

2007年度海外研修F2コース報告

——知財技術スタッフのための米国特許研修——

2007年度海外研修団(F2)*



抄録 2007年度海外研修F2コースは米国の特許制度、裁判制度の体系的な学習を目的とし、ワシントンD.C.での現地研修3週間を含め2007年4月から2008年3月の約1年間に亘り実施された。本報告書は、本研修に参加した海外研修生がワシントンD.C.での研修内容を中心にまとめたものである。

目次

1. はじめに
2. 参加対象
3. 企画・運営
 - 3.1 推進者
 - 3.2 研修内容
4. テーマ学習
 - 4.1 米国特許侵害訴訟における陪審裁判への対応 (第1グループ)
 - 4.2 特許裁判における陪審員制度の影響について (第2グループ)
 - 4.3 KSR最高裁判決の自明性判断への影響 (第3グループ)
 - 4.4 102条及び103条について (第4グループ)
5. 研修生によるモックトリアル
 - 5.1 第1グループ (原告役)
 - 5.2 第2グループ (陪審員役)

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F2 ('07)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

5. 3 第3グループ（被告役）
5. 4 第4グループ（陪審員役）
6. 弁護士によるモックトライアル
7. その他
 7. 1 現地での研修を通して得られた有用な情報
 7. 2 講義概要
 7. 3 USPTO及びCAFC見学
8. おわりに

1. はじめに

本研修は、米国知的財産権に関する全般的な知識を習得することを目的とし、米国特許法、関連法規、特許訴訟並びに関連実務についての講義及びモックトライアルの指導を、米国の現場で活動している弁護士より受けるものである。また、2005年度に実施した経験を踏まえ、研修内容が実践的なものに変更されている。

2. 参加対象

米国特許実務の経験があり、ある程度の法知識を持ちかつ英語研修にも適応可能な知財スタッフを対象とし募集され、主に化学・電気・機械等の分野から計43名が参加した。

3. 企画・運営

3. 1 推進者

企画は2006年度に研修企画委員会第3WGにより立案され、運営は2007年度に人材育成委員会第4小委員会（旧3WG）によりなされた。

現地での研修運営は、Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP法律事務所が取りまとめ、特に服部弁護士は研修の企画段階から中心となって参画された。

3. 2 研修内容

本研修は、事前研修を6回、ワシントンD.C.での現地研修3週間、そして事後研修4回で構

成された。前回（2005年度）の要望を反映し、より実践的なものとすべく、従来弁護士同士で実施していた現地でのモックトライアルを研修生による演習として体験することとした。これは、研修生自身が原告1、被告1、陪審員2の4グループに分かれて審理手順に従って実演するもので、その後同案件について実際の弁護士による模範演技をみるものである。

また、今回より、グループ毎に自分達で決めたテーマに従って学習する「テーマ学習」、駐在員の生の声に触れるための日本企業駐在員の講演も取り入れた。

4. テーマ学習

4. 1 米国特許侵害訴訟における陪審裁判への対応（第1グループ）

第1グループでは、研修中に学んだことを中心に、特許侵害訴訟における陪審裁判（Jury Trial）で当事者が注意すべきポイントについて検討した。

（1）弁護士、専門家証人の選択

陪審裁判においては、陪審員の信頼を得ることが極めて重要であり、弁護士、専門家証人の選択が大きなポイントとなる。弁護士にはそれぞれの専門性があり、陪審裁判では特有のテクニックが要求されるため、陪審裁判の経験、プレゼンテーション能力などを踏まえ、陪審裁判を得意とする弁護士を選択する必要がある。また専門家証人は、専門知識だけでなく、反対尋問（Cross Examination）へ適切に対応し得る力量が要求される。陪審裁判経験の豊富な専門家も存在し、また専門家証人の紹介を行うコンサルタント会社もあるので、社内専門家や弁護士以外に、コンサルタントから情報を得るのもひとつの手段である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 陪審裁判準備

争点に沿ってシナリオを組み立て、証人にどのような証言をさせるか、相手側証人からどのような証言を引き出すかの戦略を練る。陪審裁判では証人証言に基づいて攻防が繰り返されるため、証人には何が争点であり、どのような戦略で勝利に導こうとしているのかを十分に理解してもらい、迂回質問が来た場合でも、その戦略に沿った答弁ができるようにしておく。相手側の戦略を予想し、想定問答を準備する。できれば弁護士自身に証人に対する反対尋問のリハーサルを行ってもらうのがよい。モックトリアルを行うのも有効である。陪審員は、技術の専門家ではないため、技術の理解には限界がある。弁護士による説明も、できるだけシンプルにし、身近な例を織り込むなどして、陪審員に理解しやすいシナリオや資料を準備する必要がある。技術が複雑である場合など、デモ用ビデオ等の資料を作成するのも有効である。陪審裁判の資料を作成する専門会社を利用することも考えられる。

