

FA11 達成に寄せて (期待される今後の目標)

一般社団法人日本知的財産協会 事務局長 西尾 信彦

抄録

この度、審査順番待ち期間11か月「FA11」を達成されました。係争勃発時に時宜に遅れたという事例や、発明評価での問題を紹介して、当時の問題を振り返ります。また、今後の目標とされている「審査の品質」に関して、この期間に並行して特許庁と日本知的財産協会で行った議論と結果を紹介します。

新目標「審査の品質」に関して、日本の審査は内外から厳しいと評価されています。この評価の原因を、私自身の企業の知的財産部員、あるいは、発明者の際の経験や、実際の審査に対して感じていたことから考察します。更に、自身が経験した日本の出願絡みの係争群の顛末を紹介し、その中で、審査官、審判官の一つ一つの審査は、出願人、発明者だけでなく関係業界に大いに影響を及ぼし、審査そのものも特許法の目的の「産業の発展」に大きく寄与し、影響していることを紹介して、審査に関する今後の期待を述べます。

御庁目標「FA11」の達成、誠にありがとうございます。この成果は、当初から制度ユーザである当協会メンバが大きく期待させていただいていたものです。

審査に携わる皆様のご努力、直接審査を担当される審査官の方ももちろんのこと、各種作業の手配をされる事務方から、先行技術の調査、手順の管理ほかを行われる多くの方々のご努力の賜物であり、当協会のメンバに代わって、皆様に敬意を表すと共に、感謝いたします。

私事ですが、企業の知財部門で育ち、ベースとなるアイデアを受けて、先行技術の調査、評価、明細書作成、及び校正をするという案件の担当から、行程と内容を管理監督する職まで経験してきました。企業内でも、先願主義の下、担当も幹部社員も発明発生から出願までの期間を短縮するという命題を常に抱えています。各種の施策を講じても、担当も、管理監督側もなかなか効果を奏するまで行かず、苦しみことも多かったことを思い出します。

特許庁の迅速化の施策は、出願人との関係で、審査遅延案件の出願人自らの自発放棄を含む整理、まとめ審査、外国へ出願した日本出願の優先審査、特許審査ハイウエイなど、多岐にわたりました。これらの施策は、いずれも審査の質を維持しつつ行われたと理解しております。迅速化と品質尊重の審査の両立のために、特許庁内での数多くの作業改革、業務管理手法改革もあったのではないかと推測します。庁内外の施策を講じ、ここまで期間を短縮されたことは並大抵なことではなく、ご苦勞されたことと思いません。本当に感謝いたします。

御庁で審査の迅速化の施策がスタートした当時に少し振り返ってみます。

その当時、私はまだ企業人で日本知的財産協会では特許

委員長の立場にありました。「特許は出願したらすぐ取れると良い」という大手企業のトップの意見と相まって、審査請求期間の7年から3年への移行に伴う審査のコブ解消という課題から、短縮化のための新しい施策が毎年次々と導入され改良が加えられ、整理統合されながら実施されてきました。

審査遅延は、権利者にとって、確かにいくつかの案件で問題はありました。特に企業が重要視している案件に限って審査が長いと感じていました。重要な発明については、出願人もギリギリの線で何度も食い下がり権利化を粘るので当然とは思いますが。ただし、着手時期が遅いというのは論外です。両者相まって審査請求してから登録になるまでの期間が数年に及び、出願から10年を越して登録される、その時にはもう権利行使の交渉は終わっていたということもありました。私の経験に、ディフェンスからスタートする交渉の中で、幹部に交渉報告した際「彼らが使用しているあの技術の特許が弊社にあるはず。どうなっているのか？」などというような指導が入っても「審査中で……」という苦しい答弁を余儀なくされるということもありました。また、ほかのケースでも発明技術は企業のビジネスに貢献しても、排他権たる特許は企業のビジネスに役立たない、時には海外の特許は登録が早いので役立つが、国内の特許はこうした理由で役立たないというケースもありました。

更に、当協会の多くの会員企業は職務発明制度に従って特許が登録された時点でビジネスのトップが補償のための最終評価をする、特に、評価の高いものは吟味するという仕組みを構築しています。しかし、審査請求から登録までの期間が長いために、その特許の評価の時点、すなわち、特許の登録時点ではビジネスが既に収束段階にあり、排他

権としての特許の真の価値を評価することは難しいということも多々あります。このあたりでも、企業のトップは、特許は権利化までに10年以上かかるという印象を持ってしまったのではないのでしょうか。

当時、迅速化を推進されていた御庁の元長官が、「企業トップに聞くと、皆「審査期間短ければ短いほど良い、出願したらすぐに特許になるのが良い」という意見だ。」と言われていたのも、こうしたところに理由があったのかも知れません。

