

# 税関専門委員の思考に 基づく輸入差止実務についての一考

会員 前浜 正治

## 要 約

税関専門委員の経験の中で感じたこと、考えたことに基づき、税関輸入差止申立ての専門委員意見照会を有利に進めるための基本的な考え方や、税関輸入差止申立てに強い特許請求の範囲の記載についての一考を論ずる。

## 目次

1. はじめに
2. 税関専門委員制度とは
3. 税関専門委員の心構え
4. 専門委員意見照会の実際の手続きと専門委員としての思考
5. 税関専門委員の思考に対応した輸入差止申立ての戦術
6. おわりに

## 1. はじめに

「特許を持っていても税関で物は止められない」「税関における特許は張り子の虎だ」といった趣旨のことが言われることがある。実際にはそのようなことはなく、特許権に基づく申立てであっても真に差し止められるべきものは差し止められているのであろうが、差止申立てが受理されるハードルが高いということはあるのかもしれないというのが従前の認識であった。

大学時代からの友人に税関職員がおり、自分が弁理士ということもあってその友人と話をする際に知的財産による輸入差止の話になることがある。彼が輸入差止の実務において感じていることを要約すると、

- ・税関は裁判所ではない（司法権があるわけではない）ので、議論に対して判断を下すような立場にない。
- ・法律で明確に禁止された違法なものを水際で差し止めるのは当然であるが、法に触れないものを差し止めてはいけないこともまた当然である。
- ・デッドコピー商標のように見て明らかにわかるものなら差止の判断もある程度自信をもってできるが、特許は文章なので見てわかるわけではなく難しい。
- ・特に、特許権の侵害品であるか否かが議論になるようならその判断は裁判所に委ねられるべきものであって、税関が独自に判断して差し止めることはできない。

といったところである。これが彼の個人的な思いにとどまらず、現場全体の共通した認識であるならば、権利範囲や構成要件の充足性についての議論が必ずと言っていいほど生じる特許は、税関で張り子の虎となることもあり得るのだろうと当時は思ったものである。

税関と特許についてはその程度の認識であったが、弁理士会の諮問委員会経由で税関専門委員（関税法第69条の14に規定する専門委員）の推薦募集があり、募集要項を読む限りは日々の特許業務の経験が活かせると感じたのと、弁理士としても良い経験になるだろうと思い応募した。その結果、令和2年度～3年度の税関専門委員をやらせて頂くこととなった。

いざ自分が専門委員となり、申立人からどのような疎明があれば差止を肯定しやすいか、逆に被申立人からどの

ような反論があれば、差止を否定しやすいか、ということについて身をもって感じたが、最も強く感じたことは、税関における特許は張り子の虎などではなく、そもそも税関の職責とは異なることや、それを越えたことを期待するからそう感じるのだということである。

本稿においては、税関専門委員が事案に対応する中で何を考え、何に悩み、どのように結論を出すかということを通して、税関における輸入差止の申立てにおいて専門委員を納得させるにはどのような疎明を行うべきか、そして、輸入差止申立てにおいて（不受理に対する不服申立、ひいては裁判所への訴えの提起を行うことなく）税関での一次判断として受理が期待できる事案とはどのような事案なのかについて論ずる。

