

2015年度海外研修F2コース報告

——米国特許制度，法規及び模擬裁判の研修——

2015年度海外研修団(F2)*



抄 録 2015年度海外研修F2コースは，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目的として実施された。約3週間に亘る現地研修を含む1年間の研修は，米国特許法及び関連法規に関する講義の受講，グループ毎のテーマ学習，モックトライアル（模擬裁判）など多岐に亘るものであった。本報告書は，テーマ学習及びモックトライアルの内容を中心に纏めたものである。

目 次

1. はじめに
2. 参加対象
3. テーマ学習
 3. 1 現在実施中のパイロットプログラムについて（Aグループ）
 3. 2 米国特許審査における早期権利化手段について（Bグループ）
 3. 3 Inter Partes Reviews（IPR）の有効な活用，申請に関する留意点（Cグループ）
 3. 4 ディスカバリー対策（Dグループ）
 3. 5 審査官へのインタビューの有効な活用について（Eグループ）
 3. 6 自明性ダブルパテントの判断基準に関する判例について（Fグループ）
4. 研修生によるモックトライアル
 4. 1 概 要
 4. 2 Aグループ
 4. 3 Bグループ
 4. 4 Cグループ
 4. 5 Dグループ
 4. 6 Eグループ
 4. 7 Fグループ
5. 弁護士によるモックトライアル
6. おわりに

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F2（'15）

1. はじめに

本研修は、米国の知的財産業務に携わる知的財産部門スタッフを対象とし、日本知的財産協会 人材育成委員会により企画され、米国弁護士など米国一流の知的財産専門家による指導の下、参加メンバーの米国特許実務の習得を目的として行われた。本研修では、米国特許法や判例などの知的財産実務に関する講義と、モックトライアル、グループ毎のテーマ学習を、事前研修6日間、米国ワシントンD.C.での現地研修17日間、事後研修5日間で行った。以下にテーマ学習とモックトライアルの内容を報告する。

2. 参加対象

米国の知財業務に携わっている人、またはその予定がある人で、協会研修会WU1コース「米国特許制度」やWU21コース「米国特許訴訟」修了程度の米国特許法・制度の知識を有する人を対象として募集された。その結果、多様な業種の企業知財部門、及び特許事務所から計31名が参加した。

3. テーマ学習

3. 1 現在実施中のパイロットプログラムについて (Aグループ)

Aグループでは、アメリカ合衆国特許商標庁 (The United States Patent and Trademark Office : USPTO) が実施しているパイロットプログラムのうち、米国独自のプログラムや最近開始されたプログラムであって会員企業に関連が大きいと思われる5つのパイロットプログラムについて調査した。

(1) After Final Consideration Pilot Program (AFCP) 2.0について

AFCP2.0はFinal Office Action (FOA) 後の

審査手続きの効率を高めるためのものである。通常、FOAが通知されると、その後のクレーム補正は大きく制限される。そのため、ごく簡単な補正であっても認められず、RCEが必要となるケースが多い。結果として審査の長期化と費用負担の増大が問題となっていた。

AFCP2.0はFOA後であっても、①少なくとも1つの独立項の補正をするものであり、②補正が権利範囲を縮小するものであり、③審査が所定時間 (特許の場合は3時間) に終わるものであることを条件に、RCEの申請なしで補正を認めるものである。AFCP2.0の利用にあたってはFOAに対して、補正書と同時に所定の申請用紙を提出すればよい。庁費用は無料であり、利用しやすい。現地代理人によると、上記の補正要件を満たすものである限り、利用に際してデメリットは考えにくいと、積極的な利用を検討してほしいとのことであった。

(2) Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS) について

QPIDSは、特許発行料納付後で特許発行までの期間でもRCE手続を必要とせずにIDS提出が可能なプログラムであり、非常に有用な手続である。ただし、所定の陳述書 (CFR1.97(e)) を提出できない場合、QPIDSは利用できない点に留意すべきである。なお、特許性に関連しない先行文献についてはそもそもIDS提出する必要がなく、提出しないという判断も重要である。

(3) The USPTO-JPO Collaborative Search Pilot Programについて

The USPTO-JPO Collaborative Search Pilot Programは2015年8月1日に開始されたプログラムであり、日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、それぞれ早期かつ同時

期に最初の審査結果を送付するものである。引例のほとんどがそれぞれの国のものであった従来に比べると、対象となる引例が増え、特許査定率が下がるようにも思えるが、日米の特許審査官が協働した調査を行うことにより審査の質が向上し、より早く、より強く安定した権利を得ることが期待できる。

また、本プログラムを利用した米国での審査においては、下記First-Action Interview Pilot Programが適用される。

(4) First-Action Interview Pilot Program (FAIPP) について

FAIPPは、2008年4月28日より開始されたプログラムであり、最初の拒絶理由通知(1st OA)前に、審査官の先行技術調査結果であるインタビュー前通知を受け取ったうえで、審査官とインタビューすることが可能なプログラムであり、早期権利化及びインタビューを実施したい場合には有用である。

ただし、インタビュー前通知を受け取った後、1ヶ月以内にインタビューの可否について回答が必要なことや、インタビューをしない場合、First Action Interview Office Actionが直ちに通知され、1ヶ月以内に応答する必要があるなど、応答期間が短い。また、インタビューが不成功に終わった場合、コストが余分にかかるといったデメリットもあるため、本プログラムを利用するかは慎重に検討する必要がある。現在は、Full First-Action Interview Pilot Programとして運用されている。

(5) Patent Prosecution Highway (PPH) について

Patent Prosecution Highway (PPH) は2006年から、日米、その他の国々間で開始されたプログラムであり、プログラムの適用を出願人がリクエストすることによって、先行審査庁

(OEE)によって特許可能と判断された発明を有する出願について、後続審査庁(OLE)において簡単な手続きで、早期審査が受けられるようにするプログラムである。

2014年1月から、米国特許庁はGlobal PPHとIP5 PPHの2つの新しいプログラムを開始した。これらのプログラムを利用することによって、オフィサクシオンの数を少なく(低コスト化)すること、最初のアクションでの特許許可率を高めること、そして、最終的な特許許可率を高めることが目的とされ、また、実際に特許許可率を著しく高めている(通常出願の許可率50%に比べて、PPHを利用した場合は90%以上である。)

3. 2 米国特許審査における早期権利化手段について (Bグループ)

