

新刊書 紹介

ロバーツ・コートの特許のかたち アメリカ最高裁の重要判例

【著者】 藤野 仁三

【紹介者】 大槻 聡

本書のタイトルは「ロバーツ・コートの特許のかたち」である。米国特許裁判の判事といえ、真っ先に頭に浮かぶ名前はランドール・レーダー氏(元連邦巡回控訴裁判所長官)ではないだろうか。私の場合、ジョン・ロバーツ氏の名前は、昨年の米国大統領選挙の不正疑惑の訴訟に関連して他の判事を怒鳴りつけたと噂されていた連邦最高裁判所長官の名前として記憶しており、特許裁判とは結び付いていなかった。

本書のまえがきには「本書はアメリカ連邦最高裁判所の特許判例を紹介するものである。とりわけ、ジョン・ロバーツが合衆国最高裁判所の首席裁判官に着任した2005年の開廷期から2019年の開廷期までの特許事件34件を取り上げ、法廷意見の一部を引用しつつ、判示を紹介するものである。」とあり、直近15年という時間を区切る物差しとして連邦最高裁判所長官の名前を冠したタイトルになっている。

本書は、次の10のテーマに分けて、テーマごとに連邦最高裁判所の判決を紹介する形式が採用されている。

- 第1章 特許が認められる条件(非自明性)
- 第2章 ハイテク発明の特許保護(特許適格)
- 第3章 先行技術としての発明の「販売」(オンセールバー)
- 第4章 行政機関による特許発行後の有効性審査(IPR)
- 第5章 侵害責任の範囲と条件(特許侵害)
- 第6章 特許侵害からの救済(損害賠償)
- 第7章 研究目的での特許使用(ボーラー条項)
- 第8章 特許侵害に対する抗弁理由(消尽論)
- 第9章 権利消滅後の特許料支払い(特許ライセンス)
- 第10章 特許法と周辺法との関係

特許裁判は1つの判決の中に数多くの争点が盛り込まれていることが多いが、本書は各々の特許裁判の論点に深く立ち入るのではなく、分

類されたテーマとの関連のみに絞り込み、さらに判示事項を極限まで要約することにより、数多くの特許裁判について、そのエッセンスが簡潔にまとめられている。

また、連邦最高裁判所が判例を変更した事案が数多く紹介され、読み応えがある一方、米国特許裁判について書かれた書籍としては出色の読み易さであり、読み物として通読することができる。本書を通読すれば、米国の重要な特許裁判を概観することができ、その潮流を俯瞰することができる。

ただ、読み易いとはいっても、万人向けというわけではないのは勿論であり、当協会の会員なら心配ないであろうが、知財実務について一通りの知識を有する読者でなければ、理解するのは難しいかもしれない。内容を薄めて読み易くしたのではなく、あくまで枝葉末節を大胆に切り落とし、エッセンスだけに絞り込まれていることが、読み易いと感じられる所以であろう。

著者は、当協会を含め、知財分野において幅広くご活躍中で、あらためて紹介する必要もないと思うが、米国知財に精通する専門家であり、標準必須特許などの著書があり、本誌の連載記事「米国最高裁判例紹介」も長年にわたって執筆していただいている。そのような著者が、連邦最高裁判所の重要特許判決のエッセンスをまとめたものが本書であるから、米国特許について学ぶ実務家は手元においておくべき1冊ではないかと思う。

【紹介書書誌事項】

ロバーツ・コートの特許のかたち アメリカ最高裁の重要判例

著者 藤野 仁三

(発行：株式会社八朔社

2021年10月15日 186頁 2,200円+税)