

抄録

清永判例研究会は、知的財産関連判決の自主勉強会です。研究会は平成12年3月に発足し、およそ17年間続きました。平成29年6月16日にその最後の研究会として、清永先生による講演会が開催されました。これまでの研究会を紹介するとともに、講演会（最終講義）の概要を報告します。

【はじめに】

清永判例研究会は、元東京高等裁判所部総括判事で弁護士の清永利亮先生を講師に迎えて、平成12年3月に発足した知的財産関連判決の研究会です。「清永きよなが会」と呼ばれていま



清永利亮先生

す¹⁾。私は、この研究会に平成23年6月から3年間、メンバーとして参加し、その後、世話人として、研究会に関わらせていただきました。

清永先生による最終講義の概要をお伝えする前に、別表の「清永判例研究会活動の全軌跡」にて、研究会のこれまでのあゆみを紹介しながら、私が在席した数年間の研究会の様子について、以下に述べたいと思います。

【研究会の参加者について】

研究会は、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）が設ける自主研修の枠組みを用いて行われました。発足以来、研究会は1～2か月に1回の

ペースで開かれ、最終的に147回の開催を数えました。これまでの参加者は、87名。かなり多くの審査官が清永先生のご指導を受けてきたこととなります。

私が研究会に属してからは、毎回、発表担当の審査官が2名一組となり、判決、関連法規、審査基準、学説を1時間説明した後に、清永先生のご指摘や補足を踏まえ、さらに1時間半にわたる議論を行い、参加者全員が最終的な意見を述べるスタイルで行われていました。今回の寄稿にあたり、研究会の過去の資料を調査してみると、平成17年頃までは、発表を1人で担当した場合も結構あったようです。

参加者は、審査第一部～四部の各部から3名、合計12名の審査官が選ばれて参加していました。具体的には、審査部の各部の若手2名（概ね入庁4年から10年程度）と中堅1名（入庁10年から20年程度の審判経験者）を各部首席審査長に推薦してもらって、参加者を決めていました。いずれの参加者も、法律的な事項に関心があって、自己研鑽に意欲的な審査官となります。法律的事項の知識の有無は問わず、むしろ、初心者歓迎の雰囲気があり、法律的なものの考え方を心得た審査官を養成するのが、この研究会の目的であったような気がします。

この研究会は、法律的議論が行われることはい

1) 研究会発足当時の様子については、初期メンバーの西本浩司さんが2001年8月発行の特技懇218号の記事で詳しく述べておられます。その中では、清永会を、「せいえいかい」と呼んでおられます。

までもありませんが、全技術分野の審査官が集まってきたので、研究対象の判決について、技術分野特有の判断に止まらない多様な技術的視点からの議論が活発に行われていました。

各参加者が研究会に在席する期間は人事異動の事情にもよりますが、1~3年程度でした。欠員があり次第、補充が行われました。したがって、長期にわたり参加することはできませんが、審査官にとって、判決の読み方や裁判官の考え方を学べる絶好の機会となったことは間違いありません。

【研究会の開催日時について】

研究会が開催される曜日は、金曜日に固定されていきましたので、参加者は、他の予定を金曜日に入れないようにしていました。毎回、研究会の最後に、

次回の発表者2人を決め、その上で、概ね1か月後の先生の都合をお伺いして、具体的な開催日を決定しました。研究会は、庁舎（平成29年は六本木仮庁舎）内の会議室で、勤務時間終了後の午後6時15分から開始していました。

【各回のテーマと取り上げる判決の決定について】

テーマは、発表者の2人が話し合っ決めて決めます。知的財産関連であれば、何でもよいということになっていて、特技懇誌のシリーズ判決紹介の記事を参考にしたり、どうしてもテーマが決まらない場合は、清永先生にメールで相談したりして、テーマを決めていました。

