

# “審査官”

～日本弁理士会、日本知的財産協会有志との  
懇談会を振り返って～



平成19年度特許懇常任委員会では、日本弁理士会、日本知的財産協会の有志の方々との懇談会を定期的に開催しました。

これまでも特許懇では、日本弁理士会の方々と特許懇弁理士委員会メンバーとの間で、日頃の業務に関連した事項や知的財産権制度全体に関わる事項について、忌憚のない議論を行うことを目的とした懇談会を定期的に行ってききましたが、平成19年度は、日本知的財産協会第1及び第2特許委員会有志と制度・国際委員会メンバーとで新たに懇談会を行いました。

そしてこれらの懇談会を総括する形で開催したのが本座談会になります。「審査官」はその業務の性質上、一度に多くの出願人や代理人と触れ合う機会は限られており、第三者の視点で「審査」業務を俯瞰することは困難ですが、本座談会の結果を読んで頂くことで、その一助になれば幸いです。

\*\*\*

**小林** 弁理士会及び知財協会有志の方々との懇談会を踏まえ、本日は四つのテーマに基づいて座談会を行います。

## 〈第1 外部から見た審査官〉

**久島** では、さっそく座談会を始めます。まず1番目は「外部から見た審査官とは」です。弁理士会有志との懇談会の1回目が審査周辺環境ということで、審査官をめぐる状況について弁理士会の方々が日ごろ疑問に思っている

ことを中心に意見交換をしました。私としては、審査官の実態がそれほど知られていないのかなという印象を持ちました。皆さんはいかがでしたか。

**殿川** 「審査官がそんなに働いている驚きだ」と言われた方がいました。弁理士の先生や事務員の方は月に何件か出願を処理しているのですが、我々と担当している件数が全然違うので、向こうとこちらで時間的な感覚がだいぶ違うということから出たのでしょうか。今回意見交換をして、意外と審査官は働いていたというところは納得していただいたと思います。

**鳥居** 審査実務に関しても、「実際にFODASはどのくらい見ているのですか」等、実務的なところに興味を持たれているのは新鮮な感じがしました。審査実務も結構大変だということに、薄々気づいてくださっているようでした。



鳥居 福代  
(とりい ふくよ)  
.....  
特許審査第三部  
医療(医薬化合物)  
審査官補

**久島** 審査官の側から、「私たちは何時から何時までせせと働いています」とはなかなか言いづらいものですが、集中力とか、審査に取り組む姿勢というのはもっと知ってもらえると嬉しいですね。どのぐらいのパワーをかけて普段の審査が行われているかというのは、もう少しアピールしてもいいかなと思います。

**小林** 逆に、アピールすべきではないと思っている人はいませんか？

**大山** 個人的には、仕事を頑張っているということよりも、審査官は人間味があるということを伝えたほうがいいと思います。たとえば懇談会の中で「審査官は、細かい記載をつついた36条とか、出願人をいじめることしか考えていない人もいると思っていたけど、実際にこうやって懇談会をしてみて、審査官の方がノーマルな感覚を持っていることに安心しました」という意見がありました。そういう部分がもう少し弁理士の方に伝わると、ギスギスしたやり取りじゃなくて、円滑なコミュニケーションができて、「同じような考えを持っている者同士が、特許制度を円滑に活用できるような流れをつくっている」という考えで協働して働けるのではないかと思います。

**久島** どうしたらそういうことが伝わるとは思いますか？

**大山** こういった懇談会のような機会を増やせば良いと思います。

**久島** 普段の仕事を通じてできることは何かあるでしょうか。

**大山** やはり面接の機会ではないでしょうか。

**小林** 皆さんは面接の経験はどのようなのでしょうか。面接の際、案件に関すること以外のお話をされたことはありませんか？

**池本** 私は先日初めて面接審査を行ったのですが、意見書において主張すべき箇所が分からないというところがありました。こちらが当たり前だと思ってい

解されていないところがあるという点について今回の機会で見聞交換できたことは非常に良かったと思います。

あとは弁理士会側から「どうしていいかわからないときはどうすればいいか」という質問があって、「電話してください」と回答したことがあったのですが、意見が来たらフレンドリーに対応したいという我々の気持ちがあまり伝わっていなかったところがあると感じました。

