

随想

昨年、知的財産協会の関東部会から講演の依頼を受けて、特許の進歩性判断の予測可能性がどの程度あるかについて、講演をした。今回の私のお話しは、その余録である。

私は、2003年1月、東京高裁（その2年後に知財高裁に組織替え）の知財部の裁判長として、赴任した。私の特許との本格的な付き合いの始まりであり、特許の進歩性判断との付き合いの始まりでもあった。3名の陪席（うち1名が塩月秀平元判事）は、いずれも知財訴訟のベテランであった。

その後に行ったことであるが、進歩性の判断基準は、2000年前後から大きな変動があり、私が知財の世界に入った2003年から2004年当時は、進歩性に対し、特許庁も東京高裁も、極めて厳しく判断する時代だった。私は、当初、それを是認していたわけであるが、2005年に入ると、裁判官自身が、知財協の役員その他の知財関係者から、直接、ご叱正を頂いた。やがて、知財の専門家や、日ごろ尊敬していた法曹からも、そう言われるようになると、さすがに、受け入れざるを得なくなった。

その後、今度は「おお甘」の時代が始まり、今日も続いている。すなわち、それなりの相違点があれば、好適な引用例を提示できない限り、進歩性を否定できない時代に入り、しかも、安定しており、現在も続いている。

そこで、気になった裁判例を基に、進歩性判断の変容を少し垣間見たい。

① 知財高裁平成23年(2011年)6月29日「記録媒体用ディスクの収納ケース事件」判決（無効審決の取消訴訟で逆転有効と判断した判決）については、その後、審判に差し戻され、改めて有効審決が出て、提訴されるも、請求棄却の判決が出て、確定した。

私も、別な争点について、初期の段階で関与した事案であり、その時は「こんなものでも特許になるんだな」ということを教えてもらった思い出がある（すぐに受け入れたわけではなかったが）。この事案は、回り道はあったが、常識的な結末で落ち着いた感じである。

② 知財高裁平成23年(2011年)2月1日「2室容器入り経静脈・輸液製剤事件」判決（第一次判決。裁判長は前出の塩月裁判長）は、進歩性があるとした審決を取り消した。塩月裁判長は、私が知財の世界に踏み入ったときの先生であり、この判決当時も、昔の私とほぼ同様な感覚をしていた（と想像される。）。判決を読んでみたが、進歩性を否定した塩月判決は、ごく自然な判断と思われた。

ただ、この前後の塩月判事が出した判決を見渡すと、この判決の前には、進歩性否定の判決が多かったが、この判決を境にして、進歩性なしによる審決取消判決はなくなっている。「塩月判事も変わったんだ」としみじみ感じた。

この事案は、その後、事件を戻

特許の進歩性判断の 予測可能性について 2017年5月12日の知財協主催の講演余録



塚原 朋一
上席・弁護士

された特許庁では、改めて上記第一次判決に沿って無効審決が出されたが、第二次訴訟の知財高裁(清水節裁判長)は、平成26年7月16日、今度は別な理由付けで、その無効審決を取り消す有効判決を出した。このため、第三次審判になり、第三次審判では、特許有効審決が出された。

そこで、知財高裁に第三次訴訟が提訴されたが、原被告間で、当該特許につき和解交渉が行われ、弁論終結後に当事者だけによる和解が成立し、結局、訴えが取下げになった。和解内容は、知らない。

私は、この案件を第一次訴訟の判決の段階から関心をもって観察し、講演などの題材として、詳細に分析し、真剣に検討もした。ところが、退官して数年後に、この事件について、訴訟代理人として関与することになった。このため、守秘義務が生じ、これ以上の詳細な説明はできなくなった。狭い社会だなど、つくづく感じた。激しく揺れ動いた私の心象の世界に、読者を招き入れられないのがすこぶる残念である。

進歩性の判断傾向について最近の現象として感じるところがある。近時、判決が抽象理論を講じることはほとんどなくなったが、これと反対に、進歩性の判断部分の判示は、極めて詳細になった。最近の判示をみると、まず、当事者双方の主張を詳細に再現して、事案に応じてであるが、関係する技術内容も詳細に紹介したうえ、進歩性を肯定するについても、これを否定するについても、抽象的

な法理の説示ではなく、具体的な技術内容を比較対照しながら、実に詳細に懇切丁寧な理由を付して、最後にそれらを比較対照しながら、総合斟酌したとして、結論を導いている。

このような判示は、少しぐらい攻撃を受けても撃沈しない多重防御構造の大船になっている。しかし、判示は詳細であり丁寧であるが、結論を導く筋道、結論を支える支柱が見えない。

これは、進歩性の判断に、総合斟酌説の台頭という現象があるためである。特許庁の審査・審判官を経験した相田義明弁理士は、民法の一般概念の要件事実論の技法にならって、進歩性の判断の枠組みについて、次のように提案する。

「進歩性を肯定する事由として主張立証された結果と進歩性を阻害する事由として主張立証された結果とを経験則に基づき総合斟酌して、進歩性の存否(結論)を導くべきである。事由としては、本願発明に対し、引用発明が技術分野、課題、機能等において共通性があるか否か、その共通性が起因ないし契機となって、他の発明や周知技術を用いて、本願発明へと想到し得るのか、あるいは、その想到を妨げるのか、を判断すべきである。」

もう少し、別な観点から、要約すると、「できるだけ多くの事由を多極的な角度から、検討し、かつ、それを総合する際には、事由ごとに軽重を付して、それらを総

合計する」というものであり、この見解は、長所としては判断遺脱の批判を受けにくいなど、いくつか利点を指摘することができるが、実は、次のような致命的な欠陥がある。

当事者が主張立証したすべての事由が仔細かつ精密に、総合判断されるため、裁判などで、事後的な判断として、具体的な妥当性を確保しやすいのであるが、その反面として、被疑侵害活動を計画し実施する前に、進歩性の有無に対する予見可能性を判断することが困難であり、コンプライアンスや紛争予防的な見地から、はなはだ、問題が大きい。

常に、特許訴訟の専門家による事前指導が必要であるという事態は、決しい好ましいものではない。類型的な考察によるアプローチは考えられるが、多数の積み重ねが必要である。それとも、新規性さえクリアすれば、進歩性を厳しく要求しないでよいという割り切った思想は、今や、社会的ルール、いや、地球的なルールになっているといえるのであれば、それもまた、経済活動上、問題である。

以上

