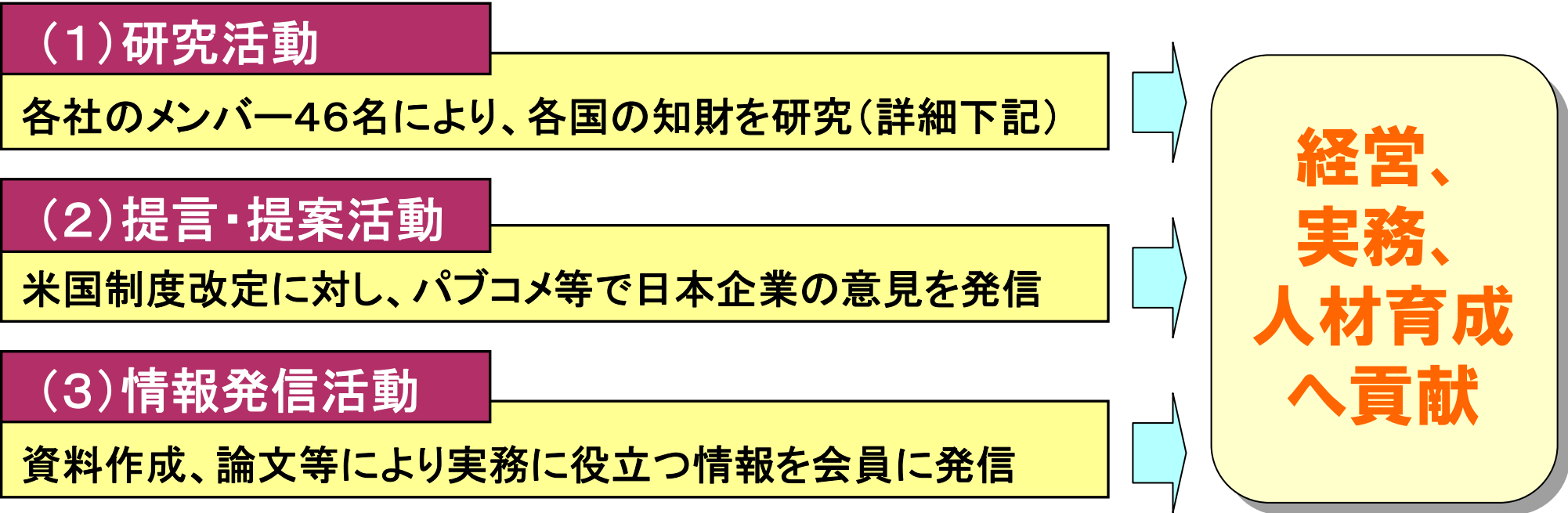


1. 活動方針



2. 07年度研究活動紹介(6テーマ)

第1WG: 「KSR最高裁判決によるCAFCの非自明性判断の変化」

活動方針: KSR最高裁判決による控訴審裁判所(CAFC)の非自明性判断の変化を分析し、権利化実務に対する指針を検討。【知財管理誌に論文掲載予定】

活動内容: KSR判決後の判例動向とUSPTOのガイドラインにつき、分析中。

(1) KSR判決後の判例動向の分析

2007/4/30-2007/11/30までのCAFCが自明性について判断したケース(13件)の分析結果

CAFC判決	地裁判決支持	地裁判決棄却	その他 (一部認容棄却差戻)	合計
自明	4件	3件	2件	9件
非自明	3件		1件	4件

- ・和解等のケースがあるため特許が無効になりやすい傾向にあると一概に言えないが、自明性を判断した13件において、約7割の特許が無効と判断。
- ・非自明性が認められたケースでは、本件特許と引例との関係(阻害要因: teaching awayや発明の困難性)とともに、二次的考慮等を総合的に判断して非自明性を導いている。

(2) USPTOのガイドラインの分析

- ◆ USPTOが自明性判断に関する審査ガイドラインを公表(2007年10月10日)
- ◆ 審査官にKSR最高裁判決に沿った、以下の論理付け(rationale)に基づく判断を要請。