次に、決定したテーマに沿って、題材となる判決を取り上げますが、2例取り上げることが多かったように

》》》 清永判例研究会活動の全軌跡 》》》

	開催日	テーマ	取り上げた主な判決	発表者
第1回	平成12年3月3日	研究の進め方（講演）		清永利亮先生
第2回	平成12年3月27日	一事不再理効について	最一小判平成12年1月27日（平成7年（行ツ）第105号）	藤原敬士、板谷一弘
第3回	平成12年4月21日	包袋禁反言について	大阪地判平成8年9月30日（平成6年（ワ）第13949号）	丹治彰、伏本正典
第4回	平成12年5月26日	均等論について	最三小判平成10年2月24日（平成6年（オ）第1083号）	小原博生、佐藤直樹
第5回	平成12年6月23日	均等論について	最三小判平成10年2月24日（平成6年（オ）第1083号）	藤田年彦、濱野隆
第6回	平成12年7月14日	機能的クレームと均等論について		小谷一郎、長谷川一郎
第7回	平成12年9月1日	権利範囲と技術的範囲について	東京地判昭和52年7月22日（昭和50年（ワ）第2564号）	内田俊生、西本浩司
第8回	平成12年10月13日	クレームの機能的表現の事例研究について	東京高判昭和53年12月20日（昭和53年（ネ）第783号）	丹治彰、板谷一弘
第9回	平成12年11月17日	機能的に表現されたクレームの技術的範囲の解釈について	大阪地判平成4年4月28日（昭和61年（ワ）第2378号）	伏本正典、佐藤直樹
第10回	平成12年12月22日	明細書の記載に関する論点について	東京高判昭和37年5月29日（昭和34年（行ナ）第2号）	小原博生、藤田年彦
第11回	平成13年1月26日	進歩性及び記載要件における通常の知識を有する者について	東京高判昭和37年5月29日（昭和34年（行ナ）第2号）	小谷一郎
第12回	平成13年2月16日	記載要件も含めた特許要件の主張立証責任について		濱野隆
第13回	平成13年3月30日	用尽論について	東京地判平成12年8月31日（平成8年（ワ）第16782号）	長谷川一郎、西本浩司
第14回	平成13年5月14日	間接侵害について 一特に直接侵害との関係一	東京地判昭和56年2月25日（昭和50年（ワ）第9647号）	内田俊生、油科壮一
第15回	平成13年6月22日	冒認出願について	東京高判平成3年12月24日（平成2年（行ケ）第46号）	板谷一弘、伏本正典
第16回	平成13年7月27日	正当権利者の救済について	最三小判平成13年6月12日（平成9年（オ）第1918号）	丹治彰、佐藤直樹
第17回	平成13年9月7日	特許法第29条の2における発明者、出願人の同一について	大阪地判平成13年4月19日（平成10年（ワ）第13560号）	小原博生、藤本義仁
第18回	平成13年10月19日	職務発明「従業者等は相当の対価の支払いを受ける権利を有する（特許法第35条第3項）」を中心として	東京地判昭和58年9月28日（昭和56年（ワ）第7986号）	小谷一郎、藤田裕子
第19回	平成13年11月30日	特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用について	最三小判平成12年4月11日（平成10年（オ）第364号）	長谷川一郎、西本浩司
第20回	平成14年1月11日	侵害訴訟における権利濫用と無効審判について	最三小判平成12年4月11日（平成10年（オ）第364号）	板谷一弘、井上猛
第21回	平成14年2月15日	試験又は研究のためにする特許発明の実施について	最二小判平成11年4月16日（平成10年（受）第153号）	内田俊生、佐藤直樹
第22回	平成14年3月15日	先使用による通常実施権について	最二小判昭和61年10月3日（昭和61年（オ）第454号）	丹治彰、藤本義仁
第23回	平成14年4月19日	商標の登録要件について	最二小判平成13年7月6日（平成12年（行ヒ）第172号）	小原博生、藤田裕子
第24回	平成14年6月7日	中古ゲームソフトの販売・頒布権について		長谷川一郎、西本浩司
第25回	平成14年7月19日	ドメイン名に関わる紛争について		小谷一郎、佐藤直樹
第26回	平成14年9月6日	無効審判と審決取消訴訟との関係について	東京高判平成13年4月9日（平成12年（行ケ）第125号）	内田俊生、井上猛

思います。2例の判決のうち、1例をメインの判決、もう一方をサブの判決として取り上げ、サブの判決は、メインの判決と対照して、判決の意味を深く掘り下げることができるようなものを選ぶとよいとされていました。また、適宜、審査基準や学説についても調べて、レジュメとしてまとめることになっていました。

しかし、過去の資料によると、研究会の発足初期においては、特定の判決を取り上げずに、あるテーマについて、特許法概説などで調査したことをまとめて発表したこともあったようです。また、地裁調査官を経験して特許庁に復帰した審判官を講師に招き、その経験を講演していただいたこともあったようです。講演といえば、101回目の研究会は、100回の開催を経て、次への一步を踏み出す記念として、清永先生に「特許訴訟に参与して」というテーマで講演をしていただきました。

マで講演をしていただきました。

ところで、テーマは、進歩性、発明の明確性、サポート要件、新規事項などが選ばれることが多かったように記憶しています。これは、審査官として日頃の審査実務を通じて生じた疑問をきっかけに、自ら詳しく研究してみたいと考えたからではないでしょうか。一方で、初期の研究会に特に顕著ですが、均等論、職務発明、一太郎事件のように、その時に話題になった判決をテーマに取り上げることもありました。

【研究会までの準備について】

発表者は、研究会開催の概ね1週間前までに、レジュメや判決文を含む資料一式をメールで、先生と参加者全員に配付しなければなりません。最高裁の判例を引用するときは、調査官の執筆による判例解

