

「吹矢の矢特許事件」を通して 特許における正義を考える

会員 保科 敏夫



要 約

この小論は、「吹矢の矢特許事件」(平成31年(ワ)第2675号)を検討した結果生まれた創作である。狙いは、特許における正義を考えることにある。手法として、吹矢の矢の発明の誕生から、その発明に関する特許権の成立、およびその特許権の権利行使に至る間の実際の流れを振り返る。振り返る対象は、第1に、どのようなクレームが作成されたか、第2に、どのような審査が行われたか、第3に、権利行使についてどのような判断がなされたか、である。そのような対象の行為者は、特許実務者、特許庁審査官、裁判官であり、すべて専門家である。専門家の行為は、それぞれの正義に則っていると信じる。そこで、専門家の行為を検討することにより、特許における正義を再考したい。

目次

- はじめに
- 検討の手法
- どのようなクレームが作成されたか
 - 1 二つの独立クレーム
 - 2 クレームの表現に見出す発明の特徴
 - 3 「球形」あるいは「楕円形」の先端部の技術的意義
- どのような審査が行われたか
 - 1 審査の流れ
 - 2 審査の中味
- 権利行使についてどのような判断がなされたか
 - 1 権利行使の根拠となったクレーム
 - 2 被告製品
 - 3 争点
 - 4 「楕円形」の解釈
- おわりに

検討する以上に、特許における正義を再考する格好な題材ではないか、という考えに及んだ。事件の興味ある争点は、一般的には、クレームにおける「楕円形」について、“楕円”の形のほか、楕円に似たほかの形を含む『楕円状』と解釈することが妥当か否か、である。この争点は、クレーム解釈の典型的な課題の一つであり、特許における永遠的な課題である。

そのような永遠的な課題は、クレーム解釈の問題として、常に検討され続けられている大事な事項である。しかし、この事件には、クレーム解釈の基本的な課題のほか、それ以上の課題である「特許における正義」を考えさせる材料をも見出すことができる。「特許における正義」とは、特許制度を適正かつ円滑に動かすための正義を意味する。「正義」(Justice)を支える柱は、一般的に、正しいこと(right)と公平であること(fair)である。したがって、「特許における正義」は、たとえばプロパテント、アンチパテントのいずれの立場に立つかなどにより、その内容を変えると思う。

ここでは、そのような正義の意義についての議論⁽²⁾に深入りすることなく、単純に、特許制度を適正かつ円滑に動かすための正義を念頭に話を展開する。別にいうと、ソクラテスの言とされる、“熟慮および検討の結果として最善と思える考え”を正義としつつ、筆を進めたい⁽³⁾。

1. はじめに

特許の審判決例に触れる中、「吹矢の矢特許事件」⁽¹⁾(令和3年5月18日判決言渡、平成31年(ワ)第2675号、特許権侵害差止等請求事件)に出会った。この事件で問題となる発明は、吹矢の矢の発明である。吹矢は、筒の中に込めた矢を息で吹き飛ばすもので、良く知られた内容であり、技術的に理解しやすい、と思った。そこで、自己研鑽のために、その判決ならびに、関連する書類を何度か読み込んだ。

その読込みの中で、この事件は、判決内容の是非を

2. 検討の手法

「吹矢の矢」の発明についても、発明の誕生の段階、その発明に関する特許権成立の段階、そして、その特許権の権利行使の段階がある。それらの各段階には、発明者、弁理士を代表とした特許実務家、特許庁審査官、裁判官などの人間が関係する。それらの人間は、特許を受けるためのクレームの作成、そのクレームの発明についての特許性の審査、権利行使が妥当か否かの判断を行う。人間がやることであるから、機械には思いつかない個性的な判断が生まれるし、いわゆるヒューマンエラー⁽⁴⁾も大なり小なり必然的に生まれる。

