

# 裁判所調査官としての弁理士

会員 高村 和宗  
会員 岩永 勇二

## 要 約

裁判所調査官は、特許等の技術系知財訴訟において裁判官を技術面から補佐する裁判所の常勤職員である。その多くは特許庁出身者で構成されるが、弁理士もその役割を担っており、現在、知財高裁に1名、東京地裁に1名が配置されている。任期は3年で、弁理士会の推薦と最高裁の選考を経て任命される。

筆者らは、それぞれ知財高裁および東京地裁で調査官として勤務した。本稿では、調査官制度について解説したのち、知財高裁の審決取消訴訟と東京地裁の特許権侵害訴訟のモデルケースを例に、調査官の業務内容を紹介する。代理人が留意すべき点も併せて述べる。

調査官としての3年間は、個々の事件に深く集中でき、裁判官や特許庁出身の同僚の調査官から多くの知見も得られる。弁理士のキャリアとして極めて貴重な研鑽の場でもある。本稿が、多くの弁理士が調査官という職務に興味を持つきっかけとなれば幸いである。

## 目次

1. はじめに
2. 裁判所調査官の制度について
  2. 1 裁判所調査官の法的位置づけ
  2. 2 裁判所調査官の配置
  2. 3 知財高裁の調査官室
  2. 4 東京地裁の調査官室
  2. 5 調査官（弁理士出身）の選考方法
3. 裁判所調査官の業務
  3. 1 知財高裁
    - (1) 調査官が関与する事件
    - (2) 調査官の業務内容
      - 1) 第1回弁論準備手続期日まで
      - 2) 第2回弁論準備手続期日まで
      - 3) 第1回口頭弁論まで
      - 4) 判決言い渡しまで
  3. 2 東京地裁
    - (1) 調査官が関与する事件
    - (2) 調査官の業務内容
      - 1) 期日への立ち会い
      - 2) 期日前の打合せ
      - 3) 技術説明
      - 4) 調査報告
      - 5) 技術説明会への立ち会い
      - 6) 証拠調べ期日への立ち会い
      - 7) 判決起案の確認
4. 審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟の留意点

4. 1 審決取消訴訟
  - (1) 原告の準備書面作成における留意点
  - (2) 被告の準備書面作成における留意点
  - (3) 弁論準備手続期日における対応
  - (4) 技術説明会・口頭弁論期日における対応
  - (5) 小括
4. 2 特許権侵害訴訟における留意点
  - (1) 提訴前の検討事項
  - (2) 原告の準備書面作成における留意点
  - (3) 被告の準備書面作成における留意点
  - (4) 弁論準備手続期日における対応
  - (5) 技術説明会・証拠調べにおける対応
5. おわりに
  5. 1 知財高裁調査官を経験して
  5. 2 東京地裁調査官を経験して
    - (1) 調査官業務に役立ったこと
      - 1) 民事訴訟法の勉強
      - 2) バイオ・食品関連の技術知識と経験の習得
      - 3) 弁理士としての実務経験
      - 4) 特許庁における審・判決調査員としての経験
    - (2) 東京地裁調査官を経験して得たこと

## 1. はじめに

裁判所調査官（以下「調査官」ともいう。）は、裁判所の命を受け、特許、実用新案等の技術型の知的財産権関係訴訟の審理、裁判に関して必要な技術的事項を調査し、裁判官を補佐する仕事である。裁判所調査官の多くは特許庁の審判官等経験者で構成されるが、弁理士もその役割の一部を担っており、現在、弁理士出身の調査官は、知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という）に1名、東京地方裁判所（以下「東京地裁」という）に1名配置されている。

筆者ら（高村、岩永）は、裁判所調査官として任官していた。高村は、2016年（平成28年）10月から2019年（令和元年）9月まで知財高裁に勤務した。また岩永は、2018年（平成30年）4月から2021年（令和3年）3月まで東京地裁に勤務した。

本稿では、裁判所調査官の制度や業務内容を紹介する。また、調査官業務をして感じた審決取消訴訟や特許権侵害訴訟上の留意点について簡単に触れる。

本稿は、主としてその当時の経験に基づいて記述しているため、現在の実情とは異なる部分がある可能性があることをご了承いただきたい。また、以下の内容は、筆者ら個人の経験と見解に基づくものであり、所属組織や裁判所の見解を示すものではない。

## 2. 裁判所調査官の制度について

### 2. 1 裁判所調査官の法的位置づけ

裁判所調査官は、裁判所法 57 条に規定される裁判所の常勤職員である。

裁判所法 57 条（裁判所調査官） 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。

2 裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件（地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。）の審理及び裁判に関して必要な調査その他の法律において定める事務をつかさどる。

裁判所調査官の権限については、民事訴訟法 92 条の 8 に定められており、裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、以下の事務を行うとされている。

- ① 口頭弁論期日等において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問

いを発し、又は立証を促すこと。

- ② 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
- ③ 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
- ④ 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。

裁判所調査官は、裁判所職員臨時措置法に基づいて、行政に属する国家公務員と同じ法律が適用される。身分としては、いわゆる「国家公務員」である。

## 2. 2 裁判所調査官の配置

裁判所調査官は、知財高裁、東京地裁及び大阪地裁の知財部に配置されている。

現在、表1のとおり、知財高裁に11名、東京地裁に7名、大阪地裁に3名の調査官が配置されている。調査官はそれぞれの専門分野に応じて、機械、電気、化学の3つの技術分野に分かれて配置される。

表1 裁判所調査官の配置

	知財高裁 11 人	東京地裁 7 人	大阪地裁 3 人
機械	4 人 (1 人は弁理士)	3 人	1 人
電気	3 人	2 人	1 人
化学	2 人	2 人 (1 人は弁理士)	1 人

調査官の任期は通常3年である。すべての調査官が一度に入れ替わるのではなく、少しずつ入れ替わる仕組みである。例えば、知財高裁や東京地裁では、4月と10月の年2回の定期異動にあわせて1～3名の調査官が交代する。これにより調査官のもつ専門知識やノウハウが途切れなく継承されるようになっている。

特許庁出身の調査官は、特許庁を一度退職して裁判所に勤務する。任期満了後には審判官等として再任され特許庁に戻るのが通例である。特許庁内では、調査官としてのキャリアを希望する審判官は少なくなく、特に実力と実績を兼ね備えた審判官が調査官に選ばれるようである（これは、実際に職務をとともにした筆者らの実感でもある）。

