

2011年度海外研修F2コース報告

——米国特許制度，法規および模擬裁判の研修——

2011年度海外研修団(F2)*



抄 録 2011年度海外研修F2コースは，米国知財関連制度の体系的学習を目的として実施された。米国での現地研修3週間を含む1年間の研修は，米国の知財関連制度に関する講義の受講，グループ毎のテーマ学習，模擬裁判体験など，多岐にわたる内容であった。本報告書は，グループ毎のテーマ学習，模擬裁判体験の内容を中心にまとめたものである。

目 次

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. はじめに | 4. 1 概 要 |
| 2. 参加対象 | 4. 2 Aグループ |
| 3. テーマ学習 | 4. 3 Bグループ |
| 3. 1 均等論に関する検討 (Aグループ) | 4. 4 Cグループ |
| 3. 2 米国クレームのプリアンプルに言及した判例の検討 (Bグループ) | 4. 5 Dグループ |
| 3. 3 米国の特許表示制度 (Cグループ) | 4. 6 Eグループ |
| 3. 4 審判請求 (Dグループ) | 4. 7 Fグループ |
| 3. 5 先願の地位の完全なる確保 (Eグループ) | 5. 弁護士によるモックトライアル |
| 3. 6 情報開示義務について (Fグループ) | 6. おわりに |
| 4. 研修生によるモックトライアル | |

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F2 ('11)

1. はじめに

本研修は、米国の知的財産業務に携わることを期待され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、米国の知的財産エキスパートによる指導の下、米国の特許法制度（2011年特許法改正含む）、判例その他知的財産実務に関する講義の受講、模擬裁判の演習等を米国ワシントンD.C.に約3週間滞在して行い、参加メンバーの米国特許実務に関するスキル向上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30名が参加した。

3. テーマ学習

3.1 均等論に関する検討（Aグループ）

Aグループでは、過去の判例で適用された均等論に関する判断基準についてその重要性等を、海外研修滞在期間中に複数の米国弁護士にヒアリングを行い内容を整理した。

(1) 考慮すべき判断基準

米国弁護士へのヒアリングの結果、均等論の適用可否の判断に際しては「機能-方法-結果テスト」「エレメント・バイ・エレメント」「出願経過禁反言」が重要な判断基準であるとの見解が多く得られたため、当該3基準について当該弁護士の見解に基づき内容を整理した。

(2) 各評価基準の有用性

(a) 機能-方法-結果テスト

本テストはエレメント・バイ・エレメントの

適用を前提とした上で、文言が異なるエレメントについては機能、方法、結果の全てにおいてイ号製品等と実質的に同一と見なせるのであれば均等とする基準である。全ての発明が機能、方法、結果に分類できる訳ではなく、必ずしも万能な判断基準ではないが、均等を判断する上で真っ先に検討すべき基準であろう。

(b) エレメント・バイ・エレメント

クレームの構成要素とイ号製品等の対応する構成要素とを比較して判断する基準である。この基準は文言侵害においては必須であり、均等論の判断においても原則として必須である。すなわち全体として均等という判断は行わず、構成要素ごとに判断する。但し、2つのエレメントを一体化した上で均等論を適用した判決もある（*Corning v. Sumitomo Electric* [Fed. Cir. 1989]）。

(c) 出願経過禁反言

禁反言は対象となる特許の出願経過だけでなく、関連出願の出願経過も当該特許に影響が及ぼしている。その際に、出願経過禁反言が適用される関連出願としてUS国内の親出願の出願経過が最も有用性が高い（審査官が同じ場合が多いため）。その他の米国国内の関連出願や対応の外国出願の出願経過は影響力としては弱いが中身を確認しておくことは重要である。

(3) テーマ学習の所感

Festoの最高裁判決以降は原告が均等論を主張する割合が低下しているものの、均等論が米国特許法上の重要な論点であることに変わりはない。均等を考慮する際、上記3つの基準を核に情報を整理した上で米国弁護士と議論を重ね、判断の妥当性を確保することが必要であろう。

3. 2 米国クレームのプリアンブルに言及した判例の検討 (Bグループ)

Bグループでは、米国特許におけるクレームのプリアンブル（前提部）がクレーム範囲を限定するか否かに言及した判決を検討し、米国出願時のクレーム作成の注意点をまとめた。

(1) CAFC判例

判例1 : Haemonetics Corp. v. Baxter Healthcare Corp. and Fenwal Inc. 事件

この事件では、CAFCは、ボディ（本文）における用語が不明確で、かつ、プリアンブルにおいてその用語が明確に定義されている場合には、クレームのボディもそのプリアンブルの意味合いに従って解釈されることを明瞭にした。プリアンブルはクレームを限定するものではないとした地裁の判断とは逆の判断が下された例である。争点となったクレーム16は、「複数のチューブ及び容器を有する遠心分離装置 (A centrifugal unit comprising a centrifugal component and a plurality of tubes···)」をプリアンブルとし、ボディでは「遠心分離装置の寸法 (the centrifugal unit having a radius···)」を定義していた。容器のみの寸法を定義している他のクレームや複数の具体例の存在を根拠に、クレーム16が容器のみの寸法を定義していると主張（原告）は認められず、複数のチューブ及び容器を有する遠心分離装置の寸法が定義されたと解釈された。