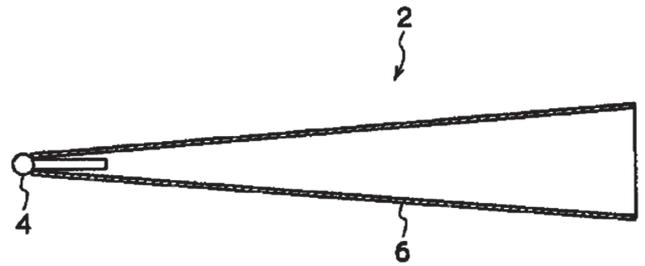
そこで、検討の手法として、発明の誕生から権利行使に至る間の流れに沿って、第1に、どのようなクレームが作成されたか、第2に、どのような審査が行われたか、第3に、権利行使についてどのような判断がなされたか、を振り返る。そして、それぞれの振り返りの中に、行為者の心を読みながら、特許における正義を考える。

3. どのようなクレームが作成されたか

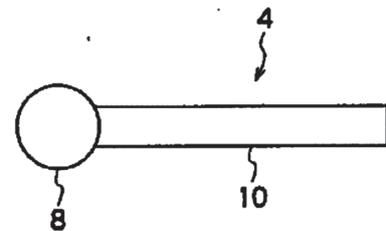
3. 1 二つの独立クレーム

「吹矢の矢特許事件」は、特許第4910074号の特許権をもつ特許権者Xが、被告製品を製造、販売等する被告Yに対し、被告製品の差止請求等を求めた事案である。特許第4910074号の特許公報の中から、二つの

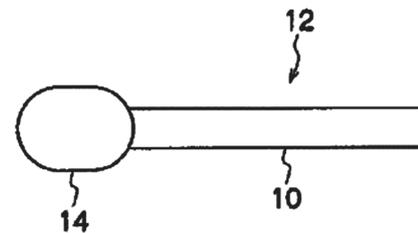
【図1】



【図2】



【図3】



独立クレームと、参考となる図を抜き出す。なお、以下において図nと表記するとき、その表記中のnの番号は、上の特許公報の中の図番号と同じとする。

【請求項1】

吹矢に使用する矢であって、

球形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって、該円柱部の横断面の直径が前記球形の直径よりも小さいピンと、

円錐形に巻かれたフィルムであって、先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと、

からなり、前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの球形の部分が錘として接続された矢。

【請求項2】

吹矢に使用する矢であって、

長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって、該円柱部の横断面の直径が前記楕円形の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと、

円錐形に巻かれたフィルムであって、先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと、

からなり、前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続された矢。

3. 2 クレームの表現に見出す発明の特徴

特許公報に見出す独立クレームは、上の請求項1と請求項2の二つだけである。それら二つの独立クレームおよび明細書の説明の内容から、保護を求める発明の最大の特徴は、吹矢の矢の先端に位置するピンとして、球形あるいは楕円形である先端部と、その先端部から後方に伸びる円柱部とからなる部材を用いた点にある、と理解される。

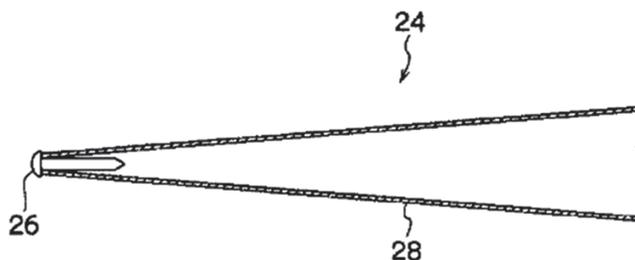
先端部を表現する一方の「球形」は、請求項1の中の用語であり、立体的な球の形である。それに対し、先端部を表現する他方の「楕円形」は請求項2の中の用語であり、「長手方向断面が楕円形」という、断面の形状として表現されている。表現の仕方が統一されていない点が少し気になる。表現を同様にするなら、「球形」は『長手方向断面が円形』ということができる。

