

# ヨーロッパに身をおいて — その後 —

口頭審理を中心に

会員・欧州特許弁理士 **高橋 喜三雄**



## 要 約

本稿は、本誌 2010 年 1 月号における私の記事“ヨーロッパに身をおいて”の続稿です。簡単に自己紹介しますと、1969 年生まれ現在 43 歳です。京都大学航空学科修了課程を修了した後、1998 年 4 月から 2005 年 1 月まで大阪の特許事務所に勤務し、2002 年 1 月から 2005 年 2 月まで日本弁理士として登録していました。2005 年 4 月より Vossius (フォシウス) & Partner 勤務、現在に至ります。2010 年 12 月に欧州特許弁理士として登録し、2011 年 1 月には日本弁理士として再登録しました。妻と 2011 年秋に生まれた娘と三人暮らしです。本稿では主に欧州特許弁理士としての視点で、生活の環境、仕事の内容・環境などを紹介していきたいと思います。仕事の内容についての項目では、口頭審理について詳細に述べています。あくまでも私個人の意見、印象であり、他の欧州特許弁理士が同様に考えているかはわかりません。

## 目次

1. はじめに
2. 欧州特許弁理士として登録
3. 生活環境
4. 仕事の環境
5. 欧州特許弁理士としての仕事
  - (1) 口頭審理の一般的特徴
  - (2) 口頭審理に対する姿勢・印象
  - (3) 口頭審理のための準備および口頭審理での代理に必要な能力
6. 日本弁理士としての仕事
7. EPO に対する一考察
8. おわりに

## 1. はじめに

本誌 2010 年 1 月号の特集“海外で活躍する知財プロフェッショナル”にて自分の体験を紙上に載せていただく機会がありました。何人かの方から続編を読みたいとの要望（読みたいと思っていらっしゃる方が他に全くいないとしたら悲しいですが）を受けていたのですが、欧州特許弁理士になって 2 年半以上がたち、重大な責任が伴う仕事をこなしてきてこれまで色々思うことがあって、続編を書く決意をしました。本稿を読んでいただく方は、2010 年 1 月号の記事も合わせて読んで（または再読して）いただくとありがたいです。

## 2. 欧州特許弁理士として登録

前回の記事が出た 2010 年の夏に最終合格しました。前回の記事でも触れましたが、合格した年にはすでに、EPC 非加盟国の国民に対する登録要件が大幅に緩和されていました。しかしながら、合格後に EPO 内の弁理士登録の責任者に必要な書類等について問い合わせたところ、EPO の内部規定により、永住権を持っていないとだめだといわれてしまいました。ドイツ（他のヨーロッパの国も似たようなものだと思います）では、5 年以上年金保険料を払う、適度な大きさの居住空間に住んでいる、一定レベル以上のドイツ語ができる、などの要件がないと、永住権がもらえません。外人局に申請して一ヶ月後に永住権を無事もらいましたが、話を聞くと、その一ヶ月の間に、申請書は、Verfassungsschutz という文字通り訳すと憲法の番人、日本の公安に相当するような機関に渡っていて、自分がテロ組織の一員ではないかとか宗教上の問題をかかえていないかなど私の身辺を調べていたようです。

EPO 内部で何が話されたのかはわかりませんが、次の年からは登録に関する要件はさらに緩和され永住権も不要になりました。

登録は原則ヨーロッパ国籍を所有する者に限るとする条項は EPC 上は残っていますが、事実上撤廃されたといっていると思います。しかも、EQE (European Qualifying Examination) と呼ばれる欧州特許弁理士

試験で必要とされる言語は既に一つ（例えば英語）に緩和されています。このような状況の下、EQEを受ける前提でミュンヘンの特許事務所に就職する人たちは、日本からのみならず、中国、韓国などのアジアからは、はたまた、ヨーロッパ外の色々な国（例えばイスラエル）からというように、爆発的に増えています。ちなみに、統計によると去年1年でミュンヘンに住民登録した中国国籍の人は800人を超えています。これはヨーロッパ国籍の人を除くと信じられないくらい圧倒的な数です。その中で特許関係者がどれくらいいるかは知る由もありませんが。

欧州弁理士資格を有する日本人はどんどん増えていくでしょうし、資格所有者であるゆえに存在価値があるということは、希少価値というのが前提であることを考えると、もはやないと自分では考えています。そういう意味では歴史的に見ると自分は単なるパイオニアでしょうか。

