

2013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——

2013年度海外研修団(F2)*



抄録 2013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 | 3. 6 当事者系レビューについて (Fグループ) |
| 2. 参加対象 | 4. 研修生によるモックトライアル |
| 3. テーマ学習 | 4. 1 概要 |
| 3. 1 コスト削減に用いることができる出願権利化時のテクニック (Aグループ) | 4. 2 Aグループ |
| 3. 2 AIAの102条(b)(1)(B), (b)(2)(B)における“disclosed”及び“publicly disclosed”の解釈について (Bグループ) | 4. 3 Bグループ |
| 3. 3 複数当事者による侵害とその対応策 - Akamai大法廷判決 - (Cグループ) | 4. 4 Cグループ |
| 3. 4 NPE対策法案 (Dグループ) | 4. 5 Dグループ |
| 3. 5 情報提供制度について (E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 ('13)

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、米国弁護士など知的財産エキスパートの指導の下、参加メンバーの米国特許実務に関するスキル向上を目的として行われた。本研修では、米国特許制度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方、または予定がある方で、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・制度の知識を有し、かつ米国における知財実務遂行能力の向上を図りたい方を対象として募集され、計37名が参加した。

3. テーマ学習

3. 1 コスト削減に用いることができる出願権利化時のテクニック (Aグループ)

(1) 背景

Aグループでは、米国特許取得コストの削減、特にオフィスアクション(OA)回数の低減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を調査した。現地にて取材した結果、回答として特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway: PPH)の活用を挙げる弁護士が多かった。またAfter Final Consideration Pilot 2.0(AFCP 2.0)やQuick Path Information Disclosure Statement(QPIDS)といった継続審査要求(Request for Continued Examination:

RCE)の回避に有効なパイロットプログラムを勧める意見もあった。そのため、以下では特にこれらについて報告する。

(2) 各制度に関するグループでの考察

(a) PPHについて

アメリカ合衆国特許商標庁(The United States Patent and Trademark Office: USPTO)の統計によると、PPHを用いた米国出願(以下、PPH出願)はPPHを用いない米国出願(以下、非PPH出願)と比べて平均OA回数が少なく、PPHの利用はコスト削減に寄与すると考えられる。また、PPH出願の許可率は約9割(非PPH出願は約5割)であり、権利取得の観点からも有効である。但し、国ごとに審査基準や権利解釈の違いがあるため、PPHの利用にあたり他国の許可クレームに対応させて補正しても、特許性や保護範囲に米国と他国で違いが出うる点には注意が必要である。

(b) RCE回避施策(AFCP 2.0, QPIDS)について

滞貨削減に繋がるRCE回避施策にはUSPTOも積極的に取り組んでおり、AFCP 2.0については審査官面接時に、審査官から利用を提案されるケースも出てきているとの情報もあった。そのため審査官面接の活用も有効と考える。但し補正が認められずAdvisory Action後にRCEを行う場合、最大3ヶ月分の手続延長費用が発生しうる点に注意が必要である。なお、QPIDSについては審査再開が不要な場合RCE費用が返還されるが、自動的に返金されない場合もあり、その場合はUSPTOに確認する必要がある。

(c) まとめ

今回は調査内容のごく一部の報告に留めたが、これらの施策の活用により、OA回数を低減することがコスト削減に有用と考える。

3. 2 AIAの102条(b)(1)(B), (b)(2)(B)における“disclosed”及び“publicly disclosed”の解釈について(Bグループ)

Bグループでは、米国特許法(America Invents Act : AIA) 102条(b)において、「開示」を意味する用語として“disclosed”と“publicly disclosed”の2つの用語が使用されていることに着目し、両用語の解釈について研究した。

(1) “disclosed”と“publicly disclosed”の用語の定義について

102条(b)(1)は、有効出願日より前で1年以内になされた開示(以下、他人の開示)が102条(a)(1)に規定された「クレーム発明に対する先行技術」には該当しないケースを規定した、102条(a)(1)の例外規定である。

その1つのケースである102条(b)(1)(B)は、開示された主題(the subject matter disclosed)が、他人の開示(disclosure)よりも前に、発明者等によって、公衆に開示(publicly disclosed)されていた場合を規定している。

すなわち、他人の開示よりも前の発明者等の開示により本条文の例外規定の適用を受ける場合、“publicly disclosed”であることが必要であり、単なる“disclosed”とは区別して表現されている。この表現の違いから、要件の緩い他人の開示(disclosed)まで留意しなければならないのか、逆に要件の厳しい発明者等の開示(publicly disclosed)が必要となるのか、という疑問が生じる。

そこで我々は、条文や最終施行規則、最終審査ガイドラインの原文等にあたり、両用語の定義を調べることにした。その結果、両用語の相違に関して簡単に言及されているものの、両用語に明確な定義が存在しないことがわかった。

(2) 米国弁護士へのアンケート

実務家がどのように両用語の意味を解釈しているか、米国弁護士にアンケートを実施した。

【質問】以下の各ケースは、“Not disclosed”, “Disclosed”, または“Publicly disclosed”のいずれに該当すると考えるか?

