

2009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——

2009年度海外研修団(F2)*



抄 録 2009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2009年4月から2010年3月の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 「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」のクレーム解釈 (Aグループ)
 - 4. 2 米国間接侵害 (Bグループ)
 - 4. 3 MPEPによる「非自明性」の判断手法 (Cグループ)
 - 4. 4 再審査制度 (Dグループ)
 - 4. 5 情報開示義務違反の立証 (Eグループ)
 - 4. 6 先行技術文献の開示を中心とした情報開示と不公正行為 (Fグループ)
- 5. 研修生によるモックトライアル
 - 5. 1 概 要
 - 5. 2 Aグループ

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F2 ('09)

- 5. 3 Bグループ
- 5. 4 Cグループ
- 5. 5 Dグループ
- 5. 6 Eグループ
- 5. 7 Fグループ
- 6. 弁護士によるモックトライアル
- 7. アンケート集計結果について
- 8. おわりに

1. はじめに

本研修は、知的財産業務のグローバル化に対応するべく、国あるいは地域ごとの特性に応じた知財実務を習得することを目的とした現地滞在型の研修であり、米国ワシントンD.C.にて、米国一流の知的財産エキスパートによる米国特許法及び関連法規並びにモックトライアルを約3週間に亘って受講し、米国における知的財産問題に正しく対応する能力を育成することを主眼とするものである。以下に研修内容を報告する。

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、英語による研修にも適応可能な知財スタッフを対象として募集され、主に化学・電気・機械の分野から計31名が参加した。

3. 企画・運営

3.1 推進者

企画・運営は人材育成委員会第4小委員会が担当した。企画は2008年度委員、運営は2009年度委員により行われた。

現地での研修運営は、Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP法律事務所（WHDA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、6回の国内事前研修、23日間の現地研修、及び4回の国内事後研修で構成された。今回の研修の最大の特徴は、前回研修（2007年度）で1回であったモックトライアルを3回に増やしたことにある。3回に増やすことで、研修生が原告・被告・陪審員の全ての立場を経験できることとなった。又、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」、現地での知財活動の生の声に触れるための日本企業駐在員の講演も前回に引き続き取り入れられた。

4. テーマ学習

4.1 「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」のクレーム解釈（Aグループ）

Aグループでは、2009年の注目判決の1つであるAbbott事件（後述）を中心に、「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」の日米のクレーム解釈の違いについて整理を行った。

(1) 米国におけるこれまでの判断手法

「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」とは、構造や性質のみではその物（プロダクト）を特定できないとき、物の製造方法（プロセス）によってその物を特定しようとするクレームを言う。米国において、審査段階での新規性及び非自明性の判断の対象は、物自体であり、製造方法は判断の対象としないとされている。

一方、権利範囲の解釈においては、これまで下記2通りのCAFC判決が存在した。

① クレームのプロダクトは、クレームに記載されたプロセスによって製造されたものに限定されない（Scripps事件）。

② クレームのプロダクトは、クレームに記載されたプロセスによって製造されたものに限

定される（Atlantic事件）。

(2) Abbott事件

このような状況下でCAFCは、2009年5月18日、Abbott v. Sandoz事件において、裁判官全員によって審理（en banc）し、「プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲は、記載したプロセスに限定解釈される。」という大変興味深い判断を下した。

但し、この判決は、侵害訴訟段階での権利解釈に関するもので、USPTOの審査過程でのクレーム解釈への影響に関しては明言していない。

(3) 日本における判断手法

日本では、審査段階においては、米国と同様に、原則として最終的に得られた物自体を判断対象とすることとされている。

一方、特許侵害訴訟における技術的範囲の解釈は、

① 物としての同一性がある限り、クレームに記載された生産方法とは異なる生産方法によって生産された物にも権利が及ぶとする判例（同一性説：インターフェロン事件、止め具及び紐止め装置事件等）

② 生産方法（＝プロセス）によって実際に生産された物にしか権利が及ばないとする判例（限定説：単クローン性抗CEA抗体事件等）の二つの説があり、この点米国と異なり、裁判所による統一的な判断基準は判示されていない。

4. 2 米国間接侵害（Bグループ）

Bグループでは米国間接侵害に関する代表的裁判例（Jacobson事件、DSU事件、Anton事件等）を精査し、本判例を踏まえた実務上の対応についてまとめた。

(1) 米国における間接侵害規定

間接侵害には米国特許法第271条(b)の教唆（inducement）侵害及び第271条(c)の寄与（contributory）侵害がある。前者は特許権侵害を積極的に誘引する場合、後者は発明の要部をなす特許された機械・製品・組成物等や特許された方法を実施するために使用する材料・装置が、特許侵害に使用するため特別に製造・改造されたものであり、かつ實際上特許を侵害せずに使用することができる一般的商品でないことを知りながら、米国内で販売等する場合をいう。いずれの場合も直接侵害を前提として成立する。