一方、その当時、日本知的財産協会で議論したのは、「速かろう、悪かろう、では意味がないだろう。」「いやいや、どうせ権利行使するのは出願の1～2%なのだから、審査の質が悪くても裁判所で確定してくれば良い。速い方が優先だ。米国の仕組みがそうだ。出願したら即座に特許になって何が悪い。」「出願したら即座に権利にすべきという意見は、審査請求制度を導入した背景を知らない素人の発言だ。」などという特許の質と登録までの迅速化のバランスの懸念でした。そうした議論の結果はやはり質は捨てられないということでした。

その質に関しては、当協会は審査基準室との間で頻繁に意見交換を行わせていただきました。その中で、審査の質は、「素晴らしい人は非常に素晴らしい。しかし審査官の間のばらつきが大きくて困る。」という意見を出していました。

当時の審査基準室と議論を重ねさせていただいた結果、審査基準に事例を増やして判断の予見性、基準の見方の統一性を上げるとともに、審査官と企業担当者とのコミュニケーションが不足していることも一因ということで、拒絶理由通知書に審査官名と連絡先電話番号などを入れていただくことになりました。それで様子を見ようということで、一応の決着をしました。

ポストFA11、すなわち、着手期間短縮の達成の次には、審査の質を追求しつつ最終処分まで、即ち、登録査定あるいは拒絶査定までの期間短縮が求められるところではないのでしょうか。昨今、電機業界などでは恩賜発明賞をいただいた特許の技術でも賞を頂いてから数年で陳腐化技術に変わってしまったという例や、研究開発時期は十数年と長くても2ヶ月から3ヶ月でその技術は寿命になるというような携帯電話等の例も少なくありません。昨今の技術は、まるで蟬の生涯のようです。発明ビジネスが地上世界に出る直前に審査を開始し、ビジネスの期間は確実に権利保護されているようにしたいものです。

新たな目標「審査品質」について

日本特許庁の審査の品質を総合的に見れば、先進世界でも全く引けを取らない、むしろ世界でトップであると個人的には感じています。これは、今後とも維持継続していた

だきたいと考えます。

しかし、企業には、日本の審査は厳しすぎるので、日本以外の米国や海外にのみ出願する方が良いという意見もあります。何故、こうした意見があるのでしょうか。見方によっては現在の品質や新たな目標を否定しているようにも理解されます。しかし、私は、そうではないと思っています。いくつかの企業の現場の視点から、お話ししてみます。品質についての明快な解にはなりません、ヒントとはなるのではないかと思います。

1) 容易想到性の視点から

品質を追求するときに、自明性、進歩性（以下容易想到性という）は、審査をされる方の裁量の範囲です。以前、地裁や高裁の判事からも、容易想到性の範囲は審査をする人、すなわち審査官、審判官、裁判官の裁量の範囲であり、理由をつけられないものもある、ということを伺いました。さじ加減を常識的に、かつ、適正にするというのが審査の品質の良し悪しを決めるということだと。悪い言い方に変えれば、「さじ加減」でどうにでもなるということではないのでしょうか。

企業の知財部員も審査官と同様に、発明者から出願の依頼を受けて出願するかどうかを、公知例に基づいて判断します。この「さじ加減」に関して、公知例はいくらでも組み合わせを作ることができるので、それを利用して提案された発明をほとんど潰しているという部下がいました。私が幹部の時代に発明部門から多くの苦情が届けられた経験があります。彼の判断基準は、誰も思いもつかない新発見の要素が含まれていないかぎり組み合わせ発明は全て「当たり前（特許にならない）」というものでした。所謂「後知恵」の考え方で、そうしたいのならそれに見合った公知例を組み合わせればよいから「容易だ、これが特許庁へ出して指摘されたらどのように答えるのか」、という質問を投げかけるのです。時には正しい場合もありますが、多くの場合、強引な容易想到性を指摘します。技術者には組み合わせの容易性について議論できる人は少ないために、発明意欲を削いでしまう結果となっていました。企業は技術者に、常々発明教育を、e-learningや集合教育を通じて実施しています。しかし、一度、自分自身の発明について、そのような指摘を受けた技術者は、発明の捉え方がわからなくなり、良い発明をしているにも関わらず特許出願しなくなってしまうのです。

新規性の重視、つまり、発明とほぼ同一というような先行技術資料が存在するのかを重要視させ、単なる構成要素の開示物どうしの組み合わせは出願方向で考える、判断の絶対的な根拠となる新規性を重視させることで、少しは改善したと思います。

特許制度の根本理念が、発明を奨励することでもありま

す。審査の段階は発明者にとってみれば権利を付与されるかどうかを直接肌で感じる、すなわち、権利付与されればまた次の発明をしようという意欲にもつながります。審査官に発明を潰すという意識はなくとも拒絶理由通知の多発が、結果として研究・開発者の発明意欲を削いでいることもあります。そうだからといって、甘い審査が「良」というわけではありません。新規性の観点をより重視していただき、発明を育てるような審査ということも考えていただくとユーザ目線の常識的な審査に繋がるように思います。

