

2019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——

2019年度海外研修団(F2)*



抄 録 2019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4週間にわたる現地研修を含む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）など多岐にわたるものであった。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 | 3. 4 米国企業におけるFTOの実態と3倍賠償への影響（Dグループ） |
| 2. 参加対象 | 3. 5 米国特許法271条(f)(特許権の域外適用)について（Eグループ） |
| 3. テーマ学習 | 3. 6 審査官へのインタビューについて（Fグループ） |
| 3. 1 Final-OA受領後の対応における留意点（Aグループ） | 4. モックトライアル |
| 3. 2 Means plus function claimの留意点（Bグループ） | 5. おわりに |
| 3. 3 米国における方法発明の留意点（Cグループ） | |

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F2 ('19)

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に、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もと、米国特許実務の習得を目的に行われた。本研修では、米国特許法や判例などの知的財産業務に関する講義と、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、バージニア州およびワシントンD.C.での現地研修19日間、事後研修4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、又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」終了程度の米国特許法・制度の知識を有する人を対象に募集された。結果、多様な業種の企業知財部門、及び特許事務所から計24名が参加した。

3. テーマ学習

3. 1 Final-OA受領後の対応における留意点 (Aグループ)

(1) 目的

出願人は、USPTO(United States Patent and Trademark Office)が発行するNon-Final OAを解消できない場合にFinal-OAを受領することが多く、Final-OA受領の段階で初めて拒絶理由の争点が明確になることも少なくない。Final-OA受領後、出願人は様々な対応策を検討するが、補正制限や法定期限等に多くの制約を受け、応答費用も考慮した対応策が要求される。そこで、各種情報収集ツールの活用検討や、現地事務所との意見交換を踏まえ、Final-OA受領後の最適な対応策の検討について留意点を

まとめた。

(2) Final-OA受領後の対応

各対応策の基本的な考え方を下記する。

1) 意見書／補正書での対応

意見書は、審査官の誤認を指摘する場合や、先行技術との差異を述べる場合に提出する。補正書は、拒絶クレームに基づいて先行技術との差異の主張が難しい場合、クレームを減縮又は削除するために提出する(但し、クレームの減縮については厳しい補正制限が課せられる)。

2) RCE (Request for Continued Examination)

RCEは、補正制限を超えた補正によって新たな争点を含めて拒絶理由に対応する場合に選択し、出願人の申請によってFinal-OAを取り下げた状態で審査が継続される制度である。応答費用を要するが新たな争点により拒絶を回避していく上では有効な対応措置となる。

3) インタビュー

審査官とのインタビューは、Final-OA受領後のタイミングで確実に受けてもらえる保証はないが、審査官の裁量次第では認められる場合も多い。審査官とのインタビューを通じて肯定的な結果が得られると、その後のRCEなど応答費用を抑制する上で有効である。

4) AFCP2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0)

AFCP2.0は、出願人の申請によって審査官の通常の判断時間に加えて3時間(デザイン特許は1時間)の判断時間が与えられるパイロットプログラムである。クレームの補正内容に新たな争点(new issue)が含まれても審査されるため、出願人はRCEなどの応答費用を抑制できる可能性がある。本プログラムは、2012年3月25日から開始され、ここ数年は1年単位で延長を重ねており、本レポート作成時点では2020年9月30日までの延長が発表されている。

5) Pre-Appeal Brief Conference

Pre-Appealは、通常のAppeal手続における本格的な請求理由を提出する前に、審査官3名の合議体が拒絶理由の内容が妥当かを判断する制度である。出願人が拒絶理由の内容に納得しない場合、短時間で費用も安く、不必要なAppealを減らすうえで有効な措置となり得る。

6) Appeal

Appealは、現状のままのクレームで権利化するにあたり、宣言書等の提出資料も出し尽くした場合に用いられることが多く、現地代理人費用を含めて多額の費用を要するため、ビジネスの観点から本当に権利化が必要かを十分に検討したうえで請求すべきである。

7) 継続的出願 (Continuing Application)

継続的出願は、出願内容の補充、拒絶に対する反論、異なる範囲での権利取得など、多くの局面で用いられる。所定の条件下で先に出願した米国出願の出願日の利益を享受できる有効な対応措置である。

(3) Final-OAの応答と期間延長費用の関係

出願人がFinal-OA受領後にビジネス上必要な権利取得を希望する多くの場合、意見書を提出し、クレームの減縮等を伴う場合は補正書を併せて提出する。Final-OAに対して意見書／補正書で応答しても特許可能な状態にならない場合、アドバイザリーアクションが発行される。この場合、Final-OAから2か月以内に応答すれば、アドバイザリーアクションを受けた後の上記1) から7) の対応時において期間延長費用を抑制できる(MPEP706.07(f))。そのため、Final-OA受領後は、応答費用削減の観点からも早期に対応方針を定め、その対応方針に従って応答を済ませるのが得策である。

(4) その他

1) 審査官評価のカウント制度

USPTOでは、審査実務における審査官評価のカウント制度を導入しており、そのカウント集計を締め切るタイミングが四半期毎に設定されている。中でも9月末は、実績評価における年度末の扱いとなり、審査官が一年を通じて最も余裕がない時期とも言われ、この時期のインタビューの申請は、個人差はあるが断られる場合もある。Final-OA受領後の対応では、審査官評価のポイント制度の存在も留意すべきである。

2) USPTOの実態

USPTOでは、約8,000人の審査官が在籍し、毎年の退職者等もあり多くの新人審査官を採用し、その新人審査官は上級審査官の下で数週間のトレーニング後、すぐに審査を始める。Final-OAを発行した審査官の審査実務の経験年数等は、民間のウェブサイト等で検索できるため、案件担当審査官が上級審査官か新人審査官かを確認するなど、Final-OA後の対応策を検討する際の参考材料となる。

