

企業の視点からの 審査の質とスピード

大日本スクリーン製造（株）
中山 時夫

はじめに

特技懇誌に寄稿する機会をいただきましたので、中堅企業と特許との関わり、弊社の知財活動の一端、外部から見た特許審査、審査の質やスピードへの印象、審査官・審判官への期待など、日頃感じていることを少し述べさせていただきます。

1. 弊社と特許の係わり

現在活躍している企業の多くは、会社の創業期に新技術を開発し、これを特許権で守りながら事業化を進めて、次第に拡大してきています。弊社もこれらの会社と同様に、技術が事業を支え、特許制度を活用して成長してきた企業の一つです。

京都の街に石田旭山印刷所として創業したのは、1868（明治元）年のことであり、創業者の石田才次郎は、当時、銅版画家として著名な存在でした。才次郎は事業家としての才能もあり、銅板印刷と石版印刷の会社を興したのです。

才次郎の子であり、同社の社長となった敬三は、1918（大正7）年「石版転写用透明膜凸版」の特許を取得しました。この特許に基づく石田式フィルム版の製法は独自の製法であり、輸入品の欠点を解決した画期的・高性能な製品として世界中で反響を呼び、各国に輸出されました。更に、敬三はガラススクリーンの研究に着手し、1934（昭和9）年「写真製版用網目スクリーンの蝕刻法」に関する特許も取得しました。翌年には、工業研究奨励金の交付も受け、ついにガラススクリーンの国産化に成功しました。

1943（昭和18）年、敬三は大日本スクリーン製造（株）

を設立し、初代社長に就任しました。このように、お話すると、社名の「スクリーン」はガラススクリーンから取った名称で、映画のスクリーンを製造していたわけではないことを理解していただけるでしょうし、某大手印刷会社の子会社でないことも解っていただけるものと思います。英語の入った社名を、戦時中によく政府が認めたと驚きますが、ガラススクリーンが当時外国製のものしかなく、しかも和名の代替漢字もないのでやむなく認めたという話です。この年第11回特許局発明展覧会で、特許局長官より「優等賞」、内閣技術院総裁より「技術院賞」を受賞しています。

敗戦を機に、新しい時代は若い人の力で……と、敬三は弱冠29歳の徳次郎に経営の一切をまかせ、自らは会長に退きました。在学中より父の研究に協力し、販路拡大にも貢献してきた徳次郎は社長就任以来、製版機器の総合メーカーへの変身を図り、自ら開発部門・製造部門で陣頭指揮をとり、会社規模を拡大してきました。例えば、1955（昭和30）年NHK総合技術研究所の依頼で

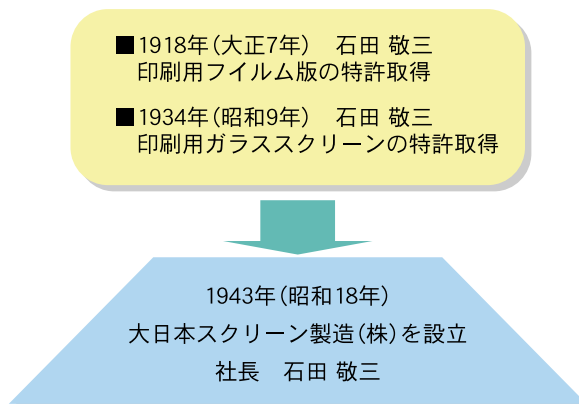


図1 特許取得と会社設立

テレビ撮像管用「ターゲットメッシュ製造用ガラス原版」の国産化に着手、1963（昭和38）年カラーテレビ用シャドウマスクの本格的生産開始、1967（昭和42）年専用工場完成、量産体制に入りました。その後も、国内外に支店・事務所を開設するとともに、販売製品も計測機器部門にも拡張し、「画像のスクリーン」の地位を確実なものにしていきました。

1989（平成元）年、徳次郎は会長に退き、長男で副社長の明が社長（三代目・現会長兼社長）に就任。明は半導体や液晶ディスプレイなどのエレクトロニクス産業の発展状況を肌で感じ、滋賀県野洲町に半導体・液晶ディスプレイ製造装置関連の生産工場の建設するなど、印刷製版以外の分野に積極的に事業展開し始めました。半導体・液晶の大型化にいち早く対応し、洗浄技術では世界で1、2を争うまでに成長してきました。また、印刷データを印刷版に直接露光するCTP（コンピュータ・トゥ・プレート）装置でも世界的なシェアを誇っています。社長明も発明・商標創出には意欲的で自ら発案者となっています。

1943（昭和18）年従業員7名からスタートした会社は60年の歳月を技術一筋に生き抜き、グループ企業42社、従業員約4,500名の企業にまで成長してきました。現在では、売上の約70%がエレクトロニクス関係と企業の顔も変えてきています。