	開催日	テーマ	取り上げた主な判決	発表者
第27回	平成14年10月18日	最近の注目判決について(その1)	東京地判平成14年9月19日(平成13年(ワ)第1772号中間判決)	中里裕正
第28回	平成14年11月8日	最近の注目判決について(その2)	最一小判平成14年9月26日(平成12年(受)第580号)	板谷一弘
第29回	平成14年12月16日	goo.co.jp使用権確認請求事件について	東京高判平成14年10月17日(平成14年(ネ)第3024号)	丹治彰
第30回	平成15年1月24日	フェスト判決について	Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)	小原博生、安田明央
第31回	平成15年3月14日	地裁調査官の仕事について		小曳満昭
第32回	平成15年4月25日	中用権について	名古屋地判平成元年10月20日(昭和57年(ワ)第2303号)	藤本義仁、長谷川一郎
第33回	平成15年6月6日	プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈について	最三小判平成10年11月10日(平成10年(オ)第1579号)	小谷一郎、西本浩司
第34回	平成15年7月18日	違法な仮処分決定と損害賠償について	東京地判昭和40年10月19日(昭和39年(ワ)第4474号)	内田俊生、板谷一弘
第35回	平成15年9月12日	新規事項の判断について		丹治彰、桜井茂行
第36回	平成15年10月24日	特許法第102条～第105条の3改正の経緯及び趣旨について		小原博生、中里裕正
第37回	平成15年12月5日	並行輸入について	最一小判平成15年2月27日(平成14年(受)第1100号)	藤本義仁、安田明央
第38回	平成16年1月16日	注目特許事件に関する一考察	東京高判平成14年5月29日(平成12年(行ケ)第190号)	小谷一郎、長谷川一郎
第39回	平成16年3月5日	ライセンス契約について		板谷一弘、西本浩司
第40回	平成16年4月16日	発明者の認定について	東京地判平成14年8月27日(平成13年(ワ)第7196号)	内田俊生、桜井茂行
第41回	平成16年5月28日	職務発明における相当の対価について	東京高判平成16年1月29日(平成14年(ネ)第6451号)	丹治彰、中里裕正
第42回	平成16年7月9日	清永会における研修内容のまとめ		小原博生
第43回	平成16年9月3日	審決取消訴訟の審理範囲について(メリアス編機事件)	最大判昭和51年3月10日(昭和42年(行ツ)第28号)	西本浩司、安田明央
第44回	平成16年10月8日	訂正請求が肯定されても無効理由が明らかに存在する場合の処理について	東京地判平成12年12月19日(平成11年(ワ)第10959号)	杉浦淳、本間友孝
第45回	平成16年11月5日	審決取消訴訟における訂正の取り扱いについて	東京地判平成14年10月9日(平成13日(ワ)第16820号)	杉浦淳、本間友孝
第46回	平成16年12月17日	物のパブリシティ権について -競馬馬のパブリシティ権をめぐる最高裁判決-	最二小判平成16年2月13日(平成13年(受)第866号、第867号)	小谷一郎、道祖土新吾
第47回	平成17年1月28日	審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲について	最三小判平成4年4月28日(昭和63年(行ツ)第10号)	丹治彰、川口裕美子
第48回	平成17年2月25日	審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲について(その2)	最三小判平成4年4月28日(昭和63年(行ツ)第10号)	中里裕正、黒石孝志
第49回	平成17年3月25日	間接侵害について(その2) -ヘルプアイコン特許侵害事件-	東京地判平成17年2月1日(平成16年(ワ)第16732号)	大宅郁治、安田明央
第50回	平成17年10月7日	新規性・同一性について	東京高判平成13年3月28日(平成10年(行ケ)第82号)	菅原道晴
第51回	平成17年11月11日	新規性・同一性について(その2)	最三小判平成5年3月30日(平成3年(行ツ)第98号)	菅原道晴
第52回	平成17年12月16日	発明未完成、実施可能性について	最三小判昭和44年1月28日(昭和39年(行ツ)第92号)	久保竜一、黒石孝志
第53回	平成18年1月20日	サポート要件について	知財高判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号)	森竜介、川口裕美子
第54回	平成18年2月24日	特許権とリサイクルについて -大合議事件の判決紹介-	知財高判平成18年1月31日(平成17年(ネ)第10021号)	大宅郁治、門良成

説を添付することが求められました。発表者以外の者は、受け取った資料を予め読み、自分の考えをまとめ、研究会に臨みました。研究会当日は、自己の意見を述べるとともに、他の参加者の意見を聞き、テーマについて理解を深めました。勉強は、自分で考えることが、実は何よりも重要だと思います。ですから、研究会の日までの準備が、勉強の大部分を占めているといっても過言でないと思っています。

【研究会の当日の流れについて】

幹事（審判経験者）による議事進行にしたがって、発表者は、途中の質疑応答も含め1時間程度をかけて、事件の概要を主にレジユメを用いて説明し、論点を提示しました。また、関係する審査基準や学説についても必要に応じて説明に加えました。一通り

の発表が終わったところで、清永先生から、補足事項や各参加者に特に考えてほしい事柄のご提示があります。事件によっては、明示的な検討事項のご指示ではなく、感想をお示しになるだけの場合もありましたが、いずれにしても後半の議論を方向付けることになりました。後半は1時間半程度を使って、



