

# 弁理士と侵害訴訟代理

- 1 弁理士からの参考事項として -

会員 中島 和雄\*



## 目次

1. 訴訟代理人と補佐人との相違
2. 「弁護士が同一の依頼者から受任している場合に限り」の意味
3. プロフェッションとしての弁理士
4. 依頼者からの独立性
5. 侵害訴訟における技術と法律
6. 実践面における審決取消訴訟との主要相違点
7. 侵害訴訟と民法
8. 侵害訴訟と民事訴訟法
9. おわりに

この度、弁理士の特定侵害訴訟代理人制度が発足し、補佐人業務等で日頃お世話になっている弁理士諸氏が、今後は所定の要件を充たされて弁護士と対等の立場で侵害訴訟に関与される途が拓かれたことをお慶びするとともに、侵害訴訟受任の重責をご分担いただけることになったことは、弁護士の立場からも心強く、大いに歓迎したい。

折しも本誌から標題をテーマとする執筆依頼を頂戴したので、何かのご参考になればと思い、いささか私の考えを述べさせていただくこととした。

## 1. 訴訟代理人と補佐人との相違

従来、弁理士はもっぱら補佐人として侵害訴訟に関与されて来たのであるが、訴訟上の補佐人とは、侵害訴訟における弁理士に限らず、一般に、本人又は訴訟代理人に付き添って出廷しこれらの者の陳述補足する者を指し、たとえば、建築関係訴訟において建築士を補佐人に選任するなどが考えられるが、資格に制限はない反面、選任には裁判所の許可を要し（民法 60 条 1 項）その陳述は本人又は訴訟代理人が直ちに取消することができる（同条 3 項）。

かかる補佐人の訴訟上の地位は、出廷陳述権と呼ばれるが、裁判所は特に必要があると認める場合を除いては選任を許可しない傾向のようである。

以上に対し、侵害訴訟における弁理士は、弁理士法 5 条（改正前 9 条）の規定が置かれていることにより、裁判所の許可なくして当然に補佐人に選任され得るものの、侵害訴訟における弁理士の特別の役割が考慮されることなく、法律上は、一般の出廷陳述権と異なるところはなかった。

したがって、期日における陳述以外の諸行為、たとえば訴訟提起行為、証人尋問、検証や証拠保全の立合、和解協議などをなし得るか否かについては法律上疑義があり、東京、大阪両地裁の専門部は概して緩やかな運用をして来たが、その他の裁判所においては、それら行為に制限を加えることもあった（私の経験では神戸地裁において、補佐人の尋問が許されなかったことがある）。ただ、証人尋問に関しては新 5 条で明確に規定されたものの、その他の上記行為については依然明確でない。

以上に対し、訴訟代理人たる弁理士は、上記の諸行為はもとより、訴訟取下等の処分行為や弁済の受領等も弁護士たる訴訟代理人と全く同一の権限をもってなすことができるのであって、この点が、制度面における補佐人との相違と言える。

## 2. 「弁護士が同一の依頼者から受任している場合に限り」の意味

弁理士に対する侵害訴訟代理権付与問題の検討過程において、弁理士会側は単独代理制を、日本弁護士連合会側は弁護士との共同代理制を主張していたが、司法制度改正審議会の意見書は「弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る」とするものであった。これを受けて改正弁理士法 6 条の 2 は、「弁護士が同一の依頼者から受任している場合に限り」との制約を付している。

\* 弁護士

要するに、弁護士との共同受任に限定する趣旨と解されるが、このような表現となったのは、民事訴訟法56条が、訴訟代理人が複数あるときは各自当事者を代理すると定めて個別代理主義をとる関係上、法律的な意味での共同代理制はとり得ないからと思われる。共同受任でも個別代理である以上、代理人たる弁護士と代理人たる弁理士の行為が矛盾していても、いずれも本人がしたと同様の効力を生じるから、時を異にして行われていれば、後の行為によって先行行為を取消しまたは撤回したことになるが、先行の行為が訴訟上の自白のように取消、撤回が許されない場合は、後行行為が効力を生じず、同時に矛盾した行為をした場合には、趣旨のわからない無意味な行為となる。しかし、個別代理といっても、共同受任した両代理人の行為が相互に矛盾するようなことでは、委任の趣旨に反するし、裁判所の円滑な訴訟進行の期待に反するから、両者が協力して統一的な意思の下に訴訟進行すべきことはいうまでもない。

前記審議会意見書が出された当時、弁護士を名義上の代理人として実質的な弁理士単独受任も可能との思惑もなされたかに聞かすが、意見書の趣旨を没却するものであり、弁護士法上も名義貸しの違法問題を招来しかねない。そこで、新6条の2第2項は、「訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない」と規定して、共同受任の趣旨を実質的にも貫徹している。

### 3. プロフェッションとしての弁理士

西欧においては、聖職者、医師及び法律家の三者はプロフェッションとされ、他の一般職業であるオキュペーションとは区別されている。これは、西欧中世の大学の学部に淵源すると言われるが、プロフェッションがオキュペーションと異なる点は、一つに高度の学術を追求するものであること、二つに公共奉仕の精神をもって職務にあたること、三つにそれら目的のために同じプロフェッション仲間が集団を形成して互いに向上に努めることが指摘されている。

元東京高裁判事瀧川叡一氏は、弁理士に審決取消訴訟の訴訟代理人としての心構えを説かれた講演において、弁理士はこれらの条件を備え、しかもわが国では審決取消訴訟の代理人になる資格が与えられているからプロフェッションに属すると規定され、プロフェッ

