

# 弁理士・弁護士の実務

—技術的問題が争点の事件の実際—

会員 上山 浩



## 要 約

私は弁理士と弁護士の資格を兼有しているため、本誌の編集委員から実際の業務の内容や経験談を執筆してもらいたいと要望された。そこで、実際の事件（特許侵害訴訟や不正競争防止法事件）のうち、守秘義務に触れない範囲でお話していただけることをできるだけ具体的にご紹介したいと思う。一般論を縷々並べるのではなく、いくつかの具体的事例をとりあげて、その中で私がやったこと、感じたことを述べようと思う。

### ◆略歴

私は大学で物理学を専攻したのち、富士通に入社しそこで約10年間オペレーティング・システムの企画・設計などにたずさわった。その後、コンサルティングファームの転職を経て1998年に司法試験に合格し、2000年秋に弁護士登録し、ほぼ同時に弁理士登録もした。それ以来、知的財産権法を中心に、技術的問題が絡む事案を専門に取り扱ってきている。

自分ではかなり長い期間弁理士・弁護士として仕事をしているように感じるが、登録をしてから実際はまだ7年あまりしかたっていない。しかし、その割にはやりがいのある、また知的好奇心を刺激されるケースに多くたずさわることができており、事件には恵まれていると思う。

### ◆ワープロソフト特許侵害事件

まず最初は、弁理士・弁護士登録の約半年後の2001年春ころからたずさわったワープロソフト特許侵害事件から話すことにする。

この事件は、M社のワープロソフトが有していた文字列を弓形に配列したり、影文字のように文字のパターンを重ねて表示する機能が文字のデザイン機能に関する特許を侵害するか争われた事件である。間接侵害の論点を含んでいることから、論文等でしばしば取り上げられている事件なので、ご存知の読者も多いのではないかと思う。

この事件は1999年に東京地裁に提訴されたものだが、私が加わったのは控訴審に係属中のときである。



図1

特許権者は、一審では、パソコンの画面上での文字列の変形操作の流れをもとにソフトウェア内部の処理を推定して構成要件充足性を主張立証していた。一審ではその主張が認められず敗訴したため、特許権者は控訴審になってから、ワープロソフトをリバースエンジニアリングしたという解析結果を大量に提出してきた。ワープロソフトで文字の変形操作を行う手順の途中々々でパソコンのメモリのダンプをとり、メモリの特定の領域のデータが書き換えられていることなどを根拠に、ソフトウェアの内部的な処理を直接に立証しようとしたのである。メモリダンプは、通常はシステム障害が発生した場合に原因を解析するために用いられるもので、メモリ上のビット列を16進数の配列で印刷したものである。ワープロソフトは多数の機能を備えたかなり複雑なプログラムであるため、メモリダンプも非常に大部のものになる。システムがフリーズしたような場合は、メモリダンプを見れば通常では変更されることのないアドレス上のデータが変更されていたり、テーブルに異常な数値が格納されていたりするので、トラブルの原因究明には役立つ。しかし、プログラムが正常な処理をしている途中々々の段階の処理の内容をメモリダンプから解析することは至難の技であり、実際にはほとんど不可能である。プログラム

の規模が大きくなると、自分でソースコードを書いた開発者自身でさえソースコードを見ただけではどのような処理を行っているのか容易にはわからないほどである。ソースコードでさえ処理の内容を容易に把握できないのだから、ましてやメモリダンプの大量の16進数の羅列からプログラムの処理内容を解析することはまず不可能である。

しかし、プログラムの作成の経験がない人はソフトウェアがどんな仕組みで動作しているかさえなかな具体的なイメージを持っていないものなので、そのような人が膨大な数の16進数がひたすら並んでいる大量のメモリダンプを見ても、それをもとに特許権者が主張していることが正しいのか誤っているのかさえ判断できないものである。

私は大学時代に物理学を専攻し、原子核反応の解析のプログラムを書いたり、その後富士通に入社しOS（オペレーティング・システム）ソフトウェアの企画・設計に約10年間たずさわっていたので、メモリダンプがどんなもので、どの程度ソフトウェアの解析に役立つものかはよく知っていた。だから、特許権者の主張を理解した上で、それが妥当性を欠いていることを確信を持って理解できていたつもりである。しかし、一緒に担当していた他の弁護士にとっては特許権者の主張が意味不明で、どう反論すればよいのか、それ以前にそもそも反論の必要な主張かそれとも無視してもよい反論かといった判断も困難で、状況が混迷しているように感じているようだった。この点、一緒に弁護団を組んでいた3人の弁理士は、私同様特許権者の主張が根拠のないことを理解できていた。

特許侵害訴訟で問題となる技術は、大学の教科書や市販されている書籍などである程度勉強が可能なものもあるが（このような技術は一般の弁護士も努力すればある程度の理解は可能だろう）、そのような一般的な文献にはまとまった解説がなく、関連する特許公報を読みあさったり、会社の技術者などとの議論を通じながらでないと理解が困難なものも多い。ニッチな技術分野や、実際の製品に実装する際に重要になるような技術については、学術的なまとまった文献がないことが多いからである。

