

はじめに

筆者は、2017～2018年度の2年間、一橋大学に出向する機会を得ました。そこでのお仕事について紹介いたします。

1. プロローグ

ある日のこと、いつものように審査をしていたら、部長室から電話がかかってきて呼ばれました。何かしでかしてしまったのか!? どきどきしながら部長室を訪れると、部長から「一橋大学行かない?」と言われました。突然のことに戸惑いながら「国立は遠そうだなあ」と一瞬ためらいを感じつつも、大学は面白そうだったので「是非行きたいです!」と即答しました。

実は、私の出向先は一橋大学といっても、国立キャンパスの方ではなく竹橋・神保町のあたりにある千代田キャンパスの方でした。とても通勤しやすかったのですが、そんなことも知らないままに出向の決意を固めました。

なお、特許庁はかなり古くから千代田キャンパスに出向者を出し続けています。何代か前の門田さんが特許懇258号に「百聞は一見に如かず～一橋大学大学院ICSにて～」という分かりやすい記事を書かれているので、是非ご覧ください(特許懇のホームページで見られます)。

2. 経営法務専攻からビジネスロー専攻への組織再編(図1)

2017年度の出向当初、私は国際企業戦略研究科(ICS)の経営法務専攻におりました。ICSは千代田

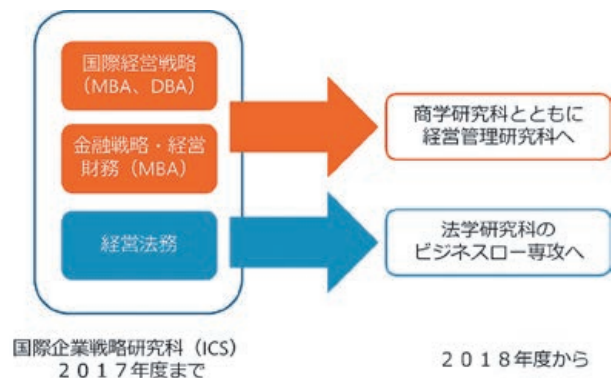


図1 2018年度の組織再編の概要

キャンパスに存在した研究科で、経営・金融系の2つの専攻と法律系の経営法務専攻が同居する研究科でした。私がいた経営法務専攻は社会人を対象に夜間に開講し、ビジネスロー(知財法、租税法、労働法、独禁法、M&A等)のリカレント教育を行っていました。講義は基本的に18:20～22時までなので、夜型の生活になりました。

2018年度から組織再編により、ICSの経営法務専攻は法学研究科の一部に改組され、ビジネスロー専攻となりました(ICSの経営・金融系の専攻は商学研究科とともに経営管理研究科に改組されました)。

ビジネスロー専攻になっても、千代田キャンパスで夜間に開講し、社会人向けにビジネスローのリカレント教育を行うという基本的なスタンスに変更はありません。ただ、研究科が変わると、教授会の進め方、様々な事務手続の流れ、予算などが変わります。

すし、メールアドレスも変わりました。また、法学研究科という国立キャンパスメインの研究科において、千代田キャンパスのビジネスロー専攻が、いかに埋没せずに内外に存在感をアピールしていくか、という今後の課題もある状態です。

3. 大学での講義

(1) 経営法務・ビジネスロー専攻での講義

私がメインで担当したのは、①特許法、②特許審査・審判・審決取消訴訟の実務という講義です。①は単独で、②はTMI総合法律事務所（以下『TMI』）のパートナー弁理士の伊藤健太郎先生と共同で行いました。①では、特許法全体を扱うのに対して、②では、審査基準など、審査・審判に関連する実務的な内容を中心に扱いました。両者の違いを明確にするため、①では、審査の実務的な内容にはそれほど

踏み込まず、民法、民訴法、行政法等の関連する規定も含めて、法律論を前面に出す講義を行いました。講義は毎週行われますので、1年目は準備がかなり大変でした。

学生の皆さんは、企業の知財部の方のほか、弁理士の方、弁護士で知財に興味のある方が大半です。弁護士の方はさておき、知財分野を学ぶ人は、理系出身のように法学の基礎的素養を学んでいないことが多いです。こういった方々は、①特許法のような法律を前面に出した講義や試験において、どのように法律論を展開したらよいか（原則・例外の関係で説明する、定義・趣旨・要件・効果で整理する、必要性だけでなく許容性も論じる等）、という部分で苦戦されることが多いです。私はロースクールで法学的素養を学んだ経験がありますが、そういった経験なしに単に特許法等の応用科目だけを学んでも、法律論を展開する能力を身に付けるのは難しいと感じてい