知財高裁（東京高裁）に弁理士出身の調査官が初めて配置されたのは2002年（平成14年）4月である。東京地裁に弁理士出身の調査官が初めて配置されたのは2003年（平成15年）4月である。小泉純一郎元首相が「知財立国」を表明したのが2002年（平成14年）2月、「知的財産基本法」が成立したのが同年11月であり、「知財立国」に向けて、法制度や体制整備が進められた頃の時期と重なる。

弁理士出身の調査官の枠としては、知財高裁1名（機械分野）、東京地裁1名（化学分野）である。すなわち、弁理士として知財高裁の調査官になるためには、機械のバックグラウンドが必要であり、東京地裁の調査官になるためには、化学のバックグラウンドが必要である。

弁理士出身の調査官は、任官開始時期が知財高裁と東京地裁とで1年半ずれている。直近では、知財高裁の弁理士出身調査官の任期は、2025年10月から3年である。東京地裁の弁理士出身調査官の任期は、2024年4月から3年である。筆者らも知財高裁と東京地裁とで1年半の間任期が重複していた。もっとも、知財高裁の調査官室と東京地裁の調査官室とは、組織上も業務上も完全に分かれているので、知財高裁及び東京地裁の合同のイベントや、年1回の調査官室どうしの意見交換の場を除くと、会う機会は限られていた。

## 2. 3 知財高裁の調査官室

東京高裁の知財部において調査官制度が開始されたのは、戦後間もなくであり、50年前の1975年（昭和49年）には、既に、機械3名、電気2名、化学3名の合計8名の体制になっていた。調査官室は、当初、特許庁出身者で構成されていたが、上述のとおり、2002年（平成14年）4月からは、弁理士出身者1名が加わり、現在の11名体制になった。知財高裁の第1部～第4部の裁判官は現在12名であるから、裁判官一人に対してほぼ一人の割合で調査官が配置されていることになる。

11名の調査官は、専門分野に応じて、機械（4名）、電気（3名）、化学（4名）の3つの技術分野に分かれて配

置される。このうち10名は特許庁の審判官等経験者であり、機械分野の1名が弁理士出身である。年齢層としては、50歳前後が中心である。筆者（高村）は、知財高裁の弁理士出身の調査官としては6代目である（本稿が掲載される頃には、9代目の方が任官されているはずである）。

知財高裁の調査官室は、裁判官の執務室から独立した場所に設けられており、調査に専念できるよう優れた執務環境が整っていた。広々とした執務スペースには、歴代の調査官が集めた各技術分野の書籍が、入門書から専門書まで豊富に揃っていた（調査官は事件の調査に必要な範囲で最新の専門書籍を購入できる）。また調査官室では、調査官どうしや裁判官とコミュニケーションを大切にする風土が根付いており、これを実現するための仕組みもできていた。皆が各自の担当する事件に真摯かつ全力で取り組みつつ、心から仕事を楽しんでいるように感じられた。調査官同士の議論は日常的であり、新人の調査官をはじめ同僚が困っているときは誰彼となく快く助け舟が出された。筆者は当時、調査官室で唯一の弁理士かつ最年少であったが、温かく迎えていただき、疎外感を感じたことは一度もなかった。これは陰ながら気を配っていただいた当時の調査官室の方々はもちろん、そのような風土を作っていただいた歴代の調査官の諸先輩方のおかげであり、感謝に堪えない。

余談ではあるが、筆者が驚いたのは、1日のメールの少なさである。裁判官や書記官、事務官とのやり取りは口頭ベースで行われることが多く、また裁判所以外の方との接点が限られていることからして当然の帰結ではあるが、代理人時代と比較して極端にメールが少ない静穏な環境で何日も事件に没頭していると、時折、世間と隔絶されたような不思議な感覚に陥った（筆者は、密かに「精神と時の部屋」と呼んでいた）。

## 2. 4 東京地裁の調査官室

東京地裁には、知的財産権に関する事件を専門的に取り扱う知的財産権部（以下「知財部」という）が4部（民事29部、40部、46部、47部）あり、各部には3~4名の裁判官（うち1名は判事補であることが多く、判事補はおおむね10年程度の経験を経て判事に昇進する）と、2~3名の書記官および1名の事務官が配置されている。そして、東京地裁の調査官室には、7名の調査官が配置されている。7名の調査官は、表1に示すとおり、専門分野に応じて、機械（3名）、電気（2名）、化学（2名）の3つの技術分野に分かれて配置されている。このうち6名は特許庁（審査官・審判官経験者）出身であり、化学分野の1名のみが弁理士出身である。年齢層としては、50歳前後の者が大半を占めていた。

東京地裁の裁判所調査官制度が開始されたのは、1966年（昭和41年）10月頃のようなものであるが、当時すでに調査官室として独立した部屋が設けられていたかどうかは明らかではない。開始当時、東京地裁の知財部は民事29部のみであり、機械（1名）、電気（1名）、化学（1名）の計3名の調査官が配置されていたようである。

その後、民事40部、民事46部および47部が知財部に加わり、1999年（平成11年）頃には、現在の調査官7名体制となっていたようである。上述のとおり、2003年（平成15年）4月からは、弁理士出身者1名が登用されるようになった。

東京地裁には、これまでに8名の弁理士がその職を歴任している。筆者（岩永）は6代目であり、東京地裁において男性としては初めて弁理士出身の調査官に就任した。当時、女性として初めて知財高裁所長に就任された高部眞規子元判事と「初めて同士ですね」と言葉を交わしたことが、今でも懐かしく思い出される。

調査官室は、知財部4部のうち民事29部に所属するが、各調査官は知財部4部のいずれに配転された事件であっても担当する。余談であるが、調査官は、部総括判事（通常「部長」と呼ばれる）の司法修習期が最も古い部長（通常「筆頭部長」と呼ばれる）と人事評価（業績評価、目標設定など）に関する面談を行うこととなっていた。

調査官室は世間と隔絶された環境であり、日本弁理士会の研修や委員会活動などへの参加も制限されていた。そのため、基本的には自宅と裁判所との往復のみで3年間を過ごすこととなった。担当事件のみに集中して没頭できる環境の中で一定期間を過ごせたことは、ある意味で極めて贅沢な時間であった。

## 2. 5 調査官（弁理士出身）の選考方法

弁理士出身の調査官の選考方法は、知財高裁の場合も東京地裁の場合も同じである。日本弁理士会における選考



(公募→書類による一次選考→面談による二次選考) および最高裁判所における選考(書類選考・面談)を経て、任命される仕組みとなっている。調査官の任期は3年であるので、選考は、それぞれ、3年に一度である。

