

平成 24 年 1 月 5 日

日本弁理士会  
会長 奥山 尚一 様

国際活動センター  
センター長 西島 孝喜  
AIPLA プロジェクトグループ  
リーダー 柴田 富士子

## 2011 年 AIPLA-JPAA 東京ミーティング報告書

例年 4 月に行われてきた AIPLA-JPAA 東京ミーティングは、東日本大震災により、  
2011 年 09 月 06 日に、砂防会館にて行われた。

午前中にクローズドミーティング、午後にオープンセミナーが行われた。これまで  
は、Mock Hearing が行われてきたが、今年は、Mock Deposition が行われた。



### 2011 年 AIPLA-JPAA 東京ミーティング

#### 1. クローズドセミナー

日 時：2011 年 9 月 6 日（火）9：30～11：45

場 所：JA 共済ビル カンファレンスホール

出席者：添付参照

#### 2. オープンセミナー

日 時：2011 年 9 月 6 日（火）13：20～17：00

場 所：JA 共済ビル カンファレンスホール

出席者：日本側 244 名、AIPLA 側 18 名

### 3. レセプション

日 時：2011年9月6日（火）19：00～21：00

場 所：ザ・キャピトルホテル東急

出席者：65名

### <オープンセミナー>



### 1. US Patent Law Reform

#### (1) UPDATE ON PATENT REFORM LEGISLATION IN THE 112<sup>TH</sup> CONGRESS

POST GRANT REVIEW PROVISIONS By Mr. David W. Hill

主に、特許付与後異議申立手続と当事者系レビューについて説明された。

##### (i) 特許付与後異議申立手続 (post grant review)

・特許権者以外だれでも、1以上のクレームのキャンセルを求めて、特許付与後異議申立の手続きを行うことができる。ここで、当該手続は、特許発行等から9月以内にされなければならない。さらに、当該手続の特徴的な事項として、当該手続は、ダミーで行うことができず、利害関係の当事者を特定されなければならない。また、特許権者は、申立に対して予備答弁を提出しても良い（予備答弁は義務的でない）。

・USPTOの特許付与後異議申立の審理開始条件は、「少なくとも1つのクレームが特許されるべきでないという蓋然性が高い (More likely than not) 場合」または「申立が、他の特許または特許出願に対して重要な、顕著でまたは疑わしい法的問題が起こる場合」である。また、USPTOは、特許権者の予備答弁（または予備答弁期日）から3月以内に、開始の決定を行う必要がある。ここで、当該開始の決定に関しては訴えを提起できない。また、申立人や当事者によって申立前に、有効性を争う民事訴訟が提起されている場合には、特許付与後異議申立を申立することができない。

・特許付与後異議申立が申立人や当事者によって申立てられた場合、それ以降に提起された民事訴訟は、自動的に停止する規定が設けられている。ただし、特許発行後、3月以内に侵害訴訟が提起され、仮差止めが要求されているような場合には、民事訴

訟は自動停止されない。

- ・なお、USPTO 長官は、複数の申立や手続を一つに統合することができる。当該統合により、権利者は、複数の申立等に個別に対応する必要がなくなる。
- ・USPTO においても、訴訟においても（ITC も含む）、特許付与後異議申立手続に対して最終の決定がされた後には、「主張した事実」もしくは「合理的に主張した事実」の禁反言が適用される。
- ・USPTO 長官は、今後 1 年から 18 ヶ月の間、特許付与後異議申立制度等に関して、新たな多くの規則を作成する必要がある。ディスカバリーに関する規則が発効され、現状どうなるかは分からぬが、当該ディスカバリーが、特許付与後異議申立手続において重要になるということは期待していない。特許付与後異議申立手続におけるディスカバリーに重要性は、訴訟ほどではないが、再審査よりは重要しされると予想される。

また、特許付与後異議申立の最終決断は、申立から 1 年以内に行われなければならぬ。しかしながら、複雑なケースでは、最終決断は申立から 1 年半まで延長される。

なお、特許付与後異議申立の最終決定に対する訴えは、特許権者もしくは申立人により、CAFC に対して行うことができる。

#### (ii)当事者系レビュー（Inter Partes Review）

特許権者以外だれでも、1 以上のクレームのキャンセルを求めて、当事者系レビューの手続きを行うことができる。ここで、当事者系レビューでは、対象となる理由は、特許法 102 条もしくは 103 条のみである。なお、特許付与後異議申立では、対象となる理由は、前記以外の条項も含まれる。また、当事者系レビューでは、特許または刊行物のみに基づいて、クレームのキャンセルを求める。これに対して、特許付与後異議申立では、前記刊行物以外のもの（パブリックユース、販売など）をも根拠として、クレームのキャンセルを求めることができる。