(5) 状況に応じたFinal-OAへの対応方針例

Final-OA受領時点で、審査官の経験年数や審査実績等を確認し、例として1) から4) の対応を優先して検討すべきである。

- 1) 補正制限を考えず補正し、審査官に再審査してもらいたい：補正とともにRCE申請
- 2) 軽微な補正でRCE費用を節約したい：AFCP2.0申請
- 3) 補正案について、インタビュー結果を踏まえて対応したい：AFCP2.0とインタビュー併用
- 4) 拒絶理由が誤りを含み、審査官と折り合いがつかない：Pre-Appeal又はAppeal

(6) まとめ・所感

Final-OA受領後の対応方針として、審査官の経験年数や審査実績等を考慮することで、企業

実務に即した対応を行えることの知見を得た。

3. 2 Means plus function claimの留意点 (Bグループ)

(1) 目的

MPF (Means Plus Function) (米国特許法 112条 (f)) は米国における特徴的なルールであり、MPFと判断された場合は権利範囲が明細書に記載された構造、物質等に限定される、又は明細書の内容によっては記載不備で拒絶もしくは無効の虞がある。一方、MPFは、発明が多岐の分野に適用でき、全ての技術を単一の構造的な用語に当てはめるのが困難な場合でも必要十分な開示と組み合わせて用いることで、広範囲をクレームできる有用な手法である。MPFの適切な使い分けが、権利範囲及び有効性の観点から重要である。Williamson v. Citrix Online, LLC判決以降、“means for”の表現を使用していなくともMPFと判断されるケースが増えるなど、MPFの判断が困難となっている。そこで、出願人の意図しないMPFの判断を防ぎ、MPFを適切に使い分けられるようにするため調査を行った。

(2) 調査方法

以下の方法により調査した。

- 1) 米国滞在中にコンタクトを得られた現地代理人にヒアリング調査
- 2) 現地講義資料を精査
- 3) 補足として、Web上の資料を精査

(3) 調査結果

- 1) MPFクレームの該当判断のための一般的な基準および分野ごとの判断基準

MPFはクレームに「機能的表現」を用いているときに問題となる。

クレームにmeansが使用されるときは、MPFが適用される。また、meansという用語を使用し

なくとも、当業者にとって明確な構造がクレームされていない場合、機能の実行に十分な構造を記載せずに該機能の記載がない場合は、MPFが適用される。なお、MPFの判断基準は、どの分野においても差はなく同じである。

- 2) MPFと判断される可能性の高いクレーム表現、および可能性の低いクレーム表現の具体例

MPFと判断される可能性の高いクレーム表現は、“mechanism for”, “module for”, “device for”, “unit for”, “component for”, “element for”, “member for”, “apparatus for”, “machine for”, “system for”等が挙げられる。

MPFと判断される可能性の低い表現は，“circuit”, “detent mechanism”, “digital detector”, “reciprocating member”, “connector assembly”, “perforation”, “sealingly connected joints”, “eyeglass hanger member”, “aesthetic correction”, “circuitry”, “filters”, “brakes”, “clamp”, “screwdriver”, “locks”等が挙げられる。これらの表現は、構造的な定義が定着しているか、文言だけで構造が理解できるものと考えられる。

上記表現は各代理人の回答、各種講義資料やWeb上の資料で同様のため、共通の認識となっていると考えられる。但し“circuit”の表現は、代理人によって判断が分かれた。各表現がMPFと解釈されるか否かは明細書の記載にも大きく依存するため、上記以外の表現を例として挙げるのは難しいように思えた。

- 3) 日本出願を基礎にして米国出願する場合に、注意すべき文言

「～部」, 「～部材」, 「～機構」, 「～要素」などの文言は日本出願で多用されるが、それらの表現をクレームに用いた日本の出願を基礎に米国出願する際に、“mechanism”, “device”, “unit”, “module”, “component”, “element”, “member”等の表現を使うと、MPFと判断されるリスク

が高まるため注意が必要である。

4) 意図せずにMPFと判断されることを考慮した、基礎出願の準備段階での留意点

MPFと判断され得る文言では、明細書中に代替の文言、又はそれを説明し得る構造の例示が重要である。仮に、審査官にMPFと判断された場合でも、審査官を説得し得る代替の文言の選択、又は構造を追加でき、意図しないMPFの判断を回避できる。ソフトウェアの分野ではクレームの機能を発揮するアルゴリズムを明細書に記載しておくといよい。具体的な構造の限定を加えた従属項の追加も有効な手段であり、仮に上位クレームがMPFと判断されても、必要以上の限定を防ぐことができる。MPFと解釈され得る表現は現地代理人との十分な相談が重要である。

5) MPFクレームへの均等論の適用について

MPFと判断されたクレームでは、明細書に開示される構造とその均等物にまで権利が及ぶ。侵害訴訟において、上記の権利範囲に加え、更に均等論の適用があり得るかが問題となる。米国特許法112条(f)の下での構造の均等物は特許発行時に判断され、均等論の同等物は侵害時に決定される。そのため、MPF要素に対応する特許発行以降に開発された構造物には、均等論の適用があり得る。一方、特許発行以降に開発された構造物が関与しない場合、構造的等価性の欠如は均等論の適用を妨げる可能性が高い。

3. 3 米国における方法発明の留意点 (Cグループ)

(1) 目的

方法発明について、権利化及び権利行使における米国特有の問題点や留意点などの有用な知見を得るべく、米国弁護士への聞き取り調査を実施し、考察を行った。

(2) クレームドラフティングの留意点

米国特許法112条(f)では、クレームの構成要素は、MPF又はSPF (Step Plus Function) で表現できるが、明細書に開示される構造 (Structure)、材料 (Material)、行為 (Act)、及びその均等物に限定解釈されると規定される。近年、クレームの構成要素をMPFと解釈するOAが増えているが、クレームされた工程がSPFと解釈される可能性もあり、その場合はどう限定解釈されるのか、またSPFの回避方法について米国弁護士に意見を求めた。

