

平成27年度短期外国出張者報告書簡

氏名	所属庁・官職	出張先
笹本哲朗	東京地方裁判所 判事	米国

提出書面

平成27年9月14日付け報告書簡

キーワード欄

- ・ワシントン大学先端知的財産研究センター（Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property）が主催する夏期セミナーへの参加及び知的財産関係国際会議（2015 High Technology Protection Summit）への出席
- ・連邦地方裁判所（ワシントン州西部地区、ニューヨーク州南部地区）訪問
- ・連邦巡回区控訴裁判所（C A F C）訪問
- ・米国特許商標庁（U S P T O）訪問
- ・法律事務所（WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP , ROPES & GRAY LLP）訪問
- ・米国企業（ファイザー、ゼネラル・エレクトリック、IBM）訪問

平成27年9月14日

最高裁判所事務総局秘書課長 殿

東京地方裁判所 判事 笹本哲朗

私は、平成27年7月14日から同年8月13日までの1か月間、米国（シアトル、ワシントンDC及びニューヨーク）に出張し、シアトルにおいてワシントン大学ロースクールの一組織である Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property (先端知的財産研究センター。以下「CASRIP」という。) が主催する Summer Institute (以下「夏期セミナー」という。) 及び同セミナー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。) に参加したほか、ワシントンDC及びニューヨークにおいて連邦裁判所や米国特許庁、法律事務所、米国企業を訪問して米国の知的財産法に関する司法事情を調査してきました。その概要は、以下のとおりです。

#### 第1 シアトル（7月16日から同月31日まで）

##### 1 夏期セミナー

(1) CASRIP は、ワシントン大学ロースクールに付属する知的財産に関する教育研究機関である。本年の夏期セミナーは、第21回目に当たり、主としてアジア（日本、台湾、中国、韓国、タイ、インドネシア、フィリピン、インド等）から、総勢99名の参加があった。国別では、台湾からの参加者が34名と最も多く、日本の参加者はそれに次ぐ23名であった。参加者の職種としては、企業の知財担当者や弁理士が多く、裁判官の参加者は、日本から1名（報告者）、台湾から2名、タ

イから2名、インドネシアから2名、フィリピンから1名であった。

夏期セミナーは、導入編（7月16日、17日）、基礎編（同月20日～23日）及び応用編（同月27日～31日）の3部構成であり、基礎編と応用編の間（同月24日、25日）に、各国の裁判官、弁護士、大学教授らが集まるハイテクサミットが開催された。

(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関するごく基礎的な講義を提供するものであった。

基礎編は、竹中俊子教授、Randall Rader 元判事（前連邦巡回区控訴裁判所首席判事）及び Martin Adelman 教授による Patent Basics（特許の基礎）の講義が3回、米国特許商標庁（U S P T O）のソリシターによる Patentability at USPTO（米国特許商標庁における特許性）の講義が4回設けられているのがメインであった。他には、Patent Litigation（特許訴訟）や US Patent Prosecution（米国特許出願手続）等の講義があり、一部、商標に関する講義を選択することもできた。Rader 元判事と Adelman 教授の上記講義は、その掛け合いが目を引いたが、内容的には、Patent Eligibility（特許適格性）に関して米国最高裁が2014年（平成26年）6月19日に出した Alice 判決<sup>1</sup>を激しく批判していたのが印象的であった。

これら導入編と基礎編を聴講することにより、米国の知財訴訟に関して基本的な内容を一通りカバーして学習することができた。

(3) 応用編では、毎日3コマある各時間帯（1コマ1時間50分）において、①

<sup>1</sup> Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347 (2014)。第三者を介在させることによって決済リスクを低減させるためのコンピュータ関連スキームに係る方法クレームにつき、抽象的アイデアを汎用コンピュータ上で実行するにすぎないとして、Patent Eligibility を否定し、システムクレーム及び記録媒体クレームについても、抽象的アイデアに

特許の litigation (訴訟) ないし enforcement (行使) に関する講座, ②特許の prosecution (出願手続) に関する講座, ③知財の management (管理) に関する講座の 3 つのうちからいずれかを各人が自由に選択して受講する形が採られた。

