

## 2003年度海外研修 F2 セミナー報告(第10回)

——米国特許制度、法規および判例の研修——

2003年度海外研修団(F2)\*



**抄 録** 日本知的財産協会海外研修 F2 セミナーは、米国の特許制度、裁判制度の系統的な習得を目的とし、約6ヶ月の事前研修、4週間のワシントン D.C.での現地セミナー及び事後研修で構成される。

今回のセミナー参加者は38名。地域ごとに5グループに分かれ予め配布されたテキストの全文和訳を含む自主的な事前研修及びセミナー運営にかかる事前準備を分担して進め、さらに6月には服部健一弁護士による講義と研修の概要説明を経て、ワシントン D.C.でのセミナーに臨んだ。

現地セミナーは10月6日(月)から10月31日(金)までの4週間で、30名に及ぶ米国弁護士を講師として特許法や USPTO(米国特許商標庁)の審査手続の実態、陪審制度をはじめとする裁判制度、さらには米国特許法の改正や最新判例動向の紹介も織り込んで多岐にわたる講義が行われた。またその間、USPTO、CAFC(連邦巡回控訴裁判所)、連邦最高裁判所の訪問や、ITC(国際貿易委員会)の法廷での本番さながらの模擬裁判もあって充実したカリキュラムとなり貴重な経験を得ることができた。

今回のセミナーは、当協会から現地セミナーの実施を委託された Armstrong, Westerman & Hattori, LLP 法律事務所の Armstrong III 弁護士、服部健一弁護士及び事務所所員の方々の極めて周到な準備ときめ細かな対応によってセミナーの実効を大いに上げることができた。ここに感謝の意を表したい。

### 目 次

1. 説明会開催までの準備
2. 事前研修について
3. セミナーの概要
4. 事後研修について
5. アンケート結果のまとめ
6. まとめ

\* The JIPA Overseas Study Tour Group F2 ('03)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 1. 説明会開催までの準備

2003年度海外研修F2セミナーは、研修企画委員会第1小委員会の高梨副委員長(株ニコン)を中心に計画され、前回(2000年度)実施の参加者アンケートの結果が概ね好評だったため、前回のセミナー内容を踏襲する形で計画された。

セミナーは、Armstrong, Westerman & Hattori, LLP 法律事務所に委託し、特に Armstrong III 弁護士、服部健一弁護士にはセミナーの企画段階から精力的にご参画いただき、またセミナーをよりよいものにすべく研修企画委員会からは改善点、要望を伝え、これに対しても全面的に協力していただいた。

カリキュラムは米国特許法及び関連法ならびに知的財産関連実務の講義とし、米国における知的財産関連の全体を網羅すべく企画された。その主なテーマは改正された米国特許制度、特許出願から権利化に至る手続への対応、特許権の取扱いと権利行使、クレームドラフティング、陪審裁判制度と模擬陪審裁判、損害賠償、不正競争防止法及びトレードシークレットの概要、ITC手続、技術移転などである。また、USPTO, CAFC, ITC及び連邦最高裁判所の訪問、見学が前回同様組み入れられた。

そして、スケジュール、費用、募集人員等の原案をまとめ、2002年11月5日に協会会員代表者宛てに募集要項が発送された。12月13日の締め切りまでに、ほぼ定員の38名の申し込みがあった。

なお、宿泊ホテル及びセミナー会場としては、前回セミナーにおいて利用され概ね満足を得られたルネッサンス・ワシントンD.C.ホテルを再び利用することとなった。また、現地セミナーはセミナー会場にて現地集合、現地解散の形としたが、現地セミナーと併せる形で他の米国特許事務所や現地拠点への訪問を組み込んだ参加者もあった。

## 2. 事前研修について

2003年3月26日に日本知的財産協会会議室にてセミナー説明会が行われた。資料配布の後、研修企画委員会・研修グループよりセミナーの趣旨、セミナーの概要、日程概要、事前・事後研修会の進め方、現地でのマナー・ルールなどについて説明が行われ、引き続き自己紹介を行った。