(1) 背景

Bグループでは、米国特許取得期間、特に事業展開速度に応じた早期権利化という観点から利用すべき制度及びその活用法や注意点、費用等を調査した。

(2) 利用可能な制度の紹介

(a) Accelerated Examination (AE)

出願日から12ヶ月以内に審査を完了させることが義務付けられている。そのため、例えば、請求項数(独立項が3以下、総請求項が20以下)の限定、限定要求の否認不可、早期審査サポート書面の提出、庁費用の支払い等が必要である。なお、発明が①環境品質の向上、②エネルギー資源の開発や保護、③テロ対抗に貢献する場合は、庁費用が不要となる。

(b) Prioritized Examination (PE)

優先審査の認可から1年以内に最終処分がなされる。そのため、例えば、請求項数(独立項が4以下、総請求項が30以下)の限定、高額な庁費用の支払い、宣言書の提出等が必要である。

(c) Patent Prosecution Highway (PPH)

各国での早期権利取得を支援するための制度である。二国間PPH（第1庁で特許可能と判断された出願を第2庁において簡易手続で早期審査する制度）、PCT-PPH（PCT出願の国際段階成果物を利用した制度）、PCT-MOTTAINAI（参加庁による特許可能な審査結果があれば、申請可能となる制度）の3種類がある。

(d) First-Action Interview Pilot Program (FAIPP)

FAIPPとは、1st OA前に審査官にインタビューができる制度である。インタビューでは、先行関連技術、拒絶理由、補正案、意見案について議論できる。

(3) 考 察

米国特許弁護士への聞き取り調査からは、権

利取得を迅速化させる実効性の観点から特にPEを勧める声が多く、AEは自前の先行技術調査によるコストやリスク、PPHは上記実効性や他国許可クレーム限定の点で劣る印象があった。早期権利化のカギは、上記(a)-(c)の各種制度に加えインタビュー（FAIPPに限らない）を上手く利用した審査官とのコミュニケーションにあるとの意見が多かった。FAIPPが(a)-(c)の各種制度と併用可能であるとの情報も得ており、例えば103条拒絶が予想されるが早期権利化が必要な場合は、PEとFAIPPの組み合わせが好適と考える。

3. 3 Inter Partes Reviews (IPR) の有効な活用, 申請に関する留意点 (Cグループ)

IPRは、制度発足以降、主に侵害訴訟に対す

表1 各早期審査制度の内容比較

	AE	PE	PPH	FAIPP
平均認可期間	317日	184日	10-15ヶ月	-
庁費用	\$140	\$4,800 ※公開前に\$300必要 ※RCE後に\$4,800必要	無料	無料
要件	<ul style="list-style-type: none"> 出願と同時の申請 Claim数の限定 調査書面の提出 	<ul style="list-style-type: none"> 出願と同時またはRCE後の1stOA発行前の申請 対象は特許、植物、継続 Claim数の限定 庁費用が支払済み 	<ul style="list-style-type: none"> 審査着手前の申請 PPHの参加申請書 Claimの対応表 	<ul style="list-style-type: none"> 1stOA発行の一日前までの申請 対象は再発行特許、PCT US国内移行段階でないもの Claim数の限定
メリット	<ul style="list-style-type: none"> 12月以内で審査完了 OA回数、審査費用削減 	<ul style="list-style-type: none"> 手続がシンプル 12月以内で審査完了 OA回数、審査費用削減 	<ul style="list-style-type: none"> 手続がシンプル 庁費用不要 	<ul style="list-style-type: none"> 手続がシンプル 庁費用不要 OA回数、審査費用削減
デメリット	<ul style="list-style-type: none"> 請求項数に制約あり OA応答期間が短い(1ヶ月) 出願人による先行技術調査が必要 	<ul style="list-style-type: none"> 請求項数に制約あり 庁費用が高額 応答期間延長で優先審査から外される 	<ul style="list-style-type: none"> 特許許可Claim以外に変更する場合は手続的、費用的に増加する 	<ul style="list-style-type: none"> インタビュー不成功時は余分なコストが発生する 審査官が内容を理解していない場合がある
留意点	<ul style="list-style-type: none"> 補助文章を出願と同時に提出 禁反言の根拠となる事項の記載有無 特別な地位の引継ぎ RCE:○, 継続:× 	<ul style="list-style-type: none"> RCE後はOAは1回 特別な地位の引継ぎ RCE:×, 継続:× 年間申請件数制限がある 	<ul style="list-style-type: none"> 他国の審査結果を流用しない場合が多い 特別な地位の引継ぎ RCE:○, 継続:× 	<ul style="list-style-type: none"> インタビュー前通知受領後の1ヶ月以内に要否の返答が必要 インタビューをしない場合はFAIOFが通知され、1ヶ月以内に返答が必要
最適な状況	<ul style="list-style-type: none"> 調査すべき対象自体が少なく(バイオニア発明等)、予算の制限がある場合 	<ul style="list-style-type: none"> 予算に制限がなければ本制度を選択するのがよい場合 	<ul style="list-style-type: none"> 既に他国で成立しており、予算に制限がある場合 	<ul style="list-style-type: none"> 103条拒絶が予想され、審査官の発明理解が鍵の場合

る被疑侵害者の対抗手段として活用されている。一方で、実際にIPRの経験を有する日本企業は限られており、実経験を通じて知り得る実態については、一般の企業にとって不明な点も少なくない。そこで、Cグループでは、現地研修時に交流ができた複数の現地代理人に、IPRの実態に関する下記3つの観点からの質問を行い、日本企業による同制度の活用の一助となる知見を得るべく、調査を行った。

**(1) IPRを活用し、侵害訴訟において早期に、
且つ有利な条件で和解を得る為の戦略**

質問をした全代理人が、IPRの申請後に訴訟停止の申し立てを行うことが、和解を得る上で非常に有効であるとの共通見解を有していた。

訴訟を停止するメリットは大きく2つある。1つは侵害訴訟で発生するディスカバリー手続きの開始を先延ばしにすることができる点である。ディスカバリーにおいては多大な金銭/労働コストが発生するため、両当事者はその対応に追われることとなるが、開始を遅らせることで被疑侵害者は一時の余裕を得ることができる。更にもう1つのメリットは、特許権者側にIPRへの対応負荷を発生させることにある。この2つの効果によって、被疑侵害者は特許権者に対して優位な立場を取ることが可能となり、好条件での和解を得やすくなるとのことであった。

