

# 米国における特許戦略

—米国での経験から—

会員・ニューヨーク州弁護士 日野 真美



## 目 次

1. はじめに
2. (私の選んだ) 米国特許制度と日本特許制度との違いと、それらに対する対策
3. 特許侵害訴訟—(私の選んだ) 米国訴訟に特有の制度と、それらに対する対策
4. 終わりに

.....

### 1. はじめに

ニューヨークの法律事務所で特許弁護士として勤務した個人的な経験を踏まえて、米国における特許戦略として、米国と日本の特許制度の違いとそれらに対する対策、及び米国訴訟に特有の制度とそれらに対する対策について述べたいと思います。そのなかで何かひとつでもご参考になることがあれば幸いです。

### 2. (私の選んだ) 米国特許制度と日本特許制度との違いと、それらに対する対策

#### 米国と日本の特許制度の違い

##### 大きな違い

- 先発明主義 v. 先出願主義 (抵触審査)
- 特許庁への開示義務 (IDS, inequitable conduct)
- 再審査制度 v. 無効審判制度
- 継続出願, 一部継続出願, 継続審査請求 (RCE)

##### 微かな違い

- 米国特許法第 102 条 (e) 項 v. 日本特許法第 29 条の 2
- 医療方法 v. 医薬用途
- 選択要求

米国特許制度と日本特許制度との違いとして、大きなものと微かなもの、それぞれ上記の 4 つと 3 つを選びました。以下にそれらの説明と対策を述べます。

#### 米国と日本の特許制度の違いに対する対策

- ・先発明主義への対策—実験記録ノートについての注意点

同じ内容の発明について 2 つの特許出願が重なった場合は、米国では、抵触審査 (interference) においてどちらが先に発明したかを調べます。具体的には、着想 (conception) が先であったことを証明できた者 (ただし着想は先でも具体化は後である場合、その間勤勉に具体化に努めていたことの証明も必要) に特許が許されることとなります。つまり、発明の着想がいつであったかの立証、着想から具体化までの間、持続的に研究を続けていたことの立証などが非常に重要になるわけです。

また、通常の特許出願の審査においてももちろん、発明日がいつであるかということは重要です。米国特許法 102 条 (a) 及び (e) に該当する引例が見つかった場合、もし発明日が引例よりも前であれば、その旨の宣誓供述書 (affidavit) を提出します。

なお、以前は米国内での発明日しか立証できなかったのですが、米国特許法 104 条の 1994 年末改正 (1996 年 1 月 1 日施行) 以降、日本を含む世界貿易機関 (WTO) 加盟国での発明日の立証が可能になりました。

通常、そのような立証の材料となるのは実験記録ノートです。さて、実験記録ノートはどのようにつけるのがよいのでしょうか。

書式などについては、Interference や侵害訴訟において証拠として使う場合、相手方はノートが改ざんされたものであると攻撃してくることが予想されるので、改ざんされたと疑われにくいものにするのがよいでしょう。以下は改ざんの疑いを少なくするための一例です。必ずこうしないといけない、というわけではありません。

- ・差し替えの利かない形のノートに、消えない筆記具で書く。

- 空欄があると、その後に付け加えることが可能になってくるので、記載の都合上、空いてしまったところは必ずクロスアウトしておく。
- 証人が日付を記して署名する。この証人は、発明者以外で、実験の内容を理解できる人であることが必要（この証人には、後に訴訟になった場合、証言してもらう必要があるかもしれない）。
- 計測データなどをノートに添付する場合、後から添付したのではないかという疑義ができるだけ少なくなるように、割り印（イニシャル）と日付とを継ぎ目に書いておく。

また、ノートの記載内容についての注意点として、もちろん誰が見ても発明は完成していると考えようなデータをきちんと記載し、その日を確保することは重要ですが、発明の構想のようなものも、是非記載するようにすることが重要です。

上記のとおり米国では着想（conception）をもって発明の時点を判断するわけですが、これは、一般的に考えるよりもかなり早い時期であることがあります。エイズウイルスの薬であるアジドチミジンの発明者は誰かが争われた事件についての1994年の判決<sup>(1)</sup>で、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、発明者の判断の鍵は着想である。着想であるためには、技術的に見て合理的な期待であることを要しない、構成要件が発明者の頭の中に全部そろった時点が着想であると述べています。すなわち、合理的であるかどうか、実際に機能するかどうかまで確かめられていなくても、全ての構成要件についてアイデアが固まっていれば、米国法に照らしてみれば立派な着想、すなわち発明日であると判断される可能性があります。何が発明の構成要件かは、結局特許出願してクレームを作成し、それが審査の結果どのような形で許されるかを見るまで分かりません。ですから、データが出るまでは発明の完成はまだだと思い込まず、発明の構想のようなものも、是非記載するようにすることが重要です。

#### ・情報開示義務（IDS）—不公正行為との判断を避けるために

米国特許出願中は、出願にかかわる者は特許商標庁に対して、誠実義務（duty of candor and good faith）があり、そのような義務には、特許性にかかわりのある、知っている情報を特許商標庁に対して開示する義務が

あります（Rule 56）。出願にかかわる者には、発明者、日本の特許担当者、会社の担当者も、アメリカの代理人はもちろんですが日本の代理人も含まれます。この義務は特許が発行（issue）されるまで続きます。

義務に違反した場合は、不公正行為（inequitable conduct）ということで特許権の行使ができなくなります。不公正行為が認められるためには、特許性にかかわりのある情報であるということと共に特許商標庁を欺く意思があったか又は重過失があったということも要件です。単に、特許性にかかわりのある情報を提出しなかったというだけで、特に欺く意思がなかった場合は不公正行為にはならないという理屈ですが、その情報が特許審査にとって重要であればあるほど、たとえ欺く意思があったという直接的な証拠はなくとも、欺く意思又は重過失が認められる可能性が高いので注意が必要です。

今年になって、CAFCはIDSに関連して例えば以下のような判決をしています。

Ferring 事件<sup>(2)</sup>：特許権者が、出願経過で宣誓供述書を出したが、これを書いたのが元従業員だったことを特許商標庁に開示しなかったのは、特許商標庁を欺く意図があったものと地裁はサマリー・ジャッジメントを認め、CAFCもこの判断を支持しました。

