

# 日米欧を回る知財研究者になるまで

ワシントン大学・慶應義塾大学教授 竹中 俊子



## 要 約

本稿は、1年のつもりで来たシアトルの生活が今年の秋で33年になる筆者の半生を振り返る。筆者は、日米半導体戦争真っただ中で特許実務を学び、バブル経済崩壊直前にシアトルに来て、アメリカのITバブル、不動産バブル、日本の知財プチバブルを経験した。日米関係の変遷を背景に、筆者の特許法との出会いやアメリカの大学教授となり、アメリカ・日本・ドイツを拠点とする巡回教授になるまで導いてくれた日本・アメリカ・ドイツの恩師の言葉を引用しながら印象深い経験を紹介する。

## 目次

1. はじめに
2. 弁理士資格の取得
  2. 1 紋谷先生との出会い
  2. 2 外資系半導体企業入社
  2. 3 日米半導体戦争下での特許実務
  2. 4 弁理士試験挑戦
3. ワシントン大学留学
  3. 1 チザム先生との出会い
  3. 2 博士 (Ph.D.) 過程進学
  3. 3 マックスプランク研究所留学
4. ワシントン大学ロースクール着任
  4. 1 CASRIP の運営
  4. 2 新たな支援者との出会い
  4. 3 テニュア取得
5. 知財・ロースクールバブル
  5. 1 早稲田大学でのジョイントアポイントメント
  5. 2 ミュンヘン工科大学での経験
  5. 3 T学部長との対立・CASRIP 所長退任
6. 3拠点研究活動
  6. 1 慶應義塾大学でのジョイントアポイントメント
  6. 2 コロナによる新たな可能性と変化
7. おわりに

## 1. はじめに

ワシントン大学ロースクールに研究助手 (Research Associate) として着任してから、今年1月にちょうど30年目を迎えた。その前に3年、同ロースクールの修士 (LL.M.) と博士 (Ph.D.) 課程学生として過ごしているので、シアトルでの暮らしは33年になる。当初は、アジア法 LL.M. を1年で終了した後に特許のメッカであるワシントン D.C. に行き、更にジョージワシントン大学の知財 LL.M. に行き、実務経験を得た後、2年で日本にもどるつもりだったので、シアトル滞在がこんなに長くなるとは、思いもよらなかった。私は今年65歳になり、ジョイントアポイントメントで教えている慶應義塾大学は定年となる。アメリカの大学教授には定年が無いので、引き続

きワシントン大学で教員として働くが、ちょうど節目の年に、自叙伝の依頼を頂いたので、日米特許制度の変遷と関連づけながら、現在に至るまでの研究のテーマやアメリカ大学教員としての暮らしを振り返ってみたい。

## 2. 弁理士資格の取得

### 2. 1 紋谷先生との出会い

私が初めて特許という言葉を知ったのは、大学1年生の頃、弁理士を目指している他大学の学生から聞いたときだった。私は、1978年に付属の高校を卒業し、エスカレーター式に成蹊大学法学部に入学した。高校時代からクイーンやレッドツェッペリン等のハードロックに夢中であったため、大学に入学するとロック研究会に入部した。大学1年生、2年生のときは、バンド活動に熱中し、1年生のときに法学の単位を落とすほどだったので、特許や弁理士とは全く縁がなかった。大学2年生からは単位を落とすことはなかったものの、3年生になったころには、品行方正な女子大生である友人たちと比べ、成績は芳しくなく、就職できるか心配になった。

私が大学生だった1978～81年は、まだ男女雇用機会均等法<sup>(1)</sup>の制定前で、女子学生の面接は男子の後と露骨に差別されており、特に法学部女子はつぶしがきかないということで就職難だった。成蹊大学は優良企業への就職が良いことで知られていたが、なんのことはない、三菱を中心とした財閥系企業の子が多く通っていて、親のコネで就職していることを就職活動の開始後に大学の就職課で聞いて知った。私の親も親戚も地方公務員で企業のコネはなく、果たして大学で学んだ法律を活かせる仕事が見つかるのか、途方にくれる毎日だった。

就職のためのコネを探すなか、指導は厳しいけれども就職率がとても良い先生のゼミがあるという噂を聞いた。それが、紋谷暢男先生のゼミだった。紋谷先生は、ゼミ合宿で深夜まで勉強させられるということで、絞り屋とよばれていて、志望者がいないので、先生のゼミをたとえ第3志望に書いても入れるという噂があった。私は就職のため、第一ゼミは法学部志望の動機だった刑法としたものの、藁にすがると気持ちで紋谷先生ゼミの名前を第二ゼミの第一志望とし、ゼミ生に選ばれた。そもそもゼミがどの法律を専攻するか知らずに応募したが、紋谷先生が知財分野で大変著名な先生であり、ゼミでは特許を学ぶことを後で知った。

このように就職のために入ったゼミであったが、絞り屋という噂は本当で、紋谷先生は質問や発言をしないと出席を認めないというルールを採用していた。それも、教科書や法律書で調べて簡単に答えがわかるような質問ではカウントされないということだったので、毎週のゼミの出席を認めてもらうため、一週間真剣にゼミの予習をする生活が始まった。厳しい夏合宿の噂も本当で、深夜まで次の日の予習をする日が5日ほど続く。加えて、合宿中、天気の良い日に先生の趣味である登山をすることが恒例となっていて、暗いうちに出発し頂上でご来光を望むという強行軍である。そのため、私が参加したゼミでは、女子学生がゼミの最中にぼったり倒れたり、登山で歩けなくなったりして、紋谷先生と登山部の学生が交互におぶって登るという今では信じられない経験をした。私は、合宿中おいしいとは言えない寮の食事を毎食完食し、登山も無事終了したという理由から、先生に目をかけてもらえるようになり、大学卒業後は弁理士になれと言われるようになった。大学受験のないエスカレーター式付属校からの進学で、高校受験以来遊んできた私は、次第に法律、特に特許法を学ぶことが楽しくなり、弁理士は無理でも、企業の特許部での勤務を志望するようになった。

### 2. 2 外資系半導体企業入社

技術系企業に絞って就職活動を始めてみると、日本企業の特許部で働くという目標を達成することは本当に難しいことを知った。日本企業は人事部が学生を採用し、部署を決めるので、どこに配属されるかわからない上に、理工学部出身でない者が特許部へ配属される可能性はほぼゼロに近いと教えられた。また、女性が大手企業に就職する場合、結婚退職が前提とされていた時代である。たとえ特許部に配属されても、男性社員の補助として働くことしか期待されていなかったのである。成蹊大学法学部では、女子学生は少数派で、ノートをあてにして男子学生にちやほやされてきたが、卒業したとたん、男子学生の補助になるのかと思うと、企業への就職をあきらめ、差別が少ないといわれていた公務員を目指すことも考えた。法学部卒では、公務員で特許を活かす職は無く、4年生になると悶々と暮らす日が続いた。

志望する企業が見つからないまま情報収集する中で、ある日、雑誌の求人欄で日本テキサス・インスツルメンツ (TIJ) という会社の名前を見つけた。法学部の学生は、通常 TIJ の親会社であるテキサス・インスツルメンツ (TI) を知らないが、当時つきあっていた現在の夫 H が成蹊大学工学部の学生で、TI の演算計算機が欲しいと言っていたため、広告が私の目をひいた。当時、TIJ 本社は青山交差点にあり、外国バンドのチケットを売るウドー音楽事務所のすぐそばにあるという点も魅力的であった。H にきいてみると TI は計算機だけではなく、産業のコメとよばれる半導体の製造企業だということであった。図書館で調べてみると TI は半導体の基本特許を持ち、その特許を使ってテキサスの町工場から世界的ハイテク企業になったという背景を知った。調べれば調べるほど、縁を感じて、私は、どうしても TIJ の特許部で働きたくなった。

