

座談会

# 進歩性判断の問題を探求する

出席者

保科特許事務所所長	(司会)	保科 敏夫
株エムテック 弁理士		高瀬 彌平
進歩国際特許事務所 代表弁理士		渡部 温
西村あさひ法律事務所 弁護士・弁理士		穴戸 充

広報センターパテント編集部

(進行)	本田 淳
	金田 周二
	佐々木一也
	米田耕一郎

開催日：2010年3月1日(月)



目次

1. はじめに
2. 座談会のテーマおよび趣旨
3. 進歩性判断の最近事情 「『進歩性』のケーススタディ」と特許委員会「進歩性の判断は如何にあるべきか」
4. 特許制度でなぜ「進歩性」が規定されているか
5. 「新規技術の公開の代償としての特許付与」は、実情に沿っているか
6. 「容易」と「きわめて容易」に違いはあるか
7. 判断主体によって進歩性は変わるか
8. 周辺限定主義と中心限定主義 「現実の効果」 > 「構成から想定される効果」？
9. 審決取消訴訟で勝つための目のつけ所
10. 飲料容器事件 一明細書と補正書作成の難しさー
11. リパーゼ最高裁判決から15年の変遷
12. 「変形」との記載から、どこまで読み取るか
13. 作用効果をクレームに記載すると、苦勞するか
14. クレーム記載の注意点
15. 「花瓶」を上位概念化すると
16. 文献検索と進歩性 ー「生海苔の異物除去装置事件」と特許無効審判の戦略ー
17. おわりに

1. はじめに

【本田】 本日は、進歩性についてパテント誌に多数ご投稿いただいた先生方にお集まり頂きました。議論の進行は、今回の座談会を提案頂いた保科先生にお願い

いたします。

【保科】 月に1回、若い人たちと判例研究をしています。論点はほとんど進歩性です。5年前から現在まで、進歩性判断は少しずつ変化していると感じます。

また弁理士会の中央知的財産研究所で大学の先生方とクレーム解釈について研究したり文献を読んだりもしましたが、実務上は納得しづらい点もありましたので、問題提起として今年のパテント4月号に論文<sup>(1)</sup>を投稿しました。

進歩性は古くからの論点ですので、既に言い尽くされている感もあるかもしれませんが、しかしもう一度、日頃からよく検討されている先生方と議論する中で、新しい検討のヒントが出てくると考えます。進歩性の考え方は人によって様々ですので、私が書けばパテント4月号の論文<sup>(1)</sup>のようになり、別の先生が書けばまた別の形になると思います。

【渡部】 弁理士登録して20年です。その前は18年間、民間会社に勤務しました。パテ



ント誌には3年か4年に1回、機械分野の審決取消訴訟の進歩性が問われた事件を全件読んだ上で、本件発明の認定、設計事項、裁判所による発明の効果の認定について解析した論文<sup>(2)</sup>を投稿しています。

なぜ全件を分析したかという、有名な判決だけを分析しても実務では十分に対処できないと考えるからです。評判になっていない普通の判決ではどのように進歩性判断されているか知る必要があります。審決取消訴訟や侵害訴訟に限らず、鑑定や無効審判、さらには警告書への対応時に、どういう場合に特許無効になるか判断する上で、判例を網羅的に見る必要があると考えました。論文は参考になると言ってもらったこともあり反響がありました。

**【高瀬】** 電気メーカーで長年、特許担当でした。進歩性は特許法第29条第2項の条文を何百回読み返したところで、どう対処すればよいかわかりません。目の前にある具体的なケースをどう裁いていくか、という具体論です。審査基準は仕事をする上で役立つものですが、私の問題意識は審査基準のさらに先です。判決から導き出せるノウハウを可視化したものを「定石」と称し、『パテント』に投稿<sup>(3)</sup>してきました。



**【宍戸】** 平成2年に、東京地裁知財部に所属して以来平成20年まで、合計すると11年間、知財訴訟の実務にかかわってきました<sup>(4)</sup>。長く知財訴訟の裁判実務を見ていますと、裁判所の考え方に大きな流れがあるのは確かです。ただ裁判所は審査基準といったものに拘束されることはなく、端的に言えば、法令、判例などに基づいて、そして、提出される証拠に基づいて個別的に判断をしています。個別的判断つまりケース・バイ・ケースですので、審理の基準が一つ一つの事件を超えて全体として客観的でなくてはならないと言われると、おそらくその期待には答えにくいだろうと思っています。



最近では進歩性を認める方向の判決が以前より増えていると言われていたようですが、裁判所の1つの流れではあると思います。

**【本田】** 同席する『パテント』編集担当者は、まさに働き盛りの世代です。

**【佐々木】** 日ごろの実務では、もちろん中間処理などで進歩性について検討したりしますが、判例を体系立てて勉強したりということが十分にできているかという、自信はありません。今宍戸先生がおっしゃったように、判例の流れが変化していることを認識できるまで、まだ十分に実務経験を積むことができておらず、今どういう流れが起こっているのかというよりは、目の前の事案に取り組んでいるというのが現状です。



よろしく願いいたします。

**【米田】** 登録して4年目でまだまだ若輩者です。日々の仕事の中では主に電気・機械分野において拒絶理由対応等を行っております。

会派等の活動において、月に1回程度判例研究会にも参加しています。

やはりそこでも個別の事象について判断が妥当かどうか、どういう点が参考になるということをやりに終始することが多いように感じます。

したがって、包括的というか、全体を見るような見地を養う場というのは、なかなかもちづらいと感じています。きょうのこの座談会の中でそういう広い視野を少し身につけられたらなと思って参りました。よろしく願いいたします。



**【金田】** 私の日ごろは特許明細書を書いたり、中間処理の対応を行ったりする仕事を中心にやっております。権利取得段階も大事ですが、その後の権利の活用段階まで考えた進歩性の判断ができればいいと思っています。裁判所も含めた進歩性の判断についての一般的で分かりやすい基準となり得る何かヒントのようなものが見つかればいいと思っています。



**【本田】** 保科先生の今年のパテント4月号の論文<sup>(1)</sup>に

において、進歩性は新規性の一形態であるという話があり、日頃の悩みが少し軽くなりました。実務では、阻害要因や顕著な効果ははっきりしている件は少ないと感じます。本願発明と引用例の差異を何とか見つけ出し、差異の存在を主張するにとどまる場合も多いです。それでも意外と特許査定になります。なぜかと悩んでいたときに保科先生の論文に出会うことができました。



## 2. 座談会のテーマおよび趣旨

【保科】発明の進歩性は、私たち弁理士の実務における最大のテーマの1つです。創作、保護、活用のいずれの場でも顔を出すなじみのものだからです。ちなみにパテント誌のバックナンバーを検索すると、「進歩性」について51件が出てきます。この値は「明細書」の100件強には及びませんが、「進歩性」が興味あるテーマであることに異論を唱える人はいないと思います。これら51件は、3つに区分することができます。第1は、裁判例に基づく検討および分析であり、30数件あります。第2は、外国における進歩性に関し、9件あります。そして、残りの10件弱が第3の区分に属し、進歩性に直接立ち向かっているように見受けられます。しかし、第3の区分のものも効果の顕著性など、既存の考え方を検証しようとするものようです。

このように、進歩性の判断について検討する手法は、裁判例に基づく方法、外国のそれを意識する方法がほとんどであり、法の規定それ自体あるいは法制度に立ち返った検討を見出すことが困難です。

「進歩性」と「明細書」は、表題において大きな違いを見出します。「明細書」については「明細書の～」とか「～の明細書」などとより具体的な表現がなされているのに対し、「進歩性」については「進歩性」そのものを表現する傾向があるようです。「進歩性」について、「明細書」と同様、多くの裁判例の研究はありますが、「進歩性」自体について、十分な研究がなされている状況とはいえないようです。この点から、「進歩性」は研究しにくいテーマなのかも知れません。

しかし、進歩性の判断については、必ずしも客観的な判断基準が確立されている、とはいえないのではないのでしょうか。なぜなら、進歩性が発明についてのもの

のであるにもかかわらず、発明の視点からの見方が確立されていないからです。そのため、現在の進歩性判断を直視し、そこにおける問題をまずは明らかにする意義があると考えます。

## 3. 進歩性判断の最近事情 「『進歩性』のケーススタディ」と特許委員会「進歩性の判断は如何にあるべきか」

【保科】われわれ弁理士は条文に基づいて実務をしています。進歩性の条文は、中身はあるのですが非常に短く、読んでもなかなか正確に理解しにくいです。一方、審査基準は事細かく記載されています。

裁判所の判断では、審査基準を参考として見るかもしれませんが、基本になるのは条文ですので、条文の理解の仕方が非常に大事です。最近の話題として、特許庁ホームページで公開されている「『進歩性』のケーススタディ」<sup>(5)</sup>があります。相違点の判断や、「容易」の判断について、様々なケースが挙がっています。後知恵(hindsight)防止のケースもあります。

また少し古いですが、日本弁理士会の特許委員会による「特許制度のあり方(進歩性)の調査研究『進歩性の判断は如何にあるべきか』」<sup>(6)</sup>があります。端的にいうと、「進歩性の有無が疑わしくは特許にすべき」と主張されています。また、論理づけや容易の判断だけではなく、本願発明や引用例の内容把握の段階に問題があった結果、審決取消になったケースも多いと報告されています。

「『進歩性』のケーススタディ」は、「容易」か否かの判断を主として具体化しようとしていると考えることができます。つまり「『進歩性』のケーススタディ」は、本願発明の要旨の認定、引用発明の認定、一致点・相違点の認定、そして相違点の検討という進歩性判断の段階<sup>(7)</sup>のうち、相違点の検討をわかりやすくしようという趣旨から出ているように理解しました。しかし、実際に審決取消になる多くの原因とは、必ずしもマッチングしていないという傾向があるように感じます。つまり実際のデータに基づくならば、引用例の認定をどうすべきなどを中心に取り組むべきではないかという疑問が残ります。

