

## 2016年度海外研修F8コース報告

——米国研修 IPRブートキャンプと米国流知財マネジメント入門——

2016年度海外研修団(F8)\*



**抄録** 2016年度海外研修F8コースは、最新の米国特許法の正確な理解に基づき最新の実務手法を的確に選択できるとともに、知財業務全体を鳥瞰的視点でマネジメントをする能力を育成することを目的として実施された。約2週間に亘る現地研修を含む約半年間の研修では、マネジメント戦略、特許付与後手続きなどに焦点を絞った米国特許法の講義を受講しつつ参加型模擬討論などを行った。本報告書は、現地における研修内容とその成果をまとめたものである。

### 目次

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. はじめに                      | 4. 3 Patent Negotiation |
| 2. 参加対象                      | 4. 4 特許ポートフォリオ売買        |
| 3. 研修内容・協力事務所                | 4. 5 IPRとPGRの相違点等       |
| 3. 1 知財マネジメント                | 4. 6 IPR/PGRのスピード感      |
| 3. 2 IPR/PGR                 | 4. 7 IPR/PGRによるクレーム補正   |
| 4. 研修成果報告                    | 4. 8 Deposition         |
| 4. 1 Corporate IP Management | 4. 9 日本の無効審判手続との違い      |
| 4. 2 Due Diligence           | 5. おわりに                 |

\* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F8 ('16)

## 1. はじめに

本研修は、米国知的財産に携わるスタッフが米国知財マネジメント戦略策定能力および知財実務遂行能力を向上させることを目的とし、新たに日本知的財産協会人材育成委員会によって企画された研修である。研修には企業知的財産部門、特許事務所から9名が参加し、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下、特許付与後手続きのうち最も利用頻度が多く注目度の高いIPR (Inter Partes Review) / PGR (Post Grant Review) の仕組みと、それらを活用する際の留意点を含めた知財マネジメント戦略を中心に学習した。以下に日本での事前研修3日間、米国ワシントンD.C.地区での現地研修10日間、および日本での事後研修2日間を通して学習した内容の概要および参加メンバーが研修を通じて感じたことを報告する。

## 2. 参加対象

米国知財に関する実務経験があり、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」、F2コース「米国特許法、制度及び模擬裁判の研修」修了程度の知識を有する知財関係者を対象として募集された。その結果、上記協会研修会受講の有無に関わらず、多様な業種の企業知財部門、及び特許事務所から計9名が参加した。

参加資格としては必ずしも上記の知識レベルである必要はなく、予習等で補い、不明点を自ら積極的に講師に確認する意欲のある方であれば差し支えないと思われる。

## 3. 研修内容・協力事務所

### 3.1 知財マネジメント

担当事務所はGreenblum & Bernstein, P.L.C. (G&B)であった。概要は以下のとおりである。

#### (1) Corporate IP Management

企業における知財マネジメントの在り方全般に関する講義と、ビジネスのタイプに応じて適切な知財戦略を立案する実習であった。

#### (2) Due Diligence

Due Diligence全般に関する講義と、複数のケース実習であった。

#### (3) Selling, Licensing and Monetizing Patents

現在の米国知財環境、他社知財対応、特に警告レター受領時の対応等に関する講義と、Mock Negotiation (模擬交渉)であった。事案としては、フィルムカメラに関するポートフォリオを有する特許権者側と、後発で別のポートフォリオを有する被疑侵害者側との間の争いで、地裁にて非侵害判決が出た後、上告前の和解交渉という設定であった。各ポートフォリオは事前に準備されており、講師サポートの下、要求内容や、適切な特許等の選択、交渉の流れを想定した準備等についてのディスカッションを行った上で、Mock Negotiationに臨んだ。

#### (4) Selling Portfolio

3チームに分かれてのMock Negotiationである。事案としては、特許権者が、ポートフォリオ譲渡にあたって、同業他社、NPE (Non Practicing Entity, 不実施主体)のいずれかを選択するとの設定であった。講師サポートの下、各立場において最も高く売る／買うための提案や交渉方法についてディスカッションを行い、交渉の流れをみながらポイントや方向性を決定・変更していくプロセスを研修生自身が行った。

### 3.2 IPR/PGR

担当事務所はBirch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)であった。概要は以下の

とおりである。

#### (1) Issues That Can Be Raised In Post Grant Proceedings

IPR, PGR, CBM (Post-Grant validity review of Covered Business Method patents) の概要に関する講義であった。

