

インタビュー

米国特許弁護士

森 昌康氏に聞く

米国における判例と実務

出席者

日本国弁理士

米国ニューヨーク州弁護士・米国弁理士 森 昌康

平成18年度パテント編集委員会

(インタビュー) 小倉 洋樹

押鴨 涼子

山本 典弘

齋藤 令佳

開催日：2006年7月21日 (水)

Profile ————— Masayasu Mori

日本国弁理士・米国ニューヨーク州弁護士・米国弁理士

1977年 大阪府立大学工学部卒業

1977年 松下冷機(株)入社(研究開発部)

1987年 青和特許法律事務所入所

1992年 明治大学法学部卒業

1995年 米国ジョージワシントン大学ロースクール法学修士号(LL.M.)取得

1995年 オブロン・スピヴァック・マクレランド・マイヤー&ニュースタッ法律事務所入所, エクイティパートナー

現在 デイタヴォン & 森 法律事務所 マネージングパートナー



森 昌康氏

小倉 それでは、これからインタビューを始めたいと思います。

今日はちょうど日本に滞在されている森先生に来て頂き、「米国における判例と実務」というテーマで、お話を伺おうと思います。

きょうは、森さん、宜しくお願いします。

森 よろしくお願ひします。

小倉 それでは、まず、簡単に自己紹介をお願いします。

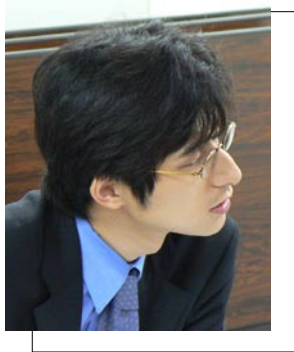
森 私は、最初、松下冷機という会社の研究開発部におりまして、その研究開発をしている間に弁理士試験に合格しました。それで、1987年に、会社をやめて、青和特許法律事務所に入所しました。当時、会社をやめることは、今に比べると大変なことで、折角会社をやめて弁理士になるからには、特許の仕事は本来的に国際的なものだから、真に国際的に通じる弁理士になろうと決めました。その当時まだ日本人の方でどなたも米国特許弁護士の方はおられませんでしたので、第1号になればという思いで、アメリカの特許弁護士になろうという計画を立てました。ところが、そ

の当時、ほぼ20年くらい前ですが、米国特許弁護士とは何かまだはっきりわからなかったんです。何が特許弁護士でどうすればなれるのかを調べることから始めて、特許事務所に勤務しながら夜間の法学部に行きまして、1992年に卒業しました。

それで、ベテランズデーという、アメリカの祝日なんですけれども、1992年11月11日に渡米しました。だから、この日は、ベテランズデーということ以外に、我家にとっては、アメリカ移民記念日でもあるのです。それから、ワシントンDCにある、ジョージ・ワシントン大学のロースクールに入りまして、そのLLM(法学修士)をとりました。それで1995年8月からOblon法律事務所に入りまして、2006年2月まで勤務いたしました。その間Oblon事務所では、エクイティ・パートナーになりまして、知的財産法に関するあらゆる法律実務、特許取得、鑑定、ライセンス、訴訟、専門家証人、輸出規制法等あらゆる実務をしてまいりました。それで今年の2月から、アメリカ人の特許弁護士とパートナーを組みまして、小さいながらも、事務所を運営しています。

小倉 どうもありがとうございました。

それでは、本題に入っていきたいと思います。まず最初に、一般的なことです。アメリカにおいて重要な法源である判例法についてご説明していただきたいと思います。



森 判例法主義というのは、法律的に言いますと、判例法が、第一次的法源であり、基本的な法形式であるということです。制定法はあくまでも判例法を前提として構成されているということです。例えば通常の特許実務におきましては、日本で実務されているときは、そんなに判例法、判例法と言わなくても、ほとんど問題なく実務できると思うんです。ところが、アメリカでは制定法である 35U.S.C.、これは米国特許法ですが、この法律だけを見ていると、全く日常の実務もできないということです。したがって、アメリカの特許弁護士は非常に忙しいです。毎日、日々出る判例を追っかけてくれないといけない。そうでないと、きちっとしたプラクティスができない。アメリカは、マルプラクティスで訴えられるということも多いですので、過誤を犯したために、訴訟を起こされるかもしれない。そういうこともありまして、判例法は特許実務をする上で、非常に大事であるということです。

判例法主義で重要な原則としまして、*Stare decisis* というのがあります。これはラテン語で、法律用語は大体ラテン語が多いんですけども、これは先例拘束の原理というものです。これはどういうことかという、判例に含まれた法準則が一般的拘束力を持つ法規範となって、後の事件を拘束していくということです。それから、例えば判例の修正ということがありますがけれども、これには例えば3つぐらいありまして、1つは、立法による場合です。判例というのは、司法である裁判所が出し、立法は、議会です。判例を裁判所が出したけれども、議会がその判例を、立法によって変更することができます。

もう一つは、例えば CAFC の判決であれば、全員法廷のオンバンクでやるか、もしくは、連邦最高裁判所が覆せるという場合です。それから、もう一つは、同じ裁判所でも先例とは、事実がこう違うからというこ

