

# HIRAKI & ASSOCIATES Newsletter

JANUARY 2022

2022年1月1日発行 第20号 [編集・発行] 平木国際特許事務所 <http://www.hiraki-patent.co.jp/> E-mail : [hiraki@hiraki-patent.co.jp](mailto:hiraki@hiraki-patent.co.jp)

平木国際特許事務所 ニューズレター

vol. 20



HIRAKI & ASSOCIATES



# 目次

## 「弁理士」の名称について

平木康男

HIRAKI Yasuo 平木国際特許事務所 所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士



● 少 前(2021年10月頃)、私どもの事務所の近くにある公立中学校の生徒さん4人が当事務所を訪問されました。社会の授業の一環として、生徒が数人のグループに分かれて、近隣の企業などを訪問してレクチャーを受け、その内容をレポートとして発表するというものだったようで、その中のグループの一つが当事務所を訪問されたというわけです。後日、当所の弁理士のレクチャーを受けて作成されたレポートを先生から送っていただき、私も拝見したのですが、なかなか判りづらいと思われる、知財制度の仕組みや弁理士の仕事内容をコンパクトに判りやすくまとめていると感じさせられました。

そのレクチャーに先立ち、私も訪問された生徒さんたちとちょっとだけお話をさせていただいたのですが、その際私から「今日訪問するまでに“弁理士”という職業やその仕事内容を知っていましたか？」と質問をさせていただきました。答えは半ば当然であります、全員「知らなかった」でした。

ただ「弁理士がなにをやっているのか知らない。それどころか名前も知らない」という人が多いのは、勿論中学生をはじめとする若い世代に限った話ではありません。

平成29年度に経済産業調査会が行った弁理士の認知度調査では、「弁護士」の一般の人々の認知度が94.2%、仕事内容がある程度知っているが60.5%、「公認会計士」の認知度77%、仕事内容を知っているが28%だったのに対し、弁理士は認知度60.3%、仕事内容がある程度知っているのは17.8%と、他の士業を大きく下回っています。

私どもの所属する日本弁理士会では、弁理士という職業、弁理士の果たす役割などを幅広い人たちに知って貰うための各種の活動を長年行っていますが、まだまだ道は遠いようです。

とはいえ、10年近く前、私があるショッピングモールでポイントカードを申し込んだ際、職業欄に「弁理士」と書いたのを、受付の人にニッコリ笑顔で「ベンリシ？ 便利屋さんですか？」と質問されたことがありましたが、その頃に比べるとテレビで知財侵害の話題などが取り上げられることも増え、弁理士の認知度も多少は上がった気がします。

弁理士が他の士業に比べて一般に知られていない理由とし

ては、①人数が他の士業より少ない、②扱っている分野が専門的で一般の人に馴染みが薄い、などが理由としてよく挙げられますが、「弁理士」という言葉自体が他の士業に比べてよくわからない(他の士業は、弁護をするから弁護士、行政書類を取り扱うから行政書士、税金に関することを扱うから税理士、とイメージしやすいものが多い気がします)、「弁理」ってなに？というのも理由の一つのような気がします。

弁理士は昔は「辨理士」と書きました。対して弁護士は「辯護士」と書かれていました。今は同じ「弁」ですが、本来は違う字、そして当然違う意味だったわけですね。

弁護士の「辯」には「言葉で言い表す」というような意味がありますので「弁護士」は「言葉で(依頼人を)護る人」というような意味の言葉になります。

一方、弁理士の「辨」には「物事の区別を見分けること」「物事を十分に理解すること」という意味があります。「理」は世の中の様々な「理(ことわり)」という意味とされますから、「弁理士」は「世の理を理解し区別できる人」という意味の言葉になるのでしょうか。弁理士の実際の業務に当てはめると、発明等をよく理解して適切に処理をする、というニュアンスになるのでしょうか。いずれにしても、ちょっと捻った名称であり、それ故の認知度の低さと言えるのかもしれません。

ところで、令和3年度弁理士法改正で、これまで「特許業務法人」となっていた弁理士、特許事務所の法人名称が「弁理士法人」となることになりました。

日本弁理士会の資料によりますと、今回「特許業務法人」を「弁理士法人」に変更することになったのは、弁理士の業務が多様化(特許、意匠、商標以外の業務を行う弁理士も増えた)する中、特許業務法人では業務実態と乖離するというのが理由のようです。これも「弁理士」の認知度が多少は上がった故の変更と言えるかもしれません。

弊所も「特許業務法人」ですので、令和4年4月1日といわれている改正弁理士法の施行日から1年以内に「弁理士法人 平木国際特許事務所」に名称を変更することになります。変更日等が正式に決まりました折は改めてお知らせいたしますが、名称変更後も引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。



## 植物育成者権に関する種苗法が改正されました

金澤浩司

KANAZAWA Koji 平木国際特許事務所 種苗グループ・顧問

04

HIRAKI & ASSOCIATES, NEWSLETTER

知的財産権の一つである植物育成者権に関する改正種苗法が令和2年12月2日に成立して9日に公布されました。

今回の種苗法改正による主な変更点は以下の通りです。一部、令和4年4月1日施行の改正事項もあります。

1. 種苗を輸出してもよい国の指定（海外持ち出し制限強化）
2. 国内での栽培地域の指定（指定地域外の栽培制限）
3. 登録品種の種苗を販売するときの表示の義務化
4. 登録品種の増殖には許諾が必要（自家増殖禁止）  
[令和4年4月1日施行]
5. 在外出願者は国内に代理人を置かなければならない
6. 職務育成規定の見直し
7. 審査手数料を新設し、出願料及び登録料の引き下げ  
[令和4年4月1日施行]
8. 育成者権を活用しやすくする特性表を使つての判定制度の創設等 [令和4年4月1日施行]
9. 指定種苗の販売時の表示についての明確化
10. その他の改正事項  
許諾の効力、裁判時の証拠提出手続き 等

改正前の種苗法では育成者権での登録品種の種苗の取り扱いでいくつかの問題点がありました。

国内で育種された優良な品種の種苗の国外への持ち出しについて、例えば、近年日本で育種された優秀な作物の新品種の種苗が国外に持ち出され、増殖、栽培をされて、それらの生産物が日本国内の農産物の流通や輸出先の市場での競合などに大きな影響を与えていることが問題になっています。

以前にもいろいろと話題になりましたのでご記憶と思いますが、日本で育成されたイグサ、キク、イチゴ、柑橘類、サクラソバなどの新品種の種苗が国外に持ち出され、栽培された生産物や加工品の日本への逆輸入等が問題になったことがありました。最近ではブドウの高級品として知られる‘シャインマスカット’が海外で栽培され、国際流通して国内の生産物の輸出に大きな影響を与えたことが問題になりました。‘シャインマスカット’は農林水産省果樹研究所（現 国立研究

開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）で20年以上かけて育種され、2006年3月に種苗法で品種登録がされ育成者権を得ています。さらに昨年、石川県が育種したブドウ‘ルビーロマン’が1房140万円で落札され話題になりました。この品種も2007年3月に品種登録されていますが、その種苗が外国へ持ち出され栽培、販売されていることが確認されています。これらの品種は日本で品種登録され育成者権が付与されていますが、日本以外の国への品種登録をしておらず育成者権が取得されていませんでした。

