

日々の弁理士業務

創和国际特許事務所 特定侵害訴訟代理人・弁理士 堅田 多恵子

■ はじめに

特許庁を出てから早4年半が経過し、大変ご無沙汰しております。由緒ある特技懇の紙面上で、皆様にご挨拶できる機会を賜り、大変恐縮しています。私は、平成17年5月に任期付審査官の第二期生として採用され、5年の任期満了により退官した後に、創和国际特許事務所にて弁理士として仕事をしているものです。

本稿では、お世話になりました特許庁の先輩方への御礼の気持ちを込めて特許庁時代に教えていただいたことを振り返るとともに、現在の日々の弁理士業務について具体的にどのようなことをしているのかを、立場が違うことで見えてきたことなどを織り交ぜつつ、ご紹介したいと思います。

■ 前職～特許庁時代

私は、審査官となる前も数回転職をしておりますが、前職の一つとしては、青山学院大学の電気電子工学科の通信工学研究室において助手をしていたことが挙げられます。この時は、基礎電子工学実験などの実験の授業を担当しつつ、主に光通信やネットワーク形態などの研究に従事しておりました。大学の助手といっても任期があったため、つぎの仕事を探していたところ、教授から特許事務所を紹介され、この知的財産業界に足を踏み入れることになりました。その後、たまたま何気なくみていた特許庁ホームページで任期付審査官の募集があることを知り、ご縁があって特許庁に入庁することとなりました。皆様よくご存じのように、特許庁が特許戦略計画のもとFA11（一次審査通知までの期間を11ヶ月に短縮）計画を達成すべく、任期付審査官を採用に乗り出したころのことです。話は逸れますが本年3月には、関係者方々のご尽力により、このFA11が見事達成されたと聞き、微力ながらそれに参加できたことを嬉しく思っています。

特許庁の採用試験においては、特許審査第四部の科目で受けたため、配属も特許審査第四部と思っていたところ、特許審査第二部の福祉・サービス機器に配属されました。サービス機器（3R）では、取り扱いの幅が大変ひろく、ゆりかごから墓場までといわれているように、子供用や車両

用などの椅子から、日用品の歯ブラシ、傘、装身具、化粧品用品、靴、ベッド、お墓、さらに、紙幣の真贋などや硬貨の貨幣処理、自動販売機、ATM（現金自動預払機）、これらの装置で利用されるキャッシュカードやクレジットカード、プリペイドカード、ポイントカード、高速道路に設置されているETCなどの有料道路料金システム、Suica®やPASMO®などの自動改札システム等を審査していました。私にとってこの配属は、あらゆる発明に対して柔軟に対応できる力を養うには最善であったと思います。

サービス機器の先輩の方々は、気さくな方ばかりで、審査中も気軽に声をお掛けすることができ、様々なことを教えていただけたこと、大変感謝しています。審査官補のときには、指導官から手厚いご指導を受け、貴重な経験を積むことができたと思います。特に、無理を申してより多くの指導官による指導を望んだところ、当時の門前室長のご配慮により1、2ヶ月ごとに指導官を変更するローテーションを組んでいただき、室内の全ての審査官からご指導いただけたことは、私の審査官時代のみならず今日の礎を築くことになったと思います。指導官によるOJTは、無知な私のような者にとってわからないことを直接聞け、また、間違った点を直ぐにご指摘いただいて修正して正しい方向に導いていただける優れた教育システムだと思います。また、その後自分が指導官の立場に立ったときには、審査官補に教えるには、中途半端な知識ではなく確実な知識が必要であるため再度自分でも確認しなければならず、指導官にとっても知識の定着と応用が図れるものであることにも気が付きました。

