



シテューワ法律事務所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビル
Tel 03-6212-5500 Fax 03-6212-5700 URL <http://www.city-yuwa.com>

弁護士尾崎英男のプロフィール

弁護士尾崎英男は1982年4月に弁護士登録して以来、25年間もっぱら特許訴訟事件を専門に法律実務を行ってきた。京都大学理学部物理系を卒業、同大学院理学研究科修士課程（化学分科）を修了し、同博士課程を中退した後法律の分野に進んだという経歴から、弁護士となってからは特許の分野の仕事を行うこととし、登録と同時に湯浅・原法律特許事務所（現在、ユアサハラ法律特許事務所）に入所した。

弁護士になって最初に関与した特許侵害事件は、ペントキシフィンという医薬品の事件で、ドイツ（当時西ドイツ）のヘキスト社が日本のいわゆるゾロメーカ各社を相手に提起した訴訟事件である。以前は、我が国には物質特許の制度が存在しなかったため、新薬を開発したメーカーは開発医薬品を特許で守るために、新規化合物を合成する方法特許を取得した。これに対して後発メーカーは方法特許をかいくぐって同一の医薬品を製造販売しようとした。これを阻止すべく新薬開発メーカーは方法特許の権利行使をした。これらの事件では、後発メーカーの製法はクレーム文言上は特許の方法と同じではないが、化学的には実質的に同じ方法で同一の物質を生産していたので、しばしば均等論が争点となった。しかし、当時は裁判所が均等論を認めることはなかった。1960、1970年代はこのような大型医薬品の特許侵害事件が多発していたが、1975年（昭和50年）の特許法改正で物質特許制度が導入されたことによって、1980年代には大型医薬品訴訟は少なくなっていた。

1984年暮れから1987年春にかけて、尾崎はアメリカのワシントン D.C.にある知的財産権を専門とする法律事務所 Banner, Birch, McKie & Beckett に弁護士として勤務した。1980年代は日本の企業が続々とアメリカ市場に進出した時代で、アメリカ企業は日本企業を特許で迎え討ち、日米企業間の大型特許事件が多発した。特に ITC（国際貿易委員会）の関税法337条手続が頻繁に活用された。その中

でも、1986年3月にテキサス インスツルメンツ社が日本の半導体メーカ7社と韓国の半導体メーカ1社をTI社の保有する10件の特許の侵害を理由としてITCに提訴したDRAM事件は、ITCの歴史上最も規模の大きな訴訟事件であった。上記Banner事務所は提訴された日本の半導体メーカの1社東芝を代理していたので、尾崎はディスカバリにおける文書提出の準備やデポジション、ヒアリングでの日本人技術者の証人尋問の準備などをアメリカの弁護士と共に行った。DRAM事件では1回当たり3～4週間のヒアリングが計5回行われ、当時のITCビルディング内の大きなヒアリングルームで、提訴人TI社と被提訴人8社が、1年半近くにわたってそれぞれのテーブルに陣取って攻防をくり広げた。日本の各半導体メーカは最終的にTI社と和解をしてDRAM事件は終了した。当時半導体事業が赤字であったTI社はこのときの和解金の収入によって一挙に黒字になったと報じられ、DRAM事件はアメリカ企業に特許が強力であることを強く印象付け、プロパテントの流れをさらに加速する事件となった。

尾崎がアメリカの訴訟を最初に経験したのは1985年7月に日本の電気メーカがコンピュータプログラムの著作権侵害で合衆国連邦地裁ミネソタ地区に提訴され、仮処分申立が行われた事件であった。9月初めに2日間のヒアリングが行われることになり、それまでの約1か月半の間は、アメリカの弁護士と共に日本に戻ってプログラムを作成した日本の技術者から事情を聴取して事件の内容を把握すると共に、相手方からのディスカバリの要求に対応し、かつヒアリングの準備をするという、極めて多忙な期間であった。アメリカの仮処分手続ではヒアリングが終わった後その場で裁判官が決定を口頭で述べ、後で理由を記載した決定書が出されることも多いが、その事件ではヒアリングの直後には決定は下されず、1か月ほどして詳細な理由と共に差止めの仮処分命令が下された。