このような技術的問題に関して重要な役割を担うのは、やはり技術的な知見を有している弁理士である。

訴訟では技術の専門家でない裁判官に理解できるように技術の内容を説明することが重要だから、弁護士

も技術のことを深く知っている必要はない、という議論をよく聞く。しかし、私は、こうした意見は一部には正しい面もあるが、基本的には賛成しない。例えば、化学を専門とする弁理士も電気やソフトウェアの問題を扱う場合には、専門的知見を有しているとはいえない。半導体が専門だといっても、電力などを扱うアナログ半導体とプロセッサやメモリなどのデジタル半導体ではかなり技術内容が異なる。特許訴訟で係争の対象になる技術は特定の技術領域に限定した狭い分野のものであることが多いが、そのような細分化した分野の専門的知識を弁理士や弁護士が有している場合は多くないだろう。その意味では、特許の技術に関する専門的知識が必要だとは思わない。

しかし、係争の対象の技術内容を分かりやすく説明するためには、説明する弁護士や弁理士自身が十分にその内容を理解していなければならない。人に分かりやすく教えることは、自分が理解することよりも難しい。また、自分が理解していることの一部しか相手方には理解してもらえないものである。また、フェイス・トゥー・フェイスの会議で説明する場合は質問などを交えながら話しができるので理解を深めることが容易だが、訴訟は基本的に書面での主張になるので、その点でも分かりやすい説明は容易ではないものである。他の事件でも、私の書いた書面を他の弁護士が読んで「ああ、明細書に書かれていることや会社の技術者が説明してくれていたことって、こういうことだったんだね。やっと分かったよ。」といったことをいわれたことが何度かあるが、このワープロソフト特許侵害事件でもそうしたことを感じた。

#### ◆米国出張と米国同時多発テロ

ワープロソフト特許侵害事件では、メモリダンプの解析結果などを基にして特許権者が提出してきたリバースエンジニアリングの解析結果を詳細に検討するため、2001年6月、弁護団の3人の弁理士と私の計4人で米国のM社本社に出張し、数日間開発者らと議論したこともあった。

ある日予定よりスムーズに会議が進行し早めに終わったので、その夜、大リーグのシアトル・マリナーズの試合を見に行った。ホテルの近くのチケット売り場をのぞいてみたところたまたま内野のいい席が空いていたので、4人そろって観戦に行った。日本の球場と異なりスタンドとグラウンドがすごく近くて臨場感

があり、イニングとイニングの間の催しも盛り上がりがあって、大リーグは特別な雰囲気がある。また、イチロー人気は日本のテレビで見るとおりで、イチロー・コールにも興奮させられた。

海外出張に行くというと、周りの人からは海外旅行と同じような感覚で捉えられ、遊びに行けてうらやましいというようないやみ(というか冷やかしのうか)を冗談でいわれることがある。確かに海外出張はある意味楽しみではあるが、海外出張での会議は、限られた時間の中でその後の訴訟で生かせるだけの具体的な情報を集め明確なかたちで整理しなければならないという緊張感があって、少なくとも出発するまではかなり一生懸命準備をするものである。それだけに、出張先での仕事の後のこうした余暇の経験は楽しいし後まで記憶に残るものである。

その約3ヶ月後、別件でまたM社の開発者らと議論するために本社に出張することになった。このときは2人の弁理士と私の3人で、2001年9月12日に東京を出発することになっていた。その前日の11日の夜11時ころだったと思うが、準備のための資料作りをしている最中に家族から電話があり、「テレビで、飛行機がニューヨークのワールドトレードセンタービルに突っ込んだというニュースが流れてるよ」とのことであった。CNNのWebサイトを見たところ、小型旅客機がニューヨークのワールドトレードセンタービルに突っ込んだらしいというニュースが載っていた。すごい事故が起きたなと思いつつ、その後も作業の合間にちょこちょこWebサイトをチェックしていると、2機の大型旅客機が相次いで2棟のワールドトレードセンタービルに衝突したことやテロの可能性が高いということが分かってきた。

状況からすると飛行機が飛ばない可能性があると思われたが、その時点ではまだ米国本社は早朝の時間帯で連絡がつかなかったので、一緒に行くことになっていた弁理士と相談し(彼らもその時間はまだ事務所で仕事をしていて)、準備はきちんと終わらせておき、最終的に出張に出かけられるかどうかはこちらの時間の翌朝の様子をみて決めようということになった。

翌朝、報道によればやはりテロだということで、フライトがキャンセルされたため、出張を取りやめざるを得なくなった。そのことを電子メールでM社本社の担当者に連絡したが返信がないので電話してみた

ところ、誰も電話に出なかった。後から分かったことだが、本社もテロの標的にされているといううわさが流れたため、全員退避して会社には誰もいない状況だったようだ。

その後、今度は粉末化した炭疽菌芽胞(白い粉)が郵便物として送付され、肺炭疽が発生したという事件が報道された。炭疽菌テロである。M社にも白い粉の入った郵便物が送付されたというニュースが流れたため、私のところに米国のM社から郵便物が届くと、私がそれを開封するときは秘書たちが冷やかしの半分、しかも私の個室の外から「先生、大丈夫ですか?」などと声をかけるようなことも何度かあった。大量の資料のコピーが送られてきたとき、包みを開けて中の資料を取り出すとかなりの量の白い粉が一緒に出てきたので、そのときはさすがに鈍感な私も警戒したが、結局それは紙の端っこの部分がこすれて粉末のようになったものだったようだ。

ということで、9.11テロの後にはM社本社の方も混乱して大変だったようだが、こちらでも訴訟の準備をあまり遅らせるわけにもいかないので、何とかお願いして10月初旬に再度出張をスケジュールした。しかし、一緒に行くことになっていたうちの1人が「まだ危険だから、全員で行くのはやめておいた方がいい。自分は日本に残っている」というので、結局2人だけで行くことになった。私の場合は、「一度大事件が起きた後は警戒が厳重になるので、同じようなことが起きる可能性はほとんどない」とむしろ安心だと考える方なのだが、いろいろな考え方の人がいるものだなと思う。