とで、先例と区別して違う判断をする場合があります。例えば、*Maxwell vs J. Baker* 事件、*YBM Magnex v. ITC* 事件、それから、*Johnson & Johnston v. R. E. Service* 事件がいい例ですね。これらは、*dedication* という均等論を制限する法理に関する判例です。*Maxwell vs J. Baker* 事件では、開示しているがクレームしていない事項については、均等論の下でも、非侵害であるとされました。これに対し、*YBM Magnex v. ITC* 事件では、先例である *Maxwell vs J. Baker* 事件と事実を区別して *Maxwell* は限定的な場合にのみ適用されるとし、反対の結論を導きました。*Johnson & Johnston* 事件では、CAFC の判決の統一を図るため、オンバンクで *YBM Magnex v. ITC* 事件の判断を覆したのです。

それから、あと、判例法はどういうふうに適されるのかということをお話しますと、例えば、「公園内に車両は進入禁止」という制定法があったとします。それで、こういう制定法がありますときに、さらに次のような2つの先例があったとします。第一の先例は、ジョギングしていた人が倒れたので、助けるために救急車が公園内に進入しました。この先例1の場合は、「公園内に車両進入禁止」という制定法があるにもかかわらず、合法とされました。これは制定法を字義どおり解釈せず、判事がコモンセンスを使って、この場合は人道的に助けなければいけない。したがって、制定法はこうだけれども、合法であると判断したということです。アメリカの場合、日本の判事に比べまして、一般に判事の裁量の余地というのは大きいんです。そういう意味で、判事は、制定法があるけれども、合法の判断を下した。次に、先例2がありまして、これは少年がバイクで公園に進入して走り回る。これは当然ながら制定法に従って違法とされました。

こういう状況において、例えば本件では、市との契約で、公園の木を切るために公園に車を入れた人がいる。この人は、この制定法に違反しているかどうかというのが、本事件です。この場合にどういうふう判断するかというと、判例法は事実スペシフィックなんです。ですから、この本件の事実と、先例1の事実、先例2の事実関係を比較して、どの事実関係が似ており、何が違うか、そして、どの事実がその判決に影響を与えたかというところをみるわけです。それでその影響を与えた先例の事実と、本件の事実がよりどちら

に似ているかということを考えて、判例を事実に適用するんです。そして結論を出す。これが裁判官がやる手続です。

我々特許弁護士が例えば鑑定を書くときに、侵害判断する場合に、クレーム解釈の際、どういう事実があるからこの判例が適用できて、クレーム解釈はこうなりますと、そういう判断を日々しているわけです。それが判例法の適用ということなんです。

それから、もう一つ、判例法の厄介な点というのがあります。これは判例法というのは遡及効を持つんです。例えば、きょう発行された特許に基づいて、例えば5年後にその特許を権利行使するとしますね、そうすると、その特許を権利行使するときのクレーム解釈は、その5年後の判例法に基づいて為されます。したがって、今日、発行された特許クレームの解釈が、例えば5年後の判例法に基づいてクレーム解釈されるわけです。例えば実際に非常にインパクトがあったのは、ミーンズクレームに関する Donaldson 判決です。この判決以前は、ミーンズクレームというのは、日本みたいに非常に広いんだというふうに考えられていたわけです。ところが、この判決が出てミーンズクレームは、112条第6パラグラフに従って、実施例もしくはその均等物にしか及ばないと、一般的には非常に狭く解釈されるとされたわけです。したがって、Donaldson 判決が出た時点以前に発行された特許に対しても、Donaldson 判決が適用され、Donaldson 判決以前は広いと考えられていたクレームが、この判決が出た途端、狭く解釈されてしまうことになるわけです。

ですから、アメリカのクレーム戦略で、多種類の独立クレームをつくるという理由の1つは、現在の判例法では予測できないことが将来起こり得るから、いろいろな事態を想定しておくという意味もあるのです。したがって、ミーンズクレームも、そういう意味では、入れておいたほうがいいんです。普通のミーンズじゃないクレームに加えて、ミーンズクレームも入れておきましょうというのが、戦略的な考え方になるわけです。

小倉 ミーンズクレーム、いわゆる手段という言葉で構成を機能的に表現するものですね。

森 そうですね。ただ、日本には、米国特許法 112条第6パラグラフに該当する条文がないので、クレーム解釈からみると、日本には、ミーンズクレームとい

うものは、存在しません。

小倉 わかりました。今、判例法について説明して頂きましたが、アメリカにおいて判例法と制定法、成文法との関係はどうなのでしょう。

森 制定法は効力において判例法に勝るんです。例えば判例法がいろいろ積み重ねた中で、それが議会によって制定法に置きかえるということを、今までずっとアメリカで歴史的にやってきているんです。例えば、obviousness — 自明性に関する規定である 103 条もそうです。これはホッチキス事件というのがありまして、その判決の法原則を立法化したというものなんです。制定法は、裁判官がその制定法に従うことを要求します。したがって、制定法がある場合、裁判官はそれに従わないといけない。ですから、三権分立で言うと、立法府たる議会が作った法律に、司法の裁判官が従うということです。ただし、制定法が明確でない場合には、裁判官は彼の考えで制定法を解釈できる。したがって、制定法の解釈も判例法に、強く影響を受けていくということなんです。