1987年春に帰国して再び湯浅・原法律特許事務所に勤務した。80年代は日本の裁判所での特許侵害事件は数が少なく、帰国してからもアメリカの特許事件に関与する機会が多かった。その中でも、中外製薬が遺伝子組み換え技術によるタンパク質医薬品エリスロポエチン(EPO)について米国市場に進出しようとしたのに対し、米国のバイオテクノロジーのベンチャー企業アムジェン社が特許侵害訴訟を起し、連邦地裁とITCの両方で激しく争った事件が最大の事件であった。中外製薬は1984年にジェネティックインスティテュート(GI)社と技術提携を行い、GI社の開発したEPO

を日本と米国の両方で商品化しようとしたが、EPOについてはGI社とほとんど同時期にアムジェン社も開発を行っていた。訴訟では両社が相互に相手に対して特許権を主張し合ったが、アムジェン社の発明日の方が僅かにGI社よりも先であったために、米国のEPOの市場は結局アムジェン社が制することとなった。特許が企業の事業化にとって決定的に重要な力をもつことの現実を知らされた事件であった。

アメリカでは1982年に連邦巡回区控訴裁判所(CAFÉ)が設立され、80年代にプロパテント化の傾向を強めていったが、日本では90年代に入っても、知的財産権が重要視されるようになってはいなかった。90年代前半に、米国政府は日本を知的所有権の保護が不十分な国として、通商法スペシャル301条の制裁の対象の一手前の要警戒国の1つに挙げていた。米国の日本に対する問題の指摘は、特許出願の審査が極めて遅いことと、裁判所のクレーム解釈が狭いことの2つが中心であった、

しかし、1996年に荒井寿光氏が特許庁長官に就任すると、荒井氏は「これからは日本もプロパテントの時代だ」と説いて回り、特許庁の政策も大きく転換することとなった。特に、日本の特許裁判については損害賠償の金額が著しく低額であるとして、特許法の改正が行われることとなった。工業所有権制度審議会では、特許法改正のためのワーキンググループとして、損害賠償等小委員会が設置された。尾崎は、1997年に日弁連の推薦により工業所有権審議会臨時委員に任命され、損害賠償等小委員会のメンバーとなって、特許法102条の改正などを含む平成10年特許法改正に関与することとなった。小委員会で尾崎は、特許侵害事件で裁判所が適正な損害額の認定を行うことができるようにするためには、特許法102条のような損害額の算定規定の改正だけでなく、対象製品の開示や侵害品の販売数量の開示など証拠開示に関する手続規定の改正も必要であることを強調した。その結果手続規定の改正は翌1998年に審議されることとなり、工業所有権審議会の企画小委員会が組織され、尾崎もそのメンバーとなった。この時の検討に基づいて行われたのが平成11年特許法改正で、特許法104条の2(対象製品・方法の具体的態様の明示義務)、同105条(侵害対象品・方法の立証のための書証の提出)、同105条の2(計算鑑定人)等の規定が特許法に加えられることとなった。ちなみに、特許法105条の2の計算鑑定人の制度は、当初の提案では、裁判所の選任した計算鑑定人が侵害者の会社に行って、能動的に侵害者の会計帳簿等を調べ、侵害品の販売数量等を裁判所に報告するというものであった。しかし、その後、民訴法学者の委員などからそのような計算鑑定人は

民事訴訟法の鑑定制度とは異なるとして反対意見が出され、結局、計算鑑定人の制度は民訴法上の鑑定制度であることとされた。しかし、それでは改正の意味がないので、侵害者の計算鑑定人に対する協力説明義務（侵害者が提出した帳簿等についてその内容を計算鑑定人に対して説明する義務）を改正条文に盛り込むことによって、何とか実際の訴訟において使うことのできる制度となった。