ただ「『進歩性』のケーススタディ」と調査研究「進歩性の判断は如何にあるべきか」の両方に共通しているのは、「容易」か否かの判断という意味で、進歩性のハードルという概念が用いられていることです。進歩

性の判断基準、つまり進歩性のしきい値をどう設定するか、そのハードルがどうなっているか問題にすべきではないか、という議論が展開されていると考えます。

しかし私は、進歩性のハードルというものは実は存在しない、という考え方をとっています。もし進歩性のハードルが存在するとなると、国ごとにそのハードルの設定は当然違うこととなりますので、当然ギャップが生じてしまうという疑問によります。

一方、パテント誌や他の論文でも、多くの方が進歩性を研究されるときには、判例を研究されます。また、外国の進歩性の制度を研究される論文もあります。つまり、進歩性自体にぶつかった、つまり進歩性を規定する条文自体にじかに取り組んだ論文というのは、あまり多くないというのが事実だと思います。そこで、明細書を具体的にどう記載すべきかを考えたのが、パテント4月号の論文<sup>(1)</sup>です。

#### 4. 特許制度でなぜ「進歩性」が規定されているか

**【保科】** 議論の小テーマは悩んだのですが、まず、なぜ進歩性が特許要件として規定されているのでしょうか。新規性と進歩性の関係はどう理解すればいいのでしょうか。

**【渡部】** 本願発明がいささかでも先行技術と異なれば特許を与えるというのであれば、いわゆる乱立というのでしょうか、日常的でマイナーなチェンジに権利がどんどん与えられると、特許回避のための活動に産業界が煩わされて困ってしまいますので、それを防ぐためではないかと考えます。

進歩性、自明性、または非容易性と言われる前から、発明性というのでしょうか。差異はあっても発明とは呼べないものは特許されなかったということと、ある意味大して違いはないのかもしれないと感じています。

保科先生は、進歩性とは、ほんとうは新規性のごく近い親戚みたいなものではないかとおっしゃっています。私も時々そう考えることがあります。要するに、今までとは違う技術があり、その違いは、今までとは違う考え方や技術思想によるということ。今までとは違う技術思想によって、作用効果というか、何らかの意義がある可能性があるということですね。まだ原理までは証明できてはいない新規技術も含めてですが、新規な可能性がある技術を創作する活動を一生懸命やっているということ。今までの技術とは差異がある、異質である、新規な技術思想がある

と、そういうことを一生懸命に主張する活動が、進歩性の主張のかなりの部分ですので、進歩性は新規性と大して違わないと感じることはあります。

**【高瀬】** なぜ進歩性が規定されているかという、渡部先生がおっしゃったとおり、権利の乱立はまずいからだと思います。新規性も進歩性も似たようなものであり、ちょっとずつ、ずらして考えればよいと思います。新規性は、刊行物に記載されたものと Exactly same というレベルであり、次の段階として新規性の中に Substantially same が実質同一として規定されます。

そういうふうにとちょっとずつずらしていったとき、どこまでが新規性で、どこまでが進歩性なのか、その境目はどこなのだと、そういう議論はあるとは思いますが。しかし、そう気にならないと申しますか、新規性で拒絶されようが、進歩性で拒絶されようが、特許にしなければ一緒の結果ですから、どちらでもいいかという考えです。

とにかく出願代理人である実務家としては、特許を受けて維持する状態に持っていただけです。審査や無効審判において相手が何を言っようが、どの条文を使って攻めてこようが、とにかくこちらは、特許を受けられるように持っていただけです。ただ、法律を研究される方は、新規性と進歩性はものすごく違っておっしゃる方もいて、その主張もわからないではないのですが。

**【保科】** 実務家の立場からすると、新規性と進歩性の欠如はいずれも拒絶理由であり無効理由でもあるため、特許要件としては同じであり、区別化する必要はないということですね。

**【戸戸】** まず新規性と進歩性の関係では、旧特許法（大正10年法）の時代には新規性しか規定されていませんでした。しかし、実質的にはその中に進歩性という概念が含まれていて、現行特許法（昭和34年法）で新規性と進歩性に分かれたといういきさつがあります。そういう意味では兄弟みたいなものですね。

新規性で拒絶されたときに、進歩性の審理を裁判所が行っているのかという審理範囲の問題があります。昭和51年の大法廷判決「メリヤス編機事件」の関連です。この点について一時期議論されたこともありました。しかし、そのような場合はともかく、一般的にはあまりその差を厳密に区別していないのが実情だと思います。

次になぜ進歩性が必要かといいますと、渡部先生や

高瀬先生がおっしゃったように、権利の乱立は困るからだと思います。独占排他的な権利を与えるにはふさわしくないものにまでも権利付与すると混乱が起きて困る、と言えるかと思います。つまり、似たような特許がたくさん存在していると、大変な混乱が起きるわけです。

あと1つ問題となるのは、アメリカでCAFC（連邦巡回控訴裁判所）が発足して間もないころ、比較的緩く特許を認めた時期があって、それがパテント・トロールなどに結びついているという意見が出されています。今、アメリカでは制度の見直しが検討されているようです。進歩性を緩く認めると弊害が起きるのは、どこの国でも同じだと思います。

**【保科】** 新規性と進歩性はあまり区別する意義がない、ということでしょうか。例えば新規性欠如が争点になっているとしますね。新規性はあるけれども進歩性がない案件について、新規性欠如で訴えたとしても進歩性欠如を主張してはいない場合、却下されますね。そういう場合は区別化する意味はあると思いますが。

**【宍戸】** そういう法的な意味ではもちろん区別する必要があります。確かに進歩性のほうが新規性より広い。ただ、本願発明と引用発明とが完全同一の場合と、実質的同一の場合と、本願発明に進歩がある場合とは観念的に連続していますので、新規性と進歩性の境は必ずしもはっきりしたものではないと考えています。

## 5. 「新規技術の公開の代償としての特許付与」は、実情に沿っているか

**【保科】** 特許に関する書籍の多くは、特許権の乱立が産業の発達を阻害するという意味合いでとらえています。しかし、それは果たして妥当なのか非常に疑問です。例えば以下のように考えてはいかがでしょうか。

一般的に特許制度の存在意義は、新規技術を公開する代償として独占権を付与することにあると言われています。つまり、公開する価値がある技術に権利が設定されるのであり、それに対応した内容が例えば新規性や進歩性といえます。裏返して見ると、新規性も進歩性も新しさの1つの体系にすぎないと言えると考えます。同じ29条に規定されている新しさの一形態が第29条第1項の新規性であり、第29条第2項という進歩性はまた別の新しさを規定している、と理解するのはいかがでしょうか。つまり基本的な制度との関係で理解をしたのです。

**【渡部】** 確かに教科書的にいうと、特許制度は公開といつもペアであると説明されています。しかし化学や医薬分野ではともかく、機械分野では、現実の出願人は、特許の公開情報を利用して新しい課題を見つけたときに、それにプラスして新しい製品開発をしようという人は、まずほとんどいないのではないのでしょうか。

思いのままに研究開発をされて、特許を出す前になってから、「これ特許にならないのでしょうか」と言われて来られるわけです。似たものが結構あって、最初にここを見ておけばよかったとおっしゃられることもありますが、ものが売られると、そのものを見ればわかっていますので、特許制度がなくても世の中に公開されてしまいます。

**【保科】** 技術分野によって特許制度の意義が変わってくるということですか。

**【渡部】** 公開の価値があれば、乱立したっていいではないかという考えも成り立つかもしれません。小さな改造改良であっても、技術はsmall modificationの積み重ねで前進してきているのですからそれを奨励すればいいではないかという考え方があるかもしれません。

十把一からげにsmall modificationに対する権利化を捨ててしまうのは反対です、とパテントの論文で一生懸命に主張してきました。ただ保科先生のお話の中で、公開の重さについては、どうも機械分野ではあまり関係ないようにも思えます。

**【高瀬】** 会社の中で技術者同士つき合ってきた中で、進歩性について考えさせられたのは、一つ一つのステップは大したことはないと思える場合も多いのです。しかしそれを何千何万と積み重ねると、全然違った製品になるわけです。私は自動車電話を担当していました。今は携帯電話ですが、昔は自動車に乗せる10キロプログラムの大きさのものしかなかったのです。

それがやがて、肩にかつぐ程度の小さくなり、そして牛乳パックぐらいに小さくなり、手に持てるようになりました。自動車電話から携帯電話に発展していくプロセスにずっとつき合ってきたのです。技術者がやってきたことは、一つ一つ見たら、「何や、そのぐらいのもの」と言われかねないのです。しかし、それを何千何万と積み重ねていくのです。

**【渡部】** 何十何百ぐらいでも、すごくなるのではないのでしょうか。何千にならないとだめでしょうか、表現の違いはあるのでしょうか。

**【高瀬】** 何十何百もあると思います。悔しいことに、

一つ一つの変化を保護する法律がないわけです。何とか保護する法律はないものかと、考えたことがあります。日本人は、そういう応用開発がものすごく得意です。無線機は、最初は日本人がつくったのではないのです。しかし、それをとにかく自動車に載せるようにして、手に持てるように小さくするという応用開発を日本人は得意とするのです。

自動車電話から携帯電話に至る過程には、エジソンがやったような大発明は含まれていないのです。小さな小さな改良改善の積み重ねです。しかし悲しいかな、明治になって外国から導入した法律は日本人がもともとつくったものではなく、特許制度も外国から来たものです。その特許制度は、インベンティブステップがないと特許付与はできないという制度です。一つ一つの小さな改善なんて、インベンティブステップは乏しいのですから、法律で保護できないのです。特許出願しても特許は受けられない場合が多くなります。

