

2005年度海外研修（F2コース）報告

——米国特許制度，法規および判例の研修——

2005年度海外研修団(F2)*



抄録 2005年10月3日から10月28日にかけて，ワシントンD.C.でF2セミナーが開催された。日本知的財産協会主催の海外研修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，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。本報告は，本研修に参加した海外研修団でワシントンDCに於けるセミナーの概要を纏めたものである。

目次

1. はじめに
2. セミナーの企画・運営
3. セミナーの概要
4. まとめ

1. はじめに

2005年10月3日（月）～28日（金）におけるワシントンD.C.で米国特許制度，法規および判例等の研修（海外研修F2コース）について，本

研修に参加した海外研修団より研修内容を報告する。

このコースは米国の知的財産権に関する全般的な知識を習得するためのコースであり，米国ワシントンD.C.にて米国の特許弁護士による米国特許法，関連法規，特許訴訟，関連実務並びに模擬裁判の講義を4週間にわたり行い，米国の知的財産制度およびその関連法を正しく理解し，対応する能力を育成することを主眼として

* The JIPA Overseas Study Tour Group F2 ('05)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いる。

尚、研修参加者（海外研修団）は42名である。

2. セミナーの企画・運営

2005年度海外研修F 2 セミナーは、2004年度研修企画委員会斎藤委員長代理（旭硝子株）及び澁谷副委員長（呉羽化学工業株）を中心に計画され、2005年度研修企画委員会第3 WGの河本WG長（アネスト岩田株）、八島委員（本田技研工業株）、佐々木委員（株豊田自動織機）により運営された。

現地でのセミナー運営は、Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP法律事務所に依頼し、特にHattori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いた。

カリキュラムは米国特許法及び関連法規並びに知的財産権関連実務の講義・演習とし、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。その主なテーマは米国特許制度の概要、出願、審査及び再審査、特許権の行使、均等論、ライセンス契約、特許侵害訴訟、ITCとその手続き、模擬裁判、クレームドラフティング、遺伝子工学、コンピュータソフトウェア等の取扱い、損害賠償などである。また、USPTO、CAFC及び米国最高裁判所の見学、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）のMichel長官、Rader判事、Rocket-Docketで有名な連邦地裁バージニア州東部地区裁判所のEllis判事の講演が組み込まれるなど、充実した内容である。

3. セミナーの概要

事前研修として、4月から9月までの6ヶ月間、事前配布された英文テキストを和文翻訳する作業から始まり、グループ毎に分かれてのテキスト内容の読合せ、不明点の抽出などの自主研修を行った。6月13日には、Hattori弁護士が来日され、現行の米国特許制度や裁判制度の成り立ちを理解するための米国特許法の基礎、

変遷について講演された。

米国でのセミナーは10月3日～28日までの4週間に渡り、ワシントンDCで米国弁護士、裁判官等による米国特許法、出願・権利化手続、裁判制度に関する講義、模擬裁判、更にはUSPTOやCAFC、連邦最高裁・連邦地裁の見学等を行った。

以下にその講義テーマと概要を記す。

（第1週）

10月3日（月）

初日、Hattori弁護士による講義の進め方や米国での生活の注意点等のオリエンテーションを受けた後、講義が開始された。

講義テーマ

(1) The Patent as an Intellectual Property Right (Ken Hattori, Scott M. Daniels)

米国特許制度の法的基礎と題し、憲法上の基礎から始まり、特許権の定義、特許出願、特許と独占禁止法の関係、裁判手続き等々について、主に日本の特許制度との比較に関して解説があった。

(2) The History of the U.S. Patent System (Ken Hattori, Scott M. Daniels)

イギリスの植民地であった当時の米国の特許制度の変遷を、同時代の日本情勢と対比しながら説明があった。

(3) Basic Patent Concepts (Dale Lazar)

