

審査、好きですか



特許審査第四部長
寺山 啓進

審査の醍醐味

はじめに、審査官時代についてお伺いしたいのですが、審査官としてどのようなところに審査のやりがいを感じていらっしゃいましたか。

(寺山部長) 当然のことですが、我々審査官は、審査を通じて社会に役に立つ仕事をしなければならないと思いつけてきました。出願人が発明を事業に活かす、すなわち発明を活用するためには、まず発明が保護される、つまり特許権が設定されなければなりません。しかし、特許権はいわゆる技術情報の独占的な使用权ですから、公益的見地からして一定の要件を満足するもの以外には特許権の付与はできません。加えて、利害関係者にとっては、何としても権利化を防ぎたい事情を抱えている発明もあります。このような当事者がせめぎ合っている案件を担当することが、私にとっては、審査のやりがいでした。

付与前異議制度の時代には、これは前任者が公告決定をした案件でしたが、特許異議申立が40件近くあり、異なる異議証拠は99もある案件を担当し、官補と協力しながら異議決定をしたことがあります。内容的にもいわゆるパラメータ発明の奔りであり、難しい判断を迫られる案件でした。

他にも、社会的に注目される案件を多数担当させていただきました。女王陛下から勲章をもらった発明者が大使館の書記官を引き連れて面接のために来庁した案件は、最後は最高裁で決着しましたが、発明特定事項の削除が新規事項になるか否かという案件でした。この件については、EPOからファイルを取り寄せて研究したり、USPTOでの再審査情報を収集したりもしました。新規事項の追加が再審査申立理由になっていないために、本当に争いたい所で争え

ないことになっていることも知りました。

また、もう遠い昔になりますが、ある年の元旦の全国紙トップに、あるタイプの液晶に関する大発明についての記事が掲載されたことがあります。その記事を読みながら、手元にきたばかりのPCT出願の発明だったからです。しかし、そのPCT案件には未公開の先願があり、先願の出願人からは早期審査の申し立てについての打診があったばかりだったのです。新聞記事には書かれない、権利化を巡る極秘の競合状況は、審査官のみが知るものでした。以後、この分野は、当時の液晶グループとして企業に研修を依頼し、皆で多くの研鑽を積みました。

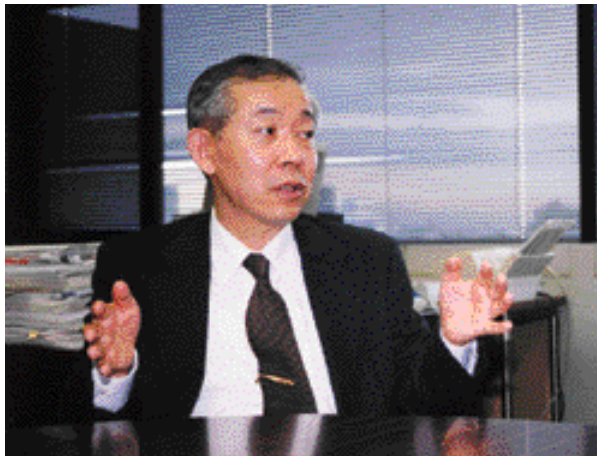
担当分野の技術発展の流れを把握した上で、これこそ基本的発明であると見極めた発明を、発明者の話を聞きながら、審査手続においてクレームが先行技術文献との関係で不必要に狭くならないように権利付与する(発明者側から言うと、可能な限り広いクレームで権利取得する、ということになるでしょうか)ことや、是非とも権利行使をしたいという出願について、安定で活用可能なクレームでの権利化に貢献することもやりがいでした。ぎりぎりの判断となりますが、手続きに則って、社会を納得させる判断を行わなければいけません。そこが審査の醍醐味であり、審査官が一番力量を揮うべき点だと思っていました。もう少し格好良く言うと、公益的な制度である特許制度と私権を保護するという特許制度との間に立って判断するというのが審査の醍醐味であって、発明者が発明したものを最大限保護し、その保護されることが社会から見ても納得がいく、しかもそれが国の産業政策上、寄与するようところで線が引ける、それが理想の審査官だと思います。

