



審査という仕事 ～自分の場合～

特許審査第一部長 芝 哲央

A. 特許出願の審査

私は特許出願の審査という仕事を、大変だけれども奥深くやりがいのある仕事だと思いながら満足しつつ続けてきました。特許庁に入る前は、先輩から地味な仕事をずっとやっていくんだよと言われ多少不安にもなりました。実際にやってみると、確かに外見上地味な仕事かもしれませんが、決して一件一件がワンパターンではなく、出願人・代理人等が個々に知恵を絞って、様々な内容、表現、手法で特許出願をしてくるので、毎回検討すべき理由や論理が異なり、日々思考トレーニングをしているようなものです。しかも、担当分野に長く担当すればするほど、その分野における技術の幅と深みが身についてきて、熟練者として重みがでてきます。

審査は大変に集中力と忍耐力を要する仕事です。特に技術的に難解な案件であればより集中力を要し、自分で図を描いてみたり、概念を整理したりといった理解を助ける工夫も必要となります。今では何十頁といった明細書はそれほど珍しくないでしょうが、私が昔担当していた分野で長文明細書といえば外国案件であり、某コンピュータメーカーの何十頁もの明細書と図面に記載された回路やフローチャートを、読んで忘れ、行きつ戻りつしながら根気よく追っていった苦労を思い出します。一つの案件で得た技術知識がそのまま将来の案件の理解につながるとは限りませんが、そうした胃に負担のかかるような案件をこなしていくことによって、理解力や忍耐力が自然と身に付いてくるようです。

審査における思考の複雑性について、進歩性を例にとると、審査官(補)(以下、「審査官」)は発見された複数引用例の技術内容をある程度把握した時点で、組み合わせの容易性を論理づける諸々の条件を熟練によって瞬時に判断して結論を仮置きし、その後、より詳細に検討してその仮判断が正しいかどうかを検証して最終判断を下しているのではないかと思います。すなわち、本願発明の要素部分の課題・構造・効果などをより詳細に読み込んで、その仮判断が正しかったり、逆に論理付けが無理であることを再認識したりしているものと思います。サーチをしているときに、思惑どおりの文献が探せるとは限りませんし、逆に意外な文献が発見されることもあります。こうした文献が現れる度に、論理構成を組み立て直して別の文献探索を目標としていくといった試行錯誤的で頭脳的な作業を自然に実行しているものと思います。

B. 入庁の年

私が入庁した1978年は特許分類を日本特許分類(JPC)から国際特許分類(IPC)に移行した年で、移行の結果、大規模に審査室間の業務移動が行われました。私が最初に担当した分類も移動の対象でしたので、審査官補コース研修の空き時間に指示された最初の仕事は英文抄録の仕分けでした。英文の抄録を読んでIPCをサブグループまで付与するという根気のいる作業です。新人なもので筆頭審査官(今でいう上席総括審査官)が指導審査官であり、こわい審査長のすぐ近くに座られ緊張

の毎日でした。

C. 最初の案件

入庁して最初にもらった案件の審査結果は実用新案法第3条第1項第3号新規性の拒絶理由通知でした。現在のように指導教官による合議研修はなく、最初からマンツーマン方式です。指導審査官がわかりやすい案件を選んでくれたのでしょうか。起案も殆ど指導審査官が書いてくれたように思います。

特許要件の審査手法について最初に指導審査官から教えられたのは、発明の要旨の把握（当時は、このように呼んでいました。）をするときは、クレームに記載された事項を読みながらその構造や概念（実施例ではなく）を絵に描いて、その絵を横においてサーチし、引用例との一致点・相違点の検討に際しては、同じようにクレームに記載された事項を読みながら、その各構造等が引用例に存在しているか、または包含しているかどうかを確認していくことです。この作業をしっかりとしないと、指導審査官から、クレームのこの構成Xは引用例のどこに書いてあるの？などと指摘を受けることになりました。

引き続き、まずいろんな案件を経験するようにとの指導審査官の方針で、実用新案法第5条第3項及び第4項の記載不備、実用新案法第9条第1項で準用する特許法第30条第1項の新規性喪失の例外に該当しないという通知書、特許法第54条第1項補正却下及び同第58条特許異議の決定と矢継ぎ早に教わりました。今ではなくなった手続もありますが、こうしたさまざまなケースについての起案例は、後々、自分のバイブルになりました。