(問1) 社内会議での同僚への開示

(問2) 秘密保持契約下での他社への開示

(問3) 出席者が一人の公式な学会での開示

(問4) 誰もがアクセスできる図書館に保管された雑誌への開示。但し、閲覧実績はない。

表1 アンケート結果

ケース	問1	問2	問3	問4
Not Disclosed	25	19	0	0
Disclosed	1	6	4	3
Publicly Disclosed	0	0	20	23
No answer	1	2	3	1

(3) 考察

表1の結果から、多くの米国弁護士は“disclosed”と“publicly disclosed”との間に解釈の違いはないと考えていることがわかった。但し、少数の米国弁護士ではあるが、公にアクセス可能であるか、アクセスされた実績があるかで解釈の違いがあると判断していることは、日本の新規性の判断に照らし、興味深い。両用語の解釈に関する連邦巡回区控訴裁判所(United States Court of Appeals for the Federal Circuit : CAFC)での判決が待たれる。

3. 3 複数当事者による侵害とその対応策—Akamai大法廷判決—(Cグループ)

CグループではAkamai大法廷判決を取り上げ、共同侵害(複数当事者による侵害)の考え方や実務への反映についてまとめた。

(1) Akamai大法廷判決の概要

Akamaiは、Web技術に関する方法クレームを有する米国特許に基づき、Limelightの特許侵害を主張していた。当該方法クレームのステップは、Limelightのシステムの動作のみでなく、コンテンツプロバイダのシステムの動作も含むものであったため、直接侵害は成立していなかったが、(a) Akamaiの特許を知っていた、(b) Limelightは当該特許方法クレームのステップの一部を実施した、(c) Limelightはコンテンツの提供者に当該方法クレームの最後のステップを実施させることを誘引した、(d) コンテンツの提供者は当該最後のステップを実行した、以上、4つ要件を満たす場合には、誘引侵害が成立するとの判決をCAFCが下した。

(2) 法的争点 (3つのオピニオン)

法廷では、以下の3つの意見の対立があった。

・ 法廷意見

法廷意見は、Judge Raderら6名の判事が支持した誘引侵害成立であり、これがCAFC判決の内容となっている。

この法廷意見のポイントは、①直接侵害の成否判断は不要、②単一当事者による実施がなくても誘引侵害は成立する、というものである。

・ 反対意見1

上記法廷意見に対し、Judge Linnら4名の判事は、侵害不成立であるとして反対意見を述べている。

この反対意見のポイントは、①誘引侵害は直接侵害の存在が必要であり、②その直接侵害は単一当事者（または代位責任を負う者）によって全てのステップが実施されている必要があるというものである。

また、この反対意見は、複数当事者の関与を想定するような不注意なクレームドラフティング (poorly-drafted patent) を救済することは軽率であると法廷意見を批判している。

・ 反対意見2

Judge Newmanは、共同侵害が成立するとして、別の視点から反対意見を述べている。

この反対意見のポイントは、①各ステップの実施者それぞれが、共同侵害者として責任を負う、②但し、経済的利益や故意といった個別事情で責任に軽重は生じるというものである。

(3) 米国弁護士とのディスカッション

Cグループでは、各意見中に存在するメリット・デメリットを踏まえた上で、どの意見を支持するかを、複数の米国弁護士に質問した。その結果、法廷意見を支持するという回答が最も多かった。法廷意見は侵害責任の存在を肯定しているが、一方で、誘引侵害成立には被告の「意図」が必要である為、立証が困難である。このように反対意見1と2との中間に位置するような結論を導くことができる点が支持の理由であった。

(4) 実務への反映

・ 侵害訴訟の原告側の観点

本判例は、方法クレームのドラフティングを誤った特許権者への救済を認めたものである。方法クレーム以外であれば、直接侵害が成立する場合はほとんどであるため、カテゴリや対象を変えた様々なバリエーションのクレームも準備しておき、直接侵害を問える可能性を高めておくことが重要である。特に、単一事業者の行為、製品に閉じるようなクレームを準備すべきである。

直接侵害と誘引侵害の両方を主張すべきである。誘引侵害は立証要件が厳しいため、特許権者としては直接侵害を主張したいところではあるが、本判決により誘引侵害が認められる幅が広がったため、直接侵害が認められなくても誘引侵害を問える可能性があるからである。

・ 侵害訴訟の被告側の観点

本判例は、「直接侵害がない場合には侵害は成立しない」とする、米国での特許侵害成立の基本原則を覆すものである。本判決に従えば、被告側の抗弁としては「直接侵害が存在しない」だけは不十分であり、「Akamai判決で示した誘引侵害の条件も満たさない」旨を反証することが必要となる場合が生じることになる。

3. 4 NPE対策法案（Dグループ）

Dグループは、現在米国の上院、下院で審議されているNon-Practicing Entity（NPE）対策法案の現状について調査を行った。

（1）背景

米国の特許侵害訴訟において、最近NPE訴訟が急増している。2008年から2012年にかけて倍増した米国の特許訴訟件数の増加分はNPE訴訟によるものであり、2012年の特許訴訟件数の約65%がNPEが関与する訴訟となっている。

NPEによって提訴された被告は、訴訟で争うことで発生する費用や労力等を勘案して和解金を払って早期解決を図るケースが多い。このようなNPE訴訟件数の増加が被告の費用面・労力面での負担をより深刻化させている。こうした状況を受けて、産業界から何らかの対策が望まれている。

（2）NPE訴訟の問題点と対策法案

NPE訴訟に対する問題点を解決することを目的として、2013年に上院、下院合わせて10法案が上程された。各法案は以下の①～⑤の観点に関する内容が記載されているが、法案毎に細部は異なる。これを表2にまとめた。以下①～⑤の概要を記載する。