判例2 : American Medical Systems, Inc. and Laserscope v. Biolitec, Inc. 事件

この事件では、CAFCは、プリアンブルに記載される文言は一般的にはクレームを限定するものではないとしたが、

- ① 発明の本質的な構造又は工程について述べている場合、又は
- ② クレームに重要な意味を与える場合には、

クレームのプリアンブルが発明を限定するものとして解釈される場合もあると述べた。

なお、判事の一人 (Judge Dyk) は、プリアンブルがクレームを限定するか否かについて、「全てのプリアンブルはクレームの範囲を限定するということを認識すべき」と提唱した。

(2) 米国出願時のクレーム作成の注意点

米国特許法の下では、クレームのプリアンブルは、一般的に発明を限定するものとして取り扱われないことが多い。しかしながら、上記のとおり、裁判においては、プリアンブルを根拠にクレームを限定解釈される場合がある。

そこで、米国出願のクレーム作成時には、次の点に注意が必要である。

日本出願のクレームでは、プリアンブルの記載が長くなる傾向があるが、翻訳時には、このプリアンブルの記載をそのまま米国出願のクレームとして翻訳するのではなく、できるだけ省略するか、必要であれば米国出願のボディに含めるように翻訳する。

3. 3 米国の特許表示制度 (Cグループ)

Cグループでは米国法の一つの特徴である特許表示制度を採りあげ、実務上の留意点と適切な対応を提言すべく判例および2011年の法改正の影響をまとめた。

(1) 特許表示制度

米国における特許表示は、非特許権者による侵害を防止するため製品が特許に係ることを一般公衆に知らせることを旨として設けられ、特許損害賠償請求の要件でもあり (米国特許法第287条)、単なる訓示規定である日本国特許法と大きく異なる。

(2) 実務上の課題

特許表示は継続的に一貫して、実質的に対象

製品の全てについて行う必要があり、一部の製品にのみ表示しても特許権の存在を通知したことにならない (Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores Inc. 138 F. 3d 1437 (Fed. Cir. 1998))。

一方で、製品管理上のコストは無視できず、意図せぬ形で特許されていない製品に文言や番号を表示してしまう (いわゆる虚偽表示) リスクを抱えることになる。例えば、特許権存続期間満了後に製品への表示は削除したものの、カタログ等の販促物の管理を怠ったり、特許出願中にもかかわらず、登録されているかのような表示、あるいは米国では権利化されていない製品に特許表示を行うと、公衆を欺く意図とみなされる可能性がある。

(3) マーキングトロール問題

2009年のCAFC判決 (Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co. 590 F. 3d 1295, 1301 (Fed. Cir. 2009)) で、虚偽表示違反の罰金 \$ 500は「製品毎に」科されるべきとされた後、いわゆるマーキングトロールが台頭した。罰金の50%が代理提訴者の取分になるとの規定を利用する形で2010年には約500件の虚偽表示に関する訴訟が提起される事態となった。

(4) 虚偽表示に関する米国法改正

今回の法改正で即日施行された内容に、上記の課題、問題を反映した措置が盛り込まれ、虚偽表示に基づいて罰金を科すように提訴できる者は合衆国に限定され、損害賠償を求める民事訴訟を提起できる者は競争阻害を被った競合他社とされた。また特許権存続期間満了後に製品に特許表示を行っても虚偽表示にならない (米国特許法第292条)、製品にアドレスを記載する形の「インターネット特許表示」が可能となった (同法第287条)。

(5) 提言

今回の法改正により、競合他社以外の当事者による提訴を実質的に排除したことでマーキングトロールの標的になるリスクは抑えられる見込みとなったが、特許表示実務管理に際して、公衆を欺く意図とみなされる可能性に留意する必要は依然として存続する。

3. 4 審判請求 (Dグループ)

Dグループは審判請求について調査した。

(1) 審判請求の要件

いずれかのクレームが2度拒絶されたか、または最終拒絶を受けたクレームについて審判請求ができる。

(2) 審判請求ができる期間

オフィスアクションへの応答期間 (3ヶ月 + 延長3ヶ月) と同じ。

(3) 審判請求の手続と費用

審判請求書を提出 (\$540) した後、2ヶ月以内に理由補充書 (\$540) を提出しなければならない (この期間は、所定の費用を納付すれば設定期限の5ヶ月後まで延長できる)。理由補充書の提出後、通常2ヶ月以内に審査官の答弁が、またその後に審決が届く。

(4) その他、可能な手続

答弁書の日付から2ヶ月以内に、答弁の内容に対する①弁駁書の提出 (\$540)、②ヒアリングの請求 (\$1,080)、をしてもよい (この期間は延長できない)。また、審判請求後にはプレアピールを請求することができ、プレアピールの結果に不服がある時は、理由補充書を提出して、審判を継続することが可能。

(5) 審決と審決後の対応

審決は、審査官の判断に対する全部または一部の①認容、②棄却、及び③審査官への差し戻し、のいずれか。なお、審決に不服があるときは、審決の日から2ヶ月以内に①再ヒアリングの請求、②連邦巡回控訴裁判所または連邦地方裁判所への出訴、ができる（この期間は延長できない）。