個人的には、自分が受けた、または受けようと思っている試験において、その制度が緩和されることは非常に残念です。自分にとって受けるべき試験は人生をかけるものとの位置づけだからです。人生をかける必要のない試験に受ける価値はないと考えるのは、私だけでしょうか。少なくともドイツ人にはいないようです。彼らにとって資格は取るために存在し、資格試験は当然受けることを前提としてトレーニーとして働きます。また、自分が親になって初めて、子供がいて自分の時間を見つけるのが難しい中で勉強して合格する人はえらいなと思うようになりました。

### 3. 生活環境

前回の記事で、日本人である自分にとって何よりも重要なのは米であると断言しました。当時は、お菓子里に用いられる Milchreis, 文字通りミルクライスを食べ、それで大いに満足していましたが、今や欧州特許弁理士、給与も上がった、ということで、今はお米もランクアップしてます。10kg20ユーロくらいのイタリア産の日本米を食べています。ミルクライスに比べると、鍋に入れて保存していても（私たち家族は鍋で米を炊きます）味は落ちないし、だいぶ質が違います。イタリア産の米はパエリアやリゾット用で、もともと米に含まれる水分が日本産に比べて少ないので、炊く際に入れる水を多めにする工夫が必要だとミュンヘンにある串揚げ屋のオーナーから教わりまし

た。日本からの米は、ヨーロッパに赤道を2度通って輸入されるのでイタリア産に劣るとも教わりました。

家具に関しても、今や欧州特許弁理士ということでランクアップしました。以前は、貧しい国からの移民が来るような家具屋、したがって買い物客の話す言葉の多くが全くわからないところで買っていました。今は、日本でも有名なスウェーデンのメーカーです。といっても、こちらではどちらかという学生向けの安価な家具屋さんとして知られていますが。

ついでに（実際は子供のため）、引越しもして住まいもランクアップしました。話はそれですが、ドイツでは人の名前を呼ぶ際に博士号を取った人に対し、Dr. を付けるのが普通です。権威至上主義のようで個人的にはあまり好きではないのですが、博士号を取った自分の友人にその理由を聞いたところ、博士号を取ると賃貸物件を借りるのに都合がいいからとのことでした。私は博士号は持っていませんでしたが、引越し物件は本当に簡単に10日ほどで見つけることができました。ミュンヘンは需要過多で部屋探しは困難と聞いていたので数ヶ月くらいかかると覚悟していましたが。欧州特許弁理士の資格が利いたのでしょうか。

なかなかランクアップできなかったものにティッシュペーパーがあります。日本では、ティッシュペーパーは4箱入か5箱入で売られていたり、はたまた街頭で配られたり、非常に安価なのですが、ドイツはそれの何倍もします。数箱入で売られるようなことはありません。インターネットで調べた限りでは先進国の中でも日本だけが安いようです。あまりに高いのでトイレットペーパーで代用していました。でも最近ようやくティッシュペーパーを使うようになりました。日本のに比べ厚く4枚重ねです。もったいないので、一度使ったものでもばりばりになるかならないうちにまた使ってしまう。ドイツに来て8年、ようやくなぜ欧米人がハンカチで鼻をかむかを理解することができました。

日本を離れてから仕事の2回を含めてまだ5回しか日本に帰ったことはありません。前回の記事で書いたように、ドイツかフランスで仕事をしないと気が済まないというのがヨーロッパに来ることになったきっかけですが、最近は気が済んだという思いにかられることがあります。一種のホームシックです。自分は完全に時代から取り残されました。2012年に帰ったときに初めて、2006年頃にはすでにインターネットのポー

タルサイトで名前を知っていたアイドルグループがアーカーベールよんじゅうはちでないことを知りました。

ランクアップというわけではありませんが、1年ほど前にスマートフォンを買いました。ドイツに来てからそれまでの7年半ほど携帯を持っていませんでした。ずっと持たないつもりでしたが、あるとき口頭審理に遅刻しそうになりました。自分の住んでいるところの近くから、口頭審理が開かれる、ミュンヘン中央駅近くのEPOの建物への行き方が、地下鉄(Uバーン)と近郊列車(Sバーン)の2つあります。その日は地下鉄を選んだのですが、近郊列車は自分の駅を越えた後、路線で火事があって立ち往生したそうです。連絡があればEPOは口頭審理の開始時刻を遅らせてくれると思いますが、連絡がなければ5分くらい待つて代理人なしで始めてしまいます。なお、妻は現在も携帯はもっていません。二人とも持っていないときに街の中ではくれたこともあります。予定を中止して家に帰るしかありませんでした。

