

平成26年度短期外国出張者報告書簡

氏 名	所属庁・官職	出張先
中 武 由 紀	知的財産高等裁判所 判事	米国
提 出 書 面		
平成26年9月10日付け報告書簡		
キーワード欄 ・ワシントン大学知的財産権研究所 (Center for Advanced Study and Research on Intellectual Property) が主催するサマーセミナーへの参加及び知的財産関係国際会議 (2014 High Technology Protection Summit) への出席 ・各連邦地方裁判所訪問 (カリフォルニア南部連邦地方裁判所訪問, ヴァージニア連邦地方裁判所, ワシントン州西部地区連邦地方裁判所) ・米国特許商標庁 (USPTO) 訪問 ・連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) への訪問 (法廷傍聴, [REDACTED] 訪問及びロークラークのインタビュー) ・[REDACTED] のインタビュー及びジョージワシントン大学等訪問 ・第2連邦巡回控訴裁判所への訪問及び [REDACTED] との面談 ・Google Inc 訪問 ・ROPES and GRAY LLP 訪問と知財訴訟弁護士とのミーティング		

平成26年9月10日

最高裁判所事務総局秘書課長 殿

知的財産高等裁判所 判事 中武 由紀

私は、平成26年7月16日から同年8月16日までの間、米国（シアトル、シリコンバレー、ワシントン DC 及びニューヨーク）にワシントン大学ロースクールの組織である Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property（以下「CASRIP」という。）が主催する Summer Institute（以下「夏期講座」という。）及び同講座の期間中に開催された High Technology Protection Summit（以下「ハイテクサミット」という。）への各参加、サンノゼ、ワシントン DC 及び NY における各連邦裁判所、企業、米国特許庁、法律事務所等における司法事情調査の目的で海外出張をいたしました。その概要は、以下のとおりです。

第1 シアトル（7月16日～8月3日）

1 夏期講座

(1) CASRIP は、ワシントン大学ロースクール附属の知的財産に関する教育研究機関である。今年のサマーセミナーは、第20回目に当たり、アジア（日本、台湾、韓国、中国、タイ、フィリピン、インドネシア、インド等）、欧州（イタリア、ドイツ、フランス等）などから約90名が参加している。裁判官の参加者は、日本から1名（報告者）、台湾から1名、フィリピンから2名、タイから2名、インドネシアから2名であった。そのほかの参加者は、日本人は総勢20名程度で、台湾からの参加者がもっとも多かった。政府関係者として、各国の特許審査官のほか、海

外の経産省などの行政機関からの参加もあった。

夏期講座は、導入編（7月17日、18日）、基礎編（7月21日～同月24日）、各人が関心に応じて講座を選択する応用編（7月28日～8月1日）の3部構成であり、基礎編と応用編の間に、各国の裁判官、弁護士、大学教授らが集まり、ハイテクサミットが開催された（7月25日、26日）。

(2) 導入編は、オリエンテーションに始まり、外国人のために米国憲法や米国訴訟の概観、商標法、トレードシークレット法及び著作権法についての基礎講義があった。

基礎編は、[] による PATENT BASIC 講義が3回、米国特許商標庁（以下「USPTO」という。）のソリシターによる Patentability at USPTO の講義が4回、US Patent Prosecution と Patent Litigation とがそれぞれ2回であった。基礎編との名がついているものの、基礎的なものにとどまっておらず、近時の問題となっている Patent Eligibility（以下「特許適格性」という。）に関する最新の判例や USPTO における審査基準の変更などを踏まえたレベルの高い講義が行われた。また、[] とともに、特許法で著名な学者である [] が講義に同席し、随所で貴重なコメントをされるのが非常に興味深かった。

応用編では、EU での訴訟プラクティスや訴訟戦略、和解などを中心とした講座を選択した。Patent Enforcement の講座の一つに、Enforcing Patents in Japan - China というものがあり、[] が日本側の講師としてお話をされたが、日本や中国人以外のアジア人やヨーロッパから来た人々もこの講座を選択して、ほぼ満席の状態であり、日本と中国に対する世界の関心の強さに驚かされた。

2 ハイテクサミット（7月25日、26日）

世界中の学者や裁判官、弁護士などがスピーカーとパネリストを務め、その後、会場全体を含めた議論や質疑応答がなされるという形式であった。日本からは、設楽知財高裁所長が、特許訴訟における無効抗弁と特許無効手続との関係について話をされたほか、[REDACTED]氏、[REDACTED]氏、[REDACTED]氏、[REDACTED]氏らがスピーカー兼パネリストを務められ、日本勢からの発表者が多く、豪華な顔ぶれであった。

今年のオープニングスピーカーは、[REDACTED]氏（以下 [REDACTED] という。）が務められた。近年、最高裁が CAFC の判断を覆すケースが増えており、[REDACTED]は、特に、Patent Eligibility に関する最高裁の判断に対して、異論を差し挟んでいた。レーダー元長官は、法律の条文に立ち返って解釈すべきであると強調し、条文から読み取れない新たな要件を付け加えて特許適格性を否定することは間違っていると述べていた。

ハイテクサミットでは、ソフトウェア特許とバイオテクノロジー特許についての国際比較が主なテーマとなり、ソフトウェア特許の特許適格性とバイオテクノロジーにおけるアンチパテント化の弊害などについて話し合われた。また、特許無効についてどこでどのように主張するかが各国において異なっており、米国新特許法（AIA）における状況とドイツ、日本、台湾における無効主張の出し方などについての報告がなされた。さらに、米国で社会問題となっているパテントコントロールへの対策について、ドイツから、弁護士費用の敗訴者負担制度の導入や、成功報酬制の