公募の方法としては、前任者の任期が満了する半年前頃に、「裁判所調査官候補者の募集のお知らせ」というメールが全会員宛に送信され、告知される。

募集資格として、ここ数年の例では、①専門分野の知識・実務経験(知財高裁は「機械」、東京地裁は「化学」)、②弁理士業務20年程度、③40歳代後半から50歳代前半、④特許・実用新案にかかる複数の審判事件、好ましくは、審決取消訴訟事件及び特許権侵害事件の経験等が挙げられている。

①は、上述のとおり、知財高裁、東京地裁それぞれで、弁理士出身者の担当する技術分野が決まっているからである。②③は特許庁出身の調査官と経験や年齢が乖離しないようにするためと思われる。④については、調査官として勤務するにあたり、特に研修等は用意されておらず、即戦力になることが求められる。調査官の仕事を通じて学べることは多々あるものの、審判や訴訟の実務経験があったほうが好ましいことは事実である。

また、任期期間中は国家公務員として兼業が禁止されており、弁理士業務を行うことはできない(所属事務所も退職する必要がある)。当然ながら、報酬が発生する講師活動(大学非常勤講師や、日本弁理士会の委員会経由で依頼される知財授業・講演など)も行うことはできない。知的財産教育(小学校から大学における知財授業)を趣味としてきた筆者(岩永)にとって、この活動から離れなければならなかったことは、残念であった。

任官にあたっては、弁理士登録は抹消する必要はないが、全ての事件の代理人を辞任しなければならない。代理人の辞任届は、現実的には、事務所を退職する直前の短期間で行わざるを得ない。オンライン手続では1件ずつ提出しなければならず、非常に手間がかかる作業である(書面であれば多件一通により手続きできるものの、事件ごとに電子化手数料が必要となる)。募集資格を満たしていても応募をためらわせる要因となっていることは否めない。より多くの応募者を集め、より優れた人材を裁判所に送るためにも、この点の改善は望まれる。

なお、調査官は、国または地方公共団体に常時勤務すること(弁理士法施行規則第26条第1項第3号、同第27条第1項)に該当するため、弁理士義務研修の単位が、申請により、42単位(=70単位×3年/5年)分、軽減される。

### 3. 裁判所調査官の業務

#### 3. 1 知財高裁

##### (1) 調査官が関与する事件

調査官が関与するのは、「特許、実用新案等の技術型の知的財産権関係訴訟」である。商標権や著作権等の非技術型の訴訟には関与しない。なお、プログラムの著作権等で技術が問題になる場合に「電気」分野の調査官が関与するケースはある。

知財高裁の調査官が関与する訴訟の類型としては、審決取消訴訟事件が最も多く、次いで特許権侵害訴訟控訴事件になる。事件の担当の割振りは、調査官室の首席(特許庁出身者で年次が一番上の調査官)が行う。弁理士出身の調査官については、以前の所属先や代理していた企業の案件を担当しないよう、担当の割振りにおいて十分な配慮がなされている。

以下、審決取消訴訟事件を例に調査官の業務内容を説明する。

##### (2) 調査官の業務内容

知財高裁では、原則、図1に示すモデルケースにしたがって訴訟が進行する。モデルケースでは、2回の弁論準備手続で両当事者の主張立証・争点整理を終了させ、その結果を口頭弁論で陳述させて弁論を集結し、判決言渡しという流れである。弁論準備手続又は口頭弁論で技術説明会が実施されることもある。また口頭弁論では、両当事者に争点を5分間程度説明するよう求められることがある。

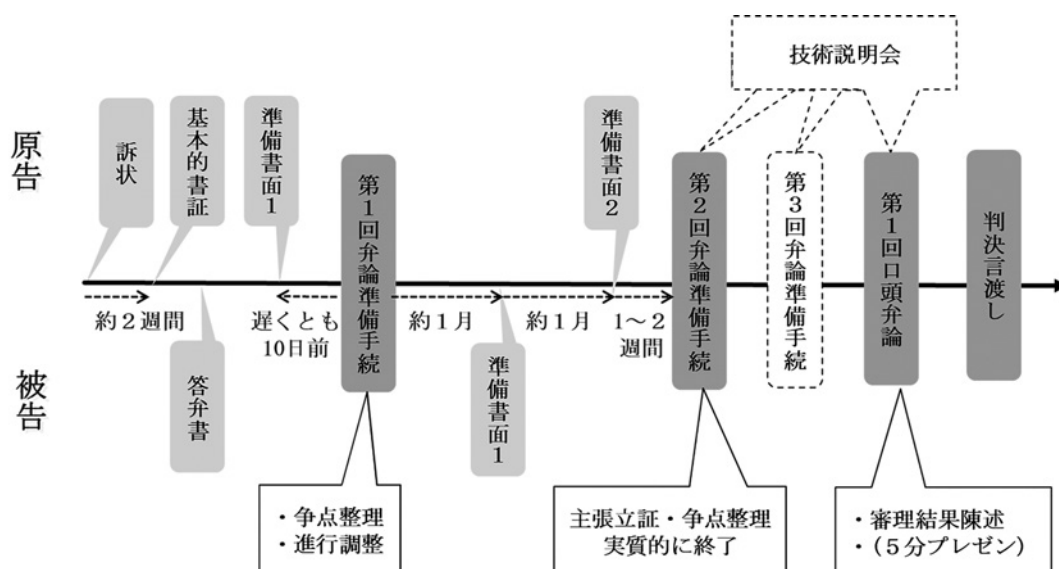


図1 審決取消訴訟事件のモデルケース

図1のとおり、モデルケースにおいて、当事者の主張（準備書面の提出）の機会は、原告は2回であり、被告は1回である。原告は、第1回目の弁論準備書面（原告第1準備書面）で取消事由の主張の全てを尽くし、必要な証拠も全て提出することが求められる。被告は、第1回目の準備書面（被告第1準備書面）で主張の全てを尽くし、また必要な証拠を全て提出することが求められる。原告は、被告の主張に対して反論すべき点及び主張として補足すべき点について、第2回目の弁論準備書面（原告第2準備書面）で主張することができる。

以下、このモデルケースの各手続において、調査官の業務内容を説明する。

#### 1) 第1回弁論準備手続期日まで

図2に、モデルケースにおける調査官の業務内容を示す。調査官は、原告から原告第1準備書面が提出され、取消事由にかかる原告の主張が明らかになった段階で、主任裁判官への説明資料を作成する。この説明資料の内容や分量には特に制限はないが、例えば、以下の項目が含まれる。

