



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 研究会 (2010/5/28 開催)

(1) 追及権の課題と経済的影響

小川明子博士 早稲田大学《企業法制と法創造》
総合研究所助手

(2) 中国知的財産法制の進展と実態

兪風雷博士 早稲田大学《企業法制と法創造》
総合研究所グローバル COE 研究員

2010年5月28日に開催されたRCLIP研究会では、当研究所助手の小川明子博士及び同研究員の兪風雷博士が、学位取得を記念して博士論文の報告を行った。

先ず、兪博士から「中国知的財産法制の進展と実態」と題する報告を行い、「中国製造」から「中国創造」へと経済発展方式を転換しつつ、その核心的な特許権や著作権などの知的財産権を巡って法改正を急ピッチで行ってきたものの、実効性あるエンフォースメント体制が十分ではなく巨大市場を狙った紛争が激化している中国の実態を紹介した上で、将来の解決策として、知的財産の権利配置と利益配分に焦点を合わせつつ、公益と私益における緊張関係を統一するといった思考方法に立ち私的権利と公的権利を絶えず循環させることで「均衡」が保持されるという論理構造を想定し、矛盾ではなく「調和」を本質とする基礎理論を社会法学的に考察した。



次に、小川博士が「追及権の課題と経済的影響」と題する報告を行った。小川博士の論文の目的は、追及権とはどのようなものであるかを歴史的、法的、経済・社会的な側面から分析し、最終的にわが国での追及権制定の可能性について検討するものであるが、本研究会においては、そのうちでも特に、追及権とはどのようなものであるか、また追及権の導入によって美術の著作者の保護の形態はどのように変わり、それによって著作者は如何なる影響を受けるかという点について概略を説明した上で、美術の著作者保護のためには追及権が必要とされるのか、また、導入によって如何なるプラスの効果が生まれ、その一方で、経済学者を中心とした反対派の恐れるマイナス効果が起こり得るのかについての分析を行った。



以上の両博士の報告に引き続き、それぞれ早稲田大学の小口彦太教授及び新潟大学の斉藤博名誉教授からコメントを頂戴して、盛会のうちに研究会は終了した。



(RA 五味飛鳥)

RCLIP 第31回研究会 (2010/6/4 開催)

「意匠制度の将来」

【講師】松尾和子 弁護士・弁理士

中村合同特許法律事務所



2010年6月4日に開催されたRCLIP第31回研究会では、中村合同特許法律事務所の松尾和子弁護士・弁理士をお招きし、「意匠制度の将来」というテーマで、ご報告を頂戴した。

本報告では、昨今出願件数が減少するなど活気を欠く意匠制度に関し、その具体的な活性化策が提示されていない現状及び変化のスピードが速い海外諸制度の状況を踏まえ、制度変革の可能性について種々の具体的な提言がされた。報告全体を通じて、現行の出願審査制度における「完璧主義」及び特許庁の権威への「依存心」からの脱却の必要性が強調され、これを基調としつつ、以下のとおり、①保護対象の修正、②意匠権形成手続の簡略化及び合理化、③審査主義に対する無審査主義による修正、④創作保護の在り方の改善等々に関して、多岐に亘る論点が扱われた。

① 保護対象の修正については、法2条1項の「物品」概念の解釈に焦点が当てられ、そもそも「意匠」と「物品」の結びつきについては一体不可分説や可分説など諸説があって学説は統一されておらず、かかる議論の状況に鑑みれば特に保護対象の範囲を画定するに際して旧来の「物品」概念に拘泥する必要はなく、また、EU や米国では広く無体物の形態も保護されるに至っており、且つ、わが国法における物品概念も「物品の部分」を「物品」と認めたこと等によって徐々に拡大している

ことからすると、「物品」概念は、意匠ないしデザインが存在理由や物品の目的・存在理由から合目的にこれを捉え、「機能・用途などに係る技術の美的造形であって、取引に供されるもの」というように理解し、また「意匠」概念についても、物品と物理的に一体性を有する必要はなく物品と係わって市場における取引の対象となれば足りると解すべきとされた。

