

設樂判例研究会の紹介

審査第三部無機化学 村岡 一磨

設樂判例研究会は、元知的財産高等裁判所所長で弁護士の設樂隆一先生を講師に迎えて、平成29年7月に発足した知的財産関連判決の研究会です。設樂先生は東京地方裁判所知的財産権部、知的財産高等裁判所およびその前身である東京高等裁判所知的財産権部において20年以上のキャリアがある、知的財産関連訴訟のエキスパートです。設樂先生の豊富な知識と経験に基づく鋭い指摘や、的確な助言、裁判官の視点等、大変貴重な指導を受けながら、研究会のメンバーは判例の研究に励んでいます。本稿では、設樂判例研究会の活動内容、及び、研究会の活動を通じて、特に人材育成の面から私が、感じたことや変化したこと、行ったことを紹介します。

1. はじめに

設樂判例研究会は、元知的財産高等裁判所所長であり、現在、弁護士として活躍されている設樂隆一先生を講師に迎えて、平成29年7月に発足した知的財産関連判決の研究会です。設樂判例研究会の発足に当たっては、同じく知的財産関連判決の研究会である、清永判例研究会が前身となっています。清永判例研究会は、元東京高等裁判所部総括判事で弁護士の清永利亮先生を講師に迎えて、平成12年3月に発足し、平成29年6月に行われた最終講義まで17年間、回数にして147回行われた研究会です。そして、それを引き継ぐ形で、平成29年1月に知的財産高等裁判所を退官された設樂先生に講師をお願いし、設樂判例研究会が発足しました。設樂先生は東京地方裁判所知的財産権部、知的財産高等裁判所およびその前身である東京高等裁判所知的財産権

部において20年以上のキャリアがある、正に知的財産関連訴訟のエキスパートです。設樂先生の豊富な経験と知識に基づく鋭い指摘や、的確な助言、裁判官の視点等、大変貴重な指導を受けながら、研究会のメンバーは判例の研究に励んでいます。

2. 研究会の概要

研究会は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が設ける自主研修の枠組みを用いて行われています。研究会は1～2か月に1回の頻度で、年間8回ほど開催されています。研究会は金曜日に開催され、18時15分から開始して、20時45分頃まで行われます。毎回、発表担当の審査官が2名一組となり、本件発明、判決、関連法規、審査基準、関連判例、学説等を1時間程説明した後に、設樂先生の指摘や補足を踏まえ、発表担当が設定した論点を中心に1時間半にわたる議論を行い、参加者全員が最終的な意見を述べるスタイルで行われています。およそ2時間半というやや長丁場ですが、毎回議論が白熱し、あっという間に時間が過ぎてしまいます。

3. 研究会のメンバー

研究会のメンバーは審査第一部から第四部の各部より3名ずつ、合計12名の審査官から構成されています。審査部の各部から若手(入庁10年前後)、中堅



設樂隆一先生

(入庁15年前後)、審判経験者(入庁20年前後)を各1名ずつ、各部首席審査長に推薦してもらい、メンバーを決めています。各メンバーが研究会に在籍する期間は人事異動等の事情により様々ですが、1~3年程度です。欠員があり次第、補充が行われています。私は平成28年4月に前身の清永判例研究会に入会し、今では12名のメンバーのうち最も在籍期間が長くなってしまいました。最古参として他のメンバーを牽引するにはほど遠く、いつも多くの指摘をもらいながら、頭をフル回転させて議論に参加しています。

4. 研究会の流れ

研究会の大まかな流れは、毎回研究会の最後に次回の日程と発表担当者を決定→発表担当者は次回に取り上げるテーマと判決を選定→発表担当者は資料を作成しメンバーに配布→メンバーはあらかじめ資料を読み込み研究会に参加となります。以下、それぞれについて詳しく紹介します。