1996年には、我が国のそれまでの特許事件の歴史になかったような事件が起きていた。青色発光ダイオードに関して日亜化学工業が豊田合成を提訴した事件である。大場・尾崎・嶋末法律事務所は豊田合成を代理してこの事件を遂行した。日亜化学と豊田合成はいずれも独自に青色発光ダイオードを製品化した企業であったが、日亜化学は特許によって豊田合成を市場から排除しようとした。日亜化学は豊田合成に対し6件の特許の権利行使を行い、これに対し豊田合成は3件の特許で日亜化学に対抗した。裁判は侵害事件が東京地裁、大阪地裁で行われたのと並行して、これらの特許の特許庁での無効審判、東京高裁での審決取消訴訟がくり広げられた。結局7年にわたる特許紛争の末、両社の間に和解が成立し、両社が市場で共存していく道が選択された。

尾崎は、1995年から技術標準規格のライセンスプールのための必須特許の評価という新しいタイプの仕事に従事するようになった。1995年に MPEG-2 という動画像圧縮技術の規格についてライセンスプールが形成されることになり、ライセンスプール運営会社として MPEGLA がアメリカに設立された。MPEGLA はライセンスプールに入るべき規格の必須特許の判定を行う中立の鑑定人を、米国、ヨーロッパ、日本の特許を専門とする弁護士から選任することとし、日本特許の評価鑑定人として尾崎が依頼を受けることとなった。MPEG-2 のライセンスプールは1997年からライセンス活動を開始し、多数の権利者の有する特許を一括ライセンスした。MPEG-2 のライセンスプールはロイヤルティを薄く、広く徴収することができ、ライセンサーである各企業に相当の実施料収入をもたらすことができた。MPEG-2 ライセンスプールの成功によって各企業は技術標準のライセンスプールが有効な特許活用の方法であると認識し、その後多くのライセンスプールが形成されるに至っている。MPEGLA はその後、MPEG-4、AVC/H.264、1394、DVB-T、VC-1 などの規格のライセンスプールを立ち上げ、又、現在、次世代 DVD の規格である Blu-ray Disc や HD DVD などの規格のライセンスプールも準備中であり、尾崎はこれらの規格の必須特許の評価も行っている。

2006年からは日本の地上波デジタルTV放送の規格ARIBのライセンスプールについて、日本知的財産仲裁センターが必須特許の判定を行うことになり、多数の弁護士と弁理士がペアで判定人として判定作業を行っている。尾崎は仲裁センターの判定人にはなっていないが、仲裁センターに必須特許の判定を申立てる外国企業の代理業務を行っている。

弁護士 尾崎英男

1950年3月20日 岡山県金光町で生れる

1969年 都立日比谷高等学校卒業

1973年 京都大学理学部（物理系）卒業

1975年 京都大学大学院理学研究科(化学分科) 修士課程修了（修士課程の研究テーマは有機ラジカル結晶の極低温における磁氣的性質）

1976年 同大学院博士課程中退、中央大学法学部法律学科学士入学

1978年 同大学卒業、翌79年司法試験合格

1980-82年 司法研修所(第34期)

1982年 弁護士登録(東京弁護士会) 湯浅原法律特許事務所入所

1983年 第2種情報処理技術者試験合格

1984年12月-1987年2月 ワシントンDCの法律事務所 Banner, Birch, McKie & Beckett（現在、Banner & Witcoff, Ltd.）に勤務。この間、連邦地方裁判所の特許侵害事件、コンピュータ著作権侵害事件や、ITC(米国国際貿易委員会)の関税法337条調査事件、特にDRAM事件に従事した。