**大山** 私は面接のときに、案件についての話が終わったら、たとえば知財部の方が来ていたら業界の近況とか、弁理士の方には今後の対応の参考になるような助言をするとか、色々な情報交換をするようにしています。皆さんはどうでしょうか。

**久島** 官補の頃、指導官に面接に立ち会ってもらったときのことですが、そういった雑談の時間はすごく長かったです。当時は、雑談は時間ばかりかかり無駄だと思ってましたが、業界の状態を知ることの他に、その代理人さんと顔なじみとなり、その後の意思疎通が滑らかになる効果があることを最近実感します。現在官補の方は、面接のときにそういう指導はありますか？

**伊藤** いえ。(笑)

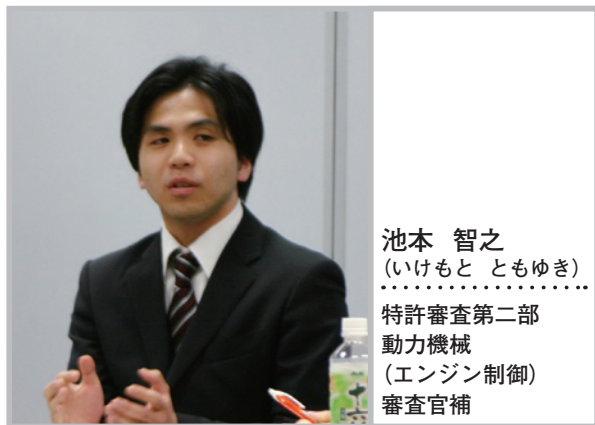
**殿川** 指導官がどういうタイプかにもよりますね。

**伊藤** 弁理士や出願人の方と話していると「審査官は冷血で、パッサリ切ってしまう」というイメージを持たれていると感じます。こちらも悩んだりするということを理解してもらうことで、意見書をよりわかりやすく書こうとか、伝わりやすいように努力しようと思ってもらえるのではないのでしょうか。

面接でも、分かりづらい意見書や補正書に対して「実際の発明の肝はどこですか」と本音で話せるので、やはり書面だけではなく、直接会ってコミュニケーションを取るとは大切なことだと思います。今回の懇談会を通して、その点を改めて感じました。

**久島** だんだんそういう機会が増えてくると、もっと積極的にコミュニケーションを取ろうという機運が高まってくるかもしれないし、結局それが審査官の仕事の効率を良くすることにつながりそうですね。

**殿川** 人によりますが、外の人と話していると「電話をすること自体敷居が高い」とおっしゃる方が多いですね。小規模な出願人にとっては、面接は結構大きいことなので緊張されますから、甘くするというのとは違いますが、人間としてフレンドリーな雰囲気を出すことも大事だと思います。



池本 智之  
(いけもと ともゆき)  
.....  
特許審査第二部  
動力機械  
(エンジン制御)  
審査官補

**久島** 最近、面接ガイドラインが改訂されましたが、積極的にコミュニケーションを取ろうという姿勢をアピールすることも重要なのかなと懇談会を通じて思いました。

### 〈第2 単一性基準と審査実務について〉

**久島** さて、そろそろ次のテーマに行きましょうか。2番目は「単一性基準と審査実務について」です。これは弁理士会との懇談会の第2回を中心に意見交換が行われたものですが、どこまで審査範囲としてとらえるかという考え方は知財協との懇談会でも議論になりました。

**小林** 単一性の審査基準に関しては弁理士会側からいろいろ質問が出て、われわれの回答がメインであったという記憶が残っていると思います。新単一性基準での審査は短く、いわゆる「シフト補正」の判断を経験された方は、おそらくこの中ではないのではないのでしょうか。

判断の適否チェックは今後もやっていく必要があるし、判断する側がそうですから、外部での不安は大きいと思います。基準のみでの判断が困難な事例も出てくることでしょう。進歩性判断と同様、個々の審査官が判断しなければならぬ部分も多くあるので、弁理士会側はかなり気にしていたと思います。