普段の研究会の様子

	開催日	テーマ	取り上げた主な判決	発表者
第55回	平成18年3月24日	一太郎事件について	知財高判平成17年9月30日(平成17年(ネ)第10040号)	菅原道晴、金田孝之
第56回	平成18年4月21日	医療行為・診断方法の特許性について	知財高判平成14年4月11日(平成12年(行ケ)第65号)	安田明央、横山敏志
第57回	平成18年6月9日	特許権侵害の補助行為について	大阪高判平成14年8月28日(平成12年(ネ)第3014号)	久保竜一、二階堂恭弘
第58回	平成18年7月14日	差止仮処分決定後の無効審判確定に基づく過失責任について	大阪高判平成17年3月29日(平成16年(ネ)第648号)	黒石孝志、高橋真之
第59回	平成18年9月8日	職務発明について	東京地判平成18年5月29日(平成16年(ワ)第23041号)	森竜介、門良成
第60回	平成18年10月27日	特許権の存続期間の延長について	最二小判平成11年10月22日(平成10年(行ヒ)第43号)	大宅郁治、川口裕美子
第61回	平成18年12月8日	補償金請求事件について	最三小判平成18年10月17日(平成16年(受)第781号)	安田明央、金田孝之
第62回	平成19年1月19日	特許権侵害訴訟と準拠法について	最一小判平成14年9月26日(平成12年(受)第580号)	菅原道晴、横山敏志
第63回	平成19年2月16日	先使用権について	最二小判昭和61年10月3日(昭和61年(オ)第454号)	久保竜一、沖田孝裕
第64回	平成19年3月16日	税関における特許権侵害物品の認定と特許無効について	神戸地判平成18年1月19日(平成16年(行ウ)第29号)	黒石孝志、門良成
第65回	平成19年4月20日	国内優先について	東京高判平成15年10月8日(平成14年(行ケ)第539号)	森竜介、安田明央
第66回	平成19年6月1日	訂正審決の確定と無効審決取消訴訟の帰趨	最二小判平成15年10月31日(平成14年(行ヒ)第200号)	大宅郁治、横山敏志
第67回	平成19年7月6日	自然法則の利用の判断について	東京地判平成15年1月20日(平成14年(ワ)第5502号)	菅原道晴、小太刀慶明
第68回	平成19年9月21日	パリ条約による優先権について	東京高判平成5年6月22日(平成元年(行ケ)第115号)	安田明央、門良成
第69回	平成19年11月2日	著作権法について	東京地判平成19年8月29日(平成18年(ワ)第15552号)	森竜介、黒石孝志
第70回	平成19年12月14日	特許権とリサイクルについて(その2) -最高裁判決を踏まえて-	最一小判平成19年11月8日(平成18年(受)第826号)	小出直也、横山敏志
第71回	平成20年2月1日	訂正審判・訂正請求の一体不可分性について	知財高判平成18年12月25日(平成18年(行ケ)第10366号)	山崎勝司、寺谷大亮
第72回	平成20年3月7日	実用新案権侵害差止等請求事件について	大阪地判平成18年4月27日(平成15年(ワ)第13028号)	大宅郁治、金田孝之
第73回	平成20年4月18日	実施可能要件について	知財高判平成17年11月17日(平成17年(行ケ)第10368号)	門良成、杉山悟史
第74回	平成20年5月30日	発明の成立性について	知財高判平成20年2月29日(平成19年(行ケ)第10239号)	岩間直純、澤田真治
第75回	平成20年7月4日	特許無効の抗弁と再審事由について	最三小判平成11年3月9日(平成7年(行ツ)第204号)	森竜介、横山敏志
第76回	平成20年9月5日	新規事項の追加禁止と除くクレームについて	知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)第10563号)	山崎勝司、小出直也
第77回	平成20年10月17日	特許異議申立事件における訂正請求について	知財高判平成19年6月29日(平成18年(行ケ)第10314号)	黒石孝志、寺谷大亮
第78回	平成20年12月5日	立体商標の自他商品識別力について	知財高判平成20年5月29日(平成19年(行ケ)第10215号)	高見重雄、金田孝之
第79回	平成21年1月16日	発明の該当性について	知財高判平成20年8月26日(平成20年(行ケ)第10001号)	杉浦淳、杉山悟史
第80回	平成21年3月13日	進歩性について	知財高判平成20年10月2日(平成19年(行ケ)第10430号)	澤田真治、門良成
第81回	平成21年4月17日	リナッシュメント事件について	知財高判平成21年1月28日(平成20年(行ケ)第10317号)	岩間直純、寺谷大亮
第82回	平成21年5月29日	発明特定事項の解釈について	知財高判平成19年9月13日(平成18年(行ケ)第10561号)	阪野誠司、金田孝之
第83回	平成21年7月3日	特許発明の技術的範囲の解釈について	最三小判平成10年4月28日(平成6年(オ)第2378号)	山崎勝司、高見重雄
第84回	平成21年9月4日	特許請求の範囲の減縮について	知財高判平成20年12月10日(平成19年(行ケ)第10350号)	八木誠、杉山悟史
第85回	平成21年10月23日	特許権存続期間延長制度における特許法第68条の2の「処分の対象となった物」の意義について	知財高判平成19年7月19日(平成18年(行ケ)第10311号)	小出直也、齋藤正貴

先生からいただいたコメントを踏まえて議論していききました。事件の性質によっては深い技術的な理解が必要となることがあり、そういう場合には、その技術に詳しい参加者に技術的事項を解説してもらうこともありました。

司会は、すべての参加者が意見を述べるように気配りするとともに、議論が脱線しないように議事を進行しました。そして、研究会の最後に清永先生から総括コメントをいただき、会は終了します。

【2つの重要なポイント（私見）】

以下は、私が研究会に参加して得た私見ですが、判例研究を進める上で押さえないければならない重要なポイントが2つあると感じています。1つ目は、条文を確認することです。例えば、テーマが進歩的な

らば、特許法29条2項。審査官にとっては、お馴染みの条文ですが、それでも、法規集で条文を確認することが大切です。29条2項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と書かれています。それを一言一句かみしめるのです。そうすると、本当はわかっていなかったことが分かります。そして、判例を研究するにあたり、何かしらの発見もあるはずですが、立証責任が課されているのは、原告、被告のいずれであるのかを考えることです。審査官は、そのような視点を失いがちですが、判決を読むにあたって大変重要であると思います。