- ・ 事案の概要：特許の内容、引用文献の内容、審決の概要、取消事由の概要
- ・ 調査官の意見
- ・ その他案件の理解に必要な資料

調査官は、多忙な裁判官に技術内容を明確かつ簡潔に説明できるよう、各自様々な工夫をこらす。図面に色分けをしてクレームの構成と対比したり、技術用語集を作成したり、場合によっては簡単な模型を作ることもある。調査官の腕の見せどころである。

第1回弁論準備手続期日が近づくと、調査官は主任裁判官と事前に打合せを行う。ここでは、説明資料を用いた事案の概要説明や質疑応答に加え、期日当日の進行についても確認をする。第1回弁論準備手続期日には、争点の整理と今後の進行スケジュールの調整が行われるので、主任裁判官と調査官とでそのために必要な事項を事前に整理しておく。具体的には、以下のような点が確認される。

- ・ 原告第1準備書面における認否・主張又は技術内容について、裁判所が確認すべき点はないか。
- ・ 不明瞭な主張の明確化や証拠の補充（あるいは撤回）を促すべきか。
- ・ 技術説明会を実施したほうがよいか。

第1回弁論準備手続期日には、調査官も立ち会う。主任裁判官の隣で静かに控えていることが多いが、裁判官の指示を受けて、技術的な内容について当事者に質問をすることもある。

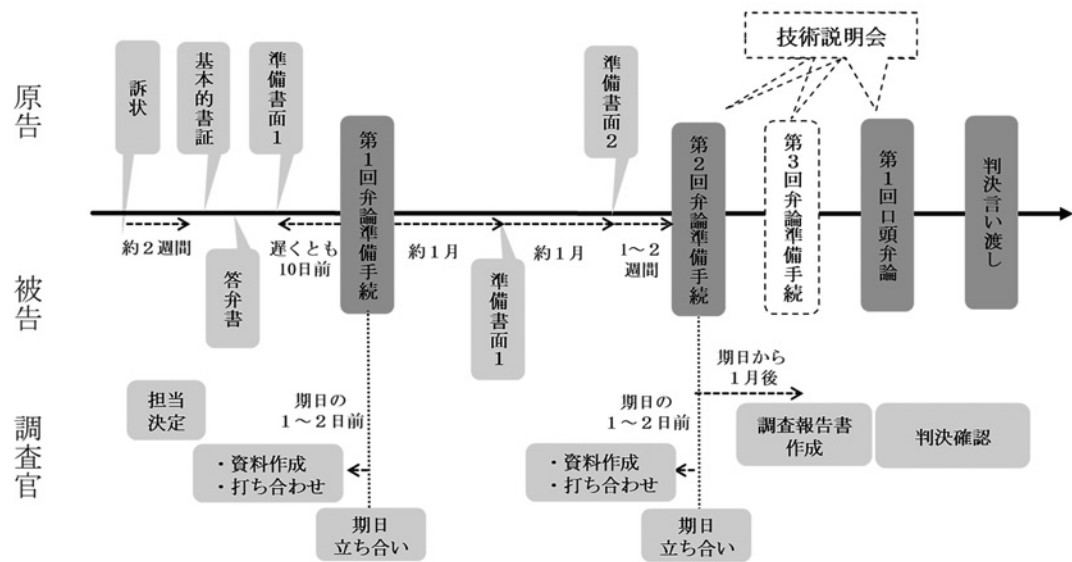


図2 モデルケースにおける調査官の業務

2) 第2回弁論準備手続期日まで

調査官は、当事者双方の主張が出揃うと、主張対比表を作成する。これは、表2に示すように、当事者の主張を争点ごとに表形式でまとめたものである。両当事者の主張の全容が端的に把握できるため、当事者の主張の強弱、当否、漏れなどが見えてくる。また、調査官は各取消事由についての自身の見解を整理した書面も作成する。

表2 主張対比表の例

	原告の主張	被告の主張	原告の再反論	調査官コメント
争点1	○	△	□	◇
争点2	●	▲	(反論なし)	◆
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

第2回弁論準備手続期日が近づくと、調査官は主任裁判官と打ち合わせを行う。この打ち合わせでは、弁論準備手続を終結できるか、またその場合の判決の方向性について主任裁判官と議論する。その上で、調査官は主任裁判官とともに第2回弁論準備手続期日に臨む。

3) 第1回口頭弁論まで

技術説明会が開催される場合、調査官は、専門委員の候補リストアップや専門委員への質問事項の作成などの事前準備に関与する。技術説明会当日は、専門委員との打ち合わせや、弁論準備期日または口頭弁論期日への立ち会いをし、必要に応じて当事者へ質問や議事の取りまとめを行う。

弁論準備手続の終結後（または技術説明会の開催後）、調査官は主任裁判官からの指示を受け、調査報告書の作成に着手する。調査報告書は、取消事由に関する調査官の見解を示す書面であり、調査官が最も心血を注ぐ業務である。

調査報告書に決まったフォーマットはなく自由に記載することができるが、判決のスタイルに寄せて作成する調査官が多い。調査報告書は、概ね以下の内容を含む。

- 「結論」：審決を取り消すべきか否か
- 「理由」：①事案の概要（手続きの経緯、審決の理由の要旨等）
- ②取消事由、当事者の主張の要点
- ③明細書の記載、本件（本願）発明のまとめ
- ④各取消事由の検討、原告（被告）主張の排斥

調査報告書は、あくまで裁判官が判決を書く際に参考にする一資料である。裁判長を含めた3人の裁判官の合議の結論が、調査報告書の結論と同じになるとは限らない。筆者にとって合議の日は、判決や心証開示を待つ代理人時代と全く同じ心境であった。

#### 4) 判決言い渡しまで

判決はその言い渡しまで、裁判長を含む合議体によって推敲が重ねられる。必要に応じて、調査官に技術的な確認が求められることもあるが、通常この段階になると調査官が関与することは稀である。最終的な判決を調査官が目にするのは、判決が言い渡された後になる。

筆者は、判決言い渡し後、担当した事件の判決が調査官室に回覧されてくるのを楽しみにしていた。新たな法的解釈や判断の枠組みが示されているときもあれば、調査中に頭を悩ませた複雑な問題を鮮やかに解決する一文が入っているときもある。判決ではあえて触れられない事項に気づくときもある。判決の一文一文が、その行間も含めて、ストンと胸に落ちるときである。これは事件に深く携わった調査官ならではの醍醐味である。

