

# 日本企業からの指示書の有効性，米国代理人の視点での研究報告

吉 田 哲\*  
久 保 浩 三\*\*

**抄 録** 米国特許商標庁への拒絶理由の対応時において，日本企業から送られる指示書は米国代理人にとってどの程度有用なのであろうか。本調査では米国特許弁護士（米国代理人）への意識調査，インタビューを通じて，日本からの指示書の有用性についての調査を行った。結論として，日本人が記載する詳細な指示書については有用であると判断されているものの，まったく修正が必要ないと思えるほど完璧な指示書が送られていることは少ないといえる。米国代理人が指示書で期待する情報は先行文献とクレーム構成との差異であり，機能や効果だけを説明する指示書の評判は悪い。今後，更なる円滑な米国中間処理を行うためには，日本の知財関係者は自分たちの指示書がどの程度有効に米国代理人に利用されているのかを見極める必要があるであろう。

## 目 次

1. はじめに
2. 既存の研究
3. 米国代理人への意識調査結果
  3. 1 質問内容
  3. 2 調査方法，回答者
  3. 3 調査結果
4. 米国代理人とのインタビュー結果
  4. 1 日本指示書の問題点
  4. 2 新規性と進歩性の反論の相違点
  4. 3 その他の意見
5. 訴訟における日本企業の問題点
6. 結 論
7. 今後の課題
8. おわりに

## 1. はじめに

2008年，米国特許商標庁（United Patent and Trademark Office：USPTO）から発行された15万件を超える特許のうち，約20%は日本企業からの特許出願である（33,682件<sup>1)</sup>。多く

の案件は，日本企業の知財部員の指示のもと，米国代理人によりUSPTOに手続きが進められたものと考えられる。これだけ大量の案件を処理している現実を考えれば，日本からの米国特許出願業務については相当円滑な業務形態が確立していると考えられることができる。しかしながら，筆者が日本の知財関係者に話を聞く限り，米国の特許実務には，様々な苦労がある様子である。日本側の不満を集約すると i) 米国代理人は指示した対応しかしない， ii) 米国代理人は指示書を無視して，勝手な（しかも的外れな）対応をしてくる，といった二点になるであろう。特に不満が大きくなる例としては，日本から詳細な指示書を送った場合に，USPTOへはほぼその指示書のコピーが提出されているにも拘らず，更に，その代理人費用として\$ 3,000程度請求される場合である。日本企業は1998年から

\* 奈良先端科学技術大学院大学 産官学連携推進本部 客員准教授，弁理士 Tetsu YOSHIDA

\*\* 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究調査センター 教授，弁理士 Kozo KUBO

確実に毎年3万件以上の特許を得ており、米国特許出願業務はもはや特別な手続きではない。また、米国特許実務経験に長けた日本の知財関係者も多い。それにもかかわらず、どうして上述のような不満をいまだに米国代理人に対して有しているのだろうか。

本研究は、米国側の視点で上記問題が生じる原因を調査した。具体的には、日本からの詳細な指示書に関する米国代理人の意識調査を行い、その評価を行った。更に、米国代理人との個別のインタビューを通じて、日本からの指示書の問題点を調査した。これらの結果から、現在の米国特許実務の問題点が明らかになることを期待する。なお、本調査報告は特許中間処理業務を対象としたものであるが、訴訟費用を管理する上でのポイントについても知財訴訟弁護士から得ることができた。あわせて報告する。

## 2. 既存の研究

米国特許商標庁 (USPTO) に特許出願を行い、その後の特許審査における中間処理業務における米国代理人とのコミュニケーションの問題について筆者はこれまでに研究調査を行っており、その成果は、i) 米国代理人が使うタテマエの問題<sup>2)</sup>、ii) 保守的代理人の存在理由<sup>3)</sup>、iii) タイムチャージ制により高額請求がされる理由<sup>4)</sup>、としてこれまでに発表してきた。しかし、その内容は日本人である筆者の調査、分析が主流であり、米国代理人の意見を反映したものとはいえない。本研究は米国側の意見収集を主目的として行い、その結果から、米国代理人が日本からの指示書に対してどのような評価を行っているのか、そして、もし問題があるとするならば、どのような問題が存在するのか、この点を明らかにすることを主題とした。

なお、米国代理人費用コントロールについては、大野聖二弁護士が知財訴訟費用に関して Task-Based Billing と Billing Guideline の導入に

ついて提案を行っている<sup>5)</sup>。1996年に寄稿された論説であるが、その論旨、及び、費用管理の取り組みは今でも有意義である。

## 3. 米国代理人への意識調査結果

本調査では、日本企業からの特許出願業務を取り扱っている米国代理人に意識調査を行った (調査数は24名)。今回注目したポイントの一つは日本側が詳細な指示書 (詳細指示書<sup>6)</sup>) を作成した場合の米国代理人のその指示書への評価である。日本側では、詳細な指示書を作成すればするほど米国代理人の作業負担は減り、その代理人費用は作成される、といった期待があるようである<sup>7)</sup>。このような期待は本当なのであるだろうか。また、米国代理人は詳細な指示書が自分たちの作業負担を小さくすると考えているのであろうか。これらを調べるために以下の意識調査を行った。

### 3. 1 質問内容

本意識調査で利用した質問票は、次の4つの質問で構成されている。

Q1 : どの程度の頻度で、日本から完全に納得できる詳細な指示書 (修正の必要なし) を受け取っているか?

Q2 : どの程度の頻度で、日本から有用な詳細な指示書 (少なくとも半分理解できる) を受け取っているか?

Q3 : 半分も理解できない指示書を受け取ったとき、あなたはどのような対応をするのか?

Q4 : 長い指示書は、費用対効果の面で望ましい指示書のスタイルといえるのか?