参加メンバーは関東3グループ、中部1グループ、関西1グループの計5グループに分けられ、グループ毎に事前研修、役割分担についてのミーティング及び写真撮影を行った。

テキストは4月初旬に各メンバー宛に郵送にて配布され、電子データでも同時期に各グループ・リーダーを通じてメンバーに配信された。

事前研修では、まず配布されたテキスト全4巻の全文和訳を各グループで分担して行い、担当部分の全文和訳は7月中に全体での取りまとめを完了した。

事前研修の回数と内容については、各グループの自主性に任せられたが、多いグループは10回程行った。和訳担当部分以外の学習は、他グループ作成の和訳を参考にしながらグループ内あるいは個人単位で行った。また、テキストの内容を理解する目的のほか、ワシントンD.C.での行動計画の立案などを行うグループもあった。

さらに参加者全員を対象とした事前研修として6月5日に協会会議室で服部弁護士、Scott Daniels 弁護士による講演会が行われ、米国の法律、裁判制度について分かりやすい説明を受けるとともに、セミナーでの要望事項や現地周辺環境についても質疑応答が行われた。

## 3. セミナーの概要

セミナーは10月6日(月)から10月31日(金)までの4週間で実施され、週のうち月曜から木曜の4

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

日間はホテルの会議室で講義を受け、金曜はUSPTO, CAFC, 連邦最高裁判所を訪問した。また、10月22日と23日の2日間はITCの法廷での模擬裁判が行われた。

以下、セミナーの内容を簡単に記す。

### (第1週)

#### 10月6日

##### (1) The Patent as an Intellectual Property Right: Comparison Between U.S. and Japanese Patent Systems

(Ken Hattori and  
James Armstrong IV)

米国憲法における三権分立 (separation of power) 等についての説明がなされ、日米の特許制度の違いが憲法、特許法に基づき論じられた。米国特許制度の目的は科学と技術の進歩を推進することであり、日本特許制度の目的は産業を発達させること等、日米の特許制度の比較を法的根拠、目的等の観点に分けて、比較し、相違点を明確にした説明があった。

##### (2) The History of the U.S. Patent System and the Judicial System on the Enforcement of Patent Rights

(Ken Hattori)

英国の植民地時代の各州の特許制度、各州同盟時代を経て憲法起草時に特許制度が組み込まれた経緯についての説明があった。また、日本に比べて政府(連邦政府)の権限が限られている理由についても説明された。

##### (3) Basic Patent Concepts

(Dale Lazar)

米国特許制度における発明の基本概念について、条文毎の説明がなされた。即ち、特許になり得る発明の主題、有用性等(101条)、新規性(102条)、非自明性(103条)、記載要件(112条)についての説明があった。

#### 10月7日

##### (1) Elements of the Patent Application (Dale Lazar)

出願明細書の各項目(発明の名称、背景、要約、詳細な説明、クレーム他)に関し、特許法や施行規則から要請される記載事項、記載上の留意点についての説明があった。特に、発明の背景の記載は、特許訴訟において権利者の妨げになることはあっても助けにならないので、出来るだけ短く且つ一般的な記載に努めるべきであると強調されていた。

##### (2) Examination of the Application (Anthony Shaw)

審査官出身の講師によるUSPTOの組織、庁内の人材養成システム、それらの問題点について説明がなされた。審査官の年収、業績評価、ノルマ、なぜ限定要求が頻繁になされるのか等についての説明があった。

##### (3) Types of Rejections (William Rowland)

特許法101条、102条、103条、112条¶1、112条¶2で拒絶される場合の論点について、条文の項毎に説明がなされた。

#### 10月8日

##### (1) Amendments and Other Responses (William Rowland)

審査において、拒絶理由となる四つの場合(法定の主題ではない、クレームが明細書で支持されていない、不明確なクレーム、先行技術により新規性・非自明性なし)の説明、及び方式拒絶の説明があった。

特にクレームに関して、意見書で論じるときには、その後の権利行使のために禁反言について意識するべきであるとのこと、できるだけMeans-plus-Functionクレームの表現を避けることを強調していた。また、Finalの拒絶を避ける為の手法についても触れられた。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) Requirements of a Proper Reference in Analyzing USPTO Rejections

(Sadao Kinashi)

USPTO から拒絶理由を受けた際、引例(先行技術)の分析とその応答・反論の仕方について説明があった。すなわち、新規性と先行技術との関係、先行技術の分析、自明性拒絶要件と応答の留意点等について、説明があった。

(3) Reissue and Reexamination

(David Conlin)

再発行出願は、特許の一部に、無効理由を有している場合等にクレームを訂正するための手続であり、再審査は、特許性に関する新たな文献を発見した際等に特許の有効性について再度審査する手続であり、どちらもクレームを訂正することができる。それぞれの手続についてのメリット、留意事項、当事者系再審査手続に関する法改正等についての説明がなされた。

