



# 係長・課長補佐・管理職の思い出

特許審査第二部長 土井 俊一

## 1. はじめに

昭和57年に特許庁に入庁しましたが、その後30年が経過し、特許庁も社会の変化に応じて大きく変わってきました。私が入庁した当時、世間の人の特許庁の印象といえば「書類の山」、滅多に新聞紙面を賑わすことはないが、多くの特許出願と格闘しているらしい、というものではなかったかと思います。

そういう私も、学生時代は特許庁という役所を意識したことはなく、半ば成り行きで特許庁に入庁した次第です。その後、国際課や制度改正審議室、調整課等の業務を経験し、知財留学第一号として米国への留学、東京大学や早稲田大学での非常勤講師、内閣官房や内閣府での総合調整業務、審査長としての管理業務などを経験する機会をいただき、微力ながら知的財産の世界を少しでも良くできればと取り組んできました。

今回BRIDGEWORKに執筆する機会を得て、何を書けばよいかと考えましたが、今後の特許庁業務を支える審査官の皆さんの参考になればと思い、私にとって印象深い業務経験を、係長、課長補佐、管理職時代から選んでご紹介することとします。

## 2. TRIPS交渉の思い出

私の最初の併任経験は、国際課の多角的交渉対策室です。この対策室が発足した当初、私は官補でしたが3月程度のOJTのような形で作業の手伝いをし、その後審査官昇任後に正式な併任発令を受け、祝田橋の庁舎でウルグアイラウンドのTRIPS交渉の仕事をしていました。室長は海外での交渉、室長補佐は本省や他省庁間調整が専らの業務で、私は国際会議に向けて各国制度の分析や、企業が認識する問題事例の整理、特許庁の対処方針案の作成などを行って

いました。

このウルグアイラウンド交渉は、戦後のGATT体制がWTO体制に変わる歴史的にも大きな変革につながっていくわけですが、知的財産の分野でもパリ条約、PCT条約に次いでTRIPS協定という大きな進展につながりました。当時は、パリ条約改正の議論も行われていたのですが、南北問題としての強制実施権の改正や東側諸国の発明者証の取り扱い等で身動きがとれない状況でした。海外の記事でしたが、もはやWIPOには期待できないという趣旨で「Wipe out WIPO」といった見出しの記事が印象的だったのを思い出します。先進国はウルグアイラウンドの中での知的財産ルール作りを主張し、途上国の主張、つまり、知的財産問題はWIPOで議論すべきであり、ウルグアイラウンドで検討するマンデートは東京ラウンドからの継続案件である模倣品問題に限られるという主張に対抗しながら、「知的所有権の貿易関連の側面」という観点で交渉を進めたわけです。そして、GATTが取り扱ってきた伝統的な物の貿易に加え、知的財産権、サービス貿易、貿易関連投資といった新領域、最大の課題だった農業を含め全体のパッケージで交渉が進められ、最終的にはGATTが改組されWTO（世界貿易機関）が設立されるに至ります。

私自身の担当はTRIPS交渉の準備作業に過ぎませんが、審査官となって初めての併任業務で、ウルグアイラウンド全体の公電やその他の情報に接し、世界の動きを垣間見る心持ちでした。TRIPS協定は各国の保護水準の引き上げを目指していましたが、日本が抱える農業問題など各国が重視し妥協を探る交渉内容も様々で、ジュネーブでの全体交渉でルールが決まっていく。若い時代にこうした交渉の過程を見ることができ、自分の視野がとても広がったと思います。また、当時は、こういう協定ができれば日本も法改正が不可欠となり大変だろうなと思っていましたが、まさかその法改正を自分が担当するとは思っても見ませんでした。

した。しかし、国際課時代に各国の知的財産制度を勉強していたことが、法改正業務やその後の様々な特許庁業務を行う上で大変役立ちました。もう一つ話しておきたいことは英語です。当時の室長に英語版の国際会議議事録を渡したところ、フランス語版の方が正確に把握できるんだよねと言われ目が点になったり、室長補佐は英語で何かつぶやきながら考えをまとめていたり、とにかく語学力の抜群に高い上司の皆さんでした。かく言う私は、その機会に一念発起せず、その後法律改正という日本語の世界に没頭してしまっただけで、現時点の大きな反省点です。

TRIPS交渉では、知的財産制度の不十分な保護により生じる貿易関連側面の問題を取り扱った結果、世界の知的財産制度で最も象徴的だった先願主義と先発明主義等の先進国間の問題は解決しませんでした。この原稿を書きながら、オバマ大統領の特許法改正法の署名式を見ていましたが、長い年月を経て、米国の先発明主義が転換されたことを感慨深く思います。