	開催日	テーマ	取り上げた主な判決	発表者
第86回	平成21年11月27日	プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について	知財高判平成21年3月11日(平成19年(ネ)第10025号)	澤田真治、寺谷大亮
第87回	平成22年1月22日	発明の成立性について(発明の客体について)	知財高判平成21年6月16日(平成20年(行ケ)第10279号)	杉浦淳、門良成
第88回	平成22年2月26日	サポート要件・実施可能要件について	知財高判平成22年1月14日(平成20年(行ケ)第10235号)	阪野誠司、永石哲也
第89回	平成22年4月9日	取消審決の拘束力と最高裁判決について	知財高判平成21年11月19日(平成21年(行ケ)第10157号)	高見重雄、金田孝之
第90回	平成22年5月28日	Bilski判決に見る米国審決取消訴訟の側面	In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)	岩間直純
第91回	平成22年7月16日	均等論における「本質的部分」の認定方法について	知財高判平成21年6月29日(平成21年(ネ)第10006号中間判決)	八木誠、小出直也
第92回	平成22年9月3日	フレッドベリー並行輸入事件(最高裁判決)について	最一小判平成15年2月27日(平成14年(受)第1100号)	杉山悟史、齋藤正貴
第93回	平成22年10月22日	訂正審判における複数の訂正事項の一体性・個別性について	知財高判平成21年11月19日(平成21年(行ケ)第10157号)	阪野誠司、門良成
第94回	平成22年12月3日	明確性要件について	知財高判平成22年8月31日(平成21年(行ケ)第10434号)	高見重雄、山崎仁之
第95回	平成23年1月28日	特許を受ける権利の譲渡について	知財高判平成22年2月24日(平成21年(ネ)第10017号)	八木誠、金田孝之
第96回	平成23年3月4日	テレビ番組のネット転送と著作権について(まねきTV事件、ロクラクII事件最高裁判決)	最三小判平成23年1月18日(平成21年(受)第653号)、最一小判平成23年1月20日(平成21年(受)第788号)	渡邊潤也、千本潤介
第97回	平成23年4月15日	発明の記載要件について	知財高判平成23年2月28日(平成22年(行ケ)第10109号)	岩間直純
第98回	平成23年5月27日	特許権の延長登録制度について	最一小判平成23年4月28日(平成21年(行ヒ)第326号)	粟倉裕二、阪崎裕美
第99回	平成23年6月24日	冒認出願について	知財高判平成18年1月19日(平成17年(行ケ)第10193号)	阪野誠司、山崎仁之
第100回	平成23年7月29日	サブコンビネーション発明について	知財高判平成23年2月8日(平成22年(行ケ)第10056号)	高見重雄、門良成
第101回	平成23年9月16日	特許訴訟に関する(講演)		清永利亮先生
第102回	平成23年10月21日	権利範囲の認定と解釈について	東京地判平成22年11月30日(平成21年(ワ)第7718号)	八木誠、松本泰典
第103回	平成23年12月2日	特許権移転登録抹消登録請求事件について	東京地判平成23年6月3日(平成22年(ワ)第30074号)	篠塚隆、千本潤介
第104回	平成24年1月20日	明確性要件について	知財高判平成23年11月15日(平成23年(行ケ)第10097号)	渡邊潤也、齋藤正貴
第105回	平成24年3月2日	プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲と要旨の認定について	知財高判平成24年1月27日(平成22年(ネ)第10043号)	阪野誠司、粟倉裕二
第106回	平成24年4月20日	プロダクト・バイ・プロセス・クレームのクレーム解釈について(日米欧三極比較)	知財高判平成24年1月27日(平成22年(ネ)第10043号)	山崎仁之、阪崎裕美
第107回	平成24年6月1日	間接侵害について(その3) 複数の者が侵害に関与する物の発明	東京地判平成19年12月14日(平成16年(ワ)第25576号)	門良成、松本泰典
第108回	平成24年7月20日	進歩性について ー後知恵ー	知財高判平成23年1月31日(平成22年(行ケ)第10075号)	宮本昭彦、萩島豪
第109回	平成24年9月14日	進歩性について(出願後に提出された実験結果の参酌について)	知財高判平成22年7月15日(平成21年(行ケ)第10238号)	篠塚隆、渡邊潤也
第110回	平成24年11月9日	アップルvsサムスン電子損害賠償請求事件について	東京地判平成24年8月31日(平成23年(ワ)第27941号)	八木誠、千本潤介
第111回	平成24年12月7日	注目判決紹介	知財高判平成24年10月29日(平成24年(行ケ)第10076号)、知財高判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号)	粟倉裕二、阪崎裕美
第112回	平成25年1月25日	手続違背について	知財高判平成23年10月4日(平成22年(行ケ)第10298号)	阪野誠司、山崎仁之

【研究会後の懇親会について】

研究会が終わると、懇親会を近隣で開き、親睦を深めるとともに、その日に扱った話題をさらに掘り下げました。先生から追加でコメントをいただくこともありましたので、研究会第二部といったところでしょうか。お酒好きで知られる清永先生は、乾杯から日本酒です。参加は強制ではありませんが、私は先生の面白い話が聞きたくて、毎回必ず参加させていただきました。

【そして最終回】

他人の意見の受け売りでなく、自分で考えながら、判例の勉強をすることは、審査官・審判官にとって、非常に有益であることは間違いありません。しかしながら、勉強は大きな負担を伴いますので、一人で

勉強を続けることは、大変難しいことです。また、一人での勉強は、狭い視野による独りよがりの結論に至る危険もあります。一方、このような研究会のスタイルならば、発表を励みにしつつ、勉強を継続的に行うことができます。また、経験豊富な講師の適切なアドバイスや他分野の審査官の意見も聞けますので、判例の勉強には、まさに最適のスタイルといえます。

こうして毎回開催された研究会は、気が付くと、147回、およそ17年間も続きました。今回、特技懇の誌面をお借りして、清永判例研究会の最終回として、平成29年6月16日に開催された清永利亮先生のご講演（最終講義）の概要を報告する機会をいただきました。聴講されていなかった方の参考になりましたら、幸いです。

