

# 「ケースブックで学ぶ米国特許プロセキューション」 本コースで学んだこと

知財ビジネスアカデミー 2005 年度プレコース「ケースブックで学ぶ米国特許プロセキューション」受講生

会員 森山 陽



## 目次

1. はじめに
2. 受講の動機
3. 講義の内容
4. 本コースを受講して気がついたこと
5. 今後の知財実務に本コースをどう活かすか？
6. 最後に  
.....

### 1. はじめに

私は、今回、米国特許実務に必要とされる判例に関する知識を習得したい、また、米国ロースクール形式での講義と討議がどのようなものかを知りたい、という動機から、本コースを受講しましたので、本コースで学んだこと、講義の内容、及び、今後の知財実務に本コースをどう活かすか？等につき、ご報告致します。

### 2. 受講の動機

私は、下記の2つの観点から本コースを受講しました。

1) 米国特許実務に必要とされる判例に関する知識を習得したい。

私は、米国特許出願手続きに関与しているにもかかわらず、日本人が書いた米国特許実務に関する書籍や、米国人が書いた書籍の日本語翻訳版又は日英併記版を、必要に応じて、必要な箇所について、飛ばし読みをする程度であって、そのような書籍の用語の解説に参照されている判例の中味について、原文に当たって読むようなことをあまり行っていなかった。

そのような折、日本弁理士会から本プレコースの案内が届き、この案内中には、このコースでは、ロースクールで実際に使用されているテキスト：『CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition』を用いることを知り、この書籍が、上記目的に適切な書籍ではないか、と考え、この書籍の内容を知るために、このコースに参加することを思いついた。

2) 米国ロースクール形式での講義と討議がどのようなものかを知りたい。

また、私は、米国の最近重要判決について、これを

解説している講座に、時々、参加する程度であった。

そのような折、日本弁理士会から本プレコースの案内が届き、この案内中には、「本コースが従来の判例研究や実務研修とは明らかに異なるのは、ロースクールでの実際に使用されているテキスト：『CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition』を、“Patent Attorney”となることを考えている若手の弁理士を想定し、そのような将来像を現実のものとするに当たって役立つようなコースとすることを考えている。」、という記載を見つけ、“Patent Attorney”となることを考えている米国人が、どのような勉強をしているのか、について興味を持つに至り、このコースに参加することを思いついた。

### 3. 講義の内容

#### (1) 講師

須田洋之先生。

#### (2) 講義に用いたテキスト

CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition

参考資料：Casenote Legal Briefs PATENT LAW

#### (3) 講義の進め方

1) 1回の講義に対し、2問の予習を行う。

2) テキスト：「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」の該当箇所を読み、「Casenote Legal Briefs PATENT LAW」（事務局より、E-mailで配信）を参考にして、自分のケースブリーフを作成し、講義までに、作成したケースブリーフを提出する。

3) 講義は、講師側からの質問に対し、生徒側は、テキスト：「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」の該当箇所、自分のケースブリーフ、及び、「Casenote Legal Briefs PATENT LAW」（事務局より、E-mailで配信）を参考にして、講師の質問に回答する、講師の解説、生徒側の質問に対し、講師の回答等が行われる。

4) 1問を、1時間かけて行い、約10分間の休憩の後、もう1問を行う、という講義であった。

5) 最後に、次の講義の予習問題と、その概略説明が、講師よりあった。

#### 4. 本コースを受講して気がついたこと

(1) 本コースは、米国特許出願の手続きのハウツウ(クレームの書き方等)を学習するものではない。

(2) 私は、通常、米国の判例を読む際には、判例解説(日本語)を読み、判例の抄録(英文)と、その翻訳文とを対比して読む、ということをしてきたが、これでは、米国の判例そのものを読み込んだり、知識としての定着(特に、英語での知識の定着)が図れない。

この点に関し、本コースを受講すれば、今後、更に努力を積み、米国の判例そのものの読み方が判るようになり、繰り返し学習により、知識としての定着(特に、英語での知識の定着)が図れる。

(3) 以下に、上記(2)の内容を更に詳しく説明する。

(4) 本コースを受講すると、テキスト:「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」(このテキストは、判例の抜粋が、記載されている。)の該当箇所を英文で読んで、ケースブリーフ(英文)を作成するという宿題をする過程で、英語抄録から判例のエッセンスを英語で抽出する、という癖がつく。

(5) また、講師からケースブリーフの作成方法についての説明があり、また、ケースブリーフのサンプルを利用できる。

本コースでは、ケースブリーフの骨格を、「NATURE OF CASE」、「CONCISE RULE OF LAW」、「FACTS」、「ISSUE」及び「HOLDING AND DECISION」にしている。

このケースブリーフの骨格は、よくできているので、テキスト:「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」(このテキストは、判例の抜粋が、記載されている。)のバリエーションに富んだ形で抜粋されている判例を読む際に、ケースブリーフの骨格に基づいて、この判例の当事者は誰か、裁判所はどこか?、どのような案件についてなされたのか等を抽出することで、テキスト:「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」(このテキストは、判例の抜粋が、記載されている。)のバリエーションに富んだ形で抜粋されている判例の読み込みがある程度できるようになる。

(6) また、本コースは、1回かぎりの研修ではなく、10回というシリーズを通して行われるものであるため、最初は、テキスト:「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」(このテキストは、判例の抜粋が、記載されている。)のバリエーション

に富んだ該当箇所(判例の抜粋)の内容が判らなかったが、次第にその内容を読み解く能力を身につけることができる。

(7) 且つ、最初は、ケースブリーフに何をどうまとめれば良いかについて全く判らなかったが、10回というシリーズを通して、次第に、テキスト:「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」(このテキストは、判例の抜粋が、記載されている。)のバリエーションに富んだ該当箇所(判例の抜粋)から、必要な情報を、ケースブリーフに抽出することができる。

#### 5. 今後の知財実務に本コースをどう活かすか?

(1) 自分の取り扱っている案件が、判例の案件にそのまま当てはまることは少ないが、判例を知らなければ、自分の取り扱っている案件と、判例の案件とのどこが共通し、どこが相違するのか、相違する点は、自分の取り扱っている案件にとって重要な論点になっているのか否かすら判らない状態になる。

(2) まずは、10回の講義で学習した内容の復習と、今回、学習することがなかった、テキスト:「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」のバリエーションに富んだ形で抜粋されている判例の読み込みと、ケースノートの作成を継続して行い、判例の英語での知識の定着を図って行きたい。

#### 6. 最後に

(1) 本コースで使用したテキスト:「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」は、判例が、1テーマ毎に、適当に抜粋されているので、1テーマ毎の量としては適当なものであり、愛着が湧くテキストであった。

(2) しかしながら、このテキストは、判例を、1テーマ毎に、適当に抜粋しているということや、判例をバリエーションに富んだ形で抜粋していることが読みにくいことにもなっている(著者がそのようなことを狙っている。)ので、一人で、読み込みをしたり、一人で、ケースブリーフを作成したりするのは根気が続かず困難である。

(3) 従って、本コースのような、継続的な研修という強制的な場所を受講生に与え、また、須田先生から、読んだだけでは判らない箇所についての説明が受けられるという機会のある、講座を、継続的に開いてもらいたい。

(原稿受領 2006.5.15)