

# 裁判所から見た当事者の訴訟活動

— 知財訴訟について —

東京地方裁判所部総括判事 沖中 康人



## 要 約

本稿は東京弁護士会知的財産権法部において2018年9月11日に行った講演をまとめたものであり、知的財産権侵害訴訟を担当する東京地方裁判所民事第47部の部総括判事（講演時）として、普段の審理において気になったいくつかのポイントについての私見を述べるものである。具体的には、提訴前の事実関係調査の重要性、侵害警告にあたっての留意点、訴状や準備書面作成上の留意点、特許侵害訴訟を念頭においた文言侵害や均等侵害の主張にあたっての留意点、あるいは無効の抗弁の主張などについて述べる。

## 目次

- 1 はじめに
- 2 提訴前準備のありかた
  - (1) 十分な調査分析の必要性
  - (2) 事前交渉の意義
  - (3) 侵害警告と不正競争防止法
- 3 訴状（特に「請求の趣旨」記載上の留意点）
- 4 「望ましい準備書面」について
- 5 侵害論の審理について
  - (1) 被疑侵害品の特定と具体的構成の主張
  - (2) 充足論（文言侵害）に関する主張
  - (3) 充足論（均等侵害）に関する主張
  - (4) 無効論に関する主張
  - (5) 訂正の再抗弁に関する主張
  - (6) 技術説明会について
  - (7) 不正競争防止法事件・著作権侵害事件での主張に関する留意点
- 6 損害論の審理について
  - (1) 審理上の工夫
  - (2) 計算鑑定人制度
- 7 和解による解決
- 8 仮処分事件について
- 9 終わりに
  - (1) 当事者主義
  - (2) 代理人への期待
  - (3) 訴訟活動への感謝

し、論文などを見ればだいたいのことは書いてあるので、「裁判所から見た当事者の訴訟活動」というテーマにさせていただきました。いつも先生方と準備手続室や法廷で一緒させていただいて、物の見え方は、同じものをももちろん見ているわけですが、先生方でないと見えない部分もあるし、私たちでないと見えない部分もあるし、もちろん共通に見えている部分もたくさんあるかと思えますけれども、裁判所から見た若干の感想というものは、当事者の代理人の先生方にとっても参考になる部分もあるのかなと思ひまして、このような題名にさせていただきました。

日本の知財訴訟は、世界的に見ても、スピードや判断の質の面で他国に引けを取らない評価を得ており、おおむね全般に適正かつ迅速に遂行されていますが、それは、言うまでもなく、ここにお集まりの先生方をはじめとする当事者代理人の方々に非常にハイレベルかつスピーディーな訴訟活動を行っていただいている結果です。そのような意味で、ありがたいという気持ちが非常に大きいのですが、それだけ申し立ててもあまり話にならないので、今日は、あえてやや気になる点を、思いつくままにお話します。

そのような趣旨ですので、もちろん網羅的ではありません。あくまで思いついたものを気づくままに挙げてみたものですし、慣れた代理人の先生方には当たり前のことがほとんどだと思いますので、これから知財訴訟に慣れていこうという先生方がいらっしゃれば、そのような方に向けた話だと理解していただければと思います。また、これも当然のことですけれども、あ

## 1 はじめに

今日は、東京弁護士会知的財産権法部において、このような機会を与えていただきまして、何を話すのかわからない考えました。知財訴訟には、細かい論点があるようにあるのですが、先生方は十分ご承知でしょう

くまで私の個人的な意見・感想にすぎません。東京地裁などで全く調整はしていませんので、あくまで私個人ということで、うちの部になったとしても、合議体は私の意見と違うことになるかもしれませんので、そこはご容赦いただければと思います<sup>(1)</sup>。

## 2 提訴前準備のありかた

### (1) 十分な調査分析の必要性

前置きはこれくらいにしまして、時系列的に、提訴前の話から始めさせていただきます。

被告製品が侵害だと主張して訴訟を起こす以上は、可能な限り、被告製品をきちんと入手して、十分に分析し、それに基づいて「侵害品だ」という判断を慎重に行ったうえで提訴することは当然のことですが、たくさんの事件を見ていますと、一定程度、そのようなことがなされていないままに提訴に至った印象を持たざるをえない事件も、含まれていることは事実です。

例えば、被告製品の製品番号を沢山挙げて提訴をしたのに、被告から、「こういう製品は売ってない」と反論されたり、あるいは、「このグループは全部同じ構成だ」と主張したのに、「これは全く違う構成です」という指摘を受けて、結局は大幅に主張を撤回したり、あるいは訴えの一部取り下げ等が必要になるような事例も、散見されます。被告の代理人が、「こんないいかげんなことでは困る」とお怒りになるといった事例もあります。

そのようになりますと、裁判所としても「困ったもんだな」という印象を持ちます。主張がころころ変遷しますと、もちろん主張の信用性に影響します。はじめはこのように主張していたのに、被告の方から指摘を受けて、「違いました」ということが2回、3回と繰り返されたりすると、被告の方からも当然、「こんなに変遷してるんだから、信用できない」という指摘がされますし、裁判所の方もそのように思っ見るようになります。それは弁論の全趣旨には当然反映されますので、訴訟の結果にも悪影響が及ぶ可能性は出てきます。そのような意味で、十分可能な限り調査をしたうえで、提訴していただきたいと思います。

もちろん、相手方の支配領域内、工場内などで分からない部分がある、そのような性質の製品があるということは重々承知しておりますので、分からないものはしかたがないですが、原告としてできることは十分に手を尽くしてから訴訟を提起するという姿勢が大切

だし、それが早く勝訴判決を得る近道だと思います。不十分な調査で提訴があり、被告の指摘を受けて主張がころころ変わったりして、「全面的に整理し直してください」というようなことをやっていると、それだけで結局半年くらいかかってしまったような例もあります。そのようなことをやるくらいであれば、十分に調査を尽くしたうえできちんと提訴した方が、結果としてスピードも速くなりますし、裁判所の印象もよくなり、勝訴につながる可能性も高くなると思いますので、そこは十分配慮していただければと思います。