例えば、「溶液のpHを変更するステップ」のように、クレームされた工程が特定の機能（最終的に達成する機能）のみである場合、SPFと解釈され、その工程は明細書に開示されている行為とその均等物に限定解釈される可能性がある。ここで「行為」とは、機能の達成方法に対応する。上記例では、明細書に開示されるpHを変更するための達成方法（例えば、酸を追加すること）と、その均等物に限定解釈される。

SPFを回避する最も簡単な方法は、「step for」の使用を避けることだが、「step of」等でもSPFの回避を保証できず、「step」自体を使用しない方が良く、「step for/of …ing」に代え単に「…ing」とするのが良いとの意見が多かった。特定の機能を実行するための行為を含まない工程は、SPFと解釈され得るため、本質的な回避方法としては該行為を工程の限定要素に含めることであろう。上記例では、「酸を追加することで、溶液のpHを変更する」としてSPFを回避できると考えられる。

(3) 用途発明の留意点

米国では、用途発明は、方法クレームの形式が求められる。化合物Xについて用途Aと用途Bが想定され、用途Aが権利化されていた場合、用途Bを実施したい第三者にとっては、用途Aと用途Bとを明確に区別できるかが、特許権の

抵触の有無に関わる大きな関心事となる。米国弁護士の見解によれば、一般的には用途Bが必然的に用途Aの利益を享受してしまう場合は抵触の可能性が高いが、様々な状況を考慮する必要があるようだ。例えば、後発医薬品に関してANDA (Abbreviated New Drug Application) に必要な試験を行う場合(Bolar条項)、明細書や審査経過などの内部証拠が関係する場合、又はクレーム解釈の審理(Claim Construction Hearing, 所謂マークマンヒアリング)により解釈が明確である場合が挙げられる。これら事情を考慮し、総合的に権利解釈を行う必要がある。

(4) 権利行使時の方法発明の留意点

米国では、単独で全構成要件を米国国内で実施することを要し(米国特許法271条(a)), 誘導侵害(米国特許法271条(b))の成立には、直接侵害が存在する必要がある。方法発明は、物の発明と異なり、複数主体による実施、特に一部実施が容易であるという特徴を有する。

特許発明の全ての構成要件が米国国内で実施されていれば、構成要件の一部が第三者によって実施されても、その行為が、指示者に帰することになった場合に直接侵害が成立し得る。すなわち、指示者が、第三者に指示した場合、又は当該第三者をコントロールした結果、指示者に利益が生じている場合には、指示者が直接侵害していると判断され得る¹⁾。

これに対し、複数主体の一部の実施が米国外である場合、米国特許法には、組み立て前の部品の輸出に関し、米国外での実施(組み立て)に関する規定がある(米国特許法271条(f))。この規定は物の発明に対してのみ適用され、方法発明には適用されない²⁾。外国での実施行為への米国特許法の適用(域外適用)は属地主義の原則に反する虞があり慎重に取り扱われる。この観点から、システム発明と方法発明とは、明確に区別され、外国での実施行為への米国特

許法の適用は、システム発明には認められたが、方法発明には認められなかった³⁾。

今後、方法発明についても域外適用が認められるようになるか米国弁護士に意見を求めたが、回答した3名はいずれも「No」との回答であった。このため、従来と同様に、クレームされたすべての構成要件が単独主体で実施されるようクレームをドラフティングすべきと考える。

(5) 特許表示の留意点

方法特許の侵害による損害賠償請求の際に、特許表示に関する注意点はないのか、米国弁護士に意見を求めた。

1) 特許が方法クレームのみの場合

特許表示の対象が存在しないため、特許表示の有無は損害賠償請求に影響しない。方法クレームを使用する物が存在する場合も、その物への特許表示の有無は方法クレームによる損害賠償請求に影響しない。また、物クレームを別特許として取得し、物クレームに該当する物への特許表示を行っていない場合でも、方法クレームによる損害賠償請求には影響しない。そのため、費用の問題はあるが、物クレームを含めず方法クレームのみの特許を取得することで、特許表示を気にせず損害賠償請求が可能である。

2) 同一特許に物と方法の両方のクレームがある場合

物と方法の両方のクレームで権利行使することが多いと考えられるが、その際に、物クレームに該当する物に特許表示を行っていない場合、特許表示の有無が物クレームだけでなく、方法クレームに関しての損害賠償請求に影響を与え得る。特に、特許表示のない物が方法クレームを用いて製造されている場合は、方法クレームに関しても“tangible item (有形物)”が存在するので、特許表示を行う必要がある。一方、特許表示のない物が方法クレームを使用する場合は、“tangible item”が存在すると判断され

る可能性がある。また、データベース関連の特許において、システムクレームと方法クレームがある場合、方法クレームがデータベース上の処理方法をクレームするにも関わらず、データベース自体でなくウェブページが“tangible item”と解釈されたケースがある。“tangible item”の有無が明確でない場合、方法クレームのみでの権利行使も検討するとよい。同一特許に物と方法の両方のクレームがある場合でも、方法クレームのみで権利行使を行えば、特許表示を気にせず、損害賠償請求が行える可能性がある。

3. 4 米国企業におけるFTOの実態と3倍賠償への影響（Dグループ）

（1）目 的

米国で事業活動をする企業にとっては、特許権侵害の回避のため、特許調査、設計変更、特許有効性に関する弁護士の鑑定書の取得といったFTO（Freedom to Operate）が非常に重要である。FTOの実態、特に故意侵害（米国特許法284条に基づく3倍賠償）への対策を把握すべく、裁判例の調査、複数の米国代理人へのアンケート及び現地ヒアリングを実施した。