②権利形成手続の簡略化及び合理化という問題については、先ず法7条の所謂「一意匠一出願」の原則を取り上げられ、EU において多意匠一出願の制度が採用されていることなどを紹介しつつわが国においても同様の制度の採用を検討すべきであるとし、また、少なくとも一出願に「同一のコンセプト内のバリエーション」を含めることができるようにするだけでも、制度の利便性が高まることが指摘された。次に、図面の記載要件が厳格且つ詳細に過ぎる点について、EU の例や近時の韓国の規則改正の例を紹介しつつ、わが国規則も社会通念上創作された意匠が把握できれば足りるという程度にこれを簡便化し、意匠の権利取得を複雑な図面作成手続から解放する必要性があると訴えられた。更に、活用度の低い組物の意匠制度(8条)についても、組物の構成物品表を廃止するなどして構成物品の組合せについて自由度を高め、また、間接侵害規定を手当てするなどして権利の実効性を確保することが、利用度を高めるために必要であるとされた。

③審査主義に対する無審査主義による修正という問題については、完璧な審査はあり得ず、そもそも侵害事件においては結局当事者自ら別途様々な公知意匠の調査をしなければならないのであり、しかも紛争の数は必ずしも多くないのであって僅かな紛争防止のためにすべてを完璧に審査する必要があるのかと問題を提起された上で、ライフサイクルが短い商品のデザインやファッション性の強い商品のデザインなどがあるため意匠登録はデザイン関係者にとって必要ではあ

るけれども必要不可欠とはいえないとの視点から、「選択肢のある制度設計」として、現行制度に一部無審査制度を採り入れることを提案された。具体的には、第一に、(i)3条1項柱書きの「工業性」要件、(ii)3条2項の「創作非容易性」要件、(iii)5条各号の各不登録要件などの一部登録要件について実体審査を廃止すること、特に創作非容易性の要件は、特許庁の抽象的一般的な判断よりも裁判所における個別具体的な判断に馴染むと指摘され、同要件についての審査を廃した上で、出願時に、意匠創作の思想(コンセプト)や意匠開発の経緯など意匠創作活動の内容を簡潔に記載する「意匠の独自創作説明書」の提出を義務付けて、その記載によって「出願意匠は出願人の独自創作」と推定する規定を置くことが提案された。次に、第二の修正として、韓国法における一部無審査制度に倣い、ライフサイクルの短い物品分野のデザインや画像デザインのように権利の効力範囲に種々の法律問題が残されている新たなデザインについては無審査による保護を実現することが提案された。修正の第三として、通常の実体審査を経て発生する意匠権に、欧州共同体規則に倣った形での無審査登録デザイン権(方式審査のみ)を併設することが提案され、更にこれとは別に、デザイナーに対する保護を手厚くする手段として、(i)無断実施の第三者に対する差止請求権及び損害賠償請求権、(ii)デザイナーの氏名表示権、(iii)意匠登録を受ける権利がパッケージされた「デザイン創作権」を寄託によって発生させる制度を創設することが提案された。

④最後に、松尾弁護士は先に触れた「意匠の独自創作説明書」について改めて述べられ、これを訴訟における権利侵害の審理判断に活用できるようにし、デザイン創作活動の全体が「意匠権の効力」を判断する際に参酌されるようにすることによって意匠創作保護の在り方を改善することの意義を強調された。

以上に引き続き活発な質疑応答が行われ、盛会のうちに研究会は終了した。

(RA 五味飛鳥)

シンポジウム「医療行為・製薬イノベーションをめぐるとの法律問題：欧米最新動向」

(2010/6/26開催)

第一部 治療をめぐるとの法律問題

【司会】

竹中俊子 (Director, CASRIP, Professor of Law, University of Washington School of Law)

【講師】

萩原正敏教授 (東京医科歯科大学大学院疾患生命科学部)

Prof. Beth Rivin (Director, Global Health & Justice Project University of Washington School of Law)

Prof. Patricia Kuszler (Director, Health Law Program, Professor of Law University of Washington School of Law)

第二部 ビルスキー最高裁判決・エリアッドCAFC 大法廷判決の比較法的考察：医療行為発明の特許保護とベンチャービジネスインセンティブ

【司会】

高林 龍 (Director, RCLIP, 早稲田大学法学学術院教授)

【講師】

Dr. Andrew Serafini (Fenwick & West LLP, Seattle, U.S.A.)