10月9日

(1) Overcoming Rejections with Affidavits or Declarations Under 37 CFR 1.130, 1.131 and 1.132

(James Armstrong IV)

手続中に受ける拒絶理由を解消するために提出する宣誓書及び宣誓供述書としては、それぞれ3種類存在し、そのうち、引例発明との比較実験結果等を提出するもの(規則132)及び先行する発明日を立証するもの(規則131)を中心に説明があった。

本件発明が引例より優れていることを主張するため実験データ等を提出する場合、事実を述べることに専念すべきで、優れた効果を呈するに至る理論的な説明や仮説を述べるべきではなく、都合の良いデータを選んで提出してはいけないという点に留意するべきであるとの説明があった。

(2) Interviews with Examiners

(James Armstrong IV)

審査官とのインタビューについて、その目的、時期、効果等に関する説明があった。大量の公知資料文献について議論する場合、大量の独立クレームの関連を説明する場合、新しいクレーム戦略について議論する場合、明細書のサポートが不明瞭である場合にサポートがあることを主張しようとする場合、審査官に誤りがあることを主張する場合、一部継続出願(CIP)、再発行(Reissue)、再審査(Reexamination)の際などに行うと効果的とのことであった。

(3) Continuation Applications, Continuation-in-Part Applications, Divisional Applications and Restriction Practice

(Anthony Shaw)

継続出願、一部継続出願、分割出願及び限定要求についての説明であった。継続出願の種類、要件等を中心とした概略の説明の後、特に継続審査請求(Request for Continued Examination: RCE)について、その経緯等を含めた詳細な説明がなされた。

10月10日

(1) Tour of the U.S. Patent and Trademark Office

(USPTO)

USPTOを訪問した。クリスタルシティの官庁街の中に16のビルに分かれて、6,000人近くの人が勤務しているとのことであるが、2003年の12月より、アレクサンドリアに建設中(2003年10月現在)の新庁舎へ順次移転するとのことであった。過去の偉大な発明家についての説明や18世紀に出願時に提出されたモデルを展示している特許庁ミュージアム、サーチルーム、複写室、メール室を見学できた。審査官の部屋を見ることができなかったが、勤務中の職員の様子や使っている機械などを興味深く見学できた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(第2週)

10月13日

(1) Inequitable Conduct in the Procurement of U.S. Patents; Duty of Disclosure; and IDS

(George Beck)

米国特許法での不公正行為、特にその基本要素である重要性 (materiality) と意図 (intent) の詳細及び情報開示 (IDS) について説明があった。不公正行為の中でも特に問題になるのは「先行技術の参照が不適切」がほとんどである。例えば、PCT出願の場合に国際調査 (予備審査) でXやYにランクされるような先行技術が開示されていない場合には、不公正行為として問題となる可能性が高い。不公正行為があった場合、その不公正行為の対象となった特許権の行使ができなくなるだけでなく、関連する特許権の行使もできなくなる可能性がある。

(2) Inventorship

(John P. Kong)

「発明の着想」と「発明の実施化」に貢献した者が発明者となる。米国では権利行使に対する対抗手段として、発明者の記載が不適切である点を攻撃してくるので、適切な発明者を記載しておく必要がある。特にクレームの補正 (削除や追加を含む) をした場合、分割出願の場合やCIPで発明を追加した場合などには発明者の適正に気を配る必要がある等の説明があった。

(3) US Corporate Patent Management

(John P. Kong)

米国の代表的な3社 (IBM, Intel, Lucent) における戦略についての説明があった。IBMはハードウェア重視路線から Solution 事業重視の路線に切り替え、特に顧客の要望に応えることを重点にIBMの復活の一翼を担った。Intelは他社が開発した技術を取り込むことで開発費を抑制し、増益化戦略を採っている。また、社内でもある部署でうまくいった技術を他の部署に展

開している (copy exactly 戦略)。Lucentは、社内から提案のあった事業のうち見込みのありそうなものを分社化して、意思決定を早くすることにより成功している。

10月14日

(1) Appeal and Petition

(George Quillin)

審判 (appeal) と請願 (petition) の概要と相違についての説明があった。appealは主に拒絶査定に対する不服の申立てであり、その他のほとんどの手続に対する不服の申立ては petition で行う。appealに対する不服の申立てはCAFCに行う。

