

私の半生—知財楽しむ者をめざして



弁護士 末吉 亙

要 約

本稿は、「セレンディピティ」と「繊細にして大胆」の教訓を胸に抱き、知財楽しむ者を目指してきたある知財弁護士の半生的一端です。それは、医師への志を裁判官へと、裁判官への志を弁護士へと転じ、さらに弁護士になってからは、知的財産の専門分野を志し、国際紛争でその面白さを味わう一方、知財立国の大きなうねりのなかで知的財産制度の在り方についてもじっくり考えつつ、日本弁理士会での有難い出会いに助けられて「授業法」の技も伝授され、さらに、興味深い知財訴訟事件で鍛えられてきた、というものです。本稿では、これら経緯を振り返りつつ、現在の課題として、次世代への全ての伝承を掲げて結びます。

目次

1. はじめに
2. 知財楽しむ者
3. 知財立国までの私
4. 知財立国時の私
 4. 1 知財国家戦略フォーラムの100の提言
 4. 2 知財立国宣言
 4. 3 知的財産訴訟検討会の設置
 4. 4 日弁連知的財産政策推進本部の設立
 4. 5 弁護士知財ネットの誕生と課せられた三つの責務
 4. 6 知財の国際活動と中小企業支援
5. 日本弁理士会にお世話になったこと
6. 知財訴訟事件で学んだこと
 6. 1 ウォールストリート・ジャーナル事件
 6. 2 タウンページデータベース事件
 6. 3 RKO映画著作権事件
 6. 4 モンモリロナイト事件
 6. 5 フルオロエーテル組成物事件
 6. 6 切り餅事件
 6. 7 釣りゲータウン2事件
7. おわりに

1. はじめに

本稿は、ここまでの私の半生的一端を簡単にお話しようとするものです。その際、できる限り、私の得た教訓などにも触れることとします。

もともと、私の直観では、弁護士にとって大事なのはセレンディピティ（思いがけない偶然によって幸運を引き寄せる力や、その結果として得られる幸運そのもの）だと思います。これを、私は、「『運』と『縁』を掴む能力」と表現してきました。たとえば、どういう法律事務所に所属するか、どういう仲間やライバルがいるか、どういうクライアントや案件に恵まれるかなどには、なにも法則があるわけではなく、全くの偶然です。当然、単なる能力

だけではなく、人との出会いやつながりを掴みきる力も大切です。つまり、チャンスを必ず掴み、それを必ず活かすという能力と気概が大事だと思っています。

また、腕のいい弁護士になるためには、「繊細にして大胆」であることが必要です。大胆であるだけでは駄目で、極めて周到な準備と分析のもと大胆な判断を下すとの繊細さも重要です。

これら、「セレンディピティ」と「繊細にして大胆」が、私が得た最も重要な教訓です。これらは、私の半生においても、とても重要な意味があると思っています。

なお、本稿のような私の取り組みは、すでにいくつか発表致しました⁽¹⁾。しかし、本稿は、後に少し述べるように、日本弁理士会に大変お世話になった私からの少しばかりの恩返しのため、改めて、本誌のために筆を執ることとしたものです。

2. 知財楽しむ者

何故、本稿タイトルには、「知財楽しむ者」とあるのでしょうか。

まず、私が知財を楽しもうとしているからです。その起源は、『論語』にある孔子のつぎのと通りの言葉です。

「子曰く、これを知る者は、これを好む者にしかず。これを好む者は、これを楽しむ者にしかず。」(雍也)

何事も楽しんでやっている人にはかなわないことを、実に、巧みに表現していて、とても意義深い言葉です。

ある時、三重野康さん(元日本銀行総裁)の「世相あれこれ—志の高い国へ—」という講演録(『学会報第852号』7頁(平成17(1995)年5月))を読んでいた時、そこに、「私達は魂の世話を長らく忘れていた。それを思い出さなければならない。そして、それが根づかなければ、『志の高い国』にはなれない。そのために、身近にある論語をもう一度読み直すべきである。」と指摘されていました。もっともな指摘ですね。

そこで、私は、『論語』の注釈書を何冊か読みました。その一環で、渋沢栄一『論語講義』(講談社学術文庫。残念ながら、現在は絶版で入手困難)を見つけ、これも読み始めました。渋沢栄一は、約500の会社を設立し、約600の教育機関・社会公共事業を支援し、民間外交にも尽力するなどした、明治時代の偉大なる実業家です(現在では、一万円札の肖像ですね)。私は、平成3(1991)年頃、バブル崩壊の後処理を担当していた時に、『論語と算盤』(現在では角川ソフィア文庫が便利)を読んでその偉大さを知っていました。渋沢栄一が80才を過ぎ、その経験、歴史観等を交え二松学舎で講義した際の講義録が、この『論語講義』です。『論語』が味あえるうえ、渋沢栄一の聲に触れることが出来ます。とても勉強になりました。

このように、本稿タイトルには、『論語』から「これを楽しむ者」を拝借しています。まず、知財を楽しんでいると、なんだか負けられないような気がします。また、趣味のように知財を楽しもうとする私の主義に通ずるものもあります。もともと、知財は、仕事になる前から「楽しみ」あるいは「夢」としてやってきました。