ションたる弁理士は、少なくとも審決取消訴訟においては、依頼者の言い分をそのまま書面化するのではなく、依頼者の言い分を十分検討し、咀嚼して、法律上または論理上必要と思われることだけを主張すべきこと、また、裁判所は合理的慣行に従って訴訟指揮しているから、これに従って行動される信義則上の義務があると述べておられる（同氏著「特許訴訟手続論考」161頁以下）。私も同感であるが、この度侵害訴訟代理人たり得る資格が付与されたことにより、弁理士のプロフェッション性は一層明らかとなり、それに伴う職業的自覚が要請されることとなる。

### 4. 依頼者からの独立性

特許権等の侵害訴訟は、当事者の利害が激突する純然たる民事紛争の解決の場であるから、当事者の代理人は裁判官のように中立であってはならないものの、依頼者と同じ次元で物を考えて行動するのではなく、依頼者とは一定の距離を置きながら、プロフェッションとしての判断で依頼者の最も利益になるよう行動することが要請される。

弁護士の場合、たとえば離婚手続の依頼を受けた場合、依頼者から事情を聴取するうちに別の解決法が可能と思えば、翻意を促して説得し、後から感謝されるというようなことはよくあることで、弁護士にとって依頼者からの独立と依頼者に対する指導性は、その職業倫理上に必須不可欠のものと言える。

弁理士業務の場合、業務の大宗をなす出願手続については、特定の顧客筋からの継続的な関係に基づく依頼が常態的であり、事件性のない手続代行業務的色彩を帯びるので、その限りでは、弁護士のように上記職業倫理の要請はさほど強くないかも知れないが、今後、侵害訴訟の代理人を受任される場合には、訴訟における弁護士の職業倫理と同じものが、弁理士にも要請される。

依頼者からの独立性は、まず、侵害事件の事件の受任に際して求められる。原告側としての受任は慎重であるべきで、大企業の知的財産部の検討に基づく経営判断を経た上での依頼の場合はあまり問題がないとしても、とりわけ中小企業の経営者からのライバル企業を相手とする依頼の場合、往々にしてライバル憎しのあまり自己の特許権を過大評価していることがあり、依頼を受けた段階で勝目なしと判断せざるを得ない場

合がある。そのような場合は、当然ながら、その旨を説明して受任を辞退することになるが、2~3割でも勝訴可能性があると思われる場合は、依頼者が不利を承知でそれでも訴訟提起を強く希望すれば、客観状況をよく説明して納得してもらった上で、受任することもなくはない。しかし、依頼者というものは、不利を承知とはいえ、いざ訴訟が始まってしまえば、勝訴の期待を持つもので、つい無理な主張や自己矛盾の主張をせざるを得ない破目に陥って、代理人としての面目を失うばかりか、却って依頼者からの信用をも失うことにもなりかねないから、原告としての受任には注意が必要である。

被告側からの依頼の場合は、既に訴訟は起こってしまっているから、誰かが被告代理人を務めなければならないわけで、信頼できる依頼者の場合は、有利不利を問わず、受任すべきであろう。ただし、状況不利の場合はそのことを、よく説明した上で、和解を念頭に置いて、依頼者にとって比較的有利な条件による解決がはかれるよう、最善の努力をすべきである。状況不利にもかかわらず強気一辺倒の訴訟追行を行って最悪の結果を招く例をよく見かける。

和解の場合、代理人の人格や見識が、その成否を左右する要素となる場合があるから、訴訟活動においては常に紳士的に対応し、裁判所や相手方代理人から信頼を得るよう心掛けるべきである。

## 5. 侵害訴訟における技術と法律

(1) 法学部出身弁護士である私の技術的背景といえ、昔日の大学入試における理数科目の受験勉強程度であるが、侵害訴訟や審決取消訴訟を受任する都度、依頼会社の専門技術者の方からの説明を受け、必要な資料をいただいて技術的事項の理解に努め、理解したところに基づき法的主張としての構成を練り上げて準備書面を作成している。特許関係事件の場合、事実関係が技術的事項にわたる点が特色とはいえ、通常民事事件の輻湊した事実関係の真相把握の困難性に比すれば、特許事件の場合は、文献等の客観的資料によって、却って事案の把握が比較的容易である場合が多いように私には思われる。

技術専門家である弁理士の方は意外に思われるかも知れないが、技術専門家でない私が侵害訴訟代理人として常に頭を悩ませ苦勞しているのは、法律解釈であ

るとか、有効な法的主張として構成するための技術的事項の取捨であるとか、あるいは主張の論理構成に表現力を与えるための工夫などであって、そうした法律的事項に比すれば、技術理解のための苦勞はさほどでもないというのが正直なところである。

(2) それは、訴訟代理人たる弁護士として、技術的事項については常に依頼者側から説明を受けられる立場であるのに対し、法律的事項については文字通り独力で判断しなければならないことにもよろうが、訴訟目的のための技術的事項の理解の程度は、研究開発過程におけるような幅と深さが要求されるものではなく、争点の把握に必要な程度の理解で足りるからと思われる。換言すれば、訴訟においては、技術的事項は受動的な立場で理解できればよいのに対し、法律的事項については、持てる知識と判断力を能動的に駆使して創造的な展開をはからなければならないという困難性が常に伴うのである。

弁理士への侵害訴訟代理権の付与は、補佐人としての技術的な面での補佐の次元を超える法律的事項に踏み込んだ創造的な訴訟関与を期待するものといえる。

特許事件は技術と法律の交錯領域などと言われることがあるが、今後の共同受任においては、技術的事項は弁理士、法律的事項は弁護士といった単純分業で対応し得るものではなく、技術的事項から法律的事項にかけての全体について両者が相協力して訴訟追行にあたるという心構えが必要と思われる。

(3) 特許侵害事件の本質が技術論争にかかわる特殊事件のように理解するのは誤りである。裁判官は、技術論争に関していずれが正しいかを判断する能力も任務もない。特許侵害事件も通常の民事紛争であって、その事実関係が技術的事項にかかわるとはいえ、法に照らした解決を目指すものであり、科学的真実の解明を目的とするものではない。