(3) 陪審裁判

冒頭陳述：主として、立証すべき争点について、提出される証拠の意味や重要性を予め陪審員に理解させる目的で行われる。一般に、原告であれば、特許がいかにかに社会に利益を与えているか、被告であれば、特許権は限定的であり競争を制限すべきでないということなどにも言及される。冒頭陳述 (Opening Statement) では、証拠に関する主張を行うことはできないが、“We expect that the evidence will show that…”といった形式で主張を滑り込ませることがある。冒頭陳述での印象が陪審員の判断を左右する可能性が非常に高いため、当事者も事前に内容をよく吟味すべきと思われる。

尋問・反対尋問：陪審裁判中の発言で、直接的な証拠となるのは、弁護士ではなく、証人の

証言である。有利な証言を引き出すには、弁護士の力量に依存する割合が大きい。なお証人への不適切な質問、事前提示されなかった証拠等があった場合、弁護士は異議 (Objection) を唱え、裁判官の判断を仰ぐ。異議は冒頭及び最終陳述中に行ってもよい。陪審裁判を有利に進める上で重要な手段であり、裁判中は異議が頻繁に発せられる。

最終陳述：証拠に基づき、主張のまとめを行う。特に、相手側の証言を引用して自らの主張を補強する手法が有効である。

(4) 最後に

陪審裁判中は、当事者の関与が限られるため、準備段階で弁護士とよく協議し、訴訟目的に沿った戦略を十分に練っておくことが重要である。準備を弁護士任せにせず、当事者においても陪審裁判のポイントや流れを理解し、積極的な対応を行うことが望ましい。陪審裁判は通常数日間続くため、日々弁護士と協議し、状況の変化に応じた戦略の見直しを行い、残りの尋問や最終陳述に生かすようにすべきであろう。

4. 2 特許裁判における陪審員制度の影響について (第2グループ)

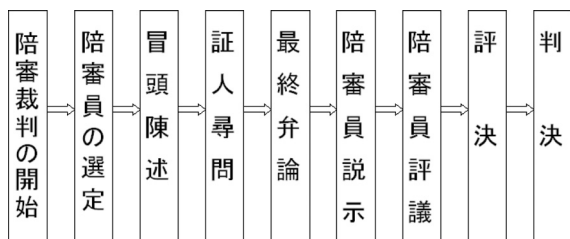
第2グループでは、米国特有の制度である陪審員制度が特許裁判にどのように影響するかについて検討した。

(1) 概説

陪審裁判は原告又は被告の請求により行われる。米国の特許侵害訴訟では、争点が法律問題と事実問題とに明確に区別される。法律問題は裁判官の判断事項であり、クレーム解釈、差止請求の可否、損害賠償額の増額、特許権の域外適用、フロード等が含まれる。一方、事実問題は陪審員の判断事項であり、特許の有効性、侵害の有無、故意侵害の有無、損害賠償額等が含

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まれる。陪審裁判が採用された場合は、下記のステップで公判が進行する。本項では、特に証人尋問、陪審員説示及び評決について述べる。その他の部分については、多数の成書（例えば、「米国特許侵害訴訟実務マニュアル（第3版）」（2004.7）日本知的財産協会等）があるので参照されたい。



(2) 証人尋問

証人尋問は、発明者、技術専門家、経済専門家等の各証人に対して、自社側の弁護士からの質問を受ける直接尋問、相手側の弁護士から質問を受ける反対尋問、そして反対尋問における不利な証言を修正するための自社側の弁護士による再直接尋問の順で進められる。

それぞれの証人の証言は、陪審員の心証形成に与える影響が大きく、裁判の行方を左右するため、主張する内容を陪審員に簡明に伝えることが肝要である。また弁護士は、相手側証人の証言の信頼性（credibility）を低下させることに努める。例えば、証言の矛盾点を指摘し、証人がこの事件について専門知識に乏しいこと等を陪審員に説明する。

(3) 陪審員説示

陪審員説示は、陪審員が評議する際の法的原則を説明するものである。陪審員説示は、両当事者から提出された説示案に基づいて、裁判官がその内容を決定し、口頭又は文書で行われる。通常、各連邦地方裁判所（地裁）には陪審員説示のひな形が用意されており、裁判官は両当事者の意見を取り入れた上でひな形を修正し、事

