

主任研究員としての12年間

早稲田大学法学部 教授 高林 龍



目次

- 1 はじめに
- 2 研究会の特色
- 3 研究テーマ
 - (1) 均等論について〔研究報告書第11号〕(2002(平成14)年3月31日終了)
 - (2) クレーム解釈論〔同第15号〕(2004(平成16)年3月31日終了)
 - (3) 損害賠償論〔同第24号〕(2007(平成19)年3月31日終了)
 - (4) クレーム解釈をめぐる諸問題〔同第23号〕(2008(平成20)年7月31日終了)
 - (5) 進歩性について〔同第27号〕(2008(平成20)年7月31日終了)
 - (6) 訂正・補正を巡る諸問題〔同第28号〕(2010(平成22)年7月30日終了)
 - (7) 明細書を巡る諸問題(現在研究中)
- 4 広報活動
- 5 活動への外部からの評価
- 6 今後の展望

1 はじめに

日本弁理士会中央知的財産研究所は1996(平成8)年に設立されたが、私は2000(平成12)年から12年間主任研究員として研究部に属して、研究を続けてきた。私は1995(平成7年)に裁判官から学者に転身したが、1997(平成9)年から3年弱の間は米国のジョージ・ワシントン大学(GWU)の客員研究員として研究を行い、2000(平成12)年3月に帰国して以降、本格的な知的財産法の研究をスタートしたといってもよいので、中央知的財産研究所における研究活動は私の日本における研究活動期間のほぼすべてということになる。知的財産法は、人間の頭脳の成果物を対象として、その創作と有効な利用を促進しかつその過程で生ずる諸々の紛争の解決策を探求する実践の法律であるから、通常の実体法のように、内外の資料を渉猟して、当該問題に対する整合性ある論理を頭の中で構成するだけでは、実務でも通用する説得力のある解釈学

を展開することはできない。2004(平成16)年に法科大学院が全国一斉に開校し、法科大学院における教育理念を示す標語として「実務と理論の架橋」という言葉がよく使われたが、このことは従来の実体法やあるいは訴訟手続法の教育でさえもが、実務とは係わりを考慮することなく、理論的な研究ばかりが行われて来ていたことを自認するものでもあった。しかし、こと知的財産法の領域に関する限りは、法科大学院開設のはるか以前から、実務に通用する理論こそが求められていたし、むしろ知的財産法学は実務がリードしており、学問としての研究は他の実体法分野に比べると歴史も浅く、その程度も必ずしも高くなかったといってもよい。そのような状況下において、中央知的財産研究所の設立とそこにおける研究推進には大きな意味があった。それは、中央知的財産研究所の研究に対する基本的スタンスが、学者と実務家(弁理士・弁護士)の協働作業としてあるいは若手と中堅の協働作業としての、実務に通用する理論の研究であり、理論的に破綻のない実務の研究にあるが故である。

以下、詳説する。

2 研究会の特色

中央知的財産研究所の研究会の特色はまずその継続性にある。たとえば喫緊の問題に対する立法化の是非やその内容を検討する研究会が各種団体で組織されて積極的・精力的に研究活動を行う例は多いが、立法作業のスケジュール等との兼ね合いから短期の研究終了時期が予め設定されており、それまでに一定の成果を挙げて方向性を示すことが求められている。これに対して中央知的財産研究所の研究期間は大体の場合は2年間とされており、その間はほぼ毎月1回のペースで研究会が開かれる。場合によっては研究員の要望から多少の研究期間の延長が認められた例もあり、出口を気にせず長期同一のテーマで研究を続けられる貴重な研究会である。