- A. 既知の方法によって先行技術の要素を組合せて予期される結果を得るとき
B. 既知の要素を他のものに単純に置換して予期される結果を得るとき
C. 同様な方法での類似のデバイス(方法、製造物)を改善する既知の技術の使用
D. 改善が期待され予想される結果を与える既知のデバイス(方法、製造物)への既知技術の適用
E. 試すことは自明—成功する合理的な予期とともに有限の数、予測できる解決方法からの選択
F. 既知の技術が同一または異なる技術分野において設計の動機および市場要因により改変を促し、改変が当業者に予期されるとき
G. 当業者に先行技術を改変する、または先行技術を組合せるような先行技術での教示、示唆、動機付けによってクレームされた発明に至るとき
- 全ての論理付けは、KSR最高裁判決文から引用
➢ TSMテストを含む論理付けに基いた事実認定の重要性を指摘
➢ 事実認定は書類証拠に基づくことを審査官に要請
➢ 審査官の技術的専門知識に基づく審査を許可

傾向: 引例や技術常識が審査官によって広く解釈されることが予期される
対策: 事実認定の妥当性、阻害要因や発明の困難性、二次的考慮等を検討すべき
明細書作成者はストーリーテラーとして発明を多面的に物語る事が望まれる

第2WG:「米国における間接侵害の動向」

活動方針: 米国における間接侵害、特に教唆侵害(271(b))に関し、2006年12月に控訴審裁判所(CAFC)の大法廷で判示されたDSU事件を中心に、近年の教唆侵害の動向を調査・分析し、実務上の留意点について考察する。**【知財管理誌に論文掲載予定】**

活動内容: 間接侵害に関する過去5年分のCAFC判決約70件を査読し、教唆侵害に関する判決約20件を抽出。下記観点から分析し、教唆侵害時の留意事項について検討中。

- (1) DSU事件前後の動向**
- ・DSU事件によって、教唆侵害の要件が増加し、立証がより困難になった。DSU事件後では軒並み教唆侵害を否定している。
- (2) 教唆侵害の各論(分類)**
- ・教唆侵害について、下記観点からも動向を分析中。特に、今回の判決による、他の条文271(f), (e)への影響についても考察。
 - a) 個人の責任が問われる場合
 - b) 米国内外の行為が関与する場合(271(f)における教唆)
 - c) ANDA申請関係(271(e)における教唆)

第3WG:「Inequitable ConductとWalker Process Fraudの立証要件」

活動方針: 特許侵害訴訟において使用される不公正行為(Inequitable Conduct)の抗弁とWalker Process Fraudの反訴の立証要件について判例を研究し、出願担当者(抗弁・反訴を避ける)の立場及び被疑者側の訴訟担当者(抗弁・反訴を利用する)の立場から、留意点について考察する。**【知財管理誌に論文掲載予定】**

活動内容: 不公正行為に関するCAFC判決45件、Walker Process Fraudに関する控訴審判決45件について、「重要性」と「欺く意図」の二つの要件に関する判断基準に注目して判決を類型化し、検討中。

	Inequitable Conduct	Walker Process Fraud (反トラスト法違反)
請求内容	特許権の権利行使不能	三倍賠償及び弁護士費用の請求
立証要件	審査官を欺く意図をもって行なった行為に基づき特許を取得した事実の立証 ・対象行為の「重要性」 ・対象行為を行なう際に「欺く意図」が存在したか否か	
		特許権者の市場における優位性 反トラスト法上の損害
判例の動向	「重要性」と「欺く意図」の立証レベルは、両者のバランスを考慮して決められる。	「重要性」と「欺く意図」はそれぞれ独立して立証することが必要。両者のバランスは考慮されない。
	不作為(先行技術の非開示)より積極的な不実表示の方が「重要性」が高いと判断される傾向がある。	市場優位性、反トラスト法上の損害の立証が難しく、認められた判決例は少ない。
	行為時に「重要性」を知っていたか、知るべき状況にあった場合には、「欺く意図」が無かったと反証することは困難。	

