

# USPTOという組織

田村 耕作 特許審査第二部 生産機械 審査官

## 1. はじめに<sup>1)</sup>

皆さんは、USPTO (United States Patent and Trademark Office, 米国特許商標庁) について、どのようなイメージをお持ちでしょうか? 大胆な戦略計画によってその姿が変わりつつあること等是有名ですが、その組織や審査・審判の実態については、あまり知られていない部分も多いのではないのでしょうか。また、米国の特許制度については注目されることが多い一方で、USPTOそのものにスポットが当てられることは、日本ではそれほど多くはないと言えるでしょう。

そこで今回、USPTOという組織に注目し、その概要と歴史、審査・審判の組織と特徴、今後の方向性等についてまとめてみました。特許審査を中心としたUSPTOの全体像を紹介することにより、その将来像を描くまでには至らずとも、その参考となり得る情報を提供したいと思います。

## 2. USPTOの概要<sup>2)</sup>

USPTOは商務省の下に設置されている連邦政府

機関であり、特許法によってその設立、権限等が規定されています。USPTOの基本的な役割は、特許と商標の審査・登録にあります。その他にも各種規則の制定、知的財産政策における大統領等への助言などの役割が与えられています<sup>3)</sup>。

USPTOの職員数は、2003年度で政府職員が6723人(うち、特許審査官3586名、商標審査官355名)、派遣職員が約4300人で、ここ数年、特許審査官及び派遣職員の数が増加傾向にあります。

庁舎は現在移転中で、新庁舎は2003年12月に部分的にオープンしましたが、完全移転は来年半ば頃となる予定です。旧庁舎はワシントンD.C.に隣接したバージニア州アーリントンに、18の建物に分散して配置されていましたが、新庁舎はすぐ隣のアレキサンドリア (Alexandria) に建てられ、建物は5つとなるようです。

USPTOの予算は、1990年に総括予算調整法が成立して以来、ユーザーが支払う各種料金のみによって成り立っており、一企業のような独立採算制となっています。ただし、各種料金の一部(毎年約10%前後)は、議会や大統領の意向で他の連邦政府の予算にまわされており<sup>4)</sup>、この運用はUSPTOのパフォ

1) 本稿の内容は筆者の個人的な見解であり、日米両特許庁の公式見解ではありません。

2) USPTO Performance and Accountability Report for FY 2003 (以下、「年報」), 35 U.S.C. 2-45

3) その究極的な目的は、合衆国憲法に記載の“to promote the progress of science and the useful arts” であると言えます。

4) ただし、政府の2005年度予算案では、料金のすべてが予算に割り当てられています。

ーマンスを下げるとして問題視されています。議会でもこの運用を廃止しようとする動きがあるようですが、一方で、流用は一種の税金であり、収入の全部を予算にまわせないのは当然であるという考え方も存在します。なお支出では、人件費が約60%を占めています。

USPTOの組織の運営には、かなりの自由度が認められています。1999年に成立した法律“ American Inventors Protection Act of 1999 ”は、USPTOを当時で2番目の“ A Performance-Based Organization ”と定め、効率と自主性を重視した経営を求めています。これにより、雇用の自由度が広がったと共に、幹部に成功報酬を与える点、人事や役職については他の干渉を受けない点などが特許法の中で規定されました。

### 3. USPTOの幹部<sup>5)</sup>

特許法は、長官、副長官、特許局長、及び商標局長を特別職として規定すると共に、長官の公的諮問委員会を、特許、商標それぞれに設けています。以下に、これらの概要を述べます。

#### (1) 長官 (Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of United States Patent and Trademark Office; Director)

USPTOの最高責任者である長官は、大統領によって任命されるUSPTO唯一の役職であり、政治的色彩を帯びています。特許法は、長官は「特許法または商標法の専門的経歴及び経験を持った人物」でなければならないと規定しています。正式名称を日本語に訳すと、「商務省次官知的財産権担当兼米国特許商標庁長官」というところでしょうか。ただし、実際は略称のDirectorを使うことが一般的なようです<sup>6)</sup>。

2004年1月現在、Rogan前長官が退任したため、それまで副長官だったDudas氏が長官代行を務めています。Dudas長官代行は弁護士出身で、合衆国議会における議会スタッフ（知財・裁判所関係の小委員会）の経験があります。なおRogan前長官は裁判官、検察官、下院議員などを経験しています。

#### (2) 副長官 (Deputy Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Deputy Director of United States Patent and Trademark Office)

副長官は、長官の推薦に基づき、商務省長官によって任命されます。長官と同様、「特許法または商標法の専門的経歴及び経験を持った人物」とされています。

#### (3) 特許局長 (Commissioner for Patents)

特許に関する最上級の役職が特許局長で、商務省長官によって任命されます。任期は5年ですが、実績に応じてさらに5年の延長が認められています。また、特許法によれば、「特許法の専門的経歴及び経験と管理能力を持った人物」でなければなりません。特徴的なのは、その報酬が実績に応じて変化する点で、例えば組織として十分な実績をあげれば、基本年棒の50%を越えない額の賞与を受け取ることができ、実際2002年度には25%のボーナスが与えられています<sup>7)</sup>。特許局長の下には3人の副局長が置かれ、さらにその下には審査部をはじめ、審査施策や機械化を担当する部署が設置されています。

2004年1月現在の特許局長であるGodici氏は審査官出身で、審査部の管理職である“ Technology Center Director ”やその他要職を経験しています。