さらに、そもそも、紛争解決には、楽しむぐらいの余裕が必要です。もとより、紛争解決は大変です。楽しんで、アイデアをふんだんに出さなければ、勝てません。数学の幾何の問題においても、補助線ひとつで解決がいたりしますが、このようなアイデアは、力んでいるだけでは出てきません。それと同じです。柔軟な思考力は、問題解決を楽しむ時に最大になるような気がします。もっとも、「戦を楽しむ」というと、誤解を与えるかもしれません。正確には、「紛争を解決することを楽しむ」というべきですね。訴訟による解決を楽しむためには、宴会もやります。キックオフ、ナカジメ、打ち上げ等と称して、合間に懇親を図ります。特に、打ち上げは重要です。「あの打ち上げ」を楽しみに、多少の大変さは、乗り越えられるのです。

加えて、楽しむためには、自分で考えることが必要です。法科大学院の教員をしていた時に私が感じたことですが、まず基本を大切にしてもらいたいということです。基本を理解していない学生が多いのです。応用問題はごまかして解答することができても、基本問題はそれができません。基本問題ができないのに応用問題ばかりやっている学生には、伸びがありません。伸びなければ、立派な実務家にはなれません。基本問題を大切にしている学生が伸びるのは、暗記ではなく、自分で考えることを大切にしているからです。基本から出発して自分で考えることができれば、必ず成長します。この考え方は、応用問題にも必ず通用しますし、基本から出発するので、前人未踏の難問でも、なんとか乗り越えることができます。しかも、考えれば考えるほど、楽しくなります。

以上を総合して、私の思いを込め、「知財楽しむ者」とタイトルしました。

3. 知財立国までの私

では、知財を楽しもうとしている私は、どのようにして、知財弁護士になったのでしょうか。

もともと、医者になりたかったのです。小学校（杉並区立和田小学校）1年生の時、1つ年下の妹が小児ガンで死去しました。ここで、私は、東京大学医学部に入り、ガンを治し、ノーベル賞をとろうと真剣に考えました（母方の祖父母が本郷に住んでいましたので東京大学を思い浮かべました）。そんなわけで、いわゆる理科系の科目が大好きになりました。好きになると、どんどん勉強するので、さらに右肩上がりになりますね。高校（駒場東邦中学校から同高等学校に進みました）1年生まで、医者になろうと思っていましたが、医者になるには、お金がかかることが判明しました。お金がかからない大学には、浪人しないと合格しませんし、合格しそうな大学には、とてもたくさんのお金が必要でした。そこで、いろいろ考えたすえ、裁判官になることにしました。医学部ではなく、法学部に入り、司法試験を受験することにしたのです（東京大学法学部に進みました）。ところが、困ったことに、法律は全く楽しくなかったのです。これを変えることができたのは、新堂幸司先生のお陰でした。先生の「民事訴訟法理論はだれのためにあるか」という論文（判例タイムズ 221 号 17 頁）が契機でした（民事訴訟法の最初の講義でこの論文についての解説を頂きました）。この論文（講演録）は、利用者の立場に立った民事訴訟法理論の必要性を力説しています。この考え方は、その後、現行民事訴訟法の立法（平成の民訴法全面改正）に際しての大きな柱となりました（新堂幸司・新民事訴訟法（第6版）（令和元（2019）年）・67頁）。それまで、法律は無味乾燥なもののように思えましたが、なんと、司法の現場は、とても熱く、かつ、「人」がいたのです。「人」がいて、紛争があり、これを解決するために、法律があるのですね。法律がまずあるわけではありません。こんな簡単なことに気づかなかったのでした。順番が逆でした。この時点で、なんのために法律を勉強するのか、理解できました。

少し苦勞して司法試験に合格し、司法修習生になりました（当時の司法修習は2年間でした）。約3ヶ月半の司法研修所でのスクーリング（前期修習）を経て、実務修習の最初が弁護修習でした。法律事務所では約3ヶ月半過ぎました。これがショックだったのです。森総合という法律事務所でした。その結果、いろいろ考えて、森総合で弁護士になることとしました。森総合はとてもいい環境でした。合議集団そのものでした。案件の殆ど全てを複数の弁護士で担当します。若手弁護士が主任です。若手弁護士の検討結果を皆で議論（合議）します。あらゆる論点が合議で抽出され、それらに対する解決の糸口が合議の成果として示唆されます。場合により、顧客の参加も得て、合議されます。とてもクリエイティブです。この合議を充実させるには、全員が準備をし、対等に意見を述べるが大前提です。ですから、森総合は、いい仕事をするための目的的な機能集団として成長しました。いい仕事をしている限り、とても自由なので、若手弁護士はどんどん伸びました。自然と、先輩、同僚、後輩、顧客、その全てが師でした。

ところで、実は、私が知的財産に出会うのは、弁護士になってからのことでした。最初の仕事は、大型コンピュータの互換性、著作権、営業秘密、反対提訴、国際的裁判管轄等が問題となる国際紛争でした（裁判所は米国と日本）。コンピュータ・プログラムは著作権で保護すべきなのか、中山信弘先生の論文等で勉強しました。営業秘密の文献が殆どない時代でしたが、小野昌延先生の『営業秘密の保護』（昭和43（1968）年、今は、『営業秘密の保護（増補）』（平成25（2013）年）となっています）という分厚い教科書に驚きました（北極星のように煌めいていました）。

当時、弁護士として3本柱を立てることに努力していました。そうでないと、仕事に幅がなく弁護士としての成長に限界があり、景気変動にも影響されすぎるので経済的基盤に不安があり、そもそも、3本柱位で丁度飽きがこないものだ、という先輩の教えでした。私は、この柱のひとつに知的財産を選びました。多くの弁護士には理科系アレルギーがあることを知ったからです。知的財産は理科系アレルギーのない自分には最適と考えたのです。