(2) 代表的な米国裁判例

(a) 教唆侵害関連：DSU事件（DSU Medical Corp. v. JMS Co. Ltd., 471 F.3d 1293（Fed. Cir. 2006））では、教唆侵害が認められるためには、①被告が、第三者が侵害を構成することを知っていること、②被告が直接侵害を推奨する、とがむべき行為をしたことが必要と判断された。本判決により教唆侵害の立証ハードルが高まった。

(b) 寄与侵害関連：Anton事件（Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd., 329 F.3d 1343（Fed. Cir. 2003））では、二つの部品からなるコネクタの特許権について、第三者が片方の部品だけを製造販売することが侵害を構成するのか争われた。特許権者による当該一部品の販売が顧客に対する黙示のライセンスとみなされ、結果的に直接侵害が否定された。（寄与侵害もないと判断。）

(3) 実務上の対応

(a) 教唆侵害関連：積極的誘引に対しては、“積極的な意図”がなかったことを立証するため、非侵害又は特許無効である旨の鑑定を入手しておくことが好ましい。また、材料・部品を

販売する場合には、誘引したと認定されないためその使用方法にコメントしない等、供給先との接し方に細心の注意を払う必要がある。

(b) 寄与侵害関連：まずは直接侵害で争えるよう、製造装置、原材料、販売形態の製品等色々な観点からクレームを作成すべきである。また、黙示のライセンスと認定されないため、契約において特許権者以外からの部品の購入等について制限を課すことを考慮すべきである。

4. 3 MPEPによる「非自明性」の判断手法 (Cグループ)

(1) はじめに

非自明性は米国特許法第103条に規定されており、特許出願審査中の拒絶理由や発行済み特許の無効理由として、頻繁に適用される特許要件である。Cグループでは、非自明性に関連するMPEP (該当箇所2141-2145) を学習することで、非自明性に関して理解を深め、実務に役立てることを目標に本テーマに取り組んだ。

(2) 非自明性判断の基本事項

非自明性の判断はGraham事件最高裁判決で示され、事実関係の調査に基づく法律問題であるとされる (MPEP 2141)。この点はKSR事件最高裁判決で再確認されたことであり、MPEPも当該判決を踏まえた記載となっている。判断に用いる事実は、引例の内容及び適格性、引例と本願発明の相違点、及び当業者のレベルであって、これら事実から審査官が一応自明 (prima facie obvious) であることの立証責任を有する (MPEP 2142)。審査官によって一応自明であることが立証されると、特許化を目指す出願人は審査官の認定を覆さなければならない。

(3) 出願人の対応

審査官の認定を覆すには、

1. 審査官の事実認定が間違っていることを立証する。(MPEP 2141)
2. 審査官の一応自明の論理展開が間違っていることを立証する。(MPEP 2143, 2145X)
3. 非自明であることを、別の証拠 (secondary consideration) で立証する。(MPEP 2141) という選択肢がある。

MPEP 2145Xには、引例を組合せるための論理展開が適切でない場合が記載されており、これらは上記2の対応策として有用である。後知恵、成功の見通しが無い場合の「obvious to try」論理、示唆の欠如、「teach away」等が挙げられている。

(4) まとめ

MPEPでは、審査官の一応自明認定に対する対応策について、具体的に記載された箇所はほとんど無い。但し、事実認定の手法、一応自明の認定方法が記載されているので、審査がMPEPに沿って適切に行われているかを検討し、適切ではない箇所に照準を合わせて反論していくことが効果的であると考えられる。

4. 4 再審査制度 (Dグループ)

Dグループは再審査制度についてまとめた。

再審査制度は、特許権者にとっては登録特許の権利範囲を適正に修正する手段となる。一方、第三者にとっては、訴訟と同様、問題特許の無効性を主張するための手段となり、特に当事者系再審査は、数回の規則改定を経て実用的な制度としてその重要性を増している。本稿では、再審査に関する「近年のトピックス」及び「再審査と訴訟との関係」について報告する。

(1) Swanson判決

Swanson判決以前、再審査の根拠となる先行技術は、出願手続き中に審査官によって取り上げられなかった引例に限定されていた。しかし

現在では、審査官によって取り上げられた引例であっても「実質的な新しい特許性の問題を提起する」のであれば考慮されるようになっており、攻守双方にとって十分な検討が必要である。

(2) 訴訟との関係

再審査と訴訟が並行して行われる場合、裁判官は再審査手続きを考慮して訴訟を停止する権限を有する。裁判官は、審査の重複を防ぐため特許庁での再審査の結果を待つことも多いと言われるが、裁判でのクレーム解釈の作業が先行している場合には再審査を待たないケースもある。

(3) 訴訟との比較

再審査を訴訟と比較すると、

- ・費用が低額である。
- ・審理期間が短い。
- ・企業秘密を開示する必要がない。
- ・陪審員等ではなく技術的知識をもつ審査官による審査が行われる。

等の利点を有する。再審査は、経済的で使いやすい手続きとして、活用を考慮すべき制度であると思われる。

4. 5 情報開示義務違反の立証(Eグループ)