#### (2) Ex Parte Post-Grant Procedures

特許付与後に特許権者が可能な手続きに関する講義であった。例えば、Disclaimer (棄権の表明), Ex Parte Reexamination (再審査), Reissue Application (再発行出願) 等である。

#### (3) Differences between Patent Litigation and PTAB Proceedings

特許付与後に第三者が可能な手続きに関する講義であった。例えば、IPR, PGR, CBMの各制度の詳細、これら制度と法廷における訴訟との相違、これら制度におけるエストッペルの適用の有無等についての講義であった。

#### (4) Mock Trial

事案としては、被疑侵害品である洗剤を販売する原告が、当該洗剤に関する特許に対し無効を申し立てるとの設定であった。当該特許および公知例はすべて事前に準備されており、それらをもとに提訴内容等を決める事前検討、Institution (審理開始決定)、補正検討、証拠に対するObjection (異議)、証人へのDeposition (証言録取)、PTAB (Patent Trial and Appeal Board) と当事者との模擬電話会議等、そしてOral Hearing (口頭審理) を経て、無効/有効判断までのMock Trial (模擬審判) を行った。

Petition (申立) 前の検討では、確実に審理を開始させるために明確に特許無効を立証できる論理立てを見出すことがポイントであり、それを勘案してPGR/IPRを選択した。

研修生が証人への質問を事前に検討し、講師がDepositionを模擬的に行った。証人へのDeposition, Oral Hearingなど、直接PTAB前で行うプロセスは、Panel (合議体) への印象付けに重要な役割を果たすので、Panelが知りたいことにフォーカスすると同時に、Expert Witness (専門家証人) を出すタイミングの検討や、専門家のバックグラウンドの質問等、本質論以外も含めた効果的な質問、Objectionが必要であることを学んだ。

Oral Hearingでは、事前検討で挙げられたすべての論点について判断した。Panel役 (講師1名および研修生2名の計3名)、傍聴人側の双方で判断を行い、概ね同じ結果となった。

## 4. 研修成果報告

以下に各参加者による研修参加の成果、感想を述べる。

### 4. 1 Corporate IP Management

#### (1) 全体概要

企業に勤める知財担当者として、企業の中で、知的財産そのものの価値もさることながら、知財部門のプレゼンスを向上することは重要なテーマである。利益追求の企業の中では、専ら知財部門はコストセンターとみなされ、知財 (部門) の価値を知財部門以外のメンバーに理解させ、知財活動を円滑に推進することは難しい。今回の研修では、特許庁やCargill, Inc等で勤めた弁護士を講師に迎え、講師の豊富な経験に基づく実用的な企業における知財マネジメントの講義をしていただいた。

#### (2) 内容

正しく知財マネジメントを行うためには、まず企業の知財活動レベルが階層のどこに位置するかを理解する必要がある。ほとんどの企業が最下層のレベルか、その1つ上のレベルに位置

するとのことである。これらレベルの底上げは大部分がシステマティックに実践できることであり、企業内部でのインフラ構築が足掛かりと言えよう。その活動の重要性を認知させ各事業部にまで推し進めるためには、経営陣を味方につけること、例えば成功事例（特許売却やライセンスなど）を増やしていき、経営陣に知財がお金になることを理解してもらうのが手っ取り早いとのことである。また、従業員だけでなく、経営陣への知財教育（特に知財マネジメントの重要性）を定期的に行うことも忘れてはいけない。

知財部門に対する不理解には、知財活動にかかる費用が不透明であることも一因と考える。これは例えば、期毎に各事業部に対し知財部門が成し得る様々なサービスを提示し、予算と優先順位とのバランスをとりながら、どのサービスがその事業部にとって今期必要なのかを議論し合うといった、アクティブな働きかけが効果を呈する。また、マネジメントを怠ると特に年金費用が肥大化してしまうが、これについては国ごとに費用管理し、ビジネスを将来広げていく国では出願件数を増やし、逆に縮小する国では、その国の出願件数以上に放棄する件数を増やすといったメリハリのある予算管理が実践しやすい。



### (3) 感想

今回の研修では、異なるビジネス分野を提示され、ビジネス戦略によっては特許ではなく、意匠や商標を重視する知財戦略も取り得る、といった興味深いグループ実習もあった。多様な