3. 3 「球形」あるいは「楕円形」の先端部の技術的意義

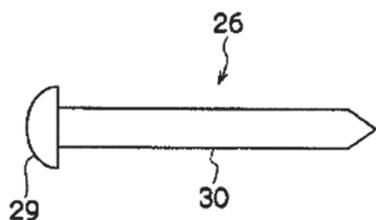
ア 先行例の問題

特許公報の背景技術の中に、「上述した従来の矢24は、図20に示すように、フィルム28の先端部に丸釘26が差し込まれた形状になっている。丸釘26は、図21に示すように、頭部29にカエシが形成されており、頭部29には後方に向かって尖っている円柱部30が一体接続されている。このカエシの存在により、次の2つの事象がしばしば生じている。」との記載がある。2つの事象とは、矢を的から外す際に、ピンだけが残る

【図20】



【図21】



という不都合と、前の矢に続いて吹いた後の矢が前の矢のフィルムの奥深くに突入し、丸釘の頭部のカエシが前の矢のフィルムに食い込むという不都合である。

丸釘26による先行例のピンは、登録実用新案第3051432号の例示があることから⁽⁵⁾、いわゆる公知の技術である、と理解される。

イ クレーム記載の発明

請求項1および2の発明は、基本的に、先行例のピンがもつカエシ⁽⁶⁾がないピンを用いることにより、上述したような不都合を解消する技術である、と理解される。とすれば、「球形」あるいは「楕円形」の先端部をもつピンは、頭部にカエシがないピンとして総称することができる。

ウ 頭部にカエシがないピン

“頭部にカエシがないピン”という表現は、一般的に、「球形」あるいは「楕円形」の先端部をもつピンという表現よりも広い内容をもつ。それにもかかわらず、あえて「球形」あるいは「楕円形」という具体的な形を伴う表現を用いたのはなぜだろう。“熟慮および検討の結果として最善と思える考え”といえるか疑問である。「正義」の目からすれば、“カエシ”に対する、今一步の熟慮および検討が欲しいところである。

エ 技術的意義

「球形」あるいは「楕円形」の先端部をもつピンについては、“頭部にカエシがないピン”という理解をすることができる。しかし、そのような特定のピンがいかなる技術的意義を生じるかについては、クレームに記載がない。発明は技術的思想であるから、特許に値する発明には、新しい技術的意義が伴う。本来的には、クレームに新しい技術的意義を記載することが求められる、と考える。

クレームに直接的な記載がないことから、特定のピンによる技術的意義を明細書等の説明の中を探ることになる。明細書に見出す関連する記載は、「ピンの先端部が球形のため、的に刺さった矢を的から外すときに釘の頭部にカエシがないので、矢が抜きやすくなり、」(段落番号0014)、「ピンの先端部が縦断面楕円形のため、的に刺さった矢を的から外すときに矢が抜きやすくなり、」(段落番号0016)などである。そこからは、特定のピンがどのようなメカニズムによって、不都合な事象を解消するのかを読み取ることができない。「球形」、「(断面)楕円形」は、回転楕円体として共通する点から、ラグビーボールのような長球

や、基石のような扁球を含むのか、あるいは、回転楕円体ではない非対称部分があるものは除外されるのか、が明確でない。その点、保護を求める範囲を明確にするという点で、「正義」に反するとも考えられる。

4. どのような審査が行われたか

4. 1 審査の流れ

「吹矢の矢」についての特許出願の出願日は2011年9月13日、その2カ月ほど後の2011年11月25日に出願人自らが出願審査請求、と同時に、早期審査に関する事情説明書が提出されている。その結果、2011年12月27日に早期審査の報告がなされ、早くも2012年1月5日に特許査定がなされている。出願審査請求の日からわずか1か月と10日ばかりの特許査定である。「出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早期に行う」という早期審査の目的が達成されている⁽⁷⁾。

4. 2 審査の中味

上の審査の流れをたどる限り、“熟慮および検討の結果として最善と思える考え”による正義に則る審査が行われたか、疑問が募るのみである。早期審査の要件についての審査は行われてはいるが、特許を受けるべき発明についての特許性について、第三者が納得できるような審査が行われたとはいえない、と考える。