(1) Clear and convincing

情報開示義務違反はUSPTOが判断するものではなく、例えば、特許権侵害裁判においては被疑侵害者に立証責任があり、裁判所が判断する。不正行為有無の判断基準は“intend to deceive”と“materiality”であるが、不正行為があったとする証拠は原則として“clear and convincing”でなくてはならない。これは違反のペナルティーが特許権の権利行使不能という大変厳しいものであることによる。

(2) 立証責任

“intend to deceive”の証拠を被疑侵害者側が掴むことは困難であり、間接的証拠・状況証拠に頼らざるを得ない。このような証拠であっても“clear and convincing”であることが要求される。例えば、Star Scientific Inc., v. R.J. Reynolds Tobacco Company (a North Carolina Corporation) and R.J. Reynolds Tobacco Company (a New Jersey Corporation) のケースでは、特許権者がコンサルタントからの手紙の存在が理由で審査過程において代理人を変更したかということが争点となった。地裁は原告証言が信用できるに足りないと判断し、最終的に“intend to deceive”があったと認定した。しかしながらCAFCは、被告が原告に“intend to deceive”があったことを証明する証言を引き出すことも、証拠を提出することもなかったため立証責任を果たしておらず、“clear and convincing”ではないとして地裁の判断を覆した。

(3) 立証への備え

前記のケースではIDS行為そのものの他に、審査過程における行為に“intend to deceive”があったかが争点となった。このような行為は間接的証拠・状況証拠だけでも“clear and convincing”であれば不正行為であるとされうる。“clear and convincing”であることの立証責任は被疑侵害者側にあるが、特許権者はIDS行為だけでなく、審査過程における行為の全てについて合理的な説明ができるように備える必要があると思われる。

4. 6 先行技術文献の開示を中心とした情報開示と不正行為(Fグループ)

(1) 情報開示義務とは

出願に係る者は、特許性に関する重要な情報について誠実に開示する義務を有する(37

CFR 1.56 (a))。この開示義務を怠った場合には不公正行為があったとして、特許全体の権利行使が不能となる (MPEP 2016)。

この開示義務を果たす手段として、情報開示陳述書 (IDS) を提出する方法があり、施行規則によって、開示義務を負う人 (37 CFR 1.56 (c)), 開示を要する情報 (37 CFR 1.56 (b)), 提出すべき書類 (37 CFR 1.98 (a)), 提出時期と手続 (37 CFR 1.97) 等が、それぞれ定められている。

(2) どのような場合に不公正行為となるか

不公正行為の有無は、「USPTOを欺く意図」と「開示しなかった情報の重要性」のレベルとバランスで裁判所が判断する。欺く意図があれば、重要性の低い情報でも不公正行為となりうる。

(3) IDSに関する過去の判決例

対応する外国特許の審査過程で引用された文献を開示しなかったこと、非英語文献の重要箇所を翻訳・説明しなかったこと、情報開示を勧めた代理人を解任したこと、重畳的な文献を多数提出し重要文献を発見させにくくしたこと等が、意図的に特許庁を欺く目的であったとして、不公正行為と認定された事例がある。

一方、非提出文献について、特許権者が非開示の理由を誠実に説明し、不公正行為なしと認定された事例がある。

(4) 不公正行為とならないためには

原則として、全ての開示対象をIDSとして提出する必要がある。

文献の量が多い場合等、やむを得ず全ての情報を提出できない場合は、その理由を明確な基準に基づいて判断し、その記録を残しておけば、不公正行為のリスクはかなり低減できるのではないかと考える。

5. 研修生によるモックトリアル

5.1 概要

モックトリアルの題材は、クリップ・オン・グラス (眼鏡の上に取り付け可能な、サングラス等の取り付けグラス) に関するものであり、特許、被疑侵害製品及び裁判資料とも WHDA 事務所が創作した架空の案件である。研修生には特許公報を含む証拠書類、マークマンヒヤリングによる裁判官のクレーム解釈、及び直接尋問における証言シナリオが事前に配布された。

実際の訴訟では、ディスカバリー、マークマンヒヤリングを経てトリアルへと進むが、今回のモックトリアルは、ディスカバリー及びマークマンヒヤリングによるクレーム解釈がなされた後という設定であり、行ったのはトリアル段階のみである。

モックトリアルは、日本で1回、現地で2回の計3回行われ、使用言語は、最初の2回が日本語、3回目のみを英語とした。

研修生はグループに分かれ、3回のモックトリアルにおいて、原告、被告、陪審員の役割をローテーションした。研修生はそれぞれの立場にたって、配布資料をもとに事件の事実関係を整理した。原告と被告を演じるときには、冒頭陳述、反対尋問、最終弁論の案を作成して、モックトリアルに臨んだ。

今回のモックトリアルでは、証人尋問の原告証人は、発明者、営業副部長、技術エキスパート、損害エキスパートの4名で、被告証人は、社長、技術エキスパート、損害エキスパートの3名であった。研修生は、グループメンバーで、原告証人、被告証人、弁護士を割り振り、ロールプレイを行った。以下にモックトリアルに関する各グループからの報告を記す。