第4WG:「特許を用いた抱き合わせに関する調査と企業としての留意事項」

活動方針: 米国での特許を用いた抱き合わせに関する違法性判断について、条項、ガイドラインおよび判例を調査し、企業としての留意事項についてまとめる。**【知財管理誌に論文掲載予定】**

活動内容: 米国における、①特許と特許との抱き合わせ(パッケージライセンス)、②特許と物との抱き合わせ(特許ライセンス契約において物の購買を制限)、③物と物との抱き合わせ(特許製品と非特許製品とをセット販売)における違法性判断について、関連法規(シャーマン法、クレイトン法、特許法271条(d)(5)項)、US司法省・連邦取引委員会のガイドラインおよび関連判決の調査を実施。

「特許権者のマーケットパワー」、「抱き合わせのタイプ(パッケージライセンス等)」、「代替物の存在の有無」、「個別購入の可否」、「商習慣(商習慣上、抱き合わせが通常であるか否か)」、「著作権・意匠権など他の権利の保有の有無」等が、抱き合わせの違法性判断に与える影響について検討し、企業としての留意事項としてまとめ中。



第5WG:「ブラジルの知財制度と知財情勢について」

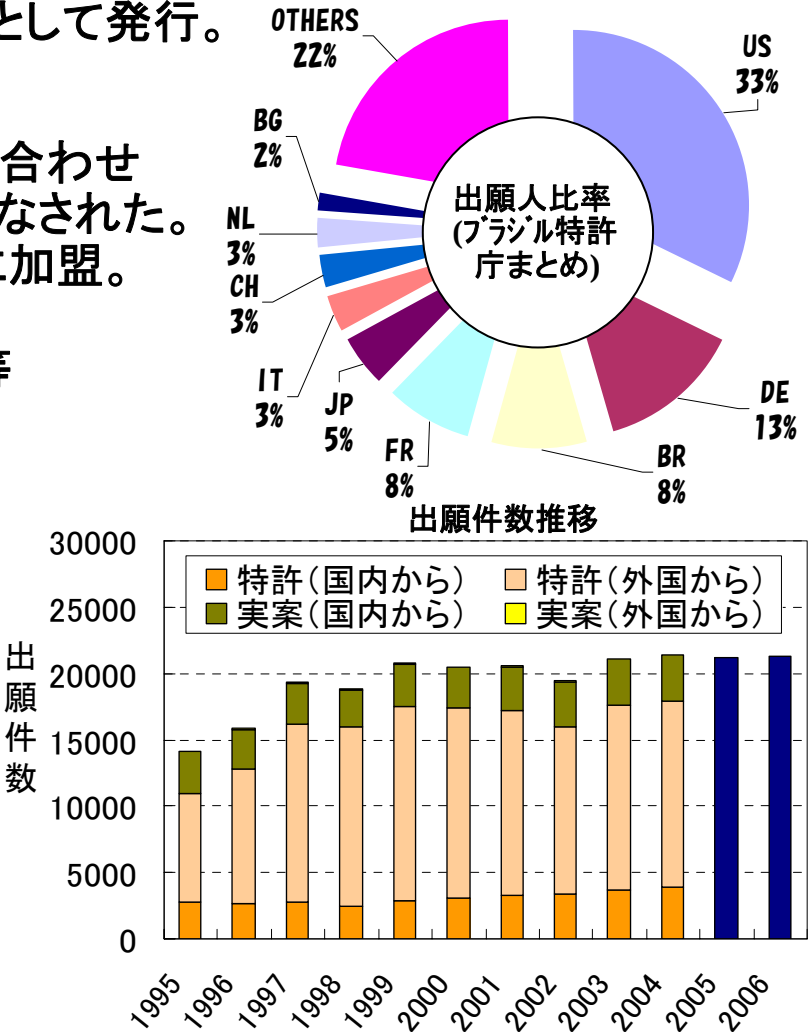
活動方針: ブラジルの特許制度とその実状について、調査・検討を行う。【調査報告資料発行予定】