#### (4) 公的諮問委員会 (Public Advisory Committee)<sup>8)</sup>

公的諮問委員会は、政策、予算、規則の変更につ

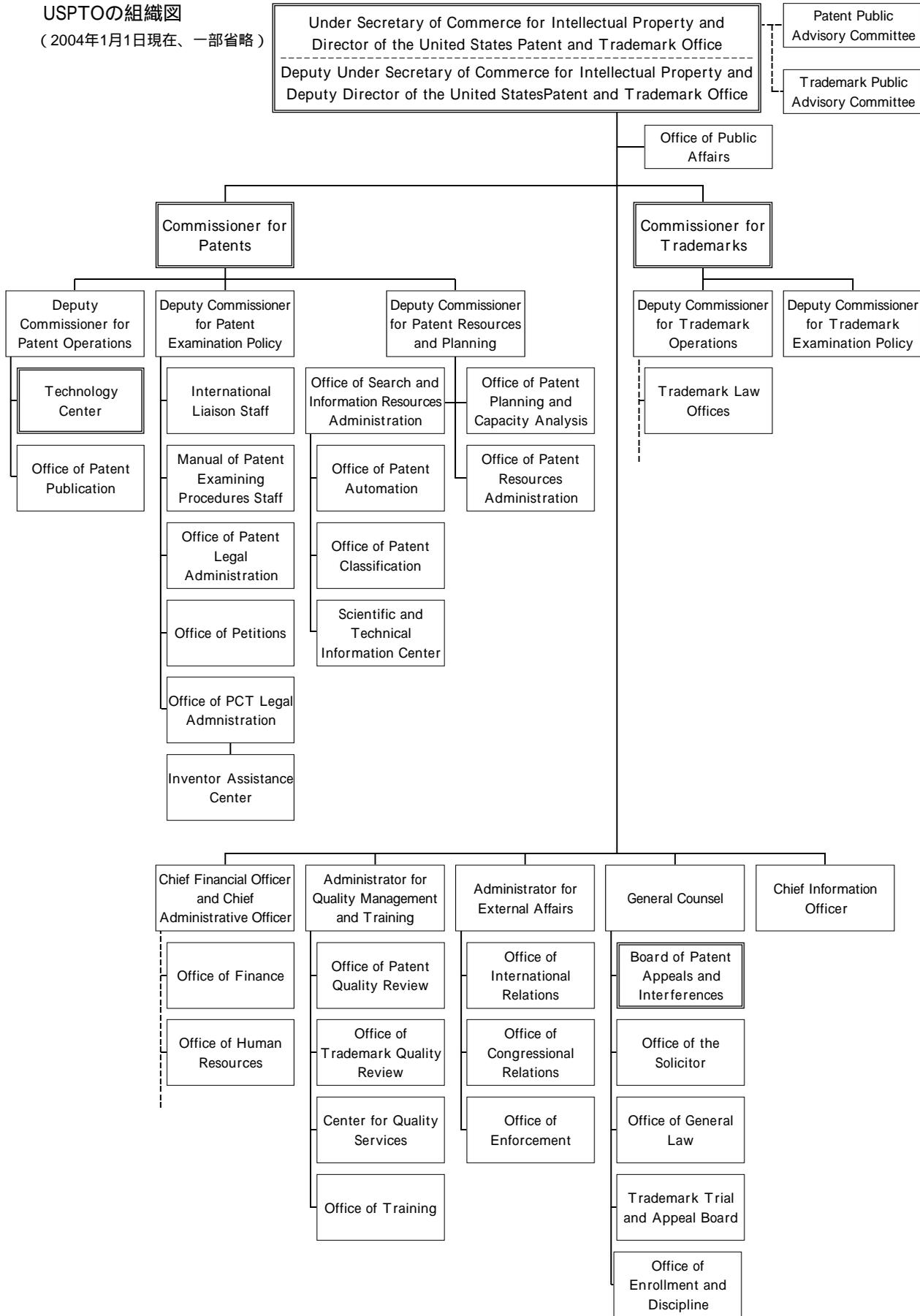
5) 35 U.S.C. 3.5

6) 近年まで長官の呼称はCommissionerだったため、米国ではいまだにこの表現を使う人も多いようです。

7) USPTO Performance and Accountability Report for FY 2002 p.22

8) 35 U.S.C. 3 USPTO, Patent Public Advisory Committee ANNUAL REPORT, November 29, 2002

USPTOの組織図  
 (2004年1月1日現在、一部省略)



いて長官に助言する役割を持っています。特許の公的諮問委員会は、9人の投票権のある委員と、3人の投票権のない委員で構成されています。投票権のある委員は、大企業及び小企業の代表や、弁護士、大学関係者などが務めており、投票権のない委員は、USPTOの労働組合等から選ばれています。

#### 4. 審査部

##### 4.1 審査官 (Patent Examiner)

審査官として採用された新人は、審査官補 (Assistant Examiner) として配属され、通常5年の官補期間を終えた後、主任審査官 (Primary Examiner、日本の「審査官」に相当) となります<sup>9)</sup>。主任審査官は、審査長 (Supervisory Patent Examiner; SPE)<sup>10)</sup> や、審査長の上司である Technology Center Director、さらにはその他の役職に着くこともあります。

ここ数年、審査官の数は数百人単位で増加してきましたが、2003年度の増加分は48人と少なくなっています<sup>11)</sup>。毎年かなりの人数が採用されている一方で (例えば2002年度の新規採用人数は769人 (うち電気系が60%)<sup>12)</sup>、数百人規模の退職者も出しているため、その年次にもよりますが、審査官のうちのかなりの人数が審査官補であると予想されます。

審査官として採用されるためには理系の学士号及び米国国籍が必要ですが、英語力が十分でない人も

少なくないと言われています<sup>13)</sup>。従来は採用試験がなく、面接のみで採用されていましたが、現在は語学能力、文章力等を試す試験が導入されています。なお伝聞情報によれば、新規採用者の年齢層は幅広いものの、一部の技術分野を除けば、その多くは新卒とのことでした。

審査官に関するその他の基本的事項を紹介すると、給料は俸給表に似た “General Schedule ; GS”<sup>14)</sup> という政府のシステムで決められ、採用前の学位・職歴、審査官としての経験年数やポストによって昇級する仕組みとなっています。審査官は審査部以外の部署に異動することがあり (これを “Details” と呼びます) 異動先は多岐に渡っているようです。また、4年間審査官として勤めると、弁理士試験 (Patent Bar Examination) が免除になります<sup>15)</sup>。審査官補としての期間もカウントされるようです。

