

インタビュー

知財高裁元裁判官

宍戸 充氏に聞く

知財高裁元裁判官から見た 知財訴訟代理人の訴訟活動

出席者

西村あさひ法律事務所 弁護士・弁理士
 日本大学大学院法務研究科 教授
 パテント編集委員会 委員長
 司 会

宍戸 充
 須藤 浩
 吉延 彰広
 新井 信昭
 横山 昭夫
 瀧澤 匡則

オブザーバー 日本知的財産協会誌広報委員会
 副委員長

齋藤 誠
 野村 昌史

開催日：2009年4月17日（金）



宍戸 充氏

【吉延】 きょうは、お忙しい中、皆様お集まりいただきまして、ありがとうございます。

今日は、知財高裁元裁判官の宍戸先生に、裁判所は何を考えているのかということについてお話いただき、訴訟代理人である我々弁理士はこうしたほうがいいのではないかとというアドバイス、あるいは、我々弁理士へのご要望等をいただけたらと思っております。

では、最初に、出席者の自己紹介をさせていただきます。

まず、宍戸先生のほうから、簡単に自己紹介をお願いします。

【宍戸】 はい。私は、大学は技術系で、横浜国立大学の工学部の機械工学科を卒業しています。機械工学といっても、当時、はじめて間もない自動制御の研究室に入って勉強したということで、機械工学科ですが油にまみれるというようなことはあまりやりませんでした。民間企業に就職して3年で退職し、その後、特許事務所に1年いて、それから司法試験の勉強を始めて、運良く受かりました。

【吉延】 司法試験を志した理由はどのような理由だったのでしょうか？

【宍戸】 最初は、まずは弁理士になろうと思っていました。ところが、特許法がよくわからなかったんです。いろいろ考えてみると特許法の基となっている民事訴

訟法が分からないことに原因があると気づき、民事訴訟法の勉強を始めたら、民事訴訟がおもしろくなってきて、せっかくやるんだったら司法試験をやろうと方向を変えました。

修習が終って、最初は、検察庁に勤務していましたが、特許訴訟をやらないかという裁判所からの話がありました。

【吉延】 理系だからということですか。

【宍戸】 多分。今考えると、当時、レーガン大統領によるプロパテント政策が始まって、CAFCが立ち上がって、日本でも知財訴訟の事件数が増えつつある状況だったんです。ところが、日本の裁判所では知財部というのはまだまだマイナーな存在で、希望する人が非常に少なかったようです。それで声がかかったんでしょうね。私は、それまで、裁判所に知財部という特別部があるとは知らなかったのです。もちろん、知財をやりたいということで裁判所に移ったんですね。それで、東京地裁の29部で知財人生が始まったわけです。その間に、2回、転勤で地方の裁判所で通常の訴訟をやっています。それ以外は東京にいて知財をやっており、東京地裁知財部、東京高裁知財部、知財高裁に勤務していました。その後は、知財を専門とする弁理士をやっています。

【吉延】 ありがとうございます。

【須藤】 平成20年度の『パテント』編集委員会の委員長の須藤と申します。

このたび、パテント誌6月号の企画にご賛同いただきまして、どうもありがとうございます。きょうは、非常に経験豊富で、特許事務所の経験もあおりの宍戸先生のお話が聞けるということで、非常に楽しみに参りました。本日は、よろしくお願いいたします。

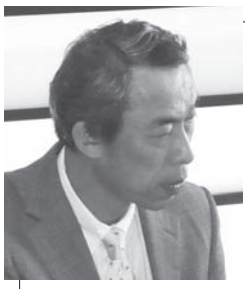
【吉延】 『パテント』編集委員の吉延です。

実は、私は宍戸先生の講義をこのインタビューの前に聞かせていただきまして、非常にためになるなど。そして、また、もうちょっと聞いて、教えていただきたいと思う点がございまして、先生に、弁理士へのアドバイスやご要望に特化したお話をしていただけませんかをご相談したら、快くお引き受けいただき、本日、開催することができました。まことにありがとうございます。本日は、よろしくお願いいたします。

【新井】 『パテント』編集委員の新井信昭でございます。先生、どうぞよろしくお願いいたします。きょうは楽しみにして参りました。いろいろとお聞きしたいと思います。ご指導、どうぞよろしくお願いいたします。

【横山】 『パテント』編集委員の横山です。

私も、きょう、非常に楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。



【瀧澤】 『パテント』編集委員の瀧澤と申します。

私も、こういった機会、なかなか得ることができないので、すごい楽しみに来ました。いろいろ教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

【齋藤】 日本知的財産協会誌広報委員会の副委員長の齋藤と申します。よろしくお願いいたします。

このたびは、『パテント』編集委員会様のご厚意により、オブザーバーとして参加させていただく機会を得ました。本日は、先生の話を通じて直接聞けるということで、非常に楽しみにして参りました。どうぞよろしくお願いいたします。

【野村】 日本知的財産協会誌広報委員会の野村と申します。

同じく、きょうはいろいろなお話を聞けることを楽しみに来させていただきました。よろしくお願いいたします。

【吉延】 それでは、早速、始めたいと思いますが、実は宍戸先生は、知財高等裁判所裁判官時代にも『パテント』のインタビューにご参加いただきました。2006年5月号です。そのときは大勢の裁判官の方にインタビューをさせていただきました。今回は、裁判官から弁護士になられたということで我々側のほうになったと思います。少しは距離が近くなったような気がしますので、ざっくばらんにいろいろとお話しいただければと思います。

あらかじめ先生から、我々弁理士にアドバイスをするに当たって、参考となる判例をいくつかご紹介いただいておりますので、まずは判例について、その判例から裁判所は何を考えているのかとか、弁理士へのアドバイス等が読み取れるところをご紹介いただきたいと思います。

先生、よろしくお願いいたします。

【宍戸】 それでは、準備したレジュメ（注：文末に掲



載)に従ってお話しさせていただきます。

まず、広過ぎるクレームという問題、これは裁判所にとって非常に重要な問題です。裁判所にいたときにつねづね感じていたことの一つは、明細書に比べてクレームが広いということです。広い程度であればいいんでしょうけれども、広過ぎることが多い。

それから、出願人側の主張の仕方についていいますと、出願段階ではこの発明は狭いというスタンスで主張していたのが、権利を取得して侵害訴訟になると、今度はクレームが広いというスタンスの主張に変わることが多いということです。これは、おそらく根本的な理由があるという気がしており、そういう問題意識から、広過ぎるクレームを類型で挙げてみました。

まず、包括的な記載という問題があります。代表的なのが、有名なリパーゼ事件の判決です。どういうわけかこの判決では、判示事項中の、一義的に明確に理解することができないという、一義的の部分が非常に注目を浴びて、それがひとり歩きしているようなところがありまして。この点については、いろいろな見解を持っている人がいると思いますが、私の個人的な考えをいわせてもらいますと、リパーゼ判決の背後にあるのは広過ぎるクレームの問題だと考えています。

明細書には、Ra リパーゼに関する発明の記載がある。ところが、クレームを見ると、リパーゼとしか書いていない。要するに、特許法第36条の記載要件に反する事案だったのです。ところが、東京高裁の知財部では、発明の要旨認定で、リパーゼと書いてあるけれども、明細書の記載を読み込んでRa リパーゼに減縮した。このような査定系の新規性・進歩性判断の事件について、クレームを減縮認定したことに対する最高裁の答えがリパーゼ判決だったと、そういう見方をしています。

そうしますと、一義的という言葉も単純に技術的な面だけを問題にしているのではなくて、この発明のクレームは広過ぎるのに、減縮されない状態のままで存在していることが問題であり、こういう事例については、一義的という意味も、明細書に従って減縮しない、クレームそのままでもっと広く解釈するほかないのではない、そういう見解のもとで、リパーゼ判決がなされているものと理解しております。

