

The views, opinions, statements, analysis and information contained in this book are that of the authors and do not reflect the views of the law firms that each author works with or any of their past, present or future clients. The answers in this book do not constitute legal advice, do not form the basis for an attorney/client relationship, and should not be relied upon without seeking specific legal advice with respect to an individual's specific factual situation and the current state of the law.

本書の記載は、各著者の見解、意見、声明、分析及び情報に基づくものであり、各著者の現在所属する、もしくは過去に所属した事務所の見解、または各著者の過去、現在もしくは未来のクライアントの見解を反映するものではありません。本書における回答は、法的助言を構成するものではなく、アトニー・クライアント関係の基礎を形成するものでもなく、さらに個別案件について特定の事実関係及びその時点での法律に関して、具体的な法的助言を求めることなく、依拠すべきものではありません。

はしがき

この本は、米国特許訴訟で実務的に問題になったり、疑問が生じたりすることを150の質問にまとめ、それぞれ、米国の特許訴訟に精通した米国弁護士がその答えを簡潔に書いたものである。

近年、数多くの日本企業が米国で特許訴訟に巻き込まれている。あるいは、逆に自ら米国で特許訴訟を提起して自社の権利の保護を図る日本企業も少なからず出てきている。ビジネスにおいて米国市場が重要な位置を占めるような日本企業にとっては、良し悪しは別にして米国特許訴訟は避けて通れないこととなった。

編集にあたった私たちは、米国の特許訴訟の渦中にある日本企業の方々から様々な質問を受けてきた。また、日本知財協会の研修コースで米国特許訴訟の概説を担当してきたが、そこでも沢山の質問を受けた。そして気付いたのであるが、そのような質問に答える、米国特許訴訟実務の解説書は誠に少ない。そこで、典型的な質問に答える形式で、米国特許訴訟実務について概説すれば、米国特許訴訟に関与する日本企業の方々をはじめとした日本の実務家の役に立つのではないかと考えた次第である。

実際の本の作成に当たっては、まず日本側で質問を作り、米国の特許訴訟実務家に回答をお願いした。その上で、法文化が異なるなどの原因により、答えが日本人に分かりにくい場合には、日本の実務家の観点から変更を求めるなどのやりとりを経て、日本人に分かりやすい回答となるようにした。したがって、この本は編集者と回答者のいわば合作である。

この本の中で回答をしていただいた方々は、米国の中でも定評のあるローファームの特許訴訟専門家である。忙しい実務の合間に回答を作成していただいたことに、心からお礼を申し上げる。また、質問の作成にあたっては、アステラスの渡辺裕二氏と森田拓氏に多大な協力を得た。ここで合わせてお礼を申し上げたい。質問の英訳、答えの和訳は寺尾鮎子弁護士による。更に、編集作業においては、英語でなされた回答の直訳ではなく、読んで理解しやすい文章になるように努めた。このような作業が必要であったため、完成までに思いのほか時間がかかったが、その間暖かく励ましてくださったAIPPIの清水啓助氏、梅田五郎氏及び竹末訓子氏にも心からお礼申し上げたい。

このようにこの本は日米にわたる著作のため多数の方々の協力と努力によりはじめて完成したが、少しでも米国特許訴訟に関係する日本の読者のお役に立てば幸いである。

2011年5月31日
編集代表 日野真美
同 片山英二

編集者 佐長 功
同 北原 潤一
同 本多 広和
同 服部 誠
同 大月 雅博
同 小林 純子
同 小林 浩
同 加藤志麻子
同 黒川 恵
同 岡本 尚美
同 中村 閑
同 牧 恵美子
同 黒田 薫
同 松田世理奈

推薦のことば

米国における特許侵害訴訟の件数は、1982年にCAFC（連邦巡回区控訴裁判所）が設置され、特許に関する判断が統一されて以来増加傾向が続いている。2010年には3,000件を超えるまでになり、1982年に比べて四倍程度の数字に達している。また、跳梁するパテント・トロール（NPE: Non Practicing Entity）に拠る訴訟も増え、特許実務に関わる者にとっては、米国特許訴訟の知識の重要度が増している。