①取り上げるテーマと判決の選定

取り上げるテーマと判決の選定は、発表担当の2人が話し合っで行います。知的財産関連であれば、どのようなテーマ、判決でも選定可能です。発表担当者が決定してから、資料を設楽先生、メンバーに配布する期限(研究会の一週間前)までの期間は1ヶ月もないため、各メンバーは日頃から、パテントや知財管理、特許懇話会のシリーズ判決紹介の記事といった雑誌や、知的財産高等裁判所のウェブサイトなどで最近の判例をこまめにチェックするなどして、興味のある判決やテーマを集めておく必要があります。この作業が日々の自己研鑽、法律的事項の知識の向上につながることは言うまでもありません。研究会に参加する前はこういったことが大事であるとの意識はあったものの、なかなか実践することはできませんでしたが、研究会をきっかけに、目的や興味を持って取り組むことができ、自身の成長につながっていることを実感しています。

②資料の作成

取り上げるテーマと判決を選定した後は、資料の

作成作業に移ります。資料は大きく分けて資料1と資料2があります。資料1は、判決の内容をメンバーが理解するための資料です。書誌事項や手続経緯、本件発明や引用発明を必要に応じて図や表にまとめたり、判決文に下線を引いたりして、事件の理解や論点を把握しやすくするための工夫がされています。資料1には、参考資料として判決や審決、特許公報、技術理解のための資料等、メンバーが本件をより深く正確に理解するための資料も添付されています。資料2は、取り上げたテーマ、判決の関連法規、審査基準、関連判例、学説を紹介する資料です。様々な書籍や雑誌を調べて、関連する判例や論文、学説を集め、まとめる作業は大変ですが、この作業を通じて、取り上げたテーマや判決の理解に厚みが増し、研究会当日の発表や質疑、議論に耐える知識を得ることができます。これら資料には、発表担当者が設定した論点も記載されています。雑誌等で取り上げられているような論点のみならず、上述の作業を通じて発表担当者が新たに見いだした論点や、矛盾と感じた点、疑問点、さらには、審査官ならではの、審査実務ではどうすべきかといった議題などが挙げられています。研究会での議論が充実し、かつ、メンバーの知見や審査の質向上に資するものとなるよう、発表担当者が悩み抜いて設定した論点は、本質を突いた難題から、ユニークな視点のものまで、実に多彩です。資料1と資料2は、参考資料も合わせると、300~500ページほどの量になります。資料が完成すると、設楽先生およびメンバーに配布されます。資料の配付は研究会の一週間前に行われます。資料が配付されたメンバーは一週間かけてこれらを読み込み、論点に対する自分なりの意見をまとめて研究会に臨みます。資料2を読むことで、テーマによっては普段の審査では触れる機会の少ない条文を学ぶことができますし、使用頻度の極めて高い特許法第29条や第36条であっても、改めて条文を一言一句じっくりと確認することで、十分に理解できていなかったという気づきや、新たな観点、疑問点等の発見があり、そこから判決や判例のより深い理解に至ることも少なくありません。普段の審査を行っている技術分野とは異なる技術分野を理解することや、難解な内容の多い資料を読み込むことは、非常に大変ですが、自分であれこれ悩み考えることが、自己の力を磨く上で一番重要であ

と思います。そういう意味では、この時点までで、判例研究の7~8割が終了しているともいえます。そして残りの2~3割、つまり、研究会当日にて、個々が悩んで導き出した意見をぶつけ合い、白熱した議論のなかから、集約され昇華された知見を習得することができます。

③研究会当日

発表者は、作成した資料を用いて、事件の経緯や本件発明の説明、判決の紹介、関連する法規や審査基準、判例、学説の紹介を行います。途中、適宜質疑応答を挟みながら、メンバーが事件について十分に理解が深まったところで、前半が終了します。ここまで、およそ1時間程度かかります。後半は1時間半程度を使って、発表者が設定した論点をもとに議論をしていきます。本件事件の判決は妥当であったかどうか、それはなぜか、ほかに検討すべき事項はなかったのかといった、判決そのものに対する議論、関連する判例や学説と比較して、本件との共通点、相違点は何か、なぜ相違しているのかといった、比較検証に関する議論、本件において被告、原告はどのように対応すべきであったのかといった、仮想事例の検討に関する議論、そして、これら議論を通じて、我々審査官が審査の過程で注意すべき点や対応すべき点としてどのようなものがあるのかといった、審査実務に関する議論が、休む暇なく次々と展開されていきます。議論の進行は、審判経験者のメンバーから選出された司会が、時間配分や議論が脱線しないよう適宜修正しながら行われていきます。議論の途中では、設楽先生から様々なコメントをいただきます。鋭い指摘によって、曖昧またはずれていた論点が修正された際には、もやもやとしていた場の雰囲気が一気に晴れ、時には目から鱗といった新たな気づきを得ることも少なくありません。資料に挙げられていなかった関連判例や最新の傾向等の紹介は、議論にさらなる厚みを与えるとともに、我々の勉強不足を痛感します。また、裁判官の思考はどうであったかといった助言は、我々だけでは得ることのできない大変貴重なものです。このように、知的財産関連訴訟のエキスパートである設楽先生からのコメントは、研究会の最大の特徴であり魅力です。それに次ぐ特徴として私が感じていること