口頭審理のためならなぜ普通の携帯でなくスマートフォン(私は省略語が大嫌いなので間違ってもスマホとは言いません。こっちに来て、日本人の駐在の方と思われる人たちが、デュッセル、アムス、フランク、エッフェルと知っているのを聞いたことがあります。文脈からデュッセルドルフ、アムステルダム、フランクフルト、エッフェル塔と思われる。)なんだと思う人がいるかもしれません。その通りであります。前回の記事でドイツ人は最新のものに興味がないと書きました。スマートフォンは大人気です。ドイツに革命が起きたとっていいでしょう。2年くらいまではミュンヘンでは地下鉄に基地局がなくて電話、データ通信ができず、特に電話ができないので静かでもよかったです。今は、一人で乗車していても自分の同胞とわけのわからない言語(アフリカの言語?)で話し続けている人をよく見ます。

自分も周りの人に感化されました。格好悪いと思いつつ私もよく外でスマートフォンをいじってデータ通信をします。月に5MB(GBではありません)くらいでしょうか。

#### 4. 仕事の環境

ドイツではワークシェアリングというのが確立されているので、出産後長期(法律最長3年)にわたって育児休暇をとることができます。私の事務所ではなぜ

かベビーブームで育児休暇を取る人が非常に多く、自分の印象では会社の1割くらいの人がこの一年で出産したような気がします(数えたわけではありませんが)。

当初は考えもしませんでした。自分も2ヶ月間育児休暇を取りました。その内の1ヶ月はパートタイムで、もう1ヶ月は完全に事務所を休みました。制度上男性は、子供が産まれてから14ヶ月以内に最低2ヶ月はとらないといけないのでこのような変則的なものになったのですが、本当に忘れがたい貴重な時間を娘と過ごすことができました。さすがに弁理士の仕事はワークシェアリングというわけにはいかず、誰も助けくれませんでした。

#### 5. 欧州特許弁理士としての仕事

前回の記事で詳述したような書面作成業務の点では、ときどきサインを自分でする“自己”満足感が得られることを除いてあまり変わることはありません。

しかしながら、根本的に異なるのが口頭審理に関する仕事です。前回でも書きましたが、口頭審理に代理人として参加することを可能にしたいというのが、欧州特許弁理士の資格を取ろうと決意した理由です。以下口頭審理について詳細に述べます。

##### (1) 口頭審理の一般的特徴

EPOは、期日を設定して当事者を口頭審理に召喚し、通常その一ヶ月前までに必要な書類(準備書面)を提出するように要求してきます。査定系なら出願人、当事者系なら特許権者が提出する準備書面にはクレームの補正を含めることが通常で、複数のクレームセットを提出することもできます(口頭審理の前段階でもこのような複数のクレームセットの提出は可能ですが、経験上そのようなケースはとても少ないです)。クレームの範囲が最も広いものをメインリクエストとして提出し、限定事項を入れたクレームを含むものを補助リクエストとして一つまたはそれ以上(補助リクエスト1, 補助リクエスト2,..)提出します。

口頭審理では、査定系ならばEPOの審査部あるいは審判部(通常3名)、あるいは当事者系ならば相手方およびEPOの異議部あるいは審判部(通常3名)と対峙することになります。このように、EPOに関して言えば一人が相手でなく合議体が相手です。

口頭審理は、形式ばったものでなく、中身は激しい



(特に当事者系)ながらも冷静に口頭での議論が交わされる場です。

査定系でも当事者系でも、議論はメインリクエストから始まり、それがダメなら補助リクエスト1、それでもダメなら補助リクエスト2、というように進行します。

各リクエストに関する議論は、補正があった場合は補正の要件が満たされているかの議論で始まります。満たされていると判断された場合、明確性の要件が満たされているか否かの議論が続きます。それも満たされていると判断された場合、ようやく特許性の議論に移ります。他の分野についてはわかりませんが、私がよく扱う電気系の分野(例えば通信、情報処理)では、発明の構成要素を機能的に定義(例えば、～算出手段、～決定手段)することが多く、明確性でケチつけられることがよくあります。クレームと実施形態との間にギャップがある(不適切かもしれませんが極端な例で説明をすると、3つの入力(例えば1と2と3)を足して出力値(6)を算出すると実施形態でなっているが、クレームでは3つの入力から出力値を算出するとしか規定していない)、必須構成要素がクレームに抜けている、などと指摘されることがよくあります。

## (2) 口頭審理に対する姿勢・印象

口頭審理では欧州特許弁理士が発言するのですが、査定系の場合は、非弁理士も技術サポート役として発言することも極まれですがあります。私も弁理士になる前に何度かそういう機会があり、毎回緊張で体が熱くなりました。当時、代理人として口頭審理で発言する場合はもっと緊張するだろうと予想していました。実際にはいい意味で緊張するということが全くありません。非弁理士のときは、あるケースに関し口頭審理の直前まで自分が担当したとしても、口頭審理では原則発言権がないですし責任もありません。よって口頭審理の準備も所詮サポート役なので、自分の上司である弁理士ががんばってくれるはずという気楽なものでした。そのような場合に発言するというのは、準備不足の状態ですら突然発言させられたとっていいもので、あせりから緊張感が増したようです。代理人として口頭審理にのぞむ場合、自分の発言のすべてが出願人の立場を代弁します。したがって後で述べますが準備をこれ以上無理だというくらい念入りにします。そのため平常心でいることができるようです。これは十分勉