### 3. 2 東京地裁

#### (1) 調査官が関与する事件

東京地裁においては、知的財産権に関する事件のうち、特許権侵害訴訟、職務発明の相当対価支払請求訴訟、特許権の移転登録請求訴訟、プログラム著作権に関する訴訟については、原則としてすべての事件に担当の調査官（通常、各事件につき1名）が任命される。意匠権、商標権および一般的な著作権に関する事件については、調査官が関与することはない。不正競争防止法に関する事件のうち、技術が関係する事件については、担当の調査官が任命されることがある。また、知財調停事件においても、技術が関係する場合には、調査官が関与することがある。事件の担当の割振りは、調査官室の室長が行う。知財高裁と同様、弁理士出身の調査官の担当の割振りについては、かつての所属先やクライアントとの関係で疑義が生じないよう、十分な配慮がなされる。

#### (2) 調査官の業務内容

東京地裁では、原則、図3に示す審理モデルにしたがって訴訟が進行する。これは、東京地裁における特許権侵害訴訟の審理モデルのフローであるが、その他の事件（職務発明の相当対価支払請求訴訟、特許権の移転登録請求訴訟など）におけるフローも基本的には同様である。

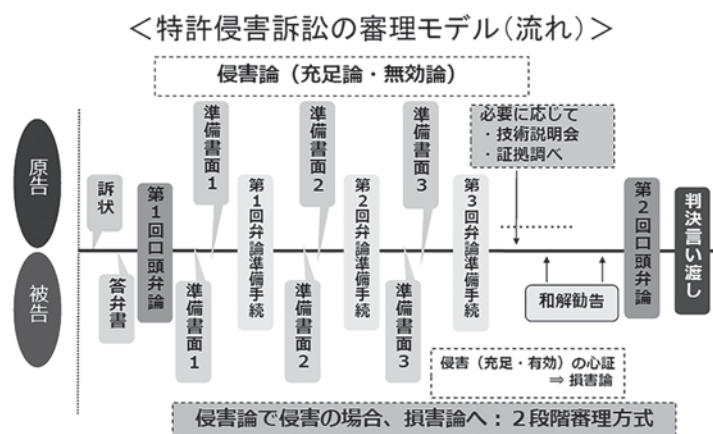


図3 東京地裁における特許権侵害訴訟の審理モデル

訴状に対して答弁書が提出された後、第1回口頭弁論が開かれる。準備書面が双方から提出されるたびに弁論準備手続期日が開催され、それが複数回繰り返されたのち、主張および証拠がほぼ出揃った段階で、技術説明会や証拠調べ期日が設けられることが多い。その後、侵害論（充足論および無効論）に関する裁判体の心証が形成された段階で、当事者が望めば和解期日が設けられる。望まない場合には、弁論が終結されて判決が言い渡されるか、損



害賠償請求に関する審理の必要性が認められれば、訴訟が継続される。そして、損害論に関する裁判体の心証が形成された段階でも、当事者が望めば和解期日が設けられ、望まない場合には弁論が終結されて判決が言い渡される。特許権侵害訴訟の審理モデルについては、東京地裁のホームページに掲載されている「特許権侵害訴訟の審理要領」でより詳細に説明されているので、参照されたい。

以下、この審理モデルを参照しつつ、調査官の業務内容を説明する。

#### 1) 期日への立ち会い

東京地裁の調査官は、原則、第1回口頭弁論、技術説明会および証拠調べに立ち会っていた。また、弁論準備手続に立ち会うこともあった（当事者が現物持参するとき、専門委員を交えて技術説明が行われるときなど）。技術説明会および証拠調べの立ち合いの詳細については後述する。一方、当時の大阪地裁の調査官は、全期日に立ち会うとのことであった。

#### 2) 期日前の打合せ

期日前などに、必要に応じて、主任裁判官および／または部長から、技術的事項の説明やピンポイントの調査官見解が求められることもあった。

#### 3) 技術説明

裁判官から、適宜のタイミングで技術説明の依頼がなされることが多く、原告および被告がそれぞれ1～3回程度準備書面を提出した段階で依頼される場合が多かった。技術説明資料には、特許権の経緯、本件発明の解説、被告製品（または被告方法）の概要、技術用語の説明などを含め、説明日の数日前までに裁判官へ提出していた。内容によっては、充足論および無効論に関する暫定的な調査官見解を含めることもあった。なお、事案によっては、技術説明を先行して行わずに、調査報告の際に技術説明を併せて実施することもあった。

#### 4) 調査報告

裁判官から、侵害論の主張がほぼ出そろった段階で調査報告の依頼があることが多かった。調査報告書には、争点ごとの当事者双方の主張の対比に加え、充足論および無効論に関する調査官見解を含めて記載し、報告日の数日前までに裁判官へ提出していた。案件によっては、「とりあえず充足論だけ」あるいは「とりあえず無効論だけ」といったように、小分けに複数回の調査報告が依頼されることもあった。技術説明資料や調査報告書については、定型フォーマットが存在していたわけではなく、各調査官が事案の性質に応じて工夫して作成していた。

また、事件によっては、特許庁において無効審判請求に対する審決の予告または審決が出されたタイミングで、これに対する調査官見解の報告を求められることもあった。職務発明訴訟（対価請求・移転請求）においては、争点ごとの当事者双方の主張の対比に加え、真の発明者が誰であるか、および発明者の貢献度などに関する調査官見解を報告した。

なお、損害論の段階に入ってからでは、原則として調査官が関与することはなかった。また、報告書に記載された調査官見解と、最終的な判決内容とが必ずしも一致するとは限らなかった。

#### 5) 技術説明会への立ち会い

当時の東京地裁知財部においては、おおよそ15件に1件程度の割合で技術説明会が実施されており、年間では7～10件程度であった。技術説明会は、弁論準備手続において実施されることもあり、その際には専門委員が立ち会う場合もあった。

技術説明会の開催が決定すると、担当調査官が専門委員候補の選定を行っていた。これは、専門委員データベースから優先順位を付けて複数名を抽出し、主任裁判官に報告する形式であった。また、質問事項等を整理した書面を事前に作成し、主任裁判官に提出することもあった。専門委員に対しては、技術説明会に先立ち、必要な裁判書

面とともに、事案の概要を説明した書面が主任裁判官より送付されていたようである。

技術説明会においては、各当事者が30分から60分程度のプレゼンテーションを行い、それに対して専門委員、裁判官、調査官が質問を行う。調査官が質問を行う場合には、原則として質問内容は事前に裁判官と打合を済ませていた。技術説明会当日には、裁判合議体、専門委員および調査官で、事前および事後の打合せ（各30分程度）を実施していた。さらに、技術説明会終了後には、議事録を作成し、裁判官に提出していた。