件に応じた説示を行う。その内容には、クレーム解釈の要点等に加え、陪審員に要求される義務や態度も含まれ、例えば、「あくまでも証拠に基づき判断せよ」、「各争点に対して、立証基準が明白で説得力のある証拠（clear and convincing evidence）なのか、或いは優勢な証拠（preponderance of evidence）なのか」、等の内容も含まれる。説示の内容に異議があるとき、当事者は、陪審員による評議の前に異議を申し立てることができる。もし公判で異議が認められなくても、判決を控訴すれば再度CAFCでその内容が検討される場合がある。

(4) 評決

陪審員による評議の後、陪審員により評決が下される。評決には、一般評決と特別評決とがある。一般評決はYes, Noの結論と賠償額だけを記載するのみであるが、特別評決にはその事実認定に至った理由も記載されるので、訴訟当事者は後の控訴審において、事実認定に関し誤っている点を争いやすくなる。従って、特許訴訟を有利に進めるために、特別評決を要求することも選択肢としてあり得るだろう。なお、基本的には、陪審員による事実認定は裁判官により尊重される。しかし、地裁やCAFCの裁判官は、陪審員による評決が証拠によってサポートされているか否かを審尋し、その内容によっては、地裁やCAFCで覆ることもある。

4. 3 KSR最高裁判決の自明性判断への影響（第3グループ）

第3グループでは、2007年4月30日に出されたKSR最高裁判決¹⁾が今後の米国特許出願の自明性の判断に及ぼす影響を探るため、同最高裁判決に伴うCAFCやUSPTOによる自明性の判断における変化を分析・検討した。

KSR最高裁判決では、同CAFC判決での教示・示唆・動機づけテスト（以下、TSMテス

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ト)の適用について、「裁判所や特許審査官は発明者が解決しようとしている課題のみを検討すべきである、と判断したことは誤りである。」「課題を解決しようとする当業者は同じ課題を有する先行技術のみを参考にする、と推定したことは誤りである。」「(ある組合せを)試してみるのは自明であるという論理でクレーム発明を自明としてはならない、と結論したことは誤りである。」と述べられ、厳格な適用が誤りとされた。

ただ、同最高裁判決でも述べられているように、CAFCは、同最高裁判決前(特に上訴許可前や上訴後)にも、In re Kahn判決やAlza判決やDyStar判決等において、「先行技術の組合せの示唆や動機づけは、公知例中に明確に開示されている必要はなく、開示内容全般や当業者の知識・常識や技術課題(一般的な課題でよい)等から判断されてもよい。」「組合せの対象から外れるのは公知例中に組合せを否定するような開示がある場合に限られる。」「TSMテストは非常に柔軟で、当業者の知識・常識等の考慮を許すばかりでなく、要求さえしている。」といった見解を示していた(一部の判決はTSMテストの厳格な適用への批判に対する弁明の意味もあったと思われる)。

また、CAFCは、同最高裁判決後には、Leapfrog判決やTakeda判決やIn re Icon判決等において、先の判例を踏まえ、後に出される自明性判断のための審査ガイドラインの基となるような見解を示した。

一方、USPTOでは、KSR最高裁判決直後の2007年5月3日に、同最高裁判決の影響の大きさを物語るように、各審査長向けのメモランダムが出された。このメモランダムでは、自明性判断の留意点として、Graham factorの再認識、TSMテストの厳格な運用の却下(適用を完全には否定せず)、自明性拒絶の理由の明白化、が挙げられた。また、In re Catan事件等の拒

絶不服の審判において、メモランダムや先の判例での論理づけが踏襲された。

そして、2007年10月10日によく、自明性判断のための審査ガイドラインが発表され、自明といえる7つの事例(自明性拒絶の理由づけの例)が紹介された。すなわち、

1) 既知の手法によって先行技術の構成要素を組合せ、予測可能な結果をもたらすにすぎないもの、

2) 既知の構成要素を単純に他のものに置き換え、予測可能な結果をもたらすにすぎないもの、

3) 既知の技術を用いて、類似の装置(方法や製品)を同じ手法で改良したにすぎないもの、

4) 既知の技術を既知の装置(方法や製品)に適用して改良し、予測可能な結果をもたらすにすぎないもの、

5) 試行することが自明にすぎないもの、すなわち、成功することが普通に期待できる、予測可能な解決策から選択したにすぎないもの、

6) 設計上の理由や市場の要求に基づき、ある分野での既知の作業が同じ分野や異なる分野での改変をもたらす、その改変が当業者にとって予測可能にすぎないもの、

7) 先行技術中の教示や示唆や動機づけが当業者による先行技術の改変や組合せをもたらす、その結果クレーム発明に到達したにすぎないもの、である。

以上から、我々は、TSMテストがKSRのCAFC判決において特に厳格に適用され過ぎたものであると考え、少なくともあのようなTSMテストの厳格な適用は今後は行われたいものと考えている。また、特に審査ガイドラインの5)や6)が明文化されたことにより、審査官は今後は自明性に基づく拒絶を出しやすくなったと考えている。このため、米国への特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

