

座談会

知的財産訴訟実務の実際

出席者

知的財産高等裁判所

塚原 朋一 所長代行
 宍戸 充 判事
 大鷹 一郎 判事
 田中 昌利 判事（当時）
 古閑 裕二 判事
 嶋末 和秀 判事
 清水 知恵子 判事
 藤木 薫 書記官

平成 17 年度パテント編集委員会

担当執行補佐役 樺澤 聡
 編集委員長 野上 晃
 副委員長 正林 真之、吉延 彰広
 委員 押嶋 涼子、小野寺 隆、関 昌充
 弁理士 長沢 幸男（元判事）

（開催日：平成 18 年 1 月 16 日）



はじめに 自己紹介

塚原 それでは、座談会を開きます。裁判所の塚原です。今日は、裁判所側の司会をさせていただくことになっています。まず、パテント誌編集側から、自己紹介をお願いしますか。



正林 今回、パテント誌側の司会を担当させていただきます弁理士の正林と申します。委員長は野上のほうですので、野上のほうから最初のあいさつがあります。

野上 野上でございます。平成 17 年度パテント編集委員会の委員長を務めさせていただいております。本日は大変お忙しい中、私どもの依頼に対しましてお集まりいただき座談会をさせていただけるということで、ほんとうにありがとうございます。よろしくお願いいたします。

長沢 弁護士資格に基づいて弁理士登録をしております長沢でございます。以前、裁判所に勤務していた

ことがあるという縁でこの座談会のお手伝いをさせていただきまして、本日同席をさせていただいております。パテント編集委員ではなくて僭越なんですけれども、何か座談会のお役に立てれば幸いに思っております。

塚原 それでは、裁判所側の自己紹介になります。本日は、知財高裁側は、ベテランももちろん入っておりますが、パテント誌の編集委員の方々が若い方が多いとお聞きしましたので、若干経験が浅い若手の裁判官にも入ってもらっております。まずはじめに、私からになります。私は知財高裁第 4 部の部総括をしております。裁判官になって 35 年です。平成 15 年 1 月に当時の東京高裁第 18 民事部という知財部にまいりまして、今月でちょうど 3 年になりました。今回は『パテント』誌から知財高裁の話ぜひ聞きたいというご希望があり、私たちも大いに歓迎するところありますので、喜んでお受けしたところがございます。きょうは、弁理士の皆さん方と中身盛りだくさんの話を楽しくできればと思っております。よろしくお願いいたします。

宍戸 私は平成 17 年、去年の 4 月から知財高裁の 1 部におります宍戸と申します。任官してから 26 年目ですけれども、知財高裁が誕生してからは 1 年弱という経験です。その前に東京高裁の知的財産部に 4 年

間、それから、その前は東京地裁の特許部に4年間勤務していた経験があります。よろしくお願いします。

田中 田中でございます。私は、裁判官に任官して23年目です。平成14年4月に知的財産専門部である東京高裁第18民事部にまいりまして、その後、所属部は、名称が東京高裁知的財産第4部と変わり、さらに昨年4月から知財高裁第4部となりましたが、実質的な所属に変わりはありません。どうぞよろしくお願いいたします。

大鷹 私は大鷹と申します。昨年の4月から知財高裁第2部におります。裁判官になってからの経験年数は23年目です。今後ともよろしくお願いいたします。

古閑 第3部の古閑と申します。裁判官になってから18年目で、知財高裁の発足と同時にこちらにまいりました。

嶋末 第3部の嶋末と申します。昨年の10月に着任いたしました。それまでは、15年半、弁護士をしておりました。

塚原 弁護士のときは知財事件を専門に担当していたということですね。

嶋末 はい。弁護士時代は、特許訴訟を中心とする知的財産の事件を数多く手がけておりました。

清水 知財高裁第4部の清水と申します。私は、任官して11年目で、知財高裁の裁判官としては一番若手です。知財高裁に赴任したのは昨年8月で、まだ来て間もないといえます。知財事件そのものは、昨年4月から4ヵ月間、東京地裁の知財部におりまして、そのときの経験がスタートになりました。通算してもまだ1年に満たないという経験です。

塚原 それから、今日は、弁理士さんとは、日頃電話などで直接に接することの多い書記官からも一人出席してもらっています。書記官の藤木さんです。

藤木 知財4部の書記官の藤木です。知財事件を担当しまして2年になります。まだまだわからないことばかりですが、皆さんと一緒に勉強したいと思います。

知財高裁の概要、処理事件数、審理期間等

塚原 それでは、本題に入りましょうか。最初に、知財高裁の概要、処理事件数、審理期間等の説明ということになりましょうか。

正林 では、まず知財高裁の紹介ということでお願いしたいのですが、事件数とか審理期間の概要、これ

をできる範囲でお教え下さい。

大鷹 それでは、大鷹のほうから説明申し上げます。

ご承知のように知財高裁は第1部から第4部までの4ヵ部で構成されております。それから、裁判官全員を構成員とする5人合議制の特別部が1ヵ部あります。裁判官は18名おまして、部総括裁判官が所長を含んで4名、14名の陪席裁判官ということになります。

事件数の関係なのですが、平成17年については統計の集計作業中ということもあり、正確な数値を申し上げることはできませんが、おおよその数、概数ということで申しますと、平成17年4月1日から12月31日まで、要するに知財高裁が発足してから9ヵ月間の新受件数、既済件数ともに520件台のようです。

そこで、知財高裁の前身である東京高裁知財部における平成16年の事件概況を紹介させていただきますと、審決取消訴訟は新受件数が527件、既済件数は619件、平均審理期間は12.6ヵ月ということでありませう。他方、特許権侵害訴訟等の控訴事件についてみますと、新受件数は113件、既済件数が109件、平均審理期間は9.0ヵ月ということでありませう。

過去5年間を比較してみますと、審決取消訴訟については、平成11年の新受件数は429件ということでありましたが、その後、新受件数は大幅に増加しまして、平成13年は575件、平成14年は636件に達しました。その後、減少に転じましたが、500件を上回る新受件数で推移しています。平均審理期間をみますと、平成11年は14.2ヵ月ですので、平成16年の12.6ヵ月と比べますと、平成16年は平成11年よりも短縮されているという状況にあります。

次に、控訴事件をみますと、平成11年の新受件数は106件であったのが、平成12年には124件になりましたが、その後、平成14年以降は110件台で推移しております。平均審理期間をみますと、平成16年は9.0ヵ月ということでしたが、平成11年は13.1ヵ月ということですので、こちらも短縮されています。

合議体の陪席裁判官が主任として事件を持っておりますが、平成16年の陪席1人当たりの新受件数をみ



ますと、45.7件ということですが。

以上です。

正林 どうもありがとうございました。

ちょっとこれに関連することなのですけれども、1人当たり45.7件というのは、ほかの知財高裁以外の裁判官と比べると多いほうなんでしょうか、少ないほうなんでしょうか。

塚原 知財高裁が設置される前から、民事通常部と知財専門部とは、事件が別配点です。したがって、知財部がいくら忙しくとも、民事通常事件には、知財事件は配点されませんし、知財部がいくら暇でも民事通常事件は配点されません。忙しさの程度が、通常部と専門部で均衡するよう、適切な人員が配置されていることになるわけです。実際の事件数をみますと、正確な数値上の比較はできませんが、東京高裁の民事通常部の陪席裁判官一人当たりの主任事件の数は、知財部のその2倍前後になるのではないのでしょうか、あるいはもっと多数になるかもしれません。

正林 それだけ力を入れていただいているということですね。ほんとうにありがとうございます。

裁判官の知的財産法や技術関係の研修等

吉延 裁判官に対する知的財産法関係、技術関係の研修や教育はどのように行われているのでしょうか。

それから、裁判官は転勤も多いと聞きましたので、知的財産法の経験豊富な裁判官を育成するのは難しいのでしょうか。

また、裁判官は民間企業に出向いて説明を受けることがあるのでしょうか？

塚原 ご質問は、第1に、裁判官に対する知的財産法関係、技術関係の研修や教育は、どのように行っているのか、第2に、裁判官は転勤も多いと聞いているが、知的財産法の経験豊富な裁判官を育成するのは難しいのか、それから、第3に、特許庁の審査官は、企業に技術説明等を受けに行くことがあるが、裁判官も民間企業等に出向いて説明を受けることがあるのかと、この3つは、内容的に関連するので、これを一括してお答えするということがよろしいでしょうか。

それでは、これらの点について田中さんから、説明します

田中 関連する3つの点につきまして、一括してご説明させていただきます。

まず、裁判官の研修や教育についてです。裁判官の研修は、いわゆるオン・ザ・ジョブ・トレーニング、OJTが基本であると思います。つまり、生の事件を通じて、実際に考え、悩みながら、1件1件を真摯に解決していくことにより、裁判官として必要な能力も身に付き、高められていくという部分が多いと思います。知財事件のような特殊な分野の事件については、地裁の段階から原則として合議体で扱っております。このようにすることで、若手や知財事件の担当経験のない裁判官は、裁判官としての経験だけでなく知財分野の経験も豊富な裁判長と一緒に事件に取り組むことができるわけで、その過程で、知財の裁判官として必要な資質を身に付けていけるようになっています。

そのほかに、裁判所には、研修機関として司法研修所というものがあり、特に若手の判事補に対しまして、各自の希望によって選択することができる種々の専門事件の研修コースが設けられております。そのコースの一つに知的財産事件の研修がありまして、知財部の現役裁判官や知財事件の扱いに習熟した人が講師として研修に当たっています。

少し毛色は変わりますが、判事補を対象に1ないし2年の留学制度があります。留学先での研究内容は、原則として自分で決められることになっておりますので、外国の大学院で知財を研究する者もいます。また、裁判官が定期的にドイツのマックスプランク研究所に派遣されていまして、ドイツで知財の研究をしています。その他、判事にも1.2月程度の在外研究の機会があり、これもテーマは自分で決められますので、知財に興味のある人は、外国の裁判所や法律事務所などで知財関係の研究をするなどしています。

そのほか、国内における研修では、近年、東京理科大学に知財の裁判官を派遣して、研究をする制度もできました。ここに出席しております清水裁判官がこの研修に参加していますので、後で補充してもらえんかと思えます。また、判事補を民間企業に1年間派遣する研修もあり、これは一般的な民間研修ですが、派遣先には、数々の技術系メーカーの企業もありまして、



企業活動一般を研究する中で、製造現場を経験したり、研究所で先端分野の話聞くなど、知的財産の関係にも触れる機会があると聞いております。また、判事補が弁護士の職務を経験する制度もあり、その際に所属する法律事務所には、知財事件を多く扱う事務所もあります。

知財高裁独自の研修もあります。知財高裁が主催して、東京地裁のほか、大阪や名古屋の知財担当裁判官も出席して、年に数回の研究会を実施しています。

なお、裁判官は、各自、自己研鑽を積んでいることは言うまでもありません。例えば、普段から技術関係の本を読んだりとか、放送大学等で技術系の科目を聴講したりしている裁判官もいると聞いています。

話を進めまして、次は、お尋ねのうち、裁判官も民間企業等に出向いて説明を受けることがあるのかという点に関してですが、知財高裁では、年に一度、技術系の企業の研究所や工場等を訪れまして、技術の話、開発の苦勞、製造の実情等を見聞する機会を持っております。なお、これは、個別事件とは離れた一般的な見学という趣旨です。

最後に、転勤関係についてのお尋ねに対してです。我が国の現状では、裁判官は、どうしても転勤が避けられない職業です。転勤がなぜ必要かといいますと、まず、裁判所は、県庁所在地に限らず、比較的小さい地方都市を含め、全国津々浦々に置かれていまして、弁護士さえいないような地域もあります。このような実情の下で、全国に質の高い司法サービスを広く等しく提供するために、例えば、東京、大阪などの大都市にある裁判所で勤務した裁判官が地方に転勤し、数年後には、また大都市の裁判所の裁判官と交代するなどという形になっています。また、転勤のメリットとしては、裁判官が様々な文化、風土がある各地で勤務することで、裁判官としての経験を深め、視野を広げることができることが指摘されています。

その他、転勤が必要な理由は種々言われていますが、いずれにしても、裁判官には転勤が避けられず、知財事件ばかりを担当するわけにはいきません。しかし、知財事件の経験を積むこともまた必要です。そこで、転勤の実情をみてみますと、例えば、東京で知財事件を担当した裁判官が地方に転勤し、地方勤務を経て東京に戻った際には、再び知財部に配置して更なる経験を積めるように配慮するなどということが行われてい

るようでして、裁判官としての幅広い経験を有するとともに、知財分野の豊富な経験をも有する裁判官が育成されていっていると見ております。

お尋ねの点は、転勤があるために知財事件一筋という裁判官が育たないのではないかなというご指摘のようにもとれます。しかし、私の個人的な考えですけども、知財事件といえども裁判ですから、技術事項の理解を前提としつつも、最終的には事実認定と法律判断で決せられるものですので、裁判官として、知財事件の経験は必要ですが、知財一筋がいいのかといいますとそうではなく、やはりいろいろな経験を積んで、判断者である裁判官としての深い見識、広い視野といったようなものを身につけることによってこそ、知財分野でも、より優れた裁判ができるのではないかと考えております。

