

大阪大学大学院高等司法研究科「技術知的財産法」

第11回（情報技術分野（2））

事前配布資料

担当：椿 豊（弁護士）

テーマ：「情報技術分野における発明に関し、特許要件（特に新規性、進歩性）の充足はどのように判断されるか。」

授業の前に、以下の事項に関して、検討してください。

（1） 特許権を得ることで競業者に対して優位な地位に立つことは、今日のビジネスの世界において重要なことです。しかしながら、公平な立場から見ると、ある私人に特許権という独占権を認めることは、自由競争を前提とするわが国の立場とはある意味で相反するものであるため、真に保護価値のある発明のみに特許権を与える必要があります。

この点、特許法は第1条（目的）において「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」旨を規定し、発明の保護（発明者、特許権者の保護）と発明の利用（第三者の発明利用の機会の確保）とを両立させることで、産業の発達を図ることを目的としています。

前者を重視しすぎると第三者の経済活動を阻害し過ぎる事となり、逆に後者を重視しすぎると、発明が軽視され、また発明がなされても企業秘密として特許出願されないままの状態となってしまうことにつながることでしょう（なお、特許出願されない→世間に公開されない→技術の発達に寄与しない→産業が発達しない、という図式が成り立ちます）。

この、発明者（特許権者）と第三者とのバランス感覚を養うことは、特許法を学ぶ上で重要な事項の1つです。

特許法では、第1条の目的を達成し、真に保護に値する発明に特許を付与するため、特許要件として、発明が新規性を有すること（第29条第1項）、進歩性を有すること（第29条第2項）、などを要求しています。

[仮想事例]

情報技術分野において、特許出願Aに係る発明があり、その出願以前に頒布された刊行物Bがあることを想定します。特許出願Aの特許請求の範囲の記載は、以下の通りでした。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

パーソナルコンピュータのキーボードからユーザのパスワードを入力する入力手段と、前記入力されたパスワードを解析し、予め登録されたパスワードであるかを判定する判定手段と、

前記判定手段の判定結果に応じて、ユーザに前記パーソナルコンピュータの使用を許可するか否かを決定する決定手段とを備える、パーソナルコンピュータ。

(ア) 請求項1が刊行物Bに対して新規性を有するか否かを判断するためには、どのようなことをするのが良いと思いますか。

(イ) 請求項1が刊行物Bに対して新規性を有する場合に、請求項1が刊行物Bに対して進歩性を有するか否かを判断するためには、どのようなことをするのが良いと思いますか。

(ウ) あなたが特許庁の審査官であるとして、上記請求項1の発明を特許しますか。また、特許とした場合にどのような状況が起こりうるか、特許としなかった場合にどのような状況が起こりうるか、考えなさい。

(エ) 特許法第29条第2項の進歩性の判断では、「容易に発明をすることができた」か否かが問題とされており、実務上は、判断する人（例えば特許庁の審査官）により「容易」か否かの判断は異なってくるように思います。また、主観的、恣意的な判断がなされるおそれもあります。行政庁である特許庁において、審査官は、全ての国民を平等に扱う必要がありますが（憲法第14条、第99条）、主観的、恣意的な審査を防ぐためには、どのような策をとることが良いと思いますか。あなたの考えをまとめてください。

(2) ある特許の効力がどのような物に及ぶのか、あるいはどのような行為に及ぶのか。それは先ず第1に、「特許請求の範囲」の記載によって決定されます。言い換えると、「特許請求の範囲」は、どのような物（あるいはどのような行為）が、特許の範囲（「技術的範囲」とよばれます）に含まれるかを示す「条件」を記載する部分であり、この「条件」を満たす物（行為）が特許の範囲に含まれるものとされます。

例えば、あなたが一人暮らしをはじめようと思って家を借りるとき、条件を決めると思っています。例えば、

- (ア) 通学まで30分以内のところにしたい、
- (イ) 駅から5分以内の物件がいい、
- (ウ) 南向きの間取りがいい、
- (エ) 広さは、1LDK以上、
- (オ) 予算は、月6万円以内、・・・・etc.etc.