また、当事者系レビューは、特許発行後、9 月以上経過した後に申し立てできる。なお、当事者系レビューの開始認定要件は、特許付与後異議申立の開始認定要件よりも、高い要件が設定されている。当事者系レビューでは、「少なくとも 1 以上のクレームについて、申立人が勝者となることの合理的蓋然性（reasonable likelihood that petitioner would prevail）」が要件となる。

また、特許権者の予備答弁（または予備答弁期日）から 3 月以内に、開始の決定がなされる。ここで、当該開始の決定については訴えを提起できない。また、申立人によって申立前に、民事訴訟が提起されている場合には、当事者系レビューは申立することができない。また、当事者系レビューの申立て後に、申立人により民事訴訟が提起された場合には、当該民事訴訟は自動的に停止となる。また、侵害により特許権者が民事訴訟を提起したときには、当該提起から 1 年経つと、当事者系レビューの申立てはできない。

また、禁反言については、当事者系レビューも特許付与後異議申立でも同じルール（「主張した事実」もしくは「合理的に主張した事実」）が適用される。

#### (iii)提案されるレジメ

- ・特許発行前においては、第三者による情報提供（ここで、法改正により、詳細なコメントを含めた情報提供が必要）である。
- ・特許登録後においては、査定系再審査を提出→特許登録後、9 月以内では、特許付与後異議申立を提出する必要がある
- ・特許登録後、9 月経過後は、当事者系レビュー提出（今までの、当事者系再審査制度に代わる制度である）。

#### (iv)その他

- ・発表者は、上記新しい制度の導入に伴い、早い時期の調査および頻繁な調査が必要であるとコメントされました。
- ・また、他の法改正として、補充審査（Supplemental Examination）制度について少し言及された。当該補充審査制度は、特許権者自身が審査段階における情報の誤りを正すことを、USTPOに求めることができる初めての制度である。恐らく当該補充審査制度は、審査段階では考慮されなかった先行技術を提出し考慮してもらうために使用される。当該補充審査制度の利用により、不公正行為責任を免れることができる。

## 2. U.S PATENT REFORM 2011 THE " AMERICA INVENTS ACT"

By Mr. Alan J. Kasper

米国における法案が通るまでの仕組み、今回の特許改正の現在に至るまでの流れ、最新の改正法案の改正事項（最新の改正事項で含まれなかった事項）、および各改正事項の施行期日を、短時間で簡単にオーバービューされた後、以下に示す改正事項をメインに詳細にプレゼンされた。

#### (1)First inventor to file（先発明者先願主義）について

新しい法律は、「First inventor to file」であり、「first to file（先願主義）」ではなく、発明者は自然人である。また、改正後の米国特許法は、「First inventor to file」を採用することになっているので、改正後の米国特許法では、インターフェアレンス（先発明者決定）は削除されている。また、改正後の米国特許法では、インターフェアレンスの削除の代わりに、「Derivation investigation proceeding（新の発明者決定手続）」が導入されている。「Derivation investigation proceeding」は、恐らく滅多に使用されるものではなく、誰かが、「あの人の出願は冒認出願である（あの人の出願は、私から出願を盗んで、先に出願したものである）」と主張するようなケースでのみ使用される。また、「Derivation investigation proceeding」は、出願の公開から1年以内になされなければならない。なお、「First inventor to file」に関する改正事項は、大統領のサインの日から18月後に適用される。

#### (2)代替説明書について

また、米国出願をするに際して、発明者がサインできない、しない場合がある（たとえば、発明者が死去した場合、発明者が病気の場合、会社と発明者とが争っており、発明者がサインを拒否している場合など）。今回の改正における新しい規定（Substitute statement：代替説明書、に関する規定）により、前記場合においても、譲受人（会社）が米国に出願することが容易になる。

#### (3)102条について

また、今回の改正により、先行技術の定義が変わった。現行法の102条(b)以外の102条(a)～(g)が削除され、現行法の102条(b)のみが改正法に残っている（102条(a)(1)）。先行技術としては、「販売」、「公での使用」、「特許」、「刊行物」に加えて、「公に利用できるもの」が含まれている。また、発明者による出願日前1年未満の公表に関する規定は除外されている。また、新しい102条(b)が改正法に設けられている。