正林 どうもありがとうございました。

OJT が中心ということは、やはり私らは具体的にどうやっておられるのかよくわからないのですが、経験がすごく大事だということだと考えてよろしいのでしょうか。教育だけではなくて、経験がすごくもの言うところがあるのだということ。

塚原 要するに、仕事そのものが研鑽であるということなんですね。田中さんからの報告にもありましたように、経験のある裁判長が1つ1つ生の事件を通じて教えていく、それを何回も何回も繰り返していくということだろうと思います。

正林 ただ、経験のある裁判官の方が講義をして、それを聞いているだけではやっぱりだめで、一緒にやらなければ身につかないものが多くあるということですね。

塚原 弁理士さんで言えば、出願書をまず書かせる。結果的に全然使い物にならないような出願書でも、まずは自分で書かせる。それに、指導者が手を入れて直していく。全く別な出願書になってしまうというようなことも一再ではない。そんなことを繰り返していくうちに、少しずついい出願書が書けていくということと同じだと思います。

正林 やはり専門家にはそういったことが必要なんですよ、きっと。

あと、出向の件なんですけど、裁判官が特許事務所に出向することはあり得ますか。工場とか法律事務所とかはありましたけど。

塚原 判事補の研鑽として、いろいろな企画があるだろうと思います。選択コースの中に知財コースもあるでしょうし、弁護士として経験を積むという研鑽がありますが、知財事件を担当する法律事務所を入れたメニューも当然考えられていくのではないかと思います。ただ、弁護士の全く勤務しない特許事務所については、どうなるのか、寡聞にして聞いたことはありませんけど。

長沢 私の事務所は弁理士も多く所属しておりますが、知的財産事件を扱っておりますけれども、司法研修所からご依頼を受けまして、判事補の皆様方の研修ということでご協力をさせていただいております。ちょっとご報告。

塚原 先ほど清水さんの話が出ていますが、今、まさに研修中の清水さんがいらっしゃいますので、ちょっと報告してくれませんか。

清水 東京理科大学における研修の内容を、簡単にご説明いたします。

今まさに、研修中ですが、昨年11月末から今年1月末にかけて約2ヵ月間、東京理科大学専門職大学院 MOT コースで研修を受けております。MOT というのは、ご存じかと思いますが、マネジメント・オブ・テクノロジーの頭文字を取ったもので、一言で簡単に言いますと、技術者のためのビジネススクールです。具体的には、技術を経営にどう生かしていくか、その理論と実践を追求していくというものでありまして、講義の内容は、大まかに分けると、技術的視点からのアプローチのものと、経営学的なアプローチのもの、この2通りの講義がございます。

例えば、技術的な視点からの例を挙げますと、ナノテクノロジーの講義などがあります。半導体やバイオなどの分野で、ナノテクノロジーがどのように活用されているか、その最先端の話をお聴いたりしております。また、経営学的なアプローチからは、技術開発をする上でどのようにして消費者の潜在的ニーズを見出して市場競争で勝ち残っていくのか、そういうことを学んでいます。ビジネスの現場で、どのようにして研究開発が進められ、新たな技術が生み出されていくのか、



そういう背景を知ることが、知財訴訟を担当していく上で大変参考になります。視野を広げる貴重な機会を与えていただいていると感じております。

正林 その中でやはりほかの弁理士とか弁護士と一緒に勉強されるんですか。それとも1人ですか。

清水 院生のほとんどは、企業に勤務しながら学んでいる方々です。弁理士の方も5名ほどいらっしゃいまして、私も皆さんと机を並べて一緒に勉強しております。

正林 じゃあ、特別に部屋があるわけではなくて、その中で一緒に勉強されているということですね。

清水 講義を受けるときは皆さんと一緒にです。

塚原 裁判官の研鑽との関連で言えば、裁判官になってから研鑽をするという点もありますし、裁判官になる前にバックグラウンドとして何が必要であるのかとか、あるいは必要でないのかということで、弁理士さんについて言えば、大半に近い方が理科系出身ですが、逆に裁判官について言えば、文科系が大半で、あまり理科系がおりません。ただ、今日おいでの中に2人、理科系のバックグラウンドの方がいるので、裁判官の研鑽、あるいは仕事の上で自分で理科系のバックグラウンドということについてどういうメリットがあったかということについて、簡単に宍戸さんから報告していただけますか。

宍戸 私は、大学では工学部の専攻で、機械工学の科目を、さらに専門的に言えば、自動制御を選択しています。技術レベルという問題で考えると、自分でもどのぐらいのレベルにあるのか自信はないのですが、少なくとも大学で学



んだりしたことを挙げると、まず教養課程では機械のほかに物理、化学、数学とかをやっておりますし、専攻との関係では機械工学全般と、それからコンピューター関係の若干の知識と、それから電氣的なところも知っています。そういうことで、比較的、知識はそれなりにあるつもりですが、実際にそれを裁判でダイレクトに使えたという例は非常にまれでございます。ただ、いろいろな事件の審理をしているとき、それから記録を読んだりしているとき、基本的な部分で

あればかなりわかるので、記録を読む時間は比較的短くなるし、それから、技術者または弁理士さんが説明している内容も比較的早く理解できるかもしれないなと思っており、そういう点でメリットがあります。

我々の立場では、少なくとも事件が終結する段階で、その事件の争点に関する限り、同業者並みのレベルに達していなければいけないなどと言われているのですが、そういうふうなレベルに達するのがやや楽かなと考えており、そういうところでもメリットがあると思います。

あと、技術的なアレルギーが全然ないことは、最大のメリットかもしれないんですけども。

塚原 嶋末さん、いかがですか。何か、付加する点がありますか。

嶋末 私は、もともと法学部で法律を勉強し、司法修習を経て、弁護士になりましたが、その後、生命科学を勉強するため、弁護士登録を維持したまま、東京大学薬学部に参加しました。国家試験を受け、薬剤師免許を取得しましたし、学会



で報告をした経験もごさいます。この期間も含め、弁護士として15年半、主として知的財産権の関係の仕事をしてまいりました。

裁判官としては、昨年10月に着任したばかりですから、まだ3ヵ月余りの経験しかありませんので、生命科学を勉強したことを裁判官としての自分がどう位置づけるかについては、まだ発言すべき時期ではないかもしれません。もちろん、弁護士時代は、事件処理にあたり問題となる技術の理解が比較的早かったものと自負しています。ですから、どの程度かということはあるのですが、裁判官の立場でもそういうことがあるのではないかと思います。

塚原 裁判官の研鑽、裁判官のバックグラウンドなどについては、この程度でよろしいでしょうか。

正林 技術系の裁判官って、どんな比率でいらっしゃるんでしょう。

塚原 知財高裁でいいますと、18人のうち2人になります。昔は自ら希望して知財を担当しているという裁判官はそう多くなかったのではないかと思います

が、今は知財を希望して知財を担当している裁判官は結構多いのではないかと思います。例えば、もともとコンピューター関係が大好きだとか、あるいはメカ(機械)について興味がある、化学は高校時代から好きで化学の先生になりたかった、そういった理工系が好きだというような関心の高い人が数多く来ているので、今は理科系アレルギーを持った人が知財に来ると言うようなことはありえません。特に若い人たちは、知財希望者が増えているという状況です。

押鴨 判決に際し、過去の判決例はどの程度参考にされるのでしょうか。外国の裁判例はどうでしょうか。類似の事件に関する法律論文や判決評釈などは参考にされるのでしょうか。もう一つ、ご自分のされた判決に対する法律論文や判決評釈などはどの程度気にされるものなのでしょうか。よろしくお願ひいたします。

塚原 ご質問は、3点にわたっていますが、まず、裁判官が過去の判決例をどの程度参考にするのかという第1点について、宍戸さんにお願ひいたします。

宍戸 過去の判決例をどの程度参考にするのかという点ですけれども、これは非常に参考にしております。特許に関するものであれば、過去の裁判例は一体どういうふうな流れで出されているのかとか、その動向とかに注意しておくようにしております。

ある事件について判決を書くということになると、事実上の争点と法律上の争点、特に問題になるのは法律上の争点が多いのですけれども、争点ごとに、どういう最高裁の判例、下級審の裁判例があるのかということなどを、類似した事例で検索するなどして、それを検討しております。判決のほかに論文や学者の書いた本なども見ております。それから、実務の運用はどうなっているかも注意しております。そして、常に積極的な立場と消極的な立場の両方について検討するようにしております。

それから、判決は必ず全文を読むようにしており、最終的な結論部分だけをかいつまんで読むようなことはしていません。争点を踏まえ判決の理由をどういうふうに組み立てるかということでも過去の判決例はつぶさに検討していると言えるかと思います。特に最高裁判例を忘れていたりすると、判例違反ということになってしまいますので、絶対に検討を怠ることはできないので、きっちりやるようにしております。

正林 外国の裁判例はいかがでしょう。

古閑 数としてあまり多くはないのですが、事件の内容によっては、外国の裁判例を参考にするということがあります。例えば、わが国では、その種の問題についての先例がなく、外国に先例があるという場合があります。もちろん、その先例は外国の法制のもとで出たものですから、わが国との法制の違いを見極めた上で参考にすることになります。そのほか、我が国に先例があるものの、その先例自体をもう1回見直す必要があるという場合に、外国ではどうかという対比をする場合もあります。



それから、類似の事件や論文等について調査することもあります。例えば、従来の判例の判断がどこまで及ぶのか、自分の担当している事件まで及ぶのかを判断するときには、論文等も参考にしています。

塚原 3つまとめてご質問になった最後の点、すなわち、裁判官が自分の担当した判決に関する論文や判決評釈などをどの程度気にするかという点ですが、この点については、大鷹さんからお願いいたします。

大鷹 大鷹のほうから説明いたします。

これは知的財産権に関する事件にかかわらず、ほかの事件でも、裁判官は各人各様の受けとめ方があると思います。ただ、一般的には主要な雑誌等に掲載された判例評釈には目を通してと言えるかと思いません。それから、今、宍戸さんとか古閑さんが紹介されましたように、自分の担当した事件についてどんなものに評釈があるのかということについて検索して、いろいろ研究されている方もいるかと思いますが、基本的には各人各様ではないかと思えます。

正林 主要なものって、どんなものでしょうか。

大鷹 主要なものといえますと……。

塚原 具体的な雑誌の名前のことですかね。

正林 出したらまずい。(笑)

大鷹 一般的には『パテント』も。(笑)

正林 ほんとうは『パテント』があれば一番いいんですけども、何番目か本当は知りたく……。下から数えたほうが早かったりしませんか(笑)。

関 『判例時報』とか『判例タイムズ』とか。

大鷹 そうですね。

正林 『パテント』では評釈というのではないですからね。

田中 『パテント』は、必ず毎号読ませていただいております。

大鷹 あと、つけ加えますと、事件には個別性があるって、具体的にそれぞれ様々なものですから、一般的な法律論だけが問題となる事件というのはそう多くはないのではないかと思います。そうすると、その事件の中身、具体的な証拠にあたってみなければわからない面があるものですから、受けとめ方もそういう前提で各人各様になるということです。

正林 判例変更とかする場合の勇氣って、どれぐらいなんですか。ほんとうに清水の舞台から飛び下りるような、ああいうものなのか、それとももうちょっと小さいものなのか、どういう感じなのでしょう。

塚原 判例という用語は、一般には、最高裁が示した判断内容を意味しますので、判例変更というのは、最高裁自身がすることです。そうすると、最高裁が従前の判例を変更することを目論んで、下級審が従前の判例と異なる判断を示すという意味になりましょうか。それとも、知財高裁のほかの部で先になされた判断について、うちの部はそれとは異なる判断するという意味でしょうか。どちらですか。

正林 できれば、両方についてお願いします。

塚原 難しい質問ということではないのですが、説明はちょっと長くなります。長くならない限度で申し上げると、最高の判例というのは、制度の問題として、下級審の裁判官がその判例を正しいと思うか思わないか、正しいと思わなければ判例と異なる判断をしていい、というような問題じゃなくて、制度的に法律判断の安定性の問題がありまして、最高裁といえども大法廷ではないと判例変更をすることができないなどの制約があります。それから、判例について批判が強かったり、古くなったりしてくると、下級審の裁判官は、その判例の変更を視野に入れたり、判例の守備範囲を限定的に解釈するという心がけをしていくべきであるという意識は持つとは思いますが。したがって、自分の見解に従って、単に蛮勇をふるって、漫然と判例に衝突けばいいということではありません。結果的に、結局、判例の変更がなされないまま自分の判決がそのために破棄、あるいは変更されたような場合には、当事者に迷惑がかかって、混乱を生じますので、やは

り判例としての寿命を考えながら、もう変更どきであると考えれば、変更にも果敢に挑むでしょうし、そうでなければ、判例としての守備範囲、射程距離を注意深く見極めていくということになるかもしれません。

正林 知財高裁の他の部でやったものを変えるということについては、これは全く拘束されず、自由に判断が行えるわけですね。

塚原 基本的には自由ですが、今、知財高裁には、特許事件等については大合議制度もありますので、重要な法律問題については大合議にするのが筋合いであると、知財高裁の裁判官は基本的に認識しているだろうと思います。