**(2) IPRを申請する上で注意すべき点 (例：
申請書の記載方法など)**

申請時の注意点については、複数の観点から留意すべき事項が存在し、多数の回答を得ることができたので、以下に紹介する。

1つ目は、IPRの申請時期に関する。原則として、侵害訴訟に対抗して行うIPRは訴訟の送達日から1年以内に行わなければならない(35U.S.C. § 315(b))。また、1年以内の申請であっても申請が比較的遅い場合は、前述した訴訟の

停止申立を行っても、裁判所は訴訟の進行状況を鑑みて停止を認めないケースもある。故に、訴訟の停止を視野に入れたIPRでは、特に時間を意識して対応を開始する必要がある。

申請が期間内に行われなかった場合、原則としてIPRを利用できなくなるが、その後、別の第三者が当該特許に対して行ったIPRの開始が決定された場合は、joint motionを提起することで、期間経過後でも例外的にIPRへの参加が可能となる場合がある(35U.S.C. § 315(c))。

2つ目は、申請書の記載である。IPRの開始基準はこれまでの再審査制度と比較して高い上、一度申請が棄却されると上述した申請期限の観点から厳しい状況に置かれるため、申請書の60頁の記載制限(施行規則 § 42.24(a)(b))の中で、有効な主張を展開し、確実にIPRを開始させる必要がある。認容されやすい申請書の記載として、「複数の根拠に基づく無効理由を網羅的に記載するより、特に強い主張に絞込み主張を展開すべき」という意見が複数の代理人に共通して見受けられた。その他、申請書の記載で問題となり易い点としては、文献同士の組み合わせの合理性についての説明不足が指摘されることが比較的多いようである。また、公知文献として非特許文献を用いた場合、当該文献が公知であったことを申請書内で十分に説明できず、申請が棄却されるケースも少なくないとのことである。

3つ目は、当該分野の専門家証人の活用である。IPRの申請において、専門家の介入は必須要件ではないが、IPR申請時に専門家の宣誓書を同時に提出し出願当時の技術水準やクレーム解釈の妥当性について議論を支持することで、クレームが拒絶される率が高まるとして、実務上は必須とも言える手段となっているようである。但し、対応する侵害訴訟でも専門家による証言を得る場合、IPRとのクレーム解釈基準の違いに基づく主張の方向性の差異が生じ得るた

め、訴訟とIPRとの専門家証人は分けることが推奨される。

(3) IPRの相手が事業者の場合と、Non Practicing Entity (NPE) の場合の対応の違い

IPRは、相手に関わらず被疑侵害者にとって有効な対抗手段であり、訴訟が提起された場合には第一義的にIPRの検討を行うことが望ましい。

但し、特に対NPEには、IPRの申請が有効に働く場合が多いようである。その理由は、NPEの内情に起因する。NPEは複数の相手に併行して権利行使を試みていることが多いため、IPRで当該特許の全請求項に対し網羅的に無効を主張することで、NPEが他訴訟への影響を恐れ和解交渉に移る傾向にある。更に、通常NPEは訴訟代理人と成功報酬型の契約を結んでいるが、IPRはその範囲外の場合が多いため、NPEは別途対応を取らざるを得ず、より大きな負荷を与えることができる。

対NPEの場合、NPEがIPRを中止すべく和解を申し出てきても、取り合わずに敢えてIPRを続行する被疑侵害者もいる。その理由は被疑侵害者の置かれた状況によっても異なるであろうが、和解金を得て更に特許を購入するであろうNPEに対してお金を支払うよりも、IPRの特許代理人に支払う方が、長期的視点から見れば有意義であるとの考え方もあるようである。

(4) まとめ

IPRは被疑侵害者にとって有効な制度であり、米国で訴訟を提起されるようなことがあれば、その活用を検討すべきと思われる。但し、近年はIPRの威力を別観点から利用した事例（投資家による株価操作等）も発生しており、申請要件を厳しくするべきではないかとの議論もなされている。今後の動向には引き続き注意を払う必要があるだろう。

3. 4 ディスカバリー対策（Dグループ）

(1) 背景

米国民事訴訟において特徴的なシステムとして、互いに公判で用いる証拠を提出しあうディスカバリー制度がある。モックトライアルでも学んだように、ディスカバリーで収集した証拠の優劣が、訴訟の結果に大きな影響を与える。ディスカバリーでは、所定のルールに従って証拠開示が行われるが、このルールに違反した場合、訴訟に不都合な証拠が開示対象となるなど様々な制裁が課せられる可能性がある。そこでDグループでは、e-ディスカバリーに際して、企業の知財部員が知っておくべき事項についてまとめた。

(2) e-ディスカバリーの概要

e-ディスカバリーは、EDRM (Electronic Discovery Reference Model) と呼ばれるモデルに沿って行われるのが一般的である（2005年に発足したEDRMプロジェクトにより策定）。EDRMは、①Information Governance（情報管理）、②Identification（データの特定）、③Preservation（保全）、Collection（収集）、④Processing（処理）、Review（審査）、Analysis（分析）、⑤Production（レポート作成）、⑥Presentation（レポート提出）の各ステージで構成される。

このうち、知財部員が関与する可能性が高く、訴訟の際に問題となることが多い、①～③に焦点を当て、判例を交えて考察を行った。

(3) 実務上の注意点

(a) 訴訟前

平時から訴訟に備えて、自社の情報システムやメールシステムがどのようなものを把握し、日頃から文書管理規程に従った運用を適切に行うことが大切である。

・ Takeda Pharma. Co. Ltd. v. Teva Pharma.

Inc.事件

武田薬品側に18年分の電子データが残ってしまっていたため、e-ディスカバリーにおいて過度な負担が発生してしまったケース。例えば、「データの保管期間を3年として、3年以前のデータは全て破棄する」等の情報管理規定が作成され適切に運用されていれば、避けられたものと思われる。

・Oracle America, Inc. v. Google Inc.事件

Google側がReviewの段階において、自動保存されたメールのドラフトを見落とししてしまったために、関連する秘匿特権対象文書の内容が開示されたケース。自社のメールシステム（自動保存機能）を十分に理解し、ドラフトの存在を把握しておけば、ドラフトも含めて秘匿特権対象に指定することができ、情報開示は避けられたものと思われる。

(b) 証拠保全

訴訟が発生すると判明した時点から保全義務が発生するため、関連データの削除、破棄、変更を直ちに停止しなければならない。この保全義務は、実際に訴えが提起される前であっても訴訟が合理的に予測可能な時点から発生するので注意が必要である。

