

外国法事務弁護士と なって感じることに

シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所 弁護士
岸本 芳也

■ 現在の職場の紹介

私は現在、シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所
でマネジング・パートナーとして米国法（コロンビア特別区、
ニューヨーク州）に基づくリーガルサービス業務に従事して
います。

弊所は、ワシントンDCに拠点を置く知的財産法律事務所
Sughrue Mion, PLLCの東京事務所です。Sughrue Mionは、
ワシントンDC、シリコンバレー、サンディエゴ、東京にオフィ
スを構え、弁護士約110名、弁理士及びパラリーガル約20名、
事務員約220名の総勢約350名が各事務所で働いています。
東京事務所には現在、米国特許弁理士2名、テクニカルスペ
シャリスト1名、事務5名からなる総勢8名が働いています。
東京事務所は外弁法が施行された1987年に創設されました。

現在の私の仕事は、訴訟代理、ライセンス交渉、鑑定、出
願に関するリーガルサービスを中心に、企業の知的財産経営
戦略のコンサルティングをも手掛けています。

■ 特許庁内外からみた特許庁・特許制度とは (104条の3)

日本において、米国での訴訟対象特許と関連する日本特許
に関する特許裁判事件がある場合には、日本裁判の審理内容
についてもモニターを行ったり、一部間接的に関与すること
もあり、日本の裁判所での動向は常時気になるところです。

104条の3が導入されて以来、特許侵害訴訟において裁判
所によって特許が無効とされ、原告特許権者が苦杯をなめる
ケースが急増しており、プロパテントを標榜している日本政
府の思惑とは逆行していることは大変気になるところです。

米国企業が日本で訴訟を提起しても、特許が無効となるこ
とが多く、次第に不満の種となりつつあるように思えます。

(特許庁と裁判所との役割)

米国特許庁へのプロセキューションの仕事を通じて、特に

日米の審査の違いを感じるのは、米国では特許庁と裁判所と
の役割分担が明確であるという点です。すなわち、米国特許
庁では「特許性 (patentability)」が審査され、裁判所では「特
許の有効性 (validity of patent)」が審理されます。このことは、
両機関における審査において証拠の基準が相違することに如
実に反映されています。米国での特許審査過程では、審査官
は「証拠の優越 (preponderance of the evidence)」で特許性
を判断すれば十分とされ、裁判所で要求される「明白かつ確
信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence)」より
も低い。「証拠の優越」は、「どちらかというもあり得る (more
likely than not)」という表現に近く、立証責任を負う一方当
事者(審査段階では審査官)の証拠の重みが、相手方当事者(出
願人)の証拠の重みよりも優位 (50%を超える心証形成が必要)
であるとの証明であり、特許審査のほか、再審査、民事
裁判での一般基準や特許侵害及び損害賠償などに適用されま
す。それに対し、「明白かつ確信を抱くに足る証拠」は、「証
拠の優越」よりも厳格な基準が必要とされる場合に適用され、
「どちらかといえばかなりあり得る (much more likely than
not)」という表現に近い (70~80%の心証形成が必要)。た
だし、刑事事件での「疑わしきは罰せず」として知られる「合
理的な疑いの余地のない証拠 (Beyond Reasonable Doubt)」
よりも低いレベルでの証拠で、例えば、特許無効、不正行
為、故意、エストップ、ラッチェスなどに適用されます。

質の悪い米国特許の生産プロセスを擁護するわけではあり
ませんが、米国特許庁の審査官は単に、「証拠の優越」の基
準で特許性を判断すれば足りるため、それをもって、特許の
質が悪いとの批判の矛先が審査官に向けられるのはお門違い
と言いたくもなるのも分かるような気がします。

そして、いったん特許が付与されると、今度は、特許は有
効なものとして推定される (米国特許法第282条による「有
効性の推定」) ため、裁判所でこの有効な特許を無効とする
ためには、「明白かつ確信を抱くに足る証拠」という審査段
階よりもハードルの高い基準で無効化を図る必要があるた
め、ジャンクパテントが許可された場合に特に問題となりま
す。これは、FTCなどで従来から問題視されている課題です
が、特許の安定化のためには、むやみに特許が軽々しく無効
とされては特許権者の利害を阻害するとの観点によるもので
あり、日本で特許が特許侵害訴訟において容易に無効となる
こととは対照的です。

(均等論について)

日本でのクレームは中心限定主義で、米国では周辺限定
主義であると聞かれたことがあると思います。米国特許法
112条には「明確に自らの発明をクレームする」ことが規定
されており、これが周辺限定主義の根拠とされています。周

