

# 日本の知的財産高等裁判所

特 許 庁

(一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター

©2013

執筆協力：早稲田大学大学院法務研究科  
教授 弁護士 塚原 朋一

# 目 次

はじめに.....	1
第1 知的財産高等裁判所のあらまし.....	2
第2 知財高裁を運営する裁判官と専門家スタッフ.....	5
1 知財高裁の裁判官.....	5
2 裁判所調査官.....	8
3 裁判所書記官.....	10
4 専門委員.....	10
第3 専門委員について.....	11
1 専門委員の制度の導入.....	11
2 知財高裁における専門委員の員数と事件関与の割合.....	12
3 専門委員の役割.....	13
4 専門委員の職業別、年齢別、分野別の構成.....	14
5 専門委員制度の利用の実際.....	15
6 専門委員の関与するその他の形態.....	16
7 専門委員の関与に対する法的な規律と実際の運用.....	18
8 専門委員制度利用の費用負担者と専門委員の研鑽制度.....	24
第4 日本における知財訴訟の審理状況.....	25
1 知財高裁における審決取消訴訟について.....	25
2 わが国における知財権民事訴訟の審理期間と新受件数.....	26
第5 わが国の特許権侵害訴訟の停滞と展望.....	28
1 特許権等侵害訴訟の新受件数の動向.....	28
2 最近10年における特許権の新受事件の減少と無効判断の傾向と日本における特許権侵害訴訟の新受の減少.....	30
3 特許権侵害訴訟件数の国際比較.....	33
4 特許権侵害訴訟の隆盛の時代は来るか.....	37

第6	知財高裁における均等侵害論の最近の情勢.....	38
1	最高裁の均等論判例がもたらした混沌 .....	38
2	わが国最初の均等論肯定の最高裁昭和62年判決 .....	40
3	最高裁平成10年2月24日判決の登場 .....	41
4	最高裁判例後の均等論肯定の高裁裁判例 .....	43
5	均等侵害論において日本の裁判官に期待するもの .....	45
第7	大合議事件の運用状況.....	46
1	大合議事件の制度 .....	46
2	これまでの大合議事件の判決 .....	46
3	大合議事件の裁判官 .....	48
4	最近の大合議事件について.....	48

はじめに

このテキストは、知的財産高等裁判所（通常は略して「知財高裁」と呼ばれています。）が、いつ、どのような経緯で設置されたのか、そして、知財高裁では、どのような事件の裁判が、どのような専門家たちによって、どのように行われているのかなどについて、その重要と思われるテーマを選んで紹介したものです。

筆者は、平成15年1月に知財高裁の前身である東京高裁知財専門部の裁判官として着任したのち、一貫して知財訴訟を担当しました。平成17年4月に知財高裁がスタートしてから平成19年5月までは、その第4部の裁判長として知財訴訟を担当しましたが、同月から平成22年8月に定年退官するまでは、知財高裁第1部の裁判長として知財訴訟を担当したほか、知財高裁の所長として知財訴訟の裁判の環境作り、広報活動等にも携わっておりました。そして、退官後は、知財訴訟担当の弁護士をして、知財高裁の裁判にも、訴訟代理人として、具体的な事件に関与しております。このテキストは、そうした筆者の実際の仕事を介して得た知見や実体験に基づいて、解説したものです。

このテキストに書かれた内容は、筆者が自分自身ではこのように裁判運営をしていたとか、他の裁判体はこのように裁判運営をしていたということについて、筆者自身の認識したとおりに記述したものであることはいうまでもありませんが、知財高裁が公にしている見解とは異なるところが当然ありえます。特に、裁判所の運営は、全員が審理の仕方等について見解を統一して職務を行う側面とそれぞれの裁判官が他の裁判体の考えに拘束されることなく独立して職務を行う側面がありますので、なおさらです。このテキストに書かれたそうした認識や見解は、筆者の個人的なものです。

なお、知財高裁は、知財高裁独自のWebを有しており、知財高裁を中心とする知財訴訟に関する多くの最新情報を適時に提供をしています。

このテキストをお読みいただき、知財高裁や知財訴訟に、さらなる理解と関心をいただき、わが国の知財訴訟、知財の文化・産業の発展に寄与することができれば、幸甚です。

平成25年2月  
塚原 朋一

## 第1 知的財産高等裁判所のあらまし

### わが国初の専門裁判所として新設

知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」）は、わが国の最初で、かつ、唯一の専門裁判所である。知財高裁は、2005年4月1日、知財高裁設置法（2004年6月18日に制定）が施行されたことにより設置され、施行のその日から裁判の仕事をスタートし、その後、特許法、民事訴訟法等の関連法規については、大規模な改正があったものの、知財高裁の制度自体についての法改正はなく、わが国の「知的財産権訴訟のセンター」として、順調かつ円滑に制度運営が行われ、今日に至っている<sup>1</sup>。

もともと、知財高裁も、民事訴訟法、行政事件訴訟法、裁判所法などの一連の手続法規の系列外にあるわけではなく、また、最高裁判所の司法行政上の系列外にあるわけでもない。知財高裁の判決や決定に対しては、最高裁判所に上告等の不服申立てができ、また、知財高裁勤務の裁判官の人事を含む司法行政上の権限も、最高裁判所・東京高等裁判所の系列に属している。

### 知財高裁の担当事件の特徴

知財高裁は、特許権・商標権・意匠権・著作権等の知的財産権侵害に関する民事訴訟の第2審を担当し（特許権を除く知財権の侵害訴訟の第2審は、知財高裁だけではなく、大阪高裁・名古屋高裁等の他のすべての高裁も担当することができる。）、特許・商標・意匠等の審決に関する行政訴訟の第1審を専門に担当する裁判所である。なお、知的財産権に関する法律は、いずれも、知的財産権に対する故意による違反者に対し、かなり厳しい刑事罰をもって臨んでおり、したがって、例えば、特許法違反や著作権法違反等の刑事裁判も現実に存在するわけであるが、知財高裁は、そうした刑事裁判については、担当することはない<sup>2</sup>。

もともと、知財高裁が担当する事件類型は、運用上は、必ずしも固定的なものではなく、柔軟な点もある。例えば、パブリシティ権侵害に関する事件は、かつては、人格権に由来する権利であるためか、知財事件ではないとされていたが、平成21年からは、知財権に関する事件と扱い、知財高裁が担当すべき事件となった（法律が改正されたわけではなく、知財高裁を含む東京高裁の事務分配規程が改訂されたことによる。）。

また、知財権の譲渡等に伴う租税訴訟（課税処分取消訴訟）は、かつては、その行政

<sup>1</sup> 知財高裁設置法及び設置当初の制度の趣旨・目的及びその運用については、篠原勝美教授（知財高裁初代所長、現慶應義塾大学客員教授）による論稿“Outline of the Intellectual Property High Court of Japan” by Katsumi Shinohara, AIPPI Journal, May 2005 を参照。

なお、この「知的財産権訴訟センター」という言葉については、当時の最高裁判事局長兼行政局長であった園生隆司判事が最近の随筆で当時を述懐して、知財高裁を「知的財産権訴訟センター」と呼んでおられる。

<sup>2</sup> 知財高裁が知財権侵害罪に関する刑事裁判を担当しないのはなぜか、という質問が多い。おそらく、例えば知財権違反罪については、デッドコピー違反が普通であり、あまり法解釈上問題にならないからだとも考えられる。もともと、特許権や著作権の侵害に関する民事訴訟におけるホットな論点としては、よく間接侵害の問題が登場するが、間接侵害の問題は、当該規定が刑事罰にも適用されるべきであるとしても、その態様・範囲の限界については困難な法律問題になるはずである。なお、著作権法違反についてであるが、最高裁平成7年4月4日判決（刑集49巻4号563頁、判タ877号180）を参照されたい。

訴訟としての性質を重視し、東京地裁であれば、行政専門部が担当し、東京高裁でもその控訴事件を知財専門部が担当することはなかったが、その争点の解決に知財権に関する専門的な知見を必要とする場合（知財高裁設置法2条1号参照）には、知財高裁が担当することもできる<sup>3</sup>。

もっとも、公正取引委員会がした審判手続に基づく審決取消訴訟については、審決の内容が知財権に関する専門的な知見を要すると認められる事例がなかったのか、知財高裁が担当することはなかった。

### 知財高裁と東京高裁との関係

前述した知財高裁設置法2条によれば、知財高裁は、東京高裁の特別な支部としての位置づけである。この「特別な」という部分は、一面では東京高裁の傘下（通常の支部）であるが、他面では東京高裁とは独立したような部分であると言うと分かりやすいかもしれない。まず、民事訴訟法との関係で言えば、法6条によって、特許権侵害に関する民事訴訟事件の第2審について、東京高裁が専属管轄を有するとしている。また、特許法178条によって、特許、商標等に関する審決に対する取消訴訟等の訴えは、東京高裁が専属管轄を有するとされる。そして、民事訴訟法や特許法の場面には、知財高裁の名前は登場してこない。ある知財事件を東京高裁（民事部）で担当するのか、それとも知財高裁で担当するのかの問題に関する規律は、知財高裁設置法2条の定めるところであり、それを具体的に定めるのは、東京高裁（民事部、刑事部及び知財高裁の全体）の事務処理規程である。東京高裁の事務処理規程に基づいて、知財事件は、知財高裁が担当することに決められている。

したがって、ある特許侵害事件を誤って東京高裁の民事部が担当して判決したとしても、事務分配規程違反という問題は生じて、民事訴訟法上の専属管轄違反という問題は生じない。しかしながら、大阪地裁がした特許権侵害事件についての裁判を大阪高裁が誤って審理裁判したときは、専属管轄違反の問題が生じる。ただ、判決で処理される事件類型の場合には、問題が生じる可能性は少ないと想像されるが、決定事件の場合には、ときには問題が生じないわけではない。例えば、大阪地裁が審理する特許権侵害訴訟における文書提出命令申立事件、秘密保持命令申立事件などの決定抗告事件は、知財高裁が担当するものと解釈運用されているのであるが、大阪地裁の特許権侵害訴訟の担当裁判官に対する忌避の申立事件の抗告事件などのように、事件類型によっては、解釈運用が必ずしも明確ではないものもある。

---

<sup>3</sup> 例えば、知財高裁平成21年（行コ）第10001号法人税更正処分取消等請求控訴事件の知財高裁平成22年5月25日判決（裁判所Web搭載）の事案では、顧客の取引状況を管理するコンピュータ・ソフトの著作権が、課税処分基準時に親会社に帰属するのか、子会社に帰属するのかの問題点を有する行政訴訟について、東京地裁では、行政部が審理し、課税処分基準時に著作権は親会社に帰属していたとして、親会社から子会社に支払った譲渡代金は寄附金に当たるとしてされた課税処分について、これを適法であるとして、課税処分の取消しを求める原告の請求を棄却したが、知財高裁による控訴事件では、原告側が知財高裁で審理判断すべき知財事件であると主張して、知財高裁に対し控訴を申し立てたため、知財高裁がこれを認めて担当することになり、知財高裁は、第1審の判決には、著作権の帰属に関する判断において著作権法の解釈適用に誤りがあるとして、第1審判決を取り消して、課税処分を取り消した。

他面では、知財高裁では、その司法行政の長は、法律上（知財高裁設置法3、4条参照）、「所長」であり、裁判官会議の制度を有し、実際にも毎月裁判官会議を開催し<sup>4</sup>、知財訴訟の裁判運営について議論をし、各種委員会の活動方針の策定やその活動状況の報告を受け、情報・意見の交換共有を図り、よりよい裁判運営に向けて、不断の努力を傾けている。

知財高裁は、欧米のほか、アジア、オーストラリアなどの海外からの賓客も含め、多数の実務家、研究者、見学者が訪れ、場合によっては、そうした来賓者の参加を得て、研究会、講演会、意見交換会などを行い、知財訴訟の迅速適正な運営に大きな刺激を受けている。そうした行事は、知財高裁が最高裁行政局の司法行政上の指導を受けながら、独自に開催しているものである。そういった面では、知財高裁は、實際上、東京高裁から独立していると理解することも不自然ではない。

### 日本の特許権侵害訴訟と審決取消訴訟との関係

日本では、戦後長い間、現在のドイツ法と同じく、特許権侵害の成否及びその損害額を審理裁判する民事裁判のルートと、その特許が無効か否かの判断をする特許庁の審決及びその審決取消のルートが截然と分別されていた。

しかし、今から10数年前の最高裁判例（2000年4月11日のいわゆる「キルビー判決」）及びこれを追認した立法（2005年4月1日施行の特許法104条の3）によって、特許権侵害訴訟で原告行使の特許権に対し、被告は、その訴訟の中で、原告の主張する特許には無効事由があることを主張して、原告の特許権行使を排除することが可能になった。もともと、当該特許に無効事由があるとされ、特許権者の侵害差止め等の請求が棄却されたとしても、その判決の確定によってその特許が広く第三者に対する関係でも無効になるというわけではない<sup>5</sup>。

また、被告は、侵害訴訟において特許権の無効を主張するとともに、従来どおり特許庁に対し無効審判を請求することもでき、その場合、特許庁がした無効審決に対しては、特許権者が知財高裁（知財高裁が第1審である。）にその審決の取消しを求めて提訴することができる。また、特許庁が特許の無効請求を排斥した審決に対しては、無効審判を求めた請求人がその審決の取消しを求めて提訴することができる。

したがって、知財高裁は、地裁とは異なり、特許権侵害訴訟の第2審を担当するとともに、その特許権についての審決取消訴訟の第1審を担当することになるが、実際に、同一特許権に関する侵害訴訟と審決取消訴訟の双方が知財高裁に係属した場合は、矛盾した判決を避けるため、原則として、同じ裁判体（3人の裁判官によって構成される。）

<sup>4</sup> 東京高裁の全体の裁判官会議は、通常、年2回開催される。この裁判官会議には、当然のことながら、知財高裁の裁判官も出席する。

<sup>5</sup> わが国の民事訴訟法の特許権侵害訴訟における無効の判断は、無効審判請求の主文事項（結論として明示され、既判力の範囲を画する。）と異なり、理由中に表示され、判決主文には表示されない。このため、同一当事者間における同一特許権であっても、事件（民事訴訟法にいう訴訟物）が異なれば、同一判断を受けられる保障はない（民事訴訟法114条1項参照）。

が担当することができるように、事件分配に関する取決めがされている<sup>6</sup>。

## 第2 知財高裁を運営する裁判官と専門家スタッフ

### 1 知財高裁の裁判官

知財高裁の訴訟運営を司る裁判官とこれをサポートする専門家について、特許訴訟を中心として、説明するが、まず、裁判官について、どのような人物が知財高裁で裁判をしているのか、そのバックグラウンドなどを紹介する。

知財高裁は4か部に分かれ、合計18人の裁判官が勤務する。第2部ないし第4部は、いずれも5人から構成され、うち1人が裁判長を務め、他の4人のうち2人が一定の順番で陪席裁判官を務める。裁判体は、3人構成であり、4人以上になることは、後述する大合議事件の場合のほかは、法の定める極めて例外的な場合にしか生じない（裁判所法78条参照）。

日本の最高裁判所の場合は、大法廷と3つの小法廷（1小法廷は5人又は4人の裁判官で構成される。）に分かれ、15人の裁判官は、うち1人が長官であり、その余の14人が3つの小法廷に配置される（長官も一応形式上特定の小法廷に属するが、実際には小法廷の審理に関与することはほとんどない。）。各小法廷の裁判長は、順番により、各裁判官が交替で裁判長を務める（この点はドイツの連邦通常裁判所（BGH）やわが国の戦前の大審院と異なる。）。判決の結論は、多数決により決まるが、判旨に反対する裁判官は、その少数意見を開示することができる。この日本の最高裁の方式は、戦後、アメリカの制度を導入したものである。

しかしながら、知財高裁の場合は、司法行政上決められた特定の裁判官が常に裁判長を務め、裁判長に病気等の差支えがない限り、他の陪席裁判官が裁判長になることはない。

陪席裁判官は、平等の割合で順次主任裁判官を務め、事件内容を随時丁寧に検討し、進行管理につき裁判長を補助し、期日を迎えると、訴訟進行等に関するメモ（内部文書であり「合議メモ」と言われる。）を作成し、裁判長が主宰する合議体による評議に備え、弁論が終結すると、判決原案を起案する。

2004年から2006年ころまでは、多くの係属事件をかかえ、新受件数も引き続き多く、1か部1人の裁判長では、次から次に陪席裁判官から判決原案が脱稿されて回ってくるため、適時の処理が困難になり、裁判長に次ぐ筆頭の陪席裁判官が一定の限度で経常的に代理裁判長を務める運営をしたことがあるが、その後、新受件数の騰勢が落

---

<sup>6</sup> 知財高裁の第3代所長を務めた中野哲弘氏は、「知財高裁5年の回顧と展望」Law and Technology（No.50 2011/1）32頁で「密接に関連する複数の訴訟が別々の裁判合議体で審理判断され、かつ判決の結論も異なったりすると、訴訟当事者や関係諸団体に一定の困惑を与えることとなることも事実である。したがって、知財高裁設置法4条により事務分配等に関する独自の司法行政を行使する知財高裁としては、上記の困惑ないし混乱ができるだけ生じないようにするため、関連する複数の訴訟は同一の裁判体で審理判断できるとする事務分配規程を定め、それを実行することが必要であると考えられる。」という。

ち着き、代理裁判長制度は、制度本来の例外的な場合に限られる運用になった。

なお、日本の司法制度のもとでは、最高裁の場合と異なり、合議体では、多数決により理由及び結論を決め、少数意見の開示はなく、合議の秘密が厳守され、事後的にも公表されることはない。この点は、5人の裁判官で構成する後述する大合議事件でも、例外ではない。この方式は、戦前からわが国の採用してきたもので、大陸法系の流れをくむものである。