出願においては、その発明の技術分野に特有の課題や効果を書き過ぎない程度に明確に記載することが重要であると感じている。

4. 4 102条及び103条について（第4グループ）

第4グループでは、実務上関わりが深い102条及び103条について、基本的事項を確認すると共に、関連する判例の確認や審査便覧(MPEP)の内容について整理した。

ここでは、102条(d)に関する判例と、102条(e)の基準日について説明する。

102条は、「次の各号の何れかに該当する場合を除き、何人も特許を受けることができる。」とされ、102条(d)には、「合衆国における特許出願前に、その発明が外国において出願人又はその法律上の代表者若しくは承継人により、合衆国における特許出願日より12月を超える以前に提出された特許出願又は発明者証の出願に基づいて、最初に特許されたか又は特許される状態になったか若しくは発明者証の主題となった場合。」と記載されている（日本特許庁HPより）。

これに関して、次のような判例がある(Apotex et al. v. Eon Labs Mfg., No. 01-0482 (E.D.N.Y. 2007))。

薬品メーカーApotex社とCEO Shermanは、薬品メーカーEon社を米国特許5,798,333の侵害で訴えたが、Apotex社が米国特許を出願する1年以上前に、ニュージーランドに同一発明の出願をし、登録されていたことがわかり、米国特許が無効とされた。本事件では、5年間の闘争後の裁判6日目まで、原告、被告共、そのことに気がつかなかった。なお、米国特許公報の外国特許文献リストには、このニュージーランド特許が記載されていた。

次に、102条(e)には、「(1) 特許出願人による発明前に、その発明が合衆国に提出され第

122条(b)に基づいて公開された他人の特許出願に記載されていた場合、(2) 特許出願人による発明前に、その発明が合衆国に提出された他人の特許出願に対して与えられた特許に記載されていた場合。ただし、第351条(a)において定義される条約に基づいてなされた国際出願は、合衆国を指定国とする国際出願が当該条約第21条(2)に基づいて英語で公開された場合に限り、本項上、合衆国でなされた出願と同一の効果を享受するものとする。」と記載されている（日本特許庁HPより）。

本規定は、日本の29条の2に似た規定であるが、ここでは、日本の出願人による国際出願のケース(MPEP 706.02(f)(1))について説明する。

(1) 日本語国際出願の場合

イ. 2000年11月29日以降の国際出願では、米国に移行した場合は、102条(e)の基準日なし。ただし国際公開日が102条(a)(b)の先行技術となる。また、バイパス継続出願した場合は、バイパス継続出願日が基準日となる。また国際公開日が102条(a)(b)の先行技術となる。

ロ. 2000年11月29日前の国際出願では、米国に移行した場合は、国内移行時が基準日。ただし国際公開日が102条(a)(b)の先行技術となる。また、バイパス継続出願した場合は、バイパス継続出願日が基準日となる。また国際公開日が102条(a)(b)の先行技術となる。

(2) 英語国際出願の場合

イ. 2000年11月29日以降の国際出願では、米国に移行した場合及びバイパス継続出願した場合共、国際出願日が基準日となる。なお、先の国際出願(365条(c))の利益を主張しているときは先の国際出願日が基準日となる(MPEP 706.02(f)(1)(2) 注釈)。

ロ. 2000年11月29日前の国際出願では、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

米国に移行した場合は、上記（１）口の米国に移行した場合と同じ。また、バイパス継続出願した場合は、上記（１）口のバイパス継続出願した場合と同じ。

5. 研修生によるモックトライアル

モックトライアルの題材はAmazonのワンクリック特許をベースにしたものであった。研修生には特許公報を含む証拠書類と、直接尋問における証言と、反対尋問の案のみが事前に配布された。

研修生は、原告役、被告役、陪審員役のグループに分かれ、これら資料をもとに事件の事実関係を整理した。原告役と被告役のグループはそれぞれ冒頭陳述、反対尋問、最終陳述の案を作成し、モックトライアルに臨んだ。

5. 1 第1グループ（原告役）

第1グループは原告役としてモックトライアルに参加した。

2007年5月から会合を重ね、特許公報、証拠書類や尋問資料を分担して読み、特許の有効性、侵害の有無（域外適用を含む）、故意侵害の有無、損害額の計算、冒頭陳述内容の検討、反対尋問の検討、最終陳述内容の検討などの事前準備を行った。最終的に特許は有効で、被告のイ号のすべての行為が故意侵害に該当するとの結論を得て、その要旨をパワーポイント資料等にまとめた。