Kao 事件<sup>(3)</sup>：特許権者は、引例に比して優れた効果を示すデータのみを記した宣誓供述書を提出して特許を取得しましたが、有利でないデータを提出しなかったというだけ、特許商標庁を欺く意図は立証されなかったため不公正行為は認めないと地裁の判断は、裁量権の乱用とはいえないと支持されました。

Aventis Pharma<sup>(4)</sup> 事件：特許権者は、引例に比して優れた効果を示すデータを記した宣誓供述書を提出して特許を取得しましたが、引例と発明とを比較する際に投与量を同じにしていなかったことを開示しなかったため、地裁は不公正行為であるとのサマリー・ジャッジメントを認めましたが、CAFCは欺く意図についてはさらに事実審理が必要であると、差戻しました。

Eagles Tool Warehouse 事件<sup>(5)</sup>：特許権者は、特許のクレーム要件と同じ部品が自身の過去の製品に含まれていたことを、出願手続において特許商標庁に開示しなかったことは不公正行為にあたりと地裁がサマリー・ジャッジメントを認めたのに対して、この事実だけで直ちに重過失は認められないとして、サマリー・

ジャッジメントは誤りであったと判断されました。

Atofina 事件<sup>(6)</sup>：日本語の文献を IDS で提出したものの、部分訳しか付けなかったところ、地裁では、その事実だけで特許商標庁を欺く意図があったものと判断されたのですが、CAFC は部分訳しか提出しなかったというだけでは直ちに欺く意図は認められないとして原判決を破棄しました。

では、どのようにしていったらいいのでしょうか。

- 特許性に少しでも影響あると思われる先行技術文献は提出する。重要なものについては、当然のことですが、英語でない場合は翻訳文を付ける。

全文訳を提出するかどうかは費用との関係で決めなくてはならないでしょうが、将来権利行使する可能性のあるような特許であれば、翻訳費用など、後に Atofina 事件のようにその問題で CAFC まで行って差戻しになるその訴訟費用を考えれば安いものなのではないでしょうか。

- 提出は刊行物に限らない。例えば対応外国出願の拒絶理由通知書など。また、上記のように、宣誓供述書の著者が元従業員であったこと、自身の製品にクレーム要件と同じ部品が含まれていること、宣誓供述書によって発明の効果を主張する場合には、実験条件など。

Eagles Tool Warehouse 事件では、自身の製品にクレーム要件と同じ部品が含まれているということだけでは直ちに重過失は認められないという判断が示されましたが、それでは、今後そのような場合に IDS は不要であると考えるべきではありません。判決はサマリー・ジャッジメントを維持しなかっただけで、この事件は、地裁でさらに事実審理が行われれば欺く意図があると判断されてもおかしくないからです。

実験データをどのようにどこまで開示するかは難しい問題ですが、引例に比べて予期せぬ効果が得られることを主張する場合に、不利なデータを削除して有利なデータのみを開示したり、重要な実験条件を記載しないというようなことはすべきではありません。Kao 事件では、有利でないデータを提出しなかったのにもかかわらず、欺く意図は立証されなかったと判断されましたが、この事件に固有の事実関係によって地裁がそう判断したことは明らかな過誤とはいえないということで、有利でないデータを提出しなくても大丈夫ということでは決してありません。

- 提出は、できるだけ速やかに。

出願から3ヵ月以内又は拒絶理由通知のいずれか早い方よりも前に提出すれば、手数料も不要ですし、確実に審査官に見てもらうことができます。それ以降、最後の拒絶理由通知や特許査定 (allowance) のいずれか早い方の前までは、手数料又はその情報を知ってから3ヵ月以内である旨の事情説明書をと共に提出すれば、審査官に見てもらえます。その後になっても、イシュー・フィー支払いまでは、手数料及び上記事情説明書の両方と共に提出すれば、審査官に見てもらうことができます。(Rule 97)。

特許査定が出てから、提出すべき情報が見つかったという場合には、イシュー・フィーを払った後でも、特許発行まで一応提出できますが、その場合、審査官は提出された情報を絶対に見ることなく、ただファイルに入れられるだけになってしまいます。それでは提出したからといって、後で不公正行為ではないと判断される保証はまったくありません。その場合は、イシューからの取下げの手続きをして (Rule 313 (b)) 継続審査請求 (RCE) と共に IDS を提出し、審査官にきちんと見ってもらうことを是非お勧めします。米国の事務所にいたときは、クライアントから重要そうな資料が送られてきたとあって、大慌てで審査官に電話をして特許査定を出すのを少し待ってほしいと交渉したり、しぶしぶ継続審査請求 (RCE) を行ったり、当然ですが、米国の特許弁護士は皆非常に真剣に IDS を捉えていました。

#### ・無効審判制度とは異なる再審査制度

日本では、特許侵害訴訟の被告が特許庁で無効審判を請求することが多いですが、アメリカでは、再審査制度はそれほど使われません。

特許侵害訴訟の被告が特許商標庁で再審査を請求した場合、1999年12月10日より以前に出願された特許については、日本の無効審判とは異なり、請求人がほとんど手続に関与できません。また、主張できる瑕疵が先行特許と先行刊行物に基づくものに限られており、特許法102条(a)の発明前の使用とか、102条(b)出願より1年以上前の販売などは主張できません。その上、意に沿わない結果が出た場合には、不服の申し立て (Appeal) できません。日本の無効審決のあと、不服であれば知財高裁 (さらに最高裁) に訴えること

ができるのと大きく異なります。最も恐ろしいのが、再審査によって特許が維持されてしまった場合は、請求人は後の訴訟で、再審査手続きにおいて提起し、または提起できたはずである理由を根拠として、特許無効を主張することができない、という規定です。

結局、再審査は訴訟で争うよりも費用が格段に安いという利点はあるものの、万一特許商標庁が判断を誤った場合(そして請求人は手続に関与できないので、特許商標庁の判断が特許権者の主張に左右されてしまうことも十分に考えられます)、訴訟において本来使えたはずの主張・立証が使えなくなってしまい、非常に危険です。