廃止などが提案された。このサミットにおける大勢の意見は、最高裁の近時の判断は、パテントトロール対策のためという政治的背景のもとになされているというもので、そのゆえに正当な特許権行使に対する不当な制限がかかり、特に、特許権を重視するバイオテクノロジー領域では相当な危機感を持っている様子がうかがわれた。

このほか、労働者や大学研究員による発明の特許権者についての紹介がなされ、特許権の許諾に関して弁護士倫理上の問題についても議論がなされた。

3 ワシントン州西部地区連邦地方裁判所訪問（7月24日）

■のご紹介で、設楽所長、■、■とともに、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所の■を訪問した。■は、Microsoft がモトローラに対し、モトローラの FRAND 宣言がなされた特許についてのライセンス供与の申出が、FRAND 条件に基づくライセンス義務に違反するとして損害賠償を求めた訴訟において、実施料率を計算した裁判官として著名な方である。設楽所長から日本の大合議事件（アップル対サムソン事件）の議論の状況とその判断について説明をしたところ、■は、米国での議論と全く同じであるとして、日本の大合議判決を読みたいと資料を求められた。標準特許という特殊性からか、同じような議論が海を越えたところでなされており、相互に意見交換ができたことはとても感慨深く、有益であった。

4 その他

この2週間強の期間で、各国の裁判官や審査官、実務家などとの間で、各国の司

法事情や専門的知見をいかに獲得するかなどについて、様々な意見交換ができ、非常に有益であった。例えば、ハイテクサミットでスピーカーを務めた[REDACTED]、[REDACTED]に対し、彼らがドイツの特許訴訟や無効判断は専門家によって行われていることを強調していたことから、裁判官に理系のバックグラウンドが必要かどうかインタビューをしたところ、彼らは、特許訴訟について専門化している必要性を感じるものの、理系の素養は特に必要ではない旨述べていた。ドイツでは、侵害訴訟と無効手続が完全に分離しており、特に無効手続においては、特許庁の審査官経験者である技術判事3名と2名の法律家である裁判官からなる Federal Patent Court で一審の判断がなされるが、この法律家と技術判事の割合を逆転させるべきだと述べていた。ドイツでは、技術判事が法律家としてのものの見方ができず、いびつな判断になることが多いということが問題視されているようだ。特に、[REDACTED]自身が理系の学位を取得している特許弁護士であったことから、ドイツにおけるそのような認識は、意外な感じがした。

また、各国の裁判官とお話をする中で、各国の状況について理解することができ、さらに関心があれば、これらの国に訪問して司法事情調査をするアレンジメントをしてくれると申し出てくれる方も多く、次につながる有益な時間を過ごすことができた。韓国では、日本版の知財高裁を導入しようと考えているということが分かったほか、中国は、今後、知財高裁を導入しようとしており、そのための材料を集めるために、中国から大学教授が参加しており、日本の制度にも強い関心を示されており、インドネシアやタイについても法律自体や運用について日本を参考しているということで、アジア圏で制度や考え方を共有することができれば、日本企業にとっての特許活用に大いに貢献することになるのではないかと期待が持てた(知

財高裁のホームページを紹介したところ、中国語等での記載もあると、大いに驚かれ、とても感心された。) 。

そのほか、夏期講座の期間中、CASRIP の生徒を支援するスポンサー企業や法律事務所による様々なアクティビティやレセプションが用意されており、私はすべて参加したので、2週間強の間に9個のイベントに参加した形になった。その中には、CASRIP のダイヤモンドスポンサーであるMicrosoft 社が政府関係者のみを招いた会社見学ツアーや、ハイテクサミットのスピーカーと大学関係者のみが招待されるVIP ディナーも含まれており、そこでの会話も非常に有益であった。

第2 シリコンバレー (8月3日～8月6日)

CASRIP のオプショントリップとして、シリコンバレーを訪れた。オプショントリップの参加者は、日本からは7名、米国人2名、フランスの教授1名、インドネシアの裁判官1名、タイの審査官1名、中国の弁護士1名、台湾人1名と竹中教授の総勢15名ほどであった。

1 Cisco Systems 訪問 (8月4日)

シスコシステムズは、1984年に夫婦2名で設立された会社で、ルータ、スイッチ、ワイヤレス製品、ネットワークシステム、ソリューションの販売で有名な会社である。創業時は2名であったが、その後、IT バブルを経験し、市場最多の14年で株式時価総額1000億ドルを超えるなど、急成長した会社である。近年は電話会議システムに力を入れているということで、最新の機器についての紹介がなされた後、社内弁護士とのミーティングが行われた。意外だったのは、社内弁護士が5名にとどまっているということと、彼らの職務である特許訴訟、ライセンス交

渉、パテント開発のうち、80%以上が訴訟対応という高比率であったことである。そのほとんどが被告側で、パテントトロールによる訴訟の防御に追われているということであった。これだけの技術を持っている会社で、ライセンスやパテント開発を押しつけて、そのほとんどが訴訟対応であるというのは、米国におけるパテントトロール問題が如実に表れていると感じた。また、その訴訟対応に追われることで、本来、必要なクロスライセンス交渉や、特許の活用が阻害されているようであった。

