

三極審査官会合に参加して

経済産業省 製造産業局 模倣品対策・通商室 製造産業専門官
岡本 正紀

1. はじめに

みなさんは三極審査官会合というものをどの程度ご存知でしょうか？『三極審査官が集い、共同で作業を行うものである』といった漠然としたイメージしか浮かばない方もいらっしゃるのではないかと思います。かく言う私も、派遣が決定されるまでは三極審査官会合についてそのような漠然としたイメージしか持ち合わせておりませんでした。そこで、この誌面をお借りして、平成18年5月に米国特許商標局にて開催された三極審査官会合に参加して得た知識や経験のうち、担当技術分野に特有でないものを中心に皆様に紹介させて頂こうと思います。

2. 三極審査官会合の歩み

平成15年の三極特許庁会合において、サーチツール、サーチ戦略等に関する意見交換を三極合同で推進していくことが決定されました。この決定を受けて、平成16年4月に米国特許商標局（USPTO）にて、10月に欧州特許庁（EPO）にて、翌年4月に日本国特許庁（JPO）にて三極合同の審査官協議が開催されました。三極合同の審査官協議の結果が高く評価されたため、新バッチの第1回目として、平成18年5月10日～23日にUSPTOにて三極審査官会合が開催されるに至りました。

3. 苦労した事前準備

JPOでは、調整課担当者と審査部の担当審査官が協働して国際審査官協議の事前準備を進めていきます。通常、



USPTO庁舎

調整課担当者が日程などの全体的な調整を先方と行い、担当審査官が協議案件の選定などの担当技術分野に特有な事項の調整を行います。また、EPOに派遣された審査官の経験談や、国際審査官協議でEPO審査官を受け入れた際の経験から、一般的にEPOにおいても協議案件の選定などの担当技術分野に特有な事項の調整は審査官が行っていると考えられます。

ところが、USPTOにおいては、調整課担当者のカウンターパートにあたるコーディネータと呼ばれる担当者が事前準備に関する権限を一手に握っており、原則としてUSPTO審査官は事前準備に関ることができません。これは、管理職以外の審査官には審査業務以外を行うことがほとんど求められていないという組織風土の影響によるものです。

JPOとEPOの関係のように、JPOとUSPTOとの間で国際審査官協議が頻繁に行われていれば、このようなUSPTOの組織風土を理解し、適切な事前準備を行うことができたかもしれません。

しかしながら、私が事前準備を行っていた当時、USPTOに関する情報は少なく、JPOやEPOの審査官がJPOとEPO間の国際審査官協議と同じ感覚でUSPTO審査官に協議案件選定などに関するメールを送付したた

め、審査官レベルでの意思疎通に混乱をきたしました。私と同じバッチで参加することになった他の技術分野のJPO審査官も、程度の差こそあれ、同じような経験をされたようです。

USPTO審査官と一緒に仕事をする機会を得た方は、同じ審査官とはいえ、USPTO審査官の置かれている環境はJPO審査官のそれとはだいぶ異なるということを念頭に置いておくと、作業をスムーズに行うことができると思います。

4. USPTOの受入スタイル

USPTOの受け入れスタイルは、三極審査官会合に参加したすべての審査官をUSPTO庁舎内の研修施設に集め、コーディネータが作業内容を細かく指示し、三極の審査官が指示された作業を行うという研修スタイルでした。先生（コーディネータ）の指導のもと、生徒（三極審査官）が教室内で作業を行うといった風景をイメージして頂ければよろしいかと思います。この研修スタイルは、JPOが他国の審査官を受け入れた際に、審査室単位に対応しているスタイルとはだいぶ異なります。

研修スタイルの場合、カウンターパート以外の審査官とコミュニケーションをとる機会が増えるため、他庁に対する深い知見をバランスよく得ることができるとともに、議論を大人数で行うため議論が活性化しやすいというメリットがあります。

