

アメリカでのユニークな挑戦



TYPHA IP LLC
Managing member

会員、米国弁理士、弁護士（日本、ニューヨーク州、ワシントン DC） **山田 有美**

要 約

「海外で活躍する日本弁理士」という特集をするということで執筆のご依頼をいただいた時、私の経歴はユニークなので、お役に立たないかもしれませんが、それでも構いませんということで、執筆させていただくことになった。企業法務弁護士から特許弁護士への転身、個性豊かなアメリカの審査官の話、アメリカで実務を行う場合の注意点、アメリカの特許弁護士との付き合い方について、個人的な体験や経験をもとに紹介させていただきたい。

目次

1. 企業法務弁護士から米国特許弁護士への転身
2. 判決や知財実務の動向
3. アメリカの業務環境
4. 個性豊かなアメリカの審査官
5. 日本でアメリカ特許実務を行う方へのアドバイス
6. アメリカの特許弁護士との付き合い方
7. 現地の生活環境
8. アメリカで研修される方へのアドバイス

1. 企業法務弁護士から米国特許弁護士への転身

この業界で私の経歴はかなりユニークだと思う。21年前に司法試験に合格し、2年間の司法修習を経て、企業法務などの法律業務を行う一般的な弁護士として日本で勤務していた。ところが、2004年に法科大学院制度が始まることになり、年間の司法試験合格者が3000人になるというので、何か得意分野を持たない限り仕事がなくなるという危機感をもった。そこで、突如2004年にアメリカのロースクールに留学することにした。最初は、一般的な日本の弁護士のようにロースクールを卒業した後、ニューヨーク州の司法試験を受験し、1年くらいアメリカの法律事務所で働いたら日本に帰るつもりでいた。しかし、数々の偶然と運命によって、渡米から13年が経過した今でもアメリカで弁護士として働いている。

アメリカの知財高裁の判事が教鞭をとることで有名だったジョージワシントン大学のロースクールで知財修士コースを選択していたということは、留学当初か

ら知財をやりたいという気持ちが強かったことは確かである。ただ大きな誤算は、アメリカでパテント・アトニー（特許弁護士）になるためには、アメリカの州の司法試験に合格することに加えて、パテント・エージェント試験に合格することが必要であるが、パテント・エージェントの試験を受けるためには、理系のバックグラウンドがなければならないということであった。アメリカでは、日本のように、弁護士であれば、弁理士登録ができるわけではないし、逆にパテント・エージェント試験に合格しただけでは、特許弁護士になることができない。それを知ったのは、ニューヨーク州の司法試験に合格し、ニューヨークの総合法律事務所の特許訴訟に従事し始めた頃だった。私を雇うことを決めた文系の日本人パートナーが、パテント・エージェント試験の受験資格がなく、特許弁護士でなかったために苦勞していたのを横目で見ている。彼は特許訴訟以外に、特許出願の依頼も受けていたが、米国特許庁での登録番号がないために、自分で出願関係書類に署名できずに、同じ事務所のアメリカ人特許弁護士に署名してもらっていた。ただ、自分で署名できないと多くの不利益がある。例えば、アメリカ人特許弁護士との方針が合わない時など署名を拒まれるとか、審査官は「このように補正してくれたら許可する」等の提案を署名した特許弁護士に連絡するが、電話を受けた特許弁護士が勝手に補正案を承諾してしまったということもあった。それを見ているうちに、アメリカで知財業務を続けるつもりであれば、パテン

ト・エージェント試験の受験資格を得て、特許弁護士になるしかないと覚悟を決めた。日によっては朝8時から9時まで大学微分積分の授業を受けた後、事務所に行き、ランチもオフィスで食べながら仕事をして、夜6時から9時まで大学で物理、化学、コンピュータ・サイエンス等の授業を取り、土日は仕事と授業の予習復習をするという生活をしていたので、自由な時間はほとんどなかった。当時はかなり辛いと思ったが、今から考えると、大変良い経験であったと思う。パテント・エージェント試験合格後も、趣味で授業を取り続けたほどである。米国特許弁護士として登録したのを機に、日本の弁護士資格を理由として日本でも弁理士登録した。その後は、特許出願や中間処理、再審査、特許鑑定等も多く手掛けるようになった。

2. 判決や知財実務の動向

アメリカで弁護士登録をしてから10年、特許弁護士登録をしてから7年が経過し、その間継続してアメリカで業務を行っている。アメリカで業務を始めてから *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* 最高裁判例 (550 U.S. 398 (2007)) をはじめとする知財実務に大きな影響を与える数多くの最高裁判決や高裁判決が下された。また、America Invent Act (AIA) によって米国特許法が大幅に改正され、アメリカが先発主義から先願主義へと方向転換した。