2 カリフォルニア南部連邦地方裁判所訪問（8月4日）

カリフォルニア南部連邦地方裁判所は、テキサス、デラウェアに次いで、3番目に特許訴訟が多い連邦地方裁判所である。

まずは、[REDACTED]（以下「[REDACTED]」という。）の法廷を傍聴した。[REDACTED]は、ハイテクサミットでのスピーカーも務められた方で、エンジニアとしての学位を持っており、特許訴訟に詳しい方である。傍聴した事件は、ディスカバリー中に、原告の求めに対して必要な証拠を被告が開示しないことから、それについての命令を求める motion の申立てについての審尋であった。命令手続であるが、通常の公開法廷で法服を着て行われるものだった。原告が求めた開示リスト記載の証拠に対して、被告側が出し渋っているようで、4月にも同様の口頭審尋が行われたにもかかわらず、被告が開示リストの内容が不明確であるとして開示を拒否しているようであった。裁判官は、開示の必要があるとし、この審尋中に”Time is money.”を4回述べ、弁護士が時間をかけていることによって、当事者のコストがかかり続けていると叱責し、いらだちを隠せないような様子であった。

シリコンバレーを含む西部地区は、昔から特許訴訟の割合が多い。そのあまりの事件数の多さに、正規の District court judge がすべてを取り仕切ることができず、Magistrate judge がディスカバリー中に持ち上がった問題について提起された motion などを裁くだけではなく、当事者の合意によって、トライアルまで担当しているということである。

傍聴後に、質疑応答の時間を設けてくださり、気さくに質問に答えてくださった。カリフォルニア南部地区は、IT 企業が多く、昔から特許訴訟が多いうえに、陪審員も比較的富裕層で、学歴のある方が多く、合理的な判断が期待しやすい立地だそう。特許件数は多いものの、理系の素養がある裁判官は、 くらいでほかの裁判官は特に理系のバックグラウンドはないが、特段の問題はないとのことであった。必要があれば、Teaching expertise session を設けており、裁判官が知識を得る目的のみであることを前提として、当事者が合意をして1名の専門家に説明を求めることもあるということである。

カリフォルニア南部連邦地方裁判所には、50～60人の裁判官がおり、さらに11人の Magistrate judge がいる。彼は、刑事事件を含めて600件持っており、2人のロークラークを抱えているということである。Pre-trial の段階、あるいは Trial の段階で、Trial を主催する裁判官が和解が望ましいと考えれば、Magistrate judge が呼ばれ、Mediation（調停）をするらしい。彼は、自身で Trial を持っており、事件について一定の心証を抱くことができるのに、Mediation では、その心証を開示することはできず、ただただ、当事者の要求をすりあわせていくことになるので、その頭の切り替えが十分できずに苦勞するということを述べていた。米国では、可能性の問題として、①Pre-trial conference、②Trial、③Settlement の3つ

の段階でそれぞれ別の裁判官が担当するということが考えられるが、①と②は、できるだけ同じ裁判官が担当しており、③についてだけ別の裁判官に担当させることが多いとのことである。日本では、すべて同じ裁判官が担当して心証を開示して和解を勧告する旨述べると、それは、米国では考えられない、心証開示をすると和解を強要することになってフェアではないと考えられているということだった。

特許訴訟という専門訴訟を陪審員が担当することについて、困難さは感じておらず、陪審制、ディスカバリーの制度はすばらしいとの認識であった。最近の悩みとしては、損害賠償額の算定が難しく、一つの製品の一部について特許侵害が及ぶ場合の損害の算定や、製品内の特定の特許の価値を算定することは難しいと述べており、日本の裁判官と同じような悩みを持っていることが分かった。

3 Fenegan Hendeason LLP 訪問（8月4日）

フェネガン法律事務所は、知的財産に特化した法律事務所、特許事務所として最大手の事務所である。カリフォルニアらしく、広い敷地で庭付きの2階建ての贅沢な作りの事務所であった。ここは、理系のバックグラウンドを持っている方が多いが、特許を担当している方の中でも必ずしも持っていない方もいるということである。パテントトロールの問題として、トロールがビジネス特許を他社から譲り受けて、消費者を含めて大勢に権利行使するというのが典型的だが、近時の問題として、スタンフォード大学がその権利行使のために作った会社などの団体（Entity）が権利行使をすることによる防御に忙殺されているということだった。基本特許を盾に権利行使されるので、非常に恐ろしいとの認識をもっているということだった。

4 Google Inc 訪問 (8月5日)

検索エンジンで有名なグーグル社を訪問した。Microsoft 社の閉鎖的雰囲気や CISCO ともまた違って、設備やそこに勤めている人たちの年齢層からして、新しい活気のある会社といった雰囲気だった。至るところにプレイルームがあり、グーグルのロゴカラーの自転車、椅子や机、ボーリング場、無料のゲームセンターがあり、大学生風の社員たちがそこかしこで芝生に寝転んでいるといった状況であった。自由な社風で新しいものを生み出そうとの発想だということだった。

対応してくれた方が特許に詳しい方ではなく、主に著作権の問題について説明してくださった。フェアユースに関心があり、日本や他の外国でフェアユースが認められていないのが非常に困っているということだった。

5 Kilpatrik Townsend and Stockton 法律事務所訪問 (8月5日)

ここも、特許で著名な事務所で、訴訟担当の方や特許申請手続担当の弁護士らから、米国における特許実務の実情について聞くことができた。CASRIP で習った内容について、消化不良となっている部分について、実務の実情を実際の事件のエピソードを交えて聞くことができ、有益だった。

第3 ワシントン DC (8月6日～8月12日)

1 USPTO 見学 (8月7日)

USPTO は、審査官の大増員に伴い、Alexandria 地域に施設を移した。正面の大きな建物がメインであるが、その両脇にある建物も USPTO でその周辺一帯に USPTO の建物が建っているという状況だった。

