

我が部における 研修・勉強会の紹介

特許審査第四部 情報転送(インターフェイス)審査官 菊地 聖子

1. はじめに

今回の特集でも取り上げられていますように、審査部では様々な研修が行われております。そこで、私が所属しております特許審査第四部において、審査官(特に、若手)の実務能力向上のために行われている取り組み等を、簡単にご紹介したいと思います。

2. 部内研修

平成17年度は特許審査第四部全体で審査官補の数が約100名となり、部内審査系職員のおよそ3人に1人が審査官補という状況下にあります。そして、審査官補の期間というのは、審査官として本格的に業務に取り組むために必要な能力を培い、審査官昇任時には迅速的確な審査を行う能力を身に付けると共に、将来、幅広く特許行政を担うことを期待される人材として育成するために極めて重要な期間でもあります。

また、複雑高度化する出願内容への対応と、移動体通信や情報記録分野における規格関連出願について必要ときに早期の権利確立を求める業界の要望など、知的創造サイクルを理解した上での外部ニーズへの対応が従来にも増して重要なものとなりつつあります。

このような状況を踏まえまして、以下、主に審査官補の育成に関する取り組みについてご紹介していきます。

(1) 再着研修

審査官補コース研修では、未着手案件で合議研修を行っていますが、出願人応答後、最終処分をする際の留意点についても、グループで研修をする機会を設けた方が良いのではないかとこの観点から、再着研修を行っています。

研修は、まず8月中に、出願人応答後の審査の進め方について座学研修を受け、その後、10月頃に実際の案件を検討していくといった感じで進められていきます。

第1回研修

テキストとして、部内研修委員が作成した資料、審査基準を使用し、出願人応答後の審査の進め方についての座学研修(大括り単位)を受けます。その後は、通常通り、指導教官のもとで着手済み案件の審査を行います。

第2回研修

大括り単位を小班単位のグループに分け、グループ毎に審査事例のプレゼンテーション及び討論を行います。この対象となる事例は、上記第1回研修の後、研修生が指導審査官のもとで既に審査を行った着手済み案件の中から研修に適した事例を、指導教官が選択します。

(2) 意見交換会

特許審査第四部では、若手審査官(職歴のない審査官補2年目)と企業知財部の若手との意見交換会

を平成8年度から実施しています。

この意見交換会は、産業財産権制度及び特許行政に関して、企業の若手知財部員等と自由に意見交換を行うことにより、若手審査官が、出願人のニーズを把握し、外部の特許関係者が、特許庁・審査官をどのように見ているかを知ることができる良い機会となっております。このような意見交換会から得られた経験は、今後の審査に大いに役立つものであり、行政意識の高揚と自己研鑽の場となるものです。私の経験から申し上げますと、容易性の判断や拒絶理由通知の書き方などについて、多くの質問を受けたという印象が強いです。また、お互いに、法律や技術の習得について意見交換をしましたが、相手の企業の知財部の方々が非常に熱心に法律や技術の習得に励んでいらして、大変刺激を受けた記憶があります。

さらに、平成17年度からは、中堅審査官（グループ長手前の審査官）と企業知財部（中堅）との意見交換会を実施しており、互いに業務に習熟した者同士が、日頃相手に対して抱いている疑問等について、より突っ込んだ意見交換ができると期待しております。また、この意見交換会で、お互いの疑問点を解消することができれば、拒絶理由通知等で生じやすい、出願人側とのすれ違いを解消することにもつながるのではないのでしょうか。

(3) 部内インターンシップ

審査官補の期間は指導審査官が指導を行い、通常は、一定期間が経つと指導審査官は交代します。そして、数人の指導審査官のもとで審査業務を経験することにより、種々の審査手法を身につけることができ、このような機会を設けることは、審査官補の育成の面から望ましいものであります。

ところで、審査官補は、通常4年間、同じ審査室で限られた技術のみを審査しております。したがって、例えば電話の交換機や記録媒体等といったハードウェア関連分野の審査をしている審査官補は、研修によって、ソフトウェア関連分野の審査基準を習得してはいるものの、実際に案件を審査し、該基準を適用するといった場面に遭遇することは希であり

