

論説

特許訴訟のための技術の理解

東京大学客員助教授・弁護士
城山 康文

1 はじめに

私の弁護士としての専門分野は知的財産紛争であり、そのなかでも、執務時間の大半を費やしているのは特許侵害訴訟やそれを見据えたアドバイスである。学生にそう自己紹介すると、よく受ける質問は、理系のバックグラウンドがないと技術を理解するのが大変ではないか、ということである。私自身も法学部の出身で、理系の高等教育を受けた経験はないので、今回は、この点に関して、私の感じていること、私のやっていることを、書いてみたい。

2 技術の理解は必要か

特許侵害訴訟を訴訟代理人として担当するに際して技術を理解することが必要かといえば、それは当然必要である。なぜなら、担当裁判官に技術を理解してもらわなければならないからである。訴訟代理人の使命は、クライアントにとってベストな主張立証を組み立て、担当裁判官に解り易いプレゼンテーションをして、理解納得してもらうことにあるが、特許侵害訴訟では主張立証が技術に関連した事項となるため、技術を理解してもらう、さらに言えば、こちら側の主張に沿って技術を理解してもらうことは必須となる。他人にプレゼンテーションして、理解納得してもらうためには、当然、まずは自分がそれ以上に理解し、疑問を払拭し、納得し

なければならない。自分が理解できていないと、どうしても裁判所での主張も訳のわからないものになってしまう。一見こむずかしそうなこと（数式とかグラフとか専門用語など）が書いてあって凄そうだけど何を言いたいかわからない、というのは最悪で、反対に、そんなこと当たり前じゃないか、そんなに説明されなくたってそんな常識は最初からわかっている、と感じてもらうのが理想である。

3 理解するためには何が必要か

最終的には、特許明細書の記載を正確に理解しなければならないわけだが、何の基礎知識もなく特許明細書に目を通してみても、字面だけ追うものの内容を理解できず、いつの間にか関係のない妄想をはじめて時間だけ経ってしまった、というのはよくあることである。ただ、これは別に技術に限ったことではない。法律の勉強を始めて法学書を読み始めたときもそうだったし、いや、今でも、新会社法を勉強しないと落ちこぼれると思って新会社法の簡単そうな解説書を読んでいるときでも大差ない。要は、理解しようとする意欲と、理解するための工夫と、自分なら理解できるはずだという自信（最初は根拠のない自信かもしれないが）とが必要なだけである。

4 理解するための具体的な方策

クライアントから具体的な案件について相談を受けたときに、私がまず行うのは、関連技術について一般的に説明した書籍を探すことである。扱う技術分野は、これまで経験したものを思い出してみても、バイオテクノロジー、バイオインフォマティクス、合金、医薬品、プロッタ、焼却炉、遊技機、印刷機、カーテン、土木工法、臨床検査機器、臨床検査試薬、電池、ストレージ、デジカメ、ファックス、携帯電話、水上バイク、ADSL など、千差万別である。そこでまず、丸善や紀伊国屋書店のウェブサイトなどで検索してあたりをつけて、実際に書店に足を運んでみて、手にとって書籍の記載内容を確認したうえで、複数購入するようにしている。なかでも、もっとも役に立つのが、「よくわかる・・・のしくみ」といったような、素人向けの絵入りの本である。関連する技術の大きな開発の歴史がわかり、仕組みを大掴みで理解することができる。特許発明を理解するうえでまず重要なのは、従来どういう技術があって、どういう技術課題があって、その技術課題をどのようにして乗り越えて、どのような効果を得たのがこの発明であるのか、というストーリーである（権利者側であれば、このストーリーをNHKの「プロジェクトX」のように描くことになるし、被告側であれば、それを貶すことになる）。そして、ある技術分野での技術課題というのは実はそう多いものではなく、例えば処理スピードを上げるためとか、精度を上げるためといった技術課題（いつの時代もより一層の向上が求められているもの）を克服するために、時代を追って数々の技術開発がなされてきているのである。まずこのような素人向けの絵入りの本を読んでから、明細書を読むと、その点がよりクリアーに理解できることが多い。そして、出願経過書類に目を通す。特許庁審査官に対して出願人が提出している意見書などを読むと、その発明のポイントを理解しやすい。それから、特許請求の範囲を読むときは、段落を区切りながら、声を出して読むことが多い。小学一年生の国語の

