

特許訴訟における技術説明会

弁護士 牧野 知彦

要 約

特許権をめぐる侵害訴訟あるいは審決取消訴訟では技術説明会が行われることがある。本稿では、最初に技術説明会についての概略を述べたうえで、筆者の経験および東京弁護士会知的財産法部会（以下、「当部」とする。）における議論を踏まえ、当事者（あるいは代理人）の立場から感じている技術説明会についてのいくつかの意見（とりわけ、専門委員が関与した場合について）を述べる。

目次	
1 技術説明会について	
(1) 技術説明会	
(2) 手続の概略	
① 裁判所による期日の指定	
② 裁判所からの連絡	
③ 当事者による資料の提出	
④ 技術説明会当日	
2 当事者からみた現状の技術説明会に対する感想	
3 結語	

無効論、審決取消訴訟では取消事由の内容。)を説明するものとなっている。

(2) 手続の概略

技術説明会が行われる場合の手続の概略は以下のとおりである。

① 裁判所による期日の指定

まず、裁判所が当事者の意見を踏まえた上で、技術説明会を行う期日(弁論準備手続となろう。)を決める。

技術説明会を何時行うかについて特段の決まりがあるわけではないが、侵害訴訟の場合であれば、技術的範囲及び無効論に関する当事者の主張が一応尽きた時点で行われるのが通常であり⁽²⁾、審決取消訴訟の場合には第2回ないし第3回弁論準備手続で行われることが通常である⁽³⁾。もっとも、侵害訴訟においては、例えば、無効論の争点が多岐に及ぶ事案において、技術的範囲に関する主張が尽きる前の段階で、当事者のプレゼンテーションがなされる場合のように、当事者のすべての主張が尽きる前の段階で当事者からのプレゼンテーションがなされることもある。

この段階では、以下のような点に注意を必要であろう。

(ア) 裁判所として専門委員の選定に時間が必要であり、また、当事者としては、パワーポイントの作成などに相当程度の時間が必要となるため、最低でも、2ヶ月程度の準備期間が必要となる。

(イ) 当事者において、技術説明会の開催を望む場合には、裁判所から進行についての意見を求められた際に、その旨を明確に伝えるべきである。ま

1 技術説明会について

(1) 技術説明会

特許訴訟（本稿では、侵害訴訟及び審決取消訴訟を対象としている。）では、技術内容が複雑であったり、争点が多岐にわたることがある。裁判所には調査官制度があるとはいえ、裁判官自体に技術に関する知見が十分にあるとはいえない。そこで、当該事件についての裁判官の理解を助けるために、当事者が、技術の要点等を分かりやすく説明するのが技術説明会である。

技術説明会は、裁判所から要請されて行うこともあるし、当事者の希望に基づいて行われることもある。従前、技術説明会は主として技術内容が複雑な事案に限って行われてきたが、最近の特許訴訟では、むしろ積極的に技術説明会が行われるようになってきていると思われる⁽¹⁾。

なお、技術説明会というと、紛争の背景となる技術的事項を客観的に説明することが目的のようにも聞こえるが、実際には、当事者がそれぞれの立場からその主張の要点（侵害訴訟であれば、技術的範囲の解釈や

た、審理の途中であっても、争点整理などを含め、当事者として技術説明会を望む場合があるが、訴訟の早い段階から技術説明を望む旨を述べておくと、その機会が得やすいようである。

(ウ) 従来、技術説明会は審決取消訴訟において行われる機会が多かったように感じていたが、最近では、侵害訴訟においても行われることが多い。また、当事者としては、それほど複雑な事案ではないと感じている事案においても、裁判所から技術説明会の開催を打診される機会が増えているように思われる⁽⁴⁾。