改正前の種苗法では、その種類の品種保護がない国への種苗の持ち出しは育成者権の侵害として禁止されていましたが、日本国内で育成者権が行使された正規の種苗について、その品種が含まれる種類の品種保護があり、日本からの出願を認めている国（UPOV条約加盟国などの国）へ持ち出し、利用することは許されていました。しかし、いったん持ち出されるとその国での増殖及び栽培を日本の育成者権で制限することは出来ません。育成者権者は、持ち出される可能性のある国でも保護を受けたいときは、権利を受けたい国へも出願をして登録を受け、育成者権を得ることが必要です。これは今回改正された法律でも、日本で登録されていても外国での権利行使は出来ませんので、それぞれの国への出願、登録は必要です。UPOV加盟の政府間機関（現在はEU及びOAPI）を除いて、新品種の保護はいくつかの国を対象にして一括して出願をすることは出来ず、それぞれの国へ出願して登録を受けなければその国での保護を受けることは出来ません。

しかし、今回の改正では、日本で品種登録された品種についてはその品種の種苗をUPOV加盟国であっても、育成者権者が持ち出しを許可すると指定した国以外へは、育成者権者の許諾を受けた正規に譲渡された種苗であっても持ち出しすることが出来なくなりました。その品種が含まれる種類が保護の対象になっていない国についてはもちろん今まで通りに持ち出しが禁止されています。指定国以外に育成者権者に無断で登録品種の種苗を持ち出すこと、指定された国にであっても育成者権者の許諾なしに不正に増殖された種苗を持ち出すことは育成者権の権利侵害となり罰則（10年以下の懲役又

は1000万円以下の罰金)の対象になります。さらに、育成者権者から損害賠償請求を受けることもあります。

しかし、一旦国外へ無断で持ち出されてしまうと、その持ち出された国での育成者権の権利行使は今までと同様に日本の育成者権ではできませんので、その国での育成者権を取得しておく必要があります。

外国で品種登録をして育成者権を得るためには、UPOV条約で決められた期間内に出国願をしなければなりません。

UPOV条約では、「育成者権の出願日においてその種苗又は収獲物が次に掲げる日前に育成者により又はその同意を得て当該品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合には、新規性があるものとする。

(i) 出願がされた締約国の領域において、出願日から一年さかのぼった日

(ii) 出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びブドウ(Trees and vines)については、六年さかのぼった日」と定められています(UPOV加盟国であってもTreesやVinesの解釈に違いがあり、種類により日本では6年としている種類であっても4年以内となっているものがありますので事前の確認が必要です。)

それを過ぎると新品種として登録することが出来ません。UPOV加盟国以外でも品種保護制度を持っている国がありますが、それらの国では、このルールに従っていない国もありますので注意が必要です。

このように、優良な新品種を育成した場合、日本だけでなく栽培や消費が見込まれる国へも出願して育成者権を取得しておくことも必要になってきています。

近年農林水産省では国内で作出された新品種について、海外で育成者権を取得し、権利行使が出来るようにするとともに、国内での栽培及び生産物の国際流通を守るため、外国出願のための補助を行っています。これらの制度の利用も検討する必要があると思います。

以上、登録品種の種苗を国外に持ち出すことの制限について説明しましたが、出願者は品種登録出願時に日本国内においても栽培地域を指定することができるようになりました。指定された地域外への栽培のための種苗の持ち出しが、国外への持ち出しと同様に、育成者権者の許諾なしに出来なくなり、国内での産地形成や地域ブランド化で地域農業の発展にも寄与出来るようになりました。

その他の大きな改正点の一つとして、登録品種の増殖に許諾が必要となったことが挙げられます。

今まで、指定された栄養繁殖する種類を除き、農業者が正

規に購入した登録品種の種苗から得られた収獲物の一部を次期収獲物の生産のための種苗として自己の経営地内で用いる「自家増殖」をすることが認められていましたが、今回の改正で令和4年4月1日からは登録品種について種苗として使用する増殖は育成者権者の許諾が必要になります。

改正前に、今まで農業で栽培していた作物の全てに許諾が必要になり、農業ができなくなるという議論がありましたが、品種登録をされている品種のみに適用されるのであり、従来から栽培されていた既存品種や品種登録の権利が消滅している品種には許諾は必要ありません。

また、登録品種の自家増殖を許諾制にすることにより、自家増殖して余った種苗をつい知り合いの農家に譲渡する等の育成者権者に無断で種苗が流出するなどの危険性が減り、違法栽培や海外流出の防止になり、結果として登録品種の保護、さらには国内農業を守ることに繋がります。

以上、今回の大きな改正点について説明しましたが、最初に書きましたように、今回の改正では多くの点で品種登録の権利強化に加えて特性についての確認、手数料の改正及び出願から品種登録までの手続きなどいろいろな手続きの改正、明確化が図られています。

今後の日本の農業を守るため、さらに農林水産業を発展させるために、公的試験研究機関、種苗会社等及び一般の農業者が新しい品種の開発を進めていますが、現状ではせっかく開発した素晴らしい品種が勝手に国外へ持ち出され、日本の農業に影響を与えるようなことがおきています。また、国内では、新しい品種の開発だけでなく、開発された品種の生産物を地域特産品としてブランド化し販売されるものが多くなっています。近年、イチゴ、稲(米)や果物類で品種登録の名称と生産物の販売名を別にして流通する品種が増えてきています。生産物の販売時の名称として登録商標を使用して、ブランド化し、産地形成をするなどの例が多くなっています。

近年、新品種の生産物の国内、国際流通において、品種登録による種苗の保護だけでなく、生産物や加工品に対する保護の重要性が高まっています。前述の‘シャインマスカット’や‘ルビーロマン’などの生産物の名称だけでなく、生産地や生産団体などの名称が外国で第3者により商標登録され、その品種の生産物を販売する時にその品種名などが使えないという事態がおきています。今後、新品種を開発した場合、育成者権による種苗の保護だけでなく、生産物の流通に関する商標やその他の知的財産権を効果的に利用した流通の国際化を考慮していく検討が必要になってくると思われます。



## 判例紹介》



# 新薬の治験と特許法第69条第1項の「試験又は研究」

小瀬村 暁子 | KOSEMURA Akiko 平木国際特許事務所 弁理士

06

HIRAKI &amp; ASSOCIATES, NEWSLETTER

## 1. はじめに

特許法は、特許権者の権利を保護（特許法第68条）していますが、一方で、公益上の見地から特許権に対する制限も定めています。特許法第69条第1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」は、特許権の効力が及ばない例外の1つです。特許発明の効果を確認するための試験や改良研究なども特許権侵害としてしまうと、却って産業の発達を妨げる恐れがあるためです。

それでは、医薬品の製造販売承認を得るために必要な有効性や安全性の確認のための治験（臨床試験）を、第三者が特許発明について実施する場合、特許権侵害になるのでしょうか、それとも「試験又は研究」に該当し非侵害になるのでしょうか？この問題については多くの訴訟事件がありましたが、平成11年に最高裁は、後発医薬品（いわゆるジェネリック医薬品）の治験に関して、特許法第69条第1項の「試験又は研究」に該当し特許権の侵害にはならない、と判断しています（最高裁判平成10年（受）第153号同11年4月16日第二小法廷判決・民集53巻4号627頁。以下、「平成11年最判」という。）。

しかし、先発医薬品（新薬）でも同じ判断になるかどうかは明確ではなかったところ、知財高裁は、先発医薬品の治験についても特許権の効力が及ばない「試験又は研究」に該当すると判断しました。本稿ではその判決をご紹介します。