2) 記載要件の観点から

日本の審査は明細書の記載要件が厳しすぎるという意見を多く聞きます。米国のプロパテント時代に、米国との特許クロスライセンス交渉で、日本の特許は薄っぺらで、だから価値が低いと言われていたのをご存じでしょうか。その後、米国を基準に記載を自発的に充実させていました。その中で、多項性の規定、充実のための記載要件規定が審査基準に数多く入りました。今や米国と比較しても完全に引けをとらない、素晴らしい明細書に、制度も運用状態もなっています。しかし、記載要件が厳しいと出願人が感じているのは、基準が行き過ぎなのでしょう。

記載要件に関する条文や審査基準そのものを見ても、他国と大差はありません。審査の運用面でも特許法第36条の単独に適用されている拒絶理由通知をとりだしてみると妥当に思われます。では、何故そのように感じるのでしょうか。

私は、先に説明した容易想到性との組合せの審査が、記載要件が厳しいと感じさせる理由であると考えています。容易想到性のレベルは先に述べたように、さじ加減でいくらでも高くとれ、審査官の容易想到性の理論付けの自由度が大きいと考えています。これにより、審査官は、例えば、先に説明した「後知恵審査」によって、出願人をいくらでも明細書に記載の少ない部分の発明に落とし込まないと反論できない状況に陥らせることもできるのです。

米国や欧州などは、この点、新規性・進歩性の一次審理後の補正された発明については記載要件、すなわち、サポート要件や、シフト補正の許容範囲を広くしていると思います。

上記の後知恵審査は二つの問題を生じさせます。

一つは、この審査で請求範囲に多くの限定を加えることになり、場合により審査を通過しても権利範囲が狭くて権利行使できない、使えない特許になりやすい。

また、こうした審査が多いと、ノウハウの公衆への開示に繋がり、現在特許制度に関して問題視されている海外への技術流出を促進するというようなことにもなりかねない。

前者について、出願人は、一旦出願した以上、可能な限り審査を通過するように執拗に権利化を図ります。出願

前、審査請求前の先行技術調査費用、弁理士費用、出願・審査請求の歩留りなどを考えれば、出願1件当たり100万円以上の費用が掛かっていますから、それをポイと捨てるようなもったいないことはできません。更に海外への出願をしていれば、一件当たり一千万円はかかっていますから尚更です。応答しないで放棄する場合には、原則幹部社員が継続の要・不要を判断します。私が企業にいたころに統計を取ってみましたが、約90%は拒絶理由通知を受けています。拒絶理由の8割弱が、特許法第29条第2項の容易想到という理由でした。その約半分以上が、2つ以上の先行技術の組み合わせというものです。また、これに対して、応答総数のほぼ80%は権利範囲を補正して対応しています。特に、製品に実施していたり、他社の使用が確認されていたりするような重要な出願に対しては執拗に食い下がり、何度も補正しながら対応しています。製品に実施している発明で、製品そのものを詳細に説明している出願は請求範囲に相当限定を加えてもまだ良いのです。ピンポイントの請求範囲だとしても、製品実施ならば、完全なコピーの模倣品に対して使用できるからです。しかし、普通は、当初発明としてとらえていた技術は実施しているも、明細書に記載した実施例そのものを実施しているということは、あまり多くないのです。出願時に説明している技術は、技術進歩、周りの開発者の技術採用などで、審査段階では変わっていることが多いのが実際なのです。当初権利化を目指した請求項群に規定の発明以外はその可能性を多いに含んでいます。

こうした出願の場合、権利化できるが使用しない特許が増え、使えない特許「休眠特許群」に名を連ねるのです。

もう一方の問題、ノウハウの過開示の問題を考えてみます。

日本の審査基準には、権利範囲に規定の発明は、明細書の「発明の詳細な説明」の項にそれを支持できるような説明が必要であるという規定を置いています。このため、補正は、当然ながら発明の詳細な説明の項に記載されたものとなります。しかも請求範囲を修正できるような記載には、審査で看過された部分であること、且つ、構成と作用および効果の実質的な記載であることが審査の運用の中で求められています。実際にそうした拒絶理由通知、即ち、「補正された発明は実質的に明細書に記載されているとは認められない。」という理由を受けたこともあります。その基準単独では至極当然な規定です。

しかし、ここに先に紹介した第二の問題を孕みます。

容易想到性に関しては審査官の裁量ですので、個人的な特性も大きく影響しており出願人は出願時に予想をすることが難しいのが現実です。出願人側は審査基準に紹介されている幾つかの事例で、手元にある発明の特許性を推測するわけですが、無限の数の発明に対してほんのわずかな数

の事例では、到底網羅できません。特に、公知例の組み合わせによる容易想到という理由はいかようにも作ることができます。それを出願人が出願時に予想すると、結果として出願時にどのような拒絶理由通知にも対応できるように実施例を網羅的に詳細に記載しなければなりません。