図1 研修生によるモックトライアルの様子

5.2 Aグループ

Aグループでは1回目(日本)は原告, 2回目は陪審員, そして3回目は被告であった。3回目のみ英語で行った。メンバーの生の声を以下に挙げる。

(1) モックトライアルへの意見

・初めての体験であり, 事前準備がとても大変だったが, 終わってみると良い経験だった。

・大変勉強になった。今後も続けるべきである。

・英語でのトライアルは, 英語をみんなの前で話すトレーニングとしては良い。この準備を通じて, 手順等を経験することは有益だった。

(2) 研修生のモックトライアルについて

・実務で直接的に法廷に立つことは無いと思うが, 米国の特許裁判制度を理解するうえで有効な手段であると考え。実技をやった後だからこそ, 弁護士による実演も非常に理解しやすかった。

・原告・被告・陪審員の全ての役割を行うことで, いろいろな立場で考えることができ, 勉強になった。

・講義を聴くだけの研修に緊張感を与える絶好のスパイスだった。

(3) 役割を分担することについて

・原告, 被告, 陪審員全て体験することが重要だと感じた。

・各グループの負担も公平で, 好ましいと思った。役割の中での細かい分担の形態は, 各グループの裁量で行われ, 各グループの個性がでていて良かった。

(4) モックトライアル題材(本件特許)について

・エキスパート分野を異にする受講生を考えると妥当だと感じた。対象はシンプルであり, 機械系化学系に係らず理解できて良かった。

(5) モックトライアル題材(被告資料・データ)について

・被告にとって有利な資料だと思った。

・多数の論点が隠されており, アプローチの仕方に各グループの個性が出て良かった。

・はじめは, 資料が少ないと感じたが, 読んでいるうちに色々展開可能な資料となっているのだと感じた。

(6) モックトライアル題材(争点)について

・あらかじめ争点が絞られていたので, 原告被告双方の主張がかみ合っており良かった。

・もう少し争点を緩和し, 研修生の自由裁量に任せても良かったと思う。

(7) 事前研修の進め方について

・モックトライアルの準備にかかる時間を増やすべきだと思う。

・日本語でモックトライアルを経験したことは英語でモックトライアルを行うための準備として役立った。

・研修初回にモックトライアルについてどのような流れで行うのか(いつくらいに資料を配布する等)を説明してもらえるとより良かった。初回のモックトライアルでは原告の質問時間が十分取れず, あらかじめ原告被告の持ち時間を決めておいた方が公平だと感じた。

(8) 現地研修の進め方について

・モックトライアルが研修後半に設定されてい

たために講義終了後にモックトリアル準備を行うことでグループメンバーの親睦が深まり良かった。

・研修生が自由に使えるプリンターがあれば準備作業が効率的に進むと感じた。

(9) 指導米国弁護士について

・下手な英語でのやり取りに付き合ってもらい感謝している。

・オブジェクションのかけ方、タイミング等について、的確なアドバイスをもらい勉強になった。

(10) 事後研修のすすめについて

・他グループのモックトリアルの状況について、結論だけではなく争点や進行についても共有する機会があれば良いと思った。

・帰国後の研修時に各グループのモックトリアルに対する考え方や戦略に関して報告し合う機会があれば更に良いのではないか。

(11) まとめ

以上、グループメンバーの率直な感想を列挙した。種々の意見があったが、モックトリアルの重要性について各メンバーに異論はない。今後も継続して欲しい。

5.3 Bグループ

3回行われたモックトリアルにおけるBグループの役割は、1回目(日本)はAグループと一緒に原告、2回目(現地1回目)は被告、そして3回目(現地2回目)は陪審員であった。なお、3回目(現地2回目)のみ英語で実施されたため、原告、被告となったグループによる英語でのやりとりを傍聴するに留まった。

モックトリアルの題材は、クリップ・オン・グラスに関するもので、エキスパート分野の異なるメンバーにとって等しく理解するにはいい題材であったと思う。Bグループでは最初に、日本でのトリアルにおいて原告を務めるにあたり、配布された資料を理解し、争点を

抽出し、その後、原告の主張、原告証人の証言に対する想定反対尋問とその応答案、被告証人への反対尋問案等の作成作業をメールベースで行い、共有化を図った。被告を務めるにあたっては、原告として準備した資料について、第1回目のモックトリアル中における双方のやりとりを基に再考した。

弁護士、各証人(原告:4人、被告:3人)を5名のグループメンバーで分担してのロールプレイであったが、他グループと異なり、誰がどの役割を担当するかモックトリアル直前まであえて決定しなかった。その結果、各役割に関して各人が等しく検討することになり、メンバー全員で対応策を議論・決定することができた。

今回、同じ題材で原告、被告を演じることで、本モックトリアルの争点について、双方の立場から多面的に捉える訓練になった。互いのやりとりの中から、争点に対する切り口の相違点が発見できたことも有意義であった。又、実際に証人として反対尋問を受けた際には、想定外の質問への応答に窮した。弁護士としては、反対尋問に対する相手側証人の応答が予測に反した場合に、切り返しの難しさを実感した。特に、自分側証人に対する反対尋問に対し、オブジェクションのタイミングの見極めが最後まで掴めなかったのは、想像に難くないであろう。