活動内容: 文献等に基づく事前調査に加えて、11月26日～11月30日にかけてブラジルに調査団を派遣し、現地調査を実施。今後、報告書に取りまとめ、資料として発行。

(1)ブラジル特許制度概要

- ◆ブラジル特許法創設は古く1882年。1996年にTRIPs協定に合わせた大幅改正が行われ、存続期間20年、保護対象の拡大がなされた。
- ◆PCT、WIPO設立条約、ベルン条約、マドリッド協定、WTO等に参加。
- ◆保護対象外
数学的手法、コンピュータプログラムそれ自体、治療方法等
- ◆種類: 特許、実用新案(審査主義)、追加特許
- ◆ブラジル特有の制度等
 - ー グレースピリオド
 - ー 追加特許制度
 - ー 強制実施権
 - ー ANVISA
 - ー 審査滞貨
- ◆出願件数
景気変動に連動して増減しているが、増加傾向にある。

審査状況	
技術分野	審査中の出願年
Mechanical	1999-2000
Civil Engineering	1999-2000
Electrical Physics	1996-1997
Inorganic Chemistry	1999-2000
Organic Chemistry	1998-1999
Biotechnology	1997-1998



(2)ブラジル現地調査

◆調査日程と訪問先

	午前	午後
11月26日(月)	現地到着	領事との意見交換
11月27日(火)	MOMSEN 事務所	DANIEL 事務所 & 裁判所
11月28日(水)	ブラジル特許庁	DANNEMANN 事務所
11月29日(木)	MONTAURY 事務所	DANIEL 事務所
11月30日(金)		現地出発



ブラジル特許庁にて

第6WG:「米国特許法及び規則改正の動向把握と分析」

活動方針: 米国の規則改正、特許改革法案の動向について調査・分析を行い、日本企業の立場から意見発信と会員への情報発信を行う。【知財協ホームページ、知財管理誌に解説、Q&Aを掲載】

活動内容:

(1)規則改正への対応

- 2007年8月21日公表の継続出願等に関する規則改正(現在差止中)の内容を分析し、改正規則の概要と留意点を知財協の「専門委員会成果物」HPに、Q&Aを知財管理誌12月号に掲載。
- ◆規則改正概要⇒詳細は、知財協の「専門委員会成果物」HP、知財管理誌12月号を参照下さい。
 - ・クレーム数の制限: 独立クレーム数は5以内、かつ、全クレーム数は25以内に制限(5/25の制限) 5/25の制限を超える場合には、最初の庁指令の発行までに、審査補助文書の提出が必要
 - ・継続出願等の回数制限: CA・CIPは2回まで、RCEは1回までに制限 分割出願から、さらに2回までCA、1回までRCEが可能。但し、CIPは不可。 上記回数制限を超えてCA・CIP、又はRCEをする場合、petition(請願書)の提出が必要。
 - ・関連出願の特定: 係属中の出願の出願人は、関連する出願をUSPTOに報告する義務
- ◆差止訴訟の動向
 - ・2007年10月31日、米国バージニア州東部地区連邦地裁が、本規則の施行差止めの仮処分決定。
 - ・2008年2月にヒアリングが実施される予定。

(2)特許改革法案の状況

- ◆特許改革法案概要: 現在の上院案(S.1145)と下院案(H.1908)に共通する改正点は以下の通り
 - ・先願主義の導入(但し、先公開主義的な性格)、損害額算定、故意侵害の基準、全出願公開、付与後異議制度、情報提供制度、裁判管轄地の制限、不公正行為
- ◆法案の動向
 - ・両院とも司法委員会を通過
 - ・2007年 9月: HR1908が下院を通過
 - ・2007年10月: 436社・団体が上院に反対の書簡。対して、128社・団体が07年内通過を求める書簡。法案の成否は不透明。IT業界は賛成の声が強いが、バイオ、化学は反対の声が強く、業界を2分。