まずは、Public Search Room に案内され、施設を見学したのち、審査官から一般的な申請実務について話を聞くことができた。その内容自体は目新しいものはなかったが、興味深かったのは、審査官はそのキャリアに応じて、1 件の審査に割り当てられる時間が限られており、応対して下さった審査官の場合には、1 件につき 26 時間以内という制限があるということだった。その制限がある関係で、外国特許の検索については、英語のものは見るが、日本語、中国語についてはほとんど見られていないということだった。また、検索の結果ヒットした場合であっても、自動翻訳しかつけられないので、十分に理解できないということだった。また、興味深かったのは、近時の最高裁での判断について、最高裁が出るたびにその判断に従って審査基準を変えなければならず、また、過去の特許についてもその審査基準に則っているか見直しを続けているということである。日本の特許については、請求項の数が多すぎてわかりにくく、一つ一つの請求項が意味をなしていないこともあり、米国で訴訟になった場合に陪審員が分からないので困るということを述べていた。

次に、CASRIIP での講義でお世話になった [REDACTED] の部屋を訪ね、US の Solicitor の仕事についてプレゼンを受けた。Solicitor の仕事は、日本の特許庁の訟務部門に対応するものであった。日本と異なるのは、意見聴取手続 (Amicus Curie) における書面を作成する仕事があることで、Amicus Brief を出したもののうち、Miliyad 最高裁判決以外は、概ね、USPTO の意見が最高裁において採用されているとのことであった。

2 ヴァージニア連邦地方裁判所訪問（8月7日）

テキサス、カリフォルニア南部地区裁判所ほどではないが、多くの特許訴訟を手

掛けているヴァージニア連邦地方裁判所を訪れた。ここは、特許に限らずすべての訴訟事件を8か月で終わらせるという Rocket Docket で有名な裁判所である。[REDACTED]

[REDACTED] (以下「[REDACTED]」という。)に面会して話を聞くことができた。

ロケットドケットでは、最初に scheduling order を出し、その決めた日程を動かさない方針をとることによって訴訟遅延を防いでいるということである。その細かい内容については、local rule としてインターネットで周知しているとのことである。1週間のうち、金曜日だけは motion day として、motion のための期日のみが開かれるという。訴訟の迅速化のために、deposition は、DVD に録画されていることが多いが、[REDACTED] の場合には書面化させる運用にしているとのことである。日本における陳述書の位置づけに近いように感じた。和解交渉があっても、計画をずらすことはしないとのことである。CAFC にリバースされることもあるが、[REDACTED]

[REDACTED] と言っていたのが印象的だった。

USPTO における審決取消事件の管轄について、CAFC と土地管轄のある連邦地裁との選択的管轄になっているところ、なぜ、CAFC ではなく、ヴァージニア地裁が選択されるのかという問いに対して、[REDACTED]

[REDACTED] ヴァージニア地裁は、特許件数が多いことで有名な地裁であるが、[REDACTED]

[REDACTED] のが意外で、印象的だった。日本でも計画審理を進めようとしたが、成功

したとは言えない状況であるところ、ヴァージニアで成功したのは当事者のコンセンサスが得られたことによるのか、サンクションによるものかとの問いに対しては、日本でできないのはどうしてか理解出来ないということだった。ヴァージニアでは裁判官みんなでそういう運用にすると決めたということに尽き、裁判官が決めるだけのことだと言っていた。米国では裁判官の権限が強く、特に地裁の裁判官は法廷侮辱罪の行使もするし、弁護士の不手際に対して、bar association における研修や懲戒処分の義務付け決定などもするということであるから、日本の裁判官の悩みはなかなか伝わらないのだと感じた。

3 CAFC 訪問（8月8日）

CAFC を訪問し、5 件の法廷傍聴をした。事前に、プロスト長官のロークラーク 2 人が、事件概要の説明や一般的な口頭審理手続の概要を説明してくれた。口頭審理は、1 件あたり、各当事者が 15 分ずつ持ち時間を与えられており、最後に控訴人側が 5 分の反論の機会を与えられているとのことである。法壇の前にあるランプが時間をきっちりと知らせるようになっており、口頭審理も 1 回のみであり、準備書面の枚数制限もあるとのこと、かなり制限的な運用がなされているように感じた。口頭審理中は、裁判長に限らず、両陪席も積極的に質問をしており、実質的な口頭弁論が行われているように感じた。

4 全米商工会議所グローバル知的財産センター Global Intellectual Property Center（以下「GIPC」という。）訪問（8月8日）

GIPC を訪問し、GIPC の取組みなどについて説明を受け、日本で問題にな

っていることなどについてのディスカッションが行われた。これらは、知的財産権の価値を高め模倣や海賊行為から知的財産を守る世界規模の取り組みを主導する目的で全米商工会議所が設立した団体で、知財のエンフォースメントの強化やアジアやアフリカにおける知財支援などを行っている。

5 ■■■■■のインタビュー、ジョージワシントン大学等訪問（8月10日）

シアトルでもお会いした■■■■■と再会し、ワシントンDCの歴史や国会議事堂等とご自身が教授を務められるジョージワシントン大学の施設や、教室をご案内して頂き、また、インタビューにも応じてくださった。その中で印象的だった話は、以下のとおりである。