強して自分はここまでやったんだという気持ちで試験にのぞむ場合と準備不足である問題がでたらどうしようという状態で試験にのぞむ場合とで緊張感が全く違うことと似ています。

前回で書きましたが代理人でなかったころは、口頭審理で出会う審査官に対し大学の教授陣のような印象を抱いていましたが、代理人になって印象が変わりました。今は、審査官は、一緒になって一生懸命考えてくれる(概してフレンドリーな)人たちです。もっとも彼らは当該分野に極めて詳しいために、進歩性の議論では鬼のように厳しいですが。EPOに入る段階で、博士号(Dr. title)を有するか、それに準ずるくらい大学で研究に携わった人が多く、彼らの知識は半端ではありません。口頭審理で彼らと対峙すると、当事者の一般知識を超えているのではないかと言いたくなります(言っても無駄ですが)。

口頭審理の進行の仕方は、合議体を構成する一人で口頭審理の進行役を務める議長(chairman)の性格、3人の審査官の人間関係(上下関係?)などでずいぶん変わるように感じます。明確性が大きな問題になったあるケースでは、議長はとても忍耐強い人で、他の2人の審査官とともに本当に根気よく代理人(私)に付き合ってくれました。口頭審理に対する準備書面に含まれるメインリクエスト、補助リクエスト、さらには口頭審理上で出されたいくつもの補助リクエストを審査し、にっこりした顔で次々にはねつけ、最後に提出したリクエストで明確性の要件をはじめて満たすねとってくれました。そして、口頭審理の召喚状にはあった進歩性の話をすることなく特許許可通知を出すとの決定が夕方5時(開始9時)になされました。彼らにも疲れていた様子が見えましたが、私は完全にグロッキーでした。3人から矢継ぎ早に繰り出される質問に一人で対処するとともに、彼らの昼食休憩時にも補助リクエストの準備で腹減った～と思いながらも昼食を取る時間がなかったからです。

審判官に対しては審査官と全く異なる印象を持っています。審判部はEPCの規定に拘束されるがガイドライン等その他の規則に拘束されない、とEPC(第23条第3項)に規定されています。私にとって審判官の人たちは、彼らのルックスのせいかもしれませんが、お前の考えていることはわしには全てお見通しじゃと見つめてくる仙人です(審判官には女性ももちろんいます)。フレンドリーな人も中にはいますが、もっと

も審査官が全員フレンドリーと言うわけでもありません。最近出た口頭審理の審査官3人には、自分と議論する時間があったくない、早く口頭審理を終わらせたい、というような傲慢な印象を受けました。日本で働いていた自分を知る人からは傲慢なのは君だと言われそうですが、最近はそのようなことはありません(笑)。

特に査定系の口頭審理で待ち構えている審判官の中には、何しに来たのという顔で口頭審理の開始を宣言する議長もいます。あるケースでは、審判部の議長は、口頭審理の開始宣言後、本願発明は引用発明とここだけが違う、こんな違い当業者から見れば思いつくのは簡単じゃないか、と発言しました。いわゆる Problem Solution Approach を厳密に使えば(審査官は好んで使います)進歩性を否定するのは難しい場合(当該差異が、引用発明には記載も示唆もないある問題を解決する場合)でも、審判官は、大学の教授みたいなもので自分の知識というものを非常に重視し、簡単に見える発明を“当業者の知識”の名の下で排除します。当業者の知識が議論の中心になると、もうどうやっても勝ち目はありません。審判官は、当業者の知識という伝家の宝刀を好んで抜いてきます。文献に頼る必要もありません。もちろん、Problem Solution Approach のように解決すべき課題とその手段を何がしかの引例に求める必要もありません。

審判官は、査定系で進歩性が問題になっている場合口頭審理をわりとあっさり(例えば1時間)終わらせることが多いです。審判部を構成する3人のうち一人は法律系の問題を担当するので(legally qualified member)、進歩性の議論で他のメンバーの意見に同調すると推測できます。合議体を奇数の3人とするのは通常は多数決の原理を考慮したのですが、審判部内で多数決の原理はおそらく働いていないと思います。しかも、技術系の問題を担当する(technically qualified member)二人の審判官(通常、一人が、審査部の第1審査官のように、口頭審理の召喚状に添付する予備的見解を作成する、いわゆる rapporteur と呼ばれる人、もう一人が議長となる)が別意見かもしれないとの印象はこれまでに受けたことはありません。