今回はマークマンヒヤリングに相当するクレーム解釈手続が行われず、原告側の視点でクレーム解釈をして実演に臨んだ。すると、幾つかのクレーム構成要件について、被告側のクレーム解釈が全く相違し、視点が違えばこんなにも異なるものかと驚かされた。自己の側の視点からのみならず、相手側の視点からの事前検討も重要であることがわかった。

また、冒頭陳述が重要だと考えて内容の充実

に努めたが、実演をしてみて、反対尋問によって相手側証人から自己の側にいかに有利な証言を引き出せるかも大変重要だとわかった。冒頭陳述や最終陳述のみならず、反対尋問内容の吟味と相手側からの想定問答の準備をしっかりとしておくことが、裁判を有利に進める上での大きなポイントとなることが理解できた。

実演当日まで相手側弁護士の陳述や尋問に対して異議ができることを知らず、実演開始直後は異議をかけるタイミングがつかめなかった。結果として、原告側は被告側が使った資料の使用を認めてしまい、その証拠能力を認めてしまうことになった。相手方弁護士の陳述や尋問に対してタイミングよく異議することが、裁判の戦術において重要であるとわかった。

さらにまた、「裁判官に対してではなく陪審員に対してプレゼンテーションをする」、ということ事前に指導されてはいたが、もっと積極的に陪審員に向かってプレゼンテーションする実演であってよいものだとわかった。本来、陪審員は特許の専門家ではなく、当事者は陪審員に向かって自己の主張をわかりやすく丁寧に説明する態度が極めて重要であると理解できた。

以上、終わってみると反省すべき点が多々あったが、原告役として実演する機会をいただき、また後日、弁護士先生方の実演と比較して考察し、上記のように多くの新しい知識を身につけられたことに深く感謝している。

5. 2 第2グループ（陪審員役）

第2グループは陪審員役としてモックトライアルに参加した。

陪審員の判断事項は、特許の有効性、被疑侵害品の特許の権利範囲への属否判断、故意侵害の有無、そして、損害賠償額の算定である。

本研修においては、研修生のほとんどが特許実務担当者であった為、特許の有効性、被疑侵害品の特許権利範囲への属否判断、故意侵害の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判断については、特許業務従事者の観点に偏った判断を行ったかもしれない。他方、損害賠償額の算定については、当グループのメンバーにはこれらの経験の深いものが少ないこともあり、証拠の信頼性に基づいた、比較的市民感覚に近い判断を行えたのではないかと思う。そこで、本項では、損害賠償額の算定に焦点を当ててモックトリアルの内容を振り返りたい。

損害賠償額を算定する上での大きな争点は、特許技術の利益への貢献度、売り上げに対する料率の妥当性である。これらは、原告及び被告双方の損害額算定のための経済専門家証人への弁護士による尋問を経て、陪審員が原告及び被告双方の証拠、主張の優劣に基づいて妥当な賠償額の算定を行うことになる。

専門家証人は、特許技術の利益への貢献度、売り上げに対する料率の妥当性に関する報告書を裁判所に提出する。弁護士による尋問は当該報告書をもとになされるので、この報告書の説得力が陪審員の判断に大きな影響を与えることとなる。

一般的に特許侵害事件において、陪審員裁判は特許権者に有利に作用する傾向があるといわれている。これは、特許裁判では特許有効の推定が働き、この推定が陪審員に先入観を与えていることに起因している可能性がある。しかしながら、損害賠償額の算定にはそのような推定はなく、両者が提示する証拠と主張に基づき判断されるものなので、相手方よりも信頼性の高い証拠に裏付けられた合理的な主張を展開できるかどうかのポイントとなる。

今回のモックトリアルでは、当グループは、賠償額の算定に関しては、被告側証人の証言の信頼性が高く、被告の主張を合理的にサポートするものであると判断し、被告の主張を採用した。実際の陪審員裁判でも、経済専門家証人の証言の的確性が、陪審員の心証を左右し、ひいては賠償額の算定の判断に大きな影響を与える

ことにもなると推測されるので、裁判の当事者となった場合には、経済専門家証人の選定の重要性にも留意すべきである。

5.3 第3グループ（被告役）

(1) 概要

第3グループは被告役としてモックトリアルに参加した。

日本企業が陪審裁判を経験する場合、被告となる可能性が最も高いと考えたためである。

研修生がモックトリアルを行うという試みは、F2研修で初めて行われるものであり、またメンバー全員が米国での陪審裁判経験がなかったため、事前準備から手探りの部分もあったが非常に良い経験ができた。

(2) 事前準備

陪審裁判では、弁護士や証人の発言の善し悪しが陪審員の心証形成に大きな影響を及ぼし、裁判の勝敗をも左右することを体験させるという事務局側の意図もあり、被告が実施しているシステムを特定する明確な資料が用意されなかった。