弁護士7年目の仕事は、マイクロコンピュータ、特許権、発明の本質、クロス・インジャンクション等が問題となる国際紛争でした（裁判所は米国と日本）。顧客企業の発明者の説明を聞いて、「何故これが発明なのですか」と失礼な質問をしたところ、ムッとされ、「末吉さん、コロンブスの卵、というのを知っていますか」と優しく怒ら

れました。後知恵で考えると、ありふれたアイデアに思えるかもしれないが、当時の目線（出願当時の当業者の目線）からすると、画期的な発明ということがあるのだ、ということでした。つまり、発明の理解には、時点（出願時点）と目線（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）の目線）が大切なのでした。このことは、現在でも大事にしている教訓です。この発明者は、この縁で私と親しくなり、米国で証人尋問（デポジション手続の一環としての証人尋問）を受ける際にも、事前にいろいろ私と議論し合いました。結局、この紛争は、米国の裁判所で、1対4で引き分けとなりました。つまり、この発明者の発明に係る特許権1件（キャッシュメモリーの特許権）と、相手方の特許権4件が、共に侵害されていると裁判所は判断し、両当事者とも工場生産等を差し止められました（クロス・インジャンクション）。しかし、工場ラインは止めるわけにはいかないので、この紛争は、一晩で基本的には和解の方向となりました。

これら、国際紛争の中で、米国の弁護士の仕事のやり方を自然と学び、米国の制度が日本とは全く違うことを思い知らされました。まず、証拠開示手続き（ディスカバリー）です。当時は、膨大な量のダンボール箱で、双方の証拠書類が交換されました。プロテクトティブ・オーダー（たとえば、弁護士限りの開示とする旨の命令）が発令されていると、書類を受領した弁護士は特殊なロッカーで慎重に開示書類を保管します（書類が電子化されている昨今は、ディスカバリーは、電子ファイルを如何に効率的に検索出来るかの勝負となっています）。証拠開示の一環として、証人尋問（デポジション）も実施されます。審理のための法廷期日が開かれる前に、双方とも全ての証拠の吟味が終了しているのですね。

つぎに、法廷弁護士（リティゲーター）についてです。法廷弁護士は、法廷のプロであり、著作権、特許権などの知的財産法のプロではありません。たとえば、特許権の侵害訴訟事件の場合には、法廷弁護士が特許弁護士と組んで担当します。法廷弁護士は、愛想がよく、強いリーダーシップを発揮する資質に恵まれていて、朝の会議の冒頭では、参加者全員の飲み物やパン等に気を配ります。皆の満足な顔を確認すると、ランチをセットして、実質的な午前の会合に入ります。法廷弁護士は、特許弁護士に当方と先方の想定議論を戦わせてもらい、じっと聞いています。最後に、法廷弁護士は、ひとこと、「ノー」と発言します。法廷弁護士は、担当裁判官のことを熟知しているので、「よく出来た議論だが、この議論では難解で、あの判事は理解できない」と自信をもって指摘できるのです。ここで、改めて、裁判官を説得することの意義を教えられました。

このように、少しずつ、知財弁護士の勉強をしてきました。他の知財弁護士にお願いして、鑑定書のお手伝いや、訴訟のお手伝いもさせて頂きました（武者修行ですね）。そんなご縁で大家の教えを頂く機会にも恵まれました。昔、大家といえば、全て、退官された知財訴訟のわかる元裁判官の弁護士でした。80歳台にならないと、一人前ではないような雰囲気でしたので、なかなか一人前になれそうもなくて、とても不安でした。さらに、昔は、とくに、特許訴訟では、膨大な紛争解決時間を要しました。たとえば、「特定1年」と言われていて、特許権侵害と疑われる被告製品の特定に1年近くかかっていたのです。とても、合理的とはいえないですね。

ところが、平成10（1998）年以降、知的財産訴訟の迅速化が裁判所主導で進められました（民事訴訟法の平成大改正に基づく民事訴訟審理の迅速化の一環でした）。審理期間はドンドン短縮化され、被告製品の特定に時間はかからなくなりました。この迅速化と前後して、若手弁護士の新規参入も増加したように思います。これらは、知財弁護士を目指すうえでの私の不安を払拭しました。

さらに、平成14（2002）年以降、「知財立国」が標榜され、司法制度改革の一環としての知的財産訴訟制度改革も実施されました。これは、知財弁護士には一層フォローな風でした。

私は、こんな風にして、知財弁護士になってきました。

4. 知財立国時の私

4. 1 知財国家戦略フォーラムの100の提言

平成13（2001）年1月10日、知財国家戦略フォーラム（民間のフォーラム）から、100の提言が発表されました。このフォーラムは、私もメンバーですが、リーダーは直前まで特許庁長官をされていた荒井寿光さんです。このグループで約半年間検討した結果、100の提言にまとめられたものです。たとえば、知財国家戦略委員会を創設

すると、知財裁判所を創設するということが、すでに掲げられています。おそらく荒井さんは特許庁長官として、いろいろな批判（これからの日本にとって知的財産の保護は極めて重要であるのに、日本の制度は不十分である）を受け止められて、このような流れをつくろうとしたのではないかと思います。同じ年の6月12日には、司法制度改革審議会が意見書を出しています。たとえば、特許権および実用新案権等に関する訴訟事件について、東京・大阪両地裁への専属管轄化ということが掲げられていました。同じ年の12月に司法制度改革推進本部が立ち上げられました。