## 2. 事案の概要

知財高裁令和3年2月9日判決

令和2年（ネ）第10051号 特許権侵害差止等請求事件

本件は、特許第4212897号（以下「本件特許」という。）の特許権者である控訴人（原審原告）が、被控訴人（原審被告）によるがん治療用ウイルスT-VECの日本における治験の実施は本件特許権の侵害に当たると主張し、同ウイルスの使用差止め及び廃棄等を求めた事案です。

### 2-1. 事件の背景・経緯

本件特許は、がん細胞のみを破壊しつつ抗腫瘍免疫を誘導

するようにウイルス遺伝子を改変した単純ヘルペスウイルス1型（HSV-1）とのがん治療用途に関するものです。

本件発明は米国法人2社と米国大学により共同出願されましたが、日本ではその後、発明者の1人である控訴人が特許を受ける権利を全て譲り受け、特許権者となりました。

控訴人は、本件特許発明の実施品であるがん治療用ウイルスG47Δを製薬会社と共同で開発しました。G47Δ製品（デリタクト®注、一般名：テセルパツレブ）については、日本で先駆け審査指定及び希少疾病用再生医療等製品の指定を受けて悪性神経腫に対する治験が行われていましたが、2021年6月11日付で製造販売承認がなされています。

一方、被控訴人は、がん治療用ウイルスT-VEC（イムリジック、一般名：タリモジェンラヘルパレブベク）について、悪性黒色腫に対する治験を日本で実施しています。被控訴人の米国親会社がT-VECについて2015年にFDA（米国食品医薬品局）及びEMA（欧州医薬品庁）の各承認を受けており、日本でのT-VECの治験はそれらの外国臨床データを利用するブリッジング試験を行うものです。

原判決（東京地裁令和2年7月22日判決 平成31年（ワ）第1409号）が控訴人の請求を棄却したため、控訴人はT-VECの生産等及び承認申請の差止め、損害賠償等の支払の請求を追加し、控訴しました。

### 2-2. 争点

本件の争点は、(1) 本件治験が特許法第69条第1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たるか（争点1）、(2) 被控訴人（被告）が本件発明に係る通常実施権を有するか（争点2）でしたが、争点1で「試験又は研究」に該当し非侵害とされたため、争点2については原審でも控訴審でも判断されませんでした。

なお、T-VECが本件特許発明の技術的範囲に属することについて争いはありません。被控訴人の米国親会社が、本件特許に対応する米国特許及び欧州特許についてライセンスを受けていたこと、イムリジック（T-VEC）をカバーする特許として当該米国特許が挙げられていること、また、T-VEC自体の構成から見ても、その点を争うのは難しかったものと思われます。但し、T-VECとG47Δは、改変した遺伝子が一部異なっ

ており、同一の改変ウイルスではありません。

### 3. 原審の判断

原審は、本件治験の実施は特許法第69条第1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、本件特許権を侵害しない、と判断しました（以下、原判決を抜粋）。

#### ・先発医薬品の治験も特許法第69条第1項の「試験又は研究」に該当する

『(1) 特許法69条1項は「試験又は研究のためにする特許発明の実施」について特許権の効力が及ばないと規定しているが、その趣旨は、特許法1条に規定された「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」ためには、当該発明をした特許権者の利益を保護することが必要である一方、特許権の効力を試験又は研究のためにする特許発明の実施にまで及ぼすと、かえって産業の発達を損なう結果となることから、産業政策上の見地から、試験又は研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力が及ばないこととし、もって、特許権者と一般公共の利益との調和を図ったものと解される。

本件治験が同項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たるかどうかは、特許法1条の目的、同法69条1項の上記立法趣旨、医薬品医療機器等法上の目的及び規律、本件治験の目的・内容、治験に係る医薬品等の性質、特許権の存続期間の延長制度との整合性なども考慮しつつ、保護すべき特許権者の利益と一般公共の利益との調整を図るという観点から決することが相当である。』

『・・・平成11年最判は、後発医薬品について、第三者が、特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくする後発医薬品を製造して販売することを目的として、その製造につき薬事法（当時）14条所定の承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して同申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは、特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならないと判示している。・・・（省略）・・・先発医薬品等に当たるT-VECについても、後発医薬品と同様、その製造販売の承認を申請するためには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要し、その試験のためには、本件発明の技術的範囲に属する医薬品等を生産し、使用する必要があるということが出来る。』

『平成11年最判は、特許権存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品の生産等を行えないとすると、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、

第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となるが、この結果は、特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにするという特許制度の根幹に反するとしている。・・・（省略）・・・本件特許権の存続期間中に、本件発明の技術的範囲に属する医薬品の生産等を行えないとすると、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、本件発明を自由に利用し得ない結果となるが、この結果が特許制度の根幹に反するものであることは、平成11年最判の判示するとおりである。』

#### ・特許法第69条第1項の「試験又は研究」は、技術の進歩を目的とするものに限定されない

『・・・特許法69条1項に該当するかどうかは、特許法の目的や医薬品医療機器等法による規律も考慮しつつ、特許権者と一般公共の利益との調和という観点から決すべきところ、一般公共の利益に資する「試験又は研究」には様々な目的、内容等のものが考えられることからすると、特許法69条1項の「試験又は研究」を必ずしも技術の進歩を目的とするものに限定すべき理由はなく、事案に応じてその目的や内容等を考慮しつつ、特許権者の利益との衡量をすれば足りるというべきである。

(イ) また、原告は、本件治験は、欧米で既に承認されたT-VECを我が国で販売することを目的とするものにすぎないと主張するが、前記判示のとおり、本件治験は、外国臨床データをそのまま受け入れ、新たな臨床試験を行うことなく我が国における製造販売の承認を得るためのものではなく、日本人被験者にT-VECを投与して、一定の期間をかけて臨床試験を行うことにより、日本人における有効性及び安全性を評価するための試験であると認められる。

そうすると、仮に、特許法69条1項にいう「試験又は研究」が技術の進歩を目的とするものであることを要するという解釈を採った場合であっても、本件治験は技術の進歩を目的とするものに該当し、同項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たるといべきである。』

#### ・特許権者が現実に独占的利益を得なくても「試験又は研究」には該当し得る

『原告は、平成11年最判は、特許権者が特許権存続期間中の特許発明の独占的实施による利益を確保し得ることを前提としているところ、後発医薬品の場合と異なり、バイオ医薬品の場合には、特許権者が特許権存続期間中の特許発明の独占的实施による利益を確保することは困難であるので、同判決の射程外であると主張する。・・・（省略）・・・確かに、医薬品について、特許権の延長に係る特許発明の効力は、その延長登録の理由となった特許法67条第2項の政令で定める

処分定められた「成分、分量、用法、用量、効能及び効果」によって特定された「物」(医薬品)及びこれと医薬品として実質同一なものまでしか及ばないとされていることに照らすと(オキサリプラチン事件大合議判決参照)、本件特許権の存続期間が延長された場合に、延長に係る特許権の効力が改変された遺伝子の範囲や適応症の異なるT-VECの実施行為に及ぶとは限らないということができる。

しかし、仮に、原告の主張するとおり、延長に係る本件特許権の効力がT-VECには及ばないのであれば、むしろ、平成11年最判の判示するとおり、当該特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにすることが、特許制度の趣旨にかなうというべきである。』

『原告は、本件において、G47Δも製造販売承認前であって、原告は市場において当該医薬品を独占的に製造販売することによる利益を全く獲得していないことを考慮すべきであると主張する。