#### 6) 証拠調べ期日への立ち会い

先使用権の立証や特許権の移転請求事件においては、証拠調べ期日が開催されることが多かった。当事者本人および証人が多人数である場合には、2日に分けて実施されることもある。当事者尋問および証人尋問は、公開法廷において証言台に立ち、真実を述べ、虚偽の陳述をしない旨の宣誓を行った上で、主尋問、反対尋問、そして裁判体からの質問に対して回答しなければならず、かなりの緊張を伴う手続である（筆者（岩永）にもその緊張が伝わってきた）。

証拠調べ期日までには、争点について立証すべき事項などの整理や質問事項の提案を行うこともあった。証拠調べ当日に調査官が質問を行うこともあったが、原則としてその質問内容は事前に裁判官と打合を済ませていた。証拠調べ後には、何か気付いた点があれば裁判官に報告することとしていた。

なお、証拠調べ当日には、特許庁審判官（10名程度）による傍聴研修が年に1回実施されていた。この場合、期日直前に裁判官（場合によっては一部を調査官が担当）から事案の説明を約30分間行い、期日直後には特許庁審判官から裁判官への質疑応答の時間が設けられていた。

#### 7) 判決起案の確認

主に技術的な観点から判決起案に問題がないかを確認した。必要に応じて修正案やコメントを提示し、修正があった場合には、再度確認を求められることもあった。

### 4. 審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟の留意点

調査官業務等を通じて得られた知見に基づき、審決取消訴訟（知財高裁）及び特許権侵害訴訟（東京地裁）における留意点を以下簡単に列挙する。参考になれば幸いである。

#### 4. 1 審決取消訴訟

##### (1) 原告の準備書面作成における留意点

上述した審決取消訴訟のモデルケースでは、原告の主張の機会は、原告第1準備書面及び原告第2準備書面の2回である。特に重要なのは前者であり、原告第1準備書面の内容が不十分であると、その後の挽回は相当困難である。

原告は、原告第1準備書面において取消事由の主張の全てを尽くし、必要な証拠も全て提出することが求められる。そのため訴訟提起の準備段階から、取消事由については十分に検討し、必要に応じて追加の証拠も準備する。審決の内容も踏まえて審判段階での主張を取捨選択することも場合によっては必要である。取消事由の数が多ければよいというものではなく、例えば、原告が無効審判で多数の無効理由を主張していた場合、取消事由として挙げる無効理由を絞ることを検討してもよいだろう。もっとも、バーターになり得る無効理由（例えば、進歩性違反／サポート要件違反の無効理由や、主引例と副引例とを入れ替えた進歩性違反の無効理由等）は、双方、残しておくことが好ましい場合もある。

審決の認否は、争う箇所が明確となることが重要であり、項目ごとに認否をするのが基本である。もっとも、細かすぎる認否はかえってわかりにくい場合もあるため、そのような場合はまとまりのある単位で行うのがよい。

取消事由を類型化すると、本願発明の認定の誤り、引用発明の認定の誤り、一致点・相違点の認定誤り、容易想到性に関する判断の誤り、記載要件の判断の誤り、手続違背等がある。審決取消訴訟は審決の判断に結論に影響す

る誤りがあるか否かを争うものであるから、審決の判断構造から離れて原告の独自の主張（特許とすべき理由や無効となるべき理由）を展開しても意味がない。

取消事由では、審決の判断の誤りが、審決の結論にどのように影響を及ぼすかを主張する。例えば、進歩性にかかる無効理由の取消事由において、引用発明の認定誤りのみを主張しても、それが、一致点・相違点の認定、及び、容易想到性の判断に関する判断にどのように影響するのかを述べなければ不十分である。また些末な審決の認定の誤りを主張するのではなく、審決の判断構造に即した主張をすべきである。以下、取消事由の主張として不適切な例を挙げる。

例1) 新規性、進歩性の判断が示されている審決に対し、新規性だけを取消事由にしても、審決の結論に影響を及ぼすものではないから、審決を取り消すことはないので、このような主張は適切ではない。

例2) 複数の無効理由が判断された審決について、一部の無効理由のみ争っており、他の無効理由について争っていない場合、上記と同様に他の無効理由に基づき無効となる。

例3) 審決に引用発明の認定に誤りがある場合であっても、引用例の他の記載に開示があるのであれば、結局、一致点・相違点の認定に誤りはないことになる。

例4) 審決とは全く異なるロジックで主張を展開し、結果的に審決の認定のどこを争っているのか分からないケースがある。審決の認定のどこが誤りなのかを具体的に主張するべきである。

例5) 「審判での主張内容を援用する」とのみ主張をするケースがある。審判での主張内容等については準備書面で具体的に述べる必要がある。

原告第2準備書面は、被告第1準備書面の被告の主張に対する原告の反論を述べるものである。原告の反論が実質的に新たな取消事由の追加とならないよう留意する必要がある。また被告の主張に対して全て反論ができているか、反論に漏れがないか確認する。

## (2) 被告の準備書面作成における留意点

被告は、第1回弁論準備手続期日で定められた期限（通常は期日から1ヶ月程度）までに、被告第1準備書面を必要な証拠及び証拠説明書とともに提出する。被告は、ここで被告の反論の全てを尽くす必要がある。上述した審決取消訴訟のモデルケースでは、被告の主張の機会は、この1回のみである。

被告の場合、審決の理由をベースに主張を組み立てることが多いだろう。審決の認定や判断に瑕疵がないとは限らないが（だからこそ訴訟が提起されているともいえる）、審理の構造上、原告の主張する取消事由が審決の結論に影響しないことがいえればよい。

審決の論理付けが被告の立場と一致しない場合は、主張の仕方には工夫が必要である。審決の結論は正しいとして審決をサポートしつつ、論理付けについて補足的に（特許庁の理由付けとは異なる）被告が正しいと考える論理付けのロジックを裁判所に示しておくことが有効な場合もある。

## (3) 弁論準備手続期日における対応

弁論準備手続期日において、裁判官から当事者に対して質問がされる場合がある。純粹な質問の場合も多いが、質問の形をとって何らかの示唆をしている場合もあるので留意が必要である。例えば、勝ち筋の取消事由や主張について、別の観点からの主張や証拠の補充を促している場合もあれば、逆に、明らかに無理筋の取消理由や主張について撤回を促している場合もある。裁判官の質問は、一方当事者のみに有利又は不利にならないように工夫されていることもある。期日の場で、このようなタイプの質問（示唆）の意図を汲みとるためには、各取消事由や主張の強弱を、中立的な視点で分析、把握しておくことが肝要である。

期日では必要に応じて相手方に釈明を求め、反論を準備する段になって困るようなこと（例えば、相手方の曖昧な主張に対して解釈や場合分けをして反論せざるを得なくなること等）がないようにしておく。相手方の回答は、内容次第では、調書に残してもらうようにする。

