

# 2007年10月にAIPLA会議において行った プレゼンテーションを振り返って

ソフトウェア委員会 来栖 和則

## 1. はじめに

2007年10月16日から20日の5日間にわたって米国ワシントンDCにあるマリオット・ワードマン・パーク・ホテルにおいてAIPLA（全米知的財産弁護士協会）の会議が開催された。ソフトウェア委員会（以下、「本委員会」という）は、その会議において、日本における発明成立性要件を満たすようにソフトウェア関連出願を作成する手法に関するプレゼンテーションを16日と19日にそれぞれ行うことができるチャンスを得た。

本委員会としては、今回のプレゼンテーションは、海外に向けて情報を発信するという大きな意義を有する活動であるとともに、これまでに経験の乏しい活動でもあるため、その準備段階において多くの不安を抱くとともに多くの労力を要した。幸いにも、今回のプレゼンテーションは、国際活動センター（センター長：浅村 皓先生）の皆様のご支援もあって、AIPLA会議の参加者に予想以上に高く評価していただいた。

このような活動は、本委員会としても、今後も継続していきたいが、他の委員会も、そのような活動に積極的に取り組むことが、業務の国際化がますます強く要望されるこの弁理士業界においても、有効であると確信する。

そこで、本稿においては、日本弁理士会の活動の更なる国際化の一助となるべく、本委員会がプレゼンテーションを準備してから終了するまでの経過を紹介する。

## 2. 動機

本委員会の第2部会は、2007年4月、本年度の活動テーマを策定するために議論を行った。その議論においては、外国出願を基礎とした国内出願またはPCT出願の国内移行出願のなかに、発明成立性要件を満たさないという理由で拒絶されるものの件数が比較的多いという事実が注目が集まり、その結果、その

ような不都合を回避するために、外国の特許実務家向けに有効な情報を発信するための方策を検討した。

そして、同年5月、本委員会は、同年10月に米国ワシントンDCにおいて開催されるAIPLA会議においてプレゼンテーションを行うことができる可能性をはじめて知った。

そこで、本委員会は、そのAIPLA会議において、主に米国弁護士に向けて、日本における発明成立性要件を満たすようにソフトウェア関連出願を作成する手法に関するプレゼンテーションを行うことができる可能性を検討しはじめることにした。

## 3. AIPLA 会議においてプレゼンテーションを行うことができるチャンスの獲得

AIPLAは、16,000人以上の会員を擁する全国的な米国弁護士協会である。AIPLAには、日本の特許法および特許実務に関連した情報の交換を行うための日本部会がある。この日本部会との間においては、国際活動センターがこれまで長い時間をかけて地道な交流活動を継続的に行っており、その結果、日本部会と国際活動センターとの間に良好な信頼関係が構築されている。この信頼関係のもとに、本委員会は、国際活動センターの協力を得て、その日本部会にかかわる日本側のプロジェクトグループ（リーダー：岡部 譲先生）に参加させていただいた。

そのプロジェクトグループのご厚意により、本委員会からの突然の申し入れであるにもかかわらず、2007年度のAIPLA会議のうちのプレミーティングとアニュアルミーティングとの双方において、本委員会がプレゼンテーションを行うことができるチャンスを得た。プレミーティングは、出席者が予め決まっているクローズドなものであるのに対し、アニュアルミーティングは、登録さえすれば、AIPLA会員以外にも出席できるオープンなものである。

このように、本委員会は、最終的には、2007年度

のAIPLA会議において2回のプレゼンテーションを行うことができるチャンスをいただいたが、当初は、プレミーティングでのプレゼンテーションしかできない予定であった。しかし、AIPLA会議の開始間際にはあったが、幸運にも、AIPLAの担当者やプロジェクトグループのご厚意により、アニュアルミーティングでのプレゼンテーションもできることが決まった。

#### 4. プレゼンテーションの準備

##### (1) 基本方針の策定

本委員会は、その後、プレゼンテーションの基本方針を検討した。その結果、今回のプレゼンテーションにおいては、「米国弁護士に分かり易く」をモットーにして、日本における発明成立性要件を特許法、審査基準、実例および最近の知財高裁判決例の各側面から説明することを計画した。

本委員会は、さらに、今回のプレゼンテーションにおいては、日本における発明成立性要件を満たすように国内出願書類を作成するための秘訣を紹介し、ひいては、米国弁護士が、将来日本出願の基礎となる米国出願書類を、日本における発明成立要件を満たすように作成するための秘訣を紹介することも計画した。

また、本委員会は、そもそもプレゼンテーションとはいかに行うべきかという手法についても議論した。分かり易いプレゼンテーション、出席者が主役のプレゼンテーション、出席者の心を早期に掴むプレゼンテーションを心掛けるべきとの見解に達した。