また、保全の対象は退職者等の第三者が保有しているデータにも及ぶことを注意し、適切に設定しなければならない。

・Micron Tech., Inc. v. Rambus, Inc.事件

訴訟が合理的に予測可能な時点に、訴訟の切迫性(imminence)は必要ないと判断されたため、Rambusが文書保存・破棄ポリシーを実施して特許に関する文書を破棄したのは、訴訟が合理的に予測可能な時点であり証拠隠滅行為に当たるとされたケース。

訴訟が合理的に予測可能な時点に関する明確なルールはないものの、例えば、ターゲットとなる被告の特定、クレームチャート、訴訟タイムライン等が整った状況では、訴訟が合理的に

予測できたと認定される可能性が高まる。特に特許権者の場合は、より合理的に訴訟を予測できるはずなので注意が必要である。

・Apple v. Samsung事件

保全義務の発生以降も、平常時の情報システム(Eメールの自動削除)を継続して運用した結果、意図的に証拠の破棄を行ったと判断されたケース。このような事態を避けるため、社内の情報システムでEメールの自動削除が日常的に行われている場合には、保全義務が発生した時点で、直ちにその機能を停止するよう指示する必要がある。

・Takeda Actos製造物責任訴訟事件

本訴訟の提訴前ではあるものの、Actosに関する別の訴訟の係属中に、武田薬品が意図的に退職者のメールを削除したことが、証拠隠滅と判断され、巨額の懲罰的損害賠償金の支払いを命じられたケース。別訴係属中は、予想外に早期に保全義務が発生し、その対象も拡大する恐れがあるため、訴訟が合理的に予測可能な時点における保全対象の適切な設定が必要である。

(4) まとめ

訴訟が提起される前の情報管理に不備があると、ディスカバリーの際に企業の負担が増加したり、その後の訴訟で不利に働く恐れがある。また、ディスカバリーに違反すると、様々な制裁が科せられる可能性がある。平常時の情報管理を適切に行い、さらにディスカバリーには真摯に対応することが必要である。

3. 5 審査官へのインタビューの有効な活用について (Eグループ)

(1) 目的

米国の審査では、拒絶理由への応答の回数が増加し、費用が膨大になることがある。Eグループでは、審査を効率良く促進させるとともにコスト削減へも貢献すべく、審査官とのインタ

ビュー（以下、インタビュー）の有効活用に着目した。日本の出願人（以下、出願人）はインタビューの経験が乏しく、インタビューに際して米国代理人が必要とする情報を充分把握できていない。そこで、インタビューを有効に活用するための知見を得ることを目的とし、現地代理人への調査を実施し、その結果をまとめた。

(2) 調査方法

本調査では、52名の米国特許弁護士及びパテントエージェントを対象に、インタビューに関して下記Q1～Q3の設問及び自由回答によるアンケートを行った。Q1及びQ2については、有効と考える順に得点を付してもらい、各選択肢について平均を取った（ボルダ得点方法）。Q3については、該当するものを1つ選んでもらい、その割合を算出した。

(3) 調査結果

(a) (Q1) インタビューに際し、出願人が現地代理人に与えるべき最も有効な情報は何か？

最も有効な情報とされた項目は、(A2) 本願発明と引用文献との差異であった。出願人には、(A1) 本願発明の技術的な説明や、(A3) 本願発明の背景技術に関する情報よりも、(A2) に関する情報を、現地代理人に提供する役割が求められているようである。

2番目、3番目に有効な情報とされた項目は、それぞれ(A4) 本願発明の補正案、(A6) 最低限保護されるべき権利範囲であり、いずれも補正に関する項目であった。補正案は、審査に係属しているクレームで特許性が認められなかった場合のバックアッププランとしての役割があるため重要であるという意見が多かった。出願人の意向を汲み取って対応することは、現地代理人にとって難しいという背景がうかがえる。

一方、最も有効でないという回答された項目は、

(A5) 対応他国の審査状況であった。特許独立の原則通りの運用がなされていることが確認された。

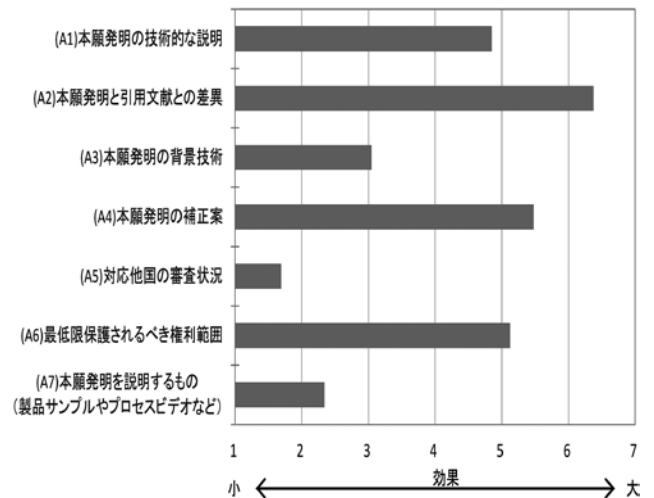


図1 インタビューに際して出願人が現地代理人に与えるべき情報 (Q1に対する回答)

(b) (Q2) インタビューを実施するベストなタイミングはいつか？

1st OA受領後は早めにインタビューを実施することが有効という傾向が表れ、望ましい順に(A2), (A3), (A4), (A5) という結果になった。審査段階の早いうちにインタビューを実施することで、より高い費用対効果が期待できると考

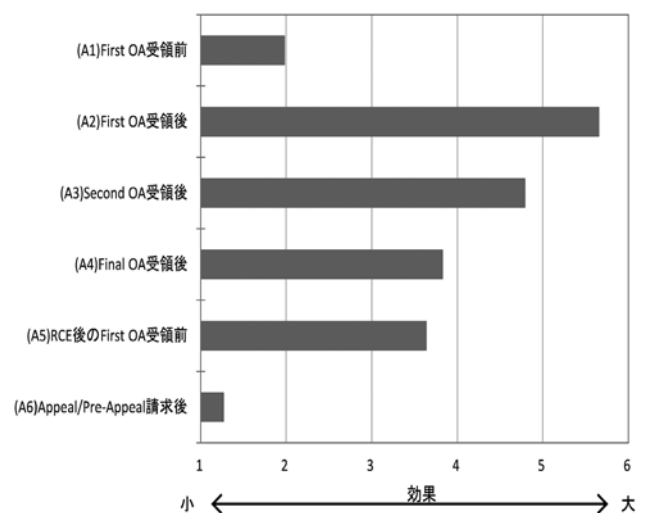


図2 インタビューを実施するベストなタイミング (Q2に対する回答)

