

知的財産訴訟における弁護士・弁理士の協働

会員・弁護士 森本 純

要 約

知的財産訴訟において弁護士と弁理士が相代理人となる場合、如何に両者が協働することができるかが大事である。しかし、同じ知的財産権を取り扱っていても、弁護士と弁理士とでは得意とする業務の内容やこれに基づく意識や感覚は異なる。それ故、協働を意義あるものとするためには、弁護士及び弁理士それぞれが協働について意識を明確に持ち、智恵を絞って協働の在り方を工夫することが必要である。

本稿では、知財部を設けていない依頼者からの訴訟案件について、弁護士と、事務所経営あるいは事務所勤務の弁理士とが相代理人となるケースを念頭において、両者の協働について、筆者が日頃考えるところを述べる。

目次

1. はじめに
2. 弁護士と弁理士との協働とは
3. 任意交渉及び訴訟遂行の各場面での協働
 3. 1 任意交渉における協働
 3. 2 訴訟における協働
 - (1) 役割分担
 - (2) 方針決定及び書面の作成
 - (3) 立証
 - (4) 山有谷有のなかでの協働
 - (5) 依頼者とのコミュニケーション
4. おわりに

1. はじめに

訴訟活動において、弁護士と弁理士が相代理人となる場合、抽象的に、協働することが大事であるというのは容易だが、協働するには、弁護士と弁理士それぞれが協働について意識を持ち、相応に工夫していくことが必要である。また、実際に、協働の進め方は、案件の内容、弁護士と弁理士の組合せ、ペアを組んで相代理人を務めることになった経緯、弁護士及び弁理士それぞれの訴訟遂行に対する姿勢、相代理人となることについての弁護士・弁理士それぞれの考え方、弁理士の訴訟経験の有無・程度等によって、様々なケースがある。

筆者は、弁理士会において、平成 27 年度から、侵害訴訟実務研修・演習（大阪特許）⁽¹⁾の講師を勤めており、また、令和元年度から令和 3 年度の間能力担保研修の講師を勤めてきた。これらは、弁理士が訴訟案件に積極的に携わっていくことができるよう、これを支援する講師活動であるが、講師の立場を離れても、筆者は、これまでの訴訟案件を通じて、訴訟活動において弁護士と弁理士が如何に協働できるかが大事だと考えている。

本稿では、訴訟における弁護士と弁理士が協働について、これまでの訴訟案件を通じて筆者が考えるところを述べたい。

なお、弁護士と弁理士が相代理人となるケースとしては、弁理士が事務所経営あるいは事務所勤務の弁理士であるケースと、依頼者の社員弁理士であるケースとがあるが、後者では、依頼者と受任弁護士との委任関係のもと、

彼是論じる以前に、当然に協働関係が求められる。そこで、以下では、一つの典型的なパターンとして、知財部を設けていない依頼者からの訴訟案件について、弁護士と、事務所経営あるいは事務所勤務の弁理士とが相代理人となるケースを念頭において述べる。

2. 弁護士と弁理士との協働とは

弁護士と弁理士が相代理人となるケースとしては、①弁護士が依頼者から受任し、依頼者からの了承を得て、弁護士が信頼する弁理士にチームに入らせていただくケース、②弁護士が依頼者から受任をし、依頼者からの希望で、依頼者が指名する弁理士にも参加していただくケース、③依頼者から弁理士に対し係争案件について相談があり、弁理士が弁護士を紹介して、弁護士と弁理士とが相代理人となるケース、④依頼者から弁理士に対し係争案件について相談があり、弁理士が受任をするが、依頼者から、顧問弁護士（知的財産権の取扱いをしていない弁護士）と一緒に受任してほしい、との意向を示されて、顧問弁護士と弁理士とが相代理人となるケース等々がある。

弁護士によっては、なかには、弁理士との協働について、一般的に否定的あるいは消極的なスタンスの弁護士もいる。あるいは、訴訟経験が豊富で、上記④のケースで主導的に訴訟追行を進める経験を有した弁理士から、弁護士との協働について、否定的あるいは消極的な意見を聞くこともある。