TIJ は外資企業だったので、さすがに差別はなく、書類選考を経て、男女ともに面接が行われた。青山本社ビルは、受付ホールが広々として明るく、観葉植物があちこちに飾ってあり、いかにも外資企業という印象であった。ここで働きたいという気持ちは高まったが、面接では特許部の採用はないということだった。そこで「ゼミでどのような勉強をしていたか面接担当者に話せ」という紋谷先生の言葉を思い出した。人事部の面接担当者に、ゼミで研究している職務発明について特許部の人と会って話をしたいと言ったところ、後に上司となる特許部長 S 氏に電話をし、会ってもらうことになった。実は職務発明を特に研究していたわけではなかったが、S 氏は、ちょうど日本法にあわせて補償金制度を作成しようかと考えていたところだったらしく話がはずんだ。おかげで、S 氏はその日の夜にダラス本社に電話し、一人採用枠を獲得してくれた。TIJ は人事部ではなく、各部署が採用枠を持っていたので、就職後に他の部署にまわされることは無かったことも幸運だった。かくして、破れかぶれの突撃面接だったが、技術系バックグラウンド無しの壁を乗り越え、第一志望の企業の特許部に就職することができた。

### 2. 3 日米半導体戦争下での特許実務

実は、この TIJ 特許部での経験が私の特許人生を決めたということが出来る。私を採用してくれた S 氏は海外で働いた経験も長く、女性に対する偏見もなく、特許担当者として、特許のゆりかごから墓場までを経験できるように、明細書作成のための発明者との面接から、特許年金の支払いまで担当させてくれた。入社当初の私の主な仕事は、ダラス本社から送られてくるアメリカ出願を翻訳し、日本出願を用意することだったが、翻訳を通して、現在の AI 技術につながる線形予測法による音声認識・合成や、半導体に搭載されるデジタル回路、半導体製造方法、半導体でコントロールする燃料噴射装置まで、電気・電子・機械分野の当時の最先端技術を学ぶことができた。

ワシントン大学でアメリカ特許法を JD や LL.M. 学生に教えるうえで、特に役に立っている経験は、権利行使に備えた特許出願実務戦略である。当時、日本特許庁は、発明の詳細な説明で、発明の技術的效果を明示することを求めている。アメリカ特許法において、明細書や審査経過で技術的效果を明示すると、技術的範囲をその効果の生じる範囲に限定する解釈の基礎となり、また均等論の適用を妨げる禁反言の主張の根拠とされることが多い<sup>(2)</sup>。加えて、アメリカの裁判所は海外の対応特許の審査経過に基づいて、限定解釈や禁反言を適用することもある<sup>(3)</sup>。そのため、たとえ特許庁に効果の説明を求められても、明細書に追加したり、意見書で効果を主張したりしないようダラス本社から命じられていた。今でも忘れられないのは、担当した出願について、今のクレームでは特許性が無いとして補正案を社内メールで提案したところ、そのメールの内容を否定するメールを直ちに送るようこのダラス本社からの指示が上司に送られてきたときのことである。当時は、何故自分の送った特許性無しとするメールが大事になる意味がわからなかったが、アメリカでの訴訟のディスカバリーを知った今は、自分のメールが相手方に有利に使われる可能性があり、特許性に関する断定的な表現を記録に残すリスクをよく理解できる。

このような特許取得に関する経験に加え、キルビー特許<sup>(4)</sup>を無許可で実施しているとしているとして日本の半導体企業に対しライセンス料の支払いを求めた歴史的瞬間に立ち会うことができた。40 年近く経った今も、日本企業の特許部トップを帝国ホテルに招いて、S 氏やダラス本社から来日した S 氏の上司の特許弁護士がライセンス交渉の開始を宣言したことを鮮明に覚えている。特に印象的だったのは、アメリカ特許弁護士たちが、ダラスで最も人気のあるスポーツであるフットボールにちなんで、交渉宣言の催しをキックオフパーティと呼んでいたことである。私が TIJ に入社した 1980 年代は日本の半導体産業の最盛期で、TI をはじめとしたアメリカの半導体産業は、

アメリカの特許をはじめとした知的財産権を侵害し市場を拡大しているとして、日本企業を非難する日米半導体摩擦の真っ只中であつた<sup>(5)</sup>。当時、TIをはじめとするアメリカの半導体企業は日本企業との過酷な価格競争で経営危機に陥っていた。富士通は最高裁まで争いキルビー特許の無効を勝ち取つたが<sup>(6)</sup>、それ以外の日本企業はTIに巨額なライセンス料を支払い、そのおかげでTIは息を吹き返すことになり、現在もアナログICの分野でトップの市場シェアを維持している。日米の半導体摩擦は、1986年7月の日米半導体協定の締結によって終止符がうたれ、その後日本の半導体産業は衰退の一途をたどつたが、日米摩擦を経験した者として現在の米中半導体摩擦がどのような決着を迎えるか大変興味深い。

## 2. 4 弁理士試験挑戦

S氏のおかげで特許部員として外内・内外特許実務の経験を重ねることができた一方、同僚にも恵まれた。私が入社した当初のTIJ特許部には、特許部長のS氏と秘書と私しかいなかったが、後に二人の弁理士が入社してきた。紋谷先生は、会う度に弁理士試験を受けるよう勧めてくれたが、私が受験した1980年代初頭の合格率は3%以下の非常な難関で、どのように準備したらいいのかも想像できなかった<sup>(7)</sup>。二人の弁理士同僚は、熱心に試験を受けるように勧めてくれ、昼休みに一緒に特許法の条文を読むなど、手取り足取り受験勉強の方法を教えてくれた。「平日3時間、休日5時間、3年間勉強すれば絶対受かるから」という同僚の言葉通りに、朝始業時間の2時間前に会社に行き勉強し、帰りに最寄りのコミュニティセンターで勉強し、土日は成蹊大学図書館で一日勉強し、受験準備を始めて3年で合格することができた。特に択一では考えすぎてしまうためか、とても苦勞し、最後まで模試では合格点にすれすれだった。

模試の点数で一喜一憂しながら続けられたのは、ゼミの友人のおかげである。特に日本弁理士会副会長も務められた本多敬子弁理士とは、公私ともに仲良くさせて頂き、彼女に会うために毎週ゼミに行っていたといっても過言ではない。後に敬子さんが結婚した本多一郎弁理士、江藤聡明弁理士とは、難関だった受験戦争を戦った同士であり、それゆえに今も深いつながりを感じる。

## 3. ワシントン大学留学

### 3. 1 チザム先生との出会い

晴れて弁理士となったものの、特許部員としての待遇も他の弁理士と同様になるかと思うとそうではなかった。私の場合、工学部出身ではなかったため、S氏は弁理士資格だけで他の工学部出身の弁理士と同様に扱うことにならなければならなかったのかもしれない。いつまでたっても待遇が変わらないので、S氏の上司を通して不満をもらしたところ、社内のジョブグレードは1つ上がったが、他の弁理士とは格段に違い、工学部新卒のグレードと同じだった。そのため、既に結婚していた夫Hに毎日不満をもらしていたところ、Hは、技術者向け求人雑誌に弁理士募集の広告を見つけ応募するよう勧めてくれた。応募した山崎法律特許事務所は、過去数年にわたり、英語ができる電気の弁理士を探していたため、私は1回の面接で採用された。それも、3倍近い給料で3年以内にロースクールに留学させるという破格の条件付きであった。