これら質問の英語本文は参考資料として巻末に添付する。

### 3. 2 調査方法, 回答者

#### (1) 調査方法

調査方法としては、上記質問票を各回答者に

配布し、後日それらを回収することで集計した（アンケート形式）。

## (2) 回答者

本調査では、日本企業の特許出願業務を行っている米国特許弁護士を回答者に選択した。厳格な選択基準はないものの、少なくとも3年の日本企業との業務経験のある特許弁護士を意識的に選択した。回答者は、筆者の関係者のほか、知り合いを通じて今回の調査に協力してくれた特許弁護士が含まれる。

## 3. 3 調査結果

調査結果は次の通りである。

【Q1：どの程度の頻度で、日本から完全に納得できる詳細な指示書（修正の必要なし）を受け取っているか？】

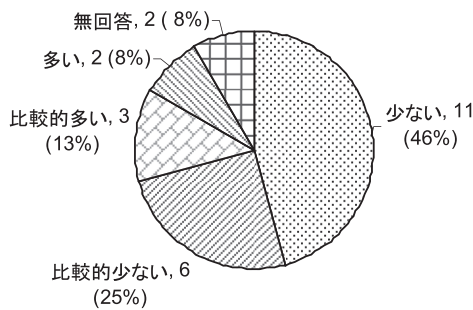


図1 Q1の結果

完全に納得できるほどの詳細な指示書を受け取る頻度について、「少ない」が11名、「比較的少ない」が6名となった。全体の約70%の回答者が、納得できる詳細な指示書を受け取ることに、否定的な回答を行っている。その一方、少数であるものの、「比較的多い」（3名）、「多い」（2名）と米国代理人が完全に同意できるほどの指示書を受け取ることに肯定的に回答した米国代理人も存在している。

【Q2：どの程度の頻度で、日本から有用な詳細な指示書（少なくとも半分理解できる）を受け取っているか？】

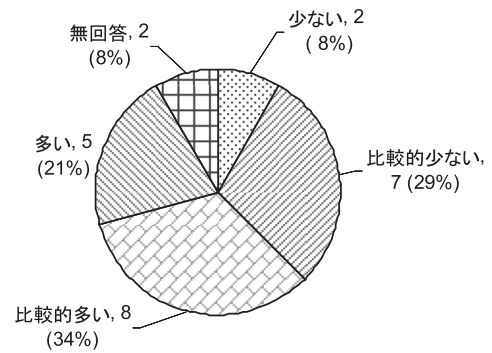


図2 Q2の結果

少なくとも半分は理解できるとした有用な詳細指示書を受け取る頻度について、否定的な回答である「少ない」が2名、「比較的少ない」が7名程度となった。その一方、肯定的な回答である「比較的多い」が8名、「多い」が5名となった。

少なくとも有用と思える詳細指示書については、半数以上の回答者（13名、55%）が肯定的に回答している。その一方、有用な指示書を受け取る頻度について否定的に答えた米国代理人の数は9名（37%）である。この9名については、半分も理解できない指示書を50%以上の確率で受け取っていると解することができる。折角、日本側で時間を費やして詳細な指示書を送っているにもかかわらず、その内容の半分も理解されていないということは、たいへん非効率な業務が行われていると考える。

【Q3：半分も理解できない指示書を受け取ったとき、あなたはどのような対応をするのか？】

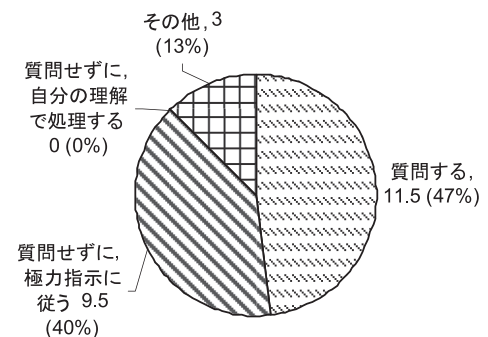


図3 Q3の結果

理解できない場合の対応としては、「質問する」との回答が一番多く11.5名となった。その一方、「質問せずに自力で理解に努めるものの、極力指示に従う」との回答も9.5名となり、4割もの代理人が極めて保守的な対応を取っている実情が明らかとなった。一方、「質問することなく、自分の理解で処理する」との回答はゼロであった。その他の回答として、指示書に記載されていない対応を行う場合（例、新しい補正や、議論を削除、追加する場合）は、顧客に連絡し許可を必ずもらう、というものがあつた。

【Q 4：詳細な指示書は、費用対効果の視点で望ましいスタイルといえるのか？】

日本から詳細な指示書を受け取っている米国代理人は、詳細な指示書が費用対コストの視点で、望ましいスタイルと考えているのであろうか。

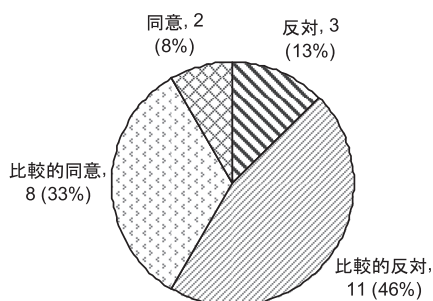


図4 Q4の結果

費用対効果の点で否定的と考える「反対」は3名、「比較的反対」は8名であった。その一方、肯定的と考える「同意」は2名、「比較的同意」は8名であった。両派の比較では、否定派（14名）が肯定派（10名）を上回った。

詳細な指示書については、一部の米国代理人から有用で費用対効果も高い、との意見がある。しかし、半数以上の代理人が、詳細な指示書に対して否定的な回答を行った点は注目すべきであろう。回答者のコメントによれば、意見書のポイントだけを示す簡略な指示書が望ましいと

の意見が多く見られた。米国代理人にとって望ましい指示書のあり方については更なる研究が望まれる。

以下、回答者のコメントに基づき、詳細な指示書がコスト高と品質低下を招く理由を説明する。

#### ① コスト高の理由

詳細な指示書の場合、米国代理人はその内容を理解する必要がある。そのため、日本からの指示書をそのままCopyしたと思われる場合であっても、それなりの作業時間を費やしている。指示書を詳細に長く書けば書くほど、米国代理人がその指示書をレビュー・理解するための作業時間が発生している。特に、指示書に理解できない箇所が含まれている場合、その作業時間は大きくなる。

#### ② 品質低下の理由

将来におけるクレームの限定解釈を避けるためにも、意見書は極力簡略なほうが望ましい。この問題に関して、日本からの詳細な指示書には不要な記載が含まれていることがある。そのような記載は削除したいものの顧客からの指示書にある限り、極力意見書に反映させる必要がある。このような記載により、ファイルヒストリーの観点から意見書の品質が低下している。

## 4. 米国代理人とのインタビュー結果

意識調査では、すべての米国代理人が日本からの詳細な指示書を費用対効果の点で望ましいとは考えていない実情を紹介した。では、日本からの指示書にはどのような問題点が含まれるのであろうか。本調査研究では、上述のアンケート形式の意識調査とは別に、米国代理人との個別のインタビューから、日本からの指示書の問題点を収集した。この個別のインタビューでは、詳細な指示書の問題点のほか、簡略な指示書についての問題点も伺うことができた。以下紹介する。

