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47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

塩川委員長(ホンダ)のもと、5つのWG活動で資料作成、 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し「知財管理誌」に掲載
- 2) 資料発行: 選定したテーマに関する資料を会員向けに発行
- 3)論説の執筆:研究成果を「知財管理誌」に掲載

2. 2010年度研究活動紹介(5テーマ)

WG1: USPTOの改革に伴う審査環境の変化とそれに対応した実務

メンバー: リーダー 大橋(パナソニック) 阿部(東芝) 及川(日立電線) 嘉部(シャープ) 小磯(元凸版印刷) 藤本(カネカ) 三浦(トヨタテクニカル ディベロップメント) アドバイザー 井上(日立製作所)

活動方針:2009年8月のKappos長官の就任以来、審査の質の向上を目的とした様々な改革が実行されている。これに伴う、審査官を取り巻く環境変化についての理解を深めるとともに、データ解析により改革の影響を確認し、米国特許実務に役立てる。【知財管理誌に論文掲載予定】活動内容:

- ①「2010-2015 Strategic Plan」に代表される様々な資料に基づいて、近年の審査官を取り巻く環境変化の内容を明らかにする。
- ② 約450件の登録特許データを抽出、解析することにより、改革が出願人に及ぼす影響について検証する。
- ③ 出願人に対し、「審査官との付き合い方」についての提言を行う。

WG2: 二次的考慮事項に関する米国判決動向の分析・検討

<u>メンバー</u>:リーダー 林(日東電工) 風間(旭化成) 小森(積水化学工業) 中辻(キヤノン) 橋本(日本電気) 平上(富士フイルム) 福田(ルネサスエレクトロニクス) アドバイザー 平(三菱電機)

活動方針:過去5年間の二次的考慮事項に関するCAFC判決を調査・分析するとともに、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

抽出された全51件のCAFC 判決から、二次的考慮事項 を主張する際に役立つと思 われる実務上の留意点を 検討してまとめた。



立証基準(クレームとの関連性)の検証

非自明性認定の立証レベルの考察

KSR事件の影響

United States Patent and Trademark Office 2010-2015 Strategic Plan

審査官を取り巻く環境変化

- 1. 長官のポリシー変更
- 2. Docketingシステムの 変更
- 3. カウントシステムの変更
- 4. 品質管理(QC)の変更 Etc..



実務上の留意点

WG3: 損害賠償額の算定方法に関する考え方の傾向について

<u>メンバー</u>:リーダー 富永(旭硝子) 上田(ダイセル化学) 尾畑(NTTドコモ) 篠崎(富士通) 林(三菱重工) 森(三菱レイヨン) 薮田(アンリツ) アドバイザー 菅野(カシオ)

活動方針:最近5年間のCAFC判決を中心に損害賠償額の算定が争点になっている判決を調査・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:判例の分析結果より、最近の傾向から立証の厳格化の考え方まで考察を行っている。

- (1) 統計から見る傾向について
 - 特許権者寄り、被疑侵害者寄りのどちらの傾向にあるか。
- (2) 賠償額に関する立証の厳格化について
 - 適正実施料料率の算定における立証についての分析
 - 算定のベース(数量、高額化ファクター)の立証についての分析
 - ・ 逸失利益の算定における立証についての分析
- (3) その他最近の損害額が巨額になる算定方法について
 - ・ 判決後の実施料(ongoing royalty)は判決前の実施料と違ってよいという考え方。
 - 実施料がクレームに基づかない範囲まで及ぶ考え方。(Reach-Through)

WG4: 『米国特許クレーム解釈の動向と実務上の留意点』の改訂

<u>メンバー</u>:リーダー 越後(NTTコミュニケーションズ) サブリーダー 今泉(日産自動車) 池田(リコー) 鎌谷(田辺三菱製薬) 川村(シスメックス) 君塚(アステラス製薬) 舘(ブラザー工業) 積木(協和発酵キリン) 茂木(元三菱化学) 矢口(第一三共) 矢敷(住友電気工業) 山中(ダイキン工業) アドバイザー 三上(オリンパス)

活動方針:2006年に発行された"米国特許クレーム解釈の動向と実務上の留意点(第1版)"を、第1版以降の判例を踏まえて改訂する。

活動内容:第1版掲載以降の最新判決を反映しつつ、改訂作業を実施中。(昨年度から継続) ①2005年以降のCAFC判決(約1,500件)から、 クレーム解釈に関連するものを抽出。

- ⇒マニュアル掲載の要否検討を実施し、 新たに150件以上の判決を追加する予定。
- ②追加判決の抄録(マニュアル後半部分)作成
- ③マニュアル本文(マニュアル前半部分)作成

第2版の特徴

第1版以降の判決150件以上を追加 予定。Phillips en banc判決(2005年) 以降の判決も多数掲載

可能な限り最新の判決を根拠として本文を改訂

本文の構成を見直し、本文をサポートする根拠判決を明確化



WG5: eディスカバリの実情とその対応策の検討

<u>メンバー</u>:リーダー 半田(武田薬品工業) 谷口(三洋電機) 伊藤(神戸製鋼所) 井上(川崎重工) 加藤(デンソー) 高橋(ヤマハ) 丸子(マツダ) アドバイザー 堀川(大日本住友製薬)

活動方針:適切にeディスカバリを行わなかった当事者に対し、厳しい制裁が課された判決が多くなされており、これらの判決の内容を研究し、eディスカバリの現状を把握すると共に、日々の電子文書の取り扱いや訴訟提起後の対応方法についての注意点を提言する。【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て、アンケートを実施し、その結果を分析し、日本企業のeディスカバリへの対応状況を把握した上で、ここ数年の米国連邦地裁でのeディスカバリ関連判決を中心に事例分析を行い、下記を主なポイントとして注意点の洗い出しを行った。

- 1. 訴訟ホールドの時期
- 2. 証拠の隠滅(Spoliation)
- 3. 過度の負担
- 4. 秘匿特権(Privilege)
- 5. 電子メールおよびメタデータの取り扱い