業種からメンバーが参加していたこともあり、お互い、様々な着眼点から戦略を議論し合い、所見を共有することができた。優秀な講師陣だけでなく、研修をサポートするアシスタントにも恵まれ、知的財産に携わる企業人として、会社に閉じこもってはいられない生の知見を得ることができたと思う。

（文責 家根田剛士）

## 4. 2 Due Diligence

### (1) 全体概要

Due Diligenceとは一般的に特許譲渡やM&Aなどの取引に際して行われる、対象企業や特許などの資産の調査活動のことである。もし、Due Diligenceを行わずに、特許譲渡やM&Aを進めてしまった場合、無効理由のある特許を保有することや特許譲渡自体が無効であったということを後で知る可能性がある。したがって、企業のビジネスを遂行する際には極めて重要な業務である。そこで私はDue Diligenceの際に、企業知財部員が知っておくべき事項及び本研修を受講してよかった事項についてまとめた。

### (2) 目的

Due Diligenceは一般的に①ポートフォリオを他社へ売る・ライセンスアウトする、②他社からポートフォリオを買う・ライセンスインする、③企業買収、④戦略的アライアンスを結ぶ、等様々な企業活動を行う前に行われる。評価項目としてはポートフォリオの価値や権利範囲、権利者の確認、潜在的な問題点の確認等が挙げられる。ポートフォリオには特許権だけではなく商標権・著作権等も対象であるので、企業知財部としては注意が必要である。

### (3) 流れ

流れとしては、①NDA（秘密保持契約）締結前に行う公知資料からの評価（Pre-NDAと

いう)、②NDA締結、③相手から情報入手、④情報の評価、というのが一般的である。特にPre-NDAが重要で、NDA締結前に他社の情報(所有している特許・商標ポートフォリオ等)を評価することにより、不要なNDAを締結することを解消でき、効率的にDue Diligenceを進めることが可能である。Pre-NDAは他社のプレスリリースやUSPTOのデータベース、裁判所の判決データベースから情報を入手することが可能である。

#### (4) 評価

本講義では特許・商標のポートフォリオについて演習形式で評価を行った。実際のDue Diligenceの際には、主に①クレーム範囲、②優先日、③権利者、④権利期間、⑤ライセンスの有無、⑥使用テリトリーの範囲、⑦使用目的の制限(製造のみ等)、⑧独占性・非独占性、等の項目を確認しなければならない。また、企業買収や特許譲渡等目的に応じて、上記以外の項目についても評価する必要がある。どの項目を評価するかを判断するには長年の経験が必要となってくる。したがって、あらかじめDue Diligenceのリスト項目を作成していれば、網羅的に評価を行うことが可能である。

#### (5) 感想

私自身、本研修を受講するまで、米国特許実務を1度も行ったことがなく、正直講義についていけるか不安であったが、事前研修2回と独学で米国特許法を学ぶことにより、講義にもなんとかついていくことができ、2週間の現地研修を実のあるものにできたと考えている。

また、他のメンバーや講師や弁護士の方々と話をすることにより、まだまだ学ぶことがあることを改めて痛感した。現地研修終了後も、知識・語学力を一層高めたいと感じるようになり、より一層精進するようになった。本研修は、

私にとって非常に有意義な経験であり、この経験を活かして今後の実務に役立てていきたいと考えている。

(文責 畑田一樹)

### 4. 3 Patent Negotiation

#### (1) 内容

メンバーは最初に、米国の最近の有名判例を振り返りながら、判決の傾向を確認するとともに、PGR/IPR制度導入がPatent Negotiationにおいて特許ポートフォリオの強さに大きな影響を与えていることを学んだ。その後、メンバーを2チームに編成し、G&B事務所が実際に取り扱ったフィルムカメラの事件について、基本特許ポートフォリオを有する特許権者側と別の特許ポートフォリオを有する被疑侵害者側に分かれ、次の日の交渉開始に向けて作戦会議に入っていた。

それぞれのチームはPatent Negotiationに長けた講師のアドバイスの下、交渉の中で相手方の致命的な欠点をどのように攻めていくか、自分たちの特許ポートフォリオの欠点をどのようにカバーするか等に気を遣いながら、交渉のシナリオを組み立てていった。次の写真はそのときの特許権者側チームがフィルムカメラを手しながら検討を行っている様子である。



