

# 特許訴訟における技術的争点への各国裁判所の対応

## The Handling of Technical Issues by Courts in Patent Litigation



松田 一弘<sup>\*</sup>  
Kazuhiro MATSUDA

**抄録** 特許訴訟ではしばしば複雑高度な技術問題が争点となり、技術上の争点は法律上の争点と密接不可分な関係にあることが少なくない。本稿は、この問題を解決するため米英独日の裁判所がどのように対応しているか、比較を試みた。

### はじめに

平成17年4月、東京高等裁判所の特別支部として知的財産高等裁判所が設置された<sup>1</sup>。同時に、特許権侵害訴訟において、係争にかかる特許が「無効審判により無効とされるべきもの」であるか否かについて、明白性を要件とすることなく侵害裁判所が判断することを可能とする改正特許法<sup>2</sup>、ならびに、知的財産に関する事件に従事する裁判所調査官の権限を拡大・明確化する改正民事訴訟法<sup>3</sup>が施行された。これに先だつ平成16年4月には、特許権侵害訴訟等が東京地裁・大阪地裁の専属管轄とされるとともに、専門委員制度が導入されている<sup>4</sup>。

これら一連の改正により我が国の特許訴訟は新時代を迎えたといえよう。

特許訴訟ではしばしば複雑高度な技術問題が争点となるが、技術的争点は法律上の争点と密接不可分な関係にあることが少なくない。本稿は、特許訴訟<sup>5</sup>におけるこのような技術的争点への裁判所の対応について、米英独等と改正後の我が国との比較を試みる<sup>6</sup>。

### 1. 米国

#### (1) 全般

よく知られているとおり、米国は、州法と連邦法が並立する二元的な法体系と、英国から継承した判例法、陪審裁判、ディスカバリーなど、特有の制度を有する。

米国の大学には法学部がなく、法曹は、大学院レベルのロースクールで養成される。ロースクールには、あらゆる学部の卒業生が直接又は社会人経験の後に入学し、多様なバックグラウンドを有する法曹が養成される。司法試験合格者の3割程度を理系の学位保有者が占める。米国は世界最大の法曹人口を擁しており、単位人口あたりの弁護士数は、第2位の英国の約2倍、我が国の20倍に達する<sup>7</sup>。法曹は、その人口が多く、法体系の複雑なこともあり、高度に専門化している。司法試験と弁理士試験の両資格試験に合格<sup>8</sup>した特許弁護士 (patent attorney) は2万人を超えており<sup>9</sup>、この数のみで我が国の弁護士総数にほぼ匹敵する。

<sup>\*</sup> 京都大学法科大学院 教授  
Professor, Kyoto University Law School

米国憲法には、発明の保護は、連邦の権限に属する旨が規定され<sup>10</sup>、特許訴訟は、連邦裁判所が管轄する。いわゆる法曹一元制度が採用され、連邦裁判所の裁判官は、弁護士、検察官、政府職員などの実務経験を有する法曹資格者から大統領が上院の承認を得て任命する。その任期は終身であり、同一の裁判所に留まるのが通常である。連邦地方裁判所には、我が国やドイツのような専門部、集中部はなく、単独裁判官が民事、刑事等全て事件を担当する。したがって、連邦地裁の裁判官(district judge)は、一般に、特定の法領域の専門家ではなく、ジェネラリストである。

連邦裁判所は、第一審の連邦地裁のみが事実審であり、控訴裁判所、最高裁判所は法律審である。

民事訴訟の手続きは、大きく分けて、プリーディング(訟答手続き)、ディスカバリー(証拠開示)、トライアル(事実審理)の三段階から成る。プリーディングでは、簡素な内容の訴状・答弁書等が交換される。ディスカバリーでは、証拠の開示・収集、争点の整理とトライアルの準備などが当事者間でなされる。その際、弁護士の秘匿特権に係るものを除き、事件に関連する(relevant)もの全てが開示の対象となる。具体的手続きには、質問状(interrogatories)、証人等を法廷外で尋問して証拠を収集する証言録取(deposition)、文書等の提出要求(request for production of documents or things)、自認要求(request for admission)などが含まれる。トライアルに至るまでの間は、裁判所は、開示対象・方法などについて当事者間に争いがある場合に、当事者の申立を受けて、必要な命令を発するなど、限定的な役割を果たすにとどまる。トライアルに至る前の手続きは、通常、補助裁判官(magistrate judge)が主宰する<sup>11</sup>。

ディスカバリーが終了すると、最終プレトライアル・コンフェレンス(final pretrial conference)において、争点が確認され、トライアルがセット

される。

トライアルでは、事実審理が集中して実施される。米国では、陪審による裁判を受ける権利は、刑事事件だけでなく、民事事件についても憲法で保障されており<sup>12</sup>、当事者の一方より申出があれば陪審員によるトライアル(jury trial)に付され、それ以外の事件は裁判官によるトライアル(bench trial)に付される。裁判官の発意により陪審裁判とすることもできる<sup>13</sup>。特許権侵害訴訟も例外ではない。

陪審トライアルは、概ね①冒頭陳述、②原告の証拠提示(原告が選任した専門家証人による証言を含む)・被告の反対尋問等、③被告の証拠提示・原告の反対尋問等、④裁判官による陪審員説示、⑤陪審の評決の過程を経て進行し、判決に至る。

陪審裁判では、陪審員は事実問題について評決し、裁判官は、陪審員の認定した事実に基づいて判決する。

陪審裁判に付された事件であっても、陪審員による事実認定を待つまでもなく、当事者間に争いのない事実に基づいて(又は、争いのある事実を一方当事者に最大限有利に解釈しても)、法律判断のみで判決することが可能な場合は、サマリー・ジャッジメント(summary judgment)や、法律問題としての判決(judgment as a matter of law: JMOL)がなされることがある。連邦の控訴裁判所は法律審であり、トライアルは実施されない。

このように、当事者主導の証拠開示や争点整理が行われるが、訴訟の進行に関しては、裁判所が強力な権限を有する。裁判所は、ディスカバリーの開始前にスケジューリング協議会においてスケジューリング・オーダーを発し、手続きの期限、ディスカバリーの終了期限などを定める(連邦民事訴訟規則16条(b))。裁判所は、これに違反した当事者に対し、裁判所侮辱(contempt of court)

として厳しい制裁を加えることができる（同16条（f）；37条（b））。各裁判所は、独自のローカル・ルールを定める権限を有する（同83条）。例えば、いわゆる「ロケット・ドケット（rocket dockets）」と呼ばれる迅速審理で有名なヴァージニア州東部地区連邦地裁は、スケジューリング・オーダーによりトライアルまでの期間を極めて短く設定し、ローカル・ルールによりその変更を厳しく制限するなど、訴訟の進行を裁判所の強力な管理下に置くことにより、特許訴訟を含む全ての民事事件について、迅速な審理を実現している<sup>14</sup>。当事者が、裁判所の命じた期限内に書面を提出しない場合には、それのみで直ちに敗訴となり得ることから、特許権侵害訴訟においても、指定された期限に間に合わせるべく多数の弁護士がチームを組み、場合により徹夜で準備をするという光景が出現する。

民事訴訟は、和解率が極めて高く、トライアルまで進むことは極めて少ない。2000年度から2004年度までの5年間に終局した民事訴訟についてみると、トライアルの段階まで進行した事件は1.9%にすぎない<sup>15</sup>。トライアル段階まで進んだ事件のうち、陪審員による裁判が選択された事件は、65.3%であった<sup>16</sup>。

米国は、懲罰的賠償制度（3倍賠償制度）があるが、弁護士費用については、各自負担が一般的である。特許訴訟に関しては、弁護士費用の敗者負担は例外的な場合とするとの明文の規定がある（米国特許法285条。以下 35 U.S.C. § 285などと記載する）。

米国における民事訴訟では、当事者による専門家の利用はその自由度が大きく、一般に、当事者による専門家の選任が裁判所により制限されることはない。専門家は、自己を選任した当事者に有利な鑑定書等を作成し、トライアルに際しては、事前に代理人と打合せの上、当該当事者に有利な

内容のみを証言するのが通常であるので、陪審員が事実を正しく認定することは必ずしも容易ではない。複雑高度な技術問題が争点となる場合には、その困難性はさらに高まる。のみならず、科学的かのごとく装って陪審員をミスリードする証言等がなされることもあり得る。このような事態を極力避けるため、連邦地裁の裁判官は、技術的事項が争点となる陪審裁判では、専門家証言の信頼性を評価し、陪審員の前にジャンク・サイエンス（偽りの科学；junk science）が現れることのないよう、ゲートキーパー（gatekeeper）の役割を果たすことが、判例上の義務とされている<sup>17</sup>。

技術的な争点に対応するために、裁判所は事件ごとに専門家を活用することができる。

まず第1に、裁判所は、職権または当事者の申出により「裁判所選任専門家」（court appointed expert）を任命することができる（連邦証拠規則706条）。その選任に際しては、当事者より専門家のリストの提示を受けて、その中から任命することができる。裁判所は、リスト外の専門家を選任することも可能である。裁判所選任専門家の任務は、書面又は当事者の参加する機会のある期日において明らかにされ、専門家は、認定した事実（findings）を当事者に助言（advise）する義務を負う。同専門家は、証言録取、尋問、反対尋問の対象となる。

裁判所は、テクニカル・アドバイザー（technical advisor）を任命することも可能である。テクニカル・アドバイザーは、事前に当事者に通知することなく、裁判所の職権で任命することができる。証言録取や尋問・反対尋問の対象にならず、非公開の場で、裁判官の必要とする技術的知見を提供することができる。テクニカル・アドバイザーは、法律に明文の規定はないが、判例により、裁判所の本質的権限（inherent authority）として認めら

れている<sup>18</sup>。

さらに、裁判所は、スペシャル・マスター(special master)を任命することが可能である(連邦民事訴訟規則53条)。スペシャル・マスターは、技術の専門家だけでなく、会計士、マジストレート・ジャッジなど多様な補助者であり得る。その採用は、原則でなく例外であり、陪審裁判の場合には、複雑な事件に限られる<sup>19</sup>。スペシャル・マスターの責務は、order of referenceにより明示され、スペシャル・マスターは、報告書を作成・提出する。当事者は、報告書に対し書面で異議を述べることができる。しかしながら、スペシャル・マスターの事実認定に関する報告は、その認定が明白に誤り(clearly erroneous)でない限り、尊重されなければならない(同53条(e)(2))<sup>20</sup>。

裁判所選任専門家及びスペシャル・マスターが認定した事実は、判決の基礎とすることができるが、テクニカル・アドバイザーが提供した知見を判決の基礎とすることはできない。

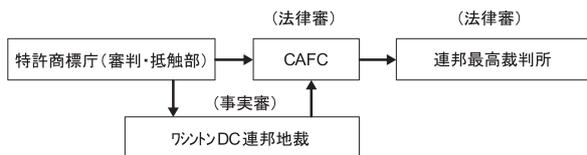
これらの専門家への報酬は、裁判所の補助裁判官(magistrate judge)がスペシャル・マスターとして選任された場合以外は、全て当事者が負担する訴訟費用から賄われる。

## (2) 特許訴訟を管轄する裁判所

### ① 侵害訴訟



### ② 抗告訴訟



### (i) 連邦地方裁判所

特許権侵害訴訟は、連邦地方裁判所(district court)が管轄する。連邦地裁は12の連邦巡回裁判区のそれぞれに数カ所、合計90余設置されている。

連邦地裁は、特許権の有効・無効について判断する(35 U.S.C. § 282)。連邦地裁による特許の無効の判断は、最高裁の判例<sup>21</sup>により第三者が援用することが可能であり、事実上の対世効を有する。

連邦地裁には、裁判官として、正規の地裁裁判官(district judge)の他、元判事でその業務量の軽減を受けるシニア判事<sup>22</sup>や、主としてトライアルに至るまでの手続きを担当する補助裁判官(magistrate judge)が配属されている。