ちょうど弁理士試験合格後は、紋谷先生から何度も留学することを進められていて、先生の勧めに従いドイツ語教室にも通うようになっていたので、留学の話は渡りに船だった。大学の第二外国語はフランス語を選択したため、ドイツ語を習うのは初めてで、仕事帰りにゲーテ・インスティテュートに通ったが、留学するほどに上達しなかった。英語であれば日常業務で使っていたし、出願・中間手続を通して日米の特許制度の違いを痛感していたため、とりあえずアメリカ留学を目指すことにした。そのため、ドイツ語習得は一時中断し、アメリカのロースクール受験のため、TOEFLのスコアを上げる集中講義を受けるようになった。ただ、事務所の先輩弁護士の留学が遅れ、約束の3年経っても私の順番はまわってこなかった。来年こそと言われたが、30歳になるまでに留学すると決めていたので、予定通り留学準備をはじめ、どうにか31歳2か月の1989年9月にワシントン大学ロースクールで比較法を学ぶため、シアトルへと向かった。

当時、ワシントン大学には、特許法の権威であるドナルド・チザム教授が教鞭を執っていて、紋谷先生が研究集

会で知り合いとなったチザム先生の指導を受けるよう強く勧めてくれた。そのように世界的に著名な先生がいるにも拘らず、ワシントン大学には知的財産法の講義とセミナーしか開講されていなかったため、二年目は様々な特許に関する科目が履修可能なジョージワシントン大学の知財 LL.M. に行くことに決め、夫日に2年だけという約束で日本を出てきた。

1989年当時のシアトルは、西海岸の主要都市ではあるものの、ボーイングの存在による航空産業だけの田舎町で、バブル経済の東京と比べると何もかもが安かった。マイクロソフトは存在していたもの、世界進出を開始したばかりで、スターバックスやコストコも地元チェーンの企業にすぎず、アマゾンに至っては存在していなかった。最初は、ワシントン大学医学部教授の家の一部屋に下宿したが、家賃はたった150ドルで、居間やキッチンも使い放題だった。シアトルに関する情報は限られていたし、特許法独自の講座もないワシントン大学で学ぶことは不安だったが、紋谷先生の「チザム先生の下で学べ」という鶴の一言で、シアトルでの生活は始まった。

開講されている講座数より指導教授という紋谷先生の言葉は本当に正しかった。シアトルについてすぐに、大学近くのチザム先生の個人事務所に挨拶に行ったが、先生のみならず、アシスタントの皆さんに大歓迎され、机まで頂いた。大学の講義は、独占禁止法等の成蹊大学でも履修しなかった科目は、英語が半分も理解できず苦労したが、事務所に行くときアシスタントの人達が家族のように扱ってくれたため、すぐにうちとけた。最初の学期は知財の講義は無かったが、修士論文を書くための講座が始まった。私は特許クレーム解釈を研究テーマにしたいと考えていたが、紋谷先生からは、法律問題では無いとして、あまり良いテーマではないと言われていた。一方、チザム先生は、とても良いテーマだが、修士論文には大きすぎるテーマなので博士論文のテーマとしたらどうかと勧められた。この時点では、博士課程に進むことは全く想定していなかったが、修士論文については、チザム先生から提案された出願時に公開されていなかった先願（拡大先願）に対する実質同一の新規性基準について研究することになった。

アメリカの新規性基準について、チザム先生の特許法体系書からはじまり最新の判決や論文を読む中で、拡大先願にのみ適用される実質同一の新規性基準は、日本固有の実務であることが明らかになった。アメリカ特許法は、拡大先願についても、非自明性の先行技術として引用可能なので、新規性は厳格な同一性を求め、拡大先願に開示された発明とクレームされた発明に違いがある場合は、非自明性で判断する。一方、欧州特許条約では、厳格な先願主義に従い、あくまで出願時に公開されている情報だけが進歩性の先行技術として引用可能なため、拡大先願に開示された発明とクレームされた発明が厳格に同一な場合のみ、新規性無しとして拒絶される。日本は欧州特許条約と同様に先願主義をとっているため、本来、厳格な同一性を求めるべきである。日本特許法の歴史的沿革を調べると、大正10年法<sup>(8)</sup>まで、先行技術に関する特許要件は、新規性のみ規定されていた。昭和34年法の特許法全面改正<sup>(9)</sup>で初めて進歩性が規定されたが、特許庁の大正10年法における34年改正前実務は、先行技術とクレーム発明に違いがある場合でも、材料の置換や設計変更は、先行技術と実質同一として発明を構成しないとして出願を拒絶してきた<sup>(10)</sup>。従って、実質同一は進歩性と同様の機能を果たしてきたので、進歩性基準の導入により、違いがある場合は進歩性の基準で審査し、厳格に同一な場合のみ新規性無しとして拒絶し、両者を明確に区別すべきであった。それにも拘わらず、拡大先願の先行技術は進歩性の拒絶に引用できないが、既に特許庁には公開されている発明と実質同一な発明に特許を与えても産業の発達に寄与しないという政策観点から、柔軟な実質同一基準が特許庁の実務として維持されたようである。

修士論文では、実質同一をアメリカや欧州の新規性基準と比較し、日本のみ新規性と進歩性間の実質同一が残った理由や、先行技術とクレーム発明の違いを進歩性でなく実質同一で審査するうえでの問題について検討した。チザム先生の提案したテーマのおかげで、あまり知られていなかった日本特許法の特徴について論文を発表することができた。修士論文の発表会では、日本法の権威であるジョン・ヘイリー教授が絶賛してくれた。この修士論文は後にUCLAの法律雑誌に掲載され、研究成果が活字になる喜びも経験した<sup>(11)</sup>。なによりも、この修士論文の執筆を通して、私は興味のあるテーマに関連する文献を探し読んで、現行制度の問題を指摘し、改善を提案するというアメリカ式の法律論文を書く楽しみを知った。

### 3. 2 博士 (Ph.D.) 過程進学

「クレーム解釈については博士論文のテーマにしたら」というチザム先生の助言通り、私はワシントン大学の博士課程に進むことになった。LL.M. が始まった最初の学期は、まだ2年目はジョージワシントン大学の知財 LL.M. を受験する予定で、チザム先生に推薦状をお願いした。先生は、推薦状を書く代わりに、「ワシントン D.C. は、住むにはあまりいいところじゃないよ」と言って、ワシントン大学の Ph.D. に進むように勧めてくれた。それも特許法の権威のチザム先生と日本法との比較法の権威であるヘイリー教授が指導するワシントン大学は、日米特許法を比較法で研究する世界一の環境であるという口説き文句に、一も二もなく進学を決めてしまった。但し、大学のルールにより、Ph.D. の取得には、LL.M. と含めて最低3年の在学期間を要する。そのため、2年で帰ると約束したHには、3年で絶対終了し、東京に帰ると頼み込み、1年の延長を許してもらった。

博士課程では、チザム先生自身が興味を持っていたテーマということもあり、毎週一回会って、その前の一週間に書いた論文についてコメントしディスカッションするという、この上ない環境で研究を進めることができた。私は今、Ph.D. 学生を指導する立場にあるが、そのように時間を割くことはとても考えられない。また、毎週10頁以上を書き指導教授とディスカッションしたいという学生とも、会ったことはない。ひとえに3年で終了するという約束と研究分野の違う台湾大学からの留学生以外同級生がいないという環境故に、朝から晩まで図書館で資料を読んで、まとめるという日々を続けられたのだと思う。

おかげで、アメリカと日本の判決や論文を集め、クレーム解釈や均等論に関する基本ルールについて歴史的変遷をまとめることができたが、アメリカと日本ではコモンロー (common law 判例法主義) とシビルロー (civil law 制定法主義) で、法制度があまりに違いが大きく比較の対象となりにくいという問題があった。そこで、紋谷先生の「いつかドイツのマックスプランク研究所へ行け」という言葉を思い出した。日本特許法のルーツであるドイツ法に何かヒントがあるように思ったが、インターネットの無い1990年代初頭に、アメリカでドイツの資料を見つけるのは至難の業で会った。そのため、ワシントン大学のドイツ語学科の授業をとって、ドイツ語習得を再開し留学に備えることにした。