(6) 審判請求の長・短所

長所としては、最終拒絶を受けた後でも十分な時間が稼げること。短所は費用が高額であること。

3. 5 先願の地位の完全なる確保（Eグループ）

Eグループでは、2011年9月16日にオバマ大統領が署名したLeahy-Smith America Invents Actに着目し、現行の35 U. S. C. 102(e)と改正法の35 U. S. C. 102(a)(2)における後願排除効の違いを整理し、表1にまとめた。なお、表においては、場合分けの関係上、会員企業としてはまず採らないであろう戦略も記載してあるが、ご了承いただきたい。

表の見方を簡単に説明する。例えば、典型的な出願戦略の場合（日本出願（日本語）⇒PCT出願（日本語）⇒米国国内移行）について説明する。まず、第一国出願カラムの出願国の「日本」に○をつけ、言語の「日本語」に○をつける。次に、第二国出願カラムの出願国のPCT(米国指定)に○をつけ、言語の「日本語」に○をつける。最後に、移行手段の「国内移行」に○をつける。すると、現行法では102(e)の後願排除効の発生日は「なし」であるが、改正法では102(a)(2)の後願排除効は日本出願日に発生することがわかる。

新たな102(a)(2)の効力が発生するのは、原則として2013年3月16日以降に有効出願日を有

する出願に限られる。効力が発生した後、出願人の立場からは、特別な出願戦略を練らなくても後願を早期に排除できるものの、先行技術も増えてしまう状況となり、第三者の立場からは、事業の障害となる他者の特許を無効にするための証拠が増えるという状況になる。

そして、現行法から改正法への移行期間の解釈には色々あるので、業界や会社ごとでこの移行期間に採り得る出願戦略は異なるものとなる。

各会員企業にとっての新たな102(a)(2)のメリット・デメリット、移行期間の解釈などを考慮しつつ、上記表を参考に、各社で最適な出願戦略を練っていただきたいと思う。

3. 6 情報開示義務について（Fグループ）

2011年5月にIDS（情報開示義務）に関連する重要判決が出た。Fグループでは、そのIDSをテーマとし、①IDSの理解②重要判決（Therasense事件CAFC大法廷判決）の理解③現地研修での講義・質疑、と学習を進めた。

(1) IDS違反とは

出願手続中に、特許性に関連する情報を、特許庁を欺く意図をもって特許庁に対して提供しないことにより、Inequitable conduct（不公正行為）として特許が権利行使不能とされる。特許法（35USC）ではなく、規則§1.56（37CFR）による規定である。

(2) IDSに関する事件（Therasense v. Becton, Dickinson大法廷判決2011. 5. 25）

CAFCで、不公正行為により米国特許第5,820,551号（以下、'551特許）は権利行使不能との地裁判決が支持され、特許権者Therasense社（現Abbott社）の再審理の請求により、本大法廷判決に到った。

本件の争点は、先行技術である自社EP出願

の審査過程における応答内容をIDSとして提出しなかったことが不公正行為に該当するか否かであった。すなわち、'551審査過程で引用された際の主張と、自社EP出願の審査過程での主張とが相反する内容であって、EP出願での応答内容をIDSとして提出しなかったことに関する。

(3) CAFC大法廷判決の概要

本判決で判示した判断基準は以下の通り。

- ①欺く意図 (Intent to deceive) とは、重要であることを知っていた、かつ、故意に開示しないという「deliberate decision」が必要。
- ②重要性 (Materiality) の、規則 § 1. 56の基準は低すぎる。“but-for” (無かりせば) 基準を適用すべき。
- ③欺く意図と重要性は、独立して判断しなくてはならない。“sliding scale” (重要性のレベルに応じて欺く意図のレベルを補う判断基準) を

使ってはならない。「積極的重大違法行為」があれば、例外的に重要性は証明されなくとも良い。

(4) 今後の対応

今回の大法廷判決を受けて、USPTOは規則改正予定であり、2011年7月21日に改正案を公表し、パブリックコメントの募集は終了した。

今後の実務への影響としては、不公正行為を訴える側としては、立証することがより困難になったと言える。一方、出願人としては、IDSの提出基準は依然として変わらないこととなる。

4. 研修生によるモックトライアル

4. 1 概 要

以下の架空の設定にて模擬裁判を行った。

原告SUPERIOR FRAME, CORP. は、2008年

表 1 後願排除効が発生する日の一覧表 (Eグループ テーマ学習)

第一国出願		第二国出願			現行 35 U. S. C. (102 (e) の後願排除効の発生日)	AIA (102 (a) (2) 後願排除効の発生日)
出願国	言語	出願国	言語	移行手段		
日本	日本語	PCT (米国指定)	日本語	国内移行	なし	日本出願日
				バイパス	バイパス出願日	
		米国	英語	日本語	PCT 出願日	
				英語	米国出願日	
	英語	PCT (米国指定)	日本語	国内移行	なし	
				バイパス	バイパス出願日	
		米国	日本語	英語	PCT 出願日	
				英語	米国出願日	
米国 (仮出願)	日本語	PCT (米国指定)	日本語	国内移行	なし	米国仮出願日
				バイパス	バイパス出願日	
		米国	英語	日本語	米国仮出願日	
				英語	米国仮出願日	
	英語	PCT (米国指定)	日本語	国内移行	なし	
				バイパス	バイパス出願日	
		米国	日本語	英語	米国仮出願日	
				英語	米国仮出願日	
PCT (米国指定)	日本語	PCT (米国指定)	日本語	国内移行	なし	第一国 PCT 出願日
				バイパス	バイパス出願日	
		米国	英語	日本語	第二国 PCT 出願日	
				英語	米国出願日	
	英語	PCT (米国指定)	日本語	国内移行	なし	
				バイパス	第一国 PCT 出願日	
		米国	日本語	英語	第一国 PCT 出願日	
				英語	第一国 PCT 出願日	