4. 2 知財立国宣言

そして翌平成14（2002）年2月4日には、有名な、当時の小泉純一郎内閣総理大臣の施政方針演説で「知財立国を宣言します」という、大変影響力のある発言がなされました。この背景をみますと、2月に自民党の知財関係合同会議で、やはり知財立国宣言がなされています。ここで、たとえば、その後の審議のポイントになる、①審判制度と審決取消訴訟、侵害訴訟等の役割の見直し、②被告の営業秘密の保護にも配慮した証拠収集手続の拡充、③知的財産関連訴訟事件における専門委員制度のあり方に関する検討などが論点として掲げられています。同じ年の3月19日に、司法制度改革推進計画が閣議決定されています。ここでは、東京・大阪両地裁の専門部を実質的に特許裁判所として機能させるため、特許権、実用新案権等に関する訴訟事件について東京・大阪両地裁への専属管轄化を検討することも、指摘されています。

さらには、3月20日になりますと、知財戦略会議が立ち上がりまして、そこで7月3日に知財戦略大綱がまとめられます。ここには、その後の主な論点がまとめられていて、①侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係、あるいは、②特許権、実用新案権等に関する訴訟事件について、東京・大阪両地裁への専属管轄化、さらには、③特許権、実用新案権等に関する訴訟事件についての高裁の管轄を東京高裁に集中させることも含め、高裁の専門的処理体制の強化の方策について検討するとされています。加えて、④裁判官以外の専門家が裁判に関与して裁判官をサポートする訴訟手続への新たな参加制度の具体的な導入方策、そして、知財関連訴訟の特性を踏まえた証拠収集手続のさらなる機能強化などが掲げられています。

4. 3 知的財産訴訟検討会の設置

この動きを受け、10月には、司法制度改革推進本部に11番目の検討会として、新たに知的財産訴訟検討会が設置されます。私も日本弁護士連合会の推薦でこの委員を務めました。その後、翌年の平成15（2003）年3月1日には知財戦略本部が設立され、ここを中心として、7月8日には知財推進計画2003が発表されています。この計画は画期的であり、たとえば、知財高裁の創設を図る、とのテーマが初めてここに出てきます。

知的財産訴訟検討会の位置づけは、もともと、司法制度改革審議会からの問題提起および知財戦略会議からの問題提起を受けて大きく3点あり、①侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関する検討、②専門家が裁判官をサポートするための訴訟手続への新たな参加制度の検討、そして③侵害行為の立証の容易化のための方策の検討、この3点が掲げられていますが、ここで上記のとおり、知財高裁の創設検討が平成15（2003）年7月8日に「知財推進計画2003」によって追加提起され、明言されるという流れになったわけです。

知的財産訴訟検討会は第1回から第17回まで開催されました。第7回（平成15（2003）年4月15日）では、技術系裁判官をめぐる議論がありましたが、この回でこの点については必要なしということになりました。第10回（同年7月15日）、ここで知財高裁というテーマが初めて上がってきまして、この後の検討会では、知財高裁等をどうするかという点について、とても多くの議論が交わされました。

この検討会の審議結果を簡単にまとめると、まず、侵害訴訟と無効審判の関係については、特許が無効であることが明らかである、いわゆる明らか要件の場合（それまでの最高裁判例）に限らず、特許の有効・無効を侵害訴訟の裁判所が判断できるという制度に変えるという点と、ダブルトラックを認める、たとえば、無効審判と侵害訴訟のダブルトラックは認めるが、両手続の間の判断の齟齬がないような制度にするという点を中心にまとめられました。

つぎに、専門家サポートの点については、裁判所調査官の権限拡大、明確化、あるいは中立性の確保という点が決められました。

また、侵害行為立証の容易化については、秘密保持命令、営業秘密が問題となる訴訟の公開停止、営業秘密の適正な審議のためのインカメラ審理手続の整備など、かなりドラスティックな改正が組み込まれたわけです。

そして、残された知的財産高等裁判所の論点についてまとめると、一つ目は、知財高裁は、その看板効果が主目的である、二つ目に、技術判事等を同時に導入する必要はなく、当面、調査官の機能の拡大、専門委員の活用等であり、三つ目に、無効審判制度は残すというダブルトラックの維持、そして四つ目に、特別裁判所は職分管轄などの困難な問題が生ずるという点（したがって、採用困難）、が共通認識になりました。以上が第10回でまとめられたところです。

他方、知的財産戦略本部にも権利保護基盤の強化に関する専門調査会が設けられていて、ここでの議論で竹田稔先生が資料を配付するということが行われました。ここでなんと東京高裁管内に知財高裁を支部として設置するという支部説が提起され、その結果、三つの案が議論されることになりました。特別の裁判所という案がなくなりましたので、九つ目の高裁として知財高裁をつくるというのが甲A案。今高裁は八つであるが、東京高裁の支部として知財高裁をつくる、ただし、法的に独立した組織にするというのが甲B案。そして乙案は、組織的には何も動かさず、名前だけ知財高裁というものをつくる、というものでした。この三つの案を議論した結果、最終的には甲B案が成案となりまして、最終的に知財高裁を創設するということになった次第です。

4. 4 日弁連知的財産政策推進本部の設立

それでは、弁護士知財ネット⁽²⁾創設の背景となったという観点から、平成15(2003)年から平成17(2005)年の司法制度改革論議をみていきたいと思います。もともと司法制度改革推進計画には弁護士制度の改革ということが掲げられていて、アクセスの拡充であるとか、専門性の強化、国際化ということが挙げられていました。