今回の調査で、インタビューに協力してくれた事務所は次の通りである（訪問日程順）。

【インタビュー協力特許事務所】

- ・ Posz Law Group, PLC
- ・ McGinn Intellectual Property Law Group, PLLC
- ・ Scully Scott Murphy & Presser, PC
- ・ Dickerson Wright, PLLC
- ・ その他、匿名を条件に3つの事務所に協力してもらった。

#### 4. 1 日本指示書の問題点

「日本からの指示書の問題点は？」との質問については、様々な意見があった。それらを筆者の理解に基づき集約するならば、次の2点となる。

- (1) 先行技術とクレーム構成との差異の説明が不十分
- (2) 明細書でサポートされていない構成の主張

##### (1) 先行技術とクレーム構成との差異の説明が不十分

ほぼすべての米国代理人が指摘した日本指示書の問題点としては、先行技術とクレーム構成との差異の説明が十分になされていない、という指摘であった。詳細には、i) クレームされていない構成についての議論、ii) 技術分野の相違点や優れた効果の主張だけ、iii) 機能的相違だけ（物の発明）の三点が挙げられる。

i) クレームされていない構成についての議論  
インタビューでは、日本指示書には、クレームされていない構成についての議論が含まれることがあると指摘された。例としては、「本発明の特徴は、〇〇素材からなる△△部材だ」と主張しているにもかかわらず、〇〇素材が記載されているのは従属クレームであって、独立クレームではない、といったケースである。

クレームしていない構成については、どれだ

け主張しても審査で考慮されない点は日本実務と共通であり、このような実務が日本で行われているとは思われない。しかし、米国代理人に何う限り、このような指示書が、一定の割合で米国側に送られ、米国代理人を混乱させている様子である。ある米国代理人からは、日本のクレーム解釈について「日本の審査では、クレームに記載されていない構成まで考慮されるのか」と、逆に質問されたぐらいである。

ii) 技術分野の相違点や優れた効果の主張だけ

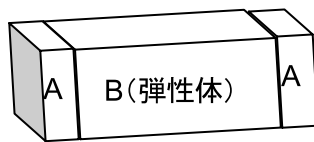
優れた効果の主張や先行技術との技術分野の相違点だけを指示してくる、という意見も多く聞かれた。進歩性の主張において、優れた効果や先行技術との技術分野の相違は確かに考慮される事項である。しかし、米国代理人の意見として、「これらの主張はあくまでも補足的な主張であり、進歩性の主張において優先すべき事項は、先行技術とのクレーム構成との違いである」、と伺った。このような基本的な考え方の違いから、発明の効果や技術分野の相違点だけを理由に、「進歩性を否定した審査官の判断は不適切」といった日本指示書の議論は、米国代理人にとってあまり納得できる議論とはなっていない様子である。

iii) 機能的相違だけ（物の発明）

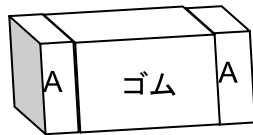
「日本指示書は機能的差異をよく説明してくれるが、物の発明において肝心の構造的差異について説明がない」、このような指摘はSpivak氏<sup>8)</sup>を含めインタビューを通じて何度も伺った。もちろん、発明が機能的な特徴を有しているのであれば、その機能的特徴を主張することが的外れというのではない。しかし、その場合は、少なくともその機能はクレームに文言として明記されている必要があるであろう。米国代理人にこの点を伺うと、クレームにない機能的相違点を繰り返す顧客がいるとのことである。

この問題について参考例を紹介する。

【例 機能的表現の参考例】



本件発明



先行技術

本件発明のクレームが、二つのA部材の間に弾性体Bが設けられている、という構成であり、先行技術では、二つのA部材の間に衝撃吸収剤としてのゴムが設けられているとする。審査官は、この先行技術から、本件発明の構成A-B-Aは新規性もしくは進歩性がないとして拒絶理由を通知したとする。このような場合に、構造的違いが説明されていないというのは、「審査官が指摘するA部材の間に位置するゴムは、衝撃吸収のためのゴムである。一方、本件発明の弾性体Bは、衝撃吸収のためではなく、温度変化に対応して二つのA部材の間隔を適宜調節する機能を有するものである。機能の違いから、本発明の弾性体Bを先行文献のゴムとみなすのは不適切である」といった主張である。米国代理人にとって、ゴムを弾性体と考える審査官の判断は、極めて合理的であり、ここでどれだけゴムと弾性体Bとの機能の違いを訴えても、その主張はまったく合理的ではないのである。米国代理人が求める「機能の違いではなく、構造的な違い」とは、衝撃吸収剤であるゴムと弾性体Bとの組成の違いや、その形状、または、部材Aとの位置関係などの相違なのである。

ここで紹介した参考例は、極めて簡単な事例であり、このような指示書はだれも送らないと日本の知財関係者は思われるかもしれない。しかし、米国代理人とのインタビューを通じて感

じたことは、機能的特徴の差異に固執し、構造的差違についてまったく触れていない日本からの意見書が相当数存在し、米国代理人をうんざりさせているという実情である。更に、米国代理人の中には、そのような指示書、及び、そのような指示書を送ってくる日本スタッフの知識レベルを疑っている人もいるのである。インタビューで伺った厳しいコメントとしては「米国実務を理解できていない日本人に、質問しても適切な回答を期待できない。質問しないほうが無難。」というものであった。

## (2) 明細書でサポートのない構成の主張

2つ目の問題点としては、「補正で追加する構成が、明細書でサポートされていない」というものである。例としては、「補正で〇〇部と直交する△△部を独立クレームに追加してください」という指示である場合に、〇〇部と交差する△△部は明細書及び図面で開示されているものの、直交する△△部がどこにも記載されていない、といった場合である。

このような指示は、日本の発明者が明細書の開示内容を確認することなく、指示を送ることによって生じる問題かもしれない。特に、発明者は製品の実施形態に精通しており、製品に基づく理解から先行技術との差異を指摘する場合があるからである。

しかし、日本実務と同様に、出願当時の開示でサポートされていない構成を補正で追加することは拒絶理由の状態（最初、最終）にかかわらず、米国実務でも認められない<sup>9)</sup>。補正のサポートのない指示も米国代理人を混乱させる典型的な一例である。

