

国際第1委員会活動紹介

=米国及びその周辺国の知財=

1. 活動方針

(1) 研究活動	各社メンバー46名により、米国等の知財を研究(詳細下記)
(2) 提言・提案活動	米国制度改定に対し、パブコメ等で日本企業の意見を発信
(3) 情報発信活動	資料作成、論文等により実務に役立つ情報を会員に発信 1) 外国特許ニュースの執筆 : 米国の主要判決を分析、「知財管理誌」に掲載 2) 資料発行 : 2003.7 : 「米国特許をうまく取得する方法」(第3版) 2004.7 : 「米国特許侵害訴訟実務マニュアル」(第3版) 2006.5 : 「米国特許クレーム解釈の動向と実務上の留意点」 2008.5 : 「ブラジルの知的財産制度」 3) 論説の執筆 : 研究成果を、「知財管理誌」に掲載 2008.6 : 「米国における抱き合わせに関する判例の動向と実務上の留意点」 2008.7 : 「不正行為の抗弁及びWalker Process Fraudの立証要件」 2008.8 : 「KSR最高裁判決後における米国での自明性判断の動向」 2008.9 : 「米国における教唆侵害に関する判例の動向と実務上の留意点」

2. 2008年度研究活動紹介(5テーマ)

WG1: 「“米国特許をうまく取得する方法(第3版)”の改訂」

メンバー : リーダー 長田 大輔(キヤノン)

海老名 良幸(新日本製鐵) 大塚 勤(富士ゼロックス) 及川 実(日立電線)
小笠原 松幸(日本電信電話) 川村 義之(シスメックス) 小山 角太郎(ソニー)
田中 裕紀(富士通) 田辺 尚美(旭硝子) 三上 和生(オリンパス)
水谷 礼子(カネカ) 波多野 博之(大日本スクリーン製造)
アドバイザー 井上 雄(日立製作所) 出口 哲也(神戸製鋼所)

活動方針 : 2003年に発行された“米国特許をうまく取得する方法(第3版)”を、最新の法律・規則・判例を踏まえて改訂する。

活動内容 : 2003年以降で特許法上の大きな改正はないが、下記を主なポイントとして改訂作業を進めている。

(1) 最新の判例を踏まえた改訂

- ・ KSR判決(最高裁)を踏まえた103条の拒絶理由への対処方法
- ・ Bilski判決(CAFC大法廷)を踏まえたビジネス方法クレームに関する留意点

(2) 審査の迅速化のための新手続きについての解説の追加

- ・ 早期審査の請求(Petition To Make Special)
- ・ 特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway)に基づく早期審査
- ・ プレアピール制度(パイロットプログラム)

(3) 最新の規則、MPEP、各種データを踏まえた情報のアップデート

- ・ 第3版で引用されている規則、MPEP等を再確認し、最新情報にアップデート

WG2: 「米国特許審査におけるプレアピールについて」

メンバー: リーダー 濱崎 豊弘(日東電工)