ただし、法改正によって、1999年12月10日以降に出願されて特許になったものについては、請求人も手続に関与し、審判部へのアピールもできるようになりました。

#### ・ 継続出願、一部継続出願、継続審査請求 (RCE) の活用

特許査定や拒絶査定によって審査が終わってしまえば、再び審査官による通常の審査に戻ることができない日本の制度と異なり、手数料を支払えば審査に戻ってもらえる継続審査請求 (RCE) の制度はとても便利です。最後の拒絶理由通知 (final Office action) 後に認められる補正は非常に限られています。それでも大きく補正したいという場合には、継続審査請求 (RCE) と共に提出すれば問題なく認められます。

重要な発明に関する出願であればあるほど、特許になってしまって、もはや特許商標庁に継続しなくなってしまう、という自体はできれば避けたいものです。一旦特許になってしまうと、何らかの瑕疵が見つかってそれを正すのは簡単ではありませんし、またクレームの内容を実質的に変更することはほとんど不可能です。しかし、時間が経った後、例えば実際にその発明に関する技術が世の中に出てから改めて考えると、同じ明細書でもクレームをもっと工夫することによってずっと有効な権利になると分かってくることはよくあることです。そんなときに、特許になったものとは別に、同じ明細書で依然として特許商標庁に継続中の出願があれば、クレームの補正で簡単にそのような有効な権利を得ることも可能になるからです。そのようなことを可能にするのが継続出願制度です。

逆に、特許になったクレームでは侵害にならないと考えられる発明の実施をしている第三者は、その特許の継続出願によって、実施品をカバーするようなクレームで権利取得される可能性を考えておいたほうがよいでしょう。

一部継続出願では、原出願プラスアルファの内容を出願するわけですが、プラスアルファについての新規性・非自明性判断は一部継続出願の日になり、原出願の出願公開公報も当然に引例になりえます。したがって、原出願またはその対応出願が公開されてから1年以降は、原出願の内容に比べても非自明であることが必要になるので、特許期間が原出願の出願日から計算されるわりに利益が少ないといえます。ただ、一部継続出願が原出願に一部挿入の形をとっていない限り、どの部分がプラスアルファなのかという判断はそれほど単純でないで、原出願の公開から1年以降の一部継続出願は役に立たないとは一概にいえません。

#### ・ 米国の特許法102条(e)項と日本の特許法29条の2との差異—と対策

米国の特許法102条(e)項と日本の特許法29条の2は、いずれも大雑把にいうと「特許出願2」の出願よりも出願公開が後であるが出願は先であった「特許出願1」がある場合、「特許出願2」のクレームする発明は「特許出願1」に記載されていれば、特許されないという規定です。よく似ていますが、実は微妙に違います。

まず自己の出願が「特許出願2」の場合。

日本の特許法29条の2では、先の出願「特許出願1」は進歩性の判断の資料にはならないので、クレームを補正して同一でないようにすれば、拒絶理由を回避できます。先の出願と別の公知文献を組み合わせると進歩性を否定されることもありません。ですから、29条の2の拒絶理由はそれほど怖くありません。

しかし、米国の特許法102条(e)項は違います。「特許出願1」は自明性の判断の資料になります。したがって、「特許出願2」のクレームは「特許出願1」の記載と「同一ではない」と主張するだけでは足りず、自明でないことを主張しなければなりません。もちろん102条(e)項の引例は他の引例と組み合わせると「自明である」という拒絶もあり得るので、注意が必要です。日本の特許法29条の2と混同すると、十分な主張ができなくなります。

一方、自己の出願が「特許出願 1」の場合。

これらの規定は、自己の特許出願の明細書中の記載について、他人の後の出願による特許の成立を妨害するという意味があります。

ところで、29条の2では、実際の出願日ではなく優先日の後先が問題になります。したがって、例えばアメリカの特許を基に優先権を主張したものであれば、アメリカの出願日が先であれば先の出願「特許出願 1」になります。ところが102条(e)項では、条文には「合衆国での出願」の日とあり、日本出願を基に優先権を主張して米国特許出願をした場合には、優先日（日本出願の日）ではなく、アメリカでの出願の日が有効な日になります。この問題についての判決の名前から、これは「Hilmer Doctrine」とよばれます。

したがって、日本出願日から1年以内にパリ条約に基づいて優先権主張して米国出願を行った場合、将来この米国出願が公開になれば、米国出願の日が102条(e)項により後の出願を排除する日になります。ところが、もし1年以内に優先権主張して日本語で米国を指定してPCT出願を行うとすると、結果は異なります。日本語のPCT出願が公開になっても、102条(e)項の後願排除効が得られるのは米国への国内移行の日だからです。一方、英語PCT出願が公開になった場合には、102条(e)項の後願排除効は米国への国内以降日ではなく国際出願の日又は先の米国出願日になります。したがって、もし日本出願と同日に米国仮出願を行い、これに基づいて1年以内に行った英語PCT出願が公開になった場合には、102条(e)項の後願排除効は米国仮出願の日になります。米国仮出願は、日本語で行って、16ヵ月以内に翻訳文を提出することも可能です。これらを例示すると下の表のとおりです。

2006年9月1日に日本出願	102条(e)項の後願排除効
+優先権主張して2007年8月31日に米国出願、後に米国出願公開	2007年8月31日
+優先権主張して2007年8月31日に日本語PCT出願(米国指定)、後に国際公開、2009年2月28日に米国国内以降手続	2009年2月28日
+優先権主張して2007年8月31日に英語PCT出願(米国指定)、後に国際公開	2007年8月31日
+2006年9月1日に米国仮出願(日本語)、これに基づいて2007年8月31日に米国本出願、後に仮出願の翻訳文提出、米国出願公開	2006年9月1日
+2006年9月1日に米国仮出願(日本語)、これに基づいて(優先権主張して)2007年8月31日に英語PCT出願(米国指定)、後に仮出願の翻訳文提出、PCT出願国際公開	2006年9月1日