平成14(2002)年3月2日に知財戦略会議が設置され、これに呼応する形で、この年の6月22日に日本弁護士連合会(日弁連)は知的財産政策推進本部を設立しました(私は事務局次長に就任しました)。3カ月程度間が空いているのですが、日弁連は実は6月が年度の初めであり、年度の初めに向けて急ピッチで準備を進めた結果、6月22日に同本部が設立されたということになります。これは、日弁連としては極めて即応した、敏感な対応をしたと思います。当時の本林徹会長は私のボス(森・濱田松本法律事務所での)でしたので何度かお電話をいただきましたし、この段階で知財を盛り上げるんだと、日弁連としても覚悟をもって取り組んできたと思います。

他方、同年10月から司法制度改革推進本部に知的財産訴訟検討会が設立されました(私も日弁連推薦でこの委員に就任しました)。この知的財産訴訟検討会というのは、ここで決まった方向性で法律ができるという画期的な検討会でした。普通、法律をつくるには、法律をつくるための審議をする場が別途あって、そちらを通して立法されるのですが、この知的財産訴訟検討会で決められた方向性のとおり制度化され、大変迅速な運びになっています。そういう意味でも、日弁連はこれに対してすぐに対応する組織をつくる必要性があったのです。

この知的財産訴訟検討会では、技術系裁判官の議論、専門家サポートの議論、知財高裁の議論などがあり、いろいろな検討が弁護士会でもなされまして、正直、方向性が決まらない場合が多々ありました。いずれもなかなか根拠のある議論がいろいろな弁護士から提起されて、その議論を踏まえて私がそれを知的財産訴訟検討会に持っていくというプロセスを担っていたわけです。私は、日弁連における議論を受けて、この検討会で議論をしてきました。技術系裁判官であるとか、専門家サポートであるとか、知財高裁など、このような論点の中で、やはり弁護士としてもいろいろ考えるところがあって、それでは弁護士はどうあるべきなのかということにもう一度考えを致すということも多々ありました。

4. 5 弁護士知財ネットの誕生と課せられた三つの責務

平成16(2004)年に知財高裁の設置法ができ、いずれ知財高裁が設立されることが決まった段階で、平成17(2005)年2月10日に日弁連は、「知財推進計画2005」を策定する過程のパブコメに対して日弁連として正式に答

えました（『知的財産推進計画 2004』の見直しにあたり盛り込むべき政策事項について）。ここで弁護士知財ネットを設立するという点を明言するとともに、極めて重要な人材育成、いろいろな支援などの方向性を出すという形で、この時点における日弁連の考え方をまとめて公表しました。そして、知財高裁が設立された平成 17（2005）年 4 月 1 日の直後、4 月 8 日に弁護士知財ネットの設立総会を開催しました。今年が弁護士知財ネット 20 周年ということになります。

この「盛り込むべき政策事項について」を受けて「知財推進計画 2005」が策定され、その中にたくさん弁護士知財ネットという言葉が使われています。この推進計画は非常に重要なことをいっています。知財の人材育成、これが 1 点目。法律相談等の全国対応体制整備、これが 2 点目。そして、3 点目として、知財ネットワークの構築。この大きな三つが弁護士知財ネットに課された責務であったと思います。

4. 6 知財の国際活動と中小企業支援

また、国際シンポジウムの開催にわれわれ弁護士知財ネットは力を入れてきました。予算が限られている中で、いろいろな団体と共催活動し、弁護士知財ネットも、少しではありますが費用の一端を担い、人を出してこの国際シンポジウムを担ってきました⁽³⁾。この重要性は、これまでの活動の中でわれわれ弁護士知財ネットがひしひしと感じてきたところ⁽⁴⁾です。

さらに、知財における中小企業対策も重要です。日本国は中小企業でもっているのだから、中小企業対策においても知財をしっかりと大事に扱うということです。この点については、今では INPIT の知財総合支援窓口にわれわれ弁護士知財ネットも参加していますので、目標を達成しています。

弁護士知財ネットとしては、この国際活動と中小企業対策についてはいつも目配りをするように心がけてきたつもりです。

以上のような知財立国の激流のなかで、日弁連知財センターや弁護士知財ネットの活動を中心に⁽⁵⁾、私も公的活動においても知的財産の世界に精進してきました。

5. 日本弁理士会にお世話になったこと

私の著書である『末吉流知財法務入門—知財楽しむ者』（平成 21（2009）年・商事法務）ですが、本書は、もともと、秋葉原（いわゆる「日本弁理士会アキバウイング」）で開催された日本弁理士会主催のビジネスアカデミー（IPBA）で、『知財法務ゼミ』の講師を担当させて頂いたことに由来します（平成 18（2006）年）。

そもそも、この IPBA の存在自体、日本弁理士会の問題意識が明確に現れています。それは、「出願代理を中心とする弁理士でいいのか」「もっとビジネスに広い視野を持ち、弁理士の業務拡大を図るべきである」等です。弁護士である私は、これらの点で自己反省しつつ、これらの問題意識に大いに共鳴しました。

IPBA とのご縁は、このゼミの前の『授業法』講義（妹尾堅一郎先生）の受講から始まりました。審査員（教育学専攻の専門家）の前で、模擬授業もしました。「受講者との目線を合わせる」「何を訴えるのかを明確にする」「シラバスの重要性を踏まえてこれを丁寧に作成する」等を学習したうえで、10 分の模擬授業に臨みました。この模擬授業につき、3 名の審査員による審査で、厳しく判定されました。この学習で、随分と度胸がつけました。