彼も理系のバックグラウンドを持っていないが、どのようにして科学的知見を得ているかという点、まず第一義的には当事者にその責任があると考えており、地裁における弁論準備（Pre-trial conference）で行われる Expertise session や、Tutorial session, Teaching sessionと言われる、もっぱら技術的事項の説明を目的としたカンファレンスが有用であると考えている。その中では、ディスカッションは禁じられており、専門家を期日に呼び、当事者がそれぞれ重要だと思う点を説明したり、一人の専門家がその技術について説明したりする。その内容は、DVDやCDで記録され、訴訟記録の一部となっており、控訴裁判所はそれを参照することができる。それ以外に、彼は、その分野における基礎的な文献を読むことにしており、バイオの領域の基本書を3冊読んだ。また、ロークラーを採用する際に、理系のバックグラウンドを持っている人を採用しているとのことだった。知財訴訟で難しい点は、まずは、科学的技術を理解することであり、明細書を読むのに、2、

3時間かけることもあるとのことであった。だが、それを超えて困難を感じているのは、技術の価値算定である。特に、特許が製品の一部にしか及んでいない場合における当該特許の価値算定は困難を極めるとのことだった。その判断には、技術と経済学の深い理解が必要だということだった。日本のサムソンアップル大合議事件については、FRAND宣言だけで契約が成立しない点や、サムソンの差止請求を認めなかった点は賛成するが、損害の算定について、最後に必須特許の数で割った点等について、特許にはそれぞれ重要なものと重要でないものがあり、それをそれぞれ見積もって、損害額に反映させるべきとお考えだった。一方、この事件で、日本版意見募集 (amicus quire) を初めて採用したことは、大いに評価しており、その採用の話を聞いてとても嬉しく思ったと話されていた。[REDACTED] にとって、amicus quire は、常に新しい知識を提供してくれており、役立たないと感じることは一度もなかったとのことだった。

さらに最近の最高裁判決における特許適格性判断には、大いに政治的影響があり、完全に間違っていると言っていた。最高裁は、単なる自然現象だとか自然法則だという理由で適格性を否定しているが、憲法には「発見」と「発明」と明記されており、米国特許法においても、100条、101条の規定があるのだから、それを超えて、適格性を否定するのは、法律をないがしろにしているに等しいとのことだった。最高裁は技術や特許法の理解に不足しており、しかも、そのような誤りを今後も続けていくだろうとのことで、今後の特許訴訟を憂いているとのことだった。

その他、彼は主張や証拠提出について、当事者の自己責任として突き放すのではなく、釈明をすることでもっとよい判断に至れると話しており、とても印象的だった。米国人と話していると「自己責任」という一言で片付けたり、結論がどうあれ

決まるということが大事だと述べたりする方が多い中で、日本人の訴訟観に近いものをお持ちで感銘を受けた。

6 CAFC ([redacted] s Chamber) 訪問 (8月11日)

CAFC を再度訪問し、 [redacted] のチェンバーを訪問した。 [redacted] の夏期休暇の関係で、判事にはお会いできなかったが、3人のロークラークが数時間にわたり応対してくださり、インタビューに答えて頂き、さらに、地裁の事件記録を見せてもらうことができた。

[redacted] は、オバマ大統領が昨年選任した裁判官で、 [redacted]
[redacted]
[redacted] についていたことがある方だった。現在のCAFC で理系の学位をもっているのは、半分以下である。

現在11人のアクティブジャッジと5人のシニアジャッジがおり、 [redacted] 官の辞めた後に一人補充される予定であるとのことである。1人の裁判官が平均4人のロークラークを雇い、Teaching assistant は、全裁判官に対し3人しかいないとのことだった。事件記録は、口頭弁論の5週間前に担当のロークラークのところに運ばれ、事実に、法律的問題の双方について検討した上で、Bench memo を作成する。Bench memo には、技術や事件の概要のほか、進行や結論についての意見も記載するとのこと、左陪席の作成する合議メモのようなイメージのものだった。そのメモをもとにロークラークと何度もやりとりをする人と、そうではない裁判官がいるが、 [redacted] は双方向で議論をする方針とのことだった。その4人のロークラークの中でカバーできない技術が含まれている場合は、よそのロークラークから知識を得た

り、相談したりするとのことだった。通常、米国の裁判所では、第1回口頭弁論の前に裁判官は合議をせず、それを望まない風潮があるが、CAFCでは、比較的活発に裁判官同士の議論はなされている方だということだった。裁判官が事前に合議をしないのは、物理的にも、巡回高等裁判所の判事が同じ裁判所で働いているとは限らず、同席するチャンスがなかなかないということも理由の一つであるが、CAFCは、全員一所に集まっているので、合議には恵まれているとのことだった。

Tutorial sessionについて聞いたところ、行われているようであるが、実際には記録にそのデータを付けずに送ってくる地裁もあり、その運用は必ずしも一元化されていないようだった。

ヴァージニア連邦地裁のロケットドケットについて聞いたところ、

地裁の陪審員での評決を見せてもらったが、結論のみで、損害に関しては数式すら記載されていなかった。評決から何かを推測するのは難しいとのことだった。

日本版の意見募集 (amicus quire)を紹介し、米国における有用性について聞いたところ、多くは役立っているとのことだったが、あるロークラークは、たまに、一方当事者に肩入れする内容の書面がたくさん出て、あまり参考にならないことがあると述べていた。あるロークラークは、準備書面の提出枚数が制限されているあまり、論点が多いと一つ一つの論点について十分に説明がなされておらず、意見募集の結果 (amicus brief) によって初めて、そういう問題だったのかと理解できることがあるとのことだった。準備書面の枚数制限が必ずしもわかりやすい裁判に結びついているわけではないのだと感じ、その一方、長々とした準備書面は訴訟遅延

