



NEWSLETTER

《企業法制と法創造》総合研究所
知的財産法制研究センター

❖ RCLIP 第27回研究会 (2009/4/13 開催)

「特許に関する国際動向－特許庁間の国際協力と日本企業の課題」

【講師】高倉成男氏 (明治大学法科大学院教授・鈴榮特許総合事務所)



RCLIP 第27回研究会では、元特許庁審判部長高倉成男氏を講師に迎え、「特許に関する国際動向」をテーマとしてご講演頂いた。

知的財産の国際問題がクローズアップされ始めた契機は、1980年代に米国が貿易赤字に転じ、対策として国際為替調整と知的財産の保護水準の向上を政策の中心に据えたこととされる。当時、米国が二国間交渉を重視したのに対し、日本が知財問題をマルチ (多国間) で扱うことを主張し、欧州各国が調整役を果たす中で、1994年のTRIPS協定に結実する交渉が展開された。TRIPS協定でMFN (最恵国待遇 (4条)) が定められたことにより、以後各国は二国間条約に抑制的になった。しかし、途上国が知財の重要性を自覚し容易に譲歩しなくなったこと、エイズ医薬・環境・遺伝資源など多数の新たな問題の出現により、パッケージ型の合意を通じた少数者による政策意思決定が各国で困難となったこと等から、2000年ごろを境に、マルチでの交渉が難局を迎えた。だが、企業の各国への出願コスト、また特に米国において出願件数の増大による審査の遅滞・質の低下、質の低い特許に基づく訴訟件数の増大など解決すべき課題は様々に生じていることから、バイ・プルリ (複数国間) での相互利益に基づく特許庁間の協力、先進国間での協力、また、現行法の枠内でのエンフォースメントに重心

が移行したという現状が指摘され、特許審査ハイウェイ (PPH) の利用度の上昇や、特許庁による優先権基礎出願の早期着手の取り組みなど (JP-FIRST) の実例が挙げられた。

今後の特許制度については、プロイノヴェーションの観点から、「サーチ・審査の質の向上による特許の安定性・信頼性の向上」、「企業の戦略に対応した迅速性・柔軟性のある審査」、「司法と行政の役割の明確化・柔軟化」の必要性を提言された。また、サステナビリティの観点からは、特許庁間の審査協力、事前調査の徹底など特許庁と出願人の役割分担の必要性等が指摘された。事業戦略としては、一国の審査のみならず国際的審査協力への動向に合わせたクレーム作成、米国の審査の厳格化などに留意すべきであるとされた。

以上の報告に続き、出席者からの質疑を受け、活発な議論が展開された。

(研究助手 志賀典之)

❖ RCLIP 国際知財戦略セミナー

「日本企業と特許訴訟：フォーラムショッピングによる攻撃的特許戦略」 (2009/05/09 開催)



1. 概要

パテントトロールの横行や標準化した技術に関する特許権の行使等、日本企業が国際市場で特許紛争にまきこまれるリスクは近年とみに増大している。このような紛争を有利に解決するための一つの戦略として、自己に最も有利な裁判所で

R
CLIP

訴訟を行う、いわゆるフォーラムショッピングを挙げることができる。

そこで、今回のセミナーでは、ともすれば否定的に捉えられることが多いフォーラムショッピングを企業における特許戦略のひとつと位置づけ、これに関する各国の第一線の弁護士による講演及びディスカッションを行った。

第一部では、米国法曹雑誌で何度も特許訴訟エキスパートのトップに選ばれているフィネガン事務所の John Livingstone 氏が、同事務所が独自のネットワークで集めた裁判所ごとの特許権者の勝訴率・損害賠償額・弁護士費用等の統計データに基づいて、米国連邦裁判所におけるフォーラムショッピング戦略について講演を行った。



また、第二部では、フィネガン事務所ネットワークに参加する日本・中国・英国の法律事務所の弁護士である村田真一氏、Xiaoguang Cui 氏、Richard Price 氏が、日本・中国・欧州の主要裁判所における統計に基づき、フォーラムショッピング戦略について講演を行うとともに、John Livingstone 氏も交えて、訴訟と和解交渉のコーディネート等、紛争解決に向けた実践的方策についてのパネルディスカッションを行った。