### (2) 事前交渉の意義

私は法廷でできるだけ、事前交渉があったか、そのときどのような話があったかということ、原告・被告それぞれにお尋ねするようにしていますが、それは、事前交渉が基本的に望ましいことだと思っているからです。事前交渉の過程では、内容証明なり、あるいは代理人間の交渉なりで、相手方の具体的な商品を指摘したうえで、侵害と考える根拠を、原告側が主張して、それに対して、被告がそれを否定する理由を言っ、見解の相違が埋まらずに訴訟になるのだと思います。そのような過程を経ていますと、相手方の反論を経て一定程度もまれた事件になります。事前交渉を何もせずに提訴しますと、「こんな商品は売ってない」というようなことになりがちです。事前交渉により、あえて訴訟まで起こさずに解決できる事件もあると思います。そのような意味で、事前交渉は基本的に望ましいと思っています。

### (3) 侵害警告と不正競争防止法<sup>(2)</sup>

それに関連して、内容証明を相手方に送るといことはいいのですけれども、相手方の取引先にたくさんの権利侵害警告を送付するという例があります。提訴するような相手に絞って警告することはいいと思いますが、やほり慎重に検討いただいた方がいいのかなという感想です。そのような事例ですと、不正競争防止法2条1項15号の営業誹謗行為、虚偽の事実を告知したという類型に当たるとして、相手方から損害賠償請求などがされる事例も、少なくないのです。

この点については、いわゆる伝統的な判断手法に対しまして、新傾向判決のようなものが出てきているということは、指摘されているとおりです。若干ご説明

しますと、従来からの判断手法は、結果的に被疑侵害者の知的財産権侵害が認められなかった場合には、原則として権利侵害警告は15号に該当して、過失も肯定されて、権利者側が不正競争防止法上の責任を負うというものだったわけですが、平成13年頃から新しい傾向の裁判例が見られるようになり、新傾向の裁判例につきましては、「権利行使論」という呼び方をする場合もあります。

いわゆる権利行使論は、従来の裁判例の枠組みでは、権利者の権利行使を過度に萎縮させてしまうという問題意識に立脚しているのだと思います。そして、競業者の取引先自身に対する正当な権利行使の一環として警告を行ったのであれば、知的財産権の行使として違法性を欠くとします。正当な権利行使として行ったかどうかの考慮要素としては、諸般の事情を考慮して判断するため、従来の裁判例の枠組みのように、結果として権利侵害が否定されると、原則として責任を負うという枠組みではないということになります。

ただ、留意しなければいけないのは、新傾向の裁判例は出ていますけれども、決して従来の判断手法がなくなったわけではなく、従来の裁判例に従うものも、非常に多いことです。新傾向の裁判例にすべて置き換わったということでは全くないので、取引先への権利侵害警告の送付は、慎重にご検討いただいた方がいいと思います。

それから、裁判所の立場から見ると、権利侵害警告を取引先に幅広く打ったような事案ですと、打たれた方の被害感情も非常に大きくて、紛争が泥沼化することがありがちです。裁判所は、紛争を合理的に速やかに解決したいと思っているので、後から申し上げるように、和解による解決は常に視野に入れているつもりですが、これが難しくなるということもあると思います。

### 3 訴状（特に「請求の趣旨」記載上の留意点）

次に、訴状の請求の趣旨の話です。訴訟が提起されると、裁判所は訴状審査で最初に請求の趣旨のところを見ますが、色々な問題があり得ます。

知財訴訟の特色として、差止請求が多いことが言えます。私たちが訴状審査をする場合には欠席判決になることも考えているので、差止請求の請求の趣旨は、そのまま執行力を有する債務名義になるようなものでないと、訴状送達の段階まで行かないということにな

ります。

判決を取った時に、それを執行機関－東京地裁で言いますと執行部－の所に持っていき、そこが執行することになります。民事執行法の建て付けとして、裁判機関と執行機関を分離して、裁判機関が作った債務名義を執行機関は機械的に執行するという建て付けになっていますので、執行機関が裁量的判断を要するようなのは債務名義としては不特定で、不十分となります。ですから、債務名義は、執行機関が一義的に理解できるように、十分な特定が必要です。

例を挙げると、商標権の事件では、「別紙標章目録記載の標章を付した商品を販売してはならない」というような主文になるわけですが、「別紙標章目録記載の標章、あるいはこれと類似した標章」というような請求の趣旨が、結構あるのです。これでは、執行機関が類似しているかどうかを判断しなければいけなくなるので、不特定ということで、このままでは債務名義として成り立たないことになります。

それから、結構難しいのは、不正競争防止法に基づく、営業秘密に基づく差止請求です。代理人の先生に、なぜ不正競争の営業秘密にしたのかと聞いたりしますと、「本人がこれにしてほしいと言ったから」ということをおっしゃる場合もあります。確かに、営業秘密やノウハウという格好がいいイメージがあるかもしれませんが、実は営業秘密に基づく差止請求は非常に難しいし、そう簡単に執行できるかという問題もあって、よく考えていただく必要があります。

つまり、「別紙営業秘密目録記載の営業秘密を使用して営業してはならない」といった主文になるとは思いますけれども、そうである以上、原則として営業秘密の内容を全て別紙に書かなければいけないはずですが、これは結構いろいろな面で大変ですし、執行機関がそれをぱっと見て執行できるのかという問題もあります。

営業秘密の事件で時折見られる訴状では、別紙営業秘密目録に「被告が持ち出した顧客名簿に記載された情報」などと書いてある。執行機関は、その債務名義を見た時に、被告が持ち出した顧客名簿に載っている情報かどうか分からないのです。ですから、それは不特定になります。そのような意味で、営業秘密に基づく差止請求は結構大変で、いろいろと難しい問題があるということをよく理解していただき、慎重に検討していただいた方がよいと思います。

今、請求の趣旨の話をしましたけれども、和解条項も同じで、私たちは、債務名義になる部分は債務名義として問題がないように考えて和解条項を作っていますので、そのような意味では同じ問題があります。