そのように考える第1の理由は、審査官による「特許メモ」の内容である。特許・実用新案審査ハンドブックによると、「特許メモ」は、“本願発明と先行技術との対比判断結果を記録したものであり、それは、特許法第186条に規定される特許に関する書類とされていることから、閲覧の対象である。”「吹矢の矢」の特許出願に対する特許査定に先立つ、2011年12月28日付の「特許メモ」は、‘参考文献には、特に「吹矢に使用する矢であって、先端部にピンの円柱部すべてが差し込まれ固着⁽⁸⁾された」ことが記載も示唆もされていない。’と記している。

しかし、「先端部にピンの円柱部すべてが差し込まれ固着された、吹矢の矢」は、審査対象の出願の背景技術の中で、先にも示した図20として、出願人自ら従来の矢として述べている。すなわち、「吹矢に使用する矢であって、先端部にピンの円柱部すべてが差し込まれ固着された」ことは、背景技術の説明を考慮すれば、公知の事項であることが明白である。それを

‘記載も示唆もされていない’とするのは、背景技術の記載に気付いていないからなのだろうか。出願の背景技術を“熟慮および検討の結果として最善と思える考え”を出すという正義の観点からすると、「特許メモ」の上に立つ特許査定について、第三者は納得をすることができないだろう。「特許メモ」における判断結果の問題だけでなく、「吹矢の矢」の出願については、保護を求める範囲が明確か否かについて、技術的意義の観点から3.3のエの項で述べたとおり、保護範囲の明確性という別の問題もある。

5. 権利行使についてどのような判断がなされたか

5. 1 権利行使の根拠となったクレーム

「吹矢の矢特許事件」における特許第4910074号の特許権は、二つの独立クレームをもつ。この特許事件で権利行使の根拠となったクレームは、二つのクレームの一方である。

すなわち、「楕円形」の用語を含む次のクレームである。

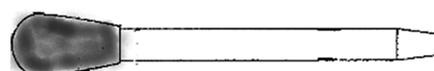
「吹矢に使用する矢であって、

長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって、該円柱部の横断面の直径が前記楕円形の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと、

円錐形に巻かれたフィルムであって、先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと、
からなり、前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続された矢。」

5. 2 被告製品

典型的な被告製品は、下記する図に示すように（図は上下あり、上の図は先端にピンがある矢の全体図であり、下の図は先端のピンの拡大図である）、錘となる先端部に形状あるいは構成的な特徴をもつ。判決文の中の表現を抜粋すると、その先端部は「長手方向断面が、前部が曲率の緩い曲線形状、後部が略円錐形となるように円弧を描き、後部の円柱部との接合面が上



下に角を有し、前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部」である。

被告製品の先端部は回転楕円体ではない、特有の形である。

5. 3 争点

争点になった点は、次のその1、その2、その3の三点である。

・その1

被告製品が特許発明の技術的範囲に属するか、特に、被告製品のピンが、長手方向断面が「楕円形」である先端部を有しているか

・その2

この特許が特許無効審判により無効にされるべきものか

・その3

特許法102条2項に基づく原告の損害額

これらの争点の中で、ここでは、その1についてのみ検討する。

5. 4 「楕円形」の解釈⁽⁹⁾

ア 特許権者である原告は、「楕円形」について“楕円状”と広く解すべきだと主張するに対し、被告は、①両端が同じ形状の丸みを備えており、②長手方向中央部に重心の位置があり、③中央部で縦に分割した場合、両分割片同士が同一の形状（線対称）を満たすものが「楕円形」である、と主張する。

イ それらの主張に対し、裁判所は、この発明において、先端部を「楕円形」によって、“かえし”がなくなるほか、上下方向の重心が均等であり、従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せるといった技術的意義を有するとし、被告が主張するように限定することには理由がない、とする。そして、“前部が曲率の緩い曲線形状、後部が略円錐形となるような円弧を描く”被告製品のピン先端部は、「楕円形」の先端部であるということが相当である、とする。