また、協働をしようという意識を弁護士・弁理士それぞれが持っていても、協働が上手くいくケースもあれば、上手くいかないケースもある。協働が上手くいっていない、あるいは協働がなされないケースでは、いずれかが主導して、大部分の業務をやり切って、意見があれば出していただきたい、という形で、わずかに、その限りで意思疎通がなされているケースもあると聞く。

かように弁護士あるいは弁理士が協働に否定的・消極的なスタンスであったり、あるいは、協働しようとしても上手く回らないことがあるのは、何故か？

筆者は、弁護士・弁理士個人々の考え方や見解に対して意見を述べるものではないが、弁護士と弁理士とは職業が異なるのだから、当然のことながら、チームを組んで協働して成果を上げるには、この職業の違いを踏まえた上での相互理解や努力が必要である。議論をしても噛み合わないことがあって、相互に批判的になっているケースも見聞きするが、チームを組んで協働して成果を上げるには、相互理解や努力が必要である。同じく知的財産権を取り扱っているということで、なんとなく、わかり合っているような気になるのは禁物だ。弁護士は技術を知らないから本当の意味での知財業務はできないとか、弁理士は訴訟を知らないから方向違いの意見が出る、といった批判を聞くこともあるが、そのような批判をしても建設的ではない。

一般的に、出願代理を行う弁理士は、発明が誕生してから権利が生まれるまで、いわば、人生でいえば、生まれるときから成人するまでを主な業務としているが、弁護士は、権利が生まれた後の権利活用や紛争を主な業務としている。また、弁理士は、特許庁との対応が中心業務であるが、弁護士は、係争や裁判所との対応が中心業務である。同じく知的財産権を取り扱っていても、自ずから考え方や見方が違ってくるところである。そのなかで、相互のよき面を引き出しあってこそその協働であろう。よく知った間柄であれば、難しいことを考えなくても、相互に議論をし、それぞれが積極的に役割を果たして、自然に協働していくが、そうでない場合には、チームの中心的な役割を果たす弁護士が、オーケストラの指揮者のように、各自の強みやセンスを引き出して、これを活かした訴訟活動へと導いていくことこそが協働と考える。

3. 任意交渉及び訴訟遂行の各場面での協働

3. 1 任意交渉における協働

訴訟前の任意交渉は、単に、警告書を送付し、これに対し回答書を送付する、というのではなく、これらの書面の往復を通じて、相手方の案件に対するスタンスを読み解き、次の手、さらにその次の手を考えながら、一つ一つ慎重に事を進めていくことが必要である。任意交渉では、常にデリケートな対応や進行が求められる。

なかには、早い段階から、すなわち、最初の警告書を送付する段階から、あるいは、最初に警告書が送付された段階から、弁護士・弁理士のチームを組んで対応に当たることもあれば、弁理士サイドでギリギリ最後の段階ま

で、あるいは決裂するまで交渉がなされて、決裂してから、あるいは、ほぼ決裂しそうな段階に至ってから、弁護士に対し、案件に入っていただきたいとの打診がなされることもある。

後者については、依頼者の方で、弁理士のみで任意解決ができるのであれば、費用等も考慮して、それに越したことはないとの考えを持っておられることもあれば、弁理士サイドで、ギリギリ決裂するまでは、自分達だけで進めたい、と思っておられることもある。

しかし、特に知的財産訴訟では、同じ特許権や被疑侵害品を対象としていても、代理人によって戦略や切り口が異なることは多々ある。また、知財財産権訴訟では、裁判例上まだ解決をみない論点も多々ある。任意交渉段階での主張や証拠が、訴訟段階で足を引っ張ることもある。