先に東京高裁判事を定年退官された清永利亮弁護士は、裁判官として初めて知的財産訴訟に関与されたとき「最初に感じたことは、裁判所の中にこのような世界があったのかという驚きと戸惑いであった」と述懐されつつも、長いご経験に基づく締括りとしては、「私の特に強調したかったことは、知的財産事件も通常事件も基本は同じであるということ」と述べておられる（「牧野裁判官と知的財産訴訟」牧野判事退官記念論集所収）。また、現東京高裁塩月秀平判事は、「特許権侵

害訴訟は、決して特殊分野ではない。興味さえあって、多少の案件に携わる機会があれば、大部分の法律家は理解できるし、そうでなくてはならない。事実及び法律に関して正確な知識を必要とする点で努力を強いられるが、広い視野で特許侵害の有無を見極めることこそ、法律家が求められている視点である」と述べておられる（「技術的範囲と均等」上記論集所収）。

## 6. 実践面における審決取消訴訟との主要相違点

経験を積まれた大方の弁理士は多かれ少なかれ審決取消訴訟の訴訟代理人を経験されていると思うが、発明の新規性や進歩性が問題となる通常の審決取消訴訟においては、最高裁大法廷判決による審理範囲の制約、及び取消事由を審決理由に即して主張するという以外に、法律的考慮を要する事項はさほど多くはないと思うが、侵害訴訟においては様相は一変し、実に多くの考慮すべき法律的事項が絡んでくる。知的財産の専門家である弁理士にも、その訴訟代理人となるために経済産業省令に基づく研修及び特定侵害訴訟代理業務試験による能力判定（新弁理士法 15条の2）を経ることが要求されているのはそのためである。以下、特許権侵害訴訟の場合を念頭に、いくつかの点を挙げてみよう。

### (1) 当事者の特定

審決取消訴訟においては、審決に不服の当事者が原告となり、査定系事件については特許庁長官、当事系事件については審判の相手方を被告とすればよく、審判の共同当事者の片方による訴訟提起も適法であること以外には、特に考慮を要する点はない。

これに対し、侵害訴訟においては、まず被告を誰にすべきかが問題となる。差止請求においては、侵害品の供給源を断つという意味で製造者ないし輸入者を被告とする場合が多いが、下請製造のような場合には発注者である大手企業を被告とした方が効果的な場合もある。ただし、この場合は設備除却の付帯請求はできないから、両者を被告とするのが適当との判断もある。

製造者とは別に一手販売者が存在する場合、損害賠償請求については、より高額な請求をなし得るように被告を選定することも考慮すべきである。特許法 102条 1項に基づく請求を行うとすれば、いずれを被告としても同額の請求となるが、2項の場合は、製造者、

販売者の双方に対し各侵害利益額を請求し得るから、両者を被告とするのが有利であろう。3項の実施料相当額については、双方からの合算額はとれないであろうから（双方それぞれに対する実施料相当額の請求は可能でも、不真正連帯債務として一方の弁済の限度で他方の債務が消滅すると考えられる）、実施料率を乗ずるべき販売価格の高い販売者の方を被告とするのが有利であろう。

侵害品が受注生産による個性的な生産装置であるような場合の損害賠償請求は、当該装置の製造者よりも、当該装置を使用して生産を行っている者に対し、当該生産活動による侵害利益を請求する方が有利な場合もあるが、当該装置による生産物の販売により得た利益がそのまま装置使用の侵害利益といえるか否かについては、疑問がなくもない。

原告の選択問題は普通は生じないが、特許権者である海外の親会社が、特許実施品をわが国子会社に一手に輸入販売させている場合、差止請求については特許権者が原告となるとしても、損害賠償請求については、海外の特許権者は実施料相当額しかとれないが、国内の子会社を独占的通常実施権者に見立てて 102条 1項または 2項の請求が可能とすれば、損害賠償請求については国内子会社を相原告にひき込むことにより、企業グループ全体としてのより高額な賠償金が得られる場合もある。ただし、独占的通常実施権者の損害賠償請求権については、102条の規定は適用されないとする見解もある。

### (2) 対象物件、対象方法の特定

対象物件、対象方法の特定問題も侵害訴訟特有の問題である。

従来の実務慣行では、物件、方法いずれの場合も訴状別紙目録にその構成の説明文を記載し、かつ物件の場合は図面を添付することによって訴訟対象を特定することとされていた。そして、訴訟の開始にあたっては、対象物件、方法の特定に関する双方の合意が侵害判断の先決問題となり、その特定問題だけで 1年も要するような事例もなくなかった。

ところが、近時、東京地裁の専門部では、差止請求訴訟の対象物件については、請求の趣旨に関する限り、商品名・型式番号による特定を提言しており（「知的財産権侵害訴訟の運営に関する提言」判例タイムス 1042号 4頁）、実務慣行となりつつある。ただし、請求の原

因において説明文や図面により構造を具体的に特定して特許発明との対比を論ずべきことは従来通りであるが、上記新実務慣行により、執行対象が明確となるほか、訴訟開始時点から訴訟物の範囲が明確にされることになるから、請求原因における構成の具体的特定に争いがあっても、属否判断における立証問題の一環として処理しやすいという利点もあり、迅速審理にも適っている。

ただし、商品名・型式番号を変更すれば、構造同一品でも確定判決の既判力、執行力ともに及ばないが、そのような場合には迅速な仮処分決定が得られる筈である。逆に、商品名・型式番号が同一である限り、事実審の口頭弁論終結後に構造を変更しても執行力が及んでしまうが、その場合は、被告が民事執行法35条の請求異議の訴えにより救済を求めることになる。被告工場内における実施方法特定の困難を救うためには、平成11年改正後特許法105条の書類提出命令の利用が考えられるが、命令の前提としては、周辺事実の立証により実施可能性のある具体的方法として一応の特定がなされる必要があるとされている。