そのため、準備作業ではまず被告システムの特定、その後、原告証人への反対尋問案及び被告証人への反対尋問想定問答案の作成、最後に冒頭陳述案・最終弁論案の作成を行った。

日本での準備：被告システムを特定する作業は、原告・被告の専門家証言及び提出された証拠を比較検討し、複数の選択肢の中から最も矛盾がなく被告側に有利となるシステムを2001年、2002年、2003年の各システムについて特定するという作業であった。この作業は、事前研修の際に準備された作業時間以外に、グループ自主学習の多くの時間を費やす大変な作業であった。

一方でこの作業を行うことにより、各専門家証人の証言内容把握、矛盾点洗い出しを行うこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とができ、メンバー全員が案件に対する理解を深めるのに有益であった。

原告側各証人への反対尋問案及び被告側各証人への反対尋問想定問答案の作成、被告弁護士による冒頭陳述案及び最終弁論案の作成については、メンバーが役割分担して準備を行い、渡米直前のグループ自主学習において、英語によるリハーサルを行えるところまで準備を進めた。

現地での準備：現地での準備時間は実質半日程度しかなく、細部確認と準備資料の微修正程度しか行えなかったが、冒頭陳述の重要性、相手側弁護士発言への異議申立等、現実に即した情報を得られたことは有意義であった。

(3) モックトリアル実演

研修生によるモックトリアル実演は、資料作成時の役割分担に従い証言や弁論を行った。

英語による質疑応答、弁論であったため多少の過誤はあったが、短時間で準備したにもかかわらず十分に納得の行く出来映えであった。

(4) まとめ

今回新たに取組んだ研修生によるモックトリアルは、原告、被告、陪審員という各立場において陪審裁判を経験する非常に良い機会となった。

また、引き続いて行われた弁護士によるモックトリアルを傍聴し、彼らの訴訟戦術を理解する上でも非常に有益であった。

次回以降も、証拠資料の充実、事前研修での講義改善を図りながら研修生によるモックトリアルを継続し、より良いものとなることを望む。

5. 4 第4グループ（陪審員役）

第4グループは、原告、被告及び陪審員のうち、モックトリアルでしか体験できないであろう陪審員役を選択した。

全6回の事前研修では、まず、陪審員説示

(Jury Instruction)の内容を確認し、陪審員として評決すべき事項（特許の有効性、侵害の有無、損害額算定、故意侵害の有無）及び留意点の整理を行った。なお、今回のモックトリアルでは、通常、裁判官が判断すべき事項（legal issue）であるクレーム解釈についても陪審員が判断することが要求された。陪審員には、陪審裁判の中で原告、被告から主張された「事実（fact）」を基に各事項について評決を出すことが要求されるため、我々はまず、何が「事実」であるかを特定しなければならない。このため、原告、被告から提出された証拠及び証言資料の中から直接的になされている原告・被告双方の主張内容を基に、何が「事実」であるかをメンバー間で話し合った。また、モックトリアルの中で、冒頭陳述（Opening Statement）、反対尋問（Cross Examination）及び最終弁論（Closing Statement）において、事前に配布された資料に直接的には記載されていないものの、評決に影響を及ぼす可能性のある主張が原告、被告から飛び出てくることも考慮し、それらにも対応できる様に新たな「事実」となり得る材料をも、事前に検討して整理を行い、現地でのモックトリアルに備えた。

現地でのモックトリアルでは、原告、被告から実際になされた主張、証言等の中から、最終的に採用する「事実」と、それを基にどのような評決を下すかをメンバー間で議論した。

弁護士によるモックトリアルは研修生全員が陪審員役として参加したが、第4グループは、研修生及び弁護士、双方のモックトリアルに陪審員役として参加した。このため、弁護士の話し方や、証拠を提示するタイミング等の1つ1つによって、各陪審員の心は揺れ動き、同じ1つの「事実」であっても、弁護士のストーリーの組み立て方、陪審員の受け止め方によって、異なる評決が導き出されることを、身をもって経験できた。特に異議（Objection）をかける

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

タイミングが遅いと、本来、採用すべきではない証拠であったとしても、一度、陪審員の耳に入れば心証として残ってしまい、それが評決に影響してしまうことも経験できた。今後、我々の業務の中で陪審裁判に対応する際には、陪審員の立場から客観性をもって事件を整理し、主張を組み立てることが重要であると改めて認識した。

