

審査官の国際交流 2

巻・頭・言

特許庁技術懇話会 常任委員 森林 宏和



今回の特許懇話の特集は「米国の知的財産制度」です。皆様ご承知のとおり、最近の米国での動きには目を見張るものがあります。USPTOでの審査着手時期の三段トラック構想やビジネス方法発明の特許適格性を巡るBilski事件判決など、枚挙にいとまがありません。今回の特集が、皆様の米国の知的財産への興味・理解を深める上での一助となれば幸いです。

さて、その米国へは私自身、三年前に三極審査官協議で訪れたことがあります。派遣期間中は主に、三極間での審査実務の比較、具体的には本願理解・サーチ手法・判断についての比較を行いました。協議案件のうち、多くは事前に準備した案件だったのですが、一部は事前の準備なしに審査官協議の場でUS側のコーディネータから渡された案件で、JPファミリーがなく英語の本願明細書のみのお客様も含まれていました。幸い案件を渡されたのが金曜日の午後でしたので、週末に英語の明細書を読み込むことができ、何とか事なきを得ましたが、これには正直面喰らいました。また、事前準備なしの案件については、USPTOの端末でサーチを行ったのですが、ある意味競争相手がすぐ隣にいる状態でしたので、このときは本当に必死になってサーチを行いました。その甲斐あってか、USのカウンターパートとは同一の、EPのカウンターパートとはほぼ同一の文献を提示することができ、一応の面目は保つことができました。このように、米国での審査官協議は、私が当初予想していた以上に大変ではあったのですが、三極間での審査実務の一致点・相違点を明確に認識できた上、USPTOの端末操作に習熟できたなど、貴重な体験となりました。

三極審査官協議では案件協議に大部分の時間が割かれましたが、所々に、当時日本でも話題となっていたKSR事件判決やUSPTOにおける在宅勤務制度などに関する興味深い講義が設定されており大変勉強になりました。ただ、最も勉強になったことといえば、米国特許法で規定される記載要件の一つであ

る、記述要件 (Written Description Requirement) への理解を深められたことです。記述要件が新規事項をクレームに追加する補正を許さないための要件であることは認識していたのですが、当該要件が出願当初の請求項と明細書の関係を規定する部分では日本のサポート要件に相当するという点については理解がやや不十分でした。この点、サポート要件が議論となった案件協議の際に、USのカウンターパートが特許審査基準 (MPEP) を示しつつ記述要件を懇切丁寧に説明してくれたおかげで、サポート要件に相当する部分についても十分に理解することができました。それでも、条文上なぜこのような要件が導き出せるのかという若干の違和感を覚えたのですが、最近、CAFCにおいて、記述要件を規定する米国特許法第112条第一段落の解釈が争点になったこと (Ariad事件) を考えれば、当時、自分が違和感を抱いたのもある意味当然だったように思えます。

三極審査官協議では、他庁の審査官と協議・交流すること、多くのことを学ばせていただきました。こうした経験から、他庁の審査官・審判官と交流し、議論を交わすことは、我々にとって大変有意義であると感じております。そこで、特許懇では、今年度から会員の皆様に国際交流の機会を提供するための取り組みを新たに始めました。まだ手探りの状態ではありますが、上半期は特許懇主催の他庁審査官・審判官との交流会を6回、他庁審査官によるプレゼンテーションを2回実施いたしました。いずれの企画も参加いただいた会員の皆様からは好評をいただいております。下半期につきましても、積極的に交流会・プレゼンテーションを企画していく予定です。なお、上半期の交流会については、その概要を特許懇庁内版ホームページに掲載しましたので、お時間のあるときにご覧いただければ幸いです。また、国際交流に関して、特許懇に実施してほしい企画等がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。皆様からのご意見・ご要望をお待ちしております。