知財の裁判所調査官の任命とその職務

小野寺 調査官というのはどのようにして選ばれるのでしょうか。

田中 裁判所調査官というのが正式名称ですが、以下、調査官と言います。調査官は、裁判所の常勤の職員でして、最高裁が任命することになっています。ただ、実際に働いていただく知財高裁としては、調査官に関する要望を最高裁に伝えており、最高裁では、それをもふまえて、適切な人選、任命をしていると考えています。

現在の調査官の実情を見ますと、多くの方が特許庁の審査官、審判官の経験者の中から任命されているわけですが、これらの方については、官庁間での人の派遣ということで、最高裁と特許庁の間で協議して決まっているものと理解しています。

平成14年からは弁理士さんにも調査官に来ていただいています。これは、日本弁理士会の多大なご協力のもとに実現したと聞いておりますので、この場をお



借りして、お礼を申し上げたいと思います。弁理士出身の調査官の選任方法ですが、日本弁理士会から推薦をいただいて、最高裁で検討していると聞いております。

小野寺 ありがとうございます。

続いて、今、弁理士としての地位を失わないままの状態でも一定期間調査官になれる道がありますが、それになりたい場合は、日常業務の中でどのようなことに努めればいいのでしょうか。例えば、法律の勉強をするとか、学校に通うとかすると、選定の際に有利になるのでしょうか。また、もしそうなった場合に注意しなければならぬことは何でしょうか。

塚原 ちょっと難しい質問ですが、適切な答えができるかどうかわかりませんが、引き続いて田中さんに答えてもらいます。

田中 今のご質問には、どのような観点からお答えしていいか悩むところもありますが、お聞きしていると、要するに、弁理士さん出身の調査官の方にどのような資質が求められるのかというようなことが中心的なテーマであろうと考えました。

そこで、調査官に求められる資質ということになりますと、調査官の仕事は、言うまでもなく、裁判官を補助して、事件に関して必要な技術的事項を調査することになります。特定の依頼者のために働く弁理士時代と比べると、やはり裁判所の仕事ですので、特に公正中立さが求められます。要するに、技術的な知識について確かなものをお持ちであることはもちろんですが、それに加えて、やはり中立性をもって、正確かつ迅速に調査事務を遂げて、わかりやすく正確に裁判官に説明するという能力が求められているのではないかと思います。その意味では、かなり高いものが要求されるポストであると思います。知財高裁におられます私が拝見するところでは、日本弁理士会にはかなりご努力いただいて、非常に適切な方を推薦していただいていると感じており、トップクラスの弁理士さんが調査官になっていただいているのではないのでしょうか。

そのようなことですので、法律に詳しくないといけなとか、特定の学校に行っていたから調査官に任命されやすいとか、そういうことが直ちに任命の決め手になるものではないと思っています。

求められる弁理士像

塚原 今日のテーマを大きく分けると、ここまでは

裁判官の人間としての側面に焦点を当ててきました
が、この後は、訴訟の運営の問題に入りますかね。

正林 これからが我々の未来をかけた話題になるわけですけど。

塚原 それでは、求められる弁理士像というテーマに入りたいと思います。それでは、質問をお願いいたします。

正林 高度な技術事項を含む訴訟事件で、弁理士が主張、立証をする際の工夫についてですが、弁理士にとっても、最新技術をキャッチアップするのが大変なものです。裁判官の目から見て、弁理士の技術レベルは十分なものと考えておられるのでしょうか。

塚原 只今のご質問については、裁判所から、古閑さんが説明いたします。

古閑 裁判官は自分の担当事件で裁判所に来られた訴訟代理人である弁理士の技術レベルは直接見ておりますけれども、一般的な技術レベルと言われても、ちょっとわかりません。訴訟にいらっしゃった方だけを拝見しておりますと、いわゆる技術レベルという点では、かなり個人差が大きいという印象を持っています。

ただ、この技術レベルというのは一体何を意味するかというのがはっきりさせておかなければならない点だと思います。一つは、発明や技術を理解する能力、これが必要であるということ間違いのないと思うのですが、訴訟の場は、それを他人に理解させるという作用を伴うわけですし、そのような場では、わかりやすく説明する能力、つまり表現力も影響することになります。

弁理士の技術レベル向上のための研修が企画されることもあるかと思いますが、今のように、表現もプラスして、人に説明するということもプラスしてお考えになるとよろしいかと思っています。また、技術レベルというときに、ある程度分野を限定しないと、意味のある研修にならないおそれがあるかと思っていますので、あまり抽象的に言っても仕方がないところがあります。

正林 どうもありがとうございました。

今のお話ですと、個人差がある中で、理解力はそうでもないですけど、やっぱり表現力は問題があるケースが多いというふうに考えてよろしいのでしょうか。

古閑 結局、我々が見ているのは、表現された結果ですから、理解力と表現力のどちらに問題があるかま

では、あまり吟味していません。

正林 逆に、裁判所のほうで、理解はしているんだけど、表現力がないからといって甘く見ていただいているのかなと、ちょっと心配になったのですけれども。とにかく表現されたものがすべてで、それが不十分であることもたまにあるということでしょうか。それとも、「たまに」というよりも、「結構ある」ということでしょうか。

古閑 理解はしているが、表現だけに問題があるからといって甘くみることはありません。訴訟というのは、相手方もありますし、当事者双方が主張・立証をした上で判断を求めるといのは、いわば自由競争ですので、一方の当事者の主張・立証、つまり表現された結果は、表現されたとおりに評価するしかないということです。例えば、依頼者の技術者から説明を受けて、よくわかっていたのだけれども、うまく裁判所に説明できなくて、その結果負けるという事態は起こり得るものです。

宍戸 表現という問題は、すごく大事なことで、しかも、努力で結構なんとかなるものと思っています。弁護士さんの場合には、訴訟活動で日頃鍛えておられると思うんですけれども、弁理士さんの中には、訴訟になれていないかたもいらっしゃるのか、わかっているけれどもうまく表現できない場合があるようです。そういうときには、裁判所としても、できるだけ話に耳を傾けるようにしているのですけれども、自分自身がわからないためにうまく言えない場合には救いようがないですね。

ちょっと話が飛ぶのですけれども、弁理士の技術レベルの質問は、さっき古閑さんのほうからも説明があったのですけれども、すごく抽象的な言い方ですが、全般的に当業者と同じレベルになるのは非常に難しい。そうすると、専門的技術の知識をかなり高いレベルで持っているか、専門知識の基礎的なレベルで持っているかに分けられるだろうと思います。弁理士さんが得意な分野ごとに分業しているときには、かなり高度なレベルに達している方がいるのでしょうか。しかし、1人で広範囲にやらなければいけなくなると、専門知識の基礎的なレベルで身につけるにとどまるということにならざるを得ないのかなと感じております。

ところで、弁理士さんは、当然、明細書を書かれるわけでしょうが、明細書を書く以上、その事件を十分

に理解した上で書かなければならないんですけども、たまに日本語になっていない明細書に出会うことがあります。たとえば、主語がなかったり、文章がどこに続くのかがわからなかったり。それから、明細書の中に、同じ技術事項を複数の言葉で表現していたり、外国語の単語を日本語に直訳して並べたような変な文章になっていたりということがあり、何か判じ物を読んでいるような明細書に出会うことがたまにあります。

明細書を書くのは訴訟活動とはちょっと違うんですけども、やはり明細書がベースになって審決取消訴訟が行われるわけですので、日本語としての表現に気をつけてもらいたいと思います。そんなに多くはないのですが、時々目につくことがあります。

正林 結局、日本語のところでも違うところが結構あるということですね。日本語の段階でもわからないものが結構あるので、気をつけなければいけないと。

宍戸 技術がほんとうにわかっていないために、十分に咀嚼ができていなかったためにそうなっているのか、または、表現力が不足していたのか、その辺がよくわからないのですけれども。

正林 その点では、つまり、こういうことでして、あまりにも特許庁の職権主義になれてしまって、不十分なことを言っても相手が解釈してくれるだろうということに、我々とか我々の先輩がなれてしまって、その弊害があるのかなと思えるんです。これについては、さっきの「表現力」というときにちらっと思ったんですけども、やっぱりそういうことはお感じになりますか。

宍戸 我々、特に私などは、ある程度技術的な面を知っている部類に入るのだろうと思うんですけども、訴訟運営では知らないことを前提として臨むわけです。審査、審判の段階では、当業者同士がやっているという前提ですので、周知技術、技術水準とかいった問題については証拠抜きにして議論しているんですが、訴訟手続では、周知技術、技術水準についても立証してもらおうという形で行われますので。

正林 ということは、結局、高度な技術という話以前に、高度じゃなくても、やはり表現としてわかりにくいものがあって、そこら辺もわかりやすくする工夫をしなければならぬと、我々は考えなければならぬわけなんですね。

宍戸 もちろん簡単なものは、大体わかりますが、高度な技術が問題になっている場合ですね。遺伝子組みかえとか、非常に高度な技術の場合に得てして……。

正林 遺伝子組みかえは、知識があれば何とかなる場合がある、という点ではあまり“高度”ではないと思います。けれども、ソフトウェア関係のものでは、たとえ知識があったとしても、トップ技術者のレベルでも理解に1週間、我々のレベルでは半年から1年かかるような発明も実際にはあります。私は、そういうものが“高度な技術”と呼ばれるべきものだと思います。そういったものはどうでしょうか。

宍戸 ソフトウェアの関係の理解にそんなに時間がかかるとは知りませんでしたね。やっぱりビジネス方法特許など……。

正林 ビジネス方法ではないですね。例えば、本格的なコンピュータ会社の案件では、その会社出身の技術者が行っても1週間かかることがあります。我々は受験勉強している分だけ、当然、その知識ないわけですから、下手をすれば半年ぐらいかかる。それでようやく1通の明細書がわかるわけですけども、そういった高度なものになると、裁判でもゼロから理解するのにやはり半年から1年はかかるのかなと思うのです。知識的にはキャッチアップしても、遺伝子工学のように、どちらかといえば知識があれば何とか理解できるようになるものに対して、理解力が試されるような、言葉を知ってても何ともならないようなものは、どうなされておられるのでしょうか。

塚原 審判手続と訴訟手続では、周知技術の主張立証の要否について差異があるなど、訴訟理論として非常に興味を惹く問題ですが、時間の制約もありますので、次のテーマに映ります。

知的訴訟の適正・迅速化への弁理士の貢献

野上 それでは、次の質問に移らせていただきます。知的財産に関する訴訟の適正、迅速のため、我々弁理士はいかなる貢献をすればよいと考えておられますでしょうか。

古閑 知的財産に関する訴訟において、訴訟代理人となられた弁理士が当該事件での訴訟代理人としての役割をきちんと果たすということが一番の貢献だと思います。つまり、依頼者の発明が特許されるべきであ

ること、あるいは無効ではないというようなことをきちんと理屈を立てて主張し、立証をするということがまずは一番だと思います。

それに関連することとして弁理士の皆さんにお知らせいたしますと、知的財産に関する訴訟のうち、特許と実用新案に関する審決取消訴訟につきましては、昨年11月に「審決取消訴訟の進行について」という、審理の要領を作成いたしました。作成に当たったのは、知財高裁18名の裁判官のうちの、約7名のプロジェクトチームで原案をつくりまして、そしてそれを裁判官全員で検討して、作られたものということです。昨年12月に、知財高裁のホームページにアップされておりまして、最近、日本弁理士会のホームページからその審理要領へ飛ぶためのリンクが張られたようです。

この審理要領は、こうした訴訟を適正かつ迅速に進行するためにどうすればいいかということのうち、ほぼ定型的で、裁判官個人による差が少ない部分を挙げています。ですから、裁判所は一般にどんな進め方をするのかということ、いわばこちらの手の内を紹介いたしまして、それがわかると、今度は訴訟代理人がそれに対応してどうすればいいかということがわかるということを期待しています。例えば、準備書面などを書く、あるいは証拠を出す段階では、訴訟代理人のほうで、裁判所はこういうものを出せばわかってくれるだろうと予測してお出しになるんですけども、それが必ずしも功を奏しないことがあるものですから、裁判所のほうからは、なるべくこういうふうにしてもらおうと、我々のほうもむだを省いたりすることができて助かるというようなところを書いてあります。

また、訴訟手続の中では、一旦された手続で、それが補正すべきであるということがよく出てきます。内容的には細かい事項が多いのですが、特に間違いが多い部分は、この審理要領に先に書いておくということで、補正の無駄を省いて、適正、迅速に役立つのではないかという内容になっております。

塚原 質問自体が非常に一般的・抽象的なので、答えも概括的・抽象的になってしまって、理解できたという実感がわいてこないかもしれませんけれども、具体的に経験したことで、何か困ったような実例であれば、ご紹介ください。

正林 実際、適正迅速と言いますが、期日の指定があった場合には、大体どれぐらいで答えればよろしい

のでしょうか。口頭弁論をいつ開きますかと聞かれたときに、いつごろにしていかが困るんですね。次の期日とか決められるときに、大体どれぐらいの日程で言えばよろしいんですか。1ヵ月とか2ヵ月とか。