① 訴訟手続きの改善

米国の特許侵害訴訟においては、訴状に具体的な侵害の態様を記載することまでは求められておらず、簡単に提訴が可能である。NPEはそ

れを利用し、権利範囲が曖昧な特許を用いて訴訟を提起し、和解を迫ることが問題視されている。その問題への対策として、H.R.2639, H.R.3309, S.1013法案では、訴状にクレームチャート等を開示することを義務付け、訴訟提起のハードルを上げることが提案している。

この他、米国特許訴訟ではディスカバリーにおける被告の負担が大きく、被告は特許権を侵害していないと判断している場合であっても、ディスカバリーを回避する為に和解に応じるケースが多い。

そこで、H.R.3309法案では、クレーム解釈を実施するまでディスカバリーは制限することを提案しており、被告側の負担軽減を目的としている。

② 利害関係者の開示

NPEは訴訟のために会社を立ち上げることもあり、真の利害関係者が分からないケースがある。原告の実態が不明なままでは、訴訟戦略の構築と実施に支障を来す。

そこで、H.R.2024, H.R.3309, S.1720法案では、真の利害関係者の開示を要求し、訴訟における利害関係者の透明性の確保を狙っている。更に、H.R.2639, H.R.3309, S.1013法案では真の利害関係者を訴訟当事者として参加させることを要求している。

③ 弁護士費用の負担

米国特許訴訟では、ごく限られたケースを除いて弁護士費用は各自の負担となっており、仮に被告が勝訴しても高額な弁護士費用の負担が必要である。この点を利用してNPEは早期の和解を迫る。

そこで、H.R.845, H.R.2639, H.R.2655, H.R.3309, S.1013, S.1612法案では、被告側に発生する弁護士費用の負担を特定の条件下において原告側にシフトさせることを提案している。これにより、NPEによる安易な訴訟提起を抑制できることが期待される。特に、H.R.845

表2 NPE訴訟対策法案の提案内容

関連法案			下院案						上院案				
			H.R.845	H.R.2024	H.R.2639	H.R.2655	H.R.2766	H.R.3309	S.866	S.1013	S.1612	S.1720	
ステータス (カッコ内は月日, いずれも2013年)			上程 (2/27)	上程 (5/16)	上程 (7/10)	下院通過 (11/14)	上程 (7/22)	下院通過 (12/5)	上程 (5/6)	上程 (5/22)	上程 (10/30)	上程 (11/18)	
共同スポンサー数			6	0	1	7	4	16	0	1	0	3	
提案内容	①訴訟 手続の 改善	§ 281条 (特許侵害に対する救済)	訴訟提起のためのハードルを上げる			○			○		○		
		§ 299 (当事者の併合)	ディスカバリー負担の軽減			○			○		○		
	②利害 関係者 の開示	§ 261 (所有権; 譲渡)	特許権所有者の開示 (USPTO)		○								
		§ 299 (当事者の併合)	利害関係者の訴訟参加			○			○		○		
		§ 290 (特許訴訟の通知)	訴状への利害関係者の明示						○		○		
	③弁護 士費用 の負担	§ 281 (特許侵害に対する救済)	裁判所の要求による利害関係者の開示										○
		FRCP Rule11	違反時の制裁 (“may” を “shall” に変更)				○						
		285条 (弁護士費用)	敗訴側の弁護士費用負担	○					○		○	○	
		29章の最後に追加	FRCP Rule11の順守			○							
	④AIA 改正	285条 (弁護士費用)	保証金の設定	○								○	
		§ 321 (AIA § 18(a)) (BM特許に対する暫定的PGR)	CBMの拡大					○	○	○			
		§ 325(e) (2) (禁反言)	PGRのエストッペル改善						○				
		§ 326(a) (PGR)	PGRのクレーム解釈の変更						○				○
	⑤エン ドユー ザ保護	§ 316(a) (IPR)	IPRのクレーム解釈の変更						○				○
		§ 296 (特許侵害に関する州の責任, 関連機関及び職員)	顧客訴訟のStay						○				
		29章の最後に追加	2nd partyの訴訟のStay			○							○
	§ 299に追加	警告レターのばらまき抑制										○	

とS.1612法案は訴訟提起時に原告側に保証金を設定することまで要求している。

④ AIA改正

NPE訴訟では質の低い特許の濫用が問題視されており、AIAでも対策がなされたが十分ではなかった。そこで、H.R.2766, H.R.3309, S.866, S.1720法案にてCovered Business Method (CBM), Post Grant Review (PGR), Inter Partes Review (IPR) 等についての改善案が提案されている。特に、H.R.3309法案は全ての改善案が含まれている。

⑤ エンドユーザ保護

NPEは製造業者だけではなく、訴訟対応能力の低いエンドユーザ (販売店, 顧客, ユーザ等) に対してまで訴訟を起こしている。

そこで、H.R.2639, H.R.3309, S.1720法案では、製造業者が訴訟している場合は、エンドユーザに対する訴訟を中断することを提案している。更に、S.1720法案では警告レターのばらまき抑制まで提案している。

(3) まとめ

表2に示すように、法案によって解決しようとする問題点は異なり、また同じ問題点に対する提案であっても、修正対象の条文や具体的な対策などの細部は異なっており、今後の審議経過を注意深く見守る必要がある。

現在有力視されているのは下院のH.R.3309法案と上院のS.1720法案である。これらの法案は上院、下院にて他の法案に比べて多くの共同スポンサーが支持している。今後これらを中心に下院、上院での法案の擦り合わせが行われるものと考えられる。

3. 5 情報提供制度について (Eグループ)