2. 第一部：米国連邦裁判所におけるフォーラムショッピング戦略

早稲田大学知的財産法制研究センター・センター長高林龍教授による開会の辞、早稲田大学グローバル COE プログラム《企業法制と法創造》総合研究所拠点リーダー上村教授による挨拶の後、竹中俊子・ワシントン大学ロースクール教授の司

会の下、John Livingstone 氏 (Finnegan Henderson, Tokyo Office)による講演が行われた。

Livingstone 氏は、まずアメリカの裁判所の構成等の法制度の概略として、特許紛争を解決する場として、連邦地方裁判所、連邦特許商標庁、国際貿易委員会、連邦請求裁判所の4つがあり、紛争の種類によりいずれが解決の場となるかは異なるものの、いずれの判断に対しても連邦巡回控訴裁判所への上訴が可能であることを説明した。

ついで、連邦地裁における紛争解決にあつては、連邦地裁全体の傾向として紛争のうち4%未満が判決まで至るがそれ以外は和解で終わること、略式判決を生き残れば勝訴率は2倍近くになるなど判決まで至る事案においては特許権者の勝訴率が高いこと等を、データを示して説明した上で、特許権者の勝訴率は地区により大きく異なること、特に地方部においては陪審員は連邦特許商標庁が行った審査を信用しやすい傾向にあり、そのため特許権者の勝訴率が高くなっていることを説明した。

また、国際貿易委員会における紛争解決にあつては、判断を受けるためには紛争の対象が輸入品に係るものであること、原告が米国内で特許製品を生産していること等の要件があるとしつつ、権利者の勝訴率50%であることや、判断までの期間が一年未満と法定されており早期の紛争解決が可能であること、広いディスカバリーがあること、和解や同意判決が多いこと等を説明した。

さらに、連邦特許商標庁における特許の有効無効というかたちでの紛争解決にあつては、査定系再審査には禁反言は適用されないものの当事者系再審査には適用されること、査定系再審査で2年、当事者系再審査で3年と、解決までに比較的時間がかかること等を説明した。

その後、来場者との質疑応答を行った。ここでは、連邦地方裁判所では連邦特許商標庁に比較して権利が無効とされないことが多い理由等に関して活発な質疑応答が行われた。

R
CLIP

3. 第二部：欧州アジア主要国裁判所におけるフォーラムショッピング

第二部では、はじめに Richard Price 氏 (Taylor Wessing, London Office) がイギリス及びドイツの状況について報告を行った。



Price 氏は、イギリスについては、数日間かけてトライアルを徹底的に行うこと、書面審査が原則であること、ディスクロージャー手続が充実していること、特許権侵害と特許無効とを裁判所が同時に扱うこと等を述べた。

また、ドイツについては、ミュンヘン、デュッセルドルフ、マンハイムが特許権侵害訴訟のおもだった裁判所であるが、特許の有効無効はミュンヘンの連邦特許裁判所のみで判断すること、デュッセルドルフ裁判所では特許権者の勝訴率が下がってきていること、早ければ1年程度で判決にまで至ること等を述べた。

ついで、Xiaoguang Cui 氏 (Sanyou law firm, Beijing) が中国の状況について報告を行った。



Cui 氏は、中国では、特許権侵害を扱う裁判所と特許無効を扱う裁判所とが異なること、特許権侵害訴訟は 2007 年には 2500 件を超えており、主要国と比較して特段多いわけではないこと、一

般的に特許権侵害訴訟は北京か上海の裁判所で提訴するのがよいと考えられているが、実績としてはこれらの裁判所における特許権者の勝訴率はさほど高くないこと、判決に至るまでの期間の短さと特許権者の勝訴率には相関関係がみられること、市場が大きいので損害賠償額が高額となる場合も多いこと、等を述べた。

