

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 米国知財セミナー

#### 大きく変わりつつある米国特許制度の現状と行方

1) 開催日時：平成 29 年 6 月 14 日（水）13：15～17：15

2) 会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室

3) 講演者：

David J. Kappos 氏（Partner, Cravath, Swaine & Moore, USPTO 前長官）

Robert Stoll 氏（Partner, Drinker Biddle, USPTO 元特許局長）

Gary M. Hoffman 氏（Senior Counsel, Pillsbury; President, the Naples Roundtable）

Prof. Harold Wegner 氏（Former Director of IP Law Center, George Washington Univ.）

Prof. Michael Dzwonczyk 氏（Partner, Sughrue Mion; George Washington Univ. Law School）

Andrew S. Baluch 氏（George Washington Univ.; International IP Enforcement in the White House Office 元ディレクター）

Matthew Smith 氏（Partner, Turner Boyd; George Washington Univ. Law School 元客員教授）

奥山 尚一 氏（弁理士、久遠特許事務所）

4) 内容

#### 1. 概要 —米国特許制度—トップレベルで何が起きているのか

##### 【講演者】David J. Kappos 氏

- ・現在、USPTO 長官のポストは空席のままである。
- ・特許訴訟が減少傾向にある一方、PTAB への IPR、CBM、PGR が付与後の権利のレビューに多用されるようになってきている。
- ・2017/3 末データでは、すべての IPR の 70%が審理開始され、開始された IPR の 81%の案件で少なくとも 1 つのクレームが取り消され、65%の案件ですべてのクレームが取り消されている。
- ・PTAB では、審理開始してから平均 11.1 月で審決をしている。
- ・IPR の 79%が同時に訴訟でも争われており、IPR を理由とする地裁への Stay 申請の 61%が認められている。
- ・AIA によりトロールが減少してきたが、他方で特許制度が弱体化してきている（調査によると「特許制度の強さ」は、日本 6 位、米国 10 位）。また、過去 30 年以上にわたってベンチャー企業は、企業数、従業員数ともに減少傾向にある。
- ・現在外国の知財侵害により米国企業は 3 千億 US\$以上を失っており、外国による盗用の防止と上記の状況を踏まえて、より強い特許へのシフトが今後の流れになるであろうと考えられる。
- ・Alice 判決がだされて以来、発明の特許適格性（101 条）の判断が地裁で急増し、多くが適格性無し判決になっている。
- ・特許の権利化に当たっては、§ 101 に適合することを伝えることはもちろん、発明の技術的な側面を強調し、クレームは比較的詳細に狭い用語を使って具体的に記載すると良い。

#### 2. 特許適格性に関するこれまでの経緯と法改正に向けた取組み

##### 【講演者】Robert Stoll 氏

- ・特許適格性の問題は、EP や中国で特許適格性ありとされたものが、米国で特許適格性なしとされる例がでるなど、顕在化している。

- ・ 101 条の特許適格性に関して、米国 IPO、ABA、AIPLA が、立法で修正する提案を出している。
- ・ 最高裁にも 101 条に問題があることを認識してもらう必要がある。
- ・ バイオテクノロジーの分野では、特にこの問題に関心を寄せている。

### 3. 営業秘密について—営業秘密保護法、他

#### 【講演者】 Matthew Smith 氏

- ・ 営業秘密の保護は、50 州の州法（UTSA（統一営業秘密法）、契約法、不競法）、ITC、経済スパイ法、2016 年に制定された DTSA（連邦営業秘密保護法）がある。
- ・ DTSA は、州をまたがる事件について、訴えを容易にしたものである。また、違反者が米国人であったり、事件の一部が米国で発生していれば、域外適用もされる。
- ・ 第三者に開示される恐れがあるなどの非常事態には、差し押さえも可能。また、元従業員が第三者との雇用関係に入ることを差し止めることも出来る。
- ・ 営業秘密の価値を高めるには DTSA と AIA を連帯させる必要が有る。

