

# 新会員に期待すること

## 巻頭言

特許庁技術懇話会 代表委員 野村 亨



2006年度から一次審査目標件数を大幅に増加させて以来、二年目となる2007年度も、イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007に基づき、一次審査件数の目標31万件の処理を目指して一丸となって頑張っている中、特許庁に入られた皆さん。入庁おめでとうございます。皆さん大変なところへ来てしまったとお思いのことでしょうか。

さて、皆さんの審査官としての仕事は言うまでもなく、特許出願や意匠出願を審査することです。審査した結果、特許や登録できるものは特許や登録査定を行い、特許や登録できないものは拒絶する、基本はそれだけです。企業は特許や登録になれば特許権や意匠権を独占的に利用するか、あるいは他の企業に実施権を与えることにより、利潤を得ることになります。審査の結果、拒絶するとその出願は無駄になります。それでは出願されたものすべてを特許や登録にするのがよいかというと、そうではなさそうです。現実には、無審査の実用新案の利用者が少ないことや、世界的にみても特許の無審査のところが少ないことがその証左です。

そこで、審査官が審査することに対して、企業は何を期待しているのでしょうか。私は時々疑問に思ったことがあります。それは、自分の審査結果が世の中で役に立っているのだろうか、企業からみれば、自分が拒絶することは単なる特許取得のための障害になっているのではなかろうかということです。技術的にすばらしい発明だと思っても、サーチした結果ドンピシャリの刊行物が出てくると拒絶しなければなりません。

ところで、審査する上で進歩性は重要なテーマの1つですが、前回の特許懇245号では、特集の1つに「進歩性」を取り上げました。この進歩性に関する特許法第

29条第2項の規定は、法律上は昔から存在していたのですが、公式に審査基準ができたのは平成5年のことで、それまでは産業別審査基準という形で運用され、特許庁として統一された進歩性に関する審査基準はありませんでした。

この「進歩性」と同様の規定が必要なことは世界共通らしく、米国のKSR事件の判決も、CAFCの判決を連邦最高裁が破棄したため、今後、日米欧三庁の間で進歩性の判断基準は似てくることでしょうか。「進歩性のない発明は特許しない」ということは、世界的に望まれているようです。

進歩性を考慮して審査することは大変です。特にファーストアクションを考える場合、クレームがどのように補正されるのか判りませんし、発明の同一性だけであれば、サーチ範囲は同一の技術分野に限られますが、進歩性を含めて考えると、他分野からの転用も考慮しなければならず、サーチ範囲がかなり広がります。「進歩性」を含めた理論は多方面から構成できるため、それらをすべて考慮して「拒絶理由」を構築しなければなりません。

審査とは実は大変な作業です。今年入庁された新会員の皆さんは、審査の意義について、そして、社会に対する各自の役割について、自分なりに答えを見つけることを期待したいと思います。

1つエピソードがあります。昔、経済産業大臣が特許庁を視察に来られた際、サーチ端末のデモ操作をしていた若手の審査官に質問したことがあります。質問は、「どのような点に注意して審査しているのか」というものでしたが、その審査官の回答は、「明細書の中にキラリと光るものを見つけたい」とのことでした。