小倉 このようなアメリカにおける判例法と成文法との関係について日本との違いがあることを理解した上で、判例を見ていく必要があるわけですね。

森 実際の米国特許実務をするときに、判例法は非常に大事なんです。しかし、それ以前に、法律というのはその国の慣習とか、文化とかに基づいていますので、基本的にその国の法律を理解しようとする、慣習とか文化を理解する必要



があるんです。したがって、一番基本にはその国の慣習とか文化とかということがあって、それをベースとしてその上に一般法の考え方、例えば、判例法とかエクイティーとかいう考え方がある、特許法の考え方というのは、それらをベースとして、このベースの上にあるということなんです。したがって、日米の特許法の間において、アメリカの特許法をほんとうに理解するという意味では、判例法の考え、さらには、そのベースであるカルチャーを理解しないと、ほんとうの意味では理解しにくいということなんです。

ただ、日本にいましても、アメリカのカルチャーが、

非常に多く入っています。マクドナルドとかケンタッキー、それから、アメリカ映画もありますので、アメリカのことは非常にわかったような気がするんですけども、実際にアメリカに住みますと非常に文化が違います。

例えば、アメリカというのは非常に間違いの多い国です。私はいつも「いいかげんの国アメリカ」と思っているんですけども、特許庁でも皆さん体験されていると思うんですが、包袋がなくなったり、それから、例えば審査官とインタビューをして、許すといっておきながら、その後、拒絶理由通知が来たりしますね。日本では起こり得ないようなことが頻繁に起こる。

特許取得実務というのは、米国特許庁との手続ですから、例えば、アメリカの特許法を知っているというだけでは、不十分です。米国特許庁の実情、法の運用はどうされているかということを知らないと、いわゆる強い特許というのはとれないんです。アメリカの特許庁の現状はどうか、皆さんが手続をされる相手、すなわち審査官がどういう人達かということを知らないといけない。

米国特許庁では、英語を母国語としない審査官が、数年前に50%を超えました。というのは、最初はマイノリティ政策で、アメリカ人ではない人たちをどんどん雇用して、いわゆる移民の方たちなんですけれども、したがって、ベトナム、韓国などのアジア、東ヨーロッパ、南米などからの審査官が多い。したがって、例えば電話をした場合に、わからない。というのは、英語が物すごくなまっているんです。それから、米国特許庁からの通知であるオフィスアクションが来ましても、英語が間違っているという場合が多い。

したがって、知ってないといけないことの一つは、



皆さんが米国特許庁に出願すると、それを審査する審査官というのは、英語があまりできない、異なるカルチャーを持つ人が審査している。それはどういうことに影響があるかといいますと、米国特許法102条（新規性）は同一の問題ですから恣意が入る余地はありません。ところが、米国特許法103条（自明性）というのは似ているかどうかですから、米国審査の実情では、これはもう常識が違ふとどうしても転がるんです。アメリカでは、103条の判例法が非常に蓄積されていて、いかにも理論的に一見見えますけれども、米国審査の実情では、これはもうほんとうに審査官の恣意でどうにでもなる。例えば私の経験を言いますと、こんなことがありました。米国特許庁にインタビュー（面接審査）に行くんですね。本件と引例とは、非常にマイナーな差があるんですけども、それによって何の効果もないんです。したがって、特許性があるという主張は非常に難しい。こんな場合でも特許庁に行きまして、審査官と挨拶し、笑顔がいいと、特許庁の審査官に好かれる。そうすると、本件と引例とはここが違うんですよと説明したとたん、許してくれたりするんです。（笑）

元審査官の特許弁護士達に話を聞きましても、彼らは、例えば103条、もしくは112条第2パラグラフ（記載要件）、これらは非常に恣意が入り得る余地が大きいので、インタビューに来た特許弁護士を気に入らなければ、103条もしくは112条第2パラグラフに基づき、拒絶し続けたということを行っている人もいました。そういうことで、実際の審査は、非常に泥臭い人間的なもので、いろいろな外国の人がいるので、コモンセンスも多様なのです。したがって、審査の振れというのは非常に大きいのです。したがって、何が許されるかは、予測が付き難いのです。

もう一つ言いますと、米国特許庁の審査官は非常によくやめる。例えば、2004年には、入った人とほぼ同じだけやめています。毎年そんな状況なんですけど、なぜかという、やっぱり待遇があまりよくないんです。だから、できる人はどんどんおやめになるということです。そのために2年以上の経験のある人も非常に少なくなってきた、私の感じでは半分いるのかなという感じさえしているんです。したがって、今の米国特許庁審査官の質というのは、言語の問題に加え、特許法をあまり知らないという問題もあるのです。それ

から、もう一ついいますと、審査官は、クレジット（仕事の処理量を示すもの）というのがありまして、何件処理するかということで成績評価されるわけです。そのために、彼ら自身も1件の審査にあまり時間を使わない。したがって、クレームと図面だけ見て審査してしまい、明細書を理解してないという場合も、よくあると思うんです。

小倉 手続的なミスが多いということですが、何か手続について考え方の違いとかがあるわけではないですよ。

森 それはやっぱり国民性の違いです。日本は、ほんとうにすごい国だと思います。日本も外国の人々が増えましたけれども、アメリカに比べると、単一民族で非常に几帳面だと、日本に来る度にそう感じます。ですから、社会全体において、いろいろな場面で、非常に間違いが少ない。アメリカの場合は、先ほど言いましたように、いろいろな国の人が出て、それぞれ国のコモンセンスが融合しているのではなくて、全部が独立、並存しているんです。したがって、コモンセンスというのものない。きちょうめんどか、そういうものは感じられない。ですから、間違いというのは、例えば日ごろ生活していても、例えば何か買って間違うし、それから、物を買ったらつぶれている場合もよくあるし、それから、例えばサービスというものに関しましてはほとんどない。