6. 弁護士によるモックトライアル

研修生によるモックトライアルの翌日、翌々日に、同一テーマ（Amazonワンクリック特許）での米国弁護士によるモックトライアルを見学した。

不要な論点は潔く切り落とし、必要な論点のみたたき上げ、相手方の証拠も活用して論争（argument）を避けるように工夫された冒頭陳述、説明のための理論構築、本番での集中力（かけるべきところでオブジェクションをかける。特に反対尋問の際に証人がまずい回答をしないように細心の注意を払っていた）など、プロの特殊技能を垣間見ることができた。ほぼ毎月一回、グループで検討を行った研修生と比較して、検討時間は格段に少ないはずであるにも関わらず、論点を的確に主張できる点も流石であった。

第1グループ（原告役）と第3グループ（被告役）は特に、自分達で構築した主張と、プロの弁護士が構築した主張の差から、学ぶべきものが多かったと思われる。また、陪審員として聴講した立場からは、いかに米国の陪審員制度で勝利するために優秀な弁護士が必要か、を理解できた。法律面、技術面、いずれからも説得力のある論理を構築しなければ、いつ陪審員に背を向けられるかわからないからである。

また、訴訟において弁護士にそのような主張をさせるためには、企業側の我々のサポート、コントロールも相当重要であろう、と実感した。

7. その他

7.1 現地での研修を通して得られた有用な情報

今回の現地研修で特許事務所を訪問し、米国特許弁護士・弁理士に話を聴く機会が数多くあり、日本企業の顧客を重要視していることをひしひしと感じた。これは、ほとんどの大手米国企業には社内弁護士がおり出願を社内処理していることが多いことから、特許事務所は顧客を米国外に求める傾向にあり、とりわけ出願数の多い日本企業を顧客にしたいことが要因であると思われる。

今回訪問したほとんどの特許事務所に日本人弁護士・弁理士がおり、技術・特許専門で日本語-英語の翻訳者を雇っている場合も多かった。日本企業等からの研修生も多くの事務所で受け入れており、日本企業との結びつきを強めたいという意図が感じられた。従って、米国特許事務所を選定する際、顧客の業種の技術への精通度、日本の特許事務所との関係などの一般的な選定要素の他に、前述の日本企業にとっての利便性も選定要素として考慮すべきと思われる。

その他の情報として、USPTOの審査官と審判官は組織として分けられているだけでなく、意図的に交流を避けているとのことであった。これは、審査や審判に先入観が入らないようにし公平性を期すためであり、この点は審査官・審判官が日常的に交流し得る日本と異なっていた。

7.2 講義概要

米国での特許取得実務、訴訟実務など知的財産権に関して幅広く各分野の一流の米国弁護士から、難しい内容をわかりやすい英語で講義して頂いた。この項では、実務上特に重要な特許の有効性を争う手段について抜粋して説明する。

現行法において、第三者が特許の有効性を争

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

う方法として、再審査（Re-examination）制度がある。再審査制度は、新たな先行技術の提示によって、特許の有効性を特許庁で再審査する制度であり、特許庁と特許権者間のみで行う査定（Ex Parte）型と、第三者請求人が参加できる当事者（Inter Partes）型がある。当事者型再審査で主張した、或いは主張し得た根拠には禁反言の原則が適用される。よって、当事者型再審査で有効と判断された特許は、後の特許侵害訴訟等で無効にすることが困難になる。

現在、提案されている特許法改正案は、異議申立制度を含んでいる。この制度は、ディスカバリー手続を有し、また特許法112条違反でも異議申立を行うことができるため、改正案の行方が注目される。

また、特許権の活用を考慮すると、特許取得過程でのIDS実務²⁾が重要となる。特許発行後に新たな先行文献が発見された場合、特許の有効性を高める手段として、再発行出願（Reissue）の利用を視野に入れるべきであろう。

7. 3 USPTO及びCAFC見学

USPTOは数年前にアレキサンドリアに移動したばかりで、まだ新しい複数のビルに分かれて存在している。しかし、見学できたのは公共のサーチルームのみであり、USPTOに来たという実感を得るには若干不満が残った。ただし、この見学が規則改正の仮差し止めが出た直後に行われたのは興味深いタイミングであり、USPTO政策室のHousel氏より「今回の規則改正は審査期間の短縮を促進し、出願人の利益と

なるものである。もっと大きな視点からみて欲しい。」とのコメントを聞いたことは有意義であった。

ホワイトハウスの近くにあるCAFCの見学では、12人の裁判官の一人であるRader氏から説明を受ける機会に恵まれた。CAFCでの審理は下級審の公判における間違いの訂正に限定されており、また公判での主張時間は15分しかないため、いかに論点を絞って説得力のある主張ができるかが重要だとのことだった。

8. おわりに

最後に、Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP法律事務所の方々をはじめ、多くの関係者の協力に対し、ここで改めて感謝の意を表したい。今回の成果を踏まえ、さらに今後も充実した研修が継続されることを期待する。