また、審査官補のときに受けた前期研修は、著名な教授陣によるすばらしいカリキュラムであり、短期間で必要な知識を身につけることができました。特に、座学で教えていただけることに飢えていた私にとっては、熊谷健一先生や土肥一史先生のお言葉が身にしみわたり、研修期間は本当にわくわくしたものです。この時の教えは、前期試験や審査官になってからはもちろんのこと、弁理士試験を受けたときにも役に立ったと思います。このような手厚い指導・教育体制により、特許庁の審査官が一定以上の水準の審査をしていけるのだと思います。

審査官に昇任してからは、面接のご要望に応じて出願人、

発明者のお話を直接お聞きすることを心がけ、また、進歩性の判断で迷った時には、他の審査官に協議をお願いし、いろいろなお意見をお聞きした上で、判断に偏りがないように努めました。また、無効審判などの傍聴にも時間があれば周囲の方と一緒に参加して、判断などを皆に伺うようにしました。

弁理士試験は、審査官補時代の前期試験のときに二部の同期と一緒に勉強をしたことがきっかけとなり、勉強を続けることが目的で受験しました。二部の同期の勉強会の他に、一部～四部の任期付の審査官が参加する勉強会にも並行して参加させていただきました。皆と一緒に勉強できたことは貴重な体験であり、いずれの方も前向きに勉強に勤しんでいる姿に私も影響を受けました。これらのおかげで、結局審査官に昇任したその年に、弁理士試験に合格することができました。そして勉強は継続が大切と思い、引き続いて勉強会の講師の立場で参加させていただきながら、翌年は、特定侵害訴訟代理業務試験も合格することができました。特定侵害訴訟代理業務試験は、審査官の方になんですかと聞かれることも多く、馴染みが薄いかもしれないので少し説明しますと、平成15年から実施されており、民法、民事訴訟法等の必要な学識及び実務能力に関する45時間の研修(能力担保研修)を終了した弁理士が受験する論文式の筆記試験です。内容は、特許権又は商標権の侵害事件の事例問題と民法、民事訴訟法の基本的な問題とがあり、具体的な事例に対して訴状又は答弁書を短時間で作成して解答しなければならないため、実務に即した能力が必要とされます。合格すると、通称、付記弁理士ともよばれ、特許権や商標権などの侵害事件(特定侵害訴訟)において弁護士と共に訴訟代理人となれます。

特定侵害訴訟代理業務試験の勉強を経たことで、自分の中では、権利化された後の特許権の活用や訴訟業務に大変興味を持ったこともあり、5年の審査官の任期終了後は、審査より、これらの業務に携わりたいという気持ちが強くなり、今の業務への転職を決めました。

今振り返りますと、特許庁における5年間は本当に貴重な体験であり、私にとっての一生の宝物です。

■ 現在の日々の業務

現在所属している創和国際特許事務所(以下、「弊所」といいます)は、弁護士1名、弁理士9名、所員十数名の総勢二十数名の事務所です。ニューオータニのガーデンコートの19階に東京オフィスを構え、とても快適で恵まれた環境で仕事をしています。また、宮崎にも支所を有しています。