(2) Claim Drafting Practice I: Mechanical Inventions

(Mel R. Quintos)

「雑誌にCD-ROMを付録として添付する場合の綴じ込み式メディア収納ケース」に関する発明を題材に、明細書のフォーマット、comprisingとconsisting ofとの違いやコロン、セミコロンの使い方等の説明があった。

(3) Basic Discovery Procedure

(Ken Hattori)

訴訟の最初の段階で行われる証拠集め (Discovery) についての概要と実際に担当された事件についての説明があった。米国の訴訟ではこの手続に非常に長い時間 (特許訴訟では2~3年) を要する。この手続で自分の主張と矛盾するような悪い証拠が出てしまう場合が多い。なお、提出する証拠をランク付けすることができ、ランクによって見ることができる相手方を制限できる。

10月15日

(1) U.S. Interference Practice

(Thomas J. Macpeak, Ed Kenehan, Ken Hattori)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Interferenceは重要ということで、服部先生が通訳された。Interferenceは先発明主義を採る米国特有の制度で、発明日認定のための着想・実施化・勤勉さについての説明があった。着想から実施化までに時間がかかると勤勉さが問題となる。一般に着想から実施化までの空白期間が2週間以上あると勤勉さが認められない可能性が高くなる。Interferenceの年間件数は約100件程度である。

(2) Claim Construction and Literal Infringement

(James Armstrong III)

文言侵害におけるクレーム解釈について説明があった。クレームの用語は、まず辞書により通常の意味を確認した後に intrinsic evidence (内部証拠：明細書の記載、審査経過) を参酌して解釈する。それでもクレームが不明瞭な場合には、extrinsic evidence(外部証拠：論文や雑誌等) を用いて解釈する。但し、extrinsic evidenceはクレーム(発明)を理解するために用い、クレーム中の文言により与えられた意味を変えたり、通常の意味とは別の意味としてとらえるために用いることはできない。なお、means-plus-functionクレームの権利範囲は、同一の機能を有するものに限定され、product-by-processクレームの権利範囲については、CAFCによって異なる二つの判決が出されたが、現在は、「クレームに記載された方法で製造されたもののみが文言侵害を形成する」という判決が支配的である。

10月16日

(1) Claim Drafting Practice II: Chemical Inventions

(Luke Kilyk)

インクの発明を例にして、化学系明細書のクレームの構成方法を説明された。できるだけ広いクレームを作ること、できるだけたくさん

サブクレームを作ること等多面的なクレーム作成手法が主なポイントであった。なお、日本からの出願のクレームは総じて権利範囲が狭いとコメントもあった。

(2) Enforcement; Patent Infringement Suits and Other Patent-based Action

(Samuel Miller)

題材として「プロペラ付き帽子」を取上げ、どのような場合に誰が特許権侵害を構成するかについてのケーススタディを行った。直接侵害に関連して「修理」は原則的には侵害を構成しないが、reconstruction(再構成)は直接侵害を構成すること、また、間接侵害は、Inducement of InfringementとContributory Infringementとに分けられ、それぞれどのような行為を指すのかについての説明があった。

(3) Claim Construction and Doctrine of Equivalents, Prosecution History Estoppel

(James Armstrong III)

均等論に関する判例の歴史的な流れの説明が主題であった。特に、Warner-Jenkinson事件とFesto事件を中心に、事件の流れや判決の解釈についての説明があった。未だにFesto事件が解決されていないので、現段階では何ともいえないという結論で締めくくられた(Festoは2003年9月26日にCAFCの判決(地裁へ差し戻す)があり、まだまだ議論が続く)。

10月17日

(1) Tour of the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の法廷に入りRader判事による説明を受けた。CAFCは特許事件だけを扱うのではないが、特許事件が主となっている。CAFCの目的は地裁の判断の誤りを正すことであり、法廷での証言の時間は、原告・被告共に20分に制限されている。法廷見学

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の後、判事が討議し結論を出すための会議室や、Rader 判事の執務室を見せていただいた。

**(第3週)**

**10月20日**

(1) Preliminary Injunctions in Patent Cases

(John Daniel)

予備的差し止め命令を請求する際の手続について説明があった。主に、CAFCにおいて予備的差し止め命令が認められるための条件及びその手続についての説明があった。

(2) Litigation Costs

(John Daniel)