メンバーが異なる意見を持っているかもしれないという印象は審査部のケースではときどきあります。あるケースでは、議長が第1審査官の書いた予備的見解を書き方が下手だと口頭審理で批判してました。仲が悪いんでしょうか。

一昨年(2011年)から口頭審理を月曜や金曜に設定してくるケースが目立つようになりました。以前は火曜～木曜の間にしか口頭審理がなかったと言っていいくらい、月曜や金曜に設定されることは極めてまれだった印象がありますが、口頭審理の数が増大し、EPOも月曜や金曜に設定せざるを得ないのだろうかと感じています。金曜は週末だという気分的なことを除けば、金曜に設定されるのは代理人にとって問題になるはずがありませんが、月曜となるとその直前の週末は準備でつぶれます。私もこれまで何度も週末がつぶれました。日本の特許事務所にとくに週末に事務所に仕事に行くことはよくありましたが、今はこちらの“残業奨励せず”の生活に慣れてしまっているため、鬼のような残業をする体力がなく、週末に仕事をするのは精神的にも身体的にもかなり疲れます。

審査部の場合、審査過程のどの段階で口頭審理に召喚するかは彼らの裁量で決まるもので、口頭審理前まで審査を実質的に担当することになる第1審査官(合議体を構成する一人)の心証に最も影響されるように見えます。なお、制度上出願人には、サーチオピニオンに応答する機会、1回目のオフィスアクション(ここで言うオフィスアクションとは、EPC上でいう審査部による first Communication)に応答する機会が保証されています。その後については、2回目、またはそれ以降のオフィスアクションを出すか、あるいは、口頭審理を開いて早期に決着を図るかの決定は、第1審査官の心証に加えて、最近の傾向として出願がどれくらいすでにEPOに係属しているというのも重要なファクターとなっているように見えます。事実、言い方は悪いですが長年(自分の知る限り最も長いもので、ファーストオフィスアクションに対する応答から6年)放って置かれた出願に対し、口頭審理の召喚が最近よくくようになりました。これが口頭審理の数の増大の一因だと私は見えています。早く決着させるとのEPO内で政治的判断があったのかもしれませんが。サーチオピニオンやファーストオフィスアクションに対し、例えば時間がないなどの理由でクレーム補正することなしに意見書のみで応答する場合、審査官の心証は極めて悪いように感じます。そのような場合、やはり口頭審理の召喚が早めに来ます。審査官の気持ちとしては、あなたが協力しないのなら、一刻も早くこのケース終わらせてしまおう、でしょうか。

口頭審理に対する準備書面は、オフィスアクション



に対する応答と違って期限の延長ができません。制度上 (Rule 115(1) EPC), 召喚は口頭審理の最低 2ヶ月前にしなければなりません。口頭審理の1ヶ月前を準備書面の提出期限とすることが通常なので、理論的には召喚状を受け取ってから1ヶ月で応答しなければならないこともありえます。私の経験では1ヵ月半というのがありました。2ヶ月というのはよくあります。2ヶ月しかないとなると、代理人(私), 出願人(応答期間が短い話は審査部に限った話で、異議部は短く設定することはしません。), および発明者に対する時間的、心理的プレッシャーはかなりのものです。出願人が日本企業のケースですが、期限前日に発明者の人と電話で打ち合わせをしたこともこれまで何度もあります。本稿の冒頭で日本人欧州弁理士としての希少価値はすでにないのではといましたが、出願人など代理される側から見ると、準備書面提出期限直前(あるいは口頭審理直前)に打ち合わせを日本語でできるというのは、細かいニュアンスも伝えることができ、価値があるものではないかと思えます。これまで出願人が米国企業や韓国企業のケースの口頭審理も多数扱ってきましたが、さすがに日本企業のケースのようにはいきません。なお、アメリカの代理人と打ち合わせで電話しないとダメなとき、電話をかける前はいつもぶるぶる震えます。

召喚に対する応答期間をどれくらい設けるのかはEPOの裁量で、合議体を構成する3名の仕事のスケジュール(+休暇の予定?)で決まるようです。

準備書面に含まれるリクエストであるいは当該リクエストに対しわずかに補正をするだけで審査部が納得することもあります。この場合は、審査官は私に連絡してきます。特許になるので出願人にとってはいいことに決まっていますが、私は複雑な気分です。口頭審理での論議に異常に燃えているため、口頭審理がなしになると損したような気分になります。うちの上司は、準備書面がよかったから中止になったのに、なんでもがっかりする必要があるのか、と言います。もっともです。なお、異議部や審判部の場合、口頭審理が中止になることは、当事者の一方があきらめた場合を除きありません。