## 2. 税関専門委員制度とは

まず、輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の流れを図1に示す。

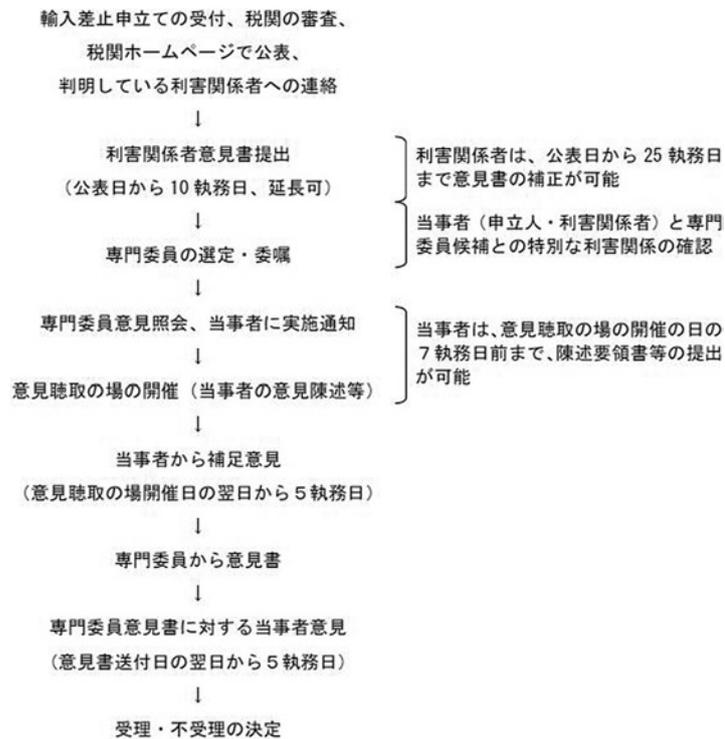


図1 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の流れ

図1は、関税局の「知的財産侵害物品の取締り」というウェブサイト<sup>(1)</sup>に掲載されているものである。図1に示す通り、輸入差止の申立てがあった場合、利害関係者の意見書の提出の後に専門委員が選定され、委嘱が行われる。なお、図1には輸入差止申立てがあった場合の流れのみを示しているが、この他に税関において独自に侵害の疑いのある貨物が発見された場合にも同様の手続きが行われる。ただし、膨大にある特許権について税関が独自に侵害品を発見するようなことは基本的には考えられず、特許権の場合には権利者からの申立てに基づいて開始される場合がほとんどであろう。

ここでいう「利害関係者」とは、基本的には対象となる物品を輸入しようとしている者、即ち被疑侵害者であり、その意見書の内容は基本的に輸入対象物品が対象の特許を侵害しないことや、対象の特許には無効理由があること等を主張し、被疑侵害品の通関を目指すものとなる。当然の結果として申立人の主張と利害関係者の主張とが相反するものとなり、そこに対する意見を求められるのが税関専門委員である。

委嘱に際しては、選定された専門委員に対して委嘱状と共に必要な書類が交付され、選定された専門委員は交付された資料に従って事案を検討することとなる。

専門委員に交付される書類には、「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会書」、「差止申立書等」の他、「(申立人名)による特許権侵害物品輸入差止申立てに係る専門委員意見の照会 (以降、「専門委員意見の照会」とする)」と呼ばれる書類が含まれる。

これらの書類のうち「専門委員意見の照会」には、別紙も含めて事案の詳細が記されると共に、専門委員に求められる意見の内容が具体的に特定されている。その内容は利害関係者の意見書の提出により必要となったものであって、特許権に係る事案であれば「本件特許の技術的範囲に属するか否か」「本件特許に無効理由等があると言えるか」「以上を踏まえて、最終的に侵害疎明が十分と言えるか」といった内容になることが多いのではないだろうか。筆者が対応した二件はいずれもそうになっていた。

従って、税関専門委員は申立人および利害関係者双方の主張を精査し、「本件特許の技術的範囲に属するか否か」「本件特許に無効理由等があると言えるか」といった検討を経て、最終的に申立人の主張に従って被疑侵害品の輸入差止申立てを受理するべきか否かについて意見を表明することとなる。

なお、申立ての当事者は、専門委員意見照会の結果に不服がある場合、「再調査の請求」という形で税関長に不服を申し立てることができ、その決定についても不服がある場合には「審査請求」という形で財務大臣に不服を申し立てることができる。そして、財務大臣の判断についても不服がある場合には裁判所に訴えを提起することができる<sup>(2)</sup>。

### 3. 税関専門委員の心構え

ここで、税関専門委員が意見をを行う上での前提、その心構えについて確認しておきたい。「知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について<sup>(3)</sup>」（平成19年6月15日 財関第802号／最終改正：令和2年12月23日 財関第1118号）には、以下のように記されている。

#### 1 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の実施

(1) 次のいずれかに該当する場合は、侵害の事実が疎明されているか否かの判断に技術等に関する専門的な意見を要しないことが明らかである又は裁判所若しくは特許庁（以下「裁判所等」という。）の判断を待つことが真に必要と認められる等の特段の事情のない限り、総括知的財産調査官及び申立先税関（差止申立てが提出された税関をいう。以下同じ。）の本関知的財産調査官（本関に設置された知的財産調査官をいう。以下同じ。）は、専門委員意見照会を実施するものとする。（以下略）