ところが、世の中では、一義的という言葉をもっと技術的にのみ理解してしまって、一義的と言ったら、技術的にみてほかに解釈の選択肢があるかどうかを問

題にしていると考える方が多いように思うんですね。裁判官的な見方からすれば、一義的という言葉を理解するに当たっては、リパーゼ事件はどういう背景のもとでこのような判断をしたのかということに関心が行くわけです。そうすると、リパーゼ判決のような広過ぎるクレームのままでも審決が新規性・進歩性判断をして、それが取消事由となっているという事例においては、一義的という言葉は、明細書の内容を念頭に置いている出願人や代理人には大変厳しい形で使われることになると思います。

一方、技術内容がはっきりしないという場合も一義的の適用ケースになります。その場合、一義的という言葉の意味は、クレームでは技術内容がよくわからないのであれば、明細書をよく読みましようということになります。やはり技術を理解するためには明細書を見なくてははいけない。リパーゼ事件判決が言っているのは、ちゃんと明細書を見なくてははいけないけれども、広過ぎるクレームの場合に、クレームに書いていないことを明細書の具体的な記載の中からクレームに取り込んだりしてはだめですよ、それは禁句ですよ、ということだと思います。皆さん、リパーゼ判決の一義的の意味をあまり技術的に見過ぎているように思いますね。

くどいようですがけれども、例えば、ある化学式の物質があって、それがほんとうに一義的かどうかというと、純粹に技術的に見てしまうと、必ずしもはっきりしないと思います。化学式だと一応一義的であるように思われますが、例えば、異性体を問題にすると一義的ではなくなります。異性体が問題にならない事例であれば化学式による特定で一義的といえるし、異性体が問題になる事例であれば化学式による特定では一義的ではないということになるわけです。事例ごとの技術内容に合わせてクレームが一義的であるかどうかを判断せざるをえない。したがって、このクレームは一義的ではない、このクレームは一義的だというような単純な問題ではなくて、具体的な事例ごとに、背景となるさまざまな事情をにらみつつ一義的を考えているということです。

【横山】 リパーゼ事件は、Ra がついているか、ついていないかという観点からすると非常に明確なものです。しかし、実際は、かなり複雑なクレームがあります。リパーゼ事件の場合、出願時に意図的にRa 入れずにクレームを作成したと思います。しかし、複雑な

クレームの場合、そういう予定はなかったんだけど、結果的にクレームの文言では、引例を含むような場合があります。ただ、実際の構成はちゃんと明細書に書いてあって、明細書を見れば確かに引例とは違う場合もあります。裁判所の判断はちょっと置くとして、特許庁の判断としては、基本的にはクレームの文言を使って、引例を含むというふうに判断されていると思います。

【吉延】 今だと、これはサポート要件違反ですよ。

【宍戸】 そうなんです。サポート要件違反です。サポート要件は新規性・進歩性判断の前提問題のはずなんですけど、平成3年ころには、そんなに厳密に考えられていないようで、新規性・進歩性でいけるのであれば、サポート要件には目をつぶってしまうというケースが多かったように思います。そもそも、クレームが広過ぎることは、新規性・進歩性判断では、引例の幅が広がって拒絶しやすくなるから、特許庁は別に困らなかったのかもしれませんが。

【横山】 今も36条で来ずに、29条が来る場合もあります。

【吉延】 特許庁は、クレームが広ければ引例が引きやすいはずですからね。29条で来るか、サポート要件で来るか。クレームが広過ぎてそのまま通してしまうと、最後でまたおかしくなるので、サポート要件を重視するように特許庁はなってきたのでしょうか。

【横山】 そうですね。でも、まだ全部が36条で来るには限らないと思います。29条が来る場合もあります。

【新井】 やはり29条で来て、引例を見せてくれるほうが対応しやすいのではないのでしょうか。36条だけだと来て、直したら、今度は29条が来たというのは、二度手間になるので出願人にとっても私たちにとっても不都合であるといえるのではないのでしょうか。



【横山】 私どもの実務的に考えると、先生おっしゃられたのは、裁判所としては、背景を見て一義的か否かを判断するというお話だったんですが、実際の審査では、文言どおりしか解釈しないというのが実情かなと。

【新井】 でしょうね。そうだと思います。

【横山】 そうそう。そういう意味からすると、クリップ事件などは私どもの感覚からすると少し異なるように思います。確かに、今、お話をお伺いして、なるほどと納得させていただきました。

【宍戸】 クリップ事件の判決は、リパーゼ判決と11日の差しかなく言い渡されたものですが、最高裁は完全に頭を切りかえています。裁判官はリパーゼ判決の内容は知っているわけだし、それを前提としてああいうことを言っているんですから。クリップ事件の場合には、サポート要件の問題は全くなくて、クレームは減縮せずに、明細書のみを減縮させてしまったという事例です。そうすると、発明の要旨認定において明細書に合わせて減縮しても何の問題もない。この事例では、本来、クレームも減縮すべきだったと思います。ところが、そういう減縮をしなかった場合、むしろクレームを減縮して解釈したほうが落ち着きがいいということかもしれません。リパーゼとは全く別の判断をしているわけですね。そういうことですから、リパーゼ判決の一義的という言葉が金科玉条になるようなものではないということです。

余談ですけども、リパーゼ事件の出願人は、Raリパーゼで既にちゃんと特許権をとっています。だから、裁判所をちょっと試してみようかという気持ちがあったかどうかはともかく（笑）、余裕があったのでしょうか。Raリパーゼでちゃんと権利化しているから、その周辺をもう少し広げようと思っていたのかもしれませんが。このようなテクニックは、お金は少々かかっても、一つの明細書に発明のすべてを書くのではなくて、周辺ではちょっとリスクはあるけれども広めに出願し、中核になる発明は手堅く確実に出願するというやり方ですね。特許ポートフォリオの先駆けのような発想かもしれませんね。

広過ぎるクレームということで続けてお話ししますと、炭車トロ脱線防止装置事件は侵害訴訟の関係の事件です。公知技術を包含する記載となっている場合、公知技術は排除しなくてはいけない、公知技術に権利を付与するわけにはいかないということから限定解釈をした事例です。

オール事件は、構成要件としておかなければならないはずの技術事項がクレームに不足しておりまして、それについて、最高裁の判決では、クレームの中に明細書にある技術事項の一部を読み込んでいるということで、本来の発明の意味に合うような形にしているものです。リパーゼ判決とは全く逆の判断です。今であれば、このような事例は、無効の抗弁とかで行くのが普通だろうと思います。

磁気媒体リーダー事件では、抽象的、機能的クレームの場合、どうするかということですが、この判決では、抽象的な形の広いクレームのまま、クレーム解釈して広い技術的範囲とすることはできないとしつつ、機能的クレームに関する米国特許法 112 条 6 項と同様な考え方で、実施例限定はせずに、実施例から合理的にある程度広がる範囲にまで技術的範囲を広げるものとしています。

要するに、明細書に開示されている発明がなんであるか、その外延はどこまでなのかということが重要で、そのため当然に明細書の内容をよくよく吟味しなければならぬということになります。

【横山】 機能的なクレームというのはかなり使われております。特にソフトウェアや電気電子回路の分野では、実際問題として当業者であれば機能は実現できる。特に、ソフトウェアの分野では実現手段は山のようにあります。そういう場合、一つの考えとしては、出願時の当業者の技術常識からして、当業者が実現できるような範囲であれば、技術的範囲に含まれるという考え方もあります。そう考えると、ある分野では機能的なクレームの技術的範囲をかなり広く解釈できると考えられるのでしょうか。

磁気媒体リーダー事件の場合は、機械的な発明であったためか、かなり狭く解釈されているように思います。技術的範囲をどのように捉えるかは、やはり状況によって判断が異なると考えざるを得ないわけでしょうか。