宍戸 通常であれば、1ヵ月から1ヵ月半が大体の目安ですね。他の事件がありますので、それを配分しながらやっているんで、やっぱり1ヵ月か1ヵ月半が目安とっていいですね。ただ、準備に大分時間がかかりそうな事件になると、少し長目に設定します。外国の会社の場合には、翻訳とかの作業があるので、さらに余裕を見る必要があるかもしれません。それでも私の場合3ヵ月を超えることがないようにしています。

正林 そういう細かいところでご迷惑をおかけして、結構いろいろなことがあるんじゃないかなと。たしか3ヵ月とか言って裁判官に怒られたという弁理士がいたと聞いたことがあるのですが、そういう点で、やっぱり常識がどこにあるのか、我々、わからないところがあるんです。だから、適正とかいう以前に、そういう常識は一体どこにそういう情報があるのかというのが知りたいところです。

塚原 まずは、この『パテント』の座談会の記事をよく読んでいただくのが最上……(笑)。訴訟運営に関するありふれたルールみたいなものって、そうたくさんあるわけじゃありませんが、身につけることはなかなか大変ですね。訴訟代理人になったときには、登山と同じで、なるべく複数の人間で行動し、お互いに知恵を交換、補充し合うみたいなことをやっていく必要がありますね。民事訴訟の本を読んだからといって、そうした必須の注意事項がズバリ書いてあるわけじゃないんですよ。



先ほどから OJT の問題が出ていますけど、法廷に出っていく経験、機会はそう多くはないようですから、法廷に行くときぐらいは、アドバイザーを加えとか、反対に新人を加えとかして、2、3人で、楽しい飲み会に行くわけじゃないけど、2、3人で声をかけあっていくというのも一つの方法じゃないですかね。基本的に審決取消訴訟って、1人で弁理士さんがやっていることが多いと思うんですけど、1人事務所の場合は、特に忙しいのでしょうが、産婦人科のお医者さんのように、提携者や応援者をお願いする、そして、事前準備としての議論や事後の反省会をすることが必要ですね。

ここで、最近実際にあった出来事について、ご紹介しますと、今回の座談会を企画したその準備会で、正林先生から、弁理士にとって、裁判所に行くこととか、法廷等で裁判長から質問されて発言することとかが、いかに大変なことであるかについて、生で聞き、そうなのかと思ひまして、その後の法廷等では、そのことを念頭において、訴訟指揮をしておりました。そうすると、正林先生がおっしゃっていたことがよくわかった出来事がありました。弁論準備手続終結の後に書面が提出されることがありますが、その内容は、実質において、準備書面であるのに、上申書としたり、意見書としたりしていることがあり、口頭弁論期日では、その点を確認することが少なくありません。先日、原告から、やはり上申書として書面が提出されていたので、法廷で、いつものように、漠然と「この書面は、どういう趣旨の書面ですか。どう扱えばよいのですか」という質問をしたところ、原告の弁理士さんが、顔を紅潮させて、「……（声なし）、できれば、……盛り込んで欲しい」などという趣旨の答えを低い声を絞り出すようにおっしゃっておられました。その困った顔をしている弁理士さんのご様子を見て、はたと、正林先生との準備会でのやり取りを思い出して、すぐ「準備書面ですか、それとも単に参考として拝見すればよい書面ですか」とわかりやすく質問したところ、「準備書面にしたかったが、準備手続が終了していたので、気兼ねして上申書にはしてしまった。本音としては、準備書面として陳述したい。」と説明され、おかげで円滑な訴訟指揮をすることができました。原告の弁理士さんもホットしているような感じでした。

正林 あと、適正とか迅速を妨げる一番の問題って、何でしょう。

塚原 代理人として多数列記されているのに、誰が実際に責任者なのか不明という問題がありますね。刑事訴訟法には主任弁護人制度というのがあって、主任弁護人を定めなければいけないという規定（刑訴法33条）があるんですね。民事訴訟のほうでは、主任代理人ないし事情のわかる代理人について丸印などを付けてくれとか、そういうふうなことが、弁護士会と裁判所の間での合意事項としてされたりしますけどね。

藤木 書記官サイドとしては、一番最初に先生の事務所に連絡させていただくときに、担当の弁理士の先生はどなたでしょうかということをお聞きしまして、表紙の代理人欄の名前のところに丸をつけておくようにして、なるべくその先生に連絡をするという形をとっています。



正林 その丸をつけるのは、別に代表じゃなくて、ほんとうにわかる人ということでしょうか。

藤木 常に私たちが連絡をしてお答えいただける方ということ。

塚原 全然事情のわからない人が代理人になっても意味がないので、本来は、代理人として記載する意味もないということになりますけどね。

正林 それがまかり通る世界も、ちょっと、困りものという感じもしますが……。

最近の知財訴訟で弁理士が特に留意すべき点

関 最近の訴訟運営にかんがみ、弁理士が留意すべき点、特に、審決取消訴訟または侵害訴訟それぞれに特徴的な留意点ということですね。

まず、訴訟や準備書面に添付する資料として提出が認められているものとそうでないものの区別はどうしたらよろしいでしょうか。

塚原 それでは、まず、最近の訴訟運営にかんがみ、弁理士が留意すべき点ということについて、嶋末さん、一般的ところで結構ですけれども、弁理士に留意してほしい点について、話していただけますか。

嶋末 ご指名がありましたので、今のご質問に対する回答にはならないかも知れませんが、まず一般的、抽象的なお話を申し上げます。おわかりかもわかりま

せんが、特許、その他の知的財産権に関する裁判も、訴訟ですから、重要なのは、技術論争そのものではなく、法律上の論争だということです。法律上何が問題になるのかということを理解せず、整理をしないまま、技術論争そのままを法廷に持ち込もうする方に会ったりしますと、これはいかがなものかなと感じます。法律上何が問題になるかということは、法律の専門家が考えるべきことかもしれませんが、そのことはさておき、弁理士の先生方に期待したいのは、法律上の問題を議論するために必要な、材料としての技術を整理して、プレゼンテーションすることではないかと思えます。この点を前提として、ご質問に対する各論的なお答えということになると思います。

塚原 それでは、訴状や準備書面の添付資料の点について古閑さんから、お願いできますか。

古閑 審理要領の中にも書いてあることですが、取消しを求める審決の謄本を、訴状の添付資料としていただきたいということです。審決取消訴訟において、そのような審決がされたこと自体は争いがないはずでして、それが適法かどうかはその訴訟で問題となるのですから、争いのないことを立証するという意味はほとんどないので、審決の存在は前提にさせていただいていいということです。別の分野でいえば、離婚の訴訟で戸籍謄本を出すようなものです。結婚したからこそ離婚するのであって、結婚したということ自体は両方とも争わないはずで、正確な婚姻届出の日を確認するような意味で出していただいていますから、それと同じようなものだとお考えいただければいいと思います。

それから、審決の謄本が一番大事だからというのでイの一番に出すという気持ちはわかるのですが、これをされてしまいますと、審決の中で引いてある証拠と訴訟で出した証拠の番号がずれる原因になります。審判手続は特許庁の手続ですが、証拠に裁判所と同じ名前を使っているものですから、これが変わってしまうと、非常に煩瑣で間違いも起きやすくなってしまいます。審決を甲第1号証にして順次番号ずれが起きることを避けるという意味でも添付資料にさせていただきたいということです。

関 余談ですが、日本弁理士会で付記試験の研修があるのですが、そのときの研修の内容で、やっぱり審決甲1号証って書いてあるんですね。

塚原 それは、去年の研修のことですか。

関 私は、初年度ですから、平成15年のころです。おそらくそういうところからやっぱり日本弁理士会側の慣行としてそうなっているのかなと。

塚原 昔からそうらしいので、それを見直そうと検討し始めたのはおとしからです。今後は、是非、古閑さんが説明したようにしていただくということで、お願いします。弁理士さんのほうもそっちのほう都合いいですね。向こう(特許庁)の番号とこっち(裁判所)の番号が同じほうがわかりやすい。書証の写しを見ると、向こう(特許庁)の甲第1号証という表示が消されて、甲第2号証になっていることがあります。ややっこしいですね。ですから、是非、お願いをしたいなと思います。

古閑 無効審決の取消訴訟の場合に、無効になる原因となった証拠も原告側、つまり無効にされた側が出すということ、審理要領で推奨しています。無効審決の中では、なぜ無効かという理由が書いてあり、無効となる原因になった証拠、例えば、引用例が挙がっています。この種の文献は、通常、原告、被告のいずれも入手することのできるものですから、審判手続でどちらが出したかにかかわらず、審決を理解する上で必要な証拠は、審決の取消を求める側が揃えて、審決と同じ番号で同じものを出すとお考えいただくいいかと思えます。

たまに複雑な事例もあります。例えば、異議申立人が複数あって、それぞれから出た同じ文献が違う番号で書かれているようなときです。審決の中で刊行物1から5までというように整理されていることも中中にはありますから、現在の実務では、なるべく訴状が来た段階で審決なり決定の内容を見て、どういう番号がいいかということだけは早く決めて、こういう番



号にしてくださいと連絡することもあります。

正林 とにかくなるべく同じ番号にするということなんです。

古閑 そうしていただくと助かります。

正林 でも、関さんの指摘したことを、付記弁理士とかの教科書にも書いてあるんだよね。必ず1号証にせよと。

関 はい。教科書に書いてあるんですよ。研修のときの。

正林 で、証拠の番号が違うから気をつけろって書いてあるのです。それに気をつけて、必ず同じ番号を使ってはいけないと、そう書いてあるのです。

塚原 きょう書記官にも出席してもらったのは、弁理士さんが日頃何かそういう点でちょっとした疑問が生じた場合、こんなことを裁判所に聞いたら笑われるかもしれないと心配しないで、裁判所に電話して聞いていただいたほうがあとあと混乱を生じないですみますので、ご遠慮なくお電話ください、やさしく書記官がご説明いたしますので。それで1回覚えれば、もうその後は安心して仕事ができますから。それに最初に複雑にしていまいますと、後になって出し直しをするというのは、非常にわかりにくく、難しくなりますから、まず相談をするということをお願いしたいものです。

これだけでもきょうの座談会、価値があったと。

正林 確かにそうですね(笑)。

関 証拠説明書に記載する「写し」として記載してよいのはどのようなものでしょうか。例えば、マイクロフィルムについては原本をマイクロフィルムとし、写しを書面で提出できるのに対し、CD-ROMについてはこのようなことは認められないということはあるのでしょうか。

塚原 ご質問について、ちょっと確認しますが、実用新案の公報のことだけについてお聞きになっているのか、それともほかの証拠物のようなものも含んでお聞きになっているんですか。

正林 公報でした。

塚原 実用新案の公報としてのマイクロフィルム、それから、CD-ROMの証拠としての出し方について、ということでもいいですね。

正林 ええ。

古閑 証拠説明書という言葉が出てきたのですが、

民事訴訟法では、これに写しを添付するという形にはなっていないんです。まず、民事訴訟法219条では、文書を提出するなどして行う証拠調べのことを、書証と言います。裁判所に調べてくださいと書証を申し出る、そのやり方が民事訴訟規則137条に書いてありまして、書証の申出の際には、その文書の写しと証拠説明書を提出すると規定されております。写しというのは、文書の原本があるときのコピーのことをいうと一応お考えください。つまり、民事訴訟法では、文書を取り調べる時には原本でやるのが原則であり、前もって文書の写しを出しておき、取り調べる弁論準備手続期日や口頭弁論期日に原本を持っていくのが原則になっています。

しかし、公報がマイクロフィルム、あるいはCD-ROMの形で存在するときに、自分の手元にマイクロフィルムとかCD-ROMの原本を持っているという人はまずいないはずで、その内容を書面に出したものを所持していることが普通だと思います。この場合には、マイクロフィルムやCD-ROM自体が原本で、書面は原本の写しだと一応は考えられます。当事者が写ししか持っていないというときには、「写しを原本として」提出というように扱います。

それから、侵害訴訟で時々あるのですが、実験結果を画像で撮って、動画をCD又はDVDに入れて出すことがあります。この場合は、準文書を提出する書証という形でして、動画を撮った最初のCD又はDVDが原本で、その写しは原本の複製物すなわちコピーということになります。紙の文書以外で情報を記録した記録物を記録したもののことを準文書と言いまして、民事訴訟法上は普通の紙の文書とほとんど同じような扱いがされております。複製をつくるということと証拠説明書の書き方が異なること(民事訴訟規則148条)に気をつけていただければ、紙の文書とあまり違わないとお考えいただいてもいいと思います。

塚原 説明が法理論に従った基本的な説明でしたので、かえって分かりづらかったでしょうか。民事裁判の性格上、当事者が問題にしなければ、原則オーケーですので、問題にならなきゃ構わないんですけど、相手方が「それでは困る」と言った場合、それから、裁判所が「それでは困る」と言った場合があります。したがって、例えば、DVD、あるいはビデオテープについて、それ自体の写しを作って、相手方に異議がな