注) 日本以外の国が第一国の場合、上記表とは異なるパターンもある。

注) バイパス出願とは、PCT 出願に基づいて米国に継続/一部継続出願をした出願をいう。

(35U. S. C. 111 (a), 35U. S. C. 120, 35U. S. C. 363, 37C. F. R. 1:53, 37C. F. R. 1:78 など)

12月2日、被告IMA TATOR COMPANYがクリップオンメガネに関するU. S. Patent No. 7,458,090 ('090 patent) を侵害しているとして、訴状をコロンビア地区連邦地方裁判所へ提出した。侵害被疑品は、“Ima Ichiban”, “Tator Cool” と “Tator Hot” である。

被告は、2008年12月22日、非侵害、'090 patentは無効であると回答した。

その後のディスカバリー、マークマンヒヤリングを経て争点の整理が行われた。

モックトライアルの争点は以下の通りである。

- ・ 侵害、非侵害
- ・ '090 patentの有効性
- ・ 故意侵害の有無
- ・ 損害賠償額

直接尋問用の証拠資料は全て準備されており、研修生は冒頭陳述、証人尋問、最終弁論についてグループ毎に戦略を立てることで、米国特許訴訟手続きの流れだけでなく、争点となりやすい点などを経験できる研修であった。

4. 2 Aグループ

(1) 全体概要

Aグループは、全3回のモックトライアルにおいて、1回目（日本開催；日本語でロールプレー）に陪審員役、2回目（現地開催；日本語でロールプレー）に原告役、3回目（現地開催；英語でロールプレー）に被告役を担当した。

(2) 事前準備

1回目が陪審員役であったこともあり、本格的な準備は1回目のトライアル後に開始した。まず、メンバー各人で与えられた題材（原告側特許、被疑侵害品、審査経過情報、直接尋問内容など）について理解した後、メンバー全員で各被疑侵害品における争点、原告側、被告側それぞれの立場での主張事項等を議論・整理し、

全体的な戦略を構築した。特に、特許の技術的範囲（均等論含む）の解釈、特許の無効性検討については、全体検討の中で多くの時間を割き、メンバーそれぞれが意見を出し合いながら、客観性のある結論を出すことに努めた。

(3) モックトライアルの実演

事前準備で構築した戦略・ストーリーに基づき各メンバーがそれぞれの役回り（証人、弁護士役）をこなした。多くは事前準備の範囲内でトライアルを進行させることができたが、想定外の尋問や返し、検討外の新たな争点の創出などもあり、対応に苦慮する場面もあった。特に英語で行った3回目の実演では、本論での戦いに加えて言語の壁があり、日本語での実演に比べるとトライアルの進行速度が落ち、尋問のやり取りにもぎこちなさがあったが、図面等をスクリーンに映し出して説明することで言葉での表現をフォローすることができた。

(4) 所感

当グループのトライアルの結果は、原告役において敗訴（被疑侵害3製品とも非侵害）、被告側において一部勝訴（3製品中2製品で非侵害）であり十分に満足のいく結果は得られなかったが、事前準備において、侵害認定、特許無効性検討といった知財業務として重要な事項をグループメンバーと議論し各メンバーの意見・考え方を共有できたことは今後の実務にとって大きな財産になったと考える。また、モックトライアルを自ら演じたことにより、実際のトライアルの流れ、検討すべき事項など訴訟手続きに関する理解が大いに深まったと考える。

4. 3 Bグループ

(1) 冒頭

3回行われたモックトライアルにおけるBグループの役割は、1回目（日本、日本語）は陪

審員役，2回目（DC，日本語）は被告役，そして3回目（DC，英語）は原告役であった。

(2) 1回目模擬

1回目は，他のチーム同士でのやりとりを陪審員として傍聴することができたため，題材の内容や進行がどのように行われるかにつき理解することができた。また，陪審員としては，侵害などの判断は難しく，実際の裁判でも結論がどちらに転んでもおかしくないということを肌で感じた。

(3) 2回目模擬

2回目は，被告としてモックトリアルを行った。1回目は被告が勝訴したので，それに沿ってモックトリアルを進めれば同じく勝訴できると考え準備を行った。しかしながら，モックトリアル当日は，相手のEチームは，1回目は被告を担当し議論を経験していたため，異議の唱え方などの進行について手際がよく，さらに1回目ではなされなかった尋問も反対尋問に盛り込んでいたため，準備した通りに事が進まなかった。結果として，非侵害の立証が不十分となり敗訴した。1回目に実際にモックトリアルを経験したチームとそうでないチームとの実力差は歴然であった。