この通り、専門委員に対して意見照会が行われる場合とは、裁判所等の判断を待つことが真に必要と認められる等の特段の事情のない場合であると示されている。税関専門委員として対応する上で最も意識していた、もっとも拠り所となったのはこの記述である。

税関専門委員はあくまでも意見を提出するのであって、最終的な輸入差止の決定は税関によって行われるものではあるが、実質的には3名からなる税関専門委員の意見によって輸入差止が決定されるのであり、税関専門委員が決定権の一端を担うこととなる。専門の知見を有する者として推薦されているとは言え、一個人である弁理士や弁護士が私権の制限となる輸入差止の決定権の一端を担うということに当初大きな違和感を覚えていた。

これに対して、上掲の記載をはじめとした資料に基づいて税関という官庁の意義を次の通り理解したのである。すなわち、税関専門委員の役割とは、裁判所や特許庁の判断を経るまでもなく明らかな事項を判断し、税関手続きの迅速性に寄与することである。

言うまでもなく、特許権の侵害の成否を判断するためには、被疑侵害品が対象となる特許発明の構成要件をすべて充足するか否かを判断する必要があり、無効理由の抗弁があれば対象となる特許に無効理由が存在するか否かの判断も必要となる。その判断は、判定請求であれば特許庁において、訴訟であれば裁判所において行われる。従って、税関における輸入差止の判断についても、本来は権限を有する官庁での判断をもって行われることが法治国家としての原則なのであろう。

しかしながら、税関の通関手続きは迅速に処理しなければ経済に与える弊害が大きく、すべての輸入差止申立て事案について上記原則を適用することは現実的ではない。そこで、上記の構成要件の充足性や無効理由の存否について議論が少なく客観的に結論が明らかな事案については、不服申立ての手続きを担保した上で一次的な判断を税関側に委ねることで処理の迅速性を確保するというのは非常に合理的である。その結果として、権限ある官庁による判断であれば輸入差止申立てが受理される事案であったとしても専門委員判断においては不受理となるような場合もあり得る。判断境界付近の微妙な事案については、やはり権限ある官庁での判断を要するのであり、それは上

述したように不服申立て、ひいては訴訟提起という形で担保されているのである。つまり、特許権侵害の成否を判断する場合において、税関専門委員意見照会で判断する場合の閾値は、特許庁や裁判所等で判断する場合の閾値に比べて厳しく設定されているのではないだろうか。そのような考え方を概念的に示すと、例えば図2のようになる。

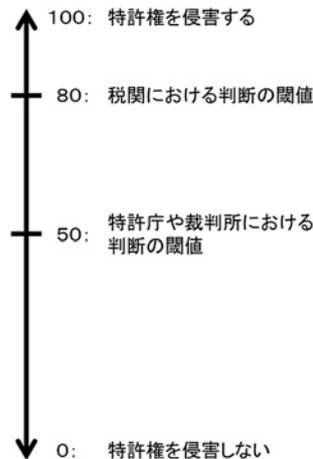


図2 税関における侵害判定の閾値のイメージ (私見)

そもそも、特許権の侵害の成否については、図2のように一次元的に示すことができる程単純なものではないが、あらゆる要因を一次元の軸上に射影した漠然としたイメージとして特許権を侵害しないことが完全に明らかである場合を「0」、侵害することが完全に明らかである場合を「100」とし、特許庁や裁判所において判断される場合の閾値を「50」と仮定する。特許庁や裁判所においては、50以上であれば特許権侵害が認定され、50未満では特許侵害が否定される。これに対して、税関において特許権の侵害が認定されるための閾値は少なくとも「50」よりも高く、例えば「80」程度に明らかである必要があるという考え方である。

つまり、税関専門委員の心構えとしては、被疑侵害品が対象の特許権を侵害することが、裁判所等の判断を経るまでもなく(図2に示す「80」の閾値を超えるように)客観的に明らかであればその旨の意見を提出し、そうでなければ、(図2に示す「50」から「80」の間のように)仮に特許庁や裁判所においては特許権侵害が認められる可能性が多少なりとも感じられたとしても、判断の権限を超えるものとして輸入差止について否定的な意見や保留の意見を提出するというのが基本的な立場となる。