研究会の様子

は、メンバーの構成です。上述の通り研究会のメンバーは、様々な年次、技術分野の審査官から構成されています。審判経験者からの意見は的確で大変勉強になりますし、若い年次の審査官からの意見や質問には、新たな気づきや発見を生み出すことが少なくありません。メンバーは審査第一部から第四部の全ての部の審査官が集まっているので、研究対象の判決について、技術分野特有の判断に止まらない多様な技術的視点からの議論が活発に行われます。また、事件の性質によっては深い技術的な理解が必要となることがありますが、そういう場合には、技術に詳しいメンバーに技術的事項を解説してもらうこともあります。なにより、技術分野によって判断の違いはあるのかといった話題は議論のなかでも度々挙がり、自分とは異なる技術分野の特性や考慮すべき事項などは、大変興味深く、審査実務に関する視野や理解が広がります。司会は、すべての参加者が意見を述べるように気配りするとともに、最終的な結論へと議論を収束させ、最後に設楽先生から総括コメントをいただいた後、次回の日程と、発表者2人を決めて、研究会は(一旦)終了します。

研究会終了後は六本木仮庁舎を出て、研究会では議論しつくせなかった論点や、更なる議論を展開すべく2次会場(居酒屋)へと場所を移します。2時間半の熱い議論で疲れ切った頭と体に、水分と栄養を補給しながら自由闊達な議論が展開されます。こちらの2次会へは、自由参加となっていますが、メンバーには議論好き(お酒好き)の方が多いようで、毎回盛り上がりを見せており、設楽先生が参加された回では、裁判所や裁判官の話や聞こうと皆興味津々でした。様々な方との交流を通じて自身の知見のみならず、人脈が広がるのも研究会の魅力です。

5. これまで取り上げたテーマと判決

設楽判例研究会は平成29年7月14日に開催された第1回に始まり、これまで7回開催されました(平成30年9月現在)。これまで取り上げたテーマと判決を以下に紹介します。関連判例と、論点の一部も併記してありますので、興味がありましたら判例研究の材料として活用してください。

第1回(平成29年7月14日開催)

テーマ：薬理試験結果の記載不備

判決：平成27年(行ケ)第10021号 審決取消請求事件(「ウイルス感染症およびその他の内科疾患を治療するための化合物」)

関連判例：平成24年(行ケ)第10071号(「処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる薬を調合するためのウリジンの使用方法及び同薬として使用する組成物」)、平成23年(行ケ)第10147号(「予防・治療用医薬」)、平成27年(行ケ)第10052号(「ナルメフェン及びその類似体を使用する疾患の処置」)、平成22年(行ケ)第10402号(「抗菌、抗ウイルス、及び抗真菌組成物」)

論点(一部紹介)：審査基準において、物の発明について実施可能要件を満たすというためには、発明の詳細な説明が「その物を作れるように記載されていること」及び「その物を使用できるように記載されていること」を求めているが、「その物を使用できるように記載されていること」の判断基準はどうあるべきなのだろうか(発明の課題を解決できることと、その用途に単に用いることができることとの間には差異があり、その判断基準の違いは特許性の有無に影響を及ぼす重要な差異だと思われる)。

第2回(平成29年9月8日開催)

テーマ：包袋禁反言

判決：平成26年(ワ)第5210号 損害賠償請求事件(「パック用シート」)