② 裁判所からの連絡

ア 現在行われている技術説明会では、専門委員が関与するケースが多い⁽⁵⁾。この場合には、裁判所から、専門委員の候補者についての連絡（照会書）がファックスされる。この連絡には、当該技術分野に關係する複数の専門委員候補者の「氏名」、「職業」、「専門分野」、「学歴」、「主要論文等」、「その他の特記事項」が記載されており、これらの者についての利害關係の有無、また、利害關係がある場合には、その具体的な理由を返信することが求められる。なお、専門委員の員数については、民事訴訟法 92 条の 5 第 1 項において 1 人以上とされているが、実際には、研究者 2 名及び弁理士 1 名の合計 3 名とされることが多い⁽⁶⁾。

専門委員との利害關係の有無について、どの程度の關係を利害關係とするのかは難しく、例えば、候補の弁理士が友人である場合など、あまり広く考えると候補者選定で時間がかかることになる。この点について、前掲注 6 高部 34 頁によれば、裁判所において専門委員の候補者を選任する段階において、当該候補者に対し利害關係の有無、具体的には①親族關係の有無、②共同研究又は共同開発等をしたことがあるか、③友人、師弟關係又は雇用關係等の密接な關係の有無、を確認しているとのことであるが、ここでは、あまり厳格な利害關係の有無までは調査されていないように思われる（筆者の経験においても、専門委員の選定が決まった後に、弁理士の専門委員について、その事件の当事者の一方が過去に行った訴訟事件における相手方の代理人であったことが判明したことがあった。）。なお、専門委員制度の趣旨からしても、専門委員の選任はできる限り公平にすべきであるから、当事者としては、自らの判断で利害關係の有無を判断することな

く、なんらかの形で利害關係がある場合には、念のために裁判所にその旨を伝えたくて、選任の適否の判断を仰ぐべきであろう。

イ 上記の結果、当該事件に関与する専門委員が決定すると、裁判所から、専門委員に送付する予定の書面のリストが送付され、これについて意見を求められる場合がある。この点について、前掲注 6 高部 35 頁では、「事案の全体像を把握してもらうには、全ての主張書面及び書証を専門委員に送付することも考えられるが、主張書面及び書証が膨大な場合もあり、また、全ての主張書面及び書証を専門委員に検討してもらう必要までではない事案もあり、必要な書面に絞って送付するケースが多い。そのような場合には、裁判所が必要な書面を選択し、当事者にいかなる書面を専門委員に送付するか伝えた上で、それを専門委員に送付すれば足りると思われる。なお、その場合、専門委員に対して既に提出されている書証の証拠説明書を送付しておけば、仮に専門委員の方で追加で送付してほしい書証があるときには、裁判所にその旨を伝えることができ、有益ではないかと思われる。」とされている。専門委員が関与する場合に、いかなる書証が検討の対象とされているのかは当事者においても重要な関心事であり⁽⁷⁾、筆者の経験においても、プレゼンテーションで使用する予定にしていた書証が裁判所からの連絡に含まれていなかったために、追加として、当該書証の送付を求めたことがあったので、当事者としては、少なくとも、自らが予定しているプレゼンテーションとの關係において、送付すべき書類の中に漏れがないかについては十分に確認する必要がある。

③ 当事者による資料の提出

最近の技術説明会では、当事者からパワーポイントなどを使用したプレゼンテーションが行われ、これを打ち出した資料を裁判所に提出することが多い。このような資料の提出時期については、期日の 1 週間程度前とされるのが通常である。どのような内容のプレゼンテーションを行うのかは、原則として各当事者が自由に決めることであるが、裁判所から、どの争点について技術説明会を行うのかについての意見がなされる場合もある。

資料の提出については、当事者双方が、裁判所及び相手方に直送する取扱をすることが多いが、先に一方

当事者が資料を提出した場合には、他方当事者がそれを踏まえて資料を作成するなどして当事者間に不公平感が生じるおそれがあることから、副本についても裁判所に提出して、裁判所から相手方に送付するとの取扱を求められたこともあった。また、当該資料はあくまでも技術説明会の資料であるため、裁判の証拠とするには改めて書証として提出する必要がある、実際にも書証として提出することが多いが、裁判所から、書証としての提出はしないよう求められたこともあった。

