

# 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44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. 2009年度研究活動紹介(5テーマ)

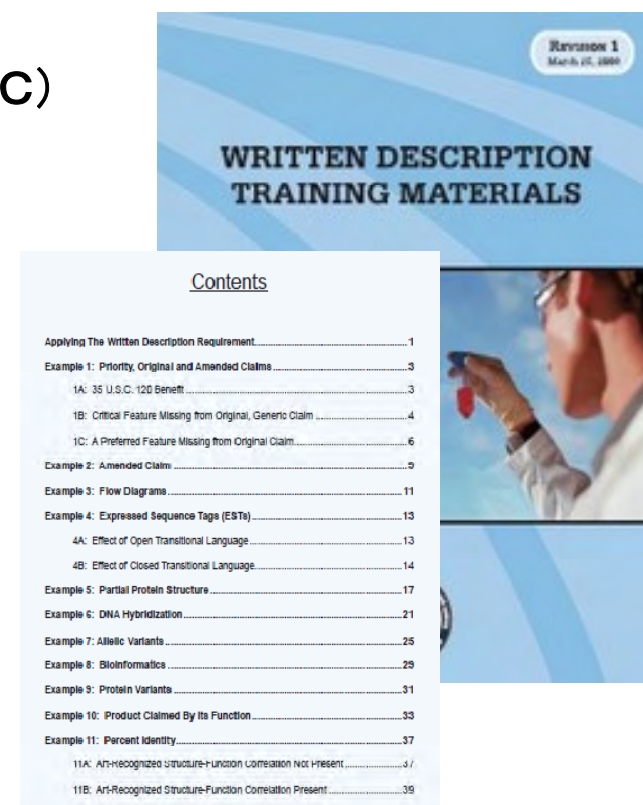
### WG1: Written Descriptionの研究

**メンバー** : リーダー 三上(オリンパス) 海老名(新日鉄) 川島(TTDC)  
鎌谷(田辺三菱) 小森(積水化学) 中村・大橋(パナソニック) 橋本(NEC)  
アドバイザー 堀川(大日本住友製薬)

**活動方針** : 明細書作成の基本である記述要件の判断基準につき、「Written Description Training Materials」の事例から探り、USPTOの審査における記述要件の判断に対する理解を深め、米国特許実務に役立てることを目的として検討を行う。【知財管理誌に論文掲載予定】

**活動内容** : USPTOから発行されている「Written Description Training Materials」にて示されている各事例について検討を行い、出願権利化実務に有用と思われる項目につき以下の2つの切り口から考察を行った。

- \* クレームの記載と明細書の関係
- \* 技術分野と明細書の関係



### WG2: 米国におけるパテントマーキング制度およびその活用について

**メンバー** : リーダー 平(三菱電機) 上田(ダイセル化学) 風間(旭化成) 嘉部(シャープ)  
谷口(三洋電機) 富永(AGC) 松本(ブリヂストン) アドバイザー 福嶋(ブラザー)

**活動方針** : 会員企業のパテントマーキング制度の活用状況を調査し、その結果を踏まえて判例研究からパテントマーキングの実務的な指針を提供する。【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(回答45社)。下記の観点からアンケート結果を分析し、判例を踏まえた実務的な指針の提案を検討中。