### (3) 口頭審理のための準備および口頭審理での代理に必要な能力

口頭審理では、口頭審理の召喚に現れた問題点だけ

が議論されるわけではありません。召喚に対する応答である準備書面には補正クレームが含まれているのが通常で、そのクレーム自体が問題点を含む場合も往々にあるからです。さらには、召喚時にすでに存在している文言であってその文言自体は召喚状に含まれる予備的見解では何も言及されていなかったけれども、口頭審理上でつっこまれることも多々あります。こうしたことが起こるのは次の理由です。予備的見解は一人(第1審査官や rapporteur)が作成したのですが、口頭審理前には合議体の3名がミーティングを開きます。その際に思いもしなかった問題点が顕在化することがあるからです。私が最近経験したもので、査定系に係る審判部による口頭審理では、クレームのある数式が間違っているとその場で初めて指摘されました。第1審で審査部も見逃していた事項で、第2審で rapporteur も予備的見解を作成する際に見逃していたことです。これにはさすがに対応できませんでした。

このような理由から、自分が担当するケースを知り尽くそうとし(といっても発明者ではないですし自分が明細書を作成したわけではないので知り尽くすのは実際には不可能です。自分がまだ非弁理士だったころに参加した異議部での口頭審理で発明者に日本から来てもらったことがあります。発明者の方がいなかったらピンチになっていたところで、大いに助かりました。), 相手側からのあらゆる反応を予測して口頭審理にのぞみます。いくら準備はしてもし過ぎることはないです。

全く予期しない問題点や攻撃にさらされても泰然としていられる度胸が欧州弁理士には求められます。わたしはまだ経験が浅く不足しているようです。ある出願のケースでは議長が言った内容(英語)が全く理解できなかったのもう一度聞いたものの全くわかりませんでした。脂汗が出て頭が真っ白になりました。理解できずに困った顔をしている私の顔を見た議長は話を変えました。口頭審理の途中、審査官同士が議論したり新たな補助リクエストを準備する際には休会するのですが、その際に、その口頭審理に(お目付け役?として)同席した私の上司に聞いたところ、彼も議長の言ったことを理解できなかったそうです。顔色一つ変えずに聞いていたんですが。

異議申立に係る口頭審理で特許権者を代理したときに以下のようなことがありました。進歩性の議論を始める際に、主引例(closest prior art)は当事者内

(EPO, 私, 異議申立人) で一致していたものの, 異議申立人が自分が予想しなかった引例を副引例として進歩性がないと言い出したときは, 冷や汗が出て, 心の中で, ええ〜どないしょ〜と叫んでいました。よくよく相手の話を聞いてみると穴があったのでその場で対応できたのですが, 寿命が縮まりました。逆に自分が異議申立人の立場だと考えると, 可能なら, 口頭審理までの一ヶ月の間に, 口頭審理の召喚に対する準備書面で行った進歩性の議論で使った文献とは異なる文献(通常はすでに異議申立時に提出した文献)を, 新たなカードとして使えないか検討しておくのは必要だと思いました。

これに関して言えば, 異議申立時に出した文献だけでは足りないかもしれないと考え, 異議申立人が口頭審理で新しい文献を持ち出すこともあります。特許権者にとって予期はできませんし, 必ずとっていいほど新しい文献の提出は, Rule 116(1) EPC の Late filing だとして異議を唱えます。原則を簡単に言えば, 新たな文献が, 見たところ (prima facie) これまでの文献と比較してもより特許性に関連があるのではないかと異議部が判断すれば, 新たな文献は口頭審理上で議論の対象となります。私も異議部から, 一時間与えるから文献を読んで異議申立人の言うことに反論しろといわれたことがあります。平然とした振りをしましたが, 実際は眩暈がしました。限られた時間で冷静に文献を読む能力が必要です。実際はあせらずにはいられません。

なお, 口頭審理の召喚に対し特許権者が提出したりクエストには, これまで議論の対象にならなかった技術特徴(例えば補正の根拠が実施形態)が含まれることもあります。異議申立人がそれに対して口頭審理上で新たな文献を提出しても late filing ではありません。

異議申立に係る口頭審理では, 異議申立人の論理展開が物足りないのか, 異議部が異議申立人にとって代わって特許を攻撃してくることもあります。さすが確かに鋭い指摘だと思ふことが多いです。これも予期することは困難で, その場で反論あるいは補正をして対応しなければなりません。準備ができませんので, 瞬間的に反応する能力が求められます。これはもう場数を踏んで(特に, 査定系にかかる口頭審理を数多くこなして) 培うしかありません。