一方、知財協有志側は、(手続きよりも結果である)権利化を重要視していたように感じました。

**久島** 弁理士の先生としては、やはりその辺が気になるところでしょうね。どういうアクションを取ったら、どういう回答が来る可能性があるというのはすごく気になるところで、それが審査官ごとあまりバラついていると怖いので、できるだけそろって欲しいという要望があるのかなと感じました。

**小林** 皆さんはどうですか。単一性に関する事で、弁理士会側から具体的な事例を想定して多くの質問があったかと思います。そういった質問を受けてどんな印象を持ちましたか？

**大山** シフト補正について新基準での判断を要する案件はまだ少ないのですが、外部の方は注目しているので、それについて聞かれたときに正確に答えられるように基準を理解することが必要だと思いました。

弁理士会との懇談会では、単一性の基準を必要以上に厳格に見ないでほしいという要望が強かったですね。

**久島** 単一性の判断のところも問題があるのですが、どこまで審査するかという審査範囲の決め方のところが外



**久島 弘太郎**  
(ひさじま こうたろう)  
.....  
特技懇常任委員  
弁理士委員会委員長  
特許審査第二部  
動力機械  
(エンジン制御)  
審査官

部から一番興味を持たれているように感じました。今回新しく出た基準では、「ここまではやりましょう」と、かなりカッコリ示されましたが、そもその考え方自体は以前からあったもので「審査範囲の決め方の基準自体は従来どおり」というスタンスですね。

そうはいつでもバラついていたから今回カッコリと決めたのですが、ある弁理士の先生に「バラついていたのをそろえるのはいいけど、今までいっぱいやってくれた人についてまで、今回の審査範囲の決め方に制限する必要はないのでは」と言われたときには、一瞬そうかもしれないと思ってしまいました。

**殿川** 基準というよりもサービス低下に見えるようですね。前は「単一性はないけど審査をします」ということが許されていて、結構やっていました。基準そのものはある意味で変わっていないかもしれないけど、「今までやってくれたのに、今度はやってくれないの？」という素朴な不満というか、残念だという気持ちが出たんだと思います。基準そのものもありますが、「以前はサービスをしてくれたのに」という不満が大きかったのではないのでしょうか。

**小林** 基準では「必要以上に厳格に運用しない」とされていて、明らかに単一性を満たさないのは明らかだが、実はファミリーがあって、例えばサーチレポートの結果を見ると全部の請求項について先行技術が出ていたとか、そういった場合は全ての請求項に対して新規性・進歩性等の判断を行うことは問題視されていません。

そういうところから見て、外部の人が思っているほどサービスの低下にはつながらないのが実態じゃないかというのが私の感想です。

**久島** 低下する恐れがあるということで警戒しているのでしょうか。



殿川 雅也  
(とのかわ まさや)  
.....  
特許審査第四部  
情報処理  
審査官

**殿川** 乱用する人が出るのを心配しているのでしょうか。あの基準は「ここから先はやりませんよ」というものであると同時に「この範囲はやりましょう」という基準でもあって、どちらかに偏るのは一番良くないし、法律の考え方に則って基準を理解すると「少なくともここまではやりましょう」とも取れるので、適正なところでバラツキが小さくなればいいのではないのでしょうか。いままでガチガチに厳しく判断していた人が、もしいればですけど。

**貞光** 不安に思うのは、29条2項の拒絶理由と違って、意見書が書きにくいからじゃないかと思います。審査官側で「ここまでは単一性を問わずに審査します」と書いたときに、それがうまく伝わらないとか、もしくは自分ではもう少し先まで関連があると思っていても、たとえばそれだけで意見を書いてもし拒絶されたらどうなるのだろうという不安もあるのではないかという気はします。

**久島** その不安の表れの一つとして、拒絶理由にSTFをちゃんと明示してほしいという意見が出ていましたね。やはり外部から見て困るのは、処理の予見性が低くて、人によって判断がバラつくということで、そこが一番リスクだと思います。そこを考えると、いまの基準は、バラつき具合を抑えるためには有効だと思います。

