

訴訟弁理士になって

阿部・井窪・片山法律事務所 弁理士

加藤 志麻子



はじめに

特許庁を退職し、弁理士の仕事に就いてから3年が経ちました。私が所属する事務所(以下「当事務所」といいます)では、法律部門に所属し、特許権侵害訴訟中心の仕事をしています。多くの弁理士が特許の取得を中心とした業務に従事しているのに対し、私の場合は、成立した特許がどのように活用されているかを日々目の当たりにしています。以下では、私が日々どのような仕事に携わっているかを簡単にご紹介したいと思います。

訴訟前の相談など

外国企業の被告事件などを除いて、特許権の侵害事件に関しては、いきなり訴訟に関与することは少なく、訴訟前の段階から相談を受けるケースがほとんどです。特許権者側の場合は、自社の特許を他社製品等が侵害しているかどうかの検討の段階から相談を受けることが一般的ですが、中には会社同士のライセンス交渉等の途中から関与することもあります。ビジネス上の戦略もあるため、必ずしも訴訟を見据えた対応となるわけではありませんが、いずれの場合であっても、他社製品等が特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討することになります。検討にあたっては、一般的には特許請求の範囲を構成要件に分説して、他社製品等がこれらの構成要件を充足するか否かを表(クレームチャート)にして、検討することになります。クレームチャートを作成するにあたっては、それぞれの構成要件をどのように解釈するのが妥当かを検討すること、及び、他社製品等の構成を正確に把握することが重要なポイントになります。また、立証の容易性や無効理由についてもある程度検討します。

非権利者側の場合にもほぼ同様の対応になりますが、無効理由の調査には必然的に力を入れることになります。

これらの相談は、弁理士一人で受けることはなく、弁護士と弁理士の組み合わせ(大抵2~3人)で受けることになり

ます。特許権者側の場合には、どのような対応にするか(警告状を通知するかなど)を検討することになります。また、この過程で、特許侵害鑑定や特許の有効性(無効)鑑定の依頼があることもしばしばあります。

訴訟関連業務

(訴訟における弁理士の役割)

訴訟の段階に移行すると、大抵4~6人のチームを編成し、事件を担当することになります。当事務所の場合、弁理士1、2名を含むチームにすることがほとんどです。このようなチームで、お客様を交えて侵害論等についてさらに検討をし、準備書面等の作成をしていくことになります。ご存じのとおり、特許権の侵害訴訟においては、104条の3の抗弁として、特許の有効性が争われるケースがほとんどであるため、弁理士は訴訟の中では、無効論に関する対処(書面のドラフトなど)が主たる役割として期待されています。しかし、弁理士は、クレーム解釈や侵害の立証の検討においても重要な役割を果たしています。特に化学系の案件などでは、侵害を立証したり、相手方の主張に反論したりするために実験を行う必要がある場合がありますが、どのような実験をすれば確かな立証ができるのかについて様々な角度から検討していくのも重要な仕事です。実験が必要な場合には、会社の知財部の方だけでなく、研究者の方の協力が不可欠になりますが、研究者の方は、「特許権侵害訴訟における立証としての実験」という感覚があまりないことが多く、特許明細書の記載を離れて、実験条件等の設定をしてしまうこともあるため、綿密な打ち合わせが必要になります。実験報告書に記載する事項も、訴訟の証拠としての必要性から、研究者にとってはごく当たり前のことを敢えて記載してもらわなければならないこともあります。ある外国企業の事件では、送ってきた報告書の中でいくつかの条件が漏れていたため、その点をメールで指摘したところ、外国の研究者から直接電話があり「なぜ、こんなあたりまえのことを書かなければいけないのか!」と怒られたこともありました。その時は、実験条件や結果については信用しているが、訴訟における立証としての実験としてそのような記載が必要であることを根気よく説明して、納得してもらいました。

当事務所では、弁理士であってもかなり幅広く訴訟に関与させてもらえるため、侵害論の準備書面のドラフトをすることもあります。私自身、苦しみながらも書面をドラフトすることは結構好きなので、この点はとても感謝しています。また、当事務所には、私のように法律部門に所属し、訴訟を中心に仕事をしている弁理士が4人いるほか、出願をメインに担当する弁理士が特許部門に十数人所属しています。これらの所内弁理士が、弁護士と共に侵害訴訟に携わること

