

抄録

審査官と審査官補の会話形式を用いて、ときには深く、ときには横断的に知的財産制度を眺めてみたいと思います。

まず、教科書のはじめに登場する「医療行為」、「発明の成立性」といったテーマを採り上げてみました。「医療行為」の議論では、特許要件から間接侵害へと話が進みます。「医療行為」と、次の「発明の成立性」では、「川上規制、川下規制」というキーワードでリンクし、「発明の成立性」と、次の実用新案法の「物品の形状等」とは“便宜的”というキーワードでリンクしていきます。

さらに、欲張って「非抵触認定制度」という架空の制度についても採り上げてみました。

われわれを取り巻く知的財産法について、よりいっそう興味が増したと感じていただければ、望外の幸せです。

はじめに

審査官・審判官は、常に最新の技術に触れることのできる、知的刺激に満ちた職業です。そうした知的刺激に加え、私たちの職務を律する制度を深く考え、社会とのつながりを感じることで、よりいっそう仕事が楽しくなるかもしれません。

本稿は、指導審査官のKさんと、審査官補のYさんの、お昼休みの会話（三日分）という形式をとっています。私が友人の審査官等と交わした議論や雑談の一部をベースに創作した仮想会話です。もちろん、業務を遂行するにあたっては、現行の法令・審査基準に従うことはいまでもありませんが、たまには、将来的な立法論や基準のあり方を考えるのも面白いものです。その理屈はおかしいよ、ほかにこんな考え方もできないかな、などと突っ込みながら読んでいただき、諸先生方のすばらしい書籍や論文を読むきっかけづくりの一助となれば幸いです。なお、Kさん、Yさんは架空の人物であり、また、本稿は個人的見解に依拠したものであって、所属する組織の見解を表明するものではありませんのでご留意いただければ幸いです。

あっ、12時のチャイムが鳴りました。一日目の二人の会話がそろそろ始まるようです。

第1話 産業上の利用可能性～医療行為(人間を手術, 治療または診断する方法)について～

1. 特許対象にした場合の間接侵害との関係

K：研修もようやく終わりましたね。おつかれさまです。われわれが一番お世話になる条文は、特許法29条ですが、講義で何か印象に残ったことはありますか。

Y：そうですね。平成14年の東京高裁の判決¹⁾を習いました。医療行為については、産業上利用することができる発明にはあたらないという審査基準と同様の結論をとりましたが、医療行為そのものについて特許性を認めることについて、「立法論としては傾聴に値する」としたことは興味深かったです。

K：「産業」は第三次産業も含むと広く解されていますし、医薬や医療機器には特許性が認められていますから、医療行為だけを除くというのは不自然な気がしますね。

Y：医療分野のイノベーションを促進するためには、医療

1) 東京高判平成14・4・11〔外科手術を再生可能に光学表示するための方法及び装置〕判時1828号99頁、特許判例百選〔第4版〕(有斐閣) 8事件

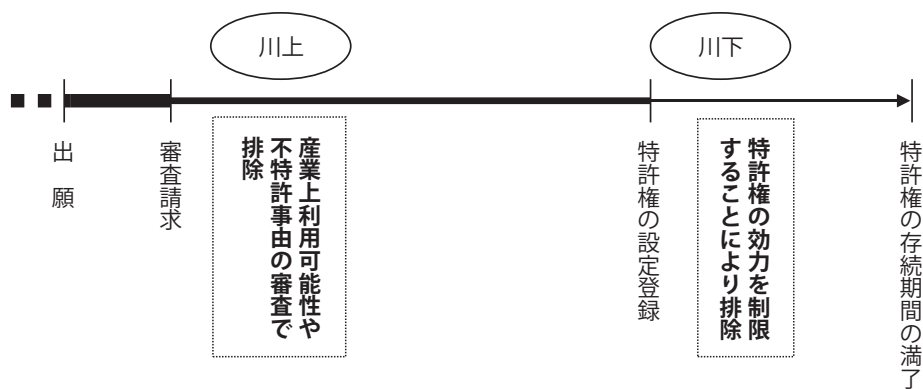


図1 医療行為の「川上規制」と「川下規制」

行為にも特許性を認めた方がいいのではないですか？

K: その点は、他国との対比で考えてみましょう。まず、欧州では、医療行為が不特許事由になっていますから²⁾、日本と同じように、特許性なしとする「川上規制」ですね。日本と違って不特許事由（特許32条参照）として明文化しています。

米国では、医療方法も特許の対象ですが、医師や医療機関に対し差止めや損害賠償が請求できないとされ、「川下規制」の制度をとっています。ただ、かなり例外があるようです³⁾。この違いに起因して、日欧の医療が米国に対して遅れをとっていて、社会の利益を損ねているのでしょうか？具体的に米国では特許を取得できたが、他国で取得できなかった事例というものもあるでしょうが、それが医療のイノベーションに与えた影響について、審議会で明らかにされていましたか？

Y: そのような帰結主義的な論拠を示すというのは、実際問題として難しいのかもしれませんが。

K: そうかもしれませんが、特許対象拡大の必要性については、もう少し立法事実を集める必要があると個人的には感じています。では、新規な医療方法は危険性があるから発明未完成であるとして、昭和44年の判例⁴⁾を持ち出す議論⁵⁾についてはどう思いますか？

Y: その判例も研修で習いました。原子炉の事件ですよ。本件の発明では、その装置の作用効果を発揮するためには危険が不可避的なものであり、危険防止手段が発明の技術内容を構成する、と判断されています。ですから、危険回

避手段と一体となってはじめて発明といえるような特殊なケースにしか射程は及ばないと思います。単に副作用があるとか、そういうケースには妥当しいと思います。

K: そうですね。よく勉強していますね。Yさんのように考えないと、先端的な基本発明の特許性はことごとく否定されかねませんから、私も医療方法の議論では考えなくてよい問題だと思います。

K: では、医療行為を特許対象に含めるとした場合について、少し考えてみましょう。先ほどの判決が「傾聴に値する」としつつ、特許性を否定した理由付けはどんなものでしたか？

Y: 医薬や医療機器が特許発明である場合、医師がそれらを使用できないという状況は、医師がそれらを入手できないという形でしか現れず、医療行為に当たろうとする時点で医師の有する能力・手段を最大限に発揮することを妨げることにはなりません。これに対し、医療行為の場合、まさに医療行為に当たろうとする局面で、責任追及を恐れながら医療行為に当たらなければなりません。それにもかかわらず、特許法が格別の措置を講じていない以上、特許法は医療行為そのものに対しては特許性を認めていないと考える以外にない、ということだったと思います。

K: そうですね。田村先生は、患者を目の前にした治療行為をなす医師にライセンスの取得や強制実施許諾（特許93条）の利用を迫るのは、時間的余裕が欠く⁶⁾と、述べられていますが、本質はその点に集約されると思います。

では、立法論を含めて考えると、Yさんは、どのような

2) 欧州特許条約53条(c)。なお、TRIPS協定では、加盟国が治療のための診断方法、治療方法及び外科的方法について特許対象から除外することを許容している(27条3(a))。

3) 米国特許法287条(e)。欧米の状況については、片山英二、江幡奈歩「日欧米における医療方法及び医薬の特許保護」『用途発明—医療関連行為を中心として—』雄松堂出版(2006)138-154頁に詳しく紹介されている。

4) 最判昭和44・1・28〔エネルギー発生装置〕民集23巻1号54頁、判時555号31頁、判タ235号120頁、特許判例百選〔第4版〕(有斐閣)5事件。矢野邦雄『最高裁判所判例解説民事篇昭和44年度』法曹会(1972)91頁第2段落及び96頁(注一)を参照。

5) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会医療行為WG「医療関連行為発明に関する特許法上の取扱いについて」(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm)11頁や、知的財産戦略本部「医療行為の特許保護の在り方に関する専門調査会第4回資料2」(<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/iryou/dai4/4gijisidai.html>)2頁を参照。

6) 田村善之『市場・自由・知的財産』有斐閣(2003)123頁、田村善之『知的財産法(第5版)』有斐閣(2010)201頁

制度設計が望ましいと思いますか？

Y：医療行為にも特許性を認めて、特許法69条3項のような規定、具体的には、医師の行為に対して、特許権の効力が及ばない、とすればよいと思います。現行基準では、「産業上利用」の素直な解釈としては難がありそうですし、また、すでに医師が手にしている医薬や医療機器について、その使用が特許権侵害にあたるのではないかと恐れるばかり、人の生命が失われるのは人道上よくないと思うからです。

K：Yさんの考え方は、川下規制ですね。医薬や医療機器の使用が直接侵害や間接侵害に問われる場合まで考えたから、現状維持あるいは特許法32条での明文化等の川上規制ではなく、川下規制を選択されたわけですね。

Y：はい。

K：他方で、効力制限を置くのであれば、医療方法自体のイノベーションの直接的な促進は、望めないような気がします。医療行為に特許による独占を認めるべきではないとする点で、規定の方法はともかく、学界ではほとんど異論がないようです⁷⁾、魅力的な結論ですが、問題は単純ではないと思います。