例えば、今回、日本に来る前にアメリカで嵐がありまして、私の家の電話が切れたんです。それで電話会社に電話して、今度の金曜日の12時から4時の間に来るとということで、12時から4時の間待っていても、だれも来ない。そして、何の連絡もない。それで、こちらから、電話すると「もう一遍スケジュールし直さないか」、謝りもなく、平然と言われるのです。そして、いろいろ文句言って、やらせないといけないということなんですけれども、そういうことで、いろいろなところが非常にいいかげんで、それが前提の社会ですので、逆に、あらゆることがフレキシブルです。日本のように、四角四面にすると、社会が動かなくなってしまう。基本的に間違いとか、不具合がいっぱいありますので、言えば何とかあるという社会なんです。特許庁でも「何とかして」と言えば、何か道が出てきます。逆にいうと、こちらから、色んな主張していかないといけない社会なんです。これは、米国特許

庁にもあてはまるんです。

小倉 そうすると、アメリカにとって、判例法は合っていると言えますか？

森 はい、そうですね、何らかの関係を感じますよ。例えば私が家を買ったとき、日本の家だと日本人のレベルでほぼいい感じできていると思います。アメリカで家を買いますと、いっぱい欠陥が見つかるんです。やっぱりいいかげんなんです。「これは何だ」と言うと、人間だから完璧なものとはできないと言われました。アメリカでは、通常、新築の家を買って1年ぐらい無料で不具合を修復しなければならないという州の法律がありまして、だから、その1年で手直しをして、完璧なものにすればいいんだと説明されました。アメリカの物作りの真髄、ここに見たりと思いました。これは判例法に通じているんじゃないかと思いました。



というのは、また制定法の話に戻りますけれども、例えば日本とか大陸法系の制定法というのは、完璧無比な法律を作りますね。だから、制定法自身に非常に信頼性がありますね。ところが、アメリカの場合、議会で制定法をつくるんですけれども、非常に政治的なんです。いろいろな団体がいて、いわゆるポリティックスというんですか、それぞれの利益を主張して、そして、お互いの利益のための妥協案として法律をつくっていく。したがって、アメリカでできる制定法というのは、日本でできる法律のような緻密な形では、できてないというのが私の印象なんです。

したがって、例えば、実際に問題が出てきたときに、裁判所のほうで判決を出して、制定法を手直しして実情に合うようにしていく。その一番顕著な例がアメリカの憲法です。アメリカの憲法は世界最古の憲法です。なぜ今でも適用できるかという、昔の憲法を判例で解釈を修正しながら、現在でも使えるようにしている。

小倉 文化の違いという面を含めて判例法についてお話して頂きましたが、続いて、アメリカの裁判所の仕組みについて説明していただけますか。

森 アメリカは州と連邦の二重構造になっています。司法も同様に二重構造になっています。連邦裁判

所は、原則的に連邦法に基づく事件を扱います。特許法は連邦法ですので、特許法に基づく請求というのは連邦裁判手続法、28U.S.C1338によって、連邦裁判所の専属管轄とされています。したがって、特許法は連邦法であるので、特許事件に関する判決は、原則、連邦裁判所から出されます。特許事件以外の事件では、通常、連邦地方裁判所からの控訴は、その地域ごとに定められた12の控訴裁判所があるんですが、それが担当します。すなわち、控訴裁判所は、地理的にそれぞれの担当を決められた、連邦地方裁判所からの控訴を受け持つことになっているんです。

ところが、特許事件に関する控訴につきましては、CAFCが専属管轄を有するということになっています。これは28U.S.C1295に規定されています。すなわちCAFCは全米のすべての特許事件に関する控訴を専属的に審理します。また、CAFCは米国特許庁審判部の審決に対する不服訴訟も扱います。特許事件に関して専門性を有するCAFCが、地域に関係なく特許事件に関する、すべての控訴について判断を下すことにより、特許事件に関する判例法の統一の促進が期待できます。もしCAFCの決定に不服がある場合には、連邦最高裁判所に上訴することができます。この上訴を認めて審理するかどうかというのは、連邦最高裁判所の裁量によるんです。特許事件の場合、連邦最高裁判所が審理を認める件数は、最近少し増えましたが、それでも、年に数件ぐらいです。したがって、特許事件の場合、CAFCの判断がほとんどの場合には、司法による最終判断となります。したがって、CAFCの判決というのは非常に重要になってくるということになります。

小倉 先ほどの判例法の話とのつながりで言えば、CAFCの判断が新しい判例法を作り、また、修正していくということですね。

森 そうということですね、CAFCの判決がアメリカの特許実務を、ほぼコントロールしているという形ですね。

小倉 すると、CAFC判決を米国特許弁護士は常に注視していると思うのですが、実際どのように判決を読んでいらっしゃるのでしょうか。判決の読み方について説明していただけますか。