今までの判例の中で *KSR International* 最高裁判例の次に特許出願業務への影響が大きかったのは、*Alice Corporation v. CLS Bank International* 最高裁判例 (134 S. Ct. 2347 (2014)) だろう。判決が出された直後、特許対象物性が問題になり得る技術分野の出願に関して、既に Notice of Allowance (許可通知) が出されたものについても、特許成立以前の出願について一旦許可通知が取り消され、出願人への説明に翻弄させられたのを覚えている。

最近の判例で、興味深いものは、2017年3月21日に出された特許侵害訴訟における Laches の抗弁を否定する最高裁判所判例、*SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC* である。主に特許訴訟に従事していたころは、特許訴訟の答弁書に Affirmative defense (抗弁) として、Laches を記載できるか考慮するのは当然であると脳に刻み込まれていたとあってよいほど、Laches は抗弁として当たり前のものであった。それが、この最高裁判例に

よって特許法 286 条の期間内であれば、Laches は主張できないと明確になった。

さらに2017年5月に相次いで、重要な最高裁判所の判決が出された。裁判地に関する *TC Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC* では、特許侵害訴訟に関して、被告が勝手に裁判地を選択することを妨げる判断をくださった。また、*Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* では、特許の国内消尽及び国際消尽が認められた。

3. アメリカの業務環境

知財以外の業務を一般に行う総合法律事務所と知財のみを行うブティック法律事務所とでは、若干業務環境が異なる。総合法律事務所では、弁護士一人にアシスタント一人であるが、入ったばかりのアソシエイトには個人のアシスタントが見つからないことも多い。知財ブティック事務所だと、事務が新規出願のみを担当する部、IDS (Information disclosure statement) のみを担当する部といった具合に仕事別に事務処理が分かれていたり、総合法律事務所のような弁護士一人にアシスタント一人といった構成になっていないことも多い。

アメリカではアソシエイトであっても弁護士が窓付きの個室を持つのは一般的で、窓なしの個室は、弁護士の資格のない技術者、パラリーガル、会計、人事担当者などが使っていることが多い。アメリカの弁護士は電話会議をすることが多いので個室は必要だと感じる。

アソシエイトの評価は、年間何時間クライアントにチャージできる時間 (ビラブルアワー) をつけることが出来たかで決まってくる。一定時間を超えないと事務所を辞めさせられる危険がある反面、一定時間を超えるとボーナスがもらえる仕組みになっている。仕事の質が悪ければ仕事が割り振られなくなるだろうという想定のもと、何時間時間をつけたかで評価されるのかもしれないが、仕事が早くて真面目で長時間時間をつけられない優秀な弁護士もいるので、必ずしもそうとは言えないだろう。特に、リーマンショック後のように仕事量が減った場合には、ビラブルアワーで評価することは弁護士が必要以上に個々の案件に長い時間をつけるのを助長することにもつながり、クライアントのためにはならない。

アメリカの法律事務所のルールに従って仕事をする

ことに疑問を感じ、日本企業のために今までとは異なる事務所をと考えてワシントン DC に新規事務所を開設してから1年半が経過した。現在では、アメリカ人弁護士、特許技術者、アメリカ人翻訳者、スタッフ3名の合計7名が働く事務所である。日本語を話せるアメリカ人が3人いることも事務所の特徴である。日本の研修生の方からはランゲージ・エクスチェンジもできて居心地が良い事務所と好評である。ただ、事務所内のコミュニケーションは英語だけで行っている。

知財以外の業務も行っているが、主な知財関連業務は、日本の特許出願をもとに、アメリカ出願をし、中間処理その他の特許出願業務を行ったり、特許関係の鑑定書を作成したり、特許関連のアドバイスなどをすることである。また、月1回、日本企業からの研修生の方向けに知財高裁や最高裁の判例を解説するセミナーを開催している。特許訴訟経験も踏まえ、特許出願に絡む判例のみならず、訴訟に関する判例も多く解説している。

幸か不幸か、以前勤めていた知財ブティック事務所の経営状況が悪くなり、事務員の数が極限にまで減らされたため、必要に迫られて、自分で特許事務の隅々まで行うことができるようになっていた。今になって考えるとその時の経験は本当に貴重だったと思う。通常、ある程度の規模の事務所に特許弁護士として勤務する場合、特許事務員がすべての特許事務を行うので、どのように出願書類を作成し、どのようにファイリングを行い、どのように特許庁に費用を支払っているかを知る機会はほとんどない。自分で事務まで行っていた時の経験を生かして、特許事務のミスを最小限にしなが、効率化させるチェックリストとプロセスを作成し、それに基づいて、出願書類を二重三重にチェックし、間違いを限りなく少なくするプロセスを事務所内で徹底している。