D. 自分で調べること

指導審査官は実務家肌のベテランで審査便覧（現在の審査ハンドブックに相当）等を熟知している方だったので、わからない手続などがあったときについつい無精をして、どうすればいいですかと聞くと、指導審査官から「審査基準」「審査便覧」は見た？「審査例集」は見た？とよく聞かれました。どこを調べていいのかわからないときは、まずそのことを聞くしかありませんが、自分で調べればわかると思われることは自分で調べ、ある程度探

してもやはりわからないときに他の人に聞くということを知りました。

E. 特許要件

いろんな案件にあたったり、審査基準を読んでいくと次々と疑問がわいてきます。私の場合は、容易の範囲と実質同一の範囲の違い、周知技術と慣用手段の違い、製造方法や製造過程で残った構造で限定された物の認定などなどで、指導審査官に聞いてもなかなか明確にならない場合もありましたが、自分の中の疑問として持っておけば、その後誰かが教えてくれたり、判例や審査基準改訂で解決されたりしたことも多かったと思います。

判断の難しさを感じたのはやはり進歩性でしょうか。前の案件では進歩性なしと指導審査官から教わったのに、同様に思えた次の案件で逆の結論を指示されたり、本願発明の構成が簡単なのでついつい進歩性なしと判断してしまい、指導審査官からその判断に無理があると指導されたりと、個々の案件毎に技術分野・課題・構造・効果などが千差万別なので、案件毎に高度な判断が求められることを理解しました。

F. 起案

指導審査官に教えてもらった表現で起案したはずなのに、また直されるということがよくありました。先人が作られた起案文例集といったものもありましたが、肝心の判断部分は個々の案件で異なってきます。例えば、本件発明の技術的事項が複数文献で組み合わせることができるとする場合、一部が周知技術である場合、構成が充足しない部分があるけれども設計事項の場合、などなど進歩性の拒絶理由一つとってみてもその内容は案件ごとによって変わってきます。

本願発明の技術分野・課題・構造・効果・技術水準などが異なる各ケースについて、最初からケースに応じた柔軟な起案ができるはずもなく、学習の過程では頭を整理するためにこういう場合はこのような言い回しとするといったパターン化のステップが必要でした。そして、いくつかのパターンを頭の中に入れて、あるパターンで起案してみて案件に応じて書き直してみるという過程を経ることによって、徐々に臨機応変な起案ができるようになっていったように思います。

特許要件の審査では「本願発明の認定」「引用例の認定」「一致点・相違点の認定」「判断」というプロセスを踏むわけですが、前の三者の認定作業は判断の土台になるのでしっかり検討しておく必要があります。例えば、どの文献を主引例とするか、クレームと引用例で異なる表現が用いられているときや技術水準を加味して引用例を認定するときどのように記載するか、一致点・相違点の認定に際して相違部分をまとめて相違点とするか細分化して相違点とするか、等々、実際の起案では悩ましいことが多々あります。また、判断についての起案に際しても、例えば、複数引用例を組み合わせたとき構造・用途の相違などによる無理がないか、他の技術分野から周知技術等を引用してくる場合に技術分野の相違を埋める理屈があるかなど、説得力のある起案には工夫がいられます。審判官になった当初、審決の起案に苦勞するのはこのあたりにあるのかもしれませんが。

G. 審査メモ

指導審査官に勧められて審査メモを作り始めました。お袋の中に不要になった「お袋抽出票（公開公報編纂用）」というのが入っていましたので、表に審査経過、裏に特徴と図を書いて出願番号順にファイリングしていました。その後、ペーパーレス化され、自分で図を書かなくても簡単に図面頁を印刷することができるようになりましたので、公報の書誌頁とを一枚にしてメモとしていました。こうしたメモはなかなか便利で、出願人から問い合わせがあったときに直ぐに案件とアクションが特定できますし、別の案件を審査していて「確か同じようなのを前に審査したなあ」と思ったときは特徴や図から探せます。メモを調べた結果、ちょっと違うなあという結果になることも往々にしてありますが、それはそれで頭の中のひっかかりがなくなって安心して次に進めます。