連邦地裁には、裁判官を補佐する常勤職員としてロークラーク(law clerk)が配置されている<sup>23</sup>。ロークラークは、法科大学院卒業者であり、各裁判官が採用する。ロークラークの人数は、正規裁判官1名につき2名であり、各裁判官の指示する補助業務を行う。例えば、法律調査、法廷メモの作成、判決草案の作成、裁判官が作成した判決書のチェックなどが含まれる。ロークラークには、ロースクール卒業直後の法曹が自己のキャリアアップのための一過程として就くことが多い<sup>24</sup>。

### (ii) 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)<sup>25</sup>は、連邦地裁からの特許権侵害訴訟の控訴事件及び米国特許商標庁(United States Patent & Trademark Office; USPTO)の審判・インターフェアレンス部の審決に対する抗告訴訟の両者を管轄する<sup>26</sup>。CAFCの裁判官(circuit judge)は12名で、大統領が上院の承認を得て任命する。経歴と専門性は多様であり、理系のバックグラウンドを有する判事が少なくなく、元特許弁護士や米国特許商標庁の審査

官の経験者も含まれる<sup>27</sup>。CAFCが管轄する事件の中で、特許事件の比重が高い（CAFCの業務中、特許事件の割合は、件数で1/3強、実際の負担では1/2程度である<sup>28</sup>）ことから、任命に際し、技術のバックグラウンドや実務経験が一定程度考慮されているものと推測される。事件の配分に際しては、CAFC所管の全事件を全裁判官に均等に配分すべき旨、定められている<sup>29</sup>。

CAFCにもシニア判事<sup>30</sup>が勤務しているが、法律審であり、補助裁判官はいない。

CAFCの正規裁判官は、各人3名のロークラークと秘書1名を雇用することができる。ロークラークの業務内容・雇用条件等は地裁と同一であるが、CAFCの業務に占める特許事件の比重が高いことから、その採用に際して技術のバックグラウンドを考慮する判事が少なくない。

CAFCには、他の裁判所には存在しないテクニカル・アシスタントが常勤職員として配属され、主として先判例との抵触の有無のチェック業務に従事している<sup>31</sup>。

### (iii) 連邦最高裁判所

裁量上訴制であり、最高裁は、判例の統一等のため必要と認める事件についてのみ、事件移送命令を発して審理する。

最高裁裁判官は、9名であり、我が国のような小法廷制度はなく常に判事全員（定足数は6名）により審理する。最高裁判事も、上院の承認を得て大統領が任命する（憲法第Ⅱ章第2条）。

## (3) 米国における特許訴訟

### (i) 連邦地方裁判所

連邦地方裁判所における特許権侵害訴訟は、基本的に他の民事訴訟と同一の手続きで進行するが、特許権侵害訴訟に特有の手続きとして、マークマン・ヒアリング（Markman hearing）がある。

侵害訴訟も、当事者の申し出があれば陪審裁判に付され、陪審員が事実問題について評決し、裁判官が法律問題について判断する。特許権侵害訴訟において、陪審員の評決にゆだねられる事実問題には、特許の有効・無効、侵害（均等侵害を含む）の成否、損害額、故意侵害の有無などが含まれるが、マークマン事件において、クレーム解釈が陪審の認定すべき事実問題であるか、裁判官の判断すべき法律問題であるかが争点となり、最高裁は、クレーム解釈は裁判官によるべき法律問題である旨判示した<sup>32</sup>。

同判決以降、陪審トライアルに先立って、クレーム解釈について当事者の主張を聴取するための「マークマン・ヒアリング」が開催され、その結果を踏まえて、裁判官が、係争にかかる特許のクレーム解釈について陪審員に説示をする実務が確立された。

トライアルにおいて、両当事者が、事前の周知な準備に基づいて、それぞれの主張・立証を尽くすことは他の事件の場合と異ならないが、特許権侵害訴訟は技術的に複雑高度な事件が多く、技術問題と法律問題が密接不可分な関係にある争点も少なくないことから、両当事者は、陪審員の理解しやすい視覚に訴える資料を多用したり、陪審員の信頼を得やすい専門家<sup>33</sup>を起用するなど、テクニックの限りを駆使した攻防が繰り広げられることとなる。評決の方式としては、結論のみでなく、個別の争点についての判断を求めるスペシャル・ヴァーディクト（special verdict）の形式が採用されることも少なくない。

陪審員は、まず、選挙人名簿に基づいて無作為に候補者リストが作成され、その中から絞り込まれるが、陪審員候補の中に、技術専門家等が含まれる場合には、排除されることが多い<sup>34</sup>。特許権侵害訴訟も和解率が極めて高いことから、連邦地裁の裁判官が特許権侵害訴訟のトライアルを担当

する機会は極めて少ない。特許訴訟が比較的多い裁判所でも同様である<sup>35</sup>。

特許権侵害訴訟においても、裁判官は陪審員の前にジャンク・サイエンスが現れないようゲートキーパーの責務を果たすことが求められる。また、陪審裁判に付されない場合は、裁判官は、法律判断だけでなく、特許権の有効性、均等侵害の成否などを含む事実認定をも行うこととなるが、これらの業務は、特許事件を扱うことの少ない、ジェネラリストの連邦地裁裁判官にとって必ずしも容易ではないことから、テクニカル・アドバイザー、裁判所選任専門家、スペシャル・マスターなどの専門家の活用が検討されることとなる。しかし、適切な専門家の選任は必ずしも容易でなく、実際に専門家が活用される事件は少数にとどまる<sup>36</sup>。

### (ii) CAFC

CAFCは控訴審であるが、法律審である。連邦地裁の特許権侵害訴訟の判決のうち、裁判官による法律判断については、全面見直し (de novo) 基準によりレビューする。地裁判決中の事実認定については、第1審の裁判が裁判官による場合と、陪審員による場合とで異なり、前者については、明白な誤り (clearly erroneous) 基準により、後者の場合には、陪審員の評決が実質的な証拠 (substantial evidence) に基づくか否かの基準によりレビューする。レビューの結果、再度のトライアルが必要と認める場合は、事件を事実審の地裁に差し戻す。

米国特許商標庁の審決に対する抗告訴訟は、審決中の法律判断については全面見直しの基準により、事実認定 (非自明性の判断を含む) については実質的証拠の基準によりレビューされる<sup>37</sup>。

CAFCでは、3名以上の奇数 (通常は3名) の裁判官の合議体 (panel) により審理され<sup>38</sup>、裁判官の過半数の同意のある場合には、裁判官全員によ

る大法廷 (en bank) で審理される。拘束力のある先判例 (binding precedent) を覆すには、大法廷の判決によらなければならない<sup>39</sup>。

CAFCに控訴された事案は、無作為に構成される3名の裁判官の合議体に配分される。裁判官は、各自検討の上、口頭弁論に臨み、その結果を踏まえて多数決による合議により決定し、多数意見の裁判官の中から選ばれた裁判官が、判決を起草する。判決には、先例価値のある (precedential) 判決、先例としての価値のない (non-precedential) 判決及びCAFC規則 (Federal Circuit Rules of Practice) による理由なし是認判決<sup>40</sup>に分けられ、先例価値のある判決の草案は、合議体メンバーだけでなく、現役裁判官全員及びテクニカル・アドバイザーにも回覧され、意見が求められる。合議体メンバー以外からの意見により、判決案が修正されることもある。

各裁判官は、ロークラーク等を活用しつつこれら一連の業務を遂行する。裁判官によっては、理系のバックグラウンドを有するロークラークとインターンを、事案の調査、予備的検討、判決草案の作成などに積極的に活用している<sup>41</sup>。

米国には、重要な事件について、事件の当事者以外の第三者の意見提出を求める amicus curiae (裁判所の友) の制度があり、CAFCでもこの制度が利用されることがある<sup>42</sup>。

### (iii) 連邦最高裁判所

最高裁判所が特許事件を取り上げることは少ない。最高裁判所でも特許事件について amicus curiae の制度が利用されることがある。

## 2. 英国

### (1) 全般

英国<sup>43</sup>は、米国の継承した判例法、陪審制度、ディスカバリー制度などの母国であるが、両国の

現行制度は、共通点が多いものの、相違も少なくない。例えば、現在の英国では、民事訴訟での陪審裁判は、名誉毀損、悪意訴追などに関する事件について認められるにすぎず<sup>44</sup>、特許訴訟が陪審審理に付されることはない。ディスクバリーは、ウルフ卿の改革によりその名称がディスクロージャーに変更され、開示の範囲も大幅に限定されている。一方、両国は、第一審は単独裁判官により審理される点、証拠の収集・争点整理等が当事者間でなされる点、トライアルにおいて弁論及び事実審理が集中して実施される点、トライアル前の手続を担当する補助裁判官が配置される点、和解率が極めて高い点などにおいて、共通する。

英国の弁護士には、ソリシタ（事務弁護士）と、法廷弁論権（rights of audience）を有するバリスタ（法廷弁護士）の2種類がある<sup>45</sup>。バリスタは、さらに、大法官の推薦により女王が任命する勅撰弁護士（Queen's counsel）と、ジュニア・バリスタとに分かれ、勅撰弁護士は、常にジュニア・バリスタを伴って法廷活動する。従来、上位裁判所（高等法院、控訴院、貴族院など）における法廷弁論権はバリスタが独占し、ソリシタには認められていなかったが、Courts and Legal Services Act 1990により、研修等を条件にソリシタにも上位裁判所における法廷弁論権が認められたことから、上位裁判所の法定弁論権を有するソリシタが増加しつつある<sup>46</sup>。

英国の大学には古くから法学部が存在するが、大学での法律教育と法曹資格とは直接リンクせず、法曹教育は伝統的にバリスタあるいはソリシタの団体により行われている。大学の法学部卒業者がバリスタの資格を取得するには、1年間（パートタイムでは2年間）のBar Vocational Course（BVC）の教育を受けて試験に合格の後、1年間の実務修習を必要とする。ソリシタの資格は、大学法学部卒業後1年間（パートタイムでは2年間）のLegal

Practice Course（LPC）を履修して試験に合格の後、2年間の実務修習を受けることにより取得することができる。法学部以外の学部出身者は、1年間（パートタイムでは2年間）の職業転換コースの教育を受けた後、共通職業テスト（Common Professional Exam.）に合格すれば、その後は、法学部卒業者と同一のBVC又はLPCの履修及び実務修習を経てバリスタ又はソリシタの資格を取得することが可能である。このため、英国には、法学部以外の学部出身の法曹も少なくない<sup>47</sup>。法曹は、高度に専門化しており、特許訴訟に従事する法曹は、理系の学位を有する者が多い<sup>48</sup>。

英国には多様な裁判所と裁判官が存在し、法曹資格のない素人裁判官も多数存在するが、上位裁判所についてはいわゆる法曹一元の制度が採用され、裁判官は実務経験の長い弁護士から選任される<sup>49</sup>。上位の裁判所ほど、勅撰弁護士出身の裁判官の比率が高い。英国も、米国同様の訴訟社会であり、国民1人当たりの法曹人口は、米国について多く、我が国の約10倍に達する。裁判官の数は、我が国と比較すると多いものの、米独よりは大幅に少ない<sup>50</sup>。訴訟費用は米国同様に高額である。上位裁判所の判事の定年は70歳である<sup>51</sup>。

民事訴訟の第1審は高等法院（High Court of Justice）とカウンティ・コート（County Court）が競合して管轄する<sup>52</sup>。

英国の民事訴訟手続きは、ウルフ卿の改革提案を受けて制定された1998年民事訴訟規則（Civil Procedure Rules：以下「CPR」）及び同実施細則（Practice Direction：以下「PD」）により大幅に改正され、従来極めて当事者主義的であった手続きの進行等について裁判所の役割が強化<sup>53</sup>されるとともに、訴額に応じて、①少額手続（small claims track：5000ポンド以下）、②迅速手続（fast track）、又は③マルチ・トラック手続（multi track：15000ポンド超）により審理されることと

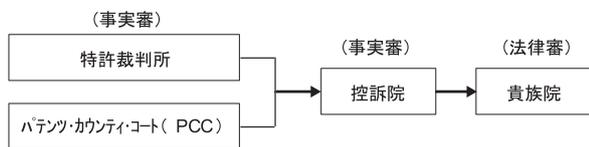


門家に対して、互いのディスカッションを通じて、①専門的争点を特定するとともに、可能であれば、合意意見を形成すること、又は、②「合意争点」及び「不合意争点と不合意の理由」を明らかにする陳述書を作成するように命じることができる(同35.12)。