また、今回の改正により、グレースピリオドが制限されている。有効出願日前の1年以内の発明者（または発明者から得られた者）による公表の場合には、公表後に出願しても、当該公表は先行技術にならない。

#### (4)103条、104条について

103条、104条が今回の法改正で変っているが、最も重要なことはヒルマードクトリンルールが削除されたことである。ヒルマードクトリンにより、たとえば第一国の

日本出願が他の US 出願の先行技術にならない可能性があったが、当該改正により、当該第一の日本出願も他の US 出願の先行技術となる。

(5)先使用権について

今回の法改正により、先使用権の対象技術が現行より拡大されている（ビジネスモデル特許以外の技術分野（プロセス、機械、製造方法など）。特許出願から少なくとも 1 年を超える前から商業的に使用している技術は、先使用権により、当該使用を継続できる。

(6)料金について

大統領によるサインの日から 10 日後に、特許料金の 15% 割増が実施される。また、紙出願の場合には、400 ドルの追加料金が必要。また、極小規模出願人（Micro Entity：大学も含む）は 75% の減額とされている。

### 3. Supreme Court Review (i4i, Global-tech, Roche)

By Ms. Naomi Abe Voegtli

2005 年までは最高裁判決は少なく、たとえば 1990 年から 2005 年までは 5 件のみであった。しかし、最近では最高裁判決が増えており、2005 年から 2011 年（現在）までに、既に 11 件の判決が出されている。また、最近の最高裁判決には、KSR やビルスキーを含め重要なケースが含まれている。

なぜ、最高裁判決が増えているかには諸説あるが、たとえば CAFC が自身の世界に固執する傾向にあり、これまでの最高裁のコモンローから逸脱してきていることが原因だとも言われている。また、最近、メディアやホワイトハウスも含めて、特許法に対する関心が増していることも原因であると考えられる（特許システムに対してネガティブな意見等が増えている）。

(1) Microsoft v. i4i

当該ケースでは、たとえ USPTO が審査段階で考慮されていない証拠であっても、特許無効を主張する際に必要とされる基準は、より高い「明確かつ確信を抱く証拠」であるか否かが争点であった。

（背景）

i4i 社は、「マイクロソフト社が販売する XML 機能ソフトが、i4i 社が有するコンピュータドキュメントを編集する方法に関する特許を侵害している」と主張して提訴した。一方、マクロソフト社は、S4 ソフトウェアが先に販売されている事実を基に、i4i の特許は無効理由を有することを主張した。ここで、USPTO は、i4i 社の有する特許の審査段階において、当該 S4 のことを考慮していないかった。訴訟において陪審員は、特許は有効であり、特許権を侵害していると判断し、i4i 社は 240 ミリオンドルを受け取った。また、マイクロソフト社は、訴えにおいて、無効理由の証拠基準では、「明確かつ確信を抱く証拠（Clear and Convincing Evidence）」ではなく、より低い基準である「証拠の優越（Preponderance of Evidence）」が適用されるべきことを主張した。CAFC は、「明確かつ確信を抱く証拠」を採用した。

ここで、「証拠の優越」はおよそ 50% 程度の高さの証拠基準であり、「明確かつ確信を抱く証拠」の証拠基準の高さは、75% 程度である。

（最高裁の判決の概要）

上記背景において、最高裁は、CAFC の判決を支持した（上記背景において、無効理由の証拠基準では、「明確かつ確信を抱く証拠」を採用すべきである）。また、最高裁は判決において、1934 年の RCA 判決（有効性の推定は、明確かつ説得力のある証拠によらない限り覆すことができない）と 1952 年の米国特許法（特許は有効なものと

して推定される)に焦点を当てた。また、最高裁は興味深いことにも言及している。「USPTOで考慮されていない先行技術に依存していることは、特許無効の争いをより容易にしても良い、というコモンセンスがあるけれども、そのことは立証責任には影響を及ぼさない」。

#### (結論)

より高い基準である「明確かつ確信を抱く証拠」が採用されたことは特許権者にとって勝利と言える。しかし一方で、最高裁は、証拠基準の変更については、最高裁ではなく、議会で考慮されるべきことに言及している(現状の法改正では、当該証拠基準については何も触れられていない)。

### (2)Global-Tech v. SEB

当該ケースは、特許法 271(b)の侵害の誘引について争われた事件である。また、当該ケースでは、「積極的に特許侵害の誘引を行う者は、自身の行為が特許侵害を構成することを知っていなければならない」か?また、「特許の存在に関する意図的な看過は、証拠として十分」か?等が問題であった。