そのため、少なくとも、任意交渉が決裂して訴訟に至る可能性が一定程度見込まれる事案の場合は（任意交渉で解決することができると見込まれる案件でなければ）、訴訟にまで至ることを見据えて、当初から、弁護士・弁理士でチームを組んで、いろいろな角度から議論を交わし、方針を定めるのが望ましいと考える。手続としてみれば、任意交渉と訴訟とは手続上は別個のものだが、紛争としては一連一体のものであるという意識が重要であろう。

また、残念ながら、交渉に慣れていないためか、弁理士間の任意交渉で、展望なく、徒に、書面の往復が繰り返されていて、無用に時間が経過しているような案件も見受けられる。毎回、それぞれが、相手方の主張の全部に対し反論し、その反論が、これまでの主張のほぼ焼き直し、といった案件も見受けられる。なんとか訴訟を避けたいということで、意識して、交渉を引っ張っているのであれば、それは一つのやり方といえるかもしれないが、建設的な交渉ではない。依頼者にとっては時間（早期解決、早期解決が難しければ、次のステージに進むのかどうかの見極めのタイミング）・交渉の進行の見立て・見極めが重要である。書面を作成して送付するだけが任意交渉ではないことを理解されたい。

あるいは、交渉が決裂して訴訟提起がなされてから、被疑侵害者側で訴訟代理人となったケースのなかには、振り返ってみて、訴訟を回避することができた可能性もあったにもかかわらず、任意交渉段階での回答書の内容が、かえって、権利者に対し訴訟提起を促したのではないか（訴訟を呼び込んだのではないか）と思われるケースもある。任意交渉段階での警告書や回答書は、単に、依頼者の代理人として主張すべきことをすべて書けばよい、というものではない。警告書や回答書は、これを受け取った相手方がどのように受け止め、どのような対応に出るかを予測して、案文を練る必要がある。また、被疑侵害者の代理人の場合、相応に強い反論の材料を持っているのであれば、どのような示し方をすれば、権利者に対し訴訟提起を断念させることができるかを考えて、回答書を作成する必要がある。訴訟提起を断念させる、という一点をとっても、材料だけ示せばよいというものではなく、逆に、ただ詳しく書けばよい、というものではない。任意交渉は生き物である（勿論、これに続く訴訟も生き物である。）。

交渉は弁護士が得意とするところであり、やはり、訴訟のみならず、任意交渉についても（特に、訴訟に至る可能性が存するような事案では）、当初の段階から、弁護士・弁理士でチームを組んで、いろいろな角度から議論を交わし、訴訟へと発展することを見据えて（あるいは訴訟提起が回避されることを目的として）、方針や対応を定めるのが望ましい、と考える。

3. 2 訴訟における協働

(1) 役割分担

次に、知財訴訟における、弁護士と弁理士の協働の在り方について述べたい。協働のなかでは役割分担や役割の整理が必要だが、訴訟対応の主導的な役割を誰が果たすか、訴訟準備の進行の調整、依頼者を含めた協議・打合せの持ち方、依頼者の意向の聴取・調整、方針決定の進め方、準備書面の第一案の作成や修正、証拠の準備（技術文献の調査や試験の実施）等々で問題となる。

この弁護士と弁理士の役割分担は、依頼者との関係（弁護士・弁理士のいずれが依頼者と近い関係にあるか）、弁理士における訴訟案件の経験の有無・程度、弁護士・弁理士間関係（旧知の間柄か、はじめてチームを組むのか）、技術分野（専門性が高い技術分野か、あるいは発明の内容等を理解しやすい技術分野か）等によって様々ではないだろうか。筆者も、案件によって、役割分担の在り方は自ずから異なっている。

例えば、依頼者との関係についていえば、弁理士から紹介を受けて弁護士が相代理人となるケースでは、当然、弁理士と依頼者との関係を考慮した役割分担や進め方を考えることになる。

また、弁理士の訴訟案件の経験の有無・程度についていえば、弁理士が訴訟案件の経験が乏しい場合であれば、どのような形で弁理士に活躍していただくのがよいかも考えながら、協働をコーディネートすることになる。一昔前であれば、訴訟案件に慣れていないので、訴訟対応は弁護士にお任せしたいという弁理士もいらっしやが、個人的には、最近では、弁理士の方々の訴訟への関与に対する意識が高くなっていて、訴訟への関与に消極的な姿勢の方はあまり見受けなくなっているように思う。