また、村田真一氏 (兼子・岩松法律事務所) が日本の状況について報告を行った。

村田氏は、特許権侵害訴訟の審理期間は地裁において顕著に減少傾向であり、特許権侵害訴訟中の特許無効審判の審理期間も減少していること、特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率はここ数年顕著に増加しているが、全世界平均よりは低いこと、裁判所が侵害論と賠償論とで分けて審理し、侵害論が終わった段階で心証を開示する点は評価すべきであること、等を述べた。

その後、司会の竹中俊子教授、第一部で講演を行った Livingstone 氏を交えてのパネルディスカッションが行われた。

パネルディスカッションでは、各国の和解率、和解を行うタイミング、賠償額の多寡、判決に至るまでの期間、他国で裁判を行う中で得られた証拠の流用の可否等、多岐にわたる議論がなされた。



R
CLIP

4. 質疑応答

以上のパネルディスカッションの後に、質疑応答を行った。

質疑応答では、中国における特許権侵害訴訟に関して多くの質問がなされたり、来場していた塚原知的財産高等裁判所所長による我が国知財高裁の姿勢についてのオフレコ発言がなされたりと、非常に活発な討論が行われた。

(RC 加藤 幹)



❖ RCLIP 研究会

「台湾民事上告事件の処理をめぐる諸問題」

(2009/6/16 開催)

2009年6月16日、台湾最高法院法官（最高裁判所判事）一行が早稲田大学を訪問し、早稲田キャンパス 8号館にて大学院法務研究科の教授らと会談を行った。

今回の会談は、早稲田大学グローバルCOEが企画した研究会であり、当日は、台湾最高法院の民事第7庭劉延村審判長、阮富枝法官、黄義豊法官及び許正順法官等7名と、早大の遠藤賢治教授、福岡右武教授及び高林龍教授など、計10名の参加者が意見を交わした。

会談の内容については、台湾民事上告事件処理のほか、知財紛争事件の上告、日台の上告制度、最高裁組織、最高裁による判例選定・作成の方式なども話題に上った。特に関心を引いたのは、「判例の中で傍論として述べられた内容の持つ効力」、「判例の解釈と適用」といった問題である。かの有名な「朝日訴訟」（昭和42年5月24日最高裁判所大法廷判決）も例として取り上げられ、「非

常に重要な判例である」と福岡教授が述べた。また、高林教授の見解によると、同判例で最高裁が示した見解は傍論であったとしても、最高裁がそれだけの判断を示したわけだから、事実上の拘束性はあるという。なお、判例の解釈と適用について、遠藤教授の見解によれば、判例集における判決要旨中の「・・・など判示の事実関係のもとにおいては」と表示される「など」の解釈が重要であるとのことであり、これに外れるものは射程外であるという。

2時間に渡った会談は、最高裁のあり方について幅広く意見を交換し、活発なディスカッションに終始した。

(RA 陳柏均)



❖ RCLIP 国際知財戦略セミナー「欧米特許判例の最新動向 ビルスキ・シーゲート CAFC 判決に基づく特許戦略」

(2009/6/26 開催)



2009年6月26日に小野記念講堂で開催された国際セミナーでは、ワシントン大学竹中俊子教授の司会のもと、Dorsey & Whitney シアトルオフィスの Douglas F. Stewart 弁護士、Paul Meiklejohn 弁護士、ミュンヘン Bosch Jehle 特

R
CLIP

許事務所の Mattias Bosch 弁護士を招聘し講演頂いた。



第1部では「ビジネス方法・ソフトウェア関連発明の特許保護」をテーマに、まず Stewart 弁護士からビルスキ事件後の米国の状況について講演いただいた。米国におけるソフトウェア・ビジネスモデルの特許による保護は、特許法 101 条の解釈では実用的用途のない抽象的アイデア、自然法則、自然現象を非法定主題として特許性から除外するように解釈されてきたところ、最高裁が Benson 事件(1972)でソフトウェアに特許性を認める余地を与え、Diehr 事件(1981)で「異なる状態又は物への物品の変換及び変形」がなされた場合に、特定の機械を含まない方法クレームの特許性を認めた。CAFC が 1998 年、State Street Bank 判決において、「有用、有形かつ具体的な結果」を生じれば特許性を認め、ビジネス方法がその例外になるわけではないとして多大な影響を与えたが、その後ビジネスモデルに関する特許出願が大幅に増加したことから産業界からは判断基準の明確化の要請が強まっていたとされる。