102条(e)項において、優先権主張出願と米国出願との扱いに歴然とした差がある以上、上記のような違いも考慮した上で出願することが必要でしょう。

#### ・医療方法と用途クレームとの差異—と対策

1. 一般式(I)で示される化合物を含んでなる医薬組成物
2. 一般式(I)で示される化合物を含んでなる抗がん剤
3. 一般式(I)で示される化合物を含んでなる医薬組成物を、患者に対して必要量投与することを含んでなるがん治療方法。

日本では上記の1のクレームと2のクレームは明確に区別されます。したがって、いわゆる医薬第2用途の発明、すなわち、すでに知られた薬剤の新たな用途の発明、例えば一般式(I)で示される化合物がすでに公知であったが、その抗がん作用を新たに見出した場合には、2のようにクレーム中に用途の限定をいれることで特許を得ることが可能です。

これに対して、このような発明は、米国では3のように治療の方法としてクレームされ、特許取得されるということはよく知られています。もちろん日本では治療方法のクレームは認められていません。

ところが、米国では、2のクレームは1のクレームと区別されないということはあまり知られていません。物の発明は構成の違いのみに基づいて審査されるので、用途の限定は限定とは認められないのです。よく日本のお客様から「クレームには抗がん剤ときちんと書いてあるが、引例は鎮痛剤についてしか記載していないので、違う」と主張してほしいというように依頼されることがありましたが、それを審査官に言っても「いや、どちらも同じなので関係ない」と取り合ってもらえませんでした。微妙な差ですが、よくお目にかかる問題です。

#### ・選択要求—と対策

とくに化学や医薬の分野の出願に多いのかもしれませんが、審査官から出願中に複数の発明が含まれているので、いずれかの発明を選択するという要求(restriction requirement)(Rule 142)があるのが常です。

さらに、genus claim がいくつかの species を包含する場合、つまり何種類かに枝分かれするような場合には、どれか1つを選択するようという要求 (election of species) (Rule 146) もあります。

審査官から直接に電話でそのような要求があることがよくありました。「グループ I はクレーム 1～3 と、15～20 と」などと言うのをメモを取りながら聞いて、「では、もう一度言ってください」と言うと、前に言ったのと違うこともあります。選択要求自体が後の権利取得に致命的な影響を及ぼすことは考えにくいので、それでも適当に選択するというのも1つの方法です。すぐに出願人に電話で尋ねて、審査官に電話で回答するとすれば、権利化までの期間短縮という利点があります。

一方、それほど権利化を急いでいない場合は、電話をかけてきた審査官に対し、選択要求は書面で欲しいということも可能です。そうすると、また電話で聞いたのとは違った内容の選択要求が来たこともあります。

そのように、かなり柔軟な選択要求ですが、仮にその妥当性に疑問を抱いた場合に、きちんとした理由を述べて反論することは可能ですが (Rule 143, 143)、ほとんど無意味なだけではなく、有害です。選択要求において例えば3つのグループに分けられたクレームについて、それらを3つに分けるべきでないというためには、それらのクレームは「発明的に区別がつくものではない」と述べる必要があるからです。後に、一部のクレームに新規性がないことが判明した場合、「発明的に区別がつくものではない」と自ら述べた他のクレームについて悪影響が及ぶ虞があります。審査官は選択要求を取り下げることがまずないでしょう。選択要求に従うと、結局5件も6件も分割出願をしなくてはならないとなると、費用も馬鹿になりませんが、選択要求されたら、運が悪かったと思うしかないというのが実感です。

#### ・特許法および Rule の改正

ご存じのとおり、昨年以下院には特許法改正案及びその修正案が提出され、今年8月3日には新たな改正案が上院に対して提出されました。上院に提出された改正案には、先発明主義から先願主義への移行、付与後異議申し立て制度、故意侵害の規定とその制限を含む損害賠償の適正化、不公正行為の抗弁の規定とその制

限などが含まれているようです。

また、特許商標庁が継続出願の制限、審査対象クレーム数の制限を行う Rule の改正を提案しています。

特許法の改正案が通るかどうかは、全く先が見えない状態です。ただ、特許商標庁の Rule の改正は、かなりの反対があるようですが、特許商標庁が「やる」と言えばできるので、実現する可能性は高いと思われます。

もしこれらの改正が現実に行われると、上で述べた内容のほとんどが役に立たなくなるかもしれません。しかし、先願主義になったり、付与後異議申し立て制度ができたりすれば、それは非常に有意義なことなので、ぜひ改正案が通ることを望んでいます。

#### ・特許取得までにかかる標準的な弁護士費用

ご参考までに、昨年、American Intellectual Property Law Association (AIPLA、米国知的財産権協会) がまとめたアンケート結果「AIPLA Report of the Economic Survey 2005」中の、「特許出願に関連する fee は大体どのくらいか」という質問に対する回答を引用します。出願準備がきちんとできているものについては、出願するのは600～1,400ドルぐらい(これ以上高いものがないという意味ではなくて、平均的な値段がこのくらいの幅があるということです)。補正・意見書の作成および提出が1,000～4,500ドル。審判部への appeal にかかる弁護士費用が、口頭審理のない場合は2,500～5,000ドル、口頭審理のある場合は4,000～10,000ドルということでした。

#### ・日本の出願人・代理人と米国代理人との連携

米国特許弁護士として働いていたとき、日本からの出願を担当すると、日本の出願人である会社の担当者の方と直接やり取りする場合と、日本の特許事務所を通してやり取りする場合があります。いずれの場合も、日本のお客様は概して米国特許法についてもよく勉強しておられ、もちろん英語の読み書きもされますので、米国弁護士が日本の特許法をほとんど知らないことが多いことと比べて、改めて感心することもたびたびでした。

しかしながら、実際には、日本の出願人又は代理人から例えば拒絶理由通知に対する対応についての指示がある場合、その指示の仕方によって仕事が楽になっ

て「ああ何て幸せなんだろう」と思うとき、仕事がすごく大変で、「なぜこんなに辛いんだろう」と思うとき、2通りありました。

楽でうれしいのは、日本から、「引例のここと、ここと、ここに、こういうものが書いてあるから、そこを見て検討して大筋このような回答するように」という、個条書き程度の指示が来るときです。逆に、もうこのままで出してもいいと言わんばかり、英語で意見書の文面まで送ってこられた場合は大変です。