【宍戸】 そのとおりです。単純に機械的か電気的かという問題ではなくて、この磁気媒体リーダー事件では、ポイントは、機械的に磁気ヘッドの位置を動かすんですね。

【横山】 ええ。

【宍戸】 こういう発明の場合、機械的な動作にポイントがありますが、機械的な動作というのはいろいろな方法があり得ますよね。例えば、油圧によることが可

能だし、手動であってもかまわないし、その他、電動などいろいろな方法が考えられます。ところが、ソフトウェアとか電子回路の場合には、機械系とは確かに違っていると思います。ソフトウェアとか電子回路というのは、動作が論理的なんです。論理的で、機械のような技術的な広がりがないように思いますね。油圧を使ったらどうかとか、電動にしたらどうかなどといった手段選択の問題は、ソフトウェアとか電子回路という場合には問題にならないから、機能的クレームという問題にはなりにくいと思います。そもそも、ソフトウェアとか電子回路の一部を取り上げて、これを何と表現するかということになると、おそらく適切な表現が見つからないので、手段という言葉を使ったり機能的な表現を、やむを得ず使っているような場合が多く、いわゆる機能的クレームとは違うことが多いという理解です。

【吉延】 先ほどのリパーゼについて、化学系なんかでもそうですけれども、簡単に言えば塩酸で洗うのがすごいのを見つけた。普通、特許明細書を書くとき、塩酸で洗うだけで特許を出すわけがなくて、酢酸だろうが、硫酸だろうが、多分同じだろうなど。それで、上位概念を出してくるわけです。

今回の磁気リーダー事件についても、回動を規制する位置としない位置があって、だったら手段はどうでもいい、ここを見つけたのが偉いんだ。今回の場合だと、下に下がっているときに回動しないようにして、上に上がったときに動くようにする。上に上がったとき読み取っているんですけども、そのときは動くようにしよう。ここが偉いんだと見たら、いろいろな手段があるね、じゃあ広めに書こうと。酢酸でよかったんだったら、恐らく硫酸でもいいはずだから、とりあえず酸で行こう。それで、クレームを書く。それで、塩酸しか実施例を示していないと、現在では、特許庁からサポート要件違反が来ると思うんです。

【横山】 今の審査基準には、機能的なクレームは、具体的に物が想定できる場合か、できない場合は、機能的表現でしか物を特定できないことが理解でき、かつ出願時の技術水準との関係が理解できる場合は明確であるという基準があります。

【吉延】 そうすると、たくさん実施例を挙げればいいということなんですね。

【横山】 挙げれば問題ないと思います。

【宍戸】 そうですね、そういうことですね。

【横山】 実際はそうなんでしょうね。

【吉延】 ただ、そのたくさんも、また人によって違いますからね。侵害してくるときには、どんなもので侵害されるかわからない。侵害者のほうも、明細書に書いてあるずばりでは侵害してこない。

【横山】 使う方としては、実施例に載っていないものを実施するでしょうね。

【吉延】 そうなってくると、先願主義との絡みで非常に難しいですね。

【横山】 難しいですね。ただ、一般論として実施例を増やせというのによく言われていますので、そのとおりでしょうが。

【穴戸】 そうですね。私も皆さんと同じレベルのところに来たところで、アドバイスしたいことは、クレームや明細書の書き方について、従来のままではなく、かなり工夫をする必要があると申し上げたいですね。

【吉延】 具体的にはどういう工夫でしょうか。

【穴戸】 例えば、現場で具体的な装置を何とか改良したいということで工夫して、ある発明をしたとします。そこで、すぐに代理人にゆだねて明細書を書いて出願するのではなく、もう一歩踏みとどまって、自分の工夫した



発明は一体何なのか、もう少し高次元で考え直してみるといいと思います。自分の工夫した発明の本質が何なのかを、目の前の技術分野にとらわれずに、視点を変え、視野を変えて考え直してみる。そうすると、目の前に別の地平線が広がってくる可能性があると思うんです。その状態で発明をもう少し工夫してみる。これを最初の発明者が行うのか、より上位の者が行うのかは知りませんが、最初の創意工夫よりも高次元の創作行為になると思います。ところが、最初の創作行為で終わってしまって、後は言葉を操って広くする方向に走って行ってしまうと、よい出願にはならないのではないかと思います。

なぜこのように思うのかというと、私は明細書を書いたことはありませんが、いい明細書も悪い明細書もたくさん見えています。例えば、一見わけのわからないような書き方をしたものがあり、発明に至る過程をごちゃごちゃと書いているケースなんですけど、ごちゃごちゃしている理由は発明者がいろいろと試行錯誤をし

ているためで、それを明細書に書いているとします。実施例も多い。このような明細書は、読み方が浅いと単純に見えますが、しっかり読むと奥が深く、優れたものを秘めていることがあります。そうすると、特許庁の段階でその価値に気づかれれば問題はないのですが、仮に発明の価値が見落とされたとしても、審決取消訴訟の段階では、むしろ主張の仕方次第ですが、優れた発明であることが理解され、審決の判断が覆されるということがあり得ます。

逆に、例えば、明細書はすっきりしているが公知技術の単なる寄せ集めでしかない発明の場合、多分、世界的にみても特許権が付与されることはほとんどないと思います。裁判所も、公知技術の単なる寄せ集めの発明だと、おそらく議論の余地なく進歩性なしと考えているように思います。これは、本来、発明というのは公知技術の単なる寄せ集めではなくて有機的な結合であるという考えがあるからだと思います。この考え方に誤りがなく、かつ、この要件を満たしていないと判断されれば、進歩性はないということになります。もちろん、日常的な設計変更の場合も進歩性がないということになりますけど…。

この点は、裁判所が厳しすぎるということで、皆さんから異論があるところであろうと思いますが。

【吉延】 実施例で、あるものが完成しました。そのものを見て、ただ言葉だけを広げてクレームをつくってはいかんといったときに、では、どうしようかと思うと、効果とか課題、そもそもこれは何でやったんだっけということにだんだん戻って行って、発明の本質を探り出すと思うんです。ここで課題が出てくると思うんですけど、今はもうなくなりましたが、昔、クレームは構成のみを書くとか構成だった。ところが、最近、侵害訴訟でも何でも非常に課題、はっきり言ってしまえば発明イコール課題解決手段ということで、課題が構成につきまたって権利解釈がされているように思うんです。



だけど、課題というのは、本来、人が認識するもので、ある意味裏腹効果ですから、そういう効果もあるかもしれないけれども、今回のメインの効果はこれだったということで明細書を書いていく。そうすると、こう

いう効果を発しないからということで侵害を逃げようとする。ほんとうにその効果を発してないとすると構成も違っていい。そうすると、やはり広過ぎるクレームになるんでしょうか。

【穴戸】 そのことなんですけど、実は、有機的に結合した価値のある発明というのは結構多いのかもしれないと思っているんですね。平成6年の特許法36条の改正で発明特定要件を緩くしましたよね。あの規定に従って、構成に、機能、課題、効果の記載を加えて、そういうものをいろいろとクレームに書き込んで、本来、この発明がねらったものにしようとする、有機的に結合した構成にはなるけれど、クレームは長くなって、発明の範囲は狭くなる。権利として確実にとれるかもしれないけれども、独占排他的な権利としてはどうもだめだということになる。そこでどうするかというと、クレームのうちの課題、機能、効果にわたる部分をみんなカットしてしまう。それから、材料とか構造という部分を上位概念化して、AとBとCとDという構成からなることを特徴とする発明という具合にして、明細書のほうに詳しく技術内容を書いてしまうわけです。そうすると、クレームは、広くはなるけれども、その発明がねらったのとは違ったものとなります。出願人は、おそらく広いクレームにしたいと思っているでしょうが、しかし、広くすると大きなリスクが待っていることになります。