また、2016年の最高裁の判決（以降、Halo判決）によって、故意侵害の判断のハードルが下がり、侵害訴訟を提起された場合の3倍賠償のリスクが高まっていることから「Halo判決以降、米国におけるFTOの重要性が高まった」との仮説をたて、Halo判決が米国企業のFTOへの取り組みに与えた影響を調査した。

（2）Halo判決の概要とその後の裁判

最高裁は、2016年のHalo判決において、「Seagateテスト」として知られる故意侵害の判断基準を否定した。2007年のSeagate判決において、CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit）は故意侵害を判断するための2段階の判断基準を

示しており、第一ステップとして客観的要件（有効な特許権の侵害を構成する行為である可能性が高いにも関わらず、侵害者がその行為をした）を判断し、第二のステップとして主観的要件（有効な特許権を侵害する可能性を被疑侵害者が知っていた又は知っているべきであったこと）を判断している。このテストでは、客観的要件と主観的要件が独立して判断されるため、訴訟の段階で客観的要件を否定する証拠（例えば、特許無効の抗弁）を構築することによって故意侵害を否定することができ、被疑侵害者に有利なテストと考えられていた。

これに対し、Halo判決において、最高裁はSeagateテストにおける客観的要件を放棄し、特許権者は主観的な要件のみを立証すればよい、と判示した。また、Halo判決はSeagate事件で示された証拠の基準（「明確かつ説得力のある」証拠によって故意性を証明しなければならない）も否定し、この基準にかえて、「証拠の優越性」の基準さえクリアすればよいと判示した。したがって、Halo判決によって、故意侵害の認定が容易になったと考えられた。

調査の結果、Halo判決以降のCAFC及び連邦地方裁判所の多数の裁判において、Halo判決での判断に沿って侵害が故意であったか否かが判断されていること、特許侵害訴訟にて、故意侵害と認定される割合も増えているとの報告があることが分かった⁴⁾。

一方、CAFCにおける近年の裁判にて、故意侵害の新たな認定基準が示されていた。2017年のArctic Cat事件⁵⁾では、「被告が、自身の行為が故意侵害の基準を満たすことを知っていた又は知っているべきだった」という基準が示されたほか、2019年のSRI Int'l事件⁶⁾の判決の中では、「故意侵害には、wanton, malicious, and bad-faithのレベルに至る行為が必要である」という基準が示されている。SRI Int'l事件の基準は、その後の連邦地方裁判所の判断に採用さ

れており、Halo判決直後よりも、故意侵害の認定基準が高くなっているとも考えられる。

(3) 米国企業におけるFTOに関する現地代理人へのアンケート

1) 技術分野によるFTOの取り組みの違い

多くの代理人は、詳細なデータは無いとしつつ、製薬関連やバイオテクノロジー関連の企業はFTOを実施している割合が他の技術分野に比べて高いと回答した。理由としては、一製品あたりの開発投資額が大きい事や電子分野等に比べると関連特許の件数が少ないことが挙げられる。逆に、問題のある特許が発生したときに製品を変更するのが容易な業界であればFTOを減らす傾向があるとの指摘があった。

2) 企業規模による違い

「企業規模」による違いに言及している代理人も複数みられた。ベンチャー等の小規模企業は費用の面でFTOを実施する事が難しいケースがあるが、企業規模が大きければ費用面の課題がクリアされ、FTOを実施する率が高まると考えられる。なお、Halo判決において最高裁は損害賠償の増額を認めるか否かの判断基準として「悪質性 (egregiousness)」という言葉を用いているが、最高裁は何が悪質性を構成するのかについて示していない。悪質性の判断に関して、Halo判決以降、幾つかの連邦地方裁判所はRead事件⁷⁾で示された基準を引用しており、その基準には「4) Infringer's size and financial condition」が含まれている。よって、経営資源が豊富な大企業は小規模の企業よりも故意侵害のリスクが大きくなると考えられ、大企業はより詳細なFTOを実施することが望ましい。

3) 製品上市前に特許調査等のFTOを実施しないことのリスク

製品上市前に他社特許調査等のFTOを実施しない場合、本来知るべきであった他社特許を

意図的に調査しなかったと判断され、上記主観的要件における「知っているべきであった」と判断されるリスクがある。特に、競合する他社製品の存在を知っているにも関わらず意図的に調査を行わない場合には、そのリスクが高いと考えられる。なお、意図的に他社特許を調査しないことを英語では“sticking its head in the sand”というとの事であり、そのように裁判で判断された場合には、故意侵害の判断において不利に働く可能性が高いと思われる。

4) 製品上市後の継続的な特許調査の必要性

技術分野によって対応が異なるとの回答が複数あった。例えば、電子分野のように特許件数が多い分野では他社特許を継続的に監視することが重要との回答があったのに対し、バイオテクノロジーや製薬関連の分野においては製品に関連する特許が日常的に発行される可能性が低いことから上市後の継続調査の必要性は低いという回答もあった。また、製薬やバイオテクノロジー分野ではFTOの実施率が高いのに対し、当該分野における継続的な調査（特に上市後の調査）の必要性は低いとの回答が得られている。

5) 社内ポリシー

FTOに関する社内ポリシーを定めることは将来的に故意侵害を避ける上で有効との回答が多かった。社内ポリシーを定め、ポリシーに沿って調査を実施していれば、「知っているべきであった」という上記要件を否定できる可能性が高まる。但し、どの代理人も「そのポリシーが遵守されるのであれば」という前置きをしている点に留意しており、FTOに関する社内ポリシーを定めながら、そのポリシーに従って調査していなかった場合、陪審員に「誠実ではない」という印象を与え、3倍賠償のリスクを大きく増大させる。社内ポリシーを定める場合、そのポリシーに従って活動することが肝要である。

なお、厳格な社内ポリシーを定めた場合、すべての製品についてポリシーに従って調査する

事が困難となる可能性がある。そこで、社内ポリシーはある程度柔軟性のある内容（例えば、製品の事業規模に応じてFTOの精度を変える等）とすることが望ましい、との意見があった。