このように、合議体あるいは各担当裁判官によって、資料の提出についての取扱には若干の差異があるようである。

④ 技術説明会期日

ア 当日の準備について、プロジェクター及びスクリーンは裁判所に準備されているので、当事者がパワーポイントなどを用いてプレゼンテーションを行う場合には、パソコンとデータを持参することになる。また、技術説明会当日は、開始時間の30分程度前に裁判所にいけば、プロジェクターとパソコンの接続の確認などの準備することができる。

技術説明会の時間としては、事案にもよるが、各当事者に30分程度(合計1時間)のプレゼンテーションをして、その後に質問時間を設けた合計2時間程度のケースが多い。もっとも、プレゼンテーションを先に行う当事者は、対象となる特許発明の説明、争点の説明などをする必要がある一方で、後に行う当事者はこのような説明を省略することができるため、私見としては、先にプレゼンテーションを行う当事者の時間を5~10分程度増やした方が公平なように思われる。なお、例えば、被告が複数であったり、補助参加人がいる場合には、原告45分に対し、被告と補助参加人で合計45分というような時間配分がされる場合もある。

このプレゼンテーションは、必ずしも代理人弁護士・弁理士が行う必要はなく、会社の従業員(技術者)により行われることもある^⑧。また、必要に応じて、サンプルや模型を準備することもある。

なお、技術説明会終了後に、これを踏まえた準備書面を提出する機会が与えられることもあるが、とりわけ、審決取消訴訟ではその機会が与えられない場合も少なくない。また、技術説明会の期日における説明や質問は調書には記載されない^⑨。

イ プレゼンテーションを行う順序としては、原告、被告の順が多いようであるが、例えば、無効論が中心の侵害訴訟では、被告、原告の順というように、技術説明会の内容によって説明の順序を定める取扱が妥当であろう。この点については、技術説明会を行うことが決まった段階で裁判所を含めて協議すべきである。

ウ 当事者からのプレゼンテーションが終わると、それぞれのプレゼンテーションについて、裁判所(裁判官、調査官、専門委員)から質問を受けることになる。この質問は、通常、最初に専門委員が行い、その後、調査官あるいは裁判官から行われることが多く、当事者間であまり突っ込んだ質問や議論(とりわけ、相手のプレゼンテーションに対する反論)を行うことは少ないようである。

エ なお、筆者がプレゼンテーションを行う際に注意している点をいくつか列挙しておく。

- ・技術説明会では、そこで説明する内容が技術に関することであるため、どうしても説明の内容が難しくなりやすい。そのため、プレゼンテーションは、裁判官、調査官、専門委員の表情を見ながら、可能な限り、ゆっくりしゃべるように心がけている。また、裁判官等が技術説明会の前に十分に資料を読み込んでいることは当然であるが、それでも、当事者としてプレゼンテーションをする以上、対象となる特許発明の内容や技術の前提になる事項についても説明を省略せずに、ある程度きちんと説明するようにしている。
- ・プレゼンテーションを行うにあたり、原稿を準備し、それを読むようにしている当事者と、アドリブで行う当事者とがいるが、筆者はアドリブで行うようにしている。もちろん、これは好みの問題であり、また、原稿を準備した方が時間を正確に図れるというメリットはあるが、アドリブの方が裁判官の表情や相手の技術説明の内容に応じて臨機応変に対応できるためである。
- ・技術説明会では比較的時間が厳格に守られているため、最大でも数分程度の延長が限度というくらいに考えて、その内容を準備すべきである。また、このこともあるため、リハーサルは十分に行うように心がけている。

2 当事者からみた現状の技術説明会に対する感想

上記のとおり、現在行われている技術説明会では、専門委員が関与するケースが多く、また、裁判所としても、専門訴訟において積極的に専門家の意見を取り入れることでより充実した審理を行えるようにするため、今度、益々このような技術説明会が増えるものと思われる。