まず、基本的な問題として、医療行為を特許対象として、それを実施する医師の行為に効力が及ばなければ、医療行為を特許対象とすることには、何の意味があるのでしょうか？ $+1-1=0$ ではないですか？ (Kさんは、図1の(a)～(c)を順に示した。) 特許対象とせず、仮に過誤登録されても、医師の行為は「医療業」なので「業として」の実施でない、という解釈をとれば、現行制度とどう違うのでしょうか。審査負担が増える一方で、権利者には名誉だけが与えられるということでしょうか。

Y：うーん、そうですね。闇医者排除……いや、それは特許法で図るべき問題ではないです。医療行為に対する間接侵害が問えるから、まだ意味がある、ということでしょうか？

K：でも、そのような間接侵害の対象となる物については、今でも特許対象ですよ(図1(d)の小さな○の部分参照)。仮に改正するとしても、実質は特許対象が広がるわけではないとすると、改正名目としては、なんだか寂しいものがありますね。もちろん、効力制限を明確化するという点を主眼に置くなら大きな改正といえると思いますが。

Y：間接侵害の対象となるいろいろな物を想定し出願する手間が省ける、ということではないでしょうか。でも、そのような手続的な問題のために、何度も審議会が開催され、検討が重ねられたのでしょうか。わからなくなってきました。

K：例えば、ある医療行為に対し、それに使ういろいろな医療機器について多数の出願をしていない場合にも、間接侵害に問えるという点で、確かに、出願漏れに一定の対応が可能というメリットはあると思います。しかし、そのような手続上の理由だけではないと思います。特許権の効力を拡張する方向での例外には、均等論と間接侵害という2つの制度がありますが、間接侵害には、直接侵害とは決定的な違いがありますよ。直接侵害を問うには特許権の存在が前提となりますが、その成立から消滅までについて図1を眺めて考えてみると……。

Y：あつ。間接侵害を構成する物については、審査を経ていなくてもいいですし、さらに、存続期間の制限もありません！

K：そうですね。そうすると、例えば、特許切れの薬も、医療行為である投与方法に特許が与えられれば、間接侵害として侵害を問える場合が出てくるということですね。

Y：必ずしも $+1-1=0$ とはいえず、大きな社会的影響が出そうです。

K：間接侵害を問えるならば、の話ですが、この点は後ほど検討しましょう(「3. そもそも間接侵害に問えるのか」を参照)。

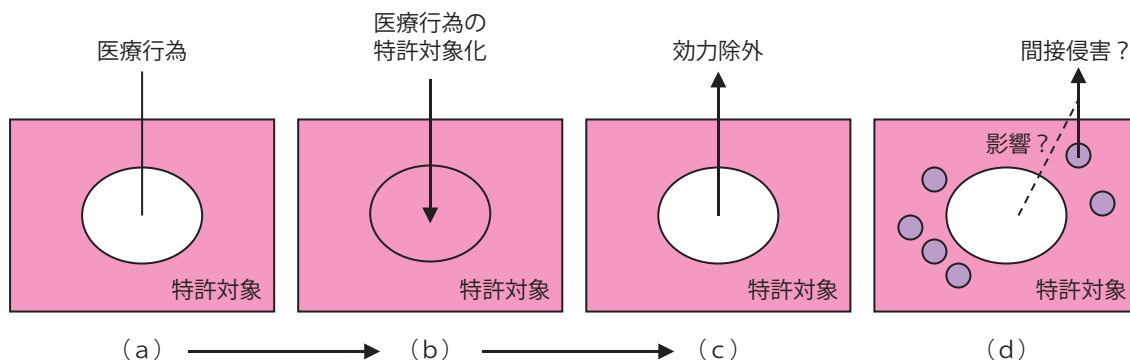


図2 医療行為の特許対象化と効力制限

7) 高林龍『標準特許法(第4版)』有斐閣(2011)46-47頁

2. 効力制限の範囲

K: 医療行為が特許発明である場合の間接侵害については、大きな問題が2つあると感じています。まず、効力制限の範囲をどう規定するか、という点です。人の生命や身体を救う局面で時間的余裕がない、という事態は、医療に限って起こることでしょうか。消防方法はどうでしょう？ また、医療行為についてみても、医師の行為にだけ効力が及ばないとしてよいのでしょうか。看護師、救命救急士、介護職員や家族（例えば痰の吸引）、一般人（例えば心臓マッサージやAED操作）など、どこまでの者を効力範囲外とすればよいのでしょうか。

Y: 広く人道上問題が生じる場合について、効力を除外すればよいのではないのでしょうか？

K: 民法1条3項には、権利濫用についての規定があります。特許権侵害は刑事罰の対象ですから（特許196条、196条の2）、刑法にも目を向けると、刑法35条には、正当行為について罰しない旨、規定しています。そうすると、消防方法とか一般人のここまで考えてみると、特許法に規定を置かなくても、すでに制限規定は一般法に置かれている、といえませんか？

Y: うーん。そうかもしれません。

K: しかし、さきほどの平成14年の高裁判決では、特許法が格別の措置を講じていない以上、特許法は医療行為そのものに対しては特許性を認めていないと考える以外にないと述べているわけですから、そもそも民法や刑法で措置が講じられているのなら、この理由はおかしい、ということになりませんか？

Y: なんだか訳がわからなくなりました。

K: おそらく、医師らの行為がすべて民法や刑法の一般規定で免責される訳ではない、ということだと思います。では、この辺で、次の問題に移って、その中で民法や刑法の一般規定との関係について考えることにしましょう。

3. そもそも間接侵害に問えるのか

K: さきほど、川下規制であっても、間接侵害を問えるならば、意味があるといいましたが、処方せんにより調剤する一定の医薬について効力制限を定めた特許法69条3項のような規定を置いて、特許権の効力が及ばないとした場

合、直接侵害を問えないのに、間接侵害を問うことはできるのでしょうか。これが2つめの大きな問題です。まず、間接侵害規定の趣旨をおさらいしましょう。

Y: はい。間接侵害規定（特許101条）の趣旨ですが、無体財産ゆえに捕捉困難な特許権侵害について、その予備ないし幫助行為に対し、民法719条での損害賠償請求にとどまらず、差止めを可能としたものです。他方で、対象行為を限定することで、行為者に不測の損害を与えないようにもしています。

K: そうですね。切削オーバーレイ工法事件の東京地裁の判決⁸⁾でも、特許法101条所定の間接侵害の規定は、特許権侵害の幫助行為の一部の類型について差止めを認めるものであるとし、幫助行為一般についての差止めは、これを認めると特許法101条を創設した趣旨を没却する等の理由により認めないとしています。

次に、直接侵害の存在なしに間接侵害を問えるか、という問題について、直接説（直接侵害の存在を不要とする説）と、従属説（それが必要であるとする説）との対立がありますが、通説・裁判例は、特許権侵害とならない場合を定める各規定の趣旨を解釈して、個別的に考えているようです。例えば、特許法68条の「業として」の要件を満たさない家庭内での実施に供するための、キット品販売については、特許権者の市場独占の利益を骨抜きにするものであるから、直接侵害がなくても間接侵害を問えると考えます。他方、実施権者への部品提供は、実施権者の実施ができなくなるのでは実施許諾の意味がないので、間接侵害は問えない、と考えます（以下、このような考え方を折衷説と呼ぶこととします。）⁹⁾

Y: 特許法101条には、直接侵害を前提にするとは書いていませんから、独立説が妥当ではないのでしょうか。

K: 確かに条文上はそうですね。それに、特許法196条の2は、直接侵害についての同法196条とは別に、独立して侵害罪を規定していますから、予備罪、あるいは正犯行為をまたずに犯罪が成立する独立幫助犯¹⁰⁾の規定と読むのが素直かもしれません。そうそう、幫助犯というのは、例えば殺人犯に包丁を準備して渡す場合のように、犯罪の実行を援助して容易にする犯罪のことです。最近では平成23年12月19日のWinny事件の最高裁決定が有名ですね。

話を戻しますと、条文の構造からすると、独立説に分があるようにも思えます。しかし、特許法101条は特許性や

8) 東京地判平成16・8・17〔切削オーバーレイ工法〕判時1873号153頁、判タ1172号302頁、特許判例百選〔第4版〕（有斐閣）81事件。なお、著作権法に関しては、幫助類型の差止め規定を欠くことから、一定の範囲について差止めを肯定することは可能と考えられているところ、知財高判平成24・2・14平成22年（ネ）10076号〔チュッパチャプス〕は、幫助類型の間接侵害規定を有する商標法においても、一定の管理・支配者に対して差止請求を認めている。著作権と特許権とは違う、という単純な切り分けはできないのかもしれない。

9) 中山信弘『特許法（第二版）』弘文堂（2012）413頁。竹田稔『知的財産権訴訟要論（特許・意匠・商標編）第6版』発明推進協会（2012）173頁は、特許法101条規定の行為によって利益を挙げる行為が直接侵害と「法律的に同等の評価」を受ける行為に当たるかどうかを判断基準として挙げている。

10) 予備罪の例としては、刑法153条の通貨偽造等準備罪が挙げられる。共犯である幫助犯（刑62条）について、正犯の実行をまたずに犯罪を成立させる独立幫助犯の例としては、国家公務員法111条の罪が挙げられる（裁判所職員総合研修所監修『刑法総論講義案（三訂補訂版）』司法協会（2007）349頁）。