特許庁OBの弁理士がほとんどで、国内、海外の特許をはじめ、意匠、商標、知的財産全般の業務をしています。私自身も現在は、一つの分野に限らず、お客様のご要望に



ホテル外観



事務所受付



事務所会議室

えられるよう知的財産全般の業務を担当しています。主に、下記に示すような①～⑤の業務を並行して行っています。

①国内特許出願、外国特許出願、PCT出願

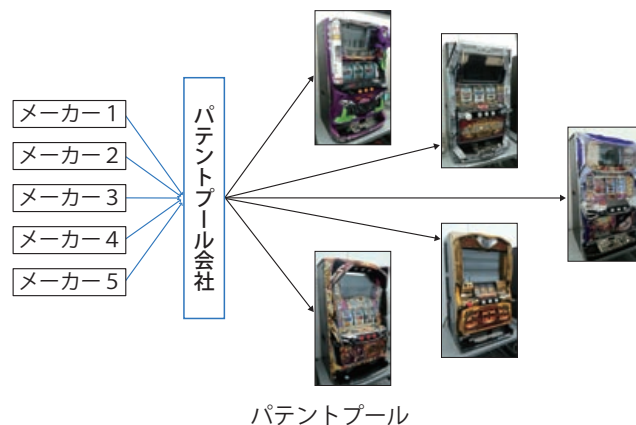
弊所のクライアントは、様々な業種にわたっていますが、定期的にご依頼のあるクライアントは、専属の担当者が配置されているため、私は、知財部などを有していない中小企業で、新規の製品を開発した場合などに、その製品についての出願を主に担当しています。出願もご要望に応じて、国内特許出願だけでなく、外国特許出願、PCT出願など、適宜行っています。弊所では、複数の弁理士によるプロジェクト(グループ)体制をとっているため、ご依頼があったときには、担当の弁理士たちがクライアントと面談し、その後、協議を行ってクレームの検討を行い、メインの弁理士が明細書を作成し、所内チェックを経て、クライアントにご確認いただいて出願をしています。この場合、新規の製品のプロトタイプを実際に見せていただくなどして製品の特徴をお聞きした後に、先行技術の洗い出しから、発明のポイントの抽出、発展性の検討、さらに、権利化が可能となるような落としどころの見極めなどが協議の対象となり、弁理士の腕の見せ所となります。全く何もない状態から請求項を決定し、明細書を書くことは、弁理士の基本的で本質的な業務であり、その内容次第では、中間処理や侵害などの事件に影響するため、一番重要で醍醐味のある仕事だと思っています。実際には、その製品を前にすると周

知技術の組合せにみえてしまい、発明を見出すのに時間を要する場合がありますが、協議を重ねていくうちに発明を見出だして、クライアントに喜んでいただけたときには、何よりもうれしく感じます。どのような発明に対しても、柔軟に取り組めることは、特許庁時代の福祉・サービス機器の経験が大きいのではないかと思います。

②中間処理 (国内)

出願後、拒絶理由の通知や拒絶査定があった後の対応は、中間処理といっています。私は国内の中間処理としては、自分が担当した出願の他に、遊技機メーカーのクライアントの案件を主として扱っています。この業界は、複数の遊技機メーカーによりパテントプール会社を設立しており、各メーカーの多数の特許権を一つに集約(プール)し、特許権の相互利用を可能としています。パテントプール会社では、特許権を自由に実施することができるように実施権を許諾するとともに実施料を徴収し、各メーカーに対しては、特許権の数と質により実施料を配分しています。仮に、遊技機1台あたり1万円の実施料とし遊技機の台数が100万台ぐらいと考えると、膨大な実施料を稼ぎ出しているようです。さらにパテントプール会社としては、複数の異なる団体があるため、各パテントプール会社は、お互いの特許権を潰しあうべく、メーカーに対して無効審判が請求されることがあります。また、遊技機の製造に対しては警察庁や国家公安委員会による規制がある上に、流行に左右されやすい製品であるため、規制や流行を考慮した対応が必要です。このような業界の特殊事情により、各メーカーは、自社や他社の特許のみならず、実機での各社の実施状況を漏れなく把握し、また、特許の数や品質に対して大変厳しいため、特許事務所に対してもシビアな評価がなされます。このため、クライアントからは、出願件数、中間処理件数、処理時間や特許査定率などの成績が半期に一度通知されるという状況です。特許庁の審査においても処理件数などが管理されていますが、その評価の厳しさは、品質が落ちればご依頼頂く出願件数に直結するため、より厳しいと思います。このような状況の中で、遊技機の出願は、

