



今月のことば

monthly word

期待するところ

日本弁理士会 副会長

赤川 誠一

1. 始めに

私事で恐縮ですが、私は特許庁で30数年間、主に情報処理技術分野の審査及び審判と特許庁システムの企画開発に係る仕事に携わってきました。特に1990年代に、当時としては最新のICTを応用したペーパーレス開発に、外注先のシステムエンジニア、プログラマーの方とともに携わりました。そして、システム開発現場のわかる審査審判官（特許庁内用語で「審査官 & 審判官」の意味です、以下同じ）として、主にICT技術分野の案件の審査審判を行いました。

審査審判官時代に、多くの明細書および特許請求項の記載に接してきましたが、こうすればいいのに、と思ったことも少なくありません。

例えば、明細書記載については、恣意的にわかりにくく記載しているのではないかと思える明細書もあり、他方、論理的で非常にわかりやすい明細書もありました。

また、特許請求項記載についても、権利範囲を広くすることに主眼を置くあまり、上位概念化し過ぎて、公知技術とさほど変わらない構成になったり、また必須の構成要件が不明りょうになるケースも少なからずありました。

36条の拒絶理由については、審査審判官は、補正の腹案を持っているケースが少なくありません。このような場合には、例えば電話面接等をして、補正案を審査審判官に示して、36条不備を解消することが最も効率的かつ有効的な対応であると思いますが、代理人によっては、審査審判官にコンタクトしないまま、補正を出されるケースも少なくありませんでした。

審判においては、前審審査官の拒絶理由を、本願発明の認定、引用発明の認定、本願発明との一致点相違点の認定、および相違点の判断等の局面

において、それぞれ誤りが無いか、詳細にチェックします。なかには、引用発明の認定、本願発明との一致点相違点の認定、および相違点の判断において、やや強引な認定や後知恵的な判断等が入って、誤っていることもあります。

このような経験から、これまでの知識経験を活かして、わかりやすい明細書の記載、適切な請求項の作成、及び審査審判官の拒絶理由に対する、適切な補正書及び意見書を作成する弁理士業務は、これまでの経験を活かすことができるという思いがあり、弁理士になった次第です。

2. 審査官の最高品質の特許審査への期待

特許庁は、審査順番待ち期間11か月以内（FA11）を達成しました。今年はさらに「世界最速・最高品質の特許審査」の実現に向けて新たな1歩を踏み出すとのことです。

日本特許庁の審査は、どの分野であれ、どの審査官であれ、一定以上の品質が担保されたものとなるように、願っております。

特許法第50条に「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない」と記載され、特許法第51条に「審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない」と記載されているように、審査官には、可能な限り前広に拒絶理由を発見して、出願人に対して通知することが求められます。

特許庁時代に、外資系の大手出願人の知財責任者から、日本特許庁には、今後とも出願をする、という発言を聞いたことがあります。その理由を聞くと、日本特許庁の当該技術分野の審査の質が

優れており、より安定した権利を獲得することができるというのが大きな理由でした。

このように、品質の高い審査を担保する場合、外国出願人は、日本に出願することが期待できます。また、外国特許庁も日本の審査結果をリスペクトすることが期待できます。

そういう点で、特許庁の審査審判におきましては、「最高品質の特許審査」を実現されることを切に願っております。

3. 最高品質の特許審査に呼応して

今年度改正された弁理士法第1条に「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする」ことが規定されました。ここで、知的財産権とは、第2条第2項に「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」と規定されています。

このように、弁理士資格を有する弁理士は、「知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用」に関して、一定の品質を提供することが求められます。

昨今、インターネット上で、知的財産権に関する情報は、特許庁、弁理士会、弁理士事務所、日本知的財産協会等、専門家を含めていろいろな人が発信しています。このため、インターネット上で知的財産権に関する情報を検索することで知識を補充することが可能となっております。このように、インターネットは、一種の知識データベースを内包したものとなっております。