● 発明性さえ問題とされない物に特許権の効力を認めるものです。私は、田村先生が述べられているように「何処かで誰かが特許発明を実施しているはずであるという状態を前提にしている」¹¹⁾と考えるのが妥当だと思います。結論的にみても折衷説がよいと思います。

● Y：先ほど述べた間接侵害の趣旨からすると、特許権の実効性を確保するため、法は「特許権による市場独占性が損なわれる事態の誘発を防止するために間接侵害を認めた。」といえると思います。ここで、折衷説は、「間接侵害は特許権による市場独占性を損なうことになる場合に認められる。」とするわけですが、そうすると、循環論法的な感じがしませんか？

K：私は、特許権には侵害罪も規定されていることから、刑法に着目し、共犯の要素従属性¹²⁾の議論で考えれば、(結局は、価値判断を持ち込むことにはなりますが)折衷説も少し緻密なものになるような気がしています。

● すなわち、特許権の効力が及ばないとする各規定について、正犯(直接侵害者)の行為について①違法性がないとされている(阻却されている)規定なのか、②人的処罰阻却事由として、犯罪は成立しているが処罰はされない(無罪ではなく、刑事訴訟法334条による刑の免除の言渡しがなされる)とする規定なのか、によって振り分ければよいと思います。

● 刑法の共犯論における通説である制限従属性説によれば、①の規定である場合、「違法は連帯する」という原則に則って、直接侵害行為に違法性がないので、間接侵害者行為も違法性がないとされます。また、②の規定である場合は、直接侵害行為は処罰されないものの違法である以上、間接侵害行為も違法ということになります。そして、②の場合、特許法では、独立幫助犯(特許196条の2)としての規定形式をとっていることからすると、直接侵害行為の実行を待たずに、間接侵害(幫助犯)が成立する、ということになると思います。

● 一般的な例を考えると分かりやすいでしょう。①について挙げると、医師の手術行為は、傷害罪の構成要件に該当しますが、通説は刑法35条によって、違法性が阻却されると考えます。ですから、その医師にメスを販売(幫助)したとしても、違法ではない、ということになります。②について挙げると、大学生が金庫を空けて母親の財布からお金を盗んでも、その子は刑法244条1項により窃盗罪の刑を免除されます。しかし、母親の友人が、その子が金庫から母親の財布を盗もうとしているのを知り、その母親と

の口喧嘩の腹いせに、預かっていた金庫の鍵をその子の目につくところに置いて、窃盗を援助したような場合には、その母親の友人に窃盗罪の幫助犯が成立すると思います。

Y：Kさんの考え方からすると、「業として」にあたらな家庭内の実施は、②の処罰阻却条件の規定であり、実施権の設定に関する規定は、①の違法性阻却の規定と考えるわけですね。

K：そうです。家庭内の実施については、あえて侵害の責任を追及するまでもなく、政策的に法の介入をしなかったが、違法ではある。だから、加担する行為は違法だ、と考えます。他方で、実施許諾は、契約や法の規定により認められたのだから、適法行為だ(特許権侵害の構成要件は充足するが、違法性は阻却される。)。だから、加担する行為も適法だ、と考えます。

表1 間接侵害と共犯の従属性(1)

直接侵害行為		間接侵害行為
「業として」でない場合	違法(処罰阻却)	→ 違法
実施権者の実施	適法	→ 適法

Y：では、医療行為については、どうでしょうか。

K：メスの事例と同様だとすると、どうでしょう。

Y：医師の手術行為に違法性がない。とすると、間接侵害には問えない、ということになりそうです。

K：メスの事例とは、異なるとも考えることもできるかもしれませんが。特許法69条3項の調剤行為に関する間接侵害の考え方がよりどころになりそうですが、以前調べた限りでは、折衷説の論者が独立(直接侵害の存在不要)、従属(直接侵害の存在必要)について、どのように考えているのか、よく分かりませんでした¹³⁾。

● そこで、私なりに考えてみたのですが、間接侵害を全部捕捉するなら、医師らの行為は違法と正面切って認め、ただ人的処罰阻却事由としての規定はきちんと置く、ということにしなければ、結局、+1-1=0になってしまって目的は達成できないように思います。違法という位置づけについて、医師のコンセンサスが得られるかどうかの問題でしょうし、先ほど保留にした人的処罰阻却事由の範囲について、医師と医療機関に限っていいのか、という問題は残ります。

Y：私は、そのように割り切ってしまうのもいいのではな

11) 田村・前掲注(6) 知的財産法259頁

12) 前掲注(10) 349-351頁、井田良『講義刑法学・総論』有斐閣(2008) 441頁

13) 興味深い事例として、大阪地判平成24・9・27平成23年(ワ)7576号等[医薬]参照。なお、特許法69条1項の試験・研究については、従属という考え方と、独立という考え方が対立している。例えば、田村・前掲注(6) 知的財産法260頁や高林・前掲注(7) 173-174頁は間接侵害を否定し、角田政芳「特許権の擬制侵害(間接侵害)」日本工業所有権法学会編『日本工業所有権法学会年報第13号(有斐閣,1990) 10-11頁や中島基至「充足論-間接侵害の場合」高部真規子編『裁判実務シリーズ2 特許訴訟の実務』商事法務(2012) 111-112頁は間接侵害を肯定する。

いか、と思います。Kさんはどうすればいいと思っていますか？

K：例えば、緊急避難（刑37条）が成立する場合、人の道具を盗んで行えば、窃盗罪の構成要件には該当しますが、違法性が阻却されます。許諾等に時間的余裕が欠き、治療行為や消防活動等をしないことが人の生命・身体に影響を及ぼす場合については、刑法の緊急避難類似の状況ですから、同様の要件を特許法に規定して、切迫した場面における人道的行為は違法性阻却とするのがよいと思っています。今でも、民法の権利濫用（民1条3項）や、刑法の正当行為（刑35条）等¹⁴⁾で対応可能かもしれませんが、一般的な条項はなかなか出動しにくいでしょうから、明確化にはそれなりに意味があると思います。

そして、そのような緊急の場面において、物を人命救助のために提供した者を間接侵害に問うことで、結局人の生命・身体がおろそかになるのでは元も子もないですから、直接侵害がその緊急避難の規定を充足する限りでは、（非）違法性は連帯し、間接侵害は問えないと考えます。

他方で、緊急避難的な要件を満たさず、さらに、民法や刑法の一般条項の適用もない医療行為もあると思います（一部の美容整形術等）。そのような場合、直接侵害行為は違法であって、医療機関に物を提供すれば、間接侵害に問えると考えます¹⁵⁾。

私の考え方だと、間接侵害を捕捉できる場合は一応ありますが限定的です。それでもやはり、一部の行為を違法と位置づけるので、医師のコンセンサスは必要でしょう。差止めだけ制限するかどうか等、差止請求の制限規定のあり方とも絡んでくるかもしれません。

表2 間接侵害と共犯の従属性 (2)

	直接侵害行為	間接侵害行為
医療行為 消防行為	(Yさんの立場) 違法(処罰阻却)	▶ 違法
	(Kさんの立場) 一部違法	▶ 一部違法
	(別の立場) 適法	▶ 適法

では、立法論¹⁶⁾についての議論はこのくらいにして、数度の審議会の結論を基に改訂された審査基準によれば、どのような行為にまで特許性が認められるようになりましたか。

Y：まず、平成15年改訂では、同一人に戻すことを前提にした医療材料の製造方法、平成17年改訂では、医療機器の作動方法、平成21年改訂では、人体への作用工程を含む人体のデータ収集方法、そして、薬剤や細胞の用法用量のみに特徴を有する医薬用途発明について、特許対象であることが明記されました¹⁷⁾。

K：医療行為のうち、純粋に医師のみの行為によって構成される方法以外はほとんど特許対象となった感がありますね。

Y：そうすると、産業上の利用可能性によって特許性が否定される医療行為は、ほとんどが発明の成立性の問題で処理できるのかもしれませんがね¹⁸⁾。あっ。1時のチャイムが鳴りました。では、今度、発明の成立性について議論させていただきます。研修で仕事がたまってしまいました。今日はがんばらなくっちゃ。

第2話 「発明」の成立性と実用新案法の「物品の形状等」

1. 「自然法則を利用」するとはどういうことか

K：先日は、産業上の利用可能性について議論しましたが、特許法29条1項柱書といえば、「発明」の成立性の要件、すなわち、「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許2条1項）であるか否か、も大きなテーマですね。今日は、まず、自然法則の利用について考えてみましょう。

(1) 自然法則

K：わが国の発明の成立性における「自然法則」とは何かについて、考えてみたいと思います。次の3つの裁判例について、問題となった請求項を比較して見ましょう。

K：①の判決は、資金別貸借対照表の表の構成の工夫について、「見やすくなるという点で自然法則を利用した効果を伴う」が「そのような効果は、そもそも本件考案の特徴であると評価できるものではなく（本件明細書の考案の詳細な説明によっても、本件考案の効果として記載されているわけでない）、技術的な観点で有用な意義を有するものではない。」と述べています。明細書において、見やすさについて、もう少し深く解決原理として記載されていれば、