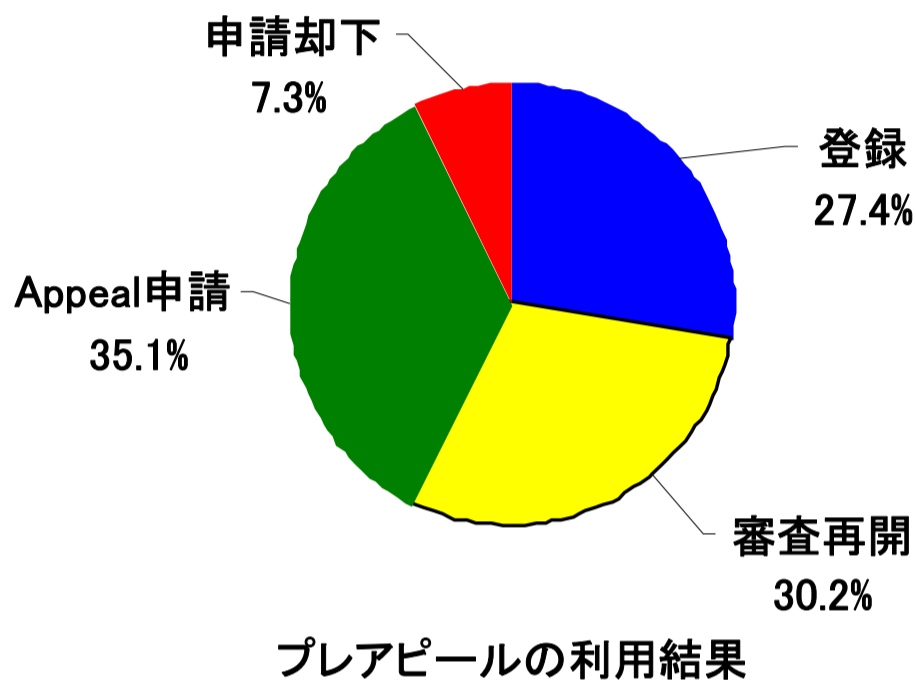
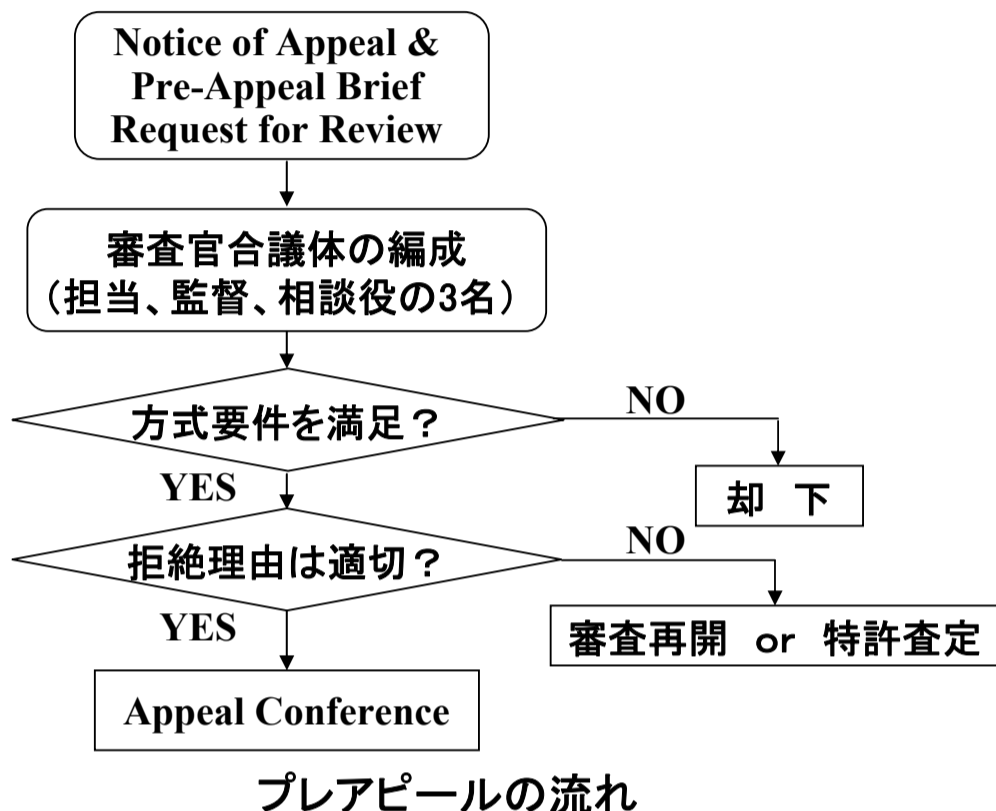
池田 順一(リコー) 伊藤 田佳子(ヤマハ) 上田 正之(ダイセル化学工業)

平 克(三菱電機) 中村 元城(パナソニック) 川島 道紀(トヨタテクニカルディベロップメント)

アドバイザー 渡辺 一弘(住友化学)

活動方針: 会員企業に対し、パイロットプログラムであるプレアピール制度の理解を促し、米国実務での選択肢の1つとして実務上で役立つ指針を提示する。【知財管理誌に論文掲載予定】