裁判所は、評価人 (assessor) を利用することができる (最高法院法 (Supreme Court Act 1981) 70条 (1), County Courts Act 1984第63条)。

## (2) 特許訴訟を管轄する裁判所

### ①侵害訴訟



### ②抗告訴訟



#### (i) 特許裁判所

特許裁判所 (Patents Court) は、高等法院の衡平法部に設置されており、特許権侵害訴訟及び特許抗告訴訟を管轄する。

特許裁判所の裁判官 (patent judge) は5名で、経験豊富な元バリスタから登用されている。そのうち特許訴訟担当の裁判官は4名で、全員理系のバックグラウンドを有し、知財訴訟の経験を有する者が多い<sup>60</sup>。事件の担当の決定には、裁判官の得意な技術分野が考慮されることがある。非常勤の代理判事 (deputy high court judge) <sup>61</sup>が数名配置されており、正規の裁判官と同様の業務を遂行する。特許裁判所においても、トライアルに至るまでの手続きは、通常、補助裁判官 (master) が担当する。

米国のロークラーク、日本の裁判所調査官に相当する制度はない。特許裁判所は、特許のほか、意匠に関する事件も管轄する。その他の知的財産権に関する訴訟は、高等法院の衡平法部が管轄する。

#### (ii) パテント・カウンティ・コート (PCC)

パテント・カウンティ・コート (Patents County Court。以下「PCC」) は、セントラル・ロンドン・カウンティ・コートの一部門であり、特許裁判所と競合して特許権侵害訴訟<sup>62</sup>を管轄する。

PCCは、簡易迅速な手続きで紛争を解決する目的で1987年に設立されたが、現在は、特許裁判所と同一の手続きが適用され (CPR63.1 (1)), 弁理士による訴訟代理が可能である点を除いて、特許裁判所と特に差異はない。主として、中小企業や個人発明家により利用されている。

PCCの裁判官は1名であり、特許裁判所と同様に、理系のバックグラウンドを有し、知財訴訟に長年の経験を有する元バリスタから任命されている<sup>63</sup>。

#### (iii) 控訴院

特許裁判所及びPCCの判決に対する控訴事件は、控訴院 (Court of Appeal) が管轄する。

#### (iv) 貴族院

第3審は法律審の貴族院 (House of Lords) である。裁量上訴制であり、特許事件が取り上げられることは少ない。

## (2) 英国における特許訴訟

### (i) 特許裁判所及びPCC

特許裁判所における特許権侵害訴訟の手続きは、基本的に、一般の民事訴訟手続に従うが、知財訴訟に対する特則が、民事訴訟規則 (CPR) 第63

条及びその実施細則（PD）に規定されている。特則には、次の内容が含まれる。

- ①実験に関して：当事者が、何らかの事実を実験により証明することを希望する場合には、相手方にその内容を通知して同意を得なければならない。同意が得られない場合には、裁判所の許可を求めなければならない。相手方は、再現実験への立ち会いを求めることができる。（PD9.1-9.3）
- ②ディスクロージャーにおける開示範囲に関して：侵害を主張された当事者が、被擬侵害物・方法の詳細を記した書面（product description 又は process description）を提出した場合には、侵害に関連する文書は、それ以上開示する義務を負わない。特許の有効性に関連する文書についての開示義務は、最先の優先日の前後2年間の期間に存在するに至ったもののみとする。（PD5.1）
- ③その他：特許訴訟は、全てマルチ・トラック手続きにより処理される（CPR 63.7（1））。原告は、トライアル用の記録綴りに加えて、裁判官用のリーディング・ガイド（reading guide）をトライアルの4日前までに、可能ならば両当事者合意の上、裁判所に提出しなければならない（PD7.2, 7.3）<sup>64</sup>。

前述のとおり、英国の民事訴訟では、専門家の利用は裁判所の許可が必要であるが、特許権侵害訴訟では、通常、専門家の利用は許可される。裁判所は、当事者に対し、両当事者の共同専門家1名の選任を命じることが可能であるが、特許訴訟では、共同専門家の選任は不適切と考えられており、その選任が命じられることはない。専門家に中立義務、裁判所への協力義務が課せられる点は通常の民事訴訟と同様である。

法律上、特許裁判所は、科学アドバイザー

（scientific advisor）及び評価人（assessor）を利用することが可能である（最高法院法70条（1）及び（3））。しかし、裁判官自身が技術のバックグラウンドを有する、いわば特許のスペシャリストであり、また、専門家の利用制限、中立・協力義務などもあり、科学アドバイザー等の外部専門家の利用の必要性は低い。

特許裁判所は、特許権侵害訴訟の手続き中において、特許の有効性について判断することが可能（特許法74条）であり、当該判断は、対世効を有する（同72条、74条）。クレーム等の訂正についても審理し、これを許可することができる（同63条、75条）。

英国の特許権侵害訴訟では、侵害を認容する判決は、いわゆるジェネラル・インジャンクションであり、判決主文は、「被告は原告の特許を侵害してはならない」との一般的な内容とされる<sup>65</sup>。一般に、損害賠償請求は別の訴訟とされるが、そのための別訴が実際に提起されることは少ない<sup>66</sup>。英国には、米独と同様に、裁判所侮辱の制度があり、執行潜脱行為には厳しい制裁が課せられるので、ジェネラル・インジャンクションであっても、執行上の問題が生じることはない。

PCCにおける特許権侵害訴訟の審理には、特許裁判所と同一の手続きが適用され、同様に進行する。

前述のとおり、特許裁判所は、特許庁長官の決定に対する抗告訴訟についても管轄する<sup>67</sup>。特許庁長官からの抗告訴訟は控訴事件として扱われ、民事訴訟規則52条の控訴に関する規定（CPR63.17）と、民事訴訟規則63条の特許訴訟等についての特則が適用される（後者が優先する）。

## （ii）控訴院

控訴院に上訴するには許可が必要である（CPR52.3）が、特許事件に関しては、通常、許

可されている。

控訴院は、事実審であるが、民事訴訟規則の実施細則（PD）に特段の規定のある場合や、当該事件については再度の口頭弁論の開催が正義にかなう事情があると認められる場合を除き、第1審の判決のレビューに徹する（CPR52.11（1））。第1審において提出されなかった新たな証拠の提出は原則として許されない（CPR52.11（2）（b））。

控訴院も科学アドバイザーを利用することができる（最高法院法54条（9））

### 3. ドイツ

#### (1) 全般

ドイツには、通常裁判権（民事及び刑事一般）、行政裁判権、労働裁判権、社会裁判権、税務裁判権の5つの裁判系列が存在し、それぞれの系列の下級審である州裁判所の上に連邦裁判所が上級審として位置する特有の司法体系を有する。

民事訴訟の第1審は、州の区裁判所（Amtsgericht）及び地方裁判所（Landgericht）、第2審は州の高等裁判所（上級地方裁判所、Oberlandesgericht）、第3審は連邦通常裁判所（Bundesgerichtshof）である。

法曹教育は、伝統的に州立大学の法学部で行われており、必要な単位を履修した学生は、各州の第1次国家試験（卒業資格試験を兼ねる）に合格した後2年間の司法修習を終了し、さらに第2次国家試験に合格すると完全法律家（Volljurist）の資格を得て、裁判官、上級行政官、検察官、弁護士などの職に就くことができる。ドイツの法曹教育は、伝統的に裁判官の養成に重点が置かれてきたが、近年、EU域内での弁護士活動の自由化、弁護士業務の多様化などを受けて、弁護士の養成を重視する方向で改革が進められている<sup>68</sup>。

弁護士数は、10万人を越えており、単位人口あたりの弁護士の数は、我が国の約10倍に達し、専

門化が進んでいる<sup>69</sup>。裁判官数は、今回比較した国の中で最も多い。地裁以上の裁判所では、弁護士強制主義が採用されている（民事訴訟法（Zivilprozessordnung、以下「ZPO」）78条）。弁護士手数料が法定されており<sup>70</sup>、訴訟費用は、弁護士費用を含めて、敗者が負担する。

いわゆる職業裁判官制度が採用されており、国家試験に合格した完全法律家が州裁判所の試用裁判官（Richter auf Probe）として任命され、3ないし5年後に正規の裁判官に登用される。州裁判所の裁判官は、各州の裁判系列ごとに公募され、州の司法大臣が任命する。裁判官は定年まで同一の裁判所に留まるのが通常である。専門部・集中部の制度があり、専門性の高い事件の訴訟（特許訴訟を含む）に長期にわたって携わる裁判官も少なくない。連邦裁判所の裁判官も公募され、州大臣等からなる裁判官選定委員会が選任し、大統領が任命する。

ドイツの民事訴訟法（ZPO）には、審理方式として、早期第1回期日方式（ZPO 275条）と書面先行手続方式（同276条）とが定められているが<sup>71</sup>、いずれの方式による場合でも、ごく簡単な事件を除き、審理は、主要期日（Haupttermin）において集中して行われるのが通常である<sup>72</sup>。

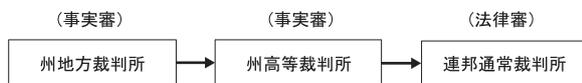
主要期日の審理においては、裁判所は、心証を積極的に開示<sup>73</sup>しつつ、主導的に審理を進めることが多い。証人尋問は、最初に裁判長又は主任裁判官が行い、当事者の代理人による質問は、その後必要な場合に補足的になされるにとどまる。裁判所の尋問は、端的に争点に踏み込んだ形で行われ、間接事実や事情にわたる質問はなされない。ドイツでは、訴訟代理人が事前に証人と接触することは法曹倫理上避けるべきこととされており、主要期日に集中して実施される証人尋問では、証人は、その証言内容について代理人と事前打合せをすることなく出廷し、証言する<sup>74</sup>。

時期に遅れた攻撃防御方法は、訴訟の完結を遅延させると裁判所が自由な心証により認める場合、又は、遅延が重大な過失に基づく場合に却下される（同296条）。

従前、地裁における審理は裁判官3名の合議によっていたが、累次の法改正により、単独裁判官による審理が増加している。ただし、特許権侵害訴訟は、その例外とされている。

## (2) 特許訴訟を管轄する裁判所

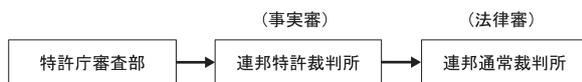
### ①侵害訴訟



### ②無効訴訟



### ③抗告訴訟



### (i) 州地方裁判所

特許権侵害訴訟の第1審は、州地方裁判所（Landgericht）が管轄する（特許法143条）。通常、各州それぞれ1カ所の裁判所が集中して管轄するが、デュッセルドルフ地裁、ミュンヘン地裁など、複数の州の事件を管轄する裁判所もある。侵害訴訟を管轄する州地方裁判所には、専門部又は集中部が設けられており、裁判官3名の合議体により審理される。ドイツの裁判官には転勤制度がなく、「判事キャリア全体にわたり基本的に知財事件に携わる<sup>75)</sup>。したがって、合議体には特許訴訟について専門性の高い裁判官が含まれるのが通常である。

ドイツの裁判所には、米英のような補助裁判官の制度はない。米国のロークラーク、我が国の裁判所調査官に相当する補佐制度もない。

### (ii) 州高等裁判所

特許権侵害訴訟の控訴事件は、州高等裁判所（Oberlandesgericht）が管轄する。特許庁からの抗告訴訟は管轄しない。州高等裁判所には、特許事件の集中部がある。

控訴審である州高等裁判所は、従来、「第2の完全な事実審」とされていたが、2001年の民事訴訟法の改正（529条、531条他）により審理範囲に制限が加えられ、例えば、新たな攻撃防御方法の提出は、第1審における不提出が当事者の過失によらない場合などに限り認められることとなった<sup>76)</sup>。

### (iii) 連邦特許裁判所

連邦特許裁判所（Bundespatentgericht）<sup>77)</sup>は、ドイツ特許商標庁（Patent- und Markenamt）からの抗告訴訟（拒絶査定及び異議決定に対する不服申立）と、特許無効訴訟を管轄する。