初めて担当する種類の事件の請求の趣旨は、ご承知のとおり、文献はたくさんありますので、主文例などを見て記載していただければ、割とスムーズに訴状審査も通りますし、最終的には執行する時にも困らないことになると思いますので、そのようなことに気をつけていただければと思います。

#### 4 「望ましい準備書面」について

次は、主張・立証の話です。「望ましい準備書面」とさせていただき、少し大げさなのですが、裁判官はどのように思っているか。

私の個人的意見ではなく、割とみんなそう考えているのではないかと思います、言うまでもなく、分かりやすさは重要です。分かりにくい準備書面は困ります。

分かりやすい準備書面には何が必要かという、準備書面全体の論理構成が明確・明快であることは、絶対に必要だと思います。論理が崩れていたり、混乱していると、読んでいる方も、何が何だか分からなくなります。ご承知のとおり、裁判官は要件事実を常に頭に入れて物事を見ており、「これが請求原因で、これが抗弁で、これが再抗弁なんだね」ということはいつも意識しながら読んでいるので、そのあたりが混乱していると、こちらも何が何だか分からなくなるということになります。

また、準備書面全体の項目立ては、論理の反映ですから、重要です。時々あるのですが、無効論の中でいきなり充足論の話が何ページも書いてあったりするような場合もあります。「無効論でこういう解釈をすべきだ、そしてそのような解釈をすると、充足論もこういうふうに解釈すべきだ」という趣旨は理解できます。無効論と充足論は裏返しの部分がありますから、関係する部分があることは重々承知していますが、そのような場合は、充足論は充足論できちんと論じていただいて、「後記の無効論で論ずるように、ここはこういうふうに解釈すべきだから」と持ってくればいいわけです。無効論の方でも「前記のとおり充足論でこのように解釈すべきで、逆に充足論でこのように解釈しないのであれば、ここは無効になる」というように記載して、お互いにリファレンスすれば何の問題ない

のですが、そこをいきなり無効論の中で充足論を論じたりしますと、混乱しますので、そのようなことは避けていただきたい。そのような場合には、裁判所から、準備書面を出し直していただきたいというお願いをする場合もあります。

それから、ごく短いもの以外は、目次があると非常に助かります。知財訴訟の準備書面の場合、先生方の力作がいろいろと出てきますので、分厚いものが多いのです。目次がない場合は何をやるかという、他の裁判官もそうだと思いますけれども、第1、充足論、第2、無効論、第3、損害論などあるところを蛍光ペンで塗っていくとか付箋をつけるようなことをやるわけです。そうしないとこちらも混乱して、準備書面に何が書いてあるか分からないのです。それは、結構大変ですので、ごく短いもの、例えば5ページくらいであればさすがに要りませんけれども、例えば10ページ以上になってくると、目次を付けていただくと助かります。

それから、充足論や無効論など、テーマごとに別個の準備書面に分けて、例えば、「準備書面5（充足論）」「準備書面6（無効論）」のようにされている例もあります。これも、一定程度以上の規模の書面になると、裁判官としては非常に助かると思います。「これは充足論だね」「無効論だね」と分けて検討しますので、そのような工夫例もあるので、ご紹介いたします。

また、準備書面は、重要なところとそうでないところのメリハリをつけていただいた方がいいと思います。先生方も、担当している事件の「この辺が勝負どころだ」ということはお考えになると思っており、私たちがそのように物事を見ているのですが、先生方が思ったものと私たちが思っているものが必ずしも完全に一致するとは限らないわけで、ずれることがあります。よく承知しています。そのずれたときに備えて、ある程度幅を持って主張しておかなければいけないということは当事者として当然で、私たちが十分理解しているのですけれども、「ここは争っても到底無理でしょう」という場合もあります。

例えば、構成要件A, B, C, D, Eとあって、構成要件Aの「何とかにおいて」や、最後の構成要件Eの「何とかから成る何とか装置」のようなところは、事案にもよりますが、普通はあまり大きな争点にならないことが多く、その間のB, C, Dなどが大きい争点になる場合が多いわけです。ですから、AやEな

どをあまり長々と書くよりも、むしろ本筋に力を入れて、メリハリをつけていただいた方がよいと思います。

それから、準備書面全体として何を言いたいかというのを、よく考えて整理する必要があります。工夫の例として、準備書面の冒頭や、無効論・充足論の項目の冒頭で要旨をまとめて記載していただいている例もあります。そのようなものは、非常にこちらも助かります。例えば無効論も、何百ページという書面が出る場合もありますが、話は割と簡単で、乙何号証を主引用例にして、何とかと何とかを組み合わせれば無効になるというような話だと思いますので、シンプルに書こうと思えば書けるわけです。そのようなものをまとめて記載していただくという工夫例もごございます。

事実認定に関する主張ですが、特許訴訟において事実認定で勝負が決まる場合はそれほどなく、多くはクレーム解釈などの評価の問題です。ただ、事案によっては、例えばライセンス契約の成否や一定の合意の有無などの事実認定が問題になる事例も当然あります。そのような場合には、当事者として、どのようなストーリーを書くかということが重要です。原告側は、このようにストーリーを述べる。被告の方は別のストーリーを立てる。裁判所は、どちらがより説得的なのかと見ていることが多いと思いますので、そのような場合には、いろいろな間接事実や客観的証拠など、動かない事実を踏まえたうえで、全体として合理的で一貫した説明ができるかということが大切だと思います。

時々、細かい点について、揚げ足取りの応酬になってしまっている事件があります。弾劾証拠として出たものについて、「これはうそだ」と言ってまた細かい証拠が出て、それについてまた何か出たりという、当事者はヒートアップしているような例もあり、尋問などでもかなり細かくそこを聴いたりする例もあるのですが、私たちはそのようなところで心証は取らないというか、取れないことが多いのです。判決は、ご承知のとおり、全体としてもう少し大きい目で見ると、「このストーリーは、客観的証拠に照らすとこういうところが整合しないから、採用できない」という判断枠組みで判断しているので、もう少し大局的にご覧になって、細かいところにあまりにヒートアップする必要はないのかなと思っています。