特許となりうる主題、なり得ない主題、新規性、非自明性、有用性について説明があった。

(4) Elements of the Patent Application (Dale Lazar)

特許出願を構成する各項目の記載や米国でのクレーム作成に際する注意事項に関して説明があった。

10月4日（火）

(1) Basic Patent Prosecution Examination of

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

the Application, § 102 (W.F.Westerman)

USPTOの審査官による審査の進め方の解説。審査官の実情やそれに関連して生じる問題への対応に関して説明があった。

(2) Quality of U.S. Patents

(Prof. Jay Thomas)

米国特許の質が低く無駄な出願が多いという問題に対する対策の提示があった。Coase Theorem (ノーベル経済学賞の学説) に基づいて、USPTOの審査の質を向上させることが可能であると解析していた。

(3) PCT Practice (Nicholas Seckel)

USPTOにおけるPCT実務に関して解説があった。

(4) Types of Rejections, Amendments and Other Responses (William Rowland)

拒絶理由の内容、拒絶に対する補正及びその他の対応について解説があった。

10月5日 (水)

(1) IDS, Duty of Disclosure (Glenn Perry)

情報開示義務について解説があった。先行技術DBを作成する、情報を提出すべきか迷ったら提出して内容の判断をUSPTOに行わせる、提出しなかった先行技術情報については提出不要と判断した理由を記録しておく等を勧めるとのことだった。

(2) The Role and Value of Trade Secrets

(Prof. Karl F. Jorda)

米国の企業秘密制度に関して解説があった。特許と企業秘密を統合して知的財産を守り活用する必要がある。

(3) EP Practice (Nicholas Seckel)

US出願とEP出願における相違点と、その統合の可能性についての解説があった。

(4) Design Patents (Perry Saidman)

米国の意匠制度や意匠の権利行使の注意事項について説明があった。

(5) Plant Patent (Le-Nhung McLeland)

米国における植物の知的財産は、植物特許、植物品種保護法、実用特許で保護される。それぞれのメリットデメリットに関して説明があった。

10月6日 (木)

(1) Overcoming Rejections with Affidavits or Declarations (Le-Nhung McLeland)

拒絶を克服するための宣誓供述書、宣言書およびその関連規則について説明があった。

(2) Electronic Filing System

(Keth.Ditthavong)

米国の電子出願システムの現状や現時点での長所・短所、今後の展望について説明があった。

(3) Continuation, CIP, Divisional and Restriction Practice, Including Double Patenting (Alex Chartove)

継続出願、CIP、二重特許に関する5件の重要な判例の説明があった。

10月7日 (金)

(1) USPTO Special Speech (Hong J. Xu)

審査官に対する教育、審査官の評価方法(カウント制)等、審査官の業務がどのように評価されているのか様々な内情を聞くことができた。

(2) Requirements of a Reference in PTO Rejections (Sadao Kinashi)

新規性拒絶に関わる先行技術のタイプ、時間的要件、開示要件、開示内容、及び自明性拒絶の判断手順についての解説があった。

(3) Expedited Examination

(Joseph L.Felber)

特許はpetitionで要求し、デザイン特許はrequestで請求することにより早期審査が可能になる。早期審査は、ある一定の主題、侵害の事実等一定の事情の場合に限定される。

(4) Opinions of Counsel (Ken Hattori, Scott

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

M. Daniels)

弁護士鑑定を取る際に留意すべき事柄について説明があった。鑑定書の内容が非常に重要であり、結論だけ述べられていないか、最新の判例を十分に引用しているか、クライアントが弁護士に製品の内容を詳細に伝えているかを検討する必要がある。

(第2週)

10月10日(月)

(1) Inequitable Conduct in the Prosecution of U.S. Patents (Glenn Law)

重要(material)な情報に関し、欺く意図(intent to mislead)があった場合に、不公正行為があったと推定され、そのバランスによって不正行為の認定がなされることなどの説明があった。

(2) Inventorship (John P. Kong)