つぎに、これは偶々私が属した研究部会の研究テーマがそうであったからなのかも知れないが、研究のスタートに当たって結論に一定の方向性が求められることがなく、たとえば権利者側の視点からあるいは権利の利用者の視点から、出願人の立場からあるいは出願審査を担当する特許庁の立場からといった、複眼的に問題を分析し、それぞれの立場から議論を自由に闘わせることができることが指摘できる。特に特許の分野であれば、特許権者として権利を行使する側に立つ者は、次の場面では当該技術を改良して利用した侵害者であるとして特許権者から訴えられる側に立つ可能性もあり、たとえば労働事件のように会社側に立つか労働者側に立つかによって、主張が常に対立することとなる法律分野とは異なっている。どちらが正義であるとか、どちらが効率的であるかといった面でも、○か×かで割り切ることのできない法律分野であって、妥当な解決策を見出すまでには多面的なかつ徹底的な議論が求められる。

そして、前述のような多面的な議論をするための条件でもあるが、研究会の構成員も多方面から人選されている。まずは、学者であっても、私が一緒した研究部会では、インセンティブ論に立つ北海道大学の田村善之教授と、田村教授にいわせると自然権論に立っているらしい私、あるいはドイツ知的財産法に造詣の深い東京大学の大淵哲也教授や米国知的財産法の立場からワシントン大学の竹中俊子教授といったように、専門法領域やスタンスの異なる学者が一堂に会して、それぞれの立場から口角泡を飛ばす議論を展開するような研究会は学会であったとしてもなかなかあり得ない。また、研究員の推薦によって若手研究者も研究会にオブザーバーとして出席し、自由に発言することが許され、あるいは可哀そうなことに研究発表の義務まで負担させられた例もあるが、私が一緒した研究部会では、北海道大学の吉田広志准教授や、現在は京都大学の愛知靖之准教授、神戸大学の前田健准教授、大阪大学の青木大也特任教授、名古屋大学の西井志織准教授などがいて、若手研究者の修行の場とも位置付けられる研究会である。会員内研究員としては、電気業界、化学業界、製薬業界、機械業界といった主として扱う業界ごと、米国出願、欧州出願、中国出願など主として扱う国ごとといった視点から、あるいは特許庁OB等の多様な弁理士を研究員としているし、弁護士も同様の視点から多様な方を研究員としている。特に

学者の立場からいうならば、弁護士と共に研究をする機会は他にもないではないが、出願実務を担当する弁理士から、実際に明細書を起案したり、出願手続きを行った経験に基づいて展開される議論を聞くことのできる機会は、本研究会以外は絶無といってよく、学者、弁理士、弁護士といった3者の協働作業としての効果は大変有用である。

さらに特筆すべきは、特許庁で出願審査を担当する者の視点からの議論もできるようにと、特許庁審査基準室長など特許庁で審査に携わる者も歴代オブザーバーとして参加しており、研究テーマによっては発表担当もして頂いていることがある。研究会メンバーによる自由闊達な議論が行われていることの影響もあろうかと思われるが、公的な場での枠に嵌った発言ばかりでなく、特許庁の内実に基づいたお話なども聞くことのできるのは、大変有難いことである。このような機会が設けられることは弁理士会と特許庁との仕事上の密接なかつ良好な関係のなせる技であろう。

3 研究テーマ

私が主任研究員として携わった研究部会の研究テーマは以下のとおりである（ただし、進歩性研究部会は大淵哲也教授が主任研究員）。研究テーマは、私が主任研究員になった場合の例ならば、研究会の設置に先だって主任研究員予定者と中央知的財産研究所の運営委員らとの協議によって決定されている。弁理士会が設置している研究所での研究であるから、テーマの選定に当たっては弁理士として活動するうえで避けて通ることのできない知的財産法（私が主任研究員を務める部会においては特許法）をめぐる法律問題を対象としている。もちろん日々の実務に直接役立つといった視点も大切であるが、実務として長年維持できるといった理論的な整合性を求める姿勢も忘れないことが、研究テーマの設定には重要であると考えている。また、会員内研究員の人選も運営委員らからの推薦や本人の希望などを参照して行っているが、まずほぼ1か月に1回のペースで長期間継続的な研究を行うことから、仕事と兼ね合いを付けて参加することが難しい場合もあろうし、弁理士の仕事の性質は多面的であるから、必ずしも法律問題が重大関心事ではない弁理士もいるので、人選に当たって運営委員らの苦勞も多いものと思われる。ただし、研究会は特定の弁理士の資質の向上を意図するものではないから、研究員に流動