機械的な構成だけでなく、遊技性を有する処理手段についても権利化が可能であり、分割出願や利用発明も多く、請求項の記載が長いという特徴があります。長いときには、一つの請求項で3頁以上となることがあり、どの部分に特徴があるのか発明の把握に時間がかかります。審査も大変ではないかと推察いたしますが、中間処理を行う場合には、自社と競合他社との実機による関係の把握をした上に、引用文献との差異を見出さなければならず、より多くの時間を要します。弊所においては、実際の遊技場に出向いて実機になれたり、業界紙を読んだり、弊所にある中古の遊技機などで内部構造を把握したり、また、中間処理においてもグループ体制をとって協議しながら進めています。進め方としては、拒絶理由や拒絶査定が送達されるとまずその内容を把握し、所内にて協議後、それに対するコメントをクライアントに送付します。コメントには、各引用文献の記載事項、審査官による認定・判断の妥当性、複数の限定候補を含めた対応の方針案を提示します。その後、クライアントからの具体的な対応の指示書をもとに、意見書案及び補正書案を作成し、所内チェック、クライアントの確認後提出するようにしています。クライアントからの指示書は、グレーゾーンのぎりぎりの所を要求されることが多く、自分としては審査官の立場で考えて進歩性が否定できないように主張するようにしているつもりですが、意見書の記載には難儀しています。また、本発明の構成があるのかないのかを引用文献から見つける場合には、審査官時代と同様に、引用文献を一通り読めば済むため比較的簡単ですが、反論する場合には、さらに、本発明の構成が引用文献にはない場合であっても、その構成の適用を阻害するような事由があることを見つけ出さなければならないため、より深い読み込みが必要となります。特に、本発明の特徴的な構成があまりない場合に、引用文献に記載されていない構成で本発明に記載されている構成が何かを見つけ出したりすることは、引用文献の構成の熟慮が必要となり、簡単にはいきません。明細書の記載不備などについては、審査官の経験が生かされて、審査官が意図する指摘を把握することができることもありますが、こちらが提示する方針案どお



りにはいかないこともあり対応は色々です。ときには、指示があれば、審査官・審判官に面接をお願いしたり、電話でご相談させていただいたりしながら処理を進めています。

③外国中間処理 (外内/内外)

また、中間処理としては、海外のクライアントによる日本への出願 (外内) についての中間処理や、日本の出願を基礎とした海外への出願 (内外) についての中間処理があります。弊所の海外の有力クライアントとしては、自動車メーカーがありますが、弊所のコメントを大変尊重してください、方針も明確にご指示くださるため、実質的な作業は進めやすいと思います。基本的には、作業内容は国内の中間処理と同様ですが、海外の現地代理人を介しての英語によるメールの送受信があるため、日本国内の中間処理よりも手間はかかります。特に、拒絶理由の翻訳と、コメントや補正書案を英語で記載することが必要になり、補正書案と方針案の提示がより重要になります。実際にやり取りをしてみると、私の拙い英語力のせいもありますが、現地代理人を介して指示を仰いでも、意図したような指示ではなかったり、あるいは、意見書を書き始めてさらに疑問点が出て、再度問い合わせが必要になったりすることがありました。このため、自分のやり方としては、拒絶理由や拒絶査定が送達されるとまずその内容を把握し、とり得る対応策を洗い出した後に、可能であれば日本語で補正書案及び意見書案を作成し、それから補正書案を英訳した後に、拒絶理由の英訳とコメントの作成に取り掛かるという、国内とは逆の手順で進めるようにしています。選択肢がある場合には、複数の補正書案を提示しなければならないので、最初のコメント送付までには時間がかかりますが、後処理は、比較的スムーズに進められるようです。海外から日本への出願 (外内) の中間処理で難しい点は、日本語の明細書のみならず、原文を読んで、整合性をチェックしないと作業ができないことです。弊所では、出願時に技術に精通するバイリンガルの翻訳者により翻訳された明細書を弁理士がチェックしてから出願していますが、それでも中間時に36条により指摘された点については、日本語の表現の問題であるのか、原文に記載に問題があるのか、両方の組合せであるのか、解析に時間を要します。この解析に従って対応を考え、日本語の表現であればより適切な表現に訂正したり、原文に記載に疑問があれば不明点を問い合わせたりしますが、多くの場合、この両方が複雑に絡み合っているため、解る範囲で最善の対応を考えたりしています。進歩性の判断については、各国ともにそれほど大きな違いがないように感じており、コメントの送付時に、構成の差異や特有の効果がある点を指摘すれば、クライアントや現地代理人にもご理解いただけるようです。

