

2017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——

2017年度海外研修団(F2)*



抄 録 2017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週間にわたる現地研修を含む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)など多岐にわたるものであった。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
2. 参加対象
3. テーマ学習
 3. 1 他者特許出願への対抗手段について (Aグループ)
 3. 2 米国代理人の比較検討について (Bグループ)
 3. 3 IPR (Inter Partes Review) での補正要件を考慮したクレーム作成の施策 (Cグループ)
 3. 4 ITC訴訟対応について (Dグループ)
 3. 5 IoT関連出願と米国特許法101条 (主題適格性) について (Eグループ)
 3. 6 故意侵害の認定とその対策 (Fグループ)
4. 研修生によるモックトライアル
 4. 1 概 要
 4. 2 感 想
5. 弁護士によるモックトライアル
6. 弁護士によるモックIPR
7. おわりに

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F2 ('17)

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、米国弁護士など米国一流の知的財産専門家による指導の下、参加メンバーの米国特許実務の習得を目的として行われた。本研修では、米国特許法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人、またはその予定がある人で、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・制度の知識を有する人を対象として募集された。その結果、多様な業種の企業知財部門、及び特許事務所から計30名が参加した。

3. テーマ学習

3. 1 他者特許出願への対抗手段について (Aグループ)

(1) 目的

事業上障害となる他者の出願が見つかった場合の対応として情報提供やPGR (Post Grant Review) / IPR等の手段がある。また、米国の特許事務所 (以下、事務所) に鑑定を依頼するケースもあると思われる。Aグループでは、最適な対応を講じるために有用な知見を得るべく、これら対抗手段について複数の事務所に質問を行う等して調査し、費用・件数・留意点等について結果をまとめた。

(2) 件数、費用

USPTOの統計資料では、2015年のIPRが1,737件、情報提供が約1,000件¹⁾である。事務所の回答では、鑑定の取扱い件数が最も多く、IPRや情報提供の件数の2~10倍であった。費用は鑑定が1~2.5万ドル、情報提供が3千~1万ドル、IPRが15~40万ドルという回答が多かった。

(3) 鑑定

1) 無効鑑定と非侵害鑑定の比率

無効鑑定と非侵害鑑定の取扱件数の比率は、1 : 1 ~ 1 : 2との回答が多かったが、無効と非侵害の両方の鑑定を併せて提供するケースもあった。

2) 無効鑑定における無効資料調査

日本企業は、対象特許に対する無効資料を自社で調査した後にその資料と共に事務所へ鑑定を依頼することがあると思われるため、調査を同時に依頼される頻度を事務所に尋ねた。調査を同時に受けることの方が多いと回答する事務所もあったが、経験のある依頼人の場合は、依頼人が自ら保有する無効資料を提供して依頼する方が多いという結果であった。最も関連性の高い無効資料を得るために、依頼人と事務所の両方で調査する場合もあるとのことであった。

3) 特許許与前の鑑定

特許許与前の段階での鑑定依頼では、公式な鑑定は書かず、非公式な鑑定を書くケースがほとんどであるとのことであった。留意点としては、審査経過に応じて、再度の鑑定が必要であることが挙げられた。

4) 秘匿特権を保持するための留意点

基本的なことであるが、①社外に拡散しないこと、②社外に示したい場合には鑑定を作成した弁護士に相談すること、③社内でも業務上知る必要のある一部の者のみに限定すること、の3点が多く挙げられた。事務所を起用する前の内部のE-mail等は、ディスクバリーに供される

ため、否定的なコメントを含んではならず、鑑定書だけでなくメモ等の拡散に注意すべきとのコメントもあった。

(4) 情報提供

情報提供者が審査に参加できないことやその後の対抗手段に与える影響などを考慮して、情報提供を積極的には薦めない事務所が多かった。

1) 情報提供が有効な場合

提供する文献が、対象出願の新規性欠如や自明性を明確に示す強力なものである場合には有効であるとの回答があった。提供した文献が参酌されるように、拒絶理由に準じた分析やクレームチャートの提出を薦める事務所が多かった。

2) 情報提供と他の対抗手段

最善の先行技術文献はIPRやPGRのためにとっておき、次善の文献を情報提供に用いるべきとの回答や、情報提供だけで所望の結果は得られないとの回答があったことから、情報提供単独ではなく、その後のIPR等の手続きと併せて検討する必要があると思われる。なお、情報提供で提出され、すでに特許庁で考慮された先行技術文献に基づいてIPRを請願した場合、最近の傾向として、審理開始は認められないことが多いとのことであった。

3) 対応外国出願に情報提供した場合

対応外国出願に加えて、米国出願でもさらに情報提供する必要はあるかとの質問に対しては、概ね次の2通りの回答があった。

- i) 出願人がIDSで文献を提出するため、改めて米国で情報提供を行う必要はない。また、出願人がIDSで提出しなかった場合は、出願人側に信義則違反の問題が生じる。
- ii) 出願人がIDSにおいてその文献を適切な形で開示していない場合（翻訳や説明の省略等）には、改めて米国で情報提供を行うことで、審査官にその文献の重要性を認識してもらえらる可能性がある。

(5) 3つの無効化手段（EPR、PGR及びIPR）

1) 特許無効化手段としてのEPRの利用価値

EPR(Ex Parte Reexamination)は、IPR/PGRに比べて費用も安く、匿名で請願できるが、審議への参加は限られており、特許無効化率は、IPR/PGRに比べて低い傾向にある。すなわち、有効な公知文献を無効資料として提出した場合であっても、特許権者はクレームの訂正が可能であるため、訂正後のクレームの範囲次第では侵害状態が維持される可能性がある。さらに、IPR/PGRに比べて審議が遅く、無効の判断に5年以上要する場合もあるため、一般的にEPRの利用率は低い傾向にある。