講師は実際にその事件の代理人を務めただけあって、アドバイスは非常に的確であり、メンバーはドラマのワンシーンを演じるかのようなストーリー展開に自らを投影させ、不安も感じ

ながら次の日の交渉に備えていった。

さて次の日、2チームが緊張感走る交渉テーブルの両側に一列に並び、Negotiationを開始。メンバーらは、それぞれが分担した個別交渉を行い、両チームの間で議論は白熱。どちらの側も一歩も譲らぬ展開であったが、はかなくも時間切れとの結果に。その後、交渉を振り返っての反省会となった。

## (2) 感想

長い知財経験を有するメンバーも多かったが、実際にPatent Negotiationの場についての者は皆無であった。本番さながらの雰囲気を経験する貴重な機会となり、講師からは多くのことを学ぶことが出来た。例えば、相手方に賠償金を求める際に、“We hope compensation ~”と言ってしまふ場面もあったが、すかさず、“We need compensation ~”と言い直すように講師からのアドバイス。あくまで強気で交渉すべきとのことである。また、当該事件は地裁で非侵害の判決が出た後でのNegotiationであり、一見、特許権者には不利と思えるものであったが、そこから和解交渉に持ち込むフレキシビリティ／タフさには脱帽した。

各チームは入念に作戦を立て、用意万全にNegotiationに臨んだはずであったが、そこは人対人の交渉であり、シナリオ通りには行かないもの。緊張感からの言い間違いや、予想外の相手方の切り出しに対して、対応に窮する場面も有った。そのような場面にも屈することのない心理的なタフさが必要である。

今回の交渉は時間が非常に限られており、交渉途中で作戦タイムはほとんど取ることは無かったが、実際の交渉は数日間にも及ぶ事もある。節目で休憩をとり、チームで対応方針を確認することが有効のように思う。

最後に「このような熟練弁護士を敵に回してのNegotiationは避けたいね」とのコメントが

メンバーから漏れた。なるほどの実感である。

(文責 杉原了一)

## 4. 4 特許ポートフォリオ売買

### (1) 全体概要

グループに分かれて、2つの会社(特許保有会社、規模の小さい同業他社)およびカメラ事業を行っている会社に対して利益を生み出したいと考えているNPEの役割を担い、Mock Negotiationを行った。

事実としては、カメラ事業を行っていた特許保有会社が、事業撤退を理由に同業他社およびNPEに特許ポートフォリオを譲渡等する交渉である。また、特許ポートフォリオには一定の価値設定およびライセンス実績の設定、第三者による侵害の有無について設定されている。

### (2) Mock Negotiation内容

これらの前提条件で各グループは以下を目標にMock Negotiationを行った。

- ①特許保有会社は、特許ポートフォリオの売買交渉を同業他社とNPEそれぞれに行い、できるだけ高く売却できるように交渉する。
- ②同業他社は、特許保有会社と交渉を行い、できるだけ合理的な条件で特許ポートフォリオを購入し、事業を強化できるようにする。
- ③NPEは、特許保有会社と交渉を行い、特許ポートフォリオの価値判断を行い、カメラ事業において利益を出せるような有利な交渉を行う。

実際のMock Negotiationでは、特許保有会社が同業他社およびNPEに対して複数回にわたる売買交渉を行った。交渉においては、特許ポートフォリオの売却額だけでなく、ライセンス額、権利の共有等、実際の契約において検討し得るさまざまな交渉条件を考慮して交渉が行われた。

### (3) Mock Negotiation結果

今回の交渉において、特許保有会社と同業他社との交渉は、特許ポートフォリオの保有価値（売却額、ライセンス額、権利を保持するために必要な費用）の観点で主に行われ、特許保有会社とNPEとの交渉は、特許ポートフォリオの権利活用価値（第三者が侵害している特許の侵害妥当性）の観点で主に行われた。

最終的なMock Negotiationの結果としては、特許保有会社は特許ポートフォリオの売却までではできなかったものの、同業他社とのライセンス契約の合意に至り、NPEとは交渉決裂となった。特許保有会社としては、当初の目的は達成しなかったがライセンス契約の締結により新たに利益を生み出すことができ、同業他社としても事業強化を可能にするという当初の目的は達成できた。NPEとしては特許の権利活用価値の判断が困難であったことから、安全をみて特許ポートフォリオの購入を踏みとどまるに至った。