性を持たせて、弁理士全体の研究意欲の醸成を目指すためにも、より門戸を開いて、優秀な弁理士の積極的な参加を促す必要がある。私としては特許誌等の専門誌に意欲的な論考が掲載されている弁理士に運営委員から直接声をかけて研究員になって貰った例などもある。

(1) 均等論について〔研究報告書第11号〕(2002(平成14)年3月31日終了)

1998(平成10)年10月にボールスライン軸受事件最高裁判決が初めて均等侵害が成立する場合に関して最高裁としての判断を示し、その後下級審でも均等侵害の成立を認める判決が散見されてはいたが、その5要件の意味や適用可能性については未だ十分な検討が加えられているとはいえない状況下にあった2000(平成12)年4月、本研究部会はスタートし、2年間研究を継続した。本研究部会のメンバーは会員外研究員3名、会員内研究員9名であることから明らかにように、均等侵害の成否に判断を加えた下級審判例を対象としつつも、対象技術の十分な理解が必要不可欠であるとの認識に立って、明細書や出願経過等に基づいた詳細な報告を経たうえで、判例における論理の展開を分析していくと的手法が採用された。また、個別の判例の報告・分析と並行して共同研究的手法も採用されており、研究部会を3分割して、均等侵害の第1要件検討部会(高林龍、江藤聡明、小池豊)、第2及び第3要件検討部会(松本直樹、尾崎英男、田中成志、津国肇)、第4及び第5要件検討部会(井上由里子、加藤朝道、小林一任、杉本進介、三山峻司)と、検討部会単位での検討や発表も行われ、研究の質の一層の向上が図られている。

(2) クレーム解釈論〔同第15号〕(2004(平成16)年3月31日終了)

均等論の研究を進める過程で、均等論の成立する前段階といわれるクレームの文言解釈に関する分析も従来十分に行われていなかったとの認識が研究メンバーに共通して醸成されていたこともあり、次の研究テーマとして必然のようにクレーム解釈論が採用され、研究員のメンバーも多くが継続して研究員となった。その中で特筆すべきは、会員外研究員として田村善之北海道大学教授と大淵哲也東京大学教授が、またオブザーバーとして竹中俊子ワシントン大学教授が加わっ

たことである。有力な学者が研究員に加わったことに起因して、研究会の運営も理論的分析をするに相応しいように、研究テーマを当初から3分割して、大淵哲也教授は「無効原因を包含する特許発明のクレーム解釈に関する研究」として、他に松本直樹、安田有三、小林一任研究員をメンバーとする研究グループ、田村善之教授は「出願経過や公知技術あるいは作用効果などがクレーム解釈に影響するかを研究」として、他に杉本進介、加藤朝道、津国肇研究員をメンバーとする研究グループ、私は「その他のクレーム解釈論を研究」として、他に尾崎英男、田中成志、江藤聡明研究員をメンバーとする研究グループというように、研究領域を区分けして、めりはりの利いた研究活動を行った。本研究会の研究成果は当時のクレーム解釈論研究としては理論的にも実務的にもレベルが大変高く、弁理士会構成員に無料の報告書として配布されるだけではもったいないという声が内外に広がった結果、2005(平成17)年10月、判例タイムズ社から日本弁理士会中央知的財産研究所編「クレーム解釈論」として市販されるに至っている。

(3) 損害賠償論〔同第24号〕(2007(平成19)年3月31日終了)