企業内で出願依頼を発明者から受け、公知例調査しますが、公知例の無い発明に対してその本質を捉えて取得すべき発明のみを詳細に説明せよと企業内では指導しています。しかし、こうした審査の状況、即ち、どのような引例が飛び出すのか判らないような状況ではノウハウも含め、最終的に権利範囲とならないような部分までも安全策として出願明細書に記載せざるを得ないという心理が弁理士を含む手続き担当や発明者に働きます。知らず知らずのうちに後発の海外企業に余分なノウハウも含めた技術を流出してしまいます。

3) 発明者の立場からみる審査の品質

私は約20件程度の基礎出願の発明者となっており、日本、米国、欧州の審査も発明者として経験しました。一部の特許は製品にも実施され、また、海外でも標準的に使用された発明、他社が米国で使用していたので実際に交渉で使用した特許もあります。

ちなみに、交渉に使用した私の発明の特許は、残念ながら米国特許であり、対応の日本出願は後日、審査請求して拒絶査定になりました。もちろん日本で審査請求しない間に米国特許で交渉しましたが、その特許に海外の企業から一定の評価を得ることができました。そのような状況ですので発明は特許性ぎりぎりの発明です。しかし、発明の技術はソフトウェアの課金に関するもので先行開発した重要技術テーマでした。研究者とともに基本的な研究物に対する周辺のアイデアを出し合い、作りあげた発明群の中の一つの発明で権利となった発明でした。

一般的に交渉に使用できる特許は所有特許の数%もあれば多い方なので、私のぎりぎり特許であっても非常に貴重な特許なのです。自分自身、進歩性が高い発明だとは認識していませんでしたので、日本で拒絶されて「ああ、やはり!」と思いましたし、日本では実施の予定もありませんでしたので拒絶査定を受けて当初の権利範囲を放棄いたしました。拒絶理由は確かズバリの公知例ではなかったと思います。知らず知らずに私はそのように判断しましたが、そこが、皆さんが審査は厳しいと感じるところかもしれません。大手海外企業との特許交渉で協力いただいた米国特許弁理士と話した時も、彼は、日本の審査はそれぞれが厳しくなっているので、進歩性と記載不備の両方で拒絶が寄せられると他国には見られないほど厳しいものになっているということを話していました。

こうした特許の審査手続の中で、十数年前になるかもし

れませんが欧州特許庁が拒絶の際に丁寧に指導くださったことがあります。発明者にとってみると救いの手が差し伸べられたようで非常に有難かったことを覚えています。

審査の品質という中には、もちろん厳しく新規性を探り、一定以上の進歩性を求め、記載要件の充足性をも担保していくことも重要だと思いますが、審査をする方も一緒になって発明意欲を盛り立てる、あるいは、広い権利範囲の設定を考えるということも存在して良いのではないかとおもいます。特に、高名な賞を受賞した発明の日本特許を見てみると、手続き担当者や特許庁の審査がこれでよかったのか、と思うようなこともあります。

件数が多い中での審査ですから全てに「思いを込める」というか、「力を十分注ぐ」ことができないのは、やむを得ないかもしれません。しかし、チャップリンの映画「モダン・タイムス」ではありませんが、流れ作業的で意志の無い、機械的作業にならないようにお願いしたいものです。

4) 係争の場からみた審査の品質

特許や実用新案を交渉や係争で扱うことほど大変なことはありません。最後に、私が、企業時代に経験した特許に係る日本の訴訟事件を紹介します。この事件は色々な観点で見ることが出来ると思います。審査品質ばかりでなくそれによる社会への影響を考える上で参考にして頂ければ幸いです。

この事件は1件の実用新案と2件の関連特許、最終的には6件の権利に関する事件で、私が企業で直接最初から最後まで担当した事件です。事件番号や関係出願番号は、文末に記載しておきますので、興味のある方は参考にご覧ください。

(1) 係争の序章

企業の開発部門は、製品の開発段階から他社特許のクリアランス調査を行っています。私の所属していた企業(以下弊社と称す)もこの事件でも同様に調査して今回の係争に係る問題の出願群を見つけていました。この出願発明と考案は、業界でも話題のビジネス・アイデアであり、権利者は公告、登録前の出願の存在を盾に顧客の囲い込みを行なうというビジネスを行っていました。「この出願があるから他社は真似ができません。」と吹聴するのです。

企業は、こうした注目出願に対して、通常、独自で先行技術の調査を実施します。弊社でも日本特許公報、業界雑誌、米国特許公報、欧州特許公報について調査しました。日本の資料は関係調査会社にて、米国は法律事務所、欧州は欧州特許庁に調査依頼して先行技術を入手しました。

こうしている間に、類似するタイプのビジネスが流通業

界に増加し、類似システムの導入を余儀なくされていきました。この流れは我社でも同様でした。

我社の知財部は、入手した先行技術で出願中の発明群を評価し、更に、該当分野の審査の傾向から、最終的に取得されうる権利範囲を予測し、開発技術者にその権利範囲は回避するように指導します。もし、それ以外の範囲、それより広い範囲で最終的に権利化され、問題となるようなことがあるなら、責任を取って「坊主頭で逆さ礫」という刑を覚悟しなければなりません。この当時、我社はご存じ「キルビー特許訴訟」の手続き中でしたが、訴訟指揮をされている役員から言い渡される「刑」は、これと決まっています。野武士集団と言われた謂れでもあります。