14) 超法規的違法性阻却という考え方もある。

15) 東京地判平成23・6・10平成20年（ワ）19874号〔医療用器具〕は、直接実施者が医師であるものの、間接侵害を肯定している。医師の行為の違法性との関係は争点となっていないが、少なくとも、医師の行為について、およそ違法性が阻却され、間接侵害は成立しえない、という考え方はとっていないのではないかと推察される。

16) なお、竹田・前掲注(9)144頁は、特許法69条の改正をしたとしても、医師以外の業者に実施可能な場合があることを指摘し、独立説を採る場合、間接侵害の責任を問えるとする。また、井関涼子「医療行為の特許保護」高林龍ほか編『現代知的財産法講義1 知的財産法の理論的研究』日本評論社(2012)129頁は、医療行為関連技術の開発へのインセンティブを確保するという規定の趣旨から直接侵害がなくても間接侵害が成立すると解釈することが可能とする。

17) 井関・前掲注(16)88-91頁及び田村明照「判批」特許判例百選〔第4版〕有斐閣(2012)19頁に簡潔にまとまっている。

18) 高林・前掲注(7)47頁は純粋に方法としてしか構成できない技術は、個人の技量に依拠したものであるから、「発明」といえないとして処理するか、人道上の観点などから特許性を否定すべきとする。

表3 近時自然法則が問題となった事例 (Kさんが選んだもの)

	①東京地判平成15・1・20 〔資金別貸借対照表〕	②知財高判平成20・8・26 〔音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書〕	③知財高判平成24・7・11 平成24年(行ケ)10001号 〔ローマ字表〕
	判時1809号3頁, 判タ1114号145頁, 特許判例百選〔第3版〕3事件	判時2041号124頁,判タ1296号263頁, 特許判例百選〔第4版〕3事件	裁判所ウェブサイト
問題となつた請求項	資金別の貸借対照表であつて、この表は、 損益資金の部の欄と、 固定資金の部の欄と、 売上仕入資金の部の欄と、 流動資金の部の欄と、 を含み、これらの欄は縦方向または横方向に配設してあり、上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄は貸方・借方の欄に分けてあり、更に貸方・借方の欄に複数の勘定科目が設けてあり、 上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄に対応して現在の現金預金の欄が設けてある、 資金別貸借対照表。	音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書の段階的相互照合的引く方法。対訳辞書の引く方法は、以下の三つの特徴を持つ。 一、言語音の音響物理的特徴を人間視覚の生物的能力で利用できるように、英語の音声の子音、母音子音アクセント、スペル、対訳の四つの要素を横一行にさせた上、さらに各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に配列させた。 二、英語音声の音響物理上の特性から分類した上、情報処理の文字コードの順に配列させたので、コンピュータによるデータの処理に適し、単語の規則的、高速の検索を実現した上、対訳辞書を伝統的辞書のような感覚で引くことも実現した。 三、辞書をできるだけ言語音の音響特徴と人間聴覚の言語音識別機能の特徴に従いながら引くようにする。すなわち、まずは耳にした英語の音声の子音と母音とアクセントの音響上の違いに基づいて分類処理する。次に子音だけを対象に辞書を引く。同じ子音を持った単語が二個以上有った場合は、さらにこれら単語の母音、アクセントレベルの音響上の違いを照合する。この段階的な言語音の分類処理方法によって、従来聞き分けの難しい英語音声もかなり聞き易くなり、英語の非母語話者でも、英語の音声を利用し易くなった。以下ではさらに詳しく説明する。英語の一単語に四つ以上の要素(基本情報)を持たせ、辞書としての本来の機能を果すだけでなく、これらの基本情報の段階的相互照合的構造によって、調べたい目標単語を容易に見つける索引機能も兼ねる。探したい目標単語の音声(音素)に基づいて、子音音素から母音音素への段階的検索する方法の他に、目標単語の前後にある候補単語の対訳語、単語の綴り字内容を相互に照合する方法という二つの方法によって目標単語を見つける。まずは目標単語の音声から子音音素を抽出し、その子音音素のローマ字転記列のa b c順に目標単語の候補を探す、結果が一つだけあった場合は、その行を目標単語と見なし、この行にあったすべての情報を得る。子音転記の検索結果が二つ以上あった場合は、さらに個々候補の母音音素までを照合する。もしくは、前後の候補の対訳語と単語の綴り字までを参照しながら、目標単語を確定する。(注:判決で誤記修正済みのもの)	1 母音「イ」のローマ字表記を「i」と「y」の二字とし、力行・ダ行・ラ行は、母音と組み合わせる子音を複数化する。ヤ行・ワ行はヤ行のイ段をのぞく全段において、y・wを母音の前に残し、外来語を考慮した「関連音表記」を持つローマ字表。 2 小字体のカナであらわされる「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」をこの順で、(別図1)であらわす請求項1に記載のローマ字表。 3 無音のつづり字ghと、さらにg・・・hにおいて“・・・”の部分に置き換えられるアルファベットを無音化するとともに、g・・・h全体を無音のつづりとする、無音化記号g・・・hを持つ、請求項1記載のローマ字表。
結論	発明の成立性を否定	発明の成立性を肯定	発明の成立性を否定

発明の成立性が肯定されたかもしれませんね。

Y: ②の判決は、子音だけ抜き出した列を使ってすばやく引ける辞書の引き方に関して、「人間(中略)に備えられた能力のうち、音声に対する認識能力、その中でも子音に対する高い識別能力という性質を利用し」ており、それが反復継続した効果を奏するので、自然法則の利用が課題解決の主要な手段として示されていることを述べています。また、審決が人為的な取り決めと判断したことに対し、なぜ人為的な取り決めに当たるのかについて、説明がなされていない旨、指摘しています。

K: ②の判決について、相田先生は、評釈の中で、「対訳辞書(辞書は物である)の存在を前提とした判断のようにもみえる。」と指摘されています¹⁹⁾。

③の判決は、本件ローマ字表によって、同音異義語に対

し同音であっても意味の違いを読み取ることができるという単語性の向上は、脳の活動法則によって与えられる、という原告の主張に対し、「人間の創作した一定の体系の下で人間が定めた取決めないしルール(人為的取決め)にすぎない」と述べています。

②については、学説上、批判もあるようです²⁰⁾。自然法則の利用という要件を課した趣旨を、人の行動の自由の確保ととらえ、これを重視すると、②は人の備える法則に着目しているが、これは自然法則ではない、という考え方もあるかと思えます²¹⁾。

では、①～③を整合的に考えるとすると、「自然法則」とはどのようなものといえそうですか?

Y: 人の備える法則であっても、程度問題ということでしょうか。うーん。難しいですね。

19) 相田義明「判批」特許判例百選〔第4版〕有斐閣(2012)9頁

20) 田村・前掲注(6)知的財産法193-194頁、中山一郎「判批」速報判例解説(法学セミナー増刊)4号205頁、内田剛「判評」発明(2010)10号65頁

21) 田村・前掲注(6)市場・自由・知的財産133-134頁、田村・前掲注(6)知的財産法144頁

K：双方向歯科治療ネットワーク事件の知財高裁判決²²⁾では、「どのような技術的手段であっても、人により生み出され、精神活動を含む人の活動に役立ち、これを助け、又はこれに置き換わる手段を提供するものであり、人の活動と必ず何らかの関連性を有する」と述べられていますが、このことも考慮して考えてみてください。

Y：「自然法則」としては、自己決定に左右されないものであれば、人の備える認知・動作法則も含む。そして、抽象概念にとどまらず、物との関係が明確化されていれば、「自然法則を利用」している、ということでしょうか。「表」といっても、「辞書」と同じように、物（紙など）を前提にしているような気がしますから、自信はありません。

K：私も、裁判例を眺め、統合的に考えるとすると、そのような整理になるかな、と思います。統合的に考えるのは無理だという見解もあり得るかもしれませんが。質問をしておいて、私自身の見解がはっきりしていなくて、ごめんなさい。では、次のような事例はどうでしょう。最近のニュースからヒントを得てつくった仮想事例です。

〈事例1〉

請求項1：たばこのパッケージの六面の全面積のうち、80%以上が肺がん罹患した肺の写真で占められていることを特徴とする、たばこのパッケージ。

(明細書には、実験結果として、六面の全面積80%以上を肺がんの肺の写真が占めるようになると、購入者が、ゼロになることが示されている。人間の行動原理に訴え、喫煙者が減るという効果をねらったもの。脳科学的にみた人間の備える法則らしきものも示されている。)

Y：さきほど思いつきで述べた私の整理ですと、自然法則を利用しているといえそうな気もしますが、なんとなく、こういうものは著作権等で保護すべきものではないか、という気がします。

K：そうですね。微妙ですね。特に、人の自己決定との境界をどのように考えるのか悩ましいですね。

本来は、(ア)人も自然の一部と考えて、認知科学や脳科学等の分野で、自己決定に左右されない法則性があれば、生物学的な自然法則ととらえるか、(イ)そのような人の備える法則については、自然法則でないとするか、どちらかにした方がはっきりするような気がしますが、一方に決めてしまうと、分野によっては、これまでの審査の運用蓄積が無に帰することになってしまうのかもしれませんが。

