

針 穴 に 挑 む

友野国際特許事務所の使命

「ミスター友野、このオフィスアクションをどう分析する？ 特許権取得の可能性はあるか？」

そんなメールがアメリカ人の弁護士から届いたのは、2008年3月のことであった。

米国企業によるデータ処理関連の特許に対して、拒絶査定不服審判による審理の結果、日本の特許庁がやはり進歩性なしと判断し、さらなるオフィスアクション、つまり拒絶審決を出したのだ。PCT出願後に日本を移行国として出願されたのだが、ほぼ特許化の可能性はないだろうというのが、大方の見解であった。困ったアメリカ人弁護士は、プライベートでも友人である私に意見を求めてきたのだ。

友野国際特許事務所は海外の案件も多く扱っており、国内から海外に向けて出願された特許に対して発せられた世界各国の特許庁からのオフィスアクションに対応してきた。そのため私も幾度となくアメリカやヨーロッパ、中国、ロシアなど様々な国の特許庁へ直接赴いては審査官と渡り合ってきた経験がある。その経験から言えば、日本の特許庁ほど優秀な人材をそろえる特許庁は他にない。非常に高い技術知識を背景に、緻密で高度な審査を行うエリート集団である。さらに、「発明とは特許権を与えられるべきもの」という意識が根底にある米国と、『優れた』発明こそが特許を受けるべき』であり、その優れた点を見極めることに重点を置く傾向にある日本とでは、双方の特許庁にも態度に大きな違いを感じる。この案件に対しても、拒絶を裏付ける引例がそろえられ、その1つ1つに整然と理論が展開されていた。これほど細かな点にまで言及する日本特許庁特有のオフィスアクションに、不慣れなアメリカ人弁護士は多い。しかも、それまで担当していた日本人弁理士からは、勝ち目がないとの見解が伝えられた。

しかし、分析を進めるうちに、その審決においてある一点の論理展開に疑問が浮かんた。

もしかしたら…。何かが見えてくるかもしれない。

そこで私は彼に、「難しいとは思いますが可能性はあると思うよ。針の穴を通るくらいではあるがね。」と答えた。

すぐに彼からメールが来た。こう書いてあった。

「オーケー。君がこのオフィスアクションに対応するために必要な時間と費用の見積もりを送ってくれ。」

こうして弊事務所は、針の穴に挑むことになったのである。

特許庁の統計によると、日本を指定国とする国際特許出願（PCT出願）、つまり海外か

ら日本に向けての特許出願に係る国内書面受理件数は2007年で54,095件。10年前のほぼ2倍の増加となっている。一方、国内から海外へ向けてのPCT出願件数は、2007年は26,935件で、5年前と比べ1.6倍となっている。世界全体の企業活動がグローバル化する中で、特許の「輸出」も「輸入」も各国間でさらに激しくなっている。日本で特許権を取得するためには、海外からの案件も等しく日本特許庁による審査を経なければならない。日本の特許庁に審査されることを前提に日々明細書を作成することを主な業務とする日本の弁理士は、どこに論点を置き、どのように展開し、さらにどんなクレームを構築すべきかが分かる。すでに明細書を作成する時点において、我々事務所では起こるべき中間処理（拒絶査定、拒絶審決などへの対応）のパターンを複数想定し、それぞれについての対応、「逃げ道」の設定も十分に考慮する。だが、各国で基礎出願されてからPCT出願を経て日本に移行される場合、当然ながらその明細書は自国の特許庁に照準を合わせている。自国に強いものは日本にも強い、とはなかなか行かないのが現状である。

国際出願（PCT出願）及び国際予備審査請求件数表（受理官庁）

年/種別	国際出願件数	国際予備審査請求件数
2003	17,097	6,785
2004	19,850	4,246
2005	24,290	2,526
2006	26,422	2,576
2007	26,935	2,558

出典：特許庁ホームページより

特に今回の案件は、分割出願が可能な期限も超過しており、特許権取得のために選択できる道は、ただ1つ。特許庁を相手に、この拒絶審決に対する審決取消訴訟を提起し、勝訴して事件を審判に差し戻し、再審理を経るか、新たな拒絶理由通知を受けてから分割出願することである。

特許庁審判課の統計では、2007年に拒絶審決の取消請求訴訟で、特許庁側の主張が認められ、請求が棄却されたのが特許・旧実用新案で163件であるのに対し、特許庁に相對する出願人側の請求が認められ、審決が取消されたのは25件。いわゆる一般的な勝率は15%。しかも今回は海外での出願を基礎とした外内案件である。日本の特許庁との「闘い」を想定して作成されていない明細書をもとに、この訴訟に挑む困難はすでに承知の上である。しかし、この案件にはもう後がない。闘って審決取消を勝ち取らなければ、この発明が日の目を見る機会は永遠に失われるであろう。

20ページ近くに及ぶ拒絶審決を日夜分析して1週間、我々事務所チームはいくつか

細かな突破口の存在をつかみ始めていた。これらをすべて羅列し、それぞれにこの審決が置く論拠の「ミス」を突いていくことは可能である。複数の方面から議論をたたみかけるのも一手ではあるが、この戦法は、逆に一点一点が弱いために、「下手な鉄砲も数撃てば当たる」式で攻めているのでは、という印象を裁判官に与える恐れもある。本件に関してその戦略は危険だと私は感じた。むしろ一点に絞り、そこへあらゆる議論を集中させる。論点を明確にすることは、こちらにとっても有利になるのではと考えたのだ。

この特許は、試験の運営システムに関するものであった。試験の受験者のみが入る試験会場（ステーション）を、遠隔的に「監督」するためのシステムであるが、ここに使われている「試験の監督データ」という言葉に、私は引っ掛かるものを感じた。