6) 米国弁護士の鑑定書について

多くの代理人は、全ての特許について鑑定書を取得する必要はなく、製品と特許を比較した際に、明確に侵害を否定できない特許（以下、懸念特許）について米国弁護士の鑑定書を取得しておいた方がよい、と回答している。

なお、Halo判決によって、鑑定書の取得の必要性が高まったと回答した代理人はいなかった。ただし、Halo判決によってSeagateテストにおける客観的要件が放棄されたため、侵害訴訟を提起された後に「特許の有効性が低い」ことを立証しても3倍賠償を回避できない。今後は侵害行為時の主観的要件に基づいて判断されるため、「懸念特許」の存在を把握した場合には、速やかに鑑定書を取得することが肝要である。

複数の代理人は、鑑定書の内容も重要である、と回答した。鑑定書を取得した事実のみでは「主観的要件」を否定する有効な証拠にはならず、弁護士の見解書の詳細さと客観性が重要である。侵害訴訟において鑑定書に依拠した場合、秘匿特権の放棄とされ、鑑定書の内容が裁判において開示される。鑑定書を取得する際には、信頼できる米国弁護士を起用することが特に重要である。客観性を示すためには、中立な弁護士に匿名で鑑定を依頼する事も有効であるとのアドバイスもあった。訴訟リスクが高い特許には、より慎重な対応策も検討すべきと感じた。

(4) まとめ・所感

DグループではHalo判決以降米国企業のFTOへの取り組みが変化したとの仮説をたて、情報収集を実施した。多くの代理人が、Halo判決の前後で米国企業のFTOへの取り組みは変化していないと回答しており、Halo判決の米国

企業への影響は大きくないと思われる。但し、Halo判決によって「客観的要件」が放棄されたことで、これまで以上に「主観的要件」がクローズアップされるケースが増えると考えられる。

なお、FTOとは直接関係しないが、代理人から3倍賠償の回避に有効とされるアドバイスを得たので参考として、以下に記す。これらの策は「主観的要件」と関連すると考えられる。

- 1) 開発記録の保存（間接的だが、自社開発の証拠が他社特許に依拠していない証明となる）
- 2) 良い企業市民（A good corporate citizen）であることのアピール（陪審員が判断する際に、企業イメージが陪審員の心証形成に影響する）
- 3) 開発の早期段階で特許の回避策を弁護士に相談し、弁護士の意見に従い特許を回避しようとした、という記録を残す（特許回避の努力の存在が、陪審員の心証形成に影響する）

3. 5 米国特許法271条（f）（特許権の域外適用）について（Eグループ）

(1) 背景

経済のボーダレス化に伴い、グローバル企業は世界各国を市場として激しいコスト競争を勝ち抜くため、部品の国境を越えたグローバル調達を行っている。法律の適用の基本原則は、一国の法律はその国の領域内の行為にのみ適用される「属地主義」だが、外国で行われた行為により経済活動に支障が生じる場合が増えており、特許法の分野では一国の法律がその国の領域外の行為にも適用される（域外適用）場合がある。

例えば、米国特許法271条（f）（1）は、構成要素のすべて又は実質的な部分（all or a substantial portion of the components）を米国外で組立てられることを意図して、米国外に供

給する行為を特許侵害とする域外適用に関する規定であり、部品のグローバル調達において適用される可能性がある。

そこで、米国特許法271条（f）（1）に関する判例である、Life Technologies vs Promega事件（Life Technologies事件）の解釈について、米国弁護士から情報を収集し、検討した。

（2）Life Technologies事件

Life Technologies事件で問題となったのは、複数の構成要素からなる完成品を海外で製造するために、構成要素（部品）のうち1つを米国で製造する行為が米国特許法271条（f）（1）の侵害となるか、である。

Promega社（以下、「P社」）は、5つの構成要素を有する米国特許（DNA増幅キット。US Reissue Patent No. RE37984, 以下、「'984特許」）の権利者（独占的ライセンシー）である。Life Technologies社（以下、「L社」）は、5つの構成要素のうち、1つ（Tagポリメラーゼ）を米国から英国に輸出し、英国で残り4つの構成要素を組み合わせ、'984特許を実施した。

Life Technologies事件は、このL社の行為が、米国特許法271条（f）（1）の侵害となるか、具体的には、複数の構成要素からなる完成品を海外で製造するために、構成要素のうちたった1つを米国で製造する行為が、特許発明についての“substantial portion”を供給したといえるかどうか、が争われた事件である。

（3）米国最高裁の判決

米国最高裁は、以下のように判示した。

- I. 米国特許法271条（f）（1）におけるall or a substantial portion of the componentsの隣接するワード“all”と“portion”という用語は定量的な意味を有していることから、“substantial”という用語は、定性的な内容ではなく定量的な内容を意味する。

II. 複数形の単語“components”が使用されているので、少なくとも2つの構成要素の供給が侵害を構成するために必要である。

III. 米国特許法271条（f）（1）において、構成要素一つだけでは、“substantial portion”と言えない。

（4）米国弁護士からの情報

米国最高裁の判決では、構成要素の「すべて」にどれだけ近づけば、“substantial portion”となるのか、明確にされていない。これらの点について、米国弁護士に確認を行った。

判決では、構成要素の「すべて」にどれだけ近いかによって、“substantial portion”を判断しておらず、1つの構成要素だけでは“substantial portion”とならないとのみ判断している。実務的には、1つの構成要素のみの供給では米国特許法271条（f）（1）の適用はないが、一方で、米国特許法271条（f）（2）の適用の可能性について考える必要がある。米国特許法271条（f）（1）にて複数の構成要素について規定することで、米国特許法271条（f）（1）は、米国特許法271条（f）（2）の規定と連携して機能している。