この事件について関係者の間では、ギリギリの線で生き残り、獲得でき得であろうと想定した権利範囲で訴訟を受けたとしてもビジネスは可能であると判断しました。この結果を元にビジネスのトップを含む会議、事業本部、営業本部の長、および、各本部の担当役員が招集される販推推進会議で、ビジネス開始するか否かを議論しました。その結果、指針「ビジネスも勝ち、特許も勝つ」が作られ、この指針で知財も開発も営業も一枚岩でビジネスを開始することとなりました。

ビジネスは複雑で、ビジネス決断後、ある特定顧客への商売で、係争相手の権利者と秘密情報取扱契約を結びました。

一方、その顧客以外の顧客で以前より提案していた類似ビジネスを開始します。開始すると早々に出願中で出願公告前の侵害の事前警告と契約違反警告が届きます。回答は、契約違反無、権利は確定するまで待つというものです。

特許と実用新案の審査については、同業企業が、該当の出願に対して特許庁に情報提供を行います。情報提供された公知例は、古い特許出願公開公報でした。この公知例の状態は、本願発明の技術思想を開示しているものの、開示が概念レベルに留まり、また不明瞭な表現を多く含むものでした。一般的には、特許問題（侵害、特許性問題）が確実に回避できることが明らかでない限り、こうした係争リスクの高い出願への情報提供を控えます。その出願の注目度を権利者に知らしめてしまいますし、提供情報を回避して権利化された場合の手駒の減少を嫌うからです。こうした常識にも関わらず情報提供をしたのは、提供者に自信があったのだと思います。当然、業界関係者も、同様に特許性はかなり低いと判断していました。

ビジネス開始時点の包装袋資料によれば、実用新案1件、特許2件の3件の出願に、情報提供手続きの公知資料が引用されて拒絶理由通知、あるいは、より審査が進んだものは拒絶査定が下り、拒絶査定不服審判の段階にありました。

私を含む、業界の誰しもが、本件はこれで拒絶が確定するものと思い、安堵していました。

(2) 訴訟始まる

同業者が安心していても、出願人は請求範囲を訂正するとともに、「言葉たくみにも」とも取れるような理由を述べました。その結果、考案は公告決定をうけたのです。こともあろうに、出願時より被疑侵害製品に近い形です。企業の分析ではこの結果はありえない。

しかも、一週間後には、東京地裁に我社は提訴され、その中で予備的主張ということで、発行されたばかりの公告実用新案登録の侵害が述べられているではありませんか。

提訴の場面は、忘れもしません。私の部下が、青い顔をして「裁判が始まりました!!」と裁判所から届いた訴状を持って報告にきました。これから我々に迫る見えない試練を思い、周りに緊張が走ります。私を含む判断担当の関係者に「逆さ礫」が一挙に迫ってしまいました。

企業内では、早速、訴訟への対策会議が開かれます。

訴訟の請求は、該当製品の差止め、および、損害賠償請求で、会議は、これに対して応訴か和解かを決めるものです。会議では、依然特許性および侵害はぎりぎりであり、回避策もとることができるといことが鍵となり、ビジネス開始時の決意表明「ビジネスも勝ち、特許も勝つ」が再確認され、あらゆる手を使い、一枚岩を一層強固にすることで戦いを強化することになりました。特許部は大丈夫と言ったのにという罵声も営業サイドから浴びせられました。刑については、延命です。

そして、当初は毎月、その後、3月毎に弁護士、関係役員を含む進捗管理会議を行なうことにしました。事件対応者は、この会議によって、本訴裁判状況の確認や対応、顧客営業状況の確認や対応状況、特許庁など審査系への対応状況、攻撃材料たる我社特許の調査状況を報告し確認しながら、次の策を具申し了解を得ながら進めます。その策が全社全国対応策であれば、全国の支店、営業所にお触れを回し、状況によっては顧客に出向き、関係部門長へ説明をすることも行いました。北海道、盛岡、仙台、広島、大阪、東京、ほかへの事件説明、予想、説得です。

話は脱線しますが、説明に回った際に感じたことを少しお話します。

私が説明に回ったのはデパートや集合店舗、今で言うショッピングモールなどの著名な大手顧客が多かったですが、彼ら、彼女らは、あまりにも知財を知らないということを感じたのです。審査を経て登録になった特許や実用新案を、無効にできるということですから、です。それだけ、特許庁の審査は一般には信頼されており確固たるものなのです。こうした知財にあまり縁の無い民間の事業者は事件になれば弁理士、あるいは、弁護士に相談して進めることになるのですが、特許庁が与えた特許は大なる権利であると信用しているということです。確かに、私がこの業