一方で、担当審査官以外に全体を管理する人物（コーディネータ等）が必要となる、技術単位ごとに柔軟な対応ができないというデメリットがあります。

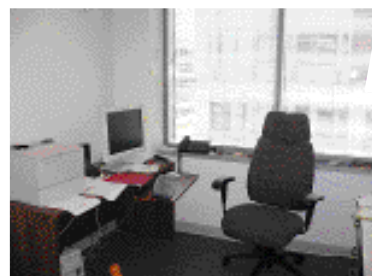
今回のように、過去に国際審査官協議をあまり行っていない国が参加国に含まれている場合には、研修スタイルで得られるメリットの方が大きいと思います。今後、JPOが、国際審査官協議を行った実績の少ない国の特許庁と国際審査官協議を行う際には、研修スタイルでの受入を検討してもよいのではないのでしょうか。

5. 三極審査官会合の執務環境

1、2枚目の写真は、三極審査官会合の作業スペースを撮影したものです。デスクの下にサーチ端末を兼ねたPCが設置されており、デスクのガラス張り部分（デスクの黒い部分）を通してモニタを見ることができるよう



執務環境



審査官の個室

になっています。

なお、USPTO審査官の個室を撮影した3枚目の写真からも分かるように、審査官のサーチ端末はデスク上にモニタが設置された一般的な形態となっています。

6. 愉快的ガイダンス

初日のガイダンスでは、審査官の緊張をほぐすために、ゲーム形式の自己紹介が行われました。自己紹介の際に、各審査官が趣味など自身に関する話題を3つ（そのうち、1つは嘘）提供し、どれが嘘であるかをみんなで当てるという内容のゲームでした。

ゲームのルールが紹介をされた時は、「子供っぽいな」と感じました。ところが、意外にも効果がありまして、参加者の名前や大まかな性格が頭の中にスッと入りました。

初対面同士が集まる場に出くわしましたら、このゲームを試してみたいかがででしょうか。参加者の緊張を和らげるこのようなイベントのことを「アイスブレイカー（ice-breaker）」と言うそうです。

7. お約束のプレゼンテーション

国際審査官協議では受入側や派遣側がプレゼンテーションを行うことが多いのですが、各国の特許制度や審査実務など一般的な内容のプレゼンテーションである割合が高いのが実状です。

プレゼンテーションにまったく意味がないと言うつもりはありませんが、国際審査官協議は他国の審査官と顔と顔を合わせてコミュニケーションをとることができる貴重な機会ですから、その場でしかできない情報・意見交換になるべく多くの時間を割くべきだと思います。プレゼンテーションは最新のトピックスでかつ、他国の審査官に強くアピールしたい内容に限って行えばよいのではないのでしょうか。

現在、三極特許庁はお互いの特許制度や審査実務などについてまとめた資料を交換し、ゆくゆくは交換した資料を元にe-ラーニングシステムを構築することを計画しています。派遣予定の審査官が事前にe-ラーニングシステムを利用して各国の特許制度や審査実務を学習することができれば、国際審査官協議をより効果的なものにしていくことができると思います。

今回の三極審査官会合では、e-ラーニングとまではいきませんでした。調整課の担当が他庁のプレゼン資料を入手し、そのプレゼン資料をJPOの派遣予定審査官に配布するとともに、USPTOに趣いてJPOにおける審査実務などについてプレゼンテーションを行いました。そのおかげで、三極審査官会合では案件協議や分類協議に多くの時間を割くことができました。

限られた時間を有効に活用するため、セレモニー的要素を極力排除し、実質的な協議を経て得られる果実を最大限にしようとするこのような試みはぜひとも推進して頂きたいと思います。

8. 案件協議

ここでは、三極審査官会合の大きな柱のひとつである案件協議について紹介していきます。案件協議とは、各国の審査官が各国に出願されたパテントファミリー案件の審査を行い、各国のサーチ戦略・審査結果などにおける相違点や一致点について検討することで、それぞれのサーチ能力・審査能力を向上させるとともに、特許制度の調和を模索する作業のことをいいます。

8.1 案件の選定

案件協議を行う際に問題となるのが協議対象案件の選定です。膨大な出願の中から協議相手国の出願をパテントファミリーに含む案件を適宜選択すれば済む簡単な話だと思われるかもしれませんが、しかしながら、現実には厳しく、そう簡単にはいきません。その理由を下記に示します。