私は、最もなじみやすい①の litigation 関係の講座を選択することが多かった。選択した講座の具体的なテーマとしては、Standard Essential Patent (標準必須特許) に関する国際的な訴訟戦略や、特許権侵害の救済方法、ディスカバリー、特許紛争の和解交渉などであったが、中には、国際的フォーラムショッピングをテーマにした講義もあり、ここでは、世界 80 か国について特許訴訟の制度概要や勝訴率等のデータを収集分析して『Global Patent Litigation: How and Where to Win』という書籍を出している弁護士が講師としてその一端を披露していた。「国際的な特許訴訟を最初にどこの国の裁判所に提起するかを判断するに当たり、欧州では、ドイツとフランスは Patentee-friendly, イギリスは Patentee-unfriendly……」などといった話が展開されたのであるが、よくよく聞いてみると、「中国とドイツは勝訴率が 1 位、2 位であるが、これらは bifurcation system (侵害判断の手続と無効判断の手續が分岐した制度) が採られている国なので、無効性の判断がされていない侵害訴訟の数字であることが影響している。」、「unified system (侵害判断の手続と無効判断の手續が統合された制度) を採る国で勝訴率が一番高いのは米国であるが、これはトライアルを経た判決の数値であり、米国でもサマリージャッジメント<sup>2</sup>の勝訴率を見ると低い。」といった留保が付いており、また、参加者から「勝訴率の算定に和解は考慮されているのか。」との指摘があったところ、「和解は数値算定上考慮しようが

---

実質を何も加えていないとして、同様に Patent Eligibility が否定される旨判断した。

<sup>2</sup> 重要な事実について真正な争点がなく、法律問題だけで判決できる場合に、トライアルを経ずにされる判決。

ないので、考慮していない。」とのことであった。

応用編の他の講義としては、飯村敏明前知財高裁所長及び中国の弁護士（元裁判官）が講師を務めた *Enforcing Patents in Japan – China* という講座も選択したが、この中で、中国の講師は、侵害判断と無効判断を分ける bifurcation system の下で、侵害訴訟勝訴後に損害賠償金を回収したがその後無効判断が確定したらそれを返さなければならぬのかどうか分からぬといった問題が現実に生じている旨紹介していた。

(4) 夏期セミナー全体を通じて目立った米国の最近のトピックとしては、(1) *Alice* 判決の特許実務に対する影響が非常に大きいこと、(2) USPTO の IPR (*Inter Partes Review*; 当事者系レビュー) による特許無効率が七、八割と大変高く、この手続が特許訴訟実務に与えている影響も大きいこと、(3) ディスカバリーについてもその対象を合理的に限定するなどの改正がされていること、(4) これらの背景にパテントトロール対策の大きな流れがあることなどであった。

上記(1)については、昨年に出た最高裁判決だけあって、本年の講義や後記2のハイテクサミットにおいて随所で言及されていたが、竹中教授のはからいにより、同教授の昔の教え子で現在米国で弁理士をしている日本人の方から、*Alice* 判決後の出願実務に関する特別講義も行われた。この講義によると、「*Alice* 判決が昨年6月に出た当初はビジネス方法特許をつぶすためのものと思われていたが、昨年の暮れ頃から、従前の理解だとハードウェア関係とみられそうな電気・通信系の出願についても、米国特許法101条 (Patent Eligibility) の拒絶が増えてきた。ソフトウェアの特許出願については大体拒絶を受けるが、ビジネス方法やソフトウェア以外の電気系について拒絶が拡大したことが本年の一番大きな変化だと感じている。

日本や中国、ヨーロッパでは拒絶されないものが、米国では拒絶されている。」、  
「Alice 判決の判断枠組みによると、①クレームが "abstract idea"（抽象的アイデア）  
を対象とするものかどうか、そうであるとしても②"inventive concept"（発明概念）  
があるか ("significantly more" [単なる抽象的アイデアを有意に超えるもの] がある  
か）という 2 段階のテストがされるが、審査官が何をもって "abstract" と言っている  
のかは分からず、ステップ①で反論しても水掛け論となってしまうので、ステップ  
②で技術的なアドバンテージを主張して勝負している。」、「審査官と電話で交渉  
することが多いが、審査官によって言うことが日々で、審査官も手探り状態なので  
はないかと感じている。今後、取扱いが統一されていくことを望んでいる。」との  
切実なお話であった。

