

---

<タイトル>

知的財産法アップデート

Cantor Colburn IP ニュースレターからの洞察

---

<はじめに>

• このプレゼンテーションでは、Cantor Colburn が発行する IP ニュースレターおよび法律雑誌の記事から、知的財産 (IP) 法における最新の動向、重要な判決、および実務家向けの洞察をまとめます。

• 主な対象分野：

- 特許 (Patents)
  - 商標 (Trademarks)
  - 著作権 (Copyrights)
  - 企業秘密 (Trade Secrets)
-

## <特許法における最近の動向>

### • 組成物特許の保護強化

◦ 生命科学および製薬業界において、適切に作成された組成物特許は、特許適格性の課題に耐えうることで再確認されました。これは、特許明細書（specification）を慎重に作成することの重要性を強調しています。

### • 特許の取り消しと PTAB のクレーム解釈

◦ 特許商標審判部（PTAB）が不適切にクレーム用語を解釈した場合、通常は決定の取り消しにつながりますが、常にそうとは限らない事例も報告されています。

### • 機能性による保護の制限

◦ 機能的なデザインには商標保護が適用されないという重要な注意喚起があり、一部の特許が、そのデザインが機能的ではないという商標権者の主張と矛盾する可能性があることが示されています。

### • 発明者または共同発明者主張の立証要件

◦ 特許からの意図的または偶発的な省略があった場合でも、主張を成功させるには、米国連邦巡回控訴裁判所が要求する証拠を提供する必要があると説明されています。

- **特許訴訟における制裁**

- 悪意を持って特許侵害訴訟を提起しようとする当事者に対し、**訴訟を自発的に取り下げた場合でも、多額の制裁につながる可能性がある**という警告が発せられています。

- **専門家証言の質**

- 特許所有者の専門家証言が「Word salad（支離滅裂な発言）」と評され、**均等論に基づく侵害主張に必要なレベルに達しなかったため、特許評決が却下された事例**が紹介されています。また、「当業者（person of ordinary skill in the art）」の視点から証言する専門家が、いつその知識を獲得すべきかという問題についても議論されています。

- **新しい情報開示書（IDS）手数料体系**

- 米国特許商標庁（USPTO）が導入した、**大量の情報開示書（IDS）提出に関する新しい手数料体系**についてレビューされています。

- **デザイン特許の新しいテスト**

- 米国連邦巡回控訴裁判所は、デザイン特許の明白性を判断するための**長年のテストを廃止し、より柔軟なテストを採用**しました。これにより、デザイン特許の保護取

得がより困難になる可能性があります。

- **AI システムの特許適格性**

- AI システムの特許保護の適格性に関する疑問が提起されており、**特許のクレームが抽象的なアイデアをカバーしていると結論付けられたケース**が要約されています。

これは「Alice テスト」に関連しています。

- **「スキニーラベル (skinny label)」と誘発侵害**

- ジェネリック医薬品の「スキニーラベル」が、**誘発侵害の責任を回避する保証にはならない**ことが説明されています。

-----

### <商標法における最近の動向>

- **機能性デザインに対する商標保護の非適用**

- 米国連邦巡回控訴裁判所の判決により、**機能的なデザインには商標保護が利用できない**ことが再確認されています。

- **商標紛争における消費者混同**

- クラフトビール醸造所の事例では、他のブランドがその商標を模倣したと見られるデザインリフレッシュを行った結果、**侵害訴訟を起こし、被告の商標が消費者の混**

同を引き起こす可能性が高いと判断されました。

- キーワード広告と「コンクエスティング (conquesting)」

- キーワード広告での競合他社の商標使用に関する裁判所の決定が取り上げられ、

この広告手法が法的に問題ないという見解が示されています。

- 商標登録における書類の重要性

- 特定の商標を登録する際には、申請の一部として特定の種類の使用例（「標本」）

を含めることの重要性が強調されています。

- 言論の自由と商標侵害の責任

- 言論の自由が連邦商標法とどこで接するのかという問題について、商標侵害の責

任に関する米国最高裁判所の 2023 年の判決が広範囲に影響を与えていることが洞察されています。

- 「dupe culture」とブランド戦略

- 「dupe culture」（模倣品文化）の台頭とソーシャルメディアの役割、およびブラ

ンド所有者が知的財産を保護するための戦略が議論されています。

- 商標の国境

- 米国最高裁判所が連邦商標法の適用範囲を米国外に限定した後、純粋に海外での

販売に対する商標侵害の回復が認められないケースがレビューされています。

---

### <著作権法における最近の動向>

#### • AIが「作者」となる著作物

○ 人工知能（AI）によって作成された作品の著作権保護を求めるコンピュータ科学者の長年の取り組みが連邦控訴裁判所で争われ、**彼に不利な複数の判決**が出ていることがレビューされています。

#### • AI生成作品の著作権適格性

○ 米国著作権局の最新レポート「Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, the legal framework governing AI-generated works」の調査結果と、IP実務家にとっての潜在的な課題と機会が探求されています。

#### • ソフトウェア開発と著作権

○ **相互運用性を持つソフトウェアが派生作品としないこと**に関する重要な判決がレビューされています。

#### • 無料デジタルライブラリの著作権侵害

○ デジタル書籍のライセンス料と著作者の補償要求の間で、**利益のバランス**を取ろ

うとした著作権侵害訴訟の決定が取り上げられています。

- ソフトウェアコードの配置の保護可能性

- 個々の音符は著作権の対象ではないが、音符の配置は対象となるという考え方が、ソフトウェアのソースコードにも適用されるかという問題が議論されています。

- 政治広告のミームとフェアユース

- オンラインミームが著作権訴訟の対象となり、著作権法とミームの世界がどのように交差するかについて光を当てる最近の判決が強調されています。

- 著作権のフェアユース防御

- 米国最高裁判所の 2023 年の知的財産判決の影響が下級裁判所で出続ける中、作品が元の作品自体をターゲットにしていない場合、フェアユース防御が失敗する可能性があるという注意喚起がなされています。

-----

### <企業秘密における最近の動向>

- Defend Trade Secrets Act (DTSA) と損害賠償

- 連邦控訴裁判所が初めて、Defend Trade Secrets Act (DTSA) が米国外の行為にまで及ぶかという問題について判断を下し、海外での販売による損害賠償を認める道

を開きました。

---

<まとめと示唆>

• Cantor Colburn のニュースレターは、知的財産法が絶えず進化していることを明確に示しています。

• 企業および実務家は、自身の知的財産を効果的に保護するために、最新の判例法と法的枠組みを継続的に監視する必要があります [各ソースで示唆されている]。

• 特に、以下の分野では、注意深い戦略と適応性が求められます：

- AI 技術の急速な発展と IP 保護の交差点。
  - デジタルコンテンツの流通と著作権侵害対策。
  - グローバルなビジネス展開における IP 権の適用範囲。
-