技術分野にもよりますが、パテントファミリーを有する案件はそんなに多くありません。ましてや三極に出願された案件となると、対象となる案件数はぐっと少なくなります。

各国特許庁の置かれている状況や各国特許制度の相違により、各国の審査着手時期が異なるため、各国が同時に着手可能な案件数は、上記の条件をクリアした案件数よりもさらに少なくなります。案件抽出作業を行って感じたことは、審査請求制度自体の善し悪しは別にして、日本の審査請求制度が審査着手時期を他国の審査着手時期と異ならせるひとつの大きな理由となっていることです。

同じ技術分野の審査官といっても各国の審査官ごとに担当技術範囲が微妙に異なるため、各国の審査官が実際に審査可能な案件は上記の条件をクリアした案件数よりさらに少なくなります。これは、各国特許庁の組織編成が異なっていることが主な原因です。

上記の段階までの抽出は機械的に行えますから、コーディネータが行っても問題ありません。ただし、案件の選定が案件協議の成果に大きく影響を与えるという点を踏まえると、USPTOにおいても、上記の段階における抽出は担当審査官が行った方がよいと思います。

今回の三極審査官会合では、三極特許庁の当初合意内容（すべての案件について事前準備を行う）とは異なり、コーディネータが直前になって一方的に提示した案件リストの中から選択された事前準備案件と、三極の審査官がUSPTOに集合した時点ではじめて内容が明らかにされる事前準備なし案件（USPTOではサブライズ案件と呼ばれていた）について案件協議を行うことになりました。

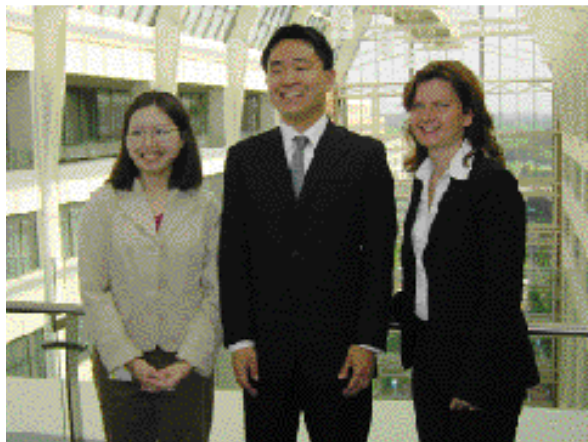
8.2 事前準備案件

当たり前の事ですが、三極で案件協議を行うには、二極で案件協議を行うよりもずっと多くの時間が必要となります。しかしながら、事前準備案件協議のために与えられた時間は1件あたり2～3時間程度でした。ですから、クレーム毎の記載内容を詳細に検討したり、クレーム毎に新規性・進歩性について深い議論したりする十分な時間はありませんでした。

コーディネータから手渡された案件協議指示書には、

- A : 「他庁の審査官から何を学んだか？」
 (Things I learned from my EPO/JPO/USPTO counterpart :)
- B : 「サーチに必要な分類は？」
 (Classification searches that should be done for this application :)
- C : 「サーチに使えるキーワードは？」
 (Relevant key words that can be used for text searching :)
- D : 「非特許文献サーチは必要か？」
 (Relevant non-patent literature areas that would be relevant :)

といった項目について議論するよう記載されていました。この案件協議指示書の内容からも明らかなように、ホストであるUSPTOが今回の事前準備案件協議において、審査プロセスにて生じる三極審査官間の大まかな一致点・相違点を抽出することを目的としていることが理解できます。大雑把ではありますが、進歩性の判断については、EPO審査官は私よりもやや厳しく、USPTO審査官は私よりもかなり緩いと感じました。



カウンターパートと筆者 (左から、Ms. Christina Leung (USPTO)、筆者 (JPO)、Ms. Åsa Ribbe (EPO))

8.3 サプライズ案件

サプライズ案件とは、三極の審査官がUSPTOで顔を会わせた後に初めて手渡される案件で、その場で明細書を理解し、USPTOのサーチ端末でサーチを行い、そのサーチ結果に基づいて協議を行うために用意された案件のことをいいます。