陪審員評決する際には、本来の陪審員裁判と異なり、我々が特許に関する知識を有している点でバイアスが掛かっているため、原告、被告のやりとりから忠実に導き出された評決であったか、やや疑問が残った。

今回のモックトリアルを通じて、原告・被告・陪審員の全ての立場を経験できたこと、訴訟の流れや争点において何が重要なのか等について詳細に知ることができたことは、今後の実務にも活かせるものと考えている。

又、全ての基本は明細書にあり、疑義なく容

易に理解でき、蛇足のない文章の作成がいかに重要であるかを痛感し、この点においても、今後の明細書作成実務に大いに役立つものとなった。

最後に、本研修の中核を担うモックトリアルについては講義及び各グループの検討時間を、より多く割いて頂けるようお願いしたい。

5. 4 Cグループ

(1) 全体概要

Cグループは、被告、陪審員、原告の順で担当した。1回目はDグループと合同で被告を担当し、2及び3回目はCグループのみでそれぞれの役割を担当した。又、前述のとおり3回目は英語で行われた。したがって、Cグループとしては回を追って難易度が徐々に高くなっていくように感じた。

(2) 事前準備

モックトリアルで使用される資料は、特許公報等の公知情報及びディスカバリーで得られたとされる技術・営業に関する資料、及び証人尋問における証人の証言内容からなる。これらの資料を詳細に検討し、モックトリアルの各場面で適切な意見陳述あるいは答弁ができるようにしておく必要がある。具体的には、1. 冒頭陳述、2. 相手方証人に対する反対尋問、3. 味方証人に対して想定される反対尋問の回答、及び 4. 最終弁論の各場面における意見陳述・答弁の準備が必要であった。又、3回目のモックトリアルについては、英語で対応できるよう準備した。

上記各資料の中には、原告として被告を攻撃できる内容、及び被告として防御に使える内容についてのヒントが多数用意されており、各メンバーが資料を詳細に読み込み、その後グループ内で効果的な攻撃と防御の方法について議論した。

(3) モックトリアル

モックトリアルにおいて最も重要なのは、現実の訴訟と同様に、証人尋問を通して、原告・被告どちらが「より誠実である」との印象を陪審員に与えられるかにある。陪審員は、あくまでも相対的な判断をするからである。そこで、モックトリアルの各場面での陳述、あるいは証人尋問における主尋問、反対尋問に相互に矛盾が生じないことを注意して行った。

1回目の被告担当の際には、反対尋問後に更に行われる再尋問、再反対尋問の可否等トライアルの進行方法の認識不足や、技術面での理解が低かったが、陪審員評決では被告製品4つのうち1つが特許侵害とされた。

2回目は陪審員担当であったが、原告の主張が非常に誠実かつ論理的であったので、特許有効・被告製品4つの内3つが特許侵害と判断した。又、損害額についても原告の主張を認める判断をした。

3回目の原告担当の際には、英語で行ったことから、主張したい点、反論したい点について適切に表現し発言することがとても難しかった。ただ、3回目ということもありトライアルの進行や技術面での理解は深まっており、納得のいくモックトリアルであったと考えている。陪審員評決では、被告製品4つの内2つが



図2 講義の様子

特許侵害とされた。

(4) まとめ

今回の研修では、米国での公判の流れを疑似体験することができ、非常に有意義であった。又、原告と被告を両方とも担当することができたので、全く逆の観点から事例を検討できたことも今後の訴訟実務に役立つのではないかと考えている。

5.5 Dグループ

Dグループは、国内での被告、現地での原告及び陪審員の順に担当したが、特に印象に残っている現地での原告の経験を報告する。

1回目の被告経験でモックトライアルの概要が理解できたので、「次こそは十分に準備して」と意気込んだが、結局国内にいる間には準備が終わらず、現地で平日の講義終了後と週末を利用することとなった。

現地では、時差ぼけが治らない、ミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレームを普段は利用していない、等それぞれの要因で準備は難航し、本番前日の夜まで追い込み作業を行うこととなった。宿泊ホテルの近所のデリで夕食を買い込み、徹夜覚悟で議論を始めたが、資料は読み込むほどに争点が増えていき、議論はヒートアップするばかりであった。特に、裁判官のクレーム解釈が原告に不利なものになっており、それ以外では原告有利に話が進められそうであったが、この点で攻め込まれると一発逆転される可能性もあり、どう克服するかが最後の関門となった。議論はしばしば脱線し集中力も切れそうになったが、夜に強い若手メンバーが調整役となって、裁判の流れをクレーム解釈にもって行かせない算段を立て、日付が変わるころ全員が納得して準備を終えることが出来た。