なお、当事者から技術説明会開催について要望があれば、期日において裁判所に伝える。



#### （４） 技術説明会・口頭弁論期日における対応

知財高裁では、技術説明会が積極的に活用されている印象である。特許無効審判の審決取消訴訟では特にその傾向が強い。技術説明会には、裁判官、調査官、及び専門委員３名（大学教授、弁理士及び公的又は民間の研究者で構成される）が立ち会う。各専門委員は、事前に訴訟資料を読み、裁判官や調査官との打ち合わせを終えた状態で技術説明会に参加する。

裁判官は事案の詳細について十分に把握して技術説明会に参加しているので、争点にかかる主張を重点的にプレゼンするのが効果的である。なお、本件発明や引用発明の内容等、基本的な事項を当日の説明資料にまとめておくことは、専門委員等の理解のために有効であろう。

各当事者のプレゼンテーション後、専門委員や裁判官、調査官から質問がされる。必ずしも争点に関する質問だけではないので、事前に全てを準備しておくことは難しいが、技術の専門家として弁理士の活躍が期待されるところである。当事者本人が質問に回答することも可能であるが、結論を左右するような質問がされることもあるので、質問の意図を的確に汲み取って、当事者の回答を慎重にフォローすべきである。

口頭弁論は、裁判所から指定された期日に法廷で開かれる。口頭弁論で争点を５分程度口頭で説明すること（５分プレゼン）を求められることがある。その場合、事前に裁判所から要請がある。５分プレゼンでは準備書面に記載した争点を網羅的に述べる必要はなく、当事者の主張のうち特に強調したい争点を重点的に述べればよい。

#### （５） 小括

審決取消訴訟は、実際、上述したモデルケースのとおり訴訟が進行する場合が多い。第１回目の準備書面でそれぞれ主張・立証を尽くすことをはじめ、両当事者ともに適時の書面提出が求められる。そのためには、審決取消訴訟の判断構造（審決の認定、判断に結論に影響を与えるような誤り又は手続上の瑕疵があるか否か）を理解し、キーとなる争点がどこにあるのかを見極めることが欠かせない。

また書面提出の際には、内容面に加え、書面を読む裁判官側の視点に立った工夫（目次をつける、項目毎に要約をつける、論旨を分かりやすく整理する、分量を多くしすぎない等）も心がけたい。

### ４．２ 特許権侵害訴訟における留意点

#### （１） 提訴前の検討事項

提訴に先立っては、まず侵害立証に必要な証拠が十分であるか、どの特許権およびどの請求項をもって訴えるかを慎重に検討すべきである。必要に応じて、証拠保全申立ての要否についても検討する。また、当該特許権に無効理由が存在しないか、あるいは請求項の訂正の必要がないかについても十分に精査する必要がある。

差止請求と損害賠償請求を同時に提起するか、あるいは差止請求を先行させるかといった訴訟方針の決定も重要である。加えて、仮処分申立ての要否のほか、和解交渉や非公開かつ迅速な手続である知財調停の活用可能性についても検討すべきである。特に、令和元年１０月１日より運用開始された知財調停は、訴訟に比して低コストであり、知財部の裁判官および知財訴訟経験豊富な弁護士や弁理士で構成される調停委員会（事件によっては調査官も関与）の助言や見解を得て、迅速かつ簡易に紛争解決を図ることが可能であるため、有用な制度であるといえる。なお、訴え提起前の交渉段階においては、相手方に対して不用意に資料を提示・提供しないよう、慎重な対応が求められる。

また、共同する訴訟代理人および補佐人を選出する際には、知的財産訴訟に関して豊富な経験を有するか否かを事前に確認することが不可欠である。

さらに、東京地裁と大阪地裁のいずれに提訴すべきかを判断するにあたっては、各地裁知財部の最近の判決傾向、特に無効論に関する判断傾向を調査・検討したうえで決定することが望ましい。

#### （２） 原告の準備書面作成における留意点

原告の準備書面では、主張がすべて根拠に基づいて構成されていることが必要であり、無理筋の主張は避けるべ



きである。被告から無効の抗弁が主張された場合には、その内容に応じて請求項の訂正を検討する必要がある。

被疑侵害品に関する実験証明については、信頼性の高い外部機関によって実施することが望ましく、可能であれば複数の機関で検証することが推奨される。無効主張への反論において引用発明の再現実験を行う場合にも同様の配慮が求められる。

均等論の主張を行う場合には、適時かつ適切に主張を展開する必要がある。

### （３） 被告の準備書面作成における留意点

被告側においても、主張は十分な根拠に基づいて構築される必要があり、無理筋の主張は控えるべきである。また、特許の無効理由については、可能な限り早期に調査を開始し、主張を構築することが肝要である。さらに、無効審判請求を行う場合には、訴訟の進行に与える影響を踏まえ、慎重にそのタイミングを選定する必要がある。とりわけ、無効審判請求を先行させすぎた結果として、当該審決取消訴訟の判決が侵害訴訟の地裁判決よりも先に出された場合には、地裁判決への影響が大きくなり得る。したがって、そのような場合には特に、無効審判請求およびその審決取消訴訟において全力を尽くして対応することが求められる。これは原告においても同様である。

先使用権の立証や出願前製品に基づく公然実施による無効の抗弁を試みる場合には、証拠収集に相応の時間を要するため、可能な限り早期から準備を進めることが重要である。

被疑侵害品に関する実験証明については、被告側においても、信頼のおける外部機関に依頼することが望ましく、可能であれば複数機関での再現性の確認を行うべきである。

### （４） 弁論準備手続期日における対応

弁論準備手続期日において、裁判体から質問がなされた場合には、その争点が訴訟の帰趨を左右する核心的なものであるか、あるいは単なる不明点の確認であるかを的確に見極めたうえで対応することが求められる。

### （５） 技術説明会・証拠調べにおける対応

専門委員（大学教授、弁理士等）からの質問は、訴訟の帰趨を左右する核心的な質問の場合もあれば、争点には直接関係しない質問（専門委員の技術的な関心事項）の場合もある。専門委員の質問に続く裁判長、主任裁判官、調査官からの質問は、専門委員の質問では触れられなかった、争点に関する質問になることが多く、その結果、核心的な質問内容を含む可能性は高い。質問者の意図を適切に読み取って、慎重かつ丁寧に回答すべきである。

## ５． おわりに

### ５． １ 知財高裁調査官を経験して

筆者（高村）は、調査官になる前は法律事務所で勤務していたこともあり、特許権侵害訴訟や無効審判等の係争事件における代理人側の経験はあったものの、知財高裁の調査官として勤務をしてすぐに、ここは全く別の世界だ、と気づいた。