**【保科】** そういう一つ一つの改善を保護すべき、というお考えですね。

**【高瀬】** そうですね、評価されるべきですよ。世の中を便利にし、豊かにするのは、もちろんエジソンのような大発明も貢献していますが、応用開発も非常に大きな貢献をしています。私は通信関係でもファクシミリを担当していたのですが、昔は1台50万円以上だったのに、今や1万円か2万円ぐらいです。一つ一つの改善の積み重ねで世の中が便利になり、豊かになり、また雇用も創出されるわけです。ファックスを発明したのも日本人ではないのですが、応用開発が、ファックスをだれもが買えて使えるまでにするのです。

**【保科】** 一つ一つの小さな改善に権利を設定すると、権利の乱立になるわけですか。

**【高瀬】** 理屈はそうなのですが、何とも歯がゆいのです。

**【保科】** 逆に言うと、その一つ一つの改善にインベンティブステップがある、ということかもしれないですね。

**【高瀬】** しかし、理論で争うと負けるのです。例えばファクシミリのプリントヘッドに、サーマルヘッドがあります。昔のサーマルヘッドは、金を蒸着して金線を使っていました。しかし金は非常に高いため、技術者が有機物と金を結合したメタルオルガニックペーストに改良しました。コーヒーマグに金色で張っているのがメタルオルガニックペーストです。サーマルヘッドの金の使用量がものすごく減りましたので、特許出願しました。

**【保科】** 権利化できなかったのですか。

**【高瀬】** 権利化できませんでした。なぜかというところ、ある雑誌に、メタルオルガニックペーストの販売広告が出ていたのです。電子部品などの用途が記載されていました。電子部品に適用できるくらいなら、サーマルヘッドのプリントヘッドにも適用できるだろうという理由で進歩性は拒絶されました。

しかし、実用上は金の使用量がものすごく減り安くできたのです。ファクシミリが各家庭で使えるようになったのは、そういう技術を積み重ねたからです。技術者がたいへん努力して開発したのに、特許担当者としては権利化という成果にできず非常に悔しい思いをしました。

**【保科】** 進歩性があるかないかたいへん微妙ですが、実際に商品としての価値や技術的な価値がある場合、権利設定してもいいのではないかと感じました。

**【宍戸】** もともと特許制度は、ある一定の進歩性を有する発明について特許を認めるという欧米の制度を、そっくりそのまま日本にとり入れているということではないでしょうか。昔から日本がやってきた細かい工夫の積み重ねの保護ということについては、もし必要であれば別の制度をつくるしかなく、今の制度のもとでは難しいと思いますね。

なぜ難しいかというところ、特許法は非常に強い独占権を与えるという仕組みにしているからです。技術的に少し工夫したものに登録を認めて独占権を与えると、ほかの人は、契約でも結ばない限りは、20年間、実施も次の工夫もできなくなります。

そうすると、細かい工夫の積み重ねに強い独占権を与えるのはまずい、社会を進展させる原動力となるような発明の場合に限る、ということにおそらくなると思います。ですから昔の人が予定していた実用新案制度は、そういった強すぎる権利となることを避けるため少々弱い権利にしようというものだったのかもしれませんが。しかし、みんながより強い権利を望むので、ほとんどが特許出願ということになったということでしょうね。

**【佐々木】** そうですね、保科先生が言われた公開の価値という側面から29条を見たときには、確かに宍戸先生がおっしゃった兄弟というか、1項、2項はそれぞれ似ていると、新しさを違う面から規定したという意味で、それは非常になるほどなと思います。

ただ、実務において、同一発明に近い先行技術があるときは、勿論、明細書を書く上で非常に苦勞します。そうでなければ、従来技術との差異から明細書を組み立てていくことはできます。ですから、新規性と進歩性というのは、大きな違いがあると普段は思っています。法文上、それを同じと見るか見ないかというのは正直ちょっとわかりません。

## 6. 「容易」と「きわめて容易」に違いはあるか

**【保科】** 第29条第2項に規定された各要素を挙げると、1番目が「特許出願前」の時期、2番目が「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が」、つまり当業者です。3番目が「前項各号に掲げる発明に基づいて」、4番目が「容易に発明をすることができた」か否かです。もちろん1番目から3番目までの要素にも論点はありますが、とくに難しいとよく言われているのは、4番目の「容易」に発明をすることができたか否かの判断です。

「容易に発明をすることができた」を直接考えるのは非常に難しいです。そこで、特許の「容易に発明することができた」という規定と、実用新案の「きわめて容易」という規定を対比して考えたいと思います。

**【渡部】** 「容易」と「きわめて容易」の間には、当然に相当な差があつてしかるべきだと思います。ただ、実用新案の差止めは効力が強すぎるという論がありますね。民法の話だと、例えば飛行場の騒音については住民側から請求されるのは、まずは賠償請求や部屋の防音工事であり、最後に差止めなのです。しかし特許も実用新案も、一発で自動的に差止めになるわけです。

アメリカのたとえばe-Bay事件だと、権利者の権利が救われがたいような緊迫性があるときだけ差止めすることができる、としているのです。しかし、日本の特許法は、そのような緊迫性などに関係なく、差止めできると規定しています。

**【宍戸】** そのとおりですね。

**【渡部】** 実用新案をもう少し弱い権利にして、small modificationも極力保護するという施策は、大いに有効ではないかと思います。現在の実用新案では、差止めや損害賠償まで結びついた事件は、最近10年ほとんどないのではないのでしょうか。実用新案ももっと実質的に機能させるようにしたいというのが、そもそも昭和34年法及びその前の日本の特許制度にかかわってきた者の気持ちではないかと思います。

**【保科】** 「容易」と「きわめて容易」の間には文言上は多くの差があるべきですが、実質上は独占権という点で共通しているから、同じように解釈すべきというご意見ですか。

**【渡部】** 解釈すべきというよりも、そうせざるを得ないと思います。せつかくの実用新案制度がほとんど利用されない状況になっているのは、日本の特許システムにとってよくないと思います。

**【高瀬】** 「容易」と「きわめて容易」は、実務上は全然違わないのではないのでしょうか。私は昭和50年から仕事を始めましたから、旧実用新案（平成5年改正前）でも10年以上は仕事をしてきました。その頃から、「容易」と「きわめて容易」は実務上変わらないという認識です。拒絶理由でも意見書でも、実用新案の「きわめて容易」と「特許」の「容易」とで、論理的には使い分けられていませんでした。

**【保科】** もし「容易」と「きわめて容易」の間に違いが存在するとするならば、『容易』とは言えるかもしれないが『きわめて容易』とはいえないから、本件の実用新案は登録性を有する」という論法は成り立ちますね。

**【渡部】** その論法は使いにくいですよ。『容易』と1回認めるわけですから。

**【宍戸】** 長らく裁判実務をやってきましたが、「きわめて」が争点になったという経験は一度もありません。おそらく取り扱いは特許とほとんど変わらないでしょうね。

「きわめて容易」ではないからといって簡単に実用新案登録を認めると、10年というそれなりに長く、しかも一応強い権利が与えられてしまうということになりますので。

**【保科】** 先ほどご紹介した『進歩性』のケーススタディのように、「容易」か否かの判断は難しいと言われていますが、なぜ難しいのでしょうか。

**【渡部】** ここ数年の判決を分析した経験からすると、審決取消や却下になった事件のうちの多くは、本願発明の認定や引用発明の認定といういわば客観的な事実の認定の食い違いによりほとんど勝負がついていて、その先の容易か否かという判断では大した勝負はなされていない事件のほうが多いかもしれません。

ただここ数年、裁判所の考え方や、審査基準の考え方、あるいは世の中の産業界の考え方に大きな揺れ動きがあるように考えます。ですから、「容易」の判断が

難しいという言葉の中には、ある意味、判断者の主観による流動的な部分も含まれているように思います。

## 7. 判断主体によって進歩性は変わるか

**【保科】**「容易」の判断自体が難しいか否かという問題以前に、判断主体によって進歩性が決まる要素もあるということでしょうか。

**【高瀬】** 進歩性の判断が非常に微妙なケースになったら、判断する人のパーソナリティーがどうしても出てくると考えます。微妙ではないケースをどの方が判断されても黒は黒、白は白です。しかし、グレーのほんとうにフィフティー・フィフティーに近いところでも、判断者は1：0で判断しなくてはならないわけです。

東京高等裁判所時代の審決取消訴訟の取消率の統計をとったことがあります。ある部では取消率が飛び抜けて高いのです。非常にきめ細かく見て判断される判断主体の場合、非常に微妙なケースになるとパーソナリティーが出たのではないのでしょうか。

**【保科】** 微妙なケースの場合、当然ある程度、判断主体によって結果が違うことはあり得ると思います。しかし、大事な特許についての進歩性が判断主体によって変わり得るということは、何か問題のようにも感じます。同じケースについては、どの人によっても同じようにしようというのが司法の立場ではないのでしょうか。

**【宍戸】** 司法というものの立場から説明しますと、進歩性であれ容易想到であれ、それは1つの価値判断と考えられているのです。つまり純粋に客観的なものとは考えていないのです。事実の認定で、客観的な事実をずっと積み上げていくのですから、ある1つの客観的な方向に収斂するというにはなりますが、最終的には価値判断なのです。

ところで、進歩性や容易想到性を判断するに当たって裁判所が全く基準がない状態で判断するのは困難なので、何らかの基準を考えざるを得ないわけです。その基準は、それぞれの裁判官の知識、経験に基づくものでしょう。

そういう基準がいろいろと考えられる場合に、そのうちのどの基準を選ぶかというその点において、まさに主観的であると思います。その基準の選択が違っていたら、判断は違うことになります。どの基準を選ぶかは、裁判官が自分の良心に従って決めることになります。

## 8. 周辺限定主義と中心限定主義 「現実の効果」

### > 「構成から想定される効果」？

**【保科】** もちろん裁判所はそれぞれ独立しているということで、その価値判断についての判断基準をお持ちだということですね。例えば渡部先生がかつて平成17年にパネルディスカッション<sup>(8)</sup>で、進歩性のしきい値が高過ぎるという議論をなさったと聞いています。知財高裁発足の前だったと思います。