コンピュータ化時代になり、エクセル等のソフトを使って独自の便利な審査メモを作成している審査官もいるようです。以前ある審査官に「こういう技術について記憶ない？」と聞くと、パソコン上でパッと自分の審査メモを開いて、出願人やキーワードで検索してこういうのがありますと提示してくれた審査官もいました。

H. サーチツール

コンピュータサーチ時代に入庁した審査官の皆さんには紙で検索といってもピンとこないかもしれませんが、サーチツールがコンピュータ化される前は紙ファイルでサーチをしていました。自分の背中に紙ファイルがありましたので、土曜日は「公報整理」といって増えすぎた分冊を細分化するといった作業をよくしていました。当時は審査請求順ではなく出願日順で審査していましたので、着手している出願年まで整理していくことで徐々にメンテナンスしていくことができたのです。

いつでも部分的にツールを改良できた紙サーチ時代と違って、サーチツールがコンピュータ化された現代では、これを改変するには一時期にかなりの時間とエネルギーを要します。

私の取った方法は、葉FW（フリーワード）をこまめに付与する、FIやFタームの改良をある程度時間をかけて準備するといったことです。サーチとサーチツール改良とは必ずしも両立しませんので、サーチツールを改良しながらサーチしようとすると、サーチだけ行う以上かなりの時間がかかります。サーチは試行錯誤の世界ですので、ある検索結果をすべてスクリーニングするとは限りません。スクリーニング途中で非効率であると判断した場合や、利用できそうな文献が発見された場合はその時点でスクリーニングを中止することが往々にしてあります。したがって、例えば、ある葉FWを付与していて最後まで付与し続ける時間がないときは、一旦中止して付与した年月範囲をメモしておき、次のサーチのときに再開するといった細かい手当も必要になってきます。

付与した葉FWリストが体系的・網羅的になってくればFIやFターム改良につなげることができます。葉FWを核にしたFターム骨格リストをパソコン上で作成しておき、サーチの度にタームを追加したり削除したりして少しずつ肉付けするとともに、各タームに公開公報を適当な図番とともにメモしておき、後は補助職員にパソコン上で図面をべたべたと貼り付けてもらってFタームマニュアルのベースとするというやり方です。図面をはさみで切り貼りしていた頃に比べると、パソコンソフトの発達でこういった作業が大変楽になりました。

分類は作った明くる日から古くなると言われます。FIやFタームを作っても、こういうFIやFタームがあればなあと後で思うのが常です。サーチツールを手当する

かどうかは、それにかかる負担とサーチ効率化の費用対効果の問題かと思います。今は以前にも増して余裕がなく、目の前の案件を審査するのに手一杯でしょう。また、サーチツールそのものの機能も高度化し、サーチ外注率も高まっています。外注機関など外部能力に期待するといったことも一手かもしれません。いずれ、審査の迅速化が達成できれば、サーチツールのさらなる品質向上といったことも可能になるかと思います。

I. 審査以外の業務

審査以外の業務としては審査室外で行う場合、審査室内で行う場合それぞれにいろいろありますが、ここでは審査室外での業務を挙げることにします。併任などの業務は審査とはかなり仕事の内容が異なるので、それぞれに強く記憶に残っています。

最初の併任は総務課でしたので、新政策・予算・外部との対応など、行政官庁の一般的な業務を垣間見ました。こうした業務に加えて、当時は米国で保護貿易主義が台頭してきた頃であり、日米貿易委員会、四極貿易大臣会合といったいろんな国際協議の場で知的財産が議題に上るようになり、1985年にはレーガン政権の下でヤングレポート（大統領産業競争力委員会報告書）がまとめられて、政府、議会、民間レベルでアメリカの産業競争力を強化する議論が高まりました。日本の特許制度・運用については、審査が遅い、付与前異議申立制度があり登録までにさらに長い期間がかかる、誤訳訂正が認められない、許されるクレーム範囲が狭いなどが指摘されました。

水際には米国関税法337条によって、日本企業が半導体メモリなどでITC（貿易委員会）に相次いで提訴されたのもこの頃です。また、貿易的側面から知的財産権保護を図るべきとしてGATTで知的所有権に関するルール作りが開始されました。当時は国際課がまだなかったのでこうした国際的な業務にも少し携わることができました。