### (4) 感想

今回のMock Negotiationを通じて、売買交渉における検討事項の多さを痛感した。さらに売買交渉において、特許保有会社、同業他社、

NPEによって検討すべき事項が異なることを実感できた。特に、NPEは他の2社とは交渉において検討すべき事項が大きく異なるということが、条件提示や質疑応答の中身からわかった。

今回はそれほど複雑な交渉内容まで踏み込むことはできなかったが、このMock Negotiationを通じて、それぞれの立場でどういった観点で特許を検討する必要があるかということを体験できたことは我々の将来の業務にとって非常に有益であったと思う。

(文責 齋藤匡史)

## 4. 5 IPRとPGRの相違点等

### (1) 全体概要

米国の特許を無効にする複数の方法について講義を受けた。その代表例としてIPRとPGRがあり、その利点や欠点等を学びつつ、模擬事例にてIPRとPGRを体験した。

### (2) 講義内容

講義で得たIPRとPGRの主な相違点を表1にまとめた。IPRとPGRは、特許を無効にしたい被疑者が利用する。一方、特許権者は、特許が無効になるおそれがあると判断した場合、無効

表1 IPRとPGRの主な相違点

	IPR (Inter Partes Review)	PGR (Post Grant Review)
期間	公報発行9月後 訴訟の送達日から1年以内に行わなければならない	公報発行9月以内
根拠	特許公報と文献を根拠とする § 102 or § 103のみ (35U.S.C.311)	best mode以外 (35U.S.C.321)
無効の判断基準	reasonable likelihood (裁判所における無効審判より基準が低く、無効にできる可能性が高い)	more likely than not (裁判所における無効審判より基準が低く、無効にできる可能性が高いが、IPRより基準が高い)
コスト	Request : \$9,000 (20クレーム以下) + \$200 × クレーム数 (2017年値上案→\$14,000 (20クレーム以下) + \$300 × クレーム数) Institution fee : \$14,000 (15クレーム以下) + \$400 × クレーム数 (2017年値上案→\$16,500 (15クレーム以下) + \$600 × クレーム数)	Request : \$12,000 (20クレーム以下) + \$250 × クレーム数 (2017年値上案→\$16,000 (20クレーム以下) + \$375 × クレーム数) Institution fee : \$18,000 (15クレーム以下) + \$550 × クレーム数 (2017年値上案→\$22,000 (15クレーム以下) + \$825 × クレーム数)

となることを避けるためにクレームを訂正して特許を強固にする必要がある。クレームは、例えばIPRの手続き中のみならず、Reissue, EPR (Ex Parte Reexamination) 等においても訂正ができる。ただしクレームの訂正が認められる要件は厳しく、しかも審査過程で削除した点を復活させることもできない(Recapture)。またクレームを訂正すると、公平性の観点から中用権が発生する場合がある点についても注意が必要である。クレームに記載不備があることを理由に無効にする場合は、表1を参照するようにIPRではなくPGRを利用することになる。権利者は、IPRとPGRにおいて代替クレームを準備することも考慮することが好ましい。権利当初のクレームが無効と判断された場合であっても、代替クレームが審査の対象になるからである。

上述の内容を講義で学んだ後に、模擬事例を用いて、権利者側と被疑侵害者側に立って様々な検討をした。例えば、IPRとPGRのどちらを利用すべきか、主張点はどこか等について模擬的に検討した。模擬を行うことでIPRとPGRの違い、クレームの訂正の具体的な方法等を確認することができた。

### (3) 感想

IPRとPGRはいずれもクレームの範囲を合理的に最も広く解釈するために特許が無効とされ易い。しかもPGRとIPRでは、裁判官よりも技術に詳しいPTABがクレームを判断するために比較的特許が無効にされやすい。これらの点を講師が扮するPTABによって模擬的に実感することができた。審査段階において米国は、欧州、日本等よりも比較的柔軟に補正が認められる傾向にある。しかも特許発行後2年以内であればReissueを用いて権利範囲を拡張できる。しかし権利化後のIPR等の手続きでは権利範囲を拡張等することが難しい。その結果、個人的な見解ではあるが、IPRにおける補正の要件は、欧

州や日本のように厳しくなるように感じられた。この研修に参加することで知識だけでは得られない貴重な体験を得たと思う。

(文責 服部光芳)