問題2. 特許権の消尽論について、以下の各事項について最高裁判例にふれつつ説明せよ。

(1) 消尽論の概要

- (2) 特許権者が我が国において譲渡した特許製品を、無権原者が業として加工や部材の交換を行った上で販売することの可否
 (3) 我が国の特許権者が国外において譲渡した特許製品を、無権原者が業として我が国に並行輸入することの可否

【問題2の講評】

(1) 消尽論の定義は多くの方が正しく書いていましたが、特許法の条文中に規定がないにもかかわらず、そのような解釈をする必要があるのか、という点について記載が十分でない答案もありました。

(2) 最高裁判例（インクタンク事件）の理解を問う問題です。

とはいえ、法律の論文では、まずは条文から入っていくのが基本です。いきなり、最高裁判例にとびつくのではなく、条文を形式的にあてはめると侵害となってしまうがそれでよいのか？ という問題意識を提示したうえで、最高裁の判例に入っていくとよいでしょう（消尽論はあくまでも「例外」である以上、その例外に対する原則から入っていくのは当然です）。また、インクタンク事件では、加工や部材の交換により「特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるとき」には特許権の行使が可能とするものですが、本問の条件からはこの要件に該当するかを断定的に判断することはできません。この点、インクタンク事件と同様の結論を断定的に述べていた方が少なからずいましたが、一定の假定・留保を付して回答するのが望ましいといえるでしょう。

さらに、本問は「無権原者が（中略）することの可否」が問いからですから、その答えは、～することはできる（可）、～することはできない（不可）のどちらかとなります。この点、単にインクタンク事件の判旨だけを述べて、可・不可に答えていない答案もありました。最高裁判例に気をとられ過ぎて「問いに答える」ことを忘れないようにしましょう。

(3) 最高裁判例（BBS事件）の理解を問う問題です。

BBS事件の理解が不正確なもの（例えばBBS事件では国際消尽を認めたとするもの）もありましたので、今一度見直してください。

また、(2)と同様、いきなり最高裁判例にとびついている答案、BBS事件と同様の結論を断定的に論じている答案、可・不可に答えていない答案がありました。これらの点は、特許法固有の知識の問題ではなく、法律の論文・答案の基本的な書き方を身に付けているか否かの問題だと思えます。法学部や法科大学院を出ていない方には、こういった点のトレーニングを十分に受けていない方もいるかと思いますが、以下に示す答案を参考に、是非、身に付けていただければと思います。

（以下略：見たい人は千本までコンタクトを！）

図2 特許法の試験問題と講評の例

ます。そこで、2年目(2018年度)は、特許法の試験をやりっぱなしにするのではなく、どういう風に論じるか講評(図2参照)を出してみたところ好評でした。

なお、法律の論じ方のトレーニングをきちんと受けていない人が多いという問題は審査官(補)についても同様だと感じています。そのような問題意識から、数年前に審査第四部内で法律の論じ方の部内研修を行うことを提案し、以降、一橋大学の向向中も含め、ずっとその研修講師を引き受けています(興味のある方は研修資料を共有いたしますのでご連絡ください)。

他に担当したのは隔年開講の国際知的財産法という講義です。相澤英孝先生、井上由里子先生と分担して行いました。PCT、PLT等の特許系の条約のほか、商標系の条約(TLT、STLT、マドプロ等)、意匠系の条約(ハーグ協定等)も担当しました。特許庁所管ではないですが、UPOVのような種苗法に関する条約も担当しました。準備が大変でしたが、一步特許庁の外に出たら「自分は特実の審査官だから」という理屈は通じず、「知財の専門家」として様々な分野をカバーすることが求められることを実感しました。

毎週水曜日に行われるゼミ(必修)も真剣勝負です。知財のゼミでは、毎回数人の学生に研究発表をしてもらい、参加者全員で討論を行います。各学生は知財ゼミでの討論を通じて興味のあるテーマを修士論文・博士論文としてまとめていきます。特許・意匠・商標系のほか、著作権に興味を持ち研究している学生もたくさんいますので、私も勉強しながらゼミに参加していました。なお、年明けに修士論文のメ切があるため年末年始はM2の修士論文の作成指導で忙殺されます。1年目は相澤先生、井上先生と3人で分担できましたが、2年目は、相澤先生が定年で退職され、井上先生との2人体制となったため、かなり大変でした。