2. 弊社の知財活動

弊社が知財の専門部署を設け組織的に活動を開始したのは、1970（昭和45）年のことです。開発部門に「特許課」を新設し、それまで各部門がそれぞれ出願・特許管理していたものを、全社的に統括管理することにしたのです。その後、特許業務と技術情報業務を統合或は分離独立させがら、開発本部の一角で全社の特許、技術情報業務を担当してきました。2001（平成13）年に、それまで、総務部門にあった「法務室」を「法務部」に昇格し、知的財産部と合体して法務・知財本部を新設し、翌年には社内カンパニー・センター化の一環で法務・知財センターを発足させました。更に、2003

（平成15）年には、技術開発センターにあった技術情報部を法務・知財センターに組み入れ、法務部・知的財産部・技術情報部の3部門を統合した組織となりました。コーポレートには法務・知財戦略担当役員の下に法務・知財戦略室があり、執行機関として法務・知財センターがあります。これで法務・知財・情報戦略の統合的な立案及び執行組織の基礎ができ、現在に至っています。

（1）事業活動と知的財産

①技術開発・商品開発過程のマイルストーン

弊社における知的財産の位置づけは、他の多くの企業と変わるところはありません。即ち、新しい技術の開発過程・商品化過程・改良開発過程のそれぞれの段階で発明が発生してきますので、弊社に必要な知財かどうかを見極めて権利化の手続に入ります。弊社は「亀の甲」状に事業発展してきておりまして、現在、半導体製造装置分野、液晶製造装置分野、印刷製版機器分野、検査機器分野が主要分野になっております。生産工場も分かれて設立されていることもあり、知的財産部の担当者も技術分野別となっています。知財部の担当者は、各開発段階での発明の拾い出しを現場の知財管理者、開発プロジェクトメンバーと共に行ったり、各発明者からの発明提案の相談及び弁理士との橋渡しを行います。このように、企業における発明の発掘・権利化は、開発過程における一里塚（マイルストーン）の役割を果たしています。

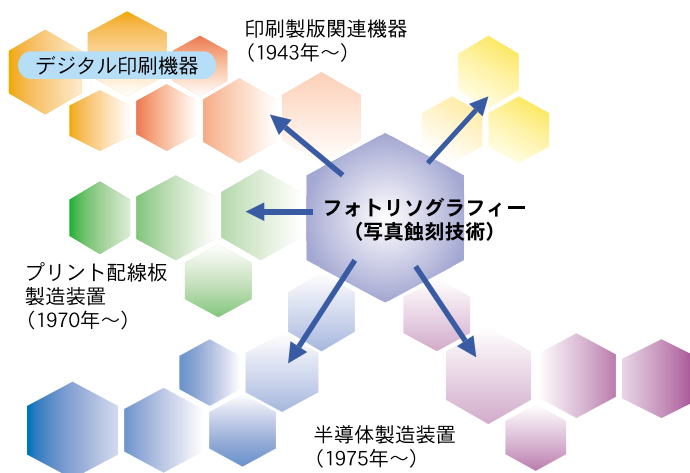


図2 フォトリソグラフィーから事業の多角化

②製品の技術保証

弊社製品は一般ユーザー向けでないものばかりですので、世の中の多くの方は弊社ブランドをご存知ないと思います。しかし、業界内では競合会社のことは互いに良く知っておりまして、他社の知財を侵害するような製品に対しては極めて敏感です。したがって、自社製品を知的財産権により保護することが極めて重要になる訳です。また、知的財産権は、ユーザーへの売り込みの際に当該装置が自社技術による独自性のあるものであることを示す、いわば、技術保証にもなります。

③競合他社とのパワーバランス

さらに、競合他社と互いに類似の技術を採用しているような場合には、一種にらみ合いのような状態になる訳ですが、その際に、周辺技術にかかる知的財産権の多少が効いてくることがあります。この場合は、自社で実施しているは否かは関係なく、競合企業が実施している技術に関する弊社の知財権が役に立ちます。

(2) 技術追求型企業

①技術のスクリーン

当社にはこの他に、他社と同様に、社会で機能する企業としての責任を謳ったものがあります。即ち、「企業理念」です。「未来共有」、「人間形成」、「技術追求」の三点に集約しており、前の二点は未来をみつめ社会の中の企業である認識と働く喜びを通して人を作るといえば企業と人間との係わりを謳っているのに対し、三点目は明らかに弊社の生きていく手段を謳ったもので、これが「技術」立社を目指し、またそれを世間にPRしてきた所以であります。開発費の比率も高く、従業員の約60%が技術系社員です。

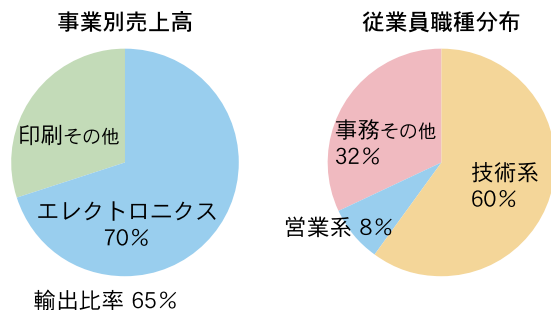


図3 当社の概況 (2005年3月期見込み)