## 4. 6 IPR/PGRのスピード感

### (1) 全体概要

IPR/PGRは、PTABで審理され、当該分野の専門知識をもつ3人の審判官で構成されるPanelにより判断される。法廷での訴訟と異なり、Institutionから約1年以内に結論が出されるというスピード審理である。

### (2) 審理開始前

IPR/PGRの開始基準はともに、Court (法廷) 訴訟でのclear and convincing evidence (明確かつ確信を抱かせるに足る証拠) より低く、またPGRのほうがIPRより若干高め (more likely than not) である。IPR/PGRでは、法廷と異なりpresumption of validity (有効性の推定) ではなく、preponderance of evidence (証拠の優越) が適用され、Institution時点のPanelの心証は概ね申立内容に基づいて決まる。従って、申立人が、利害関係人の正確な特定や、証人確保等も含む申立前の準備を周到に行い、無効を明確に申し立てることが重要であり、それによって有利に審理を進められる可能性も高くなる。

クレーム解釈は法廷と異なり、broadest reasonable interpretation (最も広く合理的な解釈) で行われる。特許権者にとっては、公知例が多くなる方向であり、またInstitution後の補正が極めて困難であるため、Preliminary Response (予備的応答) 前の検討がきわめて重要である。申し立てられた全ての無効理由への対応検討の他、証人確保、申立人に関する情報収集や、並行した和解交渉の可能性等を含めた全想定ケースの得失検討と優先順位付けを、申立てから3ヶ月以内に行うことが要求される。

### (3) 審理開始後

Depositionは、基本的に質問、回答、Objectionの繰り返しである。Oral Hearingは、専門家である審判官が知りたいことを確認していく場であり、当事者にはポイントを突いた効果的なプレゼンテーションが要求される。いずれもその場で相手の主張を瞬時に判断して適切に対応することが必要であり、集中力の持続を求められる。Depositionが約2日間、Oral Hearingが各々30分とのことで、全体のプロセスの中ではあっという間であるが、これらが全体を印象付ける側面も大きいと感じた。

### (4) 感想

IPR/PGRは、ビジネス上の障害を早期に取り除くために取りうる選択肢の1つである。ただし、統計上、判決前に和解で終了する割合が高い、つまり結局、交渉と並行することが多いことからみて、コストも負荷も決して小さくないことを考慮する必要がある。

訴訟も交渉も未経験である自分がついていけるか不安があったが、現地での講師の方々やメンバーとのディスカッションを通じて、多くの専門用語の意味や使い方、制度上のポイント等をかなり体得できたように思う。本研修を通じて業務の見方に新たな視点が加わったように感じており、今後活かしていきたいと思う。

(文責 末廣紀子)

## 4. 7 IPR/PGRによるクレーム補正

### (1) クレーム補正の機会

IPR/PGRのPetitionが提出され、特許権者がPreliminary Responseを提出した後に、PTABは審理を開始するか否かを決定する。審理が開始された場合、特許権者はMotion to Amend(クレーム補正の申立て)を提出することで、クレームの補正を試みることができる。また、IPR/PGRの手続き中にReissueを申請することもで

き、これを利用したクレームの補正が可能である。したがって、IPR/PGRの手続き上で行われるMotion to Amend以外にも、特許権者にはクレームを補正するいくつかの手段が与えられている。

### (2) クレーム補正の成功可能性

まず、Motion to Amendについて、これは特許庁での手続きではあるが、裁判所による訴訟と同様に、PTABがそのMotionを認めて初めて、特許権者はクレームの補正が行える。これは通常のOffice Action(庁指令)の際の補正のように、そもそも補正の機会が認められているような手続きと大きく異なる点である。

実際、Motion to Amendによる補正が認められた案件は非常に少ないとのことで、特許権者は、この手続きに期待するべきでないと考える。

もう1つの手段であるReissueについて、再度係属させることで、クレームの補正やContinuation(継続出願)などの、様々な手続きの可能性はある。

しかし、Recaptureとなるクレームの補正が認められず、IPR/PGRの審理経過もこの判断に影響する。このルールを考慮すると、IPR/PGRの審理期間にReissueの審査は進まない可能性が高いと思われる。よって、Reissueによって、早期に権利を確保することも難しいと考える。