Dr. Jan Krauss (Boehmert & Boehmert, Munich, Germany)

窪田良 氏 (Acucela Inc. 取締役会長兼CEO)

2010年6月26日、国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部、ワシントン大学ロースクールCASRIP 医療法プログラム、早稲田大学知的財産拠点形成研究所 (IIIPS Forum)、早稲田大学グロ



ーバル COE 知的財産法制研究センター (RCLIP) の共催により、シンポジウム「医療行為・製薬イノベーションをめぐる法律問題：欧米最新動向」が開催された。本シンポジウムは、医療や創薬に関する様々な問題を踏まえた上で、これらの分野を発展に資するための知的財産制度のあり方を模索するものである。

広い講堂にさらに補助席が必要となるほど多くの聴衆が押し寄せるなか、東京医科歯科大学理事（研究担当）・副学長の森田育男教授の挨拶によりシンポジウムの幕が上がった。

1. 第一部 治療をめぐる法律問題

はじめに、「メコン医療援助機構」というタイトルで、萩原教授の講演が行われた。

萩原教授は、ベトナムでは多くの人々が常に感染症に罹患する危険にさらされていることを紹介するとともに、日本における中古の透析装置を無償でハノイ医科大学に提供するという取り組みや鳥インフルエンザ治療薬の開発に向けたベトナムとの国際共同開発研究について説明し、単に病院等を建てるという援助ではなく、技術開発、研究等での協力が重要であると指摘した。

また、カンボジアにおける日本脳炎蔓延の状況に触れ、カンボジアに日本脳炎ワクチンを供給するプロジェクトについての紹介を行った。

次いで、「Clinical Trials in Resource Poor Settings: Leading Issues of Justice」というタイトルで、Rivin 教授の講演が行われた。

Rivin 教授は、先進国における患者が少ない病気のための創薬に多くの研究費が費やされ、後進国における患者が多い病気のための創薬に用いられる研究費はわずかであるという状況や、臨床試験の一環として投薬量を減らされたために被験者が死亡したり被験者に後遺症が残ったりした事例を紹介するとともに、医療、創薬における正義、倫理のあり方についての国際的な議論の状況を説明した。

その後、「Genes, Cells and Human Tissues: Ownership vs. Entrepreneurship」というタイトルで、Kuszler 教授の講演が行われた。

Kuszler 教授は、組織、細胞、遺伝子等の提供者やこれを用いて研究を行った研究者やその研究費を負担した大学等がどのような権利を有するかという点について、組織、細胞、遺伝子等の使用の差止めが請求された事例や、これらを用いた研究成果に基づく利益の分配が請求された事例等、いくつかの判例を交えて説明した。

また、個人の遺伝情報の集積等医療におけるこれまでにないシステムの発生に伴って権利の主体、客体に関する新たな問題が今後も生じ得ることを指摘し、これに対応するための議論の状況について紹介した。

最後に、講師によるパネルディスカッションが行われた。

ここでは、公正（ジャスティス、エクイティ）と慈善（チャリティー）との関係についての議論や、被験者たちに利益還元が必要との指摘がなされたほか、遺伝子に匿名性はないため個人情報保護との関係で遺伝子の取扱いの問題が複雑となっているとの指摘や、富の再分配ではなく情報、アクセス、医療の再分配が重要であるとの意見等が出された。

2. 第二部 ビルスキー最高裁判決・エリアッド CAFC 大法廷判決の比較法的考察：医療行為発明の特許保護とベンチャービジネスインセンティブ

はじめに、「Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Company (en banc)」というタイトルで、Serafini 博士の講演が行われた。

Serafini 博士は、明細書の記述要件は実施可能要件とは別の要件であるのか、別の要件であるとするならばその内容はどのようなものか、という点についての議論の状況を Ariad 事件を例に挙げて紹介するとともに、Ariad 事件についての CAFC

**R
CLIP**

大法廷判決の概要と当該判決が実務に与える影響について説明した。

また、特許を受けることができる発明とはどのようなものかという点に関して Bilski 事件の概要を紹介した。

次いで、「Recent European Case Law on Patent Eligibility and Written Description with a focus on Life Sciences」というタイトルで、Krauss 博士の講演が行われた。

Krauss 博士は、欧州では EPC と各国特許法との間に齟齬がないかが常に問題になることを指摘するとともに、欧州には米国における明細書の記述要件は存在せず代わりにサポート要件が存在すること、及び実施可能要件は無効理由となるがサポート要件は無効理由とはならないため多くの場合明細書の瑕疵がサポート要件違反なのか実施可能要件違反であるのかが問題になること、を説明した。

また、バイオテクノロジー分野でこの問題が多く生じるのは、技術が急速に進歩したことやクレームに機能的な用語が用いられることが多いことが原因であると指摘した。

引き続き、「失明疾患医療薬開発とベンチャーアライアンス」というタイトルで、窪田氏の講演が行われた。

窪田氏は、アメリカでベンチャー企業が成功するのは、研究者、経営者、法律家等の分業体制、協力体制が確立しており、研究者が研究段階から特許弁護士のサポートを受けて良い特許となるような研究を行うことが一因であると紹介した。