最後に、2002年度の審査官一人あたりの平均処理件数 (合計処理件数を単純に審査官数で割った数) を計算すると、ファーストアクションが78件、最終処分が74件となりました。

##### 4.2 審査部の組織

審査部には、大まかな産業技術分野によって分かれた7つの Technology Center が存在します (本稿では、これら Technology Center 全体を「審査部」と記載しています)。審査部内の最も小さい技術単位

9) 「Primary Examiner」は日本語に訳さないか、「審査官」と訳するのが適当かもしれませんが、「Assistant Examiner」を含めた全体を「審査官」と表したいため、本稿では「主任審査官」と訳しました。なお、USPTOでは、「Assistant Examiner」を「Junior Examiner」、 「Primary Examiner」を「Senior Examiner」と呼ぶこともあるようです。

10) 本稿では「Supervisory Patent Examiner」を「審査長」と訳しましたが、必ずしも日本特許庁の審査長に相当するとは限りません。なお、呼称としては、略称の「SPE」(エスピーイー) が一般的です。

11) 審査官の数は2001年度が3061人、2002年度が3538人、2003年度が3586人となっています (各年度年報)。

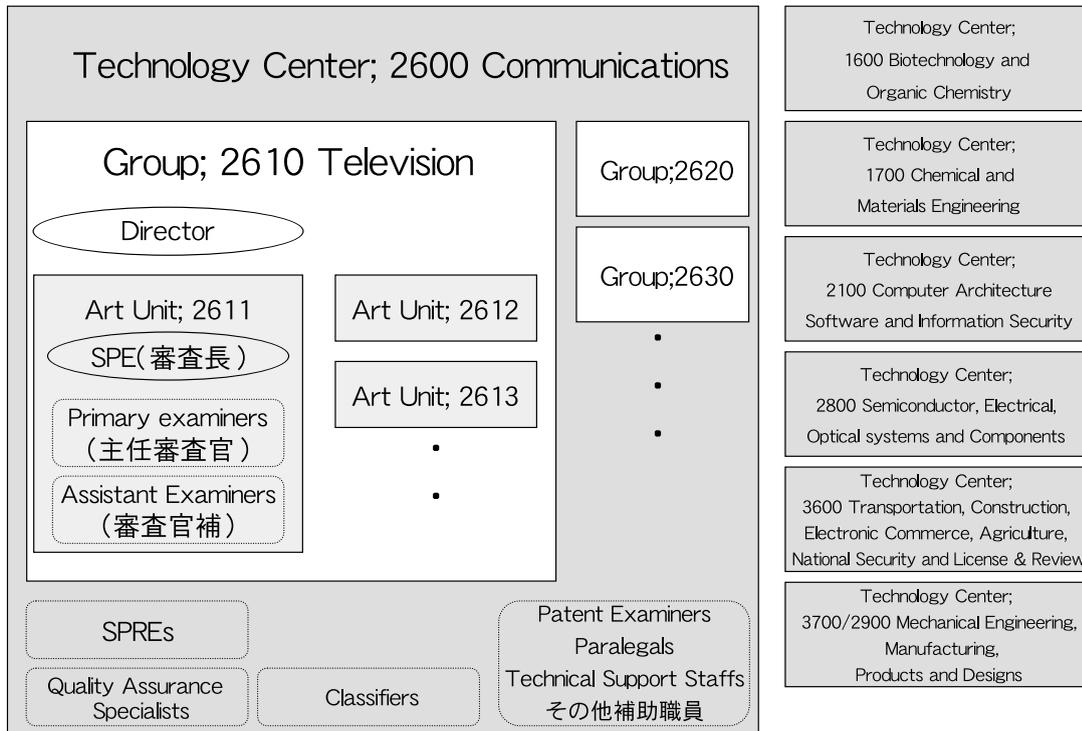
12) USPTO Performance and Accountability Report for FY 2002 p.15-17

13) The 21st Century Strategic Plan, Action papers (以下、「アクションペーパー」)、“Implementation of Pre-employment Testing for Patent Examiners”  
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/actionpapers.htm>

14) General Schedule はUSPTOホームページから入手可能 <http://www3.uspto.gov/go/jars/sgs.html>

15) 37 CFR 10.7 (b)

## 審査部の組織



は「Art Unit」と呼ばれ、1名の審査長（Supervisory Patent Examiner; SPE）の下、十数人程度の審査官が配属されています。技術分野の近い複数のArt Unitはグループを形成し、審査長の上司であるTechnology Center Director（以下、「Director」<sup>16)</sup>）が、グループ長かつそのTechnology Centerの管理職を務めます。一つのTechnology Center内には5～10程度のグループがあり、3～5人程度のDirectorがいます。多くのDirectorは、複数のグループ長を兼務しています。

技術単位であるArt Unitは、米国特許分類によって分けられています。名称は4桁の数字で表され、上位二桁がTechnology Centerを、10の位がグループを表しています。例えば、「2613」というArt Unit

の名称は、「2600 Communications」というTechnology Centerの中の、「261X」で表される「Television」というグループに属することを意味します。

Art Unitの審査長は、部下の審査官の管理・指導を担当します<sup>17)</sup>。特に、審査官補の指導審査官の役割は審査長が担うことが多いようで、多数の審査官補の面倒を見ることも日常的であると聞きます。Directorは、Technology Center及びグループのマネジメントの他、重要案件の決済や請願（Petition）の処理が主な仕事です。審査長及びDirectorは全員が審査官です。

審査部にはさらに、「Special Program Examiner; SPRE」と呼ばれる管理職級の審査官がいます。

16) 「Director」という表現は、USPTO長官を意味することもあるので注意が必要ですが、便宜上ここでは審査部の「Technology Center Director」を簡略化して「Director」と記載します。

17) アクションペーパーの「Improve the Selection and Training Supervisory Patent Examiners」には、以下のような記載があります。“SPEs have the primary responsibility for training examiners in an Art Unit and performing performance management activities with respect to the approval of work for ALL non-Full Signatory Authority Examiners and the performance assessments for all examiners.”