#### ◆ウィンドウ整理表示特許侵害訴訟

この10月の出張のときは、M社本社を訪問したのとは別に、別件の特許侵害訴訟の根拠となっている特許を無効にするための公知文献を探すためにシアトルにあるワシントン大学の図書館にも行った。

この事件は、PCの画面に表示されている複数のウィンドウを斜めに重ね合わせて整理表示する機能が問題となったものである。この事件も論文などで時々取り上げられるので、ご存じの方もおられよう。なお、この機能はOSが提供している機能だが、事件の被告はOSを提供している企業ではなく、OSをプレインストールしたPCを販売していたPCメーカーであった。クレームが装置クレームになっていたため、直接侵害を構成するのはPCであってソフトウェアではないと

いった事情などから、PC メーカーが被告とされたのであろう。私は被告の代理人であった。

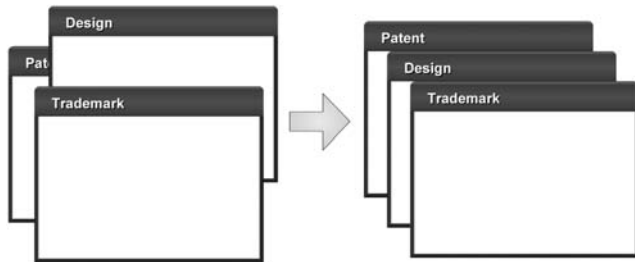


図 2

この事件は、出願日のわずか1ヶ月ほど前に米国で頒布された文献に基づき進歩性を欠くとして、被告が勝訴した。特許の出願日は昭和61年(1986年)2月で、提訴の15年も前の出願であった。

特許公報などの文献をサーチした限りでは無効にできる有力なものは見つからなかった。しかし、一緒に弁護団を組んでいた弁理士の1人がインターネットで色々サーチしていたところ、ちょうど出願日のあたりにこの特許と同じ機能を持ったグラフィック・アプリケーションがリリースされていたらしいことを突き止めた。さらに詳しく調べていると、そのグラフィック・アプリケーションは1986年1月中旬にサンフランシスコで開催された展示会に出品されていたらしいことも分かった。今振り返っても、この弁理士の先行文献サーチ能力はすごいと思う。つくづく「餅は餅屋」であり、事件を1人で抱え込むのではなく、それぞれ優れた専門性を有するメンバーがチームを組んで事件に当たることの重要性を痛感させられた、貴重な経験である。

当時の特許法は、公然実施(特許法第29条1項2号)は国内で実施されたもののみが対象で、国外で実施された発明があったとしても公然実施には当たらないことになっていた。したがって、出願日前に海外で発明を実施したソフトウェアが販売されていたとしても、その事実だけでは無効事由とはならない。しかし、その機能がグラフィック・アプリケーションのマニュアルに記載されていて、展示会の来場者にアプリケーションとともに販売されていたとすれば、刊行物公知(特許法第29条1項3号)に当たり、無効事由が存在することになる。あるいは、パソコン雑誌にその機能が紹介された記事が載っていれば、それも刊行物公知に当たる可能性がある。

そこで我々はその情報を入手しようといろいろと探してみたが、なにぶん15年も前の、しかも米国での出来事なので、日本ではそれ以上詳細な情報を入手することは困難であった。そのため、我々が直接米国に出かけて行って情報を探してみようということになった。情報源としては、学术论文に載るような専門性の高い技術ではなく、実際の製品の機能レベルの技術だということもあり、何か有益な情報が載っているとすれば、1986年1月前後のIT関係の雑誌やパソコン通信のフォーラムの書き込みをまとめたものだろうと狙いを付けた。この種の雑誌などが多く収集されていそうな図書館を、これも弁理士がインターネットで検索したところ、シアトルのワシントン大学の図書館にIT関係の雑誌などが豊富にあることが分かった。

それでワシントン大学の図書館に出かけて文献を探した結果、その後の訴訟追行で役立つことになった重要な文献をいくつか見つけることができた。シアトルの空港に午前中に着いたその足で図書館に直接向かったので、時差ぼけでひどい睡魔に襲われつつ、必死に目をこすりながら英語の文献を何冊も何冊もめくったことも、今ではいい思い出である。図書館の窓からは湖とそれを取り囲む森の美しい紅葉を眺めることができたが、今でもその風景が目に焼きついている。

しかも、この事件ではなんと幸運なことに、事件をサポートしてくれた方々の尽力のおかげでグラフィック・アプリケーションの当時の開発メンバーが見つかり、彼が保管していた当時のマニュアルも入手することができた。

結局、訴訟ではマニュアルをはじめとするこれらの文献が重要な決め手となって、勝訴することができたのであった。

この事件は、上記の経緯だけでもクライアントが相当の費用を負担していることをご想像いただけると思う。クライアントにとってはそれだけ重要性の高い事件だということである。このような事件を信頼して任せてもらい、しかもトップレベルの重要な問題として全力でサポートしてもらえることは、弁理士・弁護士としてこれ以上ないありがたいことであり、この仕事をやっていてよかったと感じるところである。