今後の特許庁は、本年7月に公表した国際知財戦略を発展させ、グローバル化する企業活動をより有効に支援する制度・運用を構築していくことが課題です。米国の法改正は、世界各国の制度や運用の調和に向けた大きなステップとなるでしょう。PCT国際調査、審査官協議、特許審査ハイウェイなど、特許審査部も様々な手続きで世界各国とつながっています。これまで以上に審査部の国際化が進んでゆく中で、世界の制度や審査に関心を持ち、高い知見や語学力を備えた審査官がどんどん育ってくることを期待しています。

### 3. 法律改正の思い出

私は、平成5年、平成6年、平成10年の三回の特許法改正に携わりました。学生時代に工業所有権法という工学部の特別講座を受講し、「工業所有権って、特許のことなんだ!」という素朴な発見をしたものの、1時間で単位取得をあきらめ途中退出して以来、おおよそ法律には縁遠い人間と思っていた私が、こういう形で法律改正を担当することは予想外でした。ある人から「法律改正は数学の因数分解に似ている」といわれたことがあります。あるルールを書く際に、記載すべき本質的な事項を抽出し短い条文に込める、こういう過程が因数分解に似ているのかも知れません。思い起こせば、私は正月の家族ゲームを考えるのが好きでした。こういうゲームにしたら面白いのではないかと、それをルール化して、半ばあきれながら参加してくれる家族とゲームを楽しむ。こうした思考過程が法改正業務の支えになったのかも知れません。

#### (1) 実用新案法の改正

平成5年の法改正は、実用新案制度の審査主義の見直し、

最後の拒絶理由などの補正の制限、それに料金の値上げという出願人にとって厳しい内容でした。実用新案制度の無審査化は、昭和41年に法案を提出しましたが廃案。企業に特許部がようやく整備され始めた状況での無審査化に、特許庁が行うべき審査の責任放棄ではないかとの批判が集まったためです。補正の制限も昭和45年の法改正前に一度廃案になっています。出願公開制度により発生する補償金請求権に対し、権利発生後の補正制限をかける趣旨でした。

特に実用新案制度は、大量の滞貨を抱える特許庁にとって重要な課題でしたが、当時の実用新案出願件数が7万件程度に減少していたことが、見直しの大きな要因でした。実用新案制度は日露戦争の開戦の頃に成立した制度です。当時の特許制度は、優れた技術を有する外国からの出願が特許になり、技術水準の低い日本からの出願の多くが拒絶といった状況で、殖産興業を国是とした明治政府は、日本人の技術水準に見合う保護制度の必要性に迫られていました。そこで導入された実用新案制度は、その後一貫して特許出願を凌ぐ出願件数を誇り、戦後は、企業の創意工夫による改善提案の受け皿等の形で利用されてきたわけです。しかし、日本企業の技術水準が米国企業を凌ぐ勢いで急速に向上し、日米貿易摩擦に発展するにつれてこの状況は変わります。米国には実用新案制度がないため、特許でなければライセンス交渉にも使えないことなども実用新案出願件数減少の要因でした。法改正作業の過程では、ドイツの実用新案制度、特に無効な権利を行使した者の法的責任という点をずいぶん勉強しました。最終的に、実用新案制度は登録前に審査を行わない代わりに、実用新案技術評価書制度を盛り込むことで成立しましたが、その過程で、審査に対する根強いニーズがあることに気づかされました。

昨今は、中国の実用新案制度が注目を集めています。実用新案権に基づく訴訟に悩まされる日本企業、訴訟に対抗するため実用新案制度の活用を考える日本企業など様々です。そうした中で、日中間での実用新案制度の情報交換を進める動きも出始めており、日本の制度を参考に今後より健全な実用新案制度につながればと思っています。

#### (2) TRIPS 協定対応の改正

平成6年の法改正は、TRIPS協定に対応した法改正や日米合意に基づく英語出願の導入、異議申立制度等の見直しが主たる改正項目でした。この中で印象に残る改正項目は、いずれもPCT条約加盟当時の議論と関連するものです。昭和53年のPCT加盟当時の関係資料を見ていくと、その後生じる2つの課題があったように思います。

一つは、PCTの外国語国際出願についての翻訳文原本主義、つまり、PCT条約に基づき提出される翻訳文に記載されていないものは外国語国際出願に記載されていなかったものとみなすという規定をおいたことです。その結果、翻訳文に誤訳があった場合、原本に立ち返っての補正