この点、裁判所においても、より充実した審理を行うべく、専門委員を活用する場合における審理のあり方について様々な検討がなされ、その一部がすでに公表されているところであるが⁽¹⁰⁾、筆者の知る限り、このような技術説明会について、当事者からの意見が表明される機会は必ずしも多くはないようである。そこで、以下では、技術説明会には専門委員が関与するとの前提で、当部における議論を踏まえ、筆者が現状の技術説明会について感じている点をいくつか述べておきたい⁽¹¹⁾。

① 知財訴訟の代理人が依頼者と打ち合わせを行う場合、基本的には知的財産部所属の社員と行うことが多いが、ここで知識が不足する場合には、技術者である社員を打ち合わせに加えて、より専門的な知見を主張に反映させることが通常である。このことからすれば、裁判所においても、調査官に加えて、外部の専門家である専門委員が関与することで、より充実した特許訴訟の審理が行われることになるとはいえよう。この意味において、専門委員が技術説明会に参加すること自体は歓迎すべきと考えている。

しかしながら、知財訴訟はその対象が特許権という技術に関する権利であるとはいっても、技術そのものが審理の対象となるわけではなく、あくまでも特許法によって認められた法的権利がその審理の対象になるのであるが、専門委員によっては、この点の理解が十分でない場合があり、かえって、審理が混乱することがないとはいえない。この点、専門委員制度が導入された平成16年頃と比較すると、裁判所による運用の工夫等によって相当程度の改善がなされていることは紛れもない事実であるが、未だに当事者からみれば不満の残る場合もある⁽¹²⁾。そして、このような事態が生じる最大の原因は、専門委員による予期せぬ（そして、多くの場合、当該審理とは無関係と思われる）発言ないし質問であったり、あるいは、審理の結論に対する一方的な意見の表明に起因するものである以上、このような事態が生じることを未然に防ぐためには、やは

り裁判所と専門委員との間において、当該事件についての十分な事前準備を行うことが必要ではなからうか。

この点、現状の運用では、当該事件について、裁判官が専門委員と直接の打ち合わせを行うのは、技術説明会当日の30分程度とのことであり（前掲注6高部36頁）、非常勤の裁判所職員である専門委員に多大な負担を依頼することには自ずと限界があることからすれば、このような運用もある程度やむを得ないとはいえ、より早い段階において専門委員を選任することや、電話会議による打ち合わせといった手段の活用によって、当該事件について十分な事前準備が行われることを期待したい。

② 次に、専門委員の「専門性」の問題がある。いうまでもないことであるが、近時の特許訴訟では、対象となる技術分野が非常に多様化・専門化している。そのため、せつかく専門委員の関与を求めるのであれば、それぞれの技術分野についての十分な知見を有する者が選任されることが望ましいことは明らかであるが、実際にはこれがなかなか難しい。この点における裁判所の運用としては、「当該事件で争点となっている技術的事項と専門委員の専門分野とが完全には一致しないとしても、広い意味での技術分野としては共通する専門委員を複数選任することから、それぞれの専門分野の立場から多角的な視点で関与がなされることにより専門委員関与の実効を上げることができていると考えている。」（前掲注9岡本35頁）として、専門委員の選任において必ずしも同一の技術分野の者に限らないとする運用を行っているようである。

しかしながら、実際の問題として、ある技術分野においては、近接する技術分野の常識が別の近接する技術分野ではまったくの非常識であったりすることも珍しくはないのであるから、単に近接する技術分野の専門家というだけでその者を裁判に関与させるとすれば、かえって審理が混乱し、最悪の場合、不正確な審理がなされる危険が生じることさえ懸念される。

そのため、このような事案においては、専門委員の候補者名簿に適当な者がいないのであれば当事者の意見を聞いてより適当な者を新たに専門委員として選任する運用をより柔軟に行うなり⁽¹³⁾、当事者の意見を踏まえたうえで、適当な専門委員の選任が困難な場合には、専門委員を付けることなく審理を行うといった運用も積極的に行うべきであろう⁽¹⁴⁾。