2) EPR、PGR及びIPRの使い分け

ケースバイケースではあるが、通常は、時期的要件、無効理由、請願費用、禁反言、審議の進行速度等を考慮して決定されるようである。具体的には、公知文献に基づく新規性違反及び非自明性違反の無効理由がある場合にはIPRを、主題適格性違反や記載要件違反等の公知文献以外の無効理由があり且つ登録後9月以内である場合にはPGRを選択し、無効資料が確実とは言えない場合や対象特許の件数が多い場合には、請願費用が安い点、禁反言がない点（再度、IPRが可能な点）及び匿名で請願できる点を考慮してEPRを検討するようである。しかしながら、条件が同じ場合には、PGRは庁費用がIPRより高額で請願に時期的制限があるため、EPRは査定系の手続で特許無効化率も低く審議も遅いために、無効化手段としてはIPRが最も好まれるようである。

3) 和解についての留意点

和解目的でのPGR/IPRの請願は戦略的に可能であるが、特許権者側の立場で考えると、PGR/IPR取下後のリスクを考慮する必要があるとのことであった。実際、PGR/IPRを請願した後に和解が成立する例もあるが、和解の場合は禁反言が生じないため、PGR/IPRの請願

情報が公表されると、第三者に同じ理由で再度PGR/IPRを請願されるリスクが特許権者側に生じるためである。この点を考慮すると、請願の草案を用いて交渉を進めるなど、PGR/IPRの請願前に和解交渉の方が有利な場合もあるようである。

(6) まとめ・所感

各制度の学習と、現地事務所へのヒアリングにより、実務上有用な知見が得られ、各手段の理解を深めることができた。

3. 2 米国代理人の比較検討について (Bグループ)

(1) 目的

各企業とも用途に応じて適切な代理人に依頼したいと考えていると思われる。そこで、各米国代理人にヒアリングを行い、日本企業が代理人を選ぶ際の判断材料について代理人の対応状況を収集してまとめることにした。

(2) 調査方法

本調査では、ワシントンD.C.近辺に事務所を持つ12の米国法律事務所を対象に、自由回答によるアンケートを行った。対象事務所は、年間出願件数は数百から数千件であり、訴訟、IPRの取扱件数は出願件数の数%程度だった。

(3) 調査結果

1) 費用

i) 担当弁護士の指名と追加費用

担当弁護士を追加費用なしで指名することができる事務所が多い。

ii) 出願費用

多くの現地事務所では出願費用に係る基準はあるが、具体的金額の開示の可否は事務所の方針による。開示対象を顧客に限定している場合もしばしばある。一方で、出願費用は技術の難

易度や出願の重要度によるため、基準を設けていない現地事務所もある。

iii) タイムチャージにおける時間の管理

所内の管理システムを活用するなどして、弁護士の勤務時間を管理している現地事務所が多く、必要に応じてパートナーが精査する事もある。

iv) OA時のアナリシス費用

拒絶理由の内容や技術の複雑さによって費用が決まっている事務所が多い。一方、タイムチャージを取り入れている事務所や費用が一律に決まっている事務所も散見される。

v) ボリュームディスカウント基準と品質保持

ディスカウントの基準に関しては、「ケースバイケース」である事務所が多い。一部に「典型的な範囲としては10~20%のディスカウントあり」と定めている事務所もある。品質については、「全ての案件で同じ品質に保つよう努力する」という事務所が多い。一方で、「ディスカウントが大きい場合はその範囲内での対応となる」としている事務所もある。

2) 得意分野

i) 鑑定書対応力(理由、得意な分野)

「すべての技術で自信がある」という事務所が多い。「電気、医療、バイオ、薬学分野」や「電気機械、コンピュータ科学、機械工学、バイオ」と、分野を指定した事務所もあった。分野を指定した事務所の方が経験豊富に見える。

ii) 訴訟対応力(理由、得意な分野)

「多くの経験があり、全ての技術に対応できる」という事務所が多い。一部に「Ranked IAM Law 100」や「U.S. News」のBest Law Firmsなどの外部機関の評価を根拠にしている事務所もある。「複数の州に設置されているオフィス間で最新の判例動向を共有しているから」と、興味深い理由を挙げる事務所もある。

iii) 文献調査対応力(理由、得意な分野)

コスト低減のために外部の調査機関を勧める事務所もある。一方、元審査官が在籍しており、

高品質な調査に自信があるとする事務所もある。

3) コミュニケーション

i) 日本への出張回数

事務所全体で50回以上の事務所もある。一方で、特定の弁護士のみが集中して出張する事務所もある。概ね、複数の弁護士が年に2～3回日本に来ることが多い。

ii) 日本の特許事務所の仲介

日本の特許事務所の仲介については「どちらでも良い、事務所とクライアントの質による」という事務所が多い。顧客とのダイレクトコミュニケーションが良いという事務所もあれば、日本事務所経由の方が法的問題の説明が楽でよいという事務所もある。

iii) 顧客の技術理解のための取組み

多くの現地事務所では、企業人材の受け入れを行っている。一部事務所では、顧客企業に弁護士の派遣を行っている等、顧客の技術理解に対して前向きに取り組んでいる。

4) 突発業務対応

事業上の要請で突発の業務（例えば匿名による情報提供、鑑定、IPR、ライセンス交渉等）が発生し、それを依頼する場合についても調査した。

i) 突発業務への体制

全ての事務所が「体制は整っている」と回答した。特に、大手事務所は抱える弁護士が多いため、突発時の対応力に自信ありと回答した。

ii) 突発業務の費用

「通常料金と変わらない」という事務所が多い。「調査会社への外注分に関しては、50～100%の値上がりあり」との回答もあった。

iii) 値段交渉

費用が値上がりする場合、案件数や案件の内容次第では通常料金での対応とする交渉はできるかと聞いたところ、「交渉可能」との回答と、「そもそも値上がりなし」との回答があった。