関連判例：平成6年(オ)第1083号(「ボールスプライン軸受」)、昭和58年(ワ)第1371号(「二軸強制混合機」)、平成6年(ワ)第2090号(「青果物包装体」)、平成6年(ネ)第3292号(「組換ヒト組織プラスミノゲン活性化因子」)、平成15

年(ワ)第3179号(「階段構造」)

論点(一部紹介)：特許無効の抗弁(特許法第104条の3)の導入後、包袋禁反言の判断、運用に変化はあるか。平成28年(受)第1242号(「マキサカルシトール製法」)の最高裁判決を踏まえ、取り上げた判決、関連判例との関係、判断の相違はどうか。

第3回(平成29年10月13日開催)

テーマ：発明該当性

判決：平成27年(行ケ)第10130号 審決取消請求事件(「省エネ行動シート」)

関連判例：平成24年(行ケ)第10134号(「省エネ行動シート」)、平成24年(行ケ)第10043号(「偉人カレンダー」)、平成26年(行ケ)第10101号(「暗記学習用教材」)、平成19年(行ケ)第10369号(「双方向歯科治療ネットワーク」)、平成20年(行ケ)第10001号(「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」)

論点(一部紹介)：「省エネ行動シート」は、技術的意義に照らし全体として考察した結果、その技術解決に当たって、専ら人の精神活動それ自体に向けられ、自然法則を利用したものといえないとされ、一方、「双方向歯科治療ネットワーク」事件や「対訳辞書」事件では、人の精神活動が発明の構成に含まれていても、全体としては自然法則の利用を肯定されており、両者の発明のいかなる違いが、専ら人の精神活動それ自体に向けられたものか、そうでないかを分けているのか。

第4回(平成29年12月8日開催)

テーマ：事実審口頭弁論終結後に確定した訂正審決に基づく主張

判決：平成28年(受)第632号 特許権侵害差止等請求事件(「シートカッター」)

関連判例：平成26(ネ)第10124号(「シートカッター」)、平成25(ワ)第32665号(「シートカッター」)、平成26(行ケ)第10198号(「シートカッター」)、平成10年(オ)第364号(「半導体装置」)、平成14年(行ヒ)第200号(「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」)、平成18年(受)第1772号(「ナイフの加工装置」)、平成25年(ネ)第10090号(「共焦点分光分析」)

論点 (一部紹介) : 本判決では「本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきである…」と判示された。特許権侵害訴訟において、特許権者が、現に訂正をすることなく訂正の再抗弁を主張し、その主張を認める判決がなされたあと、そのような訂正を実際に行わないこともありうる。このような場合、問題が生じないだろうか。問題が生じるとすれば制度上の手当は必要ないだろうか。

第5回 (平成30年1月26日開催)

テーマ : 特殊パラメータ発明の構成要件充足性

判決 : 平成27年(ネ)第10016号 特許権侵害差止等請求控訴事件(「ティッシュペーパー」)

関連判例 : 平成24年(ワ)第6547号(「ティッシュペーパー」)、昭和41年(行ツ)第106号(「生産物を瓦斯体で処理する装置」)、平成17年(行ケ)第10042号(「偏光フィルムの製造法」)、平成6年(オ)第2378号(「単独型ガス燃焼窯による燻し瓦の製造法」)、平成18年(ワ)第6663号(「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」)、平成22年(ワ)第12777号(「紙おむつ」)、平成15年(ネ)第3746号(「マルチツール含蜜結晶」)、平成23年(ワ)第6868号(「シリカ質フィラー」)、平成25年(ワ)第25813号(「美顔器」)

論点 (一部紹介) : 判決では「不測の不利益を第三者に負担させることは相当ではない」との理由から、「あり得る複数の測定方法のうちいずれの方法を採用した場合であっても、静摩擦係数が構成要件yの数値範囲内にあるときでなければ、構成要件yを充足するということはできない。」との結論を導いている。一方、審査段階においては、特定の一つの測定方法で構成要件yを満たすような証拠があれば、新規性無しとする拒絶理由を通知しており、発明の要旨と技術的範囲とが異なる範囲となるように考えられる。PBPクレームに関しては、最高裁判決により、技術的範囲の確定と、発明の要旨の認定は、同じ基準でなされることが示されたが、測定条件で特定される発明、特殊パラメータ発明は別だと考えてよいのだろうか。