ければ、裁判所と相手方に渡す。それで、裁判所もよいという場合もあります。それに対して、裁判所が、録音・録画の媒体だけではなく、その中に言葉のやり取りがあれば、それを反訳したものを出してくれとお願ひすることもあります。ですから、そういうふうに必要なに応じて内容を反訳したものを出すときもありますし、そのまま媒体自体の複製物だけを出しておしまいになるところもあります。ご質問に対するお答えになっていますか。

関 実は私の経験ではありません。どなたでしたっけ。

正林 マイクロフィルムで原本出して、写しでよかったのに、CD-ROM はだめって言われたんですよ。だから、何でだめなのかって聞くと、そう決まっているからということでした。

関 写しではなくて、写しと書かなければよかったということですか。今の話を伺うと、写しと書かないで出しておいて、複製したものを相手方に渡すということですよ。

塚原 話がちょっとややこしくなっているんですけども、証拠の提出には、証拠としての原本、正本、副本があり、証拠原本は通常原本ですので、証拠調べが終わると、通常は提出した当事者にその場で返されます。したがって、証拠の正本も副本も、実際上は、原則写しです。この問題と、本来の原本を何らかの理由から持参できないために、持参した証拠原本それ自体が、写しになっていて、原本がないという昔からよく議論される問題があります。また、電子データからプリントアウトしたものがある場合に、電子データとプリントアウトしたもの、どちらも法律上は原本なのかという問題もあり、プリンタアウトしたものも原本であるということになる場合、同時に複数プリントアウトしたものはすべて原本なのかという問題があり、ちょっと説明するだけで時間がかなりかかります。

関 CD-ROM もそもそもそうかと思えます。もともとの画像は原本がどこかにあるんです。

塚原 電子データの場合は、ダビングする際に基本的に劣化しませんので、わかりにくいですが、アナログのビデオテープの場合だったら、再生するたびに、ダビングするたびに、明らかに劣化していきまますから、ダビング元のテープが原本で、ダビング先のテープは写しです。

関 最初の原本はどこかに。

塚原 最初の原本はどこにあるのかという問題ですか。媒体の性質に応じて、すなわち、デジタル式かアナログ式かなどによって、変わるでしょうが、より原本に近いものを探っていくという作業が必要になることもあるでしょうね。目的を考えないで、一般論として原本をどう観念するのかは、難しいですね。

正林 わかりました。

関 例えば、改変される可能性があるからだめだとか、そういう話でもなかったんですか。

正林 それはマイクロフィルムも同じではないでしょうか。

塚原 裁判所も相手方も、問題となった証拠が原本かどうか、証拠価値として重要な問題じゃないと思えば、どうでもいいことになるかもしれませんね。通常の民事事件では、契約書、特に署名の偽造などが問題になり、何が原本かという問題は結構問題になるのですが、特許権訴訟では、デジタル式、電子情報の場合が普通なので、問題になったことは、まだ経験もないし、聞いたこともありません。

関 ありがとうございます。

「審理要領」のいう弁論等の期日の回数について

関 要領では、従来よりも口頭弁論の回数を少なくする方針とされているように思われますが、弁理士としては、このような方針において、どのように対応していけばよいのでしょうか。

田中 ご質問の趣旨ですが、口頭弁論の回数を減らしているということですか。弁論準備手続期日のことを言われているのではないですか。

正林 口頭弁論の回数を少なくというか、1回かもしくは2回ということになって、今までは何回か開かれていたのが急に制限がされたように感じてしまったのですが。

田中 それは審決取消訴訟についてですか。

正林 はい。

田中 私は、4年前に知財部に来ていますが、そのときには既に口頭弁論は1回でした。1回、2回というのは弁論準備手続期日じゃないかと思いますが。

正林 すみません。その通りです。

田中 そうですね。私が来た平成14年当時は、弁論準備手続期日を2回、3回、4回とやっていること

がありました。そのころから知財部で見直しが始まり、今は、弁論準備手続期日を原則として1回ないし2回でという形の審理要領になっています。そのことを言われているのですね。

正林 はい。

田中 特許権又は実用新案権に関する審決取消訴訟の弁論準備手続期日を原則として1回ないし2回で終了させようという審理方式の狙いは、1回か2回で拙速にやってしまうという趣旨ではもちろんなく、集中的に審理しましょうという趣旨であります。当然、その前提として、充実した十分な準備が必要だということです。要するに、1回ないし2回の弁論準備手続期日で主張が完全に整理しきれぬぐらいに十分に準備しましょうという趣旨だと、私は理解しています。

審理要領を見ていただくとわかりますように、今、原則1回でやっている4部と、原則2回でやっている1部ないし3部とがありますが、4部の第1回弁論準備手続期日と1ないし3部の第2回弁論準備手続期日がほぼ同じ位置付けになるわけでして、原告と被告に対し、その期日までに主張と証拠を完全に出していただくようお願いしています。具体的には、まず、原告に対し、十分な時間を差し上げた上、最初の準備書面で審決取消事由についての主張がすべて出るように、証拠もすべて提出するようにと、お願いしています。それを受けて、被告に対して、反論の準備書面と被告側のすべての証拠の提出をお願いし、さらにそれに対して、原告の再反論があれば準備書面により主張していただくことにしています。これら一連の準備を踏まえた上で、4部では第1回弁論準備手続期日、1部ないし3部では第2回弁論準備手続期日が開かれて、そこで技術説明や議論等を行って、可能であれば弁論準備手続を終結することになっています。

この方式は、主張や証拠が小出しにされて、期間をあけては弁論準備手続期日が繰り返されるというような審理には問題があるとの認識に立って、できあがったものと理解しています。したがって、十分な事前準備をした上での集中審理という趣旨でして、1回ないし2回という回数が固定的に決められたものではありません。事案によっては、それだけの準備をしてもなお新たに争点が生じたとか、もっとお互いに議論すべき論点が残っているということもあるわけで、そのような場合には、回数にこだわらずに第2回ないし第3

回弁論準備手続期日に続行することもあります。その実例もあります。

審理要領を読んでいただければわかると思いますけれども、1回ないし2回の弁論準備手続で終われるぐらいに充実した審理をしましょうというのが趣旨でございます。

正林 わかりました。ありがとうございます。

何か、ものの本には、何回か言い争いをして、争点を明確にしてから次に本題に入るから、どうしても時間がかかるんだと書いてあったのですが、それはやっぱりおかしいということですね。最初から準備をして、争点を明確にした状態でやりましょうということですね。

わかりました。ありがとうございます。準備をちゃんとするように心がけるようにします。

準備書面の要約書の提出

塚原 次に、審理要領には載っていませんが、私の所属する第4部では前から実施しております「準備書面を要約した書面の提出」というテーマに、議論を移しましょうか。

関 準備書面に記載が求められる「要約」はどのように用いられ、また、この要約において違反（ページ制限を満たしていないなど）があった場合には、どのような処理がなされるのでしょうか。

田中 今、「要約」と言われましたが、準備書面に「主張の要点」の記載をお願いすることは、4部が最初に始めました。要約書とされている「主張の要点」の使われ方についてですが、私の使い方としては、大部になりがちな準備書面を読んでいく際に、当事者の主張の中での重点はどこにあるのか、強調したいポイントは何かということをも早く正確に把握するために使います。「主張の要点」には、それが書かれているはずだと考えるからです。そして、判決書の作成段階では、準備書面の「主張の要点」が非常によく整理されているものであれば、その記載に近い形で、判決書中の「当事者の主張の要点」の部分が書かれることがあると思われま。

このような趣旨ですので、制限枚数は一応の目安で書いております。つまり、あまり長いものだと「主張の要点」を書いていただく意味がないわけです。このように、ポイントを簡潔に書いてくださいという趣旨ですので、枚数制限を1頁超えたから全然読んでもら

えないというようなことはありません。しかし、「主張の要点」を書いていただいても意味がある分量の目安として制限枚数を書かせていただいておりますので、趣旨をご理解いただいて、是非ともご協力いただきたいと思います。

正林 ありがとうございます。

「審理要領」の末尾に記載された「個別事情の配慮」

押鴨 訴訟の進行において考慮される「個別の事情」とはどのようなものがあるのでしょうか。

宍戸 今、田中さんから説明があったように、現在は集中審理ということで、十分な準備をして、それぞれ1回で主張をし尽くすというのを原則にしているわけですが、やはり相手方がいるわけですから、相手方のほうから、いろいろと思いがけない反論が出てきて、当初の見立てが狂ってしまったり、新たな争点が生まれてきたり、争点の内容が大幅に変わっていったりというようなことが当然出てくると思います。

そういうときには、まさに個別な事情を考慮して進行を考えなくてはいけないわけでございます。また、争点が微妙で、しかもそこに技術的な問題もあつたりすると、誤解がないようにもう少し主張してもらったほうがいいのかもしいかなと思うことがあります。そういうときには、双方の主張の補充をしてもらうということで、もう1回期日を設けるなどしています。それから、主張が難解で、一体何を言っているのかわからないといった場合に釈明のためにさらに期日を設けるを得ないこともあります。

ただし、これは裁判官次第で、もはや打ち切るしかないと考える裁判官もいるし、少し様子を見ようかという裁判官もいるし、それは個々の裁判官の、その事件の個別具体的な事情をふまえての、訴訟指揮に任せられていることです。

正林 わかりました。

これに対しては、個別事情というのは、時間をかけるのに十分な事情ということだと考えてよいですね。

塚原 裁判官というのは、抽象性と具体性の双方をもちろん考慮しますが、具体的な事情に最も適合するよう、訴訟指揮をしますので、ちゃんと具体的な事情を説明すれば、その具体的ニーズに合わせて訴訟指揮をするはずですが、ただ、原則と例外が恒常的にひっく

り返るような事態にならないように、あくまでも例外的な事情として、こういう事情がありますということをしかりと裁判官に説明をするのが肝要ではないかと思えます。

正林 わかりました。個別の事情があるときにはしかりと説明しなければいけないと、そういうふうに我々は考えればよろしいですね。

関連する訴訟事件等の取り扱い

押鴨 関連する出願について、複数の訴訟が提起されたときには、それらはお互いにどのように扱われるのでしょうか。

塚原 この問題には、特許庁において複数の関連出願があつた場合に、その査定系の訴訟があつたときの取り扱い、それから、例えば無効審決取消訴訟中に、訂正審判請求があつた場合、その訂正審判請求が不成立になって提訴された場合、それから、同じ特許権にかかる侵害訴訟と審決取消訴訟の場合とか、幾つの類型がありますが、どうでしょうか。

正林 そうですね。とにかく、「関連している事件」があつたときにはどうするのかということをお願いします。

田中 ご質問の趣旨からすると、いろいろなタイプがあると思います。

まず、我々がよく経験するものは、同じ特許が関係する審決取消訴訟と侵害訴訟です。このような事件については、できるだけ同じ合議体で審理・判断して、矛盾が起こらないように配慮するようにしております。裁判所では、事件は各部に順番に形式的に配点されていきます。同じ特許が関係するものでも、審決取消訴訟と侵害訴訟とが、配点された時点では違う部に行っていることがあります。裁判所がそれを察知しますと、当事者の意見も聞きますが、一方の事件を配点替えして、できるだけ同じ部を集めるようにしていません。その集め方ですが、事件が先に係属している部の方に集めることが多いのですけれども、事案にもよりにけりで、その逆のこともあります。裁判所としては、事件が係属した初期の段階でどちらの部を集めるかを決めますので、関連事件があるようでしたら、代理人は、できるだけ早く裁判所に情報を提供していただくと助かります。その際、審理の進め方についてご希望等があれば、述べていただくこともできます。

次に、技術的に類似した一連の発明について複数の特許が成立していて、それぞれが訴訟になっているものもあります。それについてもできるだけ同じような扱いでと思っております。

一方、関連事件でも同じ合議体に集められないこともあります。例えば、審決取消訴訟が進行して弁論準備が終了しているような状況下で、地裁から侵害訴訟の控訴事件が上がってくることがあります。このような場合に、侵害訴訟の控訴審での審理を待っていたのでは、審決取消訴訟が遅延するなど判断される場合には、同じ合議体に集めることまでしないで、審決取消訴訟の判決で特許の有効又は無効の判断を先に示すということも有り得ます。

要するに、裁判所は、各事件ごとの事情を勘案して、当事者の意見も聞きながら、審理の進め方を適切に判断することになります。

正林 ありがとうございます。

配転があっても、同じ合議体でやっても、相互に矛盾が生じないということは、どういうふうに提起しても同じところに行く、というわけなんですね。(笑)

よくわかりました。

期日の変更が認められる場合とは

押鴨 期日の変更が認められるのは、疾病や天変事変以外にはどのようなものがあるのでしょうか。お願いいたします。

清水 期日の変更については、民事訴訟法93条3項で、「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す」と規定されています。「顕著な事由」というのは何かということですが、今、例に挙げられましたような、疾病や転変事変です。例えば、入院したとか、大雪で新幹線が止まってしまったとか、そういった個別の事情に照らして、期日の変更も致し方ないと認められる場合に、許可されます。