になるため、訴訟のチームとしてはとても機動性が良く、また、意思疎通も図りやすいため、良い結果を生む一つの要因になっているように思います。

（外国案件の苦勞）

特許権の侵害訴訟は外国企業が当事者となるケースも多く、実際私自身が関与する事件も約半数が外国企業案件です。外国企業案件は、国内企業案件と違っていろいろな苦勞があります。まずは、英語でのコミュニケーションです。打ち合わせ、メールは全て英語ですが、技術的に複雑な内容や法律論についてディスカッションするためには当然高度な英語力が要求されます。また、アメリカなど、日本とはかなり制度の異なる国のクライアントに対しては、クライアントが何を知りたいのかを察知して的確なアドバイスをし、不安を取り除くことも必要になります。このあたりは、経験のある弁護士の説明はツボを心得ており、とても勉強になります。また、電話会議で重要な事項を決めたりすることも多いですが、この場合は時差がネックになります。場合によっては、朝8時頃からのこともあり、朝が苦手な私はコーヒーで眠気を振り払って電話会議に臨むこともあります。

書面のドラフトも英訳してクライアントの理解をとる必要があるため、翻訳の時間を計算に入れて前倒して準備を進めることが必要になり、また、よい翻訳者を確保することも重要になります。さらに、大変なのは、日本企業の場合と違って、技術的なサポートが受けにくくなることです。日本企業の場合は、技術説明を十分に受けられたりしますし、また、訴訟の証拠として必要な技術文献の調査の協力も受けられます。しかし、外国企業の場合はこのようなサポートを受けることがなかなか難しいため、調査等も自力で行うことが多くなります。

■ その他の業務

特許権侵害訴訟では、ほとんどのケースにおいて無効審判が提起されるため、訴訟の対応と共に無効審判の対応が必要になります。場合によっては、無効審判が複数提起される場合もあるため、無効審判を含めた訴訟1件あたりの負担というのはかなり重いものになります。また、侵害訴訟とは無関係な無効審判、審決取消訴訟、鑑定書の依頼もあります。常時複数の侵害訴訟を抱え、さらに、無効審判、鑑定書等の対応をしていると、複数の締め切りが重なることもあり、毎日が綱渡りのような時もあります。

また、営業活動も重要な仕事の1つです。ただ、営業活動と言っても特に訴訟関係の仕事の依頼は事件あつてのことなので、即効性のあるものではありませんが、種々の研究会やカンファレンス等に参加して人脈を広げていくことや、執筆

活動を通じて名前を知ってもらうことで、将来の仕事の獲得につながられるようにしています。事務所では、海外の主要な知財カンファレンスに定期的に出席する担当者を決めて、同じ人が同じカンファレンスに出席して人脈を構築するようにしており、私自身は、ニューヨークにあるフォーダム大学のIP Conferenceに毎年参加しています。今年は初めてニューヨーク以外（イギリスのケンブリッジ）での開催でした。私にとっては3回目の参加でしたが、今回はスピーカー、パネリストを務めました。このConferenceで親しくなり、事務所に訪問してくれるようになった人もいます。

■ 外からみた特許庁の実務

特許権侵害訴訟や、訴訟を見据えたご相談では、特許明細書の検討が最も重要になりますが、権利範囲を確定する特許請求の範囲の記載には、程度こそいろいろあるものの、瑕疵が含まれているケースが目立ちます。非権利者側であれば、その点は格好の攻撃材料になりますが、権利者側に立った場合には、「なぜ、審査官はこのようなクレームで特許査定をしたのだろうか？」とつい審査官を非難したくなることもあります。特許の審査とは、「良い発明を適切な形で特許すること」にその本質があると思います。特許庁にいます、その後の権利の活用を想像しながら審査をするというのは難しいとは思いますが、是非「適切な形」に注意しながら審査をして頂きたいと思います。

日々企業の知財部の方々や、弁理士（事務所内外）とお会いして思うのは、特許庁の審査官は思った以上に尊敬され、好印象を抱かれているということです。このようなポジティブな評価は特許庁のOBとしては嬉しく思います。また、最近感じるのですが、庁外で知財の実務に携わる人は、拒絶理由等を通じて接する審査官から、実務の理解等に関して多大な影響を受けているように思います。つまり、適切な新規性、進歩性の基準に基づいて審査を行っている審査官に多く接している人は、応対を通して、同様に適切な新規性、進歩性の感覚を身につけられますが、その逆もあるということです。この点も是非心に留めて頂きたいと思います。

■ むすび

退職して3年が過ぎたとはいえ、まだまだ油断しているとうっかり「事務所では」というところを「役所では」などと言ってしまい、笑われることもあります。このような「審査官魂」を心に秘めつつも、お客様に喜んでもらえる弁理士になれるよう、日々研鑽していきたくと思っています。