サプライズ案件協議においては、大部分の時間が先行技術文献のサーチに費やされるため、事前準備案件以上に大雑把な協議内容となりました。

コーディネータから渡された案件協議指示書には、

- A : 「案件を手渡されたら最初に何をしたか？」
 (What did you do first when given the application?)
- B : 「次に何をしたか？」
 (Second?)
- C : 「その次に何をしたか？」
 (Third?)
- D : 「分類に基づくサーチは必要だったか？その場合に用いたサブクラスは？」
 (Did you believe a classification search was necessary?)
 (If so, what classes and/or subclasses?)
- E : 「テキストサーチは役立ったか？その場合に用いたキーワードは？」
 (Did you believe a text search would be helpful?)
 (If so, what terms did you search?)
- F : 「本願に関連する文献を発見したか？」
 (What relevant references did you find?)
- G : 「どのようにその文献を発見したのか？」
 (How did you find them?)
- H : 「その文献を見つけるに至った第三者にも理解できるロードマップは？」
 (For these references, how did you find them?)

といった項目について議論するよう記載されていました。この案件協議指示書の内容からも明らかなように、ホストであるUSPTOの狙いは、事前準備案件の協議からは発見することが難しい審査官のリアルな審査プロセスについて、三極審査官間の大まかな一致点・相違点を抽出することを目的としていることが理解できます。

案件を受け取ってからサーチを行うまでの手順として、a) クレームに目を通す、b) クレームツリーを作成する、c) 明細書と図面に目を通すという大まかな流れは三極で同じでしたが、USPTO審査官は(a)のステップに重点を置いており、明細書や図面を補完的に利用しているとの印象を受けました。

自画自賛で恐縮ですが、異なる言語、不慣れなサーチ端末という究極のアウェイの状況下で、三極の審査官に等しく与えられた時間内に、USPTO・EPO審査官と同レベル又はそれ以上のクオリティの審査結果を叩き出した4名のJPO審査官に心から拍手を送りたいと思います。

8.4 USPTOサーチ端末

USPTOサーチ端末には、インターナルなEAST (Examiner's Automated Search Tool) 端末とWEBベースのWEST (Web Examiner Search Tool) 端末があります。サプライズ案件のサーチを行う際にはEAST端末を使用しました。

EAST端末は、1) ダウエントで調べないとパテントファミリー文献の情報が分からない、2) フルテキストサーチの際にスペクトラム表示が出来ない、3) 外国包袋参照ツールが整備されていないなど、JPOのサーチ端末に比べて利用しにくい点がいくつかありました。

一方で、センテンス内・パラグラフ内限定で近傍検索が可能であるなど、フルテキストに用いる演算子の種類が多い点はJPOのサーチ端末より優れていました。また、JPOのサーチ端末を利用してスクリーニング速度にストレスを感じることはありませんが、EAST端末の方がJPOのサーチ端末と比較して若干クリーニング速度が速いかなと感じました。

8.5 案件協議を終えて

担当技術分野(光通信)の審査官は以下の項目について共通の認識を持ちました。

(A) 担当技術分野は、審査結果の相互利用など、審査協力が行いやすい技術分野であること。

(B) 一般的に、特許分類を用いたサーチの方がフルテキストサーチよりも効率的であること。

(C) 担当技術分野において、USPTO審査官は、クレームの記載に重点を置いて分類付与を行っているのに対し、JPO審査官とEPO審査官は、明細書全体の記載に基づいて分類付与を行っていること。

(D) サーチ中に有用な文献を発見したが相応しい特許分類が付与されていない場合、審査官が分類等の情報を当該文献に適宜付与する点は三極で同じであるが、サーチシステムの都合上、USPTOでの手続はJPOやEPOに比べて煩雑であること。

(E) なじみの薄い案件を審査する際には、発明者名やキーワードを用いたフルテキストサーチで当該案件に記載された発明の位置づけの把握を試みる点で三極とも似通っていること。

(F) 最初は特許文献サーチを重点的に行い、その結果、適当な先行技術文献が発見できない場合には、非特許文献(主に論文)サーチを重点的に行う点で三極とも共通していること。