職域拡大に伴い、弁理士は出願実務や審決取消訴訟ばかりでなく訴訟代理人として侵害訴訟に携わることにもなり、侵害の成否の検討ばかりでなく損害賠償の成否やその額の認定手法等をも検討する必要性に迫られている。そこで、2004(平成16)年4月にスタートした研究部会では損害賠償論を取り上げることになった。損害賠償を巡る問題は知的財産に限らず一般民事の分野でも一筋縄では行かない難問であり、たとえば英米法と大陸法では填補賠償制度と懲罰的損害賠償制度といった制度の違いや、損害の把握の仕方の違いなどといった根本にかかわる問題がある。知的財産の分野でも諸外国の制度との比較や、特許法102条各項の解釈論、果ては知的財産法の領域でもたとえば特許法と商標法とで損害額の認定手法は共通できるのかといった問題など、検討すべき問題は山積み状態にある。そこで、会員外研究員に民法専攻の前田陽一立教大学教授を迎え、またドイツ法や米国の損害賠償制度に詳しい方に研究員として加わって貰うほか、裁判実務の第一線で活躍している三村量一東京高等裁判所判事に外部講師として研究に携わって頂くなどといっ

た工夫を凝らした。余りにも研究テーマが大き過ぎたため研究期間の1年間の延長をお願いせざるをえず、弁理士会にご迷惑をおかけしたことに對してはお詫びするほかないが、研究成果は当時における知的財産損害賠償をめぐる諸問題を網羅的に理論的に実務的に研究したのものとして最高レベルにあるとあってよいものである。クレーム解釈論報告書同様に、その成果は弁理士会構成員に無料の報告書として配布されるだけではもったいないという声が内外に広がった結果、遅くはなったものの2011(平成23)年3月、成文堂から「知的財産権侵害と損害賠償」として市販されるに至っている。

(4) クレーム解釈をめぐる諸問題〔同第23号〕 (2008(平成20)年7月31日終了)

損害賠償研究も一段落の目処がついた2006(平成18)年9月の段階で、その後継研究として(5)の進歩性と並んでスタートしたのが第二次クレーム解釈論研究部会である。2004(平成16)年特許法改正で権利行使阻止の抗弁(特許104条の3)が新設された。これに先立ついわゆるキルビー事件最判と権利行使阻止の抗弁との関係や、権利行使阻止の抗弁新設後において従前のクレーム解釈論は変容を迫られるのか否かなど、前研究会終了後に生じた検討事項は山積みといってもよい状況にあった。そこで、第二次クレーム解釈論研究部会では正式に会員外研究員として竹中俊子ワシントン大教授を迎えて戦力強化を図ったうえで検討を重ねた。研究テーマであるクレーム解釈論は、結局は明細書や特許請求の範囲の記載の仕方や工夫などの問題とも連なっており、研究を継続する過程で、更にその先に検討すべき問題が山積みであることが判明する。クレーム解釈の研究には終わりが無いというのが実感である。なお、本研究会の研究成果も、弁理士会構成員に無料の報告書として配布されるだけではもったいないという声が内外に広がった結果、2010(平成22)年8月、商事法務から日本弁理士会中央知的財産研究所編「クレーム解釈をめぐる諸問題」として市販されるに至っている。

(5) 進歩性について〔同第27号〕(2008(平成20)年7月31日終了)

(4)のクレーム解釈をめぐる諸問題と同時にスタートした研究部会である。進歩性は出願実務に携わ

る弁理士の最大関心事といっても過言ではないし、審判や審決取消訴訟において審理判断される多くは発明の進歩性の有無であるが、従来、審査基準を参照する以上に進歩性の判断基準の法的構成を検討することは、法学者に取っては手に余ることとして避けられてきた。しかし、出願実務を担当する弁理士を構成員とする日本弁理士会の付属機関である中央知的財産研究所としては、いつまでも進歩性を研究テーマとして選択しないことは許されないだろう。また、知的財産高等裁判所は産業界等からのわが国の審査実務や審決取消訴訟における進歩性の判断基準が厳しすぎるとの声に呼応するように、進歩性の判断基準に踏み込んで進歩性の判断基準を緩める方向の判例を出すようにもなっていた。このような状況下で、いわば必然的に選択されたテーマが進歩性であったといえる。研究手法としては、日米欧における出願実務における進歩性判断の比較や、進歩性判断過程の緻密な論理分析等によって、従来ブラック・ボックス的に扱われてきた進歩性判断過程の明確化に努めた。なお、今回から研究成果は特許誌の別冊として弁理士会の会員に配布されるばかりでなく、当初から市販されるようになったことになった。事務局のご努力に対しては大いに感謝している。