#### ◆不正競争防止法事件

弁理士法の改正により、不正競争防止法の一定の事件も弁理士業務(いわゆる「周辺業務」)に含まれる

ようになっている。そこで、不正競争防止法第2条1項13号（品質誤認）・14号（虚偽の風説の流布）に関する事件についてご紹介する。この事件は、技術の専門家でなく、また会社の技術者らと直接的な議論ができる立場にない裁判官にどの程度の理解を期待すべきかという点で参考になる問題を含んでいる。裁判官の技術的理解力についての批判的な意見が少なくないが、そうした意見は訴訟の構造からくる制約についての考慮を欠いたものが多いように思う。訴訟は、相対立する両当事者がそれぞれ自分の言い分を主張し合い、裁判官はその狭間で中立的な立場で、当事者が主張立証した事実に基づいてのみ判断しなければならない。そのような立場の裁判官に、大学の研究者や企業の研究員のようなレベルの理解を期待すること自体不合理である。それを前提に、代理人は主張立証の戦略を立てなければならないのだと思う。弁理士の方には、今後実際にもこの種の事件に関与していくようになるためにはどのようなことが必要とされるのかを考えていただく参考になればと思う。

2003年7月、L社がE社に対して、E社の新商品のガムの広告の差止等を求める訴訟を提起した。私はL社の弁護団の1人であった。この事件は、東京地裁では（意外なことに）L社が敗訴したが、知財高裁ではL社が逆転勝訴し、広告の差止が言い渡された。この事件も地裁判決・高裁判決それぞれのときに新聞などで報道されたのでご存知の方も少なくないと思う。

係争の対象となったE社の広告は、E社のガムの再石灰化効果がL社のキシリトール配合ガムの約5倍も優れているという内容を訴求するものであった。再石灰化効果とは、素人的な表現でいえば「虫歯を予防する効果」といってよいであろう。人の歯のエナメル質の主成分はリン酸とカルシウムだが、口腔内が酸性に傾くとリン酸とカルシウムが唾液に溶け出してしまう。この状態がひどくなると虫歯になる。ところが人の唾液にはリン酸とカルシウムが豊富に（過飽和状態で）含まれており、健康な人の場合だと一旦溶け出したリン酸とカルシウムは歯に戻ってきて、再びエナメル質の結晶が回復する。溶け出したリン酸とカルシウムが再び歯に回復される現象のことを再石灰化という。

キシリトールガムは虫歯予防に効果があるということは広く知られているが、これは科学的にはキシリトールガムが再石灰化を促進する効果を有しているということである。両社のガムはキシリトールに加えて独自

の添加成分を含有させることで、さらに再石灰化効果を高めたものとされ、E社は新規に開発した成分を添加することにより、L社のガムの5倍も優れた再石灰化効果を実現した、というのが広告の内容であった。

E社の広告が科学的に真実であればL社としてもいたしかたなく、L社としてはE社のガムを超えるさらに優れた再石灰化効果を有するガムを開発するしかないだろう。しかし、L社がE社のガムと自社のガムの比較実験をしたところ、E社の広告とは逆にL社のガムの方が約2倍優れた再石灰化効果を有しているという結果が得られた。そこで、E社の広告は品質を誤認させる表示に当たり（13号の品質誤認）、またL社のガムの評価を損なう虚偽の事実を告知するものに当たる（14号の虚偽の風説の流布）ということで、L社がE社を提訴するに至った。

もちろん、E社はL社の主張を否定し、自社の実験結果の正当性を訴えた。そのため、この事件では、L社・E社それぞれのガムの再石灰化効果を評価する多数の実験が双方によって行われた。その他の証拠も含め、我々は地裁の口頭弁論が終結される時は勝訴を確信していた。しかし、判決は意外にもL社の敗訴であった。裁判長が主文を読み上げ終わったときも、我が耳を疑ったほどである。詳しいことは控えるが、審理中や口頭弁論を終結する際の裁判官の発言などから、それほど勝訴に強い確信をもっていたのだ。

判決書を読んでもみると、我々の請求が認められなかった決定的な理由は、E社の広告の根拠となった実験の再実験をL社が行っていないということであった。L社が行った実験は、E社の実験と異なる結果ではあるものの、条件が違えば異なる結果となることはあり得ることであり、E社の広告が虚偽であるということの証明としては、E社の実験と同じ条件で再実験し、異なる結果が得られたということを示す必要があるということである。

これだけ読むとそれ自体はもっともな判断だと思われる。しかし、同一条件での再実験というのは、実はそれほど容易なことではない。L社も審理の初期の段階から再実験を検討しており、そのために必要となる詳細な実験条件の開示をE社に求めていた。専門家に再実験を依頼し、E社の広告の根拠となった実験が掲載されている論文を見てももらったところ、再実験に必要な十分な情報が記載されていないということだっ

たからである。そこで、これらの情報の開示をE社に求めたが、立証責任はL社にあるからという理由で開示を拒否されたため、再実験の実施が不可能だったのである。

もっとも、執拗に繰り返し開示を求め続けた結果、最終的には何とか再実験の実施が可能な程度の情報を開示してもらうことができた。しかし、その時点では審理がかなり進行しており、裁判所も審理の終結を予定している雰囲気であった。そして前述のように、それまでの審理の中で勝訴を確信していたので、そのまま再実験を実施することなく弁論を終結したのである。もしその時点で再実験を実施するとなればさらに1～2ヶ月程度は弁論の終結を延ばしてもらう必要があったが、我々としては、そこまでの必要性はないだろうと判断したのである。