### 知財専門部の人員拡充と知財高裁への移行

部の数と陪席裁判官の数の歴史的な変遷をみると、知財高裁の前身である東京高裁知財専門部は、1950年にスタートし、1958年に2か部態勢ができあがり、そして、1985年に3か部態勢になったが、2000年ころに知財ブームが裁判所に押し寄せ、新受件数が急増したため、2002年4月、知財専門部がさらに1か部増設されて4か部16人態勢になった<sup>7</sup>。さらに、2004年4月には、知財高裁の設置が正式決定されていない段階ではあったが、いずれにせよ、知財専門部の拡充が不可避的な状況になったため、4か部18人態勢となった。

そして、2005年4月、知財高裁が4か部18人の上記態勢（所長である篠原勝美判事を含む。）のままスタートした。実は、知財高裁がスタートしたときには、既に上述のとおり既に人員が確保されていたため、改めて裁判官の定員増などの措置は、講じられていない（書記官・事務官については、知財高裁の発足により、対外的な業務などが増えると予想されたため、知財高裁設置法5条に基づき事務局が置かれ、数人の書記官・事務官の増員が行われた。）。

知財高裁がスタートした際に、知財高裁設置法3条2項、4条1、2項に基づき、所長制度もスタートした。所長は、司法行政上の管理業務等を行うほか、所属する第1部の裁判長として、裁判も担当する。第1部の所長部は、所長が裁判長となり、陪席裁判官が配置されるが、その員数は他の部が4人であるのに、第1部は2人である。その陪席の主任事件の事件負担は、他の部の陪席事件と同じ負担であり、このため、所長の裁判長としての負担は、第2部ないし第4部の裁判長の半分である。なお、大合議事件が係属した場合、所長は、常に裁判長を務めることになっている。大合議事件の制度と運営については、別に紹介する。

### 知財高裁裁判官の理工系のバックグラウンド

知財高裁が創設される議論の過程では、知財高裁に対する期待として、いろいろなものがあつた。その一つに、知財訴訟担当の裁判官の技術知識のアップがあり、やや唐突な意見としては、ドイツに模した技術系判事の導入論もあつた。要するに、知財訴訟の

---

<sup>7</sup> 東京高裁の知財専門部の沿革については、篠原勝美「知的財産高等裁判所の概要」NBL804号25頁に詳細に紹介されている。

中核を占める特許訴訟においては、裁判官が、担当する特許事件の特許発明や関連する技術について、幅広く、深く、そして、当然のことながら正確に、理解する資質を有していなければならない。特許庁の審査・審判官は、大学ないし大学院で理工系の専門科目を履修しており、特許庁に入ると、そのための研修やOJTが始まり、その職業人生のほぼすべてにわたって特許の審査・審判に必要な知識・技術を涵養する機会に恵まれる。そうした審査・審判官がした審査・審決が正しいかどうかを知財高裁が行うのであるから、知財高裁の裁判官は、審査・審判官が有する技術に対する知識や理解の実力に匹敵する実力、できればそれを超える実力を有していなければならないと考えられるからである。しかしながら、知財高裁の裁判官には、裁判所法その他の法律をみても、法曹としての素養のみを要請されているだけである。そこで、技術系判事の必要論が一部で議論されたのである。

確かに、特許権の成立（査定）の可否、特許権の成立後のその技術的範囲の及ぶ範囲の判断、そして、当該特許について無効事由の存否などの判断をするには、常に、審理対象である特許発明の技術的な意義・内容、これと比較対照される侵害品の技術内容、特許無効事由の存否の判断に引用される先行技術やその背景となる技術水準などについて、広範囲にわたって、正確にかつ精密に理解しなければならないのに、大学で法律しか学ばない裁判官がそのような高度な技術を理解する実力を有しているとは、容易には想定しにくいであろう。

わが国の場合、法曹のうち裁判官を志望する司法修習生は、在野法曹の弁護士に比して、比較的若い時期に司法試験に合格し、このため法学部以外の学部、特に理工系の学部の卒業生は少ないし、本格的に他職を経験している者は例外的である。要するに、知財訴訟を担当する裁判官の大多数は、高校までは数学・理科の科目は履修しているものの、大学や法科大学院（いわゆるロースクール）では法学を専攻履修したのみで、それ以外には、理工系の学習を制度的にはしていないことになる。確かに、知財高裁や地裁の知財専門部の裁判官の中には、1割程度（知財高裁でいうと、1人から3人程度）の人数であれば、大学や大学院で理工系の専攻課程を修了した後に、あるいは、その専攻中に、法律の分野に転身した裁判官が含まれ、その割合は他の民事通常部や刑事部の裁判官の場合に比して、かなり高いということ是可以する。しかしながら、制度的にそのように運用しているわけでは必ずしもなく、その程度の数値にそれほど意味があるとも思われない。

しかも、わが国の場合、理科系のバックグラウンドのない裁判官が知財専門裁判官になるのが一般的であるというにとどまらず、純粋型の知財裁判官の育成についても、司法行政上は、やや消極的である。すなわち、まず、判事補の初任研鑽時代に知財専門部に配属させることはないのは当然である（この点はドイツの場合でも同じ）としても、知財専門部に配属されていったん専門的に知財訴訟を経験するようになった裁判官で

も、そのまま知財訴訟専門の裁判官であり続けることはない<sup>8</sup>。最も知財専門部が長い裁判官の場合でも、東京地裁で知財部に属し、地方に転出すると民事・刑事その他裁判一般を担当し、東京に戻ると知財部又は知財高裁に配属になるというのが2、3回ぐらい行われる程度である。このような人事政策は、純粋な知財専門の裁判官を作らず、一般民事訴訟も知財訴訟も異時的にでも双方常に経験させることがベストな裁判官として大成する方法であるという考え方であり、知財訴訟の専門化という見地からは利害得失はあるものの、人事行政と裁判官育成の方策としては成立し得る1つの理念である。

それでは、そうした理工系のバックグラウンドのない裁判官でも、先端技術を理解し、特許権の技術的範囲を判断したり、特許権の有効無効を判断したりすることがどうしてできるのか、という問題になる。それは、個々の裁判官の職務に対する強い自覚と信念、経験豊富で老練な裁判官と最新の理論・情報等に通じた若い裁判官との具体的な事件におけるコンビネーション、そして、そうした裁判官をサポートする調査官及び専門委員の活動によって、可能になっているということができよう。

## 2 裁判所調査官

### 知財高裁の調査官の制度

わが国では、裁判所におかれる調査官には、いくつかの法律上の類型がある。まず、最高裁判所には、裁判所調査官がおり（裁判所法57条1項）、最高裁判事の命により、事件の全体的又は個別的な問題点の法律調査、判決書の原案や対案の起案などの補助的な事務を担当する制度であり、アメリカ法における Law Clerk とよく対比される。家庭裁判所には、家庭裁判所調査官の制度があり（同法61条の2）、少年事件や家事事件において、心理学その他の専門的な見地から審判に有益な調査を行い、その知見と労力を提供する。知財訴訟における裁判所調査官は、裁判官に対し、様々な技術的なサポートを行うが、平成15年改正により、単に裁判官を補助するだけにとどまらず、民事訴訟法上も一定の独立した権限と責任を付与されることになった。ただ、実際上の運用においては、上記法改正の前後で、格別、異なるところがあるわけではない。

調査官は、知財高裁に11人、東京地裁に7人、大阪地裁に3人が常勤の公務員として配置されている。その大半が特許庁の審査官・審判官を相当年数にわたって経験した者の中から任命される<sup>9</sup>。弁理士からも、若干名ながら、書類選考及び面接<sup>10</sup>を経て任命さ

<sup>8</sup> ドイツの場合、裁判官として一定の経験年数を得た者が、本人の意向を踏まえて、知財専門の裁判官になるが、民事通常部の裁判官に戻れることがない覚悟で異動するのが通常のものである。しかも、ドイツの場合、同じ知財訴訟でも、技術（特許等）系と非技術系に分かれるようであり、専門化が著しい。

ただ、ドイツの場合、裁判官の人事を含む司法行政はLand（州）を越えて行われぬが、わが国の場合は、知財専門部は、東京地裁と大阪地裁にしかなく、かつ、わが国の場合、裁判官の人事行政は全国的であり、おおむね3年ごとの任期による周期で大都市と地方都市を往復することが多く、東京や大阪の知財専門部に配属されても、そのまま、通常の周期である3、4年を大幅に超えて知財専門部にとどまることは、実際上の問題として、あり得ない状況である。

<sup>9</sup> 特許庁の審査官・審判官から任命する場合は、特許庁が任命数より多い数の候補者を順序を付して推薦し、最高裁判所（担当は事務総局行政局）が書類検討を行い、併せて知財高裁の意見を踏まえたうえで、決定されている。調査官が実際上行う職務には、自分が特許庁で担当してきた狭い守備範囲をはるかに超えた専門分野の調査事件を広い視野から調査するなど、難儀を極める出向業務ではあるが、勉強の機会と時間に恵まれ、特に具体的な事件について主任裁判官

れている。各調査官は、おおむね3年程度勤務した後に、特許庁や弁理士業に復帰しているのが通例である。特許庁に復帰後のポスト・処遇状況を外部から見る限り、日の当たるコースのようである。

### 調査官の実際上の職務の実際

民事訴訟法92条の8によれば、調査官は、口頭弁論や弁論準備手続等の期日において、当事者に質問を発し又は立証を促すこと（同条1号）、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、裁判官を介さずに、直接に質問すること（同条2号）、和解期日において、専門的な知見に基づく説明をすること（同条3号）がいずれも可能になった。

そして、同条4号は、「裁判官に対し、事件につき意見を述べること」と定められており、この点は、旧来の内部的な実務慣行に基づき明文化したものである。なお、法文は、「知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う」とあるが、これまで、特許庁から特許（実用新案事件を含む。）以外の分野、例えば商標や意匠等の非技術系の事務を担当した審査官・審判官が調査官に任命されたことはなく、また、そうした非技術系の事件について、裁判官が調査官に調査を担当させた事例は聞いていない<sup>11</sup>。

調査官の職務で最も重要なものは、裁判官に対する口頭又は書面による説明である。調査官は、口頭弁論や弁論準備等の期日以外の場面でも、すなわち、原被告が裁判官の面前に全くいなくても、裁判官に対し、その求めに応じて、随時、当該特許権や引用発明の技術内容、その関連する技術や背景となる技術水準などについて、分かりやすく、口頭又は書面で、図面などを用いて、説明し、調査官自身の理解内容、事件の見通し、結論（意見）を開示することが許されている。調査官は、法律上、口頭弁論期日、弁論準備期日、証人尋問期日などにおいて、当事者の面前で、自分の意見を述べ、当事者等に対し発問することができるが、調査官が期日において当事者の前で開示される説明や意見は、実際上は、それほど重要ではない。筆者の経験では、期日において、調査官が「意見」という形で、当事者に向けて意見を述べたという事例は経験したことはない（調査官が専門委員と同じように期日で質問等を行うことによってその調査官の意見が事実上開示されることは多い。）。

調査官の説明及び意見は、上述のように、事件の進行に応じて、主として裁判官、それも多くは主任裁判官に開示されるのが、通常であるが、知財高裁の場合は、特に審決取消訴訟についてはほぼ常に、「調査報告書」という自己完結的な書面が作成される。作成された場合でも、その書面は、当事者に開示されることは、法律上、想定されてい

---

との綿密な議論を通じて多大な成果物を得て、復帰するという。調査官希望者が多いというゆえんであろう。

<sup>10</sup> 知財高裁の所長は、この面接において面接官になるのが慣例である。弁理士から調査官を任命するには、日本弁理士会の推薦に基づいている。日本弁理士会は、通常、任命数よりも若干多い候補者を推薦するのが慣例である。

<sup>11</sup> もっとも、商標の審決取消訴訟において、審決における判断が特許庁の審査基準と異なることが相次いだ場合などに、審査基準の当該部分の見直しを含めて内部的に組織的な検討が行われているのかなどについて、特許事件担当の調査官を介して調査をしてもらったことはある（筆者の知財高裁勤務当時の事例）。

ない<sup>12</sup>。その考え方の背景には、調査官は、当事者の同席する口頭弁論期日等に出頭し、必要に応じて、説明や意見を開示しており、当事者は、それによって調査官の説明や意見の骨子を推知する機会が与えられており、改めて、調査報告書を開示するまでもないということのようである。

ただ、裁判官を退官して、感じることは、調査官は、通常の弁論準備期日で発言することは希であり、仮に発言したとしても、断片的であり、調査官が裁判官に対しいかなる説明をし、いかなる結論を提示しているかなどについて、推測しようにも、推測しようがない。しかも、最も懸念するのは、担当調査官の説明が客観的に過誤はないのか、特に、専門家であればすぐ気がつくような勘違いがないのかなどについては、反論の機会がないところで結論が決まるわけであるから、やはり心配である。この点について、弁護士や弁理士の間にさしたる不満や開示要求があるかということ、実際にはあまりに耳にすることはない。

### 3 裁判所書記官

知財高裁には、他の通常の民事裁判や刑事裁判などと同じく、書記官が配置されているが、知財訴訟に特別な経験等を有する書記官の中から選考するというわけではない。しかしながら、書記官は、判決書起案に実質的な関与をするわけではないが、他の民事裁判等と同じく、判決言渡し前に、判断の脱漏、論理ミスなどの判決書の手続的な過誤がないかどうかを点検する作業等を担当するため、知財訴訟の経験のない書記官が配置される時は、ベテラン書記官と組み合わせるなど、指導態勢等の配慮がなされている。書記官にとって、知財訴訟特有の注意事項についていえば、難解な専門用語、紛らわしい同音異義語などが多いこと、記録の閲覧・謄写の制限が頻繁であること（言い渡された判決書中に公開禁止部分がある部分はWebなどでも公開が禁止される。）などがある。例えば、判決の言渡しが終了すると、数日後に、基本的に全件をWebにアップするため、その作業をすることになるが、当事者が判決について当然に行うべき閲覧制限の申立てを失念することにも備えるなど、一見、単純作業そうに見えるこれらの業務をするにあたって、プロとしての注意が必要である。

4か部に書記官2人（うち1人が主任書記官）が配置されるが、そのほかに、事務局に訟廷管理室が併置され、複数の書記官が配置されている。

### 4 専門委員

専門委員の制度については、わが国独自の新しい制度であり、丁寧に説明しないとなかなか理解しづらい点もあるので、項を改めて、詳しく説明することにする。

<sup>12</sup> 知財高裁における調査官の調査報告書の実情については、知財高裁の調査官室のキャップ（「室長」と呼称されている。）であった梅田幸秀現弁理士（2003年から3年間裁判所調査官として知財高裁に勤務。執筆当時は特許庁首席審判長）による『知財高裁調査官』の『調査報告書』「特技懇」誌（Web掲載。tokugikon 2007.1.30 no.244）127-244頁に詳細にわたって紹介されている。調査官の職務内容や調査報告書作成の実情等については、必ずしも公表されていないので、以上の本文の説明は、主として、こうした調査官室の室長経験者による公刊物に拠るところが多い。

### 第3 専門委員について

#### 1 専門委員の制度の導入

##### 医療関係訴訟や建築関係訴訟の専門委員制度導入と同時に

平成15年の民事訴訟法の改正によって、わが国に専門委員制度が導入された（民事訴訟法92条の2ないし7、同規則34条2ないし6）。一連の司法制度改革の一環として行われた市民参加形態の裁判の一つである。知財訴訟の分野についていえば、二重の特別な意義を有している。純粋法律家の組織である知財高裁や東京・大阪地裁の知財専門部における裁判官が時代の先端を行く高度な技術を扱うというには、裁判所調査官制度だけでは不十分であるという指摘があり、これに 대응するものとして、専門委員制度が、建築関係訴訟や医療関係訴訟の専門委員とともに<sup>13</sup>、構築されたのである。知財訴訟の専門委員は、その任命数の多さとその権威の高さ、その知財訴訟における利用の頻度と深さには、刮目すべきものがある。

専門委員制度を利用することができる事件や手続には、法的に格別な制限はないが、専門委員制度は、実際には、医療訴訟、建築訴訟、特許訴訟で利用されるのが一般的であり、それぞれの分野ごとに専門委員が任命されている。

##### 医療関係訴訟や建築関係訴訟の専門委員制度の比較

民事訴訟では、専門訴訟と言われるいくつかの分野があるが、いずれも、広い意味での理工系の専門家であり、社会科学や人文科学系統などの専門家を想定していない。また、同じ専門委員でも、医療関係訴訟や建築関係訴訟の場合は、知財訴訟と異なり、大都市に限らず、地方の県庁等の所在都市の裁判所でも、専門部はないものの、必ずそうした紛争類型が相当数につき提訴されるため、多くの民事裁判官は、医療過誤訴訟や建築瑕疵訴訟をかなりの頻度で経験する機会がある。しかしながら、特許訴訟は、知財高裁と東京・大阪地裁の専門部だけが担当するため、わが国全体の専門委員は、すべて知財高裁に配属として、最高裁行政局との協働のもとに、一括管理され、その研修計画の実施等も統一的行われている。

医療訴訟の専門委員と特許訴訟の専門委員とでは、その職務の性質に共通性もある。たとえば、過誤と主張されている医療行為の医療技術的な内容、投与された薬剤等の効用や副作用等に対する知識・理解が必要になる場合に、単に学理的にどのような診療行為、薬剤投与等であったのかだけでなく、同じ分野に職業的に身をおく専門家として、そのような判断が妥当であったかなどについて、当業者としての説明等が必要になり、そうした技術等な知識・理解なくしては、裁判官は主張整理もできないし、最終的に当事者の主張の当否を判断することもできない。このためには、医療訴訟においても、専門家の手続開