(6) 訂正・補正を巡る諸問題〔同第28号〕(2010(平成22)年7月30日終了)

第二次クレーム解釈論研究部会の後継として2008(平成20)年9月にスタートした研究部会である。出願実務を担当する弁理士にとって、明細書や特許請求の範囲の訂正や補正の認められる限度内において、いかに出願発明を適切な範囲で権利化し、登録後にはその有効性を確保するかといった問題は、クレーム解釈論や進歩性と並ぶ大問題といえることができる。特に、訂正・補正の許容性をめぐる、特許法や審査実務の変遷あるいはそれに伴う知的財産高等裁判所の判例の蓄積等、検討対象にも事欠かない状況にある。本研究部会には裁判官から弁護士に転じた三村量一弁護士にも会員外研究員として加わって頂き、オブザーバーとしてこの種の問題に多くの論考を発表している吉田広志北海道大学准教授にも発表を担当して頂いて論考のご提出を頂くなど、多方面からの参加・協力を得つつ、重要な判例を類出している知的財産高等裁判所の判例分析も間髪をいれずに行うなど、迅速なかつ密度の高

い研究を推進し、この問題領域の理論構築に大きな役割を果たし得たのではないかと考えている。

(7) 明細書を巡る諸問題（現在研究中）

2010（平成22年）9月から現在まで継続している研究部会である。本研究部会のテーマは、いわば「均等論」「クレーム解釈論」「訂正・補正をめぐる諸問題」といった区分ごとに検討してきたテーマの根本にある明細書に研究テーマを設定し、近時取り上げられることの多い、特許請求の範囲の記載要件や、発明の詳細な説明の実施可能要件の問題、あるいは出願当初明細書に記載された事項（新規事項）や、機能的クレームの解釈と特許請求の範囲の記載要件の問題等々、前掲の各区分された領域に横串を入れるような問題を総合的に取り上げようというものである。総合的な観点から問題点を浮かび上がらせるために、研究会初回には知的財産高等裁判所の飯村敏明判事（現所長）に基調的に問題意識の開陳を願ったのはスタートアップとして象徴的であったといえる。現在、研究期間の延長をお認め頂き、鋭意研究を続けており今夏には研究を終了して、成果をパテント誌でご紹介できる日も近いものと思われる。

4 広報活動

中央知的財産研究所での研究活動の成果は研究期間の終了後に成果報告書として会員に配布されているが、研究継続中の研究内容や研究経過は会員であってなかなか知ることができない状況にあった。前述のように中央知的財産研究所における研究は、研究を推進している会員内外の研究員個人の資質を高めるためのものではなく、弁理士として日々仕事の対象としている知的財産法をめぐり生起する法的問題に検討を加えて、当該問題を理論的に解明するとともに実務的解決策を見出して、その成果を会員を含む知的財産に関係する方々に広く提供することにある。したがって、研究成果を研究の終了後に報告書として紙ベースで提供するだけでなく、研究の途中経過を報告し、あるいは会員や一般の方々からの意見も徴することで研究の方向性を軌道修正する必要が生ずる場合もあると思われる。

そこで4（2）の「クレーム解釈論」研究部会継続中の2003（平成15）年以降、年1回（当初の3回は弁理士の日である毎年7月1日に実施）中央知的財産研

究所主催の公開フォーラムを東京、大阪、名古屋等で開催して、研究部会の成果の中間報告を実施している。また、これと並行して2008（平成20）年からは、同じく中央知的財産研究主催の会員向け研究発表会を実施している。公開フォーラムや会員向け研究発表会の開催場所（東京や大阪あるいは名古屋）や内容は日本弁理士会のWeb頁 <http://www.jpaa.or.jp> の附属機関中央知的財産研究所の項で見ることができる。