## 5 侵害論の審理について

### (1) 被疑侵害品の特定と具体的構成の主張

次は特定論です。従来は被告製品の具体的構成を請求の趣旨に記載していましたが、最近は、これを請求原因に記載する例が多いです。ご承知のとおり、従来は特定に関する争いは審理に時間がかかる原因の一つになっていたため、最近は、請求の趣旨では製品番号や商品名などで特定するという実務が多くなっています。

しかし、被告製品の構成について、できるだけ速やかに、争点でないところは争点でなくすることの重要性は、全く変わっていないと思っています。私は期日でいつも申し上げるのですが、物がある以上は、基本的には、構成を客観的に書けるはずであり、客観的に書いてできるだけ争いをなくしたうえで、それを前提として、それぞれの立場からクレーム解釈をし、充足するか非充足なのかを、後で思う存分に議論してください。被告製品の客観的な構成のところは、できるだけ評価的な話は持ち込まずに客観的に書いてくださいと、口を酸っぱくしていつも申し上げているつもりです。

被告製品の構成について争点の性質上「ここはしょうがない」という争点が少し残るくらいであれば、判決の時に処理すればよいので、それでいいのですが、被告製品の構成について両方が言っていることが大きく食い違うまま充足論の議論を進めると、混乱の原因となり、準備書面も理解しにくいし、ひいては、分かりやすい判決を目指すという究極の目的にも反すると思いますので、特定論については早期に短期集中で、できるだけ争いをなくすというスタンスで、臨んでいます。

以前は、被告製品の構成を別紙で書いていました。「別紙被告製品目録記載の構成の製品を製造・販売してはならない」という主文でしたから、別紙が必ず付いていました。最近は被告製品の構成が請求原因に移っても「被告製品の構成は別紙のとおりである」と書いていただければよいのですが、訴状の請求原因の中に折り込まれてしまっているような訴状も一定数あるという印象を持っています。そのようなものには、被告製品の構成の主張が不十分な場合が多いため、そのような場合に私がいつも申し上げていることは、被告製品の構成だけ抜き出して、以前のように構成を別紙にしてくださいということです。

一方、被告に対しては、原告の訴状も踏まえて、どこを争って、そこについてはどのような対案を示すのか、はっきりしてくださいということを申し上げています。

つまり、私は、原則として、従来どおり、原告側は被告製品の構成を別紙にきちんと書いて、被告は、それについてどこを争うのか明らかにし、争う場合には対案を示してほしいという基本的なスタンスでやっています。

また、被告製品の構成について、原告がクレームの文言をそのまま引き写して書いて来る例もあります。逆に被告の方は、例えば、「湾曲している」というクレームがあるとして、被告の方は構成の対案として「こうであって、湾曲していない」と書いてくるような例がある。原告は「湾曲している」と書いて、被告は「湾曲していない」と書くのですが、それは評価であって、やめていただきたいということを申し上げています。そうではなくて、物の形を客観的に書いていただき、それが湾曲しているかないかは、充足論においてそれぞれの立場で十分に議論してくださいというのが私たちのスタンスです。

双方とも、特定論ではできるだけ客観的に被告製品の構成を記載し、その評価は充足論で言っていただきたい<sup>(3)</sup>。そのようなことでお願いしたいと思います。

そのように裁判所が申し上げて、先生方には、その趣旨を十分理解していただいてやっていただいている場合も多く見られ、裁判所として非常に好印象を受けます。

## (2) 充足論（文言侵害）に関する主張

次は、充足論です。

クレームの分説について意見が対立することがありますが、私はいつも、クレームの分説はクレームの文言が長いのを、どのあたりが争いになっているのか一見して分かりやすくするためのものにすぎないのだと言います。「こういうふうに分けた以上は非充足だ」とか、「ここは一緒にしているから充足だ」というような判断はしません。

あまり不自然な分け方だと困りますが、合理的な分け方であれば、どう分けても結論は変わりませんので早く解決したいことです。分説が争われたまま議論が進んでしまうと、「構成要件 A」と言っている、両方が違うことを言うことになって、こちらも準備書面

を読んでいると混乱しますので、そのようなことを避けたいということです。

それから、請求原因に挙げる請求項は、多くて2～3個くらいではないかと思っています。まれに10個くらい挙げていたりする事件もありますが、これはいかかかなと思っています。なぜかという、原告としては、早く勝訴判決を得るのが目的だと思うのですが、10個も挙げると、充足論や無効論をそれぞれについて論じなければならず、大変な手間がかかります。そうすると、必然的に原告の準備も遅くなるし、相手方の準備もそれなりに時間がかかるし、裁判所の理解も時間がかかるので、原告の利益に反することだと思われるのです。

一番上のものだけを挙げると無効になる可能性があるから、従属項も挙げてという趣旨はもちろん十分承知していますが、ある程度の個数を挙げればカバーできるはずですので、そのあたりは合理的に考えていただきたいと思います。

それから、時に「被告製品を見れば、一見して侵害と分かる」というのみの主張もありますが、これでは判決が書けないので、困ります。

意匠なども、登録意匠と被告製品を見て、「一見して似ている」というだけの書面があります。もちろん最終的には、似ているか、似ていないかを見比べて判断するのですが、当事者としては、なぜ似ているのかということ議論しなければいけないし、裁判所の方は、それを受けて、「こうだから似ている」「こうだから似てない」という判断をして、説得力を持って判決を書くことが仕事ですので、「見れば分かるでしょう」では判決を書いたことにはならないと思います。そのような意味で、当事者の方も、その前提となる主張をしていただく必要があると思っています。

## (3) 充足論（均等侵害）に関する主張

次に均等論ですが、均等論の主張は、訴状などに書いてある場合も結構あります。

「この要件については、均等を主張する」ということを書いてある場合、その方がこちら印象がよいです。代理人の先生方から、均等の主張を早くすることは、文言の非充足を認めたような感じで、非常に抵抗感があるというお話を聞いたことがあります。