Eグループでは、AIA改正における新情報提供制度の実務上の留意点及び活用方法について、現地代理人へのヒアリングの結果を参考にまとめた。

(1) 実務上の留意点

1) 「簡潔な説明」(a concise description)について

AIA改正により、情報提供時に「簡潔な説明」によって提出文献と対象特許との関係性を審査官に説明することが可能となった。しかしながら、文献同士の組み合わせや自明性について説明することはできず、そのような記載をした場合は、情報提供は不適法となり受理されない可能性がある。

2) IDS文献と情報提供文献の関係について

情報開示申述書 (Information Disclosure Statement : IDS) で提出された文献と同じ文献を情報提供で提出することを禁止するルールはないため、IDS文献を情報提供時に提出することは可能と考えられる。このとき情報提供者は、上記「簡潔な説明」により、注目すべき点などの更なる情報を審査官に提供できるという利点がある。

3) 情報提供の庁費用について

提出文献10件ごとに\$180がかかる。但し、3件以下であって、「最初で唯一のもの」であることを示す供述書を提出した場合、庁費用は免除される。文献の件数は真の提出者ごとにカウントされるため、代理人を変えて提出しても、実質的に4件目以上の文献に対しては庁費用がかかる。仮に、4件目以降の文献を、別の代理人を通じて「最初で唯一のもの」であると供述して提出した場合はフロードになる可能性がある。

(2) 活用方法

情報提供の利点は、PGRやIPRよりも安価にかつ匿名で競合他社特許の無害化を図れることである。しかしながら、時期的制限がある、自明性に関する詳細な議論ができない、提出文献が審査でクリアされた場合は同文献をPGRやIPRで使用し難くなる可能性がある等のネガティブコメントを多く得た。従って、これらのリスクを慎重に検討した上で利用の可否を決定すべきと考える。

3. 6 当事者系レビューについて(Fグループ)

Fグループでは、AIAにより改正、新設された、情報提供、当事者系レビュー (IPR)、付与後異議申立 (PGR)、査定系再審査等の他社特許対抗制度をとりあげた。

特に、新設のIPRやPGRは「どのような状況で活用するのが最も有効か？」を明確にできるような質問リストを作成し、現地研修に臨んだ。

(1) 各対抗制度のメリット、デメリット比較表

現地弁護士からの回答や意見等をまとめ、主に訴訟に進展する可能性を考慮した際のコスト、クレームと先行技術/無効証拠の種類・強さ、自社実施の可能性等を考慮した活用場面から、各対抗制度の長所・短所をまとめた比較表

を作成した。(表3参照)

(2) 当事者系レビュー (IPR) の活用

IPRはNPEの特許対抗手段のひとつとして期待されている制度であり、現地研修でも、PGRや査定系再審査よりIPRの活用を薦める弁護士の声が多かった。

特に、期間・コスト・ディスカバリーのいずれの負担も訴訟より抑えることができ、更に、技術に関しては素人の裁判官や陪審員ではなく専門家である審判官に対して説明できることや、審判部による広く合理的なクレーム解釈(注：現在提出されている改正法案では『当業者が通常理解している意味』とするとされている)や申立人の立証責任の低さも考慮すると、高額な訴訟を回避する手段としてIPRを活用することが有効であると考えられる。

4. 研修生によるモックトライアル

4.1 概要

各グループが原告、被告、陪審員の役割をローテーションしながら、以下の架空の設定にて、計3回のモックトライアルを行った。

原告：SUPERIOR FRAME, CORP.,

被告：IMA TATOR COMPANY

提訴日：2008年12月2日

裁判地：コロンビア特別区連邦地方裁判所

対象特許：米国特許7,458,090（'090特許）

被疑製品：クリップオン眼鏡（製品名：“Ima Ichiban,” “Tator Cool,” 及び“Tator Hot.”）

被告は、2008年12月22日に非侵害、並びに'090特許無効の反訴請求を行い、その後のディスカバリー、マークマンヒヤリングを経てトライア

表3 他社特許に対する対抗制度の比較表 (Fグループ)