弁護士の責任において、拒絶理由通知及びその引例は最低限読んだ上で検討しないとなりません。長くて複雑な引例も、前者の例のような「引例のここと、ここと、ここに、こういうものが書いてあるから、そこを見て検討して大筋このような回答するように」という指示を読んだ上で読むととても理解しやすく、スムーズに検討を行うことができます。後はそれをいかに、必要に応じて判例などを引用しつつ有効に分かりやすく主張するかということを考えるだけですが、まさにそれは米国弁護士の得意とするところで、やりがいのある楽しい仕事です。

ところが、後者の例のような場合、まず英語で書かれた意見書の内容、本当に主張したいポイントを見誤らないように解読し（これが難解な場合も多い）、その上で引例を一から検討し、自らの主張を組み立てた上で、お客様から送られた文面を最大限に生かす努力をしつつ、自らの主張を審査官にきちんと読み取ってもらえるような意見書を作るのですが、それが通常の意見書を作る場合の3倍くらいの時間がかかって、非常に大変でした。

できれば前者の例のような個条書きの指示にしていたら、米国の代理人もやりやすいのではないかと思います。

また、日本でもそうですけれども、アメリカでは特に、包袋の中に不利な記載ができるだけ入らないように特許を取得するという意味で、審査官面接は有効な手段です。アメリカの審査官の面接は、日本と比べてカジュアルです。何度か面接に行きましたが、食べかけのパンなどが置いてある審査官の執務室に通してくれました。15～16畳くらいでしょうか。結構大きい部屋でした。冷蔵庫もありました。電子レンジもあつたでしょうか。結構そこで暮らしていけそうな感じのオフィスでしたが、ファイルが山と積まれてあり忙し

そうでした。そういう所に1日中缶詰めになってやっているので、恐らく退屈しているのだらうと思います。行くと結構喜んでくれて、よく話してくれましたし、実際、意見書だけの場合と比べて、面接をすると許される可能性が高いような感じを受けました。

面接するのにカリフォルニアから特許商標庁のあるバージニアへ来るのは大変遠いので、東海岸、それもバージニア周辺に米国代理人の事務所があると便利でしょう。私のいた事務所はニューヨークにありましたが、何件かをまとめて特許商標庁へ面接に行っていました。

### 3. 特許侵害訴訟—（私の選んだ）米国訴訟に特有の制度と、それらに対する対策

#### ・特許侵害訴訟（地裁）の流れ（例）

特許侵害訴訟の地裁レベルの主な流れは次のとおりです。

1. 提訴前の調査、警告、交渉
2. 訴状提出（フォーラムショッピング）
3. 答弁書、却下申立
4. （管轄についての争いがあれば）移送申立
5. 初期の申立
6. 民事訴訟規則 (26) (f) のミーティング  
予審判事 (magistrate judge) の指揮により、トライアルに至るまでのすべての予定、すなわち discovery の時期、discovery の範囲、締め切り、専門家証人の人数、専門家意見書の提出の順序、などを決定する。予審判事の指示に従わない場合には罰則 (sanction) がある。
7. サマリー・ジャッジメント (Summary Judgment) の申立  
事実における争いは全部認めたとしても、法律によりこちらの主張が認められるべきであるという申立で、認められればトライアルまで行かずに判決が下される。
8. ディスカバリー
9. マークマン・ヒアリング (Markman hearing)
10. 裁判官による／陪審員によるトライアル（事実審理）  
差止請求はエクイティー (equity) の範囲で、これだけであれば陪審員による審理は行われない。一方損害賠償請求は (law) の範囲で、陪審員に

よる審理は当事者の権利なので、当事者のいずれかが陪審員による審理を請求すれば、陪審員によるトライアルになる。どちらからも請求がない場合には裁判官によるトライアルになる。

#### 11. 評決

陪審 (jury) によるトライアルの場合は評決がある。

#### 12. 判決

必ずしも、評決どおりの判決をしなければならないことはなく、申立又は裁量により裁判官が評決と異なる判決を出すことも可能。

#### ・フォーラムショッピング (裁判所の選り好み)

訴訟を提起する際に、裁判管轄を有するもののうち自分に最も有利な裁判所に訴状を提起しようと、種々の要因を考慮して決定します。裁判所ごとに細かいルールが異なりますし、陪審制度を使う場合には、陪審員になる可能性のある人々はどのような人たちか (大企業をどちらかという嫌う傾向がある、外国人を嫌う傾向がある、或いはその反対か、など)、裁判所が特許訴訟に慣れているかなどが考慮されます。

一般に、デラウェア州、ニュージャージー州などは税法上の関係で会社が多く設立されているので、特許訴訟も多いため判例も多く、他と比べて訴訟の予測が付きやすいということもあるようです。

#### ・ディスカバリー

##### 重要性

ディスカバリー (証拠開示手続き) は、侵害の事実、損害の額、抗弁の立証のために必要不可欠です。トライアル (事実審理) の段になってびっくりするような証拠が出てこないように調べておくという意味でも重要です。また、サマリー・ジャッジメント (トライアルを開くまでもなく、争いのある事実については仮に全部相手方の主張どおりだとしても、法律的にみて当方の勝ちである) の申立をするためにも重要です。

全事件のうちでトライアルに至るのは4%未満であり、他は全てトライアル前に和解で終わります。和解のきっかけとしてもディスカバリーは重要です。

ディスカバリーを行うに当たっては、戦略、プランニングが非常に重要です。このごろは書類だけではなく、eメールをはじめ、電子データが山ほどあります。

その海におぼれないように、最初から「何を探しているのか」「どこを見たいのか」をプランニングすることが非常に大切です。

#### 具体的手順

ディスカバリーの具体的方法としては、大きく見て次の4つがあります：

- ① 質問書を提出して回答を得る方法、
- ② 文書提出要求、
- ③ 事実認定のためのデポジション、および
- ④ 専門家ディスカバリーと意見書作成。

##### ① 質問書提出／相手の回答

ディスカバリーの最初に、質問書を提出して相手の回答をもらいます。質問書に含まれるのは、当事者に関する情報、証拠の収集方法、開示予定の証拠、管轄権の存在に関する質問、特許の実施に関する質問、侵害品、出願経緯、主張を端的に裏付ける事実関係に対する質問などです。