特に、このケースで問題になるのは、補正のサポート箇所を探すための米国代理人の作業時間である。検索機能を活用し、簡単にサポート箇所が見つければ大きな費用は発生しない。しかし、明細書と異なる用語を追加する場合や、

図面だけでサポートされている構成であるために明細書をどれだけ調べてもサポート箇所が見つからない場合など、数時間の作業時間が発生してしまうものとする。更に、もし、米国代理人をサポート箇所の検索をあきらめなければその作業は永遠に続くこととなる。

米国代理人が危惧するシナリオは、「補正のサポートがないのでは？」と日本に問い合わせた場合に、「サポートは明細書のP〇〇～〇〇に開示されている。ちゃんと読んでから質問してくれ」と指摘されることであろう。そのため、サポート箇所を質問することは大多数の米国代理人には日本側が考える以上に難しい行為となる。この問題について、数名の代理人は「補正のサポート箇所を常に明記すれば、その箇所を探す必要がなくなる時間だけ米国代理人の作業時間は確実に削減できる」と指摘する。

インタビューでは、「最近の米国の審査実務では、補正のサポートの有無を米国代理人に問い合わせる」、また、「サポートが不十分であるとすると即座に112条（記載不備）を理由に拒絶理由を通知してくる審査官が増えているのではないか」といった意見も伺った。サポートの怪しい補正案を提出することは、それだけでコスト増加の要因という点は、日本側の留意事項といえるであろう。

#### 4. 2 新規性と進歩性の反論の相違点

数名の米国代理人からは、日本の担当者は米国の特許法を理解していない（勉強すべき）と指摘された<sup>10)</sup>。米国代理人を混乱させる一例として、新規性の拒絶理由への対応と進歩性の拒絶理由への対応の相違を日本の担当者は理解していないことが多いと指摘された。

米国の審査基準（Manual of Patent Examining Procedure: MPEP）によると、発明の新規性が否定された場合に、いわゆる二次的考慮事項（Secondary Consideration）であ

る特異な効果や商業的成功は発明の新規性とは関係がなく、それらの主張では拒絶理由は解消しない旨が説明されている<sup>11)</sup>。先行技術との技術分野の相違も同様である<sup>12)</sup>。それらの議論は、進歩性が否定された場合に主張すべき事項であり、新規性の反論としては、まったく的外れなのである<sup>13)</sup>。

日本からの指示書のなかには、この点を理解しておらず、新規性拒絶の案件であるにも係わらず、「審査官の判断は不当、なぜなら先行文献の技術分野は……であり、本件発明の技術分野は××××であり、全然違う」と、説明するものが相当数あるという。米国側としては、このような主張では拒絶が維持されることを覚悟しなければならない。その一方、顧客が作成した指示書の意向をまったく無視することもできず、不本意ながら技術分野の相違点を反論するのである。更に、その主張の流れに沿った形でどのようにして新しい議論を追加するのか米国代理人を悩ますことになるのである。

#### 4. 3 その他の意見

インタビューを通じて、米国代理人から日本からの指示書に対して様々な意見を伺った。以下紹介する。

##### (1) 米国代理人が知りたい情報

インタビューでは米国代理人が指示書を通じて知りたい情報についても質問を行った。ほぼすべての米国代理人から「クレーム構成の相違」との回答があった。上述した、発明の機能的な特徴や副次的事項ではなく、クレームに記載されている構成と、先行技術との相違点である。

なお、化学系発明では、一般的に、発明の進歩性の主張において発明の効果が重要視されるといわれる。化学系の案件を取り扱う米国代理人に「化学系発明における構成的相違点」について伺った。Hidlay氏<sup>14)</sup>によれば、例えば、化

化合物がクレームされている場合であれば、その張力や密度などが構造的相違点であるとの説明である。他の化学系代理人からは、化合物の製造条件、プロセスなども特徴があるのであれば、それらも先行技術との差別化を図る意味で有効な議論になるということであった。

## (2) 広い用語解釈の問題

Ledbetter氏<sup>15)</sup>からは、日本からの指示書の傾向としては、クレームを狭く解釈して議論する点が指摘された。例としては、クレームでは極めて普遍的な広義な用語を使っているにもかかわらず、その意見書では、実施例の記載に基づいて極めて限定的に解釈し、先行技術との差違を主張する、というものである。

MPEPに記載されているように、クレームの用語は最も広く解釈されるのが基本である<sup>16)</sup>。もちろん、クレーム解釈において明細書の記載は参酌され、更に、出願人には独自の定義を用いることも許されている<sup>17)</sup>。しかし、ここで問題としているのは、そのような定義が詳細な説明でないにもかかわらず、そのような主張を行う日本の顧客がいる、という点である。

クレームの用語がもつ普遍的な意味については、米国代理人や米国審査官のほうが日本担当者よりも、通常は正しく理解しているであろう。クレーム用語の解釈については、一方的に日本側の思惑を主張するよりも、米国代理人と適宜相談して対応する実務が必要と考える。

## (3) 発明の重要度

Spinelli氏<sup>18)</sup>、Vieyra氏<sup>19)</sup>からは、米国代理人のスキルをより活用したいと考えるのであれば、技術的な説明の他に、発明や各構成の重要度を伝えることも重要であると教えてもらった。

### i) 発明の重要度について

顧客にとって重要な発明と指定されれば、通常よりも時間を使って、広い権利を取りにいく

対策を考える（補正は少なく、意見書での拒絶理由回避を優先する）ことができる。一方、重要度の低い案件であれば、迅速な対応で、かつ、確実な拒絶理由の回避を優先して補正案・意見書を準備できる。しかし、発明の重要度が伝わっていない場合、そのようなメリハリをつけることができず、すべての発明を同様に扱うことになる。

### ii) 構成の重要度について

補正案を作成する際には、通常、発明の構成要件（以下、構成）を選び、更に、その構成を適切にクレームに記述する必要がある。米国代理人が補正案を作成する場合、構成と記述の最適な組み合わせが期待される。その際、各構成の重要度が分からないと、どの構成をどの程度限定して記載すべきなのか、その判断が難しくなる。

発明及び構成の重要度については、日本の代理人とは異なる方法で明瞭に伝達する必要があると考える。その理由として、日本の代理人には、発明者との面談などを通じて発明および各構成の重要度がある程度口頭で伝えられると考える。一方、発明者らと面談の機会のない米国代理人はそのような知識を得るチャンスはないからである<sup>20)</sup>。メッセージの送り手は、メッセージの受け手に対してメッセージに関する知識・背景を理解してくれているであろうとの前提でコミュニケーションを行う傾向にあることが報告されている<sup>21)</sup>。日本側は、発明についてどれだけの情報が米国側に伝わっているのか、確認してみる必要があるであろう。