②職務発明補償

昨今、話題になっている「職務発明補償」につきましては、弊社ではかなり以前より取り組んでおり、1963(昭和38年)に制定し、出願時、登録時に一定額支払うと共に、売上に対する貢献の度合で「実績補償金」も支払っています。また、その貢献度が高いときは表彰されることもあります。「実績補償金」に上限はありませんし、退職者・遺族への支払いも行っています。職務発明の対価を審査する審査委員会は一昨年に「100回目」を迎え、この2003年は会社の創立60周年に当たりましたし、規定制定40年目とも重なり、特許庁出身の大学教授に記念講演をお願いするなどして、知財活動の歴史にひとつの節目をつけました。弊社の職務発明の補償制度には、先代社長の時代からの技術追求型企業の考え方が表れており、もれ聞こえる他社の補償状況に比べるとかなり優遇していると思われます。もちろん、今回の特許法35条の改正に合わせた新しい職務発明規定については、会社側と従



「知的財産早わかりハンドブック」



2003年9月12日 京都新聞

図4 教育・啓蒙活動(知財を身近に)

業者側とで十分な協議を行った上で改定しました。この新しい職務発明規定にも、技術者を大切にするという弊社の精神は流れています。

3. 質とスピードへの注文

(1) 審査・審判の質

審査官・審判官（以下、「審査官」と総称する。）サイドから見れば、質の良い審査とは拒絶理由・無効理由のない権利を付与するということになるでしょう。出願人サイドは少し違っておりまして、出願人の意図する範囲で拒絶理由・無効理由を回避できるぎりぎりのできるだけ広い範囲の権利を付与していただければ良い審査ということになり、ここに微妙な差があります。つまり、審査官が拒絶理由・無効理由のない安全なクレームを目指しているのに対し、出願人としては成立した権利が競合他社に牽制力のないものであったり、他に代替手段・回避方法があるような権利では役に立たないということがあります。これは審査官には分からないことなので、やむを得ないと言えば、それまでです。もちろん、自社製品をサポートする特許であればそれなりの意味は持ちます。

特許庁が「出願・審査請求構造改革への取組み」の中で、「特許性の乏しい出願の審査請求が相当程度あるため、審査負担を増大させ、結果として、わが国全体の審査遅延の一因となっている。」と指摘されていますが、これは企業にとって耳の痛い話で、確かにそういった面もあるかもしれません。新規性・進歩性のある発明をしても、その範囲に止まらず、企業サイドの思惑で拡大した（欲張った）クレームにしたために、無駄な拒絶理由を包含することになってしまったということがあるような気がします。審査経過を取り寄せてみますとそういう形跡を見て取ることができます。これは企業側の反省材料です。

企業の中でも「知財の質と量とスピード」について当然考えております。B社では、知財部員は新規出願を1人120件担当されるそうですが半分位が比較的重要な案件で知財部員が担当して付加価値を付け、残る半分は代理人にお任せだそうです。このあたりは企業によってかなり対応の仕方が異なってきます。当社では、ほぼ全件代理人を通して出願しますが、全件、知財部員が張り付いています。

「審査の質」について言えば、さらに、以下の点も気にかかります。

①技術常識

ここでいう技術常識は、いわゆる当業界の常識というよりは、むしろ、社会常識に近い常識を指します。社会で一般的に行われている原理・行動・操作・現象などを特定の技術分野に単に適応したというレベルのものが、特許されることがあり（特に米国で）、「えっ、こんなものが…」という経験をすることもあります。そんな経験をしますと、開発者も「うちも出しておかないと……」ということになり、無駄な出願・請求の悪循環の起爆剤になってしまいます。

②審査基準

最も望まれることは、進歩性の判断が基準に沿っており、審査官ごとに大きなバラツキがないことです。といっても、全分野に亘って均質な判断がなされるということは誠に難しいことかと思えます。しかし、バラツキをなくすための努力はするべきで、審査官相互の話し合い、審査部と審判部との議論、判例研究などを通して各審査官が習得し、審査能力として蓄えていって欲しいと考えます。

また、新しい保護領域の問題が持ち上がった時には、早急に当該新保護領域の審査基準を作成していただくことが国際的な戦略として必要です。そうしないと、先端技術分野で、米国等から日本にどんどん出願されてきたときに、審査基準が未整備な状態、つまり保護基準が決まらないままそれらが認められたりすると、結果としてその分野は市場が米国等に席卷されてしまうことになる、と大手化学系企業役員が危惧されているのも頷けます。