従前の考え方からすれば、構成に基づく顕著性を考えるときに、従来技術の構成による効果と、本件発明の構成による効果とを比較するのが一般的だと思います。ところが、別の考え方として、本件発明の構成から予想される効果を、実際の効果と比較すれば一緒であるから顕著な効果とは言えない、というような判断手法があったと思います。



**【宍戸】** そういう論理の説もありましたね。

**【渡部】** 平成10年代後半の高等裁判所は、それが当然という感じでした。たとえば、鉄のパイプがサビやすいため、ステンレスにしてサビにくくなりました。その場合、普通の鉄のパイプと、ステンレスのパイプとを比べても、ステンレスのパイプがすごく長持ちするからといって特許に値するとは言いがたいでしょう、という論理です。ステンレスにすれば当然あり得る効果であるため、実際の効果と比べるべきでしょう、という説がありました。

**【保科】** そうですね。

**【渡部】** 確かにステンレスについていえば、そのとおりなのです。しかし、その理論をコロンブスの卵に当てはめると、酷に過ぎると思います。卵は割ったら立ちますね、となってしまいます。「卵を割った」という構成の効果として、「卵が立つ」。そうすると、「卵を割ったら立つのは、当たり前ですよ」という論理展開になってしまうわけです。「構成から考えられる効果」と、「現実の効果」とを比べて、「現実の効果」が、「構成から想定される効果」よりも顕著でないと、効果を参酌しての特許は認められない、という考え方が強い時代があったと思います。

**【保科】** 現在もそういう考え方が強いのでしょうか。

**【宍戸】** 理屈を言えば、周辺限定主義をとるか、中心限定主義をとるかということになるかと思いますが、この



大きな2つの考え方があり、その間にいろいろな中間的な考え方があるのです。極端な周辺限定主義でいけば、クレームが一番大事であり明細書は見る必要はない、ということになってしまいます。また逆に、クレームよりも明細書こそ見るべきだという中心限定主義によれば、非常に明細書に重点が置かれることになります。多くの国が周辺限定主義と中心限定主義の間で揺れ動いていると思っております。

アメリカもある時期にはかなり厳格な周辺限定主義であって、クレームに責任を持つべきだという実務の流れでしたが、均等論を認めることで方向転換をし、少し緩やかな方向に動いているようです。日本もそういう揺れ動きの中にあると思います。したがって、固定的、客観的な基準ということではなく、そういう揺れ動きの中で、ある程度合理的な基準ということになると思います。

**【渡部】** ステンレスとコロンブスの卵、この説明はうまく言い当てていると思います。確かにステンレスだったら、「現実の効果」と「構成から想定される効果」を比較してもいいのかもしれませんが、いわゆるコロンブスの卵にその議論をその理屈で適用するのは酷に過ぎると考えます。パテント誌の論文ではその点を説明してきました。

## 9. 審決取消訴訟で勝つための目のつけ所

**【保科】** 先ほどの「『進歩性』のケーススタディ」でも、実際の裁判例を挙げて、審査基準をもう少し理解しやすくしようという主張が強いようです。本日の議論からすると、容易か否かの判断よりも、もっと別の問題が存在すると言えると思います。例えば引用例の認定や、本願発明の認定は、もっとケーススタディするほうがいいのではないかと思います。あるいは、進歩性の判断主体の価値判断や考え方を、あまり変わらないようにしてもらいたいとか。たとえば「『進歩性』のケーススタディ」は、いかが考えますか。

**【渡部】** ここ4、5年の判決が引用されていますので、妥当かと思えます。

**【高瀬】** 審決取消訴訟の訴訟代理人の経験からすると、どこでひっくり返すか目のつけどころは、まず引用発明の認定や本願発明の認定、つまり事実認定です。目を皿のようにして探しまくるのです。

**【宍戸】** 正解ですね。

**【高瀬】** 容易か否かは、相手側も特許の専門家ですから、それなりのロジックをつくって追い込んできているわけです。そこをひっくり返すというのは、向こうがエラーしていない限り、なかなか難しいです。目をつけるとしたら、とにかく第1に引用発明の誤認の有無なのです。次に本願発明の認定です。

事実認定でひっくり返すのが一番ひっくり返しやすいため、訴訟代理人としてはまずそこをねらうのです。ほかの人もそうではないかと思えます。結果として、事実認定の誤認で決着がついている事件が多くなっているのではないのでしょうか。

**【宍戸】** 長く審決取消訴訟にかかわってきた経験からいいますと、代理人の主張のレベルがすごく上がったという印象ですね。昔の判決の事実摘示と最近の判決の事実摘示とを比べてみるとすぐ分かると思いますが、最近のものは、細かいところまで原告被告が主張しています。主張内容も全般的によくなっているという感じがします。高瀬先生がおっしゃったような進歩性の前提となる部分の主張もよくなっていると感じます。一番効果的なのは、発明の要旨認定の誤りで、これが認められると、審決の前提が崩れてしまうこととなります。裁判所としては、さらに審理を続けるべきかどうかという問題になります。

**【保科】** 今のお話で、われわれ実務にとって対応すべき方向性が出てきたと思います。引用例ないしは本願発明との相違点や、事実認定の違いを見出すのが1つの手です。本願発明のクレームに、引用例にはない技術的事項を記載します。今のクレームでも解釈の違いがあるということもあると思います。要するに現クレームの発明特定事項の中に、引用例にはない技術的事項があるということがやはり非常に大事だと理解できると思います。

**【金田】** 今おっしゃった通りだと思います。私も、まずは、審査官から出された引例が間違っていないか確認します。そこで引例が間違っていれば、それに越したことはないと思います。でも、やっぱり引例に発明の内容が書いてあると。

そうしたら、次に違いを見つけます。違いがあれば、その違いにどういう作用効果があるかを考えて、その作用効果が技術的に分野的に意味があれば、いけるという感覚です。もしそのような違いがなかったら、補正で違いを作って主張します。実務的には一般的なやり方ではないかなと思いますし、権利化にはい

いやり方ではないかと、私は思っています。

## 10. 飲料容器事件 ー明細書と補正書作成の難しさー

【保科】4月号のpatent論文<sup>(1)</sup>でも論じた飲料容器事件<sup>(9)</sup>について、ご意見いただければと思います。本願明細書は、図1の「吸い込みタイプ」の実施例と、図2の「圧縮タイプ」の実施例とを記載していました。

図1

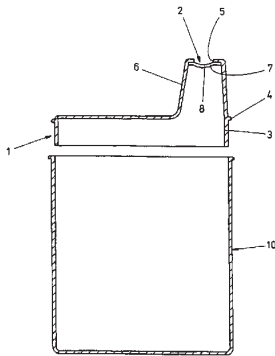


図2

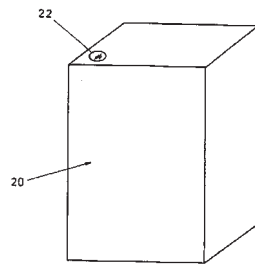


図1の飲用容器は、カップ形状容器10の開口を、蓋1が密封します。蓋1のマウスピース6の内側には、スリット8付きの弁体膜2が付着されています。弁体膜2は、柔軟で弾力性があり反転しやすいです。蓋1とカップ形状容器10は、「ポリカーボネート又はポリプロピレン等の比較的硬いプラスチック材料」で構成されています。したがって、例えば蓋1とカップ形状容器10を圧縮することで飲料液体を摂取するようなことは想定していないようです。摂取は、専ら吸い込みによると理解されます。

一方、図2の飲料紙器20は、スリット付きの弁体膜22を備えますが、摂取は、「紙器を圧縮してその内部圧力を増大することにより」行うと理解されます。

本件発明の出願経過では、弁体について「吸い込みによってのみ」流れが生ずると補正されました。明細書や図面は補正されていません。そうすると、出願人側は、図2のように容器をつぶすことは除外したと考えられます。

「吸い込みによってのみ」という新しい技術的意義が、補正によって明確になっているかが問題ですが、十分には限定されていない結果になっていると思います。

引用発明との差異を明確にしようとした限定が、依然として引用発明の内容を含む場合、審査側からすれば拒絶することになると思います。この飲用容器事件は、保護されてしかるべき内容が本願明細書に開示さ

れている事例の1つだと私は理解しています。

【高瀬】訴訟経過を辿ると、「吸い込みによってのみ」の「のみ」についての議論は、一切なされていません。審決は「吸い込みによってのみ」が引用発明1に記載されていると認定しており、原告も争っていないのです。

つまり、審決が認定した本願発明と引用発明の一致点の中に「吸い込みによってのみ」も含まれており、訴訟経過でも全然争点になっていないのです。それは承知の上で保科先生は、本当の争点は「吸い込みによってのみ」にある、と問題提起されているのですね。



【保科】われわれ弁理士は、権利化したい発明について特許出願しますね。今の場合、「吸い込みによってのみ」とは、例えば箱自体は変形できないようにした形ですよと主張したかったのかもしれませんが。例えば1つの案としては、図2の実施例は削除して、ヨーロッパで特許になったような形にするという手も考えられたわけです。

進歩性判断について「吸い込みによってのみ」には非常に疑義があり、人によってとらえ方が違うと思います。そのあたりをもっと展開すべきではないかという意味で、私はpatent4月号の論文<sup>(1)</sup>で問題提起したのです。

発明の本質をよく見きわめたクレームには必ずしもなっていませんので、発明を保護するという意味からすると、審査段階で審査側と出願人側の間でもっとやりとりがあつていいのではないかという意味合いで挙げた事例です。

【高瀬】この補正の「吸い込みによってのみ」は、弁体の修飾語なのです。実際の技術は、なぜ「吸い込みによってのみ」になるかということ、保科先生がさっきおっしゃったように容器が違うのです。図2の容器は簡易でやわらかいですから、手でぎゅっと持ったら内部の圧力が高くなって、弁から飲料がピュッと出てきます。それに対して、図1の容器は硬いのですので、手でぎゅっとつかんでも内部の圧力が高くなりません。ですから、人間が吸い込んで飲料を出すしかありません。図1の実施例と図2の実施例の違いは、容器の違いにあるわけです。