SPREは、各Technology Center内を横断的に、特別な案件（早期審査案件、再発行（Reissue）案件、PCT等）の審査やレビューを担当し、アドバイザーとしての役割も持っています。

審査部には審査官のほか、パラリーガル<sup>18)</sup>、分類付与を行う“Classifier”と呼ばれる職員、さらに審査官のアシスタントである“Technical Support Staff”などの補助職員も多く在籍しています。

審査部が現在のような組織形態となったのは、1990年代後半のことです。従来は、Technology Centerという組織はなく、技術分野によって分けられた16の“Examining Group”の下に、現在と同様のArt Unitが置かれていました。したがって見かけ上は、過去のExamining Groupが現在のTechnology Centerに再編されたこととなりますが、実際は、各部署の自立、業務の効率化、顧客サービスの向上などを目的とした、積極的な業務改革とされています<sup>19)</sup>。例えば、Technology CenterやArt Unitを各業界に対応させて再編したことにより、業界毎の顧客ニーズに対応しやすい体制とし、それぞれのTechnology Centerは、周辺業務において独自のプログラムを実行する体制を目指しています。

なお、審査部の組織形態の検討は現在も続けられており、今後の動向が注目されます。

#### 4.3 審査部の特徴

##### (1) 審査官補に対する決済の部分的な免除（Partial Signatory Authority）

原則として審査官補による起案は主任審査官の決済が必要ですが、十分な能力が示された審査官補（特に主任審査官になる直前の審査官補）は、部分的に決済が免除されます。決済の免除はファース

トアクション等に認められますが、その場合でも最終処分等は主任審査官の決済が必要とされています<sup>20)</sup>。なお米国では、審査官補の名前が拒絶理由通知書や特許公報に掲載され得ます。

##### (2) 審査の質の管理

審査部における審査の質の管理は、Art Unit内で審査長が行うものと、SPRE及び“Quality Assurance Specialist”が、各Technology Center内で横断的に行うものの二つに分けることができます。審査長は、例えば、一人の主任審査官につき年間最低4件の起案のレビューを行い<sup>21)</sup>、さらに3回目の拒絶理由や5年以上継続している案件のチェックを行うこととされています<sup>22)</sup>。一方、Quality Assurance Specialistは、審査のレビューの他、各々のTechnology Centerの特性に応じた研修プログラムを担当しています。レビューの一つである“Second-Pair-of-Eyes Review”は、特定の技術分野におけるすべての特許査定案件の審査の妥当性をチェックするというもので、2000年からビジネス方法の分野において実施されています。

##### (3) 担当官以外の審査官による特許性に関するレポート（Patentability Report）<sup>23)</sup>

担当官は、自分の担当でない技術分野に属するクレーム（単一性の要件は満たしている）について、他の審査官に特許性に関するレポートの作成を求めることができます。言い換えれば、レポートの作成を求められた審査官は、他の審査官の審査の一部を公式に手伝わなくてはなりません。ただし審査基準では、この制度は審査部全体の効率を下げかねず、慎重に運用すべきだとしています。

18) 弁護士資格はないが基礎的な法律知識を有する者

19) 前川慎喜,「米国特許商標庁における業務改革 リエンジニアリングの動き」, 特技懇, No.205 (1999)

20) Manual of Patent Examining Procedure (以下, “MPEP”) 1005

21) アクションペーパー, “Expand Reviews of Primary Examiners Work”

22) MPEP 707.02

23) MPEP 705

(4) 特許規則「Rule 105」に基づく情報提供の要請<sup>24)</sup>

審査官は出願人に対し、審査に必要な情報の提供を求めることができます。情報の例としては、非特許文献の発行日、発明が組み込まれている製品名などが、審査基準の中で挙げられています。出願人は、誠実に対応し所定期間内に回答する義務がありますが、知らない情報を調査する義務はなく、不明あるいは入手不能という回答も許されま  
す。ただし、この制度はそれほど頻繁には使われていないようです<sup>25)</sup>。

(5) 請願 (Petition)

USPTOの審査の特徴の一つが請願であり、請願によって応答期間等のミスを救済したり、各種の再審理などをしてもらうことができます。請願はその種類によって、各審査官から長官にいたるまで、処理の担当レベルが決められており、例えば早期審査の請願（及びその後の審査）はSPREが担当し、クレーム範囲に影響を及ぼさない新規事項の追加の再審理はDirectorが担当します。

(6) 拒絶理由

米国では、拒絶理由はなくても形式に問題のあるクレーム（典型的には、拒絶理由のある（「rejected」とされた）クレームを引用しているクレーム）に対しては、「objected」という通知をしています。以上の点とは関係ありませんが、概してUSPTOの拒絶理由は引用文献中の引用箇所を明示していることが多く、この点においては親切であるという話を耳にしたことがあります。

(7) 前置審査<sup>26)</sup>

不服審判 (Appeal) が請求されると、全件が審査部に送付され、前置審査が行われます。審判部に上げるためには、担当の審査官、審査長、及び経験のある審査官の計3名からなる “Appeal Conference” と呼ばれる協議を行わなければなりません。日本の前置報告書に相当する答弁書 (Examiner's Answer) <sup>27)</sup> は審判請求人にも送付され、審判請求人はこれに対し2ヶ月以内に弁駁書 (Replay Brief) を提出することができ、この場合も審査官は審査を再開することができます。

4.4 その他の審査部関連事項

(1) 研修<sup>28)</sup>

USPTOは研修の実施状況を年報で公開しています。これによると、新規採用者は、特許法や審査業務等の基礎的な研修が必修となっており、一般の審査官にも、法律研修（ロースクールへの派遣も含まれていると思われます）、Technology Center毎の技術研修のほかが進んでいるようです。コンピュータスキルの研修（例；外国特許文献サーチ、化学が専門でない審査官を対象とした化学分野のサーチ）などの機会が与えられています。

(2) 分類付与

願された案件は技術分野に基づいて各Technology Centerに大分けされ、その “Classifier” と呼ばれる職員が公開時の分類（米国特許分類及び国際特許分類）の付与を行います。審査官が分類付与及びそのアドバイスを行うこともあるようです。特許査定の際には担当審査官が分類を付与します。