一方で、創薬には膨大な化合物の取捨選択が必要であり、創薬のためには適切な特許制度の中での適切な特許戦略が必要であると述べた。

その後、司会の高林教授から我が国における明細書の記載要件及び特許を受けることができる発明についての説明がなされた。

高林教授は、明細書の記載要件について、以前は実質的に実施可能要件のみであったが近年の

知財高裁判決を機にこれとは独立した要件としてサポート要件が認識されはじめたことを述べるとともに、特許を受けることができる発明について、発明規定を削除すべきという意見もあるがビジネスモデルも含めて発明の定義規定の解釈で対応してきていることを述べた。

最後に、講師によるパネルディスカッションが行われた。

ここでは、特許を受けることができる発明について、アメリカは欧州や日本に比較して広すぎであり、これに対して一定の制限をしようというのが CAFC の Bilski 判決なのではないかという意見や、社会への裨益という観点からは機器に特許化が保護の源泉となるべきであり、医療方法そのものは特許の対象とすべきでないといった意見が出されたほか、明細書の記載要件について、製薬開発においては保護範囲が広くないと投資に見合わない。そのような意味で適切な保護範囲は技術分野の事情を考慮すべきではないか等の活発な議論が行われ、シンポジウムは盛況のうちに終了した。

(RC 加藤幹)



❖米国知財・反トラスト法セミナー

(2010/7/5開催)



【主催】国際商事法務研究所・ロープ&グレイ外国法弁護士事務所

【司会】萩原弘之弁護士（ロープ&グレイ外国法弁護士事務所 パートナー）

【講師】元米司法省反トラスト局シニア・カウンセルの Mark Popofsky氏をはじめとするRopes & Grey LL.P.の反トラスト法・知財法訴訟を専門とする弁護士

【ゲストコメンテーター】ワシントン大学ロースクール教授・早稲田大学院法務研究科教授の竹中俊子氏及び一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授の村上政博氏

2010年7月5日午後1時半から丸の内にある東京トラストカンファレンスの会議場で米国知財と反トラストの関係に関する最近の判例動向を紹介するセミナーが開催された。セミナーで議論されたトピックは、非常に広範にわたり、まず知的財産及び反トラストに関わる米国の基本概念とルールが紹介された後、反トラスト法上の適法性が問題とされる①抱き合わせ販売、②パッケージライセンス、③最低販売価格維持、④組合せ割引、⑤市場シェア割引及び⑥競業者の製品が使えなくなるようにするための製品の設計変更に関する最新判例を検討するとともに、反トラスト法上の問題を起こす可能性がある知的財産権利行使や和解の態様、更に、日本の法曹界でも話題となることが多いGoogle事件における和解

や特許プールと技術標準設定の米国の問題点の発表が Ropes & Gray LL.P. の弁護士によって行われた。司会を務めた萩原弘之は、RCLIPのパートナーである CASRIP の Summer Institute の第一期卒業生で、その後ニューヨーク大学ロースクールを卒業し、現在は、ロープ&グレイ外国法弁護士事務所の東京事務所代表を務めている。萩原氏は、日米の契約実務にも精通しており、日本における競争法分野の第一人者である村上教授のアドバイスをを受け、萩原氏が日本企業にとって最も興味深いトピックを今回のセミナーのために選択した。その甲斐あって、月曜の日中のプログラムでありながら、知財関係者のみならず、契約担当の企業法務部員を含めた100人以上が会場を埋め尽くした。

米国弁護士による発表の後、村上教授によって比較法的見地からのコメントがなされた。村上教授は、まず、日本では、侵害訴訟で反トラスト法の反訴がなされることは非常に稀で、また、ディスカバリーが無いことによって市場における反競争の影響を立証することが困難であるため、私人間の反トラスト法違反の訴訟が稀であることを理由に挙げ、判例が非常に少ないことが指摘された。特に今回のトピックの中で、リバースペイメントや製品設計の変更の問題は、日本では、まだ議論されておらず、技術標準の問題についても、未解決であるとされた。更に、Google事件について、将来的には、音楽著作物のJASRACのような、デジタルテキストの集中管理団体が必要であろうという考えを示された。

知財の専門家である筆者にとって興味深かったことは、ライセンスは、一般に、反トラスト上疑義 (Suspicious) がある行為であると紹介されたことである。その上で、抱き合わせ販売等の特に判例法上問題となった個々の契約形態が検討された。知財と反トラスト法の関係に関する最近の最高裁判例である Illinois Tool Works 事件には、特に時間を割いた検討がなされた。同事件で、