しかし、医薬品等に係る特許権者が当該特許権の存続期間中にこれを実施し、現実に利益を得られるかどうかは、当該特許発明の内容や性質、医薬品医療機器等法上の承認の有無及び承認までの期間、当該医薬品の適応症、その市場規模、競合する医薬品等の有無などの事情によるのであり、特許法は、当該特許権の存続期間中に特許発明を独占的に実施し、それにより利益を得る機会を確保しているものの、特許権者が現実に利益を得ることを保障するものではない。

そうすると、本件において、原告が現実に利益を得ていないとしても、そのことは、本件治験が特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するかどうかの結論を左右しないというべきである。』

#### 4. 裁判所の判断

裁判所は、原判決を支持・引用し、被控訴人による治験の実施は特許法第69条第1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、本件特許権を侵害しないと判断して、控訴人の請求を棄却しました(以下、本判決を抜粋)。

『しかし、新薬の製造販売承認を得るために必要な本件治験が、特許法69条1項の「試験又は研究」に該当することは、原判決「事実及び理由」の第4の1(2)のとおりである。』

『本件治験については、前記のとおり、医薬品医療機器等法の規定に基づいて第Ⅰ相臨床試験を行っているが、被控訴人が、同法に基づく製造販売承認のための試験に必要な範囲を超えて、本件特許権の存続期間中にT-VECを生産等し、又はそのおそれがあることをうかがわせる証拠は存在しない。』

#### 5. 特許権者の利益と一般公共の利益との調整について

本判決は、平成11年最判の趣旨が先発医薬品にも当てはまることを判示したことにより、先発医薬品であれ後発医薬品であれ医薬品の製造販売承認を得るための治験全般が特許権の効力が及ばない「試験又は研究」に該当し得ることを明確にした点で重要な意義を有します。なお本件では上告受理申立てがされましたが不受理となっています。

ところで、本件において控訴人(特許権者)は、バイオ医薬品の新薬について特許権に基づく現実の利益の確保が難しいことを切々と訴えています。

例えば、控訴人は、(i) バイオ医薬品、特に遺伝子組換えがん治療用ウイルスでは、より長期の開発期間を要し、製造販売承認を得て製品化される時期が特許権の存続期間満了間近とならざるを得ず、特許権者が特許発明の独占の実施による利益を確保することが困難であり、革新的医薬品の研究開発に悪影響を与えること、(ii) 特許権者でない第三者が自由に治験を実施できるとすれば、第三者が特許権者に先行して特許発明に係る先発医薬品の製造販売承認を取得することも可能になること、(iii) 特許権の存続期間が延長された場合でも、G47Δと実質同一ではないT-VECには権利が及ばず、特許権の存続期間満了後にすぐにT-VECの製造販売が可能となり得ること、(iv) 新薬については、後発医薬品と異なり、治験を始めとする開発段階の競争が医薬品市場の競争・優位性に直結すること等を主張しました。

それに対して裁判所は、「特許法は・・・(省略)・・・利益を得る機会を確保しているものの、特許権者が現実に利益を得ることを保障するものではない。」として控訴人の主張をそっけなく退けています。

控訴人の主張は、開発費用の高騰や治験の複雑化が続く近年の新薬開発における深刻な課題を反映していると思われ、産業政策上考慮すべき点がありそうです。その一方、現在のCOVID-19パンデミック下のように、医薬品の迅速な開発・上市が切望される状況では、特許権の存続期間満了まで治験を行うことができずに新薬の上市が遅れることがもしあれば一般公共の利益につながらないことも事実です。本件判決が判示したように医薬品の治験が特許法第69条第1項の「試験又は研究」に該当するという判断は今後も維持されるであろうと思われますが、特に先発医薬品の特許に関しては、特許権者の利益と一般公共の利益との間で調整を図るさらなる仕組みが必要になっているのかもしれません。





## アフターコロナに願うこと —スポーツ部の再始動

阿部直英

ABE Naohide 平木国際特許事務所 業務支援グループ



新型コロナウイルス対策として在宅勤務が普及する一方、ビジネスパーソンにとってコミュニケーションは依然、大きな課題になっています。弊社でもテレワークを実施しておりますが、広いオフィスに人が少なく、所員間の話し声が聞こえる機会が減ったのは寂しい気がします。弊社には所員間のコミュニケーション活性化を目的としてスポーツ部があります。年に数回はゴルフコンペ、ボウリング大会、ランニング等を実施しておりましたが、コロナ禍により活動できておりません。しかし、10月下旬現在で、東京都内の一日感染者数もかなり減少しているようです。もしこのままコロナ禍が収束に向かえば、スポーツ部も再開できるかもしれません。そして、再開した際には、私が長く趣味にしている自転車を通じて、所内サイクリングを実施したいと考えております。



立川競輪場にて（筆者左）

私が自転車を始めたのは、20年前、米国フィラデルフィアに留学した時に、学校の友人に街のサイクリストが集まる練習会に誘われたのが切っ掛けです。当時、フィラデルフィアでは米国で一番大きなレースが行われていたこともあり、自転車競技が盛んでした。道路の片側一車線を数十人が集団で走るのは、日本では経験したことがなく新鮮でした。現地の人々と多く知り合うこともできたので、私の英会話は、学校よりも自転車に乗ることで磨かれました。留学3年目には約20のレースに参加し、ペンシルバニア州周辺の各地へ車でチームメイトと遠征したのはいい思い出です。

日本に帰国後は、より競技志向が強まりJBCF（全日本実業団自転車競技連盟）に所属し、レース活動をしています。アマチュア選手は、仕事と家族とのバランスを取る必要があるため、練習は基本的に短時間で効率よく行うことを意識しています。平日は仕事の前後に自宅にあるローラー台で脚を回し、週末は早朝からお昼までチームメイトと山方面に乗りに行きます。走行距離は月間1,000キロを目安に練習量を調整します。最近は自分一人の練習に限界を感じ、筋力アップや体幹トレーニングを競輪選手にコーチしてもらっています。たった30分のトレーニングですが、いつも楽しく苦しませてくれます。そして、一昨年から周りの自転車仲間の勧めで、トラック競技へ転向しました。トラック競技はブレーキが付いていない自転車で、バンクを走ります。ロードバイクと違って、細かい身体の使い方や自転車のセッティングで順位が大きく変わるので、より考えて走るようになりました。いまはこのトラック競技で今年の全日本マスターズ優勝を目指しています。また、2026年にはマスターズの世界選手権が日本で開催されるので、自分の競技キャリアで最高のパフォーマンスを出せるよう準備しています。

自転車の楽しみ方は様々で、辛い練習がしたい日もあれば、仲間とゆっくりとグルメライドしたい日もあります。私は神奈川の三浦半島を周り、先端の三崎漁港で海鮮丼を食べるのが好きです。私はこのパンデミックが早く収束し、以前のようにならぶと所員の皆さんとスポーツ部を通じて交流が深められることを願っています。



東京五輪で金メダルを獲ったバイク



## 在宅勤務による働き方

花井秀俊

HANAI Hidetoshi 平木国際特許事務所 弁理士・農学博士

### 1. はじめに

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的大流行 (いわゆるコロナ禍) から2年が経過しようとしております。我が国においても、政治、経済から日常生活に至る面で様々な影響が出ています。本稿をご覧頂いている皆様の職場におかれましても、在宅勤務を含むテレワークの導入や「ハンコ」追放のような業務スキームの見直しなどを進められ、新しい働き方を模索されてきたことと推察致します。