③ 最後に、技術説明会における裁判所側からの質問

についてである。前述のとおり、技術説明会においては、当事者間ではなく、専門委員あるいは裁判所（裁判官、調査官）から当事者に対して質問がなされるのが通常である。しかしながら、相手方のプレゼンテーションに一番の利害関係を有しているのが相手方当事者であることは明らかなのであるから、より積極的に当事者間の質問や議論を認めたいと、それについて、専門委員から意見を述べるといった方式も考えられるところであろう。また、筆者の経験としては、裁判官あるいは調査官から専門委員に対して質問がされたという経験はないが、技術説明会の本来の趣旨が裁判官の技術に対する理解を深めることにあるとすれば、このあたりの運用についての工夫があってもよいと思われる。さらには、技術説明会において、ある争点を決めて、当事者がプレゼンテーションを行い、それについて、専門委員の技術的な知見を聞き、それに基づいてさらに当事者が意見を述べるといった運用もあり得ると思われる。

もとより、どのような運用がより効果的であるのかは、当該事案に応じて様々であり得るし、また、どのような運用が行われるにせよ、当事者の公平感の確保という観点からは、当該事件における当事者の意向が最大限に重視されなければならないことは当然である。そのため、現在の運用に必ずしも拘束されることなく、当該事案において、どのような技術説明会を行うことが妥当であるのか、あるいは、その際にどのように専門委員の関与を行うことが妥当であるのか、といった点について、当事者と裁判所の間で積極的な協議がなされることが有用であると思われる。

3 結語

本稿では、筆者の経験や当部での議論に基づいて技術説明会について述べてきたが、技術説明会のあり方や運用については、その他にも様々な意見や評価がありうるであろう。

いずれにせよ、今度、技術説明会が行われるケースがさらに増えていくことが予想されるのであるから、技術説明会の運用等についての裁判所や当事者からのより積極的な議論がなされることが期待される。

以 上

注

- (1)「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会 平成23年度」(判例タイムズ 1374号, 2012年) 20頁では、技術説明会を基本的に行う方向になるのかとの弁護士からの質問に対し、志賀判事補は「統一的な見解を用意しているわけではなく、個人的な見解も含みますが、最近では、簡単な事件でないかぎりでは実施する方向になりつつあるのではないかと思います。」と発言されている。また、筆者の経験としても、この1~2年において顕著に技術説明会を行う機会が多くなっているが、同じ感想を述べる弁護士は多い。
- (2)東京地裁知的財産部が公表している「特許権侵害訴訟の審理モデル(侵害論)」(http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/210001.pdf)では、第4回弁論準備手続において「無効論も含めた侵害論についての当事者双方の基本的な主張、立証が終了していますので、侵害論に関する審理の最終段階として、必要に応じて当事者双方による技術説明会を実施します。」とされている。ただし、この審理モデルは「飽くまでもモデル(いわば理念的なモデル)として想定したものであり、各裁判体の方針により、それぞれの事案の特定及び具体的事情に応じて、当然、実際の訴訟進行が様々に異なり得るものである。」(大鷹一郎「東京地裁知的財産権部における最近の事件処理の実情について」(判例タイムズ 1374号, 2012年) 52頁)から、実際の侵害訴訟における技術説明会が、原則として第4回弁論準備手続で行われるということではない。筆者の経験においても、技術説明会が行われる事案では、もっと後の弁論準備手続になることが多い。
- (3)知財高裁のウェブサイト (http://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/form/form_youkou/index.html)では、「第2回弁論準備手続期日において技術説明をしていただくこともあります。その場合は、必要に応じ、説明資料を準備してください。」とされている。現在の知財高裁における審決取消訴訟の進行が原則2回の弁論準備手続とされていることもあり、筆者の経験においても、審決取消訴訟において技術説明会が行われる場合には、第2回(ないし第3回弁論準備手続)で行われることが多い。
- (4)前掲注1を参照。
- (5)前掲注2「特許権侵害訴訟の審理モデル(侵害論)」には、「この技術説明会には、専門的知見を補充するため、当事者の意見を聴いた上で、専門委員(民事訴訟法92条の2以下)を関与させることがあります。」とあり、当該審理モデルについて、前掲注2大鷹は「その技術説明会の際に、争点の内容、当事者の意見等を勘案した上で、専門委員を関与させることを想定したことに特徴があると考えられる。」としていることからすると、裁判所の運用としても、技術説明会を開催する場合には、専門委員の関与を積極的に検討する方向に向かっているといえる。
- (6)高部貞規子「専門員制度の更なる活用のために」(判例タイムズ 1368号, 2012年) 34頁。
- (7)裁判所が専門委員に送付する書証のリストを見ると、裁判所が関心を持っている争点がある程度理解することができるため、技術説明会では、この点を重視したプレゼンテーショ