#### (背景)

Global-Tech の子会社である Pentalpha 社が、香港で SEB ディープフライ器を購入し、それをコピーした。一方で、Pentalpha 社は、弁理士に当該コピー製品が特許権侵害になるかについて鑑定を求め、非侵害である旨の鑑定を取得した。ここで、当該鑑定に際して、Pentalpha 社は弁理士に、自身の上記コピーの行為については何も話さなかった。また、弁理士は、SEB が有するディープフライ器に関する特許の存在を見つけることができなかつた。

また、Global-Tech 社は、上記コピー製品を、アメリカ内で再販売している他の者に売っていた。当該状況において SEB 社は訴訟を提起し、Pentalpha 社と Global-Tech とによる侵害の誘引を主張した。そして、陪審員は、SEB 社の主張を支持する判決を下した。

これを受けて、Global-Tech 社等は、訴訟前に SEB の特許権の存在を知らないので、CAFC で、誘引の責任ないことを主張した(このような状況では、誘引の行為は、特許権侵害を構成しない)。

これに対して、CAFC は、当該主張を認めなかつた。CAFC は、「Pentalpha 社が特許の存在を知っていたという直接的証拠はないが、保護されるべき特許が存在していることの既知のリスクを意図的に看過している。そして、当該意図的な看過は、実際に特許の存在を認識していることを構成する」と判断した。

#### (最高裁の判決の概要)

最高裁は、CAFC の誘引の決定を支持したが、CAFC により適用された意図的看過の基準については、拒絶した。

最高裁は、侵害の誘引に該当するためには、誘引された行為が特許権侵害に当たるという認識が必要であると判示した。さらに、最高裁は、刑法における「故意の無知(willful blindness)」の証拠は、当該認識の必要性を満足することも判示した。ここで、「(1)被告は主観的に、ある事実が存在する可能性は高いと考えており」、かつ「(2)被告は当該事実を知ることを回避するために意図的な行動をとったとき」、当該故意の無知は確立される。

最高裁では、弁理士への鑑定依頼時に自社が SEB 社の製品をコピーし販売していた事実を述べたかったことは、当該故意の無知を十分に満足すると判事した。

#### (結論)

誘引には、侵害が生じるかもしれないという事実の認識とは対照的に、侵害の認識の提供が必要であることが確認された。弁理士による鑑定書を取得することは、誘引の責任を防ぎ得る。しかしながら、関連のある情報を隠してはいけない（全ての情報を弁理士に提供する必要がある）。また、故意の無知に関しては、以後の判例により明らかになると思われる。

### (3)Stanford v. Roche

本ケースでは、連邦政府資金（Bayh-Dole Act）による研究の成果（発明）は、自動的にスタンダード大学に帰属するのか否かという点が争われた。本件は、発明の権利の、譲渡人と譲受人と間における契約の際に、重要となる判例である。

#### （背景）

スタンフォード大学の発明者は、連邦政府基金による研究の成果（発明）について、「I agree to assign」という文言を用いて、スタンダード大学との間に権利の譲渡契約を締結していた。一方で、当該発明社は企業（Cetus 社（Roche の子会社））との間で、「dose hereby assign」という文言を用いて、権利の他の譲渡契約をも締結していた。

上記状況の下、スタンフォード大学は、特許権侵害で Roche 社を訴えた。訴訟において、Roche 社は、自社が発明に関する権利を有しているので、侵害は成立しないと主張した。これに対して、スタンフォード大学は、大学内における Bayh-Dole Act による研究の成果（発明）に関する権利は全て大学に帰属するので、発明者と企業との他の譲渡契約において、発明者は当該発明に関する権利は有していないと反論した。

#### （最高裁の判決の概要）

最高裁は、「1790 年以来、特許法は、発明の権利は発明者に帰属することを前提として、当該事項は、Bayh-Dole Act によっても変わることはない。たとえば、雇用契約などで、発明を特定して譲渡契約を行わない限り、使用者は発明者単独のオリジナルコンセプトである発明の権利を有さない」と述べた。

#### （結論）

今回の判決は、発明に関する権利の譲渡契約の際にとても重要である。譲渡契約では、「promise」という文言の使用を避けるべきであり、「agree to assign」という文言の使用でも不十分である。譲渡契約では、権利譲渡を確実にするためには、「hereby does assign」という文言を用いるべきである。当該文言の使用により、発明者が他の者に、発明の権利を譲渡することを防止できる。