IPBA での『知財法務ゼミ』の後、平成 19（2007）年からは、東京大学法科大学院での知的財産法の授業・ゼミも担当しました。かなり実験的な取り組みもしたつもりですが、学生の支持が得られたのかは、わかりません。

法科大学院の授業に少し余裕が出来た頃、平成 20（2008）年に再度、IPBA で『知財法務ゼミ』の講師を担当させて頂きました。

これら、日本弁理士会からは、大きな恩を頂きました。

6. 知財訴訟事件で学んだこと

最後に、訴訟事件を担当して学んだことについて述べてみます。

6. 1 ウォールストリート・ジャーナル事件⁽⁶⁾

本件は、将来発行される編集著作物である新聞（英語）の一部（What's New 部分）についての日本語要約の将来の発行を差し止める仮処分事件であり、「将来の給付の訴え」の一種でした。ここでは、大阪空港事件最高裁大法廷判決（最大判昭和 56 年 12 月 16 日民集 35 卷 10 号 1369 頁）の判例に即した「将来の給付の訴え」の適法性判断が必要でした。

本件の主要論点は、①将来発行される新聞の編集著作権を根拠に差し止請求できるのか、②将来の侵害行為を差し止めることができるのか、です。この点、東京高裁は、新聞側の事情、侵害行為の態様、救済の必要性、当事者間の公平などの観点から、将来の給付請求として、当該新聞が発行されることを条件として、予測される侵害行為に対する予防を請求することができる、と判断しました⁽⁷⁾。

ここで、法令や判例法に従って慎重に判断することの重要性を学びました。

なお、ドイツのクリストファー・ヒース先生からは、この差し止が認められないのであれば著作権法の意味がない、とハッパをかけられていたので、ドキドキの事件でもありました。

6. 2 タウンページデータベース事件⁽⁸⁾

本件被告（先方）の説明によると、① 50 音順の電話帳（ハローページ）から、氏名と電話番号等を全部データ入力する、②この結果出来た膨大なデータが入っているデータ群と、職業別電話帳（タウンページ）とで 1 件ずつ電話番号をキーにしてマッチングする、③両者で一致した電話番号で、職業別電話帳側の職業を見る、④この職業を、被告の独自の職業分類表に従った職業に置き替える、⑤この置き替えた職業を被告が入力した「氏名+電話番号」データに追加入力する、ということでした（著作権侵害差し止等請求事件）。

しかし、このとおりだとすると、タウンページデータベースのデータベース著作権侵害は立証困難になります。何故なら、制作経過において、タウンページデータベースがどこにも出てこないからです。どこにも出てこないで、これが事実だとすると、依拠の要件を充足せず、非侵害となります。

ところで、「風月堂」というお店についてですが、これは風構えに「百」と書きます。実は当時、JIS 規格による制約の問題があり、紙に印刷する場合の活字とデータベースの活字は同一ではありませんでした（後者にのみ JIS 規格による制限がありました）。例えば、「風月堂」の「風（ふう）」という字は、データベースにはありません。つまり、当時の JIS 規格の漢字になかったので、これはタウンページデータベースでは別の漢字に置き換えられていました（この場合は「風」）。この置き換え事例の発見は痛快でした。

つまり、電話帳の紙媒体の方にある漢字を、データベースでは JIS 規格にないため別の漢字に変換している例があるのですが、この変換のやり方には、何のルールもなく、適当にやっていました。平仮名に変換したものもあるし、近い漢字に変換したものもありました。この変換方法の一致事例の集積によって、データベース由来であることが立証できるのではないかというのが、依拠の立証での論点でした。結果的に一種のトラップになっていたのです。

本件判決では、（被告の）「業種別データの氏名等の具体的な表記には、タウンページデータベースと合致し、かつ、ハローページと合致しないものが多数存在する」として依拠性を肯定する根拠とされました。これは、繊細にして大胆ですね。

ここで、客観的な動かぬ証拠を提示しなければ、勝ち切ることはできないことを学びました。

6. 3 RKO 映画著作権事件⁽⁹⁾

本件は、原告が被告に対し、RKO 映画⁽¹⁰⁾の著作権を取得しているとして、著作権侵害を根拠に損害賠償等請求した事件です。原審で敗訴の心証開示の後に、われわれが追加で被告代理人に選任され、裁判所の許可を得て、米国法につき本格的な主張・立証を短期間に展開しました。これが許されたのは、本件では、米国倒産法および米国著作権法の専門知識を前提にしないと、原告の主張の正当性につき全く判断できなかったからです。被告は、米国倒産法の権威ある学者、および米国著作権法の権威ある学者にそれぞれ鑑定書を依頼しました（繊細にして大胆で

すね)。これで形勢は逆転し、請求棄却となりました。

原告の主張する取得原因は、3点あり、①「司法売買の原則」から生ずる国家行為の承認、②ニューヨーク州法による無条件の権利取得、③時効取得が主張されています。控訴審でも、これらにつき明解に判断され、控訴棄却となりました。

ここでは、外国法の事件は、その分野の専門家の鑑定意見を徴求して検討しないと、判断を誤るものであるとの大きな教訓を得ました。

6. 4 モンモリロナイト事件⁽¹¹⁾

当方は、差止仮処分を申請されている債務者として、まずは、本件特許（発明の名称「金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液及び表面調整方法」）を無効にすることに注力しました（無効の抗弁の制度化前の事件でした。なお、上記発明の名称は後に訂正され「金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液」となっています）。その結果、特許庁から無効審決が出されました。本件発明は、公知文献に周知事項を組み合わせたものであり、進歩性がないとされたものです⁽¹²⁾。