また、日本の出願を基礎とした海外への出願についての中間処理 (内外) では、現地代理人からのコメントを考慮

して対応を検討し、クライアントに拒絶理由の意識とコメントと補正書案を送付し、クライアントからの指示があると、現地代理人には、英訳した補正書案と意見書における主張ポイントを指示し、提出用のドラフトを作成してもらい、確認後に提出するという作業手順になります。記載不備については、現地代理人に作成してもらった方が早いですし、意見書についても、主張ポイントだけ示したほうが、適切に処理できるようです。この場合に難しいのは、日本語を英訳したクレームの表現では、現地の審査官に発明のポイントが把握されていないことがあることです。例えば、近い引用文献が提示されていない場合には、構成の違いを意見書のみで主張するよりも、クレームの表現で、前提部分を見直したり、クレームの形式を変更したりして発明のポイントを明確にしたほうが許可されやすいため、英訳したクレームの検討を十分に行うようにしています。また、海外の場合、英語以外の言語の国 (例えば、中国語、韓国語、インドネシア語など) では、提出用の現地の原語による最終案を、機械翻訳によりチェックする手間がかかります。また、見慣れぬ拒絶理由や例外的な手続き処理の場合は、現地の条文や規則、判例の確認作業が必要になり、思わぬ時間がかかることもあります。その都度現地代理人と相談しながらいろいろ調べて進めています。

④商標出願、外国商標出願、マドプロ出願

中小企業の場合、特許の出願の打合せのときに、商標についても一緒に相談されることが多いことから、商標も私が担当して出願から中間処理の対応をしています。商標出願は、弊所においては、まず依頼のあった商標について先行する登録商標があるのか簡易調査を行い、その結果をもとに、クライアントと相談しながら出願する商標を決定しています。商標出願は、指定商品・指定役務の記載が難しく、短冊のように権利範囲の広い指定商品等を含めつつ、より具体的な記載も必要になります。例えば、従来あるようなサービスであれば、検索すれば指定役務も見つかりますが、インターネットを利用した新しいサービスなどを指定する場合、そのサービスをどのように表現するのか悩ましいところです。また、海外から日本への商標出願では、現地の出願時の指定商品等を翻訳しただけでは、日本における対応する指定商品等がない場合や、より広い指定商品等がある場合には、さらに指定商品を追加することなどが必要となります。日本から海外に出願する場合にも、同様なことが起こります。また、商標の中間処理では、引用商標との類否が問題となることが多いですが、その指定商品等における分野で似たような類似関係にあって、登録が認められた判例や審決を探し出して例示して反論することは、日本のみならず、海外においても有効なようです。以前、中国の中間処理で中国の登録商標を検索していて、本件と同じ商標が発見されたときには驚いて、経緯を追うの

に大変なことがありました。その商標は、日本では有名な飲食チェーン店の商標ですが、クライアント以外の第三者により登録されていたことがわかりました。この商標は、たまたま中国では飲食物の提供とは類似関係にない指定役務であったことから事なきを得ましたが、日本の著名商標が海外において勝手に第三者により登録されている現状を目の当たりにしました。