辺限定主義は、発明の輪郭(周辺)を明確にすれば足りるため、クレームドラフト自体はさほど難しくはありません。しかしながら、発明者が意図する技術思想を言葉だけで表現することには限界があり、クレームを文言だけで表現すると、どうしても入らない部分が出てきます。そこで、英米法の衡平法(エクイティ)の法理から、特許権者に救済の手を差し伸べ文言範囲よりも広い部分まで権利範囲を認めようという考えが生じました。それが米国での均等論です。一方で、均等論だけでは特許権者はその権利範囲を無限に広げたいのでそれを規制するためにエストッペルの考えがでてきました。1950年代前半のグレイバー・タンク事件で、最高裁が均等論の考えを導入して以来、均等論とエストッペルの2つの法理の均衡の問題は長い間、米国で論議されてきました。それが、読者の皆さんもご存知のように、フェスト事件で一応の決着をみました。

それに対し、日本での裁判ではなかなか均等論が認められないようですが、それは日本で均等論が生まれた背景や、均等論を認めるだけの必要性和許容性に原因があるのではないかと考えています(勉強不足で詳細は分かりません)。日本語の持つ曖昧さが手伝って文言だけでも既にある程度の幅をもっており、それに均等の幅を認めそれ以上まで広げる必要があるのか、それがはたして公平かとも思ってしまいます。これは学者がどう理論づけようと、実務をやっている感じがたまたまのことで、学術的に深く考えたわけではありませんので、間違っていたらご容赦願います。ただ、外へ出たお陰で、素朴な疑問に対してもいろいろな角度から考える機会が与えられ、それがリーガルマインドを育ててくれているような気がします。

米国では、例えば、法定の特許主題をめぐる最近のBilski事件における最高裁判決にみられるように、ビジネス活動のドラスティックな変化に対応するための法制度のあり方が取り上げられています。米国では、議会、裁判所、米国特許庁をあげて産業界のニーズに応じた抜本的な法制度の見直しに対処している点は注目すべきです。日本でも同様の対応は不可欠だと思います。

■ 特許庁現役審査官に還元したいこと

現在は東京駐在とはいえ、私のように米国ローファームで働き、専ら米国特許庁や米国裁判所での仕事に従事する身としては、実務面において還元できる事項は特に見当たりません。ただ、将来、日米を含めた国際的な仕事に就くことを目指しておられる方に、以下の点を提案したいと思います。これは自分自身が苦労したことです、ご参考になれば幸いです。

米国人相手の仕事で最も重要なのは、英語が自由に操られ

ば良いという次元の問題ではなく、両国間でいったい何が相違するのかを理解し、お互いにその相違点を尊重し合うことだと思います。そのためには、相手が何を主張しているのか、その真意は何かを汲み取る能力を養うことが大切だと思います。その時になればできるだろうと思っていてもなかなか実践できるものではないので、今からそのようなセンスを磨いておくことも必要と思います。皆さんにとって、日本文化は当たり前なことなので、米国人が何を考え、どう行動するかをよく観察することから始まります。私の下には米国人の弁護士が働いており、いつも彼をどのように説得できるかを考えています。ネイティブなので勿論自分よりも英語力があって完璧な文章を書きます。プライドの高いアメリカ人の作成したリーガル文書を直して、彼をいかに納得させるかは大変難しいことです。日本人の部下でも難しいのに、外人を使うのは更に難しいですが、まず意見をよく聴き何を考えているかを理解することを実践しています。ただ誤った考えや意見が異なる場合はその場で議論を尽くして問題解決を図るようにしています。

米国企業の中には、米国で特許を取得できたのに、日本ではなぜ特許が拒絶されたのか理由が分からないなどの不満が根強いと思います。このような米国のクライアントに対しては、日本における特許審査基準、例えば、米国での自明性と、日本での進歩性の違いを明確に説明する必要があります。さまざまな情報が飛び交っている現在においてもまだ、大多数の米国のクライアントは誤解をしています。日本での進歩性ないし容易性については、inventive stepというよりは、例えばinventive heightと説明した方が、米国での自明性との違いを理解してもらいやすいと思います。このようなちょっとした工夫が誤解を解く鍵となることもあります。基本的なことですが、システムの違いをどのように説明されれば理解できるかを相手の立場に立って考えることが大事だと思います。

意思決定のプロセスも全く異なるので要注意です。米国では意志決定者の独自の判断で決定されるのに対し、日本では関係者の意見の一致(consensus of opinion)が必要とされます。そのため、知的財産部部長が弁護士との打合せの後、その結論を会社に持ち帰って役員会で諮ったところ、結論が覆ることも多くみられます。これでは何のため打合せを行ったのかその意義が問われます。特にひどいのが、米国の会社とライセンス交渉を行った場合、日本の会社を代表して出席した担当役員が、協議の場で意志決定できず、それを役員会で諮らなければならないので結論を待ってもらいたいと言ったときには、相手方を怒らせることもしばしば見られます。このようなことがないように、事前に米国のビジネス慣行についても十分な説明が必要でしょう。