<sup>13</sup> 知財訴訟の調査官については、裁判所法57条1、2項のほか、民事訴訟法97条の8及び9に特別な定めをしているが、専門委員については、同法に92条の2ないし7にすべての専門委員に共通の定めを設け、知財訴訟の専門委員に特別な定めはしていない。

与が必要である。また、医療過誤訴訟で、担当医師に事故発生という負の結果が予見できたか否かの判断、すなわち過失があったか否かの判断と、特許訴訟における当該特許権の無効判断において当業者にとって当該発明への想到が容易であったか否かの進歩性判断とは、法的な価値判断の問題であり、その判断構造においても、共通性が高い。

医療過誤訴訟の判決については、過失を肯定した裁判所の判断に対して、医療業界から、「裁判所による過失の有無の判断は事後的にされるため、過失責任を肯定することが多く、医師にとって厳しすぎる。」という批判がされている。特許訴訟においては、進歩性の有無、すなわち特許の有効無効について、特許性を判断する裁判所の判断に対し、産業界は、最近でこそ、是々非々の見方になったが、平成15、6年ころは、「進歩性判断が厳しすぎる」と批判一辺倒であった。弁理士界からは、今でも、裁判所の判断について「進歩性の有無の判断は、事後的な分析法によっており、後知恵が入るため、発明者にとって厳しい。」という批判がされることが多いが、医療過誤訴訟の裁判所への批判の仕方と、不思議にも、一致するところがある。

両者とも、専門家の関与がいずれにせよ不可欠であることは共通するが、医療過誤訴訟も、特許権侵害訴訟も、類似したところや、異なった発展を遂げたところがある。なお、医療過誤訴訟では、過去の事実の再現を目的とする構造になっているため、担当医や患者原告ないし患者遺族の供述証拠が必要になり、そのために、証人尋問が欠かせないのが通常であるが、特許権侵害訴訟では、特許権のクレームは明細書の解釈問題と被疑侵害品の技術内容は通常は客観的な証拠であるため、また、特許の有効性の判断は当該特許の発明に関する過去の事実の再現を目的とせず、一定の厳格な要件のもとに事後的に見て最も近い発明から容易想到であったか否かという方法（特許法29条2項。これを事後的分析法というかどうかは用語の問題である。）を採用しているため、冒認の類型や損害立証等の場合を除き、証人尋問は不要であるとして、すべて公刊された文献等でまかなうのが通例である。

このためもあって、わが国の裁判では、特許権侵害について、民事訴訟が提起されても、人証が実施されるのは、希になっており、アメリカのように多数の専門家証人を法廷に呼んで、その説明を裁判官ないし陪審員に直接聞かせるという方法が、わが国で実施されたことがあるとは聞いたことがない<sup>14</sup>。

そうしたわが国の書面審理主義の状況にあって、知財訴訟における専門委員を入れた大がかりな技術説明会の実施は、大きな改革につながったといえるであろう。

## 2 知財高裁における専門委員の員数と事件関与の割合

知財高裁及び東京・大阪の知財専門部が専門委員としていつでも活用することのできる数、すなわち、任命数は、およそ200人である（なお、2004年の専門委員制度の初

---

<sup>14</sup> もっとも、わが国でも、当事者が自己に有利な知識、学説、経験則等について、大学教授等の専門家に鑑定意見書の作成を依頼し、これを書証として提出するという現象は一般的である。

年度の任命数は138人である。)。ちなみに、知財高裁の裁判官の数は、18人であり、1事件の特許事件を担当する裁判官は、高裁の場合、大合議事件を除くと、常に裁判長1人を含む3人であり、この点は地裁でも実態としてほとんど変わりはない。調査官は、よほど特別な事情がない限り、1事件について1人である。これに対し、専門委員については、法律上は1人以上となっている（民事訴訟法92条の5第1項参照）が、原則として「1事件について3人の同時関与<sup>15)</sup>」を実施し、いわば専門委員の間で説明の内容が異なったり、意見交換や議論があったり、あるいは、知識経験を補充し合ったりなどすることを想定している（後述する）。

### 3 専門委員の役割

#### 専門委員は「説明をする」のであり、「意見を述べる」のではない

専門委員は、法文上、訴訟事件の結論的な意見を述べることを想定されておらず、関与した事件の技術内容について、結論そのものではなく、当事者が主張する結論の理由付けや根拠等について、疑問点や他の可能性を指摘したり、問題点を解明整理したりするなど、結論自体に重きをおかないシステムになっている<sup>16)</sup>。

知財高裁がスタートするに当たって、幾つかの柱があり、一つは、知財事件担当に相応しい裁判官などのスタッフを集めることであった。しかしながら、優秀な知財専門の裁判官を必要な数、確保できたとしても、裁判官が多種多様な知財事件、特に特許事件について、常に最先端の技術について知識や理解力を有していることはもちろん期待不能なことであり、裁判官を補助する調査官でさえも、理工系のバックグラウンドを有しているとは言え、その得意とする分野には自ずから限界があり、事情は本質的には異ならない。そのため、できる限り多くの技術分野からその道の第一人者と呼ばれるような専門家を集めて、専門委員に任命し、その専門委員の関与のもとで、特許事件の審理及び裁判を行う必要があった。

#### 専門委員の臨時的な任命の必要

当初から、可能な限り多数の専門家を確保する努力をしたが、その後、それでも、実際の具体的な事件を審理してみると、問題になっている分野にピンポイントで対応する専門委員がないという事態が生じ、その事件のために特別に専門委員を任命する必要が度々生じ、その都度、任命権者である最高裁（行政局）と緊密な連絡をとり、緊急の任命手続を履践し、当該事件の期日を原則として変更しない運用をしてきたのであり、その手続で最も本質的な要請が当然のことであるが、「どの学者、どの研究者が適切か」ということであった。しかし、その点で最も活躍して、的確な資質を有する専門家を捜すことができた

<sup>15)</sup> 筆者自身の経験では、3人を超える専門委員の関与も希ではなく、最多では5人関与も経験している。

<sup>16)</sup> 裁判所調査官については、民事訴訟法92条の8第4号に「裁判官に対し、事件につき意見を述べること」が職務の1つになっているが、専門委員については、同法同条の2第1項、3項に「専門的な知見に基づく説明」が職務になっている。法文からは、調査官は「意見を述べる」のであるが、専門委員は「専門的な知見に基づく説明」をするものという立法者の明確な意図が読みとれる。

のが、ほかならぬ、その事件に既に関与を決定した専門委員の推薦であった。要するに、「私は、その点の専門家ではない、もっと詳しくよく知っているのは、年は若い、〇〇大学の〇〇先生だ」という貴重な提言があったからである。

#### 4 専門委員の職業別、年齢別、分野別の構成

そこで、職業別、年齢別、分野別の構成について、2012年7月1日現在の資料（Web「知的財産権訴訟における専門委員制度について」）に基づいて、考察することにする。

まず、専門委員の職業別の分布状況を見てみると、63.5パーセントが大学教授、12.5パーセントが公的機関の研究所の研究者、7.5パーセントが民間企業の研究所の研究者、そして、弁理士が16.5パーセントである。分野によって違いがあるが、事件で問題になっている特許発明が進歩性を有しているか否かという判断における考え方、推論の手法、背景となる技術水準などで、少なからず、職業差があることがある。そのためもあって、具体的な事件で専門委員を指定するときは、上述のように、専門委員を1人ではなく、3人選ぶのを原則としている<sup>17</sup>。同じ職業に偏らないことが望ましいと考えられており、学者や弁理士を加えたりすることが多い。考え方の相違には、次に述べる年齢層の差異に由来することも少なくない。

次に、専門委員の年齢別の分布を見ると、おおむね、50代、60代、70代に広く分布している。具体的な事件で専門委員を指定するときは、職業別の構成が偏らないと同じように、専門委員の年齢を考慮することも、事件によって重要になる。査定系の審決取消訴訟と異なり、無効審決取消訴訟において、無効を請求された特許権が、20年近くも前の出願に係る発明であることは、決して珍しくないが、そのような場合、その出現当時の技術水準が問題になる。このような事件では、若い新進気鋭の学者が適任ではないことは明らかであり、それ相応の年齢の学者を選任することが必要になる。

次に、専門委員の分野別の割合について、化学、機械、電気の3つの分野の大分類で見ると、化学が最も多く35パーセントであるが、実際の関与を見ても、あるいは、印象としても、化学分野の特許事件について、最も多く専門委員が関与している。機械分野の専門委員の割合は、30パーセント弱となっているが、特許事件全体のうち、機械の占める割合は5割をかなり超えるので、機械の分野で専門委員が関与する割合は、化学に比べると、かなり低いという感じがある。これは、機械の事件は、特許の出願書を裁判官がいきなり読んでも、かなりの程度理解できることが多く、技術理解に専門委員のアシストがどうしても必要な事件が少ないためである。ただ、機械の分野では、発明の課題認識が進歩性に与える影響や、進歩性の判断基準などが問題になることが多く、技術的には単純そうであるが、進歩性は肯定すべきではないかという発明（最先端の技術分野における製造装置でも起きる現象である。）について、そういう発明の特許性をどう考えるべきかという高

---

<sup>17</sup> 専門委員を同一事件につき3名とする考え方は、筆者自身が専門委員制度の発足の際に、思い到り、実施に漕ぎつけたものである。3名にするという運用は、種々の点で、この制度の始動、発展、定着に大きな要因になった。

度に法的な価値判断を伴う決断になることがあり、そのような事件では、機械工学と特許法の双方に通じた老練の大学教授と特許出願に長年従事してきた弁理士を専門委員に選任することがある。これは、職業別というより、裁判官もそうであるように、専門委員も個人差が大きく、いろいろな考え方があって当たり前の世界であり、そうした老練な専門委員の深みのある説明に接すると、解決すべき問題に対する一層の理解を深めたり、関心をかき立てられたりすることがある。

## 5 専門委員制度の利用の実際

ここで、簡単に、どの程度、専門委員を利用してきているか、数字でみることにするが、専門委員の利用は、知財高裁の審決取消訴訟を中心に行われてきているので、ここでは、知財高裁の数字で説明すると、毎年、知財高裁では、特許の審決取消訴訟事件と特許権侵害訴訟の控訴事件とを合計すると、大体、500件前後が受理され、処理されている。そのうち、特許訴訟は、その7、8割と思われるので、おおむね400件ということになる。そして、毎年、そのうち数十件（50件前後）、割合でいうと10パーセントの事件で、専門委員が関与して審理をし、判決に至っているのではないかと推計される。

次に、専門委員が関与する手続期日の種類は、弁論準備期日が圧倒的に多いといわれ、次に多い期日が口頭弁論期日と思われる<sup>18</sup>。専門委員が審決取消事件の弁論準備期日で利用されるということについて、若干の補足説明をしておきたい。これまでの説明から分かるように、わが国の特許訴訟は、主張活動と書証（文書の証拠調べ）がほとんどすべてであり、証人尋問や鑑定人尋問などは、ほとんど行われぬ。通常、審決取消訴訟のうち特許訴訟は、第1回口頭弁論期日に先立って、主任裁判官による弁論準備期日が2、3回行われ、弁論準備手続が終結する期日に技術説明会（専門委員が関与するときはその関与のもとに）が行われ、同期日で終結すると、通例、その際に、2か月ぐらい先に第1回口頭弁論期日が指定され、その第1回口頭弁論期日では、若干の補充的な主張立証があるものの、当事者双方が「弁論準備手続の結果を陳述する」という形式的な手続行為を行って、数分で弁論を終結する<sup>19</sup>。判決は、早ければ1、2週間後に、遅くとも1、2か月後には、言い渡される。したがって、特許の審決取消訴訟の実質的な議論が行われるのは、準備手続が終結される期日、すなわち、技術説明会が行われる最終の期日だけである。

上記の通常の場合において、専門委員が関与する形態は、手続上は弁論準備手続（最終期日）ではあるが、その実質は、それまでに弁論準備手続が事実上完了していることを意味する（もちろん、技術説明のための資料や、そのために使用する証拠としても提出し

<sup>18</sup> この場合の口頭弁論期日は、いわゆるラウンドテーブル法廷における口頭弁論期日が普通である。筆者は、在官当時、極力、専門委員が関与する技術説明会の期日を合議体で行ったが、通常の法廷で行ったこともある。同法廷が、裁判員制度が始まったときに、裁判員法廷として利用できるように、裁判官の席が3個のほか、裁判員用の席も用意されたため、専門委員3名と調査官1人を着席させることが可能であったからであった。

<sup>19</sup> 在官当時、多くの外国から賓客を知財高裁で応接した。そして、その多くを法廷傍聴に誘ったが、この数分間のやりとり（やりとり自体は1、2分程度である。）を見て、「おかしい」という感想をよく聞かされたため、法廷見学を避けて、技術説明会の傍聴を勧めたが、これは1時間から2時間もかかるため、その一部を傍聴してもらった。

ておいた方がよい場合などには、その証拠が追加されることはある。)。専門委員が関与して実施される技術説明会は、そのパフォーマンスである。すなわち、既に確認された争点について、その争点及びその前提となる技術環境について、双方が提出済みの主張及び証拠に基づいて、実物、実機、あるいはスライドや場合によっては動画を用いて、当事者が、予め決められた時間で、技術内容を説明するのである。

専門委員は、期日の数週間前にあらかじめ郵送された準備書面（その全部又は一部）や重要書証に目を通すなどの準備をして期日に臨み、双方のする技術説明（事案にもよるものの、おおむねそれぞれ30分ないし45分程度）を改めて聴いたうえ、自分の理解したところに基づいて、肝心の主張部分について、自分の理解したところを開示しながら、当該当事者に対し、質問や疑問等を提示し、当該当事者に弁明をさせ、そのうえで、必要があれば、さらに必要な質問等をするのである。

## 6 専門委員の関与するその他の形態

### 専門委員と証拠調べ期日への関与

上述した専門委員の関与する形態のほかに、争点整理手続の早期の段階から事件に関与し、事件の進行に応じて、毎回の期日に出席し、裁判官がする争点整理に専門家としてサポートする関与形態があり、地裁の特許権侵害訴訟に利用されるようである（知財高裁においてこのような関与形態がほとんどない。）。いずれにしても、専門委員のこのような関与形態は、民事訴訟法92条の2第1項の定める関与形態の1つである。

そのほかに、同条2項では、専門委員を証拠調べに関与させる形態を定めている。すなわち、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」とされている。この規定は、特許訴訟において、証人尋問や当事者本人尋問が頻繁に行われることが可能性として想定されているが、法改正の施行後も、従前と同様、特許訴訟において、証人尋問などの証拠調べが実施されることが極めて少ないうえに、証拠調べに専門委員を関与させて、その専門的な知見に基づいて説明をさせるという需要はほとんど認められていない。

また、同号の後段は、「この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人に対し直接に問いを発することを許すことができる。」と定めているが、このような証拠調べ自体がほとんどされたことがなかったため、専門委員が口頭弁論期日に出席し、証人に対し直接質問することは、これまでもほとんど実現されていないようである。

### 専門委員制度と鑑定人制度

また、同号は、「鑑定人質問」についても定めているが、わが国の民事訴訟でも、当事者が自ら実験を実施した実験報告書、又は、私企業付属の研究所や公的研究機関に委託して行った実験報告書を提出することが多い。これらは、すべて書証として扱われる。このほかに、当事者が、専門委員クラスの斯界の権威者に私的鑑定書を作成してもらい、提出することがあるが、これらも、手続法上は、すべて書証であることに変わりはない。当事者が申し立てて当事者の費用負担で、裁判所が行う鑑定も、採用実施されることもあるが、専門委員制度が導入されて、当該事件に必要な特別な知見は専門委員制度によってまかなわれることが通常になっているので、そう多くはない。専門委員制度の場合は、関与した専門委員に裁判所の負担において、所与の条件下で実験を行い、その結果を書面で報告することも、当事者の承諾及び協力を得て、行うこともできないではないが、これまであまり行われたことはないと聞いている。専門委員の制度は、当事者が収集した証拠資料を所与のものとして、専門的な知見に基づいて、説明することを本来の制度としているためである。

### 専門委員の関与するその他の制度

専門委員は、以上のほかに、和解期日における関与がある。民事訴訟法92条の2第3項は、「裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる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聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と定める。

実際に、和解期日に専門委員が関与したことがあると聞いたことはない。法文の自己完結性、完璧性などのために設けられた規定であろうか。法文でも、第1項の口頭弁論期日や弁論準備期日への関与や、第2項の証拠調べ期日における関与では、「当事者の意見を聴いて」となっているが、第3項の和解期日への関与では、「当事者の同意を得て」となっており、実際上の運用としては当事者の意向に任されるものとなっていて、よほどの事情がない限り、実施する例を見ることはないと推測される。

さらに、民事訴訟規則では、進行協議期日における専門委員の関与につき、「法92条の2（専門委員の関与）第1項の決定があった場合には、専門委員の説明は、裁判長が進行協議期日において口頭でさせることができる。」と定めている。進行協議期日は、文字どおり、進行について協議する期日であり、主張・立証を出し合いその結果が当事者を拘束する弁論準備手続等の期日と異なり、進行協議期日にはそのような縛りはない。知財訴訟で、進行協議期日で専門委員の説明を行った例は聞いていないが、何らかの事由で口頭弁論期日や弁論準備期日を開催することができないが、せつかく専門委員が出席している場合に、当事者双方の同意を得て、期日を延期しないで、進行協議期日で専門委員の説明を聴くということもあり得るであろう。

そのほかには、事例はないが、実地見分が必要な実機が可動性がなく、現場に臨むしかない場合には、現場で進行協議期日を実施し、その場で、専門委員の説明を受けることが考えられる（専門委員の説明だけは別途開催される弁論準備期日に行うことでもよい）。

