



# 審査の質

特許審査第三部長 高木 茂樹

## 1. はじめに

昨年度、FA件数は過去最高の約24.5万件でしたが、審査請求は処理能力をはるかに超えた約39万件でした。この数年、特許庁は出願人からの仕事の発注をこなさず在庫は約80万件へと増加してしまいました。この理由は、審査請求期間が7年から3年へと短縮された制度改革が行われ、7年請求分と3年請求分とが重なって請求されてきたからです。中嶋長官はこれを津波が押し寄せてきていると例えられています。

この事態に対応するためには、特許庁だけではなく経済産業省全体として取り組む必要があり、二階前大臣の下で特許審査迅速化・効率化本部が立ち上げられ、行動計画が策定されました。この計画は、国（経済産業省）と産業界のそれぞれに対して具体的な取組みを示した点に特徴があります。そして、特許迅速化の今年度の目標としてFA件数を昨年度比約1.2倍の29万件を処理し、審査順番待ち期間を28月（昨年度26月）にすることが目標とされています。このような高い目標は今まで計画したことがなくまさに非常事態として、全審査官（補）の皆さんが計画実行に向けて全力で取り組んでいるところです。

しかし、39万件の審査請求を処理して欲しいというのが出願人の要求ですから、我々にとって相当困難な29万件のFA処理件数でもその要求を値切っていることになります。加えて重要出願に絞って（すなわち厳選して）審査請求を行う企業が増えてきています。したがって、国民からは特許庁に対して、処理のスピード

アップとともに今まで以上に高い質の特許を生み出す審査が求められています。

## 2. 高い質の特許を生み出す審査とは

特許庁の行政目標として、「迅速・的確な審査」を何十年も掲げてきました。「迅速性」は結果が数字として目に見えますから極めてわかりやすく、誰でもイメージできます。しかし、「的確性」については、どうでしょうか。いろいろな人にその人の考えている審査の質が良いとはどのようなことかと尋ねてみました。

- 審判や裁判所に行っても支持されるような審査を行うこと
- キズのないすなわち無効理由のない権利を付与すること
- ぶれのない判断をすること
- 出願人や第三者が納得しうる審査を行うこと
- 進歩性の判断を適切にすること

など様々な考えがありましたが、どれもおろそかにはできないものです。

また、質の高い特許とは、そもそも出願される明細書がきちんと作成されていなければ、いくら立派な審査をしても鮮度の落ちた魚から刺身を作るようなものです。特許の質は、最初の明細書の出来不出来にも左右されます。このため、質の高い特許を生み出す前提として、研究前あるいは出願前に十分なサーチを行い

見いだした先行技術、技術水準を考慮したクレームを基に明細書の作成がなされることが必要です。

研究前に先行技術調査をしなければ重複研究がなされ研究投資が無駄になる恐れがあります。先行技術の認識が不適切であればせっかくの発明が本来の姿とは異なった形で明細書に表現されてしまいます。審査過程でより適切な先行技術が見つかったときに本来の姿に修正ができなくなる可能性があります。また誤った発明の姿のままですべての事業戦略を立てれば、後に相当のリスクを負うことを覚悟しなければなりません。

さらに、明細書はその記載要件を満たしていなければならないことはいまでもありません。ところが、不必要に膨大な数のクレームを作り出したり、わざわざわかりにくい或いはあいまいな表現を用いた明細書を書いてくる出願人がいます。他者に自らの発明をわかりにくくし、類似技術の実施を牽制することを狙ったものです。このような明細書を審査するためには理解に時間がかかるとともに、何度も出願人とやり取りするなど本来必要のない時間がかかります。また、先行技術として公報を読む第三者にとっても迷惑ですし、出願人にとっても意図した発明が特許されないでしょう。全ての者に迷惑なこのような明細書は改めてもらう必要があります。

### 3. 天の声（ユーザーからのクレーム）

では、外部の意見はどうでしょうか、業界、企業コンタクト等を通して出てきた不満、批判などからユーザーは何を求めているかがわかるとと思います。

最近特許庁の進歩性の判断は裁判所に引きずられて厳しくなりすぎている。後知恵の論理、答えを見てから問題は簡単だと判断するのはいかなものか。無効審判や侵害訴訟において、無効と判断される特許が多い。