連邦特許裁判所には、技術系裁判官が配属されており、①特許庁の拒絶査定、異議決定に対する抗告事件については、裁判長（技術系裁判官）、他の2名の技術系裁判官及び1名の法律系裁判官から構成される4名の合議体により、②特許無効訴訟については、裁判長（法律系裁判官）、他の1名の法律系裁判官及び3名の技術系裁判官から構成される5名の合議体により、それぞれ審理される（特許法67条）。

法律系裁判官は、ドイツ裁判官法による裁判官職の資格保有者（すなわち、完全法律家）であることを要する（同65条2項）。

技術系裁判官の資格要件は、「技術部門において専門知識を有する者」であって、国家又は大学の最終試験に合格し「その後少なくとも5年間、科学、農学又は技術の分野における専門的職業に従事し、かつ、必要な法的知識を保有している者」である。この要件は、特許商標庁の技術系構成員（＝特許審査官）のそれと実質的に同一である（同

65条2項, 26条2項)。

連邦特許裁判所の技術系裁判官は、特許庁の技術系職員 (= 特許審査官) から、法律系裁判官は、特許庁又は他の裁判所の勤務経験を有する完全法律家から採用されている。特許庁と連邦特許裁判所とは、後者の創立以来継続的に人事交流があり、法律系裁判官・技術系裁判官のいずれについても、特許庁職員から連邦特許裁判所裁判官へ、あるいは、その逆への人事異動がある<sup>78</sup>。

補助裁判官の制度はなく、裁判所調査官あるいはロークラークに相当する職もない。特許裁判所では、弁理士が訴訟を代理することができる (同97条)。

#### (iv) 連邦通常裁判所

州高等裁判所及び連邦特許裁判所の判決に対する上訴は、いずれも、通常裁判系列の最高裁判所である連邦通常裁判所 (Bundesgerichtshof) が管轄する。

### (3) ドイツにおける特許訴訟

#### (i) 特許権侵害訴訟

特許権侵害訴訟は、民事訴訟法に規定される書面先行手続方式、早期第1回期日方式のいずれかの方式に従って進行し、特許権侵害訴訟においても、審理は、主要期日において、集中して実施される。

特許訴訟においても、裁判所は、主要期日において心証を積極的に開示しつつ、審理を進める。証人尋問は、まず裁判長又は主任裁判官が行い、当事者の代理人による質問は必要な場合に補足的に行われるにとどまる。訴訟代理人と証人とが事前打合せを行わない点も一般の民事訴訟と同様である。

主要期日の終わりに、判決予定期日が指定される。その後、裁判所は、迅速な判決を念頭に、主

要期日における審理結果に基づいて判決の起草を試み、判決が完成した場合には、当該期日において判決を言渡す。しかし、主要期日における審理結果に基づいて判決することは適切でないとの判断に至った場合には、判決予定期日において、証拠決定がなされ、鑑定人選任の手続きが開始される<sup>79</sup>。裁判所は、両当事者に対して専門家のリストの提出を求め、通常、リスト中から鑑定人を選任する。鑑定人の数は、通常は1名であり、複数の技術分野にわたる鑑定が必要な場合は、複数の鑑定人が選任されることがある。ただし、この場合にも、1つの技術分野についての鑑定人は1名が通常である。その後、鑑定書の提出をまって、再度の主要期日が開催され、判決に至る。鑑定書は、その内容に特段の問題がない限り採用され、判決の基礎とされる。ドイツの民事訴訟では、私的鑑定書は、その証拠価値が低く評価されるため、一般に利用されない。

特許権侵害訴訟において、州地方裁判所は、特許権の有効・無効については判断せず、特許権が有効であるとの前提で審理を進める。文言侵害が認められる場合には、必ず侵害成立と結論され、クレームの限定解釈がなされたり、公知技術の抗弁が認められたりすることはない。

これは、特許権の有効性についての判断は連邦特許裁判所の専管、特許権の侵害についての判断は侵害裁判所の専管と、明確な分業がなされており、無効を主張する者は、連邦特許裁判所の判決を得るべきであるとの考えによる。一方、均等論侵害は、州地方裁判所において審理の対象となり、自由技術水準の抗弁についても判断される<sup>80</sup>。

特許権侵害訴訟では、通常、損害論は別訴とされる。侵害の成立が認められる場合には、判決において、賠償義務の存在が確認され、敗訴者に対し、損害額の算定及び侵害品の製造販売ルートに関する情報の提供が命じられる。

(ii) 特許無効訴訟・抗告訴訟

連邦特許裁判所では、前述のとおり、事件の種類に応じて、技術系・法律系裁判官の構成員数の異なる合議体により審理される。技術的事項が争点となる事件は必ず技術系裁判官を含む合議体により審理され、基本的に外部の技術専門家のサポートを必要としない。

法律上、特許裁判所は、事実関係を職権で調査をすることができる（特許法87条）が、現実には、当事者主義に基づく審理が行われている。

(iii) 連邦通常裁判所

連邦通常裁判所は、連邦特許裁判所の「特許無効訴訟」の判決に対する上訴については「事実審」として機能する（特許法110条）。この場合、連邦通常裁判所は、事件の解明に必要なすべての処置を講ずることが可能であり、当事者の主張する事実及び証拠提供に拘束されず（同115条）、当事者が提出することを許されていない事実及び証拠を考慮することもできる（同117条）。弁理士が訴訟代理人になり得る（同111条）。

連邦通常裁判所は、州高等裁判所の判決に対する上訴、ならびに、連邦特許裁判所の抗告訴訟の判決に対する上訴については、「法律審」として、機能する。

連邦特許裁判所の抗告訴訟判決に対する上訴は、判決に重大な瑕疵がある場合を除いて許可上訴制であり、①基本的な重要性を有する法律問題を判断すべき場合、及び②法律の更なる発展又は均一な司法実務確立の見地から連邦通常裁判所の判断が必要とされる場合に限り認められる（同100条）。

4. 欧州の単一特許裁判所構想

現在の欧州では、欧州特許条約に基づいて欧州特許庁（EPO）が付与する欧州特許（European patent）と、各国特許庁により個別に付与される

国内特許とが併存している。EPOが付与する欧州特許は、特許の束（bundle of patents）であり、全ての指定国において各国の国内特許と同一の法的効力を有するものの、その有効性、侵害などに関する争いは、各国の裁判所が管轄することから、訴訟の重複、判断の不統一、フォーラム・ショッピング、高額な訴訟費用などの問題が生じている。これらの弊害を除くため、EU全域で有効な単一の共同体特許（community patent）を付与する権限をEPOに与えるとともに、単一の特許裁判所を創設するための協議が重ねられている。

このうち、欧州全域で有効な単一の共同体特許を付与する権限をEPOに与える点については大筋で意見が一致し、現在、翻訳問題等についての協議が進められているが、特許裁判所については、2つの構想が並立している<sup>81</sup>。

一つは、EU閣僚理事会が「共同体特許への共通政治アプローチ」（Community Patent - Common Political Approach）として2003年3月に発表した構想である<sup>82</sup>。この構想によれば、EC条約第225条aに基づき共同体特許裁判所（Community Patent Court）が欧州共同体第一審裁判所（Court of First Instance of the European Communities）に附設され（パラ1.2）、3名の裁判官の合議により審理される（同1.4）。裁判官は高度の法的専門性を有する者でなければならず（同1.5）、事件処理の全過程を通じて技術専門家が裁判官を補佐する（同1.6）とされている。

この閣僚理事会の共通政治アプローチは極く短文で、不明な点が少なくないが、技術専門家が審理の全過程を通じて関与するとしていることから、我が国の「裁判所調査官」あるいは「専門委員」の制度に類似する構想と推測される。

他の一つは、欧州特許機構（European Patent Organisation）のパリ政府間会議において設置された作業部会（Working Party on Litigation）に

よる構想であり、2004年2月発表の「欧州特許訴訟制度の創設に関する合意草案<sup>83</sup>」(Draft Agreement on the Establishment of a European Patent Litigation System)及び「欧州特許裁判所に関する条文草案<sup>84</sup>」(Draft Statute of the European Patent Court)に示されている。

同構想によれば、第一審裁判所 (Court of First Instance) と控訴裁判所 (Court of Appeal) からなる欧州特許裁判所 (European Patent Court) が設立され (草案2条)、侵害訴訟、有効性に関する訴訟等を管轄する (同41条)。同裁判所の裁判官は、特許法に関する十分な経験を有し、かつ、締約国の裁判所の裁判官、欧州特許庁・締約国特許庁の審判官経験者又同等と認められる者から任命され (同2条)。裁判所は法律裁判官 (legally qualified judges) と技術裁判官 (technically qualified judges) から構成される (同3条)。法律裁判官、技術裁判官の任期はいずれも6年であり、再任可能とする (第4条)。第一審裁判所は奇数の裁判官からなる合議体 (panel) (少なくとも1名は技術裁判官、少なくとも2名は法律裁判官) により審理され、うち1名は裁判長 (chairman)、法律裁判官のうち1名は主任裁判官 (pporteur) を勤める (同26条)。特許法に関する経験が不十分である点を除いて第2条の裁判官資格を満たす者を評価人 (assessor) に任命し、主任裁判官を補佐するとともに合議に参加させることができる (ただし、投票権はない) (同9条)。

この構想は、ドイツの連邦特許裁判所をモデルとする構想のように見受けられる。

両構想は、いずれも、技術的側面を重視する人的構成の特許裁判所を構築しようとする点で共通するといえる。

## 5. 日本

### (1) 全般

現在、我が国では、法曹養成制度の改革が進行中であり、従来の大学の法学部中心の養成制度から、法科大学院を中核とする新制度への移行過程にある。法科大学院では、理論と実務を架橋する教育がなされ、従前と比較して多様なバックグラウンドを有する法曹が養成されつつある。新制度の下においても、司法修習の修了者が判事補として採用され、その後判事に登用される制度が維持される。従前より経験豊富な弁護士が、直接、判事になることも可能であり (いわゆる弁護士判官)、この制度も維持される<sup>85</sup>。

東京地裁、大阪地裁などの大規模裁判所には、高度な専門性を要する事件を集中して担当する専門部や集中部が設けられている。裁判官が広い視野を持つジェネラリストであることと、高い専門性を有することが共に重視されている<sup>86</sup>。

我が国の単位人口あたりの弁護士数は米国の約1/20、裁判官数はドイツの約1/10であり、いずれについても本稿で比較した国の中で最も少ない。現在、司法試験合格者数の増加が図られているが、その目標は、2010年頃までに3000人/年とされていることから、なおしばらくは、法曹人口が相対的に少ない状態が継続するものと推測される。現在のところ、理系のバックグラウンドを有する法曹は、米英と比較するとごく少数にとどまっている<sup>87</sup>。

我が国の民事訴訟では、当事者による専門家の選任及び利用は、米国と同様に、その自由度が大きい。当事者による専門家の利用について、英国やドイツのような制限はなく、当事者が選任した専門家による鑑定等が高い頻度で利用される。

平成8年の新民事訴訟法により適時提出主義が導入され、時機に遅れた攻撃防御方法が却下されるケースが増加したが、当事者の故意又は重大な

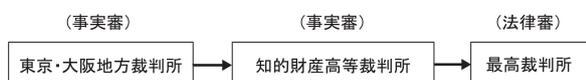
過失と訴訟の完結の遅延が要件とされ、ドイツより緩やかである。米英のような厳しい制裁はない。法廷侮辱の制度もない。

平成15年の民事訴訟法改正では、専門的な知見について争われる事件の審理の充実・迅速化等のため、専門委員制度（92条の2以下）、訴えの提起前における証拠収集処分（132条の2以下）、計画審理（147条の2以下）が導入されるとともに、鑑定制度の改善（215条の2以下；鑑定人への尋問を最初に裁判所が行う等）がなされた。計画審理が定められている場合、時期に遅れた攻撃防御方法は、審理計画に従う訴訟進行に「著しい支障を生じるおそれがある」場合であって「その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明」しなかったときは却下される（157条の2）。この規定も、ドイツとの比較において緩やかである。