このような中、CAFC が 2008 年自発的に大法廷で審理した Bilski 事件が、State Street Bank 事件等の従来のテストを拒絶し、Diehr 判決に立ち返り、方法の特許性につき「特定の機械又は装置に関係する方法であること」又は「方法が特定の物品を異なる状態又は物に変換する」ことを要件とする「機械又は変換テスト」を採用し、これが方法クレームに重要な限定を課さねばならず、取るに足らない追加の解決活動であってはならず、例えばコンピュータが文言に入っているだけで足りるというものではないとした。事件で問題となった方法は、商品取引分野におけるリスクヘ

ッジ方法であるが、商品に限定されず、コンピュータ上の操作に限定されていなかったため、Diehr テストで指摘された変換がなく、抽象的なアイデアからのみ構成されるとされ、特許性が認められなかった。

Bilski 判決以後、特許商標庁における方法クレームの出願手続きでは 101 条に基づき拒絶される可能性が大幅に増え、対策として、具体的用途に直結して一般概念を開示すること、機械での実装・物質的結果等を強調するクレーム文言の記載などが挙げられた。また、発行済み特許については、クレーム内の不備に対処するため、再発行戦略を取りうることとなる。地裁では、すでに 101 条に基づき特許無効を認めた地裁の略式判決が相次いでいる。

このような中、2009 年 6 月最高裁が裁量上訴申立を認めた。最高裁のソフトウェアに関する判断は Diehr 事件以来 20 年ぶりとなり、Bilski 事件によりアンチパテントの態度を決定したとされる CAFC に対し、最高裁がどのような態度を取るようになるのかが注目される。ソフトウェア及びビジネス方法特許の保護を巡る状況は現在流動的であるとされ、再び劇的な変化が生じる可能性が指摘された。

続いて、Bosch 弁護士から欧州におけるソフトウェアとビジネス方法の保護について講演いただいた。欧州特許条約では、欧州では全技術分野につき技術的性質があれば特許性が認められる(EPC52 条(1))。ビジネスを行うための計画、方法、ルール、並びにコンピュータのためのプログラムはそれ自体に関する限り(EPC52 条(3))特許性が認められない。欧州特許庁審判部審決によ



る(EPC52 条(1))。ビジネスを行うための計画、方法、ルール、並びにコンピュータのためのプログラムはそれ自体に関する限り(EPC52 条(3))特許性が認められない。欧州特許庁審判部審決によ

R CLIP

れば、コンピュータプログラムは技術的性質・進歩性の両方を満たさねばならない(T38/86)。技術的な特徴と非技術的な特徴が混ざっており、非技術的な特徴の割合が多くても特許取得は可能である(T267/86)。また、ソフトとハードの通常の物理的な interaction を越える効果があればよいとされる(T1173/97)。コンピュータプログラム自体は技術的な機能はなく抽象的な創作にすぎないが、プログラムをコンピュータ上で動作させ技術的効果をさらに発揮するとき特許を取得できる(T641/00)。回路シミュレーションのためにコンピュータで動作する方法は、シミュレーションに最終製品である回路が入っていないという理由だけでシミュレーションに技術的効果がないとはいえない(T1227/05)

技術的性質を決定する基準は、技術的な問題の解決(メモリ容量を拡大するなど)、更なる技術的効果の達成(省エネなどプロセスの効率性またはセキュリティに影響を与える、通信リンクのデータの転送率に影響するなど)、技術的な考慮(メモリの効率利用やデータ圧縮)、物理的な有体のものに対する影響(産業上のプロセスを制御するなど)、コンピュータのオペレーショナルコンセプトやシステムに影響を与えることなど、極めて広範であり、その判断はクレームの文言に大きく左右される点が指摘された。