第6回 (平成30年7月6日開催)

テーマ : パラメータ発明のサポート要件

判決 : 平成28年(行ケ)第10147号 審決取消請求事件(「トマト含有飲料」)

関連判例 : 平成17年(行ケ)第10042号(「偏光フィルムの製造法」)、平成26年(行ケ)第10155号(「減塩醤油類」)、平成21年(行ケ)第10033号(「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」)

論点 (一部紹介) : 化学分野においては効果発現のメカニズムが不明であり、各実施例、比較例から効果が発現する条件を見いだすケースが少なくない。そのような場合、上記各実施例、比較例から確からしい法則や、技術常識との関連性を見いだした場合を除き、実施例よりも広い範囲はサポートされているといえるのか。官能評価の定量性・客観性に起因して本判決ではサポート要件違反とされているが、「減塩醤油類」事件ではサポート要件違反とはされていない。両者の違いはどこにあったのか。

第7回 (平成30年9月7日開催)

テーマ : 阻害要因

判決 : 平成26年(ワ)第6163号 特許権侵害行為差止等請求事件(「システム作動方法」)、平成29年(行ケ)第10097号 審決取消請求事件(「システム作動方法」)

関連判例 : 平成27年(行ケ)第10018号(「マルチデバイスに対応したシステムで使用される装置等」)、平成25年(行ケ)第10207号(「認証代行装置」)、平成26年(行ケ)第10057号(「入金端末、入金端末の制御方法、及び入金端末のプログラム」)、平成26年(行ケ)第10120号(「防火ガラスの組付け構造体及び防火ガラス戸及び防火ガラス窓」)

論点 (一部紹介) : 審査基準において、「阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される」、「一見論理付けを妨げるような記載があっても、進歩性が否定される方向に働く要素に係る事情が十分に存在し、論理付けが可能な場合には、そのような刊行物等に記載された発明も、引用発

明としての適格性を有している」(第III部 第2章 第2節3.2.2)と記載されているが、動機付けがあり、かつ、阻害要因もある場合、進歩性を容認すべきか否かは明確でないが、この点について、実務上どのような基準で判断していくべきだろうか。また、その判断は技術分野の違いによる影響はあるだろうか。

6. 判例研究会に参加して

私が判例研究会に初めて参加(当時は清永判例研究会)してから2年半が経過しました。これまで研究会での活動を通じて、感じたこと、変化したこと、行ったことを最後に紹介したいと思います。

研究会に参加する以前は、判例を勉強することの重要性を感じてはいたものの、なかなか自主的に取り組むには至らず、審査基準や、審査ハンドブックに掲載されている判例や、大合議判決等の有名判例を把握する程度でした。研究会メンバーの判例や法的事項に関する知識や経験値は、非常に詳しい者から、それまでほとんど触れてこなかった初心者まで様々で、私は完全に後者でした。しかしながら、いずれのメンバーも、判例の研究に関心があり、自己研鑽に意欲的であるため、互いに刺激し合い、私もその雰囲気助けられながら、一人ではなかなか取り組めなかった判例の勉強を進めることができました。研究会に参加して以降は、発表に備えて題材となりそうな判決を見つけるために、知財関連雑誌や知財高裁のウェブサイトに通ずる機会が増えました。それにより、判決の読み方や、判決の探し方に慣れ、判決を読むことへの抵抗がなくなったことが、研究会に参加して初期における大きな進歩でした。

研究会の資料には、議論のメイン題材となる判決に加え、関連判例が紹介されており、特定のテーマについて、複数の判例から考え方を学ぶことができます。さらに、過去の回で類似テーマが取り上げられた際の判例や、日々の調査での判例を加えていくことで、各テーマの理解度が増すとともに、複数の判例をテーマごとに整理して自身の知識とすることができます。有名判例を単独の知識とし、それをそのテーマでの絶対的な指針であるかのように理解していると、偏った考え方や、偏った判断に陥りがち