同様の問題は、ビジネスモデル特許に関しても指摘されたことがありました。かつて、純粹にビジネスだけを記載して特許となってしまった事例があり、発明の成立性が疑問視されるようなものまで特許されていることに、ある弁理士は不満を述べておられた。その後、審査基準ができて考え方も整理され一応の解決に向かいましたが、これは特許庁とユーザーとの間である種のフィードバックが効いたことによるものと評価しています。

③クレームの文言

裁判所での争いの多くは請求項に記載された発明の要旨や権利範囲が問題になることが多く、裁判官や弁理士、

特許実務関係者の最も注目するところですので、審査の段階でパーフェクトのクレーム文言を目指して欲しいと思います。

申し上げるまでもなく企業では、競合各社の知財権についてはかなりウォッチしています。補正されたことで権利が成立している案件でも、極端な場合は、引用された文献か周知技術を付加すれば、やはりアウトになる可能性がある権利ということがないではありません。不用意に欠陥を残したまま権利になりますと、権利行使をしたりされたりしたときに大変苦労します。もちろん、事件として浮上しない限りはそのまま放置しているのが実状ですが…。出願人サイドももちろん注意していますが、権利付与を行なっている審査官には、特別に気を使っただけがあれば有難いです。

(2) 審査のスピード

審査のスピードは、審査の「質」に包含されるのではないかと思います。極端に遅い審査は、出願人が享受できる当然の権利が奪われるという意味で、審査の質が良いとは言えなくなります。勿論、審査は双方向のやり取りの中で行なわれるため、審査官のみの責任ではありませんが、やはり、審査のイニシアチブは庁側にあります。

この点を筆者よりも強く主張されている方もおられ、この方は、審査の適正と迅速は対立概念ととられやすいが、両者は両立し得ることで、これを基本施策として特許庁が臨むかどうかの問題だとおっしゃっています。

①遅すぎるのは論外

企業における発明は、様々な段階において、様々な形態で発生します。基礎研究、製品化開発、改良開発等その技術の発展、製品化の段階によって原理的な発明、コンセプト的な発明、部分・部品の発明、性能・効率等をアップさせるための様々な改良技術等々発明も大小様々、玉石混交であります。

中国の古代兵法書「孫子」の中に「巧遅は拙速に如かず」という言葉がありますとおり、いくら立派な内容の審査・審判であっても出願人・請求人に対する結論提示が遅すぎれば、ほとんど役に立たないこともあり、内容的に完璧でなくても早い結論提示に価値があるということが結構あります。

また、ドラッカー教授は仕事に対する考え方を「仕事

を生産的なものにするには、成果すなわち仕事のアウトプットを中心に考えなければならない。技能や知識などインプットからスタートしてはならない。技能、情報、知識は道具にすぎない。」とっていますが、審査に置き換えてみれば、審査官の文章能力、検索能力、当業者の技術水準等が優れていることそのこと自体で評価するのではなく、やはり、これらを道具にしてそれらが総合的に表れる拒絶理由通知書、査定書、審決書の数で評価すべきということになるのかもしれませんが、このように、一般論から見ても、審査のアウトプットを増大することを時代が要請しているわけです。

②早ければ良いというものでも

そうしてみると、一見して拒絶理由・無効理由があるような権利ではなく、明細書の記載要件をしっかりと満たしているものである限り、スピーディに処理してほしいということになります。しかし、企業の知財専門家の中には、付与後異議制度の廃止や審査請求期間の短縮によって、スピードは上がっても、質の低下を指摘する向きもありました。F社の知財責任者は、特許庁のこれまでのような丁寧な審査が不可能となって、無効原因を包含する特許が増え、半分近くが無効理由を含む米国の特許に近づくのではと懸念しておられたこともありましたが、現在はどうに感じておられるのでしょうか。

③スピード6割質4割

仮に、前言を翻して、スピードを質に包含させないで別個の因子と考えたとき、質とスピードの比率はどんなもののでしょうか。スピード8割、質2割位で審査すべきという方もおられるでしょうが、現状は、スピード6割、質4割で行くべきだと思います。国際的な歩調に肩を並べるまでは、やはり、スピードを優先しない限り、世界の目が日本には向きません。企業では事業や開発で選択と集中という手法を取ることがありますが、正に、特許審査に選択と集中を適用して、スピードアップを図るべきと考えます。公平の原則をはみ出さない範囲での最大限の努力をお願いします。

審査スピードが国際レベルに達した暁には、質6割スピード4割に向けて、質の向上を図っていただくことをお願いします。昔から、一旦下げた質を上げることは難しいといわれますが、日本国特許庁審査官・審判官であれば可能だと信じています。

(3) 現場の意見

①良い点

最近の審査について、企業の知財現場では様々な意見があります。まずは、良い点から。「拒絶理由が、単に文献番号が記載してあるということがなくなり、各文献内にどの点が開示されているかも記載されていることや、ページや段落の指摘をされていることも多いので助かります。意味不明な引例がなく、拒絶理由は納得でき、引例もよく読まれていると思います。」という一件一件に対する丁寧かつ的確な審査を評価しています。また、「以前よりも、FAX・電話等による補正案の打診等に対応していただけるようになった。」というユーザーフレンドリーな対応に好感を持っています。更に、「審査請求してから最初のOA（オフィスアクション）までの期間が短くなっていると思います。」といった、審査のスピードに改善の兆候があることが伺われます。