(2) 法科大学院での講義

私が所属していたビジネスロー専攻での講義とは別に、法科大学院でも「実践ゼミ(知的財産法)」という講義を担当していました。この講義では、相澤先生(2017年度のみ)、井上先生、TMIのパートナー弁護士の戸田暁先生と分担して、様々な知財法を幅広く扱いました。前半の回では、各種知財法の基礎

的講義を行い、後半の回では、学生の皆さんに判例発表をしてもらいました。法科大学院の学生は、民法、民訴法、行政法等の基本法の知識は有しているため、これらの基本法の一般原則と対比的に知財法を説明するようにしました。

講義の準備の他に、試験の作成にも苦労しました。1つの科目で様々な知財法を扱うため個別の法分野で扱える内容に限られるほか、各学生がどの判例を発表したかにより有利不利が出ないようにする必要がありますため判例の知識を前提とする問題を出にくい、といった事情があるためです。結局、形状を工夫することにより耐スリップ性を高めたタイヤの知財保護(特許のほか、意匠、立体商標、不競法による保護などを検討)、創薬AIに関する知財保護(AIプログラムやAIが生み出したデータについて、特許法、著作権法、不競法等の観点から幅広く検討)というように、各知財法が何をどのような要件のもとにどのような法的保護を与えているか、という基本的ながら本質的な部分を問う問題としました。90分という限られた時間で、様々な知財法の観点から過不足なく論じる必要がありますが、法科大学院の皆さんは普段から司法試験の準備で論文を書きなれているせいか、よく書けた方が多かったです。

(3) 慶應義塾大学での講義

2年目は1年目の講義資料があるため少し楽になると期待していましたが、新たに慶應義塾大学で実践知財管理1,2という講義の非常勤講師を引き受けたため、結局、講義の準備に追われる日々が続きました。この講義は、リーディングプログラムというリーダーを育てることを目標としたプログラムの一環として、理工学研究科により設置されたものです。履修者の多くは理工系の学生でしたので、講義内容も法律論を中心とするのではなく、理工系の学生にとつきやすい内容とする必要がありました。毎週、矢上キャンパスまで講義しに行くのは大変でしたが、この講義を履修して知財の面白さに気付き、特許庁を志望してくれた学生が現れたのは嬉しい経験でした。

4. 講義以外の学内業務

大学教員は講義・研究だけをしていけばよいので

はなく、様々な学内業務を行うことが求められます。毎月行われる教授会や専攻の会議のほか、一橋ジャーナルの委員などの学内委員の会議にも出ていました。他に、センター試験や2次試験の試験監督も行いました。それら学内業務の中で、一番印象深かったのが特許出願の関連業務です。

一橋大学は文系大学で、これまで特許出願とは無縁でした。しかし、経営管理研究科の宮川大介先生が、東京商工リサーチ(TSR)等の企業と連携して、機械学習手法・AIを用いた企業の将来予測に関する発明をしたため、初の特許出願(共同出願)に挑戦しました(図3参照)。

明細書等の作成は弁理士事務所に頼みましたが、一橋大学はそれまで特許出願の経験がなく、共同出願のために必要な契約の整備、職務発明のための学内規定の整備などを行う必要がありました。担当である研究・社会連携課から相談を受け、これらの契約や学内規定の整備に関わることができました。また、共同出願人の企業や、弁理士事務所との打ち合わせにも参加するなど、出願人サイドの経験もできました。機械学習を用いる技術分野(音声認識等)の特許審査を担当した経験から、今回出願した発明の内容も理解しやすく、審査経験が意外なところで役に立ちました。

5. 学外の業務

工業所有権情報・研修館(INPIT)から様々な研修講師を頼まれました。審査官補向けの前期研修では新規性・進歩性・同一性の講義を担当しました。

し、検索エキスパート研修の講師もいたしました。

一番、手間をかけたのが、調査業務実施者育成研修(通称:サーチャー研修)です。登録調査機関の調査業務実施者(通称:サーチャー)になるためには、この研修を修了する必要があります。私は、2年間で合計8回、特許法と審査基準の講義を担当しました(各回17コマ)。この研修の講師を引き受ける際、INPITの人材開発統括官の方に呼ばれ、直々にコーヒーを入れていただきながら、研修内容の全面的見直しを頼まれました。通り一遍、特許法や審査基準の知識を伝授するだけでなく、それらの知識をすぐに実務で活かせるような内容としてほしいとのことでした。研修内容の見直しはかなり大変で、統括官室で飲んだコーヒーは人生で一番高いコーヒーとなりました。