	当事者系レビュー (Inter Partes Review : IPR)	付与後異議申立 (Post Grant Review : PGR)	査定系再審査 (Ex Parte Reexamination)	情報提供 (Preissuance Submissions)
長所	<ul style="list-style-type: none"> ・訴訟と比べ短期間で安価 (訴訟：\$数百万, IPR：\$数十万) ・審理に関与できる ・補正で権利範囲拡大の虞なし ・査定系再審査・訴訟中に請求可 ・無効立証の程度が訴訟より低い 	<ul style="list-style-type: none"> ・訴訟と比べ短期間で安価 (訴訟：\$数百万, PGR：\$数十万) ・審理に関与できる ・補正で権利範囲拡大の虞なし ・文献に基づく無効理由に限定されない ・無効立証の程度が訴訟より低い 	<ul style="list-style-type: none"> ・禁反言なし ・匿名が可能 ・IPR, PGRと比べ安価 (\$数万) ・少ないリソースで済む ・補正で権利範囲拡大の虞なし 	<ul style="list-style-type: none"> ・禁反言なし ・匿名が可能 ・非常に安価 (\$数千) ・少ないリソースで済む ・特許発行阻止の可能性あり
短所	<ul style="list-style-type: none"> ・禁反言あり (訴訟に影響) ・権利強化につながる虞あり ・匿名不可 ・査定系再審査、情報提供と比べ高コスト ・ディスカバリーがある等、多大なりソース必要 ・文献に基づく無効理由に限定 	<ul style="list-style-type: none"> ・禁反言あり (訴訟に影響) ・権利強化につながる虞あり ・匿名不可 ・査定系再審査、情報提供と比べ高コスト ・ディスカバリーがある等、多大なりソース必要 ・請求期間が登録後9ヶ月に限定 ・AIA施行後の出願のみ対象 	<ul style="list-style-type: none"> ・審査に関与できない ・権利強化につながる虞あり ・文献に基づく無効理由に限定 ・現実的には、新規性で無効化できる場合のみ 	<ul style="list-style-type: none"> ・審査に関与できない ・権利強化につながる虞あり ・文献に基づく無効理由に限定 ・現実的には、新規性で無効化できる場合のみ ・審査官は提供された文献を考慮する義務なし ・補正で権利範囲拡大の虞あり ・請求期間が限定
活用場面	<ul style="list-style-type: none"> ・103による無効化 ・技術論が複雑な場合 ・訴訟の虞がある時の代替手段 ・無効化したい特許が少数、または多数でも主要特許を絞れる場合 	<ul style="list-style-type: none"> ・103による無効化 ・101, 112による無効化 ・技術論が複雑な場合 ・訴訟の虞がある時の代替手段 ・無効化したい特許が少数、または多数でも主要特許を絞れる場合 	<ul style="list-style-type: none"> ・102による無効化 ・匿名での無効化 ・無効化したい特許が多数 ・特許が公知技術を含み、自社がその公知技術を実施 ・低コストで無効化 	<ul style="list-style-type: none"> ・102による拒絶 (説明も不要な強力な文献がある場合) ・匿名での拒絶 ・拒絶にしたい特許が多数 ・特許が公知技術を含み、自社がその公知技術を実施 ・低コストで拒絶

ルに至ったという設定。

モックトリアルにおける争点は以下の通りである。

- ①各被疑製品における侵害、非侵害論
- ②'090特許の有効性
- ③故意侵害の有無
- ④損害賠償額

トリアル用の証拠資料と直接尋問のシナリオは準備されており、研修生は冒頭陳述、反対尋問及び再尋問、最終弁論についてグループ毎に戦略を構築して実施することで、米国特許訴訟におけるトリアルの流れだけでなく、各種争点を原告、被告、陪審員のそれぞれの立場から経験できた。

4. 2 Aグループ

(1) 全体概要

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

(2) モックトリアル

1回目のモックトリアルでは、陪審員を担当したが、既に特許の内容や直接尋問の内容を知っているにもかかわらず、トリアル中の原告・被告の主張を理解することが難しい場面があった。知識があっても理解できないということは、実際の陪審員では全く理解できない可能性もあり、いかに論点をわかりやすく説明するかが重要であることを学んだ。また、評決も各人で判断がわかれることがあり、グループ全体で一つの意見を出すのは難しいことだと思った。

2回目のモックトリアルでは、原告を担当し、冒頭陳述のスライド及び想定反対尋問とその回答を準備して臨んだ。しかしながら、反対尋問では事前に想定していない質問も少なからずあり、その際に証人役が返答に戸惑う場面もあった。また、弁護士役が冒頭陳述や反対尋問

においてオブジェクションをかけるタイミングを逃してしまうこともあり、実際のトリアルにおいては、複数回モックトリアルを行うことの必要性を実感した。

また、3回目のモックトリアルの前に現職の弁護士たちによるモックトリアルを見て、それぞれの主張の根拠として、尋問の中でどのようなことが立証されたのか、あるいはされなかったのかを、陪審員に整理して伝えるためには最終陳述での説明の仕方も重要であることを強く感じた。

そこで、被告を担当した3回目のモックトリアルでは、冒頭陳述のスライド及び想定反対尋問だけでなく、最終陳述のスライド案も準備して臨んだ。3回目のトリアルということもあり、前回よりも争点を明確にして臨んだつもりだったが、英語にて実施されたため、証人役が反対尋問で相手方弁護士役の質問内容を正確に理解できないときもあった。また、相手方証人への反対尋問においても弁護士役が正確にこちらの質問の趣旨を伝えることができず、評決において陪審員から質問の意図がわからないとの指摘を受ける場面もあった。言葉でうまく伝えられない場合には、絵や模型で示すなど、よりわかりやすい方法で説明することが必要だと感じた。

(3) 感想

今回、準備のために事前研修で与えられた時間だけではグループ内で十分に議論ができなかったため、現地研修前に別途機会を設けてグループ全員で争点の確認や資料の作成等を行い、各自でも判例などの関連情報を調査して臨んだことで、現地研修では米国の訴訟制度やトリアルの流れを深く理解することができた。また、同一の証拠でモックトリアルを行っても、原告、被告の主張が少し異なるだけで、陪審員の評決は大きく異なることを痛感した。

Aグループは、原告、被告担当時の評決の結果は芳しくなかったが、その後グループ内で反省会を開き、どの主張が陪審員に受け入れられたか、また理解されなかったのかを確認し、本質を理解したうえで、争点となっていることをわかりやすく説明することが重要であると認識した。このような経験を糧に、研修で学んだことを今後の実務に活かしていきたいと考えている。