24) 37 CFR 1.105, MPEP 704

25) Federal Trade Commission, "To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy" (2003) FTCはこのルールの強化を提案していますが、特許弁護士団体であるAIPPLAなどはこれに反対しています。

26) MPEP 1207, 1208

27) 審判請求時の補正の制限は厳しいため、前置審査時のクレームは拒絶査定時のそれと同じである場合がほとんどであり、このため答弁書は拒絶査定の繰り返しになることも多いようです。

28) USPTO Performance and Accountability Report for FY 2002 p.101-103

### (3) 執務環境

USPTOという個室のイメージがありますが、旧庁舎では基本的に主任審査官以上にのみ個室が与えられていたようです。在宅勤務制度も試験的に導入していると聞きます。新庁舎移転は執務環境の改善に大きく貢献するものと期待されています。

## 5. 審査部以外の審査関連部署

### (1) Office of Patent Quality Review

USPTOには、審査部とは独立して審査の質をチェックする部署があります。ここでは、特許査定された出願の中から、サンプルを無作為抽出し、特許性、サーチ範囲、審査の手続き、の3つの観点から、20人以上の“Patentability Review Examiner”が審査のレビューを行っています。もし審査に不備があれば、審査はやり直し(Reopen)となります<sup>29)</sup>。このレビューによって得られる“Error Rate”という指標は、特許査定された案件のうち無効となりうるクレームが含まれているものの割合を示すもので、年報にも掲載され、2003年度では4.4%となっています。このレビューは25年以上前から実施されており、これまでは3-7%の範囲内を上下動しながら推移してきたようです<sup>30)</sup>。なお、後述するように、21世紀戦略計画は審査部内でのレビューの強化を打ち出しているため、今後この部署の役割が大きく変わるかもしれません。

### (2) Scientific and Technical Information Center; STIC<sup>31)</sup>

審査官によるサーチや文献内容把握のサポートを行う部署で、サーチシステムの開発などを担当する

“Search and Information Resource Administration; SIRA”の下に設置されています。この部署は各種商用端末を備え、外国特許文献及び非特許文献を保管しており、常駐のスタッフが審査官のサポートを与える体制になっています。

サポートの中でも特筆すべきは、外国語の翻訳サービスです。このサービスは、口頭翻訳、及び書面翻訳の2種類があり、口頭翻訳では、日本語を含む主要言語の常駐担当者が、その場で外国語文献の内容を把握して口頭で審査官に説明します。書面翻訳では、審査官に依頼された部分の翻訳を、数日以内に書面の形で審査官に提供します。2002年度の利用状況は、口頭翻訳が7549件、書面翻訳が5868件<sup>32)</sup>、単純計算すれば、審査官一人当たり年間約4回利用していることになります。

翻訳サービスの他には、文献の配達や、外国文献サーチ、商用端末を用いたサーチ等も行っています。審査官はスタッフにサーチを頼むこともできます。

### (3) Deputy Commissioner for Patent Examination Policy<sup>33)</sup>

前述した三人の副局長のうちの一で、特許審査施策部長とも言うべきこの役職の下には、審査に大きく関係する部署が多数置かれています。例えば、審査基準<sup>34)</sup>の改正や管理を担当する“MPEP Staff”や、PCTの運用を担当する部署が設けられています。“Office of Patent Legal Administration”は、特許法から各種規則に至るまで、特許に関するあらゆるルールの形成・運用に関与しています。これらの部署に

29) MPEP 1308.03

30) アクションペーパー, “Enhance Current Quality Review Assurance Program by Integrating Reviews to Cover all Stages of Examination”

31) MPEP 901.06

32) USPTO Performance and Accountability Report for FY 2002 p.135

33) <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/>

34) 米国の審査基準 (Manual of Patent Examining Procedure; MPEP) は、日本の審査基準と審査官必携を合わせたような内容のもので、これ自体は法的拘束力を持ちませんが、特許法、特許規則 (Patent Rules ; 37 CFR)、判例法を数多く引用しています。弁理士試験 (Patent Bar Examination) は、ほとんどこの審査基準から出題されます。

は審査官や弁護士も多く在籍し、判例法の研究、施策のモニタリングのほか、外国における法律や基準の調査も行っています。

また、審査施策に関する他国への窓口としての機能も有し、日本との関係も大きい組織と言えます。例えば、“International Liaison Staff”は、三極間やWIPOでの活動にも関与し、国際特許分類の改正も担当しています<sup>35)</sup>。

## 6. 審判部<sup>36)</sup>

### 6.1 特許審判官 (Administrative Patent Judge)

USPTOの特許審判官(以下、「審判官」)は、正式には“Administrative Patent Judge”と言います。特許法は、審判官になるための条件を、「法律知識と科学能力に優れた人物」と規定しています。実際に審判官の全員が弁護士資格を有しており、かつ理科系の学士号を有しています。さらには多くの審判官が理科系の修士号を持っているそうです。「Judge」という名が示すように、審判官は審査官とは身分が大きく異なると言えますが、審判官のほとんどが審査官経験者のようです。

審査官と比較して審判官の数が非常に少ないの

は、不服審判の利用が少ないからかもしれません<sup>37)</sup>。2003年度の不服審判受理件数は2721件、処理件数は3843件で、処理件数が大きく上回っています<sup>38)</sup>。滞貨処理も順調のようで、2003年度終了時の滞貨は1968件で、5年前の1/4以下にまで減少しています。

### 6.2 特許審判・インターフェアレンス部 (Board of Patent Appeals and Interferences)

特許審判・インターフェアレンス部(以下、「審判部」)は、商標の審判部 (Trademark Trial and Appeal Board) と共に、法律事項を全般に扱う“Office of General Counsel”に属しています。