当然、条件が増えれば増えるほど、対象となる物件数は少なくなり、条件が少なければ、対象となる物件は多くなります。

特許請求の範囲もそれと同じことで、たくさんしたこと（条件）が記載されていれば、特許の範囲に含まれる物（行為）は少なくなり（「権利範囲が狭い」などといいます）、逆に特許請求の範囲に記載されていることが少なければ、特許の範囲に含まれる物（行為）は多くなります（「権利範囲が広い」）。

一般に、権利範囲が広いと先行する技術を含みやすくなるため、新規性、進歩性を出すことが困難となりやすく、逆に権利範囲が狭いと先行する技術を含みにくくなるため、新規性、進歩性を出しやすくなります。

従って、特許出願の実務では、広い権利範囲で出願を行なう → 新規性や進歩性が無いとして拒絶を受ける → 特許請求の範囲を補正することで、ぎりぎりに広い範囲で、新規性や進歩性がある状態として特許を受ける、ということが一般的です。

(a) 前回の授業で読んだ「カラオケ特許」の特許請求の範囲の権利範囲は、広いと思いますか。狭いと思いますか。

(b) あなたが「カラオケ特許」の特許権者である場合（あるいは弁護士であるあなたのクライアントが「カラオケ特許」の特許権者である場合）、その特許権を活用するために、どのようなことを考えますか。

(3) あなたが将来弁護士となり、ある法律事務所に勤務していると想定します。ある朝事務所に出勤すると、アメリカ合衆国のIT企業の「ザイブナーコーポレーション社」の代表者 **Edwerd G. Newman** 氏からあなたの元に以下のファクシミリが届いていました。
(英文ファクシミリを翻訳したものとします。)

〇〇特許法律事務所

弁護士 △△ △△先生

拝啓 時下益々ご清栄のことお慶び申し上げます。

さて、私は米国バージニア州に拠点を置くIT企業、ザイブナーコーポレーション社の代表取締役をしている **Edwerd G. Newman** といいます。弊社は、1990年に設立、資本金〇〇ドル、現在の従業員500人を数える米国で急成長中を遂げている企業であり、・・・
(略)

ザイブナーコーポレーション社の日本国におけるコンピュータ製品の生産、および販売ルートの確立の布石として、わが社は、主力製品であるモバイルコンピュータの特許出願を日本国特許庁に対して行なっておりました(特願平9-70220号、特開平10-105285公報をご参照ください)。この出願は、審査段階で拒絶され、拒絶査定不服審判を請求していましたが、この度、特許庁審判部より拒絶審決を受領いたしました。

審決の理由は、弊社発明は、特開平4-275612号公報(引用文献1)、および特開平7-249006号公報(引用文献2)に基づいて、進歩性(日本国特許法第29条第2項)が無い、とのことでした。

弊社は、本特許を日本国での経済活動のための重要特許と捉えており、特許庁審判部の判断を取消するための訴訟を提起したいと考えており、△△先生には是非わが社の訴訟代理人として訴訟活動を行なって頂きたく思っております。つきましては、

(ア) 弊社発明の出願時の内容 (特開平10-105285公報)

(イ) 審決公報

(ウ) 特開平4-275612号公報 (引用文献1)、

(エ) 特開平7-249006号公報 (引用文献2)

をご送付しますので、

(a) 勝訴の可能性がどの程度あるか、

(b) 現時点で、請求項の補正は可能か、

(c) 勝訴の可能性が少ないのであれば、弊社ザイブナーコーポレーション社はどのような措置をとるべきであるか、

について、先生の法律家としての忌憚無きご意見を伺いたく、何卒宜しくお願い致します。

敬具

(注意①：平成13年8月23日付け手続補正書により、「請求項1」は補正されていることに注意。補正の内容は、審決公報の【理由】に書かれたものとする。)

(注意②：引用文献2については、表紙のみ添付する。事実認定は、審決公報の【理由】に書かれたもので間違いのないとする。)

あなたなら、クライアントであるザイブナーコーポレーション社の(a)～(c)の質問にどのように回答するか、意見をまとめなさい。

(4) 添付のザイブナーコーポレーション社が提起した訴訟に関する、H16.2.27 東京高裁 平成15(行ケ)237 特許権 行政訴訟事件の判決文を読み、

① 争点は何か、

② 裁判所の判断は妥当と思うか (あなたが敗訴した当事者であれば上告を考えるか)、
について検討しなさい。

以上

添付資料：

(ア) ザイブナーコーポレーション社発明の出願時の内容（特開平10-105285
公報）

(イ) 審決公報

(ウ) 特開平4-275612号公報（引用文献1）、

(エ) 特開平7-249006号公報（引用文献2）（表紙のみ）

(オ) H16.2.27 東京高裁 平成15(行ケ)237 特許権 行政訴訟事件の判決文