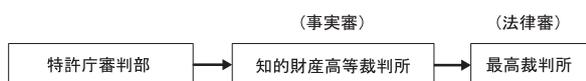
民事訴訟の審理では、口頭弁論期日又は準備手続き期日を積み重ねつつ争点が整理されることが多い。適正迅速な審理を実現するため、裁判所が、早期に事案の内容を把握し、争点を整理するとともに、必要な場合、当事者の主張立証を促すことが繰り返し推奨されている<sup>88</sup>。

## (2) 特許訴訟を管轄する裁判所

### ①侵害訴訟



### ②抗告訴訟



### (i) 東京・大阪地方裁判所

特許権侵害訴訟は、東京地方裁判所と大阪地方裁判所が、全国を東西に2分して管轄する（民事訴訟法6条）<sup>89</sup>。

東京地裁・大阪地裁には、知財専門部が設けられており、特許権侵害訴訟は、これら専門部において、3名の裁判官の合議により審理される。平成17年7月現在、東京地裁では、4ヶ部に21名、大阪地裁は、2ヶ部に6名の裁判官が配属されている（判事補を含む）<sup>90</sup>。

東京地裁・大阪地裁の知財部には、裁判所調査官が常勤職員として配置され<sup>91</sup>、平成16年4月より、専門委員が非常勤職員として配置された<sup>92</sup>。

裁判所調査官と専門委員とは、前者が「技術的知識及び特許法等に関する知識」を有する者であって、「原則として審理に関与する」のに対し、後者は「技術的知識を有する者」であって、例えば「種々の先端技術等の技術分野について、必要に応じて審理に関与する」点で相違する<sup>93</sup>。

### (ii) 知的財産高等裁判所

知的財産高等裁判所は、平成17年4月、東京高等裁判所の特別支部として設立された。

知財高裁は、東京・大阪地裁の特許権侵害訴訟判決に対する控訴事件を専属管轄し、特許庁の審決等に対する抗告訴訟を第1審として専属管轄する。

現在、知財高裁には、4ヶ部16名の裁判官（所長を含む）が勤務している。通常は、裁判官3名の合議体で審理されるが、重要な事件については、5名の裁判官による大合議により審理される<sup>94</sup>。

知財高裁には、11名の裁判所調査官が常勤職員として配置され<sup>95</sup>、専門委員が非常勤職員として配属されている<sup>96</sup>。

(iii) 最高裁判所

平成8年民事訴訟法により、最高裁判所への上告は憲法違反等を理由とするものみに制限され、新たに法令の解釈について重要な事項を含む事案等について、上告受理申立制度が導入された。

(3) 特許訴訟

(i) 東京・大阪地裁

近年、特許法、民事訴訟法等の改正が頻繁に行われ、裁判所も、適正迅速な裁判の実現に向けて改善を重ねていることから、特許権侵害訴訟の審理形態は大きく変化しつつあるが、その具体的な内容については他の文献<sup>97</sup>に譲り、ここでは、技術的争点への対応を中心に記載する。

訴えが提起されると、東京地裁、大阪地裁いずれにおいても、事件は機械的に、複数の知財部のうちの1ヶ部に配点され、主任裁判官が指定される。特許権侵害訴訟については、調査官が、原則として当初より全件サポートする。技術分野に従って調査官が指定され、裁判官と調査官の組合せが無作為に形成される。特定の裁判官に特定のロークラークが専属する米国とは、この点において異なる。

裁判所調査官は裁判所法57条の規定による官職<sup>98</sup>であり、従前、その権限については、明文の規定がなかったが、平成16年の民訴法改正により、92条の8が新設され、①口頭弁論、証拠調べ等の期日、準備手続き等において、当事者に問いを発し、立証を促すこと、②裁判官に対し、事件について意見を述べること、などが明記された。これらは、従前より必要に応じて行われていたものであり、その意味では、今回の法改正は、裁判所調査官の権限の拡大というより、その確認・明確化といえる<sup>99</sup>。

これらのうち、①は、調査官が、技術的事項等についての自らの理解・認識を裁判官の面前で当

事者に示すことで、裁判所調査官（ひいては裁判官を含む裁判所）と当事者との間で事件全体についての理解・認識の共通化を図ることを可能とするものと理解されている<sup>100</sup>。

事件によっては、調査官に加えて、専門委員が、裁判官を補佐する。

専門委員は、最高裁判所が各種団体等の推薦を得て任命し、専門委員の名簿に登録されている。専門委員は、裁判所が適切と認め両当事者が同意した事件、あるいは、当事者から申し出があり裁判所が適切と判断した事件について、裁判官を補佐する。専門委員の選任に際しては、裁判所が、登録された専門委員のリストから適任者を選び、本人の同意を得た上で当事者の了解が求められる。

専門委員は、期日において、専門的な知見に基づく説明を行い、あるいは、証人、当事者等に直接問いを発すること等を通じて、裁判官を含む当事者の理解を深め、認識を統一する役割を果たす。専門委員の発言そのものは、訴訟資料とはならない<sup>101</sup>。

専門委員制度の導入以来、1年余が経過したが、これまでのところ、東京・大阪地裁において専門委員が特許訴訟に関与した事件の数は、比較的少数にとどまっている<sup>102</sup>。これは、東京・大阪地裁知財部には従前より裁判所調査官が配置されており、専門委員による追加的サポートを受けるに相応しい事件が侵害訴訟では必ずしも多くないことによるものと推測される。

裁判所調査官及び専門委員には、民訴法23条から25条の除斥忌避の規定が適用される（専門委員については25条2項を除く）。

前述のとおり、我が国では、適正迅速な審理を実現するため、裁判所が、早期に事案の内容を把握し、争点を整理するとともに、必要な場合、主張立証を促すことが推奨されている。平成15年の民訴法改正による計画審理の導入は、これを実現

するためのものでもあるが、大阪地裁知的財産権部は、平成15年の民訴法改正の前より、先駆的に計画審理に取組み、成果を上げている<sup>103</sup>。この大阪地裁の計画審理では、裁判所は、技術的事項も含めて早期に事案を把握し、当事者と協議の上、事案に相応しい審理計画が策定される。補助裁判官がいわば事務的に審理スケジュールを定める米英の方式とは、裁判所による事案の把握、当事者への配慮等において相違する。

我が国の特許侵害訴訟の和解率は、50%強であり、英米と比較すると低い水準にとどまっている<sup>104</sup>。

#### 〈実験合戦〉

我が国では、特許権侵害訴訟において、当事者は、自由に専門家を選任して専門的技術的事項に関し、主張立証を行うことができる。一方の当事者が選任した専門家が作成した私的鑑定書や実験成績証明書などが逐次提出され、相手方がこれに対抗するため別の専門家を選任し、その鑑定書や実験成績証明書が逐次提出されるケースも少なくない。

このため、化学・材料などに関する事件では、いわゆる「実験合戦」といわれる状況が出現する。実験合戦では、両当事者が明細書中の同一の実施例を追試したにもかかわらず、全く相違する実験結果が示されることがしばしばある<sup>105</sup>。

このような事件では、調査官のサポートが重要な役割を演じることとなる。今後は、専門委員の利用も検討されることとなろう。

なお、民訴法218条には鑑定嘱託の規定があるが、適切な嘱託先がなく、活用されていない。

#### (ii) 知財高裁

知財高裁（その前身である東京高裁知財部）における特許訴訟の審理も変貌をとげつつある。その内容については詳細な報告<sup>106</sup>がなされているの

でそちらに譲り、ここでは、技術サポート面を中心として記載する。

知財高裁は、特許権侵害訴訟の控訴事件と特許庁からの特許抗告事件の両者を管轄する。いずれについても、訴えが提起されると、事件は、機械的に各部に配点され、ランダムに主任裁判官が指定される。技術分野に従って調査官が指定され、裁判官と調査官の組み合わせが無作為に形成される。調査官は、抗告訴訟については原則として全件、控訴事件については必要性の高い事件についてのみ配置される<sup>107</sup>。

抗告訴訟は原則として弁論準備手続きに付され、控訴事件は口頭弁論により審理される。抗告訴訟では、調査官は事件の経緯、審決・本件発明・引用例等について調査し、第1回準備手続きの前に、主任裁判官に説明する。主任裁判官は、技術内容を含めて事案を把握した上で期日に臨み、必要な訴訟指揮等を行う。調査官は第2回準備手続き以降も、当事者が提出した準備書面等をその都度精査し、主任裁判官を補佐する。期日においては、裁判官の指示により、あるいは裁判官許可を得て、当事者に質問等を行う。

ここ数年、知財高裁では、集中審理方式<sup>108</sup>が採用されるケースが増加しているが、この方式による場合も、同様のサポートがされる。期日においては、技術説明や質疑応答、争点の確認等がなされるが、裁判官の指示により、あるいは裁判官の許可を得て調査官が発言することも少なくない。

準備手続きが終結すると、主任裁判官の指示に従い、調査官が報告書を作成・提出する。主任裁判官は、判決案の起草の際に必要なに応じてこれを参考にする。裁判官は、報告書になんら拘束されず、調査官の事実認定あるいは意見と異なる判決となることもある。主任裁判官と調査官とは同意見であったが、裁判官の合議の結果、逆の結論の判決となるケースも存在する。調査官が合議の場で説

明や意見表明等を行うこともある。

平成16年4月より、専門委員が配置されているが、知財高裁では、地裁より高い頻度で、専門委員が審理に関与している<sup>109</sup>。

これは、知財高裁では、抗告訴訟など、専門委員の専門技術的知見の活用に対応しい事件（例えば、最先端技術・融合技術などの複雑高度な技術に係る発明について、その進歩性の判断が争われる事件など）が少なくないことによるものと推測される。

特許訴訟における専門委員の主たる活動の場は、今後とも、知財高裁になる可能性が高い。

### (iii) 最高裁判所

最高裁判所は法律審であり、技術に関連する事実問題について直接判断することはないが、法律問題について判断する前提として、事実問題を検討する必要が生じることがある。

このような場合、最高裁判所勤務の裁判所調査官の依頼に応じ、知財高裁の調査官が技術面で補佐することがある。

## 6. 考察

### (1) 基本理念

英国では、理系のバックグラウンドを有し、知財訴訟経験の豊富な少数の元弁護士が特許裁判所の裁判官として、特許権侵害訴訟と抗告訴訟の双方を担当する。専門性の極めて高い少数のスペシャリストが、特許訴訟を集中して担当する制度といえる<sup>110</sup>。

対照的に、米国では、連邦地裁における特許権侵害訴訟の多くが一般市民である陪審員による陪審裁判に委ねられる。陪審裁判によらない場合も、ジェネラリストの単独裁判官により審理される。控訴審のCAFCは、その業務の実質1/2を特許訴訟が占めるが、専門性よりもジェネラリストであ

ることの重要性がしばしば強調される<sup>111</sup>。一般人あるいはジェネラリストによる判断重視の理念で一貫している。

ドイツでは、特許の有効性については連邦特許裁判所が判断し、侵害裁判所は、権利の有効を前提に審理する。特許専門裁判所と侵害裁判所との間において、明確な分業がなされている。この分業は、人的側面からみると、「技術系裁判官」と「判事キャリア全体にわたり基本的に知財事件に携わる」裁判官の2種のスペシャリストの間の分業でもあるともいえる<sup>112</sup>。英国とドイツとは、具体的な形態は異なるものの、専門性重視の理念において共通する。

我が国では、特許権侵害訴訟の第1審は東京・大阪地裁が集中管轄し、その控訴事件及び抗告訴訟は、知財高裁が専属管轄する。いずれの裁判所でも、知財訴訟の経験豊富で専門性の高い裁判官を含む合議体により審理されるのが通常である。同時に、知財担当の裁判官も定期的な異同の例外としないなど、ジェネラリストであることにも配慮がなされている。裁判官がジェネラリストであることと高い専門性を備えることを、ともに重視することがその特徴といえる。

以上のように、各国の特許訴訟制度は、その基本理念ないし方向性において大きく異なることが注目される。

### (2) 技術的争点への具体的な対応

英国は、専門家の利用を許可制とし、専門家に裁判所への協力義務・中立義務を課すとともに、立証のための実験について、相手方の同意又は裁判所の許可を必要とし、かつ、相手方の立会権を認めている。技術的争点が必要に複雑とならない制度設計がなされているといえる。その一方で、技術のバックグラウンドを有するスペシャリストを裁判官に登用し、裁判官を補佐する専門家の必