Inventorship(発明者適格)の問題は、出願手続きや特許訴訟の間において重要であり、発明者適格はクレームと結びつけられており、発明者は少なくとも1つのクレームの主題に貢献した者でなければならないなどの説明があった。

(3) U.S. Corporate Patent Management (John P. Kong)

米国企業の特許戦略ということで、IBM社、Intel社、Lucent社の三社の特許戦略についての説明があった。

(4) White Space Patenting (John E. Hershey)

講師が考案した、特許ポートフォリオの形成手法の紹介。技術検索のキーワードの組み合わせにより抽出される特許件数から、既に開拓された分野かどうかを判断する手法。

10月11日(火)

(1) U.S. Patent Interference Practice (Kenneth J. Burchfiel)

抵触審査は、2以上の出願人または出願人と特許権者が実質的に同じ発明をクレームしたときに、最先の発明を決定するために、導入される手続きであり、基本的な概念は、特許法§102(g)において定められていることなどの説明があった。

(2-1) Biotechnology and Genetic Engineering Patent Practice (Kenneth J. Burchfiel)

特許法第101条関連を中心に、バイオテクノロジー関連発明で特許される主題、有用性、実施可能要件などの説明があった。

(2-2) Software and Computer Hardware Patent Practice (Brian J. McNamara)

ソフトウェア、コンピュータプログラム関連の特許出願が増加して、現在特許の約15%を占めることや、保護手段として、特許、著作権、Trade Secretがあり、もっとも特許が強い保護を与えることなどの説明があった。

10月12日(水)

(1) Special Topic (Prof. Adelman)

陪審員制度の由来や今後について講演された。

(2-1) Mechanical-Electrical Patent Practice (Thomas E. Brown)

クレーム中のミーンズプラスファンクション構成要件に関し、構成要件の必要性などの説明があった。

(2-2) Chemical Patent Practice (Stephen G. Adrian)

クレームは導入部、移行部、本体部に分けられ、導入部には、特許上の重要性は置かれていないが、クレーム自体に意味や重要性を与える場合は重要性を持ちうる等の説明があった。

(3) Discovery (Ken Hattori, Scott M. Daniels)

ディスカバリーは特許侵害訴訟において最も重要な手続きで、コスト、期間ともに訴訟の大部分を占める。ディスカバリーの目的は、証拠

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

保全と、争点の明確化、和解の促進であるなどの説明があった。

(4) Claim Construction (Ken Hattori, Scott M. Daniels)

クレーム解釈においては、内部証拠（クレーム、明細書、審査経過）、外部証拠（辞書、証言）が参考にされるが、Phillips判決で内部証拠が優先される旨の説明があった。

10月13日（木）

(1-1) Claim Drafting for Chemical Patents (Kenneth H. Salen, Shuji Yoshizaki)

クレームの導入部はできるだけ短く書き、移行部は限定的な用語を使わない、本体部は明確に要素毎に分けて記載すべきなどの説明があった。

(1-2) Claim Drafting for Mechanical Patents (William M. Schertler, Tomoko Nakajima)

クレーム数のカウントの仕方、広いクレームの例等の説明があった。機械系のクレームはOpen Clauseとすべきである。

(2) Trademark Practice

(M.Scott Alprin, Tomoko Nakajima)

米国の商標実務について、使用主義であり、日本の商標実務とは異なる点が多いことなどの説明があった。

(3) Patent Jury Trial (Judge T.S. Ellis, III)

連邦地裁バージニア州東部地区裁判所のEllis判事による陪審員制度についての講演。

(4) Certificates of Correction and Due Diligence (Paul Guss)