える現地代理人は多いようである。一方、(A1)の1st OA受領前は、コスト削減の面でメリットが期待されるものの、審査官がまだ内容を理解していないケースもあり早すぎるといった意見が多かった。

(c) (Q3) 日本の出願人がインタビューに参加することは効果があるか？

ケースバイケースが最も多い回答であった。効果があると考え理由として、日本の出願人が渡米してインタビューに同席することによって、審査官に、出願人が案件を重要視していると印象付けられ、より慎重な審査や迅速な審査を期待できるとの意見があった。また、発明の技術内容が複雑である場合に、日本の出願人が参加していれば、その場で発明内容を説明できるという利点も挙げられた。

一方、効果がないと考える理由として、特許性に不利となる余計な議論をしてしまう虞があるという意見があった。出願人がインタビューに同席する場合は、インタビューの前に十分に現地代理人とコミュニケーションを図り、議論すべきポイントと、議論すべきでないポイントを確認しておくことが大切である。

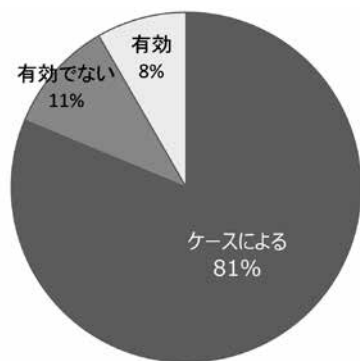


図3 日本の出願人がインタビューに参加することの有効性 (Q3に対する回答)

3. 6 自明性ダブルパテントの判断基準に関する判例について (Fグループ)

Fグループでは、2014年の注目判決の1つで

あるGilead判決に焦点を当て、当該判決による今後の影響についての検討を行うと共に、実務上の留意点をまとめた。

(1) 米国におけるこれまでの判断基準

自明性ダブルパテントは、同一発明ではないが、特許的に区別できない発明を含む場合に拒絶理由として挙げられ、これは、法上明定されたものではなく、特許期間の実質的な延長を防止する公的観点から判例に基づき形成されているものである。

自明な関係にある先後願の審査においては、通常、先願の特許後に後願は審査されるため、後願は自明性ダブルパテント違反で拒絶される。しかし、先願前に後願が審査された場合、Gilead判決前のIn re Hubbell事件及びIn re Fallaux事件では、自明性のダブルパテントの判断を特許の発行日を基準として判断した結果、後願は特許となり、その後、先願は後願の特許の発行日を理由に自明性ダブルパテント違反で拒絶された。

(2) Gilead Science Inc. v. Natco Pharma Ltd.事件

後願の審査時に先願は特許になっていなかったため、上述のIn re Hubbell事件等と同様、後願は一旦特許となったが、最終的に先願を理由とした自明性ダブルパテント違反により無効となった。つまり、In re Hubbell事件及びIn re Fallaux事件では、自明性のダブルパテントの判断基準は特許の発行日が基準であったのに対し、本判決は、特許期間が最も早期に満了する特許を基準に判断されたことより、全く異なる結論となった。

なお、Gilead事件の判断基準は、自明な関係にある発明に関し、先願の出願日から20年を経過後は、第三者が自由に実施できる制度趣旨に基づいたものである。

(3) Patent Term Adjustment (PTA) への影響

Gilead判決は、PTAに影響を与えるか？つまり、親出願で得られたPTAが、子出願（親出願と自明な関係でPTAはなし）を理由として、どのように扱われるかについて、現地代理人に質問を行った。

(4) 現地代理人からの回答

現地代理人からの回答を集計すると以下のよう

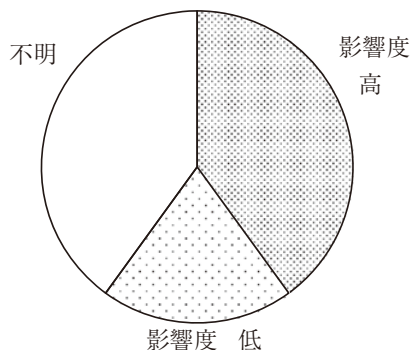


図4 Gilead判決がPTAに与える影響（現地代理人からの回答）

具体的な意見（抜粋）

代理人A：継続出願が先に満了すると、親出願の権利期間もそれに従うことになるのではないかと。

代理人B：PTAへの影響はあると思います。但しこの点に関するCAFCの判決を待たなければならぬ。

代理人C：Gilead判決はPTAに対してネガティブな影響を与える。

代理人D：PTAは出願人の意図で調整できないので、Gilead判決が適用されないと思われる。

(5) まとめ

この結果から、PTA減少のリスクはあると判断することができ、安易に継続出願（子出願）をするのではなく親出願で権利化を図ることが

大切だということを再認識できた。また、ターミナルディスクレマーを行う際には、関連する自出願のPTAを喪失させる可能性があるということを認識し注意が必要である。（特に同日出願の場合は「0」になる可能性がある。）我々としても今後どちらが主流になっていくのか、今後のCAFCの判決を注視する必要がある。

4. 研修生によるモックトリアル

4.1 概要

モデル事案について、各グループが原告、被告、陪審員の役割を担い、役割を変更しながら計3回（日本での事前研修で1回、現地研修で2回）のモックトリアルを行った。

事案としては、クリップ眼鏡の特許を有する原告が、被疑侵害品である3製品のクリップ眼鏡を販売する被告を提訴し、その後、ディスカバリーやマークマンヒアリングを経てトリアルに至ったという設定である。

陪審員の評決（判断事項）は、以下の4点であり、原告及び被告はこの4点について争った。

- ①侵害の成否（各被疑侵害品について）
- ②原告特許の有効性
- ③故意侵害の有無（各被疑侵害品について）
- ④損害賠償額（各被疑侵害品について）

モックトリアル前の準備としては、ディスカバリーの結果である証拠資料及び直接尋問の内容はすべて事前に用意されているため、研修生はこれらの証拠資料及び直接尋問の内容に基づき、冒頭陳述、反対尋問、再尋問、及び、最終弁論について、戦略的に準備をした。

実際のモックトリアルでは、研修生が弁護士役及び証人役になり、弁護士役は冒頭陳述、反対尋問、再尋問、及び、最終弁論に加え、相手方の反対尋問に対して異議（Objection：オブジェクション）を行う役割を担い、証人役は、相手からの反対尋問に答える役割を担った。