必須であるとは言えませんが, 口頭審理上でドイツ語, フランス語でも議論することができるのは代理人

(ドイツ人, フランス人ならあたりまえにもっている能力ですが) として好ましいと思います。手続言語が英語であっても, 口頭審理上で異議申立人がドイツ語, フランス語で話すことがあるからです。EPO は英語への同時通訳を提供してくれますが, 相手の主張に対しすぐに反論を考える必要がある点で厳密には“同時”ではない通訳(イヤホンを通して聞こえてくる通訳内容)をうまく使うのは難しそうです。慣れの問題だけかもしれませんが。近々, ドイツ人の異議申立人と対峙する口頭審理が予定されています。妻と娘のために長生きしたいですが, 自分の細胞は確実に傷つきそうです。

## 6. 日本弁理士としての仕事

ここまでは, 私の欧州特許弁理士としての仕事である口頭審理での代理について詳細に述べましたが, 要約にも記載のように, 私は日本弁理士に再登録しています。

以下では, 日本弁理士としての仕事を詳細に述べたいと思います。

といたいところですが, 率直に言ってありません。

これだけしか書かないとあまりにもせつないので, もう少し関連した事項を述べますと, 私の理解している限りでは, 日本特許庁への手続きを行うことができるためには日本で仕事をしている必要があります。ヨーロッパ等に本拠地がある出願人が日本の特許事務所を使用している場合には, 私が間に入ることありますが, そういった仕事をするのに, 日本弁理士である必要はもちろんありません。

ではなぜ日本弁理士として登録しているかということ, 私の勤務する事務所のパートナーの意向です。私は望まなかったのですが, 彼らは自分が同時に日本弁理士であるほうがクライアントを獲得するために宣伝としてより効果的と考えたようです。確かに, 私が日本弁理士であることで日本出願の仕事を手伝ってもらいたいと考えるドイツ企業もありましたし, ドイツ人発明者との打ち合わせもありました。やはり前の記事にも書きましたが, 発明者との打ち合わせはたまらなく楽しいですね。

といっても私にとって発明者との打ち合わせは必ずしもいい思い出ばかりではありません。日本で仕事をしていたときに, 一日がかりで7件ほどの出願についてとある企業に一人で打ち合わせに行くことがありま

した。数日後、知財部の偉い方から自分の直属の上司にお叱りの電話がかかってきました。打ち合わせでの私の態度が発明者の方々にとって発明を軽んじているようなものだったらしいです。自分にはそういう態度をした覚えはなかったのですが、よっぽど態度が悪くないとわざわざ電話してこないだろうし、自分だけの問題ではなく、事務所全体の心象に関わる問題で、猛省しました。

話を元に戻すと、自分が日本弁理士でいることは事務所にとって利益かもしれませんが、私にとっては経済的、時間的に結構な負担です。日本弁理士会の会費は事務所が負担していますが、ドイツでは、あるドイツ弁護士が起こした訴訟に係る判例があって、そのような会費は、弁護士の所得とみなされます。つまり、そこに掛かる所得税が発生します。判例は弁理士など他の士業にも適用されると税務局は考えています。ドイツは給与から引かれる税金等のパーセンテージが日本と次元が違うといっているほど極めて高いですが、さらにそこに余計に引かれる所得税が発生するので気分が悪いです。日本ではもっていた日本弁理士としての特別手当ではありません（欧州特許弁理士手当でももらっていません）。

さらに、お叱りを受けそうですが、5年で70時間の継続研修は大変つらいです。日本にいれば面白そうな講演がたくさんあるように見えますが、ドイツにいるとeラーニングしか手段がありません（とはいえ、一部の講演はありがたいことにeラーニングで見ることができます）。平日の夜や休日にパソコンの前で数時間講義の先生の顔を見続けるとへとへとになります。私は日本弁理士会主催で3時間の講演をしたことがあります。準備に数十時間かけたのですが、聴講された方と同じ3時間分の単位しか認定されませんでした。

## 7. EPO に対する一考察

EPO に対しては最近様々な批判があります。それに対し自分の勝手な感想を述べたいと思います。

### “年金が非常に高い”

確かにミュンヘンに来てから数年はそう思っていました。年金を何に使っているんだろうというのもよくわかりませんでした。EPO に勤務している友人に聞いても感情的な反応が返ってくるだけでした。

審査において、第1審査官は通常何度もオフィスア

クションを作成し（とある拒絶理由が解消されなくても、なぜ解消されなかったかの理由が次のオフィスアクションや口頭審理の召喚状で説明されるだけで、日本と異なりすぐに拒絶されることはない）、最後に3人の審査官が関わる口頭審理が入ってきます。したがってEPOで発生する費用は、審査料金だけで到底賄えるものではないと想像できます。そこに審判や異議の手続きも加わると、EPOの労力（3人が出席する口頭審理、およびその準備）に比べて、審判請求時や異議申し立て時に支払う費用は極めてわずかです。