### 3. 3 マックスプランク研究所留学

マックスプランクでも、当時の所長であったフリードリッヒ・カール・バイヤー教授と欧州の特許法の権威であるヨゼフ・シュトラウス教授、また特許訴訟の実務家として著名なヨハン・パーゲンバーク博士という私の人生に大きな影響を与えた3人の学者との出会いがあった。1991年秋に初めて会ったバイヤー教授は、世界的に高名な研究所の所長であったにもかかわらず、友人である紋谷先生の弟子ということで、大変気さくに声をかけて頂き、私の研究テーマは実務的すぎるとおっしゃって、実務家でありマックスプランク研究所の法律雑誌の編集長を務めていたパーゲンバーク博士を指導者として紹介してくださった。また、シュトラウス教授は、チザム先生と交流があり、ちょうど教授に依頼があったクレーム解釈に関する鑑定書の準備を手伝ったご縁で、論文作成中にいろいろなアドバイスを受ける幸運に恵まれた。それでも、当時のマックスプランクは、あまり実務的なテーマを扱う学者はいなかったのので、研究所では図書館での文献調査を行い、それ以外の時間は、研究所から紹介された弁護士や審査官へのインタビューで明け暮れた。

一方、ドイツでの生活立ちはアメリカほど楽ではなかった。ドイツ到着時には、予定していた貸し部屋が予算外で一時ホームレスとなり安宿を転々としたり、シアトルと同様の秋の服装で研究所に行ったら、午後には大雪となり帰れなくなったりして、チザム先生とアシスタントによく泣き言を書いた手紙を送ったことを今もよく覚えている。学生をお客のように扱ってくれるアメリカのロースクールと Prof. や Dr. の称号を持たない学生に興味のないドイツの研究所とは、待遇に雲泥の差があり、作業中に声をかけた司書にドイツ語でどなられ、意気消沈した時期もあった。一度はドイツが嫌いになってもう二度と行かないと思った時期もあったが、チェコから来た教授にガラスのお守りももらって勇気づけられたり、紋谷先生から紹介された日本大使館に勤める女性とご主人に家族のように接してもらい住むところもみつけてもらったりして、無事に研究目的を達することができた。

何といても、インタビューやドイツ判例を読むことで、博士論文で自説を支持する論理を考え付くことができ

た。アメリカは判例の数が多く、裁判所は様々なルールを作り適用するが、どうしてそのようなルールが作られたのかという理論の説明が判例には無い。一方、ドイツは学者が様々な理論を展開して、裁判所はこの理論に基づきルールを作り事案に適用している。ドイツの判例や学説を読み進むことで、アメリカの判例をより深く理解し、クレーム解釈の基本原則、文言侵害を超える均等論の侵害の機能と必要性が明らかになった。その研究を通して、発明の同一性という観点から、新規性は文言侵害と、進歩性は均等論侵害と深く関連していて、修士論文の新規性と進歩性基準の区別の必要性という考え方とつながった。結局、チザム先生の提案した新規性の研究は、クレーム解釈の博士論文を書く基礎となったわけで、先生の洞察力に富んだ助言及び指導に感銘し、今でも尊敬の念を禁じ得ない。

シアトルに戻ってしばらくは、ドイツで得たアイデアを基に、論文草案の書き直しに専念した。学説や判例法を振り返り、アメリカとドイツで均等の概念がどのように特許権の保護範囲 (Extent of Patent Protection) の画定に機能してきたか理解すると、均等論の存在は、実は文言侵害の範囲を明確にする重要な機能を持つことが明らかになった。アメリカ法の機能的 (Means-Plus-Function) クレームは、日本の新規性における実質同一のような文言侵害と均等侵害の間に位置して、文言侵害の範囲に均等侵害の均等より厳格に機能の同一性を求める均等を含んでいて、明細書に開示した実施例の機能を達成する構成の置換物にも権利が及ぶ<sup>(12)</sup>。均等侵害を全く認めないと、当業者に明らかな設計変更や材料の置換による文言侵害の迂回避を防止するため、出願人は、上位概念や機能的表現を使ってより広い保護を求めるようになり、文言侵害の客観的判断が困難となる。特に機能的クレームは、均等を含む文言侵害の範囲が不明確で、不実施企業が機能的クレームを含む特許を頻繁に権利行使し混乱が生じたため、最近の判例によって厳格に実施例で限定されるようになった<sup>(13)</sup>。むしろドイツ法のように、均等侵害を真っ向から認め、判断ステップを明確にすることで、当業者に明らかな置換を均等侵害として文言侵害の迂回避を有効に防止できる。従って、出願人に、より明確に発明を定義するクレーム作成を促すことができる。更に、大多数の被疑侵害実施例は、特許出願後に、特許発明とは独立に又は意図的に迂回するために作られたものであるため、そのような実施例を含むように出願時にクレームを作成することは不可能であり、進歩性と同様に客観的な基準で、特許発明との違いを審査し、実質同一と考えられる実施例を侵害としないと、特許権者の発明の開示に対する十分な報酬を確保できないという確信を得た。日本の場合、特許発明と異なる被疑実施例についても、実質同一という概念を使って侵害を認める判例が散見されていたので、博士論文では、均等という表現に改め、アメリカやドイツで使われる効果の実質同一による置換可能性や置換容易性を客観的基準として採用し、特許の保護範囲を調和すべきとする提案を行った。

ありがたいことに、この博士論文はマックスプランクから本として出版され、私の学者人生を切り拓くきっかけとなった。ワシントン大学の最終口頭試問にも合格した後、お礼の手紙と共に博士論文をバイヤー教授に送ったところ、英語論文シリーズの一卷として出版したいという便りが届いた。但し、3か月滞在の奨学金を与えるので、ドイツの部分については、パーゲンバーグ博士の指導の下に改定することが条件だった。実は、私のドイツ語の読解力及びドイツ法律制度の理解が不十分であったため、東西統一前の東ドイツの判例を西ドイツと誤って引用していたのだ。3か月間滞在期間中は、パーゲンバーグ博士のみならず、シュトラウス教授にも指導して頂き、ドイツの判例や学説の理解を深めることができた。その後、英語論文シリーズの編集者が産休に入ったり、他の人と変わったりして、出版まで3年以上を要し博士論文は、1995年に出版された<sup>(14)</sup>。執筆料の代わりに30部を無料で頂いたが、これをお世話になったドイツやアメリカの特許法の教授に差し上げた。特に、バージニア大学のエドモンド・キッチ先生とケンブリッジ大学のビル・コーニッシュ先生は、アメリカと欧州の研究集會にわざわざ私の本を持参し、参加者に本を掲げて見せながら推薦して下さった。このことによって、私はアメリカや欧州の知財学者のネットワークに仲間入りし、Japan as Number One で象徴される日本への興味がピークにあったことを追い風に、いろいろな研究集會に呼ばれる幸運に恵まれることになった。

## 4. ワシントン大学ロースクール着任

### 4. 1 CASRIP の運営

博士課程を3年で終えたら日本に帰るという約束は、結局果たされることは無かった。1992年の夏、Ph.D.取得に必要な手続きを全て済ませ、私の母と夫Hが、引っ越しの手伝いかたがた、最後のアメリカ観光にシアトルに来た。イエローストーンまで車で行きシアトル近郊の観光地もまわり、明日、日本に帰るという日にチザム先生にお別れの挨拶に行ったところ、先生が大学外部にあった研究所をロースクール内部に移すので、手伝ってくれないかという申し出を受けた。リベラルなロースクールの環境、夏は毎日晴れて25度前後のさわやかな気候のシアトルに魅せられていたので、本当は日本に帰りたくなかった。そこに、渡りに船の申し出に、すぐにでもハイと言いたかったが、夫Hとの約束がある。私は、既に家財道具も処分したアパートにもどって、チザム先生の申し出を話すと、Hはあきらめたように研究所の手伝いをするためにシアトルに戻ってくることを認めてくれた。後でHに聞いてみると、私はもう戻ってこないかと観念し、自分がシアトルに行くしかないかと決心したようである。幸運にもHの働いていたIBMは、留学のための休職制度があった。私たちはいったん東京に戻り、ワシントン大学工学部電気工学科修士課程で学ぶことにしたHと共に、1993年1月に、再びシアトルにもどることになった。