森 先ほども申しましたように、アメリカの実務家にとって判決は非常に大事です。先ほど申しませんで

したけれども、昔は審査官はほとんどロースクールに行ったりして弁護士でした。ところが、商標の審査官は全員弁護士資格持っていますが、現在の特許の審査官で、弁護士資格を持っている人は非常に少ないです。一方、彼らはエンジニアリングのバックグラウンドを持っています。審査官への応答につきましては、この点も考慮されるといいかもしれないですね。

我々特許弁護士は特許実務をするために、判例を知らないといけないので、毎日、特にCAFCからどういう判決が、出ているかということをチェックします。

どういうふうにして判決を読むかということですが、まず、CAFCの判決の構成がどういうふうになっているかということ、知っておいたほうがよろしいですね。まず表紙を見ますと、原告と被告の名前が出ています。その後、原告の法律事務所、それから、被告の法律事務所、どこの法律事務所が代理しているかということも書いています。その次に、どの地方裁判所のどのジャッジが判断した事件か書いています。それから、次に、本文のほうに行きますと、だれがこのパネルを構成したか、普通は3人の判事がパネルを構成します。そして、だれが本判決を起草したかということを書いています。

それから、さらに反対意見、同意意見があれば、アメリカの裁判所は各ジャッジが意見を述べることできるんです。本判決とは別に同意意見、反対意見を書くことができますので、だれが同意意見を書いたか、だれが反対意見を書いたかということも、本文の最初のところに書いてあります。それから、次に、本判決のサマリーというのが書かれています。例えば、甲という人がUSP123というものを有していて、甲が例えばバージニア州の連邦地方裁判所に、乙が前記USP123を侵害していると訴えた。そして連邦地方裁判所は侵害の判決を下した。その次に、CAFCの判断が書かれています。地裁判決を維持するとか、リバーズするとかいうことがまず最初に書かれています。

以上がサマリーで、次に、本論に入っていくわけです。まず、その事件の背景について説明しています。問題となっている特許はどのような技術に関するもので、そして地裁では何が争点で、どういう主張がされて、どういう判決がなされたかということが書かれています。このCAFCの判決の書き方も、ジャッジによってスタイルが少しずつ違います。例えば、サブヘディ

ングで、ディスカッションと、バックグラウンドとか、そういうサブヘディングをつける人もいるし、単にⅠ・Ⅱ・Ⅲとつけている場合もあります。ただ、書き方の形式としては、まず背景がどういうふうにあったかということを書いて、それから、その次にディスカッションということで、各争点について、述べます。ディスカッションの中では、レビューについてCAFCが審理する際の証明の基準について議論します。例えばde novo（覆理）とかです。それから、CAFCの判断の理由を述べます。この判断で不利となる当事者の主張についても、判断をしていきます。これが判決の本体で、そして、一番最後にコンクルージョンがあって、アフアームとかリバースとかリマンドとか、そういうことをまた最後に書くというのが、判決文の大体の構成になっています。

小倉 実際、判決読むときは一応すべて目を通してあるわけですか。

森 判決を読む場合、やはりコンテキストというのが非常に大事なので、最初から流れを、どういう事実があって、どういう主張をして、どうなったということを見ていかないと、途中からだとその流れがわかりにくいですね。したがって、地道に最初から早く読めればさっと読んで、(笑) その場合、1つ大事なことは、例えば原告がどういう主張をし、被告はどういう主張をしたのか、区別しながら読むということが1つのポイントでしょうね。また、例えば、クレーム解釈に関する判決の場合、どういう事実関係に基づいてそのようなクレーム解釈がなされたか検討することも大事です。

小倉 判決の読み方について説明していただきましたが、判決を読んでどのように実務にフィードバックさせるのが非常に重要な問題だと思います。そこで、判例を踏まえた上で強い米国特許、強いクレームをつくるということについてお話していただけますか。

森 強い米国特許取得ということについてお話しします。ここで、強い特許というのは、意図通りの権利範囲を確保でき、有効かつ権利行使可能な特許とします。先ほど話しました日本とアメリカのカルチャーの相異、それから、法システムの違いということがベースにあるので、それらをベースとして成立している特許法だけを、日本特許法からアメリカ特許法に単にスイッチするだけで、米国特許庁プラクティスをする

権利行使しようとするときに、不都合が生じる可能性があります。私が、いつもお話することは、アメリカで特許をとるという手続は、特許訴訟手続と位置づけてくださいということです。

例えば、何が特許侵害訴訟の勝ち負けを決める重要要因かといいますと、クレーム解釈です。すなわちクレーム解釈によって、勝つか負けるかほぼ決まってくる。では、クレーム解釈は何に基づいてするんでしょう。それはIntrinsic Evidence—内部証拠に基づいてやりなさいということです。それはPhillips事件でも再確認されました。クレーム解釈において、内部証拠が非常に重要であるということです。

小倉 内部証拠というのは。

森 明細書、クレーム、そして、出願から特許になるまでの経過(Prosecution History)ですね。これらが、クレーム解釈のための基本的な書面証拠です。では、内部証拠というのはいつできるかということ、特許をとるまでなんです。特許を取得した後は、通常変更できません。例えばその特許について権利行使しようとするときには、すでに固まった内部証拠で、訴訟弁護士が戦うだけなんです。したがって、訴訟手続において、一番大事な内部証拠をつくれる唯一のときは、特許をとるときまでなんです。したがって、米国で特許をとる手続は、単なるプロシキューション、すなわち特許を取る手続ではなく、米国訴訟手続の中で、一番大事な手続なんです。明細書を書くこと、あるいは、補正書および意見書を書くことは、すなわち、訴訟において重要な内部証拠をつくっているという認識が必要です。