訴訟コストの抑制のために、クライアントたる企業が何をなすべきかについて、説明がなされた。現地の代理人に対して、臆せず主張することや、連絡を密にとることの重要性が強調された。

(3) Damages in U.S. Patent Cases

(John Daniel)

損害賠償額の計算法に関する説明がなされた。日本の場合とそう大きな違いは無いようであるが、逸失利益の計算法に関してその類型が比較的詳しく説明された。

(4) Litigation Versus Settlement: Arbitration

(Anthony Shaw)

和解やADR (Alternative Dispute Resolution: 裁判外紛争処理)に関する制度及びその有用性についての説明がなされた。ADRの形態としての、仲裁、調停、ENE (Early Neutral Evaluation: 早期中立評価) それぞれについて、その利害得失の説明があった。

(5) Unfair Competition; Theft of Trade Secrets, Interference with Contract, Commercial Defamation and Bad Faith Threats to Patent Infringement

Suits

(Samuel Miller)

不正競争防止法に関して、どのような行為が不正競争に当たるかについて、例を挙げての説明があった。

また、営業秘密について、特許として保護すべきものと、営業秘密として保護すべきものとの切り分けに関する説明があった。これについては、コカコーラの事例が採り上げられた。

**10月21日**

(1) Overview of Infringement Litigation and Considerations of Jurisdiction and Venue

(Judge Joseph Colaianni)

クレーム解釈、侵害の製品の判断についての、概論的説明があった。また、陪審員裁判の進め方や、裁判地と裁判管轄に関しても簡単な説明があった。

(2) Pre Mock Trial: Markman Hearing

(Scott Daniels, M. Reiter, Ken Hattori, Judge Joseph Colaianni)

翌日から行われる模擬裁判に向けて、クレーム解釈のためのマークマンヒアリングが行われた。

今回の模擬裁判の題材は、ワンクリック特許に関するものである。原告・被告双方から、クレームの解釈に関する主張がなされ、最後に判事からクレーム解釈に関する争点について判断が示された。

**10月22日～23日**

(1) Mock Trial

(Judge Joseph Colaianni, John Daniel, Ken Adamo, Mark Reiter, Ken Hattori, Scott Daniels and Mike Newton)

前日のマークマンヒアリングで決定したクレ



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ーム解釈に基づいて、模擬裁判が行われた。場所はITC(国際貿易委員会)の法廷にて行われた。現地の特許弁護士により、原告側・被告側に分かれてロールプレイが行われた。それぞれの証人までも特許弁護士が行っていたが、一人だけ本物の俳優が証人役をしていた。なお、我々研修生は、陪審員役であった。

第1日目は、特許の有効性、侵害の有無及び故意侵害の有無の問題に関して、原告・被告双方から、それぞれが立てた証人に対して尋問が行われた。“Objection!”とお互いに叫び合う光景が印象的であった。

第2日目は、損害賠償額に関して、双方から証人が立てられ、尋問が行われた。

その後、判事から評決を出すに当たっての指示がなされ、陪審員役の我々研修生は、グループ毎に、特許の有効性、侵害の有無、故意侵害の有無及び損害額の問題について、検討を行った。そして、グループ毎の結論を評決としてまとめた。

10月24日

(1) Tour of the U.S. Supreme Court

連邦最高裁判所を見学した。所員の方から、内部の壁画や銅像の由来、最高裁の歴史、裁判の進行などの説明を受けた。

(第4週)

10月27日

(1) Overview of the International Trade Commission and Its Practice Under § 337

(Tim Yaworski)

ITC(国際貿易委員会)の概要と手続についての説明があった。ITCは、関税法(Tariff Act)337条に基づき米国内の産業を守るための判断を行う準司法機関である。原告は、権利を侵害する製品輸入の阻止の為に、地方裁判所に比べ手

続が容易で調査期間が短く(12~15ヶ月)、排除命令(Exclusion Orders)が可能なITCへ訴訟する方が有効な場合がある。侵害は連邦法に基づき、知的所有権に関する実質的な投資を証明すれば、米国内に産業があると認定してくれるので利用しやすい。地方裁判所へも同時に訴訟手続をすることも可能である等の説明があった。

(2) Procedural Considerations in Investigations of Unfair Trade Practices by the U.S. International Trade Commission

(Tim Yaworski)