チザム先生が所長を務めロースクールの一部となった研究所はCenter for Advanced Study and Research on Intellectual Propertyという舌を噛みそうな長い名前で、通常はCASRIP（キャスリップ）と呼ばれていた。CASRIPは、1980年代初頭に、チザム先生が日本人を含む何人かの学者と共に設立したものであった。Ph.D.学生の時に通っていた先生の外部事務所の入り口には、その名前の札が貼られていたが、どういうものか訊くことはなかった。いずれにしろロースクールに移るまでは実体がなく、大学から1年間だけ私の給料を払うための援助金を得て、初めて本格的な活動が始まった。当初は、活動を行うにも資金が全くなく、私の着任早々の仕事は、日本の国際交流基金に助成金の申請をすることであった。助成金応募の経験の全くない私には、助成金の対象となるパイオテクノロジー知的財産権保護の国際シンポジウムについて、どのような申請書を用意したらいいのか、いくらくらいの資金がかかるのかもわからなかった。右も左もわからない状況で、お世話になったのは、経済産業省（当時の通産省）からの留学生F氏であった。F氏は、留学前に中小企業向け助成金申請の審査をしていたので、申請書の書き方だけでなく、応募した後に何度も請求された追加情報の補充の仕方をコーチしてくれた。あまりに細かい情報を聞かれるので、途中で投げ出したくなったが、「情報を要求されるということは助成金を出す気があるのだ」と言って、励ましてくれた。おかげで、最終的には助成金が出て、無事、シンポジウムを開催することができた。紋谷先生のネットワークのおかげで、日本から先生ご自身と特許庁職員及び農林省の種苗法担当者を講演者として招聘することができ、ドイツからはシュトラウス先生、アメリカの研究者・実務家も講演者として招きCASRIPの最初の大イベントは大成功に終わった。F氏は、「大きな花火を打ち上げれば、その後はどうにかなりますよ」と言って励ましてくれていたが、このシンポジウムのおかげで、チザム先生の知名度も相まって、CASRIPは日欧米の特許関係者にその名を知られるようになった。

シンポジウムの成功で一息ついたものの、資金状態は改善しなかった。大学の援助金も底をつき、一時期は、チザム先生がポケットマネーで私の給料を払っていたような状態であった。明日をも知れぬわが身に泣き言を言うと、チザム先生は「マイクロソフトもシアトルの若者が集まって何も無いところから始まった。アメリカでは、リスクとチャンスはコインの裏表で、大きなリスクを取らないと、幸運はつかめない」と励ましとも慰めともとれる言葉をかけてくれた。今を思えば、研究所の開設も起業のようなもので、マーケットのニーズを知り、自己の持つリソースを最大活用してサービスを提供することが必要であった。

CASRIPの一番のリソースはチザム先生の名声で、1990年代初頭は日本企業が従業員の教育に熱心で、特に欧米からの非難に対応するため、アメリカ特許制度を理解する需要は高く、知財部員を留学させる資金も十分に持っていた。アメリカのロースクールで、特許法の講義を開講しているのが数校しかない無い時代であったので、弁理士や特許担当者向けの短期集中講座は、クライアント目当ての法律事務所主催セミナーを除くと、皆無であった。おそらくフランクリン・ピアース大学（現在のニューハンプシャー大学）は集中講座を開講していたかもしれないが、チザム先生のような有名な教授はいなかった。そこで、私は夏季集中講座（CASRIP Summer Institute）を



提案し、チザム先生がシアトルの弁護士の協力も得て、一か月足らずで特許の取得から権利行使まで一から学べるカリキュラムを作成した。その中心となる特許法の講義は、毎日2時間一週間通して、チザム先生が担当し Summer Institute の花形プログラムとなった。

真剣な人にだけ参加してほしいというチザム先生の要望から、3週間で5000ドルという初年度1994年当時としては、高めの参加費にも拘らず、Summer Instituteは大ヒットだった。最初の年の応募者は20名で、ほぼ全て日本企業・特許事務所からの派遣で、毎年徐々に参加人数は増えていった。そのため、研究所の運営がやっと安定したと思い、私とHはシアトル郊外に家を買ったが、その直後に、チザム先生からサンタクララ大学に移ることにしたと打ち明けられた。チザム先生とアシスタントの人たちとは、家族のように働いていた私は、先生と一緒に移るか、ワシントン大学に残るか、本当に迷った。ちょうど夫Hが電気工学修士課程を卒業する時期だったので、チザム先生から「サンタクララ大学のあるシリコンバレーの方が就職しやすい、アメリカ人にとって家は投資の対象に過ぎないから売れば良い」と説得されたが、最終的にはワシントン大学に残ることにした。決め手となったのは、数年後にまたチザム先生の考えが変わるかもしれないという懸念をぬぐい切れなかったことによる。数年たっても、チザム先生が、サンタクララ大学にいるようであったら、それから移るのは遅くないと思い、とりあえず当分はCASRIPを運営してみようと決心した。

#### 4. 2 新たな支援者との出会い

花形教授を失った Summer Institute は、意外にも、参加者が減ることがなかった。一旦予算をとると、毎年継続されるという日本企業特有の事情にも助けられたのかもしれない。また、チザム先生の抜けた穴を埋めるため、花形プログラムの特許法は、私がジョージワシントン大学のマーティン・エーデルマン教授と連邦巡回区控訴裁判所のランダル・レイダー判事と一緒に教えることにし、最先端のトピックを扱う Summit Conference も追加した。エーデルマン教授とは特許の研究集会で何度か会ったことがあり、CASRIP で開催された世界的な知財研究者の団体 ATRIP (International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property) にも参加されていたので、既に知り合いであったが、チザム先生が抜けた後、最初に援助の手を差し伸べてくれた。エーデルマン先生は、チザム先生がいなくなった後の研究集会で声をかけてくれて、その頃は今ほど世界的に有名ではなかったレイダー判事と一緒に、Summer Institute の講師となってくれた。その縁で、私は、レイダー判事の下で、客員研究員としてロックラークと同様の経験をする貴重な機会を得た。おかげで、TIJ のときには当事者の立場から、山崎法律事務所では代理人の立場から、レイダー判事の下では裁判官の立場から、特許紛争に係るという、学者としては稀有な機会を得ることができた。

#### 4. 3 テニユア取得

チザム先生がサンタクララ大学に移るとき、先生は、ヒョース学部長 (Dean)、カマー副学部長と私の4者会議を開き、私がワシントン大学に残るのであれば、CASRIP だけでなく先生の教授職も引き継ぐということを約束させた。ただし、アメリカのロースクールでは、一般に、誰を教授職に昇進できるテニユア (終身) 職トラックのために雇用するかという権限は教授会にあり、ヒョース学部長は、教授会の意見をまとめる際に、リーダーシップを発揮できるだけである。そのため、いつまでたってもテニユアの無い研究助教授 (Research Assistant Professor) のままで、ヒョース学部長も約束を果たすため行動に出る様子ではなかった。親しい同僚からは「きしむ車輪は油をさされる (The squeaky wheel gets the grease)」ということわざを引用し、ヒョース学部長や大学本部に約束を守るように主張しろと助言されたが、なかなか行動を起こせなかった。事態を打開したのは、やはりエーデルマン教授で、ジョン・マーシャル・ロースクールで公募していたテニユアトラック教授職に推薦してくれた。ジョン・マーシャルでの面接はともうまく行き、雇用の申し出も受けたが、アジア人が少なく、冬は風が強く零下の日が続くシカゴに引っ越す気にはなれなかった。