しかし、私たちの立場から言うと、そのようには見ておらず、むしろ侵害論で文言充足の話をしていろいろと

やって、そろそろ侵害論は終わろうかなという頃に「均等を主張します」などと言われると、文言充足で追い込まれたからやむをえず均等を主張するに至ったのかという印象は受けますし、追い込まれて主張すると、結構無理な主張なのではないかという印象もないわけではありません。もちろんそのようなことで結論は決めませんけれども、早めに余裕を持って主張していただいた方が、むしろ印象もいいと思います。早めに均等論を主張したからといって、それを理由に裁判所が文言充足について不利な心証を抱くようなことは、知財部の裁判官としてしませんし、現にそのような場合に文言充足を認めることもあります。

また、均等論の主張は、追い込まれて主張をされたような場合は、ややおざなりなものも見受けられます。本気で主張するならば、最高裁判決の5つの要件、最後の2つが被告の主張立証責任と考えるのであれば、初めの3つについてきちんと論じていただきたいと思います。特に特許発明の本質的部分が何かという話は、非常に難しいですし、私たちもぎりぎりの判断をする時には非常に迷うところなので、当事者の充実した主張があると、私たちもそれを見て、参考にしながら判断できます。最高裁判決の要件をそのまま引き写して終わりというような主張もまれにありますけれど、それではこちらも判断のしようがないし、そのような主張に乗って均等侵害を認めるわけにはいきません。均等侵害を認めてほしいと思っておられるのであれば、きちんと論じていただく必要があります。

置換容易性の要件も、「誰でも置換できることは明らか」と書いて終わりというようなものもありますが、それでは私たちは判断できません。誰でも置換が容易であるというのであれば、そのような例がたくさんあるはずなのです。従来技術、周知技術がたくさんあるから置換が容易なのだということを、きちんと根拠となる証拠を示して言っていただきたいと思います。

#### (4) 無効論に関する主張

次に無効論です。無効主張は、可能な限り、早く出していただきたいと思います。弁論主義においては、当事者が無効の主張立証を的確にしないと、本来であれば無効になっておかしくないものについても無効にはならないので、適切な公知文献等を探し出していただくことが大切だと思います。

まれに私たちが検討している中で、「こういう公知

文献があって、これだったら無効になるけど、当事者が主張していない」という場合もあります。期日において、何となく「他にはないんですか」と申し上げたりするのですが、「ありません」とおっしゃられると、「ああ、そうですか」ということになります。そこは当事者として頑張っていたきたいと思います。

また、無理筋な無効主張をたくさん出すよりも、説得力のある無効主張をセレクトして出した方が、裁判所の印象はよいです。よい公知文献が見つかるかどうかは勝負で、もちろん丁寧に動議づけなどを論じる必要はありますが、無理な公知文献で主引用例と従引用例とを引っ繰り返したりしてもだめなものはだめなので、そのあたりはセレクトした方がいいと思います。前に述べたように、あまりたくさん出てくると、勝負どころが見えなくなってしまうから、勝負したいところは分かるように書いていただくと、裁判所としても助かるし、心証形成もしやすいことになります。

それから、公知文献を幾つも並べて、「特許発明のこの部分は乙1号証に書いてある。この部分は乙2号証に書いてある。この部分は乙3号証に書いてある。よって、進歩性はない」というような主張がまれにありますけれども、これは役に立たない無意味な主張です。ご承知のとおり、特許発明と主引用発明との相違点をきちんと認定したうえで、従引用発明を持ってくる動機づけをきちんと論じていただき、それによって相違点が埋まるという論理でやっていくのが当たり前なので、先ほどのようなラフな主張は意味がない。そのような場合には、さすがに「やり直してください」と申し上げる例もあります。

#### (5) 訂正の再抗弁に関する主張

訂正の再抗弁は、当事者としてはなかなか早めに出しにくいという事情があって、ある程度遅くなることは理解していますが、それにも限界があります。私は、割とシグナルを出すようにしており、「もうちょっとで侵害論終わりですよ」というようなことを申し上げているつもりなのですが、次回で終わるような時になって訂正の再抗弁を出されると、時機後れで却下することも考えたりするので、ぜひ早めをお願いします。

弁論終結後に訂正の再抗弁を主張したいとして弁論再開の上申が出ることもありますが、「高裁でやってください」として弁論再開はしないことになると思います。できるだけ広いクレームを維持したいことは分

かるのですが、そこと訴訟の進行とのかねあいのぎりぎりのところを判断いただき、できるだけ早く主張していただきたいということです。

#### (6) 技術説明会について

技術説明会は、争点整理の最終段階で、当事者が、争点に関する自らの技術上の主張を、技術説明資料、スライドなどにまとめ、技術的争点について、それぞれの主張を説明していただくものです。

特許侵害訴訟の中で、技術上の争点が特に高度・複雑で、理解が困難であるとか、双方の技術的知見の認識の相違が認められる場合に行われます。例えば、数値限定発明で、数値範囲が「3~5」とされているものについて、当事者双方が第三者機関に依頼しているにもかかわらず、原告の実験結果では、「4」で範囲に入りますが、被告の実験結果では「2.5」で外れるというようなものが出てきます。その場合は、どちらの実験結果が信用できるのかを判断しないと判決が書けないので、審理するのですけれども、なかなか判断が難しい。双方の技術的知見に認識の相違が認められるということは、そのようなことも含んでいます。

技術説明会を開催する場合には、専門委員が選任されることが多いです。ご承知のとおり、特許訴訟には調査官制度がありまして、技術的サポートを受けて審理を行っていますが、特定の化学の分野の実験というと、その分野の研究者や大学教授などの意見も聴きたい場合もあります。また、私の経験ですとプログラムの著作権などで技術上の争点が難しい場合、専門委員を選任しました。プログラム著作権も、どこに創作性があるか、「これはアルゴリズムだから、外れるのか」というあたりは、難しいプログラムになるとなかなか難しく、そう簡単に判断できない場合もありますので、そのようなときに役に立つことがあります。