私も公開フォーラムや会員向け研究発表会で何度も研究部会での研究の進捗状況に応じた研究成果を発表してきたが、特に公開フォーラムは会員や一般の方が多数参加して、東京や大阪あるいは名古屋で開催され、中央知的財産研究所で推進している研究内容を広報するための絶好の機会といえることができる。そこで、当初は主任研究員である私個人が発表を担当していたが、その後には工夫を加えて、毎回の研究会の雰囲気再現することにして、研究会のメンバー数人の参加を得て、ひとりの研究員が研究発表をして、これに対して他の研究員を交えて密度の濃い質疑応答が行われて議論が煮詰まっていく様子を参加者に知って貰うように努めてみたりもした。そして、壇上での議論に呼応してフロアからの質問に対しても応答することによって、公開フォーラム自体が会場の参加者をもメンバーとする1回の研究部会ともいえるべき、大変有意義なものになったと自負している。

5 活動への外部からの評価

私が主任研究員（進歩性研究部会にあっては会員外研究員）として関与した研究部会の報告書だけでも既に6冊が公刊されている。最初の均等論研究部会報告書は会員に配布される報告書に止まっていたが、その後の最近の報告書はパテント誌別冊として広く一般でも入手可能となっているし、その間のものも判例タイムズ社、商事法務、成文堂といった出版社から市販され、誰でも入手することができる。私としては、中央知的財産研究所における研究のレベルは理論的にも実務的にも非常に高いものであるから、これを会員に配布する報告書に止めておくのはもったいないと考えて、積極的に市販する等して一般の方でも入手できる体制を整えるべきであると常に考えてきた。これが実現できて大変喜ばしく思っている。

中央知的財産研究所のこれらの研究成果は、知的財産法の研究者の間でも高く評価され、他の論文等でも

多く引用されているし、理論と実務を架橋する視点からの研究として訴訟に携わる実務家にとっても評価が高い。そればかりではなく、出願実務を担当する弁理士の視点からの研究や提言等も多く含まれていることから、特許庁や会社関係者等の審査実務や出願実務を担当する方々にとっても有用なものとの評価を得ている。

特に私が関与してきた研究部会の研究成果は、直接に知的財産法に関する立法提言や政策提言に結び付くものではないが、知的財産法の立法や政策の基調をなす理論と実務の根幹を検討するものとして、普遍かつ不変の価値を有するものということができるだろう。

6 今後の展望

中央知的財産研究所は設立後15年を経過し、その内の12年間私はそこで研究を継続してきた。15年というのは1つの区切りでもあろうし、私にとっての12

年間といえば、48歳の辰年の時から関与し始めて、丁度今年60歳となる、1サイクルでもあった。わが国の景気動向は予断を許さない状況が続いており、その中においてわが国の知的財産戦略は保護強化とオープン化の中で戸惑っているように思える。このような躍動の時期にあつて日本弁理士会もよりその存在価値を高めて、将来を確固たるものとするためには解決すべき問題も山積みであろう。

一介の研究者として、中央知的財産研究所に12年間もお世話になった者としては、中央知的財産研究所が従来どおりに知的財産法分野での研究を継続し続けることによって、日本の知的財産法の理論と実務を架橋する研究をさらに進展させることを、願って止まない。

以上

(原稿受領 2012. 4. 19)

日本弁理士会の
『特許等出願援助制度』をご活用ください
～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

JPAA
Information

特許出願等援助制度とは？

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

援助対象者は？

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

援助の費用は？

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

援助の条件は？

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

利用の流れ

申請

↓

審査

↓

審査結果の通知

↓

援助が決定したら
弁理士の設定

↓

契約

↓

援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで