

「ケースブックで学ぶ米国特許プロセキューション」 講座を受講して

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 里山 雅也

目次

1. はじめに
2. 受講の動機
3. 講義の概要
4. 実際の講義風景
5. 本講座での収穫
6. おわりに

.....

1. はじめに

再開発の進む秋葉原において、昨年7月に秋葉原ダイビル8Fに日本弁理士会の新たな拠点である「アキバウイング」がオープンした。

アキバウイングでは、新たな試みとして次世代の弁理士の人材育成といった観点から「知財ビジネスアカデミー」という研修講座が設けられている。本講座は、そうした講座の一つであり、昨年9月に開講し、今年3月に終了するまで全10回の講座が開かれた。

そこで、当講座について、一受講生の立場から紹介したいと思う。

2. 受講の動機

一つは、昨年6月に米国特許事務所主催のサマーセミナーに約一ヵ月間参加して、改めて米国の特許法とついつい結論だけで片付けてしまいがちな判例とを基礎から深く掘り下げて学びたいと考えていた。その折、日本弁理士会から本講座の案内が届き、プロセキューションの判例を題材とし、米国のロースクールを模した授業形式という本講座に惹かれて受講を思い立った。

もう一つは、アクセスの利便性が挙げられる。というのも、個人的理由であるが、つくば市内で勤務しているため、従来なら、東京都内へは高速バス等を利用した場合、2～3時間は要していたところ、「つくばエクスプレス (TX)」が昨年8月に開業し、さらにアキ

バウイングがTX秋葉原駅のすぐそばにあるため、勤務先から約1時間で来ることができるようになったからである。他の受講者には、東京や茨城など関東圏のみならず、静岡、長野、大阪はては鳥取から参加する受講生もいたが、アキバウイングが秋葉原駅至近という点ではアクセスも良く、参加しやすかったのではないだろうかと思われる。

3. 講義の概要

講師は米国のロースクールで実際に学ばれ米国弁理士の資格を有する須田洋之先生であった。

講義に用いたテキストは、「CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, Second Edition」であった。

講義に臨むにあたり、事前の予習が求められるが、その予習は、テキストに記載されている判例から、事前に指定された2つの判例を読み、見本のケースブリーフを参照しながら、その内容をケースブリーフにまとめておくというものである。予習の時間がない場合、判例を読んで、事実関係の洗い出しと論点が何かということを考えておくか、それでも時間がない場合、見本のケースブリーフを読んでおくということをしていった。

講義は、いわゆるソクラテスメソッドといわれる講師と受講者との対話形式により、事前に指定された判例の内容を読み解いていき、判例を読み解いた後は、各受講者が事前に作成していたケースブリーフについて講師が論評を加え、最後に質疑応答がなされるというものであった。

なお、全10回の講義で取り上げた判例は以下のとおりである。当初は、講座名にある「プロセキューション」に関する判例を取り上げてもらっていたが、最後の数回は受講生の要望に応じて、「リティグーション」についても取り上げてもらった。

- 第1回：「VAS-CATH INC v. MAHURKAR」
- 第2回：「ATLAS Powder Co. v. E.I. Du Pont De Nemours & Co.」と「In Re Wright」
- 第3回：「Ex Parte FRESSOLA」と「Orthokinetics, Inc. v. SAFETY Travel Chairs, Inc.」
- 第4回：「Kingsdown Medical Consultants, Ltd. v. Hollister Inc.」と「Molins PLC v. Textron, Inc.」
- 第5回：「Hess v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc」と「In re Vogel」
- 第6回：「Diamond v. Diehr」と「Diamond, commissioner of Patents and Trademarks v. Chakrabarty」
- 第7回：「Titanium Metals Corp. of America v. Banner」と「Pfaff v. Wells Electronics, Inc.」
- 第8回：「In re Rouffet」と「Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.」
- 第9回：「Tate Access」と「Hewlett-Packard」
- 第10回：「Intermedics」と「Amsted」

4. 実際の講義風景

初回の講義では、受講者は十数名いたが、全体的に、常時5～6名が出席しているという状態であった。そのため、雰囲気は多少緊張感がみなぎりながらも和やかなものであった。

募集要項が「米国のロースタールの講義風景を持ち込む」というふれこみであったが、実際の講義風景は知らないものの、いくらかはそのような雰囲気が出ていたのではなかったかと思う。

5. 本講座での収穫

今回、約半年にわたり、全10回の講義を受けてみて、以下の点で収穫があった。

(1) ツボを押さえた判例の読み方

講座開始当初、予習の段階で多大な時間を要したあげく、何がポイントになっていたのかよくわからないところがあったが、講義を経るにつれて、押さえるべきポイントがわかるようになり、以後予習にそれほど

負担をしなくてすむようになった。ソクラテスメソッド形式の講義スタイルは、講師が誘導したい方向、すなわち、判例においてポイントとなるべき事項へと受講者を導いてくれるので、大いに参考になった。

(2) 複眼的視点での判例の検討

他の受講者の作成したケースブリーフが講義開始前に配布されるが、それに目を通すことやそれに対する講師のコメントなどが、判例の理解を深めるうえで大変役に立った。

また、一つの判例ごとに最後の質疑応答において、各受講者からの質問・発言も大いに参考になった。事務所・企業といった所属形態の相違、化学・電気等の技術分野の相違する講師や受講者と議論することにより、「なぜ原告はこのような主張をしたのか」、「他に手段はなかったのか」といった判例に潜む背景をより深く理解することができた。

(3) 実務への応用

講座名が「特許プロセキューション」ということもあり、主としてプロセキューションに関わる判例を学んできたが、実務に役立つことも学ぶことができた。例えば、米国特有の情報開示義務（IDS）制度があるが、なぜそのような制度があるのか、それに違反するとどう扱われるか、またそれを充足する文献の範囲や提出時期などにつき、判例を通じて実務を学んだように思う。

6. おわりに

今回、初めての取り組みでもあり、今後に向けて改善していくべき点（講義回数、受講者数、講義範囲等）も若干あるかと思われるが、概してとても有意義で満足いく講座であったと思われる。

最終講座後の知財ビジネスアカデミー井上塾長の話にあったように、今後知財分野で求められる多様な人材育成という観点から、今後もこのような講座を継続的に開いてもらいたい。

(原稿受領 2006.5.11)