5) その他

i) 品質向上の為の取組み

多くの現地事務所では、顧客の技術やニーズを理解するため、顧客とミーティング（電話会議等）を行う、能力向上のため弁護士に継続的に研修へ参加させる、出願明細書の品質向上のためダブルチェックする人材を雇用する等、の取組みをしている。

ii) コンフリクト問題への対応

殆どの現地事務所では、コンフリクトチェックの手続きに関する方針があり、それに従って運用をすることでコンフリクトを回避している。一方で、一部の現地事務所では、委員会を設けてコンフリクトの判断を行っている。

iii) 顧客に資する独自の勤務体制

半数の現地事務所では、顧客の要請に合わせた弁護士の配置をしたりワークフローシステムを設けて顧客と案件の期限やファイルの共有を行ったりと、独自の体制を整えている。一方で、残りの半数は、特別な勤務体制ではなく、個人的に顧客への対応が常時可能な状態にしている。

iv) 想定するRCE回数

「出願する技術や出願人の求める権利範囲に依る」との一般的な回答以外に、「ほぼ全ての案件でRCEが1又は2回」や「OAの平均が1.8回」との回答があった。また複数の事務所が「RCEを少なくするためには審査官インタビューが有効」と回答した。

v) 日本企業に有用なサービス提供

「セミナー・Webinarの開催や日本語による米国ニュース配信」の他に、一部事務所は「東京オフィスでのサービス提供」や「トレーニングプログラムの提供」との回答があった。

6) 米国代理人からのアドバイス

i) OA対応について

一部事務所から「最も広い合理的解釈（BRI；Broadest Reasonable Interpretation）に基づく米国流のクレーム解釈を理解する事が重要」や「明細書の記載ではなくクレームに基づいて主

張を行う事が重要」といった意見がある。

ii) 日本の顧客からの指示で困る事柄

一部事務所から「日本の顧客の英語での指示内容は理解しづらい」や「指示の上手い日本の特許事務所とそうでない事務所がある」、「クレーム発明の効果や課題に基づく主張の指示を受けるが、米国の審査ではあまり有効ではない」といった意見がある。

iii) 侵害訴訟における日本人弁護士のメリット

侵害訴訟において、日本企業が日本人の多い(又はいる)事務所を採用した場合、メリット・デメリットはあるかを聞いたところ、「コミュニケーションがスムーズになる」といった回答や、「米国侵害訴訟においては日本人弁護士の数は問題ではなく、大切なのは事務所の訴訟対応力である」と考える事務所もあった。

(4) まとめ・所感

法律事務所により個人レベルの対応からチームによる対応と様々な特色があり、品質向上にも独自の取組みがみられるが、基本的に顧客の意向に対して柔軟に対応することでは共通している。料金に関しても横並びではなく、様々な顧客状況に対応するために幅がある。

日本人スタッフの存在や中間代理人の設定は必須ではないが、代理人との十分なコミュニケーションが取れる自信が無い場合には有用であると感じられた。

3. 3 IPRでの補正要件を考慮したクレーム作成の施策 (Cグループ)

(1) 目的

侵害訴訟に対する被疑侵害者の有効な対抗手段であるIPR制度に着目し、特に特許権者の補正 (motion to amend) が認められ難い状況に鑑み、①補正要件、②最新の判例、③クレーム作成の施策についてテーマ学習を行った。

(2) IPR手続きにおける補正の難しさ

審判部が2018年1月に公表した統計によると、補正クレームの全部または一部が許可された申立件数は、275件中14件(約5%)である。補正の申立が認められる件数は極めて少なく、IPR手続きにおいて補正クレームを申立てることによって、特許権者が権利を維持しようとすることは困難な状況となっている。

(3) 特許権者にとって厳しい補正要件

特許権者は、登録クレームを補正する申立を1回することができる。この場合に、特許クレームを削除するか、IPRを請願されたクレーム毎に合理的な数の補正クレームへの補正を申立てることができる。なお、補正クレームは、範囲の拡張や、新規事項を追加するものであってはならない。また、特許権者は、補正クレームが明細書等の開示範囲にサポートされていることを説明する必要がある。Cuozzo最高裁事件では、クレーム解釈として「特許のクレームは最も広い合理的解釈(BRI)を適用する」ことが認められた。またIdle Free事件では、補正クレームの特許有効性の立証責任は、請願人ではなく特許権者にあることが示された。したがって、幅広い範囲の先行技術との差異やサポート要件を、限定されたページ数で短期間に説明する必要があった。

(4) Aqua Products事件によるCAFCの判断

Aqua Products事件において、CAFCはen bancで「IPRにおける従前の特許庁ルールは誤りで、特許権者の補正クレームについては、請願人が特許有効性の無いことを立証しなければならない」と判断した。

(5) Aqua Products判決後の特許庁ガイダンスについて

2017年11月に審判部は、Aqua Products判決

を踏まえた補正の申立てに関するガイドラインを公表した。従前の実務から変更された点は①補正クレームについて特許有効性が無いことの立証責任は、特許権者ではなく請願人にある、②補正クレームがクレーム拡張や新規事項の追加をしていなければ、請願人の意見も含めた全証拠から、審判部が証拠の優越に基づき特許有効性を判断する、ことである。なお、その他の補正要件は変更されていない。