活動内容: 国際委員会へ参加している会員企業に対し、プレアピール制度に関するアンケートを実施(回答54社)。アンケート内容を分析し、本制度の活用方法を検討中。



WG3: 「Seagate判決後の関連判決動向」

メンバー: リーダー 阪本 雅彦(日産自動車)

飯島 敏夫(日本化学工業) 石橋 公樹(第一三共) 君塚 哲也(アステラス製薬)

山中 繁暢(ダイキン工業) 黒澤 理弘(東レ) 浅井 克彦(コニカミノルタテクノロジーセンター)

アドバイザー 藤井 敏史(デュポン)

活動方針: In re Seagate判決以降、故意侵害について争われた事件の判決を調査し、特許実務を行う際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:

In re Seagate (2007/8)

抽出されたSeagate後の判決

- ・故意侵害認定: 2件
- ・故意侵害否認: 6件

客観的に高い侵害の可能性があったにもかかわらず侵害行為が行われたか?

- ・検討プロセスの合理性
- ・内容の合理性
- ・公的機関の判定
- ・主観的要素

当該侵害のリスクを知っていたか?

- ・訴訟前の通知
- ・特許登録前の行為
- ・その他の状況

Seagate後の判決で故意侵害有無を判定した際の視点を調査し、特許実務において故意侵害を回避するための提言を行う

WG4: 「Quanta最高裁判決からみる特許権の消尽の研究」

メンバー: リーダー 福嶋 泰俊(ブラザー工業)

金森 一男(出光興産) 小谷 光弘(住友電気工業) 竹重 裕一(花王)
堀川 環(大日本住友製薬) 本田 昌義(三洋電機) 松本 祐一(ブリヂストン)

アドバイザー 塩川 健一郎(本田技研工業)

活動内容: Quanta最高裁判決を通して米国での「方法クレーム」の特許権の消尽と、取引されたものが発明の「本質的特徴」である場合の特許権の消尽、販売に付された条件による特許権の消尽への影響について研究を行う。

Quanta事件は3つの争点からなる

争点1: 方法クレームに係る特許権の消尽

方法クレーム発明も消尽しうることを判示し、物の発明を単に方法クレームで表現し直ただけで消尽を逃れるのであればクレームのドラフティングだけで実質的に物の発明が消尽しないことになるのは不合理であるとした。

争点2: 特許製品を構成する部品を販売した場合の特許権の消尽

取引された物が特許品の一部分であっても、その発明のEssential Featureであり、「唯一の合理的かつ意図された使用が特許を実施する」ような場合であれば、消尽し得るとした。

争点3: 「条件付販売」による特許権の消尽

Intelには、Quantaに対して製品を販売する許可が与えられていたため、特許消尽論により、これらの製品により実質的に包含された特許に対してLGEがさらに特許権を主張することができないとした。

WG5: 「MedImmune事件の影響に関する研究」

メンバー: リーダー 山浦 洋介(協和発酵キリン)

伊豫田 順子(田辺三菱製薬) 小野田 隆(デンソー) 加藤 修宏(パイオニア)
下田 毅(日本電気) 菅野 聖子(カシオ計算機) 富岡 俊輔(シャープ)

アドバイザー 飯田 陽介(トヨタ自動車)

活動方針: MedImmune事件の最高裁判決(2007.1.9)にて、ライセンス契約存在下での特許無効・非侵害の判断を求める確認訴訟が認められた。

本判決の影響により、確認訴訟が認められるための基準が大幅に低下した。特許権者はライセンス交渉等の際に、後に確認訴訟が提起されるリスクを考慮した行動が必要である。

第5WGは、現在の確認訴訟の可否のボーダーラインを明らかにすることを目的に活動を行っている。【知財管理誌に論文掲載予定】

活動内容: MedImmune事件後、確認訴訟の可否が判断されたCAFC判決を分析し、そのボーダーラインを見出し、判断ポイントとなる事項を明らかにする。

判断ポイント)

- ・パブリックステートメントの影響
- ・不起訴の宣言
- ・クレームチャート等を用いた侵害の分析
- ・ライセンスにおける秘密保持契約の有無
- ・オレンジブック掲載特許に対する確認訴訟
- ・侵害予定行為の具体性
- ・侵害訴訟の懸念は客観的か