判断がぶれており基準を統一して欲しい。ほぼ同じ内容の出願についてA審査官は特許したが、B審査官は拒絶した。

拒絶理由通知後に面接を経て特許となっている案件があるが、面接時に何が話し合われて特許することになったのかが面接記録を見ても不明瞭。

拒絶理由の内容がよくわからなかったので面接をお願いしたら断られた。

これらのなかには、ユーザーの誤解に基づく批判もありますが、我々はユーザーの批判を謙虚に受け止め、反省すべき点は反省し改めるべき所は改めるべきです。

## 4. ユーザーは何を問題としているのか？

審査は、おおまかには本願明細書を読み理解し、先行技術をサーチし、発見した先行技術との比較検討を行い、拒絶理由に相当するか否かの判断を行い、必要であれば拒絶理由を通知しその後の意見書等を検討し、特許査定をするか拒絶査定をするか決定します。ユーザーからの不満は審査手順のうち概略以下の3つの問題に分けられます。

- 1) サーチの問題
- 2) 判断の問題
- 3) 審査手続とコミュニケーションの問題

### 1) 適切なサーチ

適切なサーチとはこれだというものはないと思います。サーチはそれぞれの分野で手法が異なり、先輩審査官が蓄積してきたノウハウがありますが、習得には多くの経験が必要です。したがって、経験の少ない審査官（補）にとってどの時点でサーチを終了させるか不安に思っている者もあると思います。しかし、少なくとも自分の担当分類の中から、あるいは当然知っているべき文献（他庁のサーチレポート等）から無効理由となるような文献が発見されるようなことは最低限避けるようなサーチを目指してください。

今年度は19万件のサーチ外注が予定されています。FAの大半は外注案件となりますから、これをうまく使わない手はありません。

審査官として外注を活用するためには、その分野の特性、Fタームの構成特徴等を十分理解したうえで、サーチャーが行ったサーチの適正さを評価し、指導することが的確なサーチにつながります。

外国案件については、他庁のサーチ結果は必ず利用

すべきでしょう。外国特許庁の審査官が多大な時間をかけてサーチ、判断した結果は尊重すべきものです。

## 2) 対比判断

新規性や進歩性を判断するためには、まず本願明細書と引用例とする文献に記載された事項が何であるかを確定しなければなりません。この作業を事実認定といいますが、意外に難しいのです。ベテランの審判官3人の合議体の審決が裁判所で事実認定に誤りがあるという理由のみで取り消されることがあります。事実認定を正確に行うためには、技術の知識だけでなく、幅広い人生経験や豊かな一般常識が必要といわれています。

次に、認定した事実を法律に適用する作業となりますが、法解釈が公平妥当かつ効率的に行われるように法律適用の基本的考え方をまとめた審査基準が整備されています。審査基準は特許庁が案の段階で広く庁内外の意見を求めたうえで公表されるものであり、特許庁がそれに則って審査することが期待されますので、審査官としては審査基準に則って審査すべきです。しかしながら、審査基準は法律そのものではないことに留意することが必要です。審査基準には、それぞれの法律の趣旨やその運用を定めた理由なども記載されているので、審査基準の趣旨を十分に理解し、決して事例や一部分の記載だけを読んで杓子定規に個々の案件に当てはめることはしないで下さい。

## 3) 手続とコミュニケーション

質の高い審査手続とは、出願人が納得するコミュニケーションにあると考えます。

### 拒絶理由、査定などの起案

拒絶理由などの諸通知、拒絶査定など庁から出願人へ送付する書類は公文書ですから、独自スタイルの文書は好ましくなく、体裁と内容が整っている必要があります。そして、伝えるべきことを簡潔明瞭に記載することが必要です。しかし、それを受け取る者は弁理士、企業の知財部、個人出願人など知識、経験が様々な者です。例えば、相互に関連するような複数の拒絶理由や明細書の書き方が悪く文意が複数に解釈できる