我々弁理士が日々の業務において特許庁や裁判所を相手に図2の「50」の閾値を念頭に業務を行っている以上、この考え方と我々弁理士の日々の業務における考え方との間にはギャップが生じる。我々弁理士は、発明の内容を理解した上で依頼者の利益に資する結論を得るために理論を構築し、審査官、審判官、または相手方と議論を行うことで職務を全うする。時としては、図2の「50」近辺のような判断境界付近の微妙な事案について、可能性が高くないと自覚しながらも依頼者と協議の上でその希望に沿った主張を行うことがあるだろうし、場合によっては「50」を下回ることを自覚しながら議論を行うこともあるだろう。その意識があるため、税関専門委員として事案にあたる際の当初の意識としては、申立人および利害関係者双方の主張を深く理解し、その議論の中で、判断境界付近の微妙な議論も含めて正しい結論を見極めて意見を提出するつもりでいたし、それが責務であるように考えていた。

それと同時に、審査官でも審判官でもなく、ましてや裁判官などには決してなり得ない身でありながら、「正しい結論を見極める」というのはどうにも僭越なのではないか、法治国家における越権的な行為なのではないかという意識があり、自身で望んで選任を受けたにも関わらず、いざその責務に直面すると非常にプレッシャーを感じた。すなわち、図2の「50」から「80」の間、特に「50」以上でありながらも「50」に近いような事案について判断を行うことは、職責があまりにも大き過ぎるのではないだろうかと感じていた。

これに対して、上述した「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」なことを判断する、図2に示す「80」を超えるものを判断するという心構えであれば、プレッシャーはないわけではないものの、少なくとも通常業務において行っているような判断境界付近での微妙な議論に対する結論を出す必要はなく、これまでの経験に基

づき、その分野の専門家として多数が納得するであろう結論を支持すれば良い。権利化業務における進歩性の有無等の主張において、時として可能性が高くないと自覚しながらの主張をする意識とは大きく異なるのである。

これは税関専門委員としての意識であるが、輸入差止申立てを行う側や利害関係者として輸入差止を阻止したい側にも重要な観点である。すなわち、不服申立てや裁判所への提訴を行って最後まで争う覚悟であれば別であるが、そうではなく税関において希望する判断を得るためには、我々が日常業務で行う判断境界付近の微妙なラインでの議論は効果が薄いということである。この税関専門委員の心構えに基づく輸入差止申立て事案における主張の方向性についての一考が本稿の主題である。

#### 4. 専門委員意見照会の実際の手続きと専門委員としての思考

では、筆者が経験した2件の専門委員意見照会の手続きと、そこでの筆者の考えについて、差し支えない範囲で説明する。

特定の事案について税関専門委員として選定されると、上記の通り委嘱状と共に各種の書類が交付され、専門委員はその書類を精査してまずは事案について理解する。次に税関側の担当者として3人の専門委員とで打ち合わせを行い、主となる争点や意見聴取の場において当事者からヒアリングすべきこと等の確認を行った上で、当事者と対面しての意見聴取の場が開催される。その後、意見聴取の場での議論の内容に応じた補足意見が当事者から提出され、税関専門委員による意見書が提出されることとなる。

なお、事案にもよるのではあろうが、この全体の流れの中で当事者双方から提出される書類の総量は相当なものであり、税関専門委員としては当然それらのすべてに目を通す必要がある。当事者として、輸入差止を実現し、若しくは阻止するために必要な説明は当然尽くさなければならないが、税関専門委員は専属で税関業務を行っているわけではないことを考えると、上述した「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」であることをなるべく簡潔に伝えるように主張を組み立てることはあらゆる面で有効な戦術となるのではないだろうか。

##### 4. 1 担当した1件目の事案について

1件目の事案は、物品の構造に関する特許の事案であった。

特許請求の範囲において特定された構成要件のそれぞれについて、被疑侵害品の構造中に対応する部分が一応存在するように読めるものの、内容を精査すればその一部については本当に構成要件を充足するものであるかについて議論が生じる状態であり、かつ無効理由も指摘されている状態であった。