## 7 専門委員の関与に対する法的な規律と実際の運用

### 専門委員は「期日」で「説明」を行う

既述したように、民事訴訟法及び同規則によれば、専門委員が期日とする発言は、すべて「説明」である。しかしながら、実務上、裁判官や書記官が、専門委員選任に関する事務連絡等において、当事者の代理人や専門委員（候補）が発言する「ことば」を指称する用語として「ご意見」「お考え」などのことばを使用したこともある。また、ラウンドテーブルを用いた期日で、裁判官が、当事者の前で専門委員に対し、「ご質問、ご意見など」ということばを使用したこともある。「ご意見」は、法文上は、専門委員の職域に属しない。しかし、運用上、全くおかしいかという点、そうとは限らない。

それでは、実際としては、どのように運用されているかという点、専門委員のする発言は、多くは質問という形式になっており、「意見」ということばを用いることは例外的であるが、実質は、「意見」になっていることも少なくない。また、専門委員によって個人差が大きい。期日に当事者の前で、単刀直入に、まず「結論」や「意見」を言う専門委員もいれば、純粋な質問ばかりで自分の考えの片鱗も見せない専門委員もいる。ただ、普通は、自分の知見に基づいて、そのうえで、無理な推論をして自己に有利な結論に導こうとする当事者に対しては、その推論等を再現・確認したうえで、「論理に飛躍があるのではないか」、あるいは、「理由付けに用いた……の知見には問題があるのではないか」、という趣旨を言外に滲ませた質問等をする専門委員が通例である。また、多くの専門委員は、その意見のうちの核心部分の一端を開示するにとどめるのが例であるが、専門委員は原則3人選任しているためか、3人が同じように「一端にとどめる」ことは、むしろ希有であり、「一端開示型」、「結論明示又は全部開示型」、「全部的非開示型」などとばらけることが少なくない（後に再述する）。

### 専門委員の期日外における説明に対する制約と規律

裁判長が期日外に専門委員に説明を求めた場合には、「説明を求めた事項が訴訟関係を明瞭にする上で重要な事項であるときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、当該事項を通知しなければならない。専門委員が期日外において説明を記載した書面を提出したときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、その写しを送付しなければならない。」と定められている（民訴規則34条の3）。

筆者は、在官当時、例外的な試みとして、関係者の了解・協力を得て、書面による説明を求めたことがある。その事件は、査定系の審決取消訴訟であったが、筆者（裁判長）と主任裁判官によって、最終の弁論準備期日を行ったところ、双方出頭の当事者の前で、関

与した専門委員が説明や意見（かなり明確な「意見」であった。）を述べて、弁論準備手続が終結したが、後日に原告代理人が専門委員の説明・意見に対し書面で反論を述べてきた。本来であれば、専門委員に改めて出頭してもらい、改めて説明を行うべきであった。この事件では、専門委員に書面による説明を提出してもらい、原告にこれを送付し、改めて原告の反論書面を提出してもらったという記憶がある<sup>20</sup>。専門委員制度がスタートした最初の段階における試行の一例であり、反省すべき点もあった実施例である。

裁判所が期日外に専門委員に説明を求める方式は、初期段階における東京地裁の特許権侵害訴訟の進行中に行われたと聞いている。しかしながら、裁判所としては、専門委員に対し事案やその争点についてどのような教示をしたうえで、どのように、説明を求める事項の書面を起案するかは、負担が重いものがあり、また、専門委員がどのような「説明」をするか（その説明内容によっては新たな手当が必要なこともある。）、リスクなこともあり、利用しにくい感じがしたものである。

#### 専門委員による説明と当事者の意見陳述機会の付与

専門委員が期日又は書面でした説明に対しては、当事者は、これに反論するといった意見陳述の機会が保障される（民事訴訟規則34条の5）。いわば、当然の規定であるが、わが国の民事訴訟の運営の歴史をみると、手続保障には、負の評価が常に付きまとう。

和解手続でないのに、弁論（弁論準備手続を含む）期日において、交互面接方式が行われることは、今でも少なくない。もちろん、具体的な事件で、交互面接方式に移行するについては、担当裁判官は、双方の同意をとっているし、仮に双方の同意をとらないでも、異議がない以上、同意が推認又は擬制される。特許権侵害訴訟でも、例外ではなく、むしろ特許権侵害訴訟では、秘密事項の開示・非開示がよく問題になるため、交互面接方式が行われることが少なくない。わが国の場合、この交互面接方式が社会生活の中でも便利に行われており、いわばわが国の文化でさえもある。実は、専門委員でも、利害の直接感じられる当事者の前では、明言を避け、核心部分は裁判官だけに言いたいという感覚を持っていることが多い。このような感覚は、直接的な対決を避けたいという意味で、日本人としては、ノーマルなものであるが、公平な裁判を国民に保障する裁判所としては、是認することはできないため、種々の機会を通じて、当事者双方の前でだけ、事件の争点や核心について話をし、当事者のいないところで事件の争点に関する話をしないように、お願いをしていた。また、これも時折あった事例であるが、専門委員が期日終了後に、期日で議論された事項（通常は事件の争点や核心に関する事項になる。）について、改めて調査検討した書面や資料を提出してくることがある<sup>21</sup>。

<sup>20</sup> この専門委員の事件関与は、専門委員制度がスタートした直後であり、著者が運用の基本方針の青写真作りを検討し始めた試行錯誤の時期であった。当初は、当事者による技術説明を専門委員の説明の前に設定するという発想はなかった。当事者としても、はじめての経験であり、面食らったことと思われる。

<sup>21</sup> このような場合の対応の仕方は、難しい問題であるが、筆者が属していた裁判体では、通常は、当該専門委員に対し丁寧にお礼を言い、そのうえで「参考にさせていただきます」と述べ、当該資料は記録とは別保管とし、裁判資料にはしない扱いにしていた。主任裁判官が当該資料に目を通すか否かは、主任裁判官の裁量に任せていたと思う。重要な参

裁判官が他の裁判官がどのように裁判運営をしているかは、実はよく分からないものである。筆者もまた、在官当時、各自がどのような運用をすべきかについて、よく議論する機会をもったが、現にどのように運用しているかを直接調べたことはなく、ましてや他の裁判官の技術説明会を傍聴したことはほとんどなかった（外国からの賓客が傍聴する際にその案内役として傍聴するぐらいであった。）。

そこで、一部については繰り返しになるが、筆者自身が在官当時していたやり方を中心に紹介することになる。専門委員が質問の方法で当事者に説明をし、その説明の中又はその前提に専門委員自らの意見を含ませることを基本とした。最も単純な例で意見を含ませた質問は、例えば、専門委員が「この点は、原告の主張されたのと異なり、…とも考えられると思いますが、その点はどうぞお考えですか。」「原告がそのような考えた根拠は何なんでしょうか。その根拠は、…と…という2点に尽きるということではよろしいのでしょうか。」などというものである。この場合は、専門委員の考えが質問の中に、説明か意見かはどうかは別として、明確に登場してくるので、質問を受けた当事者は、反論や弁解をすることができ、形式上も、実質上も、上記の意見陳述の機会を与えたことになる。質問の方法ではない場合も少なくないが、筆者は、専門委員の発言に内容がある場合には、当事者に対し、「専門委員が説明されたことについて、何かご意見などがありますか」と述べることにしていた。専門委員の関与する技術説明会は、かなり丁寧に行われるため、原則として、トータルで、90分程度は見込み、120分内外になることも希ではなかった。

#### 当事者による異議申立て（事例紹介）

次に紹介するのは、筆者自身が裁判長として関与した事件ではあるものの、筆者が同一時間帯に他の事件に関与していたため、主任裁判官のみによって、弁論準備期日で専門委員の関与する技術説明会が行われた際、ある専門委員の発言内容について、一方の当事者代理人から、「関与された専門委員が、進歩性の判断の基準時は本件の出願時であるのに、現在を基準に発言していた。」として、「異議がある」という上申書が、当該期日終了後ではあるものの終結予定の口頭弁論期日の前に、提出されたことがあった。筆者は、場合によって専門委員の「書面による説明」が必要になるかもしれないことを視野に入れ、書記官を通じてその代理人がどのような措置を希望しているのか意向を照会したところ、上申書指摘の問題が裁判官によって正しく理解してもらえればよく、特別な是正処置を講じることを希望するものではないとの回答を受けたことがある。

確かに、専門委員の説明は、中には、唐突に、断定的な結論を述べることもあり、不利な説明を言われた当事者が一瞬フリーズした、あるいは、俄然、激しく反論しはじめた、というような場面もある。しかし、代理人である弁護士・弁理士が冷静に対応し、結論だけの意見開示に対しては、裁判官に対しさしたる影響はないと受け止めて、特別な対応をしないことの方が通例である。しかしながら、代理人ではなく当事者やその従業員にとっては、その意見が裁判所の結論に決定的な影響を与えることになると心配するのは、むし

---

考資料であれば、当事者に写しを交付し、弁明又は証拠化の機会を与えることになる。

る自然なことであるので、裁判官と専門委員との間で行われる期日前の打ち合わせの際は、結論を断定的に述べながら必要な理由を丁寧に説明しない方法（この反対の方法は容認される。）は、くれぐれもしないようお願いしていた。

ここで、専門委員の期日における説明の仕方等について、以上を要約するほか、既に紹介したものとは異なるプラクテスをしている裁判官もいるので、筆者の見解を若干付言しておきたい。

① 専門委員の関与を定めた法文に即した方法としては、技術説明会の冒頭において、専門委員が、当該特許発明はもとより、その技術的な背景や周辺技術、あるいは、時代的な背景などについて、一般的な包括的な説明を行うという方法も公に紹介されている。主に、地裁における侵害訴訟の主張整理段階で有用性が高いようである。この方法では、裁判所が予め期日前に質問書（事案の概要を含む。）を起案して、すべての関係者に対し、送付する必要があり、利用形態として、明確であり、手続的な透明性も高いが、その反面、裁判所にとって負担が重く、また、専門委員にとっても重い運用となり、裁判所にとって利用しやすい制度という見地からは、離れてしまうという問題点がある。

② 上記①と次の③の折衷的な方法であり、次の③の方法と併用されるものであり、裁判所が当事者による技術説明の結果の後に、専門委員に、ある程度の時間を与え、包括的な「説明<sup>22</sup>」を求めるという方法である。

③ 専門委員が当事者の技術説明を聴き、その理由付けの過程について、論理の飛躍や不明な点、根拠薄弱な点などについて、当該当事者、必要があれば、その相手方にも、質問という形式で指摘する、という上記紹介した方法である。

上記③の質問形式について、考えてみると、実際には、当事者がした技術説明の内容において、論理の飛躍や不明なところがあったり、自然科学上の法則に基づく補足的な説明をすべき点があったり、文献などの何らかの根拠が必要であったりすることもあれば、当該特許の明細書の「詳細な説明」のうち依拠する箇所はどれなのか、詳細な説明とは別に、クレーム上の根拠があるのか、薄弱ないしは不明であったりしないのか、自明事項としてあえて割愛したものなのか、思いこみでそうしたのか、あるいは、弱点であるため意識して言及を避けているのか、などいろいろなことがあり得る。

そのため、専門委員が当該当事者に対し、これに気付いた指摘をし、問題点と理由を明示し、これに対するある程度詳細なコメントを求め、これに対する当事者の弁解を引き出すものである。証人尋問と異なり、専門委員による質問に対し、協議のための小休止を求めることも可能であり、主たる説明者（会社の担当者よりも訴訟代理人が務めることが多い。）に代えて、その質問に対する解答のためだけのピンチヒッター（会社の技術担当者で

---

<sup>22</sup> ここで「説明」とは言っても、当事者のした説明（これは争点に限定して行われるので、相対立した構成のみになっているはず）の要約整理などというものでないであろう。専門委員は、ここでは、当事者のした説明とは異なる説明をすることになり、結局、当事者のした説明の一方を是認する説明にするか、当事者双方の説明とは異なる第三の説明をすることになるであろう。これは、筆者自身は、こういう形式の専門委員の活用を経験していなかったもので、想像である。専門委員のそうした「説明」に対しては、当事者に意見陳述の機会が保障されるのであるから、専門委員にとっては、重い任務の履行である。

あることが多い。)をあてがうことも許容される。もちろん、当該当事者は、専門委員の説明の内容等に対する反駁等をすることもできる(いずれも、裁判長又は主任裁判官の裁量事項であるので、争点との関係で重要性がどの程度あるかの問題であり、反駁等を必ずさせてもらえるかは、保障の限りではない。)

専門委員の「説明」には、今後の運用としては、相当な限度で意見等を含むことが許容されることが進むものと、筆者としては期待している。ただし、手続の透明性から、その説明には、十分な理由付けが必要であり、その理由付けは基本として提出済みの書証に基づくか、公表されている文献ないしこれに準ずる資料等に依拠するものでなければならず、そうでなければ、結論自体に格別の意味は与えられないものとし、しかも、当事者によるその場での反論反証等のほか、後日提出の反論反証で許容されるものとすべきである。現在の時点では、いまだ「議論」の場とはいえず、「発表会」にしかっていない。

### 専門委員との期日直前の打ち合わせ

専門委員制度は、制度スタートから10年近くを経過し、事件の関与に相当程度に習熟した専門委員も続々生まれたが、専門委員の供給源は学会、弁理士会、その他の公的団体からの推薦であり、団体の組織運営上の理由から、任期である2年又はその倍である4年程度で新陳代謝することが織り込み済みであるため、ベテラン専門委員が占める割合は残念ながらあまり上昇しない制度運営になっている。このため、具体的な事件に関与する際には、初めての事件関与の専門委員がいることが珍しくないのも、専門委員の制度や関与の仕方等について、毎回、ゼロからの説明をする必要がある。このために、期日直前の打ち合わせを設けるのが通例である。

期日直前の打ち合わせの第1の必要性は、専門委員が期日に裁判所に確実に来てもらえるかという素朴な心配があるためである。専門委員は、非常勤公務員であり、裁判所には一度も来たことがない人がかなりの数に達する。このため、定刻の30分前までに知財高裁の書記官室にきてもらい、来庁確認をすることにしてある。専門委員は、全国区であり、多くが東京ないしその周辺に居住・勤務しているといっても、東北から九州までの遠方から来庁する人も少なくない。このため、定刻の1、2時間も前に裁判所にお見えになる専門委員も例外ではない。来庁すれば、裁判所側からは、これに対応する必要があり、筆者は、そうした来庁者とは、貴重な機会と捉え、世間話から最近の産業界、知的財産権をめぐる社会状況などについて、懇談したが、どうしても、話が進むと、行き着くところ、事件の話に及ぶこともあった。

そうこうしているうちに3人の専門委員が揃うと、専門委員制度の意義、具体的な注意事項、説明の仕方、悪い例、失敗例などの一般的な説明をしたうえで、担当裁判官から、質問に応じて、当該事件の争点との関係で説明をお願いする事項を含めて、簡潔な説明をしていることが多い。基本的には、「自由に発言していただいてよく、問題になりそうなど

きは、裁判官が口をはさむので、裁判官の手續進行には従うように」などをお願いをするのが通例である。

事前の説明では、事件の全体像、出願時点がいつで何が問題になっているか、何が問題になっていないかなどの客観的な事柄は説明するが、専門委員から、裁判官や当事者が争点にしていない事実こそ、問題があるという指摘が珍しくもなく提供され、それが話題の中心になることがある。これは、事前の打合せの話題としては、筆者としては、原則として排除していなかった。争点に関するそれぞれの主張の詳細な説明は、当事者の技術説明に委ねることにしている。いずれにしても、結論を方向付けるようなリードはしない。

ただ、専門委員同士で事件について話をするのは珍しくなく、争点に関することが話題になることもあるが、知ってか知らずか、争点に関しない点で話に花が咲くことが多い。争点そのものが話題になることも、筆者は、何度か経験しているが、専門委員A（学者）が「明細書ってはじめに読みましたが、何と分かりにくい書面なんですかね。明細書のどここの記載部分が全く理解できない。」という、他の専門委員B（他の学者又は弁理士）が「ここはこう読むんですよ」などと教示していることが多く、意見を形成する前段階の話が普通であり、技術説明の前に自分の意見（結論）を決めて、それを真っ先に提案しようとするような専門委員は見受けられなかった。

#### 期日終了後の専門委員との感想会

期日が終了すると、ラウンドテーブル法廷から、そのまま帰途につく専門委員もいるが、書記官室に置いてきたカバン類などを取りに帰る専門委員もいる。遠方から来庁された専門委員は、荷物も多く、また、列車や航空便の都合もあるのか、書記官室に戻る人が多かった。書記官室に戻った専門委員とは、和解室や所長室（所長就任後）などで雑談をしながら、退庁することがあったが、当然、技術説明会の顛末にも話が及ぶことがあった。最も多かったのが、専門委員同士で、更に議論を発展させ、沸騰させることであつたが、事件の争点とは関係ない議論になっているのが普通であつた。

なお、専門委員に対して、事件が判決等で終局を迎えたときには、主任裁判官がお礼の書簡とともに判決書写しを送付するのが慣例である。

#### 専門委員の説明の訴訟資料化の可否と方法

専門委員に関する現行法下では、民事訴訟法の解釈として、専門委員が期日でした説明（書面による説明も同じであるが、書面の場合、合意のうえで調書添付もできるし、当事者が改めて書証として提出した場合には当然に証拠資料となる。以下は通常行われる口頭による説明に限定する。）は、そのままでは証拠資料にもならないし、弁論の全趣旨にもならないことについては、疑問の余地はない。専門委員の説明に対して行った当事者（代理人）の意見陳述も同様である<sup>23</sup>。したがって、裁判官は、判決に用いるために、専門委員の