(4) 3回目模擬

3回目は，原告としてモックトリアルを行った。英語で行われたため，反対尋問の内容の検討及びその翻訳の準備を行わなければならなかったため，準備に非常に時間がかかった。モックトリアル当日は，相手方も英語で行うため，証人から証言を引き出すには，質問の仕方はほとんど問題とはならず，いかに質問の内容を英語で伝えられるかが重要だったように思われる。収穫だったのは，相手方に質問を伝えるために全力で英語を使用するため，自己の英

語力の限界を知ることができた。普段は言いたいことが英語で伝わらないと妥協してしまうが，特別な環境下で英語を使ったために，限界が見えたのだと思う。模擬裁判の結果は，一部勝訴であったが，3回目はモックトリアルの研修というより，英語の研修という印象が残った。

(5) 現地弁護士模擬

3回目のモックトリアルの後には，同様の題材で現地弁護士によりモックトリアルが行われた。これは非常に勉強になった。それは，事前に原告・被告として参加したモックトリアルと現地弁護士のそれを比較することができたからである。具体的には，裁量のある反対尋問の項目に抜けがあったとか，反対尋問にどう回答をすべきであったかにつき，比較することにより明らかにすることができた。また，モックトリアルの雰囲気もJIPA生徒のそれとは異なり，本番に近い雰囲気を味わえた。

(6) まとめ

モックトリアルは非常によい経験になった。知財スタッフとして把握しておくべき裁判の流れは参考書を眺めていてもなかなかつかむことはできないが，実際に体験することにより短期間で裁判の流れを把握できたのではないかと思われる。さらに，知財スタッフとして，証人に適切なアドバイスを行うに足る知識が得られたと考える。

4. 4 Cグループ

(1) 全体概要

Cグループは，1回目（日本）はEグループと合同で被告，2回目（現地1回目）は陪審員，3回目（現地2回目）は原告を担当した。3回目のみ英語で実施した。検討を開始して最初の段階においては，各メンバーともに戸惑うこと

も多かったが、回を重ねるごとに、グループ全体としてのレベルが着実に向上していることを実感できた。勝敗の結果以上に、訴訟プロセスの重要性を理解することができたと思う。

(2) 事前準備

用いた教材は膨大な量であり、まずはそれを読み込んで十分に内容を理解するのに苦労した。クリップ・オン・グラスの構造に関する特許が題材であり、化学系のバックグラウンドである者にとっては、難易度がやや高く感じたが、色々な論点が盛り込まれ、充実した内容であった。

3つの被告製品における特許侵害、故意侵害の成否、原告特許の有効性、損害賠償額について立証すべく、問題点の整理、証人尋問の方向性などを、様々な角度からグループ内でディスカッションを行った。各メンバーから活発に発言され、それらを十分に反映した形で実践に臨むことができたと考える。研修実施日に与えられた時間だけではとても十分でなかったので、時間外においても遅くまで集まって補習を行うこともあった。

(3) モックトライアル

1回目は、Eグループとの合同で、被告の立場で臨んだ。最初ということもあり、何から手をつけて進めるのかというレベルから困惑したが、Eグループのサポートもあって、入念な準備を行うことができた。結果として、3製品全てについて非侵害を勝ち取ることができた。

2回目は陪審員の担当であり、特に事前準備は必要なかったが、全ての尋問・証言内容を整理して、双方の立証の妥当性を評価する作業は、なかなか困難であり、想定していた以上に評決を出すまでに時間を要した。

3回目は原告の立場で臨んだ。回数を重ねてきたことで要領はかなり分かってはきたが、英

語での実施がやはりスムーズな進行を妨げる要因になった。そういう中であつたが、ほぼ事前打合せで想定していた通りに展開することができた。但し、最終弁論については、全てのやり取りの内容を、全ての尋問が終了してから10分程度の僅かな時間で、しかも英語で要約することは非常に難しかった。結果は、3製品のうちの1つについて侵害を勝ち取ることができた。2製品について勝ち取るという目標には届かなかったが、内容としては充実したトライアルを展開することができたと考えている。

(4) まとめ

3回のモックトライアルを実践したことにより、ある程度の雰囲気や流れをつかむことができ、米国における特許侵害訴訟における考え方を実践的な視点から理解することができた。陪審員裁判における、陪審員の理解、誘導のための配慮の重要性を知ることができた。また、3通りの役割の体験を通じて、原告の立場で争う方が、被告の立場よりも格段に難易度の高さを感じた。これは、現実の紛争においても同様と思われるが、侵害被疑者側は一つでも逃げ道を確保できれば足りるのに対し、権利者側の立証には完璧を求められることによるのであろう。

振り返ると、モックトライアル当日以上に、事前の準備はハードであった。多忙な合間を縫って、5人のメンバーが集まって多くの議論ができた点は、何にも代え難い有意義なものであった。受け身の研修だけでなく、自分たちが主体的に活動できたことは、貴重な経験である。グループで活動しなければ、おそらくは一人では到底気がつかないような内容にまで踏み込むことができ、ほぼ万全を期すことができたものと満足している。この活動を通じて、特許制度や判例などについても、改めて深く学習することもできたと考える。同時に、グループ内の親睦もより深まった。