審判部の業務は、不服審判(審査官の処分レビュー)<sup>39)</sup>、インターフェアレンス(発明日の前後の審理)の二つであり、約60人の審判官のうち、約3/4が不服審判、約1/4がインターフェアレンスを担当しています。不服審判担当の審判官はさらに、バイオ、化学、電気、及び機械の4グループに分かれており、合議体 (Panel) は、通常は各グループ内で形成されます。審判部の管理職は、審判部の長である“Chief Judge”と、“Vice Chief Judge”の二人が務めます。審判部には、審判官や事務員のほか、

35) 国際会議や他国特許庁に対する主な窓口は、“Office of International Relations”が担当しています。

36) 35 U.S.C. 6,

United States Patent and Trademark Office, Board of Patent Appeals and Interferences, Standard Operating Procedure 1 (Revision 10), January 4, 2002,

<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/sop1.pdf>

United States Patent and Trademark Office, Board of Patent Appeals and Interferences, Standard Operating Procedure 2 (Revision 4), March 29, 2000,

<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/sop2rev4.pdf>

37) 理由は、拒絶査定の後でも審査のやり直しを求める継続審査請求 (Request for Continued Examination ; RCE) ができること、拒絶取消の可能性が決して高くないこと (2003年度で39.1%)、以前は時間がかかっていたこと、補正の制限が厳しいこと、等とされています。

38) FY2003 Board of Patent Appeals and Interferences Receipts and Dispositions by Technology Centers for Ex Parte Appeals

<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/docs/process/fy2003.htm>

39) 審決の種類は通常は、拒絶維持 (Affirmed)、一部拒絶維持 (ModifiedまたはAffirmed-in-part)、拒絶取消 (Reversed)、差戻し (Remanded) の4種類です。拒絶取消の場合、案件は審査官に戻され、通常は速やかに特許査定されますが、Directorの承認を得て審査を再開することもできます (MPEP 1214.04)。差戻しとなる例としては、拒絶理由が不明確な場合、新たな拒絶理由を発見した場合、または追加サーチが必要と判断された場合等があります。

インターンシップを利用しているロースクールの学生もいるようです。

### 6.3 審判部の特徴

#### (1) 合議体 (Panel)

合議体は通常、3人で構成されます。基本的に主任の審判官が審決を書きますが、主任が他の2名の意見に合意しなかった場合、その2名のうちの一人が審決を書きます(この場合、主任は反対意見を書くことができます)。興味深い運用として、3人目の審判官の参加は形式的な場合もある(例えば、3人目の審判官は、通常は合議に参加せず審決のチェック&サインのみ行い、他の2名の審判官の意見が分かれた場合にはじめて合議に参加する)という話を聞いたことがあります。

#### (2) 拡大合議体 (Expanded Panel)

非常に稀ですが、きわめて重要なケースであると認められた場合、合議体の人数を通常の3人から、審判部の長であるChief Judgeを含む11人(またはそれ以上)に増やすことができ、これを拡大合議体(Expanded Panel)と言います。拡大合議体による判断は審判部内のすべての審判官に回覧され、過半数の審判官が同意して初めて、その判断が審決となります。したがって、拡大合議体による審決は、60人程度の審判官全体の判断であるとも言え、後述のように判例拘束力のある審決となります。過半数の審判官の支持が得られなかった場合には、さらに合議体を拡大して審理を続けます。

#### (3) 判例拘束力のある審決 (binding precedent of the board)

審決の一部は、判例拘束力のある審決として扱わ

れます<sup>40)</sup>。判例拘束力のある審決となるには、審判部内の過半数の審判官が同意し、かつ公開される必要があります。このようなケースは二通りあり、一つは前述した拡大合議体によるものですが、もう一つは、通常の合議体の審決であって、審判官が判例拘束力のある審決とすることを提案し、Chief Judgeの裁量で審判部内に回覧されるというケースです。判例拘束力のある審決はUSPTOのホームページに公開されていますが<sup>41)</sup>、これを見る限り数件程度しかなく、拡大合議体の開催数はさらに少ないこととなります。

#### (4) 審決の公開

審決はすべてが公開されるわけではありません。判例拘束力のある審決は公開が前提となっていますが、審決のほとんどを占める判例拘束力のない審決については、担当審判官がその公開をChief Judgeに提案し、許可された場合に公開されます。この場合、判例拘束力がない旨が審決の冒頭に記載されます。これら審決はUSPTOのホームページから入手可能です<sup>42)</sup>。

## 7. その他のUSPTO内の部署

### (1) 商標審査部 (Trademark Law Offices)

商標の審査官は、正式には“ Trademark Examining Attorney ”と言います。「Attorney」という名が示すとおり、商標審査官になるには弁護士資格が必要です。商標審査部では1997年から試験的に在宅勤務制度<sup>43)</sup>を導入しており、2001年には、職場に来る際には共用のオフィスを事前に予約するという、いわゆるホテリング (Hoteling) という制度を導入しました。現在100人以上がこの制度を

40) その他の拘束力のある判例としては、最高裁判決、CAFC判決があり、当然これらは審決よりも上位にあります。また、判例拘束力のある審決は、成文法や後の拡大合議体による審決によっても覆され得ます。

41) <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/prec.htm>

42) <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/bpai.htm>

43) アクションペーパー, “ Trademark Work-at-Home ”

利用しており、自分専用のデスクを持たない代わりに、勤務時間の約90%を自宅で過ごしています。

## (2) Office of the Solicitor

Solicitorとは、USPTOの決定を対外的に弁護する役職のことで、弁護士が務めます。例えば、審決が裁判所（主にCAFC）で争われた際に、審判官の代わりにSolicitorが法廷に立ち、審決の正当性を主張します。

## (3) 博物館とギフトショップ

USPTOにはちょっとした博物館があって、1880年以前には提出が要求されていた発明の模型や、航空機関係の発明品等が展示されています。また、ギフトショップも充実していて、USPTOのロゴが入った文具や衣類等が売られています。筆者も一昨年、Tシャツを思わず買ってしまい、今もテニスウェアとして活用しています。