【横山】 出願人によっても違うと思います。クレームは、課題と効果と一致する最大限という希望の出願人もいらっしゃるでしょうし、新規性がある範囲でクレームは広くしてほしいという希望の出願人もいらっしゃるでしょう。ただ、最近、課題効果とクレームとの範囲がずれているものは何らかの拒絶理由が来る場合が多いですから、やはり早い段階で課題効果とクレームとが一致するような補正をしていく必要があると思います。

【新井】 補正ができるように書いておく必要がありますね。

【穴戸】 しかし、従来のようなクレームをできるだけ広く書くというやりかたは、そろそろ限界に近づいているように思うんですよ。確実に権利をとることと、第三者を広く排除できる権利とすることを一つの明細書でやろうとすると、無理が起きるのではないかと。つまり、自分の会社の技術を守るためにする発明というのは、少々狭くなくてもしっかり確実にとれるクレ

ームにする。一方、その周辺で第三者を排除したいという場合には、別の明細書でもっと広いクレームとして、もしも、権利化に失敗したとしても、公知技術になってしまうから、第三者による独占の心配はなくなるという効果がある。そういう考えも、少し必要になってくるんじゃないですかね。

一つの明細書で全部賄おうとするから、難しくなる。先ほどのリパーゼ事件の最初の出願はちゃんとRaリパーゼと書いてきっちり権利をとっています。そういう考え方を検討するのも、悪くはないのではないかと思います。

【新井】 おっしゃるとおりとは思いますが、実際にはどうでしょう。出願数を増やすということは、一般的に難しいから、やはり分割や補正を有効に使っていくことになるのでしょうか。必要に応じて分割して排他用の新出願を行うというのが現実的なのではないでしょうか。

【横山】 クレームを出願の段階で広めにすると、発明が解決しようとする課題があまり書けないですね

【新井】 課題と効果がぶれやすくなることは、事実だと思います。

【横山】 結局、発明を実施するための形態に、狭い範囲の課題を書いて、後で狭い課題が読めるようにするとか、そういう形にならざるを得ないですね。

【新井】 少し大きな話ですが、これが1条にさかのぼったとき、確かに書き方が大事だということはわからないわけではないが、1条に発明の保護と書いてあるよなと思うのが常です。

【穴戸】 1条というのは？

【新井】 発明の保護を図ると。確かに、書き方が悪かったら発明自体を開示していないのかもしれませんが、先願主義の中で、やはり人間がやることですので、そこまで完璧にできるものなのか。一般的に限られた時間の中で、かなりヒューマン言いがかりながら明細書を書いていきます。その中で、程度問題ではありますが書き方が悪いから独占権、排他権をあげないというのは、第三者との関係においてはフェアかもしれないけれども、一方、我が国の国力を考えたときに、ちょっと大きな話かもしれないけれども、1条にさかのぼると反しているよ



うにさえ思うことがあります。その点、宍戸先生はどのようにお考えでしょうか。やはりフェアを重んじるべきなのでしょう。

【宍戸】 フェアというのは、やはり裁判所の譲れない部分ですね。

【新井】 フェアであるのが当然なのかもしれないですが。お答えは予想していたつもりです。(笑)

【宍戸】 これは、やはり行政官庁とは違うんです。特許庁の審査・審決には、審査基準などというものがあるように、処分に関して特許庁の何らかの方針というものがあれば、それが反映できるような仕組みになっているといえます。しかし、裁判所は、法令に基づく司法救済の場ですので、独自の基準というものはありません。

【新井】 よくわかりました。これは大変な仕事だな。

【宍戸】 だから、今よりもっと工夫をする必要がありますね。

【新井】 そうでしょうね。

【宍戸】 最近読んだ明細書は、百何十ページという分厚いものでしたけれども、審決取消訴訟で進歩性が認められた事例です。百何十ページという明細書を書くエネルギーというのは相当なものだと思います。その出願人は余裕があるということかもしれないけれども、やろうと思えばそこまでできるということですね。

【新井】 おそらくそのような仕事をやりたいと思う弁理士はたくさんいると思います。

【宍戸】 そうでしょうね。

今まで見た明細書の中で一番分厚かったのは、電子計算機に関する基本的な発明でした。発明の名称は、電子計算機とは言わなかったと思います。1つの明細書が公報の本2冊になっていました。あれにはびっくりしました。おそらく、技術者、弁理士、弁護士が社運をかけてやったんでしょう。

【新井】 内部で処理したのでしょうか。

【宍戸】 当時、電子計算機など全く知らなかったのですから、とても読めなかったんでしょうね。ちょっと特殊すぎますね。

【新井】 論旨一貫して書くためには大変は努力が必要ですね。

【吉延】 何を書いていたか忘れちゃう。

【新井】 実際、大変でしょうね。

【吉延】 今、進歩性のお話も出ましたから、明細書における機能・作用効果の記載のほうに行っていいます

か。これは進歩性のお話と関係がありますから。

【宍戸】 内容がすごく分かりやすかったので、東京高裁の共焦マイクロスコープ事件を取り上げてみました。単純に言うと、光源側の開口がピンホールか光ファイバーかという相違点をAとしており、それから、検知器側の開口直径を小さくするという点を相違点Bとしています。この2つが相違点です。従来技術というのは、機械式ピンホールを用いた技術だったのに対して、この発明は光ファイバーを用いており、検知器側の開口直径がだいぶ小さくなっているというものです。審決では、相違点Aはよく知られた周知の技術を使っているだけである、相違点Bも、開口直径を小さくすれば解像度が上がるというのはだれでも考えつくことだということで進歩性を否定しました。しかし、ピンホールの場合には、開口直径を小さくしてしまると、光の量が減って、光学顕微鏡としては大変不都合となるようです。この発明では、相違点Aと相違点Bとを組み合わせることによって新しい技術が生まれている。単純に言うとそういうことですが、要するに相乗的な作用効果があるということで、審決取消訴訟においては、進歩性が認められているという事例です。

この事例では、たしか明細書にはこんな相乗的な作用効果のことは何も書いませんでした。おそらく、審判段階でも、出願人はそんな主張はしていなかったと思います。審決取消訴訟の段階になって初めてこういう主張をしたのです。ところが、裁判所は、原告の主張を認めたということです。

一方、特許庁側はどう反論したのかというと、原告が主張するようなことは明細書のどこにも書いてない、明細書に書いてないことをいくら主張しても意味がないという主張をただけで、原告の言う相乗効果的な主張については、判決を見る限りでは争った形跡がない。判決は、明細書から相乗的な作用効果のことを読み取れるという認定だったのです。

これは、出願人が外国の会社で、すごくくどくどと書いた明細書でしたね。日本のようなすっきりした形のものではない。明細書をどう書くか、訴訟でどう主張するかということで、進歩性があると主張立証をする場合に参考になる裁判例の一つかと思っているんです。

【新井】 これは、翻訳文だったのですか。外国から来た……。

【横山】 ざっと見させていただいたところ、確かに原告側の技術的意義の主張はわかるのですが、明細書に書いてあるかどうかというのはよくわかりません。多分、書いてなそうな……。

判決文を読む限り、原告も明細書のどこに技術的意義が記載されているというような主張はしていないようです。ただ、裁判所は明細書中の記載を挙げて、技術的意義がこう読み取れると判断しています。裁判所は、かなり踏み込んで、明細書中を見て判断されているように思いました。

【宍戸】 そういうふうに思われますか。

【横山】 そんな気がしました。



【宍戸】 私の場合でも、明細書の始めから終わりまで細かく目を通していました。普通だと思いますよ。

【横山】 原告の主張を聞いた上で、明細書をよく読めばそうなのかなということもあると思います。確かに、裁判所の判断のところを読めば、なるほどとは思いますが。

【新井】 筋は通っています。

【宍戸】 そういことですね。裁判所は、原告が主張しなければそのような判断はできません。原告が主張したからこそ、裁判所もそうかと思って読んだんでしょう。

【新井】 それは書いて読み取れる、書いてあるに等しい、自明である、ということですか？

【横山】 自明ではないと思います。明細書中にどの程度まで記載してあれば技術的な効果を認めていただけるか。一般的には、当業者のレベルで書いてあるに等しいところまで読み取れますということでしょうか。