4.5 Dグループ

(1) 全体概要

Dグループでは、1回目（日本）はFグループと合同で原告を担当し、2回目（現地1回目）は被告、3回目（現地2回目）は陪審員をDグループのみでそれぞれ担当した。また、3回目のみ英語で実施されたため、原告、被告になったグループによる英語のやりとりを傍聴することに留まった。

(2) 事前準備

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だったが、メンバー全員が初めて接する技術分野であったため、技術内容を理解するのに時間を要した。

特に化学系の人間には若干理解の難しいところがあったが、汎用的な物に関する題材という点では妥当であったと思う。

また、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。

具体的に用意したものは、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・答弁の準備であった。

但し、最終弁論に関しては、事前に全ての準備をすることはできず、モックトリアルでの一連の原告及び被告の尋問等のやりとりを踏まえたうえでプレゼンを行うためモックトリア

ル中に最終弁論の準備を行わなければならず準備が大変であった。

(3) モックトリアル

第1回目のモックトリアルでは、まだモックトリアルというものが一体どういうもので、どのようなものを準備しどのように裁判が進んでいくのかが具体的にイメージができていなかった。従って、グループごとの事前準備の完成度の差がそのままモックトリアルでの評決結果に繋がるものとなった。

特に冒頭陳述や最終弁論については当初あまり重要視していなかったが、陪審員にモックトリアルでの原告の一連の主張を理解してもらう上では非常に効果があることを認識した。

この点は事前に全体講義の中でモックトリアルの全体的な進め方等詳しく説明していただけると良かったと思う。

第2回目は被告を担当したが、ある程度モックトリアルの進め方が分かり、争点の抽出や原告の主張、原告証人の証言に対する想定反対尋問とその応答をある程度準備をして望むことができた。したがって、概ね被告の想定したとおりの内容の反対尋問を受けることができた。

しかし、原告から想定外の質問を受けることもあり応答に窮する場面もあった。このような場合に、弁護士がどのように切り返し、またオブジェクションをするかの見極めの難しさを実感した。また原告による証人に対する質問の仕方、相手方にとって不利な証言を引き出すための質問の構成等は勉強になった。

なお、モックトリアルの資料の読込が進んできたことにより、証人適格や細かい作用効果を立証しようとした場面があったが、陪審員が一般人であり、いかに陪審員に内容を理解してもらうかということを常に意識する必要性を認識した。

第3回目は陪審員を担当したが、陪審員評決をする際には、本来の陪審員裁判とは異なり、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たため、原告、被告のやりとりから忠実に評決を導くことができたかやや疑問がある。陪審員に一般の方にも参加してもらえればより現実に近い評決を得られたと思う。

(4) まとめ

今回、同じ題材について原告、被告、陪審員とそれぞれの立場から3回もモックトリアルを体験できたので、三者の立場からモックトリアルの争点について多面的に捉える訓練及び深く学習する機会が得られた。

また、トライアルがどのように進行しどのよう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が実感できた。

また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を知ることができ今後の訴訟実務に役立つのではないかと考えている。

4. 6 Eグループ

(1) 全体概要

Eグループは、被告（日本語）、原告（日本語）、陪審員（英語）の順で担当した。勝敗に拘ることによって学習効果も向上するという認識のもと、早期に事前準備をおこなってモックトリアルに臨んだ結果、多くのことを学ぶことができた。

(2) 事前準備

モックトリアルの役割分担が決定した7月初旬から9月に集中的に検討をおこなった。集合研修の時間の他、自主的な検討会を設けて議論を深めた。

損害賠償額の勝敗ラインを設定し、最も実施規模の大きな製品の侵害／非侵害の認定に注力

することとした。

資料（明細書、原告被告双方の提出証拠、主尋問シナリオ、審査経過など）の読み込み及び想定質問の作成は各自でおこなうことで時間を節約し、全体研修では各自が持ち寄った想定質問を基にして争点の抽出と論理の構築に最も時間をかけた。主張に矛盾が生じないように、全体の論理を調整した。

また、初回（被告側）の準備の際に、相手（原告側）の立場での論理も検討した。このことが後の準備において役に立った。

(3) モックトリアル

モックトリアルでは事前に作成した想定質問集及び想定回答集をもって臨んだ。相手側からは想定外の質問を多く受けたが、事前準備で構築した論理に重大な矛盾はないという安心感があったため、慌てることなく対応できた。

結果として、被告側、原告側双方の場面で、設定した勝敗ラインを上回る評決を得ることができた。一方、十分に主張ができなかった点もあり、陪審員を如何に説得するかについては、学ぶべきことが多いと再認識した。また、訴訟（判決）まで行くのは双方の論理性が拮抗している場合が多く、伝え方（弁護士の能力）によって結果が変わりうることを実感した。

なお、第3回（英語）は陪審員役であったが、原告役や被告役で英語に対応できるかを試してみたかったところである。

(4) 所感

講義と平行してモックトリアルを実施したことによって、米国特許法全体に関わるトピックを主体的な学習と関連付けて学ぶことができた。例えば、訴訟において矛盾のない論理の構築が決定的であることは事前研修及び現地研修での講義において何人かの弁護士が強調していた点であるが、モックトリアルを通じてそれ

を実感することができた。その他にも、講義とモックトリアルを関連付けて学習できた内容は明細書の記載の注意点、権利範囲の解釈、不正行為、故意侵害の成立要件など具体例は枚挙に暇がない。