まず、構成要件の充足性については、必ずしも一意に定まるとは言えない文言が特許請求の範囲において用いられており、その解釈の幅が主な争点となっていた。上述した「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」であるという観点で今考えれば、文言解釈に幅のあるような請求項に基づく輸入差止申立ては無謀とも思えるが、税関専門委員という立場ではそう簡単に切り捨てられるものでもなく、非常に頭を悩ませた記憶がある。

無効理由の指摘については、複数の指摘と共に権利の成立過程における疑義があった他、未確定の審決予告などもあり、構成要件の充足性よりもむしろこちらの方が客観的に明らかであるとの心証を持った。

最終的には、構成要件の充足性について疑義があるとの指摘も行いつつ、むしろ無効理由の指摘を主な理由として、「申立人より提出された証拠は侵害の事実を疎明するに足りると認められない。」との結論の意見書を提出した。

この通り、1件目の事案については、主に無効理由存在の可能性を主な理由として結論を出すこととなったわけであるが、大前提としてその無効理由の存在の可能性が「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」であったことを忘れてはいけない。しかしながら、この時点において自身が税関輸入差止の手続きに対して抱いたイメージは、「無効理由をもっともらしく主張することができれば、税関における輸入差止を回避することができるのではないか。」というものであった。

改めて考えればそのようなことはあり得ず、無効理由存在の可能性についても「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」という基準が適用されるのであって、上記の意見を提出する際にもそのように考えてはいたはずである。しかしながら、この時は「裁判所による判断を経ることなく輸入差止という私権制限が許容される場合と

は、誰の目にも明らかに特許権侵害が肯定されるような場合であり、境界事例のような微妙な判断を要する場合に輸入差止を肯定することはあり得ず、ましてや無効理由の存在が議論されるような場合に輸入差止が肯定されるべきではない」という意識が強く、とにかく司法判断を経ない私権制限というものについて慎重であるべきという考えが強かったのである。そのため、無効理由の議論が存在する以上は税関における輸入差止が（専門委員の意見照会の段階で）認められるべきではないという安易な考えが表層意識を占めていたのであろう。その結果として、2件目の判断を危うく誤るところであった。

なお、1件目で対象となった案件についてはその後の特許庁に対して判定請求が行われ、権利範囲に属しないとの結論が出されていた。

#### 4. 2 担当した2件目の事案について

2件目の事案は、特許請求の範囲のカテゴリとしては装置でありながら、その制御を特徴とする特許の事案であり、受任時から非常に難しい事案になるであろうと予想していたが、委嘱状と共に交付された書類の量を見て厳しい事案になるであろうことを改めて覚悟した。

意見照会の趣旨としては1件目と同様に構成要件の充足性および無効理由存在の有無についてであり、申立人、利害関係者双方ともかなり多岐に渡る主張が尽くされていた。

制御に関する特許ということで構成要件の充足性について難しい検討を要するかと思っていたが、対象の装置の歴史が古く技術分野的に枯れていたこともあり、特許請求の範囲の文言表現については解釈の余地のない明快なものであった。そのため、構成要件の充足性について、被疑侵害品は対象特許の技術的範囲に属するものであるとの結論を比較的スムーズに出すことができた。

ただし、利害関係者から構成要件充足性についての反論がなかったわけではない。特許請求の範囲を構成するそれぞれの文言についての解釈を対象として、特許請求の範囲に構成要件として記載された機能が、被疑侵害品の機能とは対応しないことを主張する意見が提出されていた。しかしながら、いずれの主張も「技術的範囲に属しない」との結論を導くために重箱の隅をつつくようにして展開されたものであり、審判や訴訟において肯定される可能性がゼロではないにしても、少なくとも「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」とまで言えるものではなかった。利害関係者として、防御のためにはありとあらゆる手を尽くすのは当然の事ではあるが、こと税関における専門委員意見照会の手続きにおいては、そのような主張は省き、もっとも可能性の高そうな論点に絞るというのも一つの戦術と言えるのかもしれないと感じた。