## 8. USPTOの今後の方向性

この章では、USPTOの最近の取り組みについて、大まかな方向性(1)~(6)と、それに向けた具体的な施策等を説明します。これらの方向性は今に始まったものではなく、その内容の多くは21世紀戦略計画の改訂版及びアクションペーパー（以下、「戦略計画」）に掲載されたもので、よくご存知の方も多いとは思いますが、改めて私なりにご紹介したいと思います。なお、制度や料金の改正には触れません。

### (1) 審査の質の向上<sup>44)</sup>

ユーザーからの審査の質の向上に対する要望はきわめて強いこともあり<sup>45)</sup>、この点は戦略計画の中でも最優先事項として扱われています。以下に、戦略計画等で提案されている審査の質の向上策を紹介しますが、「レビューを強化する」と銘打っているも

のが多く、人的資源が量的に豊富なUSPTOならではの施策と言えるのかもしれませんが。この他にも、(2)で紹介する職員の質の向上策（審査官採用試験の導入等）も、審査の質の向上に資するものとして期待されています。

#### ・審査部内でのレビューの強化

審査部外のOffice of Patent Quality Reviewによるサンプルチェックは、統計資料としての価値はあるものの、個々の審査官の問題点の特定には難があるため、効果的な研修プログラムを提供できていない。そこで、このレビューを審査部のQuality Assurance Specialistによるレビュー（In-Process Review）に統合し、研修への効果的なフィードバックを図る。

#### ・審査のすべての段階におけるレビューの実施

特許査定時のレビューのみならず、最初の拒絶理由通知時など、他の段階におけるレビューも行う。

#### ・主任審査官の仕事のレビューの拡大

主任審査官の審査のレビューを、審査長による年4件のレビューから拡大すると共に、直属の審査長以外の管理職によっても行う。

#### ・Second-Pair-of-Eyes Reviewの拡大

特定の技術分野におけるすべての特許査定案件をチェックするSecond-Pair-of-Eyes Reviewを、現行のビジネス方法の分野に加え、半導体、通信技術、バイオといった先端技術分野、もしくは、審査のやり直し（Reopen）が多い技術分野でも行う。

#### ・ユーザーを対象とする効果的な調査の実施

USPTOからのアクション直後に行うユーザーを対象とした調査は、ユーザーの記憶が新しいうちにフィードバックを得ることを目的としてこれまでも実施しているが、継続中の案件において審査の質に

44) アクションペーパー, Quality 1-8

45) 岡田吉美, 「サーチ・審査結果の相互利用について」, 特技懇, No.231 (2004)

についてコメントすることには消極的なため、十分な回答を得ているとは言い難い。そこで、調査対象の厳選や調査の電子化によって、この調査の改善を図る。

・包袋記録の充実

審査官の考えをできるだけ文章の形で包袋に残させる。具体的には、面接記録の詳細な記入を徹底させ、拒絶の取り下げなどを行った場合には、一、二文程度の説明を記載させる

(2) 職員の質の向上<sup>46)</sup>

USPTOは戦略計画の中で、職員の能力の向上を目的とする下記アクションプランを打ち出しており、その一部は既に実施されています。同時に、優秀な職員の離職を食い止めることによって、審査の質を維持しつつ、研修の効率を上げることも目標にしているようです。ともすればキャリアアップの踏み台とも言われかねないUSPTOでのキャリアを魅力あるものにし、そのステイタスを引き上げることに、究極的な目標があるのかもしれません。

- ・英語能力及びコミュニケーション能力を重視した審査官採用試験の実施（部分的に導入済）
- ・コンピテンシーの概念を用いた採用と研修の実施
- ・新人が1年間所属し共同で研修を行うArt Unitの設立（部分的に導入済）
- ・新人研修終了後の2年程度の猶予期間の設置（この期間中、審査官としての適性を見極め、問題のある職員を解雇し、これにより若手の仕事に対するモチベーションを高める）
- ・主任審査官対象の試験、GS - 13レベル昇進試験の実施（必要な能力・知識を維持しているか、法

律・実務の変遷に対応しているかどうかをチェックする)

- ・教育能力を重視した、審査長の選定及び審査長候補者に対する研修の充実化
- ・審査長などの管理職に対する成功報酬の導入

(3) ユーザーフレンドリー

USPTOの最近の動きを見ると、ユーザーフレンドリーを強く意識している点がうかがえます。ユーザーの料金のみによって予算が成り立っている組織としては、ある意味当然と言えるかもしれません。

・ユーザー満足度の調査<sup>47)</sup>

USPTOは、1995年度からユーザー満足度の調査を行っており、結果を年報に掲載しています。データは、「ユーザーからの問い合わせに対して迅速に対応しているか」などの具体的な評価項目<sup>48)</sup>を用いて、調査を年間5万件以上行うことによって得られています。調査開始以来横這いだった全体の満足度は、1999年度に57%、2000年度には64%へと上昇し、その後は再び横這いで推移しているようです。

・出願経過照会システム

USPTOは、出願の進捗状況をオンラインで閲覧できるシステムを提供しています。ただし、書類の閲覧は不可で、特許事務所や企業に割り当てられた登録番号がないと使えません。

・拒絶理由通知時の引用文献の添付

従来からUSPTOは、引用文献のコピーを添付して拒絶理由通知を送っていましたが（コピーには審査官によるものと思われる記入の跡も時々見られたそうです）。このサービスは一部変更される予定<sup>49)</sup>、

46) アクションペーパー, Transformation 1-11

47) USPTO Performance and Accountability Report for FY 2002 p.19-20

48) 評価項目はこの他に、1営業日以内の返信電話、明確なコミュニケーション、幅広い情報提供、送付物における正確な記載、完全な先行技術調査、等が年報に記載されています。

49) <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2003/week51/patplan.htm>

米国特許文献については、紙コピーの添付を廃止してオンラインから入手できる新サービスを開始し、外国特許文献および非特許文献については、従来どおり紙コピーの添付を続けるとしています。新サービスは、2003年12月から試験的に開始され、2004年中には完全移行する予定です。