ンを心がけることになろう。

- (8) ただし、筆者の経験からすると、技術を熟知している者がプレゼンテーションを行うと、かえって説明が難解になりやすい傾向にあるように感じている。そのため、代理人がプレゼンテーションを行い、必要に応じて技術者が補足説明を行う方が無難であり、実際にもこのようなケースが多い。
- (9) 岡本岳「東京地裁における知財関係訴訟の実務について」(判例タイムズ1348号。2011年)36頁参照。
- (10) 例えば、2011年8月に掲載された前掲注9岡本36頁では、「東京地裁では、専門委員制度を更に充実させ、かつ使いやすいものとするために、知財4か部合同のチームで、過去の事例をレビューするとともに、専門委員の関与をスムーズに効率的に実施できるよう、標準的な準備スケジュールや共用できる書式等の資料を整備するなど、運用の改善に努めている。」と紹介されている。
- (11) なお、前掲注6高部40頁以下では「2 専門委員制度の効用」として、「裁判所からみた専門委員の有用性」、「当事者からみた専門委員」及び「専門委員からみた事件関与」という項目の下で、それぞれの立場からの専門委員制度(主として技術説明会における関与を前提にしていると理解される。)の感想がまとめられているが、これを見る限り、裁判所としては、それぞれの立場から概ね好評な評価を得ていると理解されているようである。
- (12) この点、片山英二「知財高裁に対する実務界からのコメント」(ジュリスト1326号。2007年)22頁は、「専門委員による、「専門的な知見に基づく」説明は、基本的には、期日における予期せぬ質問に関するものである。(中略)そして、専門委員は、自由な意見を求められた場合、進歩性などについて

「専門的な知見」を説明することがある。ただ、大学教授である専門委員の専門は、ある研究分野であって、進歩性に関する判断ではない。高い専門知識を有するだけに、かえって、出願時ではなく、現時点での技術水準に従って、いわゆる後知恵に基づいて、争点となる発明が容易であるとの説明をするおそれはある。(中略)当事者としては、専門委員がどのような説明をするのか、裁判所の心証形成にどのような影響を及ぼすのか、不安を感じるの否めない。」とされているが、これは専門委員制度がある程度定着してきている現状においても、多くの代理人が感じている不安といえる。

- (13) 塚原朋一「知財高裁における訴訟運営の状況と知財訴訟における専門家の活用の実際」(ジュリスト1326号。2007年)14頁では、新たな専門委員の選任について「その事件について既に予定されている期日を変更するなどして審理を遅滞させることがないように、最高裁においてその任命手続は極めて迅速に行うようにされて」いるとして、裁判所の運用の工夫が紹介されており、また、前掲注9岡本35頁にも、裁判所において、このような運用が行われていることが紹介されている。
- (14) この点、前掲注12の片山21頁が「当事者は、専門委員の関与を拒否することもできる。しかし、専門委員の関与を否定すると、裁判官に不利な心証を与えるのではないかという危惧を実は感じている。裁判所には、当事者が専門委員の指定に関して、自由な意見を述べることのできる雰囲気作りを、お願いしたいところである。」としているが、これも多くの代理人が感じているところである。

(原稿受領2013.9.2)