特許の取得だけで、原告の市場支配力（Market Power）を推定するルールが破棄されたため、特許権消滅後のロイヤルティー支払義務以外は、ライセンスに関連する全ての契約形態は合理の原則（Rule of Reason）で、事案毎に市場における競争への影響が評価されるようになった。特許権者が市場支配力を持つと推定されるために、その支配力の不当な拡張としてライセンス行為への反トラスト上の疑義であるならば、Illinois Tool Works 事件後もライセンスが差別的に扱われるべきであるか疑問である。

また、Illinois Tool Works 事件では、最高裁は、特許権者の市場支配力の推定ルールが特許ミスユースの判例から導入されたことを明らかにした。そのため、米国の特許法学者の間で、現在も特許ミスユースが存在するか又は存在するとしたらどのような範囲で存在するか疑問視されている。そのため、この点について、発表の後のパネルディスカッションで反トラスト法専門家である講演者たちに、質問してみた。Popofsky 氏の見解によると、ライセンスに関わる抱き合わせ販売等は疑義のある行為である点には変化は無い様であり、ただミスユースにおいては、今後は侵害訴訟の被疑侵害者が市場支配力を立証しなくてはならないと考えるべきとのことであった。この点に関しては、今後、米国の知財・競争法の学者による更なる理論分析が必要となろう。

セミナーの後、会場の隣の部屋で懇親会が催され、参加者は講演者と個人的に、発表トピックを議論する機会に恵まれた。懇親会もたいへん盛況で、筆者は、終了時間になっても、参加者と講演者が歓談する懇親会場を後にした。

（ワシントン大学ロースクール教授・早稲田大学大学院法務研究科教授 竹中俊子）

※セミナーでは、講演録を和文及び英文でRCLIPから公表するとお知らせしましたが、通訳会社との連絡不足により、講演録音声データが収録されていないことが判明しました。講義録公表のお知らせを撤回し、お詫びいたします。

✂RCLIP 国際知財戦略セミナー「米国特許訴訟最新動向: ビルスキー最高裁判決の影響と不公正行為をめぐる大法廷審理」(2010/7/9 開催)

【総合司会】高林龍（早稲田大学大学院法務研究科教授、RCLIP センター長）

【司会】竹中俊子（ワシントン大学ロースクール教授・早稲田大学大学院法務研究科教授、ワシントン大学 CASRIP センター長）

【講師】Douglas F. Stewart 氏, Dorsey & Whitney LLP, Seattle (米国特許弁護士)



2010年7月9日18時から早稲田大学小野記念講堂にて開催された本セミナーでは、①「ソフトウェア及びビジネス方法の特許性に関する最近の展開」②「不公正行為による抗弁に関する司法・立法における最近の展開」の2つのトピックで講演が行われた。後半のトピックにつき当初講演予定であった Paul Meiceljohn 弁護士が病氣療養中のため、両トピックとも Douglas F. Stewart 弁護士により講演が行われた。

第1のトピック「ソフトウェア及びビジネス方法の特許性に関する最近の展開」は、この論点につき直前の6月28日に出された Bilski 事件米国最高裁判決 (Bilski v. Kappos, 561 U.S. ____ (2010)) の今後の特許法実務に与える影響を主たるテーマとするものであった。Stewart 氏はまず、今回の最高裁判決までの米国特許法101条(特許性のある主題)に関する判例法の発展を述べ、原審である2008年の Bilski 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決を解説した。Bilski 事件は、商品取引分野におけるリスクヘッジの方法に

R
CLIP

係る特定の装置に限定されないクレームの特許適格性が争われたものである。原審である CAFC は自発的に大法廷審理を行い(In re Bilski 545 F.3d 943(Fed. Cir. 2008))、特許法 101 条における方法(Process)の特許性の判断にあたって、機械又は変換(Machine-or-Transformation)テストを行うものとした。このテストが要求するのは、「プロセスが特定の機械又は装置に結合していること」または、「プロセスが特定の対象物を他の状態又は物へと変換すること」である。CAFC 大法廷は、Alappat 大法廷判決(1994)の具体的応用テストを排除し、また、ソフトウェア又はビジネス方法はカテゴリー的に排除されないとしたうえで、機械又は変換テストを唯一のテストとして適用し、問題となったクレームの特許適格性を否定した。2010年6月28日の最高裁判決は、CAFC 判決を支持したものの、1980年の Diamond v. Chakrabarty 判決の示した広範な特許適格性への依拠を示し、CAFC の機械又は変換テストを唯一の基準として採用することを拒絶したうえで、Bilski のクレームは、抽象的に特許を請求するものであるがゆえに拒絶されるとした。最高裁は、抽象的アイデア・自然法則自体・自然現象が除外されるのみという従来の基準(Gottschalk v. Benson, 1972)に立ち返り、これで CAFC の機械又は変換テストで除外されたソフトウェア・ビジネス方法等の主題にも特許適格性が認められる可能性が生じることとなった。