	開催日	テーマ	取り上げた主な判決	発表者
第113回	平成25年3月15日	周知技術としての新たな証拠の提示について	知財高判平成24年8月9日(平成23年(行ケ)第10374号)	松本泰典、萩島豪
第114回	平成25年4月26日	発明の成立性について	知財高判平成25年3月6日(平成24年(行ケ)第10043号)	門良成、鈴木聡一郎
第115回	平成25年6月7日	画面デザインの保護について	東京地判平成24年2月23日(平成21年(ワ)第34012号)	宮本昭彦、渡邊潤也
第116回	平成25年7月19日	サブコンビネーション発明の限定について	東京地判平成23年11月25日(平成22年(ワ)第24818号)	篠塚隆、山崎仁之
第117回	平成25年9月20日	誤記の訂正について	知財高判平成19年11月28日(平成18年(行ケ)第10268号)	植前充司、柏原郁昭
第118回	平成25年10月25日	用途発明について	知財高判平成23年3月23日(平成22年(行ケ)第10256号)	金丸治之、鳥居福代
第119回	平成25年12月6日	優先権主張の効果について	知財高判平成24年2月29日(平成23年(行ケ)第10127号)	門良成、渡邊潤也
第120回	平成26年1月24日	特許法第29条の2について	知財高判平成25年9月19日(平成24年(行ケ)第10433号)	宮本昭彦、鈴木聡一郎
第121回	平成26年3月7日	独立特許要件の判断について	知財高判平成19年10月31日(平成19年(行ケ)第10062号)	植前充司、山崎仁之
第122回	平成26年4月25日	実施可能要件について	知財高判平成25年2月27日(平成24年(行ケ)第10200号)	篠塚隆、鳥居福代
第123回	平成26年6月13日	分割出願の実体的要件について	知財高判平成24年9月27日(平成23年(行ケ)第10391号)	柏原郁昭、松原徳久
第124回	平成26年8月1日	進歩性について	知財高判平成21年1月28日(平成20年(行ケ)第10096号)	杉浦淳、北村龍平
第125回	平成26年9月12日	ソルダーレジスト判決以降の新規事項について	知財高判平成22年1月28日(平成21年(行ケ)第10175号)	金丸治之、渡邊潤也
第126回	平成26年10月24日	明確性について	知財高判平成26年3月26日(平成25年(行ケ)第10172号)	宮本昭彦、門良成
第127回	平成26年12月5日	間接侵害について(その4) - 組み合わせさせてなる物の発明の権利範囲 -	東京地判平成24年9月27日(平成23年(ワ)第7576号)	鳥居福代、鈴木聡一郎
第128回	平成27年2月6日	刊行物の認定について	知財高判平成26年1月30日(平成25年(行ケ)第10163号)	山崎仁之、柏原郁昭
第129回	平成27年3月27日	追加実験データの参酌について	知財高判平成22年7月15日(平成21年(行ケ)第10238号)	植前充司、小山満
第130回	平成27年4月24日	手続違背について	知財高判平成26年2月5日(平成25年(行ケ)第10131号)	金丸治之、北村龍平
第131回	平成27年6月12日	実施可能要件について	知財高判平成24年3月14日(平成23年(行ケ)第10251号)	渡邊潤也、鳥居福代
第132回	平成27年7月24日	プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性について	最二小判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号)	宮本昭彦、岸智史
第133回	平成27年9月11日	特許査定取消について	知財高判平成27年6月10日(平成26年(行コ)第10004号)	山崎仁之、塩澤如正
第134回	平成27年10月23日	包袋禁反言について	東京地判平成26年4月16日(平成24年(ワ)第24317号)	山崎慎一、北村龍平
第135回	平成27年12月11日	数値限定について	東京地判平成27年10月29日(平成27年(ワ)第1025号)	金丸治之、河内誠
第136回	平成28年1月22日	均等論について	東京地判平成26年12月24日(平成25年(ワ)第4040号)	渡邊潤也、鳥居福代
第137回	平成28年2月26日	訂正について	知財高判平成27年3月11日(平成26年(行ケ)第10204号)	宮本昭彦、多賀和宏
第138回	平成28年4月8日	進歩性について	知財高判平成28年3月2日(平成27年(行ケ)第10078号)	山崎慎一、岸智史
第139回	平成28年5月27日	サポート要件について	知財高判平成27年11月24日(平成27年(行ケ)第10026号)	高松大、塩澤如正
第140回	平成28年7月15日	要旨認定について	知財高判平成25年11月27日(平成25年(行ケ)第10134号)	金丸治之、北村龍平
第141回	平成28年9月9日	誤記の訂正について	知財高判平成27年3月25日(平成26年(行ケ)第10145号)	宮本昭彦、河内誠
第142回	平成28年10月14日	用途発明について	知財高判平成26年9月24日(平成25年(行ケ)第10255号)	岩下直人、村岡一磨
第143回	平成28年11月18日	特許を受ける権利について	東京地判平成27年10月30日(平成25年(ワ)第32394号)	山崎慎一、福山則明
第144回	平成29年1月13日	機能クレームの要旨認定について	知財高判平成23年6月23日(平成22年(行ケ)第10258号)	北村龍平、原田貴志
第145回	平成29年2月27日	顕著な効果について	知財高判平成23年11月30日(平成23年(行ケ)第10018号)	稲葉大紀、河内誠
第146回	平成29年4月14日	新規事項について	知財高判平成28年8月24日(平成27年(行ケ)第10245号)	宮本昭彦、田中洋行
第147回	平成29年6月16日	最終講義		清永利亮先生

最終講義

—私の特許庁との関わりについて—

弁護士 清永 利亮

知的財産事件との出会い

私は、昭和38年（1963年）4月に裁判官に任官しました。そして、平成11年（1999年）6月30日に定年退官しました。

その間に勤務した裁判所の所在地を申しますと、北から、旭川、盛岡、東京、広島、小倉などです。勤務裁判所が少ないのは、東京地裁、東京高裁、最高裁調査官として知的財産事件に長年関与していたからです。