見直しの内容について、調査業務実施者にとって必要性の低い知識(例えば、均等論などの特許になった後のテーマなど)は大幅にカットしました。かわりに、実際の案件を用いて手続きの流れを俯瞰するようにしました(審査基準は特許法の要件ごとに解説されていて、手続全体の流れが見えにくいため)。また、進歩性の判断に関して、なぜ一致点といえるのか、引例を組み合わせて本願になるのか、というように、審査基準にはそれほど書かれていない部分・審査基準からは気が付きにくい部分にも重点を置く内容としました。審査基準の進歩性のところでは、相違点に対する論理付けを中心に解説していますが、過去の経験上、サーチャーレポートが採用できないケースとして、論理付けの判断を誤っているものよりも、調査業務実施者が一致点としたところ

■ 本学教員の共同研究が特許出願に結びつきました

一橋大学(以下「本学」という。)と株式会社東京商工リサーチ(以下「TSR」という。)は、「機械学習手法・AIを用いた企業の将来予測」に関する特許出願を行いました。

本学では、社会的課題の解決に向けた学術研究の推進と、研究成果の社会実装を全学の重要な目標として設定しています。TSRとの共同研究成果に基づく今般の特許出願は、社会科学系大学において、学術研究を基にして社会に貢献するための新しい方向性を示す重要な一歩であると考えています。本学大学院経営管理研究科・宮川大介の研究室内では、様々な業界のトップ企業との共同研究が進行中です。

一橋大学は、学術的に意義の高い研究を実務的に意味のある形で応用・実装する取り組みを今後も一層進めていきます。

図3 一橋大学ウェブサイトより引用

<http://www.hit-u.ac.jp/kenkyu/patent/01/index.html> (2019年3月27日発表)

が一致点ではなかったり、提示文献を組み合わせてもそもそも本願にならなかったりするものが多い、という実感があったためです。

手前味噌かもしれませんが、INPITの担当者の方曰く、これらの見直しは登録調査機関の皆さんからも評判がよかったようです。そのため、私が特許庁に戻り、これらの研修の講師を続けるのが難しくなった後も、研修内容を維持できるよう、INPITの方と一緒に特許法・審査基準の講義内容をeラーニング化しました。あらかじめ原稿を準備して、プロのナレーターが読み上げるものでしたが、17コマ分の原稿を用意するのはかなり大変でした。苦労した分、完成したeラーニング教材を視聴したときの達成感は大きかったです。

サーチャー研修はコマ数が多いため、講義資料の準備も大変でしたが、私の講義の結果、少しでも調査業務実施者の質が上がり、サーチレポートの採用率が上がれば、特許庁全体の審査業務にも大きく貢献できると思いがんばりました(年間数百人の調査業務実施者が巣立っていくわけですが、彼らが作成したサーチレポートのうち、毎月1件ずつでも採用可能なものが増えれば、トータルでは月数百件分の貢献となるわけで、私個人がどんなに審査をがんばっても達成できないほどのボリュームになります)。

6. 書籍の出版

大学に出向する直前、調整課長から「論文を書いておいでよ」と声をかけられました。その際、私は「論文ではなく本を書いてみたいです!」と申し上げました。しかし、それを実現する機会もないまま、2年目の後半にさしかかっていました。転機となったのは、弁理士の奥田百子先生からご献本頂いた「こんなにおもしろい 弁理士の仕事」という本です。

奥田先生の著者プロフィールを拝見すると、慶應義塾大学のご出身だったので、慶應で行っていた私の講義に、ゲストスピーカーとして弁理士の仕事についてお話しただけないかお願いし、ご快諾いただきました。奥田先生の講義の際、出版社(中央経済社)の方も一緒に来られました。大学の出向期間も残り半年のタイミングで、大学生活の最後に本という形を残したいと思い、私の本も出版してもらえないか話してみました。

提案した内容は、INPITのサーチャー研修で私が作った教材をベースとしたものです。この教材は、今まで知財・法律になじみがない調査業務実施者でも、短期間で効率よく実務に必要な知識を身に付けられるよう工夫したものです。もとは調査業務実施者向けですが、短期間で効率よく審査実務を身に付けたいというニーズは、調査業務実施者以外にもあると感じていました。また、特許法に関する名著は既に多数ありますが、特許審査に関する本はほとんど出ていないこともチャンスだと思いました。