また、上記（2）の IPR は、AIA (America Invents Act; 2011年9月制定の米国特許法) によって 2012 年（平成 24 年）9 月から導入された当事者  
系無効審判手続であり、新規性及び進歩性（同法 102 条及び 103 条）の無効  
原因のみを扱うことができるのであるが、その無効率の高さ<sup>3</sup>の原因については、  
講義では、①立証責任の程度 (burden of proof) の点で、地裁においては特許の無  
効性につき clear and convincing proof (明白かつ確信を抱かせるに足りる証明) が  
求められるのに対し、IPRにおいては reasonable likelihood that petitioner would  
prevail (申立人が優勢となる合理的な可能性) ないし preponderance of evidence (証  
拠の優越) で済むこと、②クレーム解釈の点で、地裁においては Phillips 判決<sup>4</sup>に従  
い ordinary meaning (通常の意味) を探るなどするのに対し、IPRにおいては

<sup>3</sup> なお、この無効率が高いという一般的な事実を奇貨として、(バイオ系の特許について) 大量の  
IPR の申立てをし、その結果、当該特許保有会社の株価が下がるので利用して、株価の差益  
で儲けるという “ビジネス” をする者（ヘッジファンド）まで現れているとのことである。

<sup>4</sup> Phillips v. AWH corporation, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

broadest reasonable interpretation (最も広い合理的な解釈) が採られること、③地裁においては陪審が無効性を判断するところ、陪審員に先行技術を理解させることは難しく、「専門家である特許庁がきちんと判断して有効とされた特許である。」といった外形的な事柄や原告がいかに苦労して発明したかなどのストーリーを原告代理人が語ることによって判断が動き得るのに対し、I P Rにおいては専門家が判断すること、④ I P R の審理方法では、最初と最後に申立人側が陳述できることが挙げられていた。ただ、講師の中には、「そのような制度的な理由のみでは、ここまで高い無効率は説明できず、自身の実務上の経験からして、I P R 施行に際して無効にするのに適したケースをストックしていてそれを施行後に申し立てたことが影響しているのではないか。そうだとすれば、無効率は今後はもう少し下がるだろう。」と分析する弁護士もいた。また、I P Rは、審理期間が限定され、ディスカバリー やモーションが制限されているため、地裁よりスピーディに低コストで行われることから、上記のとおり無効にしやすいことと相俟って、被告はこの手続を好んで申し立てるところ、原告にとっても、そのようなコストの点では、I P Rの手続と併行して地裁の侵害訴訟手続を進めるより後者の手続を stay (中止) することに合意する合理性があり、実際、地裁の訴訟手続が stay される例が多いとのことであった。

## 2 ハイテクサミット (7月24日, 25日)

ハイテクサミットは、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催される。今回、日本からは、嶋末和秀東京地裁部総括判事が、我が国の不正競争防止法における営業秘密の保護の方策等について講演されたほか、前知財高裁所長の

飯村弁護士、元知財高裁判事の三村量一弁護士、元特許技監の小野新次郎弁理士、宮川美津子弁護士、吉田和彦弁護士らがスピーカー兼パネリストを務められた。

本年のテーマは、①基調講演と第1パネル及び第2パネルが Patent Eligibility、②第3パネルが輸入時の知的財産権侵害品の排除、③第4パネルがトレードシークレットの保護、④第5パネル及び第6パネルが特許のライセンス及び訴訟における倫理上の問題であった。

上記①の Patent Eligibility については、昨年の Alice 判決を受けて議論がされたが、オーストラリアの判事が基調講演において同国では米国最高裁の判断には倣わなかつた旨述べると、それに賛同して Alice 判決を批判する論者が多かった。

また、米国ではパテントトロール問題があるため、上記④のような倫理上の問題が取り上げられたようであるが、日本から参加した飯村前所長及び吉田弁護士は、日本の訴訟でパテントトロールが問題になっていない理由（ディスクバリーがなくコスト高でない、陪審がなく予見可能性が高い等々）について説明しておられた。また、このテーマについては、別のスピーカーが、前記注3の IPR の濫用（株価への影響を見越した大量申立て）についても言及していた。

### 3 ワシントン州西部地区連邦地方裁判所訪問（7月27日）

竹中教授の紹介で、ハイテクサミットに参加した嶋末判事及び飯村前所長や夏期セミナーに参加したアジア各国の裁判官とともに、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所の James Robart 判事を訪問した。

同裁判所では、庁舎に入口から入る際のセキュリティチェックが厳重であった上、庁舎内においても、法廷や会議室に入る際にセキュリティが掛けられていた。

会議室で Robart 判事から知財訴訟に関する説明を受け、若干の質疑応答が交わさ

れた。Robart 判事は、「民事 200 件、刑事 30 件を受け持つ中で知財事件も担当している。」、「知財訴訟も地裁は裁判官単独で陪審員が付くが、陪審員の数については 6 名～12 名の範囲で実際に何名とするかは裁判官の裁量であり、自分は 8 名の陪審員を付けている。」、「損害賠償額については、陪審が決める。裁判官が多すぎると判断して減額する余地もあるが、実際にそのような事はまれである。」とのことであった。米国では、USPTO の手続と地裁の侵害訴訟とで無効性の判断について別異の基準が用いられており、これは日本や台湾とは異なる点である旨指摘されたが、同判事自身はダブルスタンダードということについて全く違和感がない様子であった。

#### 4 アジアの裁判官との意見交換（7月28日）

竹中教授の仲立ちで、CASRIP に参加したアジア各国の裁判官等が集まり、各国の特許訴訟制度について紹介し、意見交換をした。

フィリピンの裁判官は、「フィリピンでは裁判官は転勤しないところ、自分は商事裁判所に 10 年勤めており、知財訴訟については単独で全て行っている。」、「フィリピンの特許訴訟制度は、スペイン、アメリカ、日本など多くの国の影響を受けている。」と語っていた。

インドネシアの裁判官は、「インドネシアの裁判官は転勤がある。知財の裁判所は 5 つあり、IP Judge になるための試験もあり、IP Judge はインドネシア全体で 35 人以上、中央ジャカルタ商務裁判所には 20 人以上いる。」とのことであった。

タイの裁判官は、「タイの IP court は 1 つであり、知財と国際通商を扱っている。裁判官は 19 人いて、事件ごとに 3 人の合議体で、うち 1 人は技術系の判事が入る。ただ、商標や著作権の事件が多く、特許事件は少ない。」とのことであった。

台湾の裁判官は、「60歳で退官するまで転勤はない。」、「特許訴訟制度は日本に倣っており、IP court も日本に倣って創設された。」とのことであった。

そして、中国については、現在、膨大な数の特許出願がされているところ、竹中教授から、「遅かれ早かれ、出願数が減少し、特許の質も高まっていくのではないか。特許の質が低くてもまずは件数を多くするというのではなく、特許制度が発展していく上で1つの必要なプロセスであり、日本もかつてそのような途をたどった。やがて<量>から<質>に移っていくと思う。」との発言があると、中国の元裁判官（前記1(3)の応用編の講師）も、「特許出願の<量>を多くすることは、国民が特許制度を知るようになるとの中国政府の戦略である。それが蓄積していけば、やがて<質>に転換するだろう。」と共鳴していた。

## 5 その他

シアトルは「エメラルド・シティ」と呼ばれることがある緑の多い街で、7月後半というのに過ごしやすい気候であり、そのような恵まれた環境の中で、米国の特許訴訟等について多様な講師陣から学び、各国の裁判官等と交流できたことは幸運であった。

なお、各国の知財関係者に日本の知財訴訟制度への理解を広めるべく、知財高裁のパンフレット（ガイドブック）を多数のセミナー受講生等に配布したところ、多くの交付相手に喜んでもらえた。

## 第2 ワシントンDC（8月3日から同月5日まで）

### 1 USPTO見学（8月3日）

CASRIP の optional trip で、ヴァージニア州アレクサンドリアにあるUSPTO

(United States Patent and Trademark Office ; 米国特許商標庁) を訪問した。まず、会議室で（1）審査官3名から説明、引き続いて（2）ソリシターから説明を受け、その後、審判廷に移動して（3）PTAB（ピータブ；Patent Trial and Appeal Board；特許審判部）の審判官から説明を受けた。

（1）審査官からは、USPTOの審査体制等について説明を受けたが、最も印象的だったのは、全米の公務員の満足度調査でPTOの審査官がNo.1に輝いたという話であった。審査官の満足度が高い理由としては、第1に給料が良いこと、第2に仕事のスタイルがフレキシブルであること、第3にある程度までは競争もなく皆昇進できることにあるという説明であった。仕事のスタイルということについては、テレワーク（在宅勤務）が活用されており、2週間に1回だけ登庁すればよく、この制度によってハワイやアラスカに住んで連邦の審査官として働くこともできるとのことであった<sup>5</sup>。