4. 個性豊かなアメリカの審査官

日本で特許出願業務を行っていなかったため、日本の特許出願業務とアメリカの特許出願業務との違いについてあまり分らないが、日本の審査官とアメリカの審査官の違いは大きいのではないかと思う。

アメリカの審査官は、とにかく電話をよくかけてくる。簡単なことを含めれば、1週間に4、5回は、審査官と電話で話している。四半期ごとの期末が近づいてくると、1日に何人もの審査官が電話をかけてくると

いうこともある。電話の内容はさまざまであるが、多いのは、「クレームをこのように補正したら、許可するけれども、出願人に聞いてもらえないか」というものである。米国特許庁が、ポイント制の評価システムを採用しているために、期末の前になるべく多くのポイントを取得しようと審査官は許可通知を出そうとするのである。ただ、そのままのクレームでは許可できない時に、補正してくれたら許可すると電話してくる。

アメリカの審査官の特徴は、言葉では説明しきれないくらい様々なタイプの審査官がいることである。特許庁に出向いて直接審査官面接をしていたころは、審査官の個性があまりにも豊かで驚かされた。最近リモートで働いている審査官が多いことから電話での面接がほとんどであるが、電話だけでも、審査官の個性がバラエティーに富んでいることがよくわかる。まず驚くのが、アメリカで生まれ育っていないと思われる審査官が多いことである。技術分野にもよると思うが、私が頻繁に扱っている技術分野では、感覚的に50パーセント以上の審査官がアメリカ育ちでないとと思われるアクセントのある英語を話している。このような審査官と電話面接をするときに気を付けなければならないのは、分かりやすい英語でゆっくりと話すようにすることである。同僚の早口のアメリカ人弁護士が担当していた案件で、クライアントから直接電話で指示があったので、私も電話面接に参加したことがあった。審査官は明らかにアメリカ育ちではない英語をしゃべっていた。早口のアメリカ人の説明にボソッと「分かった」と答えていたが、声の調子からすると審査官はこちらの主張を理解していないと感じたので、同じ内容をゆっくりと分かりやすい英語で再度説明したら、今度は、大きな声で「ああ。分かった、分かった。」と言っていた。やはり、最初の説明では理解していなかったようだ。

アメリカの審査官の中には、親切な審査官もいるかと思えば、ひどい審査官もいる。電話面接の最後に、もう一度補正案を見てもらいたいから、応答書提出前に時間をもらえないかと丁寧に聞いたところ、「弁護士は、何時間働いたかでクライアントにチャージできるけれども、審査官はそういうシステムになっていない。ただ働きはできないから、そんなことにさらに時間は使えない。」とはっきり言われたこともある。

今までさぼっていて、四半期の期末が来るのにポイントが足りなくて焦っている審査官から電話がかかっ

てくることもある。クレームをこのように補正したら許可するという審査官に、いつまでに回答が欲しいか聞いてみると、今日中だという返事が戻ってきた。出願人は日本だから今日中というのは無理だと答えると、審査官は、「弁護士はクライアントからある程度の権限が与えられているはずだから、これくらい弁護士の判断で答えられるはずだ。」と言いはじめ、そのような権限はないから今日中というのはどうしても無理だと答えると、分かったとって電話を切ってしまった。その後、その審査官は、前回の応答書に署名をしていたもう一人の私の同僚弁護士に電話をして同じことを聞いたようだ。同僚弁護士から全く同じことを言われて断念したようだが、審査官はその同僚弁護士に、今日が期末の最終日だから今日中にどうしても許可通知を出したいとわめいたようだ。

扱っている技術分野に自信がありすぎる審査官というのもある。電話面接の前に補正案を審査官に送り、面接では、補正案では自明ではないということを説明する予定であった。しかし、審査官は、自分は10年以上エンジニアをしていて、審査官歴も10年以上で、この技術分野では他の審査官を指導しているほどよく分かっていると、訛った英語で豪語し、補正案は、明細書のサポートがないから記載不備だという想定外の主張をはじめた。明細書のサポートがあるという説明をするのに30分以上時間を費やしてしまったが、全く進展しなかった。そこで、途中で戦略を変えて、どこで何のエンジニアをしていたのかと質問し、「すごいですね」と、少し雑談を試みた。すると、審査官の方から、こちらの意図をくんだ補正案を提案してくれ、このように補正したら許可すると言いはじめた。さらには、「この補正案を Interview Summary に記載するけれども、Interview Summary が出願人の代理人に届くには1週間くらいかかるから、ファックス番号を教えてください、今からファックスで送りますよ。」と驚くほど親切になった。作戦変更は功を奏したのかもしれない。