昭和47年4月から同52年3月までの5年間は、東京地裁民事29部（当時、この部だけが東京地裁の知的財産権部でした。）に、左陪席、右陪席として在籍しました。在籍した当初の裁判官には、荒木秀一裁判官（裁判長）、高林克巳裁判官（右陪席、裁判長）が在籍されていました。この頃には、特許庁に勤務されていた吉藤幸朔さん著作の「特許法概説」（有斐閣発行）の初版が既に発行されていて、同部所属の裁判官及び調査官（特許庁出身者が数名在籍していました）、書記官による「特許法概説」の輪読会が行われていました。私も、直ぐそれに参加させてもらいました。この輪読会は、部長を除く各裁判官、調査官が順番に数頁ずつを読んできて、その内容を全員の前で発表し、その内容について全員で議論するというものでした。知的財産事件を扱う民事29部に初めて配属された裁判官である私にとっては、非常にありがたい勉強会でした。

吉藤幸朔さんの「特許法概説」は、10版以上出版されましたが、そのすべてについて、私どもは拝読させていただきました。

その後、吉藤さんとはお知り合いになることができ、特許法等の解釈適用に関して、直接ご意見を拝聴することができるようになりました。今でも、「特



許法概説」は参考にさせていただいています。

私は、東京地裁民事29部の裁判官室に最初に訪れたとき、裁判官室と調査官室との間あたりに、麻雀台と麻雀牌などが置かれていたことに気が付きました。私は、裁判所の中で、裁判所職員が麻雀をして遊んでおられると思いました。近くに在席されていた裁判官に、「民事29部はすごい部ですね。所内で麻雀をしておられるとはびっくりしました。」とお話しました。ところが、裁判官は、「あの麻雀の台などは、麻雀に関する特許権事件の検証物として裁判所に提出されたものです。」と笑いながら答えてくれました。その裁判官によると、ゲーム初めの牌を並べるときに、自動的に牌を混ぜたうえ、四か所に牌を並べる装置が付いており、その技術が特許発明であるという、特許権侵害訴訟の検証物です、とのことでした。私は、なるほど、そうですかと納得したものの、特許部にはこのような事件もあるのだなあ、という驚きが残りました。

特許権に係る技術は、あらゆる技術分野にわたって存在するわけであり、また、技術はますます進歩するわけですから、今でも、特許事件は増加しているのではないかと思います。

東京地裁民事29部には、その後、私は、部長（裁判長）として勤務しました。また、東京高裁勤務中は、知的財産権部に配属されることもありました。

最高裁調査官時代

昭和55年3月に最高裁判所調査官に任命されたときは、知的財産権関連事件にも関与しました。その中には最高裁判例に採択された事件もあります。

最高裁調査官時代のことを申しますと、私が調査官になったときは、最高裁には多数の知的財産権事



件が係属していました。私が調査官になる以前から、高裁、地裁の知的財産権部を経験された方が調査官をしておられたのですが、係属事件数が多かったことから、多数の係属事件が未裁にならざるを得ませんでした。私が最高裁調査官に任命されて最高裁に初登庁しましたところ、直ぐ、上司から、次のようなお話がありました。



上司は、私に対し、「君が最高裁調査官に任命されたのは、最高裁係属の知的財産権関係事件をなくすためである。知的財産権関係事件の調査は、民事通常事件よりも困難であると聞いているので、その点は十分に考慮するから、その職務に励むように。」とおっしゃいました。知的財産権事件だけでなく通常事件についても、調査をするのが調査官の仕事でしたが、当時、係属している知的財産権事件を少しでも減少させることが最優先課題だったということです。

知的財産権事件に関わったの感想

次に、東京に限らず、裁判所で知的財産権事件に関わりをもったことについて私の感想を述べます。

まず、知的財産権に関する法律の解釈適用の勉強が、私にとっては大変な負担であった、ということです。技術事項も分からないことばかりでした。また、特許法の条文を見ても、その意味がさっぱり分からず、その勉強に大変苦労しました。

一例として、特許法29条は、(特許の要件)についての規定ですが、その条文に出てくる「発明」、「特許」、「公然知られた発明」、「容易に発明をすることができたとき」など、それを読んでも、意味が直ぐ分かるということにはならない、ということです。全条文について言えることです。

教科書類、裁判例等の関係文書の勉強をしなければなりません。しかし、これらの文書を読んだだけで意味が分かるかという、分かることもあるが、むしろ分からないことが多いということを知りました。購入する本が次第に多くなっていきました。技

術事項に関する本も多くなっていきました。

勉強会について

私は、裁判官退官後、弁護士になって、東京でその仕事をしてきました。その仕事の中に、特許庁の審査官の勉強会の相談相手になるという仕事がありました。

特許法関連事件の勉強の仕方についての私の考え方を少しはお示しできるのではないかと考えますので、その勉強会のことをお話します。

勉強会は、私が座長になって、合計12名程度の審査官と勉強をするという形式で、月に1回行ってきました。審査官の中の2名が組になって、直接選ばれた事件(大抵は、知的財産権に関する判決、審決例等)について審決内容、判決内容等の検討をする、というものでした。勉強会の後、夕食会をしました。夕食会の席でも、いろいろな問題が話題になります。発表者は、準備が大変であると思いますが、すべての参加者にとって、非常に評判の良い勉強会でした。私が最初に感じたことは、審査官が大変な仕事をされているということです。このことは、お世辞でも何でもありません。大量の事件を処理されているということです。