ば、建築関係訴訟・医療過誤訴訟におけるような成果は、必ずしも期待できない。特許訴訟は、発明者が創造した「発明そのもの」について争われるのではなく、「特許法上の発明」を巡って争われることや、技術上の主張と法律上の主張とが表裏一体となって争われることが少なくないことなどのため、優れた技術専門家であっても、争点を十分に理解し、裁判所が必要とする形でその専門的知見を提供することが必ずしも容易でないことによる。

「特許法上の発明」の理解には、我が国を例に取ると、①特許法36条ヤリパーゼ事件判決などに基づく本件発明の把握、②技術水準や引用発明の認定手法などについての知識が必要であることに加え、侵害訴訟では、③特許法70条に規定の特許発明の技術的範囲の解釈、④本件発明と利用発明の関係、⑤本件発明の構成要件の充足性判断手法やボールスプライン事件最高裁判決（平6（オ）1083）による均等の5要件などについての知識が欠かせない。特許訴訟について専門家の協力を求めるとすると大学教授や公的研究所の研究者が有力候補となるが、これらについて短期間に理解してもらうことは必ずしも容易ではない<sup>118</sup>。

### (3) その他の特徴

特許訴訟は、迅速性が強く求められるが、これに対する対応も一様ではない。各国とも迅速な裁判の実現のため、さまざまな対策を講じており、裁判官自身の努力、当事者の協力なども重要であるが、あえて単純化すれば、次の特徴を挙げることができる。

米国は、裁判所の強力な訴訟指揮にその最大の特徴がある。スケジューリング・オーダーには、強力な制裁が伴い、期限の不遵守は敗訴を意味する。

英国では、専門家の利用等に制限が課され、訴訟費用による制裁を背景としたタイムテーブルで

訴訟が進行する。

ドイツは、主要期日における集中審理に基づいて迅速に判決することを基本とし、これに適さない事案に限り、その後専門家を利用する。

我が国では、米英独のようないわば劇薬的な処方ではなく、様々な施策が総合的に展開され、米英独に遜色のない（あるいはむしろ勝る）迅速性が実現されるに至っている<sup>119</sup>。

訴訟において、裁判所は、手続きの適正（due process）の要請と、実体的真実の解明の要請を満たすことも求められる。

いずれもが重要との認識では各国は共通するが、実体的真実の解明をどこまで裁判所に期待するか（あるいは、裁判所がこの要請に応えようとしているか）について、米英独と我が国では温度差がある<sup>120</sup>。米英独では、当事者主義が徹底しており、仮に、適切な主張立証を行えば勝訴できたはずの当事者が敗訴することがあっても、それは当事者ないしは代理人の責任と割り切って考える傾向が強い。これに対し、我が国では、裁判所が釈明権を行使して、勝たせるべき当事者を勝たせることが正義に適うとの考えが強い<sup>121</sup>。そのためには、裁判所には後見的な役割を果たす義務があるとの意見もある。我が国の特徴の一つといえる。このような特徴的風土の下では、手厚い技術サポート体制の存在意義は小さくない。

### (4) むすび

特許訴訟における技術的争点への各国の裁判所の対応は、まさに各国各様である。

一国の法体系は、その国の歴史と法文化の集大成といわれるが、それぞれの国の歴史と法文化の中で、それぞれに最適の制度・運用が模索された結果と考えられる。

科学技術がますます高度化し、社会・経済のグローバル化が加速している現在、各国の特許訴訟

制度は、この変化に対応すべく模索を続けることになろう。欧州の単一特許裁判所の構想を含め、今後の発展が大いに注目される。

注

- 1 知的財産高等裁判所設置法（平成16年法律第119号）。同法成立までの経緯等について、例えば、近藤昌昭＝斉藤友嘉「司法制度改革概説2 知的財産関係二法／労働審判法」商事法務；滝口尚良＝坂口智康・L&T No.24 第52頁参照。知財高裁の現状、今後の展望等について、例えば、ジュリスト1293号特集「動き出した知財高裁」参照。
- 2 裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第20号）による特許法104条の3の新設。同上参照。
- 3 裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第20号）による民事訴訟法92条の8及び9の新設。同上参照。
- 4 民事訴訟法等の一部を改正する法律（平成15年法律第108号）による民事訴訟法6条の改正及び92条の2以下の新設。改正の経緯等について小野瀬厚他・NBL No.768 第14頁、769号48頁、現状等について、廣瀬隆行・パテント58巻5号40頁参照。
- 5 「特許訴訟」には、様々な類型があるが、本稿では、その代表として「特許権侵害訴訟」及び「抗告訴訟」に限定して検討する。ドイツについては、「無効訴訟」についても取り上げる。
- 6 本稿は、他の脚注に記載の文献及び次の成書を参考にした。記して謝意を表する。  
 [6A] 大淵哲也＝杉山悦子＝茶園茂樹＝菱田雄郷＝平島竜太「知的財産訴訟の国際比較」別冊NBL No.81商事法務。[6B] 長谷川浩二＝沖中康人＝渡部勇次他「アメリカ、イギリス、ドイツ及びオランダにおける特許訴訟の実情」法曹会。[6C] 「特許の無効と侵害に関する調査研究報告書」知財研。[6D] 服部健一「アメリカ連邦裁判所」発明協会。[6E] 前田順司他「専門的な知見を必要とする民事訴訟の運営」法曹会。[6F] 広渡清吾編「法曹の比較法社会学」東京大学出版会。[6G] 我妻学「イギリスにおける民事司法の新たな展開」東京都立大学出版会。[6H] 鈴木健太他・司法研究報告書第53輯第1号「イギリス、ドイツ及びフランスにおける司法制度の現状」法曹会。[6I] 司法研究報告書第47輯第1号「イギリスにおける民事訴訟の運営」同上。[6J] 浜野惺他・司法研究報告書第46輯第1号「アメリカにおける民事訴訟の運営」同上。[6K] 三村量一「ドイツ連邦共和国における民事訴訟実務の現状について」(ヨーロッパにおける民事訴訟の実情(上))同上。[6L] 大喜多敬光他・司法研究報告書第43輯第2号「ドイツにおける簡素化法施行後の民事訴訟の運営」同上。  
 なお、本稿は、平成17年2月19日、京都大学法学研究科法政実務交流センター・シンポジウム「司法過程の変革」において発表した内容に加筆したものである。
- 7 米国、英国（イングランド及びウェールズ）、ドイツ、日本の弁護士数、裁判官数及びそれらの人口10万人あたりの数（括弧内）は次のとおり（年度は、1999又は2000年。広渡・前掲[6F] 415頁以下の統計を一部四捨五入して抜粋転載）。なお、2005年現在では米国の弁護士数は100万人を超えるものと推定されている。

	米国	英国	ドイツ	日本
弁護士	80万人(284人)	7万7千人(144人)	11万人(134人)	1万7千人(14人)
裁判官	31882人(11人)	3531人(7人)	20880人(25人)	2949人(2人)

- 8 我が国では、弁護士資格保有者は、自動的に弁理士資格を取得する（弁理士法7条）が、米国の弁理士資格の取得には米国特許商標庁の実施する弁理士試験に合格することが必要であり、受験資格として、理系の大学学部の卒業が要求される。英独も米国と同様である。
- 9 米国の特許弁理士数は2004年6月10日現在22576人（特許行政年次報告書2004年版本編 114頁参照）。
- 10 米国憲法第I章第8条8項
- 11 補助裁判官は、各裁判所が、司法資格保有者の中から採用する。補助裁判官がトライアルに至るまでの手続きを担当することにより、正規の裁判官が予断を持つことなくトライアルに臨むことを可能とし、その業務量の軽減に資するとされる。他方、当事者にとっては、同じ内容を、期日ごとに異なる裁判官に繰り返し説明する必要が生じることになる。
- 12 米国憲法第7修正は、20ドルを超えるコモンロー上の全ての訴訟について、陪審による裁判を受ける権利を保障している。米国では、歴史上の経緯（植民地時代に本国政府の圧政から人々を守る砦となった）などから、陪審制度は民主主義を支える基本的制度の1つと考えられている。陪審制度が歴史上果たした役割については、例えば前掲[6F]中の丸山隆「アメリカの法曹制度」160～163頁参照。
- 13 連邦民事訴訟規則39条（b）
- 14 ヴァージニア州東部地区連邦地裁のロケット・ドケットについては、前掲[6B]中の長谷川浩二「アメリカにおける特許訴訟の実情」に詳細に報告されている。同裁判所のローカル・ルールは、[http://www.vaed.uscourts.gov/rules/pdf\\_format.htm](http://www.vaed.uscourts.gov/rules/pdf_format.htm)参照。
- 15 連邦裁判所（U.S. Courts）ホームページに掲載のAnnual Report of the Director中の統計（Table C-4）より計算。<http://www.uscourts.gov/judbususc/judbus.html>。和解率が高いのは、ディスカバリーにより事実関係が明らかになること、訴訟費用が極めて高額であること、陪審の評決の予測性が極めて低いことなどにあるといわれている。
- 16 同上の統計による。
- 17 *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579 (1993)。本判決は、陪審による医療過誤訴訟において、原告側の専門家証言は証拠能力がない（inadmissible）ことを理由として被告のサマリー・ジャッジメントの申立が認められた事案であるが、最高裁は、事実審の裁判官は、連邦証拠規則702条に規定の専門家の証言の証拠能力について、当該理論・証拠が検証され得る（あるいは、検証済み）のものであるか否か、当該理論・技術は同僚の科学者による査読を受けて公表されたものであるか否か、当該特定技術の誤謬率はどの程度であるか、当該理論・技術は科学コミュニティに一般的に受け入れられているものであるか等を柔軟に考慮することにより、当該証言の論理又は方法論が科学的に有効であり、かつ、事案の争点に適切に適用され得るものであるか否かについて評価し、これに反する不適切な証言を排除する義務を負う旨、判示した。本判決の射程は、連邦裁判所における全ての民事訴訟における専門家証言に及ぶものと解されている。