ができないという問題が生じ、これが米国出願人やその出願代理人からの強い改善要請につながっていきました。外国語国際出願は英語だけでなく多様な言語が含まれ、かつ、その原本に常に戻る負担が審査官や第三者に生じるため、昭和53年当時の状況では採用が難しかったのだと思いますが、その後の国際化の流れからみて無理のある制度は長くは存続できないのだという印象を持ちました。

本年7月に発表された国際知財戦略には、PCTに関し英語による国際調査の拡充や外国特許文献検索システムの開発など、将来に向けて多様な外国語に対応していく基盤整備等の必要性が示されています。PCTは国際化の元年と称されましたが、今後審査部の国際化は一層進みます。多様な言語への対応は現在でも難しい課題ですが、時代の要請に対応できる審査部の体制整備を進めてゆきたいと考えています。

PCT加盟後に生じたもう一つの課題は、明細書の記載要件であったと思います。当時の特許法36条は、発明の詳細な説明には「目的、構成、効果」を記載することが規定されていました。PCT条約の規定は規定振りが異なるものでしたが、その趣旨は同様であるとして、PCT加盟時には見直しはされませんでした。PCTが手続統一のための条約で、各国の実体要件にまで踏み込むものではないことも、こういう整理がされた背景だと思います。しかし、その後の国際的な制度調和の議論の中で、日本の明細書の記載要件は国際的な支持が得られない状況に至ります。発明の「効果」は、欧米の *advantageous effect* と区別され、議事録に“so called koka”と記載されたこともあります。柔道の“koka”に次いで、特許法の「効果」も特別な英語になったのだなあと感じました。

この36条の規定も、TRIPS協定中にPCT条約と同様の規定があったために平成6年法改正で見直すことになり、条文上は各国の規定と比べ遜色ないものとなりました。その後も36条は審査基準の改定が行われ、今回も改定が行われたところですが、その運用は専門的で非常に難しいものです。しかし、審査のワークシェアリングが進み、各国制度の運用の調和が再度クローズアップされる中で、審査官の行った判断が出願人に、そして他庁の審査官にも尊重されるために、よりよい審査の運用と個々の判断の充実を目指していく必要があると思っています。

### (3) 損害賠償規定の改正

平成10年の法改正は種々の内容を含んでいますが、私が担当していたのは、主に102条の規定でした。この規定は1条に過ぎませんが、平成5年や6年の法改正が特許法の世界の中での改正であるのに対し、民法709条に関連する改正である点で、私にとって非常に難しいものでした。昭和34年法施行後に雑誌などで公表されている工業所有権法に関する損害賠償事件の判決、6段ロッカーが一杯に

なる量を読みましたが、なによりも民法学者の方々のご意見を聞いたことがとても新鮮で勉強になりました。

幼児の逸失利益、すなわち、サラリーマンが交通事故でなくなったら、得べかりし利益はその年収を基準に算出されますが、年収のない幼児の場合はどうなるのか？ こうした仮想的な算定の方法を知的財産の場合に適用できないか。ドイツには準事務管理という考え方、つまり特許権を無断で使用(管理)し利益を得た場合に、その利益は特許権者に与えるという考え方があるが、日本ではその考え方はとれないか？ 例えばカルテルに基づく損害賠償請求の場合に、市場に価格変動などの複雑な要因がある中で、カルテルに起因する損害をどう算出すればよいか？ 特許権侵害による損害額の証拠は侵害者側に偏在しているが、適正な証明責任の分配はできないか？

最終的には、特許権という独占権の存在を前提に、一定の算定方法を規定する趣旨で現在の条文を整備することになりましたが、そこに至る過程で見聞きした法律的な議論は、特許に比べより一般的な法律の世界での物事の考え方を知ることができ、その後の私の思考過程に大変参考になりました。また、当時は米国の3倍賠償などの導入を指摘する意見もあり、法務省にはお叱りを受けながら、一方で条文について多大なアドバイスもいただきました。それまでの日本の損害賠償額の最高額は約8億円(昭和45年の本田技研の意匠権)程度でしたが、少なくともそれが3倍以上になったことで、日本の特許の価値向上に貢献できたのではないかと感じています。

## 4. 知的財産推進計画の思い出

管理職となってしばらくして知財留学という機会を得ました。調整課の班長時代に予算要求をして厳しく詰められたのですが、当時の長官のご努力もあって知財留学予算が認められました。自分で予算を取って自分で留学したとか、管理職後の留学で中年の星とか、様々なご意見をいただきましたが、充実した2年間でした。しかし、予想どおりというか、留学後は非常に厳しい業務に投入されることとなりました。内閣官房知的財産戦略推進事務局の参事官と内閣府総合科学技術会議事務局の参事官時代は、苦しいながらも自分なりに充実した時期でした。