弁護士・弁理士間の関係については、相代理人となる弁護士・弁理士が旧知の間であれば、阿吽の呼吸で積極的に協働していく体制を組みやすいし、ざっくばらんな意見交換もできる。はじめてチームを組む案件であれば、相代理人の性格や考え方を理解しながら、協働関係の在り方を模索することになる。

技術分野については、特に、専門性の高い技術分野の案件の場合、弁護士は技術の専門家ではなく、明細書の記載は一通り理解できたとしても、その背景にある技術に精通しているわけではないことから、反論の材料出しから、弁理士にお願いすることもある。

(2) 方針決定及び書面の作成

書面の作成の一つをとっても、弁護士がすべて作成するケースもあれば、訴訟では弁護士が作成し、関連する無効審判事件では弁理士が作成する、というケースもある。また、技術的範囲論は弁護士が、無効論は弁理士がそれぞれ第一案を作成して分業する、というケースもある。あるいは、訴訟経験が豊富な弁理士と、知財訴訟の経験が乏しい顧問弁護士とが相代理人となる場合では、弁理士が準備書面をすべて作成し、それに対し弁護士がコメントをする、というケースもあると聞く。あるいは、そうでなくても、弁理士が第一案を作成して、弁護士がチェック・修正するという体制を組んでいるケースもあると聞く。

第一案の作成を誰が担当するかも大事ではあるが、特に、被告における最初の実質答弁・反論の書面、これに対する原告の再反論は、訴訟の大きな流れを決める重要な書面であり、何をどのように論点化するか、どのように深掘りするか、立証をどうするか等々、少なくとも第一案の骨子段階から、チーム全体で十分な議論を交わす必要がある。

ここでは、チームのメンバーそれぞれが、打合せにおいて、如何に実質的に議論に参加していくか、如何に議論を交わして内容を掘下げ、方針を建設的に打ち立てていくか、が大事である。

骨子を作成する前の事前打合せに向けて、問題点について表を作成して、それぞれの意見を書き込んで資料化することもあれば、まずは、ざっくばらんにブレインストーミングといつつ、なかには、弁理士の方で、自発的に、打合せに向けて、検討した結果についてレジメを作成してくださることもある。

そして、各自が積極的な姿勢を持つことは当然として、船頭役となる弁護士において、打合せをリードして、チームとしての議論を建設的に進めることが大事だと考える。

技術に詳しく、かつ明細書の作成を専門とする立場から、明細書の記載の理解について、弁護士では読み解くことができない鋭い指摘をいただいたり、また、関連する技術常識について積極的に説明をいただくと、当該案件の景色が全く変わることがあり、チームの有難さを感じる。技術分野によっては、技術常識が時代によって大きく変化していて、明細書等の記載だけからは何うことができない技術事項や技術常識が決め手となることがある。反論の検討において弁理士から貴重な材料を示していただいたことは幾度も経験している。

他方で、なかには、弁理士の方で、自らが考えるところに強い拘りを持っておられて、建設的な議論が難しい例もある。チーム内での議論そのものに慣れていないのではないかと見受けられるケースもあれば、侵害論について自然科学の延長と受け止めておられるのか、絶対的な真実が一つと思い込んで意見が示されるケースもある。後者については、侵害の成否は、あくまで法的評価であって、自然科学のような絶対的な一つの真実があるわけではない。技術論と法的評価とは考え方が異なることを理解されたい。また、訴訟対応には、戦略的な要素もあり、何でも、正しいこと（自らが正しいと考えていること）をすべて準備書面に書き並べれば、裁判所が理解をしてくださ

る、という世界ではない。

チームとして機動するためには、メンバーそれぞれが依頼者及び案件に対し責任を以て、チームにおいて自らが果たすべき役割を理解する必要がある。当然のことではあるが、意見を述べる観客であってはならない。