この部分は、英語で書かれた元の明細書でproctoring data of a testing eventである。proctorはアメリカで一般に「試験の監督官」という意味を持ち、そのため日本語の明細書では、「試験の監督データ」との訳が当てられていた。しかし、proctor と同根の語彙であるproctorizeには「処罰する」の意味がある。それを裏付けるように、原文の明細書では、受験者の識別や試験そのものの有効性の判断、受験者を認証する際のデータ入力、または試験中における外部との接触やノートおよび参照物品の使用など、画像、動画及び音声によって「試験の（受験者に罰すべき不正な行為がないように）監督（する）データ」と示されていた。

しかし引例の1つは、この「監督」＝「試験の管理をする者」との解釈に基づき、試験中における試験会場の温度管理や異常事態、不測の事態に対処するためのシステムに関するものであった。両者による解釈のずれに、私は勝訴の可能性があると考えたのである。

まずは、技術的な側面に立って論理を展開する。

この発明は、試験における不正な行為がないように監督する（＝proctoring）ためのデータ処理システムである。不正行為の監督または監視は、試験時間の一部で「抜き打ち」のように行われるのではなく、開始から終了まで連続してなされなければ意味がない。そのため、当然ながらこのデータは非常に膨大なものとなる。これを常に処理し続ける能力を備えることは、この発明の必然であると言えよう。

一方で、引例にある、試験中の不測事態、異常事態に対処するためのシステムで求められるのは、不測の事態、異常な事態が起きた場合の対処が可能な容量のデータ処理能力である。つまりこの発明のように、試験時間全てを網羅する画像、動画および音声データの連続的な処理は不要なのだ。さらには、画像、動画および音声データでは、引例が目的とする試験会場の温度管理はデータ上で認知できないため、対処が不可能である。

つまり、両者は技術的にまったく異なる情報を処理するものであり、その目的も異なる。そもそも引例としてふさわしいとは言えないのである。

さらに文理的、文法的側面から近づく。「監督」、「監督する者」という日本語に当てはまる英語として、普通はcoach、director、supervisor、またはforepersonなどを思い浮かべる向きが多いのではないだろうか。しかし、実際に原文の明細書で使用されているのはproctoring。あまり聞きなれない単語である。明細書中の「proctoring data of a testing event」をそのままカタカナ表記にして「テスト・プロクタリング・データ」としても問題はないが、これでは意味が良く分からない。そのため、敢えて最も近い日本語と考えられる「試験の監督データ」との訳語が充てられたのだ。しかし先ほどもふれたように、proctoringと同根の語彙であるproctorizeは「処罰する」の意。この発明のように、受験者の不正を見つけて処罰することを目的とする「監督」は、通常の日本語として一般的に使用される、いわゆる「試験監督」とは語意が異なる。これは、1つの言語に別の言語をあてる際の、限界と言えるだろう。さらに日本語で「監督」はこういう意味として使用されるからと、日本語に翻訳された明細書のみでその特許性を論じることは、その後ろに存在する、元の英語による明細書の存在を無視するものであり、これこそ逸脱した議論と言わざるを得ない。

最後は、条理上、判例上からの攻略である。

「リパーゼ判決」をご存じだろうか。

「キルビー特許事件判決」、「ボールスプライン事件判決」と並び、特許権に関する最高裁判決3件と呼ばれる1つであり、「特許出願に係る発明の要旨認定は、特段の事情がない限り特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」というものである。昨今は、この判決を侵害訴訟における審理のみでなく、特許性判断の心理においても適用すべきとの考え方がある。この拒絶審決もその判決を根底に展開されただろうことは容易に想像できた。なぜなら、この発明において、「試験の監督データ」の「監督」は、明細書中の記載を見れば、「不正行為を防止するための“監督”」と定義されていることは如実に明らかであるのにもかかわらず、請求項に記載される「試験の監督データ」との表記のみを取り上げて論じられていたからである。

だが、このリパーゼ判決には続きがあるのだ。

「明細書の記載の参酌は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかである等の特段の事情がある場合に限り、許容されるにすぎない。」

本発明において、まさに「proctoring data of a testing event＝試験の監督データ」は、「不正行為の防止を目的として監督するためのデータ」なのか、もっと“管理”として意味まで括げて「異常事態発生に関するデータ」まで含ませるのか、の少なくとも2つの意義が存在する。まさに、リパーゼ判決の「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合に相当するのだ。その場合に限り、明

細書の記載の参酌が許容される」のであるし、さらに特許法第36条第5項には、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」とある。つまり、この発明において特許性を論じる際に、明細書は考慮せずに請求項のみで論じなければならない、と決めつけた上での議論は無理があるのだ。

こうして私は、特許庁審判官による拒絶審決の、1つの論点に対し、3つの観点から攻め込むという手法を取った。

第一回の弁論は平成20年6月に始まり、平成21年1月に最終口頭弁論が終わった。そして、同年2月24日、審決取消との判決が言い渡された。

私の、そして我々事務所チームが考えていたわずかな可能性が、現実となった瞬間であった。

日々、技術は絶えず目覚ましい進歩を遂げている。既に特許として権利化されている技術も、今まさに生まれようとしている技術も、それぞれに他の技術と激しくせめぎ合い、ぶつかり合うものがほとんどであろう。絶対に権利化できる、他にはない優れた技術というものは、現実には、ごくごく一握りなのではないか。しかし、だからこそ技術者や研究者たちが命をかけて生み出した「財産」を、いかに最大限に守り、そしていかに最大限の価値を付加するか…。それがたとえ針穴を通るほどのわずかな可能性であろうと、我々友野国際特許事務所が最も使命とするべきところなのだ。

(本稿は、判決文として公開された範囲の情報によって作成されているものです。)