②良くない点

次に良くない点。審査の質に関して次のような意見はかなり聞かれます。「審査基準、特に引例の組合せの容易さや周知技術の考え方で、審査官の偏りがあると思われる。私の担当分野では、〇〇系の方が〇〇や〇〇系に比べて明瞭に厳しいです。」という印象や、「内容が類似する2件の出願を別々の審査官が担当され、特許査定と拒絶査定に判断が分かれた事例がありましたが、進歩性の判断レベルがかなり違います。」というように、審査官、分野による進歩性の判断のバラツキは結構あるように思います。

外国出願人からの明細書の記載不備について指摘する声も多いように思います。「翻訳が低質なために日本語明

細書からは発明の内容が特定できないものがあります。にもかかわらず、そのまま特許査定されることがよくあります。記載不備の拒絶理由が出されても良いと思います。」という意見や、「外国からの出願に対してはもっと記載不備を正していただきたいと思います。記載が不明瞭なものに対して内外国間に差があり、外国人に対する配慮が大きいように感じます。」という意見もありました。

③気になる点

良いのか悪いのかはっきりしませんが、改善の余地があるのではと思われる意見もあります。「実質的に新たな引例による拒絶理由と思われる場合でも、最後の拒絶理由通知になることがあります。最初の引例がかなり外れていると判断して、補正を最小にしていたが、補正が制限されてしまうことがあり、出願人にとっては酷です。」と言っていますが、「『最後』としない審査官の方が多いので、この件は稀です。」と付け加えました。

また、「2回目、3回目と拒絶理由が連続することも多くなったように思えます。（自分の担当分だけかもしれませんが。）2～3回目の方が、引例が的確という場合が多いことから、1回目は『様子見』ということかもしれません。」と一回のOA所要時間は短縮されても、一出願を処理するにはどうしてもやり取りが必要であり、その時間は必要だという現実が見えます。面接審査に対しては、審査官に直接説明ができ、審査官の考え方が伺えるということから好評です。面接審査を行っても単に審査官の技術理解を促したに止まり、面接内容を再び書面でやり取り、という無駄な作業が生じたりすることもあります。「面接審査での合意通り追加サーチを行っていただいてから正式な拒絶理由を出していただくと手続が簡略になります。」という意見もあります。

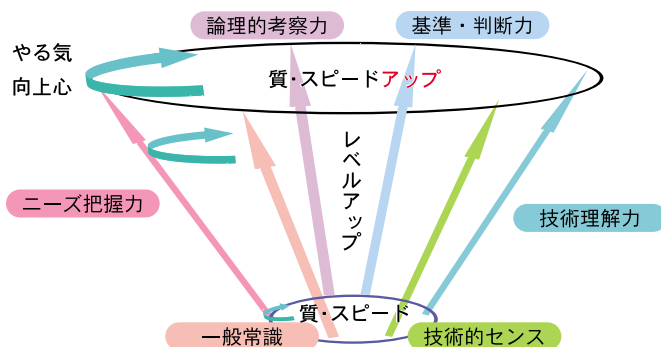


図5 質・スピード向上と諸ファクターの関係

4. 審査官への期待

より良い審査を行っていただくために参考になればと考え、経験談等を交えて、思いつくまま述べてみたいと思います。

①技術センス

ある技術が将来伸びていく技術か否かを感じ取る力はある程度、天性のものだと思っています。筆者の経験でこんなことがあります。筆者がまだ審査官になりたての頃は、いわゆる「厳しい審査官」で進歩性の基準はかなり高かったと思っています。したがって、新商品分野を形成するかもしれない技術分野で一連の出願がありましたが、筆者は原理的な外国特許公報の記載から容易に発明することができたとしてかなりの出願について拒絶しました。サンプルまで提示していただきましたが、筆者の判断を覆す理由にはなりません。一方、筆者の指導審査官であった方は技術の流れや将来を見通す力を持っておられたのでしょう。筆者とは違う分野のことでしたが、基本的には次々と特許査定の方に持っていっておられ、その企業の一大特許網となりました。両方とも、開発当時はとても商品と言えるものではない点では同じでしたが、後者は、後年、その企業を救う技術に発展し、当該製品の世界一のシェアを誇りました。前者は、当該分野の開発を断念し、その後も当該製品が市場を席巻するということはありませんでした。

この経験から、審査官の技術センスは極めて重要であり、自ら磨かなければいけないと思うようになりました。審査官は、正に、産業の発展に寄与するであろう発明を見抜く力を備えていなければなりません。百歩譲っても、審査という場で新しい技術の芽を摘むようなことがあってはならないと思います。