もし年金費用を下げるとEPOにいったら、それならファーストオフィスアクションに書かれたある拒絶理由が解消されなかったら直ぐに口頭審理にする制度にしますよ、と脅されそうです。そんな制度だったら、自分がこれまで扱ってきたケースの90%以上は拒絶されてしまっていたでしょう。

もちろん、長年ケースが放置されることで年金費用が高むことの正当性はないと思います。そのようなケースで不当だと感じるものがあれば、早期審査の申請をすることを検討すべきだと思います。さらに効果的なのは、直接審査官に電話してお願いをすることです。審判請求しても長年放置されることがあります。その場合審査官は仙人ですから電話しても効果ないですが。

なお、国際機関であるEPOで働く人は、（例えばミュンヘンならドイツの国庫に納める）所得税がかからない、私も含めて高い税金等を納める人にはまことにうらやましい特権を持っています。年金下げてその分彼らの給与を下げたらいいじゃないかと、父親がEPOの上層部にいる友人に言ったことがあります。ミュンヘンは、EPOの人たちが一杯お金を落とすから潤っているんだよとの答えに、妙に納得しました。自分たちが犠牲になってまでユーザに少しでも金銭的な負担を減らしてあげたいとの考えはないようです。ロンドンアグリーメントや来たる統一特許制度により、ユーザの翻訳の負担はだいぶ減っています（減ることになります）が（その分翻訳者は泣いています）。

EPOの審査官、審判官の有能さを考えると彼らが高給になるのは納得できます。

### “度重なる料金の値上げ”

EPOは2年ごとにインフレを考慮して値上げすると宣言しています。



デフレからの脱却を目指す日本にいる皆さんはインフレを理由なんかにするなと思う気持ちがあるかもしれませんが、少なくともミュンヘンに住んでいる限りインフレを強く感じます。例えば、自分が利用している交通機関なんかは、毎年決まって賃金を上げるために労働組合が半日くらいの警告ストを（何度か）行って本格的なストの脅しをし、労使交渉で何らかの合意した後、数ヶ月たって運賃の値上げのアナウンスがされます。

西ドイツ代表・代表監督にもなったことのあるサッカー選手 Sepp Herberger の語録 “Nach dem Spiel ist vor dem Spiel”（試合終了の笛は次の試合開始の笛である）にちなんで、“値上げの後には次の値上げの前である”と語った弁理士がいました。

“法改正が改悪となっている”

2007年12月にEPC2000が発効しました。その目的の一つとして、それまでのEPC1973の条約レベルにあった一部の規定を規則レベルに移すことが挙げられます。これにより、より多くの規定の改正が、条約改正に比べて簡単な手続きである規則改正という形で行えるようになりました。特許制度をフレキシブルに変えることを可能とした点で評価できます。

しかしながら、一方でEPOが容易（安易）に自分の都合で規則の改正を行えることの心理的敷居を低くしてしまったように思います。その最たるものは、欧州特許業務に少しでも携わっている日本の実務家の人はどなたもご存知のように、分割出願の2年の制限です。EPOによると、親出願が拒絶される前に分割出

願をして親出願を取り下げることが何度も行う一部の米国出願人をターゲットにしたものらしいですが、そのような法律を悪用する出願人は全出願人のわずか0.3%というのを小耳に挟みました。これだけのわずかのケースのために善意の出願人に対して過度の制限を加えることに正当性はないだろうと思います。他の理由があるのではないかと個人的には思っています。

EPOは完全に独立した国際機関であり、その行いを監視する機関は実質的にありません。EPOが主導で行う法改正も料金改定も誰も止められません。

非常に憂慮していましたが、最近になってEPOは、分割出願の制限があまりに評判が悪いため、この改正に対するパブリックオピニオンを求めました。EPOが自分の行為を正す意思を表明したという点で画期的なことです。パブリックオピニオンを参考に、近いうちに分割出願の制限に対する規則が改正（個人的には撤廃してほしいですが、メンツの問題を考えると撤廃することはないかもしれません）されるものと期待されます。

## 8. おわりに

冒頭にも述べましたが、今回の原稿は続編を読みたいとのリクエストがきっかけです。今回の原稿を読んで何か感じるものがあつた方がいればフィードバックをしていただけるとたいへんうれしいです。いつの日か、新たな知見・経験に基づいてさらなる続編を書きたくなるかもしれません。

(原稿受領 2013. 6. 24)