調査官は裁判官を技術的な側面からサポートする黒子的な存在であり、対外的な業務はほとんどない。いわゆる雑用的な仕事もほとんどない。一日中、ずっと、担当する事件について手を動かすか、考えている。１つ１つの事件にこれほど集中できる環境はない。担当事件について考え抜いたのち、知財高裁の錚々たる裁判官に意見を伺うことができる。最終的には、判決という形で回答も頂ける。事件のたびに、新しい発見や学び（と多くの反省）がある。判決の形成に少しでも役立てたという喜び、達成感もある。これをひたすら繰り返す日々である。弁理士にとってこれほど恵まれた研鑽の場はないだろう。

しかも、調査官室は、自身を除くと、10人全員が特許庁の審判官経験者である（皆特許庁でも指折りの実力者である）。担当事件についての相談から、普段の何気ない会話まで、3年間同じ部屋で仕事を共にすれば、審判官の考え方も自然と分かるようになってくる。裁判所に勤務しつつ、特許庁にも勤務しているような、そんな感覚である。

事件を通じて、多くの弁護士・弁理士に出会えることも魅力である。理路整然とした説得力のある準備書面や期日での見事な対応を目にすると、弁理士として身の引き締まる思いがした。直接話をする機会はなくても、多くのことを学ばせていただいた。

今でも判決を読むと、裁判官、書記官・事務官、そして調査官ひとりひとりの、真摯かつ誠実な仕事を思いだす。知財高裁では、一つ一つの事件を、分け隔てなく、驚くほどの時間、労力、人員をかけて丁寧に審理していた。知財の世界において、知財高裁はほぼ最後の砦である。その知財高裁が、組織としてこの上なく健全に、有効に機能しているからこそ、代理人としては、安心して、全力を尽くすことができる。「知財高裁に対する確かな信頼」は、筆者が弁理士として仕事を続ける上でお守りのようなものである。調査官として得た大事なお守りである。

本稿が、裁判所の調査官制度への理解を深める一助となり、一人でも多くの弁理士が、裁判所の信頼を支える調査官の職に興味を持つきっかけとなることを切に願っている。調査官としての3年間の弁理士のキャリアとして決して無駄にならないことは、筆者は確信をもっている。

## 5. 2 東京地裁調査官を経験して

### (1) 東京地裁調査官業務に役立ったこと

#### 1) 民事訴訟法の勉強

筆者（岩永）は、弁理士試験に合格するまで、約6年間、勉強を重ねてきた。選択科目は当初、3科目すべてを化学系としたが、得点の伸び悩みを受けて、最後の2年間は化学系2科目と「民事訴訟法」に変更した。この2年間における民事訴訟法および関連する民法の学習、さらに2008年（平成20年）に受験した特定侵害訴訟代理業務試験のための学習は、民事訴訟制度全般に対する理解を深めるうえで極めて有益であり、もちろん、調査官業務を遂行するにあたっても有益であった。なお、弁理士試験で得た民事訴訟法の知識が、特定侵害訴訟代理業務試験の合格に大きく寄与したことは言うまでもない。

#### 2) バイオ・食品関連の技術知識と経験の習得

筆者（岩永）は、大学では生物化学研究室に所属し、主にバイオテクノロジー分野における学習および実験に取り組んでいた。卒業後は食品会社に就職し、最初の約6年半は医薬品関連発明の特許を、最後の1年間は食品関連発明の特許を担当していた。これらの期間に得た技術的知識および実験と実務の経験は、調査官として関与した各事件に係る特許発明やその技術的背景を的確かつ短時間で理解するうえで、極めて有用であったと感じている。化学分野の調査官は、無機化学系や有機化学系の特許発明に係る事件に限らず、バイオ系の特許発明に係る事件も担当することになるため、バイオ系の基礎的知識を有していることは、特許発明や被告製品等を迅速かつ的確に理解するうえで非常に有利である。

#### 3) 弁理士としての実務経験

弁理士として特許事務所に勤務していた約17年間においては、化学分野に限らず、電気・機械分野の発明についても、出願、中間処理、審判、鑑定、調査、訴訟などを担当していた。これらの業務を通じて蓄積した知識および経験は、調査官として関与した各事件において、無効論や充足論に関する見解を報告書として取りまとめる際に、非常に有益であった。上記の業務を通じて、ご指導とご鞭撻を賜った平田忠雄会員には、心より深く感謝申し上げたい。

化学分野の調査官は、化学系の事件が少なく機械系の事件が多い場合には、比較的構造が単純な機械系の事件を割り当てられることもあったが、上記のとおり、さまざまな分野を経験してきたことから、特に抵抗を感じることなく業務を遂行することができた。

#### 4) 特許庁における審・判決調査員としての経験

弁理士として特許事務所に勤務していた約17年間のうち、最後の1年間は、特許庁における審・判決調査員を

兼務していた。この経験においては、無効審判請求や審決取消訴訟などの案件に多く触れる機会が得られたうえ、公務員として特許庁職員とともに働くという体験が得られたため、非常に有益であった。そして、この経験があったからこそ、調査官室に勤務し、特許庁出身の調査官とともに働く環境にすぐになじむことができた。

審・判決調査員は、弁理士業務と兼務でできるという利点がある一方で、兼務であるがゆえに前述したような集中して没頭できる環境は得にくい（兼務しない選択肢もありうる）。両方の経験を有する立場から言えば、それぞれに異なるメリットがあるため、可能であれば、ぜひ両方の経験をされることをお勧めしたい。

なお、審・判決調査員については、本誌7月号において、現役審・判決調査員である大竹夕香子会員による詳しい解説が掲載されているので、そちらを参照されたい。

以上の経験を通じて、これまでのすべての勉強や実務経験に無駄はなかったと確信している。今後、調査官を志す方には、現在携わっている業務一つひとつに真摯に向き合い、全力を尽くす姿勢を大切にすることが望まれる。

## （２） 東京地裁調査官を経験して得たこと

技術説明や調査報告の場における裁判合議体との話し合いは、極めて貴重な経験であった。また、3年間で通常の弁理士業務においては一生かかっても難しいであろう件数の特許権侵害訴訟等に関与できたことは、得がたい経験であり、しかも中立的な立場から関与できた点においても、極めて有意義な経験であった。

唯一、3年の在任期間の全期間を共にした平瀬さんをはじめとする調査官室の皆様、お世話になった裁判官、書記官、事務官および裁判所職員の皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げます。

以上  
(原稿受領 2025.8.8)