本番では、リーダーの発案で、陪審員の好印象を獲得するためにスーツで臨んだ。目を赤く

しての本番だったが、全員が方針を納得していたこともあり、何とか打ち合わせどおりに話を進ませることができた。一方相手となる被告の中では、技術エキスパートと損害エキスパートが特に強敵であった。相手の技術エキスパートはベテランで役者が違うところもあったが、皆で原告弁護士の最若手メンバーを支え、何とかこちらに有利な証言を引き出すことができた。又、損害エキスパートへの反対尋問では議論が想定外の方向に進み一同戸惑ったが、弁護士がとっさのアドリブで議論を押さえ込み、話を元に戻すことが出来た。アドリブにはゲームのような面白さがあったが、一方で弁護士能力の重要性を実感させるものでもあった。最後に、最終弁論の資料を尋問の内容に即してギリギリまで修正し、出来ることの全てを出し切ってトライアルを終えることができた。勝敗は満足のいくものであった。

本研修では、モックトライアルを被告・原告・陪審員と立場をかえて3回実施することで、理解を深めることができたように思う。特に、トライアルがどのように進行しどんなトラブルが起きうるのか、想定外の質問・回答が出た場合の証人尋問の難しさ、陪審員評決が証人尋問・最終弁論の印象で左右されやすいこと等が体験として実感できた。これは他の研修では経験できないことだと考える。我々日本企業の知財部員が実際の裁判で弁護士を務めることはありえないのだろうが、米国特許訴訟に対する実感が養えたことは非常に有意義であった。

5.6 Eグループ

Eグループは、日本では陪審員（日本語）、現地での1回目は原告（日本語）、そして2回目は被告（英語）としてモックトライアルに参加した。

モックトライアルの題材は、クリップ・オン・グラスに関するものだったが、メンバーの

全員が初めて接する技術分野であったため、技術の内容を理解するのに時間を要した。技術内容の理解が全員一致したのは、陪審員が終了し、現地で原告の準備の最中だった。

陪審員の準備の際は、モックトライアルというものが一体どのようなもので、どのようなことを陪審員として準備すれば良いかを理解できず、予め用意された特許公報、証拠資料、及び証人尋問資料を読み、トライアルで討論されている内容が理解できる程度で済ませた。この点は、事前に全体的な進め方を説明していただければよかったと思う。一方、原告及び被告の準備には、現地に入ってから、講義終了後、ほぼ毎日、グループで証言資料を読み合わせ、原告の場合であれば、どこを攻撃し、あるいはどのような反対尋問をされるか、そして、それに対し、理論武装を含め、どのような回答をすれば良いかを擦り合わせた。証拠と証言資料との間に齟齬があったため戸惑い、又、その時点では、クレーム解釈の位置付けがよくわからず、反対尋問の作成にも苦勞した。又、原告と被告をそれぞれ演じる期日に一日も間隔がなかったので、原告であった反省を生かすことができないまま、翌日、被告であったため、多少の間隔は必要と感じた。

準備して挑んだ原告及び被告では、相手方からの反対尋問には想定していなかった尋問が多数あり、その場合、結局、各自のアドリブで対処し、自ら相手方に攻撃材料を与えてしまうこともあった。又、弁護士及び各証人は、できるだけ陪審員の心証に影響を与えないよう自信をもって回答すべきだが、なかなか実行できなかった。各自の役割の中でも弁護士及び技術エキスパートは、重要な役割だと思った。弁護士の場合、冒頭陳述、最終陳述用のパワーポイントによる資料を作成し、これらに基づき、自己の主張の正しさを陪審員に訴える必要がある。技術エキスパートは、技術を理解し、難解な技術

を説明する必要がある。被告のときは、弁護士及び技術エキスパートの双方とも英語でこれらを説明する必要があったので、大変苦勞した。

上記のとおり、陪審員、被告及び原告を演じ、それぞれの役割を実感でき、たいへん良い経験ができ、又、いかに弁護士及び各エキスパートの選任が重要かを認識できた。

但し、もし、現地の地裁で実際のトライアルを傍聴できれば、もっとうまく進めることができたと感じた。なぜなら、モックトライアル終了後の米国弁護士によるモックトライアルの際、彼らは、陪審員の理解のために反対尋問に対する相手方からの回答を再度、陪審員のために繰り返したり、不利な尋問を自身の証人にされた場合には、積極的にオブジェクションを掛けたりと我々がモックトライアルを行う前には知らなかったことが多かったからである。又、今回のモックトライアルは、既に準備されたクレーム解釈に基づいて実施されたが、クレーム解釈にも関与できる研修であれば、更に有益なモックトライアルになると思った。



図3 研修生によるモックトライアルの様子

5.7 Fグループ

Fグループは、日本では陪審員、現地での1回目は被告、2回目は原告としてモックトライアルに参加した。

モックトライアルの題材は、機械系及び化学系の双方にわかりやすい機械モノで理解し易く、又、被疑侵害品にはクレーム解釈、審査経過禁反言、均等論等それぞれタイプの異なる論点が用意されており、練習用としては最適なものであった。又、分量も手ごろなものであった。

当グループのメンバーは特許実務担当者であったので、各自で、事前配布資料の特許公報、証拠書類や尋問資料を読み、特許の有効性、侵害の有無、故意侵害の有無、損害額の計算について検討を行った。そして、現地で原告及び被告を実演することから、出発前に一度会合を行い、グループとしての主張点を摺り合わせ、証人への反対尋問の内容及びその反対尋問に対する想定問答案の作成、冒頭陳述案及び最終弁論案の作成を行った。