日本では、特許侵害訴訟の件数も少なく、特許に関する実務知識は、ともすれば特許出願に偏る傾向が有るが、米国特許を理解し活用するため、あるいは特許に基づくリスクを理解するためには、訴訟に関する知識が非常に重要である。本書は米国訴訟に直接かかわる実務者に留まらず、米国でのビジネスを行う方や、特許出願を行う方にも是非読んでいただきたい。米国特許侵害訴訟におけるリスクを減らすためには、特許に関する警告状を受け取った時点や、警告を行う時点での対応だけでなく、製品を開発する段階や特許出願を行う段階から訴訟手続きを意識した適切な対応が必要であるが、本書は特許侵害訴訟を見据えた実務上の疑問に対して平易な解説を提供してくれる。

編集者代表の片山英二弁護士には、日本知的財産協会の米国侵害訴訟の講師を長年ご担当賜り、米国特許侵害訴訟において留意すべき事項を、ディスカバリー、トライアル等の手続に沿って、実際の訴訟例を交えてご講義頂いている。本書はこの講義の際の受講者からの色々な質問を踏まえて、米国特許訴訟を各手続き段階に応じて、実務上の疑問点に答える構成となっており、米国特許に関係する方々にたいへん分かりやすい内容である。米国特許を、侵害訴訟の観点から捉えた、是非ご一読頂きたい解説書である。

2010年度 日本知的財産協会理事長
ソニー VP 知的財産センター長
守屋文彦

推薦のことば

日本企業が突然、警告状も無しに、米国の裁判所で訴えられるケースが増えていくと聞く。ソフトウェア・ビジネス特許の台頭により、インターネット販売のみの中小企業であっても、パテント・トロールの標的にならないとは限らない。反対に、会社の運命を左右する中核技術の米国マーケットを守るため、自ら特許訴訟を提起する必要に駆られて裁判にうってでる企業もあるかもしれない。まずは米国の訴訟制度を理解しようとしても、何から始めていいのやら特許担当者は、途方にくれてしまう。弁護士に相談しようにも費用が心配だ。そんなとき、「米国特許訴訟Q & A 150問」さえあれば、米国特許訴訟の流れ、準備に必要な情報は最低限理解できる。

本書の特徴は、日米の弁護士実務に通じた弁護士と米国での訴訟を経験した企業担当者が米国特許訴訟の実務について問題となる質問事項を作り、米国の実務家に答えを書いてもらっているため、最も必要な情報が日本人に分かりやすく解説されている点である。単なる翻訳ではなく、編集者が日本の制度を前提にかみくだいた文章にしてあるので、読みやすい。こんな本ができてしまうと、弁護士の商売はあがったりと思う読者もいるかもしれないが、個々の事例については、やはり弁護士の相談が必要となるので、本書の利用は、弁護士への相談準備に必要な情報入手に留めておいて欲しい。

いずれにしても、米国でビジネスを行う日本企業にとって大変いい本が生まれたことを心から歓迎したい。

ワシントン大学ロースクール教授
先端知的財産研究センター (CASRIP) 所長
竹中俊子

目次

はしがき	i
推薦のことば	iii
推薦のことば	iv

第1章 訴訟が疑われる場合の対応

1-1 警告書	2
1-2 警告書への対応	4
1-3 和解交渉	7
1-4 第三者特許を発見した際に取りるべき対応	10

第2章 提訴の際の当事者の対応

2-1 提訴の費用	14
2-2 訴訟代理人の選定	16
2-3 裁判所の選定	18
2-4 訴訟当事者の決定	21
2-5 提訴前の準備	23
2-6 被疑侵害品の特定	25
2-7 製造方法に係る特許権侵害の立証	26
2-8 訴状の写しが送られてきた場合	28
2-9 訴訟ホールド	30
2-10 共同代理及び共同防御	32
2-11 専門家証人の選択	35
2-12 訴訟以外の紛争解決手段	37

第3章 訴訟手続全般

3-1 特許訴訟手続の概要	40
3-2 特許訴訟手続における連邦地裁システム	43
3-3 訴状及び呼出状の送達	45
3-4 答弁書及び予備的申立て	47
3-5 陪審によるトライアルの要求	50
3-6 各種予備的申立ての手続	52
3-7 反訴請求	54
3-8 侵害訴訟と確認訴訟との関係	56
3-9 訴訟スケジュールの決定	58
3-10 トライアル前の申立て	60