### (4)その他

今後の最高裁の判決として次の 3 つが予定されている。

- Prometheus v. Mayo...当該事件は、米国特許法 101 条の特許保護対象（今回のケースは、医療治療方法が問題となっている）に関するものである。
- Kappos v. Hyatt...USPTO における特許拒絶の判断に対する司法審査において、新しい証拠を提出できるかが争点であった。また、提出できるなら、先に決定された事実が尊重されるかが問題であった。CAFC は、提出できると判示しており、また de novo consideration を判示した。
- Caraco v. Novo Nordisk...Hatch-Waxman Act における特定の条項の解釈が問題となった事件である。

報告 鈴木康弘

## 4. Inequitable conduct (THERASENSE and its aftermath)

By Mr. Joseph Calvaruso

(背景)

Therasense Inc. v. Becton Dickinson(以下 Therasense)では、Therasense 社が引例との区別をつけるため、USPTO に引例についての意見書を提出していた。一方、対応欧州出願の審査で EPO に対して、この意見書と異なる意見書を提出していた。しかし、USPTO に対して、この EPO に提出した意見書を IDS として提出していなかった。このため、CAFC は不正の意図と対象の重要性を認定し、不正行為を認定した。

(CAFC の結論)

CAFC は IDS 対象の重要性の判断において、従来の PTO の基準、すなわち、「*prima facie*」基準による不特許性の判断」を採用せず、「But – For」基準（その引例を知っていたなら PTO は特許しなかったであろう）を採用した。

その後、American Calcar v. American Honda において、CAFC は対象の重要性について「But – For」基準を採用するとともに、不正の意図は対象の重要性により変動するとした。ただし、CAFC は単に、（出願人の判断に）信用性がないというだけでは不正の意図を証明したことにならないとした。

その後、PTO は「But – For」基準を規則に採用することを提案している。その際、PTO は次の 2 点をコメントした。(i)「But – For」基準以上の基準は IDS の提出を減少させる。(ii)出願人は PTO をだます意図を促進されない。

PTO は PTO の審査を補助するように出願人を動機づける選択肢を検討中であるとしている。「But – For」基準により基準は厳しくなり、不正の意図の証明基準は高くなり、これによって無効とされるリスクは減少したといえるが、依然として、(i)関係者に知られた引例の提出、(ii)対応する海外出願に対する引例の提出、(iii)特許無効の攻撃に対して、引例を提出することによる特許の弱体化の減少という点には留意すべきである。

### 3. Joint Infringement (共同侵害行為 : CAFC 判決 Akamai 及び McKesson)

By Mr. Neil Henderson

(1)Akamai Technologies, Inc. V. Limelight Networks, Inc.

(背景)

Akamai は特許'645、特許'703、特許'413 の侵害により、Limelight を訴えた。陪審は侵害を認め、損害賠償と使用料の支払いを認めた。しかし、Massachusetts 地方裁判所はこれを覆し、非侵害とした。そこで、本事件について CAFC への控訴が行われた。

(争点)

特許'703 はウェブサイト中に埋め込まれた対象をサーバーに記憶させる方法であり、その方法において、対象の URL を分析してサーバーに知らせるのに、URL はタグづけされる。Limelight は特許'703 の方法のほとんどの工程を実行するが、URL のタグづけは顧客により行われる。ここで、"control 又は direct"の解釈が問題となった。

(CAFC の判断)

共同侵害行為とするには、ステップを実行するのに、2つの当事者間に代理関係があるか、一方の当事者に義務関係があるかを前提とすると、CAFC は判じた。この点、Limelight の顧客には義務関係はないと、CAFC は判じた。

複数の当事者により侵害行為が実行されるような構成となっている請求項について侵害の証明は困難である。そこで、特許権者は "reissure" により複数当事者による行為という部分を修正することを示唆する。

(2)McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corporations

(背景)

Mckesson は Georgia 北地方裁判所に特許'898 を侵害したとして Epic を訴えた。地方裁判所は陪審抜きの簡易裁判により、非侵害と判事した。そこで、Mckesson は CAFC に控訴した。

(争点)

Mckesson は特許'898 に係る Mychart ソフトをヘルスケア供給者にライセンスしたとして侵害を主張した。そのヘルスケア供給者は患者に Mychart ソフトを提供している。また、患者は Mychart ソフトと会話するように仕向けられる。すなわち、特許'898 に係る方法は患者に会話をさせるステップを含む。Mckesson は、患者と医者との特別な関係によって、患者の行為はヘルスケア供給者の行為に寄与すると主張した。