Y：私は、どちらかを選ぶとすると、人の活動と科学技術との関連性が否定し得ない点を考慮すれば、(ア)でもよいのではないかと思います。

K：そうですね。ただ、私は、人の自由な活動領域の確保

を重要だと考える(イ)の考え方も採り得るような気もしています。

Y：しかし、人の活動との関連性が否定し得ない点を考慮する必要があるのではないですか。

K：そうですね。自信はないのですが、例えば、発明の目的、効果あるいは課題において、人の備える法則(例えば、見やすい等)のみが示されていても発明の成立性は否定されないとし、他方で課題解決原理(例えば、見やすくするためにどのような物理的手段を用いているか等)は、(イ)の意味で自然法則を利用していなければならぬと考えてはどうでしょう。

Y：そういう考え方もできるのかもしれませんが、そこまで人の自由な活動領域の確保を気にする理由は何でしょう。

K：「方法」の発明についてみると、頭の中で実行して「使用」(実施)することができないとも限りません。例えば、GPSからの信号の生データを画面で見て、頭の中で測位演算を行って位置を計算するとか、あるいは、そこまで難しくなくても簡単に頭の中でできる演算とか。特許法の規定(特許68条,2条3項)だけを見ると、そのような人の行為について特許権が成立すると、そのような頭の中で行えることも特許発明の「使用」(実施)に該当してしまいます。業として行っているならば差し止めることができそうですが、それは、考え話すのをやめろ(間接強制。民執172条1項)、ということになるのではないかと思います。おそらく、そのような事態が起これば、権利濫用(民1条3項)ということになるのかもしれませんが、人の行動の自由は、それを制限する格別の理由が必要だと思いますから、発明の成立性を考える上で、やはり重要視すべき点だと思います。

(2) 自然法則の「利用」

K：では、自然法則の「利用」について考えてみましょう。ソフトウェア関連発明の審査基準については研修で勉強しましたか。

Y：はい。「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか」が問題とされています。「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されること」が具体的な基準です。現在は、一部でも自然法則を利用していなければ発明の成立性が否定されるというわけではなく、発明全体として自然法則を利用していると評価できれば発明の成立性は肯定されます。

K：米国ではどうでしょう。

Y：発明の定義規定は置かれていません。米国特許法101

22) 知財高判平成20・6・24〔双方向歯科治療ネットワーク〕判時2026号123頁、特許判例百選〔第4版〕(有斐閣)2事件

条に特許可能なものとして方法や機械などが挙げられているだけです。判例上は、抽象的アイデア、精神的プロセス、自然法則などが保護対象外とされています²³⁾。1998年のステート・ストリート・バンク事件のCAFC判決²⁴⁾以降、ビジネス方法についても特許対象とされました。方法発明が特許対象か否かについて、CAFCは機械変換テスト(Machine-or-Transformation Test)、すなわち、特定の機械や装置に結びついていること、あるいは、特定の物を異なる状態や物に変換するものであることを要求してきました。しかし、ビルスキー最高裁判決²⁵⁾では、今の情報化時代にあつては、その機械変換テストが唯一のものではないことや、抽象的アイデアや自然法則等は保護対象ではないが、それらを装置や方法に適用した場合に、特許され得ること等について判示されました。この判決を受けて、2010年のガイドラインでは、MOTテストを有効なツールと位置付けるとともに、有利に働く要素と不利に働く要素を列挙して総合考慮の手法をとっています²⁶⁾。

K:そうですね。よく勉強していますね。これまでの流れを追うと、米国は、わが国に比べて、広く特許対象を認めてきたのではないかと思います。2012年3月にPrometheus事件の最高裁判決²⁷⁾が出て、状況は一変したのではないかと思います。

問題となった特許は、ひらたくいえば、ある胃腸疾患の治療効果を適正化する方法に関するもので、ある薬を投与してもその血中濃度が所定値未満なら投与量を増加し、所定値を越えたら投与量を減少する必要性を示す、といったものです。

Y:これは、先日議論した医療行為のところの問題になる事案ではないですか？

K:直接的にはそうですが、自然法則や抽象的アイデアについても波及するものです。

まず、このPrometheus事件最高裁判決では、本件について、医師に自然法則の利用を指示するだけであり、このようなクレームは、治療行為の発展を阻害すると述べてい

ます。また、米国政府から、自然法則そのものを超える何らかの工程があれば、トランスフォーメーションがあるとすべきで、あとは新規性、進歩性で処理できる、との意見が出されましたが、最高裁は、太陽の下、人間の手で作られた、いかなるものも発明たり得るが、米国特許法101条により特許可能というわけではない、と釘を刺し、同法101条の役割を新規性や進歩性の規定に委ねて形骸化すべきでない(新規性・進歩性では抽象的アイデア等に対し先行資料が見つからないことがあり特許阻止が不十分になり得る。)と反論しているようです。そして、抽象的アイデアについて特定の技術的場面に適用を限定したり、重要な部分についての事後的な解決動作を付加したりするだけでは救済されないとし、本件は、当該分野でよく知られ、普通に行われているステップが付加されているにすぎないから同法101条の特許対象にあたらぬ、としています。

2012年7月3日にUSPTOはこの判決を基にしたガイドラインを公表しました。プロセスに関するクレームについて、自然法則それ自体を相当程度超えるといえる程度にまで十分に追加的な要素やステップを含んでいること(自然法則を単に適用するだけでは肯定されない。)を要求しています。これまで、米国は特許対象について緩やかに認めてきましたが、特許対象を厳しく制限する(入り口を絞る)方向に舵を切ったと評価できるのではないのでしょうか。今後、論評等が多々出てくると思いますから注目したいですね。

では、欧州はどうでしょうか。

Y:欧州特許条約(EPC)においても、発明の定義は置かれていません。ただ、EPC52条(2)(c)でコンピュータ・プログラムそれ自体を欧州特許を受けることのできる主題(すなわち、特許対象となる発明)から排除しています。この主題に該当するか否かは、技術的性質の有無によって判断されます²⁸⁾。審査ガイドラインによれば、①さらなる技術的効果、②技術的考察又は③技術的手段のいずれかを有する場合に技術的性質があるとされます²⁹⁾。

23) 井上知哉『アメリカ特許実務マニュアル』中央経済社(2012)60頁

24) State St. Bank & Trust v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

25) Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010)

26) 井上・前掲注(23)62-65頁、大澤豊「米国および欧州における発明の成立性(主題適格性)判断の動向」パテント64巻6号(2011)23-24頁

27) Mayo Collaborative Service v. Prometheus Laboratories, Inc., (2012.3.20)。「ニューヨーク発知財ニュース」日本貿易振興機構(ジェトロ)HP(2012年3月25日、同年7月10日) http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/を参照。

問題となった米国特許第6355623号のクレーム1は、以下のとおり。

A method of optimizing therapeutic efficacy of 6-mercaptopurine drug treatment of an immune-mediated gastrointestinal disorder, comprising:

(a) administering a 6-mercaptopurine drug to a subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder; and

(b) determining a level of 6-thioguanine in said subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder,

wherein a level of 6-thioguanine less than a level corresponding to about 230 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to increase the amount of 6-mercaptopurine drug subsequently administered to said subject and

wherein a level of 6-thioguanine greater than a level corresponding to about 400 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to decrease the amount of 6-mercaptopurine drug subsequently administered to said subject.

28) 谷口信行「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の保護適格性に関する付託G3/08に対するEPO拡大審判部の意見について」AIPP155巻9号(2010)22-23頁

29) 国際第2委員会第1小委員会「欧州特許庁におけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の取り扱い」知財管理61巻8号(2011)1167頁

ただ、発明の技術的性質に寄与しない特徴部分は、進歩性判断の際に考慮されません³⁰⁾。

K：そうですね。ひらたくいえば、特許対象となる発明に該当するか否かの入り口は比較的広く、次いでなされる進歩性の判断において、技術的でない事項は無視するという川下規制の手法を用いて絞っていますね。

2008年、コンピュータプログラムに関して、EPO長官から拡大審判部への付託がなされました。付託要件を満たさないとされましたが、いくつかの見解が述べられています。例えば、「会社のロゴを備えたカップ」について、カップは公知であるから、技術的貢献はないが、カップは絵を備えているかどうかに関係なく技術的性質を有する、と述べているようです。コンピュータ・プログラムの分野のクレームについては、単にコンピュータ又は記録媒体を記載すれば排除されない(ただし、単にコンピュータや記録媒体を加えただけでは進歩性が否定される)としています³¹⁾。

K：各国の状況も踏まえると、とても大雑把に言えば、次の表の右側のような考え方に分類できそうです。表の左側

は先ほど検討した「自然法則」とは何か、についての考え方です。左右それぞれについて立場の組合せ(合計4通り)が考えられるのではないのでしょうか。

Y：私は、先ほど自然法則を広く認める(ア)の立場をとっていましたが、その利用、すなわち具体化にあたって、単にコンピュータとか紙とかを利用しているだけではダメだと思います((i)の立場。川上規制)。**Y**：先ほど挙げた裁判例②は「辞書」ということで、境界事例ではないのでしょうか。

K：私は、欧州風に発明の成立性は肯定し、人の自由な活動領域の確保の観点からは、進歩性のところで絞るという手法が魅力的に思えます((ii)の立場。川下規制)³²⁾。