そのようなことが背景にあって、部長は、「権利活用支援型審査」を提唱されているわけですね。

(寺山部長) そうです。知的創造サイクルは、創造・保護・活用から形成されていますが、そのサイクルのどこかが切れたら知的創造サイクルは回らないですね。だからいくら保護しても活用されないものは次の創造につながりません。したがって、活用されるものこそ保護すべきであり、しかも、活用されるものが妥当な範囲で活用されるように見極めて、必要な保護、十分な保護を与えるのを「権利活用支援型審査」と私は呼んでいます。

したがって、権利として活用することが許されないものを権利設定してはだめですから、拒絶すべきものは拒絶するのは当然の前提です。また、権利として活用できないクレームを代理人と審査官が一生懸命知恵を絞って、瑕疵のない権利だと言って設定してもそんなものは意味はないと思います。

そして、何を保護すべきかというときに、創造活動がどういう環境下で行われているかということを知らないと、線引きできないと思います。つまり、当業者としての技術常識をわきまえている人が判断するということは、実はその創造活動もある程度理解しているということです。自ら創造する能力は必要ないけれど、創造活動は理解している。そして創造の現場にいる人にとって納得できる判断ができる人、それが審査官だと思います。ですから、保護の立場にいる審査官というのは、保護のところだけにとどまって判断するのではだめであって、創造活動も理解しつつ、保護すべきものだけを保護する審査をやるべきだということです。



具体的に「権利活用支援型審査」を進めていく上でポイントとなることは何でしょうか。

(寺山部長) グループ制と先行技術調査能力の充実がポイントになると思います。

特許審査第四部では、「出願人のニーズに応える審査」を審査の取り組みに掲げて審査を進めています。このニーズに応える審査ということは、当然質の高い審査が前提にあって、質の高い審査をニーズに沿って効率よく進めるということですが、そのためには実はグループ制がないと無理だと思っています。

まず、発明活動が複数の専門家が共同して成されることがよくありますが、審査する我々も、その発明の技術分野に対応した形の技術常識を、お互いに出し合っ、お互いに補強し合っって妥当な当業者になるべきだと思います。

グループ制をとることによって、一人の審査官が一つの分野を担当しているときに比べて、グループ内の関連分野まで担当の幅が広がり、それが視野を広げることにもなるし、将来の担当分野を広げることにもなります。そして、技術の理解の幅が広がるということは、実際に判断をするときの妥当性も高まることにつながります。そして一つの狭い分野だけではなくて、いろいろな分野に関心を持ち、社会に対する関心も深まり、自分のグループから離れた遠くのグループに対する関心も高まるでしょう。そうすると結果的に分類の付与もサーチも的確なものになります。人とはちょっと違っている独自性に陥る危険も防げるでしょう。ひいては、衆智を結集して、風通しのよい組織を作ることができます。もう少し具体的な例を挙げると、グループ内で技術常識が共有され、議論がよくなされていれば、グループ内の審査基準が均一化しますし、メンバーが替わっても審査基準が安定します。

グループ制をしっかりとしたものとするためには、グループ長の果たす役割が非常に重要となってきます。グループ長が、メンバーの得手不得手・性格等を十分に把握し、それをわきまえた上で、案件毎に必要な協議体を作って審査に活かしたり、メンバーに必要なアドバイスをしていくことが求められると思います。また、メンバーは、アドバイスをよく理解して自己研鑽につなげたり、グループの中での自分の役割を考えて仕事を進めていくことが必要となります。単にグループの一員という意識だけではなく、将来自分がグループ長になるイメージを持つことが大切で、メンバーから提言や提案を出していくことも求められると思います。このようなグループが増えていくことで、審査官の組織の力は非常に高いものとなります。これは、強くたくましく柔軟な組織を作る