本件における問題は無効理由の存否である。複数の無効理由が主張されており、特に目を引いたのは対象特許の出願日より前に製造販売されていたことが明らかな同カテゴリの製品の存在に基づき、対応する機能が出願前から公然と実施されていたことを主張するものであった。また、それ以外の主張についても、対象特許の出願日前の公知文献を組み合わせることによって進歩性違反を指摘するものなど、審判や訴訟であれば認められる可能性はあると考えられるものであった。これらの主張に基づき、当初の自身の考えとしては、無効理由存在の可能性を理由として、「申立人より提出された証拠は侵害の事実を疎明するに足りると認められない。」との結論に傾きかけていた。上述の通り「司法判断を経ない私権制限というものについて慎重であるべき」という考えが強く、主張されている無効理由について一定の合理性を感じている以上、その特許権による輸入差止という私権の制限を認めることは適切ではないという考えからである。

しかしながら、税関担当者および3人の専門委員による打ち合わせにおける議論に基づき、改めて深く検討し直すこととなった。本項でも何度も触れている「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」という判断の基準が適用されるのは、被疑侵害品が対象特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断だけでなく、対象特許に無効理由が存在するか否かについても然りであるということが議論されたからである。

すなわち、被疑侵害品が対象特許発明の技術的範囲に属し、輸入差止が実行されるとの判断については、司法の判断を経ることなく私権を制限するものであり、その判断は「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」である場合に限ってなされるべきであると同様、対象特許に無効理由が存在するために輸入差止申立てが否定さ

れるべきという判断についてもまた、権限を有する官庁である特許庁や裁判所の判断を経ることなく特許権を無効と断ずるものであり、その判断は「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」である場合に限りなされるべきであるということである。

その考えに至った上で、主張されている無効理由について改めて精査を行うこととなった。この無効理由の精査は、上述の通り「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」であるか否かを念頭に行うわけであるが、専門委員の経験の中で最も頭を悩ませた記憶がある。「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」であることを認定するのであるから、悩むようであれば否定すべきであるというのが基本的な考え方ではあるものの、その判断においても図2に示す「80」のように閾値というものがあり、その閾値付近であればやはり悩まざるを得ない。特に、本件で主張されている無効理由は複数あったが、その中には上述の通り審判や訴訟であれば認められる可能性があると考えられるような、一定の合理性を有するものが含まれていたからである。

この2件目の意見照会が行われた時期は令和3年でちょうどコロナ禍であり、本来行われるはずの対面での意見聴取の場が省略され、その代替として書類のやり取りの回数が増やされる対応が取られた。そのため、1件目の事案よりも更に大量の書類に目を通すことを余儀なくされたわけであるが、むしろその大量の書類を手がかりとし、無効理由の主張に関して記されている当事者の意見を細かく拾い、自分が書こうとしている結論が制度趣旨を乗り越した越権的なものとなっていないか、横暴な理論になっていないかを確認しながら結論を出したように記憶している。最終的に、主張されている無効理由はいずれも一定の合理性があり、特許庁や裁判所においては認められる可能性を感じるものの、特許庁や裁判所での判断を経ずに認定できる程に客観的に明らかであるとは言えず、本件申立ては無効理由の存在を理由とする抗弁によっては否定されないと結論付けた。

以上が、税関輸入差止申立てにおける専門委員意見照会を通して、専門委員として対応した筆者の思考の概要である。税関専門委員となる人物も様々であり、そのすべてが同様の思考で対応するわけではないであろうし、専門委員の中には弁理士ではなく弁護士、すなわち、場合によっては裁判所で判断を行う立場にもなり得た方もいるので、筆者よりも多少踏み込んだ判断を積極的に行うタイプの専門委員も存在するのかもしれない。とは言え、特許庁の審査官や審判官、並びに裁判所の裁判官という立場にはない者であることは明らかであり、そのようなイチ弁理士、弁護士が、税関輸入差止という私権の制限について判断を下し得る立場に立てば、多少なりとも筆者が感じたようにプレッシャーを感じるのではないだろうか。

## 5. 税関専門委員の思考に対応した輸入差止申立ての戦術

上記のような税関専門委員の思考を参考にすれば、輸入差止申立てにおける専門委員意見照会での有効な戦術だけでなく、特許の権利化業務において心がけるべきことも見えてくる。いずれの場合においても、第一に意識すべきなのは、自分自身が専門委員として意見を提出する立場になった場合にどう考え、どう判断するかということである。