そもそも「審査基準」の捉え方が人によって異なるという状態があると思うのですが、外部からバラつきが困ったことだと思われている以上、せっかくこういう運用でそろえてやろうとしているのだから、審査官はそこにそろえて審査をやっていく方が良いと思います。

**小林** ところで、今日(注：2月20日。以下同じ。)の部内会議で起案文例の紹介がなされたと思いますが、確認した方がいたら、内容を紹介していただけませんか。

**貞光** いまのバラつきに関する話ですが、「単一性の起案文の書き方がそもそも良くない。どこまで審査しなければい

けないかという判断にもバラつきがある。それは良くないので、完全に統一してバラつきを抑える」というような話が部内会議でありました。特に起案文の書き方ということで、単一性違反についての汎用文例があって、「このとおり書きなさい」という感じで起案文例が紹介されていました。

たとえば「事後的に単一性がない場合は、請求項1にかかる発明は引用文献1に照らして先行技術に対して何ら貢献していないので、請求項1にかかる発明と2から後ろのものは特別な技術的特徴……」という感じで何例かあります。文書で拒絶理由を書く以上、文書自体に誤りがあってはいけないということもあって、統一した汎用文例を作成したという感じがします。

**小林** 審査におけるバラつきに関して、「こうすべき」という考えはありませんか？

**久島** 審査官は基準をちゃんと勉強したとして、それでもなおバラつくとなると、何をSTFとして認定するかという技術的なところで生じるバラつきによって、後の結果が変わってくると思います。たとえば5人の審査官がいて、ABCDと単純化されたクレームで、AがSTFです、BはSTFではありませんという状況が与えられたときには、審査範囲は、たぶんバラつかないと思います。

やっぱりバラつくのは技術的なところで、STFをどう認定するかでバラつくような気がします。だから、ある程度バラつくのは仕方ないかもしれませんね。

**池本** 周知技術とか設計事項は人によってバラつきが大きいような気がするのですが、その辺も不安になる要因なのかなと思います。

**殿川** どういうふうに思想を抽出するかによって決まると思います。何も思想がないと思ってしまうと、もうSTFはないと思ってしまったり、クレーム全体の流れを見てあげようと思えば結構細かいところまで見ると思うのですが、それはすごく負荷がかかることですね。大変だと思いますか。

**貞光** もう一つは、明細書の中まで読んで、ある程度内容を把握したうえでSTFを抽出しているのか、それとも単純に文言上一致するからSTFがないと考えるのかというあたりでバラつきが少しあるんじゃないかと思うときがあります。

**小林** なるほど。皆さんは、現在の審査基準で十分と感じていますか？

**貞光** 事例をもう少し充実してもいいという感じはします。審査の進め方については、一つひとつの個別的な案

件についてはなかなか触れにくいところがあると思うので、「もしかしたらバラつくかもしれない」という事例が何かあれば、それについてもう少し追加していただければわかりやすくなると思います。

**小林** 実際の審査案件の中から事例を抽出して、その中から基準というかたちで周知させていくというイメージですか。

**貞光** それもいいかなと思います。

**小林** 事例の追加は補正の判断に関して行われていましたね。事例を追加して行って、それによって判断基準のフォーカスが合ってきたということもあるので、単一性について同様のことをやるのも、良いかもしれないですね。

**久島** おもしろい事例を見つけたら、審査官が積極的に基準室に通知してもいいかもしれません。

**小林** ところで、実際事例として追加するべきと感じた審査を行った際に、皆さんは積極的に基準室に報告しますか？例えば、基準室のホームページに出願番号だけ入力するところがある等、そういう気軽さがあったときに、審査官が行うかという話ですが。

**大山** 審査官からの意見ばかり集めたら、審査官にとって都合のいい事例が集まりそうですね。

**伊藤** そうだとすると、出願人からも「この37条は納得でした」といった事例を集めて、双方から事例を集めないとバランスが整わないですね。

**大山** 先ほどの話に戻るのですが、明細書の中身まで、技術思想を理解したうえでクレームを読んで単一性を判断するとなると、バラつきが生じやすくなると思うのですが、どうでしょうか。もう一つ、「実質同一の範囲でバラつきが生じる」という話があったんですが、実質同一の範囲を厳しく見すぎるとバラつきが生じやすくなると思います。