ところが、なぜか「吸い込みによってのみ」を弁体

の修飾語にする補正をしているのですから、技術的には、理解しがたい補正であるのです。審査側や裁判所からすれば、非常に迷惑な補正なのです。どういうふうに処理されたかという、「吸い込みによってのみ」の「のみ」を無視したような解釈をされ、とにかく圧力差が存在して弁が開いて液体が出るのですから、外から負圧がかかってもいいし、内部から高い圧力がかかってもいいのであり、どちらでも開く弁であると解釈されて、「のみ」は無視したような解釈がされて決着しました。

ですから、もともとこういう補正は変なのです。叱責されても仕方ない補正だとさえ思います。

**【保科】** 往々にして間違いはあるわけですが、クレームは妥当な形にはなっていないなくても、明細書には進歩性もクリアできるであろう発明が開示されている場合に、どのように補正で対応するかなのです。

**【高瀬】** この件は、明細書の記載も開示不十分だと思います。弁が開いたときどういう状態になるか、何も記載されていないわけです。近い引用例をぶつけられて追い詰められたため、逃げようとしたけれども、明細書が開示不十分だったから逃げるところがないわけです。苦し紛れ、あるいは新規事項かもしれない補正なわけです。そういう無理な補正をせざるを得ない場面もわからないではないのですが。

## 11. リパーゼ最高裁判決から 15 年の変遷

**【渡部】** 保科先生の議論としては、クレームを作成し補正する者は引用発明と差が出ているだろうと思ながらも、読む人は、いや差が出ていないよということが往々にしてあるということですね。審査側に、こういうふうに補正したら OK だと積極的にいってくれと言っておられるのですか。

**【保科】** 個人的な見解としては、権利は出願側と審査側が協力し合って成立させるほうが日本のためになるのではないかと考えているのですけれどもね。

**【渡部】** たとえば面接で審査官や審判官と話し込んでいるうちに、補正の最終的な表現が定まってくることはあります。去年の審決取消訴訟であった事例なのですが、「非接触式センサで距離を測る」というクレームに対して、引用例が接触式センサだとします。引用例のセンサは、対象物に接触して導通することで初めて、計測できるのです。

しかし、「接触式センサもゼロという距離を測って

いるから、はっきり区別はついていない」と反論されることもあるわけです。面接では、そこまで考慮されているのであれば、こういう記載にしましょう、と決めていくこともあると思います。

**【保科】** 結局、クレームの記載には、最高裁のリパーゼ判決（昭和 62(行ツ) 3 平成 3 年 03 月 08 日 最高裁判所第二小法廷）に絡んではっきりとはわからない部分があるわけです。長年の経験からすると、全件について、明細書も参照して特許発明を解釈するのが妥当という個人的見解を持っています。例えば「吸い込みによってのみ」を、リパーゼ判決に照らしてどうとらえるかという問題です。

**【渡部】** 保科先生がおっしゃった「参酌」という言葉には、互いに大きく異なる 2 つの意味が含まれると思います。1 つは、クレームの意味を理解するために明細書と図面を読んで、これはこういうことを言いたいのだろうな、とクレームの文章の意味を解釈するための参酌です。もう 1 つは、その第 1 段階の参酌を経て、どうもクレームに記載されている発明と、明細書に記載されている発明とがはっきりと違うという場合に、クレームを無視して明細書に記載の発明のほうを主に本件発明ととらえて新規性や進歩性を判断すべきという第 2 段階の参酌というのでしょうか。「参酌」という言葉が悪いのかもしれませんが。

**【宍戸】** クレームが明細書の解釈で何とかなるというのだったら問題はないです。そうではなく、クレームに記載されている発明と、明細書に記載されている発明とが相反する、完全に違うものになってしまうときに、明細書に記載されている発明に合わせようと、無理なクレームの解釈（発明の要旨認定）をした場合に、初めてリパーゼ判決の問題となるんですね。それが本来のリパーゼ判決の射程だと思います。「参酌」というのは明細書を読んでいいのですよね。明細書を読まなかったら何もわからないと思います。

**【保科】** 明細書を読まなくてはならないということですね。最高裁リパーゼ判決の後、平成 6 年法改正で追加された特許法第 70 条第 2 項は、「明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」という規定になっており「考慮」という言葉が使われています<sup>(10)</sup>。国語辞典を調べると、「考慮」というのは参考的に見ればいいという意味ですね。「参酌」は、考慮して検討した上で内容を正しくするという意味があるようです。つまり「考慮」は、

単に参考的に見るだけです、と。

実務家の立場からすると、「考慮」は今の審査基準でも言っているのですけれども、必ず明細書を見て参酌するという過程が必要ではないかと思えます。

かつて特許論文<sup>(11)</sup>でその点を指摘しましたが、結局、クレームの用語はかなり抽象的ですので、クレームだけでは、なかなかその発明内容はつかみづらいのではないのでしょうか。

明細書を「考慮」するのは当然であって、場合によっては参酌しなくてはならないこともあると思います。70条第2項の規定は「考慮」ですから、「考慮」を必ずしなくてはならないわけです。「参酌」までしなくてもいいのであれば、リパーゼ判決は適用できないのです。

**【高瀬】** 特許法第70条第2項は、技術的範囲の解釈に関わっています。新規性を判断するときには先行技術と対比する前に本願発明の要旨を認定しなくてはならないですから、リパーゼ事件は本願発明の要旨認定ですね。権利範囲の確定が70条ですから、70条第1項は「特許発明は」と書いてあるのです。

**【保科】** リパーゼ判決の整理をしますと、新規性を判断するに際しての発明の要旨認定については、クレームが中心であり、特段の事情がない場合についてはクレーム中心に判断しなさいという内容だと考えています。

高瀬先生がおっしゃったように侵害事件では、単に出願系のものとは考え方が違うのではないかということは、人によって考え方が違うというのは確かにありますね。ただ、クレーム解釈をして発明の要旨を認定するとき、必ず明細書の中身も考慮して参酌すべきかどうかについて、リパーゼ判決は、クレームを読んだだけではっきりしている場合には明細書を見る必要はないと、そういう理解でよろしいわけですね。

**【高瀬】** リパーゼ判決は、審査の実情を考慮したところがあると思います。たとえばクレームが「金属」とします。実施例には「鉄」だけ記載してあり、引用例には「銅」が記載されているとします。リパーゼ判決は、そういうときに本願発明を「金属」と認定するのか、それとも実施例に記載した「鉄」と認定するのか、どちらですかというときに、「鉄」と認定してはいけませんよということです。クレームに「金属」と記載しているのに、本願発明を実施例の形態に合わせて「鉄」と認定した上で「銅」と対比してはいけません、

といているのがリパーゼ判決です。

ですから、実施形態と引用発明を対比して審査するのではなく、原則は、クレームの発明を引用例と対比すべきです、ということです。

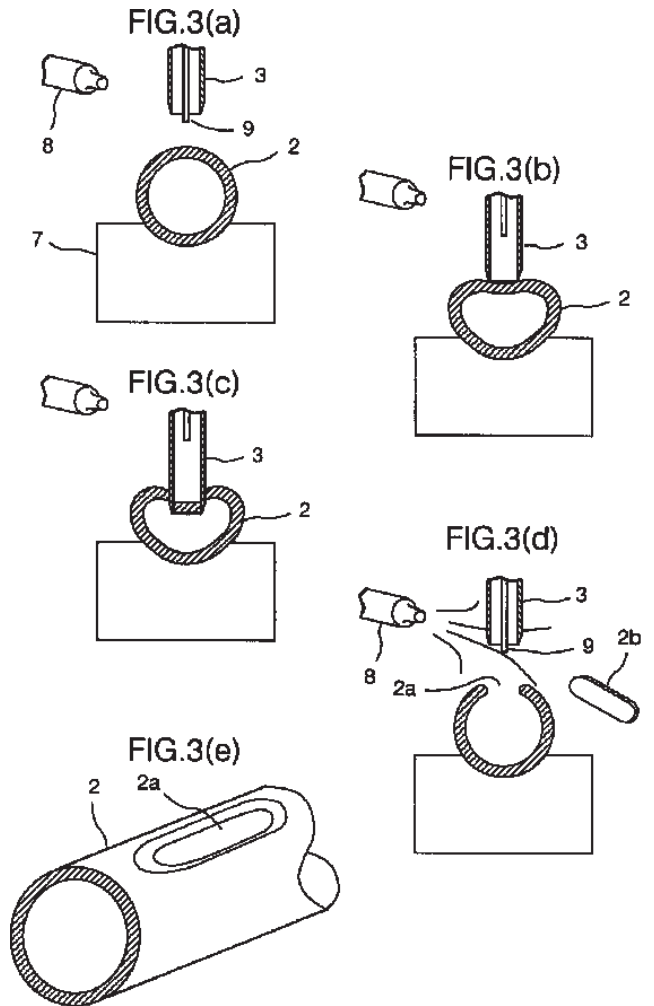
**【保科】** 確かにそのとおりですね。

**【高瀬】** 実施形態と引用例を対比して違いますね、という判断をしてはいけません、というのがリパーゼ裁判ではないのでしょうか。そう理解しています。

## 12. 「変形」との記載から、どこまで読み取るか

**【渡部】** 平成19年の判決の分析<sup>(2)</sup>の中で非常に興味深く思った事件は、やわらかいプラスチックのパイプの側面に、変形させながら穴をあけるという発明です（平成18年（行ケ）10399号「チューブの孔加工装置」事件）。