界で働き始めた頃、田舎では特許を持っているということだけで高い評価をうけるということは珍しくありません。地方は、その程度の知識なのです。

したがって、本ケースのような出願人のビジネス、権利を盾に行うような囲い込みビジネスには、素人にとってみると、いかなる審査の結果で発生した権利であったとしても登録されている限り絶対であり、権利者の思うままとならざるを得なくなるのです。

(3) 事件の全体俯瞰

事件に戻りましょう。公告実用新案に対しては、異議申立を、出願中で審査中の特許に対しては状況監視と無効化準備をしました。審査中の特許出願には、出願人は、実用新案登録の請求項の要件をいれて補正し、短期間に分割出願を次々に登録させていきました。事件は複雑化の様相を呈してきます。

ここで、下図を使って、その手続きと係争の全体像を俯瞰しましょう。図は、関係する出願の審査の状況と本訴との時間的な関係を示しています。図中、最も上に本訴、すなわち、侵害の予備的主張を含む秘密保持契約違反訴訟の期間と、出訴、判決などの時期を示します。また、「実案」は実用新案登録出願であり対象が「レシート」に係る考案です。特許庁は事務所の審査部門が担当しました。「特許Ⅰ」は「磁気カードの利用方法」という特許出願で、実案のレシートを発行する装置が対象となる発明です。審査部門は磁気記録部門です。「特許Ⅱ」は名称が「レシート上への累計ポイント表示システム」というような情報処理システムにかかる特許出願であり、特許Ⅰの装置を含むシステム発明という関係です。審査部門は情報処理部門です。このように、当初は審査部門が各々相違しています。

また、「実案ⅰ」～「実案ⅲ」は、それぞれ特許Ⅱの変更

出願であり、「実案」の公告クレームを要素に持つシステムとレシートの考案です。「実案ⅱ」と「実案ⅲ」は「実案ⅰ」の登録査定直前に分割出願され、「実案ⅰ」と同様に「実案」のレシートの請求範囲をそのまま、その一部の要件に持つシステムの考案となっています。

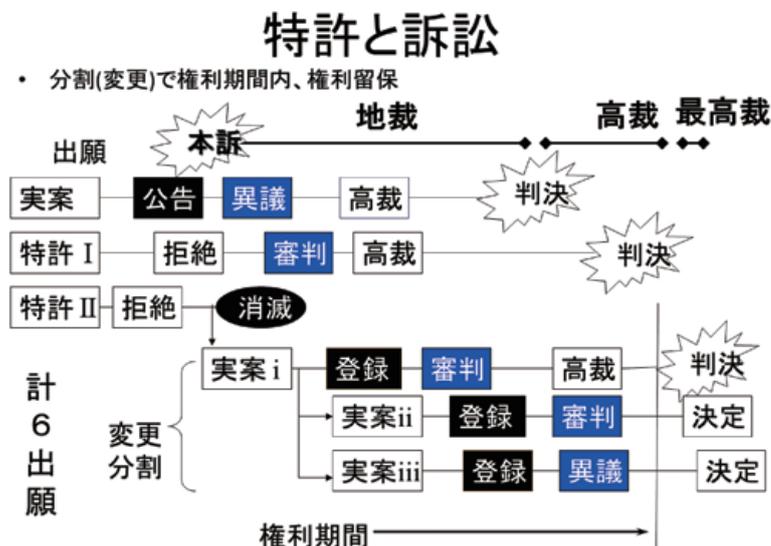
更に、図中、「拒絶」は拒絶査定を意味しています。特許Ⅰと特許Ⅱは一旦拒絶査定となっています。「実案」は、表記はしていませんが、一旦は拒絶査定となり、審判経由で公告されています。

特許や実用新案の審査では当然のことですが、基本要素の実用新案が認められれば、同一出願日を持つ他の関連出願を全く同じ要件を備えるように修正した場合には、その対象物たる装置発明、システム発明は容易想到ではないということになります。このため、我が社が実用新案出願公告に対して行った異議申立や特許Ⅰの拒絶理由によらず、冒頭の実案レシートが公告になりましたので、出願人は、同様に処置することができます。実際に、特許Ⅱの拒絶査定が確定する前に変更出願し、その文言をそっくり写した上で実案ⅰの請求範囲にその他の装置要件やシステム要件を規定しました。これにより、五月雨式に実案ⅰ「販売管理装置」、ⅱ「レシート」、ⅲ「販売管理装置」が登録になっていったと理解しています。

一方、当初から存在していた実案のレシートは我が社を含む数社からの異議申立により、異議が成立しました。審判部は、今度は特許性を否定したのです。また、本件は審判経由で公告されたものであるため、出願人は審決取消しを求め東京高裁に特許庁を相手取り出訴しました。