(3) 立証

ア 一般的に、技術文献の調査・収集は、弁護士自らが行うのではなく、弁理士にお願いすることが多いことと思う。技術文献の調査・収集は、被疑侵害者の代理人として無効調査を行うこともあれば、技術常識を証する文献を調査収集することがある。ここは、いわゆる「餅は餅屋」で、依頼者の調査でも見つからなかった貴重な文献が、弁理士の調査で見つかったという経験が度々ある。

依頼者から、依頼者内で十分に調査したから、これ以外の先行文献はない、として、調査費用の考慮もあるのか、弁理士が更なる調査を行うことについて消極的な意向が示されるケースもあるが、このような場合には、弁護士からも、調査の重要性と、弁理士の調査能力の高さを説明して、依頼者の理解を得ることが重要と考える。

イ また、立証の一つとして試験を行うことが必要な場合もある。試験の実施については、どのような試験を、どのように条件を整えて行い、どのように試験結果を示すか（試験結果の「見える化」）、ということが大事であって、ここも、弁理士が活躍することができる場面である。試験は弁理士あるいは依頼者において実施することもあれば、外部の第三者機関に実施を依頼することもある。外部の第三者機関に試験を依頼する場合でも、第三者機関に対し、訴訟の展開や立証の意義を踏まえた説明が必要であり、これらを弁理士にお願いすることもある。

ウ あるいは、技術説明会については、弁護士がプレゼンテーションを行うこともあれば、近時は、弁理士がプレゼンテーションを行うこともあると聞く（筆者が代理人を務める場合は、弁護士の方でプレゼンテーションを行っているが）。

技術説明会でのプレゼンテーションは、それまでの主張・立証の整理であって、内容的に新規なものを提出するわけではないから、プレゼンテーションのスライドそのものが重要なわけではなく、むしろ、プレゼンテーション後の質疑応答で、どのようなことを尋ねられるか、これに対してどのように答えるのか、また、質疑応答を通じて裁判所の関心がどこにあるのかを読み解くことが重要である。弁護士・弁理士間で事前に想定問答を作成して、変化球的な質問がなされた場合も含めて、誰から、どのような回答をするかについて打合せをすることもある。

また、発明の内容によっては、技術説明会は、裁判官や専門委員に対して現物や実演を示すことができる貴重な機会となる。先に試験結果を証拠として提出していたが、試験の結果の意味を視覚的にアピールするために、試験の再現について弁理士に「見える化」を工夫していただいて、技術説明会において、弁理士に実際に実演していただいたこともある。弁護士だけでは到底考え付かない工夫がなされていた。

エ また、知的財産訴訟では尋問が行われることは少ないが（冒認訴訟、公然実施が論点となる場合、営業秘密関連訴訟以外では、尋問が行われることは少ない。）、筆者が経験した事案で、弁理士において尋問の経験がなくても、尋問事項について積極的に検討していただき、技術専門家の立場から、弁護士では思い付かないような鋭い質問の提案をいただいたこともある。

オ 以上のように、訴訟における弁理士の役割は定型的に定まっているわけではなく、弁護士・弁理士の協働のなかで、弁理士が活躍する場面は、積極的な意識と能力の発揮の仕様次第で、いくらでも広がる。

(4) 山有谷有のなかでの協働

訴訟では、最初から最後まで押せ押せで進んで、勝訴判決を得ることができるような案件は、ごく一部に限られる。100対0で絶対に勝つことができるような案件は限られていて、通常、山あり谷あり、相手方が痛いところを突いてきてそれを防御しなければならない局面もあれば、現時点では相手方は主張していないが、相手方の攻めようではネックとなり得る論点を抱えている案件もある。また、裁判所から想定外の意見が示されたり、想定外の心証開示がなされることもある。