##### ② 文書提出要求／提出

文書提出を要求し提出してもらいますが、これがディスカバリーの一番大変なところ。事件の規模にもよりますが、引っ越しのような段ボール箱が何十箱もあって、それをやりとりするわけです。それをふるいに掛ける、つまり、リストを作って、ナンバーを打って、privilegeのあるものは除いて、除くだけではなくてその表を作ると、本当に大変です。

もちろん大御所の弁護士がそのような作業をやるわけにはいかず、大体1、2年生の弁護士の仕事になります。私もやりましたが、暗い部屋の片隅で書類に埋もれて作業をするわけです。大体そういうときには、事件の全容も重要なポイントも全然わからず「とにかくここに座って、箱の中のものを片っ端から見なさい」などと言われて、夜中までかかっただけで見ています。

秘匿特権 (privilege) については後述しますが、秘匿特権のある書面をきちんと読んで完全にふるい分けるといっても土台無理な話です。本来なら秘匿特権で守られるべき書類が、紛れ込んで相手方に渡ってしまうことなど日常茶飯事です。引っ越しのような書類が山とあって、わけのわからない1、2年生の弁護士が、暗い部屋の片隅で夜遅くまで、来る日も来る日もその書面を見ていることを考えていただければ、それをもっともだと思われるでしょう。



日本では、「いや、これは **privilege** だから大丈夫なんですよ」と言われたりしますが、アメリカでは「書面には書かないでおこう」とは言っても、「**privilege** だから大丈夫」などは誰も言いません。弁護士は皆、秘匿特権のある書面も遅かれ早かれ相手方に渡ってしまうものだと知っているからなのです。秘匿特権を過信しないほうがよいと思います。

### ③ 事実認定のためのデポジション

事実認定のためのデポジションも、ディスカバリーの重要な部分の1つです。証人がいて、尋問する相手方の弁護士がいて、証人側の弁護士もいて、そして法廷速記者 (**court reporter**) がいます。法廷速記者の前で宣誓をして証言するので、裁判において証拠として使用可能な証言記録を作成することができます。

日本人が証人になる場合には、英語が結構できる場合にも通訳を付けた方が確実だし、時間も稼げるので、通訳を付けます。当事者それぞれが雇った通訳が違うことを言い、自分でも英語がわかると、頭が混乱してへとへとに疲れます。そのようなことを避けるために、法廷通訳のみにすることもあります。

すべて速記者が記録を取り、事件にもよりますが、図書館のように速記録がずらざらと並びます。その中から、また証拠となるものを拾っていくわけで、大変な作業です。

アメリカでやるのであれば、どちらかの弁護士事務所で行うことができますが、領土外なので、日本ではアメリカ大使館や領事館に行っても取らないと、証拠力のあるデポジションではないようです。しかし予約でいっぱいだというので、なかなか大変なようです。

### ④ 専門家に関するディスカバリーと意見書の作成

専門家を何人雇うかというのは自由ですが、専門家証人の人数や専門家意見書の提出の順序などは上記の民事訴訟規則 (26) (f) のミーティングで決まってしまう。証人にならない専門家はただのコンサルタントという名目で雇うことになります。ある分野に「専門家」が少ない場合など、囲い込み目的でコンサルタントを雇うことがあるようです。

なお、弁護士倫理規定によって、特許の有効性などについて弁護士が作成した鑑定書がディスカバリーにおいて提出されると、その弁護士は重要な証人になる可能性が高いとして、訴訟の代理はできないので

注意が必要です (ABA Model Rules 3.7 及び ABA Model Code の DR5-102)。

### ・秘匿特権 (**privilege**) について

#### 要件について

**Attorney-Client Privilege** (弁護士—依頼者間秘匿特権) が得られるための条件は以下のとおりです：

- (1) **Privileg** を主張する人がクライアントあるいはポテンシャルクライアントで、
- (2) コミュニケーションの相手は弁護士あるいはその助手であり、かつ当該コミュニケーションにおいて弁護士として振舞っており、
- (3) コミュニケーションは、主に法的意見、法律サービス又は法的手続における援助を求めるために (ただし犯罪、不法行為の目的でなく)、クライアントから弁護士に (他者不存在の下) 知らされた事実に関するものであって、
- (4) クライアントが当該 **Privileg** を放棄していないこと。

私は、アメリカの弁護士の資格があるので、「日野さんに cc を入れておいたら、みんな **privilege** だから」と言われることがありますが、間違いです (上記 (1)、(2) 及び (3) 参照)。cc をしても何の役にも立ちません。

弁護士による鑑定書も、通常は上記の要件を充たすため **attorney-client privilege** で守られます。しかし、鑑定書中に、特許がこれこれの理由で無効であるとの記載しかなく、「クライアントの依頼に基づいて鑑定している」旨の記載も、無効だからどうすればよいかのアドバイスもなく、上記 (3) を充たしていないので、**attorney-client privilege** は認めらなかったケース<sup>(7)</sup> もあります。

また、弁護士・顧客と関係のない人がそのコミュニケーションの中に入っていると、放棄したとみなされて **privilege** を失う危険があります。

#### 放棄について

放棄の問題は、その他さまざまな局面で出てきます。先に述べた 1、2 年生の弁護士が居眠りしたために相手方に渡ってしまったという場合も、相手方に渡ってしまうと **privilege** を放棄したとみなされるわけです。そのような自体を避けるべく、双方の弁護士が集まっ

て「間違っただけで渡ってしまったら、すぐに返却すること、その場合には **privilege** 放棄とはみなさない」と合意しておくこともよく行われるようです。

もう1つの大きな局面として、弁護士が作成した侵害及び／又は特許の有効性に関する鑑定書は通常上記の要件を満たすため **privilege** がありますが、非侵害と信じるに足る理由があったことなどを立証するためにその鑑定書を提出すれば、**privilege** を放棄することになります。放棄はその書面限りではなく、同一主題について全て放棄になるので、非常に注意が必要です。例えば、侵害問題について3件鑑定書があつて、2件は非侵害という結論であるが、1件は侵害の可能性が少なくないという結論であつた場合に、前者だけを提出して後者については **privilege** を主張するということはできないのです。