### 5. 1 専門委員意見照会での戦術について

まず、専門委員意見照会での有効な戦術であるが、これは繰り返し述べている通り「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」であることを説明するということであり、少なくとも判断境界付近での微妙な判断を求めようとする主張は避けることである。具体的な主張の内容についてはそれぞれの事案によるものでありここで明示できるものではないが、少なくとも、通常の権利化業務等において時として行うような、可能性が高くないと自覚しながらの主張については間違いなく否定されると考えるべきであろう。

例えば、均等論を主張して輸入差止が申し立てられている場合に、専門委員として意見照会を受けたらどう感じるだろうか。均等論という高度な議論を要する主張を認めて被疑侵害品が対象特許の技術的範囲に属すると積極的に判断する専門委員はほとんどいないのではないだろうか。少なくとも自分であれば、均等論が主張されているという時点で、「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」であるとは到底言えるものではなく、その主張で差止を実現するためには不服申立て、ひいては訴訟提起が必要であると考えて、差止を否定する意見書を提出す

るだろう。

均等論というのは極端な例かもしれないが、単純な構成要件充足の議論であっても同様である。すなわち、文言解釈が大きな争点となるような場合には、「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」と言うのは難しく、輸入差止に対して否定的な意見となる可能性が高いのではないか。すなわち、輸入差止申立てを受けて利害関係者としてそれを阻止する立場であれば、対象特許の特許請求の範囲を構成する構成要件に抽象的な文言が用いられている限り、文言解釈を積極的に争点とすることで、被疑侵害品が対象特許の技術的範囲に属することが「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」ではないという結論を得られる可能性が高まるであろう。

いずれの場合にしても、専門委員意見照会における基本的な戦術としては、「難しい判断を求めない」ということであり、実質的には判断を求めざるを得ないとしても、その主張立証の形態としては「当然のことを当然であると説明する」ような形式を心がけるべきであろう。様々な証拠を論理的に関連付けることによって遠くにある結論を導き出すような書きぶりでは、その理論の道筋が鋭く納得感のあるものであったとしても、「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」という印象からは遠くなってしまわないだろうか。

## 5. 2 税関輸入差止申立てに適した特許請求の範囲について

また、このような観点に立てば、税関輸入差止申立てに適した特許請求の範囲はどのような記載であるかということが見えてくる。すなわち、文言解釈に議論の余地がないことである。

特許の権利化業務における定石中の定石として、より多くの対象を権利範囲に含めるべく、課題解決性を損なわない範囲で特許請求の範囲を構成する文言を抽象化することが行われる。実務を学ぶうえで最初に教えられることであろう。

この定石は当然否定されるものではないし、意図せず権利範囲を無駄に限定することはあってはならないミスであるが、文言を抽象化した結果として文言解釈が問題となり、出願当初から想定していた対象が技術的範囲に属するか否かの判断において議論が生じてしまつては本末転倒である。

上述した2件の事案は、まさにこの点において好対照であると言える。特に2件目の特許は装置制御の特許であったが、その処理の内容が具体的な名詞を用いて特定されていた印象を受けた。特定の装置における特定の制御機能を対象としたものであるため、文言を抽象化して権利範囲を広げる必要性が薄かったという要因も多分にあると思うが、その結果として構成要件の充足性については専門委員意見照会において大きな争点にならずに認定されているという事実は特筆に値するだろう。少なくとも、税関輸入差止の専門委員意見照会においては、文言を抽象化することにより解釈の範囲を広げた請求項ではなく、具体的な名詞、名称が特定されることにより解釈に幅のない請求項の有効性が確認される。

実際には、文言を抽象化してより広い権利範囲を狙う請求項とは別に、上位請求項においては抽象化されている各構成要件の文言を具体的に特定した従属項を作成しておくのが実務的な最適解となるだろう。

## 6. おわりに

以上、税関輸入差止申立てにおける専門委員意見照会において、専門委員がどのようなことを考えて事案に向き合っているか、そして、専門委員の思考を前提として専門委員意見照会を有利に進めるための一考察を論じた。その結論の一つとして、上記の通り文言解釈に幅のない請求項の有効性を説くものであるが、これは税関輸入差止に限らないのではないだろうか。