一方、他のロースクールからの申し出で危機感を抱いたワシントン大学のヒョース学部長は、やっと私をテニユアトラックに移す動議を教授会に提出してくれた。私はまだ永住権も取れていなかったもので、私と同等の資格のあ

るアメリカ人候補者がいれば、アメリカ人を選ばなくてはならないという移民法のハンディがあり、アメリカのロースクールのJDプログラム出身ではないので、民法などの一般科目が教えられないのではないかという二重のハンディがあった。私をテニュアトラックに移す動議が審議された教授会は、ちょうどWTOがシアトルで開催され激しい抗議運動が都市機能を麻痺させた歴史的な1999年11月30日だった。なかなか終わらない会議の結果を待ちながら、外から聞こえてきたデモ隊の声は生涯忘れないであろう。幸いなことに動議は可決され、結果を報告しに来た友人の教授は、特に反対者はなく、デモ隊の影響で教授会が延長されたことを伝えてくれた。

一旦、2000年にテニュアトラックに移ると、既にいくつも論文を発表していたため、すぐに准教授に昇進し、2003年にはテニュア付きの正教授になった。更に運のいいことに、ヒョース学部長はWashington Research Foundation (WRF)からの寄付で、私のためにProfessorshipを作ってくれた。アメリカの大学には、個人や企業の寄付を促すため、寄付者の名が冠されたチェアやプロフェッサーシップが存在する。WRFはワシントン大学から生まれた発明の特許ライセンス料で作られた基金で、ワシントン大学の教授や州内の研究を助成している<sup>(15)</sup>。私はWRF創設の契機となった大学からの技術移転を可能とするBayh Dole法の論文もいくつか発表していたことにも起因して、創業者の一人の名前を冠したW. Hunter Simpson/Washington Research Foundation Professor of Technology Lawの称号を受け、今も年間1万ドルの研究資金によってアメリカ内外での研究活動が可能になっている。

## 5. 知財・ロースクールバブル

### 5. 1 早稲田大学でのジョイントアポイントメント

私はシアトルに移る前の東京でバブル経済を体験したが、その後、アメリカで1999～2000年のインターネットバブルと2008年のリーマンショックで崩壊した不動産バブルを体験した。思い返すと日本も2003～2004年はプチバブルであったようで、司法改革による法科大学院の創設と知財立国による知財人材養成のため、政府は大学に億単位の資金を配っていた。法科大学院は、アメリカのロースクールを模してつくられたものであったし、専門が特許であったこともあいまって、私はプチバブルの恩恵をダブルで受けた。早稲田大学は、文部科学省の主導する21世紀COEとグローバルCOEプログラムの企業法制と法創造の研究のために、国際的研究拠点形成の補助金を受け、高林龍教授を所長とする知的財産法制研究所(RCLIP)を創設していた<sup>(16)</sup>。レイダー判事の下で働いていたときに、高林先生がジョージワシントン大学で客員研究員をしていたご縁で、早稲田大学大学院法務研究科(法科大学院)での法曹教育と知的財産法制研究所の国際活動の両方に参画するよう誘って頂いた。他にも誘って頂いた法科大学院はあったが、CASRIPの経験を活かし高林先生と一緒に国際的な研究活動が行なえる早稲田大学を躊躇なく選択した。

ワシントン大学でテニュア正教授になった次の年、Professorshipを授与され、法科大学院制度の開始と共に、ジョイントアポイントメントによって、早稲田大学客員教授として春学期のみ、欧米知財法を担当するようになった。当時、知財プログラムは花盛りで、大阪工業大学(大工大)で知的財産学部と知的財産大学院が創設され、あちこちの大学で技術移転部が創設され、私は大工大と東京医科歯科大学の客員教授となり、今も継続して一年に何回か講演させてもらっている。法科大学院は、創設された2004年こそ、医学部出身者、企業特許部経験者や弁理士等、司法改革が意図した多彩な経歴の学生が早稲田大学法科大学院に入学してきたが、予想よりはるかに低い合格率が発表された後は、大半が法学部出身者で占められるようになった。私の担当する欧米知財法は、司法試験の対象ではないため、履修者は激減し、クラスによっては単位交換制度による慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)の学生2名だけという年もあった。「アメリカ流の法曹養成教育を日本に導入したい」という思いで教え始めたが、たとえ司法試験に受かって早稲田大学出身で知財専門の弁護士になる者はほとんどいなかった。また、弁護士の友人から、知財訴訟で著名な弁護士でさえ、破産法や企業法務の事件も受任し、その収入のほうが多いというのが現実だと知らされた。一方、ワシントン大学で私が教えた学生は、全米各地の事務所で知財専門の特許弁護士になっている。「私の時間の有効投資になっていない」というワシントン大学の同僚の助言もあり、私は2011年の春を最後にワシントン大学のフルタイムにもどることにした。

多様な法曹人材養成という法科大学院の構想と教育現場の現状は離れていく一方、高林先生のリーダーシップにより RCLIP の運営は順調で、アジア・欧州主要国の大学と協力して研究集会を開催したり知財判例のデータベースを構築したりして国際展開していった。CASRIP もその恩恵を受け、ドイツ、イギリス、フランス、スペインの大学と協力して各国判例の英語要約を作成し、その過程で連携大学の研究者や Ph.D. 学生とネットワークを構築し、トランスナショナル知財プログラムを開催した。このプログラムでは、欧州の大学が持ち回りでホストとなり、ワシントン大学と連携する大学の学生が二つのチームに分かれ、模擬ライセンス交渉と模擬特許訴訟を行った。模擬裁判には、毎年、アメリカからレイダー判事、ドイツ最高裁 (BGH) のグラビンスキー判事とホストする大学の国の裁判官が判事役を務め、ワシントン大学の学生の中には、その後レイダー判事のクラークやインターになった者も多く、特許の比較法的理解のみならず実務教育の良い機会となったように思われる。

## 5. 2 ミュンヘン工科大学での経験

私はイギリスの出版社から何冊か特許の本を出版しているが、その中でも欧米の多くのロースクールの図書館で所蔵されている Handbook of Contemporary Research シリーズの特許法の巻の編者をさせてもらっている。シリーズの総合編者だったロンドン大学クイーンマリー校のジェレミー・フィリップ教授が、直接会ったことはなかったのに、私を推薦してくれた。英語が母国語でない私が、欧州やアメリカで出版される英語の本の編者をするのは、荷が重いように思ったが、CASRIP の資金を管理していたカマート副学部長に相談すると、「この本があなたの研究者としてのマイルストーンになる」と言って編者となるよう強く勧めてくれた。

CASRIP のネットワークで知り合った研究者や実務家の協力を得て、本は執筆と編集に 3 年近くかかり 2009 年にやっと出版された<sup>(17)</sup>。この本は、評判が良かったため、半分の章で最新のテーマと入れ替え、2019 年に第二版を出版した<sup>(18)</sup>。一番の成果は、本の講評を書いてくれた縁で、ミュンヘン工科大学 (TUM) のクリストフ・アン教授との交流が始まったことである。先生は、私を客員教授として招聘し、ドイツの大学で教壇に立ちたいという私の長年の夢をかなえてくれた。講義は英語で行ったものの、2016 年から 3 年間、TUM の MBA プログラムで、知財マネジメントのクラスをドイツ人や留学生に教える機会に恵まれ、2018 年には TUM Ambassador というタイトルの授与という栄誉を受けた<sup>(19)</sup>。