（2）PTOのソリシターというのは、連邦裁判所の訴訟においてPTOを代表して訴訟活動をしたり、政府を代表してアミカスブリーフを提出するなどの業務を行っている。アミカスブリーフは、CAFC（特に *en banc* [全員法廷]）や最高裁に提出するが、著作権のケースでも、特許のケースに影響する可能性がある場合（消尽論など）には提出することだった。

（3）PTABでは、AIAにより付与後手続（無効審判手続）が改正され、IPR（*Inter Partes Review*；当事者系レビュー），PGR（Post-Grant Review；付与後レビュー。登録から9か月以内に行われるレビュー。），CBM（Transitional

<sup>5</sup> もっとも、米国の弁理士からは、審査官と話す必要があってPTOに電話しても、審査官の自宅らしき所に転送され、それが留守電で、折り返しの電話もない、ということがあったりして、困っているとの声も聞かれた。審査官にとって良い制度が必ずしも利用者にとって良いとは限らないようである。

Program for Covered Business Method Patents ; ビジネス方法特許レビュー。ビジネス方法特許のみが対象。) といった手続が整備されたのを受けて、審判官(Administrative Patent Judge) の数を増員し、2010年(平成22年)には81名だった審判官が、2012年(平成24年)には170名、2015年(平成27年)には232名になっているとのことであった。IPRにおいても、和解で終了する事件が最も多いようであるが、2015年(平成27年)4月30日までに最終の書面決定がされた累計340件のうち、全てのクレームを無効としたものは225件(66%)、一部のクレームを無効としたもの64件を合わせると289件(85%)ということであり<sup>6</sup>、この無効率の高さについて、説明者は、立証責任の程度が reasonable likelihood にとどまることを挙げていた。また、IPRの申立てがされた事件の9割は訴訟事件と関連しているとのことであった。

## 2 C A F C 法廷傍聴 (8月4日)

CASRIP の optional trip で、C A F C (Court of Appeals for the Federal Circuit ; 連邦巡回区控訴裁判所) を訪問し、2件の口頭弁論(oral argument)を傍聴した。傍聴に先立って、2人のロークラークが、当日の担当判事の経歴や事件概要等を説明してくれたが、この日の裁判体は、女性裁判官3名の合議体であり、裁判長はプロスト首席判事、右陪席は88歳のニューマン判事、左陪席はマリー判事であった。

傍聴した1件目は、IPRにおけるP T A Bの決定に対する不服申立ての訴訟で、クレーム解釈について means plus function クレーム(米国特許法112条(f))に当

<sup>6</sup> P T A Bの説明者から示されたのは2015年4月末時点の統計数値であったが、U S P T O のAIA Trial Statisticsに関するウェブページ(<http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>)で同年7月末時点の統計数値を見ても、最終書面決定がされた447件のうち、全部無効は295件(66%)、一部無効を合わせると376件(84%)となっている。

たるか否かが争点となっていた。2件目は、N P E (Non-Practicing Entity) が消費者保護法（州法）に基づく訴えを州裁判所に提起したところ、特許に関する訴訟であるとして連邦地裁に移送されたが、引き続き連邦裁判所の管轄か州裁判所の管轄かが争われ、その点に関する連邦地裁の決定に対する不服申立てがC A F Cに来たという事案のようであったが、事後にプロスト首席判事がコメントしてくれたことによっても、この事件は複雑なレアケースで難しいとのことであった。

これら傍聴したC A F Cの口頭弁論では、日本の法廷における証言席を法壇にかなり近付けたような席から代理人が熱心に裁判官に訴えかけるプレゼンをし、その途中で裁判長や陪席裁判官が随時質問をし（90歳近いニューマン判事もどんどん質問していた。），代理人がそれに答えて懸命に説明するということの繰り返しであり、実質的な口頭議論が活発に行われている様子が印象的であった。

### 3 WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP (以下「WHD A」という。) 訪問 (8月5日)

知財高裁の中武由紀判事からWHD A法律事務所の服部健一弁護士を紹介してもらい、服部弁護士は当日残念ながら不在であったものの、同法律事務所の木梨貞男弁護士、John Kong弁護士及び中村剛弁護士から、米国の特許訴訟に関する話を伺うことができた。主な聴取内容は次のとおり。

- ・陪審に関しては、陪審員は、時々、代理人が考えてほしくないような点にフォーカスを当てることがあり、予見可能性が低い面があるが、ケースをストーリー仕立てで説明したり、進歩性についてはパワーポイントやアニメーションを用いて説明するなどの対応をしている。
- ・裁判官には、技術的な事について、マークマンヒアリング等で専門家から説明