(G) 技術分野にもよるが、言語の問題は自動翻訳によってある程度は解消できること。

(H) 本国では先行技術文献として利用できない文献であっても、特許制度の異なる他国では先行技術文献として利用できる文献もあるので、検索結果にはそれらの文献も示されていると便利であること。

9. サーチテンプレート

滞在中、USPTOのサーチテンプレート作成者から、サーチテンプレートについて説明を受けるとともに、他国の審査官としての立場からの意見を求められました。

サーチテンプレートとは、サーチに用いるべきデータベースの種類を技術分野ごとに定義したものです。説明をしてくれたサーチテンプレート作成者は、審査官としての経験はなくデータベースの専門家とのことでした。

主な説明内容は、サーチに用いる非特許文献データベースに関するものでした。サーチテンプレートがカバーしている範囲は、JPO審査官がサーチを行う際にすでにカバーしている範囲で、目新しいものはありませんでした。

作成者の説明によると、今後はサブクラスごとにサーチテンプレートを作成していくとのことです。サブクラス単位のサーチテンプレートが完成すれば、USPTO審査官のサーチストラテジーを理解するうえで一助となると思います。

ただし、審査経験の無い担当者が作成したサーチテンプレートが審査実務の実態と乖離したものにならないか、一抹の不安が残ります。なお、サーチテンプレートは下記のURLにて公開されています。

<http://www.uspto.gov/web/patents/searchtemplates/searchtemplates.htm>

10. 分類協議

三極特許庁では現在各庁で独自に展開している各分類を技術分野毎に順次調和させてIPC化し、1つのIPCのみで各国の文献を効率よく検索することを目指す三極分類調和プロジェクトを進めています。同じ技術分野の三極の審査官が一同に集う三極審査官会合は、三極分類調和プロジェクトを進めていく上でも非常に重要な機会となっています。

私の技術分野（光通信）では、USPTO審査官が米国特許分類（USPC）のサブクラスを順番に説明し、一つのサブクラスの説明が終わると、EPO審査官とJPO審査

官がそのサブクラスに関連するECLA・ICOやFターム・FIの説明をする形式で三極間のコンコーダンスを作成する作業を行いました。コンコーダンス作成作業を通じて、三極審査官は、当該技術分野における分類調和の有用性・実現可能性を理解することができました。

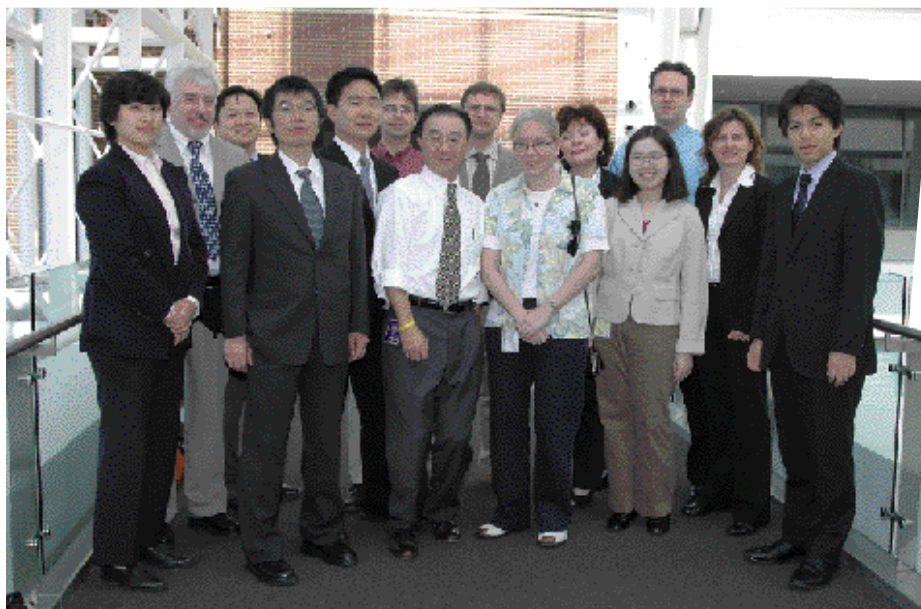
三極の審査官が膝を交えて担当技術分野の分類について話し合うことは三極分類調和プロジェクトを進めて行く上で非常に有意義であると実感させられました。