しかし、結果は上述のとおり、意外にも我々の敗訴であった。

敗訴の最大の理由が再実験がなされておらず立証が不十分だというものなので、再実験を実施しさえすれば控訴審では逆転勝訴できる可能性は高いといえた。しかし、実際にはことはそう単純ではない。電気回路や機械のような製品の機能の効果に関する実験であれば、一般に再現性が高いであろう。しかし、本件の場合には人の歯のエナメル質という非常に微細な構造を有する生組織の中で生ずる現象であり、試料に用いる人の歯にも個人差があるし、また再石灰化の程度を分析するためには歯をわずか数ミクロンの薄片にスライスしてX線撮影しその結果をデジタル処理するという複雑でデリケートな手順が必要になるので、細部までみたときには完全に同一の条件での再実験というのは決して容易ではないからである。

控訴審では、L社は複数の実験機関に依頼して徹底した再実験を実施し、いずれの実験でもE社の実験と異なる結果を得た。しかし、E社は、X線撮影に用いる装置が異なっているとか、X線強度が適切でないといった理由で、L社の実施した実験結果は信用できないと主張した。

大学の研究者らの陳述書を提出して実験方法や解析方法の適切性に関する議論を繰り広げ、実質的な争点を学術論争に持ち込まれれば、裁判所はそうした学術論争に踏み込んでどちらの主張が正しいという判断はしないから、結局真偽不明で立証不十分と判断される

ことになってしまうおそれがある。そうなれば原告であるL社が広告の誤りについて立証責任を負っているから、L社が敗訴することになる。

そこで、我々は、当事者双方が別個に実験を実施するのではなく、裁判所が鑑定人を選任し、その鑑定人に鑑定として再現実験を実施してもらうことを提案した。裁判所は我々の提案を適切なものと評価し、双方に鑑定人の推薦を依頼した。これに対して、E社側は、日本だけでなく海外を含めてもごく限られた研究者しか実施できない専門性の高い実験であると主張して、E社のために本件訴訟で意見書等を提出している数名の候補者を挙げ、それ以外の実験者では無理であると主張した。

そうすると、裁判所としては中立的な鑑定人を選任することが不可能なわけで、結局鑑定人による再現実験は断念せざるを得なかった。この点に関して、判決は「被控訴人(E社)が具体的に列挙するI1教授、K2氏、J1教授、G1助教授らは、いずれも、本件につき複数の鑑定書、意見書等を寄せている者であって、再現実験の適任者であるとも、中立公正を要する民訴法上の鑑定人であるともいえないことは明らかである。当裁判所は、本件において、D-2-3実験(E社の広告の根拠になった実験)の再現実験の実施に関して、これを必要であると考え、本件比較広告の虚偽性について立証責任を負う控訴人(L社)の申出に基づいて、鑑定として採用実施したいとして、当事者双方に対しその具体的な実施方法について検討を求めた際、控訴人(L社)が鑑定実施に関する諸条件を提案したのに対し、被控訴人(E社)は、鑑定人について上記条件に固執し、そうでない限り、鑑定として実施する意義はないと主張して譲らなかったため、裁判所としては、やむなく鑑定の採用実施を断念するに至ったものである。この問題は、当審の審理の中で最も重大なものであり、口頭弁論期日等において、当事者双方が最も力を注いで弁論した点であり、裁判所も最も重視し、慎重に審理決断した点であった。そうすると、被控訴人(E社)は、D-2-3実験の合理性について、必要な立証を自ら放棄したものと同視すべきものであり、D-2-3実験の合理性はないものといわざるを得ない。」(カッコ内は筆者による)と認定した。

ということで鑑定人による再現実験は実施できなかったが、L社は複数の大学等の第三者機関に依頼し

て複数の再現実験を実施していた。これらの実験結果はすべてE社の実験と異なる結果を示していた。しかしながら、ある程度予期していたことではあるが、判決では、これらの実験はどれもL社勝訴の決め手にはならなかった。理由はいろいろであるが、結論としてはいずれの実験もE社の実験が誤りであったということの証明としては不十分だというものであった。裁判所は科学的な真偽を判断する機関ではないから、実験の学術的な評価について意見が対立している場合には、一方当事者の主張が明らかに不合理でない限り、そうした領域に踏み込んで判断することは控えるべきであるから、一般論としては判決の認定は理解できる。

本件は、科学的な実験によって真偽を証明しなければならぬ事件において、原告の立証責任のハードルがいかに高いか、いいかえれば要証事実を証明して勝訴を得ることがいかに困難かを示す典型的な事案といえよう。

再現実験を断念せざるを得なかったことと併せて、本件でL社が勝訴できた決定的な理由は、E社の広告の根拠となった実験で残されていた歯片をX線撮影した画像のデジタルデータであった。

詳しい説明は省くが、E社の広告の根拠となった実験の歯片等の試料は訴訟提起前に破棄されていた。しかし、再石灰化後の歯片をX線撮影した画像をデジタル化してパソコンに取り込んだデータの一部分が残っており、これがL社の要求に応じて証拠として提出されていた。このデータをE社が行ったのと同様の方法で解析すれば、E社の論文に掲載されている結果の妥当性を確実に検証できる。デジタル化された画像データの解析作業は要するにコンピュータ上での計算であり、実験者の恣意や技術レベルによって結果が左右されることはないからである。

実はこのデータは地裁段階から提出されていたのだが、私だけでなくL社の研究者も含め、弁護団の誰もこの画像データを再検証してみようとは考えなかった。なぜなら、再検証してもE社の論文と同じ結果になるに決まっており、まさか異なる結果が得られることなどあり得ないと思込んでいたからである。