本稿では、私がこれまでに経験し、現在も継続している在宅勤務による働き方を御紹介したいと思います。今回、このテーマの執筆者に私が選ばれた理由については多少の心当たりがあります。というのも、私は、当事務所において、リモートワークツールを活用した在宅勤務を最も早くから体験した一人であるからです。

### 2. 在宅勤務のきっかけ

数年前の秋、妻が自宅で意識不明の重体となり、救急搬送されました。脳卒中でした。緊急手術で一命は取り留め、1週間ほどで意識を回復しましたが、そのまま退院できるわけもなく、数ヶ月間にわたって入院することになりました。

私はといえば、容態急変への対応や当時小学生の子供の育児などに追われることになりました。救急搬送及び緊急手術は連休中でしたので、その日はともかく、連休明けから、突然、仕事ができない状態になりました。連休明けに事務所へ連絡して事情を説明し、しばらくは休暇をとって、看護と育児をこなしました。

その後、徐々に妻の容態も落ち着き、在宅勤務であれば業務に取り組みそうな状況になりました。そこで、当時の上司に相談し、リモートワークツールを活用した在宅勤務を行うことになりました。

当時の当事務所では、在宅勤務制度の導入に向けて準備を進めている段階でした。また、実務上も、リモートワークツールの使用が一般的でなかった (長期出張の対応などに使用し

ていました) だけでなく、案件ファイルのペーパーレス化 (電子化) への取り組みが始まったばかりでした。様々なトラブルがありましたが、オフィスで勤務する所員の協力や情報システム部門スタッフのサポートもあり、約半年間にわたって在宅勤務のみで業務を進めることができました。

その後は、退院した妻の看護・介護や子供の育児のために、一週間に数日の部分的な在宅勤務を続けてきました。この間、当事務所においても正式に在宅勤務制度が導入され、様々な事情で在宅勤務を行う所員が徐々に現れてきました。そのような中、コロナ禍が我が国にもやってきました。

### 3. コロナ禍における当事務所の在宅勤務体制について

1回目の緊急事態宣言 (2020年4月) の発出に伴い、当事務所でも、リモートワークツールを用いた在宅勤務体制を全所的に導入することになりました (詳細はニュースレター vol. 18に掲載の報告「新型コロナウイルス感染拡大への対応」でもご報告しております)。機密性の高い情報を取り扱う業務の性質上、執務場所を限定しない広義のテレワークは採用せず、既存の在宅勤務制度を拡張する形で、各所員の自宅業務を行う「在宅勤務」を採用することになりました。

日本の特許庁においては、特許等の出願・審査手続はコロナ禍以前からオンラインによる手続が一般的になっていたものの、異議申立や無効審判など、紙書類による手続もまだ残っています。これら紙書類の処理は、当然ながら在宅勤務では行うことができませんので、紙書類の処理に従事する所員は事務所にて業務を処理する必要があります。

また、電子化に着手していないセグメントの案件ファイルについては、従来の紙書類の案件ファイルを用いた業務となります。これらの案件の業務については、事務所にて処理するか、又は各所員が個別に紙書類を電子化し在宅勤務で処理することになります。

そこで、当事務所では、各所員が各自の業務に鑑み、リモートアクセスツールを用いた在宅勤務と事務所勤務とを組み合わせ実施する、ハイブリッド勤務体制をとることになりま



した。各所員の担当業務に応じて在宅勤務及び事務所勤務の割合は様々ですが、これにより、当事務所全体としての在宅勤務率を最大で約5割まで引き上げることができました。

#### 4. | 在宅勤務の実際

在宅勤務、或いはより広義のテレワークにおいて課題としてよく挙げられるのは、「コミュニケーション」の問題です。当事務所の場合も、技術部門、事務部門、バックオフィス部門が協力して個々の案件業務を遂行していますので、在宅勤務者間、又は在宅勤務者と事務所勤務者との間のコミュニケーションを緊密に行うことは、ミスなく業務を遂行する上で重要となります。当事務所では、所員間のやり取りのためいくつかのコミュニケーションツールを使い分けています。コミュニケーションツールにはそれぞれ長一短がありますので、当事務所でもこれらのツールの使い分けに所内ルールを設けています。

コミュニケーションツールの使い分け又は選択は重要ですが、私は、お互いの意図を正しく伝えることを意識するのがより重要と考えています。コロナ禍前であれば、事務所内での対面のコミュニケーションが通常でした。対面のコミュニケーションの場合、相手の口調や表情の変化から相手の意図を推し量り、リアルタイムで会話の内容を変化させることができます。他方、電子メール等のテキストベースのツールでは、口調や表情の情報を得ることが難しくなります。もっとも、これらテキストベースのツールであっても、ことばの選び方などから相手の感情や意図をある程度推し量ることができる場合があると思っています。

また、テレワークの前提となるペーパーレス化（電子化）に付随して、業務フローの可視化も大きな問題となっていると思います。以前であれば、紙書類の案件ファイルを所員間でキャッチボールしていたので、業務フローの現在位置は一目瞭然でした。ところが、案件ファイルが電子化されることで、目印となる紙書類がなくなってしまいました。この問題は、コロナ禍における在宅勤務の推進で一層顕著になったと感じています。また、当事務所程度の規模になりますと、事務所又は部門レベルでの業務管理の面からも非常に大きな問題となります。

本稿をご覧になっている皆様の職場では、グループウェアにより業務フローの見える化を達成しているかも知れません。このようなツールの利用も有効と思いますが、そこまでのコストをかけなくとも、所員それぞれが業務フローのステータスリストを日々記録し、そのリストを部門内で共有するだけでも、業務フローの見える化は前進すると思います。

わざわざそんな手間をかけなくとも、必要なときに相手に確認すればいいじゃないか、という意見もあるでしょう。しかしながら、必要なときにその相手に確認することができるとは限りません。先述したように、私の在宅勤務のきっかけは、妻の急病でした。救急搬送された時点で妻は意識不明でしたので、妻の仕事について、本人に何かを確認することはできませんでした。結局、普段、妻との話の中で聞いていた妻の職場の上司・同僚や関係先に片っ端から連絡して事情を説明し、妻の業務の状況を確認してもらい、可能な範囲で他の方に引き継いでもらいました。このような経験から、「突然、仕事ができない状態になることがある」、「必要なときに相手に確認できるとは限らない」ことを前提に業務スキームを構築する必要があると考えるようになりました。

テレワーク又は在宅勤務のメリットとしては、通勤時間の節約や通勤ラッシュからの解放があると思います。私は長距離通勤者ですので、この点は大きなメリットです。

通勤が不要になることは、メリットである反面、デメリットにもなり得ます。よく言われることですが、運動不足の問題です。これは、通勤そのものによる運動量だけではないと感じています。在宅勤務の場合、パソコンを設置したデスクに向かっていれば、書類の作成から他の所員とのコミュニケーション、お客様への対応に至るまで、全ての業務がデスクで完結します。極端な話、トイレや食事の時間以外、デスクに向かってモニターを凝視しながら座りっぱなしということもあり得ます。これに対し、事務所勤務の場合、トイレや食事の時間以外にも、他の所員との書類等のやりとりやコミュニケーションのために当該所員のデスクやミーティングスペースに移動するなど、ちょっとした動きや視線の移動が頻繁に起こります。弁理士の業務は殆どが頭脳労働になりますので、こうしたちょっとした動きなどが、頭の切り替えに結構役立ったりします。そこで、私の場合、昼休みにはなるべく屋外を散歩して頭と目をリフレッシュし、午後の業務に臨むようにしています。