<sup>23</sup> 当事者が技術説明に用いた書面や画像（画像データを含む。）も、同様であり、証拠としないことが明らかな場合に

した説明によって心証形成をすることはできないから、判決の判断の基礎として専門委員の説明を用いれば、証拠にも弁論の全趣旨にもよらない事実の認定として違法となる。

もっとも、裁判官が、当事者の申立てに基づき、相手方の同意又は異議がない旨の陳述のもとに、専門委員の説明を調書に記載させた場合は、判決資料の一内容（裁判所に顕著な事実か）を構成するから、判決の基礎として用いることができる。専門委員の関与する手続において、このような運用をすることは、建築関係事件の専門委員が関与した場合において、実務慣行として確立されている由である。

専門委員の制度は、知財高裁では、特許訴訟の迅速適正な審理及び判断に大いに寄与しており、鑑定という重い制度に依存しているため迅速な審理が実現しない外国の事情に比較しても、他の追随を許さない優れた専門訴訟の運営であるということができよう。この制度は、専門委員の説明が調書化されないこと、したがって、訴訟資料化されない点に味噌がある。

アメリカの専門家証人の尋問と比較すると、わが国の場合には専門委員と当事者とが、質問する側と答弁する側とが反対になる運用になっており、このため、わが国の技術説明会を傍聴した多くの海外法曹には、反対尋問的な詰問ができていないことが、理解困難な制度に映っている原因のようである。知財高裁には、外国からの多数の賓客があり、そうした賓客に制度の説明をしても、なかなか理解してもらえないのが、この制度の難点の1つである。他の国に類例を見ないユニークな制度ではあるが、国際的な理解がないという点は、今後の制度改革の問題として検討すべき点ではないかと感じている。

## 8 専門委員制度利用の費用負担者と専門委員の研鑽制度

専門委員は、非常勤の公務員であり、口頭弁論期日等の期日に出頭すると、報酬及び交通実費が支払われる。この金額は、かなりの金額になり、特に、遠方から裁判所に出頭する専門委員もいることや、原則として一期日に3人が関与するため、軽視することはできないが、その費用の負担者は、第1次的にも、また、最終的にも、当事者ではなく、国庫である。当事者が、敗訴した当事者であっても、専門委員の関与によって生じた費用を負担することはない。それは、専門委員が裁判官の判断作用について裁判官側に立って、その専門的な知見を補充する役割を担っており、当事者の申立てや意向、あるいは、利害に基づいて、専門委員としての説明を行うものではないからではないかと思われる。

専門委員は、既述したように、任期2年であり、再任されるが、所属団体の運営上、2年又は4年で交代することも少なくない。このためもあって、一定の周期で、専門委員の研修を目的に、知財高裁は、知的財産権関係事件担当専門委員実務研究会を開催し、全員が一堂に会し、ケース研究などをして、専門委員のあるべき関与の仕方などについて、研鑽と研究を行っている。

---

は、記録（いわゆる第3綴り）にも編綴しないのが通例である（裁判官や相手方の手元には残る。）。反対に主張や証拠にしたいときは、別途、そのような体裁を整えて提出手続をとる。

知財高裁のWebによれば、平成24年11月28日、専門委員のうち機械及び電気分野の専門委員73名の参加を得て、上記の実務研究会を開催し、機械分野では「圧力波機械付きの内燃機関」のケース（知財高裁平成23年9月8日判決の事案と思われる。）を、電気分野では「複数の加入者間におけるデータ交換方法，通信システム，バスシステム，メモリ素子，コンピュータプログラム」のケース（知財高裁平成23年9月8日判決の事案と思われる。）を題材にして、専門委員としての具体的な関与の仕方等について活発なケース研究が行われたことを報告している。

#### 第4 日本における知財訴訟の審理状況

##### 1 知財高裁における審決取消訴訟について

（Web「審決取消訴訟の新受・既済件数及び平均審理期間」参照）

特許庁年次報告書2012年版の「統計で見る知的財産動向」などによれば、日本では、2000年ころから数年間、特許出願が40万件を超える高い水準を維持していた。しかし、その後2006年から減少に転じ、2007年には40万件をわずかながら下回り、その後も下降気味であったが、このところは、国際特許出願（PCT出願）が上昇したこともあって、30万件台半ばで下げ止まりを示している。そうした出願の件数の変動は、拒絶査定、その不服申立て、拒絶査定維持の審決を経て、知財高裁への審決取消訴訟の提起へと波が小さくなりながらも移っていく。このルートは、特許出願を拒絶すべきものとする特許庁の審決について、特許庁を被告として提訴するものであり、特許の権利化前のいわゆる査定系のルートである。審決取消訴訟の知財高裁へのもう一つのルートとしては、特許権の権利化後に、特許権を有する私人に対し、その特許を無効にしたいと考える私人が特許庁に特許無効審判を請求し、特許を無効又は有効（審判請求不成立）とする審決の取消しを求めて、私人から私人に対して提起する審決取消訴訟のルートがある。

上記の2つのルートを合計した数字でみると、知財高裁の審決取消訴訟の年間の新受件数は、2002年に636件という最大値を迎え、その後も数年間、500件台を維持していたが、2004年に一気に100件を超える減少が生じ、その後は若干変動するものの、このところ、400件台の半ばで推移している。ついでに、最近の10年間のその審理期間をみると、2001年から数年間の新受件数の多い間は、平均審理期間は優に12か月を超えていたが、その後、奇しくも知財高裁の設置された2005年には、新受件数の減少にも助けられたが、平均審理期間は一挙に3か月も短縮化され、9.4か月になった。その後も、少しずつ短縮化され、2010年には7.2か月にもなったが、このあたりが限界であったのか、2011年には7.7か月とやや戻った。このように、審決取消訴訟の審理迅速化は、統計上も顕著なものとなっており、もはやこれ以上は審理迅速化、審理期間短縮化はあり得ない、限界値に達している、とも言われる。審決取消訴訟の代理人を務める弁理士、あるいは、弁護士界や産業界からも、さらなる

迅速化を希望する意見はなく、むしろ、審理内容を充実し、判決における理由、特に当事者の主張を排斥する場合の説示をもっと丁寧に説示してほしいという要望が耳に入るようになってきている。

## 2 わが国における知財権民事訴訟の審理期間と新受件数

### 地裁第1審における平均審理期間と新受件数

わが国における知財権に関する民事訴訟は、事件類型としては、①特許権、②実用新案権、③意匠権、④商標権、⑤著作権、⑥不正競争防止法、⑦商法等に分類されている。

これらを合計した既済事件の平均審理期間の歴史的な変遷をみると、全国の地裁（第1審）としては、次のとおりである（法曹時報54巻12号29頁、35頁。同64巻10号59頁、64頁）。

そこで、新受件数（括弧内はその年の既済事件の平均審理期間）を見ると、1992年が29.6か月（新受413件）、1993年が31.9か月（新受470件）であったが、2001年に18.3か月（新受554件）と20か月を下回り、その後も短縮化が進み、2003年には15.6か月（新受635件）となり、知財高裁が発足した2005年には13.5か月（新受579件）にまで短縮化され、その後は、このあたりが限界値であるのか、それ以上に目立った短縮化はない。しかし、ほぼ20年で2分の1未満に短縮化されたことは特筆するに値する。

なお、既述したように、審理期間短縮化の理由としては、わが国では、特許権訴訟については、2003年の法改正により、東京地裁と大阪地裁の専属管轄とされ、専門の裁判官が専門のスタッフを揃えて審理判断するようになったことが主要な原因の1つであることは明らかであろう。

### 知財権侵害訴訟における知財高裁の控訴審について

そこで、知財高裁における「知財権民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間」をみることにする。

わが国における知財権の民事訴訟については、上述したように、①特許権侵害訴訟と②実用新案権侵害訴訟の控訴事件は知財高裁が専属的に管轄を有しているが、上述した③意匠権、④商標権、⑤著作権、⑥不正競争防止法、⑦商法等は、他の高裁も担当する。

ここでは、まず、知財高裁における控訴審の平均審理期間を見ることにする。2001年には平均審理期間は、9.7か月（新受102件）であり、その後新受件数が上昇した期間ないしその次年度には幾分平均審理期間が長くなり、新受件数が下降したときは短縮化が進むなどの変動はあったが、2010年には8.5か月（新受104件）、2011年には7.5か月（新受90件）と落ち着いている状況にある。この平均審理期間は、東京高裁民事部や他の高裁民事部の控訴事件に比較すると、かなり長期間という印象は否めないが、事件の性質上、容易に1回結審方式（控訴審における第1回口頭

弁論期日で終結する通常部ではよく見られる審理方式)を採用実施することが難しいためであろう。

すなわち、特許権等の知財権の侵害訴訟事件の全地裁における第1審事件の平均審理期間は、1997年が25か月であったが、2009年では、13か月となり、ほぼ半減した。知財権の侵害訴訟事件の全国の8高裁における第2審事件の平均審理期間は、1997年が17か月であったが、2007年では半分近くの9か月になった。これを知財高裁(5年前に知財高裁が設置されるまでは東京高裁知財部)についてみると、1997年が18か月であったが、2007年以降では半分を下回る8か月前後に、大幅に短縮している。

以上のように、知財事件の平均審理期間は、この10年前後でおおむね2分の1になり、特に、知財高裁における平均審理期間の短縮化は著しい。なお、日本では、一般の民事事件も、審理期間の短縮化が進んでおり、客観的に言えば、日本の民事訴訟は、およそ25年前に迅速化方策の実行がスタートし、通常事件における民事訴訟はいち早くその成果を挙げたが、特許権侵害訴訟の迅速化は、それに遅れて実現されるようになり、この10年余りでその成果を挙げたという見方もできる<sup>24</sup>。

日本における知財訴訟の審理迅速化が実現した原因について、私は、次のとおり考えている。この点は、立場や個人によって、見方が異なるところであろう。

① 知財事件を専門的に担当する裁判官が量的に増加し、かつ、知財専門の裁判官が専門的知識の修得に意欲をもって精進し、かつ、これを実務で活用し、発揮した。

② 裁判所調査官制度が充実化し(裁判所調査官のポストが多くの審判官や弁理士の憧憬の的となり優秀な人材を集めることができた。)、また、専門委員制度が発足とともに大いに活用されたため、裁判官の知的な執務環境が整い、判断の基礎となる技術の理解が容易になり、事件の見通しを早期に立てることできるようになった。

③ 上記①と一部重複するが、いわゆる知財ブームにより、知財担当の裁判官を希望する若く優秀な裁判官が増加しているため、知財訴訟に対応できる優秀な裁判官を多数確保できるようになった。

④ 同じように、弁護士・弁理士についていえば、若く優秀な人材が増加し、また、それまで知財訴訟に力を注いで来なかった大規模な法律事務所が次々に知財訴訟にエントリーし、また、従来は知財訴訟にあまり携わらなかった特許事務所が侵害訴訟関係にも、強い関心を持つようになり、力を注ぐようになってきた。

### 知財ブームと特許権の権利行使の状況

以上述べたように、日本の知財訴訟は、迅速化され、また、それがゆえに弁護士費用を含む裁判費用は、国際的にみてもリーズナブルであり、知財訴訟の利用者は増加する

<sup>24</sup> なお、筆者の個人的な経験になるが、筆者は、1990年ころからおよそ10年間にわたり、一般民事訴訟を担当し、民事訴訟の迅速化に取り組み、2003年に知財訴訟を専門に担当する裁判官に転じ、知財訴訟の迅速化に取り組んできた。

はずであり、そのために、裁判所も陣容を充実させて、知財訴訟の増加現象に対応としたのである。

しかしながら、日本における知財権侵害訴訟は、いまだに、新受件数が低迷している。しかも、その原因を裁判所の審理及び判決の内容自体に求める所見が見られるようになった。これは、裁判所にとって、ゆゆしき問題であった。

## 第5 わが国の特許権侵害訴訟の停滞と展望

### 1 特許権等侵害訴訟の新受件数の動向

ここでは、わが国の知財民事訴訟の一般的な利用状況について、特許権を軸に、考察することとする<sup>25</sup>。特許権等侵害訴訟の新受件数の推移をやや長期間にわたって概観し、若干国際比較をみることにする。なお、実用新案権は、1981年に特許権を上回る約18万件の出願があったが、その後特許の出願数を下回るようになり、1987年から出願数が減少し、1993年の改正で無審査主義に移行した。2002年には特許出願が40万件を超えたのに、実用新案権は1万件未満に落ち込んだ。これに伴うかのように、実用新案権に基づく侵害訴訟の新受は2003年ころから激減し、2008年からは一桁台になり、実用新案権に基づく侵害訴訟の新訴提起は事実上なくなったに等しい状況にある。ただ、特許権侵害訴訟の新受事件の長期にわたる動向を見るためには、特許権と実用新案権の両者を合計した数値に基づいて概観する必要がある。

次の表は、1990年からの昨年までの特許権及び実用新案権の侵害訴訟<sup>26</sup>の新訴提起の動向を概観したものである。

---

<sup>25</sup> ここでは、知財権侵害訴訟の代表として、特許権侵害訴訟を考察するが、実は、商標権侵害訴訟や不正競争防止法なども、減少傾向を示している。著作権侵害訴訟は年度によってバラつきがあり、にわかには一定の傾向や特徴を見極めがたいので、言及を控える。

<sup>26</sup> ここでは、便宜上、特許権に関する民事訴訟を「特許権侵害訴訟」と呼称するが、特許権に関する訴訟には、特許の移転登録手続の請求事件、特許権の実施許諾料を契約に基づいて請求する事件、職務発明の報酬請求なども、わずかながら含まれる。しかしながら、職務発明の報酬請求が相次いだ一時を除き、年間10万件未満ではないかと推測されるので、以下、この点は度外視させていただく。

年（1月から12月）	特許	実用新案	小計 /知財合計
1990年（平成2年）	新受140	58	198/379
1992年（平成4年）	新受98	51	149/413
1994年（平成6年）	新受106	98	204/497
1996年（平成8年）	新受157	77	234/589
1997年（平成9年）	新受166	70	236/563
1998年（平成10年）	新受156	58	214/559
・2月24日 最高裁が均等論肯定の判決			
2000年（平成12年）	新受176	59	235/610
・4月11日 最高裁がキルビー判決			
2001年（平成13年）	新受153	34	187/554
2002年（平成14年）	新受165	38	203/607
・3月19日 東京地裁三村裁判長が74億円余の特許権侵害損害賠償判決			
・4月1日 東京高裁が知財専門部を1か部増やして4か部態勢に拡大			
2003年（平成15年）	新受189	27	216/635
2004年（平成16年）	新受217	35	252/654
・東京高裁知財専門部の裁判官が16人から18人に増員			
2005年（平成17年）	新受196	13	209/579
・4月1日 知財高裁スタート			
・9月30日 一太郎大合議事件判決			
・11月11日 偏光フィルム製造大合議事件判決			
2006年（平成18年）	新受139	16	155/589
・6月29日 篠原裁判長が紙葉類識別装置事件で進歩性につき新判断			
・12月 飯村裁判長が着任			
・1月31日 インクカートリッジ大合議事件判決			
2007年（平成19年）	新受156	12	168/496
・5月 篠原所長から塚原所長に交代			
2008年（平成20年）	新受147	3	150/497
・5月30日 除くクレーム大合議事件判決			
2009年（平成21年）	新受174	1	175/527
・1月28日 飯村裁判長が回路用接続部材事件で進歩性につき画期的判決			
20010年（平成22年）	新受122	9	131/631
・8月 中野所長に交代			
2011年（平成23年）	新受207	7	216/518
2012年（平成24年）	不明		
・1月27日 プロダクト・バイ・プロセス大合議事件判決			
・3月 飯村所長に交代			

## 2 最近10年における特許権の新受事件の減少と無効判断の傾向と日本における特許権侵害訴訟の新受の減少

日本では、特許権の権利を行使して、侵害者に対する差止めや損害賠償を求める訴訟は、1990年ころに増加し始め、1996年ころから2005年ころまでの数年間、特許権侵害訴訟は、わが国なりに隆盛を極めたといえる。全国地裁の第1審の特許侵害訴訟の新受は、1996年には157件（実用新案権の77件を併せると234件）で、2004年には217件（実用新案権の35件を併せると252件。その翌年には196件と減少したものの小幅である。）まで増加を遂げている。この時代の象徴的な出来事としては、2002年3月19日には、東京地裁の三村量一裁判長が、特許権侵害訴訟で、74億円余の損害賠償を命じる特許権者勝訴の判決をし、日本だけでなく、外国でも大きく報道された。なお、この訴訟は、控訴審では、原告の有する特許が無効と判断され<sup>27</sup>、原判決は取り消され、特許権者全面敗訴で終局を迎えている。

ところが、特許権侵害訴訟は2006年には新受件数が139件（実用新案権の16件を含めても155件）と顕著な減少傾向を示し、その後は150件前後（実用新案権の提訴はまもなく一桁台に落ちている。）を上下するようになってしまった。

### 特許権侵害訴訟の減少原因と特許の無効判断の頻出

特許権侵害訴訟の減少の理由について、種々の分析結果や意見が公表されており、わが国や米国の特許事件専門の弁護士や弁理士の中には、裁判所が特許無効の判断をする割合が2000年前後ころから一段と高くなったからであるとし、その大半の理由は裁判所の進歩性の判断が厳しすぎるからであるという批判をする者がかなり多かった。この見解は、裁判所がそのWebで公開している全事件の判決の結論及びその理由を個々に分析集計したところに基づいており、特許権侵害事件の減少原因に関する有力な見解の1つであると考えられている。

その流れを端的に象徴する判決が、ほかならぬ知財高裁が2005年9月30日に出した大合議事件第1号事件（いわゆる「一太郎事件」）における判決である<sup>28</sup>。この事件の判決は、弁理士界や産業界などから、裁判所、特に高裁による進歩性の判断基準は厳しすぎるという大きな波が裁判所に押し寄せていた時期であった。筆者は、当時、知財高裁の第4部の裁判長をしていた時期であり、この事件の判決には陪席裁判官として関与した。原判決は、原告の主張する特許権侵害を肯定し、かつ、被告がした無効の主張を排斥し、原告の差止請求を認容していた。これに対し、知財高裁では、被告が新たな引用例を探し出して新たな無効事由を主張し、知財高裁は、被告の主張するその新た