税関輸入差止申立てにおける専門委員意見照会では、文言が抽象化されることなく文言解釈に幅のない特許請求の範囲が有効なのではないかという主張は、上記の通り専門委員による判断が「裁判所等の判断を経るまでもなく客観的に明らか」であることを判断するという前提に立つものであり、特許庁や裁判所であれば文言解釈も含めて、判断境界付近での微妙な判断が期待できるため、課題解決性を損なわない範囲において文言は抽象化されていても構わないということになる。

しかしながら、特許権侵害に関する判例を各種検討していると、特許請求の範囲の文言を抽象化した結果として

文言解釈が争点となっている判例は決して少なくないし、結論として技術的範囲に属しないという判断がされているものもある。そのような判例における特許出願人の出願当初の意図を本当の意味で知ることはできないが、客観的に見れば出願当初から意図していたと思える対象に対する権利行使であっても、文言解釈の幅を理由に権利行使が否定されていると感じる判例もある。そのような判例を見ると、やはり文言解釈に幅のない請求項の必要性は税関に限らず一般的に存在すると言えるだろう。

特許請求の範囲の構成については様々な見解があり、文言解釈に幅のない請求項を含めることを否定する考え方もある。例えば構成要件の各文言が限定された請求項を従属項として作成すると、その文言に影響されて上位の抽象化された文言で構成された請求項の権利範囲も限定解釈されるのではないかと、といったことが言われることもあり、何が最適解かという議論は尽きない。しかしながら、そのようにして抽象的な文言による請求項のみで構成した結果として、いざ訴訟になった際に文言解釈の議論が生じて訴訟が煩雑化する可能性は高くなるであろうし、その結果として出願当初から権利範囲内として意図していた対象が文言解釈により技術的範囲に属しないと判断されてしまっただけでは本末転倒である。

また、文言を抽象化することにより当初意図していた範囲の輪郭をぼやかした特許というのは、産業の発展に寄与しない余計な争いを生むのではないかと懸念もある。出願し、権利化してから数年後、出願当初は意図していなかった商品やサービスが、上記のような輪郭をぼやかして成立させた特許の文言解釈の幅によって技術的範囲に属すると解釈できるような状態となっている場合、そして、その商品やサービスが非常にヒットして大きな利益を生んでいる場合、その利益に対して権利行使をしたくなる権利者は少なからず存在するであろう。そもそも、文言の抽象化というのはそのような権利行使を可能とするために行われる。そのような判例を数々見てきたが、そのような訴訟は結論として必ずしも権利者に有利な結果ばかりとは限らない。すなわち、文言を抽象化することによって輪郭をぼやかした特許の存在により、技術的範囲に属すると錯覚する対象に対する不合理な訴訟が生じてしまい、結果として権利行使を受けた側はもちろん、出願人にとっても不利益が生じたと言えるのではないだろうか。換言すると、文言を抽象化することによって輪郭をぼやかした特許が不幸を生んだということである。

特許請求の範囲を構成する文言の抽象化については、特許要件である明確性（36条6項2号）にも関わるものであり、ある程度は特許庁の審査によって歯止めがかかるべき部分であるとも考えるが、文言の抽象化が全く許されないとすれば自分たちの首を締めることにもなり、そのバランス点を探ることは容易ではない。ただ、技術分野によっては、現在の明確性の審査は甘すぎると感じるところである。もっとも、特定技術分野の審査の甘さについては明確性に限ったことではないかもしれないが。

この通り、税関専門委員の経験は、税関輸入差止申立ての経験が得られることにとどまらず、特許請求の範囲の記載として好ましい態様とは何か、どうあるべきかということにまで考えを巡らせるきっかけとなるものであった。

自分自身は当時所属していた委員会経由で推薦を受けたものであり、その門戸は広く開かれているわけではないのかもしれないが、弁理士として非常に貴重な経験となることは間違いなく、機会があれば是非とも税関専門委員に挑戦してみたい。

(注)

(1) [https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/h\\_18c-flo.htm](https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/h_18c-flo.htm) (専門委員制度の概要)

(2) [https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9401\\_jr.htm](https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9401_jr.htm) (税関の処分不服があるときの不服申立手続)

(3) [https://www.kanzei.or.jp/cipic/cipic\\_files/pdfs/220309\\_senmoniin.pdf](https://www.kanzei.or.jp/cipic/cipic_files/pdfs/220309_senmoniin.pdf) (知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について)

(原稿受領 2024.5.27)