の原因でもあるので、その線引きが難しいと感じた。

7 WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN,
LLP (以下「WHDA LLP」という。) 訪問

を訪ね、午前11時から午後6時くらいまでの長時間にわたり、WHDA LLP所属の弁護士から話を聞くことができた。そのほか、服部弁護士が定期的に行われている、CAFCの新しい裁判例についての勉強会と、米国憲法についてのゼミに参加することができた。

その中で印象的だったのは、アメリカ社会は、小さな政府ということで、連邦政府の権限を極めて制限しており、日本のように行政主導で国が動いていくという発想は全くないとのことだった（そのため、優秀な人材は行政に行くことはなく、人気がある職業は、弁護士、銀行、エンターテインメントとのこと。）。その代わり、一個人対大企業の図式で、一個人が勝訴することや、一個人が声を上げることで全国が変わっていくと心底信じているとのこと、そのためにもディスカバリーはとても重要なものとして捉えられているとのことだった。ディスカバリーをしても、それが開示を命じられた全部かどうか分からないのではないかと問いに対しては、それを隠し通すことはできないというのが大多数のアメリカ人の考え方だということだった。depositionの制度があり、相手方当事者が一方当事者側の証人に対する接触の機会が与えられており、通常、録画している正味の時間だけでも8時間もの長さに及んでおり、休憩時間や食事を入れるとその拘束時間は12時間以上にも及ぶとのことである。その中で嘘をつき通すことは至難のわざで、そうしたほこ

ろびから、書面の不開示や隠している証拠があれば、必ず明らかになるものであり、また、それがばれたときの制裁が余りに大きいことから、ディスカバリーは適切に機能しているとのことだった。また、地裁における裁判所の訴訟指揮権はとても強大で、弁護士への請求の立て方が悪かったり、訴訟活動がうまくないときなどに、Bar association において適切なプログラムで再勉強することを命じたり、無駄になった期間の弁護士費用の支払いを命じたりすることができ、弁護士はその一挙手一投足に戦々恐々としているとのことだった。さらに、fairness を大切にしており、それが欠ける場合には、それだけの理由で敗訴する場合があるとのことであった。時機後れの攻撃防御方法に対しても厳しい制裁が課されているとのことだった。

第4 ニューヨーク(8月13日～8月14日)

1 JETRO NY 日本貿易振興機構ニューヨーク事務所訪問(8月13日)

JETRO の [] とお会いし、特許審査ハイウェイ (PPH: Patent Prosecution Highway) の概要と締結状況についてお聞きした。早期審査制度として期待される PPH に 32 か国が加盟し、それぞれ個別国との間で締結してきており、日本は 29 か国と提携し、今般、コロンビアとの交渉に成功した。1 出願 - 1 審査 - 1 特許という形で、国際的に統一するとの方向が志向されているものの、現実的には、先進国の言いなりになるのではないかとの懸念や、複数の審査手続を経ることによって経済的利益を得る者も多いために、なかなか実現しそうにないとのことである。USPTO の審査官のレベルは低く、外国文献の検索能力に期待ができないので、世界的に特許庁のデータベースを統一化して、そこに情報を一元化しようとの動きもあったが、それぞれの国で予算を費やして既存のシステムを作ってしまった

ことや、使い勝手が各国ごとによって異なることから、データベースの統一化も難しいとのことであった。ただ、データを融通し合って、互いのシステムに反映されているかチェックし合う制度は構築しつつあるとのことであった。

2 第2巡回控訴裁判所訪問（8月14日）

ROPES and GRAY LLP の [REDACTED] の紹介で、上記裁判所の [REDACTED] にお会いすることができた。第2巡回控訴裁判所には、特許権に関する管轄がないので、特許事件はないが、商標や不正競争防止法の問題など、たくさんの知的財産の事件がかかっているということで、その証拠品として現れた複数の物品を紹介してくれた。

彼もオバマに選任されており、その前は [REDACTED] [REDACTED] をされていたが、そのときに、有名なグーグルブック訴訟を担当されたということである。グーグルブック訴訟は、グーグルが書籍をスキャンしてデータとして取り込み、ネット上で、ある検索ワードを入れると、その検索ワードを含む書籍がすべて表示されるというもので、スキャンした書籍データの全部が開示されるわけではないものの、その一部が表示されることになるために、著作権団体からグーグルに対するクラスアクションとして起こされたものである。[REDACTED] は、この中で和解に積極的に関わり、和解を勧めたが、結果的にかなわず、グーグルの使用はフェアユースであるとして、非侵害であるとの判決を下した。裁判所の和解関与についてお聞きすると、クラスアクションでは、裁判所の許可がないと和解が成立しないために積極的な関与があったが、通常は、そこまで裁判所が関与することはないとのことであった。ただ、彼としては、心証開示をして和解を勧めたケースもあ

ることである。

また、最近では、アンテナを利用して、放送を転送して届けるビジネスについて、著作権法に違反するかどうかの判断をしたとのことである。彼は、誰もが直面したことのない新しいケースに直面した際には、まず、法律の成立過程に立ち戻り、起草者が何を考えたか、その後、そのニーズがどのように変化したかを検証することであり、非常に興味深かった。誰もが判断しない問題に直面することの困難さについて話し、共感を得ることができた。最近の動きとして彼が話した中で興味深かったのは、専門性が要求される事件で、当事者が合意をすることで、陪審員裁判ではなく、裁判官による Bench trial が行われる場合が増えつつあるとのことだった。