本ガイドラインにより、Aqua Products判決で示された立証責任が明確になり、特許権者が特許を維持することが容易になったと言える。

(6) クレーム作成の施策について

米国研修において、講師である米国特許弁護士から得たクレーム作成の施策のノウハウは以下の通りである。①サポート要件を満たすために、明細書には詳細で幅広い実施例・実験結果を記載する。②上位概念化された広いクレームから、実施例に限定されるような狭いクレームまで、可能な限り従属項を多く用意する。③継続出願や再発行出願を活用して、IPRと同様のクレーム補正を行う。④出願時には十分な公知文献調査を行い、審査段階で、それら公知文献と本願発明との差異を十分議論しておく。これにより、35 U.S.C. § 325に基づいて、IPR手続きにおいて同じ公知文献を用いた無効主張を封じることが可能という見解である。

(7) まとめ・所感

IPR手続きにおいて、補正クレームの特許性に対する立証責任が、特許権者から請願者に移行したため、今後補正が認められやすくなると考えられる。しかし、立証責任以外の補正要件は変更が無いことから今後も特許が無効にされる可能性は高い。特許権者にとって、①予備応答においてInstitution（審理開始）を阻止する、②早期の和解を検討することが重要である。請

願人にとって、短時間で補正クレームには特許性が無いことを立証する責任があることから、IPR請願の段階で十分な無効資料調査と、補正クレームを想定した予備的主張を行うことが重要である。

なお、Aqua Products事件の判断は多くの反対意見があり、またOil States最高裁事件ではIPR手続きの憲法問題が審議されている。これからのIPRの動向に注視する必要がある。

3. 4 ITC訴訟対応について（Dグループ）

(1) 目的

Dグループでは、ITCの制度について学習するとともに、その運用実務のうち、特にグループ員の関心が高い項目に関する調査を行った。

ITC（United States International Trade Commission）は、6名の委員からなる委員会を中心として構成されており、司法機関ではないにもかかわらず特許等の侵害を伴う輸入品が米国の国内産業に対して損害を与えるおそれがある場合、その救済措置として関税法337条に基づき当該輸入を差し止めできる権限を有している。

裁判所と類似する権限を有する一方で、訴訟との相違点として、以下①～③の事項が挙げられる。

- ① 6名の行政法判事（ALJ；Administrative Law Judge）のいずれかが審議を行い、陪審員は参加しない。
- ② 国内産業要件の具備を必要とする。
- ③ 連邦裁判所よりも迅速に結果を得られる。

ITCへの申し立て後、30日以内に調査が開始され、調査開始から16～18ヶ月程度で最終決定が下される。

このITCに関する実務について、米国弁護士からのヒアリングを通じて調査を行った。

(2) ALJの割り当てについて

担当の割り当ては、チーフALJが各ALJの負荷等を考慮して決定するようであり、必ずしもALJの専門性は考慮されない。

ちなみに、裁判所と同様に、各ALJにはそれぞれ独自のグラウンドルールがあり、提訴人及び被提訴人はそのルールを遵守しなければならないことに留意が必要である。例えば、調査期間内に当事者同士で何回も和解に向けた話し合いを行い、その結果をALJにレポートするといった対応を強いられることがある。

(3) 外国企業が国内産業要件を充足するケースについて

国内産業要件が認められるためには、技術的要件と経済的要件の両方を満たす必要がある。技術的要件では、特許等で保護される製品に関連して米国内に産業が存在するか、又は、当該製品に関する国内産業が準備段階にあることを必要とする。一方、経済的要件は、工場や設備に対する相当な投資や、特許等による保護対象製品の活用に対する実質的な投資等を必要とする。

米国企業が否かに係らず、大半のケースで国内産業要件は認められている。外国企業であっても、特許等で保護される製品の製造や販売を米国内で行っていれば技術的要件を満たし、工場や設備に対する相当な投資や、ライセンス活動を米国内で行っていれば経済的要件を満たす。

一方で、特許等で保護される製品が米国を流通しているだけの場合、販売店や販売代理人が単に存在しているだけの場合、或いは、関連会社が単に営業活動を行っているだけの場合は、経済的要件を満たさないとされる点に留意する必要がある。

(4) 暫定的救済の利用状況について

暫定的救済とは、ITCによる最終決定を待っている被害が拡大してしまい、十分な救済が

得られない場合に、調査開始から原則90日以内に仮の決定を出す制度である。

過去15年では、9件しか暫定的救済の申し立てがない。その理由としては、暫定的救済では、ヒアリングが2回必要となり、通常の調査と比較して費用負担が大きくなることが考えられる。また、上記9件のいずれも暫定的救済が認められておらず、それ以前においても暫定的救済が認められたケースは少ない。成功率が極めて小さいことも申し立てが少ないことの理由と考えられる。

(5) 排除命令後の類似品の輸入について

ITCの排除命令が下された後、被提訴人が、排除命令の対象となった製品に代えて、提訴人の特許等を回避するよう設計変更した類似品の輸入を試みようとする場合、新たに輸入する類似品も排除命令の対象になるおそれがある。

このような場合、被提訴人は、輸入前に当該類似品の特許を侵害しないことを確認するアドバイザリーオピニオンをITCに求めることができるが、結論が出るまでに数ヶ月必要となり、早急な結論が得られない点に留意する必要がある。

当該類似品を早急に輸入したい場合には、輸入に先立って特許等に侵害しない旨を説明する書面を作成しておき、税関が輸入に異議を唱えたときに当該書面を開示して理解を求めることができる。