1987年 湯浅法律特許事務所に再び勤務

1992年 湯浅法律特許事務所パートナー

1997年4月 大場尾崎法律事務所(2001年4月より大場・尾崎・嶋末法律事務所と改称) パートナー

2005年9月 シティユーワ法律事務所と統合し、同事務所パートナー

専門業務分野

特許侵害訴訟事件、同仲裁事件、審決取消請求事件、無効審判事件、ライセンス契約、鑑定業務、パテントプールの必須特許評価、必須特許判定申請代理

団体・役職

1989年～2004年 日本知的財産協会研修コース「米国特許訴訟」担当講師

1989年～2000年 日本機械輸出組合知的財産権問題専門委員会主査、委員

1992、93年度 知的財産研究所日米知的財産訴訟委員会委員

1995年～現在 日本弁護士連合会知的財産制度委員会委員

特許法・損害賠償問題小委員会委員長（97-99年）、副委員長（2000-2001, 2003-2004, 2007-2008年）

1996年-2004年 ソフトウェア情報センター（SOFTIC）特許問題委員会委員

1997年 工業所有権審議会損害賠償等小委員会委員

1998年 工業所有権審議会企画小委員会委員

1999年 工業所有権審議会国際部会委員

1999年 知的財産研究所 新領域(ネットワーク取引)委員会委員

1999年 知的財産研究所 標準化と知的財産権に関する調査研究委員会委員

2001-2006年 日本弁理士会中央知的財産研究所委員（「均等論研究会」、「クレーム解釈研究会」、「損害賠償論研究会」）

2002-2004年 東京都専門委員（知的財産制度）

2005-2006年 日本弁理士会技術標準委員会委員

主な著書

「著作権法と類似的コンピュータプログラムの複製行為の判断基準」湯浅・原法律特許事務所編「知的所有権の保護」収載（1987）

1985年に米国の法律事務所に勤務していたときに関与したコンピュータソフトの著作権侵害事件の経験に基づいて書いたものであるが、当時は特許によるコンピュータソフトの保護があまり注目されておらず、アイデアと表現が区別される著作権でどこまで保護が可能かということが論じられていた。Whelan事件でSSOの保護などということが議論されていた時代である。

「仲裁—知的所有権紛争解決手段として(上)(下)」 発明（1988年3、4月）

アメリカでもまだADRが必要といわれ始めた頃のものであるが、仲裁に関する初歩的な理解を得る解説にはなっていると思われる。富士通とIBMの大型コンピュータのOSをめぐる著作権紛争のAAAにおける仲裁事件も紹介している。

「米国特許訴訟の特徴と対策」 特許管理（1988年11月）

今は珍しくない米国特許訴訟の概説もの。

「米国における特許紛争と証拠開示」 自由と正義（1989年1月）

このころ日弁連の機関紙「自由と正義」の依頼で米国特許訴訟の証拠開示をテーマにして書いたもの。

「ITC 関税法 337 条 — 米国の知的所有権強化策」 発明協会（1989年3月刊）

1980年代はアメリカ企業と日本企業がアメリカの市場をめぐって特許で争っていた時代で、アメリカ企業はITCの関税法337条による輸入差し止めを盛んに使っていた。その後、特許訴訟を陪審裁判で行うようになり、337条はあまり使われなくなった。

“Copyright Protection of Software ? Japanese View” Computer Law Reporter
(1990)

アメリカの知的所有権に関する会議で日本の著作権によるコンピュータソフトの保護について発表したときのレポートを雑誌に掲載したもの。

「均等論をめぐる最近の米国の判例」 特許管理（1991年1月）

このころは1987年にPennwalt事件のCAFC判決がでて、均等論の判断が少し厳格になってきたかという印象が生まれてきた頃。

「日本企業のための米国特許紛争対応ガイドブック」日本機械輸出組合（1991年9月）

この本は日本機会輸出組合の知的財産関係の委員会のレポートとしてまとめられたものだが、組合のメンバーの企業の方がかなり多く読んでくださって、「赤本」や「バイブル」などといわれたこともあった。

「プロパテント時代の CAFC 判決—均等論による侵害を否定した事例—」 特許管理
(1992 年 6 月)

このころは陪審裁判が多くなり、評決で侵害が認められたが、CAFC が後でこれを覆したケースも多く見られるようになっていた。プロパテントと言われていたが、実際には CAFC は陪審の評決の結果をそのまま認めていたのではないということを紹介したかった。

「特許侵害を認定した陪審の評決に対し CAFC が均等論による侵害を否定した事例—マルタ事件—」 発明 (1992 年 7 月)