【宍戸】 そうい趣旨ですね。

【横山】 そうい趣旨でしょうけれども、その判断基準から行くと本件はどうかという気もします。本件は、明細書の記載からはわからないが、後でそう主張されれば明細書の記載から導き出せそうだなというレベルではないでしょうか。

【新井】 難しい。

【横山】 明細書を見ただけでは、このような技術的意義があるとは認識できないと思います。

【新井】 要は、書いたほうがいいということですね。これに頼るわけにはいかないが、こういう主張がまだ通る可能性はあるということですね。

【宍戸】 そういことですね。もっと惜しいのは、発明者は明細書を書く段階ではこの作用効果に気づいていなかったよだということ。

【新井】 それはなぜ、書いてないから気づいてないという意味ですね。

【宍戸】 書いてないわけですね。明細書では、やってみたら、こういう結果になりましたということだけなんです。実施例があるとしても、その実施例についての分析がされていない。私も原告の主張する原理はあまりよくわからないんですけども、ピンホールの場合には光は回折によって通過していくようですね。これに対して、光ファイバーの場合は光の束が絞られながら通過していくようですね。だから、光の量が減少しないまま通過してしまう。そういう作用効果の違いがあるということを出願の段階で気づいていれば、その発明はもっと広がりをもったものになったかもしれない。

【新井】 そうでしょうね。

【宍戸】 ところが、それに気づけなかったから、訴訟の段階で気づいたのでこの主張はしたけれども、発明の範囲は当初のクレームの範囲を出ることはできない。

【新井】 今のお話とは別に、先生は本件に関して、訴訟戦略的に特に参考になると思われた点はございますか。

【宍戸】 原告は、訴訟戦略がうまい、こういうふうにするべきでしょうね。

【新井】 後づけでも、やってみるかというところでしょうか。

【宍戸】 そうですね。被告から明細書に書いてないと言われようが、通る可能性がある。裁判所も認める可能性があるという以上は、やはりやったほうがいいで

しょうね。

【新井】 先生が冒頭におっしゃったように、逆に特許庁のほうが予備的でさえも主張していなかった。もしかしたら、これがものすごく大きいことなのでしょうか。

【宍戸】 これも大きいでしょうね。

【新井】 書いてないと、もう一回言うべきだったんですか。

【宍戸】 特許庁は、そこでもう白旗を上げてしまったのかもしれない。そのとおりでしたら、もうしようがないという判断だったのかもしれないです。一つの新しい作用効果を見いだしているわけです。針穴とは違う光の動きを。

ところで、私どもは、進歩性判断における中心がクレームにあり、発明の本質が構成に現れているということで、作用効果は構成の中にあるということで、非常に分析的な論理でやることが多いように思います。発明は有機的な結合であるとはいえ、まずは発明の構成を分析的に考えますが、次の段階では、さらに発明を総合的に考えることも必要なんです。

有機的な結合というのはどういうものか、なかなかわかりにくいと思うんですけれども、人体に例えてみると、人間の体は脳と心臓と胃と腸と肝臓、膵臓と、こんなものでできていますといたって、それを全部集めたからって人間が動くわけではない。やはりそこには有機的な結合があって、例えば胃が痛いとき、お医者さんは胃薬を処方するでしょうけれども、実際には、後でインタビューがあるので頭が痛いという神経的な理由で胃が痛くなっているのかもしれない。人体を分析的に見る西洋医学は重要なんです、西洋医学で病気をすべてカバーできるわけではなさそうなんです。人体ではこのようなことを言えるんですけれども、発明の場合はどうでしょう。

課題を解決して創作した発明をきっちりクレームに書きあらわしたら、おそらく有機的な結合の発明になることが多いと思います。しかし、それでは依頼者からの注文には応じられないでしょう。そうすると、そこそこのところで妥協したクレームにした上で、後は明細書の中でほうり込む。

【吉延】 お客さんは大体そうです。最初は中にちゃんと書いておけばよい。

【宍戸】 そうすると、クレームに書かれている発明ではさまざまな問題が残されてしまい、やはりリスクが

あるんです。

【吉延】 その補正で対応するのは場当たり的だという先生のご意見を、以前の講義で伺いましたが、もう少し詳しくお願いします。

【宍戸】 それは、先ほどの共焦マイクロスコープ事件が頭にあったんですけれども、補正で直していくとどうしてもクレームを減縮する方向になっていくわけです。光ファイバーの光の通り方が違うことを出願する前に気づいていたら、光ファイバーのある特徴というのか、もっと工夫ができたのではないか。そういう意味で、明細書はまず出願の段階で最大の努力をすることをお話したのです。出願後に、補正で何とかしようとするという趣旨です。

【吉延】 なるほど。

【宍戸】 本当は、もったいないですよ。しかし、まあ、いろいろな方法があると思いますが、ベストな方法をとるのは、なかなか難しいということなんです。だから、ベターな方法ということと補正で行こうかということになってしまうのでしょうか。

【横山】 出願のときにクレームの範囲があまり狭いというのは、出願人を代理する私どもでするので難しいかと思っています。広い権利を取得するため、出願時にはクレームを広くしておき、審査過程で狭くしていくということにならざるを得ないことは、実際問題としてあります。

【宍戸】 今、横山先生も言われたように、裁判所では、できるだけ広い権利をとろうとするのが出願人の本性であろうという考えが強く、どうしても、広いクレームを縮める方向で考える癖がついてしまう。(笑)

【横山】 墓穴を掘っちゃった。(笑)

【宍戸】 だから、均等という形であれ、単なる設計変更という形であれ、権利の範囲を広げるという方向もあることはあるんですけれども、とにかく出願するものは常に広げるという方向で書かれている。

【横山】 そうですね。

やはり審査の段階で、適切な広さに持っていく。

【新井】 大ぶろしきもあれば。そうすると、基本に戻るところでもあるかもしれない。上位概念、中位概念、下位概念。

【宍戸】 そういうところは必要ですよ。同じレベルで、高い抽象化、そこそこの抽象化、後は具体的なものを全部実施例として書き込んでおく。それは悪くないでしょうね。

【新井】 現実問題、それができる最大のところなのでしょうか。

【宍戸】 うん。

【横山】 この例のように技術的意義を出願した後で気づいたということになると、出願後には明細書に追加することはできずどうしようもないですね。しかし、出願時に明細書に多くのことを書いておけば、後で、主張できる事が書いてある場合があるかもしれません。何か主張できる取っかかりが明細書に記載あれば、明細書の中の記載を根拠に技術的意義を主張して、本件の原告の主張のように認められることもある。

【吉延】 でも、これはたまたまかもしれませんね。最初、気づいてないようですから。

【宍戸】 気づいてないんですよ。

【新井】 ほんとうに気づいてないんでしょうけれども、でも、その構成があれば、客観的にその作用効果は出てくるわけですね？

【吉延】 ほんとうはそうだと思います。構成が開示されていれば。

【新井】 どうしてそうなるか、わからなくてもいいといえいいんですよ。結果として、それが出るわけだから。そういう意味では、気がついていなかったといえ気がつかなかったんだけど、客観的には存在していたのかな。

【宍戸】 客観的には見つけていたんですよ。

【新井】 見つけていたのでしょうか。

【宍戸】 ただ、それを説明できなかった、していなかった。

【新井】 やっぱり気がついてなかったのでしょうか。(笑)