出願人は特許に印刷ミスがないか十分に注意すべきであることを、訂正証明書に関わる判例を踏まえて説明があった。

10月14日（金）

(1) Tour of U.S. Court of Appeals for

Federal Circuit

CAFCを見学。Rader判事がCourtroom, Backroom, 自分のOfficeを案内して下さった。

(2) Lecture at Supreme Court

連邦最高裁判所を見学。Courtroomで最高裁のスタッフの方から、最高裁の歴史や建物についてのレクチャーを受けた。

(3) Patent License Agreement

(Michael R. Kelly)

米国における一般的License Agreementの特徴についての説明、専用実施権・非専用実施権、出願のライセンスなどについてそれぞれの特徴や盛り込むべき条項について説明があった。

(第3週)

10月17日（月）

(1) Litigation: Jurisdiction, Patent Venue and Service (E. Briggs)

訴訟における裁判所の管轄権の決定手順について講義を受けた。侵害警告は、相手方に有利な場所での提訴に持ち込まれる可能性があり、出訴の十分な準備が必要である等の説明があった。

(2) Damages in Patent Cases (E. Briggs)

ロイヤリティと損害の考え方の説明を受けた。特許侵害が立証されれば、特許権者は合理的なロイヤリティまたは逸失利益を算定して損害賠償金を得ることができる。故意侵害であれば賠償額が最大で3倍になり、更に弁護士費用を侵害者側に負担させる場合もある。

(3) Litigation vs. Settlement (B. Wieder)

訴訟は侵害事件の解決手段だが、金銭・時間・労力における負担が大きいため、訴訟費用・勝訴可能性・結果として相手方に支払う額や相手方から受け取る額について見通しを立てる必要がある。訴訟以外の解決手段としてADR (Alternative Dispute Resolution) がある。

(4) Unfair Competition (Samuel Miller)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

不正競争、特にtrade secretに関してどのような行為が不正競争にあたるのかについての講義。特許との矛盾点、保護手段としてどちらを選択するかを検討する際のポイントについても説明があった。

10月18日（火）

(1) Patent Jury Trial (Ken Adamo)

どのようにして陪審員が選ばれ、陪審裁判が行われるのかの説明。事実問題を判断する陪審員に偏見があるとか教養がないとか思うかもしれないが、実際は非常にまじめで熱心である。陪審員は、運転免許証の登録などに基づいて無作為に選ばれる。職業や家族構成などによって、適当でないと思われる人間を除くこともできる。

(2) Preliminary Injunctions in Patent Cases (John E. Daniel)

回復不能な損害から当事者を保護することを目的とする予備的差止命令について、CAFCによる4つの要件等について講義を受けた。

(3) Pre-Mock Trial Markman Hearing

(S. Daniels, Alan L. Whitehurst Judge J. Colaianni, W. Westerman, K. Hattori)

Mock Trialに先立ち、Colaianni判事とWHDA事務所の弁護士らによってMarkman Hearingが行われた。Amazonの1クリック特許を題材にしたもので、クレーム中の「シングルアクション」が本当にただひとつのアクションを指すのか、ある一連のアクションを指すのかが論点となった。

10月19～20日（水～木）

(1) Mock Trial

(Judge J. Colaianni, J. Daniel, K. Adamo, K. Hattori, S. Daniels, M. Newton, Alan L. Whitehurst)

George Mason University School of LawにおいてMock Trialが行われ、我々研修生は、

陪審員役として参加した。

第1日目は、前日のMarkman Hearingに続き、原告側・被告側がそれぞれ証人を立て、侵害および特許の有効性に関して尋問が行われた。

第2日目は侵害があったと仮定した場合の損害賠償額の算定について、経済専門家を証人に立てて尋問が行われた。

(2) Jury Deliberation

Markman Hearingの結果とMock Trialでの証言に基づき、各グループで特許の有効性、侵害と故意性の有無、侵害の損害賠償額について討論し、陪審として評決を提出した。