(6) 100日プログラムについて

100日プログラムとは、早期に調査を決着できる争点である場合に、ALJによる最初の決定までの期間を100日まで短縮して調査を行うことができるパイロットプログラム(2013年導入)である。

適用され得る争点としては、提訴人に原告適格がない、国内産業要件を充足していない、或いは、侵害する輸入品がないといったものが挙

げられる。

2013年から現在まで約200件程度のITCの訴訟が提起されているが、このうち100日プログラムが利用されたケースは6件しかない。上記のような早期に決着できる案件が少なく、本格的な調査を必要とする事案が大半であるため、低い利用状況となっているようである。

ちなみに、委員会が100日プログラム適用外と判断した場合、これに対する異議申し立てはできない。

(7) 調停の利用状況について

調停で解決したケースは少ない。ITCの調査スケジュールが迅速に進行するため、調停のための検討時間を確保するのが難しいようである。また、提訴人がライセンスをする意思がなく、調停が紛争解決に役立たないケースもある。

(8) まとめ・所感

ITCの制度面の学習に加え、企業実務における関心事からITCの運用の実態をヒアリングしたことで、上述した事項も含めて有益な知識を得ることができた。

3. 5 IoT関連出願と米国特許法101条（主題適格性）について（Eグループ）

(1) 目的

昨今IoT（Internet of Things）に注目が集まっており、関連する出願も増加している。IoT関連の出願はその構成要素としてソフトウェアを含むことが多く、特許取得のためには各国のソフトウェア発明に対する審査の状況を把握しておく必要がある。米国においては、2014年のAlice最高裁判決（以下、Alice判決）を受け、USPTOより、以下に示す主題適格性に関する運用指針が示されている。実際にいくつかの大手IT関連企業のIoT関連出願の審査経過をたどったところ、主題適格性を否定した拒絶理由が

散見された。

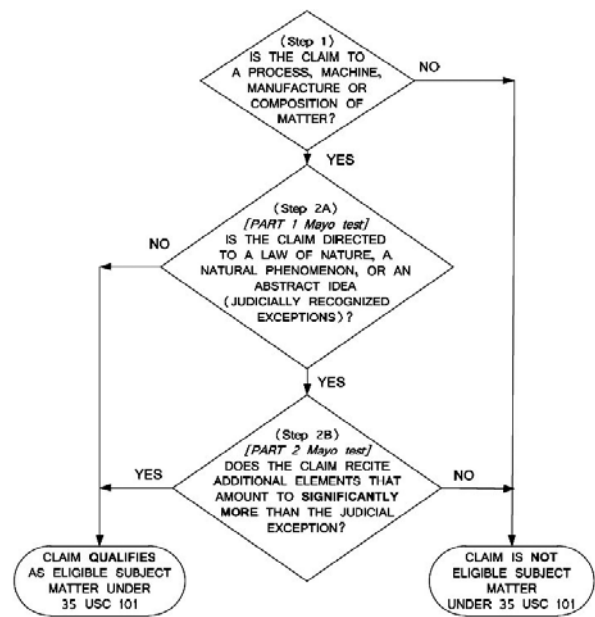


図1 2014 Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet (2014 USPTO) p.3

そこで、米国現地代理人にヒアリングを行い、そこから見てきた主題適格性を満たすための考え方、方法論を紹介する。

(2) 検討及び考察

いくつかのCAFC判決（DDR事件、McRO事件、Enfish事件）においては、発明の構成要件が既存要素の組み合わせであったとしても、技術的な改良点が主張できれば主題適格性が認められているケースがある。逆の言い方をすれば、クレームにハードウェアを記載しておくだけでは不十分である。Alice判決の第2ステップにおいても、ステップを分けて考えるのではなく、まとめて主題適格性を主張する必要がある。むしろ主題適格性を認めてもらうには、従来技術の課題を解決するために、どのようにハードウェア内部に改善を加え、どのように使用するかをクレームに盛り込むことが重要である。

また、クレーム上は既存要素の組み合わせだけに見える場合でも、クレーム内に技術的な改良点とリンクする文言を記載しておくことが重

要である。その際、従来技術における課題、その課題に対する具体的な解決手段を、明細書に盛り込んでおくことも重要である。クレーム内に技術的な改良点とリンクする文言を含めることで、OAの際に、明細書中の記載によって主題適格性があると認められ得る。

なお、クレームの記載方法として、ミーンズ・プラス・ファンクション（MPF）形式を採用するのもひとつの手段である。一般的に「MPF形式のクレーム＝権利範囲が狭い」というイメージがあるが、あらかじめ明細書中に課題解決手段を上位概念、中位概念、下位概念とレベルごとに記載しておくことで、必要以上に権利範囲を狭めることを回避でき、また審査官との主題適格性に関するコミュニケーションを行うこともできる。すなわち、米国のIoT関連出願においては、MPF形式のクレームの価値を見直す必要があると考えられる。

また、主題適格性と実施可能要件を克服するためのロジックは似ている部分がある。あくまで、実施可能要件においては明細書中の記載に重きを置かれる一方で、主題適格性においては、クレームを基に判断がされるため、判断対象が異なるという違いがある点には留意が必要である。

(3) まとめ・所感

米国における主題適格性の判断は、CAFCの判決が参考になるが、あくまで審査をするのは審査官である。従って、主題適格性に関する経験豊かな現地代理人に協力してもらい、インタビューを活用しながら審査官の理解を促し、主題適格性を認めてもらうことが、現時点での最善策であると考えられる。

また、審査において審査官は、最も広い合理的解釈（BRI）の原則に基づき審査を行うため、インタビューでどの広さのクレーム、MPF形式であれば上位概念、中位概念、下位概念のどれであれば認めてもらえるのか、確認しながら