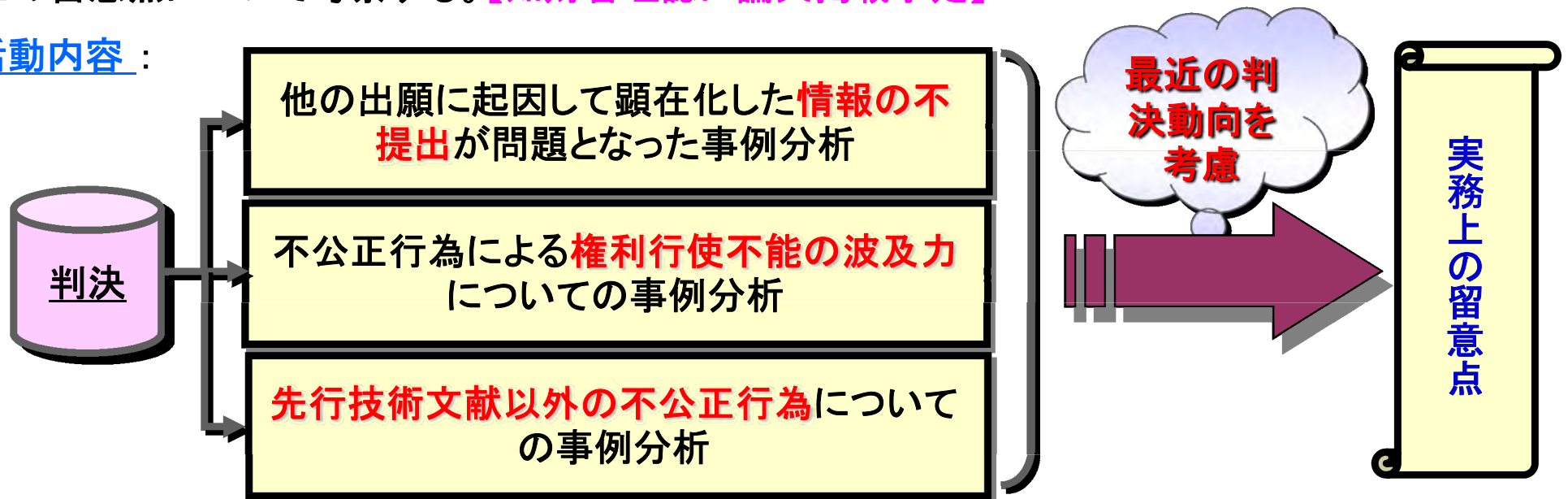
1. 会社の組織・体制の現状 - 会員企業はパテントマーキング制度に、どのような体制でどのように対応しているか
  2. 特許表示の目的と効果 - 会員企業はどのような目的や効果を狙ってパテントマーキングを行っているか
  3. 表示方法 - 特許法287条(a)の要件を満たすパテントマーキングはどのようなものか判例を分析して紹介
  4. カテゴリー別の特許表示義務
- 物クレーム、方法クレームのカテゴリーの違いによる表示義務について判例をもとに実務的な指針の提案

## WG3: 不公正行為(主にIDS義務違反)に関する米国判決動向の分析・検討

**メンバー**: リーダー 田中(富士通) 伊藤(神戸製鋼) 白井(協和発酵キリン) 林(日東電工)  
波多野(大日本スクリーン) 藤本(カネカ) 森(三菱レイヨン) アドバイザー 藤井(デュポン)

**活動方針**: 近5年来のCAFC判決を中心に不公正行為に関する判決を調査・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**:



## 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

**メンバー**: リーダー 川村(シスメックス) 今泉(日産自動車) 越後(NTT) 君塚(アステラス製薬)  
成田(富士ゼロックス) 矢口(第一三共) 矢敷(住友電工) 山中(ダイキン工業)  
アドバイザー 塩川(Honda) 小山(ソニー)

**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**: 可能な限り最新の判例が掲載されるよう改訂作業を行っている。主な改訂作業:

- ①クレーム解釈に関連する2005年以降の判例の抽出、マニュアル掲載の要否検討 ⇒ 150件以上の判例を追加予定
  - ②追加する判例の抄録(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
- 現在は、②の作業中であり、本テーマは2010年度も継続予定

## WG5: 『米国特許侵害訴訟実務マニュアル』の改訂

**メンバー**: リーダー 黒澤(東レ) 池田(リコー) 及川(日立電線) 加藤(デンソー) 上條(東芝)  
小磯(凸版印刷) 砂川(キヤノン) 半田(武田薬品) アドバイザー 井上(日立製作所) 菅野(カシオ)

**活動方針**: 2004年に発行された“米国特許侵害訴訟実務マニュアル(第3版)”を、最新の判例・規則を踏まえて改訂する。

**活動内容**: 2004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遂行中。

### (1) 最新の判例を踏まえた改訂

- ・ eBay事件判決(最高裁)を踏まえた永久的差止請求への対処方法
- ・ Seagate事件(CAFC大法廷)を踏まえた故意侵害認定に関する留意点 他

### (2) 最新の規則改正、各種データを踏まえた情報のアップデート

- ・ Eディスカバリーへの対処方法
- ・ 第3版で引用されている規則、CAFC判事等の情報を再確認し、最新情報にアップデート
- ・ 再審査請求に関する情報、統計データの更新

### (3) 具体的かつ詳細にイメージできる構成への改定

- ・ タイムチャートへの本文中の章・項番号の追記