技術説明会は、侵害訴訟の場合、弁論準備手続で行うことが多いですけれども、最近は、公開法廷で実施しても差し支えないとおっしゃっていただいた場合には、口頭弁論期日で行われることもあります。これは、特許訴訟もできるだけ公開性を確保した方がいいという観点から行われています。審決取消訴訟と違って、侵害訴訟の場合は、被告側の営業秘密・ノウハウが問題になる場合が多く、反対される場合も多いですが、差し支えない事案では、公開法廷でやっていただければと思います。

技術説明会には、裁判官、合議体3名の他、裁判所調査官と専門委員が出席することが一般的で、当事者から提出されている技術説明資料には、イラスト等も使って、争点に関する自らの主張・立証が分かりやすく整理されていることが多いです。そして、各当事者がそのスライドを使うなりして、技術説明資料に基づいて、それぞれ30分ないし40分くらいで説明をしていただいて、そのあとそれぞれの内容について、相手方、専門委員、調査官、あるいは裁判官を含め質疑応答を行ったうえで、ご回答いただき、あるいは意見を述べていただいたりして、争点と主張について裁判所と双方当事者の共通認識が図られるので、非常に有益な場合が多いです。

難しい事件でやる場合が多く、説明を聞いて「これでいこう」と確信を持てることが多いので、非常に役に立つ場合が多いと思っています。こちらも、事前に調査官なりと打ち合わせをしたうえで、「この辺について聞きたい」ということでお聞きしており、専門委員の意見も聴きながら疑問点を解明していますので、非常に有益です。

当然のことですが、十分に準備して臨んでいただいた方がいいことは明らかです。まれに、やや準備が足りないのかなと思う事例もあります。不十分な準備で臨んで、相手方からいろいろな指摘を受けてしどろもどろになってしまうと、説明の意味がなくなってしまうと思います。

説明内容は、多くの方々が協力しながら作成すると思いますが、最終的に代理人が、しっかりと責任を持って練り上げていただきたいと思います。

まれに、準備書面の文章をそのまま貼ってあるような例もあるのですが、これは分かりにくいです。自分で準備書面を読んだ方が分かりやすいので、あえて時間を取って技術説明会をやる意味がないと思います。

#### (7) 不正競争防止法事件・著作権侵害事件での主張に関する注意点

今までは特許事件を中心に話しましたが、不正競争や著作権の事件でもいろいろ気づく点があります。むしろこちらの方が、いろいろと主張が混乱している場合も多いです。特許権・意匠権・商標権は、特許庁が審査をして、何が権利なのかきちんと審査されたうえで確定しています。ですから、何が権利なのかということは、少なくとも一応は明らかになってい

るのですが、不正競争や著作権は特許庁が権利を与えるという構成になっていませんので、訴状を見ても、そもそも何を保護の対象として捉えるのかということが、分からない場合が非常に多いです。

不正競争や著作権は、通常の一般民事の訴状に一言だけ著作権と書いてしまったというようなことで、知財部に来る事件もあります。そうしますと、何が著作物なのか分からないという事件も少なくありません。

例を挙げますと、著作権の場合、特定のコンテンツを幾つか束ねたような本があったときに、これを編集著作物とするのか、個々の素材自体を著作物とするのかで、全く話が変わってくるはずですが、編集著作物というのは、中身はともかくとして、選択・配列が著作物になるわけですから、並べ方が違ったり、ごく一部しか使っていない場合は、編集著作物の著作権侵害にはならないはずなのですが、そのあたりの問題意識がないような書面も見受けられます。

あるいは、不正競争防止法の2条1項1号の周知表示・商品等表示の規定に基づく、形態周知の主張は結構あります。形態周知の主張は、それほどハードルが低いわけではない類型だと思えますが、ある物の形のどこに形態の特別顕著性があるかということで、主張・立証の構図が全く変わってくると思うのです。一定の物の「この部分が特別顕著だ」とおっしゃるのであれば、その部分が被告製品にあるかどうかという問題と、その部分が本当に特別顕著なのか、従来から似たようなものがないのかということが問題になります。この原告商品の形全部が特別顕著だとおっしゃるのか、特定の部分の形のみなのか、それによって全く主張・立証の構造が変わりますし、周知性の立証対象も変わりますし、類否の主張も変わりますが、そのあたりが混乱している訴状は、非常に多く見られます。訴状審査でもいろいろと申し上げることが多いです。

また、不正競争法2条1項1号の周知表示の場合、周知性の主張立証に相当な手間がかかることがあります。過去の売上高、市場シェア、宣伝広告、マスコミ報道等を丁寧に一つずつ主張して、かつ、対応する書証を整理して提出する必要がある。かなり丁寧にいろいろと主張立証しなければいけません。結構手間がかかることを覚悟する必要があります。

それから、営業秘密ですけれども、別の法的構成に

よった方が容易に有利な結論を得られるのではないかと感じられる事件が非常に多いです。すでに申したように、営業秘密に基づく差し止めは、請求の趣旨でもいろいろな問題があって、それで判決が出たとしても、執行機関がうまくスムーズに執行できるのかという問題もある。「これだったら執行がスムーズに行く」という実効的な差止請求が考えられればいいのですが、そうでない場合は、残りは損害賠償だけです。損害賠償だけなら、民法709条の一般不法行為で目的が達せられる場合が、ほとんどではないかと思えます。営業秘密に係る不正競争行為の罰則規定もありますので、罪刑法定主義の観点から一般不法行為よりも細かい要件が規定されています。私たちが見ていると思うのは、金銭請求だけの事件は、わざわざ難しくハードルの高い営業秘密というところを通らなくても、一般不法行為や債務不履行で行った方が、よほどスムーズに行くのではないかということです。

