



米国憲法に規定された発明者の独占権

会員 野中 克彦

我々弁理士は、周知な事実として、米国特許出願には、原日本出願の出願人が法人であっても、必ず発明者を米国出願人としなければならない旨依頼人に説明している。

以前、依頼人(担当者)にこのような説明をしたところ、「その法的根拠は？」と尋ねられ、そのあげく「あなたは、米国憲法のその条文を読みましたか」と詰め寄られたことがある。その折り、私は正直に「読んでいません」と答えた。そしてこれは実に恥ずかしいことだと思った。

その後、一念発起して米国憲法(英文)を通読し、探し出したのが、次の条文である。

米国憲法第1条第8節第1項には「連邦議会は以下の権限を持つ。(以下略)」とあり、同節第8項に「To promote the Progress of Science and useful Art by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries; (著作者および発明者に対し、著作または発見に関する独占権を一定期間に限って保証することにより、科学及び有用な芸術の進歩を奨励する(権限)」とある。米国特許法第111条(a)項(1)のルーツに辿り着いた次第である。

米国憲法を通読しながら、米国の特許出願等に携わるには常に米国憲法の条文を念頭に置かなければならないと思うと共に、合衆国成立の法的沿革を見聞したような気持ちになった。

審査実務研修を受講して

会員 河野 英仁

工業所有権研修所において、特許庁審査官向けの審査実務研修が2001年10月に行われました。審査実務研修は、特許庁に入庁し4年程度実務を経験された審査官補を対象に行われるものです。この研修には審査官補の方に加えて外部からの参加も若干認められており、私も参加させていただきました。

研修は8~10人程度のグループに別れて行われ、私の所属したグループは審査官補5人、企業の知的財産部所属の方2名、弁理士2名という構成でした。テーマは、審査で最も判断が困難である「進歩性」でした。予め審査対象の公報及び複数の引例公報が配布されており、これらの引用公報をもって審査対象の公報が拒絶されるか否かを議論しました。

審査官補の段階では審査官の指導の基に進歩性の判断を行うそうですが、研修を終え審査官になった場合は自分自身で進歩性の判断を行う必要があるそうです。そのため、この研修では複数人で議論し、また外部からの参加者の意見を広く聞くことによって、進歩性判断の客観性を高めようというのが狙いです。

本誌では、先月号から本シリーズを再開しました。上昇気流となる原稿をお寄せ下さい。

研修では二つの事件について議論しましたが、いずれも一の引用文献にはクレームの全ての構成要素は記載されていませんが、他の引用文献には一の引用文献に記載されていない残りの構成要素が記載されていました。各引用文献からこれらを組み合わせることによって当業者が容易に本願発明に想到できるか否かを判断するものですが、非常に微妙なものばかりでした。

おもしろいのは、結論が職業によって大きく左右されたということです。審査官補の方は、圧倒的に進歩性なしという見解が多く、企業の方、及び弁理士は進歩性有りという見解が多数でした（もちろん逆の見解をされる方もいました）。職業上、進歩性無しとの拒絶理由が来た場合は、意見書で反論することが日常の業務になっていることからこのような傾向が出たと思います。

ただし私も審査する立場に立てば、おそらく進歩性無しとして、とりあえず拒絶理由を通知し、出願人の見解を探ってみることになると思います。研修を終え、進歩性の判断はやはり難しく、単純に白黒付けることはできないと痛感しました。また、客観的に判断するという建て前はあるものの、現実的には審査する人の主観がある程度入ってしまうような印象を受けました。主観が入る以上、人によって進歩性の判断が異なります。そういう意味では審査で進歩性無しとされても、戦い方次第では審判・審決取消訴訟において、判断を覆すチャンスは十分にあると感じました。

バックナンバーのご案内

購読月号を明記の上、郵便振替（00170-0-0059868 日本弁理士会）、又は切手で代金をお送り下さい。入金を確認次第、「パテント」をお送りします。

宛先: 日本弁理士会広報課パテント担当 1冊 735 円(税込) + 送料 92 円 = 827 円

年	月号	バックナンバー内容
1999 (H11)	1	特集《創刊の頃の patents》
	2	発明の保護
	3	諸外国の状況
	5	第 6 回知的所有権誌上研究発表会（研究発表の部）
	6	弁理士の業務範囲に対する改正提言、特集《均等論》
	8	特集《ソフトウェア》 第 6 回知的所有権誌上研究発表会（質疑応答の部）
	9	特集《海外事情》
	11	「侵害訴訟における弁理士の役割と補佐人」 特集《特許法第 69 条》後編
2000 (H12)	1	特集《意匠法・商標法の改正》(1)
	3	「クローズアップされる知的財産紛争」特集《意匠法・商標法の改正》(3)
	4	特集《実務研鑽》
	6	特集《意匠法》
	7	「組成変化を伴う組成物発明の権利解釈」「国内優先権を主張した分割出願と脱法行為性」
9	第 7 回知的所有権誌上研究発表会（質疑応答の部）	
2001 (H13)	1	「ソフトウェア関連特許の装置クレームと記録媒体との関係について」「称呼類似と観念の関係」
	2	特集《周辺法と弁理士の役割》
	3	特集《海外事情》
	6	特集《商標保護の各国事情 - 商標侵害に対する救済を中心として - 》
	7	特集《TL0》(1)
	9	特集《電子商取引》
	10	特集《中間処理》
	11	「『商標の使用』とネット上の商標権侵害」「仲裁センターパネル体験記」
	12	特集《著作権》