また、審査基準室で審査基準改訂やハーモナイゼーション条約案に携わって以降、法律改正や審査基準改訂にも少し関わる機会がありました。審査基準は時代のニーズや方向性とそれに対する様々な意見の集約であり、背景にはその何倍もの議論があります。このことは他の業務、施策でも同様かと思います。こうした機会を

得ることによって、物事が見かけより複雑であること、まとめることの困難さなどがわかってきます。若い皆さんはどんな業務でも対応は可能だと思いますので、審査以外の業務にも携わってみることも視野を広げるのに必要かと思います。また、他の部署で働く機会があれば多くの人と知り合いになり、このことがその後の業務を円滑にすることもあります。

J. 勉強会

非常に中身の濃い勉強会に参加している人達やホットな情報をすぐ交換している人達もいる中で、私の場合はそれほど本格的なものではありませんが、いろんな人と勉強会を続けてきました。さらに、他部や庁外の人達と勉強会をしていると話題も広がりますし、人のつながりもできます。誰もが初歩的な意見や質問ができるためには比較的少ない人数の方がいいかもしれません。題材は知財関係雑誌に載っている判決・論文、自分が読んだ有用な図書や経験した業務などなど、気を張らずになんでもいいかと思います。

中堅審査官になって多少後輩の役に立てたらと思い、入庁1、2年目の審査官補と一緒にハーモ条約案（随分前のものですが）を題材にして勉強会を開いたことがあります。後にそのメンバーが国際課に併任したときに役立ったと感謝してもらい嬉しく思いました。中堅以上の審査官ともなると若い審査官補から見ると自然とかなりの知識が身に付いています。是非、若い審査官補達を勉強会などを利用してリードしてもらいたいと思います。

K. 研修

審査には、技術・法律・基準・手続などいろんな知識が必要となります。これらの知識を得る最も効率的な手段は仕事上必要なことをそのとき学ぶOJTでしょうが、OJTだけでは必ずしも十分ではありません。特に、業務の基本を学ぶ初任研修などきっちりしたテキストがある研修は、その後もテキストを読み返すことができ、非常に有用です。逆に、耳だけで聞く研修はそのときいい事をたくさん聞いたと思っても、誰から何を聞いたのかあいまいになってしまうので、メモなどを残しておくといいでしょう。

技術的な面であれば、技術研修や工場見学によって、技術を全体的・体系的に学習したり、最新の技術を学んだりできますし、特に見学等、視覚で得たものは記憶として長く残りやすいという大きなメリットがあります。20年以上前の座学の内容は憶えていないのに、工場見学で見た現物の装置については、その装置の記憶とともにどの会社のどこの工場で明細書の図面はこうだったということまで憶えているのが不思議です。

知的財産の一般知識については、全体的・体系的なものは特許関係の図書から、新しい情報は特許関係雑誌から得られます。最近の本屋に知財コーナーができるほどたくさんの本が出ていますし、いい論文もたくさんあります。一度読んだだけでは忘れていきますが、一部分だけでも頭に残れば必要なときにアクセスできます。

L. 審査の質

一口に審査の質といっても、審査にはサーチ・判断・起案といった種々のプロセスがあり、また、審査の対象となる案件の技術分野・課題・技術内容などが個々に異なり、審査の的確性を判断することは簡単ではありません。

自分で審査の質をチェックする方法としては、協議における他の審査官の意見を聞いたり、審判の判断結果を分析したりすることにより、自分の判断の位置を確認することができます。岡目八目といいますが、協議をすることにより自分の気付かなかった点が発見されたり、起案についていい表現方法を教わったりすることがありますし、また、審判の審理結果を参考にすることにより、自分の判断結果が適切なものであったか否かがわかります。

M. 指導審査官

何年か審査をしていると異動者の担当を引き継ぐ等の理由で担当分野が少しずつシフトして、技術分野の幅が広がるとともに、困難分野も経験することとなります。構造・制御・材料といった諸々の種類の技術のサーチノウハウも身に付きます。困難な分野は担当しているときは大変ですが、自分の技術知識が深まって応用力がつくので、その後に新規分野を担当したときの立ち上がりが早くなります。