##### (2) 発表者の選任及び特別グループの編成

上記の基本方針に従い、本委員会の第2部会は、プレゼンテーションの発表者として川上佳子委員と著者を選任し、さらに、第2部会を、プレゼンテーションの発表を準備する発表準備グループと、その発表の内容の基礎となる資料としての実例を選び出して検討する実例検討グループとに分けた。

##### (3) 二人の発表者の採用及び役割分担

今回のプレゼンテーションは、二人の発表者が担当することにした。たしかに、今回のプレゼンテーションは約30分というように短時間であるが、多くの事前検討が必要であるために一人の発表者が全体を深くカバーすることが非常に困難であった。

そのため、プレゼンテーションを3つのパートに分

けて、第1のパートは、著者が発表者としてオープニングおよび概要説明を担当し、第2のパートは、川上先生が発表者として実例の紹介を担当し、また、第3のパートは、著者が再び発表者としてクロージングを担当することにした。

##### (4) グループ別活動

前述の発表準備グループと実例検討グループは、相互に連絡をとりながら、互いに並行して活動を行った。

発表準備グループは、プレゼンテーションにおいて発表する原稿のドラフトを日本語で作成し、さらに、プレゼンテーションにおいて用いるスライドのドラフトを日本語で作成した。

一方、実例検討グループは、出願人が米国の個人であるかまたは企業である日本出願であって、いわゆるビジネス関連出願に分類されるようなものをサンプルとしてIPDLのデータベースを用いて選出し、さらに、それらサンプルの中から、プレゼンテーションでの説明に適したもの、すなわち、クレームされている技術の内容が分かり易いものや、日本出願が最終的に特許されているもの（ハッピーエンドの出願）を数件選抜した。さらに、それら数件の実例の中から、1つの実例を選択し、それを今回のプレゼンテーションにおいて説明することにした。

##### (5) プレゼンテーションの、日本語でのリハーサル

発表者は、9月22日に、第2部会の会員に向けて、プレゼンテーションのリハーサルを日本語で行った。使用するスライドの枚数が少なく、分かり難いといった意見があった。その意見をもとに、発表原稿及びスライドの大幅な見直しを行った。

##### (6) プレゼンテーションの、英語でのリハーサル

プレゼンテーションの、日本語でのリハーサルに対して出された意見を踏まえて、発表原稿とスライドのそれぞれについて英語版を作成した。

そして、まず、10月3日、第2部会の会員に対して、1回目のリハーサルを英語で行った。このリハーサルを、幸いにも、川上先生のお知り合いであるスイン米国弁護士にも聞いてもらうことができた。プレゼンテーションのうち、米国弁護士にとって分かり難い箇所が特定され、その後、発表原稿もスライドも大改修を行うことになった。

次に、10月10日、第2部会の会員のみならず第1部会の会員に対しても、2回目のリハーサルを英語で行った。

#### (7) レーダー判事を前にしてのプレゼンテーションの実現

大変幸運なことに、本委員会は、日本弁理士会副会長である正林 真之先生のお取り計らいにより、10月10日の午前中、すなわち、2回目のリハーサルに先立ち、米国CAFCのレーダー判事を前に、プレゼンテーションを行うことができるチャンスを得た。

レーダー判事は、我々のプレゼンテーションに興味深く聞いてくださり、そのプレゼンテーションが終わらないうちにも多くの質問をなされた。レーダー判事は、発明成立性要件に関してCAFCにおいて最近下した判決（Comiskeyなど）と比較しながら、日本の特許実務を理解しようとしていたようである。レーダー判事が我々のプレゼンテーションに強いご関心を示されたことを知って、本委員会は、今回のプレゼンテーションのテーマが米国弁護士にとってタイムリーであることを知るとともに、AIPLA会議での成功を期待し始めるようになった。

#### (8) 発表者の英会話の猛特訓

いずれの発表者も、これまで英語でのプレゼンテーションの経験はなかった。しかし、いずれの発表者も、日頃から、英会話学校に通って英会話の勉強に励んでいた。そして、いずれの発表者も、自発的に、それぞれの英会話学校の講師を出席者に見立てて、何回も、英語でのプレゼンテーションのリハーサルを行った。

### 5. 本番のプレゼンテーション

本委員会は、10月16日と19日にそれぞれ、AIPLA会議においてプレゼンテーションを行った。英語でのプレゼンテーションであるから、日本語のプレゼンテーションとは全く事情が異なり、なかなかアドリブができない。一方、アメリカ人を前にプレゼンテーションをするなら、是非ともジョークのひとつでも言って笑わせたいとの欲張りもあった。

また、今回のプレゼンテーションにおいてアメリカ人の出席者の関心をプレゼンテーションの冒頭でひいておきたいという意図から、前述の、レーダー判事を前にして事前に行ったプレゼンテーションの様子を撮