## (4) 議論の数、判決の引用

McGinn氏<sup>22)</sup>、Cooperrider氏<sup>23)</sup>が指摘した問題は、議論の数（指示書の長さ）である。日本からの指示書には、3枚も4枚もの長さにならないうち何点もの争点について議論がなされる場合があるとのことである。しかし、両氏はそのよ



うな長く、かつ、多くの議論の効果について懐疑的であった。理由として、審査官は忙しく、短い議論の方が審査官にとって理解しやすく、好意的に受け入れられること。多くの議論をすればするほど、反論の方向（ロードマップ）が不明瞭になると指摘された。両氏の意見として、本当に主張したいポイントを1，2つ程度が望ましいとの意見であった。

更に、両氏は、米国特許事務所側で多くの判決を引用することで作成される長文の（かつ高額の）意見書にも懐疑的であった。その理由は、上述の理由のほかに、そもそも審査官は弁護士でなく、判決についての議論まで、すべての審査官が理解するとは期待できないことを指摘した。むしろ、そのような議論は審査官をミスリードすることにもならないのか？との危惧である。

本調査では、日本の知財関係者へのインタビューも行った。その中で、米国代理人への不満として「自分たちが指示した議論に、大量の判決を引用し、そのサービスとして\$5,000程度の費用が請求された。本当にそのような判決を引用する必要があるのか？」というものがある。ここで紹介したように、米国代理人の中にも大量の判決を引用する実務について否定的視点を有する人がいることは日本側が理解すべき事情であろう。

#### (5) 指示書の送付時期

日本からの指示書に忠実に従いすぎる米国代理人の姿勢について話を伺ったところ、数名の代理人から、日本からの指示書が送られるタイミングについて遅すぎるとの指摘があった。その理由として「もし、米国代理人に指示書の修正などを期待するのであれば、少なくとも1週間前には送付しておく必要があるであろう」とのことである。現実には、USPTOへの提出期日間際（例えば、前日）に指示書が届くことが

あり、そうであるならば、米国代理人には落着いて提出書類を準備する時間はなく、指示書どおりの書面が提出されることになるのではないかと、という意見である。

#### (6) 信頼関係の構築

インタビューを通じて、米国代理人の多くが日本からの指示書に不満を感じている、または、効率的でないと感じている印象であった。しかし、それらの意見は日本に届いているようには思えない。そこで、「米国代理人はどうして自分たちの思い（不満）を日本顧客に対して伝えないのか」と伺った。

Jordan氏<sup>24)</sup>は、米国代理人の一般的な考え方として、信頼関係がなければ、顧客にアドバイスをすることは少ないのではないかと指摘した。理由として、間違いを指摘されたとして顧客が気を悪くする、または、顧客を辱めることになる、ということである。米国代理人のアドバイスを通じて業務改善を図るのであれば、米国代理人の本音を聞きだせるほどの信頼関係を築くことが最初のステップといえるかもしれない<sup>25)</sup>。信頼されない関係であれば、米国代理人は「あなた方の指示書はいつも完璧、改善の必要などない」といったタテマエだけしか返答しないことが考えられるからである。

なお、メールなどの通信機器が発達したとしても、知識共有のための関係構築の初期段階には、実際にFace to Faceでの面談が重要との報告がある<sup>26)</sup>。米国特許業務はEmailとFaxでの書面交換が主流であろう。現状改善のためには、日米の担当者同士がEmailではなく、実際に話を行い相互理解を図る機会が必要といえるかもしれない。今後の研究が望まれる。

## 5. 訴訟における日本企業の問題点

知的財産の訴訟弁護士にも日本企業の特徴、問題点を伺った。訴訟弁護士が指摘した日本企

業の問題点は次の点である。

### (1) 議論が多すぎる

訴訟弁護士に、訴訟時における日本企業の特徴点、(米国企業との相違点)について伺ったところ、まず指摘された点は、日本企業は何でも議論したが、という点であった。例えば、訴訟時のディスカバリーの段階で、訴訟相手から様々な書類の開示要求が出されたとする。その際、日本企業はとにかくすべての書類を開示したくないために、出来る限り多くの書類について開示要求を断る議論を行うという。米国企業であれば、本当に開示したくない数点の書類を除き、それ以外の書類であれば議論することなく開示させることが多い、という。

当然、どんな些細な議論であっても、議論を続ける限り訴訟は長期化し、代理人費用が生ずる。何でも議論をするという日本企業の姿勢は、高額な訴訟費用を招く一つの原因になっていると考える<sup>27)</sup>。

### (2) 信頼関係の欠如

次に、知財訴訟を円滑に行うためのポイントとして指摘された点は、顧客と代理人との信頼関係の欠如であった。話を伺った訴訟弁護士によると、「日本企業はあまり米国の訴訟弁護士を信用していないのではないか」という。そのために、米国側から訴訟を円滑に進めるための提案をしても、日本側で審議がなされ修正がなされる場合があるという。これでは迅速な訴訟準備ができず、業務の効率が低下する、また、そのために余計な代理人費用も発生するという。一方、米国企業であれば、ある程度の判断を任せてもらえるため、弁護士サイドで必要と思った手続をどんどん進めることができるため、業務の効率化が高まるという。

以上、2点を紹介した。極めて簡単なアイデアであり、実際の業務に反映させるにはまだま

だ情報が不足している。知財訴訟業務における問題点は、今後の研究が望まれる。

なお、本調査を通じて、米国での特許訴訟のコスト管理について、知財訴訟を取り扱う藤森涼恵弁護士<sup>28)</sup>、Michael Solomita弁護士<sup>29)</sup>からコメントをいただくことができた。以下紹介する。

#### 【特許訴訟のコスト管理について】

これまでに多くの日本企業が米国における特許侵害裁判を経験し、その経験から米国訴訟弁護士(以下、弁護士)の対応や訴訟費用について不満を持つ日本企業が多いと伺う。日本企業がコスト削減を実現しながらより良い訴訟結果を得るためには次の「3つの鍵」があると私達は考えている。