自分が初めて審査官補をもったのは審査官3年目ですが、それまではベテラン審査官に任せていた指導を若い審査官にもやらせてみるという、その時の審査長の方針だったのだと思います。子を持って知る親の苦勞といいますが、指導された審査官補より、自分の方が勉強になったのかと思います。自分が指導する立場になると、技術力、基準・手続といった知識、判断力やそれを理解できるように説明する能力が試されるということがよくわかります。

N. 審判官として

審判官時代は審査部での技術分野と異なる自動車関係の部門に配属され、また新しい技術に触れることができました。部門長が勉強のためにと無効審判事件を1件担当させてくれましたが、これがなかなか興味深い案件で、非常に勉強になりました。

本件出願は実用新案登録出願を分割し、さらに特許出願に変更して出願公告・登録されものであり、無効審判請求時の請求理由は、冒認出願（無効理由1）、及び要旨変更により出願日が繰り下がり（改正前特許法第40条）自己の公開公報から容易（無効理由2）というもので、さらに、出願前公然実施（無効理由3）という無効理由が追加され、いずれも普段利用しない理由ばかりでした。さらに、請求人より当事者尋問の申請もなされました。

無効理由1（冒認出願）は、請求人は考案者であるが実用新案登録を受ける権利を譲渡した憶えはない、というものです。こうした事件にはありがちですが、一方の言うことを聞いてなるほどと思っても、相手方の主張を聞くと心証が180度変わるといことがあります。このケースでも、被請求人から、請求人自身の、会社に対する出願依頼書、就業規則、米国出願時の譲渡証書など乙号証が沢山提出されました。

無効理由3の公然実施については、請求人から被請求人企業の種々の製品の設計図、納品書などが提出されて、出願前に特許製品が公然と販売されていた旨の主張がされるとともに、当事者尋問では出願前に販売されたものが特許発明と同じものである旨の証言がなされました。

結局この請求人は発明の対価に不満を持っていたようであり、その後頻発した職務発明関係の訴訟のよう

に、地方裁判所に発明の対価請求の訴を提起すべきだったかもしれません。十分な対価が支払われないなら特許を無効にしてしまえとのことで、審判を請求したようです。付与前異議申立制度が存在していた頃に比べると証拠調べの機会は減っています。貴重な体験をさせてもらい部門長に感謝しています。

この審判官時代に自分にとって大きな出来事がありました。部門の引越で腰を痛めてしまい、腰痛と足のしびれに悩まされる毎日となってしまいました。医師によると運動不足・姿勢が悪い・体が固いなどが原因ということのようですが、結局その時は改善しませんでした。将来どうなるものかと思いましたが、その後、足のしびれはなくなり、ずっと仕事も続けてこれたのは幸運と言えます。上司からは腰のことを随分気遣ってもらい、そういう声をかけてもらうだけで嬉しかったものです。また、自分が体をこわしたことで、体調が思わしくない人の気持ちも理解できるようになりました。

O. 管理職として

審査という仕事は高い自己管理能力を要求される仕事であり、実際、審査官はこの能力を有する人材集団です。したがって、管理職の基本的な業務は、各人の能力がスムーズに発揮されるように手助けすることであり、また、審査部の方針にしたがって審査官を目的の方向に導いていくことかと思えます。審査部の方針が審査官にとってつらいものである場合には、その背景や理由を十分に説明していく必要があります。また、審査官それぞれに個性があり、それぞれに持つ能力、考え方、やり方が異なります。したがって、管理職は各審査官の持つ個性を判断してこれを引き出すように導くこと、各審査官が日頃の業務において公平感や納得感を持つよう評価したり調整したり注意したりする必要があります。管理職にもできる権限や範囲は限られているので必ずしも直ぐ解決できないこともあります。まず、要望を聞き実現に向けて努力する姿勢が必要です。審査官の中にも、話の好きな人そうでない人、お酒を飲む人飲まない人、などいろんなタイプの人がありますので、公平に声をかけ、審査官からも話しやすい関係を作っておくことがベターです。