続いて Stewart 氏は最高裁判決の影響を指摘した。その重要性に比して余りに簡潔とも評される今回の最高裁判決では、CAFC の用いてきたその他のテストをどのように位置づけるかなどの判断は示されておらず、ソフトウェア・ビジネス方法等の主題の特許適格性の判断に十分な指針を与えるものとはなっていないという問題点を指摘し、今後出願審査・訴訟の際に生じる影響について述べた。出願審査に関しては、米国特許商標庁(USPTO)が、最高裁判決後の 2010年6月30日の暫定指針で、評価ツールとして機械又は変換テストの適用を継続するとしている。したがって、審査官がテストを満たさないソフトウェア・ビジネス方法クレームが抽象的思想か否かをどのように決定するかについて一般的に明確ではなく出願人は抽象性のある主題に関して従来の最高裁判例を参照する必要が生じたとはいえ、機械又は変換テストを満たせば特許適格性を認められる可能性は高いと指摘した。侵害訴訟においては、Bilski 事件 CAFC 判決以降、被疑侵害者が 101 条に基づく特許無効を主張する例が増えていたが、最高裁判決後は評価が困難になるとし、近い将来 CAFC が 101 条に関して判断することになるであろうという予測を示した。一方、CAFC 判決以降訴訟の帰趨に憂慮を示していた特許権者たちにより、今後ソフトウェア・ビジネス方法特許侵害訴訟の件数は増加するであろうとの予測を示した。

最後に氏は、近年の CAFC と最高裁の動向を分析した。膨大な特許判例の蓄積を踏まえ、地裁や実務家に予見性ある客観的な指針を与えるために明確な線引きを行おうとする CAFC に対して、最高裁は明確な線引きには関心を有さず、法原理・制定法の趣旨や下級審訴訟の合憲性に注意を払い、CAFC の作り上げたテストを繰り返し破棄しているという傾向を指摘する。Bilski 事件 CAFC 判決は、近年の最高裁判決が、eBay 事件や KSR 事件において最高裁判例から逸脱した CAFC

R
CLIP

の基準を拒絶している流れを受けて、最高裁の基準に合わせて CAFC が自らの先例を破棄した事例であったが、最高裁は CAFC によるテストをあまりに限定的であるとして拒絶したものであると指摘し、特許実務における不確実性を増大させたとの評価を示した。

第2のトピック「不公正行為 (Inequitable Conduct) による抗弁に関する司法・立法における最近の展開」では、現在 CAFC 大法廷に付され、当該問題に関する判断基準を明確化する判決が期待されている *Therasence* 事件 (*Therasence, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*) を中心に、今後出願実務に多大な影響が予想されるこの論点の紹介が行われた。

Stewart 氏はまず、不公正行為の抗弁に関して概説を行った。米国特許法では、特許出願(又は再発行手続)の過程で、出願人が意図的に、特許性に関連する重要な情報を隠蔽又は誤って開示した場合、衡平法 (Equity) に基づき、米国特許商標庁に対する誠実義務違反 (Duty of Candor and Good faith) の不公正行為 (Inequitable Conduct) として、侵害訴訟における権利行使がすべてのクレームにつき不能となる。侵害訴訟における不公正行為の判断にあたっては、①情報の重要性 (Materiality)、②USPTO を騙す意図 (Intent) が事実認定された後、③情報の重要性と騙す意図が総合して不公正行為を構成するほどのものであったかが裁判官の裁量 (balancing・テスト) により評価される。①情報の重要性に関しては、その情報を架空に想定される「合理的な審査官」が出願に特許権を認めるために重要と考えたかどうか、特許庁に対する主張に前後矛盾がないか等を判断基準としている。②騙す意図は、直接証拠によって認定されることは稀で、不安定性のゆえに最も問題視されることが多い要素である。騙す意図は隠蔽されていた情報が重要性の高いものであったことや、隠蔽に関して説得的な説明がなされなかったなど、出願人の行為をめぐる全体