本願 図3

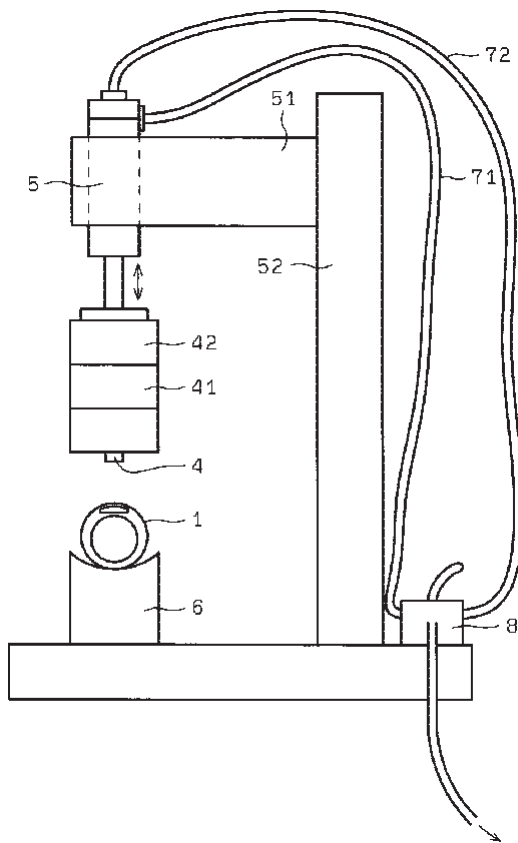


医療カテーテルのチューブ2を変形させた状態で、ポンチ3の先で溶断して孔2aを開けることにより、切り口が傾斜して滑らかな孔2aを開けることができます。クレームの記載は、「チューブ2を変形させた

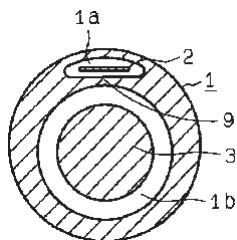
状態で該チューブ2を溶断して孔2aを開け」です。なお、「8」はエアクーラーです。

一方、引用例（引用発明1）では、変形防止用の受け治具2が、パイプ1の小室1aに入っているのですが、この引用発明1も、打抜き刃4によって穴をあけるときにチューブ1は変形はしているのであるから、「引用発明1における孔開けの際のチューブの変形の程度も、本願発明における変形の程度に含まれる」と理解するものと解される」と判断され、結局は進歩性が認められなかった事件です。

引用発明1 図1



引用例 図2



大きな変形を積極的に利用しながら、ということをクリックの「チューブ2を変形させた状態」に読み込んであげれば、引用例とは全然違うというのはわかるのです。つまり「変形」というクレームの用語の中に、技術常識を超えた大きい変形を積極的に利用してということまで読み込んであげることができれば、引用発

明との差は歴然であり、そのような思想自体が極めて特異なものだったものですから、堂々と特許になっていたのではないかと思います。「変形」という言葉の中に、この種の加工では普通ない大きな変形を、かつ積極的に利用してという技術思想まで読み込んで評価してもいいのではないのでしょうか。

それに対して、「変形」は「変形」に過ぎないから、もしもそういうふう読み込んでもらいたいならその旨のクレームを書けばいいではないか、という反論もあると思います。

**【保科】** リパーゼ判決のとらえ方について、高瀬先生は基本的なことをおっしゃっています。つまり、「金属」と「鉄」と「銅」は区別がはっきりしているものであり、実施例は「鉄」になっていて、クレームの「金属」で十分わかると。クレームを「鉄」に置きかえる必要はないのは確かなことだと思います。それよりも微妙な技術内容である今の「変形」のような場合には、明細書を見ると「変形」でも別の意味があるという場合が多いわけですね。そういう場合にリパーゼ判決をそのまま適用して、クレームだけで理解できるから、明細書を見なくていいのだという立場はおかしいのではないかとともに思います。

**【宍戸】** リパーゼ判決を、クレームだけで明白であれば明細書を見なくていいとする判決だという考え方は、現在の裁判所ではほとんどとっていないと思います。もともとリパーゼ判決はある限定された事情の下での議論です。ところが、そのような事情以外にもリパーゼ判決が広く働くのではないかとということで、判決の後にしばらく大騒ぎになったのです。

最近では、クレームだけでははっきりしないから明細書を見て考えるというのが通常でして、知財高裁となってからの判決例を検索しても、リパーゼ判決を引用しているものはほんの数件です。



**【保科】** 必ず裁判所では、明細書も考慮しながらクレームを解釈するということですか？

**【宍戸】** 必ずと言うとちょっと語弊があります。裁判官がリパーゼ判決をどのように理解するかは自由だからです。しかし、リパーゼ判決に従ってクレームを通常の意味に解釈して一件落着という判決は、最

近見たことがありません。

**【渡部】**「変形」については、大きな変形までは読み取ってはやれないという感覚でしょうか。

**【穴戸】**理屈の立て方ですが、「変形」というところに限定させてしまっていますね。たとえば「変形させながら」に着眼すると、「変形させ」という言葉が積極的な意味を持っていると主張できますので、裁判所の説得に有効でしょうね。単なる「変形」というだけの主張にしてしまうと、明細書からもそこまで読めないのではないか、ということになりかねません。

**【渡部】**変形させながらという、積極的に大きく変形させていると読めることもあるのでしょうか。

**【保科】**そう読めますね。

**【穴戸】**動作や機能までをこの言葉は含んでいるのだと主張していけば、1つの争点となりますので、裁判所の認定判断にかなり影響を与えることができるのではないのでしょうか。

### 13. 作用効果をクレームに記載すると、苦勞するか

**【保科】**われわれ弁理士にとって、引用例との違いを主張することや、明細書とクレームをどう記載するかが非常に大事です。平成6年法改正<sup>(12)</sup>によって、クレームの記載がかなり自由になりました。つまり「発明の構成に欠くことのできない事項のみ記載」との規定が、「発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」という特許法第36条第5項の規定に変わったことにより、作用的、方法的記載が認められることになりました。同じ発明についても、人によってとらえ方や記載の仕方が変わってくるわけです。ところが、記載の仕方によっては内容が必ずしも同一にならない場合もあると思います。引用例にも同じことが言えると思います。

構成以外の目的や効果をクレームに記載してもいいよという変化は、われわれの進歩性判断にも当然影響があるのではないのでしょうか。

**【渡部】**クレームの中に作用や効果を書き込んで引用例と差をつけて特許を取得することを、もう10年ぐらい経験しています。審査の場で「効果ですからクレームに記載すべきではありません」と明確に指摘されたことはなく、結構、特許査定になっていると感じています。

ただ、2点懸念を挙げると、平成15年の東京高裁の判決には、クレームに作用や効果を記載しても追加的

な発明特定事項とは見なさず無視する、という判決が1つだけありました。

もう1つは、「クレームに効果を記載すると、侵害の立証に苦勞しますよ」と、訴訟代理人の経験者から言われたことです。



**【高瀬】**一番影響が出ているのは化学や医薬品の物性限定クレームではないでしょうか。昔の法律のもとでは化学構造をクレームに記載しなくてはいけなかったわけです。つまり必須の構成要件のみを記載しなさいということでしたが、機能的・作用的に、融点や分子量という物性限定クレームが登場してきました。審査が大変ではないかと思えます。

私自身は、電気分野において機能的・作用的な記載を修飾語として使うに留めています。

**【渡部】**「何々の機能・作用することを特徴とする装置」ではなくて、「機能・作用する部品を有する装置」と記載するのですね。

**【高瀬】**そうです。「AとBを備えた装置」というクレームだとしたら、その「A」の修飾語として機能を記載するのです。

**【保科】**Aを特定する意味でもですね。

**【高瀬】**そうです。「AとBを備え、何々の機能・作用をする装置」というクレームはつくらないのですが、そこは人によりけりです。

**【保科】**先ほど、機能や作用をクレームに記載すると侵害の立証で苦勞する、という話がありました。よく言われることですが、事実そうでしょうか。たとえばクレームには作用効果を記載していなくても、構成要件の組み合わせの結果として必然的にこういう作用効果が出ると論理的に説明できる場合は、作用効果がクレームに記載されていても立証上は問題ないと考えられるのですが。

**【穴戸】**いろいろなケースが考えられるとは思いますが。確かに機能や作用を記載するとクレームの権利範囲は狭くなります。被告製品はそういう機能も作用もしていないということを立証されたら、それで非侵害、請求棄却ということになります。しかし、機能や作用のないクレームは、単なる構成要素の組み合わせとみなされる可能性があります。

例えば、クレームに「変形させながら穴をあける」

と記載されていると、相手方は変形させることからはじめていろいろな反論ができるので、侵害訴訟で苦勞するかもしれません。しかし、「AとBとCとDからなる装置」というような必須の構成要件的の単なる組合せ的な記載は、権利範囲は広いけれども無効主張には弱いです。無効主張に対して強いものとするためには、クレームの範囲がある程度狭くなるのを我慢する必要がありますのではないかという気がします。しかし、この点は、いろいろと議論があるところだと思います。

#### 14. クレーム記載の注意点

**【保科】** 新規性を主張する場合、引用例にはない構成や技術的意義があると主張する必要があります。進歩性を主張する場合も、多くの場合は引用例が複数あると思いますが、例えば発明特定事項AとBとCに加え、Xという新しい技術的事項が入ったために、新しさは当然あるし、引用例にもないし公知でもないから進歩性もあると主張するという基本的な認識でよいでしょうか。

例えば、クレームの書き方としては、いわゆる構成要件列挙型や、特徴要件を中心に書くやり方があります。特徴要件をわかりやすくする意味では後者のほうが妥当かと思いますが。

**【渡部】** 基本的にはそうだと思います。Xに、Xだけの技術的意義ではなくて、クレーム全体に及ぼす技術的意義があれば、当然進歩性はあると考えます。

**【保科】** Xがまだ明らかでない場合に、Xプラスアルファにする補正は、実務では一般的に行われていますね。

**【宍戸】** それは明細書に記載されていないことですか。

**【保科】** 明細書にアルファと記載されている場合です。もともと明細書の中に特定事項として、先ほどの「変形」の話に通じるかもしれませんが、本願のXはXプラスアルファ、つまりXダッシュであると記載されているケースが多いと思います。

**【渡部】** 現実に多いですね。先ほどの「変形」の事件だと、本願発明はポンチ3で穴をあけるのですが、裏当て金を当てないでというプラスXダッシュというのですか、それをクレームに入れておけば、もう無条件に特許になるというようなことは当然よくある話だと思います。「変形」というXだけではだめだと、あるいはXに似たものが引用例にあると言われたときは、プラスXダッシュがないかと明細書の記載を探すのは当然よくやります。