では、米国特許取得手続きで何をしないといけないか。クライアントにとって、もし訴訟になったとき有



利になるであろう証拠を、内部証拠の書面に入れておく。逆に、不利になるであろうものは排除しなければいけない。そういう手続をしないといけないということです。内部証拠であるクレームおよび明細書は、将来の訴訟手続の重要な書面証拠ですから、将来の訴訟を想定した戦略の固まりでないといけないのです。

例えば、今、CAFCで6年ぐらい前からずっと続いている判決というのが、クレームだけは広いんですが、明細書の実施例に限定解釈するという一連の判決です。

例えば、実施例の中で、ある物の形状が球状であると特定している。クレームには、球状とか、形状を限定する記載がない。こういう場合、米国の判例法では、実施例をそのままクレームに読み込んで、限定解釈することは、許されません。判例では、*cardinal sin* (極めて深い罪) という言葉を使って、実施例をクレームに読み込んで限定解釈することを戒めています。にもかかわらず、クレームを実施例に限定解釈したCAFCの判決がかなりあります。

その理由付けは、色々あるんですが、例えば、先程の例でいうと、球状という効果を、本件発明の効果ですということを主張している。そういう場合には限定解釈されてしまう可能性が非常に高くなってきます。それから、例えば従来技術の記載で、球状以外の形状は、よくないですということを書いていた場合、その記載は、本件発明から球状以外の形状を排除するものとみなされ、球状に限定解釈される可能性が高くなります。日本の明細書から、米国用英文明細書をドラフトする場合、将来裁判所でクレーム解釈される際、限定解釈され得る余地を排除しておく配慮が必要です。これは、私が先ほど言いました、不利なエビデンスになってくるので、不利な証拠は、排除しておこうということです。すなわち、クレームが、意図したように解釈されるような仕掛けを、明細者全体に入れておかないといけない、そういう戦略が1つ必要ですということです。

それから、もう一つは、均等論ですけれども、判例の積み重ねで、均等論の適用が制限されてきています。本来、均等論というのは依存すべきものではないんです。なぜかという、実際に訴訟になったときに、均等論で戦うというのは苦しい戦いになりますし、それから、訴訟弁護士が均等論で戦うときには、非常に時

間がかかってきます。勝つか負けるかわからない。そして、訴訟弁護士が時間かかるということは、例えば訴訟弁護士チームのファーストチェア・リティゲーター (首席訴訟弁護士) というのは、訴訟弁護士のチームの中でリーダーなんですけれども、そういう人たちの時間当たりのチャージというのは、例えばマンハッタン (ニューヨーク州) に行くと、今、1時間800ドルくらいですから、そういう高い訴訟弁護士がいっぱい時間をかけて、それで勝つか負けるかわからないというようなものです。

しかし、あるべき均等の範囲を、わざわざなくす必要はないですね。したがって、判例法を考慮して、あるべき均等がなくならないようにしないといけないということです。例えば *Johnson & Johnston* ケースですね。開示しているけれども、クレームしていない部分については、放棄したとみなされて均等がなくなる可能性があります。それから、クレームの範囲から排除しているとされた場合とか、あと、*Vitiation* というのもあります。これは何かというと、クレーム限定が明確にあるのに均等論を適用することによって、そのクレーム限定があたかもないような形になってしまう場合です。例えばどういう事件があるかということ、*Moore v. Standard Register* という事件があるんですけども、この事件では何が問題になったかということ、「マジョリティ」というクレーム用語が問題になった。イ号品というのは例えば48%とか、そのぐらいの数字だったんですね。CAFCは、イ号品は、均等論上でも非侵害という判断を下したんです。なぜかという、マジョリティというのは過半数ということですから、48%は、過半数という言葉の定義に入り得ない。もしそういうものに均等論を適用して侵害とすると、マジョリティというクレーム用語を無視してしまう。したがって、そういう均等論の適用の仕方を許さないということです。

それから、もう一つは、これはアメリカ独自のカルチャーから出てきているものなんですけれども、自認の問題とか、ベストモードの問題、情報開示の問題、それから発明者。発明者というのは日本であまり問題にならないですけれども、アメリカで訴訟になると、本当の発明者かどうかということも、イシューになってきます。したがって、日本で問題にならないようなことが、アメリカでは訴訟になりますと、いろいろな

問題になってくる可能性があるのですが、これはカルチャーに基づいている部分もありまして、問題にならないようにすることは、実際なかなか難しいんです。したがって、実際、訴訟をするときに、例えばベストモード違反とか、ほんとうによく出てくるんです。IDS というのは 100% 遵守するのは非常に難しいです。ですから、IDS の問題も当然侵害者のほうはディフェンスとして使ってくるということです。ですから、この辺のことについても十分に考慮をしておかないと、権利行使の段階になって非常に問題になってくるということです。