特許権者には、クレームを補正するいくつかの機会が与えられているが、いずれの方法を活用しても特許権者に好ましい状態で権利を維持、獲得することは難しいと考える。特許権者にとっては、Institutionを抑止することや、相手方と早期に和解することを、十分に検討すべきである。

### (3) 感想

ルールだけを眺めればできそうな手続きであ

っても、実際に活用しようとする、様々な課題に直面することが、実習を通じて実感することができた。その実感は、他のメンバーや講師と議論することで、一層身に浸みるものであった。



私は過去に、研修生としてある米国特許事務所に6ヶ月駐在した経験があったが、今回の研修によって得られたものは、そのときに得られたものと一味違った。本研修の受講を決めるとき、過去の駐在経験の際と異なるどのような見識が得られるか具体的なイメージが作れなかったが、今振り返ればそのようなことを心配するまでもなかった。

(文責 山水秀明)

## 4. 8 Deposition

### (1) 全体概要

Depositionとは宣言者・宣誓供述者による証言を記録にとどめるものであり、通常、口頭尋問により行われる。特許権者又は申請者は、例えば、特許性又は非特許性の証拠として自身の主張を裏付ける宣誓供述書・宣言書などの書面を提出することがある。その場合、提出を受けた相手方は、詳細な情報を入手するためにその宣言者・宣誓供述者に証言をさせ、その証言をそのまま書面に録取し、その後の手続に利用することができる。

今回の研修では、Deposition手続に関する概要解説を受けた後、Mock Depositionを行った。

### (2) Mock Deposition内容

Mock Depositionは、申請者側が提出した宣誓書の宣誓供述者に対して、特許権者側がDepositionを行うという設定であった。

特許権者側の弁護士は、最初に世間話など簡単に宣誓供述者が答えられる質問をして緊張を和らげながら、ゆっくりと本題に迫るといった感じで尋問を行っていた。弁護士が相手の心理状況を上手くとらえて「ゲーム感覚」で証言を引き出すと言っていた例え方が分かりやすかった。弁護士は質問に対して、宣誓供述者がどのように回答してきても自身が有利に質問を続けられるように「ゲーム感覚」で事前準備をするそうである。ただ、このような感覚を身に付けるには、かなりの経験と知見が必要になると思われる。

### (3) 感想

Depositionにおける証言内容と宣誓供述書・宣言書との間に矛盾があると、そこを突かれて、致命的な敗因になる可能性がある。宣誓供述者は、“休憩中であっても担当の弁護士とは一切話をしてはならない”こともあり、宣誓供述者は誤解されることなく質問に対して正確に回答できるよう、十分な事前準備をすることが非常に重要になると感じた。

また、Depositionを行う場合、日本企業の場合、米国に赴くとともに通訳者も付けなければならないことを考えると、多くの時間と多額の費用がかかることになる。Depositionは、証人から情報を入手するための非常に強力な手段であるが、宣誓供述者からどのような情報を引き出したいかを事前に綿密に検討して臨まない、時間と費用の無駄になると感じた。有能な弁護士を味方に付けることが重要となる。

(文責 野中正明)

## 4. 9 日本の無効審判手続との違い

### (1) 全体概要

米国におけるIPR/PGRには、日本における無効審判とは異なる点が多い。本研修を通じて、日本における無効審判手続と特に違うと感じた点 (Institution, Deposition, Oral Hearing) について述べる。

### (2) Institution

IPR/PGRのいずれについても、Institutionのための基準 (PGR: 無効の蓋然性が有効の蓋然性より高い, IPR: 請求人が優勢である合理的な蓋然性がある) が設けられており、この基準をクリアした無効理由でなければ、実際に審理されない。このような基準があると、いわばいいがかりのような無効理由を初期の段階で除外できると共に、Panelの心証を早期に窺い知れるという利点があると感じた。

これに対し、日本の無効審判では、請求人が主張する無効理由は基本的にすべて審理される。また、仮にいいがかりのような無効理由であっても、手続きの途中 (特に初期の段階) で合議体が心証を開示することはないように見受けられる。したがって、被請求人はそのような無効理由に対する反論にも注力せざるを得ず、負担になる場合があると思われる。

### (3) Deposition

本研修では、請求人側の証人 (対象特許発明が自明であるとの証言をしたAssociate Professor) へのDepositionを模擬的に行ったが、被請求人側の代理人からは立て続けに鋭い質問がなされ、非常に緊迫した雰囲気であった。Depositionの間、証人は代理人から助言を受けることができないため、事前の準備が極めて重要である。その上、Depositionの内容は、Panelの心証に大きく影響する可能性があるとのこと