を受けることにより理解してもらっている。マークマンヒアリングは、本来、クレーム解釈のための手続であるが、実際には、関連する技術的な事を裁判官はそこで聴いてしまっている。

- ・ 米国訴訟における裁判官の強力な訴訟指揮については、裁判官のリソースが限られていることを考慮すると、効率性という観点からたいていは好ましいと思う。時機に後れた証拠（専門家証言、先行技術など）の提出については毅然として排除すべきであるが、米国でも裁判官によっては証拠を広く採りたいということから証拠排除を慎重にする人もいる。
- ・ 和解については、米国では、裁判官が自ら和解の調整をすることはないが、時々、調停を勧めることがある。当事者どうし面と向かうと感情的になることがあるし、交互面接では秘密を相手に伝えないこともできるため、調停をする意味がある。ただ、代理人としては調停者に中立であることを何より期待するため、訴訟の判断者であり心証を探っている裁判官自身が和解を主導するというのは、米国の感覚からはやや違和感がある。
- ・ 侵害論と損害論を2段階に分けて審理することについては、そのようなモーションもあるが、まれである。するとしたら複雑なケースに限られるだろうが、一般的には、侵害論と損害論を同時に審理した方が時間的に効率的である（なお、米国では陪審審理であるという関係もあるかもしれない。）。
- ・ 日本はディスカバリーがなく、コスト節約的で良いが、反面、証拠隠しができてしまわないか。米国では、当事者が証拠において平等のフィールドに立つことを重視している。
- ・ IPRの申立てが多くされるのは、コストが訴訟より安く効率的だからである。

I P R の無効率が高いのが良いかどうかは特許権者と被疑侵害者のいずれの立場かによる（米国の実務家の多くは、無効率の高さが正義に適うかということよりも、そのような状況の下でどのようにうまくやるかを pragmatique に議論する。）。I P R の無効率が高い原因としては、立証水準の点とクレーム解釈の範囲の点が指摘できるほか、専門家証人の証言をテストする手続がなく、審判官が専門家の話にそのまま乗ることがあるのではないか。もっとも、ここまで無効率が高いと、やがて社会から「P T A B の本来の仕事は kill patent することではなく、just review することだ。」という反発を受け、いずれ無効率も少し下がっていくのではないか。

- Alice 判決後の出願実務における Patent Eligibility の扱いについては、審査官が沢山いる中でどういう審査官に当たるかによる。この点について、Alice 判決後の米国では、日本のような予測可能性がない。C A F C で良い判断が出るまで、出願を continuation (継続出願) で先延ばしにしている例もある。
- 最近の米国では、アンチトロールの大きな流れがあり、その中でアンチパテントのフィーリングがあるのを感じる。

### 第3 ニューヨーク（8月7日から同月11日まで）

#### 1 ROPES & GRAY LLP 訪問（8月7日）

知財高裁の中武判事から、Ropes & Gray 法律事務所東京オフィスの萩原弘之弁護士を紹介してもらい、同弁護士の仲介により、同法律事務所ニューヨークオフィスを訪問し、パートナーの William McCabe (マッケイブ) 弁護士、Brian Biddinger 弁護士、Gene Lee 弁護士等と面談した。

上記3弁護士はいずれも技術的なバックグラウンドを有しているが、米国の連邦

地裁の判事は、技術的なバックグラウンドを持っていない分、専門家証人に頼っており、時折、地裁独自に technical adviser を付けることもある（費用は当事者が折半して負担）とのことであった。裁判官が technical adviser を同席させて技術説明のチュートリアルを行うが、それはマークマンヒアリングで当事者が各自の主張をする際に行うこともあるし、もっと早い手続段階で技術の概要を説明させることもあるとのことであった。日本における技術説明会等と類似する面もあるが、日米の大きな違いは、米国では専門家証人に反対尋問をすることに重点を置いていることと陪審審理であることではないかと指摘された。

最近の特許訴訟の状況としては、①ほとんどの侵害訴訟で、併行して I P R の申立てがされること（その場合、訴訟手続の stay [中止] を認める裁判所と認めない裁判所がある。ただ、当事者双方が訴訟手続を stay することに合意している場合には、裁判所もまず stay を認める。），②Alice 判決に基づく Patent Eligibility 否定の主張を被告がすることが多いことが指摘された。