#### 5. | おわりに

ワクチン接種が進み、また新たな治療薬も続々と開発されていることから、コロナ禍も新たな局面を迎えることになるかと予想されます。こうした局面の変化の中で、コロナ禍を契機に普及が進んだテレワーク・在宅勤務も、形態を変えつつ引き続き利用されると思われます。新しい社会の形・家族の形に適合し得る新しい働き方の一形態として、テレワーク・在宅勤務がさらに利用されることを期待しています。



## 事業会社における知財活動を経験して

大石敏幸

OISHI Toshiyuki 平木国際特許事務所 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士

### 1. はじめに

特許や弁理士という職業が学生時代の自分には魅力的に映り、大学卒業後、特許事務所へ就職する道を選びました。私が特許事務所に就職した2004年当時は、大学卒業後に直接特許事務所へ就職する人は少なく、私が当時お世話になった特許事務所は特許技術者が30人程度の規模でしたが、そのほとんどは企業の開発職からの転職者でした。

新技術の「創造」、特許権など知的財産権による発明の「保護」、ライセンス契約などの知的財産権の「活用」を循環させることは知的創造サイクルと呼ばれますが、特許事務所での業務は、特許出願及び中間処理が中心で、この知財創造サイクルの「保護」以外の業務に携わる機会は多くありませんでした。

事業会社を経験せずに特許事務所に入った自分にとって、事業会社での知財業務、特に「創造」及び「活用」に関する業務は興味深く、次第に事業会社の知財部への転職を考えるようになりました。また、今後も知財業界で働くためには、「創造」、「保護」、「活用」の一連のサイクルの全てを経験しておくことは必ず自分のメリットになると思い、事業会社の知財部へ転職しました。

10年間勤務したこの事業会社を退職し、平木国際特許事務所へ来てはや半年になります。前職の特許事務所を含めて約17年間、特許事務所及び事業会社の知財部の両方で勤務してきた経験をここで紹介できればと思います。

### 2. 事業会社の知財部での業務

事業会社の知財部では、権利化担当として、特許出願や中間処理などの権利化業務はもちろん、「創造」や「活用」に関しても沢山の業務を経験してきました。定常業務としては、発明の発掘、特許出願、中間処理、ライセンス交渉に向けた強み特許の管理、職務発明の評価、年金検討、他社機調査、第三者特許クリアランス、新人教育など、非常業務としては、異議申立、無効審判、パテントトロール訴訟対応、警告対応、外部団体への参加などです。

私が所属していた知財部は、権利化担当だけでも数百名と大きな組織で、事業部毎に知財部が張り付いていました。一知財部員が担当する技術分野は細分化されていましたが、担当業務は、上記のように多岐にわたり、発明の創造、特許出願や中間処理による権利の保護、権利の活用に向けた取り組み、と様々な業務をバランス良く進める必要がありました。

特許事務所にいた頃は、依頼を受けた各案件について、常に全力で作業を進めていましたし、コストをかけて依頼して頂いているので、それが当然です。当初、戸惑いもありましたが、知財部員となってからは、仕事の重要度と工数とを意識して仕事に当たらなければならないことを知りました。全ての作業を自分自身で進めるのではなく、自分でやるべき仕事か否かを判断し、開発部隊、知財部内メンバー、特許事務所などの協力を引き出すことが重要でした。また、仕事の重要度を判断し、割くべき工数意識しながら、メリハリをつけて業務を進める必要があったのかと思います。手を抜けるところは手を抜かなければ、本当に時間を費やさなければならない作業に時間を割くことができなくなるため、常に仕事の重要度と工数とを意識しながら業務に当たっていました。

したがって、特許出願や中間処理など、アウトソーシング可能な業務については、特許事務所の先生にお任せする、というスタンスで特許事務所の先生と付き合っておりました。そのため、特許事務所の先生に作成して頂いた明細書等、補正書、意見書を長時間かけてチェックしたり、修正したりするようなことはしませんし、当該件の価値判断に基づいて、妥当な時間でチェックするよう心掛けていました。

事業会社の知財部は、特許事務所より製品やエンジニアに近いところに存在しますので、発明の発掘のためにエンジニアと議論したり、特許の活用のために製品を調査したりすることに時間と労力を費やす必要があります。そのため、特許出願や中間処理などについては、良いクレームや良い明細書を作成してほしいというのは当然ありますが、個人的な意見としては、自分自身の時間の創出のために、特許事務所の先生のマンパワーを借りたいという側面の方が強かったのかと思います。



### 3. | 特許事務所での業務

事業会社に入社する前の特許事務所での業務もそうでしたが、現職の平木国際特許事務所での業務の中心は、特許出願及び中間処理となります。平木国際特許事務所は、総合事務所で異議申立や無効審判なども扱いますが、日常的に扱う特許事務所での業務範囲は、特許出願及び中間処理が中心で、事業会社の知財部員が扱う業務範囲より限定的だと思います。しかし、その一方で、特許事務所が担当するクライアントは、大小様々で、クライアントが求める特許事務所のサービスはクライアント毎に千差万別だと感じております。

クライアントが中小企業や個人発明家の場合には、発明のポイントが不明確なケースが多く、課題やクレームを一から組み立てる必要があります。この場合には、事業会社の知財部員として、エンジニアと相談して一から課題やクレームを組み立て、また、発明を別の視点から見て、課題やクレームを何度も構築し直した経験、守るべき製品や事業を考慮してクレームを検討した経験などを活かせればと思います。

一方で、クライアントが大企業の場合には、知財担当の法律知識や実務知識も豊富で、企業としての出願戦略も確立されています。そのため、各件で権利化したいポイントも明確で、明細書やクレームのドラフトが用意されているケースがほとんどです。そのため、弁理士として付加価値のあるサービスを提供する難しさを日々実感しております。ただ、似た立場で知財業務をした経験を活かし、知財担当が望む付加価値のあるサービスにつなげていければと考えています。

### 4. | 弁理士としての今後の業務

付加価値のあるサービスを提供するためにはどうしたら良いのかを考えると、自分自身が知財部員であったときに関わった特許事務所に期待していた点や実際に恩恵を受けた点を思い出します。

例えば、仕事の依頼に対してリアクションが早い仕事をされる先生とは、円滑に仕事を進めることができたことを思い出します。知財部員のときには、渡せるボール(仕事)は渡さないと、他の仕事が回らない状況でしたので、依頼に対してリアクションの早い仕事をされる先生を信頼しておりました。多くの案件を抱えていると、時間経過とともに、各件の発明の内容や中間時の進捗性のポイント等の情報が徐々に頭から揮発します。特許事務所の先生からのリアクションが早いと、頭の中から情報が揮発しない段階で仕事を回すことができるので、内容を思い出す等のロスタイムを削減すること

ができます。法定期限ベースで仕事を進めるのではなく、クライアントからの依頼に対するリアクションの早さで、クライアントからの手離れが良い仕事となるよう心掛けたいと思っています。

次に、技術及び製品に精通した弁理士でありたいと思います。特許事務所は、知財部員と比較して製品や技術から遠いところに存在しますので、製品や技術の知識が疎くなるかもしれません。製品や技術を知らない状態では、発明者が文面では表現できなかった隠れた技術を取りこぼすかもしれませんし、中間処理においても製品に寄り添った案を提案できません。発明者とのコミュニケーションを通じて、製品を理解し、技術を理解するよう努め、クライアントの製品や事業を守る手助けになればと思っています。