管理職と審査官の間に考え方の違いがあるとすれば、大きな理由として慮る範囲が異なるからかと思えます。

例えば、ある人が他の人に不満を持っている場合には、一方の主張だけでなく両者の事情を公平に聞く必要があるでしょうし、ある施策や運用等について不満感を持っている場合には、それらの過去の経緯・外部意見等もろもろの事情を十分に説明する必要があるでしょう。管理職は審査官の気持ちを理解しつつも、諸々の状況に応じて調整することも必要になります。何の課題も問題もない組織はないでしょうから、管理職と審査官で状況を改善していくことができれば、これに勝るものはありません。

P. 先輩の背中

これも誰でも経験していると思いますが、先輩の背中に学ぶということがよくあります。特に、審査以外の業務となると基準やマニュアルがあるとは限りませんので、その場合は先輩や経験者のやり方を真似るしかありません。なるほどこのようにすればいいのかと学ぶ場合もありますし、必要とされた時より教わった時の方が遅くて、あのときこの先輩のようにしていればと悔やむこともあります。逆に、先輩の真似を試みただけで自分には無理で、別のやり方を考えるということもあります。

自分で工夫しているものの一つに引継メモがあります。既に経験済みの人も多いかと思いますが、仕事を引き継ぐときには引継メモを作るかと思えます。引き継ぐ方もその時点で思い出そうとすると抜ける事項が出てきます。そこで、日誌（又は月単位）風メモをワープロ画面で常に開いておき、日々のポイントを箇条書きにすることにしています。失敗したことは今後こうすべしとメモったり、予定も書き込むようにしています。こうしておけば、あの事項はいつどうしたっけ、と自分が思い出したいときにも役に立ちます。年をとるにつれてとみに記憶力が落ちているので、後で思い出するための一つのリカバリー方法です。

Q. コミュニケーション

入庁もない頃は研修機会が多いのと同年代の気安さから、同期の仲間でのつき合いの比重が大きく、段々と審査室内のメンバーとのつき合いが多くなるかと思えます。審査室では年齢差があったり、各々の審査官が

忙しかったりで、どうしてもコミュニケーション不足になりがちで、殆ど周りの人と話すことなく一日が終わるということにもなりかねません。せめて挨拶ぐらいは交わりたいものです。周りや相手が挨拶しないと、自分も挨拶しないようになりがちですが、自分から挨拶を欠かさないようにすると相手も「この人は挨拶する人だ」と認識して、かなりの率で相手も挨拶してくれるようになります。すれ違いで挨拶しても相手が気付かないということもありますが、自分にも逆のことがありますので、できるだけ自分から挨拶するようにしています。

冒頭にも書きましたが、審査は大変な仕事です。年々技術は高度化し、請求項は増加し、サーチ対象文献量は増大しています。案件によってはストレスのたまるものもあるかと思えます。こうした状態で自分の中だけで仕事をしていると、健康にも精神的にもよくありません。週末に出かけるとか、自分にちょっと贅沢をしてみるとか、自分なりのストレス解消策を持っておくことも必要かと思えます。近年はめっきり親睦機会が減ったかと思えますが、部屋の人数も増えて、同じ審査室内でも話をする機会が少ないといった関係がますます増えていきますので、部屋の忘年会や旅行などといった親睦機会をできるだけ利用してコミュニケーションを深めておきたいものです。審査官の仕事が比較的独立した仕事であるとは言っても、人のつながりが必要な部分が必ずあります。

R. 最後に

先日あるシンポジウムで大学の先生が「知財人財」という言葉を使っておられました。審査制度を支えるのはまさに「人財」だと思えます。審査官一人一人が高い能力を持ち、それぞれの多様な能力を活かしていけば、どのような時代になっても審査に対する期待と信頼の高さは変わらないと思えます。

以上、思いつくままに自分の経験を話してきました。一つでも共感してもらえる部分があれば幸いです。

profile

芝 哲央(しば てつお)

昭和28年12月13日生

京都大学大学院工学研究科修士課程修了

【主な経歴】

昭和53年4月 特許庁入庁（審査第二部（事務機器））

昭和57年4月 審査官昇任

平成6年4月 審判官昇任

平成13年7月 特許審査第一部審査監理官（光デバイス）

平成15年7月 特許審査第一部首席審査長（応用光学）

平成17年10月 特許審査第一部首席審査長（計測）

平成18年7月 審判部審判課長

平成19年7月 特許審査第一部長