4.3 Bグループ

(1) 全体概要

Bグループは、1回目に被告役、2回目に陪審員役、3回目に原告役を担当した。

(2) モックトリアル

1回目は事前に具体的なモックトリアルの進め方に関する講義がなく、また初回ということもあり、手探りでの実施となった。しかし、事前準備での資料や想定問答集が功を奏したこと、また進行に従って異議の唱え方も徐々に慣れてきたこともあり、被告優位に進めることができた。一方、異議の唱え方に関する理解が不十分だった為、論点がぼやけ、時間がかかり押ししてしまったことが反省点として挙げられる。終了時間オーバーとなってしまい、陪審員の結論が出せないまま、1回目を終了した。

2回目は陪審員として、他チームがどのような論点で裁判を進めるか？異議の唱え方で参考になる所はないか？等に留意して臨んだ。一方、陪審員として、特に損害賠償額に対する判断ができず、その額を算出することができなかった。

3回目は侵害の主張がしにくい製品を除いた2製品に焦点を絞り、特に重要となるクレーム文言の解釈と製品との関係について、メンバー間で念入りに確認した。

この甲斐もあり、本番では陪審員にとって分かりやすい主張・反論をもって進めることができた。また異議の唱え方についても理解が進ん

だこともあり、適切なタイミングと内容で行うことができた。結果として3製品中、2製品について侵害を勝ち取ることができた。

一方、英語での尋問だったので、適切に表現することが難しく、臨機応変な対応ができなかったことが反省点として挙げられる。

(3) 感想

事前に想像した以上に資料が膨大で、概要を理解するまでかなりの時間と労力を要した。一方、率先して手の込んだ冒頭陳述用の発表資料や想定問答集を作成したメンバーの尽力もあり、題材の論点の把握及び共有化をスムーズに行うことができた。

3回のモックトリアルを通して、陪審員裁判が反対尋問及び異議の唱え方により結果が流動的になることを痛感した。陪審員に対して「分かりやすいストーリー作り」、「当事者の誠実さ」及び「尋問に対して臨機応変に対応すること」が非常に重要であると理解できた。

さらに他グループや現地弁護士のモックトリアルを拝聴することで、各争点に対する異なる見解・プレゼンの仕方などを確認することができ、大いに参考になった。

4.4 Cグループ

(1) 全体概要

Cグループは、全3回のモックトリアルにおいて、1回目（日本開催、日本語）に陪審員、2回目（現地開催、日本語）に被告、3回目（現地開催、英語）に原告を担当した。

(2) モックトリアル

第1回モックトリアルでは、陪審員役であったため、雰囲気を経験する程度の心構えで、訴訟資料の検討を十分に行わない状態で他のチームのモックトリアルを傍聴した。この傍聴により、モックトリアルがどのように進めら

れるか大まかな流れを体験することができた。また、アドリブでの対応は困難であり、事前準備の重要性を痛感した。更に、チーム員が個別で検討した場合には、モックトライアル全体として有利に進めることが難しくなることも感じることができた。

第2回モックトライアルでは、前回の陪審員として感じた被告としてアピールすべき点を念頭に置き、主張のポイントを絞り込み臨んだ。原告側証人への反対尋問はほぼシナリオどおり進行し、被告側証人への原告からの反対尋問では予定外のやりとりもあったが、何とか終了した。

第3回モックトライアルでは、第2回被告側でのモックを振り返り、訴訟資料について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現地研修の合間に行った。原告側証人への尋問の場面で証人役の証言能力の範囲について若干誤解がみられた場面はあったものの、被告側証人への尋問がほぼ想定シナリオどおりに運ぶことができ無事終えることができた。

(3) 感想

陪審員、被告、原告と3通りの立場を体験して感じたことは、如何に証人の証言能力を的確にとらえ、証言の信憑性を高めて陪審員に印象付けるかが重要であるということである。

弁護士役を体験して感じたことは、尋問・回答に耳を傾けながら相手側の尋問が証人の証言能力を超える場合や過度な誘導等があった場合には異議を唱えるタイミングを逸しないように適切に対応せねばならず、展開を予め想定して準備しておくことで流れを見失わないようつとめ、かつ臨機応変に対応する心構えが大事と感じた。また、論点を絞って明確にわかりやすく説示して主張ポイントを強く印象付けることが重要であると感じた。

モックトライアルを通じて、一人では気づかないような観点やロジックの立て方等を学ぶこ

とができ、座学だけでは身につかない貴重な経験ができた。

4. 5 Dグループ

(1) 全体概要

D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）は原告を、3回目（現地）は陪審員を担当した。

モックトライアルの資料が膨大であったこと及び各種資料作成に時間を要したことから、日本にいる間は研修日以外にもグループで集まって議論を行ったり、現地では講義終了後、深夜まで皆で資料を作成するなど事前準備にはかなり力を入れた。

(2) モックトライアル

1回目のモックトライアルでは、初めてという事から要領がつかめず、事前に準備した資料も上手く活用できなかった。最も反省すべき点としては、原告側証人から不利な証言を引き出そうと、双方執拗に尋問等を繰り返した結果、不利な発言を引き出すどころか時間切れで終了ということになってしまったことである。しかしこの1回目の体験により、本事件は原告・被告いずれもトライアル如何によって勝てる可能性があるという実感を得た。これが2回目に繋がるよい経験となった。

2回目のモックトライアルでは、1回目での失敗を踏まえ、終始事前準備に沿った形で証人尋問を行った。途中で話の論点がズレることも多々あったが、再尋問・再反対尋問によって当初事前準備したストーリーに戻す試みを行った。

また、相手方証人に対して、執拗に不利な証言を求めるのは止め、陪審員の心に何か引っかかりを残す程度の証言が得られれば良しとすることとして先に進めた。2回目のモックでは評決までたどり着くことが出来た。