**【保科】** 発展させて、クレーム作成のテクニックとして、進歩性が問題になりそうな場合に、従属クレームとして準備しておくという展開はいかがでしょうか。

**【渡部】** 教科書的にはそうなのですが、以下のことが心配です。例えば請求項1には「変形させながら」としか記載しておらず、請求項2に「裏当て金を入れないで」と記載すると、審査時に請求項2まで限定する流れになる場合があります。請求項2が本質だと指摘される場合がありますので、そういうのは避けたいとは思いますが。副次的でありながらさらに進歩性を足すことのできる従属請求項をびっちり整備しておくのが教科書どおりだとは思いますが。

**【高瀬】** クレームの記載の注意点と言えば、それはもう教科書どおりです。いろいろ段階的に記載しなさいと指導するのです。建物でいえば一番ベースとなっている1階部分を請求項1に記載しなさいと指導します。つまり、従来技術と1つだけ違うものを請求項1に記載しなさい、ということです。

次に、2階部分です。発明には、従来技術と2つ技術要素が違うものもあるから、そういうのは請求項2にしなさいと指導します。3つ違う技術要素を持った発明は請求項3にしなさいと。

**【保科】** 最終的に権利行使をするという意味から、こうあるべきというクレーム記載の仕方はあるでしょうか。侵害訴訟では、必ずクレームを分説しますね。つまり分説した形でもととのクレームをつくるのも1つの考え方だと思います。

**【宍戸】** ある会社が、ある発明を現に実施していて、その発明を独占的に実施するための中核をなす発明に関しては、それは作用も機能も入れて確実に特許として権利取得することができるクレームにしておくべきだと思います。

しかし、他人の追従を阻止したいという場合には、拒絶される可能性が多少高いということは覚悟で、中核をなす発明の周辺の発明について、少し広いクレームにしておくという方策もあると思います。広いクレームと狭いクレームを分けてしまうのですね。

#### 15. 「花瓶」を上位概念化すると

**【保科】** 具体例として、下記の図1と図2を見て下さい。

図1は、牛乳瓶のような形態です。容器それ自体は公知だとします。これを花瓶として使うとします。また花瓶としては、図2のものがあるとします。図1

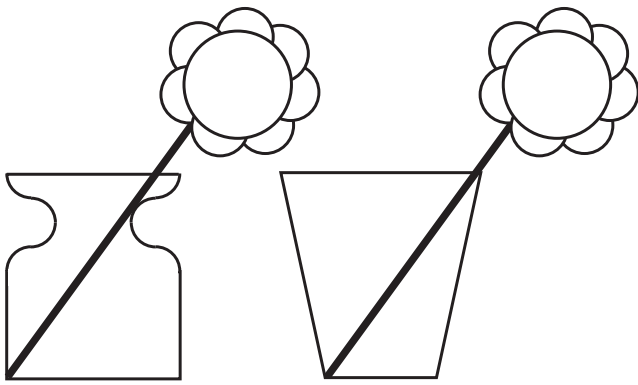


図1 本願発明

図2 引用例

は、くびれ部分をうまく利用して、花の柄を安定して2点支持できる発明として提案された場合です。

【渡部】一番上の縁は、さわっていないのですね。

【保科】例えば牛乳瓶が公知であって、単に花瓶に適用したのであるから進歩性なしと言われる可能性が高いですよ。クレームアップするときに、どういうことに注意されるでしょうか。

【渡部】たとえば「花瓶」の発明とし、内部に凹部がある瓶とします。瓶の立設方向のどこかの一部分の断面積がぐっと絞られて、内側に出っ張る部分がある、というようなことは記載しますね。クレームの最後の部分では、花を挿したときに、花の柄の下端は瓶の底に当たり、柄の中間部が出っ張りに当たり、瓶の一番上の縁には花の柄が当たらない、などと一生懸命に記載しようと思いますね。ただし、その柄が真っ直ぐかにもよりますね。柄が上のほうで曲がっていると困るわけです。

【保科】クレームの構成要素で記載するということですよ。瓶の形状自体は、引用例とされるケースは非常に多いと思います。特徴としては、花瓶として用いる上での技術的意義をどこに見出すかという考え方をせざるを得ないのでしょか。

例えば、花瓶で投げ入れ式のものは2点支持が一般的であり、今までは瓶の開口の縁が支持点であり問題があったため、支持点を瓶の内側といいますか下側に持ってきた発明としてとらえる、というのが1つの考え方だと思います。

今まで花瓶の内側に支持点があるものがないのであれば、本願発明には当然新しさもあるでしょうし、進歩性もクリアできる、という考えでいいでしょうか。

【高瀬】用途発明として、特許性を主張していくという方向だと思います。くびれた容器は既にあるわけで

すよね。新規性と進歩性を用途で主張していきます。

【佐々木】単純に、口が構成A、絞り込みが構成B、底が構成Cとしましたら、絞込みの位置が、AB間の直線上に載るとか、載らないとか、そういった視点からクレームを立てるかもしれません。ABCが相互にどのような関係を有するかという構成は、最後に必要かと思います。

【保科】このように、クレームに記載された個々の構成実態を公知例から探し出すのが非常に容易である場合でも、その中に存在する違い、つまり新しい技術的意義を明らかにするのがわれわれの仕事の難しさだと思いますし、なかなか表現しづらいものがあります。クレームの記載形式でも、従来の要素や形状などの構成中心のクレームだけではなくて、新しい思想を記載していけば、そしてそういう思想が引用例にないすれば、当然に進歩性ありと言えるという考え方を持っているのです。

【尖戸】技術的思想を念頭に置いた発想ですと、図1の形にこだわるのはやめて、一旦、技術的思想は何かという上位概念で考えた上で、例えば図3のようなものでも同じ技術的思想の範囲内に入るのではないかなどといろいろ広く考えることができると思います。

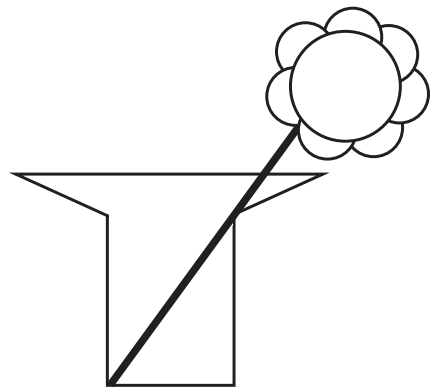


図3 変更例

ところが、発明を実施例中心で具体的なものが発明と考えている場合が多いような気がします。つまり、一旦、上位概念で発明をとらえた上で、その考えをもう一度下位概念に戻す、つまり具体化させるという作業に、あまり熱心ではないのではないかと思います。日本では具体的な工夫を得意とするということでしょうか。

【保科】技術的思想として、内側に支持点があるものを中心はどういう例があるかという発想が大事という



ことですね。

**【宍戸】** おそらく、今まで様々な事件を見たところの問題点の1つはそこにあって、1個かその程度の実施例に限定してしまうという印象があります。実施例があればあるほどいいわけです。

**【保科】** 実施例が1個しかない場合には、これ自体に限定されることはないとしても、かなりこれに狭まった形になるという判断がほとんどですね。

**【渡部】** 図3のものは、重心が高くなり過ぎるかもしれませんね。

**【高瀬】** 侵害訴訟では、少なくとも電気や機械分野では、実施例が1つだけという明細書の場合は、クレームを広く書いていてもことごとく負けています。どうしてもその1つの実施例に引き寄せられる解釈になってしまうわけです。あくまで私が読んだ範囲の話ですが。

昔の単項制だった時代の感覚で、今の仕事をしてはだめなのですから、必ず複数の実施形態を記載して、それらを全部カバーする一番広いクレームを請求項1とします。そしてそれぞれの実施形態に応じたクレームもまたつくるというように、段階的に展開していくクレームのつくり方をやはりすべきです。

## 16. 文献検索と進歩性 — 「生海苔の異物除去装置事件」と特許無効審判の戦略 —

**【保科】** 最近、特許電子図書館（IPDL）やデータベースがかなりしっかりしてきました。そういう段階で引用例や関連技術を検索するのは比較的容易になっていると思います。かつてはレンガ成形プレス機に関する公知技術が、粉末を錠剤化するための医薬品の圧縮成型技術と同一の技術分野に属するか否か、について考えが分かれるところでした。IPDL等が充実した今、そのような議論は無意味でしょうか。

**【渡部】** このレンガ成形機プレス事件のほかにも、有名な「生海苔の異物除去装置事件」（東京高裁 平成12(ネ)2147）の例があります。本件発明は、食べる海苔から異物を省く装置であり、引用発明は、木を砕いたパルプから異物を取り除く装置でした。技術内容としては実質同じですね。何回も無効審判事件が起こり、侵害事件も起こり、均等論まで認められながら、最後は特許無効になった事件でした。

パルプの引用例は、最初数回の無効審判では見つけられていないのです。当業者は一生懸命に無効審判請求するわけですが、最初数回の無効審判では当業者が

パルプの先行技術を見つけられなかったということは、第29条第2項の「前項各号に掲げる発明に基づいて当業者が容易に発明できた」と言えるのかという疑問があります。法律上の架空の想定を除いて、実質上はできなかったのだろうと考えられるわけです。レンガ成形プレス事件も、よく似た話ではないかと思います。

また、「前項各号に掲げる発明に基づいて」の「基づいて」は、「発明に」だけにかかっているのではなく、「当業者」が基づいてと読めると考えることもできないでしょうか。つまり海苔事件のときのパルプの引用例について、海苔の異物除去の当業者がパルプの発明に基づくということはできないと考えるとすれば、法律上の仮定状態においても、海苔事件を特許無効ではないとする余地があるのではないのでしょうか。現行法の条文の素直な解釈によってもです。