TUM での経験は私の研究テーマにも大きな影響を与えた。研究活動を始めた当初は、欧米知財関係者の日本の制度への関心が高く、主に日本と欧米の特許法を比較する研究を行っていた。CASRIP の Summit 国際会議やセミナーを通して、アメリカ弁護士にアメリカ国外の特許制度の情報を提供する活動に努めてきたが、2012 年のアメリカ発明法の成立により、アメリカ特許法の国際調和がほぼ達成された。欧米の関心は、既に中国に移っていたため、比較法の学者も中国や東南アジアへと研究対象をシフトさせていた。欧米の日本への関心が薄れるにつれ、私はアメリカの学者として比較法以外の手法で、アメリカ特許法を分析するテーマを探していた。

その答えは MBA の経済学者との交流の中で見つかった。TUM で教え始めた 2016 年には、アメリカで不実施企業による訴訟が増加し、特許制度の批判が高まり始めていた。TUM の MBA でイノベーション理論を教える経済学者たちは、排他権の乱用がイノベーションの促進を阻害しているとして特許制度の存在意義に懐疑的であった。それまで、法律を解釈し、他国の制度と比較し良い点を取り入れて調和の提案をするという研究を行っていた私には、経済学者たちの考え方は衝撃的であった。製品開発モデルの変革に関する様々な実証研究を読むうちに、現行制度は、創設制度のクローズドイノベーションを前提にし、現在大多数の企業が採用しているオープンイノベーションには対応していないと思うようになった。

この思いが更に強くなったのは、シアトルやシリコンバレー周辺のハイテク企業特許部の弁護士にインタビューしたときである。特に印象深かったのは、「特許は技術交換のための通貨の役割をしている」というグーグルの特許弁護士の言葉である。他のハイテク企業の弁護士たちも、口をそろえて特許を排他権として行使することは無いと答えた。大手ハイテク企業は市場占有率が高いので、知的財産権の行使には独占禁止法による反訴のリスクが伴う。特許を含む知的財産権は、もっぱら侵害訴訟から中小ハイテク企業である顧客を保護のために使い、マイクロソフトにいたっては、所有する特許ポルトフォリオから顧客が選んだ特許を無料で移転するサービスまで提供して

いる<sup>(20)</sup>。オープンイノベーションによって一つの製品が異なる企業に帰属する無数の特許で保護されるようになり、各特許権者は、排他権で独占的価格による開発投資の報酬を受けることは不可能になった。最近、新薬開発にも産官学の共同研究が広がり、新薬に係る特許が一企業に全て帰属することは少なくなった上、企業イメージの悪化も危惧し、大手新薬開発メーカーは、特許を排他権として行使することが少なくなっている。企業は特許制度創設当初予定しなかった特許の新しい防護的・積極的な活用方法を見出している。ハイテク企業において、特許は Exclusive Right ではなく、むしろ他者に技術へのアクセスを許すオープンイノベーションを促進する Inclusive Right として機能している<sup>(21)</sup>。この現実にも目を向け、特許制度を見直すことが最近の研究テーマで、日米欧の法律雑誌に論文を発表してきた。現在は、新しい法律体系本 Principles of Intellectual Property シリーズの特許法の巻として、Internet や AI 等技術発展と開発モデルの変化が与える影響という観点から特許制度をみなおす本を執筆している<sup>(22)</sup>。

### 5. 3 T 学部長との対立・CASRIP 所長退任

ワシントン大学のフルタイムに戻った後も、Summer Institute の参加者と共にスポンサー企業や法律事務所の数は増え、CASRIP の活動は中国へも拡大していった。一時期は中国最高人民法院特許部と協力の覚書を結び、若手判事が Summer Institute に参加したり、中国各地でセミナーを開催したりしていた時もあった。欧州に加え、インドやタイ、スポンサーであるマイクロソフトが知財を重視する地域にも活動が拡大し、授業も他の教授と同じ単位を担当していたので、今思うとフル操業で、ストレスも最高潮に達していたように思う。

そんな過労が続く暮らしの終わりは突然にやってきた。2009 年に他の大学からワシントン大学に移ってきた T 学部長は、人件費の増大によりロースクールの財政を赤字に陥らせ、大きな借金を請け負った大学本部から、スタッフの首切りを命じられた。その首切りの対象のなったスタッフに、LL.M. からの同級生で私の右腕として働いていた韓国系アメリカ人の L 氏が含まれていた。L 氏は CASRIP の運営の要であっただけではなく、韓国や中国の企業や法律事務所から彼女の給料以上の寄付金を集めてきてくれていた。学部長は本部が決めたことと言って責任を回避していたが、L 氏無しでは CASRIP の運営はできないと思っただけではなく、彼女が首切りに選ばれたのは私と彼女がアジア人だからと声をあげないだろうと高を括られたと思い、抗議のため CASRIP の所長を辞任した。T 学部長がワシントン大学ロースクール着任以降に自分のオフィスのために雇った多数のスタッフと新任教授の人件費が財政赤字の原因であったにもかかわらず、彼女と副学部長のスタッフは白人で首になったものはいなかった。一方、私やアジア法所長の中国系アメリカ人教授のスタッフや経理のアジア系ベテランスタッフは多数首切りの対象となった。この時ほど「きしむ車輪は油をさされる」という同僚の言葉の意味を痛感したことは無かった。CASRIP の成功と共にヒョース学部長は引退し、他の大学からきた K 学部長が着任し、カマート副部長が引退すると、間接費と称して Summer Institute やスポンサーの寄付による CASRIP 資金から学部長のオフィス資金に一定割合が支払われるようになっていた。その割合は T 学部長になって特に高くなっていったが、研究所活動の忙しさにかまけ、私は文句を言っていなかった。他の教授であれば、文句を言ったり見返りを求めて交渉したりしていただろう。何も言わないことで、スタッフを首にしてもあまり抵抗しないであろうと私は見くびられたに違いない。人種差別を主張したいと憲法の教授に相談したが、立証は難しいとアドバイスされ、結局、CASRIP 資金の流用のみ大学本部に報告した。T 学部長は、その後半年ほどで大学を辞めることになったが、スタッフに対する首切りに声をあげない同僚教員たちの態度に、私はひどく落胆した。

## 6. 3 拠点研究活動

### 6. 1 慶應義塾大学でのジョイントアポイントメント

世界を回るアメリカ知財制度啓蒙活動は突然の終わりを迎えたが、大学の講義と研究所の活動の二足の草鞋は限界に達していて、心の片隅ではもう辞めたいと思っていたように思う。学部長との衝突は、CASRIP をやめる良い口実になり、慶應義塾大学とワシントン大学のダブルディグリープログラムの創設に係った私は、またジョイントアポイントメントの申し出を受けていた。私が慶應義塾大学の申し出を受けることを伝えると、T 学部長は、おそ

らく私がワシントン大学を去って慶應義塾大学に移ると思ったのかもしれない。私を引き留めるため、1年のサバティカルに加え、戻った後は、冬学期だけ3つのセミナーを教えて50%のアポイントメントとし、春学期は慶應義塾大学で教え、秋学期は研究休みとする破格な条件を申し出た。この条件は、新しい学部長に変わったときに反故にされないように、ワシントン大学を相手とする正式な文書にしてもらった。そのため、2017年からは春は東京、夏と冬はシアトル、秋はミュンヘンという3拠点での研究活動を続けている。

早稲田大学 RCLIP と CASRIP の研究活動で構築したネットワークは今でも健在で、リヨン第三大学、ストラスブール大学、ドレスデン工科大学等で毎年定期的に集中講義を行っている。その他、ミュンヘン大学、ミュンヘン工科大学、デュッセルドルフ大学等、欧州各地の知財 LL.M. プログラムで研究テーマの発表を行っている。現在は、ドイツやスウェーデンの法律・経済学者とコロナ後の特許制度について共同研究中であり、国際調和から取り残されたグレースピリオドや発明者認定基準についても調和の機運を作れたらと願って、論文を発表したり研究集会で講演したりしている。