ごく最近の動向として、法律問題につき2つの異なる決定で生じた場合に関する欧州特許条約112条1項に基づき、拡大審判部に付託が行われる可能性がある事例が紹介された(G3/08)。ここでは、メモリにロードされるコンピュータプログラム製品及び方法につき技術的性質を有するものとされた T1173/97 と、コンピュータ読取可能メモリの介在について技術的性質に疑義が生じた T424/03 が問題とされているが、多くの学説は両者には元来齟齬がないとしている。拡大審判への付託が受理されるかが年末までに確定される見込みということである。

続いて行われたパネルディスカッションでは、米国 *Bilski* 判決で採用された「機械又は変換テスト」と欧州及び日本におけるソフトとハードとの協働という基準との比較を中心に議論が行われ、米国では *State Street Bank* 事件以後の広い自由度から一転して、クレーム文言にハードウェアを含んだだけでは特許取得できると限らないという点で日欧よりも狭い基準に至ったことが指摘された。また、このような問題は国際調和の観点からは今後政治的色彩を一層強めるであろうという展望が示された。

(助手 志賀典之)



第二部はドーシー・アンド・ウィットニー法律事務所パートナーであり、米国知的財産訴訟の専門家であるポール・マイクルジョン弁護士によって、シーゲート事件の影響後の戦略についてご講演をいただいた。

シーゲート事件で明らかになったのは、まず、弁護士—依頼人間の秘匿特権は、法的助言を得るための弁護士と依頼人の通信には適用され、証拠開示手続で開示される必要はないものの、第三者が通信に関与している場合、秘匿特権はないという点である。次に、訴訟を進めるための弁護士が行う職務活動も、証拠開示手続から免除される点、そして、侵害や有効性に関する鑑定書を依頼した場合に、複数の鑑定で別の結果がでたような場合に、一方の鑑定書のみを開示あるいは秘匿して、もう一方を秘匿あるいは開示することはできず、両者を開示あるいは両者を秘匿することしかできないという点である。それまでは、弁護士の鑑定書は、故意侵害の主張を反証するために必要不可欠と考えられていたが、シーゲート事件を境に、展望が変化している。

シーゲート事件では、シーゲートは故意侵害に

R CLIP

関する抗弁を反証するために、弁護士の鑑定書を開示したが、特許権者側は訴訟弁護士の鑑定書及び職務活動の成果も開示すべきと主張し、地裁は同意した。そして、職務執行令状について連邦巡回控訴裁判所では3つの問題が提示されている。まず、弁護士の鑑定書の開示について、依頼人と訴訟弁護士間の通信に関する特権を放棄するかという点である、一般的には放棄しないとされる。次に弁護士の鑑定書の開示は、訴訟弁護士の職務活動の成果に関する開示免除を放棄するかという点であり、こちらも一般的には放棄しないとされている。そして、連邦巡回裁判所は、積極的注意義務に関して、アンダーウオーター・デバイセス事件でその決定を再検討すべきであるかという点である。

判決では、故意侵害について Objective recklessness (客観的無謀さ) についてのテストが示されている。弁護士の鑑定書を取得する積極的義務はないとされ、基準は negligence (怠慢) から Objective recklessness (客観的無謀さ) に変えられている。また、立証責任は善意を立証する被疑新会社から客観的な無謀さを立証する特許権者に移行した。

シーゲート事件ののち、弁護士の鑑定書は事件前ほどには故意を反証するために重要ではないとされ、鑑定書が利用できる場合、放棄の結果は、それほど大きな影響を与えないとした。また、シーゲート事件以前は事件の9割で故意が主張されたが、事件後には故意の主張を覆すことが傾向とされている。

マイクルジョン氏の講演ののち、マティアス・ボッシュ氏より欧州の状況をベースにしたコメントが付された。

(助手 小川明子)