状況により推定されることがあり、当事者のみならず特許弁護士の行為の不正性が問われる。控訴審で判断が覆る可能性は、事実認定に明白な誤り (clearly erroneous) がある場合と裁量権濫用 (abuse of discretion) の場合に限られ、前者で10%以下、後者で2%以下とわずかということである。したがって、不公正行為の抗弁が成立した場合、特許弁護士にとっても酷な結果がもたらされる。

続いて、不公正行為を争点として現在 CAFC 大法廷審理に付されている *Therasence* 事件の解説がなされた。本事例は、地裁が、特許権者の外国代理人が欧州特許庁で行った重要情報に関する先行技術説明と USPTO で行った説明に関して矛盾があり、この矛盾に関して説明を行わなかったことを状況証拠として騙す意図を認め、CAFC も地裁の判断を支持したというものである。CAFC は2010年4月、特許権者の申立て及び法廷助言書に基づき、本事件の大法廷審理の開始を決定した。竹中教授の提出した法定助言書では、地裁判決の不統一ぶりが顕著である現状に照らして、CAFC 大法廷による法の明確化の必要性が指摘されていた。大法廷では概ね CAFC が提起した次の6つの問題が判断されることとなる——①情報の重要性と騙す意図のbalancingという枠組みは修正または破棄されるか。②修正・破棄されるべきであるとすれば、何が新しい枠組みとなるのか。特に、その基準は直接に、詐欺 (fraud) や汚れた手 (unclean hands) を要求されるか。もし要求されるとすれば、それらの要素に関して適切な基準は何か。③重要性の適切な基準とは何か。USPTO 規則は重要性の決定にどのような役割を果たすか。重要性が認定されるためには、仮に問題となっている不公正行為がなかったとしたら—又は複数のクレームが特許されなかったであろうことまで要求されるか。④重要性から騙す意図を推定することは、どのような状況の下で適切とされるのか⑤地裁が行うbalancing

R
CLIP

グの審理を廃止すべきか。⑥他の連邦機関やコモンローにおける重要性と騙す意図の基準が、特許法における基準に関して参照されるか。大法廷での口頭弁論は2010年11月9日に予定されている。Stewart氏は、CAFCは不公正行為による抗弁の存続につき消極的な姿勢を示しており、今回の大法廷判決により、被疑侵害者にとって状況が劇的に変化する可能性があるとした。特に、立証の困難なコモンロー上のフロードへと基準が引き上げられれば、被疑侵害者の防禦手段の多くが失われると指摘した。

判決から予測される出願実務上の影響など、活発な議論が繰り広げられた。



(助手 志賀典之)



最後に、2010年米国特許法改正における状況が解説された。議会では不公正行為の抗弁に関する改正はすでに5年以上課題となっており、不公正行為による抗弁を維持しつつ「補足審査」(supplement examination) 制度の導入を意図している(未だ上院本会議の可決を得ていない)。これは、特許権者の任意の請求に応じて特許庁が重要と考えられる情報の審査、再審査、修正を行うというもので、これが訴訟開始前に行われたのであれば、裁判所は補足審査で提出された情報に基づき特許権行使不能と判断することはできなくなる。Stewart氏は、改革は議会よりもCAFCで急速に進んでおり、大法廷判決では不公正行為の再定義が行われるであろうという予測を示した。

質疑応答では、Bilski最判以後の抽象的思想の判断基準に関する特許審査の今後、CAFC大法廷



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/>

<平成22年度 TEPIA 知的財産事業学術奨励賞・TEPIA 会長大賞受賞>

各国英文知財判例 DB 構築事業について、高林龍教授(GCOE 副所長、GCOE 知的財産法制研究センター(RCLIP) 長)に対し、TEPIA(財団法人機械産業記念事業財団)から平成22年度 TEPIA 知的財産事業学術奨励賞・TEPIA 会長大賞が授与されました。

このプロジェクトは、国際条約を基礎に形成され、各国の法規範が一定の普遍性を有している知的財産法の領域において、研究者や実務者が共通の素材を用いて国際的な知的財産法の発展に資する議論を行う手段を提供することを目的に、これまで「言語の壁」に阻まれて共有されてこなかった各国の知的財産重要判例を収集し、要約・評釈を加え、それを英語に翻訳したものを DB として WEB 上に無料公開するというものです。2003 年度よりスタートし、各国の実務家、学者、裁判官といった協力者と連携して行ってきました