提訴から決定までの調査について説明があった。ITCは、州法と連邦法に基づく関税法(Tariff Act)337条に違反する行為を調査する。調査は、提訴、ディスカバリー、ヒアリング、決定、控訴と進む。決定は、事実問題について争いがなく法律問題のみの略式決定、当事者が和解する終結、行政法判事が最終決定する仮決定、委員会の決定である最終決定の4種類がある。排除命令には、一般的排除命令と限定的排除命令とがある等の説明があった。

(3) Technology Transfer Components

(Ronald F. Naughton)

技術移転を構成する主題としては、特許、技術サービス及びコンピュータプログラム等がある。ノウハウの保護にはその特定が重要であり、商標権は、ライセンスにより理解された品質基準を規定すべきである。技術移転は、ライセンスや権利の買取があり、秘密保持の要否も契約で明確にしておくことが必要である等の説明があった。

10月28日

(1) (選択 A-2) Biotechnology and Genetic Engineering Inventions

(Kenneth J. Burchfiel)

遺伝子操作された生物、合成又は天然のDNA



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

や核酸組成、ポリペプチド、抗体、医薬品及び植物等を対象とし、Chakrabarty 最高裁判決でバイオテクノロジーの特許が有効として判断され発展したとの説明があった。米国特許法101条（有用性）と112条（記載要件）が重要である。特許の対象が生物と無生物とで区別できるのではなく、天然の産物と人のなした発明とで区別できる。Hi-bred事件で植物特許が、Allen事件でその他の高等生物（倍数体のカキ等）が認められ、この後、ハーバードマウスなど哺乳類も特許として成立した等の説明があった。

(2) (選択 B-1) Protection of Software Patents & Computer Hardware

(Anthony Shaw and Brian J. Mc Namara)

State Street 事件以降にソフトウェアやビジネス方法が広く認められるようになった。プログラムされたコンピュータがソフトウェアにより遂行されるプロセスが何をするかを審査官が判断する(FWA test)。米国特許法101条で合法となるクレームは、プロセスがコンピュータ外部での物理的変化の結果であり、実際に適用できるように明細書に記載することが必要である。アマゾンドットコムワンのワンクリック・オーダーシステム特許の説明、ソフトウェアは特許と Copyright とにより保護される等の説明があった。

(3) Sale and Licensing

(David W. Hill)

ノウハウ等の秘密が含まれるライセンス契約では、後々問題になることがあるので、秘密事項、その事項の秘密である期間、アクセス権を持つ人物の特定などを明確にしておく必要がある。不合理な契約でもサインしてしまうと有効である。例示として、特許出願した案件について、ライセンス契約した事例が紹介された。契約には年間支払う金額のみが記載され、支払い期間の記載がなかった為、特許は発行されな

ったが、ライセンシーはロイヤルティーを支払わなければならなかった。ライセンシーは裁判所に救済を求めたが、契約は常識に添わないが、サインしたので有効と判断された案件が紹介された。

10月29日

(1) (選択 A -1) U.S. Chemical Patent Practice-The Chemical Patent Application

(John White)

化学のクレーム作成について、Jepson形式、Markush形式等の記載形式がある。広範な権利にはMarkush形式は有効であり、実施例も対応がとりやすい。例えば化合物をクレームする場合、置換基を指定して機能で規定すれば、全体の構造を規定しなくても調査上の問題がなければ記載が許される。明細書中の数値規定は「好ましくは」、「operable」等の言葉を書き加えておかないとクレームを限定させられるとの説明があった。

(2) (選択 B-2) Special Considerations for Mechanical-Electrical Inventions; Drawing Requirements and Means-plus-Function Claims

(Paul Guss)

機械や電気の発明の明細書には、図面が非常に大切であり、引用記載のある全ての図面を提出することが必要である。出願後2ヶ月以内に明細書の記載補足の為に追加も可能である。Donaldson 事件の紹介、Means-plus-Function 形式を用いる場合は、狭い範囲のクレームと権利範囲が不確定でも広い範囲のクレームとを作製することが有用である。

(3) Patent Cases in the Federal Circuit  
(The Hon. Arthur Gajarsa, Circuit of Appeals for the Federal Circuit)

CAFC の主な最近の判例として、Rambus vs.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Infineon, EnzoBiochem, Hatch-Waxman, State street bank, シュリンクラップ・ライセンスなどの概要説明。Festo 事件での、審査における先行技術を回避するための補正と、均等論の範囲の説明があった。

(4) Recent Patent Legislation

(Sadao Kinashi)