そのほかにどういう例があるのかということですが、例えば、身内に不幸があって出頭が困難であるなどの場合が挙げられます。

期日の変更を簡単に認めてしまいますと、相手方にも迷惑をかけますし、また、訴訟代理人の都合ということだと、当事者本人にも迷惑をかける。つまり、期日が先に延びてしまうことになりますので、そう簡単に認めるわけにはいかないという面があります。例

えば、書面の準備が間に合わないとか、そういった事情では期日の変更は認められないとお考えいただいたほうが良いと思います。

ただ、先ほども申しましたけれども、認められるかどうかというのは、あくまでも個別の判断になりますので、期日の変更を申請すべきかどうか迷われたときには、早目に裁判所のほうまでご連絡ください。期日の変更が認められない場合でも、例えば、どうしても急に、例えば札幌に行かなければならなくなったという場合、可能であれば、電話会議での弁論準備に切り替えるなど、別の方向での措置をとることも考えられます。ただ、早目に言っていただかないと、適切な措置もとれませんので、期日の変更申請をお考えの場合のご連絡は、速やかにお願いいたします。

塚原 何か期日変更の問題で、具体的な事例を経験したとか、友人知人から聞いたとか、そんなことはありますか。

正林 一番の関心事は、特許庁で認めるものとずれがあるかどうかということだと思えますけれども、私たちの感覚だと、特許庁のほうが厳しそうな感じがするんです。たしか特許庁は、身内の不幸は認められないですね。

樺澤 代理人の1人でも残っていることはたしかだめじゃなかったかな。

正林 また、天変地異も雪はだめなようです。阪神大震災ぐらいならいいですけどね。

塚原 裁判所の関知していないことなので、そのようなお話をしていただいて、不平をおっしゃられても……(笑)。裁判所は、今おっしゃったような場合には、望ましくはないのですが、期日変更は認めてはいますね。やっぱり、無理して期日を開いても充実したことができなかったら、続行もやむを得ないというふうには考えておりますが、そこは、裁判所と代理人との、やっぱり信頼関係でしょうね。一番問題なのは間違っただけで同じ時間帯に2つの期日を受けてしまったという場合は、ちょっと正当事由にはならないので、なかなか難しい問題がありますけれども、同じ人が2つの期日に同時に出るということができないわけですから、どちらかを変更せざるを得ない。そこら辺はやむを得ないと考えています。そのような場合、どういう原則でどちらを選ぶのか、よくわかりませんが。

正林 個別に認められるということは、こっこの裁

判官が認めて、こっちは認めないということがあるのでしょうか。

清水 そのときによって事情は異なりますので、全く同じ事情の下で個々の裁判官がどう判断するかということは、その事情をみてみないと分からないことですので、ここでは何とも。

正林 わかりました。

清水 でも大体、裁判官によって大きくぶれが生じることはないと思います。

正林 ありがとうございます。

それでは、次、お願いいたします。

証拠資料と参考資料との違い

押鴨 証拠として提出したほうがよいものと、参考資料として提出したほうがよいものとはどのように判断すればよろしいのでしょうか。お願いいたします。

古閑 証拠として提出されたものは、裁判官が事実認定を行うときの資料として使われます。それに対して、参考資料として提出されたものは、事実認定の資料として使わないというはっきりした違いがあります。弁論主義という原則がありまして、裁判所が事実認定に使う証拠は、当事者が出したものに限られるのが原則です。逆に、当事者が、これは参考資料である、すなわち証拠でないと言って出したものは、事実認定には使わないということが前提になります。この部分は参考資料という名前が同じでも、おそらく審判手続で使われている参考資料とは、意味合いが少し違うのではないかと思いますので、この点を混同されないように注意していただきたいと思います。

それでは、訴訟では、何でも証拠として出せばいいかということ、決してそうではなくて、訴訟でも参考資料にしたほうがいい場合があります。例えば、過去の裁判例を裁判官に参考にしてほしいということで出すときです。

仮処分事件と本案訴訟との関係

正林 じゃあ、これは私のほうから。

仮処分の審議は、本案の訴訟事件とどのような点が異なるのでしょうか。全く同じものかどうかということが、具体的に理解ができないものですから。

大鷹 典型的なのは、例えば、特許権が侵害されたということで、特許権に基づく差止訴訟を提起したと

します。その判決の結論が出る前に、例えば、特許権を侵害している製品、商品が製造されたり販売されたりしては、市場におけるシェアを奪われてしまうとか、いろいろな損害が生じます。それを防ぐため仮処分の申立てをする場合が考えられます。

今のようなケースですと、一般には知財高裁が担当するのではなくて、地裁のほうで担当することになります。ただ、一審の段階では仮処分の申立てをしなかったけれども、控訴審で仮処分の申立てをしたという場合には、知財高裁でも仮処分事件を担当することは理論上はありますけれども、こういう事件はあまり多くないと思います。

知財高裁で実際に取り扱う仮処分事件というのは、例えば一審の段階で仮処分の申立てをしたけれども、却下されて抗告があった場合や、一審の段階で出された仮処分命令に対し、不服があるということで保全異議の申立てをし、その判断に対する保全抗告があった場合です。

それを前提として、一般論として申し上げますと、仮処分事件の場合は、本案と同じように権利があるかないかということに加えて、今、保全をする必要があるのかなのか、保全の必要性と言いますけれども、それも審理の対象となるという点が違うのと、それと非常に急ぐわけですから、迅速な審理の要請が働き、仮処分事件は、判決手続ではなく、決定手続で行われるということになります。

ですから、先ほど問題が出ましたように、準備書面の提出期限が1か月先とか1か月半先とかというのではなくて、どんどん早く審理をしていかなければならないというところがありまして、それに応じて対応しなければならぬというところがあります。

それから、原則として、書面審理、審尋手続で行われます。当事者双方を呼び出す審尋期日を実際の運営として設けられていますが、それは債務者が立ち会うことのできる審尋の期日を経なければ仮処分命令を発することができないというだけで、本案事件のように、必ず当事者双方が立ち会う機会を設けて審理を進めていかなければならないという建前にはなっていません。それとまた、一旦仮処分命令が出た場合の影響というのは非常に大きいということがあります。あと、考えなければいけないのは、特許権の事件で仮処分命令を得るためには、申立費用のほかに、ほとんど例外

なく、担保を立てなければならないということ、担保は相当な金額になることも覚悟しなければならないということです。

弁理士の訴訟活動における問題点

小野寺 弁理士の訴訟活動における問題点についてですが、まず、弁理士が起こしがちな間違いというのは何でしょうか。

塚原 この点は、まず、日常、弁理士さんと電話その他で一番多く接触するのは書記官ですので、書記官のほうから思いつくままで結構ですので、おっしゃってください。

藤木 書記官の藤木です。

1点目ですが、書面を提出していただくときに、準備書面、証拠説明書、証拠の写し、それを散逸防止のために全部ひとまとめに大きいホチキスでがちゃんととめて提出していただく場合があるのですが、裁判所の訴訟記録には、どういう順番につづるかという決まりがありまして、せっかく1つのホチキスでとめて出していたものをもう一度ばらしてつづり直すという作業が入ります。ですから、ホチキスでとめるのは最小単位の書面ごとにしていただいて、それを散逸防止のために大きなクリップ等でとめていただければと思います。

2点目としては、委任状なのですが、裁判所のホームページに提示してある委任状のひな型、これが最近はまだ少し変更になったのですが、昔は特別委任事項という部分の記載がないものがホームページにアップされていました。その関係で、皆さん、特許庁の審決、例えば無効2005一何何号事件に関する一切の件というような記載だけで委任状を提出してこられる先生がありまして、それはそれで通常の訴訟行為をできますので、それで足りるのですが、民事訴訟法の55条2項に記載のある特別委任事項については、また別途表示していただかなければなりません。その関係で、その文言がありませんと、和解をしたり取り下げをしたりすることができなくなりますので、できるだけ特別委任事項については明確に記載していただければと。また、当事者との関係で個別的に受任を回されたのであれば、その部分のみを特定して記載していただきたいと思います。

それともう1点、審決の手続きが会社組織の代表取

締役の表示を明確にしなくてもいいような手続きになっていまして、訴状に原告、被告のそれぞれの代表取締役の表示等が抜けている訴状が結構見られます。民事訴訟法では本店所在地と会社名と代表者名をすべて記載して、当事者特定することになっていますので、その点についてもご注意ください。

塚原 もっといっぱいありそうだから、ちょっとお待ちください。

それから、委任状の点は、よく問題になりますので、よろしく願います。おれが出した訴状なんだから、おれが取り下げられるはずだという感覚どおりにいかないという点ですね。あと、もう一つ、代表者名を必ず書いてくれというような点ですが、これも特許庁となぜか違うんですね。

以上の3点について、何か、ご意見、あるいは感想でもいいですけれども、ありますか、よろしいでしょうか。

正林 特許庁だと、今のところ、出願したときに委任状は要らないですから、その点も考えるとそうですね。和解ができなくなってしまう。

塚原 審決取消訴訟の場合は和解がほとんどないわけですけども、訴えを取り下げるといのはしょっちゅうあり得ることなので、「一切の権限」には、入りそうなのですが、訴えの取り下げは入らないのでして、明示的に委任状の中に「訴えの取り下げ」という言葉が入っていないとだめなんです。

正林 援用とかっていうのはどうなんですか。委任状の援用というのを我々はよくやっているんですけども。

塚原 ある事件で、他の事件で提出された委任状を援用するということですか？

正林 はい。委任状の援用とか、そういう話とか、証拠の援用とかもやるんですけど、裁判所ってどうなんですか。取消訴訟を2つ起こす場合に、会社の登録簿、やっぱり2通必要なんですか。1通ではダメなのでしょうか。

塚原 要するに、1通の委任状に2つの訴訟事件を委任するという趣旨が記載されているときに、その委任状を2件で使えないかということですね。

正林 そうです。

塚原 理論的には、不可能ではないのでしょうけど、書記官実務としては、やっかいですね。一通の委任状

を提出してしまった後、書記官にその謄本をつくってもらい、別な事件に提出するのでしょうか、書記官としては大変……。ただ、クライアントが外国の会社で、その会社から緊急に委任状をもう一つ取るというのは、代理人にとってはもっと大変なのでしょうね。

正林 日本でも大変なんです。代表取締役のサインや印鑑を特許部の課長あたりがもらいに行くのがすごく大変らしいんですね。それに、取消訴訟は訴訟なので、会社の取締役の決議事項ということになるのです。ですから、大抵は1回で済ますようにしてくれないかと頼まれます。

塚原 訴訟委任状の援用の議論については、私も勉強しなくちゃいけないのですが、書記官マターでもありますので、書記官のほうでも調べておいてください。この議論、聞いたことあるでしょう？

藤木 はい。原則は1つの事件で1つの記録を編成するので、その中にはすべて必要なものが含まれていなければならないというのが原則なのですが、謄本にしたり、あるいは原本の確認をしたりという手続きを踏んで、片方に原本でないものをつづることができないわけではないと思います。疑問がありますので、疑問を留保しておき、勉強したいと思います。

塚原 書記官サイドにも、代表者の委任状を取るのと同じぐらい面倒な手続きがあるかも……。

正林 ほんとに、大変なんですね。

裁判官が訴訟代理人に違和感等を感じる場合

正林 裁判所で困ることとか、あと、違和感ですね。あと、私が追加でお願いした、どういうことで怒りを覚えるとか、そういう話でしたね。ちょっと、お願いします。

塚原 これ、問題として出ているので、出席の裁判官にそれぞれ何か身に覚えがあったら、答えを考えてきてくださいと振ってあるんですけど、裁判官からは、反応がきていないんですが。

宍戸 今気付いたことを申し上げてよろしいでしょうか、審決の理由のすべてを争うというケースがたまにある。当事者を代理人が説得しきれずそうなったのか、または別な理由があるのかはわからないけど。とにかく最初から最後まで全部争うといっても、やはり取消事由が何かということを考えてもらって、取消事由ごとにまとめてもらわなければいけない。結論と

関係ない部分もあるんですから。審理において、これは結論と関係ないんじゃないですかと指摘しても、分かってもらえないと、争点でもないのに判断しなければならいんですね。ほとんど意味のない主張を数で勝負ということでされると、怒りを覚えるということではないけど、いらいらしてくることは確かです。

塚原 そういう争い方をすると、重要な争点に力を注げないために、かえって本人に不利益になるような場合もあるかもしれませんね。あと、ほかはよろしいですか。

宍戸 あと一つ言わせていただいて。(笑)

準備書面の中で、最高裁の判例、それから下級審、高裁、地裁の判決を引用する場合、判決の全文を読まないで、要旨集から引き抜いてきたとしか思えないような引用の仕方があります。少なくとも判例、裁判例を引用するときには、全文に目を通して、そこに自分の意図したことが書いてあると確認した上で正しく引用してもらいたいと思います。そうしないと、主張をどう理解し、処理していいかわからなくなってしまふ。

正林 あと、審査基準を言う場合はどうですか。審査基準でこうなっているはずだとかいう話が出た場合ですけれども。

宍戸 直接、裁判所はそれに拘束されることはないんですね。尊重はするけれども、絶対にそれに裁判所が従わなくちゃいけないというようなことではないので、場合によっては審査基準と違う判断をする必要があるかもしれないし、審査基準の範囲を超えた事案かもしれない。私がこれまで事件を担当してきた中で、そんなに審査基準と違う判断をしたという場合は多くはないのですけれども、たまにはあります。