このように、モックトリアルを通じて米国特許法全体の理解を深めることができたと思う。この経験を今後の実務でも生かしていきたい。

4.7 Fグループ

(1) 担当

Fグループは、1回目（日本）はDグループと共同で原告、2回目（現地1回目：日本語）は陪審員、そして3回目（現地2回目：英語）は被告の役割であった。

我々のグループでは、原告の際は、2グループ合同のため、各人が証人（発明者、営業部責任者、技術専門家および損害専門家）・弁護士（社長、技術、損害、冒頭陳述および最終弁論）とを分担した。被告の際は、証人を、社長・損害専門家と技術専門家とに分けて2人が担当し、弁護士を冒頭陳述・発明者・営業部長（社長）、技術専門家および損害専門家・最終弁論とに分けて3人で担当した。

(2) 事前準備

事前研修の中で、モックトリアルの準備に当てられる機会が3回あり、Fグループでは、さらに追加で1回事前準備を行った。また、3回目の英語でのモックトリアルの前日に、現地で1回事前準備を行った。

モックトリアルで使用される資料は、全て英語であるため、まず、日本語でのモックトリアルに備え、証人尋問の証言内容について日本語訳を作成した。その後、侵害の有無に関する議論と、損害額に関する議論とに分けて、担当者ごとに想定される争点及び質問を検討した。

英語でのモックトリアルの準備としては、想定される質問や、弁論の英語化と、それまで2回の経験に基づいて、クレームの要件を備えるか否か、に焦点を絞った質問方法に戦略を練り直し、「要件を欠いている」を立証すべくモックトリアルに挑んだ。

(3) モックトリアル

モックトリアルにおいては、与えられた証人の証言内容に基づいた証人尋問を行い、その後、その証人尋問に関連する内容に関して、研修生が事前に準備した反対尋問や、再尋問を行った。

1回目のモックトリアル（原告）では、トリアルの進行方法自体を把握することに終始してしまい、証言にある内容そのままからの心証を、何ら覆すことが出来なかったように思う。陪審員評決では被告製品3つの全てが特許侵害なしとされ、我々原告の主張が認められなかった。一方、特許権は有効であると判断され、我々原告の主張が認められた。陪審員からのコメントでは、最終弁論が非常に説得力のあるもので、評決に大きな影響を与えたとのことであった。

2回目（陪審員）では、1回目の経験があるため尋問によっては争点がよく分かるが、尋問の意図がわからない場合は、尋問した側に対し不利な心証を持ってしまった。被告製品3つ全部が特許侵害なしと判断した。この時、判事役の弁護士の方から、侵害の有無の判断はクレームに基づいてなされるものであるのに対し、議論がクレームから離れすぎている、とのコメントを受け、3回目のトリアルに生かすことができた。

3回目（被告）の英語のモックトリアルでは、主張したい点・反論したい点について、英語で適切に表現するのが難しく、臨機応変な質問や回答をすることが、より難しかった。また、原告側が、一部に非常に緻密な資料を準備して

おり、我々被告側の証人が回答に苦しむ場面では、証人の心がポキッと折れる音が聞こえた気がした。証人としては、原告側が何を立証するためにこの質問をするのか、ということを考えながら回答するため、証拠の中にある明白な事実以外の内容については、回答し難い。陪審員評決では、被告製品3つの内1つが特許侵害ありとされた。

(4) 感想

今回の研修では、米国での公判の流れを理解することができ、陪審員裁判とはいかに水物かと感じた。陪審員に「理解してもらおう」「記憶にとどめてもらおう」ということが大変重要で、弁護士の手腕により結果に大きな影響が出ると考える。弁護士における反対尋問は、敵対する形であり、どこまで深く尋問するかが難しかった。再尋問は、味方への質問であるが、反対尋問で議論された内容を超えて行うことができない点で難しかった。

また、他グループのモックトライアルから、各争点に対する、異なる視点を見ることができ、勉強になった。

5. 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での興奮が冷めやらぬ内に、米国弁護士によるモックトライアルが行われ、陪審員役として参加した。本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緊張感、雰囲気味わうことができた。また米国弁護士の中でも侵害訴訟でトライアルを経験した方はそれほど多くはなく、そのため弁護士の方も本モックトライアルを研修の場とするほど、真剣そのものだった。本モックトライアルのねらいは、研修生によるものとすべて同じ資料、設定で行うことで、自分たちとの相

違点を見出させ、認識させることで、より理解を深めることである。予想通り大変有意義な研修の1つとなった。

冒頭陳述におけるプレゼンは、陪審員を意識した手法というのが伝わり、証人尋問では、争点の捉え方は我々と同じでも、質問の仕方や論理の展開などは、こんなにも違うものかと痛感した。更にオブジェクションのタイミングや内容に関しても、今後の実務に向けて非常に参考になった。最終弁論では、もしここだけ傍聴したとすれば、甲乙つけがなくなるほど双方とも巧みな訴え方であり、圧倒されてしまった。弁護士役だけに目を奪われがちだが、証人役も当弁護士が務めたことで、反対尋問での回答の仕方、かわし方等も改めて勉強になった。