<sup>27</sup> 別途特許庁に被告が無効審判を請求したところ、特許無効の審決がされ、同審決の取消しを求めて東京高裁（知財専門部）に提訴したが、平成17年2月21日に請求棄却の判決がされ、確定したため、特許無効の審決が確定したものである。この事件の1審における特許権者勝訴と控訴審における特許無効による特許権者敗訴の流れは、当時の特許権侵害訴訟の勢いとその挫折を象徴的に物語っている。

<sup>28</sup> 知財高裁平成17年9月30日大合議判決（同年(ネ)第10040号事件）。1審判決は、東京地裁平成16年(ワ)第16732号事件であり、平成17年2月1日判決である。1審判決は、同日の夕刊紙などに大々的に報じられた。

な無効事由を認め、原告の有する特許を無効と判断し、原判決を取り消して原告の請求を棄却した。この判決は、いろいろな意味で、社会に多大な影響を与えた。原告であった松下電器産業株式会社（現在のパナソニック）が第1審で勝訴したときは、いわば日本における「プロパテント」への更なる飛躍となる大方の願望になったのではないか、とも思われたのであるが、結果としては、わが国を代表する巨大企業が地方の小規模企業に対し「些細な」権利を行使し、一般市民の日常使っているワープロソフトの使用に横やりを入れたとでも映ったのであろうか。若者の一部から反発があったとも聞いている。

このような権利行使に対する世論の反響は、日本人の権利意識、精神構造や文化によるところが大きい。いずれにしても、松下電器は、この敗訴によって、特許権の権利行使の積極路線を一時後退させ、しばらくの間、裁判所の侵害訴訟に原告として登場することはあまり見られなくなった。裁判所は、松下電器だけではなく、多くの会社の知財戦略に大きな影響を与えたといえるであろう<sup>29</sup>。

この松下電器の提訴に見られる提訴敬遠の慎重姿勢は、多かれ少なかれ、他の企業にも影響を与えたようである。このころから、特許権侵害訴訟は、隆盛するどころか、低迷する状況を呈するようになった。知財高裁が設置された時期に、特許権侵害訴訟の停滞が強く叫ばれるようになったことから、産業界や弁理士界などからは、「知財高裁ができて、その知財高裁が次々に特許を無効にするため、知財ブームは冬の時代に入ってしまった。」という声さえ耳にするようになった。

他方、筆者は、知財高裁の中であって、そうした状況を間接に、ときには直接に、耳にするようになって、そうした大きな誤解を解消する努力の必要性を感じるようになっていた。その後の知財高裁の基本的な姿勢としては、特許権に対しフレンドリーな事件を中心に大合議事件候補を選ぼうとするなど、真剣な努力が続けることになった。

### 裁判所の進歩性の判断に対する態度

筆者のみならず、多くの裁判官も、特許権侵害訴訟の低迷の原因に対する上述のような分析については、全面的に賛成することはできないが、特許権侵害訴訟における裁判所の特許を無効とする判断の割合の異常な高さが、特許権侵害訴訟の提起を慎重ないし躊躇させている原因の一つであることは認めざるを得ないと考えられるようになった。

多くの裁判官は、裁判官としての職務執行において、通常の場合、行使されている原告の特許権が無効であると判断することについては、審理及び判断を十分に慎重に行い、本来有効であるべき特許権が誤って無効とされることのないように、努力してきたはずである。少なくとも、筆者は、地裁の判決が特許有効として特許権者を勝訴させた事件については、同じ引用発明である限り、高裁としても、その結論をまずは尊重し、原判

---

<sup>29</sup> なお、その後の筆者の認識によれば、松下電器は、研究開発や特許出願には引き続いて積極的に取り組み、特許権侵害訴訟においても、かつてのように、原告として頻繁に登場しているようである。

決にはっきりとした誤りがない限り、原判決維持を貫こうと努めた。もっとも、新たに、原告の特許発明に極めて類似した引用例が主張され、その引用発明との関係ではもはや有効を維持できないこともしばしばではあったが、これは、公正中立な裁判官である限り、当然のことであった。

問題は、原判決が当該引用発明との関係では特許の有効性を肯定したものの、原告の特許発明がどうしても高度な発明とは思えない場合、当該引用例との関係では特許性を肯定できても、将来（地裁の裁判官の場合は高裁段階で、高裁の裁判官の場合は判決確定後に）、新たに適切な引用例が主張されたときには、まずは特許性を維持できないことがかなりの程度推測されるときがある（そう多くはなかったものの、被告主張の引用発明よりももっと的確な引用発明を具体的に担当調査官から指摘されたこともある。）。もちろん、裁判官としては、粘り強く説得し、和解による解決にもっていかうとするのであるが、1審勝訴の原告は容易に原判決の勝訴額を下回る和解を甘受しないものであり、そう成功するものではない。そのような事件で、第2審で判決をする裁判官の頭をよぎるものは、「ここで、原告の主張する損害を認めて原告勝訴の判決をし、その判決が確定したとしても、被告は、諦め切れないであろう。そうすると、被告は、特許庁に対し、その特許について、無効審判請求を繰り返して行い、やがては、①その特許を無効とする引用発明に出逢うか、又は、②既に判断がされた引用発明と限りなく類似するが決して同一ではない新たな引用発明との比較において、特許を無効とする判断幅が大きい裁判官と出逢うこともあるであろう（理論的にはともかく、実際には上記②の場合が多いであろう。）。そうすると、その無効が再審事由を構成し、やがては、損害賠償を命じた判決が取り消される。そうした事例が頻出するようになると、わが国の特許権侵害訴訟は、単なる冬の季節から本格的な氷河期に入る。」ということになるのではないか、そういう心配が多く、知財担当の裁判官を覆った。

平成23年法改正（施行は平成24年4月1日）に至ってようやく、上記のような裁判官の心配が除去されることになった。そうした心配は、つい最近まで存在したのである。このような心配は、心配のし過ぎであるとは思いますが、筆者自身は、裁判官として、否定することができない以上、特許権侵害訴訟の認容判決を出すことは、慎重にならざるを得なかった。おそらく、他の多くの裁判官も、程度の差はあっても、同じ心配をしていたであろう。

### 日本の裁判所が採用する「進歩性否定の同一技術分野論」

日本では、進歩性否定の判断のツールとして、アメリカのTSMテストのほかに、東京高裁の知財専門部（知財高裁の前身）が2000年前後に使い始めた「同一技術分野論」というものがある。要するに、例えば、公知技術のAとBが同一技術分野に属する場合は、AとBを結合してなる発明は、TSMテストをクリアした発明であったとしても、なお容易想到であるとして、進歩性が否定されるという判断手法である。進歩性

が厳し過ぎるという批判は、この「同一技術分野」という要件が曖昧であり、特に「技術分野」の概念が、2つの技術が類似していると、いくらでも広く適用することができるかのようなため、それ以上の理由説明もなく、過度に適用されやすいという批判がされ、裁判所に対する批判は、この判断手法の適用の点にほぼ集中していた。

この判断手法は、沿革的には、特許庁の審理審判の実務の中に自然発生し、これを知財高裁の前身である東京高裁知財専門部がその判決で追認したものであると思われる。同一技術分野論は、同一技術分野の組合せでありさえすれば、示唆、動機づけ等があるものと推断して、容易性を肯定するというものであるが、そのような推断に、そうはいえない特別な事情（「阻害要因」と呼ばれた。）を証明することに成功すれば、原則に戻って、進歩性は肯定されることになっていた。しかし、阻害要因を見つけることは、かなり難度の高いルーティン作業であった。

### アメリカ最高裁のKSR判決について

そんな折り、アメリカの連邦最高裁は、2007年4月30日に、いわゆるKSR事件において、必ずしも十分な理由付けもなく進歩性を肯定した連邦高裁の判決を取り消した。アメリカでは、裁判所の進歩性の判断が甘過ぎるという批判が背景にあったものと推測され、日本とは、逆の現象になっていた。ただ、KSR事件に登場する発明は、日本における知財担当の裁判官の間では、まず課題認識が容易であり、むしろ周知の課題に近く、かつ、課題解決に適用される電子技術は、あまりにも周知性・汎用性が高いものであったので、進歩性を否定することについて、異論があまり見られなかった。筆者自身も、日本であれば、進歩性を否定することに疑問を感じない事案であると考えた。

したがって、KSR事件でアメリカの最高裁の判例の示した論理そのものが、日本の特許訴訟に対し、直接的に影響を与えはしなかったが、筆者としては、その背景として、アメリカの最高裁が、その前年（2006年）5月15日、eBay事件において、侵害差止め請求権の行使に大きな制約を加えた判決を出していることも考えると、大きな関心を抱いた。しかも、特許権の権利行使をする立場を重視することから、特許権の権利行使を受ける立場を配慮することへと、明確に軸足を変更したものと考えた。

### 3 特許権侵害訴訟件数の国際比較

上述したように、アメリカでも、長い間特許を原則として有効視してきた姿勢を改めて、特許要件を厳しく判断する姿勢を示し、また、特許権者保護から特許権の行使を受ける企業の立場を配慮するように変化しているが、それにもかかわらず、依然としてアメリカ全土で提起される特許権侵害訴訟は、アメリカの裁判所統計によれば、1994年に1617件、1997年に2112件、2004年に3075件と順調に新訴が提起され、最高裁のeBay判決があった2006年に2830件、KSR判決があった2007年に2896件の新訴件数にとどまり、2008年と2009年にはいずれも

3000件をかなり下回っているが、2010年には3301件、そして、2011年には4015件とかなり上昇しており、eBay判決やKSR判決の影響は全くなく、新訴提起は上昇傾向にあるということができよう

([HTTP://WWW.USCOURTS.GOV/STATISTICS/JUDICIALBUSINESS.ASPX](http://www.uscourts.gov/Statistics/JudicialBusiness.aspx))。

他方、日本では、特許権侵害訴訟の利用については、弁護士費用を含めても、訴訟の提起・応訴において廉価であり、かつ、既述したように迅速に審理判決されているにもかかわらず、年間の特許権侵害訴訟の提訴件数は年間150件前後で低迷しているままである(2011年の新受は207件であるが、わずかその1年前の年が122件であり、上昇しているとはとてもいいがたい。)

この点について、ドイツにおける年間の特許権訴訟の提起件数に目を転ずると、正確な統計がなくドイツの知財裁判官や知財弁護士から直接得た複数の情報をもとに推測すると、大雑把に言って、年間1000件前後であると思われる<sup>30</sup>。

他方、上記3か国の特許出願件数をみると、法制度の違い、統計処理の違いなどがあり、正確な比較は困難であるが、国際出願(PCT)などの件数も踏まえて推測すると、アメリカと日本はおおよそ30万件ないし40万件で、ほぼ同じ水準であり、ドイツはその2ないし3分の1程度であると想定することができよう。

そうすると、日本では、特許出願件数では、アメリカと同水準であるのに、特許権侵害訴訟の提起は、アメリカの20分の1にも満たない。また、ドイツに比べると、特許出願件数は、日本がドイツの3倍であるのに、特許権侵害訴訟の提起件数では、ドイツの7分の1程度ということになり、特許出願件数との比較でいえば、アメリカと同じく、ドイツの20分の1ということになる。特許権を出願する理由は、特許権が有する当該技術の独占的・排他的な地位を獲得すること(当該特許権の権利範囲に入る製品が製造販売されれば排除措置をとること、すなわち、企業の経済競争上の一種の武器を保持していること)を宣言することであり、この点は、日本とアメリカ及びドイツとで基本的に異なるところはないはずである。しかも、これは、単なる推測であるが、日本の企業は、アメリカやドイツの企業に比べると、他企業が有している特許権の侵害となる製品の製造販売をすることがはるかに少ないとはいえないはずである。上述した筆者の数字と計算には、正確でない部分がいくつか含まれるかもしれない。しかし、10倍も20倍もの誤差を含むものがあるとは、到底思われない。

また、我が国の国民性として争いを好まない、争いがあっても、我が国の国民は粘り強く、仮に権利侵害に争いが生じても、英知と寛容に富み、争いのほとんどすべてを話し合いで解決している、ということも、特許権という制度の世界的な共通性を考えると、容易に想像できるものではない。ある程度はそのような話し合いで解決されることがあ

---

<sup>30</sup> 筆者が、個人的に、ドイツの弁理士などに質問した限りでは、1000件程度を超えるものとの心証を得ているが、日独の両国の特許訴訟に通じているグントラム・ラーン弁護士の講演録「ドイツにおける特許紛争への企業の対応」2頁(AIPIが2007年9月19日に実施した国際シンポジウム [www.aippi.or.jp/japan](http://www.aippi.or.jp/japan))では、2006年ころの侵害訴訟の新訴について年間700件という概数を挙げており、筆者の認識している数字とはかなりの差異がある。

っても、上記の20倍を超える誤差を埋めることができるとは思われない<sup>31</sup>。

そうすると、わが国における特許権侵害訴訟の提訴件数が著しく少ないという社会的な状況の中には、「提訴したくても提訴しにくい」という状況があり、その一因として、裁判所による特許の無効判断の多さにあったということは否定できなかった。

これに対する裁判所が対応することのできる解決方法は、1つは、裁判所が特許庁のした特許査定について、安易に特許無効と判断することのできる限り抑制することであったが、その点については、平成19年ころ以降、裁判所、特に知財高裁は、必要努力を尽くすようになっていたといえるであろう。この問題の解決は、初代所長の篠原勝美判事、そして、2代目所長の筆者も、知財高裁の重要な役目と考え、精一杯の努力を傾けたが、審決取消率を1桁（数パーセント）から2桁（10パーセント台）に引き上げるのが精一杯であり、進歩性の根本的な見直しを実現することはできなかつたと自認するしかない。

そのような状況の中で、2006年の年末に、飯村敏明判事が、知財高裁第3部の裁判長として着任した。飯村判事は、着任後、次々と進歩性を否定した審決を取り消し、示唆、動機づけ等がない限り進歩性を肯定すべきであるとして、特許庁の審査官・審判官に発想の転換を迫ったのである。その考えを最も鮮明にしたのが、平成21年（2009年）1月28日（知財高裁平成20年（行ケ）第10096号回路用接続部材事件）についてした判決であった。飯村判事は、次のとおり、判示した。

「当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」。

筆者は、この判決を言渡しの直後に読み、率直なところ驚愕した。判旨自体も、「特徴点に到達できる試みをしたであろう」という推認では不十分であり、「特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」としており、これは、わが国の進歩性判断の水準について、キーワードである「could から wouldへ」（わが国ではいずれかという法文の文言に即して前者の「could」であったと思われる。）を飛び越して、「could から shouldへ」であるべきであると判断したものと理解した。筆者は、裁判官として「当然したはずである」（当然は筆者が補充）という水準は、アメリカのKSR判決でも否定した水準であると認識していたので、そのような水準の判決はできないと思っていた。わが国で知財高裁が仮にそういう判決をし、最高裁に上告されると、アメリカの最高裁のように、原判決が破棄され、「常識的に考えて想到容易である」という最高裁判決がされ、わが国の特許侵害訴訟は単なる「冬の時代」から「氷河期」に入ってしまうと恐れていたのである。このため、進歩性の有無

<sup>31</sup> ただ、一般民事訴訟事件の提訴は、アメリカやドイツは極めて大きい数字である。特許事件と違い、アメリカでも正確な統計数値が入手できないが、訴訟大国であることは疑いが無い。その意味では、特許訴訟に限らず、一般民事訴訟も提訴件数も、わが国のその数字が10倍、20倍になっているかもしれない。

について知財高裁内部で結論が二分されるような特許発明で、しかも、技術内容が分かりやすい事案において、知財高裁で判決をすることは、筆者は、最も恐れていたのである。

当時、知財高裁の内部では、裁判所が進歩性判断の基準について決して厳しすぎる水準で運用していないことを大合議判決で宣言したいという願望を抱き続けていた筆者としては、「should」の判断を採用する旨の大合議事件判決をする勇氣はなかった。筆者の所長時代は、3年3か月に及んだが、結局、最も大きな課題であった進歩性の判断基準を明示する大合議事件の判決の可能性は、回路用接続部材飯村判決によって、なくなったのである。

しかしながら、回路用接続部材に引き続いて、飯村裁判長ご自身のほか、滝澤孝臣裁判長、そして、これに中野所長も加わり、進歩性の判断基準の緩和化は、2009、2010年に一気に進み、特許庁の審判部の審決もこれに和合するようになり、2010、2011年には、これに審査部の審査も同調するようになった。このため、特許査定率も、2007年までは50パーセントをかなり食い込むこともあったが、2009年には50パーセントに戻し、2010年には55パーセントに5パーセントも上昇し、2011年には60パーセントという高い水準に達しており、驚異的というべきである。このほかに、特許の無効事由、あるいは、拒絶理由として、記載要件の緩和の問題があり、この問題についても、同じように飯村判決が特許庁の厳しい記載要件論を否定する判断を出している。これに対しては、特許庁が必ずしも全面的に同調しないようであり、まだ落ち着き先を迎えていないように思われる。

したがって、裁判所、そして、特許庁の進歩性の判断基準が厳しすぎるという問題は、もはや過去の問題になりつつある。もちろん、進歩性の判断基準自体、その性質からいって、固定的なものではないので、引き続き、裁判所と特許庁との間で、健全な緊張関係を維持しながら、具体的な事件を通して、切磋琢磨していくのであらうと思われる。