#### (4) 他国特許庁との協力

この点は様々な場面でUSPTOの観点からも紹介されているので詳細は省きますが、審査等における他国特許庁との協力が、USPTOにおける重要な政策の一つであることに疑いの余地はありません。現状を見ても、すでにPCTの国際調査の多くをEPOに頼っており、システム開発においても、EPOとの間で協力体制が取られています<sup>50)</sup>。

#### (5) アウトソーシング

USPTOは先行技術サーチ及び分類付与を外注する方向にあります。サーチ外注が具体的にどのような形態になるかは分かりませんが、アクションペーパーを読む限り、主にPCTの国際調査が外注の対象となるようで、サーチ機関は複数となり、それらは品質評価プロセスを経て選ばれる予定のようです。

USPTOはこれまでも様々な機能を外注してきており、同時に派遣職員の数も増えてきています。政府機関は“Federal Activities Inventory Reform Act”と呼ばれる法律の下、政府固有の業務と、そうでない業務とを特定することになっており、後者の一部(例えば、方式審査の一部など)がこれまでアウトソースされています<sup>51)</sup>。その業務の担当だった政府職員は、審査部に異動されて審査補助業務に就くケースが多いようです。

#### (6) 電子化

電子化は、審査の質の向上に次ぐ重要課題として

位置づけられています。昨年4月、Rogan長官(当時)は、議会の小委員会に提出した文書の中で、審査処理期間の短縮の目標達成は短期的には難しいと述べた後、その理由として“ This is because of the higher priority the revised Plan places on quality and patent e-government initiatives. ”と述べています。当面は出願に関する全書類( File Wrapper )の電子化が目標のようで、新庁舎への移転は、紙書類を廃棄して電子化に進む絶好のチャンスと捉えられています。

#### 9. USPTOの歴史<sup>52)</sup>

最後に、USPTOの歴史を簡単に紹介したいと思います。

米国特許法が制定された年は1790年ですが、法律上最初に“ Patent Office ”が確立されたのは、審査主義を再導入した1836年のことです。1790年の最初の特許法の下では、独立したPatent Officeは存在せず、國務長官(後の大統領Thomas Jefferson)、司法長官、及び戦争長官の3人(もしくはこのうち2人)で構成される“ Patent Board ”と呼ばれる委員会が、他の仕事の片手間に特許の審査を行っていました。ところがこの制度は3年間しか続かず、1793年には早くも無審査主義に移行し、特許の発行は國務省が担当することになります。この頃から特許担当部署はPatent Officeと呼ばれてはいましたが、専用の建物がないばかりか、古い旧ホテルの片隅に押し込められ、発明の模型が散乱し非常に見苦しかったと言われています。1836年の特許法改正で審査主義が再び採用され、Patent Officeが明文化されたと同時に、Patent Examiner、及びCommissioner(長官)という職名が規定されました。審査官は1名(世界初の審査官という人もいます)でスタートし、その後早くもワークロードの増大に悩まされ、審査官増員を

50) 例えば、EPOの"Phoenix"や"Epoline"といった電子化システムに基づいて開発されています。

51) USPTO, Annual Report on Management of Commercial Activities FY 2002

52) Kenneth W. Dobyns, The Patent Office Pony, Sergeant Kirkland's Press

訴えています。

その後、出願件数の伸びに伴い、審査官の数も増えていきますが、建物事情には恵まれていなかったようです。Patent Officeは数回にわたり新しい建物に移動したにもかかわらず、十分なスペースが割り当てられませんでした。特に1880年以前は発明のモデルの提出が要求されていたので、出願の増加と共に模型用のスペースも増大していきました。そして、何人もの長官が、審査官不足とスペース不足を議会に訴えたと言われています。この問題は、USPTOにとって古くて新しい問題のようです。さらに、Patent Officeは2回ほど火事にも見まわられています。

設立当時のPatent Officeは国務省の下に設置されましたが、1849年に内務省に移され、1925年には商務省に移されています。日本で特許局が初めて設置される前年の1886年には、高橋是清が調査のため数ヶ月間Patent Officeに滞在しています。この頃、審査官のサーチ用の紙広報が保管されていた場所が靴箱（shoe case）であったため、「shoe」という言葉は紙広報を意味する一種の業界用語となり、ペーパーサーチに頼る人を「shoe searcher」と呼ぶなど、今でもその言葉は使われています。

その後商標審査の機能が加わり、現在のアーリントンの旧庁舎には1960年代に移され、その名称を現在のUnited States Patent and Trademark Officeと変更したのは1975年のことです。現在は、自主性と効率を重視する“A Performance-Based Organization”として、21世紀に向けた大胆な戦略計画を発表し、新庁舎に移り、その姿を大きく変えつつある過渡期にあるということでしょうか。年報では、USPTOのビジョンが以下のように記されています。“The USPTO leads the way in creating a quality-focused, highly-productive, responsive organization supporting a market-driven intellectual property system for the 21st Century.”

## Profile

田村 耕作（たむらこうさく）

1996年4月 特許庁入庁

2000年4月 審査第三部（現特許審査第二部）  
生産機械審査官

2002年7月～現在  
ワシントン大学留学

## 10. おわりに

以上、USPTOの組織としての全体像を明らかにすべく説明してきましたが、その将来像を見出すまでには至らなかったかもしれません。しかしながら、わが国の特許制度、特許庁、さらには国際協力の今後のあり方を考える上で、そのヒントとなり得る部分はUSPTOのどこかに隠されているのかもしれません。少なくとも、将来のよきパートナーもしくは競争相手となり得るUSPTOについての理解を深めることは、決して無駄なことではないでしょう。本稿が少しでもその手助けとなれば幸いです

今回は、多くの方が興味をお持ちのサーチシステムについてはほとんど触れていません。また、21世紀戦略計画の改訂から既に約1年が経ち、現在多くの事項が変化の過程にあります。したがって、本稿に内容には古い点が含まれ得ることをご了承ください。

最後になりましたが、本稿を執筆するにあたり、多くの方々からご協力、ご助言を頂きました。この場をお借りして、感謝申し上げます。