これも上記のものと同じテーマ。このころの CAFC 判決に対する印象が後に Markmann 事件や Hilton Davis 事件の CAFC 判決や米国最高裁の Warner—Jenkinson 事件の判決につながったと思えたときは興味深かった。

「米国特許法における権利範囲の解釈と無効の判断」 日米知的財産訴訟 (弘文堂刊)
収載 (1994)

知的財産研究所での研究報告をまとめたもの。

“Patent Litigation in Japan” Butterworths Patent Litigation (Butterworths
社刊) 収載 (1995)

1994 年の International Bar Association (IBA) での会議における各国の特許訴訟
に関する報告をまとめて出版した書物。

「米国特許訴訟における損害賠償」 別冊 NBL 収載 (1996 年)

東京弁護士会の無体財産権研究会の報告をまとめたもの。

「MPEG2 パテントポートフォリオライセンスー画像圧縮標準化技術に関する特許プールの試み」 (三菱電機株式会社 加藤恒氏と共著) 知財管理(1998 年 3 月)

MPEG2 とは画像信号の圧縮技術を国際的に標準化したもので、多くの特許が関係しているので、パテントプールを組織して一括ライセンスをしている。筆者は MPEG2 規格の必須日本特許の選定を依頼されて行っているため、その関係からこのようなテーマの小論を共同執筆することになった。

「均等論についての日米の比較的考察」 知的財産法と現代社会 ー牧野利秋判事退官記念ー (信山社) 収載(1999)

1998 年 2 月に最高裁の均等論についての判決がだされたので、牧野判事の退官記念論文集には均等論に関する論文が多い。今まで日本の特許法の均等論については論文で意見を述べたことはなかったが、筆者の基本的視点は、「大きな発明には大きな保護を、小さな発明には小さな保護を」という原則を具体的事件において実現できる理論であるかということである。

「コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題」 現代裁判法大系 第 26 巻知的財産権(新日本法規) 収載(1999)

現代裁判法大系の編集者の方からこのテーマを与えられて書いたものであるが、ネットワーク時代にタイムリーなテーマである。この中でネットワークでつながれた複数の当事者による特許の共同直接侵害について論じているが、これまでのところ総じて批判的反応が多いようである。私見によれば、特許の共同直接侵害と民法の共同不法行為は別の制度で、特許の共同直接侵害の有無は、意思の共同とは関係なく、客観的にみて技術的にクレーム記載された行為が(複数の者によって) なされているかを判断すればよい。

「ライセンス契約終了後のライセンシー名義の登録商標の登録移転請求」（トロイ商標事件） 山上和則先生還暦記念判例ライセンス法収載(1999)

編集者から昭和40年代の判例を割り当てられたので解説を試みたもの。筆者の見解は裁判所や当時書かれた評釈と異なるものであるが、おそらく時代的相違を反映しているのではないか。当時の裁判所や評釈者の考えは、外国ブランドのライセンサーの利益をあまり考慮していないように思われる。

「特許権侵害の損害賠償」 東京弁護士会弁護士研修委員会編 特許権侵害訴訟の実務収載(1999)

東京弁護士会の研修部が主催した弁護士向けの講演会のテープを起こしたもの。1998、99年と損害賠償に関する特許法改正がなされたので、新しい制度についての筆者の意見も述べさせていただいた。今後、裁判実務がどのように確立していくか楽しみである。

「損害（3）——複数の権利の侵害」 新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟（青林書院）収載（2001）

「特許を実施しない権利者製品の利益に基づく特許法102条1項の損害額の算定」 大場正成先生喜寿記念「特許侵害裁判の潮流」 発明協会（2002）

蓄熱材事件東京高裁平成11年6月15日判決の評釈。

「平成特許法改正ハンドブック」 編著者 三省堂（2004）

別冊ジュリスト 特許法判例百選(第三版) 「38 法 36 条の要求する開示の程度」 有斐閣(2004)

「Q32 技術標準とパテントプール」 山上和則・藤川義人編 知財ライセンス契約の法律相談 (青林書院) 収載 (2007)

「均等論についての日米比較」 知的財産法の理論と実務 新日本法規 (2007)