- 州裁判所の判決で本判決が参照されることもある。
- 18 例えば、①Reilly v. United States, 863 F.2d 149, 156 (1st Cir. 1988), ②TechSearch, L.L.C. v. Intel Corp., 286 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2002)。①は医療過誤訴訟において、②はコンピュータ関連の侵害訴訟において、テクニカル・アドバイザーが任命された事件である。これらの判決は、テクニカル・アドバイザーの任命は裁判所の本質的権限であり、その任命は裁量権の濫用に当たらない旨判示している。また、裁判所は自らの義務を遂行するために必要とする適切な仕組み (instrument) を自ら備える本質的権限を、少なくともそれに反する法が存在しない限り有する、とする最高裁判決もある (Ex parte Peterson, 253 U.S. 300(1920))。
  - 19 特許訴訟は、一般に、複雑な事件とされる。
  - 20 スペシャル・マスターに特許弁護士を選任し、特許権侵害訴訟のマークマン・ヒアリング (後述) を担当させた例もある (長谷川・前掲 [6B] 83頁注22)。
  - 21 Blonder-Tongue Laboratories v. University Of Illinois Found., 402 U.S. 313 (1971)
  - 22 米国憲法第三章第1条には、連邦裁判所の裁判官は、良好な行動 (good behaviour) を保つ限り終身在職できる旨規定されており、同条に基づいて設立された裁判所である連邦地裁等の裁判官は、終身その身分が保障される。しかし、65歳以上で、年齢と勤務年数との合計が80以上の裁判官は、本人が希望すれば、事件の担当事件数の軽減を受けるシニア判事として勤務することも可能である (裁判所・裁判手続法 (以下「28 U.S.C.」) § 171)。シニア判事も、完全引退した判事も、正規判事と同額の収入が保証される。
  - 23 連邦地裁28 U.S.C. § 675; 巡回控訴裁判所, 同712; 最高裁, 同752
  - 24 ロークラークの募集案内が<https://lawclerks.ao.uscourts.gov/>に掲載されており、ロークラークのメリットとして、本人の経験を深め、将来の職業機会 (employment opportunity) を広げる旨が記載されている。ロークラークは、①任期4年未満の期間採用、②4年以上勤務するキャリア採用、③特定事件担当の臨時採用、の3種があるが、法曹資格者としては給与が低いこともあり、①の形態で1~2年程度の期間、法曹としてのキャリアの第1歩として従事する者が多い。なお、連邦地裁のロークラークの採用に際し、理系のバックグラウンドが考慮されるという報告等は見あたらない。
  - 25 Court of Appeals for the Federal Circuit. 米国では、一般に Federal Circuit と略称される。米国の連邦裁判所は、12の巡回裁判区それぞれに控訴裁判所が存在するが、CAFCは、全ての巡回裁判区の特許事件を専属管轄する。特許訴訟の判例統一などを目的として1982年に設立され、国際貿易裁判所、連邦請求裁判所等の裁判所や、国際貿易委員会等の行政委員会からの控訴事件も管轄する (28 U.S.C. § 1295)。
  - 26 法律上、USPTOの審決に対する抗告訴訟は、法律審であるCAFCではなく、事実審であるワシントンDC連邦地裁に対し、インターフェアレンス事件についてはその他の連邦地裁に対しても提起可能である (35 U.S.C. § 141, 145, 146) が、通常はCAFCに直接提起されている。
  - 27 CAFCのホームページ (<http://www.fedcir.gov/judgbios.html>) で発表されている裁判官の経歴によれば、現在の裁判官12名中6名が、理系の学位を取得しており、うち4名は元特許弁護士、その中の2名は元特許庁審査官である。具体的には、①Newman判事: Ph.D化学, 元特許弁護士, ②Mayer判事: B.S., ③Lourie判事: Ph.D. 化学・元特許弁護士, ④Gajarsa判事: B.S.E.E・元特許弁護士・特許庁審査官, ⑤Linn判事: B.E.E.・元特許弁護士・特許庁審査官, ⑥Prost判事: B.S.
  - 28 2004年9月末までの3年間についてみると、CAFCの新受事件1628件/年のうち、連邦地裁からの事件が489件/年、USPTOからの抗告事件が75件/年であり、両者あわせて全体の1/3強であった (CAFCのホームページ<http://www.fedcir.gov/pdf/aosep04.pdf>に掲載の統計より算出)。実際の業務負担については、例えば、高瀬・判例時報1826号27頁; 小野菜穂子・日本知財学会第三回年次学術研究発表会予稿集145頁参照。
  - 29 CAFC規則 (Federal Circuit Rules of Practice) 47.2 (b)。なお、CAFCの設立について検討したいいわゆるHruskaレポート (the Commission on Revision of the Federal Court Appellate System Report, "Structure and Internal Procedures: Recommendations for Change" (June 1975)) は、過度の専門化は避けるべきとしている。CAFC判事も、その職務の遂行上技術のバックグラウンドの有無は、本質的な問題ではないとし、ジェネラリストであることの重要性を強調している (例えば、小野・同上145~6頁参照)。
  - 30 2005年7月現在3名。
  - 31 28 U.S.C. § 715(c) - (d)には、CAFCにのみ、シニア・テクニカル・アシスタント1名、及び正規判事と同数までのテクニカル・アシスタントの雇用を認める旨が規定されている。この規定は、CAFCの前身である関税特許控訴裁判所 (Court of Customs and Patent Appeals: CCPA) が明文の規定なく活用していたテクニカル・アドバイザーに法的根拠を与えることが、その立法趣旨であったとされる (例えば、福田・後掲 (注41) 22頁参照)。
  - 32 Herbert Markman and Positek, Inc. v. Westview Instruments, Inc. and Althon Enterprises, Inc., U.S., 116 S. Ct. 1384, 134 L. Ed. 2d 577, 64 U.S.L.W. 4263, 38 USPQ 2d 1461 (1996)。特許クレームの解釈が、陪審の判断に委ねるべき事実問題を含まない純粋な法律問題とすることには疑問がないわけではない。同事件のCAFC判決 (52 F.3d 967; 1995 U.S. App. LEXIS 7593; 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1321) では、Newman判事は、これを疑問とする立場から少数意見を述べている。特許訴訟の過度の陪審依存を緩和するための、いわば政治的判決であるとの意見もある。
  - 33 一見訴訟に不慣れで誠実そうな専門家が陪審員の信頼を得やすいといわれる。逆に、経験豊富で説明上手な専門家は、雇われ用心棒 (hired gunman) と見られ、信頼されないことがある。
  - 34 当事者は、陪審員の選定に際し、陪審員候補者に法定の欠格事由 (利害関係、英語能力、犯罪歴等) のある者が含まれる場合には、これを根拠に忌避することができるのに加えて、何らの理由を示すことなく、3人まで忌避することができる (28 U.S.C. § 1870)。
  - 35 2000~2004年度の5年間に終了した特許権侵害訴訟のうち、トライアルの段階まで進んだ事件は年間83ないし98件 (約3~4%) にすぎず、トライアルまで進んだ事件のうち約66~



- 策について1994年3月に検討を開始し、1996年7月に最終報告 Access to Justice (<http://www.dca.gov.uk/civil/final/contents.htm>) を発表した。これを受け、Rules of the Supreme Court が廃止され、Civil Procedure Rules ([http://www.dca.gov.uk/civil/procrules\\_fin/menus/rules.htm](http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/rules.htm)) が制定された。
- 54 特許訴訟には、特許裁判所・PCCいずれにおいても、常に③のマルチ・トラックの手続きが適用されるので、本稿は③を前提に記載する。
- 55 従前は、ブリーディングにおいて技巧的な応酬がなされていたが、改正により簡素化された。なお、改正後は、プレアクション・プロトコルに従って当事者間で情報交換等を行い、訴訟の準備を整えた上で出訴することが一般的に義務付けられ、訴訟類型によっては詳細な手続きが設けられている。特許訴訟に関しては、プレアクション・プロトコルは未策定である。
- 56 英国は、訴訟記録だけでなく、訴訟手続きの相当部分を当事者の責務としている。例えば、訴状 (Claim form) の副本は、原告のソリシタが郵送等により被告に送付する。民事訴訟の多くの事件では、判決は口頭で言い渡され、ソリシタがこれを書き留めて浄書の上、裁判所の認証を得る。
- 57 記録綴りは、審理に必要な記録を通しページを付してファイルしたものであり、トライアル開始の7日ないし3日前に提出することを要する (PD3.1)。その内容については、当事者間で事前に合意に達するよう努力することが求められ、完全な合意に達しない場合には、合意できない点を明らかにしておくなければならない (PD3.9)。
- 58 英国の弁護士費用を含む訴訟費用は、ディスクロージャー制度があること、他国では裁判所が行っている業務の相当部分をソリシタが負担していること、2種の弁護士が存在し、そのいずれもが高料金であることなどから、相当に高額であり、訴訟費用による制裁は、審理促進の機能を効果的に果たしている。
- 59 特許裁判所における侵害訴訟の和解率は約95%と報告されている (前掲 [6B] 中の沖中康人「イギリスにおける特許訴訟の実情について」128頁)。和解率が高い理由としては、ディスクロージャーにより訴訟の勝敗がある程度予測可能となること、訴訟費用が高額であること、ペイメント・イン (payment in又はpayment into the court : CPR36) の制度が高頻度で利用されていることが挙げられる。ペイメント・インは、和解を望む当事者が自己の希望する額の和解金を裁判所に預託すれば、相手方がその金額での和解を拒否し、かつ判決で当該金額以下の賠償金しか認められなかった場合、和解金の預託時以降に生じた全ての訴訟費用が相手方の負担となる制度である。米国にも、類似の制度としてoffer of judgmentの制度 (連邦民事訴訟規則68条) がある。
- 60 特許裁判所の正規判事5名のうち、4名が特許担当であり、特許担当者は全員理系のバックグラウンドを有している。うち2名は、特許分野で豊富な経験を有する。事件の配分に際しては、専門性も考慮される (前掲 [6C] 106頁参照。平成11年度の調査による)。4名中3名は、バリスタ当時、知財弁護士協会に所属し知財訴訟の実務を経験している (沖中・前掲 [6B] 110頁参照。平成12年度の調査)
- 61 代理判事も、知財訴訟の経験の深いバリスタから任命される。非常勤であり、正規のhigh court judgeへの登用候補者でもある。
- 62 PCCは、特許権侵害訴訟のみを管轄し、特許庁からの抗告訴訟は管轄しない。
- 63 現在の裁判官は2代目であり、化学の学位保有者で、特許裁判所の代理判事を兼務している。[http://www.cipa.org.uk/pages/New\\_Patent\\_Judge](http://www.cipa.org.uk/pages/New_Patent_Judge)及び[http://www.olswang.com/pdfs/phoenix\\_risen.pdf](http://www.olswang.com/pdfs/phoenix_risen.pdf) 参照。初代のPCC裁判官も元バリスタで、EPOの審判部長経験者である。
- 64 リーディング・ガイドは、①争点、②各争点に関し裁判官がトライアル前に読んでおくべき書面、③各書面を読む最善の順序、などを簡潔にまとめたものであり、④各書面は、その中の関連部分を明示したものであることが要求される。(CPR63PD7.2及び7.3)
- 65 例えば、沖中・前掲 [6B] 125頁参照。なお、我が国では、執行をおもんばかって侵害訴訟の初期の段階で特定論が展開される (ただし、最近では修正されつつある) が、英国では、執行を潜脱する行為は裁判所侮辱として強力な制裁を受けることになることから、ジェネラル・インジャンクションの判決が問題を生じることはない。
- 66 その理由としては、ディスクロージャーにより、双方の手の内が相当程度明らかになっていることから、別訴に高額な訴訟費用を支出するまでもなく、話し合いで解決するのが通常であることが挙げられる。ペイメント・インの制度 (注59参照) も寄与している。
- 67 英国特許庁には、審判部がなく、特許庁長官の決定 (出願拒絶査定等の処分は、審査官名でなく長官名でされる) に対する不服の申立は、特許裁判所に対して直接行う。
- 68 法曹養成改革法 (連邦法) の施行 (2003年7月)、これに基づく州法改正などにより、弁護士実務教育の充実化、外国法教育の導入などの改革が行われている。例えば、バルテルス石川・アンナ書齋の窓2004年11月号11頁、12月号16頁; ハインリッヒ・メンクハウス法曹時報76巻5号65頁参照。なお、2000年10月には、ハンブルグに私立の法科大学院が1校設立された。
- 69 特許訴訟に従事する弁護士も専門化が進んでいるが、ドイツの法曹は純粋法律家であり、訴訟業務に通じた弁理士と共同で特許訴訟を遂行する。
- 70 一括手数料制であり、基本的に訴訟物の価額を基準に算定されるが、訴訟手数料 (受任に伴う料金)、弁論手数料、証拠手数料、和解手数料など、行為の種類別に規定されており、同じ種類の行為は何回行っても、手数料は同一である。当事者の合意があれば、自由な契約によることも可能である。ただし、敗者の負担は法定額を限度とする。
- 71 書面先行方式は、書面の交換を通じて争点を整理した後、主要期日において集中して審理する方式であり、早期第1回期日方式は、早期に第1回期日を開催し、和解勧誘や簡単な事件についてその処理をする等の点を除き、基本的に書面先行方式と同様の方式である。どちらの方式を採用するかは裁判長 (又は単独裁判官) にゆだねられており、混合方式も含め、柔軟に運用されている。
- 72 ドイツでは、原告が十分な準備を整えてから提訴するのが通常であり、裁判所が、後見的に主張立証を促すことは一般に行われぬ。ドイツの裁判官にとって、日本の裁判官が争