また、製品に熟知したエンジニアが描く実施例と知財部員が権利化したい発明概念との間には、しばしばギャップが発生します。後々、これがサポート要件違反となって、実施例相当でしか権利化できない苦い経験を幾度となくしてきました。また、明示的なサポートがない中でも、製品や事業を守るためには妥協できない場面を何度も経験しました。出願段階であらゆる形態を網羅することは難しいですが、エンジニア及び知財部員とは異なる第三者の視点で発明を見ることによって、そのようなギャップに気付けることもあろうかと思っています。エンジニアが描いた実施例と知財部員が取りたい権利範囲とのギャップを埋めることができるよう、想像力を働かせて、発明概念をもれなく権利化できるようサポートしていきたいと思っています。

クライアントによって弁理士に求めるサービスは様々です。自社製品を守るための権利を取得したい、他社を攻撃するための権利を取得したい、若しくは、他の業務のために時間を創出したい等、様々だと思います。クライアントが求めるサービスを見極めて、クライアントに必要なサービスを的確に提供していきたいと思っています。

### 5. | 最後に

残りの社会人人生では、資格を生かした仕事をしたいと思いい事業会社を退職し、平木国際特許事務所に入所致しました。出願人から代理人へと立場は変わりましたが、事業会社の知財業務を理解している者として、その経験を活かし、クライアントの知財活動に貢献できるよう、努めていきたいと思っています。

## 特許トピックス

## Patent Topics

## 知的財産豆問答

## ～人間万事塞翁が馬の巻～

2021年10月に当事務所は創立37周年を迎えました。

また、今回お届けするニュースレターも第20号となり、発行から10年の節目を迎えました。

これもひとえに皆様方からの長年にわたる温かいご支援、ご愛顧の賜物と深く感謝しております。

コロナ禍や自然災害、経済成長の鈍化など厳しい環境が続きますが、今回は、創立者・会長の平木祐輔が歩んできた知財人生を振り返り、諦めずに前を向いて進んで行くヒントを探ってみたいと思います。

— 会長、こんにちは！今日は色々な節目ということで、これまでを振り返り、また私たち若者(?)へのメッセージを頂戴したいと思います。そもそもなぜ知財の道に入ったか、まずお聞かせ下さい。

これは本当に偶然というか、神の導きというか、とにかく自分の意思でこの道に入ったわけじゃないんです。

私の父は職業軍人だったのですが、太平洋戦争の終戦後に、赴任していた朝鮮半島で戦死してしまったんです。ソビエト連邦が当時結ばれていた日ソ中立条約を一方的に破棄して参戦してきたためでした。働き手である父がいなくなったため、私たちの家は貧乏のどん底に陥ってしまい、日々の生活費もままならなくなってしまいました。

— 日ソ中立条約の破棄なんて、日本史の授業で習った、遠い過去の話だと思っていました。戦争が一人の人間の生死を分け、家族の運命を変えてしまったという事実が胸が締め付けられる思いがします。しかし、亡くなったお父様、会長のイメージからすると軍人という姿が想像できません。ペンや碁石を持たせたら強そうですが(笑)。

父は軍人といっても武器を持って戦うのではなく、軍の経理を担当していました。

父の死後、私は、母、兄、そして妹の4人家族で京都で暮らしていましたが、兄は中学を卒業するとすぐ、家を助けるために働きに出ました。私もなんとか工業高校までは行かせて貰いましたが、卒業後は織機工場で働くことになっていました。

— 会長自身は戦争で命を落とすことなく、貧しい中でも家族で助け合い、就職もちゃんと決まったのだから運が良かったとも言えるのでしょうか。会長が暮らしていた京都は歴史的に織物業が盛んで、戦後は「技術

の移転から技術の自立へ」の流れの中、国産の自動織機の開発改良が進んだ時代だったと聞いたことがあります。

ところが、就職先の織機工場で入社前の健康診断を受けたら、結核に罹っていることが判ったんです。当時、結核は死の病でしたから、当然就職内定は取り消しとなり、自宅療養となりました。自宅療養といっても、うちはお金がなかったので特別な治療を受けられるわけではなく、ただ自宅で安静にしているだけでした。

— 折角就職が決まったのに(涙)。結核は、戦後ストレプトマイシンなどの抗生物質が広く治療に使われる前までは我が国の死因の首位だったんですね。会長は薬もなかったけど、それでも運よく死ななかった。

数年寝込んでいても一向に良くならなかったのですが、幸い行政の補助でペニシリンを打つことができて、ようやく元気になることができました。ただ当時は、一度結核になった人間になかなかまともな就職先はなく、大学を出て公務員にでもなるしか道はない、と思ったんですね。それも、私立は学費が高いので、国立一本。母親に頼み込んで、受験を許して貰いました。で、本当に必死で勉強して漸く京都大学の農学部で合格したんです。

— まさに、背水の陣だ。

農学部を選んだのも、他の理系学部に比べて、結核で弱った身体に障るような薬品等を使わないかと思っただけで、特別な思い入れがあったわけではありませんでした。大学在学中は、講義に出る以外は、学費を稼ぐためにひたすらバイト。学生時代遊んだ記憶はまったくくないです。バイトはもっぱら家庭教師でした。教えていた子の

合格が無事決まったとき、親から感謝の印、ということで当時は高価だったトランジスタ・ラジオを貰ったのを覚えています。あれは公務員になってからも、随分長く使いましたね。

— 京都にお住まいだったのに、京都の名所をあまりご存じないと聞いたときはびっくりしました。そういう理由だったのですね。

卒業後は、農学部出身ということで、農林省(現：農林水産省)を受けたんですが、結核をやっていたという健康上の理由で不採用。

— がーん。。。一難去って、また一難。

腐っていたら、特許庁で農学部卒業生を1名募集している、というのを知って、受けてみたところ入庁となりました。そのときの面接官の一人に当時特許庁で審判部長をしていた吉藤幸朔(こうさく)先生(後に法学者、著書「特許法概説」)がいらっしゃいまして、「君、特許庁はいいぞ。実は自分も若い頃、結核をやったんだが、自分のペースで仕事ができるのでうってつけだよ」と言って下さったのが印象に残っています。特許庁に採用されたことで、そこから、私の知財人生がはじまったんです。

今も、時々思うのですが、父が戦死しなかったら、あるいは織機工場の就職の際、結核になっていたことが見つからなかったら、吉藤先生が「特許庁は君にうってつけだよ」と言って下さらなかったら、私は全然違う人生を歩んでいたわけですよ。若い頃は我が身の不幸を呪ったこともありましたが、結果としてやり甲斐のある仕事に就き、この年までなんとかやっていくことができました。

ですから私の好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」です。



## Patent Topics

— ことわざとしては知っていましたが、**体現者の話を聞くと重みが違います。特許庁入庁後に印象に残った出来事がありますか。**

まっさきに思い出すのは、1970年代に植物特許に関する「審査基準」の策定に携わったことです。

当時の日本で「生物に関する発明には反復可能性(発明の成立要件の一つである「自然法則の利用」から導かれる要件であって、その発明により同一の結果を反復できること)がなく、特許性がない」とされており、事実、生物に関する発明で特許事例もありませんでした。特許庁でも「植物特許なんて無理。植物のことは農林省に任せておけばいい」という考え方が一般的だったんです。