また例えば、内容の思わしくないものは書面にせず口頭鑑定だけにすることもよくあります。都合のいい鑑定を書面でもらって、都合の悪い鑑定を口頭でもらった場合に、書面の鑑定書を提出することによって、口頭鑑定についても **privilege** を放棄したこととなります。口頭鑑定は文書提出 (document production) では出てきませんが、もしデポジションになれば証言しなくてはならないでしょう。

#### 表示について

ところで、よく、レターの最初に「Confidential. Attorney-client privilege. Work product.」などと太字で書いて下線を引いたりしますが、これは何のためでしょうか。これは、まさしく前述の1, 2年生弁護士が眠りながら書面を見ていたとしても **privilege** を見逃さないように表示しておくわけですが、表示があるからといって先に述べた要件がそろわなければもちろん **privilege** はありませんし、表示は **privilege** のための要件ですらありません。ただ理屈はそうですが、居眠りしていてもはっきり分かるように表示しておくのはよいことだと思います。

#### 日本の弁理士と依頼者とのコミュニケーションについて

日本の弁理士と依頼者のコミュニケーションには、**attorney-client privilege** があるか否かですが、事実関係によって認められるケースと認められないケースがあり、また各裁判所のアプローチは一定していません。多くの場合、まず問題となっているコミュニケーションの米国との関わりの有無などによつ

て、準拠法を判断します。そして、米国法が準拠法である場合には、外国の弁理士は弁護士ではないとして **attorney-client privilege** が認められない可能性が高いが、もし機能的には弁護士と同等であると判断されれば、**privilege** も認められる可能性があります。一方、準拠法が現地法である場合には、現地法における守秘特権の検討が行われ、現地法が守秘特権を与えていると判断すれば米国でも **attorney-client privilege** が認められます。最近、日本の弁理士とのコミュニケーションについては **attorney-client privilege** が認められるとすする判決<sup>(8)</sup> が見られるようになってきました。

#### ・ 弁護士 Work Product 特権

**Work Product Immunity** といって、弁護士が訴訟を念頭に置いて作成した書類は開示しないでいいことになっています。これについては、訴訟を念頭に置いているかどうかがよく問題になります。ただ、「訴訟が起こるのではないだろうか」ということでは足りず、かなりの実質的な蓋然性がないと開示しなくてはなりません。

特許訴訟においては、それだけでなく、審判あるいは **interference** について作成したのも認められますが、純然たる特許出願手続きのための書類には認められません。当事者が対立していることが鍵のようです。

#### ・ マークマン・ヒアリング (裁判所によるクレームの文言解釈)

侵害の判断は、

- ① クレームの文言解釈
- ② クレーム文言とイ号の対比による文言侵害の有無
- ③ 均等論による侵害の有無

の順番で行われます。この①クレームの文言解釈は以前は陪審が行っていましたが、1996年の最高裁判決 (Markman 判決)<sup>(9)</sup> により、法律問題であり、裁判官が判断すべきであるということになりました。一方、②と③は、事実問題です。

事実問題と法律問題ですが、法律問題は必ず裁判官によって判断されます。事実問題は、陪審によるトライアルであれば陪審員が、裁判官によるトライアルであれば裁判官が判断します。事実問題か法律問題かということは、高裁レベルに行ったときに重要です。高裁で地裁で行われた判決をどういう基準で見直すか

(standard of review) というと、法律問題については最初からやり直し (de novo)、事実問題については明らかな過誤 (clear error) が無い限り地裁の判断を尊重します。そのような差異のために、法律問題であるか事実問題かであるかによって、結果にもかなり違いが出てくることとなります。

Markman 判決がクレームの文言解釈は陪審員ではなく裁判所が行うべきとしたのは、それまでの地裁の判決が高裁で覆る率が高かったのが大きな理由だといわれますが、裁判官がクレーム文言解釈をするようになって、地裁判決が高裁で覆る率は結局約 5 割と変わっていません。これは、事実問題である場合には明らかな過誤でなければ覆らなかったのに、法律問題ということで審理が最初からやり直されてしまうためではないかと考えられます。

②クレーム文言とイ号の対比による文言侵害の有無は事実問題で、トライアルにおいて陪審（陪審がない場合は裁判官）によって判断されるべきもので、①クレームの文言解釈とはまったく別に行われなくてはなりません。つまり、Markman hearing におけるクレームの文言の解釈は、イ号を参照しない行われることになっています。イ号が頭にあってクレーム解釈をすると、結局、事実判断をすることになってしまうためです。しかし、最近 CAFC は最近の判決<sup>(10)</sup>で、「但しイ号の知識は文言解釈の第一歩のための背景を提供する」ともいっています。

Markman hearing はトライアルが終わるまでに行われることが決まっているだけです<sup>(11)</sup>。トライアルの始まるかなり前にある場合もあれば、トライアルが始まってから中で行われるときもあります。

実際のクレーム文言解釈にあたって、まず最初に辞書・辞典などを参照すべきか、明細書、審査経過など（内在的証拠）をまず参照すべきか、長い間はつきりしませんでしたが、2004年にCAFCがまず内在的証拠を参照すべきであると判示して<sup>(12)</sup>、この問題には決着がつかしました。

### ・トライアル

トライアルに至るまでに、普通は1年半～2年かかるそうです。

高裁では、事実問題に関する地裁の判断を尊重すると述べましたが、その理由がトライアルです。トライ

アルが事実問題を判断するための最適な手続だと考えられており（例えば実際に証人はどのような表情をしてどのように証言したかを直接見ることができる）、高裁ではその記録を読むことしかできないので、事実問題については実際にトライアルを行った地裁が判断すべきであるということです。したがって、いかにこのトライアルを「実演」するかが非常に重要であることはいまでもありません。