当初、出版社の方は、内容は面白そうだが本当に売れるのか? という点をかなり心配していました。そこで、一橋大学の講義と一緒に担当していましたTMI綜合法律事務所の伊藤健太郎先生に監修者としてご参加頂き内容面のみならずネームバリューの向上も図りました。また、大学の講義でも使用できる内容として読者層を広げたり、次年度から講義をご担当頂く関先生にもご尽力頂いたりして、何とか出版企画のOKをもらいました。

大学在職中の3月までに出版を完了させたかったので、出版社の方にそれを話したところ、かなり厳しいスケジュールになることを告げられました。出版社の方と知り合ったのが9月末、出版企画のOKが出たのが10月末でしたが、3月までに出版をしたければ、遅くとも11月中旬には完成原稿が欲しいと言われました。そのため、講義の合間をぬって、10日ほどで原稿を仕上げました。ほとんど不眠不休でフラフラしていました。年末年始も修士論文の指導と並行して、短期間で校正を求められたため、家族と過ごす正月休みもなくなかなかついつい日々が続きました。本を出してみたいという軽い気持ちで出版社にアプローチしましたが、いざ本を出すとなると、その大変さが身に沁みました。また、年末年始の家事・育児もろくに手伝うこともできず、妻や子供たちには申し訳のない正月休みになりました。

前置きがながくなりましたが、そのような苦労を経て、何とか3月中旬に拙著を上梓することができました。「これだけは知っておきたい 特許審査の実務」という本です。本の出版後は今までお世話になった多くの方にご覧いただき、多くの旧交を温めることができました。雲の上の存在のような大先輩から丁寧なお手紙を拝受したこともあり、本を出して本当によかったと思いました。



図4 Amazonウェブサイトより(2019年3月24日時点)

肝心の売り上げについて、この記事を書いているのは売り出してから10日ほどの時点で、トータルでどれくらいになるかはまだ分かりません。しかし、多くの皆さまのおかげで、今のところは好調に推移しているようです。本書は、Amazonで、当初「法律」のジャンルに入っていて順位もぱっとしなかったのですが、出版社を通じて「工学」の「発明・特許」ジャンルに変更してもらったところ、なんと、ベストセラー1位となることができました(図4)。

私の本を知り合いにご紹介いただいた方もいたようで、多くの方に応援していただきました。いまは皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。なお、印税で儲かっていますか? というご質問もよくいただきますが、今回の出版にあたり、多くの方にご献本させて頂いたこともあり、実質的な収支は……? 大学の他の先生方に伺っても、それが普通だそうです。今後、増刷していけばいつかは、とはかない期待を持っています! しかし、本を出版することにかけた労力を考慮すれば、利益が出たとしてもそれほど割に合うものとはならないでしょう。今回の出版は、それ自体の利益よりも、様々な方との人間関係を結び直すきっかけとなった点で、本当に良かったと考えています。

出版は、大学生活の最後の大事な仕事として大変貴重な経験となりました。

7. 最後に

一橋大学での2年間は特許庁内では経験できなかったことを多数経験でき、本当に有意義な2年間でした。私を助けていただいた大学関係者の皆さん、

そしてこのような貴重な機会をくださった特許庁の上司、同僚、関係者の皆さん、最後になりましたが私の拙い講義に最後までお付き合いいただいた一橋大学大学院・慶應義塾大学大学院・調査業務実施者の皆さんに心から感謝いたします。私の講義が少しでもお役に立てば望外の喜びです。

4月からは特許庁に戻り、審査業務を開始しています。今後ともご指導の程、どうぞよろしくお願いいたします。

(追記) 相澤英孝先生を偲んで

本稿脱稿後の2019年5月10日、相澤英孝先生(一橋大学名誉教授、武蔵野大学教授)が逝去されました。一橋大学ご退官の少し前から体調を崩されていましたが、少し経てば快復されるだろうと思っていたところ、突然の訃報に言葉を失いました。相澤先生には、一橋大学において不慣れな教員生活を支えていただき、大変お世話になりました。感謝の気持ちでいっぱいです。相澤先生のお人柄、ご功績を偲び、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

Profile

千本 潤介 (せんぼん じゅんすけ)

平成16年4月 特許庁入庁(審査第四部インターフェイス)
 審査第四部で審査経験を積む一方、調整課審査基準室、総務課法規班、制度審議室を併任
 平成29年4月～平成31年3月は一橋大学大学院に准教授として出向
 平成30年4月～平成31年3月は慶應義塾大学の非常勤講師も兼任
 平成31年4月より現職(審査第四部電気機器にて楽器・音声分野の審査を担当)