権利化を図ることも重要である。

Alice判決の第2ステップ目に関しては、日本や欧州の進歩性判断の基準に米国の考え方が近づいたとも考えられる。すなわち、技術的な改良点が盛り込まれていれば、結果として、主題適格性も、その後に判断される非自明性も認められやすくなる傾向がある。なお、主題適格性の審査では先行文献は考慮されないため、上述したようにクレームや明細書中の記載が重要であり、明細書中に「本発明ではこの点を改善した」と、明確に示しておくことも一案である。

3. 6 故意侵害の認定とその対策（Fグループ）

(1) 目的

Fグループでは、2016年の注目判決であるHalo/Stryker最高裁判決に焦点を当て、当該判決による今後の影響についての検討を行うとともに、代理人アンケートを通じて実務上の留意点について調査した。

(2) Seagate基準の概要

Halo/Stryker最高裁判決が示される以前は、故意侵害の認定において、2007年のSeagate事件のCAFC大法廷判決で示された基準（以下、Seagate基準）が用いられてきた。

Seagate基準では、侵害者の行為が故意侵害であるか否かが2パートテストにより判断される。2パートテストの第1ステップでは、特許権者は「侵害者が自身の行為が有効な特許権を侵害する可能性が客観的にみて高いにも拘わらずあえて該行為を行った」という「客観的無謀さ（objective recklessness）」を、「明白且つ確信を抱くに足る証拠（clear and convincing evidence）」により立証しなければならない。第1ステップが満たされる場合には、第2ステップにおいて、特許権者は「侵害の危険性が、侵害者に知られていたか、又は知られるべきであ

るほどに明白であった」という「主観的認識 (subjective knowledge)」を、「明白且つ確信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence)」により立証しなければならない。これらの2つのステップが満たされた場合に故意侵害が認定される。

さらに、第1ステップの「客観的無謀さ」の要件を侵害者が否定するためには、侵害訴訟時に自身の行為は「客観的に無謀なもの」ではないことを立証すれば十分であり、侵害行為の時点で特許権侵害に対する合理的な抗弁を有していることまでは必要ないとされた。

(3) Halo/Stryker最高裁判決の概要

1) 地裁の裁量

Halo/Stryker最高裁判決では、Seagate基準は特許法が地裁に与えた裁量を不当に阻害しているとしてこれを破棄し、地裁が事案毎に特有の事情を考慮して罰せられるべき不正な侵害行為に対して適切な懲罰的賠償を課す裁量を有するとし、地裁の自由度を認めた。その根拠として最高裁は、特許法284条が単に「裁判所は、賠償額を損害の3倍まで増額してもよい」とだけ記載しているという点から、裁判所に裁量を与えていることは明らかであると述べた。

2) 適切な抗弁の時期

最高裁は、Seagate基準は、悪質な侵害者でも、侵害訴訟の口頭弁論時に合理的な抗弁を作り上げれば「客観的無謀さ」が否定され、懲罰的賠償を課せなくなる点を問題点とし、故意に特許権を侵害するものに対し「客観的無謀さ」の有無に関わらず懲罰的賠償を課すべきであり、罰せられるべき悪質な侵害行為であるかどうかは、侵害行為の時点を基準に判断すべきであると判示した。

3) 故意侵害認定の立証基準

最高裁は、Seagate基準は、侵害者が故意に侵害行為をしたとしても特許権者が侵害者の

「客観的無謀さ」を立証することができない場合は、侵害者は懲罰的賠償を回避できるという問題があると指摘し、従来の特許権者による立証責任の程度を「明白且つ確信を抱くに足る証拠」の基準から「証拠の優越 (preponderance of evidence)」の基準に下げた。

(4) 故意侵害認定を避けるための実務上の留意点に関する代理人アンケートの結果

故意侵害を回避する有効な手段として、まず第1に「米国弁護士による鑑定の取得」が挙げられる。しかしながら、この「鑑定取得」は侵害訴訟時に裁判所が故意侵害を判断する際の1要素に過ぎないことを理解する必要がある。例えば、提訴前に争いとなる特許の存在を知らずながら提訴後にしか鑑定を取得しなかった場合など、鑑定取得の時期が過度に遅い場合には、鑑定を取得していたとしても訴訟において故意侵害認定を受けてしまう可能性がある。それ故、侵害リスクのある特許を認識したときには可能な限り早く鑑定を取得することが好ましい。鑑定の様式について特に制限は無いが、陪審員への心証を良くするためには、メールや電話よりも公式な文書として鑑定を作成することが好ましい。鑑定取得において最も重要な点は、その鑑定に全ての事実問題や法的问题に対する分析や説明が含まれていることである。有効な鑑定を得るために、企業は代理人にあらゆる情報を提供するとともにポイントとなる事項を直接説明するなどして代理人の技術理解向上に努める必要がある。また、鑑定以外の要因が故意侵害認定の回避に不利に働くこともあるので注意が必要である。例えば、被告の技術者が発信するメール等の通信が、争いとなっている特許を問題視していることを示すような場合には故意侵害を回避する上で打撃を受けることになる。それ故、企業としては故意侵害の認定に不利に働く証拠が形成されない体制を整える必要がある。

また、訴訟において鑑定を故意侵害認定を回避するための証拠とする場合、鑑定取得時の弁護士との通信の秘匿特権が放棄されて訴訟に不利な影響を及ぼす可能性にも留意すべきである。

(5) まとめ・所感

故意侵害の認定は、鑑定取得の事実だけに限らず、鑑定の質、鑑定取得時期、ディスカバリーにより明らかにされる情報等から総合的に判断される。企業としては、情報のアウトプットを適切に管理し、可能な限り早い時点で問題となる特許に対して真摯に対処することが望ましい。