弁護士として訴訟に従事していた時は、相手方弁護士の主張が完全に間違っていると頭から反論する書面を提出しても、その主張の妥当性を判断するのは第三者であり、相手方ではないので、問題はなかった。しかし、こちらの主張の妥当性を判断する当の本人の審査官に対して、あなたは間違っていると反論するときは裁判での主張書面とは違った注意を払う必要がある

と思う。面接のときは特に神経を使い、例えば審査官が勘違いした理由について逃げ道を残すように気を使う。ただ、後にその出願が特許になって訴訟で争われた時にクレーム解釈に影響を与えることがないように形で逃げ道を作るよう注意をしている。

同じ技術分野の出願を多く扱うと、同じ審査官に何度も当たることも多い。審査官が、電話をかけてきた時は、なるべく丁寧に対応するようにして、何かあった時に審査官が「あの弁護士だったら電話して補正案を聞いてみるか」と思えるように注意している。実際、「My old friend!」とって電話をかけてきた審査官もいる。ただ、いい加減な審査官もいるので、審査官の補正示唆の趣旨を見極める必要がある。「従属項のクレーム○の制限を独立項につけてくれたら、許可しようと思うので検討してくれないか。」という審査官に先行技術を見つけたのか等と色々質問していたら、審査官の真意は、簡単に説明すると、まだ先行技術調査を十分にしていないので特定の先行技術が見つかったわけではないけれども、期末が近いのでポイント稼ぎに許可通知を出したいから、これくらい長い従属項をつけてくれたら多分十分で、先行技術はないだろうから提案してみた、ということだったようだ。

個性豊かな審査官の話が続けるといくら紙面があっても足りないで、この辺りで止めておくことにする。もし、アメリカの事務所に研修に来る機会があるなら、なるべく多くの面接に参加することをお勧めする。弁護士がクライアントに送っている正式なレポートレターには書けないようなことが多いので、面接を実際に体験することで審査官の感覚が分かるようになり、今後アメリカ特許出願業務を行う上で非常に役に立つと思う。

5. 日本でアメリカ特許実務を行う方へのアドバイス

日本でアメリカの特許出願に従事する方に対するアドバイスとしては、「審査官はクレームを見て、判断しているのであって、明細書を見れば先行技術と如何に違う技術であることが分かるように記載されていても、クレーム上それが記載されていなければ、審査官の拒絶に対する反論にはならない」という点である。これは、日本の審査官とアメリカの審査官のクレーム解釈の仕方が違うからなのかもしれない。アメリカの特許審査中のクレーム解釈の基本は「broadest rea-

sonable interpretation」である。つまり、合理的に最大限に広く解釈するということである。確かに「broadest reasonable interpretation in light of the specification」であり、明細書を考慮しながらクレームを解釈することが認められているとはいえ、クレームの文言を見て当業者が内容を理解できるような場合に、不必要に明細書の詳細説明の内容を織り込んで、クレームを狭く解釈するということは特許審査中には行わない。そこで、本願の明細書と先行技術を比較して、明細書に記載されている制限や技術範囲を理由にクレームを狭く解釈して、クレームされている内容は先行技術に記載されていないと反論してもアメリカの審査官には相手にされない。先行技術と違う発明が明細書に記載されていたとしても、クレームにそれが記載されていなければ、アメリカの審査官に対する反論としては役に立たないのである。

以前、アメリカ人の弁護士から、「日本企業からの応答の指示は、明細書にしか書いていないことを理由に先行技術との違いを主張するものが結構あるが、日本の審査官は、明細書に記載されている技術範囲や制限を入れ込んでクレームを解釈するのか？」と聞かれたことがある。

審査官が解釈しているのはクレームであって明細書でないということは、頭の中では分かっているが、発明の発掘から明細書の起案まで行い、発明の技術をよく分かっていると、先行技術の技術とは全く違うではないかという思いが混みあがってくる。そこで、クレームの文言には記載されていないことまで含んで、先行技術との違いを主張してしまいがちなかもしれない。そのようなときは、明細書の内容をまずは一旦忘れ、クレームの文言だけをよく読み、クレームの文言だけから想像できる構造は何であるかを頭に描き、そのうえで先行技術での開示の違いを考えるという方法をお勧めする。