多いパターンとしては、営業秘密の持ち出しで、退職後に、退職前のところのノウハウをそのまま使って競業をやっているようなパターンです。しかし、そのノウハウとして、「顧客の集め方」のようなことを言われても、それで刑事罰をかけられるかという話になります。そのようなものは、営業秘密というルートを通ることがそもそも無理で、一番使えるものは、競業禁止義務違反などです。雇用契約に「退職後何年は競業行為をしない」という決まりが書いてある場合も多いですから、そのあたりに伴って債務不履行などで捉えると差止請求もスムーズにできますし、被告の営業自体を止められる。もちろん職業選択の自由とも関係がありますので、未来永劫止めるわけにはいきませんが、そちらの方がよほどスムーズに行くのではないかと思うことも多いです。

## 6 損害論の審理について

### (1) 審理上の工夫

知財訴訟では原則として2段階審理を行っており、侵害論の審理が終わったところで、侵害の心証になった場合、それを述べたうえで損害論の審理に入ります<sup>(4)</sup>。

損害論の審理は、時間を要する場合が少なくありません。被告が開示した売上額や譲渡収入等について、原告が「こんなに少ないはずはない」と主張する場合や、利益推定の場合ですと、売り上げから経費を引くわけですけれども、被告が引いている経費のうち、ど

の費目の変動費用、限界経費に当たるのかということが争いになる場合があります。

裁判所としては、数量が争いになった場合には、開示の基礎となる会計帳簿等を、相手方の従業員には見せたくないという場合もありますので、例えば「原告代理人限りで見せてください」と言って期日外で被告人代理人の事務所に行って見てもらうなど工夫して、できるだけ早く、争いを最低限度にするように努力しています。ただ、もめる場合はもめます。

それから、それなりの争点になっているのですが、実は計算してみると、当該争点によって金額がごく僅かしか変わらないこともあります。そのような場合、裁判所から「コストの無駄だからやめたらどうですか」というようなことを申し上げると、応じていただける場合もあります。

## (2) 計算鑑定人制度

ある程度損害額が大きい事件で、争点が複雑でなかなか進まないような場合には、計算鑑定制度の利用が有益だと思います。計算鑑定人には公認会計士が選任されることが一般的です<sup>(5)</sup>。当事者が「この点は調べてほしい」というようなことを言っている場合、裁判所から、計算鑑定人に対して「この辺について原告側から疑問が出ているから、よく帳簿を精査したうえで、それを踏まえた鑑定結果を出してください」とお願いします。

実際にも、そのあたりについていろいろと調査していただいたうえで、「原告が指摘している疑問は、こうこうでちゃんと合理的に説明できるから、疑問はないですよ」ということで、鑑定結果を提出していただいたところ、原告も納得してもらい、損害計算の基礎となる金額に争いがなくなった例もあります。有益な制度かと思えますので、大きい事件では利用価値があります。

もちろん公認会計士を選任する以上、鑑定費用が相当額かかるので、それに見合わない事件では選べないのですが、それでも十分賄えるような事件であれば、迅速に結果が出ますし、被告にとっても、公認会計士には見せられるけれども相手には見せたくないという資料もうまく処理ができますから、非常に有益だと思います。

## 7 和解による解決

侵害訴訟では、和解が非常に多く行われます。

和解のメリットは、早期の終局的解決です。判決ですと、判決までの時間もそれなりにかかりますし、大きな事件の場合、高い確率で控訴されます。そうすると、控訴審・上告審と、紛争がずっと続くこともありますし、今度は逆向きの訴訟が起こったりもします。

また、判決だと訴訟物の範囲で判断するしかありませんが、和解だと、当事者の合意で、訴訟物以外の点も含めて包括的に柔軟に解決ができる。他のビジネスの話を絡めて和解にする例も時々見受けられます。

謝罪広告については、そもそも違憲なのではないかという議論もあるくらいですので、判決で簡単に謝罪広告請求を認めることはありませんが、和解であれば、謝罪広告はともかく、一定の謝罪的な文言を定めることは少なからず見られるため、判決では実現できないようなことも含めて解決できるメリットはあると思っております。

和解の場面で私たちは、代理人の先生方のバランス感覚や大局観、発想力、説得能力に感銘を受けることも多いです。

裁判所としては、あらゆる時点で和解の可能性を考慮しています。特許訴訟だと普通はないのですが、商標や著作権、不正競争などの事案では、第1回弁論期日のあとに直ちに和解を試みて、その日に和解が成立することもありますし、近い時期に続行して和解成立ということもあります。当事者として、本音では和解を希望しているのだけれど、相手方に弱みを見せることになるから言いにくいという場面もあると思います。そのような場合は、裁判所限りでよいので、そのように言っていただければ、できる限り配慮します。可能性があると思えば、和解に向けた努力を惜しみません。

それから、和解のために審理期間が長くなることは、好ましくないと考えています。和解をだらだらとやって審理が止まってしまい、和解が潰れて結果として非常に訴訟が長引くというようなことは、すべきではないと考えているので、基本的には審理を進めながら、同時並行で和解を探るといった例が非常に多いです。時々、和解の可能性が相当高い場合に、「新たな準備書面を出すと相手方の感情を逆なでして、和解が壊れるから、ちょっと待ってください」ということを言われる場合もあります。それは理解できますので、

止めていただきますが、そのような場合は短期集中で和解協議をし、だめならまた審理を進めるというつもりでやります。

また、相手方に伝えたくない情報でも、裁判所限りで伝えていただきますと、裁判所としては調整を図るために非常に役立ちます。その場合は、「これは相手方に伝えないでください」ときちんと言っていたければ、そこは配慮します。

裁判所としては、和解成立の可能性が相当あれば、頑張って和解の調整に努めたいのですが、逆に双方が大きく隔たっていて成立の可能性が低い場合には、判決に向けて審理を進めることになります。例えば、表向きは原告が「1,000万円欲しい」。被告は「100万円しか払えない」とおっしゃっているが、本音では、原告は600万であればいい、被告は400万であればいいということがあるのです。私たちは、1,000万と100万でびた一文動かないのであれば、やっても無駄なので、すぐにやめます。そうではなくて、1,000万や100万とおっしゃっているけれども、実は600万と400万なのであれば、頑張ってやる価値があります。裁判所にも当事者にも無駄な時間や手間をかけないために、率直に教えていただいた方がありがたいし、「それは相手方に伝えないでください」ときちんとおっしゃっていただければ、言いません。