(3) Decision and Summation

各グループの評決の発表、Hattori先生やMock Trialに参加した弁護士による解説、質疑応答が行われた。

10月21日（金）

(1) Tour of the USPTO

バージニア州アレキサンドリアのUSPTOを見学した。官公庁としてはペンタゴンに次ぐ大規模な建物とのことである。

(2) Development of Festo case (Arthur I. Neustadt)

Festo事件に実際に関わった弁護士の解説で、公判の経緯と判決に沿って、クレーム解釈と均等物に関する裁判所の判断の説明を受けた。

(3) Ex Parte Reexamination and Optional Inter Partes Reexamination

(S. McKeown)

新たな先行技術を審査官に考慮してもらうために利用される、査定系再審査と当事者系再審査の制度についての講義を受けた。

(4) Oblon事務所見学

出願件数全米一を誇るOblon事務所を見学した。事務処理はかなり細かい項目まで担当が分かれており、流れ作業を行う工場のようなであった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(5) Tour of the U. S. District Court for the Eastern District of Virginia

Rocket-Docketで有名な連邦地裁バージニア州東部地区裁判所の見学。実際の刑事事件の裁判を傍聴した。その後Ellis判事の話聞き、彼の執務室等を見学した。

(6) 米国特許取得戦略 (Masayasu Mori)

米国でビジネスをするうえで、有効かつ権利行使可能な特許を取得するために、米国と日本の考え方の違いを理解して、常に訴訟の視点を持ち、自己に有利な内部証拠の形成を行うべきであるとの講義を受けた。

(第4週)

10月24日 (月)

(1) Overview of the ITC and its Practice

(Lou Mastriani)

ITCはUSへの物品の輸入時の不正行為を扱うために設定された関税法337条に基づいて調査を行うものであり、地裁が扱うのに比べて処置が非常に速いこと、物に対する管轄権であり、国際的な力を持っていることなどがこれを使うメリットであるとの説明があった。

(2) Procedural Considerations

(Lou Mastriani)

不正輸入調査局では30日以内に告訴の背景を調査し、告訴のルールに合えばITCの調査が開始される。負けた方は再度レビューする旨の訴願をだすことができるとの説明があった。

(3) Appeals at the Board of Appeals

(C.M.Marmelstein)

審判請求書や審判理由補充書等の審判請求に必要な書類について、各手続の費用や期限等について、新ルールのもと請求から審判までの流れにそって詳しい説明を受けた。

(4) Petitions (George E. Oram, Jr.)

petitionとはappealできない処分や要求に対する長官への請求である。Petitionの極めて標

準的なものについてはUSPTOがスタンダードフォームを定めている。よく提出されるPetitionの例がいくつか挙げられた。

10月25日 (火)

(1) Allowance and Issu (W.F.Westerman)

出願の目的・ゴールである特許許可および発行について、ファイナルレビュー以降の一連の処理、手続きに関する説明があった。

(2) Amendments after final rejection and notice of allowance (Stephen G. Adrian)

最終拒絶及び許可通知後の補正についての講義。出願人は、最終拒絶通知受領前、最終拒絶通知受領後、審査官による具体的な要求、許可後に補正することができる。最終拒絶通知受領後の補正は所定の事項に合致することが要求される。

(3) Patent Litigation Management

(Michael A.O'Shea)

Markman Hearingでは提出されたMarkman Briefを利用してクレーム解釈を決定される。証人は早めに手配すること、担当判事の過去の判断を分析し傾向を把握すること、ストーリーがあり、かつ論理的な内容にすること等実践的なアドバイスがあった。

(4) License Negotiation (Michael A.O'Shea)

ライセンスに際してのチーム構成や、ライセンサーの立場で、ライセンスの際盛り込むべき5つのルールについて説明があった。

10月26日 (水)

(1) Recent Patent Legislation

(Ken Hattori and Darrin A. Auito)

現在米国議会で検討されている特許法改正法案に関する解説。先願主義の導入・先行技術の再定義・ベストモードの廃止・登録後異議申立制度の導入、誠実義務の検討の特許庁への移管・裁判地要件の緩和・損害賠償額算定の改