4. 研修生によるモックトライアル

4.1 概要

グループ毎に原告、被告、陪審員の役割に分かれ、計2回（役割を変更しながら日本で1回、現地（米国）で1回）モックトライアルを行った。裁判官については、2回とも米国弁護士が担当した。

モデル事案は、クリップ眼鏡の特許を有する原告が、クリップ眼鏡を販売する被告を提訴し、ディスカバリーやマークマンヒアリングなどを経てトライアルに至るという設定である。

陪審員の評決すべき事項は、以下の4点であり、原告及び被告はこの点について争った。

- ① 侵害の成否
- ② 特許の有効性
- ③ 故意侵害の有無
- ④ 損害賠償額

ディスカバリーの結果である証拠資料及び直接尋問の内容はすべて英文により事前に用意されている。研修生はこれらの証拠資料及び直接尋問の内容を事前学習した。モックトライアルでは、研修生が原告及び被告それぞれについて、弁護士役及び証人役に分かれた。米国弁護士の指導を受けながら、冒頭陳述、直接尋問、反対

尋問、再尋問、及び、最終弁論に加え、相手方の反対尋問に対して異議（Objection：オブジェクション）を行う役割を担った。そして、最後に陪審員（研修生）が全員一致を前提に議論、意見集約をして、①～④について評決を行った。

4.2 感想

モックトライアルの1回目は、訴訟資料の読み込みと審理全体の流れの把握が中心であった。訴訟資料における証言の矛盾や争点について、様々な経験を持つメンバーと多様な意見交換を行い、自分の視野を広げることができた。

2回目になると、原告及び被告の主張を客観的に分析できるようになり、トライアルをより一層理解することができた。

研修生によるモックトライアルは、同じモデル事案を米国弁護士の指導を受けながら役割を変更しつつ2回行うため、より正確に訴訟において重要なポイントを学習、体感することができた。座学だけでは得られない訴訟実務の深い理解を得ることができる非常に貴重な研修となった。

また、米国のトライアルにおいては、一般人である陪審員の印象が重要である。今回、陪審員も体験することができ、陪審員へ印象を与えるうえでの重要な点や難しさを認識することができた。具体的には、相手側の主張や説明に矛盾点があることを陪審員に認識させることがもっとも重要である。しかし、あまり矛盾点を追求しすぎると、今度は相手に言い訳をする機会を与えてしまい逆効果になる場合があり、難しさを感じた。

さらに、トライアルでは、テクニカルエキスパートの重要度が非常に高く、相手方弁護士の尋問に適切に対応できる証人の選定が重要であると感じた。具体的には、専門家適格を満たし、技術への造詣が深く、雄弁であり、特許を理解している証人を選定することが望ましい。しか

しながら、このような証人を即座に用意することは難しいため、日頃から、上記適性を有する外部専門家とのコネクション作りや、社内人材育成に取り組むことが肝要であると感じた。

米国の訴訟は和解で終了する 경우가多く、実際にトライアルまで進む割合は全体の数%と低い。しかし、トライアル前の和解交渉が、トライアルの結果を予測、加味した上で行われることは言うまでもない。そのため、トライアルへの理解を深めることは和解を行う上でも大変重要となる。実際には減多に経験することのできないトライアルについて、今回このようなモックトライアルを経験することができたことは、非常に貴重な機会であった。

5. 弁護士によるモックトライアル

研修生による2回のモックトライアル後に、今度は米国弁護士によるモックトライアルが行われた。研修生は陪審員役として参加した。このモックトライアルは研修生が行ったモックトライアルと同じ資料、同じ設定で行われ、原告側弁護士と被告側弁護士をFish & Richardson P.C.の弁護士が担当し、原告側証人と被告側証人をWesterman Hattori Daniels & Adrian, LLPの弁護士が担当した。本モックトライアルの目的は、実際にこれまで2回にわたって自分たちが行ってきたモックトライアルをプロである米国弁護士がどのように進めるのか、自分たちと対比させることでトライアルへの理解を深めることにある。

米国弁護士によるモックトライアルは、冒頭陳述と最終弁論において両陣営の弁護士からポイントを絞った説明が行われた。特に最終弁論では、ポイントを絞りながらもいままで行われた証言を具体的に挙げながら、陪審員に訴えかけるような口調で説明がなされ、両陣営ともに説得力のあるものであった。また、証人尋問ではYES/NOで答える必要のある質問が多くなさ

れ、陪審員にとって分かりやすい尋問であった。また、研修生における2回のモックトライアルと同様に、今回の弁護士によるモックトライアルにおいてもテクニカルエキスパートの存在が重要であることが浮き彫りになった。テクニカルエキスパートが行う証言が陪審員の心証に大きな影響を与えることになる。そのため優秀なテクニカルエキスパートを確保しておくことが重要である。

モックトライアルは最後までほぼ優劣なく進み陪審員の中でも意見が分かれ、全員一致とするのにかなりの議論を要した。陪審員による判断はどちらに転ぶか最後までやってみなければ分からない不安定なものであることを身をもって体験した。

6. 弁護士によるモックIPR

海外研修F2コース初の試みとして、本年度は米国弁護士によるモックIPRが行われた。特許権者側弁護士、請願者側弁護士、及び行政特許判事（APJ；Administrative Patent Judge）は、いずれもWesterman Hattori Daniels & Adrian, LLPの弁護士が担当した。