原告、被告、陪審員をそれぞれ1回ずつ実演する点は、モックトライアルを受け身でなく積極的に理解することになり、又、同じ題材で攻撃・防御の両方をやることができるので、事案の多面的な見方を身につけることができる点で有益であった。特に1回目を日本語で実演したことが理解を深めるうえで非常に有益であった。

又、米国弁護士によるモックトライアルを傍聴する前に、自分達が各立場を実演しているので、技術内容、論点、予想される攻撃と防御が頭に入っており、米国弁護士の実演を理解することができる点においても有益であった。

モックトライアルの実演を通じて感じたことは、特許及び技術に素人である陪審員にいかによりわかりやすい説明をするかが非常に重要であること、陪審員には特許有効の推定が働き、これが先入観になってしまうことがあることであった。又、反対尋問によって相手側証人から自分側にいかにより有利な証言をいかにより引き出すかが非常に重要であることであった（しかしながら、

実演ではそれをうまくできない歯痒さも経験することになったが…）。更には、証人では技術エキスパートが重要であり、技術の専門的知識はもちろんのこと、それを素人にいかにわかりやすく説明ができるかの能力、更には反対尋問においていかに適切に相手弁護士の攻撃に対応し得る能力を備えているかが必要な資質であることであった。

今回、原告、被告、陪審員の各立場にたって3回もモックトライアルを行うハードなものであったが、会社の実務では経験できないものであり、非常に良い経験ができた実感している（もちろん実務では経験したくはないが…）。

但し、当グループでは、メンバー全員が陪審員裁判の経験がなかったため手探りの部分が多かった。題材の提示やモックトライアルの基本的な進め方の基礎講義等をもっと早い時期に提示して頂けたらもっと良かったと思う。



図4 弁護士によるモックトライアルの様子

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から2日に亘って、同一テーマ（クリップ・オン・グラス特許）での米国弁護士によるモックトライアルに陪審員として参加した。

米国弁護士によるモックトライアルは、原告、被告の弁護士を異なる2つの法律事務所の弁護

士が担当したため、本番宛らの臨場感を味わう貴重な経験となり、大変有用であった。自分達で内容を検討していたので、モックトライアルの理解が深まった。争点の捉え方は我々と同じでも、質問の仕方、論理の展開が異なることが良く分かった。「こんな風にして攻める（攻撃をかわす）」と考えながら聞くことができた。米国での訴訟事件のときは、参考になると思われた。冒頭陳述や最終弁論のやり方、その場でイラストを描いたこと等、この裁判の評決は陪審員が握っていることを意識したものであったことが印象に残った。中でも証人尋問における質問の仕方、反論の仕方、論点等大変勉強になった。やはりプロフェッショナルの実技は参考になる。オブジェクションのかけ方等、実際のやり取りほどではないとのコメントや、もっと実際に近いものを見たいというコメントもあった。

今後も継続していく価値が大いにある。モックトライアル中、モックトライアル後に、解説等があれば、もっと良かったと思った。評決終了後に双方の弁護士を交えた相互講評を聞く機会を望みたい。

7. アンケート集計結果について

研修生に対して行った本研修のアンケートの結果について概要を報告する。

(グループ編成について)

今回は、A～Fグループの6つのグループに別れ、1グループ5～6名のグループ編成で研修を行った。グループのメンバーの人数については今回のように5～6名が適当であるという意見が多かった。

(特許実務経験年数)

研修生の特許実務経験年数(国内)は0～2年が5名、3～5年が7名、6～9年が9名、10年以上が10名であった。

又、米国実務経験年数は0～2年が9名、3

～5年が8名、6～9年が9名、10年以上が5名であった。

(事前研修について)

事前研修の回数については、今回のように月1回のペースで計6回行うのが適当であるという意見が多かった。

事前研修を行って良かったかの質問に対しては、大多数の人が良かったという好評価であった。他方、今回、新しい試みとして、研修生によるモックトライアルの実演を3回行った。このためモックトライアル等の準備に事前研修の時間をもっと割いてほしいとの意見があった。

抄録は現地講義の理解の手助けになったかの質問に対しては、「なった」と答えた人が21名、「担当分だけなった」と答えた人が5名、「ならなかった」と答えた人が5名いた。

(テーマ学習について)

テーマ学習については、モックトライアルの準備等で時間を取られてしまうため、グループ学習は不要という意見が多くあった。

(モックトライアルについて)

モックトライアルについては、陪審員、被告及び原告を全て経験する研修生による実演は好評価であったが、その一方で、英語での実演については、有益と考えている人と英語での実演は必要ないという両方の意見があった。

(現地研修について)

現地研修については、現地事務所の方々の最新的话题を盛り込んだ熱心な講義は非常に有意義であったとの好評価が多数を占めた。その一方で、講義内容に重複した部分があり、今後検討が必要であると思われる。

(USPTO及びCAFCの訪問について)