昨年11月、この三極審査官会合における分類協議の結果を受けて、当該技術分野の三極分類調和プロジェクトが進められる方向であることは、当該技術分野の担当審査官として喜ばしい限りです。

11. まとめ

(1) 案件協議を通じて、USPTOでは分類がサーチツールであるとの認識が低く、フルテキストサーチへの依存度が高いにも関わらず、的確なキーワードを用いなかった場合に生じ得るサーチ漏れについての認識がやや足りないようであると感じました。審査結果を相互利用する際にはその点に留意する必要があると思います。

ただし、この判断はカウンターパート個人の資質に依存するところが大きく、USPTO全体について当てはまることであるか否かは断言できません。



コーディネータと三極審査官

(2) 分類協議を通じて、光通信分野のFターム(5K102)が他庁に高く評価されていること、光通信分野における三極の分類体系に類似点が多数存在すること、PGPPub(Pre Grant Publication)分類付与時に1つのサブクラスしか付与されないケースが多いことを理解することができました。

(3) 三極審査官会合全体を通じて、JPO審査官やEPO審査官と比べてUSPTO審査官の業務内容が審査業務に著しく限定されている状況を理解することができました。分類調和等の国際協力をUSPTOと行う際にはその点に留意する必要があると強く感じました。

(4) 案件・分類協議の場での意見交換を通じて、「審査メモ」を統一されたフォーマットで作成・公開することが、JPOの審査結果を他国に受け入れてもらうために有効であると感じました。ここで言う「審査メモ」とは、第三者にサーチストラテジーの大筋を短時間に理解してもらうこと目的とした、検索履歴の要約などを情報として含むメモのことで、JPOが審査結果と合わせて審査メモを公開すれば、他国の審査官がJPO審査官のサーチストラテジーを容易に理解することができ、その結果、他国の審査官のJPO審査結果に対する理解度・信頼度・利用度が大きく向上すると思います。

ただし、公開を前提とした審査メモを作成するとなると、JPO審査官に新たな負荷をかけることとなりますので、慎重な議論を積み重ねながら考えていくべき事項であると考えます。そして、2006年5月の三極専門家会合において「検索履歴自体の交換は、負担の割に得るものは少ない」という結論に至っている点にも留意する必要があると思います。

なお、現時点で、USPTOは公開を前提とした審査メモを作成しており、EPOは内部資料として審査メモを作成しています。

(5) 成果としては、a) 光通信分野のUSPCを理解したことで、サーチ能力を向上できたこと、b) USPTOの審査ツール・審査手法について理解を深めることができたこと、c) 審査結果の相互利用の推進を図るために有用である知識の習得及び、人間関係の構築ができたことが挙げられます。

1.2. さいごに(国際審査官協議のススメ)

国際審査官協議に参加し、審査業務や特許分類に関わる作業を他国の審査官と共同で行うことで、世界をリードする日本国特許庁の審査官として求められている国際的見識を大いに高めることができます。また、他国の審査官に対して、日本の特許制度や審査実務について責任を持って説明する必要が生じるため、審査官としての自分を見直す良い機会ともなります。ですから、三極審査官会合に限らず、国際審査官協議に参加する機会を得た方は、審査官としての資質を高める絶好の機会だと捉えて、ぜひ積極的にチャレンジして頂ければと思います。

この寄稿が、三極審査官会合を含めた国際審査官協議理解の一助となれば幸いです。

コーディネータをはじめとするUSPTOの方々には、とても温かく受け入れていただきました。また、審査室(伝送システム)や調整課等の方々には派遣準備等で大変お世話になりました。今回の三極審査官会合を支えて下さったこれらの方々に、この場をお借りして感謝の意を表します。

(注) 誌面に記載した内容は、筆者の個人的な見解を述べたものです。その情報の正確性・完全性を保証するものではありません。

Profile

岡本 正紀(おかもと まさき)

2001年4月 特許庁入庁(特許審査第四部
伝送システム)
2005年4月 審査官昇任
2006年10月 経済産業省 製造産業局 模
倣品対策・通商室 製造産業
専門官