これはおもしろいですね。もうちょっと勉強しておけばよかった。ありがとうございました。

【吉延】 次に、代理人の主張立証について、アドバイスをいただきたいと思います。

【宍戸】 仮定の事例ということでお話しますが、例えばAという機械が一つあって、そのAという機械とあいまってまとまった機能を果たさせるためのBという機械があるとします。実施例においては、Aという機械とBという機械とが別々になっていて、ボルト、ナットで結合されており、二つの機械は、電気的に接合されており、あるまとまった働きをしているとします。ここで、そのAという機械とBという機械を一体にするとクレームに書いたとき、一体という言葉はどういう意味かという問題が起こります。これは、よくある事例だと思います。

ここで一体となっているかどうかというとき、機械的にみればAという機械に別のBという機械がとりあえず固着されているということになりますね。一般的な意味で一体とはいいいくいかもしれない。ところが、電気的にみると、電気的に接合されており、操作も、一方の機械の操作と、あと一方の機械の操作とは常に不可分一体に機能していなくてはいけないから、電気的には一体になっているというほかないわけです。そのときに一体をどう評価するかという問題がでてきます。

一方、引例にも、Aという機械とBという機械が位置的に並んでいるところが開示されているが、電気的、機械的に一体となっているかどうかはよく分からないことにします。むろん、抽象化されたものとしてのAという機械、Bという機械であって、具体的な機械が同じというわけではありません。

そうしますと、引例のAという機械とBという機械が一体と認定できるかどうかということになりますが、ここで、審決が一体と認定しているとき、代理人の中には、引例の具体的なAという機械、Bという機械そのものを取り上げて主張される場合があります。この事例では、引例においては一体ではないという主張になると思います。

しかし、ここで裁判所が問題にするのは、一体と評価できるかということであって、引例に具体的に書いてある生の事柄、つまり、具体的なAという機械、Bという機械の結合の状態を問題にしているのではありません。機械的には一体といえないかもしれないが、電気的には一体になって動いているのではないか、出願人は、それをもってクレームで一体といっているのではないかということです。そして、引例において、Aという機械とBという機械と一緒に並んで存在しているというのであれば、出願人の考えていた一体と同じことではないですかというふうに考えることが多いんです。

確かに、引例に書いてある生の事実だけを取り上げれば、一体ではないという主張も一理あるとは思いますが。しかし、これは発明についての議論です、発明は技術的思想なんです。技術的思想というのは、具体的な技術を抽象化したものでしょう。だからこそ、出願



人は、クレームにおいて、Aという機械とBという機械とが一体になっているというふうに、抽象的な言葉を使っているとみることができるわけです。ですから、引例に書いてある生の事実についての議論をいくらしたって裁判所を説得できないと思います。

裁判所は、一体という言葉があるときに、技術的思想であり、評価概念だと、その面に大きく焦点を当てている。そこに引例の生の事実をそのまま持ち出して主張しても、議論がかみ合わないことになる。最近は裁判所も審理期間が短くなっているのに、議論がかみ合わないままで終結して、負けてしまうおそれが高くなります。

例えば、引例のAという機械とBという機械が両方とも市販のものであったりすると、余計に一体ではありませんと言いたくなるかもしれませんが、発明の要旨の認定で一体と言うときには、やはり機能的な面、どういう課題の下でこの発明があるのか、そういうところに注意しないとイケないですね。

私は、元来、日本人というのは評価というものにあまりなれていない国民ではないかと思っています。日本人の自然観として、ありのままを見るという物の見方がありますでしょう。日本人は、ありのままを見るのが好きで、抽象化することがあまり得意な民族ではなさそうなんです。たとえば、諸行無常とか、人生をありのままに見て、そこからあるものをぱっとつかむという傾向があるものですから、古代インド、古代ギリシャのように、人生とはなんぞやとか、人間の本質とはなんぞやなどということを考えることが少なかった。インド哲学などは、なんでも本質を探ろうとしているようです。日本では、例えば、「ワシントンはアメリカの偉大な大統領である」という文章と、「ワシントンは小さいころ桜の木を切ってお父さんに怒られた」という文章のうちの、どちらが事実でどちらが評価であるかなどといったようなことを真剣に教えることも教えられることもないと思うんですよ。

ところが、裁判においては、事実認定、法律判断をしなければならないので、必ず事物の評価をせざるを得ず、評価という考え方になれているのではないかと思います。これは私見ですけど。こんなことはあまり関係がないですね。

【新井】 でも、それが本質なのではないですか。

【宍戸】 そんな感じで納得できるわけでしょう？

【新井】 できますね。今のお話は納得できました。

【横山】 ただ、我々、こういう主張をしようとする、どうしても技術的な主張に偏りがちです。発明の本質とか、このクレームの文言はどう解釈されるべきか、この発明のためにこの文言はどうあるべきかを考えて主張すべきなんではないでしょうか。実際、引例が出てきて反論するときには、どうしても枝葉の小さい部分がこうなっていると、こう違うとか。



【宍戸】 そうですね。ありのままに見てしまうとね。

それでは、出願人がどういうふうに主張すべきかという、まず裁判所と同じ土俵に乗って、一体という言葉の評価を考えた上で、引例のAという機械とBという機械が一体と評価できるかどうかということで、引例のAという機械とBという機械との関連性を切り離すとか減殺するとかいったことを考えて、そのような評価となるような証拠を準備するんです。引例中の記載ということもありますし、技術常識ということもありますね。要するに、評価の問題については、こちらに不利な評価を突き崩せるような作業、例えば阻害事由となるようなものでもいいですが、そういう作業をすべきでしょうね。

それはそうと、この事例では、出願人は、おそらく、Aという機械とBという機械の組合せに発明の本質があると考えて、一体という点は、あまり技術的な意味がないと考えて、クレームを抽象化したのかもしれないという見方ができますね。

【新井】 それは間違いではありませんね。それ自体はいいのでしょうか。

【瀧澤】 そうですね。はい。

【新井】 そうか、クレームアップしてしまったら、もうガチガチに狭くなってしまいますから。

【宍戸】 そうですね。

【新井】 それだと、おそらく外れてしまうのでしょうか。

【宍戸】 ともかく、上位概念化というのは非常にリスクを伴ってきますね。実施例と上位概念化したクレームとをどういうふうにしてつなぐか。実施例の数を増やすというのが最大の方法でしょうね。それと、一個一個の実施例から出てくる作用効果ではなくて、それを全部ひっくるめた、もっとハイレベルの作用効果を見つけ出すこと。ときにはへ理屈かもしれないと思

でも、そういう知的作業はやってみないとだめですからね。現場的な実施例の段階とは別に、その上の段階としての創作活動が必要になる。これは他人の明細書を読みながら、感じていたことでして、どうしてこんなに即物的な出願をするんだらう、もう一步先にいかないのかと。明細書についてのこのような切り口は、これまであまり問題にされていなかったような気がしますので、参考のために一つ軽い読み物でも書いて、パテント誌に載せてもらおうかと思っています。

そういうことでよろしいでしょうか。

【吉延】 はい。最後に、技術水準についてお願いします。

【宍戸】 皆さんの話で、必ずしも依頼者から公知技術、周知技術に関する資料が出てくるとは限らない実情にあるということがわかりましたが、実は、審決取消訴訟において、技術水準とか周知技術の認定の差によって逆転するケースが少なくないんです。技術水準というものは実際よくわからないことが多いんです。

このレジュメに書いてあるように、出願人、代理人が勘違いしやすいのは、自分の考えているところが技術水準だ、技術常識だと思いついてしまっていて、立証活動がおざなりになる。しかし、裁判では出されてくる書証によって決まるわけなので、それなりの書証を集めて、この証拠を見たときに裁判所がどのような評価をするだろうかというところまで検討していただくと、審決あるいは相手方の主張を打破することができ、有利な審理展開が期待できるということです。