- 点整理に苦勞することは理解できないとの報告もある（例えば、前掲 [6E] 51頁参照）。
- 73 心証開示の目的は、争点を絞り込んで審理を促進することと、裁判所及び当事者間の認識を共通にすることにより、的確な判断を行えるようにすることにある（前掲 [6B] 中の渡部勇次「ドイツにおける特許訴訟の実情について」190頁参照）。積極的な心証開示の例が、前掲 [6L] 87頁に記載されている。
- 74 このように、最初に裁判所が争点に踏み込んだ尋問を行うこと、証人が事前打ち合わせをすることなく証言することは、証人尋問を短時間で終了させるだけでなく、裁判所による真実の発見に資するとされる。逆に、証人がどのような事実を知っているか代理人が十分に把握しない状態で証人申請することから、不必要な証人の申請が助長される弊害が生じるとの指摘もある。
- 75 前掲 [6C] 中の、クリストファー・ヒース「ドイツ特許法の下での侵害訴訟と特許無効手続きの関係」187頁、206頁参照。
- 76 改正の内容、経緯などについて、例えば、勅使河原和彦・早稲田法学77巻3号207頁；八田卓也・法政研究、70巻3号661頁参照。
- 77 特許法73条1項、81条1項。連邦特許裁判所の創設には歴史的経緯がある。創設前の制度では、ドイツ特許庁での特許出願等の手続きは、審判部が最終審であり、審判部の審決に対する不服を裁判所に申し立てることができなかつたところ、行政裁判系列の最高裁判所である「連邦行政裁判所」は、この制度はボン基本法（憲法）に違反するものであり、特許庁の審決に対する不服申し立ては行政裁判権に服する旨判示した。本判決によれば、特許訴訟のうち、侵害訴訟については通常裁判権に、抗告訴訟については行政裁判権に、分離することとなる。この不都合を回避するため、特許法が改正され、連邦特許裁判所が創設された。
- 78 例えば、竹田稔・発明90巻第7号70頁；前掲 [6C] 90頁、88頁参照。
- 79 デュッセルドルフ地裁では、大半が鑑定を利用することなく判決され、鑑定の利用率は5%程度にすぎない。ミュンヘン地裁では、鑑定の利用率は70%に達する（渡部・前掲 [6B] 198～199頁）。なお、鑑定以外の証拠方法（例えば、追加の証人尋問）が採用される場合も少数存在する。
- 80 フォルムシュタイン事件判決Bundesgerichtshof, GRUR 1986, 803参照。なお、無審査の実用新案の侵害訴訟では、州地方裁判所は、その有効性について判断する。
- 81 例えば、松中雅彦「欧州における一元的な特許保護制度の研究」知財研（2005年5月）参照。
- 82 [http://www.european-patent-office.org/news/info/2003\\_04\\_30\\_e.htm](http://www.european-patent-office.org/news/info/2003_04_30_e.htm)参照。この構想は、1975年の共同体特許条約（ルクセンブルグ条約）が批准されなかつたことから、新たな条約の作成を回避し、既存のEU条約の枠内での共同体特許裁判所の創設を目指すものである。
- 83 [http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/agreement\\_draft.pdf](http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/agreement_draft.pdf)参照。この構想は、欧州特許条約の枠内において選択議定書（optional protocol）を締結し、選択議定書締結国で欧州特許裁判所の創設を目指すものである。
- 84 [http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/statute\\_draft.pdf](http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/statute_draft.pdf)参照。
- 85 しかし、その実績は、多い年で7名、少ない年は2名にとどまっている（日弁連ホームページ[http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/ninkan\\_qa.html](http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/ninkan_qa.html)に掲載の統計による）。このように、実績が少ない主要な理由は、希望者が少ないことにある（例えば、高木新二郎「弁護士任官裁判官」商事法務参照）。
- 86 知財訴訟を担当する裁判官もその例外ではなく、このことを明確に意識した研修・人事システムが構築されている。例えば、加藤新太郎＝加藤聡・特技懇235号70頁参照。
- 87 現在、弁理士登録をしている弁護士は約320名（特許行政年次報告書2004年版本編、114頁）であるが、技術のバックグラウンドを有する者はその内の1割程度といわれている。
- 88 例えば、司法研修所編「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」72頁法曹会参照。
- 89 平成8年の新民事訴訟法（平成8年法律第109号）により、特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラムの著作権に関する訴えについては、東京・大阪の両地裁が、その他の地裁と競合して管轄することとされていたが、平成15年の同法改正により、東京・大阪地裁が集中管轄することとなった。訴えが専門技術的事項を欠くときは、その他の地裁に移送することができる（第20条の2）。
- 90 我が国には、裁判官の定期的な転勤制度があるが、近年、知財担当の裁判官は、比較的長期間在任することが多いことに加え、転任先で引き続き知財を担当するなど、知財訴訟の経験の豊富な裁判官が増加しつつある。
- 91 2005年7月現在、東京地裁7名、大阪地裁3名であり、うち、東京地裁の1名は弁理士経験者、他は特許庁審判官の経験者である。前者は全ての事件の代理人を辞任し、後者は、行政職の国家公務員を辞職した上で、裁判所職員として採用されている。通常、任期は3年である。
- 92 専門委員は、最高裁判所から非常勤の国家公務員として任命され、任期は2年で再任可能である（専門委員規則、平成15年最高裁判所規則20号）。現在、知財担当の専門委員として、大学教授、公的研究機関や民間企業の研究者、弁理士など140余名（東京に100名余、大阪に約40名）が任命されている。
- 93 近藤他・前掲（注1）88頁Q23参照。
- 94 ある事件を5名の大合議に付すか否かは、当該事件の3名の合議体で決定することができる（特許法182条の2）。大合議は、高裁レベルにおける事実上の判例の早期統一を目的とするものであり、知財高裁所長、知財2～4部の部総括判事、当該事件の主任裁判官から構成される（ジュリストNo.1293 第25頁）。
- 95 11名中、1名は弁理士経験者、10名は、特許庁の審査官・審判官の経験者である。韓国にも、類似の「審査監理官」の制度があるが、抗告訴訟のみを管轄する「特許法院」にのみ配属されている点で異なる。
- 96 注92参照。専門委員は、形式上東京（東京地裁・知財高裁共通）と大阪（大阪地裁）に分かれて配属されているが、いずれの裁判所でも業務を遂行することができる。
- 97 例えば、飯村敏明 NBL No.769 第17頁；小松一雄＝守山修生 NBL No.769 第27頁；前掲（注88）「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」参照。
- 98 裁判所法57条1項には「最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。」、同2項には「裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件（地方裁判所においては、

- 知的財産権又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。」と規定されている。「地方裁判所においては知的財産権…」との部分は、平成16年の改正前は、「地方裁判所においては工業所有権…」と規定されていた。
- 99 知財高裁の調査官についてであるが、同様の理解を表明するものとして、例えば、塩月秀平・ジュリスト No.1293 第32頁参照。地裁配属の調査官については、従前「工業所有権」とされていた業務範囲が、「知的財産権」と改正されたことから、この点に限れば、権限は拡大されたといえる。
- 100 例えば、近藤・前掲(注1) 256頁参照。
- 101 訴訟資料とならない点では、調査官の報告書と同一である。ただし、専門委員の説明に対応して当事者等が行う発言等は訴訟資料となり得る。
- 102 立ち上がり時期の1年間で約10件程度である(筆者が裁判所から提供を受けた情報による)。
- 103 例えば、小松他・前掲(注97)NBL No.769 第30頁;前掲(注88)「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」27頁以下参照。
- 104 飯村・前掲(注97) 25頁参照。
- 105 専門家の利用を制限し、実験への立ち会いを認める英国、私的鑑定書の証拠価値を低く評価するドイツ、ディスクバリ制度のある米国では、このような現象は発生しにくい。
- 106 篠原勝美 NBL No.804 第25頁;塩月秀平=設楽隆一=清水節=岡本岳 NBL No.769第6頁;塩月秀平 NBL No.785 第24頁参照。
- 107 その最大の理由は、調査官の絶対数が少ないことから、調査官の業務を技術的により複雑な案件の多い抗告訴訟に集中することにある。米国のロークラークは、裁判官1名につき2ないし3名配置されているのに対し、我が国の裁判所調査官の数は、知財高裁、東京・大阪地裁のいずれにおいても裁判官の数を下回っている。
- 108 例えば、塩月他・前掲(注106) 参照
- 109 制度の発足以来1年間の実績は、約40件、専門委員の延べ出席回数80回強である(ジュリスト No.1293 第29頁)。この中には、研修的な意味合いのものも含まれる模様である。なお、専門委員に対する民事訴訟法や裁判所業務の基礎的な事項等についての講習・研修も別途行われている。
- 110 平成16年2月24日に東京で開催された「知財シンポジウム」(知財協主催)において、英国特許裁判所のH. Laddie判事は、裁判官がスペシャリストであることの長所を強調し、「あなたのお子様が高熱を發したとき、どんな病気で治してみせますという医師と、スペシャリストの小児科医のどちらに診てもらいますか?」と自信満々に語っていた。
- 111 CAFCの設立について検討した、いわゆるHruskaレポート(the Commission on Revision of the Federal Court Appellate System Report, "Structure and Internal Procedures: Recommendations for Change"(June 1975))は、過度の専門化は避けるべきとしている。現在のCAFC判事も、理系のバックグラウンドを有する裁判官を含め、自分たちはジェネラリストである旨、強調する(例えば、小野・前掲(注28) 145~6頁参照)。
- 112 このドイツの分業方式は、「成功」と評価されており、その訴訟費用が相対的に低廉であることと相まって、国際的なフォーラム・ショッピングにおいて、ドイツの裁判所が選択されることが多いとされる(ヒース・前掲(注75) 204頁、206頁参照)。
- 113 CAFCが、高度に専門化すると、陪審及びジェネラリスト裁判官による第1審と、基本理念において齟齬を来すことになりかねない。
- 114 なお、我が国の裁判所調査官制度には、批判がないわけではない。その一つは、裁判官が当事者に非公開の場でサポートを受けることを問題視するものであり、米国のロークラークやテクニカル・アドバイザー、あるいは我が国の最高裁判所調査官への批判と共通するものである。米国と我が国は、当事者による専門家の利用の自由度が大きい点で共通するが、そのような制度の下で、非公開の場でのサポートを廃止あるいは公開すると、審理がかえって混乱・遅延することも考えられる。これを防止するためには、英国のような専門家の利用制限、協力・中立義務の導入、あるいはドイツのような、専門家1名への絞込みなども考えられるが、米国や我が国の法文化になじむかどうか疑問がある。
- 他の批判は、特許庁審査官・審判官経験者は、中立性の観点から、採用すべきでないとするものである。しかし、知財訴訟担当の裁判官は、特許庁出身の調査官が、審決に対してむしろ厳しく接し、公正適切な調査報告を行っているとの評価で一致している(例えば、高林龍・工業所有権法学会年報第20号52頁、三宅正雄「特許訴訟物語」174頁、篠原・前掲NBL No.804第29頁参照)。
- ドイツの連邦特許裁判所では、ドイツ特許商標庁の特許審査官・商標審査官出身者が技術系裁判官、法律系裁判官として業務を遂行しているが、中立性の問題があるとは認識されておらず(前掲[6C] 88頁)、むしろ、高く評価されている(前掲[6C] 88頁、206頁(3))。両国の対照が興味深い。
- 115 例えば、前田他・前掲[6E] 22~33頁参照。
- 116 同上参照。
- 117 プレアクション・プロトコールについては、[http://www.dca.gov.uk/civil/procrules\\_fin/menus/protocol.htm](http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/protocol.htm)参照。医療過誤訴訟における運用の実情については、例えば、岩井直幸 判例タイムス1057号26頁参照。
- 118 ドイツのある裁判官は、特許に詳しくない外部の専門家(大学教授等)を利用すると、かえって審理をわずらわせることになる場合が多い旨の見解を表明している(前掲[6C] 100頁参照)。
- 119 例えば、篠原・前掲(注105)NBL No.804;中吉徹郎 L&T No.24 第42頁;定塚誠 NBL No.785 第13頁、同No.765 第20頁参照。
- 120 例えば、長谷川・前掲[6B] 87~88頁;前田他・前掲[6E] 51~52頁参照。
- 121 特許権侵害訴訟において「実体的真実の解明の要請」を「手続きの適正の要請」に優先させた事例として、旧民事訴訟法下での事件であるが、トラニラスト事件判決(東京地裁H02(ワ)5678)を挙げることができる。この事件では、損害論に入った後に提出された証拠が採用されたが、不当な訴訟活動を理由に勝訴した当事者に訴訟費用の4/5の負担が命じられた。