- ① 担当者が基本的な米国特許侵害訴訟の知識を備えること
- ② 良い弁護士を使うこと
- ③ 効果的に効率よく弁護士とコミュニケーションすること

以下、これらのポイントを紹介する。

- ① 担当者が基本的な米国特許訴訟の知識を備えること

米国特許侵害訴訟について全く知識がなければ、すべての事柄について「本当にそうなの？」という疑念が浮かび、その疑念をはらすためだけに何度もやりとりをして弁護士費用が発生してしまう場合がある。あるいは、弁護士が言うことをそのまま受け取り、すべての情報提供要求に対応したり、より有利な選択肢があったにもかかわらず、言われるがままの対応をしてしまうかもしれない。そこで、米国特許訴訟を担当する日本側の担当者は、セミナーや書籍等を通じて米国特許訴訟の基本的知識を身につけておくことが望ましい。基本的知識とは、以下のようなものである：

- 米国特許訴訟の流れ
- 訴訟地の選択可能性
- 証拠開示手続で必要になる書類や情報

訴訟の流れを把握する際には、どのようなタイミングでどのようなイベント（手続）が発生するのかを把握することが肝要だ。つまり、どのタイミングで答弁書を提出するのか、証拠開示手続はいつからいつまでなのか、訴訟対象の特許請求項の解釈はどのタイミングでなされるのか、といった重要なイベントのタイミング及びその内容を把握することである。日本人の意識として、「ここで弁護士のやることに口を出してはいけない」と考える場合があるかもしれない。しかし、実はクライアントとして意見を述べるべき場面があるのである。その反対に、「これは重要だから積極的に参加すべき」と思っているところが、実は、訴訟手続きにおいては重要ではあるけれども、クライアントとして付加価値を提供することができる余地がほとんどないイベントであったりするのである。

たとえば、訴訟開始初期に「Meet and Confer」と呼ばれる、原告・被告双方の代理人が会って訴訟手続きやスケジュールを話し合う場があるが、これは儀礼的なものにすぎない、という誤解が日本にあるようだ。実際にはこれは非常に重要なプロセスで、ここで自社に有利なスケジュールリングや証拠開示手続きのプロトコルを勝ち取ることができれば、訴訟の将来全体に大きな肯定的影響を与える。これが理解されていないと「どうしてこんな訴訟早期に情報提供が必要なんだ」と自分たちの弁護士に情報提供を拒むクライアントも出てきてしまう。逆に、マークマン・ヒアリングと呼ばれる訴訟対象特許の請求項解釈は日本企業に非常に重視されており、このヒアリングに参加するために米国に出張する、というケースもあるようだ。ところがマークマン・ヒアリングは純粋な法律手続きのため、クライアントがこのヒアリングで

貢献できる余地はほとんどない。ここで出張をするくらいなら、もっと大切な場面に出張費をとっておくほうが賢明だ。

## ② 良い弁護士を使うこと

二つ目のポイントは信頼できる良い弁護士を使うことである。「これができれば苦労しない」、「どうやって見極めるのか?」という疑問が日本側にはあるであろう。米国特許侵害訴訟を担当する弁護士として望ましい要素を以下に例示する：

- 米国特許侵害訴訟の経験を有すること。弁護士チームのうち、少なくとも一人は公判（トリアル）の経験があること
- 対象となっている技術に関する素養を持つこと
- 弁護士としてのみではなく、事業会社でも勤務経験があること
- 日本の企業文化や日本文化そのものについて理解があること
- 効率の良い訴訟チームを組成してくれること。案件にもよるが大量の弁護士を投入するのではなく、経験豊富なパートナー、若いパートナーもしくは経験豊富なアソシエイト、そして通常のアソシエイト、という3人のコア体制を中心に効率よく訴訟を進めることが理想的対応の一例
- コスト感覚があること。「クライアントは勝つためには金に糸目はつけない、すべての作業をやれ」という対応をすべての訴訟について行う弁護士も実際にいるので注意すること
- 何のためにクライアントはこの訴訟をしなくてはならないのか、を常に念頭においていること。訴訟専門弁護士はややもすると勝つことがすべてとなり、クライアントのビジネス目的から逸脱してしまうこともある。クライアントのビジネス目的を理解し、クライアントにとってそれがベストであると判断すれば

適宜和解などの選択肢を考案できる弁護士が良い

③ 効果的に効率よく弁護士とコミュニケーションすること

三つ目のポイントは、弁護士と効果的に、かつ、効率よくコミュニケーションをすることである。その際、無理に日本側の担当者全員が英語を話す必要はない。チームの中で一番英語のできる人が通訳を兼ねれば良いし、必要があれば外部通訳の使用も躊躇すべきではない。英語を話すことが重要なのではなく、できる限り正しい情報を伝え、受領することが重要だからだ。日本語ができる弁護士が法律事務所にいれば日本企業には便利だが、その場合も当該弁護士の日本語および英語のスキルレベルを確認するほうが良いだろう。

米国弁護士にとって、日本のクライアントとのコミュニケーションは費用が発生するところである。これには言語の壁以上に、以下の課題があるようだ：

- 「はい」「いいえ」で回答できる質問に対し、日本企業から「はい」または「いいえ」の明確な答えが得られることが少ない。結局どちらなのかを理解するために複数のやり取りが必要になる
- 電話会議や直接会議において、クライアント側の社内情報共有や調整がなされていないためクライアント出席者の意見が割れ、弁護士は黙ってクライアント内の議論が収束するのを待つしかない時間が多く発生する。この待ち時間も弁護士費用として請求されることをご勘案いただき、社内での意見をまとめてから弁護士の時間をとるほうが良い
- 今取り組んでいる問題に焦点をあて、そこから外れたトピックを持ち出さないことが重要。会議等で「そういえば…」など、今取り組んでいる課題と関係のない話が出席者の一

人から持ち出され、全員がそれに引っ張られて時間をとってしまうことがある。

大切なことは、米国弁護士と働く、ということとは「タクシーに乗っている状態と同じ」とご理解いただくことだ。メーターはどんどん上がってしまう。この感覚がないと米国弁護士が参加している会議が社内会議と同じペースで進められ、目の飛び出るような請求書が届くことにもなりかねない。良心的な弁護士であれば、「それは今関係ないかと思いますが」と止める場合があるが、これが日本企業のクライアントの逆鱗に触れることもある。よって日本のクライアントとのコミュニケーションではとりあえず好きなだけ日本企業に話してもらい、その分は払ってもらい、というポリシーをとる法律事務所もあるようだ。