なお、Ropes & Gray 法律事務所ニューヨークオフィスでは、訴訟におけるプレゼンのためのグラフィックデザイン部門が特別に設けられており、同部門の見学もさせてもらった。そこでは、立体的な模型を作成するための 3 D プリンター、立体的な動きを説明するためのアニメーション（+実写）のビデオ、発明の段階を見やすく表現した図などを見せてもらった。

## 2 ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所訪問（8月7日）

前記 1 の McCabe 弁護士同伴で、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所（庁舎は Thurgood Marshall U.S. Courthouse）の Paul Oetken (エトケン) 判事を訪問した。Oetken 判事には、執務室、法廷、陪審評議室、裁判所職員用図書室等を見せてもらうとと

もに、同僚の Lorna Schofield 判事の法廷傍聴を案内してもらった。

Oetken 判事からは、2011年（平成23年）にオバマ大統領から連邦地裁判事に任命されるまでの経歴を伺った後、「現在の手持ちとしては、民事250～300件、刑事100件であるが、民事事件の大半はトライアルまで行かずに和解で終わる。」、「現在の手持ち事件のうち、特許は3件、著作権8件、商標5件と少ないが、知財の手持ち事件数は、判事によって異なるし、裁判所によっても異なる（テキサス州東部地区やデラウェア州の連邦地裁は事件数が多い。）。」、「この4年間で特許事件については15件が陪審の評決、4件が裁判官限りの判決で終わった。」といった話を聞いた。同判事も、マークマンヒアリングでは、クレーム解釈そのものに直接関わる事だけでなく、背景的なものを含めた技術を理解するために様々な事を聴いているとのことだった。

なお、上記裁判所で今回傍聴した事件は、残念ながら知財事件ではなく、投資関係の資金の凍結を求める preliminary injunction（差止めの仮処分）の申立事件で、その却下決定の言渡し場面であった（通常は書面で決定をするが、緊急の案件だったので、当事者を呼んで口頭で言い渡したらしい。）が、日本の裁判官が傍聴に来ていると知った Schofield 裁判官は、決定言渡し前に各当事者からわざわざ傍聴席向けて事案と主張の説明をさせた上、自らの決定理由も丁寧に読み上げてくれた。

### 3 J E T R O ニューヨーク事務所訪問及び日系企業担当者との意見交換会 (8月10日)

J E T R O (日本貿易振興機構) ニューヨーク事務所を訪問し、日系企業の知財担当駐在員や弁護士、学者等16名の出席する勉強会において、私から日本の最近の判例としてプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁平成27年6

月5日判決について紹介し、同判決その他の話題について意見交換をした。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、「米国のプラクティスではあまりこのクレームを用いるメリットがなく、実際にも使われていることは少ない。」との指摘があった。また、企業担当者からは、「昔に比べて技術レベルが高くなっているため、物の構造を知ることができないことは少なくなっている。ただ、どこまで時間とお金というリソースを掛けるかの問題である。」との意見があったほか、「大企業は持っている分析施設を中小企業は持っていないということもある。上記最判の『物をその構造又は特性により直接特定することがおよそ実際的でない』というときに企業規模等は考慮されるのか。」といった指摘があった。

上記最判以外にも諸々の話題を振ってみたが、①知財訴訟の裁判官に技術の専門家を入れた方がよいかどうかという議論については、「技術の専門家よりは手続の専門家の方がよい。実際に訴訟で雇われている技術の専門家を見ていると、思い込みが激しい人や極端な意見の人もいるので、そのような人が裁判官になるのは怖い。」といった意見、②和解については、「米国で長く訴訟をやっていると、担当裁判官が和解を行うことには中立性という点で抵抗感がある。」、「米国では、裁判官が和解を促進しなくとも、当事者が訴訟のコストを考慮して自発的に和解をしようとするし、ディスカバリーをしているうちに和解の線が見えてくる。」といった意見、③損害額の算定については、「被告となることがある企業の立場からは、特許の価値に応じて寄与率を考えてもらった方がよい。」、「最近のデバイスはスマホのように沢山組み合わさった物があるので、そのような場合、1件の特許の価値は低いため、寄与率を考えないと不相当になる。」といった意見、④陪審制については、「地元のかわいそうな企業を保護しようとか、専門家が俳優のようならば