ただ、その場合、欧州風に、「非技術的事項」(社会生活上の取決め等)は、進歩性判断においてバツサリ排除するという厳しい判断をしてよいのかどうかは、問題点として残ります。例えば、そこまで厳しい判断はせずに、証拠を挙げて進歩性を判断するものの、「非技術的事項」は技術的事項に比べ、通常、頭の中だけで次々と発想できるものですから、技術的事項に比べて、緩やかに進歩性を判断し

表4 「自然法則」と「利用」についての考え方

利用する「自然法則」についての考え方		自然法則の「利用」についての考え方
(ア)人も自然の一部と考えて、認知科学や脳科学等の分野で、自己決定に左右されない法則性があれば、生物学的な意味での自然法則である。		(i)紙やコンピュータに自然法則を単に(便宜的に)適用するだけでは肯定されない。 → 発明の成立性の判断において、人の活動領域の自由を過度に奪うものを排除する(川上規制)。
(イ)人の認知・行動法則は、自然法則ではない。		(ii)技術的性質を有するならば、自然法則は利用されている。 → 発明の成立性は肯定するが、進歩性等の他の要件を判断する段階で、人の活動領域の自由を過度に奪うものを排除する(川下規制)。

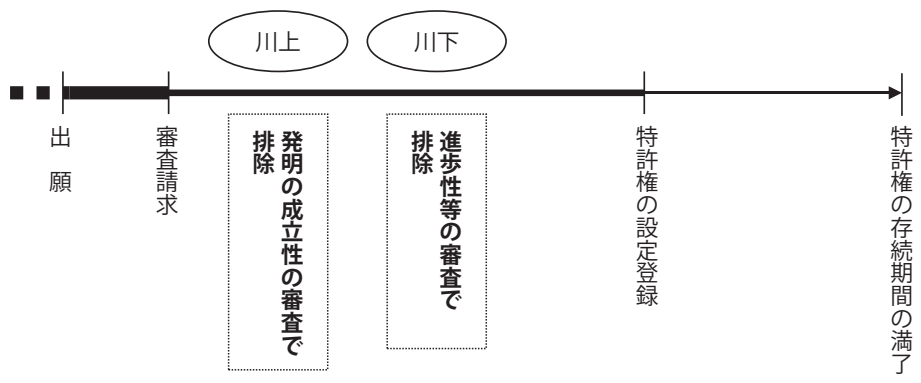


図3 特許法の保護対象に関する「川上規制」と「川下規制」

30) 大澤・前掲注(26)25頁
 31) 谷口・前掲注(28)27-28,32-33頁
 32) なお、平嶋竜太「ソフトウェア関連発明における自然法則利用性の評価について—回路シミュレーション方法事件判決を端緒とした検討」知的財産法政策学研究20号(2008)89-90頁は、発明の要件は形式的に肯定し、開示要件で絞り込むという方向性を挙げている。杉浦淳、佐久聖子「コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する日・米・欧の審査基準と特許適格性要件に関する考察」知財研フォーラム84号(2011)36-37頁は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の保護に関し、特許適格性の判断だけでなく、新規性・進歩性の判断も含めた総合的な検討が必要であるとする。

てもよい、という考え方もあり得るかもしれません³³⁾。

Y: 確かに、審査官・審判官がゲームの攻略本や非技術的な雑誌をすみずみまで見て引用文献を探し、「非技術的事項」に向きあって国家資源を費やすことについてはいろいろなご意見のあるところかもしれません。

K: ただ、進歩性の考え方を明確に変えるとなると、実務の混乱を招きかねませんし、米国の動向も気になります。舵を切るのは、難しいかもしれません。

Yさんの考え方は、実質的な判断を発明の成立性の判断に要求し、コンピュータや紙を「便宜上」用いているにすぎない場合、発明の成立性の要件を充足しないと判断する、ということだと思いますが、実務にも近く、筋も通っているような気がします。ただ、私には、その「便宜上」について、境界的な事案でどのように考えた方がいいのか明確性を欠くような気がして、川下規制の考え方に魅力を感じています。

それに、Yさんのような川上規制の考え方だと、時代に応じて、紙とかコンピュータとか、生活に用いる基本的なツールが変化し、そのため、自然法則の利用の基準は、時代とともに変わるということになりそうです。発明の成立性というのは、客観的に定められるべきもののようにも思いますが。

Y: 私は、論理必然的に発明の成立性が客観的でなければならない、とはいえないと思います。自然法則自体、時代が変われば、新たなものが発見されていくでしょうし。

K: なるほど。ただ、新規性や進歩性との関係やすみ分けについては深く考える必要がありそうな気がします。

自然法則の「利用」は、実質的に判断すべきか(川上規制)、それとも、形式的に判断すべきか(進歩性等による川下規制)という問題は、国際的な統一も含め、難しい問題ですね。今後も考え続けたいと思います。

(3) 自然法則を「全体として」利用することとは

K: では、「全体として」自然法則を利用していることについて、「全体として」とはどのような場合に肯定されるのでしょうか。

Y: ①の裁判例で、明細書中の記載について言及されていることにヒントがありそうな気がします。

K: そうですね。私は、発明者の認定において、いくつか

の裁判例が着目している、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける「特徴的部分」³⁴⁾に着目して判断すればよいのではないかと思います。すなわち、「特徴的部分」(課題解決原理)が自然法則を利用しているならば、「全体として」自然法則を利用している、と判断すればいいのではないのでしょうか。ただ、この場合、「特徴的部分」(課題解決原理)の認定は、新規性や進歩性の判断前の段階ですから、他の文献等によらず、明細書の記載によって判断するしかないと思います。

Y: Kさんの考え方で基準はある程度明確になるかもしれませんがね。研修で、均等論の第1要件の本質的部分とは何か、について習ったときに、似たような話があったように思います³⁵⁾。関係を考えるのも面白そうですね。ただ、Kさんは、先ほど、発明の成立性は客観的に定められるべきもののような気がする、とおっしゃいましたが、明細書だけで判断するというのでは、明細書の記載の上手下手で判断が変わってしまい、客観的とはいえないのではないですか？

K: さきほど客観的、と言ったのは、紙やコンピュータといった使用ツールが一般的なものか、という時代によって変化する要素を持ち出さないという意味です。

課題解決原理に着目する私の考え方が妥当かどうか分かりませんが、判断基準の明確化のために議論を深めなければならぬと思っています。

2. 「技術的思想」～情報の単なる提示について～

K: さて、「技術的思想」の要件によって、情報の単なる提示については、発明の成立性は認められません。次の仮想事例は、「情報の単なる提示」でしょうか。

〈事例2〉

請求項1: 四隅に丸みを帯びた形に成形された紙片。(明細書には手を切らない、と書いてある。)

請求項2: 上面視で周縁が円形に成形され、中央に貫通穴が設けられている記憶媒体。

請求項3: 披露宴における料理のメニューが記載された請求項1記載の紙片又は請求項2記載の記憶媒体。

Y: 請求項3は、情報の単なる提示だと思います。請求項1、2は、明らかに新規性はないですが、発明として成立して

33) 例えば、知財高判平成20・1・30平成19年(行ケ)10155号[情報処理システム及びその方法、ならびにコンピュータ上で動作する情報処理プログラムを記録した記録媒体]は主引用例に副引用例を適用する際に、主引用例の要請に合わせて副引用例の構成を変更することを許容する。「非技術的事項」について副引用例を適用する場合には、主引用例の要請等の合理的理由を考慮したうえで、本判決のような手法が緩やかに認められてよいのかもしれない。なお、田村善之「イノベーションと特許制度」高林龍ほか編『現代知的財産法講義1 知的財産法の理論的研究』日本評論社(2012)30頁が審査分野ごとに専門を異にする審査官が配置されているので、自ずから伝統的にポリシー・レヴェアが取られていると指摘していることも参照。

34) 三村量一「発明の本質的部分」日本工業所有権法学会編『日本工業所有権法学会年報第32号』(有斐閣、2008)137-138頁、増井和夫、田村善之『特許判例ガイド[第4版]』有斐閣(2012)440頁、荒井章光「職務発明相当対価請求の要件」前掲注(13)高部編・特許訴訟の実務405頁

35) 高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟』金融財政事情研究会(2011)150-151頁

いるような気がします³⁶⁾。

K：そうですね。でも、要素が付加されている請求項がNGで、上位概念のものがOKというのは、変な気がします。では、次のような仮想事例の各請求項2はどうでしょう？明細書には、「座る位置」の意義について、目安になって便利、としか書かれておらず、人の認知・行動法則のようなものはなら記述されていないこととします。

〈事例3a〉

請求項1：矩形に成形されたレジャーシート。

請求項2：座る位置に印が付された請求項1記載のレジャーシート。

〈事例3b〉

請求項1：背もたれ部と座部とからなり、前記背もたれ部に材質Aを用い、前記座部に材質Bを用いた電車いす用ソファ。

請求項2：座る位置に印が付された請求項1記載の電車いす用ソファ。

Y：Kさん、また、変な事例を考えましたね。事例3aの請求項2は情報の単なる提示のような気がします。でも事例3bの請求項2は、情報の単なる提示とはいええないような気がします。