### (3) 仮処分申立に伴う問題

権利者側の製造販売が、侵害者の出現により市場侵食され、また不当な価格競争にさらされると、本訴確定により勝訴しても回復し難い損害を蒙ることになるから、特許権侵害訴訟においては、仮処分申立がなされることが多い。侵害差止仮処分は、民事保全法23条2項の仮の地位を定める仮処分（いわゆる断行の仮処分）であって、暫定的ではあれ、本案判決同様の給付内容を実現してしまい債務者にとって致命的となるから、双方審尋が原則である（同条4項）。東京、大阪両地裁の専門部では、本案訴訟の合議体の陪席裁判官のうちの1名が担当することになっているが、概して言えば、比較的争点の簡単な事件の方が仮処分に適するといえる。

争点の複雑な事件については、双方代理人の準備の関係もあって、結局本案訴訟と同様な進行となってしまうことが多い。そこで、本案訴訟と同時に仮処分申立を行い、本案訴訟の審理次第によって仮処分命令を期待するやり方もよく行われる。

仮処分申立にあたって留意しなければならないことは、仮処分命令の前提として保証金の供託が必要なことである。保証金の額は裁判官の裁量によるが、一定

期間（たとえば6ヵ月分）の債務者の侵害利益を基準として決定されるようであり、保証金額の内示を受けてからの供託期間は1週間程度と短く定められることが多いので、予め依頼者にそのことをよく承知してもらっておく必要がある。保証金の供託は、本案訴訟で仮処分決定が覆った場合の債務者に対する損害賠償の担保のためであり、前記のように東京、大阪両地裁の専門部では本案訴訟の合議体の主任裁判官が仮処分担当裁判官となる関係上、本案訴訟の判決で侵害判断が覆ることは通常はないが、本案訴訟が控訴審に移行すれば、異なる判断がなされることがあるほか、仮処分執行後に特許権が無効となることもあり得るので、そのような場合に債務者から損害賠償請求されると、債権者の無過失が立証できなければ損害賠償義務を負うことを覚悟しておかなければならない。

### (4) 損害賠償請求について

侵害訴訟においては、差止請求と併せて損害賠償請求を伴うことが多い。侵害行為が止んだ後であるとか、特許権存続期間満了後には損害賠償請求のみの訴訟となる。

侵害行為を原因とする損害賠償請求権は、民法709条に基づくものであり、基本的には不法行為法の規定が適用されるが、特許法は、侵害者の過失を推定する（103条）ほか、侵害行為と損害額との間の因果関係の立証困難を救うために102条各号の規定を設けているところ、基礎法である不法行為法との整合を保ちつつ解釈適用するためには、理論上、立証上の多くの問題を克服しなければならないことに気づく。

102条1項については、とりわけ、「実施の能力」とは、特許権存続期間を通じての抽象的能力でよいか、侵害期間における具体的能力でなければならないかの問題がある。「販売することができない事情」についてはどのような範囲の事情が該当するか及び事情別に立証責任の分配の問題があり、まだ混迷のさなかにある。3項については、当該特許権についての実施料相当額についての立証方法に工夫を要するであろう。

損害論については、権利、権利者、侵害者がそれぞれ複数の場合、具体的にどのような請求をなし得るかの問題がある。不法行為法の一般理論に立ち返りつつ説得的な理論構成を考えてゆかざるを得ないが、特許法上の難問の一つである。

102条1,2項の利益については、最近ではこれを限

界利益（粗利益から変動経費のみを控除する）とする実務が定着しているが、利益計算のためには会計的知識も必要である。

#### (5) 和解

当事者系の審決取消訴訟でもあり得ないわけではないが、多くは、侵害訴訟や裁判外での和解内容の履行として、形式的には審判請求もしくは訴えの取下げという形をとることが多い。

侵害訴訟における和解は、侵害論に関する審理がひとまず終わった段階で裁判官が心証に基づいて勧試するケースが多いが、原告は心証が自己に有利な場合でも和解により控訴のリスクと負担を回避できるメリットがあり、被告側は心証不利な場合は敗訴判決による信用低下を防止でき、和解金額やその支払い条件は、判決より有利に合意できるメリットがある。また、事案によっては、和解条件として実施権が得られることもある。

被告有利の心証の場合に和解勧試が行われることは少ないが、被告としては多少の譲歩をして和解することにより控訴のリスクと負担を回避できるメリットがある。

訴訟代理人は、和解を常に念頭におき、依頼者と緊密な意思疎通のもとに、機会を失しないよう配慮する必要がある。

和解調書は、確定判決と同一の効力を有すると定められている（民訴法 267 条）。判決と同一の効力とは執行力のことであるが、和解条項中のすべての条項について執行力が生ずるのではなく、判決主文となり得るような明確な給付義務に限られよう。和解調書は判決と異なり既判力は生じないとするのが通説であるが、和解条項として「原告はその余の請求を放棄する」と記載することにより、原告は、再訴できなくなる。

#### (6) 判決の執行について

審決取消訴訟においては、判決の執行の問題は生じないが、侵害訴訟においては、敗訴被告が判決内容を任意に履行しない場合、執行の問題となる。執行を規律するのが民事執行法である。

侵害差止判決の主文は、「被告は別紙物件目録記載の・・・を製造し、販売してはならない」という不作為命令の形をとるが、不作為義務の強制履行については、民法 414 条 3 項の「不作為ヲ目的トスル債務ニ付テハ債務者ノ費用ヲ以テ其為シタルモノヲ除却シ且将来ノ