②技術動向把握と個別案件の位置付け

二昔前までは審査室には担当分野の「分冊」というのがあって、審査官はこれを手めくりしながら本願発明に近い技術を探すという作業をしていたので、自ずと当該技術分野の全体像が把握でき、多くの審査官は技術動向の把握ができていたと思われます。しかし近年では、FI、Fターム、フリーワード等によるターゲット・サーチをすることから、技術の流れを自然に摘み取るということ

はできなくなったと思います。引用例の多くは外部のサーチ機関がサーチし、審査官の追加サーチは審査効率の点から極力抑えておられることも、拍車をかけている要因かと考えます。

とは言え、悲観することはありません。世間には多くの技術雑誌・学会誌・インターネット情報が出ていますし、特許庁では分野別の技術動向調査を行って、審査官や企業の技術者等の利用に供していますから、これらを活用し、自分の担当分野における技術の流れをものにして欲しいと思います。そして、個別の対象案件が技術の流れのどの辺りに位置するものかを感じ取りつつ審査していただきたい。

③完成した発明か否かの判断力

審査官は、審査請求された発明の拒絶の理由の有無を審査し、理由があれば拒絶査定を、理由がなければ登録査定をするという仕事をしている訳ですが、その審査官の判断行為は極めて社会的に影響力のあることであるという認識を常に持っていただきたい。

「迅速・的確・公平に」業務遂行というのが公務の基本であることは言うまでもありませんが、審査案件の処理を急ぐあまり、新規性・進歩性に問題がなければ登録査定という現実があるかも知れません。実施不能とは言わないまでも、この発明「本当にできるの？」というもののや、「出願時点では多分実施手段はなかったと思います」とか、「この会社の出願は製造部門がないので、アイデア出願だけです」といったものが、知財立国の旗印の下「堂々と？」権利化されてきているようにも思われます。一旦、権利になると無効にするのは大変な労力と時間と費用がかかります。従って、一般的にはこのような権利は成立しても無視しているのが現実ですが、権利者は資金の回収も必要なのでしょう、警告・交渉でうまくいかないときは訴訟も辞さずで、時々、提訴の新聞情報を目にします。昔新聞紙上を賑わせた米国の個人発明家の擁護や自分は製造しないのに開発のつまみ食いで生業を立てる発明企業の擁護が、果たして知財立国日本の歩む道かと、その手の記事を見るにつけ、むなしさを感じているのは筆者だけでしょうか。

しかし、その一方でノウハウに近い条件まで開示を求めるのは問題があるでしょう。権利が十分保護されない国では、明細書の詳細な説明に書かれた方法でいとも簡単に発明が実施されてしまうという弊害が起きていると

も聞きます。日本の公開公報の情報は他国でかなり利用されているが、それが思いも寄らない利用のされ方がされているという話も聞きます。

話は脱線してしまいましたが、物作り日本を支える知財制度という面から、少しでも現場の技術を理解していただくとともに、完成されていない発明に特許権が付与されることのないよう指導していただくことを願います。

④国際的な審査レベル

日本国特許庁の審査力は、一件一件について言えば、質・スピード共に国際的に見ても高いレベルにあると思っています。これは、筆者が過去に特許出願の審査・審判、国際的技術導入契約審査、未利用特許の実体調査、海外における知財権の利用実態調査等の知財を取り巻く様々な現場経験を通して見てきて、日本の審査は全体として高いレベルにあると思っていましたし、企業に身を寄せている今でも変わっていません。むしろ、十年以上に亘って心掛けてこられた、丁寧な起案、ユーザーフレンドリーの意識が成果を上げてきたのではないかと嬉しく思っており、日本の審査レベルが他国の審査に良い影響を及ぼすことを期待しています。

最近、台湾の事務所からのニュースを見ていて、「ン、台湾もなかなかヤルな」と思ったことがあります。台湾の知的財産局では「特許審査の品質改善研究グループ」を設立し、「2005年特許審査の品質改善プロジェクト」を計画したとあり、その中の1つに、業界の専門家により「特許審査の品質指導委員会」を設立して、知的財産局の執行成果に対して監督及び指導を不定期に行う、というのがありました。これは役所の内部からの審査の品質向上策と外部からの監督指導策という両面作戦で審査レベルを向上させようというもののようです。わが国では、まだ外部専門家による評価指導委員会の話は聞いたことがありませんが、知財権のグローバル化が進めば、近い将来、国際的な「特許審査の品質指導委員会」が必要になるかも知れません。

⑤発明者から尊敬される人物

一括集中審査は、正直に言えば、かなり負担がかかるという面もあります。通常案件であれば、特許庁から示されるアクションにのみ対応していれば良いわけですから、いわば、ダムの下流の川に在るみたいなものです。