3回目は、陪審員役だったため、客観的に全

体の流れを見渡しながらかモックに臨むことができた。原告・被告とも論点がしっかり固まっており、それぞれがそれぞれの論点から発言を行ったため、話がかみ合わない点も多くあり、評決が非常に難しかった。英語でのモックだったこともあり、やや議論の内容について正確な理解が不足したことも評決を困難にさせた一因ではないかと思う。

(3) 感想

3回のモックトライアルの実践・準備を通して、米国での特許侵害訴訟での流れや重要なポイントについてかなり学習することができたと思う。

原告・被告・陪審員の3つの視点から裁判を経験できたことは非常によかった。特に陪審員へのアピールの重要性であるが、相手方の不利な証言を引き出そうと懸命になればなるほど、逆に陪審員の心証を悪くさせる可能性があるということを経験し、事実だけでなく、人間の心理についても考慮しなければいけないという裁判の難しさを身をもって体験することが出来たのは非常に貴重な体験であったと考えている。

モックの資料は膨大で、題材も困難であったことから、グループ員が協力して課題に当たらなければならなかった。そういった状況であったため、グループの一体感が醸成され、難しい作業でも楽しみながら対処することができ、素晴らしい経験ができたと思う。

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役を担当し、2回目（現地1回目）は陪審員役、3回目（現地2回目・英語）は被告役を担当し、グループ内で役割（弁護士及び証人）を決めてモックトライアルに臨んだ。

(2) モックトライアル

1回目のモックトライアルは初めてのモックトライアル体験であり、証人は想定される尋問の事前準備をしていたものの質問に答えるのに精一杯で自分の答えた返答が陪審員にどのように伝わるのかまで考えて答える余裕はなかった。また弁護士役も、どのような質問が相手側の弁護士からオブジェクション（異議あり）を受けるのか分からず、相手側の証人を攻めきれなかった。1回目の結果は、1製品のみで侵害を勝ち取ることができた。

2回目の陪審員役では、侵害・非侵害についてのメンバーの意見が分かれ、陪審員一人一人によって判断が著しく異なることが分かった。また製品が同じでも、証人の証言1つで判断が逆に変わってしまうことが分かった。

3回目の被告役を行った英語でのモックトライアルでは、2回目の陪審員役の経験から、どのようなことを相手側証人に言わせると有利になるのかということをもまず考え、そこから逆算して弁護士がする質問を準備した。現地で、英語でのモックトライアルの事前準備のために何度も打ち合わせを行ったにも関わらず、日本語で質問を言いなおす場面があったり、想定外の質問や証言に臨機応変に対応することができなかった場面があり英語力の限界を感じた。3回目は1製品で非侵害を勝ち取った。

(3) 感想

モックトライアルを原告、被告、陪審員と3つの立場から行ったことによって陪審員裁判をよく理解することができた。この経験は、実際に実務で陪審員裁判を行うことになった場合に、弁護士や証人と裁判戦略を立てるのに非常に役立つと考える。

4. 7 Fグループ

(1) 全体概要

Fグループでは、1回目（日本）はEグループと合同で原告を担当した。2回目以降はFグループのみで担当し、2回目（現地1回目）は被告を、3回目（現地2回目）は陪審員をそれぞれ担当した。

(2) モックトリアル

Eグループと協力して原告を担当した1回目では、まず資料の読み込みをグループメンバー各自で行い、各被疑侵害品における侵害の成否、対象特許の有効性、故意侵害の有無、損害額に関し、原告側証人の陳述につきどのような反対尋問がなされるかの想定とそれに対する回答の検討、被告側証人の陳述につきどのような反対尋問をするのかの検討を、メンバーで分担して行った。そして、メンバー全員が知識を共有できるように、その検討結果をまとめた資料の読み合わせを行うとともに、疑問点を洗い出して議論することで資料のブラッシュアップを行った。これをベースにEグループと擦り合わせを行い、原告側弁護士・証人の各役回りにつき、想定される答弁をまとめた資料を完成させて臨んだが、どのグループも手探りの状態で臨んだためにスムーズに進行できず、時間の関係で陪審員の評決まで至らなかった。

2回目の被告担当の準備としては、1回目と同様の内容の準備を被告の立場で行い、更に1回目のモックトリアルの反省や講師の教示などから、当方有利の心証を陪審員に少ない主張で効果的に与えることが重要であると考え、視覚に訴える道具の準備やジェスチャーの検討にも力を入れることにより、3製品全てについて非侵害を勝ち取ることができた。

3回目（英語）は陪審員だったため気楽に望んだが、双方の尋問や証言内容を整理して立証

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苦労した。どちらも判断できるようなものが実際に訴訟として争われているのであり、結論を出すことの難しさを実感することができた。

(3) 感想

モックトリアルでは、陪審員に分かり易い主張や証言をするにはどうすれば良いかを考えることに重点を置きながら、裁判の流れやイメージを理解することも考慮して取り組んだ。また、講義を聞いているだけではなく、モックトリアルを自ら体験することで、陪審裁判の難しさ等をより理解することができ、米国での訴訟の雰囲気や考え方をある程度感じ取れたと思う。この経験をもとに、今後の米国訴訟の実務に活かしていきたいと考えている。

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の2日前から前日にかけて、米国弁護士によるモックトリアルが行われ、陪審員役として参加した。本モックトリアルのねらいは、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。また、本モックトリアルで学んだことを3回目のモックトリアルに活かすというねらいもある。