技術水準をどう評価するか。出願人が考えている技術水準と、代理人が考えている技術水準と、審判官が考えている技術水準とではみんな違う。裁判所では、審決取消訴訟で提出される書証によって認定して、それがその事件における技術水準となる。ということになるのです。

ところが、意外に技術水準に関する証拠の提出が活発とはいえない。技術水準は立証によるということに気づいてないのかなという気がすることもあります。新たな証拠を探すには費用がかかるということかもしれませんが。この点、特許庁側からは、結構いろいろな証拠が出てきます。ときには多すぎて困ることもあったほどです。適切な書証であれば少なくとも十分なことがあるし、あまり適切でない、いくら提出しても意味がないかもしれない。提出する書証群から裁判所がどういう認定をするだろうかというところまで考えていればということなすだと思えます。

【横山】 審決取消訴訟の場合は、技術水準とか技術常識という名目でないと、新しい引例が出せない場合が多いので技術常識の証拠として出します。専門書とか辞書に載っているものはある程度技術常識と認めていいでしょうけれども、そうではない場合、例えば公開公報を出す場合、基本的にどのくらい出せばいいかわからないのですが。

【宍戸】 出したら、裁判所は見ますよ。

【横山】 そうですね。

【宍戸】 ただ、それを認定に使うかどうかは別です。周知技術を認定するため、周知技術を補充するためという形で出すのだったらいいのですが、ときには一種の引例のような使われ方をすることがあります。そういう場合、証拠を提出すること自体が許されないと考える人がいるようですけども、そうではなくて提出自体はいいんです。提出されたものに証拠としての価値があるかどうか問題なので、そこはきちんと区別しておかなくてはいけません。実質的に引例として使われるとすると、昭和51年のメリヤス編機事件の判決に抵触するおそれがでてきます。だけでも、補強のためには使えます。

【横山】 一方で、周知と技術水準に対する反論としてどうすればいいのかということがあります。周知でないということは、なかなか難しい。1つ、2つの公知文献であれば、1つ、2つの公知文献で周知技術とは言えないと主張が一般的でしょうけれども…。何と言って反論すれば納得していただけるかというのは、難しい。周知でないという証拠は出しづらい部分がありますよね。

【宍戸】 例えば、周知とは言えるものの、かなり複雑な技術なのに周知と言うのは不自然に思うことがあります。複雑な技術を周知と言うためには、よほどしっかりした証拠が必要だと思います。周知と言うのは、すっきりした単純な形で存在していて、それが広く知れわたっているということが普通と思うんですね。

【横山】 なるほど。もし、周知でないと主張する立場の場合、複雑なものは文献1つや2つで周知とは言えないと主張すればよろしいのですね。

【宍戸】 そうそう。複雑な技術を文献の1つや2つで周知というのはおかしいですね。公知技術と周知技術とは、区別しなくてはいけませんね。

【横山】 そうですね。

【吉延】 それでは、あとはざっくばらんに、何かご質

問あれば皆様どうぞ。

【新井】 商業的成功についてお伺いしたいと思えます。例えば、業界でこぞって課題を解決しようとしていた。それにもかかわらず、なかなか解決できなかった。それが解決できた、出願がなされた、特許になった、無効審判だ。そうすると、カードゲームで、やれ容易に考えつく、おまえには言われたくないというようなときが往々にしてあるかと思えます。どうしてこれまでそのような問題点が解決されなかったかについてインタビューしていても、発明者からは、ただ気がつかないだけだという答えがよく返ってくることも事実ですが、どうなんでしょう、そこをどうやって立証するかは別としましても、事実問題として、ほんとうに業界がみんな一生懸命考えていた課題を解決したのであれば、十分に進歩性を与え得るのではないかと思うんです。さて、どうやって立証していったらよろしいのでしょうか。

【宍戸】 そうですね。ある商品が爆発的に売れたとします。例えば、使い捨てカイロは、鉄を酸化させると熱を出すという性質を利用していることはよく知られています。原理は単純のようですが、本当はいろいろな工夫がされていて、たくさんの特許出願がなされているようですが、ここでは、ある一人の出願人の発明であると仮定してお話しします。なお、ここで話すのは、全くの架空の話で、具体的な事例を対象にしているわけではありませんから、誤解のないようお願いいたします。

使い捨てカイロは、鉄とこれを酸化させる物質とを分離して不織布かなにかの袋に入れて、これを振って混ぜて、化学反応が起き、温かくなって、ある時間その温かさを維持して、やけどもしないといったことが課題になると思います。それであとは、おそらく安く販売できれば、ヒットするでしょうし、商業的成功になるといえそうです。

そこで、まず、これを特許出願するとして、むろん、発売の前でしょうが、クレーム及び明細書にどのように記載するかということが問題になります。単に鉄を酸化させるというのでは反応が遅すぎますので、鉄粉を使うことになるでしょう。鉄粉を酸化させる物質としては、海水で鉄がさびやすいということを考えると、塩水がいいといわれていますね。使う前に化学反応を起こしては意味がありませんから、鉄粉を塩水と分けておいて、使うとき混ぜるようにしなければなりません。

ん。また、長時間一定の温度を保つようにしなければならないとすると、そのための工夫が必要になります。

ここでクレームについて考えてみると、鉄粉と酸化剤を混ぜ合わせて酸化させること、これらの物質を袋に入れておくことで、ポカポカと熱を出すことを特徴とするものだとすると、非常に広すぎる構成で、公知技術、周知技術がほとんどで進歩性がないといわれそうですね。

【新井】 きっとそうでしょうね。

【宍戸】 ところで、これを使い捨てカイロの形でつくったとき、非常に使い安いということで爆発的に売れたとすると、どこに工夫があったのかなということになります。商業的成功は顕著な作用効果の間接事実だといわれていますが、何が使いやすいと思われたのか、その点を考えなくてははいけません。

酸化鉄にすれば熱が出るということはわかっていた。それを、カイロのようなものとして使うという発想をしたことがまず一つありますね。次に、単に鉄粉と酸化させる物質を混ぜ合わせて熱を出すカイロというだけでは足りなくて、長時間熱を出し続けるというしかけに工夫が必要だったでしょうね。

ところが、クレームにはそういうことを書かないで、不織布に入れた鉄粉と酸化剤とを使用時に適宜混ぜ合わせて、持続的に熱を出すカイロといった構成にすると、すごく広いものになってしまう。同業者はぜひともつぶしたいでしょうね。

【新井】 つぶしたいですね。

【宍戸】 明細書にはクレームに対応する技術が書いてあるので、36条の記載要件の問題にはなりにくい。そこで、クレームに攻撃が集中すると思うのですが、商業的成功、つまり、非常に使いやすいということがクレームのいったいどこに反映されているということになるんです。このように、商業的成功というのは、クレームと結びつけにくさをもっていることが弱点です。

【新井】 反映しづらいですね。できない。

【宍戸】 弱点なんです。ここで、商業的成功とクレームとを結びつけようとして、クレームに機能的記載を加えたり、使いやすさに関連する技術を加えたりすると、商業的成功の主張が使えることにはなりますが、クレームは狭くならざるを得ない。一方、広いままでいくと、商用的成功は使えない。それどころか広すぎるといってリスクが増える。

【新井】 ありがとうございます。

【宍戸】 似たようなことですが、鉛筆の先に消しゴムをつける発明という話をご存じだろうと思います。本当に商業的成功を収めたということですが、発明自体は無効になったと聞いています。後日談ですが、クレームの構成を、鉛筆と消しゴムを金属なりプラスチックなりでくっつけるというところに特徴があるという形にしておけば無効にならなかったかもしれないといわれています。単に鉛筆と消しゴムをくっつけるという構成にしたため、無効になったようなんです。