特許Ⅰについては、拒絶査定後に査定不服審判を出願人は行いましたが、それでも拒絶審決を受けたため東京高裁に出訴しています。

このように、一時は、特許庁として特許性を認めている



登録権利、実案 i, ii, iii と、特許性を否定している出願、実案レシート、特許 I が混在していました。

本訴地裁の判断は、高裁の実案レシートの判決が拒絶維持で下りるとすぐに違反なしという判決となりました。その後、本訴側は権利者が高裁に出訴、高裁での審理は約1年で決着、更に、最高裁への上告は不受理という判断が、一年を待たずに下っています。

図面の最も下に「権利期間」と記載した矢印付きのラインがあります。これは、最後まで生き残っている実用新案権の権利期間です。権利者は、この本訴の裁判の最後、すなわち最高裁の上告不受理の後まで、権利満了しているにも関わらず、さらに、実案レシートの高裁での拒絶確定判決が出ているにもかかわらず、審理を継続させています。これが出願人の意図なのか、怠惰で取下げ手続を取らなかったのか、その理由はわかりません。権利者の意識の有無に関わらず、権利の存在そのものはビジネスリスクになります。

(4) 係争対応

企業の動きの説明に戻ります。

会社は、全ての手続きに、特許庁側の補助参加人、異議申立人、あるいは、無効審判請求人という権利者と対峙するような関係者として参加し、登録後の無効化手続をすすめました。

先行技術調査も、地裁提訴を受けて調査範囲を広げました。公用情報の収集、組合せに利用できる資料の収集を行いました。外部機関にお願いするだけでなく、わずかでも使用していたという情報のあった場所に向いて足で情報を収集します。その中には、当時存在していた駅前商店街がなくなっているとか、試験的に実施されていた魚市場ではもう実施しておらず証拠が無いということもありました。また、航空会社のマイレージの仕組み、「ブルースタンプ」などの著名な仕組みのルーツも該当各社にあたって調査しました。ありとあらゆるものを調べています。

そんな中、東海地区に本部を置く系列ホテルで同様のサービスを出願以前から行っているという情報がありました。その情報に基づいて同ホテルにコンタクトし、当時から担当されている方と話をすることができました。その方は、全国の各ホテルで出願前から長く実施しており、このようなもので権利を振りかざされるのは心外である、と仰っていました。古いパンフレットや、当時のレシートなどを入手することもできたのです。これらは、無効化手続の中で確認書という形で説明書を作成して使用させていただきました。

また、この事件の原因となった実用新案の公告について、弁護士、弁理士を交えて何故公告に至ったのかを分析しました。その結果として、一連の審査の流れの中に幾つかの問題を孕んでいるということになりました。前置審査

官のコメントと審尋の間の違和感、審尋と応答との間の内容整合性には違和感を覚えますし、審尋を発せられた審判官と、その応答を担当された審判官が相違しているという事情もありました。

当時の分析では、客観的にみると、前置審査官のコメントの一部を使用して審尋されているように見受けられ、またその回答は審尋にストレートに回答しているものではなく、また、応答の中身としても実際の商取引上はあり得ないと考えられるが特許性に一応納得いくように見えるビジネスメリットのような理屈が、その応答書に存在していたので登録決定したのであろうという結果になりました。出願人が若干ミスリードしているようにも取れます。審査官から審判官の意思の伝達、審判官から後任審判官への意思の伝達など一連の仕組みの虚を出願人が上手く突いたように感じました。

実案レシートについては、異議申立てが成立して出願人は東京高等裁判所に提訴しましたが、我社はここでも御庁側の補助参加人として参加させていただきました。多くの協力はできませんでしたが、公用技術の照会等もさせていただきました。その中で、御庁のご担当の審判官は、ここまで先行技術があるので、やはり登録すべきでない、というご意見でした。こうしたご意見を伺い、対策会議の場で役員に状況を伝えて安心して頂いた次第です。

何度かの高裁の準備手続きの後、公告実用新案登録のレシートの無効が確定します。これに連動して、本訴側も地裁の判決となりました。本訴は、ここまでで約15年かかっています。

この期間に次々と、他の実用新案が登録されます。我社は、無効審判、異議申立などの特許庁手続と、補助参加側の手続や本訴で、毎月のように日比谷線の霞ヶ関駅に訪れているという状況でした。所謂「地下鉄サリン事件」もこの期間だったと思います。ちょうどその日は予定が無く無事でしたが、全ての対応に大わらわの期間です。

同業他社は、どうだったのでしょうか。

一見、これだけの数が登録になるのは、発明自身が良いように見えますが、実質は、レシートの新規性、進歩性が否定されてみれば、一挙に崩れる権利群なのです。

我社は、すでに訴訟を受けていますし、それなりの対応をしていましたから、新たな権利が追加されたとしてもなんら問題には感じませんでした。監視作業とすべての案件への手続きをする必要があるという人的パワー面の問題だけが追加されていきました。

顧客は権利数も増加し戦々恐々としています。本訴は我社だけでしたし、流通業界では極めて有名な事件でしたので、同業企業は相当のリスクを感じながらビジネスをしていたのではないかと推測します。権利者は同様の仕組みは訴訟になっているというような号外も顧客に配布していました。余計に圧力になっていたのではないのでしょうか。