で、知財の専門家ではない証人にとっては、やや酷なようにも思えた。

日本の無効審判では、そもそも証人に証言を求めることがあまりないように思うので、このような制度自体が非常に印象的であった。

### (4) Oral Hearing

IPR/PGRでは、Oral Hearingでの主張がPanelの心証に与える影響は大きいように感じた。Mock Oral Hearingでも、説明用のポスターを持ち込むなどして、Panelへの印象付けを必死に行っているように見えた。

日本の無効審判では、口頭審理の時点では、合議体の心証がある程度固まっていることが多いと個人的には感じる。そのため、事案によっては、口頭審理において実質的な主張をほとんど行わない場合があるように思う。無効手続における口頭審理の重みが、日本と米国とでは大きく違うと感じた。

(文責 中塚岳)

## 5. おわりに

参加者各人は、事前研修、現地研修及びまとめの事後研修を通して、有用な知識を得ることができたと考える。特に、現地研修では、企業間の知財交渉や特許付与後の手続きを模擬的ではあるが実際に行うことで、現地でなければ得がたいような貴重な経験をすることができ、理解をより深めることができた。さらに、メンバー間はもちろん、現地の弁護士やその他関係者の方々と幅広い人脈を得ることができたのがなによりの財産である。最後に、本稿が、本研修参加の意義を読者の方にご理解いただく一助になると共に、多くの方々が本研修へ参加する動機付けとなり、かつ初回であった本研修が今後も継続的に開催されることになれば幸いである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 2016年度 (F8) 研修日程及び研修生

【研修日程】

研修	回	開催日	内 容
事前	1	2016年 7月25日	本研修全体のオリエンテーション, 協力事務所によるイントロダクション
	2	8月31日	G&Bによる概要説明 (企業知財マネジメント, Due Diligence, 特許の譲渡・ライセンス・収益化)
	3	9月29日	BSKBによる概要説明 (特許付与後の手続き, 現地でのワークショップの内容)
現地	1	10月17日	企業知財マネジメント (知財価値の創出, 米国に支社をもつ外国企業の留意点)
	2	10月18日	企業知財マネジメント (知財戦略ワークショップ), Due Diligence (ポートフォリオの評価)
	3	10月19日	Due Diligence (M&A)
	4	10月20日	特許の譲渡・ライセンス・収益化 (侵害訴訟に関わる企業間の模擬交渉)
	5	10月21日	特許の譲渡・ライセンス・収益化 (ポートフォリオの譲渡に関わる企業間の模擬交渉)
	6	10月24日	特許付与後の手続きにおける留意点
	7	10月25日	査定系の特許付与許可後の手続き, 裁判所とPTABとの違い
	8	10月26日	ワークショップのイントロダクション, IPR/PGRのPetitionに関する検討, Institutionまでの手続き・戦略
	9	10月27日	Institution後の手続き, 再検討の要求, Motion to Amendの要否検討, 証拠に対するObjection, Deposition, 追加の証拠開示, Panelと当事者との模擬電話会議, IPR/PGR申請に対する特許権者の応答・補正の申立て
	10	10月28日	道義上の問題, 特許権者の応答に対する申請者の反論, Mock Oral Hearing, 最終の書面決定とCAFCへの上訴
事後	1	12月7日	現地研修報告, 会誌原稿準備
	2	2017年 1月13日	会誌原稿まとめ

【研修生 (会社名)】

齋藤匡史 (ダイキン工業), 杉原了一 (カネカ), 山水秀明 (パナソニック), 末廣紀子 (旭硝子), 中塚岳 (創英国際特許法律事務所), 畑田一樹 (千寿製薬), 野中正明 (花王), 服部光芳 (岡田国際特許事務所), 家根田剛士 (シャープ)

【人材育成委員会, 事務局】

上本浩史 (ダイキン工業), 土屋千尋 (サントリーホールディングス), 南波昭宏 (オリンパス), 高山裕貴 (オムロン), 郭子銘 (パナソニック), 永松貴志 (日立ハイテクノロジー), 平岡靖将 (ダイセル), 久山秀人 (事務局), 海野祐一 (事務局)

(原稿受領日 2017年3月8日)