### 4. 最高裁に係属中の TC Heartland 事件が侵害訴訟の裁判管轄を激変させるか？

#### 【講演者】 Gary M. Hoffman 氏

- ・ これまで、連邦地裁の特許事件は、テキサス州東部地区、デラウェア州、カリフォルニア州中部、カリフォルニア州北部の順番に件数が多かった（テキサス州東部地区だけで全体の 40%）。
- ・ 2017 年 5 月 22 日の最高裁の TC Heartland 事件判決（「特許侵害訴訟は、被告が法人登録している州の裁判所、又は侵害行為が発生し、さらに、被告が日常的かつ確立された事業拠点を持つ地区の裁判所でしか提訴できない」）により、裁判管轄は連邦裁判所法 1400 条(b)によってのみ決定されるとの判断がなされた。
- ・ この判決により、連邦地裁の裁判事件数が変化する可能性があり、法人登録の多いデラウェア州、カリフォルニア州中部・北部地裁などは事件数が増加するものと思われる。
- ・ 但し、被告が外国の場合には適用されないの、訴訟提起のし方が変わる可能性あり。

### 5. Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.事件

#### 最高裁は国際消尽の問題に決着をつける

#### 【講演者】 Harold Wegner 氏

- ・ 米国連邦最高裁は、Lexmark のレーザープリンターのトナーカートリッジに関する特許について、国内・国外ともに最初の販売時点で消尽すると判示した。
- ・ これまでの先例となる最高裁判決は Boesh v. Graff で、国際的な特許の消尽を否定しているが、全てが否定されているわけではなく、その時には海外での販売は第三者により行われていた。その後 CAFC では、Jazz Photo 事件で国際的な消尽を認めなかったが、その理由は示されなかった。
- ・ 一方で著作権に関しては、最高裁の Kirtsaeng ケースで国際消尽が認められているが、そもそも著作権は特許とは異なり属地主義ではない。
- ・ 本案件では、いわゆる特許権の消尽の質問に加えて、製品の販売時に販売後の使用や再販を制限することにより、特許消尽の適用を受けずに、特許権者が制限された行為について特許法上の侵害の救済を受けられるか？も問われていたが、これも否定された。

### 6. 故意侵害—Halo 事件・Stryker 事件の最高裁判決から 1 年

#### 【講演者】 Andrew S. Baluch 氏

- ・ 米国連邦最高裁は、2016 年 6 月 13 日の判決で、客観的テスト及び主観的テストによるこれまでの

2段階テストは柔軟性に欠くとして否定し、「甚だしいケース」(egregious case)について、連邦地裁が柔軟に判断出来るようにし、立証基準も引き下げられた。

- この差し戻し審で CAFC は、故意性の事実認定を認めて地裁に賠償の増額の評価の為に差し戻した。
- 故意性の事実認定は陪審員が行い、裁判所はどれだけ増額するかを決定する。
- その後の地裁では、例えば不誠実な交渉対応が考慮されたり、製品販売後の鑑定取得が故意性の判断には役立たないと判断されている。また、特許を知っていたかについては、被告がどこまで具体的に通知を受けていたかで判断がわかれている。

#### **7. 4月の Novartis v. Noven 事件の CAFC 判決が特許庁と裁判所の有効性判断の関係を明確にした** **【講演者】 Michael Dzwonczyk 氏**

- AIA の Post-Grant Procedure はコストの低減と権利の無効化プロセスの明確化を目的としているが、前者は達成しているが、後者は未だである。
- Novartis v. Noven では、すべての特許は有効として特許侵害を認めた地裁判決の 3 週間後に、PTAB はすべての特許を無効とした。
- Novartis は、PTAB の審決を不服として CAFC に提訴。CAFC は、PTAB は追加的先行技術を踏まえて判断をしたのであって、特許に関する結論が異なることに誤りはない。実質的に検討しても PTAB の結論に誤りはないとした。

#### **8. Life Technologies Corporation v. Promega Corporation 事件および**

##### **SCA Hygiene Prods. v. First Quality Baby Prods. LLC 事件の最高裁判決**

##### **【講演者】 Gary M. Hoffman 氏**

- Life Technologies Corporation v. Promega Corporation 事件 (5つの部品のうちの1つを米国で生産し、残りを外国で生産して組み立てた。)において、米国連邦最高裁は、5つ中1つの部品の供給は "substantial" に当たらず、米国特許法第 271 条(f)(1)の侵害行為にはならないと判示。
- SCA Hygiene Prods. v. First Quality Baby Prods. LLC 事件で、最高裁は法定の時効期間である 6 年以内の侵害行為には、特許権侵害に基づく損害賠償に関するラッチスの抗弁はできないと判示。
- Oilstates v. Green Energy 事件の裁量上訴の申請が、2 日前に最高裁に受理された。USPTO における IPR の手続きが、米国憲法に違反するかが論点となっており、最高裁の判決によっては IPR が利用できなくなる可能性も含んでいる。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所で米国特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 80 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裏に終了した。

以上