それから、和解は、双方の互譲が要件ですので、あまりに一方的な提案は、和解の提案ではないと思います。当事者本人のご意向で和解が難しい場合があることは重々承知していますので、そのような場合は、素直に「和解はできません」と言っていただいた方がよいと思います。

和解条項については、差止条項、廃棄条項、ライセンス条項、特許の有効性を争わない旨の条項など、いろいろとありますが、時間の関係もありここは端折ります<sup>(6)</sup>。

## 8 仮処分事件について

侵害差止仮処分は、いわゆる断行の仮処分で非常に影響が大きいため、被保全権利については高度な疎明が求められ、結局は本案訴訟とほとんど同じレベルの立証が要求されます。そうしますと、審理の内容は、保全の必要性以外は大体同じになるのですね。一方で本案事件の審理は、迅速化しており、仮処分も本案訴訟も、スピードはほとんど変わりません。特許権侵害

訴訟で「仮処分だから1週間を出してください」と言っても、債務者側としては「そんなことはできません」とおっしゃるでしょうし、それは私たちも理解しています。

仮処分だけ起こされても、「これは重いから、本案も起こしてください」と申し上げることがあるのですが、時々ご心配いただくことに、本案を起こすと仮処分の審理が遅れるのではないかとということがあります。私たちは、そのようなつもりは全くなくて、本案訴訟でもかなり先生方に無理を言って迅速な主張立証を求めていますので、本案も起こしたからといって仮処分の審理が遅れることはありません。

両手続が並行する場合、同じ準備書面と証拠が重複して提出されるのですが、そうであれば、当初は侵害訴訟だけを起こして、侵害論の審理が終わって損害論に入ることになった時点で、同じ内容の仮処分を相手方の主張・立証も含めて出してもらえば、すぐに仮処分が発令になるのではないかと私は考えています。同じ裁判体が担当するのですから、このようなやり方も十分にありえるのではないかと考えているところです。

なお、仮処分事件は、発令の場合には担保を立てる必要がありますし、仮に本案事件で違う結論になった場合には、原則として損害賠償責任を負う可能性が高いという枠組みになっていますので、そのあたりも十分に考えていただく必要があると思っております。商標や著作権などで、結論が一見して明らかな場合には、仮処分についてすぐに発令という場合もありますけれども、特許は、そのようなことは普通はないです。

## 9 終わりに

### (1) 当事者主義

知財訴訟は、通常の民事事件以上に、当事者の訴訟活動によって結論が左右される場合が多いと思っています。通常の民事事件では、大体の訴訟活動をしていただければ、「こっちの訴訟活動がいいから勝つ」ということはそれほど多くないと思いますが、知財訴訟の場合は、そのようなことがあります。

例えば無効主張などが典型で、「ここにいい公知文献がある」と分かっている、当事者が探してくれないと裁判所はどうしようもありません。

また、弁論主義や裁判所の中立性を前提として悩む場面もあります。例えば、構成要件Aの充足性を被告が争っているが、争っている理由がいま一つだが、

的確に主張してくれれば非充足だという場合があるのです。そのとき、裁判所としては非常に悩む場合もあります。そのような場合は、シグナルを送ったりすることもあります。「準備書面のここの記載は、どういう趣旨でしょうか」ということを申し上げることもありますが、受け止めていただけない場合もあります。

ただ、私たちが期日で申し上げている発言には、あまり意味がない発言もたくさんありますので、そこはご留意いただければと思います。

## (2) 代理人への期待

裁判所から開示された心証が自分の主張と異なる場合には、不本意だということになると思いますが、控訴審で結論が変更される可能性がどの程度あるかということは、考えていただきたいと思います。

訴訟代理人は、依頼者の利益を最大化するような紛争解決を目指すという立場だと思いますので、当事者の感情が強い場合であっても、代理人として当事者の気持ちを酌みつつ、主張・立証の弱点や、最終的に控訴審でどこまで勝てるか、勝てないかというところを慎重に検討していただいたうえで、判断していただくことがよいと思います。

## (3) 訴訟活動への感謝

最後になりますが、裁判所の基本的なスタンスとして、できるだけ速やかに十分な審理をしたうえで、的確な結論を出そうと考えています。ここにお集まりの先生方をはじめ、知財訴訟に携わっておられる先生方は、非常にレベルが高く、裁判所の目標を十分共有していただき、理解の上努力いただいている先生が多

く、非常に感謝しております。

まれになかなか本来の争点に入れないような場合、先ほど申し上げたような、被告製品の構成に評価を混入させたり、細かすぎる求釈明がされる場合等がありますけれども、裁判所から見た印象は、当然のことながら、よろしくはないということになります。

先生方のように誠実に訴訟活動をしていただいている場合には、裁判所も非常に感銘と信頼感を受けて、そのように思って受け止めているところでございます。

本日はいろいろと申しましたが、裁判所として訴訟活動を見ていて思ったところを、断片的ではありますが、個人的見解としてお話しさせていただきました。雑駁な話ではありましたが、ご清聴ありがとうございました。

以上

## (注)

- (1) 本講演に関係する鼎談として、「裁判官に聴く訴訟実務のバイタルポイント」(『ジュリスト』1512号、1513号)。
- (2) 詳細は「営業誹謗行為」(最新裁判実務体系 知的財産権訴訟Ⅱ) 青林書院を参照
- (3) この点は、意匠権侵害訴訟でも同様である。
- (4) ただし、著作権事件や商標事件では、当事者が個人や、あるいはそれほど規模が大きい企業であったりして、争点が損害論も含めて単純であれば、2段階審理を行わない場合も少なからずあるのが実情である。
- (5) 裁判所にある計算鑑定人候補者名簿の中から、事件に適任な方を利害関係がないことを確認したうえで選任している。
- (6) この点については、廣瀬達人判事との共著論文「知的財産侵害訴訟における和解について」(青林書院「講座 現代の契約法」に掲載予定)を参照。

(原稿受領 2019.2.15)