場合など、これを審査官があらゆる出願人に文章で真意を伝えることは至難の業です。自分はきちんと伝えられているつもりでも、相手は誤解しているかもしれません。わかりやすい拒絶理由等の記載に努めることは勿論ですが、送付する相手がどのような者であるかを考慮して起案することも必要です。

### 面接

拒絶理由通知等の意図がわからない場合には、出願人は往々にして面接を申し込みます。面接ガイドラインでは、出願人からの面接の申込みは迅速・的確な審査に資さない場合を除き、原則として1回は受けることとなっています。もしも面接を断る場合には、その理由をきちんと説明した上で、その理由を対応記録に記載するなど、公平かつ透明性のある対応をすることが必要です。

## 5. 質の改善

### 1) 出願人へのキャンペーン

質の高い特許の取得を促すためには、その前提として十分な先行技術調査、それを考慮したクレーム、わかりやすい明細書で出願されることが必要です。庁として出願人や代理人に対して、質の高い特許を得るための明細書とは何かを示し、高い質の特許取得を促す必要があるものと考えます。

### 2) 自己啓発

審査の質を確保するためには、個々の審査官が一定レベルの審査スキルを習得する必要があります。官補研修から審査応用能力研修、技術・法律研修など知識を深めるチャンスは用意されていますので、積極的に参加して下さい。

### 3) 審査内容のチェック

拒絶理由などの起案に対しては、従来から管理職によるその内容チェックが行われてきました。最近は審

査官の数が増え、グループ長によるチェックも行われるようになり、よりきめ細かくチェックされるようになって来ました。さらに、案件によっては管理職等との協議も行われ、判断の適切さの確保と審査のブレに対する防止が図られています。他の審査官、管理職との協議やコミュニケーションを通じて、自らの審査内容が他の審査官と比較して適切かどうか判断することができます。

#### 4) 質の評価とフィードバック体制

審査の質を評価するには、ユーザーの声を聞くほか他の審査官が審査結果をレビューすることによる評価が考えられます。今は役所も品質管理が求められる時代です。最初に書いたように、「質」を定量的に評価することは非常に困難です。

今後、審査の品質の維持向上を図るためは、庁自ら審査の質を評価し、審査官にフィードバックする体制を整えて組織的に品質管理を行うことが求められます。英国特許庁は品質管理の標準であるISO9001:2000を取得し内部体制を整えています、またEPOも数年以内に標準取得を目指しているといわれています。

また、現在行われている審判結果の分析を審査部にフィードバックすることは、審判と審査の判断結果の乖離防止に有効で、審査の質向上を図ることができます。

## 6. おわりに

長い間、審査官はサーチや判断などの審査業務の他、出願の分類付与からサーチデータベースの作成、維持管理などの審査周辺業務まで一人で行って来ました。近年、審査業務の一部や周辺業務の相当部分を外注化するなど効率化を図って来ました。審査官業務は自ら全てを行うスタイルから他者の能力を活用するスタイルへと急速に変わりました。さらに、外国特許庁の審査官の能力も利用できるようになってきています。「迅速性」と「的確性」は同時の達成は困難とされていました。外部の能力をうまく利用することによって審査効率の向上と共に審査の質の向上を図っていくことが可能となってきたと思います。

しかし、審査の質の向上には、個々の審査官の能力

向上、すなわち審査官の自己研鑽が欠かせないところです。唯我独尊に陥らず他の審査官、管理職、出願人、代理人などとコミュニケーションを取りつつ自らの審査の質を自ら評価し向上を図られることを期待しています。

## Profile

高木 茂樹 (たかぎ しげき)

昭和52年4月 特許庁入庁 (審査第四部応用有機材料)

昭和56年4月 審査官昇任

平成6年4月 審判部審判官昇任

平成6年7月 科学技術庁科学技術振興局企画課普及奨励室長

平成12年4月 審査第四部審査長 (高分子)

平成13年1月 特許審査第三部審査長 (高分子)

平成14年6月 特許審査第三部上席審査長 (医療)

平成15年4月 特許審査第三部上席審査長 (有機化学・生命工学)

平成16年4月 審判部審判課長

平成18年7月 特許審査第三部長