

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 米国知財セミナー

#### 変革を続ける米国特許制度の現状と展望

1) 開催日時：2019年6月20日（木）13：00～17：00

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, 元米国特許商標庁長官）

Robert L. Stoll 氏（Partner, Drinker Biddle, 元米国特許商標庁特許局長）

Prof. Michael R. Dzwonczyk 氏

（Partner, Sughrue Mion; George Washington Univ., Law School）

Teresa Summers 氏（Partner, Summers Law Group）

Andrew Baluch 氏（Partner, Smith Baluch LLP）

Matthew Smith 氏（Partner, Smith Baluch LLP）

奥山尚一 氏（弁理士、Second Vice President, AIPPI）

4) 内容

#### （1）米国の知財制度における新たなトレンド

（イアंक新長官の施策と米国特許の価値と強さの再検討など）

#### 【講演者】David J. Kappos 氏

##### <主なトピックス>

- ・ 知的財産の重要性
- ・ 米国の知財制度の現状
- ・ 米国の知財制度の最近の発展と新たな課題（AIの特許適格性やSEPのFRANDライセンス交渉、101条ガイドラインなど）
- ・ 米国現政権の知財への影響
- ・ 今後の展望



(2) 6月に終了する今期の最高裁特許判決のまとめ

① *Vanda Inc. v. West-Ward Pharms.*

【講演者】 Prof. Michael R. Dzwonczyk 氏



② *Return Mail Inc.*

*v. United States Postal Service*

【講演者】 Robert L. Stoll 氏



③ *Mission Product Holdings Inc.*

*v. Tempnology*

【講演者】 David J. Kappos 氏



④ *Helsinn Healthcare*

*v. Teva Pharmaceuticals*

【講演者】 Matthew Smith 氏



⑤ *Rimini Street Inc. v. Oracle USA Inc.*

【講演者】 Andrew Baluch 氏



⑥ *Fourth Estate v. Wall-Street.com*

【講演者】 Teresa Summers 氏



### (3) 特許侵害訴訟のトレンドと最新情報

【講演者】 Prof. Michael R. Dzwonczyk 氏

<主なトピックス>

- ・特許侵害訴訟提起の減少について（3年連続減少）
- ・裁判地選択の法改正による変化（テキサス東部地区からデラウェア州へのシフト）
- ・2018年の判決における特許訴訟の無効理由について（40%が101条違反）
- ・損害賠償額の上昇について（大型事件の影響もあり上昇）



### (4) 今年1月に発表された保護対象ガイダンス（101条）と対応する最近のCAFC判決

【講演者】 Robert L. Stoll 氏

<主なトピックス>

- ・ *Alice/Mayo* 枠組みについて
- ・最近のCAFC判決の紹介
- ・USPTO Berkheimer Guidance Letter について
- ・特許の適格性に対する訴訟について
- ・第101条立法の歴史、方針及び合理性
- ・立法的に *Alice* を覆すための様々な団体による努力
- ・特許法改革のための草案について



## (5) 最近の審決から見た PTAB 戦略

【講演者】 Teresa Summers 氏

<主なトピックス>

- ・PTAB のクレーム解釈が BRI から Phillips 基準への変更による影響
- ・クレーム解釈の戦略的考慮
- ・PTAB によるクレーム訂正手続のパイロットプログラムの状況
- ・CAFC が RPI と特権を明確化
- ・RPI の戦略的考慮事項
- ・PTAB Trial Practice Guide の更新について
- ・IPR 禁反言の判断が分かれ、CAFC 判断が待たれる



## (6) 米国における人工知能 (AI) 関連発明

【講演者】 Matthew Smith 氏

<主なトピックス>

- ・人工知能 (AI) の定義
- ・AI 関連発明の特許出願の動向
- ・特許適格性について
- ・開示と有効性、特に Nural Networks の記載の注意点など
- ・権利行使について



## (7) 乱用的な特許侵害訴訟を抑えるための議論と施策

【講演者】 Andrew Baluch 氏

<主なトピックス>

- ・ *Octane Fitness* (2014) 以降に弁護士費用が認められやすくなったことと、被疑者側の対応について
- ・ FRCP 変更後 (2015 年) の訴訟基準の強化の影響
- ・ *TC Heartland* (2017) 以降の裁判地の変化と外国籍の被告へ影響について
- ・ AIA (2011 年) による訴訟の併合制限 (35USC § 299) の影響について



## (8) 弁護士の鑑定書の必要性

【講演者】 Prof. Michael R. Dzwonczyk 氏

<主なトピックス>

- ・ 三倍賠償適用を避ける為に一般的であった弁護士の鑑定書取得について
- ・ CAFC の *Seagate* 判決 (2007 年) における故意侵害の認定基準の変更による鑑定書の必要性の低下について
- ・ Halo (2016) 以降の故意侵害の申立て/認定の増加により、鑑定書の取得が再び推奨されることと、その対応について



## (9) パネルディスカッションと Q&A



本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国の知財実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。

以上