しかし、控訴審で必死になってあらゆる可能性を検討している中で、L社の研究者が試しにこのデジタル画像を解析してみたところ、E社の論文に掲載されて

いる結果とまったく異なる結果になることが分かった。そこでより詳細に検討してもらったところ、E社が行った解析結果と我々の再解析の結果を対比すると、E社の解析結果はE社のガムに有利になるデータに関して我々の再解析と特に大きな違いがあることも分かった（この事実は判決でも認定されている）。E社の論文は社外の大学の助教授らも執筆者に名前を連ねていたので、このような結果は本当に意外だった。

この結果を見て、私は、再現実験をいくつも実施するよりも、このデジタル画像の解析結果だけで勝負できる、つまりこれだけで勝訴を得られるほど重要な事実だと判断した。弁護団の他の弁護士の誰にとってもそれは明らかであり皆この意見に賛成してくれる、と思った。しかし実際には弁護団会議でそれを説明しても、一部の弁護士を除き重要性をすぐには理解してもらえなかった。会議を何度か経て最終的には皆この重要性を理解したが、最初の反応は意外だった。後から想像するに、他の弁護士にとっては、この解析作業の手順（コンピュータ内で行われる処理を含む）を具体的にイメージできなかったのも、それがいかに客観的で批判の余地がないものかをすぐには理解できなかったのかもしれない。それだけに、この点を準備書面に記載するときは、普段以上に、重要性を強調するとともにできるだけ平易な説明を心がけた。当初の弁護団の意外な反応がなければ、技術を理解できる者が陥るかもしれない落とし穴にはまっていたかもしれない一例だと思う。上記の結果、L社勝訴の決定的な要因として裁判所にも適切に判断してもらうことができた。

最後に、私が意外に感じた裁判所の判断の問題について触れておきたい。上述のように、L社は多数の実験を実施しE社の実験と異なる結果を得たが、それらはL社勝訴の決め手にはならなかった。それらの実験の中の一つに関する判示を以下に引用する。

「P1 実験も、控訴人（L社）従業員がCMR撮影（歯片のX線撮影のこと）を行ったものであるところ、当該撮影を行った従業員とO1 実験1、2のCMR撮影を行った従業員の異同は明らかにし得ないが、O1 実験のCMR撮影をした従業員が、G1 助教授からX線発生装置の基本的取扱い方の指導を受けた事実にかんがみれば、P1 実験のCMR撮影を行った従業員も、再石灰化研究に専門的にたずさわって、CMR（TMR）撮影に関するものを含めた知識、経験、技術を有する

研究者ではないことが疑われるのであって、少なくとも、P1 実験の CMR 撮影がこれを行うについて必要な知識、経験、技術を有する技術者によって行われたとは証拠上認めることはできない。そして、このような CMR 撮影に基づく実験の結果に信頼性を認めることができないことは、前同様であるから、実験条件の設定や P1 教授の専門家性等の問題について検討するまでもなく、P1 実験により、D-2-3 実験の再現性が否定されたものということとはできない。」

P1 実験は L 社が行った再現実験であり、E 社の広告の根拠となった実験を否定する結果が得られたものであった。G1 助教授というのは、E 社の広告の根拠となった実験で用いられたのと同じタイプの X 線発生装置を研究室に保有している大学の研究者である。L 社が実施した他の再現実験について、広告の根拠となった実験で用いられた X 線発生装置と異なる機種を使用しているから再現実験として不適切だと E 社が主張したので、それではということで同じ機種を持っておられた G1 助教授にお願いして、それを使用させていただいたのである。

裁判所はこの P1 実験の信頼性を認めなかったが、その理由として指摘しているのは、実験を実施したのが L 社の従業員であること、そして彼らが G1 助教授から X 線発生装置の基本的取扱い方の指導を受けたという事実からすると、彼らが X 線撮影を行うのに必要な知識、経験、技術を有しているとは認められない、ということである。つまり、X 線発生装置の「基本的取扱い方」さえ指導を受けなければできないような素人同然の者が実験を行ったと考えられ、そうすると実験結果は信頼できない、ということである。しかし、これはまったくの事実誤認である。

この実験を行った L 社の従業員は、同社の研究所に勤務する研究者であり、博士号も保有している。大学教授らと共著で多数の学術論文も執筆し、再石灰化の実験を多数行っており、極めてレベルの高い専門家であった。また、再石灰化の実験そのものは枯れた実験であり、先端的な分野を研究する大学の研究者よりも、実用的な製品開発に取り組んでいる企業の研究者の方が豊富な経験を有しているような面もあったのである。

しかし、このような周辺の事情の重要度は低いから、この事件に限らず普通はそうしたことを主張に含めることはないし、実験報告書に記載することもない。

だから、裁判所がこの実験者のスキルについて当事者に釈明すればともかく、そうでなければこれらの事情が主張立証に現れないことは当然であろう。

実験者が素人同然であると裁判所が考えた根拠は、判決書の「G1 助教授から X 線発生装置の基本的取扱い方の指導を受けた事実にかんがみれば」という部分に現れていると思われる。実験報告書の中には、確かに L 社の従業員が X 線発生装置の操作方法について G1 助教授の指導を受けた旨が記載されていた。しかし、そこに記載されている内容は、X 線強度や撮影時間等のパラメータの設定のための操作方法であり、他人の装置をお借りして使用する以上、どんな場合でも所有者に教えてもらわざるを得ない事項である。例えば普段 Windows PC を使用している者が他人の Macintosh パソコンを借りて使おうと思った場合、画面キャプチャの操作方法やアプリケーションの操作方法をたずねざるを得ないのと同じである。普段自分が使用しているのと異なる機種を操作する場合、操作方法が異なることは当たり前であり、したがってその装置の保有者に操作方法を教えてもらうこともまた当たり前のことである。