本モックトリアルは、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、本番さながらの緊張感、雰囲気を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リ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リアルを研修の場とするほど、真剣そのものだった。

これまでの2回のモックトリアルはほとんど手探り状態で行ってきたため、米国弁護士による「お手本」を実際に見学することは非常に

有意義であった。特に、オブジェクションを掛けるタイミングや内容については非常に参考になった。冒頭陳述の段階からオブジェクションが連発されたのは印象的であった。

被告側弁護士のほうが比較的場馴れしているという印象であり、途中段階では、被告側優勢で公判が進んでいる感があった。しかしながら、最終弁論では原告側弁護士の巧みなプレゼンテーションにより、陪審員の心証がかなり原告側に傾いたように思われた。最終弁論が陪審員の心証形成に非常に影響を与えることを実感した。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。なお、弁護士役だけに目を奪われがちだが、証人役も米国弁護士が務めたことで、反対尋問での回答の仕方、かわ

し方等も非常に勉強になった。

研修生による3回目のモックトライアルは、本モックトライアルの翌日とかなり厳しいスケジュールではあったが、不十分ながらも、本モックトライアルで学んだことを活かすことができたのではないかと思う。

6. おわりに

事前研修、現地研修及び事後研修と非常に有益な知識を得ることができ、充実した研修であった。また、他では得難い人脈を形成できたことは一生の財産であり、本研修に感謝したい。最後に、本稿により本研修の意義を理解頂き、今後も多くの方々が本研修に参加することになれば幸いである。

表4 2013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	2013年 4月25日	イントロダクション, 米国特許制度の歴史, 特許訴訟と陪審制度
	2	5月23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, 証人尋問・反対尋問
	3	6月27日	グループ学習, 基本特許概念
	4	7月26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30日	グループ学習, モックトライアル質疑応答, 特許審査基礎
	6	9月26日	研修生によるモックトライアル (1回目, 日本語)
現地	1	10月21日	オリエンテーション, 特許権行使のための米国司法制度, 直接侵害・間接侵害, 拒絶の種類・補正, 102条拒絶における先行技術の要件
	2	10月22日	意匠, 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, モックトライアルのガイダンス
	3	10月23日	研修生によるモックトライアル (2回目, 日本語)
	4	10月24日	早期審査, 尋問・デポジション及び自白, EPOの実務, 米国プロセスクレーム
	5	10月25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
	6	10月28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, 継続出願・一部継続出願・分割出願・限定要求, 再発行特許
	7	10月29日	冒認手続, 化学特許/機械特許のクレーム作成, 出願書類作成, クレーム解釈
	8	10月30日	最終拒絶後の補正及び特許許可通知, 最近のトピックス, 不正競争・企業秘密窃取, 訴訟と和解
	9	10月31日	アピールとインターフェアレンス, ITC, 不公正行為, 請願

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

現地	10	11月1日	USPTO訪問, 審判部での特許性審理, 開示義務と不公正行為の最近の動向, ITCのケーススタディ
	11	11月4日	CAFC訪問, CAFCへの控訴, 特許ライセンス
	12	11月5日	特許陪審裁判, 仮差止命令, CAFC判例, 特許訴訟, インターフェアレンス手続
	13	11月6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
	14	11月7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
	15	11月8日	研修生によるモックトライアル (3日目, 英語)
	16	11月11日	Eディスカバリー, モックトライアルからの教示, 特許期間調整, CAFC判決
	17	11月12日	現地研修全体の質疑応答
事後	1	12月12日	現地研修報告, グループ学習, AIAと特許トロール, 移民・米国経済の活力, 特殊商標, カナダにおける特許戦略
	2	2014年 1月16日	グループ学習, 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13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7~8日	会誌原稿まとめ, 最新米国法, 最近のCAFC重要判例, 模倣品対策

【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	藤田慎一 (フジクラ)*, 作田雅子 (JFEスチール), 青山裕樹 (ポリプラスチック), 横山幸司 (ヤマハ), 鈴木洋介 (コニカミノルタ), 樋口浩一 (アステラス製薬)
B	横澤希 (出光興産)*, 堀田寛又 (日産化学工業), 篠田智隆 (JSR), 勝俣義之 (旭化成), 林展正 (味の素), 富永紘正 (旭硝子)
C	江本尚義 (JNC)*, 前田行徳 (サッポロホールディングス), 落直之 (日本化薬), 津久井道夫 (ミツバ), 田口将義 (ソニー), 浅井興二郎 (本田技研工業)
D	二見博 (三菱重工業)*, 野村尚弘 (電気化学工業), 横溝健一 (JVCケンウッド), 牛草宏太 (日立化成), 高橋巧 (本田技研工業), 間中知幸 (第一三共)
E	山田浩忠 (ダイキン工業)*, 横井計作 (豊田合成), 吉本聡 (朝日インテック), 山崎良憲 (日本電気硝子), 米虫良治 (カネカ), 近藤元宏 (東洋紡), 梶谷美奈子 (日本合成化学工業)
F	北野高寛 (不二製油)*, 平田理 (大塚製薬), 藪中英夫 (田辺三菱製薬), 森田剛史 (住友電工知財テクノセンター), 南部博美 (花王), 頼光健之 (GSユアサ)

【人材育成委員会, 事務局】

片岡一也 (ダイセル), 原田茂樹 (富士通), 上本浩史 (ダイキン工業), 飯島敏夫 (日本化学工業), 露木育夫 (事務局), 海野祐一 (事務局)

(原稿受領日 2014年4月14日)