また、裁判官については、1, 2回目は、実際の米国弁護士が担当し、3回目は陪審員のグループの研修生が行った。

4. 2 Aグループ

(1) 全体概要

Aグループは、1回目（日本）は、Bグループと合同で被告、2回目（現地）は原告、3回目（現地）は陪審員を担当した。

(2) モックトリアル

1回目は事前情報がほとんどない中、手探りの状態で準備を行ったが、Bグループと共同で事前打合せも行い、チーム全員で論点を共有し、冒頭陳述の資料や想定反対尋問も作成でき、ある程度の準備ができた中でモックトリアルに望めた。その結果、侵害ではないとの主張が認められ、3製品とも非侵害との評決であった。

2回目は、1回経験しているのので、何を準備し、どこを攻めればよいかがある程度分かってきたため、簡潔な説明を基本に軸のぶれない一貫した主張をするための資料の作成を心がけた。結果、2製品侵害、1製品非侵害との評決であった。非侵害の1製品についてはクレーム解釈の論点を詰めきれなかったため、改めてクレームを中心に主張することが大切だと認識した。

3回目は、陪審員の担当であり、米国弁護士が不在であったため、裁判官も担当した。3製品とも非侵害との評決となった。

(3) 感想

事前にグループ全員で全資料を確認し論点を共有した上で、陪審員に分かってもらうための資料作成を行う等、準備でどこまで出来るかが、非常に大切であり、これは実際の裁判でも同様ではないかと認識できた。

また、今回の題材となった特許は、明細書の解釈の仕方によっては、侵害、非侵害のどちら

とも判断でき、陪審員や裁判官への説得力の上手さで結論が決まってしまう感じもあった。そのため、実際の裁判では、明細書の良否が裁判の行方を決めうるため、日々の出願業務・中間処理業務が非常に大事であると再認識した。

4. 3 Bグループ

(1) 全体概要

Bグループは、1回目（日本）にAグループと合同で被告、2回目（現地）に陪審員、3回目（現地）に原告を担当した。

(2) モックトリアル

1回目のモックトリアルに臨むにあたり、Aグループと協力し、冒頭陳述の資料作成の他、弁護士担当と証人担当が反対尋問や想定尋問を用意し、事前打ち合わせを行うなど、できる限りの準備を進めた。しかし、当日は専門家証人への尋問が詳細になり過ぎたため時間が無くなり、他の証人尋問とのバランスが悪くなるなど、被告勝訴の評決には至ったが反省点が多かった。

2回目は陪審員として他のグループの尋問の応酬を、客観的に判断するように努力しながら傍聴し、評決を下した。判断に迷い、5人の意見が割れた要素もあったが、概ね妥当な評決を出すことができた。

3回目は、1回目の反省点を踏まえ、また2回目を参考にした上で、原告として臨んだ。弁護士役はできるだけ反対尋問の論点を絞り、証人役は想定尋問を踏まえて筋の通った証言をすることで、陪審員の心証を引き寄せることを目標とし、結果として原告勝訴の評決を得ることができた。

(3) 感想

3回のモックトリアルを通じ、訴訟の臨場感を体験すると共に、弁護士としての尋問の仕方や証人としての答え方の難しさ、入念な事前準備やプレゼン力向上の重要性を、身を持って知

ることができた。また、現実には一般の陪審員に評決されることを考えると、如何に米国での特許訴訟が難しいものか、ということを実感した。

4. 4 Cグループ

(1) 全体概要

Cグループは、1回目(日本)はDグループと合同で陪審員を、2回目(現地)は被告を、3回目(現地)は原告を担当した。

(2) モックトリアル

第1回目は、Dグループと共に陪審員役を担当した。モックトリアルの要領や陪審員の役割を事前に十分に理解できていない状態で傍聴する事となった。当回では、モックトリアルの進行の仕方に関して、大まかに理解する事が出来た。一方で、傍聴後の評決時に各人の判断が分かれ、両グループ間の議論の時間が足りなかった為に、両グループ全体で統一見解を上手く導き出す事が難しかった。

第2回目は、被告役を担当した。第1回目を踏まえて、日本及び現地にて、想定される反対尋問案と其れらの応答の作成を入念に行った。当回は、特許無効論について、明確且つ説得力のある証拠(Clear and Convince)に基づいて特許無効を証明する事の難しさを痛感した。又、侵害論においては、陪審員の心証を重要視する方針をとった為に、反対尋問での原告不利の発言を誘導する事に力点が置かれてしまい、話の論点がずれたり、質問や証言に対して臨機応変に対応することができなかつた場面もあった(例えば、オブジェクションの掛け方、等)。

第3回目は、原告役を担当した。再度入念な検討を行い、原告側の立場でアピールすべき点の整理を行った。当回は、3回目ということもあったので、前回よりも争点を明確にして臨む事が出来たと思っていたが、被告側からの想定外の質問が出たり、前回と同様に陪審員の心証

を気にし過ぎた為に、被告からの反対尋問への応答の論点がずれたりして、原告証人の尋問の場面での証人役の証言能力について、心証が悪くなるという結果に陥ってしまった(陪審員役より指摘有)。

(3) 感想

研修生が全3回のモックトリアルにて陪審員役、原告役及び被告役を各々分担し、其の準備や実践する事を通じて、実際の訴訟における重要な論点を理解できた事は、大変有益であったと思う。モックトリアルの各役割を演じた上での感想になるが、全3回の実践で同一証拠を使用しているにも関わらず、毎回違った評決になった点を考慮すると、陪審員裁判においては、証拠の優劣よりも担当弁護士のプレゼンテーション能力及び証人の尋問応答時の態度等が非常に重要である事を体感できた。又、其れらに依存してしまう事の怖さも痛感した。

4. 5 Dグループ

(1) 全体概要

Dグループは、1回目(日本):陪審員、2回目(現地):原告、3回目(現地):被告、の順で担当した。

(2) モックトリアル

メンバー全員トリアルの経験が全くなかつたため、1回目の陪審員役では、モックトリアル全体の流れや、各担当の役割、さらには今回の題材と争点を理解するのに務めた。その後現地研修までの間、被疑侵害品の侵害論、対象特許の無効論、直接尋問での証言内容について、整理し議論を行った。また、特許製品のサンプルを作成したことで、明細書や包装袋のみでは読み取りにくい要部や作用効果について、メンバー全員で共有し、理解を深めることができた。