**【高瀬】** 今までの裁判所の判断だったら、IPDLの技術分野が違って、作用・機能が共通なもの、あるいは課題が共通なものは引用発明としての適格性を有するという過去の判決があり、もうそこは固まっていると思います。特許無効審判の請求人と被請求人の代理人の経験からお勧めとしては、第1引用例は必ず、同じ技術分野のものを使うのです。それで足りないところを埋めるために、ちょっと違う技術分野の第2引用例を持ってきます。

第1引用例と第2引用例は、機能・作用が共通ですから適用可能ですねと、そういう攻撃の仕方で攻めています。いきなり違う技術分野を持ってくるのは、それは理論的には可能ですが、いきなりはしないほうがいいです。このレンガ成形プレス機の件もそうです。第1引用例は同じ技術分野の、医薬の錠剤をつくるものを第1引用例とし、その違いを埋めるところで使っているのが、第2引用例として出てきているレンガ成形プレスです。その組み合わせは、私の記憶では、作用・機能が共通ということで組み合わせ適用可能ですねという論法だったと思います。

**【保科】** ではIPDLやデータベースが充実してきた今の段階であっても変わりませんか。

**【高瀬】** 変わりませんね。特許無効審判を請求する立場からいうと、第1引用例は、特許発明と同じような分野のものを持ってくるほうがベターです。

**【保科】** メカニズム自体が、別のレンガ成形機のほうがプレスとしてのメカニズムが非常に近いものがある場合、それを第1引用例にするほうがいいという考え

もあるかと思いますが。

**【高瀬】** そうではなくて、第1引用例は同じ技術分野のものをベースとして持ってくるほうが説得力があります。いきなり違う技術分野のものを持ってくるよりもです。まず特許発明のベースとなる構成をつぶしにかかるためには、同じ技術分野の文献をまず持ってくるのです。特徴的構成にはかなり違いがあっても構いません、まず同じ技術分野の文献を第1引用例として持ってきます。

違いがもちろんありますから、そういう点をつぶすために、異なる技術分野のもので、作用・機能が共通な文献を第2引用例として持ってきます。あるいは、課題が共通ですね、というような理屈で第2引用例を第1引用例にくっつけて攻めていくというのが、特許無効審判を請求する側の説得力ある手法です。

**【宍戸】** 2つの論点が考えられます。1つは、当業者という判断基準ですが、日本ではほとんど争点になっていません。ところが、アメリカでは当業者をどの技術レベルの者にすべきかということ、専門家証人などによって結構厳しく認定しているのです。

アメリカ流に考えますと、生海苔の異物除去装置事件も、海苔の技術とパルプの技術との間の当業者の技術レベルが問われ、海苔の技術の専門家がはたしてパルプの技術についての専門知識を持っているかという議論になるのではないかと思います。判決では、技術内容にほとんど差がないという判断であったように思います。

当業者の問題は1つの論点として興味があるのですが、まだ十分に議論がされていけませんので難しいところです。

あと1つは引用例の選択の点ですが、引用例は最も近い技術分野でなくてはならず、本来は同一の技術分野であることが原則だと思います。もし違っていたら、本願発明と引用例との技術分野の差が進歩性にどういうふうに影響するかが、争点の1つになるはずですが。ところが、その争点が抜けたままで議論が進んでいってしまうと、いつの間にか負けてしまったということもありえます。技術分野が違う引用例を選択したということは、容易想到をさまたげる要因となるかもしれないという危険を含んでいるのです。しかし、そもそも、技術分野とはどの範囲までのことをいうのかという大問題があります。

## 17. おわりに

**【保科】** 今日の話で進歩性の議論がすべて網羅できたというわけではなく、思い返して問題点として出てくるものがあるでしょうし、例えば審査側との関係や、外国絡みの問題も出てくると思います。できればまた発展的に展開して進歩性を議論できればと思います。

**【宍戸】** 先ほどの生海苔の事例において、海苔を扱う人が当業者か、海苔の機械を操る人が当業者か、それともそのような機械を作る人が当業者か、その辺が難しいところですね。議論としては興味があるところです。

**【佐々木】** 前半で話題に挙がった差止めと、実用新案と、発明の容易性について、この3つを組み合わせることもできそうだと思います。

また、拒絶理由や無効審判で、異質な分野の証拠や引用例を持ってこられた場合、阻害要因や組み合わせの困難性を主張するぐらいしかないと考えていたのですが、宍戸先生のお話を聞いて、当業者の認定を議論したり、分野が違うこと自体に相違点を見出して主張したりすることもできるなとたいへん勉強になりました。前半部分で話題に挙がった差止めの件と、実用新案と、発明の容易性について、この3つを組み合わせることもできそうだと、きょう話を聞いていて漠然と思いました。また、どういう方向になるかわからないですけども、この3つというのはおもしろい関連性があるなと思いました。

あと、最後のIPDLの話にも関係しますけれど、やっぱり異質の分野の証拠や引例が持ってこられたときに、無効審判でもそうですけれども、阻害要因や、組み合わせの困難性を主張するぐらいしか方法はないなど、そういう頭でいきましたが、宍戸先生の話の聞いて、当業者の認定を議論するとか、分野が違うこと自体に相違点を見出す、そういった主張というのは非常に勉強になりました。

**【米田】** 最初のほうで高瀬先生がおっしゃっていたように、実際、私たちが書いている明細書の発明というのは、一つ一つのステップが小さいと言えはそのとおりでして、それを何とか特許にしたいと思って仕事しています。そのときに審査官から引かれてくる引例を見ると、私たちが書いている個々の要素というのは、確かにどこかの引例に書かれてあるということが多くあります。もうほんとうにどこにも開示されていないようなものは、極論、新規な元素を発見しない限り無

理です。個々の要素はどこかに開示があるかもしれないけれど、それらを巧みに組み合わせたという新規な構成、それによる新規な効果を生み出すことができた、というところに発明性を認めてほしいと思っています。つまり、私たちが特許を取りたいと思う発明は、個々の要素を見れば確かにいろいろなところに書かれてあります。けれども、組み合わせる（コンビネーションさせる）という発想、そこに気がついたというところに発明性を認めてほしいと思っています。これが1つ。

もう1つは、全く関係ないような遠い分野から引例を引っ張ってこられると、こちらあまりにステージが違い過ぎて反論もしにくいという思いがあります。例えば、極端にいうと、三輪車の発明に原子力発電とかいう感じですが、それはちょっと反則じゃないかと思うところがあります。

これについては、先ほど当業者というところで反論できるのではないかと、というお話だったのですが、私がこの仕事を始めた10年ぐらい前は、余りに遠過ぎる場合は「動機づけがない」ということで、確かに反論していました。

しかし、その後、「阻害要因がなければ組み合わせられる」というふうに言われ始めたので、その主張はほとんどあきらめて、新規な要素だけを主張するようになってきました。

最近また温情的な判決が出てくるようになってきたようで、「やっぱり動機づけがないから組み合わせられない」というふうに判断して、特許保護してくれるような判決にまたシフトしてきたように感じます。したがって、私たちとしては反論しやすくなってきたかなという印象を最近受けております。

取りとめない話ですが、実際に日々の仕事のなかで特許したい発明というのは小さいものが多いのですが、そこに至る発明者の創意工夫のところをぜひ酌み取ってご判断していただきたいなというふうに、日々思っているところです。

**【本田】** 渡部先生には最近の判例の解析もお話いただき、高瀬先生には企業弁理士としてのご経験からのお話もいただき、宍戸先生には裁判所のご経験からのお話もいただきました。リパーゼ判決や機能的クレーム記載によるこの15年間の実務への影響も振り返っていただきました。次回はさらに多様な立場の方にも出席頂いて、より発展した座談会を開催できればと思

います。本日はありがとうございました。

## 注

- (1) 保科敏夫 著「発明の進歩性についての再考」日本弁理士会パテント誌 2010年4月号
- (2) 渡部温 著「平成19年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断（機械分野）」(3)『本件発明認定』判決例紹介」日本弁理士会パテント誌 2009年12月号 他多数
- (3) 高瀬彌平 著「判決で学ぶ進歩性判断の定石（その9）」日本弁理士会パテント誌 2008年8月号 他多数
- (4) 宍戸充 著「知財高裁元裁判官から見た知財訴訟代理人の訴訟活動」日本弁理士会パテント誌 2009年6月号
- (5) 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会、「『進歩性』のケーススタディ」, 第4回（平成22年1月28日）配付資料  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu\\_casestudy.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_casestudy.htm)
- (6) 日本弁理士会 平成18年度特許委員会研究報告「特許制度のあり方（進歩性）の調査研究『進歩性の判断は如何にあるべきか』『疑わしきは進歩性有り』か?等」  
[http://www.jpaa.or.jp/activity/study-report/report/patent\\_c.html](http://www.jpaa.or.jp/activity/study-report/report/patent_c.html)
- (7) 特許・実用新案審査基準 第II部第2章 新規性・進歩性 2.4 進歩性判断の基本的な考え方  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)
- (8) パネルディスカッション「発明の進歩性」 日本弁理士会 研修所 主催 2005年12月9日 東京, 2006年3月16日 大阪
- (9) 特許庁審判部, 「平成18年度進歩性検討会報告書」, 第6事例, 平成17年（行ケ）10424号審決取消事件, P80～91  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei\\_kentoukai.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm)
- (10) 工業所有権制度改正審議室 編「平成6年改正工業所有権法の解説」第4章 請求項解釈にあたっての発明の詳細な説明の参酌, 社団法人発明協会 1995年4月26日
- (11) 保科敏夫 著「リパーゼ判決の再考－明細書を作成する立場から－」日本弁理士会パテント誌 2007年5月号
- (12) 工業所有権制度改正審議室 編「平成6年改正工業所有権法の解説」第3章 明細書の記載要件 社団法人発明協会 1995年4月26日