影した写真を、今回のプレゼンテーションのスライドにも使用した。この作戦はみごとに成功した。

いずれの発表者も、発表すべき内容はすべて暗記している。残りは、状況に臨機応変に対応することである。アメリカ人を前にすれば、もちろん緊張する。また、同業者も聞いてくださるため、本委員会の評判に傷をつけたくもないという気持ちが強くなり、このこともあって、ますます緊張した。

しかし、勇気を出してジョークを言ったら、それも出席者に通じたし、そのこともあって、プレゼンテーションの雰囲気や和ませながら出席者の強い関心を惹くことに成功した。AIPLA会議における初体験のプレゼンテーションにして参加者の気持ちを掴むことができ、大変うれしかった。

### 6. 今回のプレゼンテーションに対する感想

これまで、日本の発明成立性要件の内容が米国弁護士に十分に正確に理解されていたとは言い難く、多くの米国弁護士にとっては、発明成立性要件に関する日本の実務は分かり難いと思われ、そのために、日本の実務に対する米国弁護士の誤解などもあって、米国弁護士と日本弁理士との間における意思の疎通が不十分である場合があった。

これに対し、今回のプレゼンテーションにより、米国弁護士に、日本の発明成立性要件の内容をより正確に理解してもらうことができた実感しており、よって、今後は、日本の実務に対する米国弁護士の誤解も減り、米国弁護士と日本弁理士との間におけるよりスムーズなやりとりが促進されるものと期待する。

米国出願やPCT出願の明細書の作成段階から、将来の対応日本出願の明細書が日本の成立性要件を十分に満たすように作成可能であるように配慮されることになれば、日本特許庁における審査の促進にもつなが



り、同特許庁のリソースの有効利用にもつながるものと信ずる。

このように、今回のプレゼンテーションは、多くのAIPLA会員に対し、これまでより分かり易い内容で日本の審査実務を紹介でき、また、AIPLA会議に出席された日本弁理士の方の暖かいご支援にも支えられ、大成功に終わったものと信ずる。そして、本委員会においては、早速、来年度は対外的にどのような活動ができるか、というようなテーマに関心が向けられた。

## 7. むすび

今回のプレゼンテーションを行うに当たっては、多くの不安があったが、本委員会全員の努力が結実し、その結果、多くの方から高い評価をいただくことができ、チャレンジして本当によかったというのが実感である。このような経験を他の委員会の方もされることを強く推奨する。

また、AIPLAのある世話役の方からは、今回のプレゼンテーションの終了後に、「積極的に協力するから、是非とも、ヨーロッパにおいてもソフトウェア委員会に発表を行って欲しい」、という大変ありがたいご提案もいただいた。

また、今回のプレゼンテーションの終了後に、米国のAIPLA会員から、日本のソフトウェア関連出願の審査実務に関する種々の感想を聞くことができ、他国より厳しい日本の審査実務に不満を示す会員が存在す

ることを実感した。

本委員会としては、今後も、国際活動センターのご支援・ご指導を仰ぎながら、ソフトウェア関連出願に関する有益な情報を、米国はもとより、他の諸外国にも継続的に発信し、特許実務に関する相互理解をますます深めていきたい。

末筆ながら、今回のプレゼンテーションに関し、国際活動センターの皆様のご支援に心より感謝申し上げますとともに、国際活動センターの今後の活躍にますます期待する次第である。

なお、国際活動センターとAIPLAとの関係について付言するに、AIPLAの会議においてプレゼンテーションを行う機会やテーマを設定できる権限は、国際活動センターの側にあるのではなく、AIPLAの側にある。したがって、今後、いずれかの委員会がAIPLAの会議においてプレゼンテーションを行いたいと希望しても、それが実現されるか否かはAIPLA次第である。

よって、本委員会が2007年のAIPLA会議においてプレゼンテーションが行う機会を与えられたことは、国際活動センターのご支援・ご理解があったのはもちろんのことであるが、非常に幸運であったということを理解されたい。

以上

(原稿受領 2007.10.30)

## 書籍紹介



『特許英語翻訳ハンドブック  
—効率的な明細書翻訳のための  
資料とノウハウ—』  
佐藤亜古 著  
朝日出版社 発行  
A5判 169頁 2,625円(税込)

特許明細書の和英・英和翻訳は、英語力もさることながら、特許法の知識、方式的な知識、技術的な知識等、複数の素養が求められる難易度の高い業務であるといえる。さらに、翻訳者は自宅で勤務することが多い。これらの状況を考慮すると、翻訳者は常に業務に関係する情報を得たいと渴望しているのではないだろうか。経験の少ない翻訳者であればなおさらである。

本書はそのような翻訳者の要望に応えた書といえる。特許制度や特許翻訳の基礎から始まり、英文明細書の定型文、特許文献の見方、INIDコードや国際特許分類の説明、検索エンジン活用術や翻訳に役立つソフト・サイト・書籍など。翻訳者が求める非常に多様な情報を、バランスよく取り上げている。資料としても非常に有用な書物といえる。

(パテント編集委員会：小林智彦)