よくどこに住んでいるのですかと聞かれるが、今は昔のアメリカの巡回区裁判官<sup>(23)</sup>のように3拠点を回りながら研究したり教壇に立ったりしている。私が Ph.D. 学生だった頃、日本法が盛んで、その分野の権威であったダン・フェルノ・ヘンダーソン先生は、アメリカ各地のロースクールを回って日本法の集中講義をなさっていた。私は、先生を Circuit Professor (巡回教授) と呼んで、いつか先生のようになりたいと思っていたが、いつのまにかその夢を達成していた。

## 6. 2 コロナによる新たな可能性と変化

コロナは私の巡回教授の活動を中断させたが、新しい活動の機会ももたらした。従来、4か月しか日本にいない私は、日本政府の委員になっても、一部の委員会しか参加できなかった。2020年から内閣府知的財産戦略本部の構想委員を務めるようになったが、日本政府もデジタル化が進み、時差の問題はあるものの、アメリカからオンラインで、委員会に全回参加できるようになった。2018年から日本知的財産協会 (JIPA) の WIPO ワーキンググループに参加させてもらい、企業知財部のトップの声にふれる機会にも恵まれるようになったが、コロナ後は会合に毎回オンラインで出席できるようになった。

欧州やアメリカの他の都市に行く機会はなくなったが、予算の心配の無いオンラインで、他大学の研究者と共同セミナーを開催したり、通常の講義へのゲスト講演を依頼したりできるようになった。オンラインは対面に無い利点がある一方、現地の研究者や実務家との自由な意見交換する機会は、やはり限られている。ドイツでの研究滞在は、2022年10月に3年ぶりに再会し、2023年3月にはリヨン大学で集中講義を行い、デュッセルドルフ大学主催の特許セミナーにも参加した。3年ぶりにドイツ語による統一特許裁判所制度の最新情報の講演を朝から一日中聞くと、さすがに疲れて、最後の標準必須特許のワークショップには参加せず早退したが、会場から公園を歩いてホテルに帰る途中で池に浮かぶ鴨や白鳥を見て、コロナ前の生活がもどってきたことを実感した。それでも、今後は数日の国際会議や研究集会のために海外出張をすることはもうないだろう。その意味で、コロナは私の生活に大きな変革をもたらしたと言える。

## 7. おわりに

このように、私の人生の節目には、重要な助言をしてくださった人達がいた。「どうやってアメリカの大学教授になったのですか」と聞かれることがあるが、ロールモデルになった人達の助言に導かれ、いつのまにか今に至ったと答えるしかない。日本を出るときに弁理士合格同期の有志が歓送会を開いてくれ、中には「アメリカに行ったら何になる」と言う同期弁理士もいた。私は「とにかく行きたいから行くのだ」と答えた。シアトル到着後も、何かに導かれるように、直観に従って行動し、幸運に恵まれてきたように思う。もちろん日本の競争力や日本について英語発信するライバルが少なかったことも幸いしたし、途中で会社を辞め、私生活面で私を全面的に支えてくれた夫日無しには、現在の私はなかった。私の好きな英語のことわざで「幸運の女神には、前髪しかない (seize the fortune by the forelock)」というものがある。読者の中に海外で勉強したり働いてみたい人がいれば、すぐ

に実行に移すべきだと思う。日本から出れば、年齢や性別の呪縛から解放され、何かを始めるのに遅すぎることは無い。私の周りには、子育てを終えた後に、軍隊を退役した後に、ロースクールに来て大学教授になった同僚が稀ではない。法学の単位を落とした私も、研究の喜びを知り、その結果として発表した論文が評価されることで、ロースクールの教授職に就くことができた。自分を信じて頑張っていれば、助けの神は現れ、道は開けるものである。

(注)

- (1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）
- (2) 審査経過を参酌した限定解釈については、Toshiko Takenaka et al., *Patent Enforcement in the U.S., Japan and Germany*, (Oxford Univ. Press 2016) 65 頁、均等論に対する審査経過禁反言については 84 頁を参照。
- (3) アメリカ以外の特許庁における対応出願の審査経過参酌については、5A Chisum on Patents, § 18.05 [2] [d] [vi] を参照。
- (4) ジャック・キルビー博士が TI の従業員として集積回路の基本技術に付与された米国特許 3,138,743 号等の一群の特許。キルビー博士は他にも現在のパソコン開発につながる電卓も発明し、2000 年にノーベル物理学賞を受賞した。Jack Kilby, *American Engineer*, Britannica (<https://www.britannica.com/biography/Jack-Kilby>)
- (5) 日米半導体貿易摩擦については、黒政典善「米中貿易&ハイテク戦争」はどうなる？「日米半導体摩擦」を振り返る 電子デバイス新潮流 270 回 電子デバイス産業新聞 2018 年 10 月 12 日 (<https://www.sangyo-times.jp/article.aspx?ID=2777>)
- (6) 最三小判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1308 頁（キルビー事件）
- (7) 私が合格した 1986 年は合格率 2.9% で女性の合格者は 84 人中 6 人、前の年はゼロだったので、女性合格者の多い年といわれた。日本弁理士会「弁理士白書：資料編」111 頁 [https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/05/benrishihakusyo\\_06.pdf](https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/05/benrishihakusyo_06.pdf)
- (8) 特許法 大正 10 年 4 月 30 日法律第 96 号（大正 10 年法）
- (9) 特許法 昭和 34 年 4 月 13 日法律 121 号（昭和 34 年法）
- (10) 中山信弘「特許法（第 3 版）」135 頁。
- (11) Toshiko Takenaka, *The Substantial Identity Rule under the Japanese Novelty Standard*, 9 UCLA PAC. BASIN L.J. 220 (1991), <https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles/341>
- (12) アメリカ特許法 112 条 (f) 項。
- (13) 竹中俊子・中内大介「機能的限定を巡る CAFC 判決及び USPTO 審査基準の最新動向及びそれに対応する日本及び米国出願実務の対応、AIPPI 月報 61 卷 10 号 2 頁（2016）。
- (14) Toshiko Takenaka, *Interpreting Patent Claims: The United States, Germany and Japan*, 17 IIC Studies (1995)
- (15) Washington Research Foundation, About Us (<https://www.wrfseattle.org/about-us/>)
- (16) 知的財産法制研究センター (Research Center for the Legal System of Intellectual Property: RCLIP) [https://www.rclip.org/organization/e\\_index.html](https://www.rclip.org/organization/e_index.html)
- (17) *Patent Law & Theory: A Handbook of Contemporary Research* (Toshiko Takenaka, ed, Edward Elgar Publishing 2009) <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/patent-law-and-theory-9781845424138.html>
- (18) *A Handbook of Contemporary Research 2d Ed* (Toshiko Takenaka, ed, Edward Elgar Publishing, 2019) <https://www.pbookshop.com/research-handbook-on-patent-law-and-theory-2nd-edition-9781785364112.html>
- (19) TUM は毎年研究や教育に貢献したドイツ国外の研究者を Ambassador として表彰している。The Research Alumni Network of TUM <https://www.community.tum.de/en/tum-community/researchalumni/>
- (20) Microsoft, Azure IP Advantage <https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/iot/security/ip-advantage-program/>
- (21) Toshiko Takenaka, *Inclusive Patents for Open Innovation*, 9 Texas Intell. Prop. L.J. 187-232 (2021) [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3581218](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3581218); Toshiko Takenaka, *Patents for Sharing*, 26 Mich. Tech. L. Rev. 93-144 (2019) <https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles/542/>
- (22) Edgar Elgar, *Principles of Intellectual Property Law Series*, <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/book-series/law-academic/principles-of-intellectual-property-law-series.html>
- (23) アメリカ創設当初の最高裁判事は控訴裁判所の裁判官も兼ねており、事件の審理のため各巡回区の都市を馬でまわっていた。Independence National Historical Park, Early Supreme Court Justices Ride the Circuit <https://www.nps.gov/articles/000/riding-circuit.htm>

(原稿受領 2023.4.13)