勝つとか、『無効判断のときクレームを狭く解釈して、侵害判断のとき同一のクレームを広く解釈する』といった矛盾した判断をすることもあるというようなことを考えると、陪審制は特許には向かないと思う。」といった意見、⑤米国におけるパテントトロールについては、「最近、トロールが減ってきたという感じはまだないが、相手になるトロールの保有する特許の質が落ちてきたと感じる。価値のある特許は、これまでで出尽くしたのかもしれない。」といった意見などが出された。

#### 4 米国企業訪問（8月10日、11日）

J E T R O ニューヨーク事務所知財担当の丸岡大志氏（日本の特許庁からの出向者）やニュージャージーの法律事務所（Lerner David Littenberg Krumholz & Mentlik LLP）に勤める小野奈穂子弁護士<sup>7</sup>とともに、ファイザー社、ゼネラル・エレクトリック社（以下「G E」という。）及び I B M 社を訪問し、各社の知財担当者から、米国の特許訴訟ないし出願実務に関する最近の実情、日本の裁判所に関して思う事（あれば）、特許訴訟を担当する裁判官に期待することなどについて聴いた。

##### (1) ファイザー社訪問（8月10日）

マンハッタンにあるファイザーベン社を訪問し、知財担当者4名と面談して、次のような話を伺った。

I P R の無効率の高さについては、立証水準の点が大きな原因であると考えているが、今は振り子が触れすぎていると思われるため、バランスを取って、二、三年のうちに下がるのではないかとの話があった。最近の米国におけるトロール対策法

<sup>7</sup> 小野弁護士には、ニュージャージーの特許訴訟の実情についても話を伺ったところ、「ニュージャージー州の連邦地裁は、プロパテントでもアンチパテントでもない中庸であるが、同州に製薬会社が多いため、特許訴訟の件数は多い。ただし、パテントトロールは少ない。」とのことであった。

案については、ネガティブな影響がないか心配しているとのことであった。

特許訴訟の審理に関しては、米国の専門家証人の証言について裁判官も陪審員も理解していないことを心配しているとのことであり、日本の調査官制度及び専門委員制度を紹介したところ、大変良いモデルだと思うとの好反応であった。また、裁判所や裁判官に何を期待するかを聴いたところ、"Quickly."の1語が返ってきた。

### (2) GE訪問（8月11日）

コネチカット州フェアフィールドにあるGE本社を訪問し、知財担当者7名と面談して、次のような話を伺った。

Alice 判決後の出願審査実務については、審査官も手探りしているようだとの感想であった。また、IPRについては、被告側に立ったときに役に立つが、ややコストが高いと感じているとのことであった。

日本の裁判所についてネガティブな噂は聞いたことがないということだった。

なお、審査に関しては、日本と米国が出願審査において協力することに期待している、審査の質については、EPO（欧州特許庁）はサーチ能力が高いと感じているとの話があった。

### (3) IBM社訪問（8月11日）

ニューヨーク州アーモンクにあるIBM本社を訪問し、知財担当者3名と面談して、次のような話を伺った。

IBMは、何年にもわたって米国の出願件数トップに立ち続けている企業であるが、Alice 判決がソフトウェア特許に与えている影響は大きく重大問題である、米国の最高裁は特許を無効にすることに大変積極的だと感じている、現在は Patent Eligibility の有無に関する明確なルールがないので困っているとのことであった。ま

た、 I P Rについては、制限された審理期間に収まらないことを理由にクレームの訂正を認めないことが問題であるとの指摘がされた。

日本の裁判所について、米国で特定の不満は聞いたことがないということだった。

最後に、米国において裁判官が発明を理解せず理解しようともしないことがあるが、特許訴訟を担当する裁判官にはそうならないことを期待する、その意味では、裁判官が技術の専門家ではなくても特許訴訟の経験を専門的に積むことは望ましいとの意見が出された。

#### 第4 出張を終えて

今回、私にとっては初めての海外出張であり、6月4日に出張の内示を受けて以降、事務手続も含めて分からぬ事が多く、色々と苦労したが、多くの人にその都度助けられ、親切にしていただきて、充実した1か月を送ることができた。個々の事件に向き合うことが中心となる日常の執務から一旦離れて、訴訟の制度やプラクティスを国際的な視野で俯瞰してみると有意義であると感じたし、米国の特許実務をめぐる最近の大きな流れを感じることができたのも得難い経験であった。このような貴重な機会を与えていただいたことに感謝しております。

以上