上でも大事なことです。

話は少し逸れますが、私は、審査部においては、トップダウンで何かを進めるということは、あまりふさわしくない場合もあるかと思っています。それは、「今これをこういうようにやりなさい」という意味でのトップダウンはふさわしくないということです。中長期的なターゲットを示して、そこに向かってみんなで進もうというトップダウンこそあるべきと思っています。組織を形成する人のレベルが低ければ、手取り足取りのマニュアル的なトップダウンをやってもいいと思います。しかし、組織を構成する人が、能力が高く、専門家であって、しかも技術分野にふさわしいやり方を創意工夫して実行できる人であれば、中長期的なターゲットだと根本的なコンセプトを示して、それを実現するためには、じゃあ、どうしたらいいかというのはグループを活用して、みんなが英知を結集して、そこに向かって進んで行けばいいと思います。そのターゲットに向かって着実に進んでいるのであれば多様なやり方であってもいいと思いますし、その多様なやり方についてもお互いに情報交換をして、その上でよりふさわしいやり方があれば柔軟に対応していくということがあれば、それが良いと思います。そのためには、幹部、管理職、審査官がターゲットを共感をもって共有することが絶対に必要となってきます。

先行技術調査能力の充実

もう1つのポイントである先行技術調査能力の充実についてはいかがでしょうか。

(寺山部長) 質の高い審査を効率よく行うには、サーチ環境の整備というのは大前提です。高い能力の人といえども素手では戦えません。我が庁は、先行技術情報に対するサーチ環境を整備し続けてきており、クスタ検索により英語文献フルテキスト検索をサポートするなど高水準のサーチが可能となっています。そして、重要かつ膨大な日本語技術文献に対するサーチ環境や能力の高さが、米国や欧州に比べて質が高く効率の良い審査を可能としている面があります。

先行技術調査能力の充実という点では、特に、中国・韓国文献に対するサーチ環境が今後はポイントになると思います。最近、中国・韓国の文献の先行技術としての価値が少しずつ高まってきています。ある特定の技術分野ではEPOに対する出願よりも、中国に対する出願のほうが数が多く、それこそ欧州の文献よりも価値が高いのではないかと思わせるような状況も出てきています。したがって、将来的に、技術情報として高い価値を持つであろう中国・韓国文献が適切な引用文献として取得で

きるようにサーチ環境の整備、人材育成を図っていく必要があると思います。

PCTについても、公表公報や再公表公報のあり方を含め、WO公開パンフレットについてのサーチ環境を抜本的に向上させる必要があるかと思っています。S-PLTの動きも踏まえながら、大胆な見直しが必要になるかとも思っています。

審査官へのメッセージ

最後に、審査官へのメッセージを一言お願いします。(寺山部長) 偉そうなことを言ってきましたが、実は、審査官を辞めようかと思ったことが何回もありました。滞貨の解消という命題を前にして、どうしても件数が前面に出てしまい、それ以外のものが霞みがちになっていた中で、件数の重要性は分かるものの、それだけではないはずであって、このままでは、自分がすり減ってしまうのではないかと感じたことがあったからです。それでも辞めなかったのは、やっぱり審査が好きだったからです。冒頭でお話したような、難しい案件ほどやりがいを感じ、ぎりぎりのところで判断するのが審査の醍醐味であるという実感は、私が担当していた案件から見る限り、一つの分野を10年ぐらい経験しないと分からないと思います。私は、力のある人にこそ、社会的に意義のある案件、判断が難しい案件を担当して欲しいと思っています。今、難しい案件を抱えて、辛さばかりが先に立ってしまっている人もいますが、そのような案件を担当していることにむしろ幸せを感じてほしいと思います。何と言ってもそこが審査の醍醐味なのですから。

そして、管理職の方には、審査官との案件協議やヒアリングを通して、そのような審査官の仕事ぶりをしっかり見てほしいと思います。

[2004年4月21日、取材 = 仲間晃、谷口信行]

- インタビューを終えて -

インタビューから、出願人にとって活用できる権利を設定することとは、公益的見地と私権保護の見地の両辺の間でバランスを取りながら、総合的な利益拡大という観点に立って保護すべき発明を見極めることと理解しました。これは、ひいては審査という業務の醍醐味を理解し、自らの仕事に誇りを持つことにも繋がります。インタビュー外でも、「審査を通じて世の中で話題となっている技術を保護し、支援できる幸せというのはものすごくあると思う」とのお話もあり、厳しい環境の中でもより楽しく誇りを持って審査に携わってほしいという、部長の熱い思いを感じました。この審査に対する情熱が、実は望まれる審査官に一番大切な要素かもしれないと痛感しました。