一つ一つに一喜一憂するのではなく、常に依頼者を全力で支え、案件を引っ張っていかなければ代理人は務まらない。

なかには形勢が不利になったり、辛い局面に立たされたりすることもあるが、そのような局面でこそ、チーム内で協働して、智恵とエネルギーを絞って局面を打開していくことが必要である。相手方の反論を跳ねのける、あるいは新たな切り口を見出して裁判所の理解を得る等々の粘り強さが必要である。

弁護士は、この種の辛い困難な状況に立たされることは、職業上、よくあることであり、それなりの耐性ができているが（そうでなければ、仕事としてやっていくことができない）、弁理士の方々の中には、勿論個人差はあるが、辛い局面になると思考が止まってしまう方も中には見受けられる。

辛い局面は、訴訟代理人としての真価が問われる一つの局面である。

(5) 依頼者とのコミュニケーション

訴訟の依頼者は、単に一つの勝ち負けの争いをしてしているのではない。その背後に事業の存亡がかかっている案件も多々ある。代理人としての一步離れた客観性も大事ではあるが、依頼者が抱えている問題を深いところから捉え、その解決のために依頼者とともに歩いていく意識が必要であろう。代理人となる以上、訴訟を抱える当事者や担当者の状況や立場を思いやることが大切である。

弁理士の中には、正しいことを正しく説明・意見することが仕事だ、との意識を強く持っている方もいらっしゃる。しかし、侵害の成否は法的評価であって、自然科学的に正しい／誤っているが、そのまま訴訟の結論に直結しているわけではない。依頼者を支えることは、そのような生易しいことではない、という意識と覚悟を持っていただきたい。

また、時には、依頼者と方針や考え方が衝突することもある。依頼者の状況や問題を理解して尊重しつつ、最善の方向性を考え、方針を決定していくことが求められる。

筆者は、弁護士登録をした当初、先人から、弁護士は、相手方に対して8割、依頼者に対して2割の意識を向けるのではなく、相手方に対し2割、依頼者に対して8割の意識を向けるべきだ、と教わった（訴訟案件では、裁判所に対する意識が重要であるが、ここでは、相手方／依頼者について述べている。）。この依頼者に対して8割というのは、いうまでもなく、依頼者に迎合するというのではなく、依頼者との意思疎通、依頼者との議論、依頼者との意識や理解の共有である。筆者は、年々、弁護士経験を積むなかで、先人から聞いた上記の心得の重要性を噛みしめている。

ゲームであれば、相手方に対して勝つか負けるかというだけのシンプルな問題であるが、訴訟代理人は、訴訟専門家として、依頼者を支える立場にある。訴訟代理人は、当然、成果を上げることが求められているが、訴訟を抱える依頼者の立場を慮り、依頼者を支える立場にあるという意識と覚悟が大事である。

訴訟における弁護士・弁理士の協働は、依頼者を支えることの意識や覚悟を互いに共有して、そのなかで、依頼者と意思疎通を図っていくことで実現する。

4. おわりに

以上、知財部を設けていない依頼者からの訴訟案件について、弁護士と、事務所経営あるいは事務所勤務の弁理士とが相代理人となるケースを念頭において、弁護士と弁理士との協働について、筆者の考えるところを述べた。

チームが最大限の力を発揮することができるようメンバーが協働することは、受任案件として当然為すべきことであるが、弁護士と弁理士とは、同じく知的財産権を取り扱っていても、職業としては全く異なるものであり、職業を通して培われている意識や感覚は全く異なる。この異なる意識や感覚を持ったそれぞれの専門家が協働するためには、当然、協働の意識や工夫が必要である。

本稿が、このような弁護士と弁理士との協働について皆様が考える一助になれば幸甚である。

以上

(注)

(1) 関西で業務を行っている 4～5 名の弁護士・弁理士が講師となって、鑑定、任意交渉から訴訟遂行まで一連の流れに沿って、ロイヤリングや起案を含め、演習形式で行う研修演習である。1～2 年に 1 回実施しており、コロナ感染拡大下では、WEB を利用して実施した。

(原稿受領 2023.7.21)