G1 助教授にお聞きした事項は撮影条件のパラメータ設定等のための装置の操作方法であり、その意味では「X 線発生装置の基本的取扱い方」という裁判所の認定は誤りではない。しかし「だから、L 社の従業員のスキルは低かった」ということに短絡的に結びつけてしまったところに事実誤認がある。

実験者のスキルは争点になっておらず、その点で我々にとっては意外な判断であり、いわば不意打ち的な判断であった。争点になっていれば我々としても必要な範囲で主張立証することが十分に可能な問題であったが、実際に実験を担当した研究者と日々議論を交わしており彼らの専門性を熟知していたがゆえに、また実験の手順も彼らと一緒に詳細まで検討しており、彼らこそ適切に行える実験だということがいわば「常識」になっていたから、まったく思いもかけない判断であった。また、他人の装置を使用する場合に基本的な操作方法を教えてもらうことが必要不可欠だということは、理科系出身で自分で実験を行ったことのある人なら容易に想像できることでもあろう。

訴訟の経験がない方からみると、この程度のことは審理の途中で裁判官が当事者に聞けばすぐに分かるこ



とで、なぜ裁判官は判決を書く前に当事者にたずねないのだろうと思われるかもしれない。というよりも、むしろそういう疑問を持つ方が普通だろう。例えば、我々がクライアントから侵害の鑑定書の作成を依頼された場合、いきなり最終版をクライアントに提出することなどなく、まずドラフトを提出してレビューしてもらい、事実誤認などがあった場合は指摘を受けた箇所を修正して再度レビューをお願いするということを何度か繰り返して完成版を作成する。だから、それと同じようなことをなぜ裁判官がしないのか、という疑問はもっともではある。法律上も、裁判長は「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ができる」ことになっている（民訴法第149条）。

しかし、訴訟手続の構造を考えると現実的には難しい面がある。多くの訴訟で争点は非常に多岐にわたるから、その逐一について判断の前提になる事実関係を当事者に確認するということが自体困難だし、質問された事項が重要な事実に関わるものであった場合は、それを巡ってさらに当事者双方が相対立する膨大な主張立証を繰り返すことになってしまうおそれもある。したがって、裁判所としては、口頭弁論終了までに当事者双方が準備書面（これだけでも普通かなり膨大で、かつ整理が容易でない）と証拠の中から事実を認定せざるを得ないのであろう。

この事件は、デジタル画像の再解析結果という決定的な決め手があったから、P1実験の信頼性が否定されても逆転勝訴することができた。しかし、もし複数の再現実験でE社の実験を否定できたことで十分であると考えてデジタル画像の再解析を行っていなかったら、我々は原審に引き続いて控訴審でもまさかの敗訴判決を受けていたことになる。そう思うと今でも冷や汗ものである。

理想論としては、代理人としては上記のP1実験の実験者のスキルのような問題も見落とすことなく万全を尽くして主張立証しておくべきということだろうが、現実にはそのような対応は不可能である。争点になりうるという問題意識をもてない限り、備えをすることもできないからである。

現実的な対応策としては、一つの主張立証（本件では複数の再現実験）で勝訴できるという自信がある場合でも、それに加えてさらに二重三重に他の主張立証

（本件ではデジタル画像の再解析）も行っておく、ということであろう。

#### ◆弁護士業務と弁理士業務の対照的な面

最後に、弁護士と弁理士の仕事の相違について、日頃弁理士の方々と接している中で感じていることを述べる。

ロースクールでは理科系のバックグラウンドを持つ学生がかなり増えているようであるが、現状では弁護士の多くは技術的な基礎を持っていないことは周知の事実である。それでも知財立国政策の影響から知的財産権を専門分野として標榜する弁護士は増えており、また弁理士にも知財訴訟の共同代理権が認められるなどして、両者の仕事はかなりオーバラップしてきてはいる。しかし、その内容は非常に対照的だと思う。

弁護士の仕事にも様々なタイプがある。知的財産権を専門とする弁護士の場合、クライアントの大半は企業である。これに対して、離婚とか多重債務の整理といった個人の依頼案件を中心とする弁護士もたくさんいる。企業が主なクライアントである弁護士と個人が主なクライアントである弁護士とでは、クライアントとの接し方はもちろん一件あたりに注ぐ時間や報酬の額も大きく異なる。同じ弁護士ではあっても、業務の内容はかなり性格が異なっている。

企業相手の仕事でも、契約書の作成やM&Aのデューデリジェンスのような予防法務と呼ばれる仕事と、訴訟や紛争絡みの交渉のような係争系の仕事は性格がまったく異なる。私が以前所属していた法律事務所の先輩弁護士がこのようなことをいっていた。「私は弁護士になってから数十年、渉外弁護士として契約書の作成などの渉外業務ばかりやってきて、訴訟はやったことがなかった。その頃は、『自分はなんてこんな創造性のない仕事を選んだんだろう』と悔やむことが多かった。しかし、最近になって訴訟をやるようになり、こんな面白い仕事はないと思えるようになった。弁護士をやっていてよかったと思う。」予防法務と係争案件のどちらが面白いかは弁護士個々の性格によるものだと思う。係争系の仕事の内容は後述するが、弁理士の中にはそうした仕事は自分には向いておらず関わりたくないと思う人も多いただろう。