このような号外は不正競争防止法違反にも通じ、本訴の場合でも判事から注意されています。

ビジネスに心的リスクや業界に強い影響を与えられるのは、登録理由が微妙な判断であったとしても結局は特許を勝ち得た権利者の役得なのです。重要視されている案件では、審査の一挙一動が良しにつけ悪しきにつけ注目され関係業界に波紋を投げかけていました。その当時の包袋資料をいれた御庁の封筒が「閲覧」印で隅から隅まで真っ赤でした。

(5) 訴訟終結

本訴地裁の判断は、高裁の実案レシートの判決を待った感があります。

長く続いた審理も高裁が、拒絶審決を維持したことで、決着します。丸坊主の逆さ礫も免れました。また、本訴高裁の判断は翌年に、確か、判決は、クリスマスの直前だったと思います。大いなるプレゼントを頂いたように感じました。更に、最高裁の上告不受理はその三か月後に判断が下りました。余分ですが、上告不受理の通知は、確か私の誕生日だったかと。交渉開始から足掛け20年の仕事でした。終わってみればあつという間です。

ちなみに、ビジネスはどうであったかということ、流通業界の顧客は、営業側の大きい努力もあり、更に、顧客からは、戦ってくれるのは我社だけである、という評価を得て、成功裡に進めることができました。本ビジネスの顧客数は提訴当時から一桁上がり、数百ユーザとなったと聞いています。「ビジネスでも特許でも勝つ」を全うできたのです。

すべての裁判が終わった際に、企業内では、「キルビー特許訴訟」大勝利の評価の陰で、会社からひっそりと特許功績賞なる表彰を受けました。しかし、その前後に、故山本卓真 元富士通名誉会長（元日本知的財産協会会長）、IBM事件やキルビー特許訴訟の指揮とともに本係争の指揮もされた故鳴戸道郎 元富士通副会長、知財の側面での指導をいただいた故高島 章 元富士通副会長（元日本国特許庁長官）からしっかりお言葉を頂き、大いに知的財産に関するその後の活動の士気が高まりました。勿論、事件が終わる自社権利の取り扱い、他社権利への対応方法など、企業としては大いなる蓄積ができたものと考えています。

以上が事件の顛末ですが、この事件を経験して思うことは、御庁の一つ一つの審査が事件を大きくも小さくも、業界に多大な影響を及ぼします。本件では、結果的には全ての出願は拒絶が確定しました。公告決定の審査は微妙な案件でしたが、その審査結果が、五件の審査系事件と本訴系の訴訟を招き、権利満了後もリスクが継続しました。このために、業界全体としてはビジネスの積極的展開ができませんでした。

また、上記の項で説明しましたが、過限定の権利範囲を作らせるのも、ノウハウの過開示を招かせるのも、発明意欲の抑制も、産業を発展させるも衰退させるも個々の審査にかかっていると思います。審査を行われる方には、審査の重要性を認識いただいて志を高く持っていただくとともに、真にバランスの採れた進歩性の判断、記載要件の判断が行われて品質の高い権利付与が行われることを期待したいと考えます。

2014年2月吉日 FA11達成に寄せて。

（文責 日本知的財産協会 事務局長 西尾信彦）

〈参考〉

関係訴訟

本訴 東京地裁 平成4年(ワ)8537号 製造販売差止等請求事件

東京高裁 平成10年(ネ)4839号 製造販売差止等請求控訴事件

審査系 東京高裁 平成11年(行ケ)第276号 審決取消請求事件 ほか

関連特許・実用新案登録

実案 実願昭60-80300号(実公平4-18868)「レシート」

特許Ⅰ 特願昭60-116249号(特開昭61-273773)「磁気カードの利用方法」

特許Ⅱ 特願昭60-116248号「レシート上への累計ポイント表示システム」

実案ⅰ 実用新案登録第2544193号 販売管理装置

実案ⅱ 実用新案登録第2552178号 レシート

実案ⅲ 実用新案登録第2589297号 販売管理装置

profile

西尾 信彦 (にしお のぶひこ)

日本知的財産協会 事務局長 (2013年4月より)

1974年 信州大学 工学部卒業

1974年 富士通株式会社入社 富士通研究所 技術管理部 第二特許課配属

2005年から2008年

特許部長代理 兼 プロダクト事業推進部 知財部長代理

2009年から2012年

知的財産本部 IP Strategist (Senior Manager)

情報処理関係の技術の出願権利化、内外特許交渉、内外特許訴訟を担当し更に研究開発、ビジネス部門の知財指導を行う。

2012年 日本知的財産協会 事務局入局

2005年から2007年

日本知的財産協会 常務理事、副理事長

三極特許庁の明細書統一様式、特許審査共有、世界特許という制度ビジョンに三極ユーザ会議の創設当初から関与し協会幹部として三極特許庁作業部会などに協力。