トライアル終了後、研修生たちは3グループに分かれて審議を行ったが、侵害論における評決の結果は偶然にも3グループとも同じとなった。このことから、モックトライアルを通じて、我々研修生全員が公判における立証の精度、信憑性の優劣などを共通認識できたとと言える。

6. おわりに

最後に、今回の研修にあたり、Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP法律事務所の方々をはじめ、多くの関係者の皆様には事前の研修で始まり、現地研修、事後研修に至るまで幅広くお世話になり、大変感謝している。たとえば、研修以外の時間であっても現地で楽しむ時間をつくっていただいたこと、現地研修前に慣れない土地での不安に対する相談にのってくださったこと等、特に感謝の意を表明したい。今回の研修において、知識、経験さらには人脈というすばらしい財産を得ることができ、改めて心から感謝する。今後も多くの方々が参加し、その後、活躍することを期待する。

表2 2011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	2011年5月20日 (金)	イントロダクション, 知財としての特許, 特許権三極比較, 特許法と陪審制度
	2	6月24日(金)	クレーム解釈, 文言侵害・均等論と禁反言, 証人尋問, 特許制度基礎,
	3	7月8日(金)	グループ討議, デポジション(供述録取手続き)
	4	7月22日(金)	グループ討議, ラボノート(発明と所有権)
	5	8月26日(金)	グループ討議, モックトリアル質疑応答, 特許審査基礎
	6	9月16日(金)	研修生による日本語でのモックトリアル(1回目)
現地	1	10月24日(月)	オリエンテーション, 米国特許制度の歴史, 直接侵害と間接侵害, 拒絶の種類とその対応, 102条拒絶について
	2	10月25日(火)	意匠, 電気機械系/化学系の実務, ソフトウェア, コンピュータ特許/生化学・遺伝子工学特許の実務, 模擬裁判のガイダンス
	3	10月26日(水)	研修生による日本語でのモックトリアル(2回目)
	4	10月27日(木)	尋問・デポジション(証言録取), IDSの実務, 早期審査, 訴訟のマネジメント
	5	10月28日(金)	損害賠償, 特許の所有権, 特許許可通知と発行, 弁護士の助言・秘匿特権
	6	10月31日(月)	新米国特許法, M&Aと知財, 継続出願, 再発行(Reissue)
	7	11月1日(火)	機械系/化学系クレーム作成, 出願書類作成, 侵害の検討
	8	11月2日(水)	研修生による英語でのモックトリアル
	9	11月3日(木)	最終拒絶以降の補正, ITC・不公正取引, 審判請求, 宣誓書(Petitions)
	10	11月4日(金)	USPTO訪問, 訴訟対策としての再審査の利用, IDS・不公正行為に関する動向, ITCについて
	11	11月7日(月)	CAFC訪問, ライセンス契約
	12	11月8日(火)	不公正行為について, 米国特許関連情報, 不正競争・企業秘密漏洩, 訴訟か和解か
	13	11月9日(水)	仮差止命令, 特許訴訟, インターフェアレンス手続
	14	11月10日(木)	米国弁護士によるモックトリアル(1日目)。損害以外の証人尋問
	15	11月11日(金)	米国弁護士によるモックトリアル(2日目)。損害の証人尋問, 陪審の評決
	16	11月14日(月)	Eディスカバリー(証拠開示手続), モックトリアルの解説, 特許期間調整, 最近のCAFC判決
	17	11月15日(火)	研修生からのQ&A
事後	1	12月9日(金)	現地研修総括, グループ学習, 最近の判決
	2	2012年1月27日 (金)	グループ学習, 宣誓による拒絶の克服, モックトリアルから学んだクレームの書き方
	3	2月17日(金)	グループ学習発表, 損害・特許表示義務
	4	3月16-17日 (金-土)	知財管理誌原稿まとめ, 再審査制度, 最近の米国進歩性

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

【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	永井広行（フジクラ）*，横山和成（ブリヂストン），大成正寿（日産化学工業）， 大賀正広（旭化成），中山陽介（ブリヂストンスポーツ）
B	中畠裕司（JNC）*，山本享右（本田技研工業），江副利広（ソニー）， 土屋佳奈（出光興産），前田謙太郎（日本化学工業）
C	稲森和紀（東洋紡績）*，橋武史（神戸製鋼所），山田聖哉（ヤマハ）， 二木徳子（大塚製薬），宮島哲也（花王）
D	鈴木良一（日本化薬）*，横田裕弘（セリオ国際特許事務所），塚原大介（日本曹達）， 吉澤賢一（凸版印刷），二階堂宏央（サントリーホールディングス）
E	池田拓史（旭硝子）*，岡本崇（日立工機），吉川剛（三菱重工業）， 冨塚曜（積水化成品工業），児玉博宣（第一三共）
F	谷為昌彦（大日本住友製薬）*，弓場安里左（島津製作所），谷口勝広（日本電気硝子）， 服部光芳（岡田国際特許事務所），緒方大介（住友電工知財テクノセンター）

【人材育成委員会，事務局】

中村仁士（コクヨ），片岡一也（ダイセル），鳥居直美（積水化学工業），三浦憲司（塩野義製薬），
露木育夫（事務局），海野祐一（事務局）

（原稿受領日 2012年4月13日）