正林 だから、審査基準を出されるよりは、やはり判例を適当に読んで書かれたほうがはるかによいということでしょうか。

塚原 そのほかに、この点につきまして、この機会に議論しておいたほうがよいというようなこと、何かございますか。

正林 困ることと、違和感、まあ、そうですね。弁理士が訴訟手続きを円滑に行えるようになるためには、いかなる研修、研鑽、経験を積みばよいのでしょうか。ここら辺はいかがでしょうか。

田中 弁理士さんの研修について我々が口を挟むことではないのかもしれませんが、やはり訴訟手続に関

与される以上、民事訴訟法、行政事件訴訟法という手続法の基礎は、最低限知っておいていただきたいと思えます。それと、いわゆる実務慣行のようなもの、訴訟法の本には書いていないようなことで、経験を積まれることによって身につけていかれるとは思いますが、それでも身につけられるならば、訴訟手続がスムーズに進むのではないのでしょうか。

後で法律の研修やロースクールの関係で話題になるかもしれませんし、また、先ほど嶋末さんがコメントしたこととも関係しますが、通常の民事訴訟と同じ侵害訴訟はもとより、審決取消訴訟であっても、内容的に技術が問題となるとはいえ法的な争いである訴訟ですので、法的に意味のある形で争点を整理し、それに従って証拠によって事実を立証し、裁判官を説得しなければなりません。これには、かなりの経験やノウハウも必要です。そのあたりは、弁護士の能力が欠かせないと思えます。そして、弁理士は、審理対象となる発明の技術事項に関する分析や問題点の指摘等に力を発揮することになると思います。そこで、弁護士と弁理士のそれぞれの強い部分を合わせて訴訟を遂行されるのがよろしいのかなと考えます。

もちろん弁理士が法律問題にまで詳しくなることは非常にいいことだと思いますが、難しい面もあるかと思われ、そちらに力が入り過ぎて、技術面の最新情報についてのキャッチアップなどがおろそかになるようでは、弁理士に本来期待される面で欠けることになるのではないかという感じがします。

正林 確かに、法律と技術を両立するのは難しいですね。ですから、分業体制がとられるわけですが、裁判所から見て、この弁護士と弁理士のコンビネーションのよさ、悪さってわかるものなんですか。現実にはいろいろな弁護士さんがいらっしゃるわけですが。

塚原 悪いときはわかりますよね。(笑)

正林 明らかにしようがないからやっているというところもありますし、「もちほもち屋」ということで認めてくれる人もいれば、そのまま我々が書いたのに印鑑を押して出す人もいるし、いろいろな人がいますよね。だから、やっぱりわかるものなんですか。

塚原 訴訟法を勉強してくれと言っても、いわゆる民事訴訟法の教科書をきちんと読んでくれということではなくて、基本的な民事訴訟法の考え方みたいなものを事件を通じながら身につけていくことだと思うん

ですね。準備書面は、要するに自分の考えていることをそのまま吐き出せばいいということではなくて、相手に理解させ、かつ、できれば、相手を説得する。こういうふうに説明したら説得できるだろう、こういう理由づけをしたら、この結論は立つであろうとか、そういったことが法律用語で言う弁論ということなんです。それは事実に基づいて置かなければいけない。審決取消訴訟の場合の基礎というのは、明細書に記載されていること、あるいは、文献に書いてあることなんです。それもよく見ると、本文ではなく、脚注にこういうことが書いてあるじゃないかとか、そういうことに気づいて、議論が深まっていく。そういった経験を積み重ねていくといったことなのでありまして、民事訴訟法の教科書を単に読むということではないように思います。

それはやはり、先ほど申し上げていますが、1人の作業ではなくて、2人、3人で議論を積み重ねていくと、お互い間違っていること、おかしい点、あるいはこうしたらベターだということに気づいて、議論が深まり、適正な事件の見方、意見の形成がされていくのではないかなという感じがします。裁判官が民事訴訟法の条文にどうということが書いてあるかということを理解しながら、それに気をつけながら裁判を運営しているなんていうことは全くありません。もう条文なんか忘れて、条文のとおり訴訟指揮する。車の運転のように、自分の個々の動作なんか意識しないで、道路の状況に応じて、運転をしているわけですので、それを身につけるというのは、よき指導者の下にいろいろな公道を運転してみるのが一番という感じがします。ロースクールに行ったり、民事訴訟の本を一から読んだりすることではないと思うんです。

依頼者の前での場外乱闘を避ける難しさ

正林 あと、雰囲気とかそういうのも身につけるといことですか。

同じような話で、審決取消訴訟で、やはり裁判官のほうで一番困るのは、場外乱闘することだと聞いたことがあります。つまり、審決の範囲を超えてあでもない、こうでもないという話ということになると、とても困るのでしょうか。そして、やっぱりやるんですか、弁理士は。それですごく腹が立って、どうにも収拾がつかなかったとか、民事訴訟のほうでも、取消訴

訟のほうでもあるのでしょうか。

塚原 争点にない事項について行うわけですね。

正林 そういうこともあるのでしょうか。

塚原 私は、自分の目の前で場外乱闘をさせた経験はないけど。

田中 私から補充して申しますと、腹が立つということではありませんが、困った経験はあります。技術論争において、先方の主張に対して反論するときにお考えいただきたいのは、例えば、審決取消訴訟ですと審決の違法に結びつく事由がターゲットであり、それとの関係でその技術論争がどういう意味を有するのかという点です。当事者間で先方に言われたから言い返すという形が延々と続き、次第に審決の違法に影響しないような技術論争へとそれていくということがありました。特に、何回も弁論準備手続期日を重ねる旧来のやり方のときには、多く見られたように思います。

これは裁判所の訴訟指揮の問題でもあり、技術論争の途中で、もうそれは要りませんからということも言うことがあります。

樺澤 今みたいなときに、我々もこれは全然関係ないと思ったときに、反論しない勇気ってすごく必要なんですよね。これは要らないなと思ったとき、私なんか、裁判官の顔をちらちら見て、これに反論しないでいいよというのを時々待っているんですけど、実際、そういう裁判官の方も、目を見て、これはあまり関係ないからと言ってくださる方がいらっしゃるのはいいんですけども、そういうときじゃないときに、黙る勇気っていうのはすごく必要な感じがします。もちろん、全然争点に関係ないのに、関係ないって言い方というのはすごく、やっぱりそれも勇気が要るので、そういう場合はどのように対応したらよろしいのでしょうか。

正林 後ろにやっぱりお客さんがいますので、「何で先生、あそこで反論しなかったのか。だから負けたんじゃないか」と言われますので、そこら辺もありますね。

田中 裁判所の訴訟指揮として難しいのは、技術論争がどの辺まで来たら、争点と関係がないからもういいですよと言うかということだと思います。一応、話を聞かないと関係がないかどうかの判断がつきづらいという面もあります。

樺澤 確かに、そのときにほんとうに要らないのか

どうかというのを即時に判断しにくいところもあるので、やってしまうこともあるのかもしれないですけど、まあ、そのときに裁判官の方に「関係ないですよ」というような問いかけとかをしても……。訴訟指揮の問題はもちろんあるでしょうけれども、弁論主義ですから、やたらに片一方の意見を持つようなこともしにくいのでしょうかけれども、そういうことも可能なものなのでしょうか。

田中 「代理人としては、関係がないと思う」と言っていた方がいいと思います。依頼者への姿勢として心配があるのであれば、例えば、「当方としてはこれは関係ないと思う。なお、念のため反論すると…」というような形で裁判所にサインを送るということも考えられます。弁論準備手続は、争点整理の場ですから、争点と関係ないということは、意見として言っていた方がよろしいかと思います。

樺澤 わかりました。

正林 それは含めて、全体的に民事訴訟とか審決取消訴訟のセンスを身につけてほしいということですかね。裁判所のほうとしては。

塚原 比較的、知財訴訟には、只今おっしゃったような傾向がまだまだ残存しているという印象がありますね。通常民事訴訟では、今では、すば一と裁判官が訴訟指揮をして、「何を言うか」というような形で制止しますが、いわゆる雨垂れ方式とか、だらだらと期日を重ねていった時代には、相手方から準備書面が出たら、次の期日には、その反論の準備書面を手土産のように持参するというのが昔の一般民事事件の陋習でした。反論、再反論、再々反論とだんだん長大な準備書面になるものですから、だんだん記録も膨らんでいくという悪い時代があったのですが、通常の民事裁判のほうは、その現象は今ではもうなくなっています。20年以上前にはなくなっています。審決取消訴訟については、商標なんかの事件でもそうですけれども、今でもその傾向がまます。やはり反論しない勇気を持つと。大人になるということは、やはりあつてしるべきだし、適切な訴訟指揮を求めることは当然行うべきだと思います。

正林 やっぱりセンスが必要だということ話でしょうか。だから、法律の知識とか、そういうものじゃないという話ですね。

当事者が外国企業である場合の留意点

塚原 あと、当事者が外国企業である場合に留意すべき点というところに入りましょうか。それでは、お願いします。

正林 当事者が外国企業である場合に特に留意すべき点で、翻訳とかがあるんですけども、一応、翻訳の必要性についてはどう考えているかということと、それと、一般的に注意すべき点についてお願いします。なかなか代表者を連れてきにくいとか、そういうこともいろいろあるのですけれども、その点で留意すべき点がありましたら教えていただきたいのですが。

田中 翻訳の点に重点を置きながら、若干のご説明をさせていただきます。外国法人の場合に限られないのですが、特許関係の訴訟では、外国語の文献が証拠として提出されることが結構あり、訳文の提出が問題になります。民事訴訟法を受けた民事訴訟規則 138 条 1 項には、「外国語で作成された文書を提出して書証の申し出をするときには、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。」と規定されています。

訳文の正確性については、民事訴訟規則 138 条 2 項に、「相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。」とされています。したがって、相手方から出された訳文については、よくチェックして、問題があれば意見を述べていただきたいと思います。

なお、長い外国語文献の場合には、全文訳ではなく抄訳が出されることがあります。その際、準備書面で引用している部分だけに限定した何行分かの短い抄訳が出され、その前後を読まない正確な意味がよくわからないことがあります。そのような場合には、前後の関係部分まで含めて訳を出していただいたほうがよろしいだろうと思います。

正林 何かあと質問とかございますか。無いようでしたら、今日はこれで終了としたいと思います。

塚原 最後に、この座談会について、日本弁理士会と知財高裁との橋渡し役を担っていただき、今日の本番にもご出席いただいた長沢先生、ご意見とか、ご感想とか、何かございましたら、ご披露いただけますか。

長沢 今日のお話は大変有意義で、私も参加させていただきまして、大変勉強になりました。きょうのお話にもありましたように、やはり弁理士にとっては、訴訟を実際に経験するということが一番大切なのだろうと感じました。

私、昨年、日本弁理士会の模擬裁判による研修に関与させていただく機会がありまして、たくさんの弁理士から勉強になったという感想をもらいました。やはり、訴訟を実際どのように運営していかれるのか、裁判所のご意見を伺ったり、あるいはさまざまな研修の場で裁判所からご指導いただくということが大切だなということを改めて感じましたので、ぜひ今後とも知的財産高等裁判所のご指導をいただく必要があると感じました。

塚原裁判長からのご指名でしたので、あえてコメントをさせていただきます。

塚原 ありがとうございます。

私たち裁判官も、ほかの裁判官の感想をもちろんまだ聞いていませんが、このような形で皆さんと議論ができたということは非常に有意義なことではないかと思えます。ひょっとすると初めてのことでないかと。知財高裁としては初めてであることは間違いないのですが、東京高裁の旧知財部の時代から考えても初めてではないかと思えます。

これからも、もっときめ細かい訴訟運用上の問題点について、機会があれば、このような座談会ができればと思います。たくさんの読者にこの記事を読んでいただいて、今後の円滑な訴訟運営に少しでも資することができれば、この座談会としては大いに成功したと言えるものと思います。どうもありがとうございました。

添付資料

審決取消訴訟（特許・実用新案）の進行について

お願い

知的財産高等裁判所では、特許権・実用新案権に係る審決取消訴訟の審理充実と計画審理を実施するため、以下の要領による準備をお願いしていますので、この趣旨をご理解の上、ご協力ください。なお、皆様のご意見をも踏まえつつ、改善を続けたいと考えておりますので、遠慮なく、ご意見、ご感想をお寄せください。

ご提出いただく書面の代表的なものについては、記載例を当ホームページの裁判書類の書式に掲載しておりますので、ご参照ください。

手続の概要

1. [原告] 訴えの提起（訴状の提出）

- (1) 訴状には、取消しを求める審決・決定の謄本の写しを別紙として添付してください（書証とはしない取扱いです）。
- (2) 訴訟代理人が付く場合には訴訟委任状を、法人が当事者である場合には資格証明書（商業登記の事項証明書）を、訴状と一緒に提出してください。
- (3) なお、関連事件（当該特許権に基づく侵害訴訟、当該特許権に係る別の審決取消訴訟等）がある場合は、その事件名・事件番号を訴状等に記載して裁判所にお知らせください。
また、訂正審判を請求する予定がある場合は、その旨を訴状等に記載して裁判所及び被告に予告するようにしてください。