最近の特許制度改正について説明があった。当事者系再審査の改正、再審査引用例の制限緩和、米国特許法102条(e)の明確化、料金の改正法案、補正様式の変更及びCPAの廃止を説明。CPA(継続手続出願)では、限定要求しクレームをシフトしたり発明者の変更もできたが、RCE(継続審査請求)では出来ないの、通常の継続出願をしないといけない状況が増えた。米国特許法102条(e)の改正に対する仮出願の採用には否定的なようで、その根拠は、クレームしているものはインターフェアレンスで対応でき、日本の29条の2ほどカバーされない等の説明があった。

10月30日

(1) Appeals to the Federal Circuit in Patent Cases

(Donald R. Dunner)

CAFCにおける控訴の手続についての説明があった。CAFCは、連邦最高裁の下にあり、USPTO, ITC及び連邦地裁などの決定や判決を検討するとの説明があった。本講義では、地裁判決が出てからの手続の具体的流れについて説明がなされた。

(2) Analysis of CAFC Decisions

(Ken Hattori & Scott M. Daniels)

近年のCAFC判決の統計データの説明があった。CAFCは、特許有効とする地裁判決を8割以上維持し、特許無効とする地裁判決は半分以上否定しており、特許有効とする傾向が見られる。

従来、故意(Willfulness)の有無は、弁護士の合理的な鑑定を得ていたかどうかで判断されていた。鑑定を出さないことは、弁護士と相談しなかったか、相談したが悪い結果だったと推定が働いたので、侵害となるような行為を行う場合は、先の判例から、事前に弁護士からの確かな法的助言を得る積極的な義務があるとされていた。しかし、実際の裁判では秘匿特権で出さないこともある。故意の有無の判断基準について見直される予定で、有識者見解も募集された。CAFCは、弁護士による法的な助言は、故意がない証拠の一つであって、弁護士に助言を求めなくても、侵害に対する実質的抗弁があれば故意がないと判断してきている。

(3) Ownership of Patent Property and Employer-Employee Rights

(Samuel C. Miller)

特許権の契約に基づく譲渡の説明があり、譲渡契約が先にあっても3ヶ月以内にUSPTOに届出がなければ、二重契約で第三者への譲渡契約が有効になる場合がある。従業員と雇用者との間の権利関係についての説明があった。USPTOに出された譲渡契約書の例示があり、その譲渡契約書には、従業員の対価(給料や昇進)を記載するように説明があった。共同発明者の権利等について説明があった。

(4) Special Topic

(Ken Hattori)

パートナー制米国法律事務所の経営の仕組み、ロー・スクールでの授業「ウサギ狩りの方法」の話、陪審員の選定方法や決め方等についての紹介があった。

10月31日

(1) Question Answer Period

(James Armstrong, Chairman,  
Judge Joseph Colaianni,  
Ken Adamo, Don Dunner,

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

David Conlin, Ken Hattori)

セミナー全体を通じての質疑応答が行われた。ITC と地方裁判所との選択の仕方、日本の独占的通常実施権の日米比較、三倍賠償の故意に関する判断基準についての質問があった。特に、故意に関する判断基準については、ある事務所も CAFC に見解を提出する予定であり、関心が高かった。実情を考えれば、すべての特許についての鑑定を得るのは不可能であり、知財部などにより検討した結果が合理的であれば、三倍賠償は回避できる方向に動きそうで、より現実にも則した基準となると思われる。

#### 4. 事後研修について

全体での事後研修は2度行われた。

1度目は2003年12月11日、ルポール麴町にて行われ、各参加者がセミナーに対する感想を述べた後、報告書作成の担当などについて決めた。

2度目は、2004年2月13日～14日、KKR ホテル名古屋にて、報告書のまとめとセミナーの総括を行った。

また、別途、グループ毎に報告書作成等を目的とした事後研修も行われた。

#### 5. アンケート結果のまとめ

参加者に配布したアンケート結果のまとめを以下に記載する。アンケートの内容は、参加者の実務経験年数、事前研修、現地セミナー（ホテル・セミナー会場・周辺環境・テキスト・講義内容・講義時間・期間）、セミナーの運営等である。

##### (1) 特許実務経験年数

参加者の特許実務経験年数は、0～5年が13名、6～10年が12名、11～15年が9名、15年以上が2名であった。

##### (2) 事前研修

グループ毎に事前研修を4～11回行った。各グループ分担のテキストの翻訳作業に時間を費

やしたが、テキスト全般を見渡す参加者が多かった。さらに、個人での勉強に費やした時間は、1～5日が6名、6～10日が12名、11～15日が2名、15日以上が12名であった。