米国特許法271条（f）（2）は、専用品を供給する場合の規定であり、構成部品が発明の専用品であることを知りながら米国外で組み立てられて侵害品となることを意図して供給する行為を侵害と規定する。米国特許法271条（f）（1）は、“components”と複数を指すが、米国特許法271条（f）（2）は“any component”と単数を指す。米国特許法271条（f）（1）は、当事者に供給された構成要素のかんりの部分を構成するか規定するが、米国特許法271条（f）（2）は、当事者が単一の専用品の構成要素を供給したかを規定する。また、供給される構成要素にブリアンプルの構成要素が含まれる場合、クレームに係る主題の要件かどうか（発明に対し“give

life, meaning, and vitality” している構成要素かどうか) を合わせて検討する必要がある。

(5) 米国特許法271条 (f) の判断フロー

米国代理人の回答結果を受けて、米国特許法271条 (f) の判断フローを図1にまとめた。

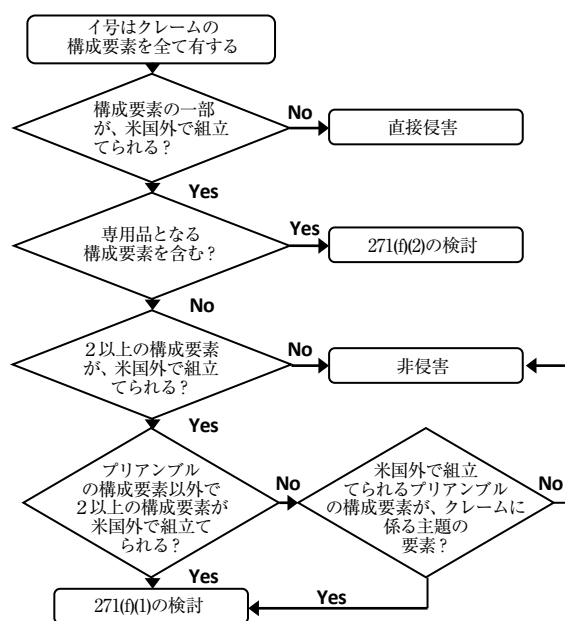


図1 271条 (f) の適用判断フロー

(6) まとめ・所感

実務上、部品をグローバル調達で米国から供給する場合、米国特許法271条 (f) (1) の適用を検討する前に、米国特許法271条 (f) (2) の適用、つまり「その部品が特許発明に使用するために作成して供給しているものかどうか (専用品となる構成要素を含むかどうか)」の調査を行うべきである。また、判例を読む場合、判決の対象条文だけでなく周辺の条文や関連する判例も調べる必要があると感じた。

3. 6 審査官へのインタビューについて (Fグループ)

(1) 目的

審査官へのインタビュー (以下、インタビュー)

の活用は、特許の質やコストにおいてメリットとなる。米国代理人への意識調査を行い、インタビューを有効に活用する知見を得る。

(2) 調査方法

本調査では、米国代理人37人に、質問形式でのアンケートを実施した。質問は、Q1: インタビューが必要となる理由、Q2: 有効なインタビュー形式、Q3: 議論の目的とインタビュー手段選択、Q4: 拒絶理由別のインタビュー有効性、Q5: 分野別の有効性、Q6: 日米企業間のインタビュー活用頻度、である。

(3) 調査結果

1) Q1 インタビューが必要となる理由

米国代理人がインタビューを必要と判断する主な理由を (a) ~ (g) から選択して頂いた (図2)。(a) 審査官の判断 (ロジック) の誤り、(b) 技術的理解の誤り、(c) 法的基準の適用の誤り、(d) 審査手続き上の誤り、(e) 発明の理解の誤り、(f) クレーム解釈の誤り、(g) その他、のうち、最も多い回答は、(e) 発明の理解の誤りであった。それ以外は最も一般的な理由とのコメントがあった。また、(g) その他として、補正可能な範囲を定める目的や、先行文献との対比や予期しない効果の説明を目的として実施するとの回答があった。

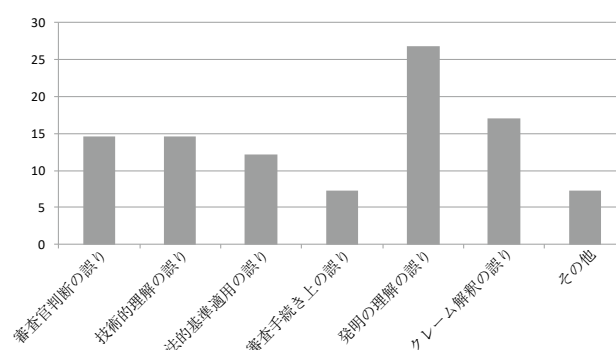


図2 インタビューが必要となる理由

2) Q2およびQ3 有効なインタビューの形式

米国代理人が有効と考えるインタビュー形式は、電話を手段とする回答が最も多く、直接の面談は、電話の次、という意識が強かった（表1）。また、Q3で、議論の目的に依拠してインタビュー手段を選択するかの質問については、64%が選択し、36%がしないという回答であった。資料や図面をもとに説明が必要な場合に直接面談を行うというコメントが多かった。

表1 インタビュー形式（Q2に対する回答）

インタビュー形式	(%)
テレビ会議	0
電話	67
面談	33
その他	0

表2 インタビュー手段（Q3に対する回答）

手段の選択	%
する	64
しない	36

3) Q4 根拠条文別の有効性

Q4では、根拠条文別に5つの拒絶理由を想定し、インタビューが有効と考える順に順位付けた。一人10点を持ち点とし、1位の拒絶理由には4点、2位の拒絶理由は3点、以下、順位に応じて2点、1点、0点として配分した。

表3 拒絶理由別のインタビューの有効性（Q4に対する回答）

	拒絶理由	点数
A) 101条	特許適格性	25
B) 102条	新規性	29
C) 103条	非自明性	34
D) 112条	発明不明瞭，記載不備， 実施可能要件	26
E) その他	審査官の不理解， BRIの認定が不適當	46