6. アメリカの特許弁護士との付き合い方

日本でアメリカの特許出願に従事する方からよく聞く不満は、日本から拒絶通知への応答に関する指示を出す場合でも、それがアメリカの実務からすると通らない主張である場合は、代替案を出してもらいたいと思っているのに、アメリカの弁護士はいつも日本からの指示のままに応答書を作成するだけで、代替案を提案してきたことがないというものである。

アメリカの弁護士が代替案を提案しない理由としてはいくつかある。よく言われる理由は、日本の特許事務所が日本企業の知財部とアメリカの事務所の間に入っている場合は、日本の特許事務所に遠慮をして代替案を出さないというものだ。アメリカの事務所から見ると、指示書案を考えたのは日本の特許事務所か企業の知財部か分からない。もし、日本の特許事務所であった時に、指示書案では通らない可能性が高いのでと説明して代替案を提案するということは、日本の特許事務所の面目を潰すことになりかねない。わざわざ労力をかけて日本の特許事務所との関係を悪くするかもしれない危険を冒したくないという気持ちは分からないではない。ただ、建前上は上記のような理由を述べていても、実際は提出期限が近いので代替案を送って承認をもらう時間が無いので、指示されたとおりに応答したというのが本当の理由であるということもある。

そこで、アメリカの事務所から必要があれば代替案を送ってもらいたい場合は、その旨を明確に指示書に記載し、代替案がある場合でもない場合でも、応答書のドラフトを期限前のいつ迄に送ってほしいということを書き記するのがよいと思う。また、直接アメリカの弁護士に会う機会ごとに、指示書の案では拒絶を克服できないと思う時には代替案を送ってほしいと口頭で伝えることも重要である。

7. 現地の生活環境

ニューヨークの総合法律事務所での弁護士をしていた時は、マンハッタンに2年あまり住んでいた。しかし、マンハッタンは住みやすいところではなく、たまに遊びに行くと楽しむところであると思った。まず、物価の高さには驚いた。ロースクールがあったワシントンDCから初めてマンハッタンに行った時、スターバックスのコーヒーの値段がワシントンDCよりも高いので、騙されていると思って、他のスターバックスに入って値段を確かめると、やはり高かった。そんなはずはと思って、さらに別のスターバックスに入ってみると、同じく高かった。これはマンハッタン値段なのではと気づくのに3軒ものスターバックスに入って値段を確認してしまった。コーヒーの値段だけではない。当時ワンルームのアパートに1か月2300ドルの家賃を払っていたが、それでも部屋に洗濯機はなく、下の階にあるランドリールームの洗濯機を使わな

ければならなかった。高層階のアパートの家賃は月4000ドル以上であったが、彼らのアパートにも洗濯機はなく、下の階のランドリールームで洗濯をしなければならなかった。

それと比較するとワシントンDCは住みやすい。ワシントンDC近郊にあるアパートの家賃はやはり高いが、マンハッタンよりは安いし、部屋に洗濯機と乾燥機がついている。ランドリールームが閉まる時間を気にせずに、いつでも自分の好きな時に洗濯ができるのはありがたい。ワシントンDCの地下鉄はニューヨークの地下鉄より綺麗であるが、今までメンテナンスを怠っていたために煙が上がる事故が発生し、去年から急に一部区間を順々に単線にしてメンテナンスをはじめている。そのため、ダイヤが乱れることもあり、使いやすいものとは言えない。アメリカでは、日本の常識が通用しないために不便なことも多いが、13年もアメリカで生活すると、アメリカの生活にすっかり慣れて、仕事で日本に出張しても、アメリカに戻ってくるとホッとする。

8. アメリカで研修される方へのアドバイス

最後に、アメリカの法律事務所などに研修に来られる方へのアドバイスであるが、研修期間は短いので、アメリカでしかできないことをなるべく多く体験することをお勧めする。特許に関する体験であれば、なるべく多くの審査官面接に参加すること、公開されている特許庁のPTABのヒアリングや知財高裁のヒアリングを実際に見に行くことなどである。特許以外であれば、趣味を生かして地元の集まりなどに参加することである。それほど忙しくなかった頃、私は趣味のバイオリンをいかして地元のアマチュアオーケストラに参加していたことがあった。週1回の練習に参加することで、地元の人と接することもできた。また、アメフトシーズン（8月末から2月頭まで）に研修予定の場合は、アメリカに来る前に、アメフトのルールを習得してくることをお勧めする。アメフト好きが多いアメリカでは、研修先の事務所の弁護士とアメフトの話題で盛り上がることができる。

アメリカで研修中も仕事は大切であるが、少し仕事から離れ、色々な体験をしていただきたいと思う。

(原稿受領 2017. 5. 31)