との面会の後は、にお付き合い頂き、殺人罪の陪審員事件の法廷傍聴をすることができた。

3 ROPES and GRAY LLP 訪問（8月14日）

前記の がアレンジをして下さり、午前中に上記法律事務所を訪れ、特許弁護士から最近の特許訴訟についてのプレゼンを受けた上で、特許訴訟弁護士たちとのミーティングを設定して頂いた。その中で、日本の弁論準備の制度や、裁判官が訴訟の形成過程に相当に関与していることを話したところ、とても感心されていた。近時のパテントロール対策として、様々な法案が出されているが、そのような方法ではなく、直接ディスカバリーを必要なものに限るよう制限したり、損害賠償と責任原因の判断を二分化したりするなどして、サマリージャッジメントを多用するなどしてはどうかとの提案に対しては、前者はなかなか現実的でないとの

ことであり、後者は、試みてはいるが、結局、もっとも時間とお金がかかっているのはディスカバリーなので、サマリージャッジメントを相当に早い段階で出してもらわないと、実質的な差は、トライアルの数日間だけ、ということになってしまうとのことだった。サマリージャッジメントを求めるモーションは、被告としては早い段階から出すが、裁判官がそれを留保することが多く、特許訴訟が急増しすぎていて、裁判官がそれに早期に対応することをしないために、あまり実効性がないとのことだった。

ROPES and GRAY LLP では、ビジュアルで分かりやすい証拠、説明資料を作成するため、グラフィックデザイナーや映画監督が所属する部門が設けられている。当該部門の部屋を訪れ、これまで作成した素材を見せて頂いた。3Dプリンターが完備され、明細書の図面をデータに落とし込み、そこから3D画像による画像を見せ、さらに、その実施品を3Dプリンターで作成し、3次元で把握できる証拠を作成するなど、その技術には目を見張るものがあった。立体が既にあるものについては、3Dスキャンで読み取り、ないものについては、平面から計算で座標を割り出すことのできる技術者がその部門にいるために対応可能とのことだった。また、アニメーション専門の方が、陪審員に向けてカラーアニメーションを使ってビジュアルに説明をしているということだった。さらに、Whisper roomといわれる完全防音の小さな部屋があり、そこで説明の音声を映像に重ね合わせ、裁判官が技術を把握するための説明資料を作るなどしていた。そのそれぞれのクオリティはものすごく高く、日本にも導入できれば、と思ったが、これだけのものを作成することができるだけの訴訟コストの高さを考慮すれば、日本での導入はなかなか難しいものがあるかもしれないと思った。また、明細書の図面は、あくまで実施例の一つにすぎないのに、

それ自体が発明内容であるかのような誤解を与える可能性があり、ビジュアル過ぎるゆえに警戒すべき点も考えられるように思った。

第5・最後に

(1) 近時、最高裁がCAFCの判断を覆すケースが増えているが、これらはすべてパテントトロール対策を志向するものである。パテントトロールは、自らが実施していない特許で、多くは、技術的に進歩性がないものや、非常に広いクレームに基づいて権利を行使するものであるが、米国の歴史を見れば、これまでもそのようなパテントトロールは存在したようである。今回、パテントトロールがここまでの大問題となり、政治まで動かすに至ったのは、これまで大きな商社や製造業者を相手にしてきたのと異なり、個人の消費者を相手に脅迫まがいのデマンドレターを出し、パテントトロールが投資家から資金を集め、一大事業になってしまった点にあるようである。そのような自体を招いた原因は、野放図のディスカバリーと弁護士費用の高額化があるようであるが、対策の方向はそちらの方を向かず、正当な特許権行使をも含む形での特許権行使の制限がなされているように感じられる。紛争解決市場が膨らみ過ぎ、もはや止めどがなくなっているように感じられた。そこに、グーグルなどのハイテク産業が特許権行使を縮小する方向に大量の資金を出していることも、これらを加速しているようで、次回の大統領選の行く末によっては、今後の米国訴訟の動向はますます変化があるかもしれない。

端緒は米国における知財訴訟事情調査だったが、パテントトロールについての問題を調査する中で、米国の訴訟制度の根幹に関わる以下の2つの重要点を顧みるべきあると考えるに至った。すなわち、1つ目は、パテントトロールの問題がここま

で大きくなったのは、前記の述べた経済的事情のほかに、米国では、特許権が、経済政策上、産業の発展に寄与するためのものという位置づけではなく、憲法上規定された人権と位置づけられており、このことが、陪審制度と相まって、特許権者の権利行使を下支えしてきたということである。そのような文化的背景、憲法・法律の体系の理解なしに、安易に、海外の、特に当該分野の先進国の制度や勝訴率を日本においても導入せよということは問題があり、知財分野に限らず、このような議論は広く警戒すべき点ではないかと思った。もう1つは、政治と司法の関係である。象徴的なのは、米国におけるパテントトロール問題の原因として、弁護士費用の高額化問題があることから、パテントトロール対策法案の中に弁護士費用の敗訴者負担制度を設けることが検討され、下院は通過したが上院においては通過しなかった。その背景には、司法自身が、弁護士費用の敗訴者負担制度が、知財訴訟のみの領域にとどまらず、裁判を受ける権利の問題につながることから、その点を危惧し、最高裁が特許法285条（「裁判所は、例外的事件においては、勝訴当事者に合理的な弁護士費用を与えることができる。」）における例外的要件を緩和することで、政治的介入を避け、自分たちの裁量を確保したからだと言われる。後日、リーダー元長官は、この285条の適用に関し、「私は、地裁の裁判官を信頼している。彼らのバランスと識見を尊重している。」と言う。熱を帯びるパテントトロール対策の中で、司法が政治動向等の全体を見渡して自らの権限を確保したことはとても興味深い。