知的財産判例データベース進捗状況

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_form.php

21世紀 COE より構築してきた、アジア知財判例英訳 DB (中国、韓国、台湾、インドネシア、タイ、ベトナム、インド) は、グローバル COE より、アジア各国法制度の原点である、英独仏伊の判例を追加し、知財判例 DB へと発展した。RCLIP では、これを基に、EU 指令採択後の欧州を参考に、アジア各国での知財法制継受、権利行使調和や今後の法制のあり方について、検討を行っていく。

※日本の英訳判例については以下を参照(財団法人 知的財産研究所ホームページ内)

<http://database.iip.or.jp/cases/>

中国 DB プロジェクトの進捗状況

新たな補強を経て、知財判例英文データベースに登録される中国判例は、遂に 561 件に達した。

(グローバル COE 研究員 兪風雷)

タイ DB プロジェクトの進捗状況

現在、422件の判例が掲載されている。

(RC 今村哲也)

インドネシア DB プロジェクトの進捗状況

2009年5月14日に24件の判例を追加し、現在データベースには計124件の判例が掲載されている。

(研究助手 志賀典之)

台湾 DB プロジェクトの進捗状況

現在、515件の台湾知的財産裁判例が掲載されている。なお、09年度追加分(60件)のうち、すでに40件の英訳が完成されており、年度末に掲載される予定である。

(RA 陳柏均)



❖ベトナム DB プロジェクトの進捗状況

昨年ベトナム人民最高裁と間で収集する判例に関して数値的な目標が設定された。現在のところ具体的な進展はないが、引き続き同裁判所との協力を進めていく予定である。

(RC 五味飛鳥)

❖韓国 DB プロジェクトの進捗状況

現在 RCLIP データベースには総計 119 件の韓国の知的財産権判例が掲載されている。今年度も韓国ソウルの漢陽大学法科大学の「知的財産・情報法センター」の協力で、更に 30 件を追加する予定である。

(RC 張睿暎)

❖欧州 DB プロジェクトの進捗状況

6月23日付で、フランス判例33件、イタリア判例40件、ドイツ判例50件がデータベースに追加された。

(助手 小川明子)

研究会・セミナー開催のお知らせ

<RCLIP欧州TLOセミナー>

「欧州主要諸国の技術移転制度及びEU主導の技術移転活動奨励政策」

【日時】2009年9月7日(月) 18:00~20:00

【場所】早稲田大学大隈タワー地下1階多目的講義室 (早稲田キャンパス26号館)

【総合司会】

高林 龍 (早稲田大学大学院法務研究科教授)

【講演者】

Luca Escoffier (ワシントン大学ロースクール客員講師、(財)知的財産研究所招へい研究者)
朝日 透 (早稲田大学先進理工学部 教授)
飯田香緒里 (東京医科歯科大学 知的財産本部 特任助教)

【主催】早稲田大学国際産学官連携本部

【共催】RCLIP

<RCLIP中国新特許法セミナー 第2弾>

「いよいよ施行なる中国新特許法の運用とその展望」

【日時】2009年10月5日(月) 18:00~20:00

【場所】早稲田大学大隈小講堂

【講演者】中国から学者実務家を3名招聘予定

【主催】早稲田大学国際産学官連携本部

【共催】RCLIP

<RCLIP・JASRAC寄付講座>

「フランスにおける知的財産保護の広がり—その交錯と制限—」

【日時】2009年11月28日(土) 13:00~16:30

【場所】早稲田大学教室 (未定)

【講演者】

Yves Reboul (ストラスブール大学教授、元 CEIPI 所長)

Christophe Geiger (ストラスブール大学准教授、CEIPI 所長)

竹中俊子 (ワシントン大学法学部教授、早稲田大学大学院法務研究科教授、CASRIP 所長)

駒田泰土 (上智大学法学部准教授)

【主催】早稲田大学法務教育研究センター

【共催】RCLIP

編集・発行

早稲田大学グローバル COE

<企業法制と法創造>>総合研究所内

知的財産法制研究センター長 高林 龍

Web-RCLIP@list.waseda.jp

<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rcclip/>