モックトリアルでは、メンバーがそれぞれ

の論点を理解して各役割になりきることで、意図していなかった質問に対しても堂々と対処することができた。結果として、原告時は3製品のうち2製品侵害での一部勝訴となり、被告時には3製品とも非侵害で勝訴することができた。しかし一方で、こちらの質問の意図が相手にうまく伝わらず証言を引き出せなかった点や、主張が陪審員に十分伝わっていなかった点などにより、特許無効など当初意図していた結果までには至らなかった。

(3) 感想

同じ題材であっても、原告、被告の立場で考えることで、様々な見方ができることを改めて痛感した。またメンバーで議論することで、気付いていなかった論点が抽出できるなど、チームワークの大切さをも学ぶことができた。

また、その主張内容の伝え方（証言やデモンストレーション資料）により、結果が大きく変わってしまう陪審員裁判の難しさを体感することができた。この経験を今後の実務に生かしていきたい。

4. 6 Eグループ

(1) 全体概要

Eグループは、1回目（日本）はFグループと合同で原告、2回目（現地）は被告、3回目（現地）は陪審員を担当した。

(2) モックトリアル

1回目は、事前に資料の読み込みを行い、争点も絞っていた。しかし、被告から想定される主張内容までは十分に検討できていなかった。また、反対尋問の方法やオブジェクションを出すべきタイミング等の理解が不十分であった。そのためか、被告の指摘に対して十分な反論ができず、敗訴の評決となった。

2回目は、1回目での経験を踏まえて、さら

に周到な準備を重ねた。モックトリアルでは、原告方から想定外の主張を受ける場面もあったが、グループメンバーで即座に協議して十分な反論を行えたと感じていた。しかし、評決では一部の主張しか認められなかった。モックトリアルにおいて、相手方の主張に気をとられ、陪審員にどのような心象を与えているか、留意できていなかった可能性がある。陪審員を引き込む応答が重要であると感じた。

3回目は既に原告と被告の両方の立場を経験していたため、その双方の主張を客観的に判断することができ、妥当な評決を出せた。

(3) 感想

事前準備では限られた時間の中で膨大な資料の読み込みと準備が重要であり、トリアルでは臨機応変な応答が必要で、トリアルの難しさを体験できた。各モックトリアル前にはグループで集合して議論を重ね、訴訟チームが一丸となって進めるという実際のトリアルに即した状況も経験できた。さらに、米国弁護士による迫力のあるモックトリアルも聴講し、実際のトリアルにかなり近い雰囲気を感じ取ることができた。これらモックトリアルの経験は、今後の訴訟実務への糧となるだけでなく、出願や交渉などの実務においても訴訟を意識した対応につながるだろう。現地でのモックトリアル直前には、時差ほけに耐えながらホテルの一室で深夜まで議論を行ったことも、良い思い出である。

4. 7 Fグループ

(1) 全体概要

Fグループは、1回目（日本）はEグループと合同で原告、2回目（現地）は陪審員、3回目（現地）は被告を担当した。グループ内で、役割（弁護士、発明者、エキスパート等）を事前に決めて行った。

(2) モックトリアル

日本での1回目の原告担当の準備としては、登場する証人ごとに担当を割り振り、予め資料を読み込み、特許及び被疑侵害品の情報と、直接尋問の会話内容に基づいて、有効論、侵害論及び賠償額の議論について検討した。また、直接尋問の会話内容に基づいて、被告側からの反対尋問を予測し、いかに回答するか、についても検討を行った。モックトリアルにおいては、初の経験で手探りな面が大きく、困難な対応を強いられる場面もあった。しかしながら、モックトリアルを体感することにより、流れを理解し、留意すべき点を見出すことができた。

2回目（現地での1回目）のモックトリアルは、陪審員として、原告・被告間の尋問や議論を見守った。実際に陪審員を体験することにより、解りやすい議論や印象面が評決に大きく作用することを痛感した。

3回目（現地での2回目）のモックトリアルは、被告として臨んだ。1, 2回目のモックトリアルにて学んだ点を活かし、改めて事前に尋問内容等の検討を行い、モックトリアルに備えた。ある程度、準備した通りにカードを切ることができたと考えるが、自分たちの予想とは反対の評決も見られ、陪審員に良い印象を与えることの難しさを感じた。

(3) 感想

Fグループの各メンバーは、今まで米国でのトリアルを経験したことが無かったこと、メンバーの勤務地の関係上事前の打合せの機会が限られたため、日本でのモックトリアルは手探り状態であり、不十分な点も多かった。陪審員を納得させるため、如何にうまく証拠を示すか（例 サンプルの作成）、証人喚問で如何に好印象を与えるかなど、経験に基づいた注意事項を受けたり、モックトリアルの回数を重ねることにより、徐々にトリアルを理解するこ

とができ、訴訟において重要なポイントを学習、体感することができた。

原告と被告の両方の役割を担当することで、双方の立場に立った尋問内容を検討することができたため、様々な角度からトリアルの検討を行うことができた。

また、米国のトリアルにおいては、一般人である陪審員の印象が重要であり、陪審員を体験することで、その重要性と難しさを認識できた。具体的には、相手に矛盾点があることを陪審員に認識させれば良く、矛盾点を追求することは、かえって言い訳の機会を与えるので逆効果になることに難しさを感じた。

米国の訴訟において、実際にトリアルまで進む割合は全体の数%と非常に低く、今後の業務でトリアルを経験する可能性は低いと思うので、今回のモックトリアルを経験できて非常に良かった。

5. 弁護士によるモックトリアル

研修生による3回目のモックトリアルから2日後に米国弁護士によるモックトリアルが行われ、研修生は陪審員役として参加した。このモックトリアルは研修生が行ったモックトリアルと同じ資料、同じ設定で行われ、原告側弁護士と被告側弁護士をFish & Richardson P.C.の弁護士が担当し、原告側証人と被告側証人をWesterman Hattori Daniels & Adrian, LLPの弁護士が担当した。本モックトリアルの目的は本番さながらの緊張感、雰囲気を経験するとともに、自分達が行った主張と弁護士が行う主張を対比させることでトリアルへの理解を深めることにある。

米国弁護士によるモックトリアルは、冒頭陳述と最終弁論では両陣営の弁護士が陪審員に訴えかけるような口調で説明を行う一方で、証人尋問では両陣営共に淡々と尋問を行うなど、場面ごとにメリハリがある点が印象的であっ