また、弁護士とやりとりするとコストが上がる、ということで極端にやりとりを避けるクライアントもおられるようだ。これでは訴訟対応に必要な情報が適切なタイミングで得られず、望ましくない訴訟結果となる。そこで、例えば週1回1時間、弁護士との定期電話会議をあらかじめ設定しておき、必要がなければキャンセルをするのもひとつの方法だ。こうすれば、電話会議設定のための時間調整に必要なやりとりが不要になり、コスト削減につながる。少し待てるようなら今、弁護士にコンタクトしなくとも次の定期会議で話そう、と、散発的なやりとりを抑制することができる。そして必要がなければキャンセルできるのだから不可避のコストにはならない。こうすることでコスト管理と適切なコミュニケーションの両方を確保することができる。

以上、米国での訴訟コストの管理についてのポイントを紹介させていただいた。少しでも読者の方の参考になれば幸いである。

(以上、藤森・Solomita両氏によるコメント)

## 6. 結 論

以上、米国代理人への意識調査、個別のインタビューの結果から、日本からの詳細な指示書に対する評価、問題点を紹介した。そのポイントは次の点である。

### ① 詳細な指示書の評価

- i) 修正の必要がないほど優れた詳細な指示書が存在する一方で、内容の半分も理解できないと酷評されている指示書も存在している。
- ii) 基本的に、詳細な指示書は有用であると評価されているものの、すべての米国代理人が有用と考えているわけではない。

### ② 米国代理人の対応及び費用対効果

- i) 半分も理解できない指示書を受け取った場合、理解するよう努力するものの、質問せずに極力指示書に従うとした実務を行う米国代理人は相当数（40%）存在する。
- ii) 半数以上の米国代理人は、詳細な指示書が費用対効果の点で望ましいとは考えていない。

### ③ 日本からの指示書の問題点及び米国代理人が必要とする情報

- i) 米国代理人が指摘する日本からの指示書の問題点としては、先行技術とクレーム構成との差異の説明が不十分であること、及び、明細書でサポートされていない構成の主張がされる場合があること、の二点が挙げられる。
- ii) 米国代理人が必要と考えている情報は、先行技術とクレーム構成との差異であり、それ以外の情報（発明の機能や効果、技術分野の相違点）については、補足として受け入れられている。

### ④ 訴訟時の留意事項

訴訟時における留意事項としては、議論の数を絞ること、米国代理人をある程度信頼し、裁

量を与えることなどが考えられる。訴訟における費用管理については更なる研究が望まれる。

## 7. 今後の課題

以上の調査結果を見る限り、日本企業からの指示書が必ずしも米国代理人にとって有用であるとはいえない実情が明らかとなった。

今後、米国中間処理業務を更に円滑に進めるためには、米国代理人が望む情報を簡略化したスタイルで米国側に届ける実務が必要となるであろう。そのためにも、まずは、現状の指示書が米国代理人にどの程度評価されているのか、この点を一度認識してみる必要があるものと考ええる。

## 8. おわりに

この調査研究で苦勞した点は、日本企業の仕事をしている米国代理人にいかにか本音を語ってもらうことであった。意識調査及びインタビューの準備として複数の米国代理人に日本からの指示書について意見を伺ったところ、その回答は「よくできている、有用だよ。改善のポイントなどない」というものであった。そのような回答をされた一番の理由は、顧客批判とも受け取られないコメントをよく知らない日本の弁理士に話すことなどできない、ということではなかったであろうか。調査の準備期間中は、極めて当たり障りのないコメントしか得られなかったことを憶えている。

これらの状況を変えることができたのは、今回の調査報告の意図が、米国業務の改善であること、日本側も決して米国代理人のサービスに対して満足していない、といったことを先ず説明した点にあると考える。「日本の顧客が米国代理人のサービスに不満がある？ それならこちらでも言わせてもらうが…」といった流れで、様々なコメントをもらえるようになった。インタビュー後には、アルコールの力を借りて米国

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

代理人に日ごろの日本企業からの指示書についての苦勞話などを教えてもらえることもあつ

た。それらの情報は主として「4. 米国代理人とのインタビュー結果」で紹介している。

【参考資料: 米国代理人への意識調査質問票】

米国代理人の意識調査に用いた質問票は次の通りである。

Q1: How often do you receive the above mentioned “long and detailed instructions” that you fully agree with (believing no need to add or change anything)?				
A: Seldom (Less than 25%)	B: relatively seldom (25 to 50%)	C: often (50 to 75%)	D: usually (More than 75%)	E: Do not want to answer

Q2: How often are the “long and detailed instructions” even useful (i.e., you understand at least 50 % of the instructions)?				
A: Seldom (Less than 25%)	B: relatively seldom (25 to 50%)	C: often (50 to 75%)	D: usually (More than 75%)	E: Do not want to answer

Q3: What do you do when you do not understand a large portion of the instructions (i.e., 50% is unclear)?		
A: Send questions to the clients via email or telephone soon	B: Do the best to understand the instructions, but no questions. Follow the instructions as much as possible.	C: Do not follow the instructions very much. Rather, mainly draft the amendment based on your own study of the Office Action
D: Anything else:		E: Do not want to answer:

Q4: Do you agree that the “long and detailed instructions” strike the correct balance between cost and quality?			
A: Not at all (Less than 25%)	B: relatively NO (25 to 50%)	C: relatively Yes (50 to 75%)	D: Absolutely Yes (more than 75%)

なお、これらの質問前には、本調査の趣旨を説明し、米国特許の中間処理業務において、一部の日本企業は長く詳細な指示書を米国特許事務所に送付していることを説明している。