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

善・差し止めの適正化等が検討されている。

(2) Special Topic by JETRO (Tomoki Sawai)

米国の特許法改正の背景、法案の改正動向、連邦政府の取り組みの状況についての講演。立法・行政・司法の三権とも、特許の質を向上させ、訴訟の乱立を防止し、バランスのとれた真の知的財産立国を目指しているという印象を受けたとのことだった。

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

特許の所有権に関する講義。特許権を譲渡する場合の登録制度や、従業員の発明が雇用者に帰属する場合等に関する説明があった。

(4) Reissue Application (David Conlin)

Reissueの要件、根拠となる事項、手続きと審査、利点とリスクについて説明があった。

10月27日 (木)

(1) Appeals to the Federal Circuit in Patent Cases (Don Dunner)

CAFCへのappealに関し、「どんな弁護士がappealを扱うべきか」「弁護士が手続きに関与すべき時期」「appeal前に行うべきアクション」「準備書面の内容」「口頭弁論」に関して説明があった。

(2) Writing Patent Applications Strategy and Points to Consider (Luke A. Kilyk)

明細書作成時の注意事項に関して説明があった。測定方法は具体的に記載する必要があること、クリティカルな表現はできる限り使用しないこと、明細書中にクレーム用語の定義をきちんと行うこと、等が説明された。

(3) Patent Jury Trials in the Federal Circuit (Judge Paul Michel)

CAFCのChief JudgeであるPaul Michel判事による明細書作成時の注意事項に関する講演があった。

(4) Special Topic (Ken Hattori, A.G.Melick, R.B. Chirnomas)

Westerman Hattori Daniels & Adrian LLPの若手Attorney 2名によるフリートーク。

10月28日 (金)

(1) セミナー全体Q & A

講師5名の出席のもと、4週間の講義に関するQ & Aがあった。

4. まとめ

今回のセミナーに参加し、米国特許制度の全体を体系的に学ぶことができた。Hattori弁護士からは、講義を受けることも大事だが、1ヶ月間アメリカに滞在するという又と無い機会なので、積極的に話しかけ、自らの目でアメリカに触れるように勧められた。今回の研修で我々が得た最大の成果は、100枚以上の名刺と引き換えに手にした米国弁護士との人脈であろう。今回の講師とは勿論のこと、講義後に開催された大小様々な法律事務所主催のレセプションで多くの弁護士と意見交換する機会を得、また米国特許事務所の概容やその中での事務管理の実態などを垣間見ることもできた。また世界10指に入るような巨大法律事務所では政府や議会へのロビー活動や独禁法など特許法とは別の次元で働く弁護士と話す機会もあり、訴訟社会で生きるアメリカ人の物の考え方を本人の口から聞くことができた。このセミナーを通じて得た人脈は、今後の業務の遂行の中で役立つものと確信する。

現在、米国議会では先発明主義から先願主義への転換、異議申立制度、損害賠償の制限や差し止めの厳格化など多岐にわたる特許法の改正案(H.R.2795)が議論されている。特許制度の国際調和が求められる中、かかる改正は日本企業にとっても有益な改正であり、今回の研修で得た知識とともに、判例等最新の情報収集に努

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

めたい。

最後に、各講師の方々の熱心且つ丁寧な講義に対して敬意を表すると共に、今回のセミナーに最高の講師陣を招いて頂いたHattori弁護士に感謝したい。またセミナー開催中に我々と講師との中継ぎや相談など日本語が話せる弁護士として色々のご尽力いただいたAlprin Law

OfficeのScott Alprin弁護士,そしてWesterman Hattori Daniels & Adrian LLPの方々,特に我々の種々雑多な要望に対応頂いた小島朋子さん,近藤美津子さん他スタッフの方にも厚く御礼を申し上げたい。

(原稿受領日 2006年2月1日)