授業や中学生以降の外国語の学習と同じで、目で字面を追っていても頭に入ってこないのに、音読するとスッと入ることがある。

5 技術専門家との議論

そのうえで、クライアントの技術者から説明を受ける。このときも、受身で説明を聞くだけではいけない。往々にしてあるのが、説明してくれる技術者は専門家であるために、専門家にとっては当たり前の基礎的な事柄を省いて（或いは厳密に検討せずに）説明してしまったり、専門用語（かつ、その定義が曖昧であったりするもの）を使用して説明する場合である。専門家の説明というのはそういうもので、例えば、弁護士がアメリカ人に物権と債権との違いを理由に結論を説明して説明した気になっていたときに、そもそも物権と債権とは何で区別するのか、物権とは何か、特許権は物権なのか、と質問され、どれも英語で説明するのがとても難しい、というのと同じである。素人の目から見て、基本に立ち返った説明を求めると、問題点や新たな視点が明らかになることがある。また、クライアントの技術者や知的財産部の担当者は、通常、それなりの侵害・非侵害、又は有効・無効の主張のストーリーを作ったうえで相談に来てくれる場合が多いが、これに対しては、そのストーリーを鵜呑みするのではなく、本当にそのストーリーで問題ないのか、別の視点からのアプローチがあるのではないかと、という観点から、議論をしていくことが必要である。やってみると、最先端の技術開発を行っている技術者とも、それなりに対等な議論はできるものである。こんな質問したら恥ずかしいのかな、といった遠慮は禁物である。彼ら（彼女たち）もプロフェッショナルであるので、弁護士が、何個かのうちひとつでもある程度の射た質問をすれば、対等な議論の相手として扱ってくれ、それが弁護士としての信頼を得ることにつながっていく。

6 専門家の役割分担

特許に関わる法手続の専門家としては、弁護士のほかに、弁理士がいる。訴訟になると、ほとんどの場合、弁理士と協力して訴訟を進めることになる。特許侵害訴訟の場合、裁判所だけで手続きが進むのではなく、多くの場合には、特許庁での無効審判や訂正がついてまわるからである。私の所属する事務所には特許の弁理士はいないので、外部の特許事務所の弁理士と協働するのであるが、その場合、クライアントが特定の弁理士を指定する場合もあれば、こちらで選定する場合もある。弁理士は、多くが理系のバックグラウンドを持っていて、修士号や博士号をもっている人も多い。ただ、私の感覚としては、弁護士と弁理士との役割分担は、議論の中身というよりは、誰を相手にするか、という観点でなされるのが効果的な気がする。私自身、弁理士登録もしているし弁理士試験の試験委員も経験したが、例えば、無効審判の口頭審理のときに発言しても、何となくチグハグした感じがして、この審判官に私の日本語は通じているのだろうか、と心配になることがある。それは、やはり、特許庁の審判官とはバックグラウンドが異なるし、日常の業務において特許庁の審査官とやり取りを行っておらず、相手のことをよく知らない、ということが大きいと思う。これに対して、裁判所の議論では、特許侵害訴訟はもちろん、特許庁審決の取消訴訟であっても、弁理士が書面を起案したり法廷で発言するより、弁護士が書面を起案して法廷で発言する方が、効果的だと思う。それは、弁護士と裁判官とのバックグラウンドの共通性や、弁護士は知的財産事件に限らず裁判官と接しているということが大きく影響しているだろう。したがって、弁理士と協働するからといって、技術面の主張を弁理士任せにする訳にはいかない。裁判所での主張は、侵害論も無効論も、もちろん弁理士の意見を貰いながらも、弁護士がインシアチブをとって進めていかなければならないから、やはり技術の理解は避けて通れない。

7 面白いのか

このような技術の学習が面白いのかというと、私にはとても面白い。具体的な事件に関係する範囲には限られるが、それでも、なるほど、そうだったのかということがわかると、外国語を学習するのと同じく、自分の世界が一つ広がった感じをもつことができる。弁護士の仕事をしながら、法律の分析に加えて、このような経験を持つことができるのは、とても幸運なことだと思っている。

(しろやま・やすふみ)