いずれにしても、同一技術分野論を主軸とする特許庁の厳しい進歩性の判断基準に基づく特許無効の現象の頻発は終息した。

### 判決確定後の特許無効に対する立法措置の問題点

この問題は、既に略述したところであるが、改めて、改正事項とその問題点について、紹介しておきたい。特許権侵害訴訟の判決において、特許権侵害を肯定して損害賠償を命じ、その判決が確定したとき、その後、当該特許権を無効とする審決が出され、確定したとした場合に、その確定判決は再審で取り消されるかという問題は、2003年の特許法改正の法案の段階から議論され、当初は何とか再審事由にはならないという解釈も可能ではないかという淡い期待もあったが、徐々に、法解釈上、再審事由にならないと解釈するのは無理であるとの考えが一般的となり、結局、立法問題になった。いずれにしても、裁判の現場からは、どういう法律構成になるかはともかく、確定判決の後

に当該特許につき無効審決が確定しても、その効力は、確定判決のうち差止めの部分とはともかく、損害賠償を命じた確定判決の効力を左右しないという法制度を設計すべきであるという意見が圧倒的であった。

実は、この問題は、侵害訴訟で特許権の無効を主張して争える法制度の国であれば、どの国でも存在していた。アメリカでも、同様である（アメリカでは、確定判決が絶対視されるため、これまであまり問題になっていなかったにすぎない。明確な判例がない以上、問題になることもあり得る。）。

筆者は、特許権侵害訴訟の提訴の活性化の措置について提言するのであれば、上述したように、勝訴判決が確定した後に、当該特許権について無効審決が確定しても、確定判決によって生じた既往の結果に影響を及ぼさない、という法改正をすれば足りると考えていた。これによって、特許権侵害訴訟において、裁判官は、原告が有する特許の有効無効は被告の主張する引用発明との関係でのみ判断すれば足り、将来別な引用発明が主張されて自分のした判決について、再審が開始されて、ひっくり返えされるかもしれないというような心配をしなくてすむことになり、果敢に、かつ、早期に、結論を決めることができるから、安心して特許有効の判断をする場面が多くなり、副次的な効果として、侵害訴訟はさらにスピード・アップされるであろうと考えていた。これに対し、被告は、当該侵害訴訟の中で特許の有効性を主張立証し、これに成功しなければならず、当該侵害訴訟で敗訴し、確定してしまえば、一卷の終わりであり、再審の機会はなくなるから、当該侵害訴訟ですべてを出し切るであろう。

上記のような立法案は、産業構造審議会の最終案でもあり、そのような立法がなされるものと当然視されたが、聞くところによると、経済産業省の担当官が法務省にそのような草案を提示したところ、特許無効審決という行政処分の効力を確定判決について一律否定するような立法を行うことには、問題があるとされ、「確定判決に対する再審事由として主張することができない」というように、いわば特許法104条の3と類似した発想により、法案が変更となり、そのまま国会を何らの審議もなく通過したという。

したがって、2011年法改正によって、実は上述のような心配がすべて杞憂になったわけではない。産業構造審議会の改正案は、特許無効審決の確定が、確定判決の場合に遡及効を付与しない例外を認めたものであったのを、無効審決の確定を再審事由として主張することができないという構成になったため、請求異議事由として主張することについては、何ら言及していないことになった。このため、法案の審議会の審議経過及びその法案化からすれば、請求異議事由にもならないということになりそうなのであるが、この点は、いわば一般原則に戻るため、文言上、請求異議事由になることは否定できない体裁になってしまった。残念ながら、若干の禍根を残す法改正になった。

#### 4 特許権侵害訴訟の隆盛の時代は来るか

以上のとおり、特許権侵害訴訟を提起するについて、特許権者は、これまでのような

不条理と感ずるような無効攻撃による障壁は、基本的にすべて取り壊された。決して徒に提訴を奨めるわけではないが、特許の保有数からすれば、わが国の健全な産業の発展のためには、現在水準の数倍、件数では年間500件程度の特許権侵害訴訟の提訴はあっても、決して不自然ではないはずである。

## 第6 知財高裁における均等侵害論の最近の情勢

### 1 最高裁の均等論判例がもたらした混乱

#### 最高裁の均等論判例と中空ゴルフヘッド事件判決

わが国では、最高裁が平成10年2月24日に均等理論を是認する判例を世に送ったものの、これから説明するように、その第1要件と第5要件が足かせになって、むしろ、この判例は、特許権者の均等侵害の主張に対し、原則としてこれを採用しないようなお触れを出したかのような結果を招来してしまった。

ところが、ようやく最近になって、知財高裁を中心に、均等侵害論を積極的に適用して、特許権者勝訴の判決をする例が少しずつではあるが、現れるようになった。その口火を切ったのは、飯村コートが平成21年6月29日に出した中空ゴルフヘッド事件の判決<sup>32</sup>である。原判決である東京地裁判決は、原告の均等侵害の主張を「本質的部分について異なる」という判断を示して排斥していた<sup>33</sup>。飯村コートのこの判決（中間判決）は、1審の請求棄却の判断を否定し、均等侵害が成立するという判断を示した。その終局判決は、その1年後に出され、最高裁に上告受理申立てがされたが、平成23年1月に上告受理申立てが却下されて、知財高裁の均等侵害を認めた判決が確定した。この判決は、当時、大きな話題となり、すぐに多くの研究会で研究報告等が行われ、また、評釈の類もいくつか公にされた。

しかしながら、知財高裁の他のコートが相次いで均等侵害を認める判決を出すのではないかと思われたものの、しばらく同様な判決は出なかった。筆者も、知財高裁の裁判長の一人として特許権侵害訴訟を担当していたが、均等侵害論が正面から適用できるような事案には、残念ながら、出合えなかった。知財高裁の特許権侵害訴訟の控訴事件の新件は、年間ほぼ50件台であり、1か部当たり15件程度（所長部である第1部はその半数）にすぎず、しかも、特許権者勝訴系の案件は、その多くが原審における和解で終了し、知財高裁に控訴されてくる数はかなり少ない。要するに、均等侵害を認めるような筋の事案がほとんどなかったのかもしれない<sup>34</sup>。

もっとも、筆者は、平成22年8月に定年退官した後、弁護士として特許権侵害訴訟

<sup>32</sup> 知財高裁平成21年6月29日判決が中間判決であり、終局判決は平成22年5月27日に言い渡された（平成21年（ネ）第10006号事件）。上告受理申立てがされたが、平成23年1月13日に不受理とされた。TANI & ABE 特許事務所Webに英文による紹介“Case decision of the IP High Court of Japan (Interlocutory decision)”がある。

<sup>33</sup> 東京地裁平成20年12月9日判決（平成19年（ワ）第28614号事件）。

<sup>34</sup> もっとも、知財高裁は平成22年3月31日（平成21年（ネ）第10033号事件）は、第1要件違反ではないが、次に多い排斥理由である第5要件違反事由である意識的除外のみを理由に均等侵害を簡単に排斥している。

に様々な形で関与するようになったが、地裁においては、かなり多くの事件で均等侵害論適用の可能性が高いのに、様々な理由で日の目を見ないで終わっているのを感じている。原告が均等侵害を主張したとしても、均等論を主張することは敗北宣言を事実上意味すると受けとられ、本来、均等侵害が成立するような事案が、提訴に踏み切れないで終わってしまうか、提訴しても特許権者にとって非常に厳しい条件による和解で終局に至っているのではないかと推測される。

### 特許権侵害訴訟の停滞化の原因としての均等論

わが国の特許権侵害訴訟の年間の新件は、既述したように、全国で150件程度というかなり少ない数字である。なぜ、そんなに少ないのであろうか、わが国の特許権侵害訴訟における権利者（通常は原告）勝訴率は、判決ベースでいうと、権利者勝訴率が異常に低いからである、という指摘がある。確かに、この10年間、原告の請求が一部にせよ認容される割合は、地裁では20パーセントから30パーセント程度にすぎない。日本の裁判官の多くは、その理由について、原告勝訴見込みの場合には、被告が和解に応じる割合が高く、多くの事件が原告勝訴的な和解をしているためであると分析することがある<sup>35</sup>。思うに、専門化された職業裁判官が特許権侵害訴訟において結論を決めるわが国と、特許権侵害訴訟のような複雑な技術内容の理解を前提にする事件さえもアメリカのように陪審員が結論を決める国とについて、裁判の予見可能性の問題を比較対照することは、所詮、無理なのであろう。ただ、いずれにしても、たとえ大幅な誤差を想定したとしても、日本の特許権侵害訴訟の勝訴率は低すぎることは認めざるを得ないであろう<sup>36</sup>。

その原因として、キルビー判決以来、被告が容易に主張できるようになった特許無効の抗弁が頻繁に採用されるという点が挙げられるが、この点については、既述したように、知財高裁を中心に、進歩性の判断基準は大幅に緩和され、知財高裁がみだりに特許を無効にするような問題は基本的に既に解決済みと考えることができる時代状況になった。実は、今、原因として、もう一つ挙げなければならないものがある。それが均等侵害論の問題である。

特許権侵害訴訟の提訴率の停滞化の原因として均等侵害論の問題が登場する理由は、わが国で特許権者が均等侵害を主張したとしても、多くの裁判官に見られる均等侵害適用に対するネガティブな姿勢であり、均等侵害論の誤った解釈とそれに基づく排斥の仕方である。このため、最近まで、地裁の段階では、均等侵害を主張しようとしても、徹底的に自己抑制してしまう現実があった。これまでは、特許権侵害訴訟で、文言侵害の

<sup>35</sup> やや古い数字になるが、市川判事の分析によれば、特許権侵害訴訟の和解率は、既済事件の34パーセントであり、そのうち勝訴的な和解の割合は54パーセントであるとしている（金融・商事判例1236号18頁）。

<sup>36</sup> 実は、特許権侵害停滞の原因として、産業界のリーダーたちが口にするもう一つ挙げるべきものがある。日本の企業の間では、国内の大企業は国内の大企業相手に特許権侵害があっても提訴には至らないように自助努力をする紛争解決機能を有している、というのである。確かに、そうかなと思うところがある。

論戦が一段落した後、原告の代理人が「実質侵害なのだが、文言侵害では、どうしても、文言に難があり、均等論主張が必要だ。」といくら思っても、権利者として勝訴するには、文言侵害で押し通すしかなかった。「均等侵害を主張したい」と裁判官に漏らしたときは、一巻の終わりだと考えるのが一般的な雰囲気だった。均等侵害の主張は、文言侵害による勝訴の事実上の放棄であり、特許権者敗訴への道筋だった。そういう雰囲気だったのである。

## 2 わが国最初の均等論肯定の最高裁昭和62年判決

日本における均等侵害論についての本格的な歴史は、短いものである。文献による限り、半世紀ぐらい前ではないかと考えられる。ここでは、最高裁昭和62年5月29日判決<sup>37</sup>を紹介しておきたい。この判例を通じて、わが国で最初に最高裁に係属した均等侵害事件の時代背景の話をしておきたい。

それは、原木皮剥機事件である。原木の皮剥ぎの機械について、原告が有する原木の位置調整技術に関する実用新案権に基づく侵害訴訟であり、第1、2審とも、均等理論を適用し、被告の製品は原告の有する実用新案権の権利範囲内にあるとして、原告の請求を認容したため、被告から最高裁に対し上告が提起された。筆者は、この上告事件の調査を直接に担当したものではなかったが、この事件を担当した調査官から次のような問題提起があった。

「均等侵害論は、特許権侵害訴訟における重要で、困難な論点だ。わが国では、議論が始まったばかりで、まだまだ議論は未成熟であり、到底、最高裁が決着を付けることができる段階にない。技術先進国のアメリカやドイツでは均等理論を認めるのが一般的であり、日本でも、いずれ、裁判所は均等侵害論を採用せざるを得ない。しかし、日本では、直ちにこれを採用するにはあまりに時期尚早であり、今の時点で、これを議論すると、均等侵害論否定の最高裁判例になる可能性があり、将来に禍根を残す。特に、わが国の特許権侵害訴訟のリーダーである牧野利秋判事、その他多くの有力な実務家が均等侵害論に強く反対している状況にあり、議論が成熟しているとはとてもいえない。日本も、今や技術先進国の仲間入りをした以上、いずれ、均等侵害を認めることになるにしても、この事件で、この時点で、最高裁がまともに均等侵害是認の判例を出して、この問題の決着を付けるのは、あまりにも時期尚早で、冒険すぎる。」

この上告事件は、事案の結論として、均等侵害を適用して原告の請求に理由があるという点には問題がなかったため、均等侵害論については、是認することにつき特に明示することなく、上告を棄却するという判決になった。その判決理由は、「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、原判示のイ号装置を製造、販売、頒布する上告人の

<sup>37</sup> 第1審は旭川地裁昭和58年3月24日判決、第2審は札幌高裁昭和59年12月25日判決で、結局、最高裁は昭和62年5月29日に上告を棄却する判決をした。なお、この事件が最高裁に係属した最初の均等侵害事件ではなく、これより前に最高裁で均等侵害論の適用案件があったという指摘もある。

行為は、被上告人の有する本件実用新案権を侵害するものであるとした原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は、採用することができない。」（原文のまま）というものである。事案としては、文言侵害の成立する余地はなく（判文上は、「結論是認」型の説示になってはいるが、「理由差換え」を説示する措辞はない。）、侵害認容の原判決を維持する以上、均等侵害論を是認する明示的な説示はないものの、均等侵害を是認したわが国最初の最高裁判決であることに変わりはない。客観的にも、また、聞き及んでいる限りにおいても、担当した最高裁判事が均等侵害論の問題を看過して判決したと理解する余地はなかった<sup>38</sup>。

本間先生の評釈（脚注37参照）は、出願後でも公告決定送達前までに容易に補正できた範囲の事項であり、最高裁がもっとその点を深く審理判断していれば、原判決を破棄すべき事件であったとしておられ、その点について、牧野利秋先生の「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」裁判実務大系9工業所有権法105頁を引用しておられる。

### 3 最高裁平成10年2月24日判決の登場

#### 最高裁判例の問題点

そして、平成10年2月24日、最高裁は、均等侵害を適用して損害賠償を認容した東京高裁の原判決を破棄したうえ、一般論を判示し、均等侵害のいわゆる5要件を示し、その要件の有無についての再審理を求め、当該事件を高裁に差し戻したのである<sup>39</sup>。一般法理として均等侵害論を認めた最高裁の判例ではあるが、皮肉にも、この判例は、その意図するところに反し、わが国における特許権侵害訴訟において均等侵害論を限りなく否定する方向に導いてしまった。最高裁の理論判例を生んだこの事案は、原判決や最高裁判決の評釈等をみても、均等侵害の適用を否定すべき事実関係のようであり、また、この最高裁の判決の主旨からしても、そのように理解される事案である。この事案は、東京高裁に差し戻された後、原告がその訴えを取り下げて、終局を見たようである。

回顧的にみると、最高裁が、そのような均等侵害を否定するような事案で、未成熟の理論判例を打ち出した選択は、均等侵害論を打ち出す事件の選択としては賢明であったとはいえ、当時、新民訴法が施行される前に上告が提起された事件（上告提起は平成6年中である。）であり、上告不受理の制度がなかったために、選択の幅は限られていたことは理解できるが、事例判例にとどめるか、問題になっていない他の要件（特に第1要件）に言及しない選択もあったはずである。この最高裁判決は、その後、10年以上の長きにわたって、わが国の均等侵害論の悲劇、そして、特許権侵害訴訟制度の停滞への序章になってしまった。

<sup>38</sup> この判決は、その後、関係者の知るところとなって、これに言及するいくつかの研究論文が出ている（本間崇「均等論の適用を支持した最近の最高裁判決—最二小判昭和62・5・29」ジュリスト903号85頁。昭和63年）。

<sup>39</sup> 最高裁平成10年2月24日判決。谷義一“THK Co. v Tsubakimoto Seiko Co.—Infringement Case for Ball Spline Bearing”「特許裁判における均等論」163頁（経済産業調査会、平成15年）。

### 問題の第1要件の「本質的部分」

最高裁は、いわゆる均等侵害成立の5要件を打ち出した。いずれも、主張立証責任の分配の問題を別にすれば、究極的には、均等侵害の要件であることということになる。問題の第1要件について、わが国の特許権侵害訴訟に対する裁判官のマインドを含めて、考えてみたい。第1要件は、当該特許の文言上の構成と侵害品の内容が異なる部分が特許発明の本質的部分についてではないこととされている。この点について、東京地裁の当時の裁判例（例えば西田美昭判事の考え<sup>40</sup>）は、本質的部分とは、クレームの構成ないし明細書の記載によって認められる当該特許発明に特徴的な事項であるという見解をいち早く打ち出し、すぐに実務で支配的な見解になった。この考え方によると、本質的部分は、当該発明を特許たらしめる事項であり、かつ、クレームの記載等の中に文言として表れているもの、というのであるから、実務家としては実に分かりやすく、使いやすいつールである。ただ、本質ということばは、通常、発明のコアの部分であり、表面（文言）から見えない核心にあるものという語感があるが、その点については、クレーム解釈の延長である以上、逆に表面に表れていないものを基礎にクレーム解釈をしてはいけない、ということのようである。

### 三村担当調査官の判例解説

これに対し、三村量一調査官（当時）の解説では、本質的部分（ドイツ語でTeil）とは、本質的な思想（ドイツ語でGedanke）ともいうべきものであり、当該特許発明の技術思想をいい、それは、クレームや明細書の記載に必ずしもそのままの表れているのではなく、クレームと明細書全体を理解したうえで探求すべきものである、という<sup>41</sup>。

ところで、最高裁判例の肝心の判文自体には、本質的部分とは、特許発明の特定の構成部分と侵害品のうちこれに対応する部分とが異なる場合において、その異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことである、とされており、これによれば、その異なる部分が本質的部分であるということになるため、判文に忠実な国語的解釈からすると、西田説の方がフィットする。しかし、西田説は、クレーム解釈は、文言侵害であろうが、均等侵害であろうが、記載文言自体に根拠をおくべきであるという大原則をいうに等しく、その提唱する説の実質的根拠を示さない。他方、三村説及びこれを維持する有力な説の考え方は、均等侵害論の実質的な根拠から解釈するとそうなる、というものである。