【新井】 鉛筆があって、消しゴムがあって、バインダーで両者を結合する……。

【宍戸】 発明のクレームの抽象度のランクを一段下げて、接着方法を特徴とするという点に焦点をあわせるかどうかです。多分、商業的成功は、鉛筆のおしりのところに小さな消しゴムがバインダーでしっかりと固定されているところにあつたのではないかと思うのですが。今までにないことを発明したというので、あまり広いクレームにしてしまうとつぶされてしまうのですね。

【新井】 ありがとうございます。

【吉延】 知財協さんのほうから、何かありませんか。

【齋藤】 本日はこのような機会を頂き誠に有難うございました。では、1点だけお聞きしたいがございます。特許庁での審査の判断と、裁判所の判断が違うことがしばしばありますよね。企業の立場としては、やはり権利の安定性（無効とならない）というのが重要となります。どのようなアプローチによってそのような違いが出てしまうのかご教授頂けると有難いです。



【宍戸】 まず一つは、特許庁の視点と裁判所の視点は必ずしも一致していないということですね。

【齋藤】 はい。

【宍戸】 特許庁は行政処分をやっていきますので、審査基準に従って画一的な処理をしなくてはいけないという使命を持っているんです。ところが、裁判所はそういうことではなくて、特許庁でこの事件が拒絶された、誤っているから取り消してくれということに答える行政不服訴訟というものです。だから、特許庁の審査基

準は、裁判所では特に基準となるものではなく、あくまでも特許法などの法令が基準となっています。裁判所では、審査基準も一応は尊重していますが、審査基準が法令に照らして問題があるということであれば、審査基準自体を違法とすることもありうる。それから、裁判では、証拠によって判断しますので、当事者のほうから提出される証拠の内容によっても結論が左右されます。これは、一方が訴訟で、一方が行政処分であることによって違いがでてくるということです。

【齋藤】 本来、その辺が一致すれば権利の安定性が確保できて問題がないのでしょうかけれども、視点の違いからなかなかそうはいかないのですね。三権分立上、行政と司法では役割は別ですものね。

【宍戸】 画一的に一括して、ある同じ基準で全部やってしまうというのが行政処分で、そこでどうしても納得できないときに司法救済ということで訴訟になるわけで、やはり基準が違うんです。

【齋藤】 判断するとき、審査基準はある程度読み込みがされて、必要な限り参考にはされるのだけれども、訴訟ごとに個別具体的にみて判断していく。リーガルマインドで判断していくという事ですね。

【宍戸】 そのとおりですね。審決取消訴訟で被告になった特許庁のほうでは、審査基準がこうなっているということを必要に応じて主張します。原告から、審査基準に問題があるという主張がされると、裁判所は、本当に審査基準が妥当かどうかをチェックします。ですから、結論が違ってくることがあるわけですね。

【齋藤】 それを審査基準のほうに早くフィードバックできれば、より結論が一致するようになるということでしょうか。

【宍戸】 そうですね。特許庁では、何年かすると審査基準を改正していますが、その際、判例、裁判例の積み重ねがあれば、それを考慮するというのが今までの例であったと思います。

【齋藤】 ありがとうございます。

【吉延】 よろしいでしょうか。

それでは、時間もまいりましたので、きょうは貴重なお話をほんとうにどうもありがとうございました。

【全員】 先生、ありがとうございます。

【宍戸】 いいえ、どういたしまして。

— 了 —

一 レジューメー

訴訟代理人弁理士への要望及びアドバイス

広すぎるクレームの類型

▶ 包括的記載

クレームにつき広範な意味を有する上位概念で表現する場合

最判平 3.3.8 民集 45-3-123〔リパーゼ事件〕

「リパーゼを用いる酵素的鹼化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹼化をカルボキシエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数一〇～一五のアルカリ金属－又はアルカリ土類金属－アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」

▶ 公知技術を含む記載

公知技術と新規の技術とがクレームに混在している発明

最判昭 37.12.7 民集 16-12-2321〔炭車トロ脱線防止装置事件〕

「(1) 本文の目的に於て本書に詳記し且図面に例示する如く (2) 車軸を (a) 車体に対し廻転自在にも又固定的にも取付くことなくして (b) 其の車輪の廻転承部と別の個所に於て車体支持台の遊動孔に挿入し (3) 車軸側に於ける小径の弧状座面を遊動孔上部の大径弧状面に正接せしめ (4) 其の両側より下部に亘り充分なる遊動間隙を設け (5) 支持台と車軸とが円滑且容易に関係的に移動し得る如く (6) 車軸上に支持台を安定せしめたる炭車「トロ」等に於ける脱線防止装置」

▶ 構成要件の省略

構成要件の一部を省略してクレームとする場合

最判昭 50.5.27 判時 781-69〔オール事件〕

実用新案登録請求の範囲(要点のみ)「空室を有する合成樹脂製水かきの上部に雄ネジを設けること」

▶ 抽象的、機能的記載

クレームで「〇〇工程」とか「〇〇手段」などと記載する場合

東京地判平 10.12.22 判タ 991-230〔磁気媒体リーダー事件〕

「磁気ヘッドを媒体に摺接走行させて情報の記録或

いは再生を行う磁気媒体リーダーにおいて、上記磁気ヘッドをレバーに回動自在に支持すると共に、該レバーを前記媒体に沿って走行させる保持板に回動自在に支持することにより、上記磁気ヘッドが上記媒体との摺接位置と上記媒体から離間した下降位置との間を移動可能とし、上記磁気ヘッドと上記保持板との間に、上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、上記磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは上記磁気ヘッドを回動自在とする回動規制手段を設けたことを特徴とする磁気媒体リーダー。」

リパーゼ事件最高裁判決について

▶ 判示事項：

「特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当っては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」

▶ 本来、特許法 36 条のサポート要件違反の事例

特許請求の範囲中の構成に記載された「リパーゼ」には文言上何の限定もないが、明細書の記載には「Ra リパーゼ」(リゾプス・アリツスからのリパーゼ)についての記載しかない。

▶ 参考判例

最判平 3.3.19 民集 45-3-209〔クリップ事件〕

特許請求の範囲は何の訂正もせず、明細書及び図面から接着層に関する図面とその図面に関連する説明部分を削除する旨の訂正審決が確定していた場合の発明の要旨認定

▶ 余談

同じ出願人による既存の特許(特公昭 59-15638)

「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在す

るトリグリセリド及び／又は蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」

明細書における機能・作用効果の記載

▶東京高判平 15.6.24 裁判所ウェブサイト〔共焦マイクロスコープ事件〕

光源側の開口（相違点 A）

- ①機械式ピンホールを用いた技術（従来技術）
 - ②単一モード光ファイバーを用いた技術（出願発明）
検知器側の開口直径を小さくする（相違点 B）→解像度の増大
- ①では光量の減少を招く、②ではこれが回避できる。
このことは、明細書には書いていなかった。

出願段階で気付いていれば、もっとクレームを工夫できたかもしれない。

▶異なる結論

審決→公知技術，周知技術の単なる寄せ集め
判決→進歩性あり

主張立証について

▶出願発明

A 機械 + B 機械 クレームでは、「一体」

実施例では、A 機械と B 機械がボルト・ナットによる機械的結合と電気的な接合

▶引例

審決の認定：A 機械と B 機械とが「一体」と認定
A 機械と B 機械とが並置された図面

▶主張立証の対応関係

- ①クレームの「一体」（抽象概念） ⇔引例を捨象した抽象概念としての「一体」
- ②具体的発明たる実施例 ⇔引例開示の具体的事実たる A 機械と B 機械の状態

「一体」の争点に対しては、引例を捨象した抽象概念としての「一体」で。これを、引例開示の具体的事実をもって主張立証しようとする、議論がかみ合わなくなる。

技術水準・技術常識の立証

▶技術水準・技術常識の理解の不一致

出願人の理解する技術水準・技術常識
代理人の理解する技術水準・技術常識
審判官の理解する技術水準・技術常識

▶裁判所→訴訟記録（例外的に辞書類）による技術水準・技術常識の認定