調査結果では、A) 特許適格性を理由とする拒絶理由が最も低い点数となり、多くの代理人がインタビューを不要と考えていた。一方、E) その他（審査官の不理解、BRI（Broadest Reasonable Interpretation）の認定が不適當）の点数は最も高く、発明内容と先行技術との差異点の理解が拒絶理由の解消に最も重要で、インタビューはその機会と捉えられていた。

4) Q5 分野別の有効性

Q5では、技術分野別のインタビューの有効度合いを選択して頂いた（表4）。各分野における回答は、各分野の全回答数の割合で示した。全ての分野において、回答者の約50%前後が「A：大変有効」を選択し、どの分野においてもインタビューの活用が効果的と理解できる。一方で、回答者の約25%前後が「C：どちらともいえない」と回答し、「インタビューの有効性は、技術分野ではなく、ケースの特定の事実によって異なる」との意見があった。

技術分野でa) b) c) のみを専門とする回答者の回答を比較するとa), b), c) の順番で、「A：大変有効」の回答が多くなっている。d) とe) については、共にa) b) c) より「A：大変有用」の回答が多く、d) e) を比較した際には、大差がない。技術の難易度が上がるほど、直接の審査官への技術説明が大切であり、インタビューの有効性が高いことが判る。

表4 分野別のインタビューの有効性

	A： 大変有用	B： 有用	C： どちらとも いえない	D： 有用性 なし
a) 機械系	46%	26%	26%	0%
b) コンピュータ およびIT系	54%	18%	27%	0%
c) ソフトウェア 系	62%	12%	25%	0%
d) 化学系	61%	23%	15%	0%
e) 医薬および バイオ系	61%	23%	15%	0%

5) Q6 日米企業での活用頻度

Q6では、日米企業の間で、インタビューの活用頻度に差があるかを質問した。結果は、表5の通りである。回答者の13%が米国企業の方が頻繁に活用しているとし、67%が違いはないとした。この結果から、日米企業間で有意な差はないことが分かった。

表5 日米企業間のインタビュー活用頻度

回答	人数 (%)
米国企業の方が頻繁に活用している	2人 (13%)
違いはない	10人 (67%)
日本企業の方が頻繁に活用している	0人 (0%)
無回答	3人 (20%)

(4) まとめ・所感

今回のアンケート結果より、記録として残らないインタビューに対する代理人の意識や、インタビュー活用の実像に対する理解が進んだと考える。今回の結果が米国審査実務における一助となれば幸いである。

4. モックトライアル

(1) 研修生によるモックトライアル概要

研修生は、与えられた事案について、6グループで、原告チーム（原告側弁護士、原告側証人）、被告チーム（被告側弁護士、被告側証人）、陪審員の大きく3つの役割を分担し、計2回のモックトライアルを実施した。裁判官は何れも米国弁護士が担当した。

事案としては、原告企業が特許権者で、被告企業が過去に販売していた製品（既に販売終了）に対して損害賠償を請求するケースである。原告企業は訴状記載の特許を使用して製品販売を行うメーカーであり、被告企業は業界の競合相手に該当する。被告企業のイ号製品は3つあり、それぞれ技術的に異なる論点で争われた。

本訴訟では、陪審員裁判が選択されており、

主に3点、1) 侵害の成否に関する議論、2) 有効性に関する議論、3) 賠償額に関する議論（故意侵害の議論を含む）が争われた。事前の準備として、研修生は資料に基づいて反対尋問、再尋問、最終弁論、に関する戦略を各役割の立場で相談し、必要に応じて現地で用いる資料の作成を行った。

モックトライアルでは、原告弁護士と被告弁護士によるお互いの冒頭陳述から始まり、直接尋問の設定確認の後、反対尋問を開始するという手順で行い、証人役は、相手チームの弁護士の反対尋問を受け、事前の戦略に基づき回答を検討した。弁護士役は、味方である証人への反対尋問に対して異議（Objection）を唱えてサポートし、裁判官はその異議が適切か否かを都度検証して採用の可否を判断した。陪審員役は、反対尋問に対して引き出された証人の回答が争点に対して及ぼす影響を慎重に検討し、イ号製品毎に異なる観点から3つの最終判決を行った。

裁判開始の流れや、証拠の提出や使用方法、異議が認められる範囲の考え方等々の基本的なルールは事前にレクチャーがあり、実施後には解説講義が用意され、侵害成否の観点、無効理由に関する解説や、事案を題材としたクレームドラフティングの補足講義が行われ、本研修への理解を更に深めることができた。トライアルの攻防は勿論、プロセキュション段階や企業内での他社特許対策にも有益な知識を得た。

(2) 各役割における感想

本研修におけるモックトライアルでは、各人が役割を変えて複数回の議論を交わすことで下記の通り多角的な知見が得られた。

1) 原告側弁護士役の感想

原告側弁護士は、基本的にクレームの文言から侵害を主張する側のため、被告側に比較して主張は単純である。一方、トライアルに至る案件の大部分は、両者共に正当性を有しており、

技術的な議論に傾倒せず陪審員の心証を如何に崩せるかが勝敗を分けるポイントと感じた。

反対尋問においては、陪審員に主張内容を理解して貰う場であることを念頭に、引き出した答えを質問に変えて証人役にも陪審員役にも分かり易く表現することを意識し、その目的や意図をまず明らかにすることに配慮した。

被告側弁護士でも共通する事項では、反対尋問、再尋問を打ち切る判断が特に難しく、冗長な尋問は、論点を曖昧にし、相手方の証言の機会を与えるリスクがあった。想定問答の準備は当然として現場での柔軟性が要求され、本番では更に不確定な要素も増えることから、より高い水準の準備と技術を要することが想像できた。