ます。一方、ビジネスモデル等といったソフトウェア関連分野では、アルゴリズムやデータ転送方法などが特許請求の範囲に記載されることが多く、ハードウェア関連分野と比べると、やや漠然とした表現方法となることが多いという特徴があると思います。そのため、ソフトウェア関連分野の審査をしている審査官補にとっては、特許請求の範囲の構成要素同士を明確に対比・判断する事例に遭遇する機会は少ないといった現状があります。

また多くの場合、審査の過程では、審査官補が担当する技術分野だけでなく、その技術分野の関連分野もサーチする必要があり、その関連分野でのサーチ手法、サーチノウハウの習得は、実際にその関連分野を審査することを通して行うことが効率的であります。

そこで、ハードウェア・ソフトウェア関連分野の審査手法や、他室における審査手法を経験することにより、新たな視点に立った審査、或いは広い視野で審査を行うことも可能であろうということで、部内インターンシップという研修が設けられることとなりました。

この部内インターンシップ研修では、通常採用の審査官補3～4年目を対象とし、期間は1ヶ月間となっております。

(4) 審査調査室インターンシップ

特許審査第四部調査室では、企業コンタクト・弁理士コンタクトの準備と対応、部内審査状況の把握と部内報告、技術動向調査・標準技術集実施における部内の取りまとめ・対外窓口、審査企画に必要なデータ取得など、特許審査第四部における審査業務を円滑に遂行するためのサポート業務を行っております。つまり、特許庁や特許審査第四部が置かれている状況、或いは、庁の施策や審査官の業務に対する業界からの要望等を最前線で把握できるポジションであるといえます。

そして、このような我々が置かれている状況や我々に対する要望を把握することは、審査官補にとって、問題意識を持ったり、課題解決について考察したりという機会を得ることにつながり、今後の特

許庁を担っていく人材の育成といった観点から重要なことでもあります。また、調査室業務で得た経験が、審査業務への良い刺激となることと思います。

しかし、審査官補にとって最も大事なのは言うまでもなく審査業務の習得ですから、期間は1ヶ月間とし、その分、なるべく多くの審査官補が調査室での業務を経験できるようにしております。また、この審査調査室インターンシップは、通常採用の審査官補2～3年目を対象としております。

・ コンピュータ・ソフトウェア関連の特許侵害訴訟について
・ iMac対e - oneの仮処分決定事件について
・ MPEG4の標準化技術と今後の展開について
・ 公益上必要な場合の強制実施権について
・ ICカードについて
・ 知的財産権侵害物品の水際取締りについて

一方で、近年インターンシップ研修などの機会も増えたことから、そこで得られた通常の審査では得られない貴重な経験や知識をよりタイムリーに関心がある審査官（補）に広く伝えたい、という審査官補もあり、例えば最近では、インターンシップ研修の成果をもとに、「新国際規格Gen2準拠RFIDタグ・アンテナの試作・性能評価」というテーマで自主的な発表会が開催され、部内の審査官（補）に公開されました。

そこで今後は、従来の「自由研究」に代えて、各技術単位のバックアップのもとで、自主的な発表会を、年1回にとらわれず随時開催することとなりました。

このように、今後は発表機会やテーマが広がることにより、審査部内に新しい発想や活力がもたらされると期待しています。

(5) 自由研究・経験報告会

特許審査第四部では、審査官補が、特許行政を取り巻く法律や技術について、自主的な研究成果を発表する場として、平成7年から年1回「自由研究」を実施してきました。

これまでに発表されたテーマとしては下記のようなものがあります。

(6) 任期付き審査官のセミナー

特許審査第四部では、任期付き審査官を講師としたセミナーを開催し、任期付き審査官の企業における知識や経験などを紹介する機会を設けています。

このセミナーでは、任期付き審査官に、

- (1) 企業での研究開発経験を踏まえた研究開発体験談
- (2) 知財部での経験談
- (3) 元企業人としての視点から見た特許審査業務についてなどを披露していただき（1～2時間程度）審査官（補）が、研究開発現場での研究開発の考え方や知財創造への考え方等に接する機会を設けております。そして、このようなセミナーを通して、知財創造サイクルを意識した特許審査の推進に資するのではないかと考えています。

これまでに開催された「セミナー」としては、下記のようなものがあります。

夕涼みセミナー（1）	フラッシュメモリー技術
夕涼みセミナー（2）	企業研究所における暗号技術の最先端研究動向
お月見セミナー	光ディスク技術開発について
クリスマスセミナー	マイクロ波通信の輝ける未来
雪見セミナー	石油化学プラント向け制御システム、及び、企業における知的財産部の業務について
春風セミナー（1）	あるメーカーの研究開発と知財
春風セミナー（2）	移動体無線技術について