## 注 記

- 1) USPTO Web: [http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst\\_utl.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm)
- 2) 「米国実務効率化の障害とその対策」知財管理, Vol.57, No.9, pp.1445-1452 (2007.9)
- 3) 「米国知財マネージメントー保守的代理人が存在する理由とその対策ー」パテント, Vol.61, No.4, pp.21-31 (2008.4)
- 4) 「米国知財マネージメントータイムチャージの罫, 日本側の誤解ー」知財管理, Vol.58, No.12, pp.1539-1554 (2008.12)
- 5) 大野聖二「米国知的財産訴訟における弁護士費用のコントロール法」, 知財管理, Vol. 46, No. 12, (1996), pp.1895-1903, 大野は, 米国企業が取り入れている代理人費用対策として, Task-Based Billing, Billing Guideline (見積もり) の有効性を紹介するとともに, 米国代理人の考えとして「コストパフォーマンスを考えるのは, クライアントの仕事」として費用を度外視して訴訟での争いを続ける代理人の姿勢を紹介する。その他, 何の法律のバックグラウンドもないスタッフをパラリーガルとして割高の費用をチャージする事例や, コピー費用を一枚20セントから10セントにすることでその75万ドルもの節約になった事例など, 米国企業が批判する米国法律事務所のあり方を紹介する。
- 6) 日本からの詳細な指示書の例としては, 補正で追加すべき構成を指摘するだけでなく, その新しい構成を含めた補正後のクレームを全部記載してしまうスタイルである。また, 意見書についても, 審査官の拒絶理由の分析から, 先行技術との差異, 進歩性を否定した審査官の判断の過ちなど, それらを文書で記載するものである。分量としては, 2~4ページほどの指示書を日本側で作成する場合が該当する。
- 7) 前掲注4), 日本の知財関係者への意識調査から, 詳細な指示書を送付した場合には米国代理人費用が低額になることを期待している点, 及び, 詳細な指示書を送った際の米国代理人のサービスへの満足度が低い現状を紹介する。
- 8) Kevin R. Spivak: Dickerson Wright 事務所パートナー, 同氏をはじめ多くの米国代理人が「日本からの指示書の特徴は, Technical Aspectについての記述が少ない」と指摘する。代理人ごとに言葉は違うものの, Physical structure (not functional structure) やStructural differenceの記載が少ないといった米国代理人の指摘は同じポイントを指摘しているのであろう。インタビューを通じて話を聞く限り, 米国代理人が必要としている情報については, 常に米国側に届いているとはいえない。日本側が認識すべき業務改善ポイントの一つであろう。
- 9) MPEP 608.04 New Matter: 新規事項 (New Matter) に影響されたクレームは記載要件 (112条) 違反を理由に拒絶される旨が説明されている。
- 10) 第二東京弁護士会知的財産権法研究会編「KSR事件判決 (非自明性) について」, 『特許法の日米比較』, 商事法務 (2009, 5) pp.273-317, 274, この書籍では日米の進歩性の判断基準について, KSR判決後は米国の判断基準が日本に近づいた, との印象を紹介する。日米の特許審査基準では異なる基準があるものの, 紹介された進歩性の判断基準のように近似するものも存在する。米国特許実務の円滑化のためには, それらの相違点を理解することが一つの対策といえるであろう。今後の更なる研究が望まれるポイントといえるのではないであろうか。
- 11) MPEP 2131.04 Secondary Consideration
- 12) MPEP 2131.05 Nonanalogous or Disparaging Prior Art: 新規性が否定された拒絶理由について, 技術分野や解決課題の相違, Teaching Awayの事実などは, 考慮されない旨が説明される。
- 13) 立花顕治『米国特許明細書の作成と審査対応実務』経済産業調査会 (2009, 8), p.102, 立花も米国特許実務におけるファースト・アクションへの対応として, 物の発明の場合, 新規性を主張するには, 構造上差異を示さねばならず, 機能やその物の操作方法に関する差異では不十分である点を指摘する。その反対に, 先行文献に発明構成の機能が開示されていたとしても, 構造が開示されていなければ発明の新規性を主張することが出来ると説明する。
- 14) Kimberly M. Hidlay: Dickerson Wright 事務所アソシエイト
- 15) James E. Ledbetter: Dickerson Wright 事務所パートナー
- 16) MPEP 2111 Claim Interpretation
- 17) MPEP 2111.01 Plain Meaning, IV Applicant

May be Own Lexicographer

- 18) Thomas Spinelli, SSMP事務所パートナー
- 19) Katherine R. Vieyra, SSMP事務所アソシエイト
- 20) Chip Heath & Dan Heath, "Made to Stick," Random House (2007), 113-115, Heath等は技術開発者と工場での製造担当者とのミスコミュニケーションの研究から、製造担当者への指示を明確にするためには、より詳細な指示書を作成するのではなく、作業場での実演の重要性を説く。その根底にあるのは、指示書を理解するための前提となる知識が製造担当者には伝わっていないためにミスコミュニケーションが生じてしまうこと。その場合には、活字以外の情報で知識共有する術が有効ということではないであろうか。
- 21) 清水勝彦『経営の神は細部に宿る』PHP研究所(2009, 6) pp.135-136, 清水は「知識の呪い」として、メッセージの送り手が、無意識に受け手もメッセージに関する情報を知っているであろうという前提でコミュニケーションする傾向を紹介する。
- 22) Sean M. McGinn, McGinn事務所創設者
- 23) Frederick E. Cooperrider, McGinn事務所パートナー
- 24) Richard G. Jordan, Dickerson Wright 事務所パートナー, 同氏は業務の効率性について「洋服もフォーマルより、カジュアルの方が動きやすいでしょう」との例えのもと、指示書の形式に厳格な顧客の場合にその作業効率が低下する点を指摘する。また、米国内の顧客については極めてカジュアルに顧客と直接電話で連絡し合える関係の良さも指摘する。
- 25) トーマス・H・ダベンポート等『ワーキング・ナレッジ』pp.196-197, ダベンポート等は知識移転を妨げる要因の一つとして「信頼の欠如」を挙げ、その対策に直接対面会議を提案する。アドバイスをしないう米代理人の姿勢では、米国側の知識が日本側には伝わらず、同じ問題が再度繰り返されることとなる。ダベンポート等が提案するように、その対策の一つは日米双方の担当者レベルが対面できる場を共有することにあるであろう。
- 26) Thomas H. Davenport, "Saving IT's Soul: Human-Centered Information Management," Harvard Business Review, reprint number 94203 (March-April 1994), 119-131, 127
- 27) 前掲注5) p.1900, 大野は日本企業の訴訟特徴として、米国企業に比べて遥かに多くのmotionを立てていると指摘し、その理由として米国弁護士に奨められるままに訴訟を行っている結果とする。訴訟時においてはいたずらに議論を長期化させるのではなく、代理人費用をふまえたバランスのある判断が今後は重要といえるであろう。
- 28) 藤森 涼恵, NY弁護士, Amster, Rothstein & Ebenstein LLP アソシエイト
- 29) Michael Solomita, Amster, Rothstein & Ebenstein LLP パートナー

本調査は平成20年度TEPIA知的財産学術研究の支援を受けたものである。ご支援いただいた関係者の方々に感謝を申し上げますとともに、この報告書が米国特許実務の事情を日本知財関係者に紹介できれば幸いである。

(原稿受領日 2009年12月6日)