ウ しかし、裁判所による判断をはじめ、原告、被告の各主張は、「吹矢の矢」の特許発明の本質を正しく理解していない点から、いずれも説得力に欠けると考える。

まず、背景技術の中で出願人（原告）が自認してい

るように、この「吹矢の矢」の発明の出願前から、審査における「特許メモ」上の、「先端部にピンの円柱部すべてが差し込まれ固着された吹矢の矢」の技術は知られていた、と理解される。ということは、そのような形態のピンは矢における錘として作用することは必然的であり、錘としての機能は、先端部の具体的な形態あるいは形状によって定まるといえることができる。その点、先行例における丸釘26の頭部29や、この発明の別の実施形態である球形の丸型ヘッド8とは、「楕円形」の楕円型ヘッド14は、機能を異にする。エ 断面「楕円形」は、断面円型の「球形」の実施形態と相並ぶ「吹矢の矢」の実施形態である。「楕円形」と「球形」は、回転楕円体として共通する。したがって、クレームにおける「楕円形」は、“楕円形”そのものに限定されることはないが、‘回転楕円体である楕円状’の範囲で解釈するのが妥当ではなからうか。「吹矢の矢」の明細書等には、回転楕円体の範囲を超えるような別の形状などへの言及や示唆を見出すことができない。明細書等を考慮する限り、「楕円形」には回転楕円体の範囲内で、ラグビーボールのような長球や、基石のような扁球を含むと解釈することは妥当ともいえるが、回転楕円体ではない非対称部分があるもの（たとえば、被告製品のものは除外されると解釈することが妥当である、と考える。

6. おわりに

以上の検討から分かるように、「吹矢の矢」の特許事件については、技術的思想としての発明が正しく把握されることがなく、各段階において、それぞれの判断がなされている、と小生は考える。特許事件においては、問題となる発明についての正確な理解の上で、争点に対する判断がなされることが望まれる。特許を愛する国民が信頼をもって活用する特許制度にするため、特許制度に関係する者のすべてが、今一度、ソクラテスの言とされる、“熟慮および検討の結果として最善と思える考え”をもって毎日の業務に携わることを祈る。

(注)

(1)事件の名称は、通常、“発明の名称“に”事件”を付けた表現である。今回の事件における発明の名称は、「吹矢の矢」であるので、「吹矢の矢事件」という表現が生まれる。その「吹矢の矢事件」と聞いた身近な者から、「吹矢の矢による傷

害事件ですか？」との質問を受けた。そのため、「吹矢の矢事件」ではなく、『吹矢の矢特許事件』という表現を用いることにした。

(2) 特許制度における正義を考える場合、特許制度自体をいかに捉えるかにより、正義の意義も変わる。したがって、特許制度のあり方や特許制度における正義について議論することの大切さを否定することはできない。しかし、この小論では、新しい発明を開示した代償として独占権を付与する特許制度、正しいこと (right) と公平であること (fair) とを二本柱とする正義という理解の上で、“熟慮および検討の結果として最善と思える考え”による手続きあるいは行為が行われる特許制度を考える。

(3) クレーム解釈は、弁理士をはじめとした知財専門家の不可欠な業務である。今回の吹き矢の矢の事例についても、そのクレーム解釈の観点から論究することもできる。クレーム解釈に際しては、技術的範囲を拡大する均等論、技術的範囲を狭める逆均等論など、いろいろな論理が飛び交う。

しかし、長年の実務経験によると、そのような論理を構築し活用する以前に、より基本的でより大事な課題がある。それは、技術あるいは発明を正確に、しかも、技術思想的に理解するという問題である。今回の小論では、一生懸命考えよう、つまりは、“熟慮および検討の結果として最善と思える考え”の下で、業務を行うことを訴えたい。