た。また、両陣営共に相手陣営の不利な証拠を中心に攻撃をしており、不利な証拠を残さないことの重要性を身を以て経験することができた。

モックトリアルは最後までほぼ優劣なく進み、実際、3製品中2製品に関しては陪審員の判断はほぼ拮抗していた。研修生の多くは証人尋問ではなく最終弁論のプレゼンテーションを頼りに勝敗を決めているようであり、最終弁論が陪審員の心証形成に大きな影響を与えることを実感した。

これまで手探り状態でモックトリアルを行ってきた研修生にとって、経験豊富な米国弁護士の「お手本」を見学できたことは貴重な経験であり、特に、研修生の間で疑問点が多かった冒頭陳述及び最終弁論での主張内容とオブジェクションをかけるタイミングについて学ぶことができたことは非常に有意義であった。

裁判所に係属した事件のうち陪審によるトリアルまで進むケースはたった数%しかない。

この減多にできない経験をすることができたことは研修生にとって大きな財産であり、今後はこの貴重な経験をディスカバリー対策の徹底など日頃の実務に活かしていきたいと思う。

6. おわりに

参加者各人は、様々なモチベーションをもって本研修をスタートし、一年間の事前研修、本番の現地研修及びまとめの事後研修を通して、各々が現地で様々な生の貴重な経験を楽しむことができ、各々の実務にとって有用な知識を体得できたと考える。さらに、現地弁護士やその他御関係者、研修参加者間等々、通常では得難い幅広い人脈を得ることができたのがなよりの財産である。最後に、本稿が本研修参加の意義を読者にご理解頂く一助となり、今後も本研修の定期開催が継続し、かつより多くの方々为本研修に参加する動機付けとなれば筆者らにとって幸いである。

表2 2015年度 (F2) 研修日程及び研修生

【研修日程】

研修	回	開催日	内容
事前	1	2015年4月23日	イントロダクション、米国特許制度の歴史及び欧州・日本の特許制度との比較、米国審査官が好むクレーム
	2	5月21日	グループ学習、クレーム解釈・文言侵害・均等論及び禁反言、クレームドラフティング、特許訴訟と陪審制度
	3	6月25日	グループ学習、基本特許概念
	4	7月24日	グループ学習、発明者の要件・所有権・冒認・ラボノート
	5	8月26日	グループ学習、モックトリアル質疑応答、特許審査基礎
	6	9月17日	研修生によるモックトリアル（1回目）
現地	1	10月19日	オリエンテーション、特別講演、直接・反対尋問、拒絶の種類・補正、米国明細書ドラフティング
	2	10月20日	102条拒絶における引例の要件、電気機械特許の実務／化学特許の実務、バイオテクノロジー特許の実務／ソフトウェア特許の実務／意匠商標戦略、モックトリアルのガイダンス
	3	10月21日	研修生によるモックトリアル（2回目）
	4	10月22日	早期審査、尋問・デポジション及び自白、EP及びUSの実務、米国プロセスクレーム
	5	10月23日	特許許可通知と発行、特許の所有権、特許訴訟における損害賠償、弁護士の見解・秘匿特権・故意

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

現地	6	10月26日	特許訴訟マネジメント, 特許紛争における合併・買収構造, 再発行出願, 継続出願・一部継続出願・分割出願・限定要求	
	7	10月27日	冒認手続, 化学特許/機械特許のクレーム作成, 不正競争・企業秘密窃取, 訴訟と和解	
	8	10月28日	最終拒絶後の補正及び特許許可通知, 意匠特許, 特許訴訟における仮差し止め, 審判部及び連邦巡回控訴裁判所における決定及び判決	
	9	10月29日	審判部への審判請求, ITC及びその実務, 不公正行為, 請願	
	10	10月30日	USPTO訪問, 国際的な特許協力, 審判部での特許性審理, ITCのケーススタディ	
	11	11月2日	CAFC訪問, CAFCの歴史及び成功確率の最大化, 特許ライセンス	
	12	11月3日	研修生によるモックトライアル(3回目)	
	13	11月4日	特許陪審裁判, 最新のCAFC判例, 特許訴訟, AIA後のインターフェェアレンス手続	
	14	11月5日	弁護士によるモックトライアル(1日目) 損害以外の証人尋問	
	15	11月6日	弁護士によるモックトライアル(2日目) 損害の証人尋問・評決, 陪審審議・弁論・評決	
	16	11月9日	モックトライアルからの教示, 特許訴訟とEディスカバリー, 特許期間調整, 特別講義	
	17	11月10日	現地研修全体の質疑応答	
	事後	1	12月10日	現地研修報告, グループ学習, 最新の最高裁&CAFC判決
		2	2016年1月14日	モックトライアル振り返り, 会誌原稿準備, マーケティング・プログラムと損害賠償
		3	2月18日	グループ学習発表, 会誌原稿準備, 宣誓による拒絶の克服
		4	3月18~19日	会誌原稿まとめ, 特許訴訟, AIAにおける無効論の実務, 最近のCAFC判決の動向

【研修参加者(敬称略)】

Gr	参加者氏名(会社名) [*はグループリーダー]
A	中山善幾(積水化成工業)*, 香村彰利(キッコーマン), 浅井友博(三菱重工業), 森岡悠太(フジクラ), 近藤輝優(JNC)
B	川濱周弥(アステラス製薬)*, 片山精司(大日本住友製薬), 三浦尊裕(日立工機), 新井英敬(三菱樹脂), 辻穰(本田技研工業)
C	奥井隆雄(セントラル硝子)*, 竹元利泰(第一三共), 内藤靖之(凸版印刷), 田澤陽子(味の素), 内田秀春(持田製薬)
D	山中晋(ヤマハ)*, 柳澤健一(旭化成), 廣川裕(日産化学工業), 北村直紀(TOTO), 鈴木正一(日本特殊陶業), 河村知史(豊田合成)
E	福田洋史(ダイキン工業)*, 福家浩之(安富国際特許事務所), 川端裕輔(カネカ), 中島洋介(神戸製鋼所), 尾崎和義(花王)
F	大館和俊(日本電気硝子)*, 滝川友章(コニカミノルタ), 春日肅人(三菱自動車工業), 山口敦(豊田自動織機), 横田和幸(大塚製薬)

【人材育成委員会, 事務局】

上本浩史(ダイキン工業), 土屋千尋(サントリーホールディングス), 飯島敏夫(日本化学工業), 南波昭宏(オリンパス), 平岡靖将(ダイセル), 露木育夫(事務局), 海野祐一(事務局)
--

(原稿受領日 2016年4月22日)