### ・弁護士鑑定書と故意侵害

弁護士の鑑定書は、侵害事件の被告になった場合に非常に重要になってきます。故意侵害と認定されると、損害の額が最大3倍になってしまいます。故意侵害とは、非侵害あるいは特許は無効と信じるのに足る合理的な根拠がなく行われた侵害行為のことです。これは事実問題です。

故意侵害の判断については、判決はさまざまです。鑑定書があれば必ず故意侵害を免れるということもありませんし、鑑定書がなくても何とか故意侵害を免れたケースもあるようです。ただし気を付けなくてはいけないのは、先ほどの事実問題と法律問題という区分けです。

CAFCの判決がばらつくのは、地裁判決がばらついているのを反映しているわけです。事実問題については、地裁がたとえ少々間違っていたとしても、明らかな過誤 (clear error) でない限り、CAFCはそのまま認めてしまいます。つまり、明らかなケース以外はどちらの判断でも地裁のいうとおりに認めるということですから、結果にばらつきが出てもおかしくありません。逆に言えば、CAFCで、こういう場合には故意侵害ではなかったから常に故意侵害ではないのだ、とは安心していいということです。

また、以前は、弁護士の鑑定書を証拠として開示できない場合は、それは不利な鑑定書であったと自動的に推定され、裁判所は陪審員に対して、そのように判断していいと指示していましたが、CAFCは2004年に自動的に推定してはならない旨を判示しました<sup>(13)</sup>。しかしこれで上記のような故意侵害と弁護士鑑定書の問題がなくなったわけではありません。

実際に、鑑定書がなくても、あるいは提出できなくても故意侵害にならない場合があるからといって、鑑定書はなくてもいいのではないかと考えるべきで

ないことは明らかです。鑑定書なしで侵害となれば、事後的にそのような鑑定書なしで故意侵害で無いと認められたケースを詳細に検討し、「故意侵害でない」ことの主張・立証に大変な費用と労力を費やせばそのような主張が認められるかもしれません。しかし、これから実施するという場合には鑑定書をもっていただいたほうがずっと費用・労力の節約になり、またリスクも小さくなります。

ただ、上記のとおり鑑定書があっても故意侵害になることがあります。十分な鑑定書、つまり十分な資料に基づいて十分な検討がされており、それに基づいて侵害でない・特許が無効であると信じたのは妥当であると考えられるような鑑定書をもっておくべきです。

#### ・標準的な訴訟費用（ディスカバリー終了まで）

訴訟費用ですが、大体、トライアルを含めて判決までの訴訟費用は、ディスカバリー終了までの費用の2～3倍だということです。訴訟費用は訴訟額によって違ってきますが、訴訟額が2,500万ドル以上のものでは、ディスカバリー終了までの費用は450万ドルくらいで、弁護士費用はそのうちの300万ドルくらいだそうです。

#### 4. 終わりに

あらためていうのも憚られますが、アメリカの特許制度には特殊な点が多いので、是非ご注意ください。

それに加えて、訴訟でも特許出願でもそうですが、代理人とのよいコミュニケーションが何よりも大切だと思います。米国の事務所にいた当時、請求書をお送りしたときだけ、細かいおしかりをいただくことがよくありました。いくら世間から冷たい目で見られているとはいっても<sup>(14)</sup>、アメリカの弁護士も人間ですので、それだけだと士気も下がってしまいます。弁護士費用の適正化のためにも、指示を明確にして、よくコミュニケーションを取るようになっていただいて、よりよい特許出願、よりよい特許訴訟に役立てていただきたい

ものです。

#### 注

- (1) Burroughs Welcome Co. v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223; 32 U.S.P.Q.2d 1915 (Fed.Cir. 1994)
- (2) B. V. v. Barr Laboratories, Inc., 437 F.3d 1181; 78 U.S.P.Q.2d 1161 (Fed.Cir. Feb. 15, 2006)
- (3) Kao Corp. v. Unilever United States, Inc., 441 F.3d 963; 78 U.S.P.Q.2d 1257
- (4) Aventis Pharma S.A. v. Pmpmaster Pharmaceuticals, Inc., 2006 U.S. App. LEXIS 8939 (Fed.Cir. Apr. 2006)
- (5) M. Eagles Tool Warehouse Inc. v. Fisher Tooling Company, Inc., 439 F.3d 1335; 78 U.S.P.Q.2d 1229 (Fed.Cir. Feb. 27, 2006)
- (6) Atofina v. Great Lakes Chemical Corporation, 441 F.3d 991; 78 U.S.P.Q.2d 1417 (Fed.Cir. Mar. 23, 2006)
- (7) American Standard Inc. v. Pfizer Inc., 828 F.2d 734, 745, 3 USPQ2d 1817, 1824 (Fed. Cir. 1987)
- (8) Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc., 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005)  
Knoll Pharms. Co. v. Teva Pharms. USA, 2004 U.S. Dist. LEXIS 24057 (N.D. Ill. 2004)  
VLT Corp. v. Unirode Corp., 194 F.R.D. 8, 17-18 (D. Mass. 2000)  
Murata Mfg. Co. v. Bel Fuse Inc., 2005 U.S. Dist. LEXIS 37774 No. 03 C 2394 (N. D. Ill. 2005)
- (9) Herbert Markman and Positek, Inc. v. Westview Instruments, Inc. and Althon Enterprises, Inc., 517 U.S. 370 (Supreme Court, Apr. 23, 1996)
- (10) Wilson Sporting Goods Company v. Hillerich & Bradsby co. 442 F.3d 1322, 78 U.S.P.Q.2d 1382 (Fed. Cir. Mar. 23, 2006)
- (11) ただし、カリフォルニア州ではタイミングが決まっている。
- (12) Phillips v. AWH Corp., 376 F.3d 1382, 71U.S.P.Q.2d 1765 (Fed. Cir. 2004) en banc
- (13) Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GMBH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337, 72 U.S.P.Q.2d 1560, (Fed. Cir. 2004)
- (14) 米国で弁護士になって一番驚いたのは、世間の弁護士を見る目が、日本とは全く違うことです。弁護士がいかにか非人間的であるか、嫌われているか、などをネタにした lawyer joke は五万とあります。弁護士自身が面白がっているところもありましたが。

(原稿受領 2006.8.10)