知財の議論については、技術あるいは発明を技術思想的に正しく理解することから始まる、と確信する。そして、そのような正しい理解があれば、クレーム解釈における難しい論理は不要になる、とも考える。そこで、この吹き矢の矢の事例について、技術内容的に詳しく検討することに留意しつつ、この小論をまとめた。読む人が、今一つの気づき、今一つの掘り下げた理解、をするならば、別の結論が出たのではないか、という思いを抱くことを祈る。

(4) ヒューマンエラー (human error) について、JIS は、意図しない結果を生じる人間の行為、と規定する。いわば人為的なミスをいうが、特許の世界では、いろいろな行為が人間によるものであるため、その発生には必然性がある。「正義」を支える二つの柱の一方の“正しいこと (right)” に対し、誤りであるヒューマンエラーは、反対側に位置するものである。

(5) 登録実用新案第 3051432 号における重りの釘が、頭部をフィルム内の後方に位置させているのに対し、特許公報の図 20 における従来の矢 24 における丸釘 26 の頭部 29 は、フィルム 28 の外の前方先端に位置している。特許公報の背景技術の説明を見る限り、その違いを認識せず、それら両者の釘を同列に扱っている点が気になる。

(6) カエシという表現は、通常、釣り針に用いられているようだ。釣り針におけるカエシは、針先の向いている方向と逆の

方向に尖った部分であり、エサが針先から外れること、針が魚の口から外れることを防ぐ役割をもつ。そのような一般的なカエシの意味を考慮したとしても、吹き矢の矢におけるピン先端部の“カエシ”の意味は、定かとはいえない。その面からすれば、“頭部にカエシがないピン”という表現は、クレームの記載不備という判断を生むおそれがあるかも知れない。

(7) 「早期審査」については、特許庁発行の「特許出願の早期審査・早期審理のガイドライン」が参考になる。そのガイドラインによると、「早期審査」は、一定の要件を満たす出願を早期に審査・審理することによって、出願人の研究開発等の一層の促進を促し、中長期的には我が国産業の持続的な発展を図る制度である、という。特許の信頼のためには、早期の権利化と、適正な審査との両方がバランスしていることが求められる。その点、適正な審査の面から、早期審査とはいえ、事情説明書などの早期審査に関係する資料に加えて、追加あるいは補充の調査が求められることになろう。そのような考えに対し、「早期審査」はどう答えるのだろうか。

(8) 「固着」とは、何かにしっかりくっついていることである。吹き矢において、フィルムの側にピンを固着することはごく一般的である。その点、たとえば、登録実用新案第 3051432 号公報に「矢の先端に重りの釘②を固着」という内容が示されている。したがって、「固着」自体には、何ら新しい技術的意義を見出すことができない、と思う。

(9) クレーム解釈に関する特許法第 70 条第 2 項には、「用語の意義」と規定されている。審議会の答申の資料などを見ると、そう規定するか否かの検討の中で、当初は、第 2 項として、「特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して解釈する」旨の規定を置くことが検討されたようである。次は、その言及の抜粋である。

“しかし、そのような規定では、発明の詳細な説明等の記載についてどの程度の参酌が許容されるのかが法律上明確ではなく、その結果、この規定を根拠に特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することを容認したものではないかという解釈も生じ得るとの懸念があった。そのため、リパーゼ判決の判旨の捉え方の相違により生じていた混乱を収束するための確認規定であるとの趣旨を明確にするという意味から、「用語の意義」を解釈するとの規定を採用した。”

発明を把握し、解釈するとき、対象の発明には、‘発明’という広範囲のものから、特徴を語る‘技術的事項’、そして、事項を表現する道具としての‘用語’がある。‘用語’は単なる表現の道具であることから、「用語の意義」は『事項の意義』の方が妥当である、と小生は考える。その点、弊著「リパーゼ判決の再考」パテント 2007 Vol.60 No.5 を参照されたい。

(原稿受領 2021.6.14)