知財事務局では、知財高裁の設立や模倣品対策、特許審査の迅速化など、知的財産の保護・活用分野を中心に担当しました。知的財産基本法ができ、知財事務局での最初の知財推進計画を策定する段階であったため、政治や民間企業の支援も強く、政府全体としての取組に推進力がありました。追い風の中での業務ではありましたが、各省庁には予算や制度上の課題も多く、省庁間調整の進め方について大変勉強する機会となりました。ともすれば特許庁の視点で知的財産制度や施策を考える習慣が身につけていました

が、各省の置かれた状況の中でどう問題解決を図るかを考えることが重要で、それを学ぶための得難い経験だったと思います。

総合科学技術会議事務局では、知的財産や産学官連携関連の業務を担当しました。知的財産専門調査会を開催し、知的財産推進計画に盛り込む創造分野の取組をとりまとめることや、知的財産の活用のための大学間ルール作りを進める等の業務です。ちょうど、第三期科学技術基本計画を策定する時期に当たり、そのうちの知的財産に関する項目を担当したり、各省庁の科学技術予算について外部専門家を交えて評価付をする業務を経験したりしました。中でも科学技術予算の評価は非常に厳しいもので、各事業について毎年の成果を明確にし、翌年度は課題を改善した新たな取組が含まれていなければ、外部専門家から厳しい指摘を受け高い評価は得られません。こういう過程に参画し、予算を評価する側の役割の難しさを体験しました。

また、内閣官房、内閣府共通の思い出として、各省庁からの出向者や民間からの出向者と共に仕事ができたとあげられます。多くの役所はともかくとして、思い出すままにその他の出向元を書いていくと、キャノン、三菱電機、武田薬品、パナソニック、NEC、昭和電工、筑波大学、国立循環器病センター、科学技術振興機構、日本音楽著作権協会など、各省庁を含め今でも良いネットワークがあり私の財産です。

一つの省庁の中にとると、置かれる環境が同じであるため、同じ考えを共有することができますが、多様な考えを吸収する過程が不足し見落としがちな側面が生じるように思います。審査についても、審査官、出願人、代理人でそれぞれ考え方が違うことは皆さんが日頃理解していることです。また、平成16年以降、企業等で経験を積まれた任期付審査官の皆さんが審査部に参画されたことは、組織として非常に価値あることだと思います。今後の特許庁は、新たな施策展開や制度改正、海外交渉など、様々な局面で多様な業務を進展させていかねばなりません。審査官の皆さんが、審査業務、併任業務に関わらず様々な経験を積み、より多様な意見を踏まえた業務遂行に携われることを期待しています。

## 5. おわりに

思いつくままに、私の係長、課長補佐、管理職時代の思い出を書き連ねました。若い頃の思い出は、時を経るにつれて美化されがちであり、もしタイムマシンがあって、その当時の自分をありのままに見たとしたら、部長である今の私は、ずいぶんしかめ面をしたのではないかと思います。それほどに経験の浅かった私ですが、今から振り返ると、様々な業務が自分を育ててくれたこと、また、それを許し側面から絶えず支援してくれた上司の方々がいたことに気

づかずにはられません。私が紹介した業務経験は併任や出向業務に関するものですが、審査部においても、人が成長する機会はさまざまに存在し、問題意識を持って取り組む人にはそれが貴重な経験として蓄積されるのではないかと考えています。また、そういう人々が多く現れる審査部でありたい。これが特許審査第二部長となった私の願いであり目標です。

## profile

土井 俊一 (どい しゅんいち)

北海道大学工学部原子工学科卒業  
 昭和57年4月 特許庁入庁(熱機器)  
 昭和61年4月 審査官昇任(熱機器)  
 昭和62年10月 国際課多角的交渉対策室  
 平成元年9月 審査官(動力機械)  
 平成5年11月 総務課工業所有権制度改正審議室室長補佐  
 平成8年5月 審判官昇任(審判第19部門)  
 平成9年5月 総務課工業所有権制度改正審議室室長補佐  
 平成10年5月 調整課調査班長  
 平成12年1月 書記課審判企画室長  
 平成12年6月 米国ワシントン大学  
 平成14年7月 調整課審査企画室長  
 平成15年3月 内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官  
 平成17年1月 審査長(福祉・サービス機器)  
 平成17年7月 内閣府総合科学技術会議事務局参事官  
 平成19年7月 上席審査長(生活機器)  
 平成20年7月 首席審査長(自動制御)  
 平成22年7月 調整課長  
 平成23年7月 特許審査第二部長(現職)