為メ適当ノ処分ヲ為スコトヲ請求スルコトヲ得」との規定を受けて、民事執行法 171 条 1 項は、「民法第 414 条第 2 項本文又は第 3 項に規定する請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定する方法により行う」と規定する。これは代替執行と呼ばれるもので、執行裁判所が、申立により債権者に代替執行権限を授権決定する。補充的には、執行裁判所が不作為義務違反の期間に応じて相当額の金銭を債権者に支払うことを命ずる間接強制と呼ばれる執行方法も定められている（同法 172 条）。東京地裁の場合、通常民事事件の執行裁判所の役割を担当するのは民事 9 部であるが、知的財産事件については、専門部が執行裁判所を兼ねている。一方、特許法 100 条 2 項は、付帯請求としての侵害組成物廃棄及び設備除却請求権を規定するので、判決主文の 2 項で付帯請求が認容されれば、こちらの方は作為義務の履行強制として、やはり民事執行法 171 条 1 項の作為義務代替執行の問題となり、いずれにしても同様の結果となる。損害賠償請求権認容の判決主文は、「被告は原告に対し金・・円を支払え」という支払命令の形をとるので、執行金額や債務者の財産状態を勘案して、現金を含む動産執行、債権執行又は不動産執行のうち適当な執行方法を選択し、それぞれ民事執行法所定の手続により執行することになる。

一審判決段階での仮執行宣言は、原則として、差止命令には付されることなく、金銭支払命令には付されるのが実務慣行となっているが、損害賠償金の仮執行宣言を受けた被告が、控訴とともに仮執行停止の申立を行った場合には、判決認容額の 3 分の 2 程度の保証金を供託させて執行停止決定が出されるのが通例である。

仮処分の執行方法は、侵害品や設備の執行官保管を内容とするが、債務者の占有場所で執行官保管の公示を行う方法のほか、万全のためにそれらを債務者の占有場所から持ち去って保管する場合もある。ただし、その場合の保管場所は、債権者側で用意しなければならないことになり、運搬保管の費用も負担しなければならないことになる。

## 7. 侵害訴訟と民法

新弁理士法 15 条の 2 に基づく研修が本年 5 月から開始されるが、受講者にはそれに先立ち民法及び民事訴訟法の基礎知識を得ておくことが期待されているとのことで、特定大学の法学部にそのための講座委託も

なされていると聞いている。侵害訴訟では、民法的思考ないし民事訴訟法的思考による応用問題への対処能力が試される場面が多い。

まず、民法であるが、民事に関する基本法中の基本法であるから、侵害訴訟代理人としては、一通りの民法知識と民法的思考を身につけておかれることが必要であろう。しかし、全1044条に及ぶ膨大な法律であるから、比較的短期間にその全部に通暁することは困難でもあり、特定侵害訴訟目的に限定すれば、必ずしもその必要はないと思われる。

そこで、特定侵害訴訟との関連を念頭に置きながら、民法のどのような部分を重点的に習得されるのが効率的かにつき、参考的な指摘を行ってみたい。

#### (1) 基本原則（1条2項及び3項）

一般条項と呼ばれるもので、2項の「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」との規定は信義則と呼ばれ、民法のみならず、民事法全般を通ずる基本原則である。民事訴訟法2条は、「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を進行しなければならない」と規定している。侵害訴訟において、包袋禁反言が問題とされることがあるが、禁反言（estoppel）は英米法上の原則で、わが国では明文の規定はないけれども、信義則適用のひとつの場面と理解されている。

3項は「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定するが、これも法律秩序全般を通ずる基本原則である。侵害訴訟との関係では、明白な無効原因のある特許権に基づく権利行使は権利濫用にあたるとした平成12年最高裁判決により一躍有名になったが、無効原因が明白な特許権について権利行使を一律に権利濫用とするのは、権利の行使態様によって権利濫用となるという民法本来の理解からは外れているとの批判もある。

#### (2) 法律行為（90条ないし137条）

民法は、私的自治の原則が支配する法分野であるから、当事者の意思表示に基礎を置くところの法律行為が、最も重要な機能をいとなむ法律要件となる。法律行為に関する本章の規定は、どのような意思表示による行為が、意欲された法律効果を発生させるかの通則を規定するもので、民事訴訟法上の訴訟行為の理解にもその基礎を与えるものである（たとえば、錯誤による和解の無効など）。

#### (3) 時効（144条ないし174条の2）

時効は、侵害訴訟における損害賠償請求権や不当利得返還請求権との関係で問題となるが、民法は時効の中断事由についても詳細に規定している。請求は中断事由となるが（147条）、裁判外で支払催告しても、6か月以内に訴え提起しなければ中断の効果を生じないから（153条）注意を要する。

この関係で問題となるのは、知的財産仲裁センターの調停を利用する場合である。損害賠償請求の趣旨を記載した調停申立書の相手方への送達により催告の効果を生じても、調停手続が6か月以上かかっているうちに中断の効力がなくなって時効が完成することがあり得る。民事調停法による調停の場合は、調停不成立の通知を受けた日より2週間以内に訴え提起すれば調停申立時に訴え提起したものみなされる（民調法19条）が、民間のADRである知的財産仲裁センターの調停はそのような取扱いは受けられないのが一つの問題点である。

債権の消滅時効期間は10年であるから（167条1項）、特許権侵害に基づく不当利得返還請求権の消滅時効は10年であるが、損害賠償請求権については、不法行為の3年の消滅時効（724条）が適用される。

#### (4) 物権総則（175条ないし179条）

民法上「物」とは有体物を謂い（85条）、「物」についての権利義務を定めるのが物権編の規定である。

無体財産である特許権等の設定、移転は、登録が効力発生要件となるが、有体物についての権利である物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって効力を生ずる（176条）。ただし、不動産については、登記が第三者対抗要件となる（177条）。本条文の「第三者に対抗スルコトヲ得ス」の解釈については、民法解釈論の中でも最も法律的思考が鍛えられる場面であるから、侵害訴訟と直接的なかわりがないとしても、理解を深められることが望ましい。