(2010 年度現在の対象国：中国、インド、インドネシア、韓国、台湾、タイ、ベトナム、ドイツ、フランス、イタリア)。日本の判例については、2005 年に、本 GCOE 研究所知財センター、最高裁判所、及びワシントン大学(米国) ロースクール先端知的財産研究センター(竹中俊子教授)が協力し、(財) 知的財産研究所が同様の英文データベースを立ち上げました。また、ここで知り得た各国法制度や判例を題材に、知的財産のエンフォースメントをテーマに、国際シンポジウムを行ってきています。今回の受賞は、こうした活動が高く評価されたものと考えます。

http://www.tepia.jp/chizai/chizai/summary_syorei.html

中国 DB プロジェクトの進捗状況

今年度の中国知財判例収集作業は、天津大学の支持を加え、より万全な体制を期す。

(グローバル COE 研究員 兪風雷)

インドネシア DB プロジェクトの進捗状況

7 月現在、2010 年度新規判例データ作成に向けて Fiona Butar-Butar 弁護士との交渉開始予定である。

(助手 志賀典之)

タイ DB プロジェクトの進捗状況

現在、435 件の判例が掲載されている。

(RC 今村哲也)

ベトナム DB プロジェクトの進捗状況

引きつづき人民最高裁との協力関係を維持しつつ、判例登載を目指す予定である。

(RA 五味飛鳥)

韓国 DB プロジェクトの進捗状況

2010 年 7 月現在、RCLIP データベースには総計 139 件の韓国の知的財産権判例が掲載されている。今年度も DB 追加のための交渉を行う予定である。

(RC 張睿暎)

欧州 DB プロジェクトの進捗状況

各国の大学の協力を得ながら、フランス 85 件、ドイツ 125 件、スペイン 50 件の判例集積を目指し、現在、具体的な合意締結に向けた作業を進めている。

(RCLIP 事務局 上條千恵美)

インド DB プロジェクトの進捗状況

昨年度同様、デリー大学および CASRIP の協力により 40 件の判例収集を目指している。

(RCLIP 事務局 上條千恵美)



研究会・セミナー開催のお知らせ

<RCLIP・JASRAC 寄付講座>

「欧州における知的財産権保護をめぐる諸問題」

【日時】2010年10月2日(土) 13:00~17:30

【場所】早稲田大学教室 (未定)

【総合司会】高林龍 早稲田大学教授

《英国》

【司会】今村哲也 明治大学准教授

【講演者】

Uma Suthersanen ロンドン大学教授

Jonathan Griffiths ロンドン大学上級講師

《ドイツ》

【司会】竹中俊子ワシントン大学・早稲田大学教授

【講演者】

Martin Schaefer 博士 (Boehmert 法律事務所
弁護士)

Theo Bodewig フンボルト大学教授

Hans Ullrich マックス・プランク研究所教授

【共催】東京医科歯科大学知的財産本部

<German-Japanese Science and Innovation Forum>

“独日 科学・イノベーション フォーラム 2010”

ワークショップ1 「国際競争と知的財産権」

【日時】2010年10月6日(水) 14:00~16:30

【場所】六本木ヒルズ アカデミーヒルズ

【司会】竹中俊子ワシントン大学・早稲田大学教授

【講演者】

伊佐山建志氏 (元特許庁長官・元日産自動車副
会長)

Hans Ullrich マックス・プランク研究所教授

Theo Bodewig フンボルト大学教授

【パネリスト】

高林龍 早稲田大学教授

Felix-Reinhard Einsel 氏 (ゾンデルホフ&ア
インゼル法律特許事務所弁護士)

Martin Schaefer 博士 (Boehmert 法律事務所
弁護士)

【主催】

ドイツ学術交流協会

アレクサンダー・フォン・フンボルト財団

<RCLIP・JASRAC 寄付講座>

「オープンソース・ソフトウェア契約の法律上の
問題点—オープンイノベーションに向けて、
OSS パブリックライセンスの他分野への応用—」

【日時】2010年10月16日(土) 15:00~17:00

【場所】早稲田大学教室 (未定)

【総合司会】高林龍早稲田大学教授

【司会】竹中俊子ワシントン大学・早稲田大学教授

【講演者】

Robert Gomulkiewicz ワシントン大学教授

Maria Cristina Caldarola 博士 (ロベルト・

ボッシュ社法務部弁護士)

寺澤幸裕氏 (モリソン・フォスター外国法事務
弁護士事務所)

【共催】東京医科歯科大学知的財産本部

===== 事務所だより

梅雨明けと同時に猛暑に見舞われた今年の夏ですが、RCLIP 事務所では、その暑さにも負けない熱い議論が交わされています。8月からは、米国、台湾からの仲間も加わり、益々国際色豊かにRCLIPの活動を盛り立ててくれることになりました。どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

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/rclip/>