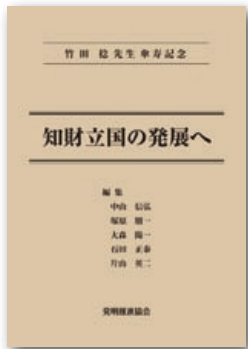


書籍紹介



中山 信弘, 塚原 朋一, 大森 陽一,
石田 正泰, 片山 英二 編
発明推進協会 2013年

『竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ』

森鷗外の軽妙洒脱な随想「大発見」には、このようなくだりがある。「初から羅を張らなくては、鳥は獲られない。」ぜひ羅を張って、捕らえていただき、各人各様の発見をしていただきたい一冊として、竹田稔先生の傘寿を記念して出版されたこの本をご紹介します。

厚い論文集を手取るのは、特に若手の審査官にとって、多少荷が重いかもしれない。しかし、本書には、特許庁の現役職員やOBの論考が多数掲載されており、目次を見ただけでも、身近に感じられるとともに、中身に触れ、傍近に執筆者がいることを心強いと思われるに違いない。

高名な先生方から、記念論文集への寄稿者としてはフレッシュな方まで、本書の執筆陣はバラエティに富む。竹田稔先生のご人徳(本書の多数の随想から十分にうかがい知ることができる。)の賜物であることはもちろん、先生が知的財産制度全般にわたり縦横にご活躍されていることの証であろう。特許庁との関係では、審議会の委員や審判参与としてのご尽力、さらには、審判官研修の講師、自主研鑽の場としての竹田勉強会などのご指導を賜っている。その薫陶を受けた方々からの寄稿を含む本書は、先生の人材育成への並々ならぬ熱意を感じさせるものとなっている。

若手の方の羅針盤になるかどうか分からないが、僭越ながら、特許懇の会員に特に関係するものを「知財論考の部」の中からいくつかご紹介したい。皆様の考察の端緒になればと思うしだいである。

まず審査基準について。その法的位置づけについて述べた相田論文(527頁以下)は、終盤に至り、国際調和と基準改訂との関係について考えさせられる。審査の出発点である、発明の要旨認定については、渋谷論文(625頁以下)がリパーゼ判決の「特段の事情」の理解の仕方を分かりやすく述べている点で参考になる。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題に言及した浅見論文(763頁以下)や岡田=道祖土論文(543頁以下)も併せて読みたい。

冒頭の鷗外の随想には「発明」という言葉の用い方が「甚だ曖昧」である旨の記述がある。保護適格性の問題について、谷口論文(739頁以下)は米欧の状況を整理し、その悩みを

分析しており、発明の成立性と進歩性との関係について考えさせられる。

進歩性の判断基準に関連した論考は複数寄せられており、いずれも強い推進力を持つ。石井論文(43頁以下)では、ジェファーソンの直面した判断困難性に、永遠の課題を認識させられる。ここで、飯村論文(29頁以下。特に注3)で立証責任の分配についての知識を得た上で、近時の裁判例の整理を試みた豊岡論文(323頁以下)と谷治論文(691頁以下)に進みたい。なお、本願発明と引用発明との課題の共通性については、根底の考え方として、片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』(青林書院、2010年)に収録された塚原論文の421-422頁を参照したい。また、谷治論文において随所に現れる「本質的部分」に関連し、本書の末尾を飾る随想を寄せられた川田先生ご執筆の『「発明の本質的部分」再考』(特許懇271号61頁以下)を併せ読み、思索を巡らせるのも面白い。ひととおり進歩性の基準を考えた後、知財制度の抱える闇に切り込んだ大森論文(85頁以下)を読むと、振り出しに戻るかのように、権利設定のレベルと法目的との関係についての悩みを痛感することになる。進歩性に関しては、審判官にとって、拘束力の問題も避けて通れない。この問題について、塩月論文(199頁以下)ではメリヤス編機事件大法廷判決と特許法104条の4の新設とを踏まえた深い洞察が横溢する。

サポート要件と実施可能要件については、さきの岡田=道祖土論文が具体例を示しつつ言及しており、今村論文(567頁以下)における両者の関係整理は美しい輝きを放つ。

新規事項の追加に関するものとして、相澤論文(5頁以下)と村上=小原論文(781頁以下)は両者の根底思想に思いを致すと、実にスリリングである。宮崎論文(715頁以下)で言及されている実験結果の後出し問題も押さえない。

訂正請求・訂正審判の請求項ごとの取扱いについては、北村=松山論文(811頁以下)がわかりやすく整理している。多項制の歴史を俯瞰する井上論文(591頁以下。聞くところによれば、前掲川田論文ご執筆のきっかけになったとのこと)と併せて読みたい。

優先権と新規性喪失の例外に関し、期間内の自らの発表と後の出願との関係について、両制度を併せ考察する柴田論文(659頁以下)は、この分野での先鋒である。

そのほか、存続期間の延長問題を含めると、化学・医薬分野に関する論文も多数あり、大変勉強になる。竹田稔先生がいち早く問題点を指摘されていた通常実施権の当然対抗制度や、技術標準と特許権行使、間接侵害の要件などホットな問題についてもそれぞれ複数の論考が寄せられており、併せ読むと理解が深まる。周辺分野を含め、まだまだ紹介したい玉稿が多数あるが、紙幅の関係で割愛せざるを得ない。

最後に、竹田勉強会での竹田稔先生の最終講演録が本誌今号に掲載されていることを記したい。本書だけでは叶わぬ先生ご自身の骨太のご見解に触れることができるだろう。併せての一読をお勧めし、本書の紹介を終えたい。

紹介者 審査第四部電話通信 戸次一夫