179条は「混同」による物権の消滅を規定する。使用者は職務発明につき法定実施権を有するが、使用者が従業者から当該特許権の譲渡を受けると、法定実施権は「混同」により消滅する。したがって、使用者がその後当該特許権を第三者に譲渡すれば、使用者は当該第三者に対して法定実施権を主張し得ない。

#### (5) 占有権（180条ないし205条）

占有権とは「自己ノ為メニスル意思ヲ以テ物ヲ所持

スル」(180条)ことにより取得する権利である。占有を正当ならしめる権原を本権(所有権、質権等)という。

占有権の章には、占有保持の訴え(198条)、占有保全の訴え(199条)占有回収の訴え(200条)の3種の訴えが規定されている。順次それぞれ、妨害の停止、妨害の予防、物の返還を求める訴えであって、物権的請求権または物上請求権と呼ばれる。202条は「本権ノ訴」を予定しており、本権たる所有権についても、理論上上記3種の訴えに対応して、所有権侵害差止請求権、所有権侵害予防請求権及び所有物返還請求権が認められる。特許権に基づく侵害差止請求権や侵害予防請求権は、所有権における上記物権的請求権の考え方を借用したものとされている。

所有物返還請求権に対応する特許権返還請求権については、従来否定説が通説であったが、平成13年6月12日最高裁判決が、特許を受ける権利の共有者から特許権の設定登録を受けた無権利者に対する特許権の持ち分の移転登録請求を認めたため、該判決が一般的に特許権返還請求権を認める趣旨であるか否かが話題とされている。

#### (6) 所有権の共有(249条ないし264条)

特許権の共有については、特許法73条が規定する以外の点については、性質の許す限り民法の共有規定が適用される。たとえば、共有持分の割合を均等と推定する規定(250条)がそうである。共有物分割の規定(256条)も、特許権の性質上現物分割はなしえないが金銭による分割(258条2項)としてならば、特許権にも適用され得る。

特許を受ける権利又は特許権が共有である場合にも、共有者の一方のみで審決取消訴訟を提起することができるのは、この場合の訴提起行為が共有物の保存行為(252条)に該当すると解されるからである。

これに対し、共有特許権者の片方のみで侵害訴訟を提起できるのは、各共有者が特許権全体に及ぶ持分権を有していることによる当然の結果である。ただし、損害賠償については、自己の共有持分に応ずる分しか請求できないから、持分が登録されていなければ均等割合に応ずる金額を請求することになる。

#### (7) 債権総則(399条ないし520条)

最も民法的な論理的構成がなされている章であるから、全般にわたって習得されることが、法律的思考を

身につけられる上で役立つと思われる。侵害訴訟において複数侵害者に損害賠償請求する場合、不真正連帯債務(719条)の問題が生ずる場合があるが、その関係では連帯債務の規定(432~446条)の理解が必要となる。

なお、弁理士の契約業務の関係では、521条以下の契約の章が重要であるが、本稿では侵害訴訟代理に的を絞って、指摘を省略する。

#### (8) 不当利得(703条ないし708条)

特許権侵害に基づく不当利得請求権の関係で見ておく必要があるが、深く理解するには難解でもある。一通りの理解が得られればよいと思う。

#### (9) 不法行為(709条ないし724条)

不法行為の基本条文である709条は、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害を賠償スル責ニ任ズ」と規定し、以下724条までの規定を置いている。

特許権侵害者はまさに「他人ノ権利ヲ侵害シタル者」にほかならないから、その損害賠償責任の根拠は本条に基づくものである。すなわち、特許権侵害行為は不法行為の1類型であるから、不法行為の諸規定が全面的に適用される。ただし、特許法は、損害額の算定方法(102条)及び過失推定(103条)を規定して、被侵害権利が無体財産であることによる立証困難を救済しているが、不法行為法の基本的枠組みの中で102条各項の規定を理解するにあたっては、克服すべき解釈上の難問も多々あり、今後の検討に委ねられている。

上記基本条文のほかは、共同不法行為(719条)及び時効(724条)の規定が重要で、侵害品の製造者と販売者はどのような場合に共同不法行為者となるかなどの問題がある。教唆者及び幫助者は共同不法行為者とみなされる(同条2項)ので、本項に基づき、間接侵害者に該当しない場合の侵害協力者に対しても損害賠償を請求できる場合がある。ただし、不法行為の効果は損害賠償請求であるから、教唆者や幫助者についてはそれら行為の差止請求はなし得ないと解されているが、学説上は、差止請求を認めるべきとの有力説がある。これも今後の課題である。

## 8. 侵害訴訟と民事訴訟法

### (1) 民事訴訟法の位置づけ

侵害訴訟代理人となる以上、民事訴訟法はその全般



にわたって理解し、かつ運用能力を身につけておかれる必要がある。ただし、350条以下の特殊訴訟の特例については省略してもよい。

民事訴訟法を、単なる形式的な裁判進行の手続面を規定する法律として眺めるだけでは、浅い理解しか得られないし、運用能力も身につかないであろう。

特許権者が、その侵害行為に対して差止及び損害賠償請求をなし得ることを定めるのは、特許法や民法の実体規定であるが、そこで規律の対象となっているのは、あくまでも特許権者一般、侵害行為一般であるから、それら法律の実体規定は、抽象的法規にとどまる。

これに対して、「被告は・・・を製造し、販売してはならない」とか「被告は原告に対し金・・・円を支払え」とかの確定判決の主文は、特定の当事者に対し特定の行為を命ずるものであるから具体的法規といえる。

つまり、裁判過程とは、抽象的法規を大前提とし、具体的事実を小前提として三段論法により具体的法規を導く論理過程であり、そうした論理過程の形成を一定の指導理念に基づいて規律するのが民事訴訟法である。