(2) また、この司法事情調査の中で、折りにふれて様々な実務家や企業の方に聞いていたのが、知財担当裁判官に求める資質や能力についてである。極めて意外だったのは、技術系判事を求める声が、専門性をあれほど標榜しているドイツです

ら、あまりないことである。ドイツにおいては、前記に記載したとおり、技術系判事の法律問題に関する知識や感性の乏しさが問題になっているということであった。米国では、裁判官という存在に対する信頼が厚いのと、「公正さ」に対して絶対的な価値を置いている訴訟観（例えば、彼らは、証拠隠しや、そこまで至らないとして不公正な行為が発覚すれば、それ一発で敗訴になるとともに、極めて大きなペナルティが科されるのは当然と考えている。）のもと、双方の話を公正に聞いて、正義を実現できる者が訴訟を担当すべきと考えられているようである。CAFCに対する信頼と期待は確かに強いものがあるが、それは技術的なバックグラウンドのゆえではなく（前記のとおり CAFC の裁判官で技術的背景を持つ者は半数である）、特許法自体に対する体系的な知識と統一判断に対する期待を寄せているからであるようだ（最近、CAFC が求心力を失っていると言われるのは、CAFC の en bank (大法廷) は、個別意見や反対意見が示せることから、その意見にばらつきがあり、統一的な判断を示せなくなっているため、とのことである。）。また、複数の裁判官から話を聞いたところ、標準化団体が策定する標準特許の問題が全世界的に提起され、製品の一部に関わる特許の価値算定の問題に一番頭を悩ましているとのことで、その判断にはまさに経済学を含め、損害論に対する正確な理解と応用が必要になってくる領域である。そこには、やはり、法律問題についてのプロが行うべき職務であり、特許訴訟において当該技術を理解することは最低限のことであって、それだけでは足りないというのが、多くの共通認識であった。裁判官の質を確保して、「多くの紛争解決に携わってきた、きわめて理解力が高い人が、それぞれの言い分を聞いて、公平に決断すること」とのニーズに答える必要があるというのも、共通認識であるようだった。

(3) さらに、知財領域に限らず、日本で取り入れられそうな米国の制度があれば、参考にしたいと考えて見てきたが、米国訴訟手続には様々な問題があり、直ちにそのまま米国の訴訟制度を導入すべきものとは考えられなかった。見習うべき点があるとすれば、正義、公平を脅かすものに対する毅然とした態度である。日本では、弁論準備における訴訟指揮によって、立証責任を負わない相手方から証拠提出をさせるなど、うまく運用されているところである。しかしながら、瀬戸際のところでは隠匿した者が勝訴する結果になっていないか、偽証が発覚してもそれに対する制裁があまりなく、不公正な行為があっても、それ自体が訴訟の帰すう自体に影響することはないため、訴訟において正義がきちんと実現されているか、証拠の偏在による結論が不公正に至っていないか、若干、不安に思うことがある。毅然とした態度で臨むということは見習ってもよいのではないか。米国人が訴訟において正義が実現されていると感じている一番の理由は、ディスカバリー制度であり、それに対する絶大な信頼は、depositionに裏付けられているようだった。一方当事者の証人に対して、相手方当事者が実際の証人尋問の前に十分な質問の機会があり、虚偽が含まれていれば、ほころびが出るようで、それが真実性を担保しているようである。日本で直ちに deposition の制度が使えるかは検討の余地があるかもしれないが、少なくとも、陳述書のみの主尋問、極めて制限された時間内での反対尋問という多くみられる日本の民事訴訟法の運用に照らせば、depositionに近いアクセスのための制度があってもよいように思われた。また、文書提出命令の運用について、当事者が公平感をもって正義を実現できると感じられるだけの内実を伴っているかどうかについては、日本でも検討する余地があるように感じた。さらに、与えられた機会内で十分な審理が尽くせるだけの弁護士の能力と、機会内でベストを尽く

させるように、場合によってはペナルティも含めた訴訟指揮権の行使が必要であると感じた。

(4) 特許実務については、法律及び運用の双方で統一化が志向されており、そのために、世界中の国々が他国の訴訟動向を注視しているという状況にある。背景事情としては、経済活動が国境を越えていることが挙げられるため、長期的には他領域でも同様の現象が生じていくようにも思われるが、特許をはじめとする知財分野が先行しており、その中で各国司法そのものも含めた比較研究が活発化しているものと考えられる。その意味では、知財を切り口とし、日本の裁判そのものや法曹の質を他国に知ってもらうハイテクサミットのような機会、視察の機会を持つことは、知財領域にとどまらない極めて重要な価値を有すると共に、他領域への参考にもなる通用性の高い経験と知見をわが国司法府内に蓄積するものと感じた。日本では、経済力が衰えたとはいえ、CASRIIPにおける日本の知財訴訟の講義が満席になるなど、日本に対する関心はまだ強く、日本を目標にしているとのアジアの声も数々聞くことができた。今回は、ハイテクサミットに設楽知財高裁所長が出席されただけでなく、報告及びパネリストを務められ、それ以外にも[REDACTED]、[REDACTED]が報告とパネリストを務められたことで、日本の訴訟を海外に知ってもらうとても良い機会であった。

最後に、今回の出張では多くの方と話ができ、たくさんの刺激を受けることができ、今後につながる人脈ができた。このような機会を与えて頂いたことを大変感謝している。今後の職務のみならず、これを契機とした勉強を続け、これらを今後還元していきたいと考えている。

このような出張を支えて下さった最高裁務総局秘書課の皆様には大変お世話に

なり，大いに感謝しております。ありがとうございました。

以 上