本稿では、この点について、ここで詳細な比較検討をする積もりはないので、結論だけを言うと、判文との不整合はあるものの、三村説の方が理論的にも、実際上も妥当であろう。いずれにしても、この問題は、そもそも判例としては、結論を導くについての傍論部分であり、判文に忠実に解釈をしなければならないとする必然性はない。

<sup>40</sup> 西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野＝飯村編「新・裁判実務大系4知的財産関係訴訟法」182頁

<sup>41</sup> 以上の分類は、議論を簡明化するために、典型的な両極の見解を取り上げ、2分類したものであるが、学説や裁判例の中には、種々の根拠を用いて議論を展開しているものもあり、論争はそう単純なものではない。

以上の考察から容易に推測されるように、上記最高裁判例が出たことから、日本では、たちまちのように、第1要件の頻繁な適用が行われるようになってしまった。このため、特許権侵害訴訟における均等侵害論に基づく原告の主張が採用されることは一段と少なくなり、ごく最近までは、上述したように、原告が均等侵害を主張することは、原告が当該訴訟の敗北を事実上認めることになる最後の主張になっていた。

ただ、いずれにしても、均等侵害の成否が争点になっている事件の担当裁判官が、最高裁判例の文言に正面からぶつかるような判決を出して、徒に上告申立てや上告受理申立てを惹起するのも、勝訴当事者にとっては迷惑である。そこで、現場の裁判官は、均等侵害を認めるべきであると考えられる場合には、事案ごとに、「本質的部分」について、最高裁判例の第1要件の文言に合致するように、巧みに工夫して、「本質的部分」をずらして捉えるか、あるいは、「本質的部分」を狭く捉えるなどを余儀なくされている。このような苦渋に満ちた努力によって、正面から最高裁判例に「文言抵触」というような事態は避けられているのである<sup>42</sup>。

そもそも、日本の裁判官の多くは、その確たる原因は分からないが、均等侵害を基本的に認めたくないというマインドを有しているのではないかと推測される。最高裁判例の第1要件に関する判文は、法律の条文ではないのであるから、その判文を解釈するにあたっては、文理解釈だけに依存してはならないのに、確たる実質的、合理的な根拠も示さず、クレームの文言や明細書の記載との整合性に重きをおくのは、そのように解釈するのが自分の感覚に好都合であるからなのであろう。均等理論の法思想は、クレームを文言どおりに理解すると、不公正・不正義の結果を招来する場合に、その具体的な文言から離れ、当該特許発明の技術思想の趣旨・目的・本質等を探究して、より公正で正義に適った解釈をしようとするをその命とする。第1要件について、最高裁の判例は何も判示していないのに等しいのである。そうであってみれば、結局、最高裁判決の原案の起草に関与した三村元調査官がその解説で言うように、「技術思想という本質」を意味すべきであり、侵害品が技術思想を異にする別個な発明に係る製品である場合は、均等侵害は成立しないから、結局、「異なる部分が本質的部分でないこと」は、「技術思想を異にしないこと」と意味することになるであろう。

#### 4 最高裁判例後の均等論肯定の高裁判例

最高裁の判例によって、前掲のような均等侵害論の不幸な歴史が新たに始まった。最高裁判例の前には、相当数の均等侵害論で権利者勝訴の判決があったが、最高裁判例の後には、均等侵害論を第1要件、第5要件違反で排斥する判決が相次ぐようになった。均等侵害を認めた判決でも、第1要件の充足にはかなりの工夫が必要とされているのが

---

<sup>42</sup> 冒頭に紹介した中空ゴルフヘッドの飯村判決では、この手法が駆使されている。上告受理申立ての理由書はおそらく第1要件を中心に展開されたと思われるが、最高裁の判例に文言抵触を形式上は生じていないため、上告受理申立ては不受理になったものと、想像される。

分かる。冒頭でも述べたが、知財高裁では、特許権侵害訴訟の認容系の控訴が極めて少ないし、原審が請求棄却で控訴審が請求認容の場合には、かなりの割合で和解ができるため、知財高裁（その前身の東京高裁知財専門部を含む、）が均等侵害論を採用する判断をした例はわずかであり、紹介するに足る認容例は、次の3件である。

①東京高裁H12.10.26判決（平成12年（ネ）第2147号）「生海苔の異物分離除去装置」判例時報1738号97頁、判例タイムズ1059号202頁。

事案は有名である。第1審判決は三村裁判長が担当している。第1要件については、詳説した三村裁判長の判文を引用しており、基本的には、上記三村説に依っているはずであるが、高裁の判決は、判文上は、部分的に西田説の影響もみられる。この当時は、第1要件にもろにぶつかって論じていた時代なのであろう。

②知財高裁H18.9.25判決（平成17年（ネ）第10047号）「椅子式マッサージ」

これは、侵害品が不完全利用的な構成、あるいは、改悪発明的な構成であり、均等侵害がまずは避けられない事案（主たる争点には特許が無効か否かがあった。）である。第1要件については、主任裁判官として第一次草稿を担当した佐藤達文判事がかなり工夫をしたというか、苦勞をしたともいえる判文になっている。なお、第1審判決は、飯村敏明裁判長である。筆者自身が裁判長として担当した判決であるので、判決文以上のことは開示できないが、第1要件については、上記区別に従えば、文言上は、西田説によっているが、実質は三村説によっていると解され得る事案である。この判決は、損害論に関するネガティブな面が強調され、均等侵害を認めた判決としての評価は受けていない<sup>43</sup>。

なお、余談であるが、この案件が知財高裁に受理された当時は、特許権侵害訴訟事件と審決取消訴訟事件とは、別々に独立して各部に配点され、同一部（同一合議体）が担当するか否かは、当該関係部の間の協議に委ねられていた。この事件の途中で、飯村裁判長が高裁に向かって「なぜ同じ部で担当しないのか」という苦言を呈され、それがきっかけになって、第5特許（原告は5つの特許を有していた、その5番目の特許をいう。）についての審決取消訴訟は、筆者の所属する部に配点となり、筆者は、配点替えになった第5特許は有効と判断し、侵害訴訟でもその特許に限って請求認容の判断がされている（ちなみに、第1ないし第4特許は別な部に審決取消訴訟が係属し、すべて無効の判決がされている。）。そして、この事件以降は、侵害訴訟と審決取消訴訟が、同一特許にかかるときは、関連事件として後に係属した事件は、先に係属した部に配点されるというルールが申合せで定められた。

③ 知財高裁H21.6.29判決「中空ゴルフヘッド」（中間判決）

<sup>43</sup> この事案は、均等侵害を認めた高裁判決という評価ではなく、第1審で飯村裁判長が第1ないし第5の特許についてその有効性を認め、15億円あまりの損害を認容した判決として大きく喧伝されたのに、知財高裁に至って、第1ないし第4の特許を無効と判断し、第5の特許だけを有効として、認容額もわずか1100万円とし、第1審の認容額の100分の1にも満たない判決を出したということで、特許権侵害訴訟の停滞を招いた一因という批判を受けた。

本稿の冒頭に紹介した飯村判決である。この事案は、知財高裁として、均等侵害を正面から認めた判決であり、知財高裁が均等侵害を認め、特許権侵害訴訟に対し積極的な姿勢にあることを内外に訴えたものであり、裁判所が均等侵害論についてその後の進むべき道筋を示した特筆すべき判決である。第1要件についていえば、いずれの説に依っているかは判然としない。実質において上記三村説によっていると考えられるが、本質的部分が何であるかは最高裁判例の判文には即しており、巧みに判例違反による上告受理申立て理由が成立するのを回避しているように思われる。冒頭紹介したように、最高裁におそらく判例違反等を理由に基づいてしたと思われる上告受理申立ては、半年程度の審議を経て不受理とされた。

④知財高裁H23. 3. 28判決（H22（ネ）10014号）中野コート（第1部所長部の中野哲弘裁判長が担当した。陪席裁判官は、東海林保判事と矢口俊哉判事）「マシンの蓋」の特許発明の事件

大阪地裁の原判決は均等侵害を排斥した。中野コートは、均等侵害を肯定し、差止めと損害賠償を命じた。原判決（H22. 1. 21. 平成20年(ワ)第16194号事件、山田陽三裁判長）は、均等侵害について、次のとおり、第1要件非充足で排斥した。明らかに、西田説に忠実に従っており、その限りでは誤りというわけではない。

「受枠凹曲面部の形状は、本件発明の主要な根拠となる部分であり、凹曲面部の形状が本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分ではないということとはできない。」

これに対し、本判決は、「本件発明は、内鏢を用いず、凸曲面部と凹部で構成したものであり、被告製品Bにも凹曲面部はないが、本件発明の構成と類似の構成を用いて蓋を受枠内にスムーズに収めるものである。本件発明において、受枠の『凹曲面部』は本質的部分ではない。」とした。第1要件の該当性（本質的部分の非該当性）をクリアするこの判断手法は、中空ゴルフヘッドクラブの事件の判断手法と同じであろう。

ところで、そういう中野所長も、H22. 3. 31判決（平成21（ネ）10038号事件（1審は一部認容）において、原告の均等侵害の主張を第5要件非充足のみで排斥している。事案によるとはいえ、平成22年、23年ころに、知財高裁全体が大きく変動したことを感じる。

## 5 均等侵害論において日本の裁判官に期待するもの

裁判官に限らず、そして、均等理論に限らないことであるが、最高裁判例の理解をするに当たっては、その事案と判文全体から理解するべきであって、最高裁判例の中から、自分の解決したい問題に関連する判文を切り取って、解釈すべきではないであろう。均等侵害論の存在意義から出発して、均等侵害の成否について審理判断すれば、裁判官は、これまで第1要件で均等侵害の成立を否定することで内心安心して、原告の請求を棄却したやり方が誤りであることに容易に気付くはずである。

日本の裁判官は、第1要件については、従来のように、審理の冒頭に第1要件をクレ

ームの文言等に表れた発明の特徴的な事項との対比において把握することをやめて、アメリカやドイツとほぼ同様に、第2、第3要件を中心に均等侵害の成否を審理判断し、そのうえで、必要があれば（第1要件はそんなに適用されるとは思われない。）、第1要件の有無を審理判断すべきである。

知財高裁が、均等侵害論について、今や普通に、要件が充足すれば認める、という時代に入りつつあることを歓迎したい。平成23年特許法の改正法が成立し、施行され、損害賠償請求を認容した判決が確定した後に、行使された特許権について無効審決が出て確定した場合であっても、それを再審事由として主張できなくなることになった。これまで、裁判官が請求認容の判決を言い渡すときに心配したのは、「この特許は、将来、無効審判請求によって無効となるのではないか、そして、この判決は再審で取り消される蓋然性は高いのではないか」というものであった。今や、裁判官は、安心して、権利者認容の判決を言い渡すことができ、停滞している特許権侵害訴訟がその健全な状態に復帰する一因になるであろう。そして、均等侵害論が正常に運用されれば、わが国の特許権侵害訴訟は、飛躍的に活性化できるはずである。

## 第7 大合議事件の運用状況

### 1 大合議事件の制度

特許訴訟における大合議制度（民事訴訟法269条の2）は、2003年の知財訴訟関係の大規模法改正の1つとして、専門委員得制度などとともに、設けられた制度であるが、知財高裁設置法とは、沿革的には直接の関係はない。また、新民事訴訟法で新設されていた大規模訴訟（268条、269条）とは、5人の裁判官の構成という点では共通性があるものの、目的においても、内容においても、全く異質なものである。

大合議事件の制度は、最高裁の判断まで待たずに一定の信頼性のあるルールを早期に確立し、判決の予測可能性を担保するような制度を形成してほしいとの産業界等の強い要望等に応えるため、特許権等の事件に限り（商標や著作権等の事件は大合議事件とすることができない。）、審決取消訴訟と民事控訴事件について、5人の裁判官の大合議制度により審理及び裁判ができるようにした制度である（民事訴訟法310条の2）。既述したように、5人の裁判官の構成であるが、少数意見開示の制度はない。

### 2 これまでの大合議事件の判決

これまでに、大合議事件として審理判断された事件は、次のとおりである。

① ワープロソフトの一太郎特許権侵害事件（平成17年9月30日判決・判タ1188号191頁及び判時1904号47頁）

侵害を求める根拠となった特許権の有効無効が問題になり、1審では特許権は無効ではないとされて差止請求が認容されたが、控訴審の大合議裁判所では、控訴審で提出された新たな引用例によって無効と判断され、差止請求は棄却された。

原告は、上告申立てや上告受理申立てをしなかった。

② パラメータ特許審決取消訴訟事件（平成17年11月11日判決・判時1911号48頁及び判タ1192号164頁）

拒絶査定維持の審決の取消しを求めた事件で、いわゆるパラメータ特許の有効性が問題になり、大合議裁判所は、特許庁がした拒絶査定を維持した審決の判断を是認し、原告（出願人）の請求を棄却した。

原告は、上告申立てや上告受理申立てをしなかったようである。

③ リサイクルのインクカートリッジの特許権に基づく販売差止請求事件（平成18年1月31日判決・判タ1200号90頁、判時1922号30頁）

被告のリサイクル業者が原告製品の使用済みのインクカートリッジを再利用して販売したことについて、被告による特許権侵害の成否、消尽の有無が問題になった事件であり、大合議裁判所は、原告の特許権を侵害していることを肯定し、1審と逆に、差止請求を認容した。

被告から上告受理申立てがされ、最高裁は、平成19年11月8日、同一の結論についてより簡明な判旨を展開し、上告を棄却した。

④ ソルダーレジスト（いわゆる「除くクレーム」）についての審決取消訴訟事件（平成20年5月30日判決・判時2009号47頁、判タ1290号224頁）

いわゆる「除くクレーム」とする訂正が、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができることとされた事例である。

原告が上告受理を申し立てたが、その後、取下げになった。

⑤ プラバスタチンナトリウム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）についての特許権侵害訴訟判決（平成24年1月27日判決・判時2144号51頁）

特許薬品について構造や特性が特定できなくても、特許として許容される場合があるとしたが、当該特許薬品は構造からして特性を特定し得たとして特許無効とした事例である。

第1、第2審とも敗訴した原告から上告申立て・上告受理申立てがされている。

⑥ 特許法102条2項の適用には発明の実施を要するものではないとした平成25年2月1日判決（平成24年（ネ）第10015号事件 Web 掲載）

特許法102条2項の適用は、特許権者が当該特許発明を実施していることを要件とするものではなく、特許権者に、侵害者による特許権侵害がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、同項の適用が認められると解すべきとした判決である。損害賠償請求訴訟において、特許権者に、特許法102条2項について適用拡大を図る方向に積極的な姿勢を示した。

被告（アプリカ社）から上告受理申立てがされている。

### 3 大合議事件の裁判官

大合議事件の裁判体は、民訴法上、知財高裁に所属する5人の裁判官によって構成され、知財高裁の事務分配上は、大合議事件は特別部に配点されると定められている。しかしながら、特別部という部が知財高裁の一定の物理的空間を占めているわけではなく、また、特別部にのみ配属される裁判官、書記官等のスタッフが存在するわけでもない。なお、事務分配上、特別部には、所長を含む知財高裁所属のすべての裁判官（18人）が配置されている。

そこで、運用に関する内部の申合せ等をみると、所長に差支えない限り、所長（所長は第1部（現在陪席2人）の部総括裁判官でもあり、かつ、現に第1部の事件について裁判長を務める。）が大合議事件の裁判長を務め、裁判長以外の4人は他の3か部（第2部ないし第4部（いずれも陪席裁判官は4人）の部総括裁判官又はこれに準じる陪席裁判官（通常は筆頭の陪席裁判官である。）及び主任裁判官となる陪席裁判官1人をもって構成されることになっている。大合議事件でも、理由及び結論についての正規の評議が大合議体を構成する裁判官5人によって行われるのは当然であるが、各構成裁判官は、評議に備えて、その所属する部において、非構成裁判官と十分な討議を行うことが要請され、かつ、必要に応じて、随時、全体においても、各部から2人（所長部は1人）程度の代表選手を出して構成裁判官を含めて研究会を行うのが通常である。なお、念のために付言すると、構成裁判官がその所属する部の非構成裁判官と事前に討議して評議に臨むことが要請されるといっても、大合議事件の構成裁判官でない所属部の裁判官の意見などに拘束されるわけではないし、また、全体の研究会の多数意見に拘束されるわけでもない。構成裁判官は、そうした意見を参考にして自己の意見を形成すべきであることは、法律上当然の要請である。

以上のような運用によっているため、大合議事件の判決で示された判断は、できる限り、知財高裁にある4か部の総意、すなわち知財高裁の裁判官全体の意見を反映して、形成されており、安定性のある判断になっているといえることができる。

### 4 その他の大合議事件の運用について

同一の法律問題が争点となる事件が複数部に係属し、その争点の重要性がかなりの程度高い場合であっても、各裁判体がそれぞれ検討した結果、結論も、その法律構成も、意見の違いがないときなどは、特に大合議事件に付することもなく同一部に配点替えしたり、又は、それぞれが別々に審理したりして、判決に至ることもある。

既述したように、アメリカの裁判所や日本の最高裁のように、少数意見の開示の制度のないわが国の知財高裁の大合議裁判所の場合、多数決によって、結論を出して判決をせざるを得ないため、全員一致の判決（法的に安定性の高い判決となる。）か、3対2の判決（法的に安定性の低い判決で、いわば最高裁の判決が志向されることとなる。）かは、外部からは分からない。しかし、知財高裁で意見が分かれた場合、大合議決定することは、少数意見を開示できない状況のもとでは、極めて困難であり、実際上の問題として大合議決定は

できないともいわれており、制度上の問題として指摘する意見も少なくない。