##### (3) 現地セミナーについて

###### 1) ホテル・セミナー会場・周辺環境

ホテルについては、宿泊した部屋の場所によっては道路からの騒音がうるさい等の不満があったが、5分の4以上の参加者から「良い」又は「普通」と回答を得た。セミナー会場については、過半数が「普通」と答えたが、会場が狭い、会場内が暗いといった不満があった。ホテル周辺の環境は過半数が「普通」と答えたが、食事等に不便、治安上の問題を指摘する声があった。

###### 2) 講師

4分の3以上の参加者は、全体的に講師は「良かった」と答えている。参加者に判りやすいようにゆっくりと講義してくれる講師が多数であったが、話すスピードが早い、抑揚の無い話し方は判り難いとの不満もあった。参加者からの質問に対しては、丁寧に対応して下さった講師が多く、好評であった。

###### 3) 講義内容

講義の内容については、過半数が「良かった」と答えている。講義の仕方については、過半数が「普通」と答えている。講義のレベルについては、過半数が「普通」と答えている。パワーポイント等を使用して可能な限り講義をビジュアル化して欲しいとの意見が寄せられた。

###### 4) テキスト

テキストの質については、過半数が「普通」と答えている。量は、過半数が「普通」と答えている。内容に関して、重複している項目が幾つか見受けられるとの指摘があり、その対応を次回セミナーでの検討を期待する。4月初旬に配布されたテキストの配布時期については、過半数が「適当」と答えている。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、今回から導入した電子ファイルの配布によって和訳・縮小印刷等に活用できた。

### 5) 時間割・セミナー期間

時間割については、過半数が「良い」と答えており、適切であったと思われる。

セミナー期間については、過半数が「適切」と答えており、適切であったと思われる。

一方で、より効果的、効率的なスケジュールを求める声があり、今後の改善が期待される。

### 6) セミナー全体

参加者のほぼ全員が、セミナーに参加して「良かった」と答えている。

良かった点として、体系的に米国特許制度を理解できたこと、他社の知的財産部員や米国弁護士と人脈ができたこと、英会話が上達したこと等が挙げられた。

反省点として、事前に米国特許制度をもっと勉強しておけば良かったこと、英会話の力をもっと付けておけば良かったことが挙げられた。さらに、今後、講義に演習やディスカッションを取り入れて欲しいとの要望があった。

なお、現地事務所スタッフの対応に感謝する意見とともに、現地スタッフの負担を軽減してはどうかという意見も聞かれた。

## 6. ま と め

今回のセミナーに参加して米国特許制度全般にわたり体系的な講義を受けて多くのことを学べたことはもちろんのこと、1ヶ月間ワシントンD.C.に滞在し、日本とは全く異質のアメリカ文化や歴史にも触れることができた。さらにこのセミナーを通じて得た他社の知的財産部員や

米国特許弁護士との人脈は、今後の業務の遂行に役立つものと確信している。

このセミナーに前後して、CAFCは、特許侵害訴訟の被告が秘匿特権を行使した場合や鑑定を得なかった場合に、故意侵害について不利な推論を導くことが適切か否か等について、当事者及び関連する第三者へ意見提出を求める命令を発行しており (Knorr-Bremse System Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp), この事実からCAFCが故意侵害の判断基準を緩和しようとしていることが窺える。この事例や Festo 事件などから、米国はかつてのプロパテントの行き過ぎを方向修正し、法的安定性 (予見性) とのバランスを重視する時代に入っていることを強く感じさせられる。絶え間なく変化を続ける米国特許制度の理解なくしては知的財産を語ることはできず、今回のセミナーで得た成果を基に、引き続き最新情報の収集を行うなどして自己研鑽に努めていきたい。

最後に講師の方々の熱心かつ丁寧な講義に敬意を表するとともに、セミナー期間中にいろいろとご尽力いただいた事務所の方々、とりわけ我々の種々雑多な要望に常に前向きかつ十分な対応をいただいたアンジェロフ大堀彰子さん、小島朋子さん他スタッフの方々にも厚くお礼を申し上げたい。

なお、今回のセミナー結果やアンケート結果が次回のセミナー計画に反映され、さらに充実した海外セミナーが行われることを期待する。

(原稿受領日 2004年3月12日)