私は係争系の仕事が好きである。契約書の作成・レビューのような仕事も色々と知恵を使う部分があって面白い。実際、多くのクライアントからこの種の依頼

を受け、知的好奇心をかき立てられながら仕事をすることも多い。例えば、昨年と今年は、経済産業省が情報システム開発のモデル契約書を策定する委員会のメンバーとして研究会に加わっているし、複数の企業から各社のひな型の契約書の作成を依頼されたりしている。また、最近ではOSS(オープン・ソース・ソフトウェア)の重要性が飛躍的に増大しているが、2005年度のソフトウェア委員会でOSSライセンスを検討したことがきっかけになって、昨年からはIPA(情報処理推進機構)のリーガル・タスク・グループの一メンバーとしてGPLv3の検討に加わっている。このプロジェクトでは何度かニューヨークに出かけてSFLC(Software Freedom Law Center)のMoglen教授と直接ディスカッションする機会を得るなど、非常に刺激的な機会を得ることができている。

しかし、重要な係争案件の依頼が来たときは俄然気合いが入るものである。事件には勝ち筋の事件と負け筋の事件というものがあり、必ずしも代理人の腕で勝ち負けが決まるわけではないが、それでも代理人の能力は極めて重要である。クライアントにとって重要な案件であればあるほど、自分を信頼してくれたクライアントの期待を裏切らないよう全力を尽くさねば、という気持ちになるものである。また、私の担当したりサイクルインクカートリッジ特許侵害事件(最判平19・11・8)のように、法律面で興味深い争点を含む事案も、非常にやりがいを感じることができる。

私の事務所の代表である久保利弁護士は「弁護士業は闘争業である」といっているが、そのとおриだと思う。訴訟は当然のこと、和解の交渉も右手で握手しながら、左手で相手の腹を殴りあうようなものである。交渉は話し合いによる解決を目指してはいても、ビジネスパートナー間の事業提携に向けた前向きな話し合いとは異なり、当事者同士では歩み寄れないような深い溝のある案件が弁護士のところに依頼されてくるのだ。

そのため、一つ言われたら言い返す言葉がいくつも条件反射的に瞬時に浮かんでくるような性格でない、闘争業の弁護士業務には向かないと思う。中には相手方の準備書面を読むとたちまち弱気になるような弁護士もいるが、そうした人は係争系業務には不向きである。また、訴訟や係争の場合、戦略の立案能力や戦況判断能力も重要である。いつも自分の依頼者が有利とは限らない。強みがあれば弱みもある。また、同

様に相手方にも強み・弱みがある。これを的確に把握して落としどころを見極めることができれば、交渉を有利に進めることができる。相手方の弱みをクローズアップすることで、相手方の譲歩を引き出しやすくなる。ただし、事件は一件々々事情が異なり、定石のようなものはない。勘が重要で、システマティックな習得方法などなく訓練して得られる性質のものではないと思う。

これに対して、弁理士の出願業務は係争系業務とは性格が大きく異なる。依頼者からの依頼内容をよく把握し、より広く強い権利を取得することが重要であり、弁護士の予防法務と似かよった面がある。

このような仕事の性格の相違は、事務所経営の面にもあらわれてくる。弁理士の出願業務の場合、企業から相当件数の出願依頼が継続的・定常的にくる。一件ごとの報酬も比較的均一であろう。これに対して、係争系の弁護士業務の場合は事情が異なる。大企業の場合でも、少額の売買代金が支払われないので請求するといったような案件はかなりあろうが、重要な係争というのはそうそう起きるものではない。したがって、継続的にお付き合いのあるクライアントがたくさんあっても、新規の重要な案件は安定的・継続的に依頼がくるものではなく波がある。また、こうした案件では一件に割かなければならない時間も膨大になることが多いので、弁護士の方でも同時に何件も受けられないという事情もある。不思議なことに世の中よくできたもので、一件大きな案件が山を越えたところにまた新しい案件の依頼がくるものである。

こうした点で、係争系をメインにする弁護士は狩猟民族的であり、それと対比していうと弁理士の仕事は農耕民族的といえるであろう。

#### ◆おわりに

ただし、これはあくまで業務の基本的な面を対比した場合の一般論であって、弁理士の本来の業務の中でも無効審判や審決取消訴訟は係争的な性格が強い。また、私が一緒にチームを組んで仕事をする弁理士の大半は、みな係争業務が好きで、言葉はよくないかもしれないが好戦的な性格だと思う。また、私の知る限り、向き不向きは別として多くの弁理士の方々が係争業務に強い関心を持っているようだ。

技術的な問題が絡む係争は、特許侵害事件や不正競争防止法事件に限らず、製品の製造委託契約に関わる

事件や独占禁止法が問題となる事件など幅広い。クライアントからしてみると、米国の特許弁理士だと技術の理解が早いので問題意識の共有がスムーズにできたり、問題の本質をすぐに分かってもらえるのに、日本ではそうはいかないという悩みをよく聞く。技術的な理解力に優れた法律家に対するニーズは大きいものがある。

このニーズに応えるためには、将来的にはロースクールを通じて技術的なバックグラウンドを有する弁理士を養成し、また弁理士の業務範囲を拡大していく

ことも必要な方策かもしれない。しかし、それはかなり先の話で、今現実にはクライアントが抱えている問題の解決には役立たない。

今現実に行えるベストな方法は、ウィンドウ整理表示特許侵害訴訟のところで述べたように、一定の技術的理解力を有する弁理士と文献探知や無効審判、訂正などに優れた技量を有する弁理士がチームを組み協働することであろう。

(原稿受領 2008.3.27)

読者の声

## 投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…[patent-bosyuu@jpaa.or.jp](mailto:patent-bosyuu@jpaa.or.jp)

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。