

知財ゼミ第3回発表（平成26年9月11日）の所感

●栗田英一

今回の発表は、三村先生、水谷先生を講師としてお迎えし、ゲスト講師の飯村先生をはじめ多数の方々を前にしての知財ゼミでは初めての発表、SOFTIC を通じて久し振りの発表であり、とても緊張したというのが正直な感想です。

扱う案件が、米国特許法におけるビジネス関連発明の特許適格性の有無（発明が「抽象的アイデア」に該当するか否か）を争点とする米国判例であり、私達には普段なじみのない分野ですので、できるだけ判決文自体や問題となった特許発明に即して具体的で分かりやすい説明を心がけました。

その結果、ゼミ生のみなさんに配付する資料が多岐にわたってしまい、分かりやすく要領を得た説明ができなかったこと、事案や判決の説明に時間を取られて、なかなかゼミ生のみなさんと活発な議論ができなかったことは、反省点だと思っております。

その中でも、講師の三村先生、水谷先生、そして飯村先生から、豊富な実務経験に基づく貴重な御指摘や御示唆を頂きました。とりわけ、先生方から、「発明」や「特許適格性」に関する米国特許法と日本特許法との考え方の相違に絶えず注意することの重要性を認識させていただきました。これからの実務に活かしていきたいと思っております。

パートナーの発表者である富士通の鈴木信一郎さんは、これまで「特許適格性」について争点となった合衆国最高裁判所の判例（とりわけ **Bilski** 判決と **Mayo** 判決）を、とても要領よく分かりやすく整理してくださいました。この鈴木さんの関連判例の整理により、この発表での議論がとても深まり、有意義になりました。

今後、個人的に検討していきたいと思う点は、米国判例における「抽象的アイデア」の意味内容と、それが米国特許の有効性の判断に与える影響の程度などです。いずれにしても米国特許法を知るためには、さらなる米国判例の調査検討が必要不可欠であることを再認識させられました。

最後に、お忙しい中、会場まで御足労くださいました講師の三村先生と水谷先生、ゲスト講師の飯村先生、ゼミ生・オブザーバーのみなさん、そして貴重な発表の機会を与えてくださった SOFTIC の方々に感謝いたします。ありがとうございました。

●鈴木信一郎

自身が今年度ゼミ初参加、また初の発表ということで大変緊張しながらの発表でした。振り返って反省点も多々ありますが、社内には得られない貴重なご意見も頂くことができ、今回発表をさせて頂いて良かったと感じています。

米国特許の判例では、対象特許の内容の他、過去の判例を引用して論じられることが多く、前提となる過去の判例について、ゼミ生の皆様に情報を提供できればということを意識して、資料作成をさせて頂きました。

ただし、資料とする情報の絞り込みが十分できていなかったこともあり、ゼミ生の皆様との議論があまり展開できなかった点、また、講師の先生方のご意見に頼ってしまう結果となった点を反省しております。

当日のご意見の中では、特に、「各国で法が違うので、条文のあてはめ方は異なるが結果（特許が有効か無効か）は一致することが多い」、「過度に広いクレームに特許を付与したくない意図が見える」という 2 点が印象に残りました。

今回の CLS v. Alice 事件では、米国特許法の解釈という点で情報の整理を行なってきました。今後も自身で米国特許法、判例の理解を深めることが必要と考えますが、同時に、米国だから、日本だからということにとらわれずに、特許の保護適格性、権利化を考えることも必要ではないかと感じました。

また、権利化業務を担当する者としては、権利を最大限に広く取得するという心を心がけていますが、今回のゼミを踏まえて、権利化を狙う範囲の広さの程度を考慮することも、今後意識すべきと感じました。

共同で発表をさせて頂きました栗田法律事務所の栗田先生には、当日まで発表全体の構成検討や根幹資料の作成を頂き、不慣れな私もなんとか第 3 回の発表を終えることが出来ました。発表としての取りまとめをほぼ栗田先生に頼り切ってしまった形ですが、そのおかげで私自身は判例の情報整理に注力できたことに感謝申し上げます。

至らない点多々あったことと思いますが、今回の第 3 回ゼミでは、自身の業務に関連した分野について、大変貴重な機会とご意見を頂くことができました。自身の希望を受け入れて頂き、今回のような発表の場を頂けたことに感謝を申し上げます。