USPTOの訪問は「良かった」と答えた人(15名)と「普通」(8名)と答えた人で多く占めたが、その一方で、USPTOの訪問は時間が短かったこともあり、「あまりよくない」(7名)、「必要ない」(1名)との意見もあった。

CAFCの訪問については実際に公判が聴講できこともあり、好評価を得た。

(反省点について)

反省点については、英語力をもっと付けておけば良かったと思う人が多く見られた。

(研修全体について)

研修に参加して「良かった」と答えた人が28人、「普通」と答えた人が3人で、多くの人が研修に参加して良かったと答えている。

良かった点としては、体系的に米国特許制度を学べたこと以外に、モックトライアルを通じて陪審員裁判の争点の攻撃・防御の考え方の基礎を学べたこと、米国の生活、米国人の考え方に直接触れられたこと等が挙げられた。

アンケートの結果を全体的に見ると、モック

トライアルについての意見が多く出された。又、モックトライアルの準備の時間を含めた研修全体のカリキュラムの見直しは必要との意見もあった。

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。特に、今回の研修に最高の講師陣を招いて頂いた服部健一弁護士、種々対応頂いた小島朋子さん、井崎愛佳弁護士に厚く御礼を申し上げたい。今回の成果を踏まえ、更に今後も充実した研修に、多くの方々が参加されることを期待する。

表1 2009年度（F2）研修日程及び研修生

【研修日程】

研修	回	開催日	内容（細字は講義内容）
事前	1	2009/4/3	イントロダクション、米国特許制度の歴史、特許権と裁判制度
	2	6/5-6	グループ討議、モックトライアル準備、特許権三極比較、特許制度基礎、特許法と裁判制度
	3	6/26	グループ討議、特許出願の基本要素
	4	7/24	グループ討議、ラボノート（発明と所有権）
	5	8/28	グループ討議、モックトライアル質疑応答、特許審査基礎
	6	9/18	モックトライアル（1回目）
現地	1	10/26	オリエンテーション、クレーム構成、拒絶の種類、拒絶引例
	2	10/27	特別講義（富士通）、機械/化学特許、バイオ/ソフトウェア特許、インタフェェアレンス
	3	10/28	特別講義（JETRO）、機械/化学特許クレームドラフト、特許作成戦略、再発行
	4	10/29	意匠、IDS、促進審査、特許訴訟マネジメント
	5	10/30	特許訴訟と賠償、特許所有権、許諾と登録、弁護士秘匿特権
	6	11/2	CAFC訪問、CAFCへの控訴、特許ライセンス
	7	11/3	補正、ITC、BPAI、請願
	8	11/4	不正行為、ディスカバリー、不正競争、訴訟と和解
	9	11/5	特別講義（東芝、ファーマン判事）、特許ポートフォリオ、継続出願
	10	11/6	USPTO訪問、再審査、ITC
	11	11/9	特許陪審員裁判、予備差止、裁判管轄、モックトライアル準備
	12	11/10	モックトライアル（2回目）
	13	11/11	モックトライアル（3回目）
	14	11/12	米国弁護士によるモックトライアル（1日目）
	15	11/13	米国弁護士によるモックトライアル（2日目）
	16	11/16	米国企業特許管理、最新判例、電子出願、Bilski裁判レビュー
	17	11/17	総括
事後	1	12/11	現地講義総括、EFAIPP、政府系出願
	2	2010/1/29	グループ学習まとめ、宣誓による拒絶の克服
	3	2/19	グループ学習発表、特許表示義務
	4	3/19-20	知財管理誌原稿まとめ、総括、米国特許制度改革、再審査制度、米国進歩性

【研修生】

Gr	研修生氏名(会社名)	(敬称略)
A	矢口敏昭（第一三共）、古俣武夫（セントラル硝子）、寺澤郁子（バンドアイ）、田中誠司（電気化学工業）、渡邊淳（三菱重工業）、原良彦（日本曹達）	
B	吉藤洋光（日立化成工業）、上野貢嗣（エーザイ）、瀬下更子（日揮）、寺崎高志（理想科学工業）、野村恭子（常人知的財産センター）	
C	本郷雅史（フジクラ）、片貝博典（大正製薬）、佐々木ひとみ（旭化成）、金田嘉郎（日本化学工業）、郡司義哉（味の素）	
D	長井政春（ソニー）、加山仁（凸版印刷）、村井孝次（協和発酵キリン）、徳野仁子（和光純薬工業）、柳原一史（日産化学工業）	
E	西井貞男（チッソ）、向山純（旭硝子）、宮部隆司（大鵬薬品工業）、小笠原亜子佳（日本化薬）、山本光（旭化成）	
F	山岡秀樹（日本電気硝子）、野口健治（川崎重工業）、伊藤幸紀（大日本住友製薬）、馬島肇一（東洋紡績）、藤井裕（ダイキン工業）	

【人材育成委員会、事務局】

大坂茂（旭硝子）、城谷晃一（富士通）、秋山英哲（本田技術研究所）、諏訪典広（日産化学工業）、露木育夫（事務局）、上江誠（事務局）、海野祐一（事務局）

（原稿受領日 2010年3月26日）