ですし、私もそうでしたが、そもそも偏っていることに気がつかないまま、判例を理解した気になってしまいがちです。テーマ別に整理された複数の判例に触れて、比較し、共通する事項や、個別の事情を考慮しながら、判例を正確に理解することで、様々な個別案件にも対応できる判断力が身につくことを実感するとともに、このことがいかに重要であるかを痛感しました。研究会を通じて得たこれらの知見は、普段の審査実務において、審査の質の向上に大いに役立っています。難しい判断に迫られたときには、過去の資料を見返して、様々な判例を参考にすることもあります。

上述のとおり設楽判例研究会はINPITの自主研修の枠組を用いて行われており、判決の読み方を学び、各テーマの判例を相互比較し研究し、設楽先生から最新の傾向や裁判官の考え方を学ぶことで、法律的なものの考え方を心得た審査官を養成するのが、目的であると思います。しかしながら、研究会に参加できるメンバーには限りがあります。幸いにして、私はこれまで2年半もの期間、研究会に在籍することができましたが、ここで得た貴重な経験、知見、考え方を、私だけの宝物にするのではなく、他の同僚や後輩に広めていくことで、組織全体の法律的知識の向上に少しでも貢献することを意識しています。

指導審査官として審査官補と合議をする際には、単に審査基準を指し示すだけでなく、その背景にある判例や、それを踏襲した判例、最近の判例等も併せて紹介しています。それにより、審査官補の理解や納得感が高められることはもちろんですが、審査の基礎を学ぶこの時期に、偏った考え方にならないようにすることができ、自身の経験からも、この点を最も重視しています。また、研究会で取り上げたテーマのうち、これは審査に役立ちそうだと感じたものや、知識として身につけた方が良いと感じたものについて、主に若手審査官を集めて勉強会を開催したこともありました。参加した若手審査官から、理解が深まった、判決の読み方がわかったといった、前向きな感想を聞くことができ、なにより、面白かったとの意見を多くもらえたことは、判例研究への第一歩としての役割を少しでも担えたのではないかと自負するとともに、素晴らしい題材や資料、論点を提供し、深い知見を与えてくれた研究会の素

晴らしさを改めて感じました。判例の知識が乏しかった自分が、研究会を通じて得ることができた様々な知見や判例研究の大切さを、同じように判例研究の経験が少ない若手審査官、審査官補に伝えられるよう、今後もこのような行動を続けていきたいと思えます。

7. さいごに

審査官には、実に様々な知識が要求されます。科学技術の知識、法律の知識、昨今のグローバル化に伴う外国語の知識、場合によっては企業動向や知財戦略といったビジネスに関する知識も必要となります。これらを自分一人で学ぶとなると、時間、費用もさることながら、何から初めてよいのか、どうやってモチベーションを維持していくのか、勉強の仕方はこれでよいのかといった様々な障壁があります。しかしながら、特許庁には、これらに対応したあらゆる研修が用意されており、私もこれまで数々の研修に参加し、知識の向上を手助けしてもらいました。そして、今までなかなか踏み出せないでいた判例の勉強にも、最高の機会を与えてもらい、大変感謝しています。設楽判例研究会は、定期的開催されるためモチベーションを維持することができ、

特に発表に備えるために日々の学習意欲を維持してくれます。毎回論点について自分で悩み考えながら意見を出すことは非常に勉強になる作業であり、また、議論を通じてメンバー全員の意見や経験豊富な設楽先生のアドバイスを聞くことができるので、間違った考え方や独りよがりな結論に至ることも防げます。このように、判例研究として理想的な環境にある設楽判例研究会に、あとどれほど在籍できるかはわかりませんが、最後まで多くの知識を吸収し、それを自身のみならず、若手審査官、審査官補の人材育成にも役立てていきたいと思えます。また、研究会を退会した後も、ここで教わったことを糧に、判例の研究を続けていきたいと思えます。

Profile

村岡 一磨 (むらおか かずま)

平成16年4月 特許庁入庁 (特許審査第三部半導体機器)

平成20年4月 審査官昇任

審査第三部無機化学、審査第一部調整課審査推進室を経て、平成27年1月より現職。