



YAMAUCHI パテント NEWS

VOL. 34

////// ニュースの目次 //////////////////////////////////////

- 1. 米国特許弁護士W・ボシュニク先生による
「最高裁 Bilski 判決」の解説
- 2. 11月6日に弊所設立20周年記念セミナーを開催



////////////////////////////////////

>>>

- 1. 米国特許弁護士W・ボシュニク先生による
「最高裁 Bilski 判決」の解説

>>>

今春、AIPLA レセプションでお会いした W. Boshnick 先生が 10 月 12 日に来高されたので、四国支部でアメリカ特許の最近の話題を幾つか解説して頂きました。そのうち、Bilski 事件についての解説は、概ね以下のとおりです。

(1) Bilski V. Kappos 事件

Bilski 判決は、プロセス発明の特許要件（とくにクレームの抽象性と具体性の境界）について判断された事案です。

- a) CAFC（連邦巡回控訴裁判所）は、プロセス発明が特許可能な主題であるか否かの判断基準として、以前の「useful, concrete and tangible result test」では不十分であるとし、「machine or transformation test」が判断基準であると判示していました（en banc 2008）。
- b) 最高裁判所は、CAFC の結論には賛同したが理由付けは否定し、“machine or transformation test”は有用性のあるツールではあるが唯一のテストではない、と判断しました。ただし、最高裁はいかなる明確な判断基準も提示していません。
- c) アメリカ特許商標庁は最高裁判決を踏まえて暫定的なガイドラインを発表しました。その概要は、以下のとおりです。



開会のご挨拶

山内 康伸

「20年を振り返り、これからの展望したい。・・・」

基調講演

塚原 朋一 先生

「進歩性の判断において、想到性と容易性の判断は切り離して考察すべきである。審査審判で容易性の判断は欠落しがちだが、本来は必要。容易性否定の根拠に利用できるものとして発明者の知識がある。・・・」



パネルディスカッション

塚原 朋一 先生

小林 幸夫 先生

山内 康伸

最高裁判決「リパーゼ判決、キルビー判決ほか2点」、知財高裁大合議判決「一太郎判決、パラメータ判決ほか2点」と有名高裁判決「紙葉類識別装置判決ほか1点」に基づき判決の意義やその後の解釈の動向についてディスカッションを行いました。



以上