## (2) 弁論主義と主張立証責任

大前提たる抽象的法規が何かは、特許法や民法等の実体法規の問題であり裁判官に予め与えられているが、小前提となるべき具体的事実については、予め裁判官に与えられているわけではない。

具体的事実については、民事訴訟法上、弁論主義及び立証責任の原則が貫かれている。弁論主義とは、具体的事実関係についての主張及び立証を当事者の権能と責任とし、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることができないとする建前をいう。立証責任とは、ある事実が存否不明のときに、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生が認められないこととなる側の当事者が負う不利益をいう。

そこで、当事者が実体法規の定める一定の法律的效果（たとえば損害賠償）を欲する場合、どのような事実を主張立証すべきかが、民事訴訟の弁論主義や立証責任との関係で問題とならざるを得ない。

求められる法律効果を定める実体法規の構成要件にあたる具体的事実を要件事実といい、要件事実と両立しながら当該法律効果を阻害または消滅させる具体的事実を抗弁事実という。さらには、抗弁事実と両立しながら抗弁事実を滅却させて結果的に要件事実から発

生する法的効果を復活させる具体的事実を再抗弁事実という。これらの事実はいずれも弁論主義の適用を受ける主要事実とされ、要件事実及び再抗弁事実については原告が、抗弁事実については被告がそれぞれ主張立証責任を負う。

たとえば、特許法102条1項に基づき損害賠償請求する場合に、原告が主張立証すべき要件事実とは、原告が特定の特許権を有していること及びその特許請求範囲、被告が業として一定の製品を製造販売していること、当該製品が原告特許の技術的範囲に属すること、原告に損害が発生したこと、その損害と被告の行為との間に因果関係があること、被告が販売した当該製品の数量に原告がその侵害の行為がなければ販売することのできた商品の単位当たりの利益の額を乗じて得た額、その額が原告の実施の能力に応じた額を超えないこと、である。

技術的範囲属否の判断は、構成要件の分説毎に対応する被告製品の構成をそれぞれ対比する手法によってなされるから、被告製品が構成要件の分説を充足することも要件事実に至る。

均等を主張する場合には、最高裁判例による均等成立要件の第1ないし第3要件にあたる事実がそれぞれ要件事実となる。

被告が主張すべき抗弁事実としては、権利濫用の抗弁、先使用権の抗弁等が考えられるが、原告の均等主張に対しては、第4及び第5要件にあたる事実が抗弁事実となる。102条1項の関係では、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を原告が販売することができない事情にあたるべき具体的事実が抗弁事実となる。

侵害訴訟においては、要件事実の存否をめぐる攻撃防御の過程において関連の技術的事項が双方から主張立証されることが多いが、それら技術的事項は、概して主要事実ではなく、主要事実を理由あらしめるための間接事実の主張立証であるか、間接事実に基づく主要事実の推認を妨げるための間接反証とみるべきであって、これらは弁論主義の適用を受けないから、裁判所は当事者の主張に拘束されることなく、書証や証言によって弁論に顕出されたものであれば、自由に判決の基礎に採用し得る。

作用効果に関する主張立証も、要件事実を理由あらしめるための間接事実、または理由なからしめるための間接反証に位置づけられよう。

## (3) 自白

要件事実や抗弁事実等の主要事実については、それぞれ立証責任を負う側が証明することを要するが、相手方がその主張を認める場合は自白となって、証明を要することなく、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならないし(民法179条)、自白の撤回は許されない。相手方の主張がないのに自ら進んで自己に不利な陳述をすることを先行自白というが、後に相手方が援用すれば、自白となる。

この関係では、反訴が予想される場合の先行自白については特に注意を要する。たとえば、販売先に虚偽の特許権侵害警告がなされた営業誹謗行為を理由とする損害賠償請求事件において、被告から反訴として特許権侵害訴訟が提起されて特許権侵害が認められると該警告は虚偽ではなかったことになって原告敗訴となり、却って被告の損害賠償請求が認容されることになる。この場合、原告の本訴請求における損害額算定のための自己製品の過大な利益率の主張が先行自白となって被告が反訴請求においてこれを援用すると、自白が成立してしまい、被告は原告主張の利益率に基づく特許法102条2項の侵害者利益を算定できることになる。

間接事実についても自白は成立するが、主要事実についての自白と異なり、裁判所はその間接事実によって主要事実を認定しなければならなくなるわけではない。

## (4) 請求の原因と訴訟物の特定

審判請求書においては、冒頭に請求の趣旨を掲げ次いで請求の理由を記載する様式となっていて、民事訴訟におけるように、「請求の原因」の記載は要求されない。これは、審判においては、請求の趣旨の記載自体によって事件が特定されてしまうからであるが、民事訴訟の訴状における「被告は原告に対し金・・を支払え」といった請求の趣旨を見ただけでは、たとえば売買代金の請求なのか貸金の請求なのかなど、一体どのような紛争についての請求かが不明である。そこで、訴状には、請求の趣旨のほか、請求を特定するための事項として「請求の原因」を記載しなければならない(133条2項)。すなわち、大雑把に言えば請求原因を中心として特定される請求が審理の客体であって、これを訴訟物といい、弁論主義、立証責任と並ぶ民事訴訟法上最重要の基本概念とされている(なお、訴状の

請求の原因の項には、請求を特定する事項のほかに請求を理由あらしめる主張が併記される場合が多いが、理論上両者は区別されるべきである - 民事訴訟規則53条参照)。

すなわち、前訴の継続中に同一訴訟物について訴え提起することは重複起訴の禁止(142条)に触れるし、訴訟中に訴訟物に変動がある場合には訴えの変更(143条)の問題となり、確定判決の既判力すなわち一事不再理の効果も訴訟物について生ずるのが原則である。ただし、訴訟物の同一性をどうみるかはすこぶる難問である。