(CAFC の判断)

CAFC は直接侵害となる当事者は認められず、直接侵害の存在がなければ誘因侵害の侵害を問えないと判事した。また、Mychart ユーザは Mychart の供給者を代理するものでもなく、代理行為関係が存在するとの証拠がないと、CAFC は判事した。

なお、Akamai 事件は 2011 年 4 月に、Mckesson 事件も 2011 年 5 月に CAFC の大合議に託された。複数の当事者が異なるステップをそれぞれ実行するときに、どのような状態のときに直接侵害を構成するのかとの疑問に応えることになる。

(議事録：鈴木 孝章)

## 5. 模擬証言録取

IDS（情報開示義務）に関する模擬証言録取が実演された。

(1)登場人物

紹介と領事館官吏 : Trevor Hill

証人 (Ms.MUKUCHI) : Mami Hino

尋問担当弁護士 : John Pegram

被告側弁護士 : Jack O'Brien

(2)設定

証人は、米国特許に対応する日本出願を担当した日本弁理士である。証人は米国出願前に先行技術調査を行っていない。対応する日本出願は日本の審査を経由して特許された。

(3)対象米国特許

(a)該当の米国特許は、ドアチェックに関する発明である。ドアチェック発明の特徴は、アームに規定された溝に付勢され移動可能なボールの直径が溝の幅よりも広く、ボールが溝の底から離れ、溝のエッジに支持されるので、溝内でスライドせず、回転し易くするものである。

(b)米国特許のクレーム 1 :

フレームに装着してあるドアチェック、筐体、リンクアームとリンクを含むドアチェックは、アームが両側からなっており、フレーム、又は、閉鎖部材に固定されていることにより成り立つ。又、少なくとも一つの溝が片側に形成されており、戻り止めを有する。そのアームはフレームに対して所定の位置でドアを維持し、前述のリンクを引き付ける方法は、少なくとも一つのボールと、スプリングが溝に向かってこのボールを押すことによって成り立つ。

(c)対応日本特許の請求項 1 :

フレームに装着してあるドアチェック、リンクアームとリンクを含むドアチェックは、アームが両側からなっており、フレーム、又は、閉鎖部材に固定されていることによって成り立つ。又、少なくとも一つの溝が片側に形成されており、半球の戻り止

めを有する。そのアームはフレームに対して所定の位置でドアを維持し、前述のリンクを引き付ける方法は、少なくとも一つのボールが前述の横断面の溝において、より大きい半径をもち、スプリングが溝に向かってこのボールを押すことによって成り立つ。

#### (4)証言録取の概要

証人が宣誓した後、尋問弁護士の質問が開始された。

尋問担当弁護士：先行技術文献として日本の審査で引用された Koizumi 実用新案公開公報を提示した。Koizumi では、アーム中でボールは溝の底辺に接触し、戻り止めはアームに交差している。

証人：日本出願は Koizumi によって拒絶されなかった。Koizumi は、ボールが溝の底に接触していること、半球の戻り止めの 2 つの特徴を開示しない。

尋問担当弁護士：Koizumi について米国代理人に何故知らせなったか？

証人：米国のケースを責任、担当しておらず、Koizumi が 2 つの特徴を開示しないので関連すると考えなかった。

尋問担当弁護士：米国特許のクレーム 1 において、「2 つの特徴」はクレームされていない。何故クレームされていなかったのか？

被告側弁護士：回答拒絶（代理人秘匿特権）

尋問担当弁護士：証人は米国特許弁護士でなく、米国特許弁護士の指示の下、米国出願を担当していない。証人は米国特許弁護士に指示を出した。

被告側弁護士：回答してもよい。

証人：日本クレームと同じものを米国特許弁護士に送付した。米国特許弁護士は日本クレームを変更したらしい。日本クレームは“2 つの特徴”を含んでいた。

#### (5)デポジションの証人側の留意点

証人側は以下の点を留意して、尋問担当弁護士の質問に対して応答すべきである。

(i) 証人は、尋問担当弁護士の質問をよく聞いて、しゃべり過ぎないことである。

(ii) 被告側は、代理人秘匿特権を用いて尋問担当弁護士の質問に対して答弁を拒むことができる。

#### (6)感想

証言録取の実演により留意点を具体的に理解でき有意義であった。

報告：加藤政之