⑤無効審判、審決取消訴訟、侵害訴訟

無効審判、審決取消訴訟、侵害訴訟などの事件については、案件数は多くはないものの着手から確定までに何年もかかるため、常に案件を抱えている状況です。例えば、前述の遊技機に関する特許権では、無効審判を請求されることがあり、この場合、どちらの審決があっても必ず審決取消訴訟に移行し、場合によっては上告まで行くことがあります。また、現在進行中の侵害事件では、私が入所したこの四年前に最初の警告状を受け、その後東京地裁における侵害訴訟に係属し、並行して無効審判、審決取消訴訟の審理が行われ、特許庁と裁判所を二往復半して、現在第三次審決取消訴訟に係属している状況で、まだまだ時間がかかるようです。この事件は、図書館戦争として噂されているようですが、相手方は、池井戸潤氏による小説「下町ロケット」のモデルにもなった著名な弁護士先生が代理しており、当方は、長島・大野・常松法律事務所の弁護士先生方々、特に、青色発光ダイオードの職務発明事件の判決を出されたことでも有名な元知財高裁判事の弁護士先生をはじめ、私以外は錚々たるメンバーになっています。私にとってはまたとない機会であり、準備書面の草案を直接ご指導いただきながら、事件に臨めるため、大変勉強になっています。

審査官や審判官の立場と代理人の立場とで決定的に異なるところは、出願時、中間処理時、侵害時、無効審判時において、原告・被告、請求人・被請求人のどちらの立場に立っても、クライアントの代理人として、クライアントの立場に立って主張しなければならないことです。また、無効審判や侵害事件を担当して気が付いたのは、同じ特許公報を読んでいるのに、クレーム解釈が、無効審判の場面、侵害事件の場面の中で、自分の中でも変遷していくことがあるということです。例えば、相手方の主張に対して反論する場合に、再度、特許公報を読んでも、いままで気が付いていなかった記載を見つけ、別の解釈も可能であることに気が付くことがあります。出願時に意図していたクレームの範囲に対して、クレームは一人歩きし、見方や立場によっては解釈が分かれ、代理人としては、どちらの立場に立っても主張が可能な柔軟な対応が求められます。そして、その主張次第では、グレーゾーンが黒にも白にも変わるため、細心の注意が必要です。また、実際に主張する場合においても、特許権の権利行使の際に充足・非充足を

論じる場合の構成要件のクレーム解釈と、無効審判、無効論で論じる場合の引用文献との対比におけるクレーム解釈は、ともすると相反することがあるため、両方の主張に矛盾がないようにすることが必要です。その主張の仕方を日々検討しつつ、当初のクレームの記載や明細書の記載の仕方が最も重要であることから、これらの経験を実際の出願や中間処理に生かしていくことが弁理士として求められていることではないかと思います。

■ 今後に向けて

企業にとっては、発明・デザイン・ブランドによって、競業他社との差別化を図ることが重要であり、特許権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権を活用して複合的にこれらを保護するためには、これらすべてに精通した弁理士、特許事務所が必要であると考えます。弊所においては、これらの知的財産権を一括してお任せいただけるワンストップサービスを提供しており、私もその一員として、どの分野においてもプロフェッショナルな対応を目指していきたいと思っています。

上述した業務にあるように、ある一日は、裁判所に出頭し、帰所してから審判官に電話し、海外への商標の中間処理をメールでお願いするなど、日々の業務は多岐にわたり、まだまだ勉強することも多いですが、弁理士、特定侵害代理人として、今後も精進していきたいと思っています。

■ 終わりに

今年のノーベル物理学賞は、青色発光ダイオードを発明・開発された、赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏の三名が受賞され、日本人として大変喜ばしいことと感じています。今後もこのような画期的な発明が続々と生まれ、日本の産業を支えていくことを期待し、そのような発明を強力に保護できるよう、陰ながら支えていきたいと思っています。

末筆ながら、特許庁の皆様はじめ、特技懇会員各位の今後のご活躍をお祈り申し上げるとともに、編集長はじめ、編集員の皆様に寄稿の機会を頂き、厚く御礼申し上げます。

profile

堅田 多恵子 (かただ たえこ)

2005年 5月 特許庁入庁
2007年 5月 審査官昇任
2007年 12月 弁理士登録
2009年 1月 付記登録
2010年 4月 特許庁退官(任期満了)
2010年 5月 創和国際特許事務所(旧:重信国際特許事務所)入所
現在に至る