注 記

- 1) 2007年4月30日、米国最高裁は、進歩性（非自明性）の判断基準につき争いとなっていたKSR International Co.v. Teleflex Inc事件につき自明性は当業者にとって自明か否かで判断すべきとの判決を行った。また巡回控訴裁判所（CAFC）による動機付けテスト（teaching-suggestion-motivation test）の狭い厳格な運用は誤りであるとした。
- 2) ある特許出願の出願及び出願経過に関わるすべての人には、特許性に影響を及ぼす情報をUSPTOに開示する義務がある（37CFR1.56）。情報開示陳述書（IDS）は、その情報開示義務を果たすためにUSPTOへ提出する書類である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 2007年度(F2)研修日程及び参加者

【研修日程】			
研修	回	開催日	内 容
事前	1	2007/4/19	講義：米国特許システムの歴史，テーマ学習，及び模擬裁判準備
	2	5/21	講義：特許概念の基礎，テーマ学習，及び模擬裁判準備
	3	6/7	講義：特許審査，テーマ学習，及び模擬裁判準備
	4	7/10	講義：レファレンスの要件，テーマ学習，及び模擬裁判準備
	5	8/23	講義：ラボノート，テーマ学習，及び模擬裁判準備
	6	9/28	講義：継続出願と分割出願，テーマ学習中間報告及び模擬裁判準備
現地	1	10/29	講義：クレームの構成，拒絶の種類，再発行
	2	10/30	講義：特許実務，インタフェレンス，現地駐在員による講義
	3	10/31	講義：明細書作成の戦略，現地駐在員による講義
	4	11/1	講義：植物特許，意匠，特許訴訟管理，ライセンス交渉
	5	11/2	講義：特許訴訟における損害，弁護士秘匿特権
	6	11/5	講義：ディスカバリー，再審査，USPTO訪問
	7	11/6	講義：特許陪審裁判，仮差止，模擬裁判準備
	8	11/7	受講生による模擬裁判
	9	11/8	弁護士による模範模擬裁判
	10	11/9	弁護士による模範模擬裁判
	11	11/12	講義：米国企業の特許管理，CAFCへの控訴
	12	11/13	講義：ITCの概要，審判請求
	13	11/14	講義：訴訟か和解か，不衡平行為
	14	11/15	CAFC訪問，講義：電子出願
	15	11/16	総括
事後	1	12/4	講義：KSR後のガイドライン，テーマ学習まとめ
	2	2008/1/16	講義：宣誓による拒絶の克服，テーマ学習まとめ
	3	2/6	講義：製品への特許表示，テーマ学習発表
	4	3/14	総括

【研修参加者】

Gr	参加者氏名(会社名)	(敬称略)
1	按田光久(電気化学工業)，伊藤正人(豊田自動織機)，大出雅之(凸版印刷)，小川充彦(日本ビクター)，隈原英子(富士ゼロックス)，田邊尚敬(日本特殊陶業)，津島史(東京エレクトロンAT)，西村千寿(味の素)，馬場克彦(川崎重工業)，馬場克己(東洋紡績)，八木幹生(キリンファーマ)	
2	阿野義久(本田技研工業)，井関淳一(日本電気硝子)，池田哲(ソニー)，菊谷信子(横河電機)，北井秀和(バンダイ)，土田潤(第一三共)，積木浩(協和発酵工業)，長谷広美(セントラル硝子)，山本真一郎(富士ゼロックス)，山本義之(横浜ゴム)，若山幸信(トヨタ紡織)	
3	今崎尚士(大日本住友製薬)，大橋圭二(フジクラ)，奥彰次(三菱マテリアル)，佐伯奈美(旭化成)，重松崇之(日東電工)，竹腰健史(マキタ)，野坂和人(アドヴィックス)，彦坂真志(ニデック)，松野智(日立工機)，山口美信(日本ゼオン)，山中繁暢(ダイキン工業)	
4	今田賢治(本田技研工業)，榎並啓好(アイピックス)，亀田博司(カネカ)，菊池めぐみ(ソニー・コンピュータエンタテインメント)，齋藤隆史(大正製薬)，千秋厚子(帝人知的財産センター)，永井康睦(日立建機)，野中正明(花王)，真崎直和(旭硝子)，三ヶ尻勉(チッソ)	

【人材育成委員会，事務局】

村本隆司(トヨタ自動車)，八島康二(本田技研工業)，遠山退三(ジェイテクト)，城谷晃一(富士通)，佐々木麻美(豊田自動織機)，【2006年企画 洞みゆき(大正製薬)】，露木育夫(事務局)，上江誠(事務局)
--

(原稿受領日 2008年4月10日)