2. [原告・被告] 進行スケジュール・第1回弁論準備手続期日の打合せ

(1) 書記官と各当事者（代理人）との打合せ

事件受理後、速やかに、弁論準備手続期日の調整など進行スケジュールの打合せのため、書記官から原告・被告の双方に電話又はファックスによる連絡をいたします。

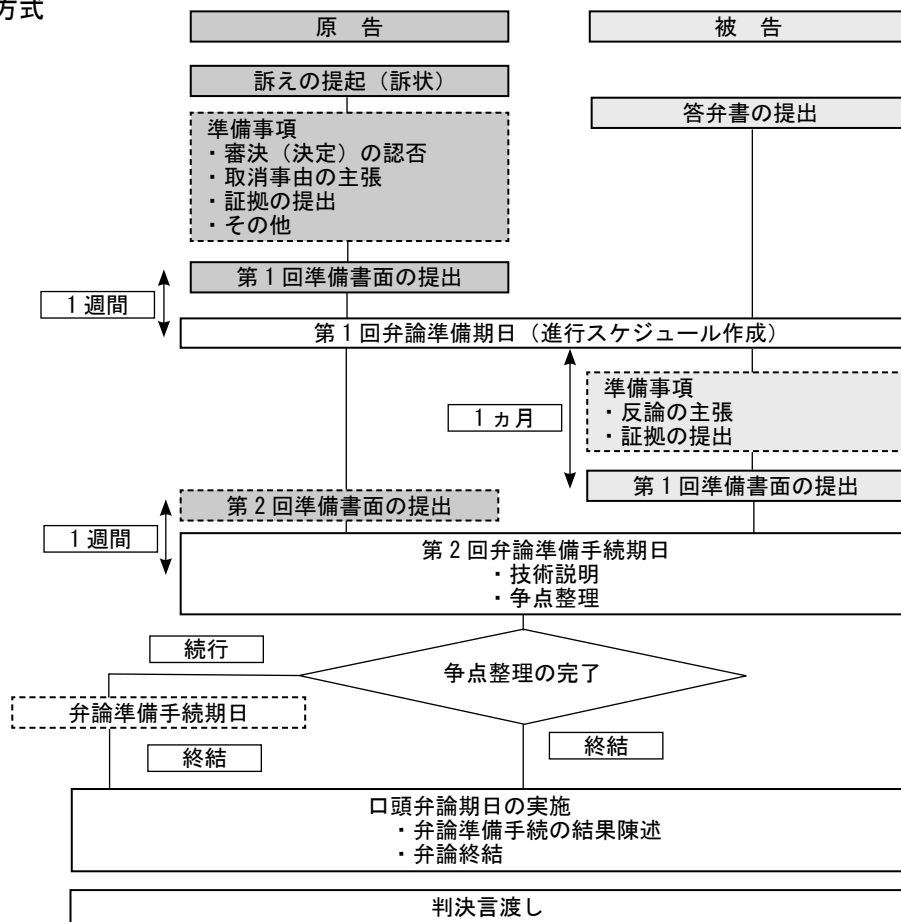
(2) 弁論準備手続期日に向けての当事者の準備

審決取消訴訟（特許・実用新案）の審理では、口頭弁論に先立ち、弁論準備手続において受命裁判官による争点整理を行っていますので、次のような要領でその準備をお願いします。弁論準備手続期日の進め方には、次の二つの方式があります。

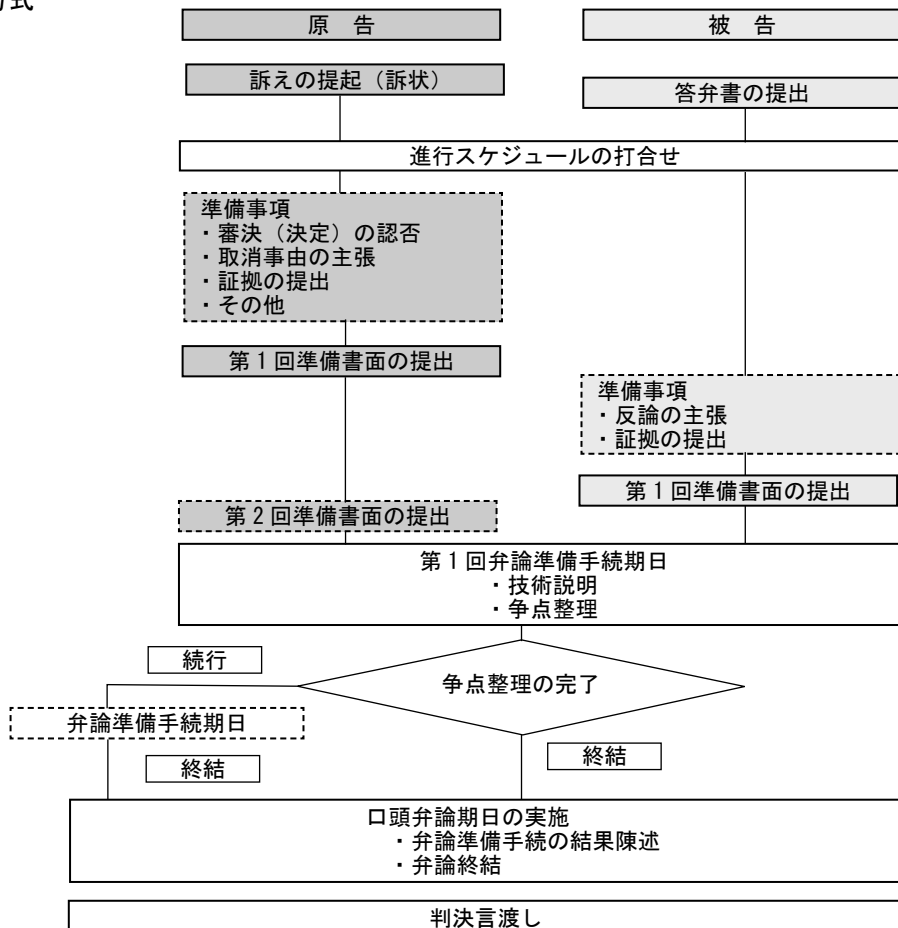
- ① A方式：原告が取消事由を主張する準備書面及び証拠を提出したところで、第1回弁論準備手続期日を開き、その期日で被告の反論等、今後の進行スケジュールを調整し、第2回弁論準備手続期日において集中的に争点整理を行う方式。
- ② B方式：原告が取消事由を主張する準備書面及び証拠を提出する期限及びこれに対する被告の反論・反証等の進行スケジュールを電話・ファックスによる打合せによって調整し、第1回弁論準備手続期日において集中的に争点整理を行う方式。

以下の説明では、A方式をもとに説明し、B方式については【 】内に付記することとします。

A 方式



B 方式



3. [被告] 答弁書の提出

被告は、第1回弁論準備手続期日の1週間前【B方式では、打合せの際に決められた日】までに、答弁書を提出していただきます。答弁書では、訴状に記載された原告の請求の趣旨に対する答弁と請求原因に対する認否をしていただきます。

4. [原告] 第1回準備書面及び証拠の提出

(1) 第1回準備書面

原告は、第1回弁論準備手続期日の1週間前【B方式では、打合せの際に決められた日】までに、第1回の準備書面を提出していただきます。この書面では、審決・決定の説示に対する具体的な認否と取消事由の主張をしていただきます。取消事由の主張は、この書面ですべてを尽くしてください。

認否の記載は、例えば、単に「審決の第3(1)は争う。」とするだけでなく、「審決の第3(1)のうち、刊行物1に審決の引用する記載のあることは認めるが、刊行物1記載の……が本件発明の……に相当するとした点は否認する。」のように、どの点を争うのかを明確にしてください。

取消事由の記載は、取消事由ごとに、例えば、「取消事由1 本件発明の認定の誤り」、「取消事由〇 本件発明と引用発明1との一致点の認定の誤り」、「取消事由〇 本件発明と引用発明1との相違点の認定の誤り」、「取消事由〇 本件発明と引用発明1との相違点についての判断の誤り」等のように、見出しを付けてください。

(2) 証拠

必要な証拠は、審判手続において相手方から提出されたものを含めて、すべて提出してください。

証拠説明書も同時に提出してください。証拠説明書には、公報についてはその番号を記載し、審判における書証番号を付記してください。書証番号(数字部分)は、できる限り審判手続における番号と一致させてください(無効審判の取消訴訟等当事者系の事件では、審判における甲号証の番号を訴訟における甲号証の番号と一致させてください。審判における乙号証も、審決・決定が引用しているものについては、甲号証として提出するようお願いしますが、その場合には、審判における乙号証の番号と訴訟における甲号証の番号を一致させる必要はありません。)

なお、書証番号の付け方についてご不明の点は、書記官室までお問い合わせください。

一般的に必要な証拠としては、審決が引用する証拠(引用例、周知例等)、明細書・特許請求の範囲・図面(補正又は訂正を経ているときはその関係書類も含まれます。)などがあります。

5. 第1回弁論準備手続期日

A方式の場合は、第1回弁論準備手続期日において、当事者双方の意見を聞いた上で、争点を明確にするともに、今後の準備書面及び証拠の提出期限等、進行スケジュールを調整します。

6. 第2回弁論準備手続期日【B方式では、第1回弁論準備手続期日】

(1) 第2回弁論準備手続期日【B方式では、第1回弁論準備手続期日】までに準備する内容及びそのスケジュールについては、第1回弁論準備手続期日の際【B方式では、電話による打合せの際】、当事者双方の意見を聞いた上で、裁判所から具体的にお伝えしますが、原則として、次のように進行します。

① [被告] 準備書面及び証拠の提出

被告は、第1回弁論準備手続期日の原則として1か月後を目処【B方式では、打合せの際に決められた日】に、準備書面を提出していただきます。この書面では、原告の取消事由に対する反論を主張していただきます。被告の主張は、この書面ですべてを尽くしてください。

必要な証拠は、すべて提出してください。証拠説明書も同時に提出してください。

② [原告] 第2回準備書面及び証拠の提出

原告は、被告の上記準備書面を受けて、反論すべき点及び主張として補足すべき点があれば、第2回弁論準備期日の1週間前【B方式では、打合せの際に決められた日】までに、第2回の準備書面を提出していただきます。

追加・補充すべき証拠があれば、証拠説明書とともに提出してください。

(2) 第2回弁論準備手続期日【B方式では、第1回弁論準備手続期日】では、事案によって、詳細な技術説明をお願いすることがあります。その場合には、説明要員の同行や技術の要点を分かりやすく説明した資料等の用意をお願いします（なお、技術説明においてプロジェクター等の機器を使用する場合は、事前に裁判所にご連絡ください）。

原則として第2回弁論準備手続期日【B方式では、第1回弁論準備手続期日】で争点整理を終了することになりますが、必要に応じ、更に弁論準備手続期日を続行することもあります。

7. 弁論準備手続の終結

(1) 主張立証及び争点整理が実質的に終了した時点で、受命裁判官は弁論準備手続を終結し、その結果を陳述する口頭弁論期日の予定日を告知します。この場合、口頭弁論期日の指定については、後日書記官から連絡します。

(2) また、主張立証及び争点整理が実質的に終了した時点で争点整理を終了する（仮終結といいます。）旨を告知し、最終回の弁論準備手続期日を指定する場合があります。この場合、最終回の弁論準備手続では、特に主張立証はなく単に弁論準備手続の終結を宣言するだけとなるのが通常ですが、裁判所での検討の結果に基づいて当事者の主張内容を確認させていただくことがあります。

8. 口頭弁論期日の実施

(1) 上記7(1)の場合は指定された口頭弁論期日において、(2)の場合は最終回の弁論準備手続期日における弁論準備手続終結に引き続いて、口頭弁論が実施されます。

(2) 口頭弁論期日では、主として弁論準備手続の結果陳述（弁論準備手続における主張立証の内容を裁判官3名の合議体による口頭弁論に上程する手続）と、判決言渡期日の指定が行われます。既に争点及び証拠の整理は終わっていますので、口頭弁論期日は短時間で終了します。

9. 判決言渡し

指定期日に法廷で判決が言い渡されます。なお、言渡期日には特に出頭する必要はありません。

判決正本は、判決言渡し後に17階の書記官室で送達を受けることができます。郵便による特別送達も可能です。

特許権・実用新案権に係る審決取消訴訟は、原則として、以上のように進行しますが、個別の事情は配慮しますので、お申し出ください。

【電磁データ提出のお願い】

訴状、答弁書、準備書面、証拠説明書、証拠及び証拠の訳文（証拠については、現に電磁データをお持ちのもののみで結構です。）等を提出される際には、その都度、それらの電磁データも一緒に提出して下さるようにご協力をお願いいたします。裁判所では、一般的なワープロソフトであれば、読むことができます。フロッピーディスク等のメディアのラベルには、事件番号、入力文書の表題と訴訟代理人名を記載してください。