本件事件は、それに引き続く審決取消訴訟です。解釈論の他、実験合戦も展開されました。被告（当方）も、明細書に記載されている粒径測定機器を入手（すでに販売されていないので、無理を言って借りてきました）頂くなど、双方、実験にもベストを尽くしました。結局、本件事件判決では、無効審決の判断が支持されましたが⁽¹³⁾、双方の実験は信頼性なしとして、いずれも排斥されました。

ここで、実験による立証の難しさを学びました。

6. 5 フルオロエーテル組成物事件⁽¹⁴⁾

本件は、一審敗訴後の控訴審受任事件（特許権侵害差止請求控訴事件）です。一審被告（当方）は、構成要件該当性に重点を置いて控訴審の主張立証を組み立てました。明細書の記載の検討のほか、対応外国特許に係る事件も検討しました。

結局、構成要件該当性が否定されて⁽¹⁵⁾、当方が控訴審で勝訴しました。ただ、関連する英国の判決が何を言っているのか、われわれには全く理解できなかったのが、とても印象的です（裁判官が考えを巡らす経過を述べているようで、結論に至る論理的な展開が理解しづらいものでした）。

ここで、日本の判決は、結論に至る論理的な展開を証拠に基づいて論じているので、とても論理的であることを痛感しました。

6. 6 切り餅事件⁽¹⁶⁾

本件は、切り餅が上手に焼けるように、側面に切り込みを入れるとの特許発明に係る事件です。本件での主な争点は、側面の切り込みの他に上下面にも切り込みを入れた場合に、特許権侵害になるか、です（特許権侵害差止等請求事件）。

私は、トースターで切り餅を何回も焼いて観察しながら考え続けました。共に担当した弁護士の高橋元弘先生は、本件背景事情により近いであろう「もう少し安いトースター」で、餅の切り込みに色素で色をつけて実験を繰り返しました。

原審⁽¹⁷⁾では、原告（当方）が敗訴しました。が、被告（先方）が昔から切り込みを入れていた等の点につき証人尋問は実施されていました。本件は、明細書の読み方がポイントですが、原審で証人尋問が実施されていたことも重要だったと思います。

控訴審では、構成要件該当性を認め⁽¹⁸⁾、無効の抗弁も排斥しました。

ここでは、微妙な案件で、粘り強く主張立証することを学びました。

6. 7 釣りゲータウン2事件⁽¹⁹⁾

原審では被告（当方）が敗訴しましたが、多くの論点のうち、本件魚の引き寄せ画面の点だけが著作権侵害とされました（この点のみで敗訴した点はひとつの収穫でした。著作権侵害差止等請求事件）。

控訴審では、類似の「釣りゲーム」のほか、共に担当した弁護士の高橋元弘先生の膨大な「当たり判定ゲーム」のストックを活用した主張立証を丁寧に組み立てました。これらを元に、本件魚の引き寄せ画面に創作性がないことを主張立証した結果、勝訴することができました⁽²⁰⁾。

「芸は身を助く」の教えですね。

7. おわりに

以上が私の半生的一端です。運と縁に導かれてここまで辿りつきました。

そもそも、私の父は、九死に一生を得て帰還した海軍軍人でしたし、私の母は、生まれた時からの難病で、二歳までは生きられないとの見立てのところを、「無資格の医師」に直してもらったとの数奇な人生を歩みました。私が運と縁を大切にしているのも、もっともなように思います。

ところで、矢野和男『データの見えざる手』（平成26（2014）年）は、運と縁を科学している点で、私にはとても衝撃的な科学文献でした。矢野さんは、身体運動のビックデータを平成18（2006）年以來ウェアラブル・センサーで収集し、「友達の数」と「その友達の友達の数」の和が大きい程幸福になれる可能性が高い、とのテーゼを打ち立てました（このテーゼは後に少し修正されていますが）。これこそ、運と縁を大切にする基盤となるべき科学的根拠ですね。

矢野さんがこのような研究をするきっかけは、日立製作所が平成14（2002）年に半導体事業から撤退したことにあります。矢野さんは、半導体研究から転じて、ウェアラブル・センサーを開発し、自らもこれを装着してビックデータを集め続けたのです。この取り組みは、日立製作所の現在のビジネスの大きな柱のひとつにまで発展しました。

ちなみに、半導体の研究者から日立製作所が提訴された職務発明事件を私が担当したのも、何かのご縁でしょう⁽²¹⁾。

現在の私の大きな課題は、次を担う世代に全てを伝承することです。この伝承においても、運と縁に恵まれるようにと念じています。

(注)