しかしながら、個別案件にかかる処理については、知識だけではなく、知恵を必要とします。

顧客の権利を最大限に獲得するために、特許請求項の作成時には、発明に必須の要件を抽出し、必須でない要件で余計な限定をしないようにすること、明細書作成に際しては、誤解の生じない、論理的でかつ分かりやすく記載すること、また、意見書補正書作成に際しては、審査審判官の本願発明の認定、引用発明の認定、本願発明との一致点相違点の認定、および相違点の判断等の各局面において、誤り等を見出し、必要最小限の補正を行い、審査官に対して適切に意見するとともに、その意見が禁反言とならないようにするといった

高度な知恵が必要となります。これは、弁理士業務としての冥利につきる、まさしく弁理士の専権業務であると思います。

特許庁が「最高品質の特許審査」を目指していることに呼応して、弁理士として「最高品質の明細書及び特許請求の範囲」を目指したいと思いません。

4. 知財立国に向けて

国際展開を進める日本企業は、海外出願率を高めているとの指摘がなされます。特許庁の統計によると、2012年の日本から海外への特許出願は約20万件で、大企業の海外出願比率は30%、中小企業の海外出願比率は15%となっております。

外国特許庁への出願については、弁理士の専権業務ではありませんが、弁理士には、単なる翻訳だけではなく、海外特許取得のための知恵も求められていると思います。弁理士には、クライアントのニーズに対応して、外国における「知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用」に関して、付加価値を提供することが求められます。

ところで、外国での特許権取得は、日本の知財立国にとって欠くことができないものです。このため、出願人にとって、日本での審査と外国での審査がダブルスタンダードにならないように、日本の特許制度は、審査基準や方式基準を含めて、日本独自のものを極力避けていただく必要があると思います。

また、日本における意匠登録出願件数が年間3万件程度で減少傾向にあるのに対して、韓国における意匠登録出願件数は年間6万件程度あると聞きます。これは、韓国メーカーでは、デザインに力を入れているとよく言われていることを反映しているとも思われます。

また、年間特許出願件数32万件と比較しても、意匠出願件数はその10分の1となっており、デザインがやや軽視されているのではないかと危惧するところです。知財立国に向けては、クールなデザインも必須と思われます。今後の意匠登録出願の増加に期待したいところです。

5. 開かれた弁理士会

弁理士会には、実務系委員会、会務系委員会、例規設置委員会、附属機関、ワーキンググループがあり、それぞれが活発に活動しております。し

かし、それぞれの委員会が、現在、どのような頻度でどのような活動をしているのか、について、委員会に属するメンバー以外には、知るための手段があまり提供されていないように思われます。

年度末に提出される答申書、報告等については、弁理士会からの報告として閲覧できますが、年度途中において、例えば、委員会等の会合において配布された資料とか、議事録等について、委員会に関係しているメンバー以外は、閲覧することはできません。

委員会の資料や議事録については、秘密に付しておくべきもの以外は、別途会員に閲覧可能にしてもいいのではないかと、思っています。

そうすることで、弁理士会の委員会活動の、弁理士会会員に対する PR にもなり、ひいては、すそ野の形成につながると思っています。

また、中小企業やベンチャーに対する弁理士会

からの発信に関して、IT 技術（インターネット）の有効的な活用、例えば、弁理士会から、中小企業やベンチャーをターゲットにしたコンテンツを YouTube やツイッター等を介して、提供するという手法は、かなり有効であると思っています。また、Google のような検索画面に検索用語と関連づけられた弁理士会の広報等を表示することも有効であると思っています。

そうすることで、弁理士業務を広く知っていただき、活用していただけることを期待しています。

6. 最後に

私自身、まだ色々と気づかないことも多いですが、やれることは精一杯やりたいと思います。私たちも会員のために日々頑張っております。知財立国に向けて元気をだしてやりましょう。