K：Yさんの発想は、媒体自体が汎用的あるいは平面的なものかどうか、という視点で考えていませんか？

Y：そんな気がします。

K：でも平面的なものも、厳密に言えば、三次元構造を備えています。汎用的なものかどうかは、時代によって異なり、法的安定を害しませんか？これらの事例の上位請求項の内容がOKであるならば、下位請求項の内容でもOKとして、すべて新規性や進歩性の問題にすればいいような気がします（川下規制）。でも、そうすると、また、進歩性のあり方の問題に波及してしまいますし、国際調和の問題もありますから、情報の単なる提示についての現行の運用を変えるのは困難かもしれませんね。

結局、現状では、情報の提示が特徴である発明については、媒体が単に「便宜上」用いられていれば、情報の単なる提示とせざるを得ないのではないかと思います。やはり、ここでも、「便宜上」とは何か、が難しい問題になりそうですね。

3. 物品の形状、構造又は組合せ

K：実用新案法では、考案の成立性に加えて、「物品の形状、

構造又は組合せ」に係る考案であることが要件とされています（新案3条1項柱書）。明治時代からほとんど変わらず要求されている要件です。例えば、①「装置A、装置B……を備えたシステム」、②「手段A、手段B……を備えたシステム」、そして③「機能A、機能B……を備えたシステム」は実用新案法の保護対象でしょうか？

Y：①なら「物品の組合せ」に該当すると考えてよいのではないかと思います。③は文言上、物品の組合せには当たらないと思います。②はケース・バイ・ケースでしょうか。システムは書き方次第かもしれません。

K：ただ、書き方次第、というのはどうかな、という気がします。いろいろと身の回りの技術をみていると、小発明の概念がすでに変化しており、物品の形状等を緩やかに解釈するとしても限界があることから、見直すべきとの考え方もあり得るでしょうね。

これまでは、保護対象の改正に関し、①ドイツのように、(物質を含め)「方法」以外にまで拡張するのか、さらに、②特許と同じとするか、あるいは③現状維持か、という3つの選択肢で論じられることが多かったと思います。実はロシアでは、「製品」という要件を課しています³⁷⁾。ソフトや物質について反対論が多いということであれば、形状等の限定をなくすもの物品又はシステムに限る、というのも一つの選択肢になるかもしれませんね。

では、次の仮想事例を考えてみましょう。

〈事例4〉

請求項1：どのように断面をとっても、その断面の平面形状に角が生じない錠剤。

請求項2：A成分とB成分からなる請求項1の錠剤。

Y：請求項1は、よく考えれば、ただ単に、カドがない錠剤ということで、一般的な形状ですね。材料の一般的形態として採用されている形状は、「便宜上」の形態にすぎませんから、そのような一般的形態をもって物品の形状等の要件を充足するとなると、実質的に材料自体を保護することになってしまいます。ですから、この事例の請求項2は、請求項1と異なり、物品の形状等の要件を充足しないと思います³⁸⁾。

K：この事例とは異なり、一般的な形状かどうかの判断が難しいケースもあると思いますし、一般的な形状かどうかは時代によって変わるのではないかと思います。ここでも「便宜上」、という問題が出てきましたね。どうも特許対象や、実用新案の登録対象については、コンピュータや紙、

36) なお、中山・前掲注(9)108頁注40)は、レコードという媒体に新規性・進歩性があれば特許を取得し得るが、レコードという既知の媒体に新しい曲を吹き込んで新規なレコードという特許を取得することはできないとする。

37) 木本大介「ロシア知的財産制度実務解説②第1回 ロシアの実用新案制度」特許ニュース13162号(2012年2月7日)4頁

38) 吉藤幸湖、熊谷健一補訂『特許法概説[第13版]』有斐閣(2000)677頁注2)

情報提示媒体、物品の形状等といったさまざまな要素について、「便宜上」かどうか、という問題が背景を貫いているようです。

Y：面白いことに、「発明」の成立性では、先日の「医療行為」と同じで、川上か、川下かという問題も出てきました。川下といっても、発明の成立性の議論では、ちょっとだけの川下ですが。あっ、1時のチャイムがなりました。また、じっくり考えてみます。さっそく合議をお願いします！

K：がってんです。

第3話 非侵害認定制度

1. 問題の所在

K：今日の面接、お疲れ様でした。Yさんが主担当の案件なのに、私がいろいろ質問するものだから、休み時間に食い込んでしまいました。ごめんなさい。出願人は中小企業でしたね。B社長もいらっしゃっていました。Yさんに面接記録を書いていた期間に、少し雑談をしたのですが、何か印象に残っていることはありますか。

Y：はい。たしか、特許をとるということは、事業化をしてもいいということですね、と社長さんがおっしゃっていて、Kさんが、特許は実施をしていいというお墨付きではなく、特許権を取得しても、先行する基本発明の存在等で実施できないことは多々あると説明されていたね。

K：B社長は、拒絶理由通知に挙げられた文献を見ればよいのか、とおっしゃっていましたが、抵触調査と、特許性有無の先行技術調査とは視点が異なりますから、結局ご自分で調査していただくことになる、と説明しました。B社長は、そんな能力も余裕もない、と嘆いていらっしゃいましたが。今日は、この問題について、少し議論してみましよう。

〈ケース1〉

A社は、新商品を開発した。A社では、出願をするとともに、他社の権利に抵触しないかを調査した。権利化については、特許庁の判断ではっきりする。しかし、抵触調査については、弁理士の鑑定をもらってはみたものの、いつものようにグレーな部分は残ってしまった。B社長は、「特許になれば、それはそれでうれしいが、その前に、そもそも実施できるものでないとねえ。仮に特許がとれなくても、実施できることが確実なら、市場先行の利益は安心して得られるし、大手さんとの取引も円滑に進むのだが。」とつぶやいた。

〈ケース2〉

技術標準化団体Cでは、標準化技術を採用するにあたり、先行する特許に抵触しないことを条件としている。しかし、抵触調査は、金銭的・時間的問題から特に行っていなかった。技術標準が固まり、大量の商品が流通しはじめてから、標準化団体に入っていない中小企業A社の先行する特許権と抵触することが判明した。仮にA社が差止請求を行うと、社会的に大きな問題となることは必至である。

Y：ケース2では、権利濫用（民1条3項）が問題になりそうですが、Cが大した調査をしていないとなると、Aの権利行使が濫用だというのはどうかという気がします。特許法93条の裁定が認められるような特殊なケースを除けば、事後的な紛争解決は難しそうですね。

そういえば、先ほどの面接では、面接記録を書くのに精一杯で発言できなかったのですが、特許法には判定制度（特許71条）が設けられています。必要に応じて、これを利用して予防していただければよいのではないのでしょうか。

K：特許、実用新案の判定の請求件数は、2009年で33件、2010年で41件、そして2011年で35件³⁹⁾というところで、あまり多くないといえるかもしれません。ケース1やケース2のような場合、判定制度だと次の点で利用しにくいのではないのでしょうか？

まず、①自らの技術に係るイ号と比較するための特許権を自らサーチし、特定してから請求する必要があります。また、②判定は、特許と違って行政処分ではなく、法的効果のない公的見解にとどまります⁴⁰⁾。③さらに、判定の謄本が相手方に送られますから⁴¹⁾、（特許表示をしてよいかどうか等のために自己の特許権との関係で自問自答するケースを除けば、）争いになった場面でないと利用しづらいのではないのでしょうか。ケース1、2について、予防的な場面で利用するには、これらがネックになると思います。

なお、②についてみると、大正10年法において、権利範囲確認審判という現在の判定制度の前身となる制度が設けられていました。その性質については、行政処分であるかどうか争いがあったようですが、結果に不服があれば、抗告審判が可能であり、再審の規定も設けられていました⁴²⁾。また、再審によって「特許権の範囲に属さない」という審決が覆されても、再審請求登録前から善意で実施していた者は、実施行為の目的範囲内で実施権を有するという規定も設けられていました⁴³⁾。

Y：やはり、自分でサーチをするという①の点は、特許の藪といわれる現状では、なかなか難しいと思います。調査して

39) 『特許行政年次報告2012年版(統計・資料編)』特許庁HP(2012)9頁

40) 最判昭和43・4・18民集22巻4号936頁、判時521号46頁、判タ223号159頁、特許判例百選[第4版](有斐閣)47事件。

41) 特許法71条3項で準用する同法157条3項。特許庁審判部『判定制度利用ガイド』経済産業調査会(1998)152頁参照。

42) 可部恒雄『最高裁判所判例解説民事篇昭和43年度』法曹会(1973)257頁(注四)

43) 中山信弘、小泉直樹編『新・注解 特許法(上巻)』1124頁(岩坪哲)(青林書院,2011)

も、不安は尽きず、侵害を完璧に回避するために余裕をもった設計変更をしようとして、金型を変更等となると莫大なお金が飛びます。知的財産部で抵触しないと一応結論づけても、文言解釈や均等に関してグレーな部分が残ったまま実施するとなると、もし侵害だったら後でどう対処するのか、といった議論を重ねることになり、企業も大変でしょうね⁴⁴。

K:①についていえば、審査官は調査に長けた人材ですし、②は旧法で(争いはあったものの)実現できていたとも考えられますから、ここはひとつ、ニーズがあると勝手に仮定して、実施をしても他社の特許権を侵害していないこと、つまり非抵触について、法的効果を与える仮想の制度について考えてみましょう。

2. 非侵害認定制度を考えてみる

(Kさんは紙に図4を書いてYさんに示した。)