- (1)『末吉流知財法務入門』（商事法務・平成21（2009）年7月）、『「運」と「縁」を掴む能力と気概』法学教室424号（平成28（2016）年1月）、「知財弁護士とは—知的財産法を学ぶ」・『本林塾講演録 新時代を切り拓く弁護士』（商事法務・平成28（2016）年2月）所収）など。
- (2)弁護士知財ネットは、知的財産関連業務における地域密着型の司法サービスの充実と拡大を目指し、専門人材の育成や司法サービスの基盤確立を目的として、日本弁護士連合会の支援の下に誕生した全国規模の知財弁護士ネットワークです。ウェブサイトは、<https://iplaw-net.com/>。
- (3)もとより、知的財産紛争は、国際的な展開の中にあるので、その解決の場である知財訴訟制度は、いわば、国際競争の下にあります。したがって、国際交流が極めて大きな意味を持っています。
- (4)たとえば、国際知財司法シンポジウム（JSIP）2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024（いずれも、最高裁、知財高裁、法務省、特許庁、日弁連、弁護士知財ネットの共催）。
- (5)上記のとおり、平成14（2002）年6月22日に日弁連は知財政策推進本部を設置し、知財立国の政策を推進してきましたが、平成21（2009）年6月1日には「知的財産制度委員会」と「知的財産政策推進本部」を統合し、「日弁連知的財産センター」を設置しました。この日弁連知的財産センターと弁護士知財ネットの活動は、日弁連の知的財産関係活動の車の両輪であり、私も、両方の活動を継続しています。
- (6)東京高判平成6年10月27日（知的裁集26巻3号1151頁）。
- (7)具体的には、「しかし、新聞の場合について考えてみると、当該新聞が将来も継続して、これまでと同様の一定の編集方針に基づく素材の選択・配列を行い、これにより創作性を有する編集著作物として発行される蓋然性が高く、他方、これまで当該新聞の発行毎に編集著作権侵害行為が継続的に行われてきており、将来発行される新聞についてもこれまでと同様の編集著作権侵害行為が行われることが予測されるといった事情が存する場合には、著作権法112条、民事訴訟法226条の各規定の趣旨、並びに新聞は短

- い間隔で定期的に継続反復して発行されるものであり、発行による著作権の発生をまってその侵害責任を問うのでは、実質的に権利者の救済が図れないこと、新聞においては、取り上げられる具体的な素材自体が異なっても、一定の編集方針が将来的に変更されないことが確実であれば、編集著作物性を有するものと扱うことによって法律関係の錯雑を招いたり、当事者間の衡平が害されたりするおそれがあるとは認め難いことに鑑み、将来の給付請求として、当該新聞が発行されることを条件として、予測される侵害行為に対する予防を請求することができるものと解するのが相当である。」とされました。
- (8) 東京地判平成 12 年 3 月 17 日 (判時 1714 号 128 頁)。
- (9) 東京高判平成 15 年 3 月 31 日平 13 (ネ) 1908 号 (裁判所 Web)。原審は、東京地判平成 13 年 2 月 28 日平 10 (ワ) 543 号 (裁判所 Web)。
- (10) 『アパッチ砦』『キングコング』『市民ケーン』などの 28 の映画作品。
- (11) 知財高判平成 19 年 10 月 30 日平 18 (行ケ) 10470 (裁判所 Web)。
- (12) この点、細かく見ると、審判請求日・平成 16 年 3 月 31 日 (無効 2004-80002 号)、前審決日・平成 17 年 2 月 25 日 (「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決)、前訴提起日・平成 17 年 4 月 6 日 (平成 17 年 (行ケ) 第 10406 号)、前訴判決日・平成 18 年 2 月 28 日 (「特許庁が無効 2004-80002 号事件について平成 17 年 2 月 25 日にした審決を取り消す。」との判決)、訂正請求日・平成 18 年 5 月 24 日、審決日・平成 18 年 9 月 6 日 (「訂正を認める。特許第 3451334 号の請求項 1 に係る発明についての特許を無効とする。」との審決)、審決謄本送達日・平成 18 年 9 月 18 日 (原告に対し) となっており、紆余曲折がありました。
- (13) 具体的には、「甲第 1 号証の記載に周知事項 (水中に分散したモンモリロナイトないしベントナイトの粒子の大きさが $0.2\mu\text{m}$ 以下であること) を適用することによって、相違点 (ハ) に係る本件発明の構成 (モンモリロナイトの平均粒径が $0.5\mu\text{m}$ 以下) となることが認められ、当事者が本件特許出願当時の周知事項を参酌して、引用発明に基づいて上記構成とすることは容易であるといえるから、審決の相違点 (ハ) についての判断に誤りはない。」とされました。
- (14) 知財高判平成 21 年 4 月 23 日平 18 (ネ) 10075 (裁判所 Web)。
- (15) 具体的には、「構成 d においては、EPR にルイス酸抑制剤としての作用効果があると仮定してみても、ルイス酸抑制剤による容器由来ルイス酸の中和と容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止との間に、当事者の認識を踏まえた因果関係があると認めることはできないから、構成 d の『エポキシフェノリックレジンのラッカー』が構成要件 D の『ルイス酸抑制剤』に該当するということはできない。」とされました。
- (16) 知財高判平成 24 年 3 月 22 日平 23 (ネ) 10002 号 (裁判所 Web)。
- (17) 東京地判平成 22 年 11 月 30 日平 21 (ワ) 7718 号 (裁判所 Web)。
- (18) この点、「構成要件 B における『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載は、『側周表面』を特定するための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを除外する意味を有すると理解することは相当でない。」との判示がポイントです。
- (19) 知財高判平成 24 年 8 月 8 日 (判時 2165 号 42 頁)。原審は、東京地判平成 24 年 2 月 23 日平 21 (ワ) 34012 (裁判所 Web)。
- (20) 具体的には、「被告作品の魚の引き寄せ画面は、アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告作品の魚の引き寄せ画面と同一性を有するにすぎないものというほかなく、これに接する者が原告作品の魚の引き寄せ画面の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから、翻案に当たらない」とされました。
- (21) 最三判平成 18 年 10 月 17 日民集 60 卷 8 号 2853 頁。

(原稿受領 2025.3.31)