事案としては、自動車の法定制限速度の検知機能付スピードメーターの発明に関する特許の有効性についてIPRで争われるというものである。主な争点は、①審理対象クレームの解釈、②先行技術に対する自明性、③クレーム補正の可否、及び④真の利害関係者の特定である。特許権者側弁護士及び請願者側弁護士それぞれが、スライドを駆使した説得力のある主張を展開し、本番さながらの雰囲気を感じることができた。また、特許権者側弁護士からは、本件発明の背景や経緯についても説明があり、本件発明がいかに優れたものであるかを納得させるプレゼンテーションであった。その一方で、早く次の説明に移るようAPJから促される場面もあり、主張における時間配分の難しさも感じた。

なお、今回の事案は、Cuozzo判決を基に作成されたものである。実際のCuozzo判決では「IPRにおけるクレーム解釈は、最も広い合理的解釈（BRI）を用いるべき」という一定の見解が示され、結果的に特許は無効となっている。

今回のモックIPRでは、特許の有効性について結論は示されなかったが、特許権者側弁護士、及び請願者側弁護士それぞれの立場から主張できる要素が豊富にあり、口頭弁論でどのように主張するかが、いかに重要であるかをあらためて実感させられた。また、特許権侵害訴訟とは異なるIPR特有の問題点についても考えさせられる内容であった。

7. おわりに

この研修での収穫は、事前研修、現地研修、事後研修を通じて学んだ実務上の有用な知識はもちろんのこと、現地での様々な貴重な経験に加え、現地弁護士、スタッフ、研修参加者間等の幅広い人的ネットワークを得られたことである。今後も多くの方々に本研修に参加していただきたい。

注 記

- 1) 米国特許庁サイトの2012年9月～2015年11月のデータの平均

表1 2017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	2017年 4月20日	イントロダクション、今後の米国特許法、クレームドラフティング戦略
	2	5月19日	グループ学習、米国憲法クイズ、明細書要件、2017年判決、特許訴訟陪審員システム
	3	6月22日	グループ学習、基本特許概念
	4	7月20日	グループ学習、クレームドラフティング、発明者適格性
	5	8月24日	グループ学習、モックトリアル質疑応答、特許審査基礎
	6	9月21日	研修生によるモックトリアル（1回目）
現地	1	10月16日	オリエンテーション、直接・反対尋問、拒絶の種類・補正、米国明細書ドラフティング
	2	10月17日	102条拒絶における引例の要件、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、モックトリアルのガイダンス
	3	10月18日	研修生によるモックトリアル（2回目）
	4	10月19日	早期審査、尋問・デポジション及び自白、申立の実務、米国プロセスクレーム
	5	10月20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、CAFC概観
	6	10月23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、再発行出願、継続出願・一部継続出願・分割出願・限定要求
	7	10月24日	冒認手続、化学特許／機械特許のクレーム作成、不正競争・企業秘密窃取、クレーム解釈・文言侵害・均等論・審査経緯禁反言
	8	10月25日	最終拒絶後の補正及び特許許可通知、意匠特許、特許訴訟における仮差し止め、IPR
	9	10月26日	審判部への審判請求、ITC及びその実務、不正行為、EP及びUSの実務
	10	10月27日	PTABでの特許性審理、不正行為証明の新基準、IPR傍聴、ITC判例研究
	11	10月30日	特許期間調整、特許訴訟とEディスカバリー、連邦巡回裁判区の歴史、特許ライセンス契約
	12	10月31日	弁護士によるIPRモックトリアル
	13	11月1日	特許陪審裁判、最新のCAFC判例、特許訴訟（外国企業に対する米国裁判所の力、適切な裁判地）

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

	14	11月2日	弁護士によるモックトライアル（1日目）
	15	11月3日	弁護士によるモックトライアル（2日目）陪審審議・弁論・評決
	16	11月6日	CAFC傍聴，モックトライアルからの教示，米国知的財産政策の動向
	17	11月7日	現地研修全体の質疑応答
事後	1	12月13日	現地研修報告，内在的開示，効率的プロセキューション
	2	2018年 1月12日	会誌原稿準備，マーキング・プログラムと損害賠償
	3	2月23日	グループ学習発表，会誌原稿準備，特許訴訟戦略
	4	3月16～ 17日	会誌原稿まとめ，これまでのAIA，宣誓供述書・デklarレーションによる拒絶理由解消

【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，**は全体リーダー]		
A	高田純子（日産化学工業），白神清三郎（味の素）*，那須公雄（東レ），西川弘美（PFU），岩田誠之（フジクラ）		
B	梅澤昭生（横河電機），浦園丈展（ソニー）*，青柳鎮（出光興産），小木曾陽司（旭化成），林健司（凸版印刷）		
C	落合雄一（第一三共），砂田岳彦（セリオ国際特許商標事務所），和田一美（旭硝子），竹内満（竹中工務店）*，竹内勇二（ソニーインタラクティブエンタテインメント）		
D	稲葉佳之（カルソニックカンセイ），近藤絵美（創英国際特許法律事務所），倉持俊克（本田技研工業），流石大輔（アステラス製薬），鉢呂昌弘（旭硝子）**		
E	寺尾朋之（日立金属），佐々木博（日本電気硝子），辻本伸幸（ダイキン工業）*，元山健（パナソニック），吉田美和（カネカ）		
F	矢上剛士（豊田合成），中村計介（日本特殊陶業）*，浅井良直（豊田自動織機），竹原伸彦（ヤマハ），池田良介（三菱重工業）		

【人材育成委員会，事務局】

上本浩史（ダイキン工業），平岡靖将（ダイセル），永松貴志（日立ハイテクノロジーズ），宇田川毅（武田薬品工業），田附由紀（凸版印刷），久山秀人（事務局），海野祐一（事務局）			
---	--	--	--

（原稿受領日 2018年5月7日）