しかし私は「そんなバカなことはない。メンデルの法則に従えば、生物に関する発明でも反復可能性がある」と確信していましたので、特許庁の審査官仲間を集めて私的な勉強会を開き、植物特許の可能性について議論を交わしました。

そうこうしているうちに、欧州並みの強い植物保護・植物特許を求める民間を中心とした各所の要望に動かされる形で、特許庁は植物品種及びその育成方法の特許を認める方向に方針転換し、そのための審査基準の作成の責任者に私が抜擢されました。

審査基準「植物新品種」は1975年に完成・公表されましたが、それに先だって、植物特許に最後まで反対していた農水省に説明に行き、大勢の職員から大ブーイングを受けたのも今となってはいい思い出です。

— **積極的な理由で選んだ訳ではなかった農学部で学んだことが、こういう形で後に繋がったのかもしれないね！それでは、当事務所設立後のお話をお聞かせ下さい。**

やはり1984年開所の際の最初のオフィスのことは忘れられないですね。少しでも資金を節約しようと当時でも古い木造ビルにオフィスを構えたのですが、歩くたびに床や階段がギシギシなるようなおんぼろでしたね。それでも、事務所の開設を祝いに来てくれた知人に「平木さんも一国一城の主になったんだね」と言ってもらえたのがとても嬉しかったことをはっきりと覚えています。

— **今では高い耐震構造を備えたビルに事**

**務所を構えておりますので、皆様、どうぞ安心してご来所下さい(笑)。**

当時を振り返ると「とにかくよく働いたなあ」と思います。開設から4～5年は自分の記憶では大晦日と元日、1月2日以外は朝から晩まで働いていました。5年目が終わる頃、当時の副所長だった石井貞次さんに「こんなことをしていたら、今は良くても必ず身体を壊す。せめて土日は休みましょう」と言われて渋々土日は休むようにしました。でも、結局仕事に気がなくなって土日にも出勤することが多かったんです。



— **猛烈に仕事に邁進し、クライアントが世界中にどんどん増えてきた頃ですね。会長は以前、面談や講演のために海外を飛び回っていましたが、特に印象に残っている出来事などはありますか。**

開設して7、8年ほど経った頃、当時アメリカのニューヨークにあったPという大きな知財専門の事務所から依頼を受けた特許案件で私たちが大きなミスをしてしまったことがありました。当時、お陰様で事務所が順調に成長していた頃で、取扱量の増加に処理が追いつかなくなっていたのだと思います(現在はそのようなミスは起きませんのでお客様はご安心ください)。

すぐにリカバリーをして、多分大きな影響はないだろうということにはなったのですが、確実とはいえず、先方に事情を説明して謝罪しなくてはなりません。しかし、当時はテレビ会議は勿論、電子メールもありません。郵便では遅いし、FAXはなんとなく誠意に欠ける気がする、電話もありうる

が相手の顔が見えない、ということで、思い切って、飛行機に飛び乗って直接ニューヨークにあるPまで謝罪に伺ったのです。

— **いかにも会長らしい行動です(笑)。日本人がいきなり飛行機に飛び乗ってやって来て、先方はびっくりしたのではないですか。**

はい。Pの担当弁護士は大変驚きましたが、リカバリーが上手くいった大きな影響はないと聞いて安心してくれ、次にニューヨークまで大急ぎで謝罪に来たことをとても褒めて下さいました。そして「ミスは非常に残念だが、きちんとリカバリーしてくれたことで安心した。わざわざ日本から謝罪に来てくれたことに感謝する」と言って下さったのです。そして、本来ならその後の取引を停止されてもおかしくないようなミスだったにもかかわらず、P事務所はその後、寧ろ依頼案件を増やしてくれました。残念ながらP事務所はその後廃業してしまいましたが、ミスをしたときは迅速に対応すること、そして誠心誠意謝罪することの大切さを教えて貰ったと思っています。

— **ここでも、言い訳したり逃げたりするのではなく、誠意と行動によってマイナスの出来事をプラスに変えることができたんですね。私も「人間万事塞翁が馬」、この言葉を大切に歩んでいきたいと思います。最後に、皆様と所員へ一言お願いします。**

今回、このような機会を得て、開業当時の初心を思い出せた気がします。

私は口下手ですし人付き合いも得意な方ではありません。ですから、事務所を開設してからは、とにかく、お客様のために誠実に質の高い仕事を提供する、ということに常に考えてやってきました。弊所の所員一人一人には「お客様のために誠実に質の高い仕事を提供すること」を念頭に置いて、日々の業務に勤しんで欲しいと思います。

また、お客様におかれましては、所員一同、お客様のお役に立てますよう、全力を尽くして参りますので、引き続きご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

文責：会長・弁理士 平木祐輔  
業務支援グループ 石井佳恵



## 平木国際特許事務所

### ●東京オフィス

〒105-6232  
東京都港区愛宕2丁目5-1  
愛宕グリーンヒルズMORIタワー 32F  
TEL.03-5425-1800 FAX.03-5425-0981

#### 東京オフィス周辺MAP



#### ACCESS

##### 〔最寄駅からのアクセス〕

- ❖ 東京メトロ 日比谷線「神谷町」駅より徒歩4分、3番出口より御成門駅方面へ
- ❖ 都営地下鉄 三田線「御成門」駅より徒歩3分、A5番出口より神谷町駅方面へ

### ●関西オフィス

〒550-0002  
大阪府大阪市西区江戸堀1-2-11  
大同生命南館5F  
TEL.06-6446-0381 FAX.06-6446-0382



#### ACCESS

##### 〔最寄駅からのアクセス〕

- ❖ 大阪市営地下鉄 四つ橋線「肥後橋」駅5-A出口より徒歩1分または1-A出口より徒歩2分（大同生命大阪本社ビル地下直結）
- ❖ 大阪市営地下鉄 御堂筋線「淀屋橋」駅3または4番出口より徒歩6分

<http://www.hiraki-patent.co.jp/>



## HIRAKI & ASSOCIATES Newsletter vol.20

平木国際特許事務所 ニュースレター

JANUARY 2022

#### 〔本冊子に関するお問合せ先〕

TEL.03-5425-1800 / FAX.03-5425-0981 / E-mail : hiraki@hiraki-patent.co.jp

- 本冊子は知的財産に関する一般的な情報を取りまとめたものです。したがって、個別の事案についての当事務所の具体的な対応のあり方や助言を示すものではありません。
- 本冊子の送付をご希望されない方、また、受領者以外で本冊子の送付をご希望される方は、電話・ファックス・メールなどで編集部までご連絡ください。

#### ｜ 編 ｜ 集 ｜ 後 ｜ 記 ｜

コロナ禍前は、旅に出て人々と出会い、地元の料理を味わい、海や山を満喫することが大きな楽しみでした。2021年は旅行など望むべくもなく、日々の生活に潤いを与えてくれたのは、季節毎に咲く花や、産地から直送された野菜や果物でした。地元の小さな花屋で花を買い、1週間毎に活け替えて写真に記録しています。それぞれの花が咲き、実がなるには時があります。その移り変わりを愛おしみ、ささやかな喜びと楽しみを糧に、今年も努力してまいりたいと存じます。コロナ禍による厳しい状況が続いておりますが、薄明りが見えてきたようにも思います。今年も皆様のご健康でお過ごしになれますよう、所員一同、心よりお祈り申し上げます。（幹事一同）