一括集中審査は、そのまま特許査定されるべきレベルのものも再度読み返しサーチをしないという作業をしないさなければなりませんし、またある案件では再度サーチしたらこんなものがありましたのでこんな風に補正したいのをお願いしますと説明しなければなりません。先の例えで言えば、ダムを一部放水するようなものですから、下流の人はいろいろな準備が必要なわけです。しかし、大変なだけに（勿論、審査官も大変なことは良くわかっています）、効率よく審査をしていただいたという達成感があります。これは審査官と同じかと思います。

また、巡回面接審査・巡回審判は、弊社のように地方の企業にとって有難いことです。審査官等が複数人地方へ来ていただくことと、地方企業の知財担当者、発明者、弁理士が案件ごとに上京することを考えますと、トータルのコスト効果に大きなメリットが出ます。企業の知財部員、場合によっては発明者や事務所員は、このような機会を通して、審査官に対するイメージを形成するでしょうし、審査官の評価にも繋がります。以後の審査官からのアクションに対し不明な点があれば、電話等での連絡もしやすくなり、結果として、審査の迅速化にプラスに作用すると思います。さらに、こういう機会に現場を見学していただきますと、審査をされる際に装置構成等のイメージがし易くなる等、当該分野の技術に対する理解が進み、審査の質・スピードにも間接的に貢献すると思います。結果として、審査官が発明者等から信頼され、尊敬されることに繋がります。

⑥任期付審査官の活躍期待

平成15年度に3名、平成16年度には98名の方が、また、平成17年度にも100名近い方が任期付審査官として入庁され、所定の法律研修、実務研修を受けた後、審査官として活躍されると聞いています。筆者もかねてから官民の相互交流が国と企業との認識のずれを解消し、より理想的な国づくりに役立つのではないかと期待を寄せていましたので、民から官への大きなルートができたことに拍手を送りたいと思います。次には、天下りと非難されないような仕組みで、官から民への人的交流が活発化することを期待しています。

筆者が特に任期付審査官に期待しているのは、各人のこれまでの民間での経験を審査業務へ反映していただける点です。例えば、企業では、業務の効率化、事業の選

択と集中、個人の目標管理と評価、これに基づく昇格・賞与制度等々、国では経験できない環境で業務を遂行しています。企業等での勤務経験の有無によって、自ずと考え方に違いが生じていると思います。これを「郷に入っては、郷に従え」で5年間我慢してはいけません。「郷に入って、新しい郷を作る」意気込みでやって欲しいと思います。お互いに良い影響を及ぼし、質を上げつつ、迅速な審査に邁進していただきたい。質を高めるためやスピードをアップするための議論は大いにやって欲しい。迎える審査官も、任期付審査官から学ぶべきところは学び、必要な事項はきっちり教えるようにしていただきたい。例えば、一般常識、技術常識、企業常識のようなものであっても、生え抜きの審査官が感じ取れないか感じ取っていないような場面があるかと思います。

筆者自身企業の法務・知財業務に身を置くようになった当時は、審査官・審判官時代とは異なる、何となく異次元の空間にいる錯覚を瞬間的に感じることもありました。審査官の拒絶理由通知書を見た瞬間に我に返り、企業担当者はそこまで深読みをするのかと感心させられることも結構ありました。審査官はそこまで考えて拒絶理由を書いたわけではないよと、審査官の意図を翻訳することもあったからです。特許庁の常識は企業の非常識とか、企業の常識は特許庁の非常識なんてことにならないようにしなければなりません。制度は利用するユーザーのため国民のためにあることを常に念頭において審査をお願いします。

⑦裁判所から安心される証拠・判断

大手企業とは違って弊社のような中堅企業では審判事件にすることもかなり遠慮してまして、ましてや、審判の判断に異論を唱え、裁判沙汰にするなんてことは「お上に弓を引く」みたいな感覚をもっておりました。そのくらい、特許庁の判断には敬意を表しているわけですが、どうしても納得できない案件だけは審決取消訴訟をすることにしました。

しかし、この判決にも納得できないことがあります。簡単に言えば、審決の段階では適切な証拠が示されていないのに、準備手続の間にやり取りがあって、庁側は更にサーチを進めて近い証拠が出てきたため、準備手続で提出・主張される、裁判所では差し戻しをするよりも多少無理でもこの段階でアウトにした方が司

法・行政効率の点からよいとして審決を支持した、といった感じの判決です。企業側としては、裁判所が特許庁の審査の迅速化施策への理解を示している、と推察できることから、客観的にはやむを得ないと思う反面、審査の段階、遅くとも審判の段階でその証拠を示してくれ！という腹立たしさがありません。最初の証拠では29条の2には該当していないという思いは今でもあります。企業は提訴する前に社内で十分な検討をするのは当然ですが、代理人とも何度も検討を進めて、絶対に負けないという自信を持って、審決取消訴訟を提起しています。それに、対応するのに貴重な時間と費用をかなり使っております。