小倉 いいクレームを作るには CAFC 判決を常に追っていないといけないということですね。弁護士で判決あまり読んでいない人とかいるんですか。

森 実際のことを言いますと、若い弁護士、アソシエートで入ってきた人たちは、実務を覚えるのに大変で、判例を追っている時間とか余裕がないかもしれないですね。一般的に、アメリカのローファームでは、厳しい売り上げが要求されて、アソシエートは、大変だと思います。アソシエートの売り上げというのは、数字で全部出てて、もう一目でわかるんです。そして、成績がよくないと、首が飛ぶというのが、一般的ですね。

アソシエートの教育については、これは、当然事務所によるんですが、例えば、ある事務所では、スーパーバイザーがきちっとついて、入ってきた人にきちっと教えて、そしてチェックを必ずするということもあるし、そういうのがちゃんとできてない事務所もあるということです。

質問者 判例の話題からは外れるかもしれないのですが、私はバイオが専門なのですが、よく限定要求をもらうことがあって、同じような発明でも審査官によってはすごく細切れに、グループ分けがされていたりとか、または、すごくざっくり仕切られていたりすることが多々あるのですが、細切れにグループ分けされていた場合には、それは不運にももうそういう審査官に当たってしまったということなのでしょうか。

森 おっしゃるとおりです。(笑) アメリカというのは、日本のように均一で、画一的にできる国ではありません。先程も、審査官の話をしましたけれど、恣意が入り得る場合、審査官個人毎の振れが非常に大きいのです。ですから、例えば、リストラクションのことをおっしゃいましたけれども、112 条もそうですし、

103 条もそうですし、審査官によって、随分変動します。審査官それぞれが審査基準みたいなものです。(笑)

質問者 お客さんも、「どうして今回はこれでよかったのに、今回これでだめなんですか」と不思議がられますが、こちらとしても、審査官によって対応が違みたいですししか言いようがなくて。

森 そうですね、私も同じように日本の方から質問され「何でこんなことになるんですか」と、よく質問されるのですが、アメリカの現状がそうなんですとしか答えようがありません。ただ、そういう実情であるということを知ること、大事だと思います。

質問者 たまたまそういう件なんですということなんでしょうね。

森 日本の審査官は、おそらく、日本人だと思います。アメリカの場合、先ほど言いましたように、半分以上はアメリカ人ではなくて、いろいろな国の人がやっています。したがって、いろいろな点においてばらつきが大きいんです。ですから、審査も当然クオリティにはばらつきがものすごくある。ですから、アメリカ国内でもそういう点については、さっき申しましたように、問題になってますが、なかなか改善できない。

小倉 ついでお聞きしたいのですが、アメリカでは審査官に限らず弁護士も千差万別だと思いますが、アメリカの弁護士と仕事をする我々日本の弁理士にとって、なにが重要だと思いますか。

森 米国特許弁護士が、どういうふうに仕事するかということをおわかったうえで、米国特許弁護士と仕事をしたいほうがいいと思います。そうでないと、指示の仕方によって随分違いが出てくると思います。例えば、日本の弁理士さんがクレームの案を書いて、反論を英語で書いて、米国特許弁護士に指示しますね。そうすると、米国特許弁護士がそれを受けて、多分あまり変えないと思うんですね。

小倉 変えない人の方が多いかもしれません。

森 それはなぜかということ、1つは、マルプラクティスの問題があります。お客さんの言ったとおりに来たものをそのまま特許庁に出して、万が一問題が起こってもお客さんの指示だから、弁護士自身もしくは弁護士の事務所は、マルプラクティスの責任はないんですということです、そっちのほうが好きですね。

それから、もう一つは、早く終わらせて、売り上げを上げていきたいというモチベーションもある。だから

ら、アメリカの特許弁護士に仕事を依頼する場合、どうしたら彼らの判例法の能力とか、クレミングの能力、英語の能力を、十分引き出せるかを考えて、指示をする必要があるということです。

小倉 具体的には……。

森 そうですね、もし彼らにうまく技術を伝えられるのであれば、クレームをつくらなくて、こういう技術が欲しい、引例とはこう違うという概念的な指示をする。私も米国で実務をしておりますときに、日本からクレームをつくってこられ、特に指示がないと変えづらい場合がありました。クレームがない形で指示されると、米国特許弁護士はやっぱりそれに沿うように、頭使ってクレームを考えますので、そういうふうにすればクレームをする能力とかを、引き出せるんじゃないでしょうか。日本側で、反論とかも全部書いちゃうと、ひどい場合にはそれを貼って出したりしているようなことも聞きます。反論についても、彼らに伝わるように、箇条書きでもいいし、英語自身は長く書く必要はないんです。短く箇条書きにはっきりわかるように書けばいいんです。意図が伝わればいいだけです。本件と引例が、何が違うんだということを、図を入れたりして、明確にわかるように伝えればいいと思うんです。



小倉 さっきおっしゃった訴訟手続の内部証拠をつくるという観点から見て、我々日本の弁理士はどの程度その要件をクリアしたものを、例えば明細書などつくっているのでしょうか。アメリカの弁護士として仕事をしていて、なにか気づいた点とか思うことありますか。

森 1つは、明細書で、本件発明を従来技術と区別しないほうがいいのです。本件発明を従来技術と区別するのは、そうしないといけないときに初めてすればいいのです。例えば、引例に基づき拒絶されたとき、そのときに初めて、その引例と本件発明を区別して特許性を主張すればいいのです。本件クレームを従来技術と区別すれば、区別された部分は、本件発明の範囲外であることを主張していることになり、均等もなくしてしまう可能性も出てくるということです。