勉強会の話に戻りますと、その月の発表者のお二人が、判決、文献等の資料を作成されて、1週間前頃までに参加者全員に資料の送付をします。参加者は、その資料を読んだうえ、自分なりに検討して勉強会に出席する、そして、その勉強会で意見を述べる、更に、全員で協議、検討する、というものでした。

私も、その資料を拝見し、検討したうえ、その会に出席し、私の意見を申し上げる、ということをしてきました。

私のことを申し上げると、事件にもよりますが、私にはさっぱり分からないということもあります。しかし、全員で議論をしているうちに、次第に分かっていくということもあります。



私は、必ず、私の意見を述べることにしています。分からないときは、分からないということを申し述べ、その理由も述べています。そして、皆さんに教えてもらっています。



技術事項が分からないことは当然ですが、そのときは、発表者が白板に図面などを記載して説明してもらったりしています。また、発表者以外の参加者でその技術を良く知っている参加者も在席されていて、詳しく説明してもらうこともあります。すべて、皆で協力しながら、勉強会の成果を上げる努力をしている、ということなのです。

法律事項も、皆で理解するように協力しています。参加者の中には、その法律事項について、過去に経験しておられるということもあります。

私も、すべての法律事項について、よく分かっているとは言えません。法律関係の図書を読んで勉強していますが、その勉強だけでは、よく分からないことも多々あります。この勉強会は、法律事項についても、皆さんから教えられることが多々ありました。

特許庁の皆さんは、法律事項についてもよく勉強しておられると思います。特許法の規定の勉強のためには、例えば、民法も勉強しないとイケませんし、民事訴訟法の勉強も必要です。「知的財産権法文集」には、不正競争防止法、民事訴訟法、民法の関連法令も記載されています。

裁判官も同じことですが、特許庁の皆さんも、知的財産権に関する法律のみではなく、関連法令の条文も勉強しなければなりません。

最近の愛読書

ところで、私は、最近、早稲田大学法学部教授の高林龍さん著作の「標準 特許法第5版」を愛読しています。大変分かり易く書かれており、判例も十

分引用されているからです。高林龍教授は、私が東京地裁民事第29部在職中にご一緒した高林克巳部長（裁判長）のご子息です。この本は、いつも私の机の上に置かれています。私が今拝読しているのは、平成26年に刊行された「第5版」ですが、そのうち、「第6版」が出るのではないかと勝手に想像しています。第5版発行から大分時間が経過しており、判例も数多く出ていることでもありますから、「第6版」が出版されることを期待しています²⁾。

技術的範囲の認定判断について

特許法70条1項には、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定されています。

この規定を正しく解釈するのは、「特許発明」、「技術的範囲」、「……の記載に基づいて定めなければならない。」という条文の意義を正しく理解した上でないと不可能です。

条文の抽象的な解釈は、教科書に記載されているとおりでよいのではないかと思います。被告の製品が原告の特許権の技術的範囲に属しているかどうかということの認定判断は、そう簡単なものではないというのが私の裁判官時代からの感想です。この感想は、現在の弁護士の仕事においても同様です。この特許発明の「技術的範囲」の認定判断が難しいということです。明細書その他の証拠上、上記「技術的範囲」が的確に認定判断されていないということです。一步間違えば、技術的範囲に属するか否かの認定判断が誤っているということになってしまいます。



事件の関係者からいえば、的確な判断をしてもらうためには、当事者の代理人である弁護士、弁理士において、的確な認定判断をしてもらえるよう十分な主張立証をするというこ

2) 平成29年12月に発行されたとのこと。

とです。そのためには、平素からそのための勉強をすべきであるということにもなります。特許庁の代理人になる方にとっても、同じことです。

私のように年を取ると、記憶力が極めて低下してしまいますので、その分、重ねて勉強することが必要になります。

最後に

勉強会は、設楽隆一さんが座長を引き継いでくださるということを聞いております。設楽さんとは、私が東京地裁の部長だったときに一緒に仕事をしました。知的財産関連事件に詳しく、勉強会の座長に相応しい方です。私の後を引き継いでもらえる聞いて大変喜んでおります。

審査官は、技術と法律の両方に精通することが求められ、大変な仕事だと思いますが、皆さんがご活躍されることを願っています。

以上、雑駁な話になりましたが、私の特許庁との関わりについて述べさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。



清永利亮先生に、17年の長きにわたり、私どもを優しく導いていただいたことを感謝申し上げますとともに、この研究会で学んだことは決して忘れず、日々の業務に励んでいきたいと存じます。清永先生、長年にわたるご指導、ありがとうございました。

profile

清永 利亮 (きよなが としすけ)

- 昭和38年 広島地方・家庭裁判所判事補任官
- 昭和48年 東京地方裁判所判事 (知的財産事件担当)
- 昭和55年 最高裁判所調査官 (一般民事・知的財産権兼務)
- 昭和60年 東京高等裁判所判事 (知的財産事件担当)
- 昭和62年 東京地方裁判所部総括判事 (知的財産事件担当)
- 平成6年 水戸家庭裁判所長
- 平成8年 東京高等裁判所部総括判事 (一般民事・知的財産権担当)
- 平成11年 弁護士登録 清永法律事務所開設

profile

篠塚 隆 (しのづか たかし)

- 平成7年 特許庁入庁 (審査第五部電力)
- 平成11年 審査官 (審査第五部電話通信)
- 平成15年 総務部特許情報課電子情報管理室室長補佐
- 平成20年 審判官 (審判部第27部門)
- 平成24年 特技懇編集委員長
- 平成28年 上席総括審査官 (審査第四部計算機構造技術担当室長)