自分でも過去に、担当した審決取消訴訟案件の被告代理人で準備手続を行った際、裁判所から思わぬ点を指摘され、これに急遽対応して何とか審決の取消を免れたことがありましたが、審判官は裁判所から安心される論法で判断を示して欲しいと願っています。容易性の判断における周知引例の追加などであれば構わないと思いますが、29条第2項の主引例や29条の2の引例を拡大解釈するような手法で、審査・審判の迅速化はやって欲しいと思います。

⑧知財以外の法律の勉強

特・実・意匠・商標法、パリ条約・PCT・IPC・TRT等々の条約、民事訴訟法、民法、独禁法、行服法などの特許庁の出願・登録・審査・審判の業務に関連する法律は、審査・審判官が業務上常々若しくは必要に応じて勉強しておられると思いますが、不正競争防止法、著作権法、種苗法、集積回路法、景表法、関税定率法、酒税保全法等にも注意を払って欲しいと思います。

企業にいますと関連する法律もかなり広がってきます。商法、会社法、証券取引法、独禁法、労働法、倒産法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、税法、契約法、電子署名法、国際取引法、消費者保護法、環境保護法等々。ここに挙げたものはいわば総称であって、その範疇にいくつもの法律があります。筆者は不勉強で知識はほとんどないに等しいですが、必要に応じて勉強しなければいけないと思っています。

審査官は多忙で毎日毎日同じ脳細胞を酷使されていると思います。是非、細胞の活性化を兼ねて、知財以外の法律なども勉強をされて、審査の質の向上、スピードアップに役立ててください。

5. おわりに

ある弁護士さんが50年にわたる知財弁護士生活を振り返った小冊子の中で、特許事件に関しプロ根性のない弁護士がおられることを憂え、ご自分の経験を踏まえ、後に続く文系の弁護士が知財弁護士として役に立つための秘訣を開示していました。誠に基本的なことで、当然なすべきことですがなかなかできない。要は明細書を何度も何度も根気良く読み返し、内容をよく理解し、疑問点があれば依頼者又はその関係の技術者に恥と思わず教えてもらうことだと諭されていますが、後輩の審査官・審判官にも同じ言葉を捧げたい。

審査・審判のことはさておき、例えば、審決取消訴訟などで高裁へ出頭する機会があれば、民法、民事訴訟法を再度紐解き、少なくとも手続部分を十分理解し、対応して欲しいと思います。

かなり以前の話ですが、ある現役の裁判官が審議会の席上で、「弁理士さん」は民事訴訟法の「み」の字も解っておられないから、そんな人が訴訟代理人としてこられると訴訟の遅延を来たすことになる、「弁理士」へ訴訟代理権を付与するのは反対だ、というような意見が述べられたことがありました。弁理士に対し大変失礼なことをあまりにもはっきりと口にされましたので、ビックリしたことを今でも鮮明に覚えております。たまたまの経験を一般化して司法界の権益を守るための理由にしてはならないとふと感じたことを思い出し、先のベテラン知財弁護士との違いを感じた次第です。

改めて、審査官・審判官のご研鑽・ご活躍を祈念し、筆をおきます。

参考文献

- 1) 池田朋之企画編集「プロパテント時代の知的財産戦略とマネジメント」(社)企業研究会 2001.12.14.
- 2) 産構審知財政策部会資料「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について」平成14年12月
- 3) ドラッカー (野田一夫他5名訳)「マネジメント」ダイヤモンド社1974年
- 4) 竹田稔「審査官・審判官に望むこと」2004.6.3.no.233 tokugikon
- 5) 竹田和彦「望まれる審査官・審判官ーバイオ・化学の分野からー」2004.6.3.no.233 tokugikon
- 6) 保倉行雄「企業が求める審査官像」2004.6.3.no.233 tokugikon
- 7) 「望まれる審査官、あるべき審査官へ清水初志氏インタビュー～」2004.6.3.no.233 tokugikon
- 8) 山口昭則「『世界最高水準の迅速・的確な特許審査』を行う特許庁に向けて」2004.11.12. no.235 tokugikon
- 9) TSAI, LEE & CHAN「連邦速報」2005年3月号
- 10) 村林隆一「知財弁護士の50年」(財)経済産業調査会 近畿支部、平成17年3月31日

Profile

中山 時夫 (なかやまときお)

昭和44年 岐阜大学大学院工学研究科
(繊維工学) 修了
通産省特許庁入庁 (繊維化学)
昭和48年 特許庁審査官昇任 (塑性加工)
昭和52年 総理府公正取引委員会へ出向 (経済部国際課長補佐)
昭和54年 特許庁に復帰 審査長 (塑性加工)、審判部審判長 (医療) 等歴任
平成6年 (社)発明協会へ出向 研究所副所長
平成8年 特許庁に復帰 審判部部門長 (無機化学)
弁理士審査会試験委員 等歴任
平成10年 工業所有権研究所長就任
平成12年 退官 弁理士事務所開設
平成14年 大日本スクリーン製造(株) 上席執行役員 法務・知財センター長
現在に至る