Y: なんだか、特許の手続フローに似ていますね。

K: 今、ふと思いついた仮想の制度です。いろんなパターンがあり得ると思います。あくまで、今日のお昼休みの頭の体操用です。この図について簡単に説明しますね。

まず、イ号(開発した技術内容)について通常の出願のように、仮想のクレームと明細書を作成して出願してもらいます。

審査官は、それを見て、特許掲載公報をサーチします。日本で特許になったもので、かつ、権利消滅していないものだけを調査すればよいということになるでしょうね。利用関係を含め、まず関係特許を列举して調査結果を通知してはどうでしょう。

出願人は、設計変更等が可能であれば、補正をします。その上で、審査官は、無効審判や特許法104条の3との関

係で制度が複雑化することを避けるため、判定制度と同じく特許無効の判断はせずに、抵触か非抵触かについてだけ評価をする、としてみました。

もし、抵触するという評価であれば、未公開のまま終了できるようにし、抵触するとの評価は行政処分とせず、何ら効力は発生しないもの、としてみました。

Y: この仮想の制度では、出願公開がなされている出願中のものについて、調査対象にするのでしょうか。

K: 特許請求の範囲が確定していませんから、参考文献として挙げる、としてはどうでしょう。

Y: 抵触するという評価に対して不服申立ては可能でしょうか。

K: この案だと、処分性がないので、不服申立ては認めず、再出願をしていただくことで、事実上再審査を行うことになりそうです。二回目だけは別の審査官が担当してもよいかもしれませんね。

Y: この案では、イ号や評価の公開は、イ号出願人による公開請求を待つて行うようですね。無用の紛争を引き起こしかねないので、出願人が行政処分を求める場合に限って公開を行うようにしよう、と考えたのですか。

K: そうです。そこで、評価を得た後、そのまま何もしなければ、未公開のまま、単なる情報提供を特許庁から得られるだけ、ということにしてみました。

Y: 通常の特許出願との間での移行(相互の出願変更)も可能としてはどうでしょう?

K: 当初は実施だけでできればよい、と考えていたものの、権利化を目指したいと考えるに至る場合もあるでしょうから、そのような制度としても面白いですね。

図4の説明に戻ります。非抵触の評価を得た後に、イ号出願人が一定期間内に公開請求を行うと、非抵触の評価は

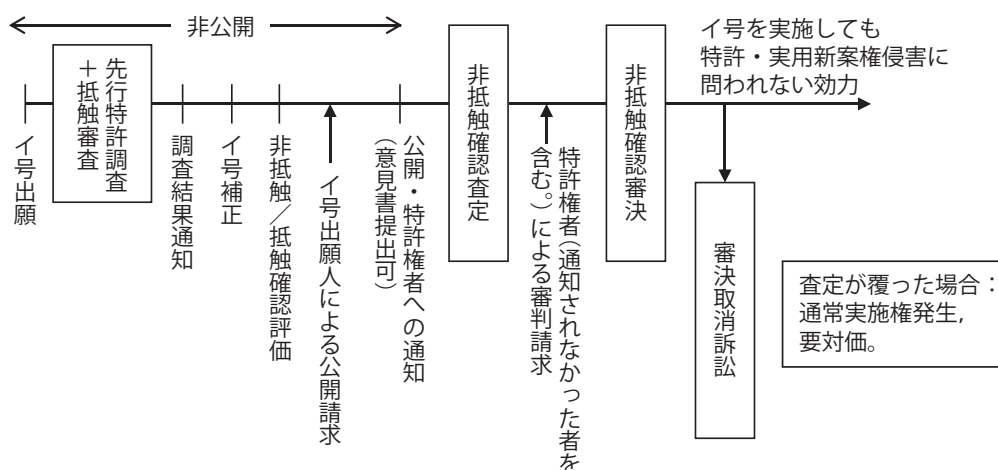


図4 Kさんの示した議論用の非抵触認定制度の概要

44) ミケーレ・ボルドリン, デヴィッド・K・レヴァイン (山形浩生, 守岡桜訳) 『(反) 知的独占』NTT出版 (2010) 119頁は、他人の特許に抵触しないという自信が持てないほど不確実性が高いなら、商品化しないか、その分のリスクを補うだけの高い見返りが必要である、という趣旨のイーストマン・コダック顧問セルシル・D・クイレンの発言を引用している。

公報によって公開され、また、評価書に挙げられている特許権、実用新案権の権利者に非抵触の評価が通知されるとしてみました。

そして、権利者(非抵触の評価を通知した者以外の者を含む)から一定期間内に意見がなければ、査定が確定するとし、権利者からの意見があると、その意見を踏まえてもお非抵触との判断がなされた場合に、非抵触確認査定がなされるとしてみました。それに対し、権利者から審判請求がなされると、審判で審理がなされることとしてみましたが、どうでしょう。

この仮定の制度では、非抵触確認処分により、出願人(及び出願人と一機関といえる関係にある者)によるイ号の実施については、特許権、実用新案権の侵害に問われないという効力を発生させることとしています。

憲法76条2項後段によって行政機関は終審として裁判を行えませんから、審決に対しては訴えによる不服申立ての制度が必要になりますね。とりあえず、今の審判制度と同じように、審決取消訴訟として高裁で判断していただく形にしてみました。

Y: この仮定の制度では、審判請求の時期に制限を設けないのですか?

K: 特許権者が非抵触確認処分を見逃す場合を考慮して、期間制限を設けないこととしてはどうでしょうか。

他方で、公開によってイ号の内容が明らかにされ、一度非抵触の査定がなされていますから、その期待権に配慮して、審判で覆ったり、判決で取り消されたりしても、非抵触確認の法的効果は将来的に消滅することとし、イ号について、出願人(及びその一機関といえる者)に限り、かつ、事業の目的の範囲内に限って、通常実施権を有するとしてはどうかと思います。その場合にも、特許権の効力を弱めないよう、実施料相当の対価の支払いは必要、としてはどうかと思いますが、どうでしょう。ただ、通常実施権を発生させることについては、いろいろと問題があるかもしれませんね。

Y: 一見すると、面白い制度ですね。このような制度は他国にあるのでしょうか?

K: 実は、聞いたことがありません。ケース1, 2のようなことを考えると、ニーズがありそうな気もしますが、他国もやっていないということは、このような制度には何か問題があるのかもしれないよ。頭の体操と思って、考えてみてください。この案の問題点について、Yさんは、どう思いますか?

Y: そうですね。単に、特許権の範囲を明確にするだけで、私は、特許権の効力を弱める制度とは思わないのですが、特許権は持つ一方で、自ら開発や販売をしない者にとっては、この制度のメリットを享受できず、他方で手続負担が増えてしまいます。自ら製造、販売をしないのなら、そのような手続負担があってもよいのかもしれませんが。

出願中のものが権利化された場合の関係も整理する必要があります。それから、法的効力を発生させるために、手

続きが慎重になり、製品販売前に、予防的に使うには、時間的に難があるかもしれません。

K: そうですね。その点は、特に問題かと思いますが、また、権利者としては一定の監視負担があるかと思いますが、それでもニーズや社会的効用があるか、という点も(他者の特許権発生に対する監視負担や見逃した場合の影響と対比しながら)考える必要がありそうですね。

それから、判定制度では、相手方の特許を見た上で、イ号の仮想クレームを作成しますが、そもそも、相手方の特許のない段階で、仮想クレームを作成できるのか、先行特許の調査結果を知らせて補正の機会を与えたとしてもなお仮想クレームの整備が可能だろうか、という懸念もあります。

Y: 何より、どこの特許庁も、審査に手一杯ということがあるのかもしれないね。

K: 実用新案の技術評価や判定のように公的機関が特許審査以外の仕事をするのも、ユーザーニーズがあるならば、考えてもよいというご意見もあるのではないかと思います。仮にこのような制度に対するニーズがあって、導入するにしても、再出願のことも考え併せると、例えば、一社何件まで、といったように、限定しないと、本業の特許審査に差し障るかもしれませんね。

頭の体操ということで、思いつきの仮想の話に付き合わせてしまいましたが、たまには、ユーザーニーズを考えて夢のある話をするのも面白いですね。あっ、1時のチャイムがなりました。なんだか、今回は飲み屋さんでの会話のようになってしまいました。次回は身近な問題にしましょう。

Y: このような制度の是非はともかく、面接等を通じて、ユーザーニーズにアンテナを張り巡らしていきたいと思います。

[付記]

関 博文 審査官(特許審査第四部電子商取引)、吉田 直裕 審査官(特許審査第三部無機化学)、田中 秀樹 審査官(特許審査第四部インターフェイス)及び宮崎 賢司 審査官(特許審査第四部電話通信)には、きわめて限られた時間で無理にお願いしたにもかかわらず、原稿に目を通していただき、的確なコメントを頂戴いたしました。ここに深謝申し上げますとともに、私の能力不足から、そのすべてを反映できず、今後の宿題としてしまった点が多々あることをお許しいただければと思います。

profile

戸次 一夫(べっき かずお)

平成8年4月~平成9年3月 TOTO株式会社知的財産部

平成10年4月 特許庁入庁

特許審査第四部電話通信、総務課制度改正審議室、特許審査第一部計測を経て平成24年4月から現職