それから、本件発明の目的、効果の記載は、これも限定解釈に使われる可能性があるので、注意が必要です。

それから、ベストモードもそうなんですけれども、エクイティから出てくる手続というのは、日本にはそういうエクイティの考え方というのがないので、なかなか難しいんです。それはベストモードなんかにつきましても、日本では要求されないの、アメリカで訴訟になって結構問題になるんです。特に化学関係で物質をあえて書かないという場合もありました。しかし、そういうことを隠すと訴訟になると絶対わかりますから、必ず発明者が出願時点で主観的にベストモードと考えているものは、そのまま客観的に書かないといけません。ですから、ベストモードかどうか、発明者の方に、念を押されたほうがよろしいかと思えます。発明者の方はそういうことを知らないですから、やっぱり明細書に書いてほしくないという気持ちが働くようです。

それから、米国特許弁護士というのは、非常に広い概念で何も特定してないんです。米国特許弁護士といっても、プロシキューションばかりしている人もいるし、それから、訴訟ばかりしている人もいます。それから、ライセンスをしている人もいます。ですから、特許弁護士といっても米国特許弁護士を使うときに、だれがやるのかという個人が大事なんです。それから、その事件に応じてどの弁護士を使うかという事は非常に大事です。私が昔経験した事件では、これは訴訟絡みの事件だったんですけども、私は、専門家証人として関与しました。デポジションをやっているときに、ある弁護士の質問の仕方がどうもごちないんです。それで、その人の経歴を見てみますと、プロシキューションしかしてない人でした。この事件の結果は、その弁護士の仕事の仕方をみていて、明らかでした。

だから、事案に応じた的確な弁護士を使わないといけない。しかし、なかなかそういう情報がないから、非常に難しいとは思いますが、例えばプロシキューションにしてもそうなんです。アメリカの特許弁護士でプロシキューションだけをしている人というのがいます。そういう人も結構多いんです。そうしますと、アメリカ人の特許弁護士であっても、その人がするプロシキューションの手続というのは、やっぱり訴訟を考慮した手続というのは難しくなると

思います。ですから、可能であればある程度やっぱり訴訟を体験して、将来出てくるであろう訴訟のこともいろいろ考慮してできるような人が、プロシキューションをするということがやっぱり一番いいと思います。ですから、どの事務所のどの弁護士がいいとかいうことまで知って、だれに頼むというところまでやらないと、ほんとうはいい手続、いい特許がとれないということになると思うんです。

小倉 森さんも最初はプロシキューションの仕事から始まったと思うんですけども、裁判とか鑑定を経験することによって、プロシキューションにおける対応の仕方も、全然違ってきましたか。

森 そうですね、私が以前いた事務所は、事務所の中でプロシキューションと、それから、訴訟もかなりやっていたので、例えば訴訟弁護士が所内にいましたので、いろいろ一緒に仕事をするかどうかという考え方をするかという、彼の考え方もわかるわけです。そういう意味で、1つの事務所の中で訴訟とプロシキューションをやっていると、自然とプロシキューションの人も、訴訟を肌で感じながらプロシキューションに反映させる。ですから、常に訴訟はどうするんだということを、みんな考えているという雰囲気事務所としてあって、だから、そういう考え方を自然にしていくようなことになってくるわけです。

質問者 内外の手続に関しては、英文が必須になると思うのですが、事務所では、法律英語プラス、ネイティブが読んでも見劣りしない英語を書きなさいと言われる。そこで、レターを書く基本としては、ネイティブの代理人なりクライアントが書いてきたレターから表現を持ってきて、それを持ち寄って自分でレターを作成するようと言われることもあるのですが、実際に日本人が書く英文レターの質はどの程度の

印象をもたれているのでしょうか？ (笑)

森 日本の方は、今、おっしゃったように、とてもきちょうめんです。だから、一般的には、それなりのレベルは保っているのではないのでしょうか。私は、レターもそうですし、明細書もそうなんです。英語が例えば、それは完璧にこしたことないですけども、英語の表現だけに、極端な話、そこに全精力を注ぐ必要ないと思うんです。例えば1つには、審査官はネイティブではないし、1つには、例えばちょっとした間違いなら、裁判所で、リーズナブルに理解できれば問題ないんです。だから、完璧である必要はないと思います。

当業者が理解できる英語を書ければ、あと数%の文法間違いを正すために、多くのエネルギーを費やすより、私が先程お話しした基本的な相異の部分にもっと目を向けて、そちらにエネルギーを使うべきだと思います。

指示レターも同じことです。難しければ、指示を箇条書きで1・2・3と書いて、そして図面を使うなり、要は明確に伝えればいい話です。英語を母国語とする人達と同じレベルの英語を書く必要はないんです。

小倉 それでは、話はまとまってない感じですが(笑)、そろそろ時間なので強引にまとめたいと思います。まずアメリカの実務をしていく上で判例は重要ですよ。

森 判例は重要です。

小倉 そして、我々日本の弁理士は、英文明細書のドラフトをアメリカの実務を十分知った上で作成し、また、中間処理、オフィスアクションでの応答時には、アメリカの特許弁護士をいかに上手に使うか、指示するかということを考えなければいけないということで、きょうは有意義なお話を頂き、本当にありがとうございました。

森 どうもありがとうございました。