## (5) 侵害訴訟における訴訟物と既判力

特許権侵害訴訟について言えば、まず、特許権毎に訴訟物は異なる。したがって、A、B 両特許権に基づく被告の同一侵害態様の差止請求は、請求の併合(136条)となる。この場合の併合は、選択的併合と考えられるから、一方の特許権に基づく請求が認容される場合は、他方の請求については判断を要しない。逆に、原告の請求を棄却する場合には、両請求それぞれについて判断を示す必要がある。

訴訟物の変更すなわち訴えの変更は、請求の基礎に変更がないことを要するが(143条)、A 特許権に基づく請求をしている訴訟において、B 特許権に基づく請求を追加するとか、またはこれに差し替えることが許されるかの問題がある。私の経験では、医薬用途特許に基づく請求から化学物質特許に基づく請求への交換的変更が許された例、物の特許に基づく請求の訴訟中に成立した分割出願にかかる方法特許の追加的変更が許されなかった例がそれぞれある。

差止対象として特定される被告の行為が異なれば、訴訟物も異なるのが原則である。したがって、対象物件を商品名・型式番号で特定する新実務においては、同一特許権に基づく請求でも、商品名・型式番号が異なる毎に訴訟物も異なることになる。逆に、商品名・型式番号が変更されないかぎり訴訟物は同一で、請求の原因における構造の説明文や図面が変更されても訴えの変更にはならない。

これに対し、物件目録において対象製品の構造を説明文で特定する従来実務においては、被告が実施態様を争って物件目録が書き換えられた場合、訴訟物が変更されたとみるべきか否かが問題となり得るが、実務上は訴えの変更手続を要しない扱いとなっていた。か

りに当該特許権の技術的範囲に属する実施態様の全般が同一訴訟物の範囲に含まれると解しても、既判力は判決主文で特定された実施態様限りでしか生じないから、この場合の請求は、広い訴訟物の中から特定の実施態様に限っての一部請求と理解することになる。

特定の侵害行為に基づく損害賠償請求権はその全体が一個の訴訟物であるが、貼用印紙額を考慮して、算定される損害額のうちの一部金額について請求することがある。かかる一部請求の認容判決確定後の残額請求は、信義則上許されないとするのが判例である。

既判力は、事実審の口頭弁論終結時を基準時として生ずるから、被告が基準時以後も侵害行為を継続している分についての損害賠償請求は、前訴の確定判決によっても遮断されない。

また、既判力は訴訟当事者間にしか及ばないから、特許権共有者の片方が提起した訴訟の判決の既判力は、共有者の他方には及ばない。

## 9. おわりに

知的財産権の訴訟事件は、新たな法律上の難問との格闘を強いられる頻度の高さの点で、通常の民事事件との間に格段の開きがある。知的財産事件がいかに突出して新たな法律問題を提示しているかは、平成12年度司法統計による全国地裁の民事通常事件147,759件のうち、知的財産民事事件は610件と、事件数では僅か0.4%を占めるにすぎないが、重要判決を収録する判例時報誌において、毎号の民刑事全体の収載判決件数12~3件程度のうち知的財産関係判決は常に2件程度を占めていることから推して知るべしである。

これは、知的財産事件が、有体財産についての伝統的な民事法秩序に基礎を置きつつ、無体財産としての特色を法律解釈上にどのようにバランスを保ちつつ生かしてゆくかという難問との対決を常に迫る性質の事件であるからにほかならない。近年の並行輸入、均等論、無効原因が明白な場合の権利濫用等に関する一連の最高裁判例は、いずれも法律家達が長年のそうした格闘を経て到達した一般法秩序との調和点としての結実と評価すべきである。

特許侵害事件は、技術的事項を扱う点で通常民事事件に対する特色があると一応は言えるが、科学的事項が関与する事件は、公害等の環境訴訟、医療過誤訴訟、建築関連訴訟等の通常民事事件にも少なからずみられるのであって、特色の本質は、むしろ無体財産を対象とするところにある。

その意味で、辰巳直彦教授が「技術的専門性のみを強調する訴訟観は、ただ単なる専門性によって『閉じた系』を形成するのみ」(民商法雑誌124巻1号136頁)と戒められるように、また塩月判事が前掲論文中で「一般法律分野の考え方との架橋を図る必要」を説かれるように、あるいは、清永元判事が、やはり前掲論文中で「知的財産訴訟は特殊専門的な分野であるといわれているが、特許法にしても民法や民事訴訟法の特別法であって、その解釈の基礎は民法や民事訴訟法の解釈にある」と述べておられるように、私も、特許侵害事件を単に技術的事項とのかかわりのゆえに、その特殊性を過度に強調することには賛成でない。

その意味で、私はいわゆる特許裁判所の創設には懐疑的であり、知的財産関係訴訟も通常の民事訴訟であるとの確固たる認識に基づき、裁判官や代理人がその特質に照らした工夫を積み重ねて行けばよいのではないかと思う。近時の高裁、地裁専門部の充実ぶりはめざましく、有能な専門弁護士の輩出もあり、知的財産訴訟全般は洗練の度を増しつつある。

ともあれ、知的財産侵害訴訟は、企業の当該事業活動を廃止すべきか否かの深刻な局面にかかわる訴訟であり、受任の都度その責任の重さに打ちひしがれる思いがする。私が単独受任する侵害訴訟において弁理士の方に補佐人としてご協力戴く場合も多いが、しばしば直面する法律的な難題については、結局、孤独な決断を強いられているのが現状である。

弁理士侵害訴訟代理制度が発足したこの機会に、弁理士諸氏が高い志と謙虚な心構えの下に研鑽に努められ、知的財産訴訟における困難な法的問題についても弁護士のよき協力者となっただけのよう期待して止まない。

(原稿受領 2003.1.6)