なお、今回、原告特許の実施形態を基に模型や動作説明の動画を作成し活用した。模型の作成は現実にも用いられる手法であり、特許の構造が複雑である場合、陪審員の特許に対する理解に有用且つ原告側・被告側双方における技術認識の明確化という側面でも有効性を実感できた。

2) 原告側証人役の感想

原告側証人は、被告側弁護士の質問の意図を推察しながら原告側弁護士の戦略に沿った証言を要求される。原告側弁護士との事前のコミュニケーションと戦略の共有が十分でない場合、被告側弁護士の尋問だけでなく原告側弁護士の尋問にも証言に一貫性を欠き、陪審員への印象の悪化を招く可能性がある。被告側弁護士の質問に真摯に回答している印象を与えながら、有益な情報を相手に渡さないことが重要であった。

3) 被告側弁護士役の感想

被告側弁護士は、原告側の証拠及び証言の不備や矛盾を陪審員に訴えることに重点を置いた。被告側弁護士は、明細書、発明の背景、公知技術、審査経過等の種々の要因に基づいて発明が限定的に解釈されることの証明が求められ、専門的な要素を陪審員へ伝える必要がある点で、原告側より要求の高さを感じた。裁判官

のクレーム解釈、侵害論、無効論の専門用語の応酬は、議論の意図が陪審員に伝わらず、証言が有効に働かない懸念があり、陪審員が理解できるよう専門性を下げることが肝要であった。

4) 被告側証人役の感想

被告側証人は、販売メーカーの視点でイ号製品の独自性を訴え、原告特許との差異を主張し、故意侵害とならないよう真摯な態度を保ち、陪審員への心証形成に気を使う必要があった。

また、反対尋問ではオープンクエスチョンが多く、何を言わせたいのかを勘ぐりスムーズな回答が妨げられてしまった。侵害論や有効性の議論だけではなく、賠償額に関する議論は、権利化業務とは違った難しさがあり、考え方の要点を得るとともに貴重な体験となった。

5) 陪審員役の感想

陪審員は、一般的感覚に基づいて「どちらの証人の証言が信頼性に足るか」の判断を行う必要がある。一方、原告と被告の技術論、法律論の応酬から争点に影響する証言を拾い上げて客観的で冷静な判断を下す専門性の高い側面もあり、米国裁判制度の特殊性とリスクを感じた。

陪審員の視点では、論点のキャッチアップに特に苦勞し、一因として、弁護士役の質問が直接的ではなく、更に冗長であり、情報過多となったことから、質問や証言の意図を即座に汲み取ることが困難であった点があり、尋問側の難しさも想像できた。また、本来は証拠では無い弁護士の主張や発言が、心証の形成に影響を与えることを実感した。

今回の陪審員役は技術や法制度に理解がある同じ研修生だが、実際には背景が相違し知見が十分でない一般市民が陪審員を務める可能性も高く、この傾向が顕著となると予想される。尋問の意図を分かり易くし、引き出された証言の意図、論点を陪審員に理解させるのが最も重要であり、最も困難であるという陪審員裁判制度の特徴を理解できた。

(3) 弁護士によるモックトライアル感想

全ての研修生が陪審員として参加し、米国弁護士によるモックトライアルが行われた。題材や証拠は共通とされた。

研修生との違いは冒頭陳述から顕著であり、これから何をするのか、トライアルの争点は何か、等を分かり易いプレゼンテーションで解説し、どちらの弁護士も陪審員の理解を最重要視していることが感じられた。事実認定は陪審員による、という米国の裁判制度で、当然に最重要事項と位置付けられることを改めて認識した。

弁護士は、クレーム解釈の説明において、争点となる文言の意味を分かり易い比喻や図を準備しており、明細書等を読み込みだけでなく、陪審員の心理を誘導する工夫を随所に盛り込む本場の技術の一端を披露して頂いた。反対尋問でも、クレーム解釈の線引きの曖昧さを突く手法等、ポイントを絞った弁論と尋問の鋭さがあり、特にイエス・ノーで答えさせるクローズドクエスションの技術が多く用いられ、陪審員に質問の意図と証言の持つ意味を分かり易く伝えるのに有用な手法を理解した。また、研修生は確信的な証言を得るまで質問を繰り返し、逆に冗長になる傾向にあったが、弁護士の実演では主張に十分な証言が得られたと判断した時点で質問を切り上げており、大きな違いがあった。

最後まで陪審員に理解させるという立ち位置で一貫しており、充実したクロージングステートメントの準備資料も非常に参考となり、迫力のある攻防を体感できた。

5. おわりに

本研修は、事前研修、現地研修、事後研修を通じて、米国特許法を体系的に学ぶのは勿論のこと、現地弁護士やスタッフの多大な協力により、米国社会の中での米国特許法の位置付けを実体験として得られる点で、どのような課題やバックグラウンドを持って本研修に臨んだ受講生にも等しく貴重な機会であったと考えられる。特に、現地で得られた幅広い人脈は、各自が職場に持ち帰ることのできる得難い財産であり、今後の業務を遂行する上でも有益なものである。本研修の意義を沢山の方にご理解頂き、多くの研修生が集うことで、本研修が将来まで継続して開催されるとともに、日本の知財業界全体のレベルの底上げにつながれば幸いである。

注 記

- 1) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. (Fed. Cir. 2015)
- 2) Cardiac Pacemakers v. St. Jude medical (Fed. Cir. 2009)
- 3) Finjan, Inc. v. Secure computing Corp. (Fed. Cir. 2010)
- 4) PWC “2018 Patent Litigation Study” 2018-05.
<https://www.pwc.com/us/en/services/forensics/library/patent-litigation-study.html> (参照日 : 2020.01.09)
- 5) Federal Circuit’s 2017 decision in Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods.
- 6) Federal Circuit decision of SRI Int’l, Inc. v. Cisco Systems
- 7) Read Corp. v. Portec, Inc, 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)

(原稿受領日 2020年3月24日)