3. 勉強会

部内の研修とは別に、若手の審査官が自主的に勉強会を開き、日々、自己研鑽に努めております。そこで、数ある勉強会のうち、いくつかの勉強会について簡単にご紹介したいと思います。

(1) 判例研究の勉強会

テキスト

「特許権侵害訴訟判決ガイド」

高瀬彌平 著（パテント2003～に連載¹⁾）

- ・ 最高裁リパーゼ判決の射程距離
- ・ 発明の詳細な説明の参酌
- ・ 審査経過の参酌
- ・ 公知技術の参酌
- ・ 均等論と不完全利用
- ・ 米国の均等論
- ・ プロダクト・バイ・プロセス・クレームと実用新案の方法的記載 等

勉強会の内容

「特許権侵害訴訟判決ガイド」の上記1項目を一人が担当し、担当者は、担当する項目に関するレジュメを作成して、上記訴訟ガイドの解説を行います。判例が引用されていれば、その判例の紹介・説明、また、学説の紹介なども行って、理解を深めております。

参加メンバーは入庁2年目～7年目の10名弱で、週に1回のペースで開催しています。

インターンシップ研修等の経験を通して、権利活用を実務として行っている企業の知財部の方に比べ、特許庁での通常の審査業務において権利活用（訴訟）等について意識することが少ないとの実感

を持たれた方々を中心に、まずは、権利活用で重要となる侵害訴訟に関する判例を勉強することが有益であろうとの考えの下、このような勉強会が始まったとのことです。

(2) 審査官補4年目の勉強会

テキスト

- ・ 要点早わかり 米国特許入門 木梨貞夫著²⁾
- ・ 知的財産実務シリーズ 対説 日米欧特許法 創英知的財産研究所³⁾
- ・ 審査実務関連の最高裁判例（発明の要旨認定、発明特定事項の技術的意義と特許性、等）

勉強会の内容

審査実務に関連する判例を集めた、上記「審査実務関連の最高裁判例」について、審査基準などを参考にして勉強したり、上記「米国特許入門」を、タイトル毎に担当者が説明していくといったように、判例や欧米の特許制度・特許法について勉強したりしています。また、欧米の特許制度・特許法の勉強に関しては、上記「日米欧特許法」も参考にしています。

その他、勉強会メンバーから提案された議題について議論しています。例えば、

- ・ 「記録媒体」という記載のクレームでは特許権を取得することができない場合に、「記録媒体の製造方法」の発明は、どのように審査すればいいのか？（「記録媒体の製造方法」の発明については、「物を生産する方法」の発明であることから、その製造方法を用いて製造された記録媒体自身にも権利が及ぶ。平成9年3月31日以前に特許出願された場合、カテゴリーが「物」では、「記録媒体」という記載のクレームでは特許権を取得す

1) http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-l1ib/200305/jpaapatent200305_067-082.pdf等

2) <http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4769371284/249-9199833-6165169>

3) <http://books.chosakai.or.jp/books/catalog/26711.html>

ることができないため、このような問題が生じます。)

- ・PCTのISRでカテゴリ「L」を記載した事例等。

この勉強会の参加メンバーは入庁4年目の10名程度で、週に1回のペースで開催しています。

この他にも、法律関係、技術、語学などの習得を目的とした色々な勉強会があることと思います。私自身も現在参加させて頂いている勉強会がありますが、非常に勉強になると共に、自分の勉強不足を痛感している次第です。ただ、このような勉強会に参加する機会を通じて、多少なりとも勉強へのモチベーションを維持することができていると感じております。

ぜひ皆様も、様々な勉強会に参加されたり、新たな勉強会を立ち上げたりして、知識を深め、仲間との交流を深めては如何でしょうか。

最後となりましたが、本稿を執筆するにあたりまして、特許審査第四部の研修担当審査長をはじめ、様々な方から、研修や勉強会資料等のご提供、ご助言を頂きました。この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。

profile

菊地 聖子(きくち まさこ)

特許審査第四部 情報転送(インターフェイス)審査官

平成13年4月 特許庁入庁