**大山 栄成**  
(おおやま よしなり)  
.....  
特許審査第一部  
アミューズメント  
(電子ゲーム)  
審査官

**久島** そういう判断が分かれるところを理解してもらうためにも、それをどう解決するかを考えてみると、やっぱり事例を集めて実際の例で知らせていくのが良いと思います。事例は、基準室だけで集めるよりは、われわれがふだん見つけたものをプールしておいて、その中から選べるような状況にしておくのも良いでしょう。結局パブコメを取るのですから、審査官側、出願人側のどちらかにバランスが崩れることはないかなと思います。

**大山** 今回の懇談会で、「二部ではこうだ」とか「三部ではこういう雰囲気だ」とか部によって文化が違うという話が出ましたが、事例もいろいろな分野から集めたほうがいいでしょうね。

**久島** 他に、こうしたらバラつきがなくなりそうだという提案はありますか。

**貞光** 審査基準の事例ですが、多数従属請求項に関する単一性の事例が非常に少ないように思います。多数従属を引く多数従属で、そのような場合に、一体どれが一番初めの発明群なのか、どこまで審査しないといけなかないかという事例は一つぐらいあるかないかという感じです。そこは実際にわかりにくい範囲だと思うので、そういった事例があると、出願人にとっても参考になると思いますし、審査官のほうも判断をバラつかせないという意味で非常にいいのではないかと思います。

**小林** 単一性判断は協議というかたちを取っていますね。私の感覚だと、ある程度自分の審査の進め方が見えてきているというか、確立しているような気がしますが、皆さんはある程度見えてきていますか。それとも、バラつくということに対してまだまだ不安ですか？

**伊藤** 自分自身の単一性に対する判断がバラついていると思っている審査官はそんなにいないのではないのでしょうか。それぞれが「自分はこう判断する!」と思っていた判断が全体としてみるとバラついているのではないかと思います。審査官一人ひとりがバラついているという事実があることを認識し、協議などを通して、庁としてバラつきをなくすよう努めていくことが大切なことだと思っています。

**小林** 特定の人と協議をすることで、グループ内の全員が間違ったベクトルを向いてしまったら、どんどんそれが加速していくと思ったことはないですか。たとえば新しい基準で審査したAさんがいて、グループ内の協議を初めてやったときにAさんが方針を決定し、仮にそれが間違ってもグループに浸透してしまって、みんながその流れに

乗ってしまうという可能性もあるのかなと思っています。

**殿川** なるべくいろいろな人と協議するように努めるといふこともあるのですが、グループ内で閉じてしまうから限界はありますね。

**久島** どうしても協議はその技術に詳しい人とやる傾向が強いから、特定の人とやるが多くなってしましますね。そうすると、その人の基準の考え方が浸透していつて、結局同じベクトルを向いてしまうということが生じる場合もあるかもしれません。

**大山** いままではそういう可能性もあったのではないのでしょうか。品質監理室ができたので、分野をまたいで品質チェックを行い、管理職やグループ長が品質監理室の判断基準を把握して、統一的な基準が審査官に行きわたるような構造になっていくのではないのでしょうか。

**小林** 品質監理室を通してフィードバックがかかるということですね。

**大山** これまでは分野ごとに常識があって、その分野で閉じてしまう傾向にあったかもしれません。

**黒嶋** 私は弁理士会との懇談会には参加していなかったのですが、単一性に注目が集まっているというのは、いろいろな方から聞いていました。今回単一性の方向性を明確に定めたことで、いままで単一性を厳格に守るようにして書いていた弁理士さんと、そうでなくてちょっと期待してしまって、緩く進めていた弁理士さんとの不公平さがなくなるのではないかと思います。こちらの庁としての基準が一つの方向に収束していくと同時に、弁理士さん、外部の方の基準も定まっていくのかなという気がします。

こちらとしてバラつきを抑えるには、いろいろな方と協議することも大切ではないかと思っています。いまは官補なので指導官や先輩の方と相談することが多いのですが、審査官になったときに、一人で突っ走らないよう

に気をつけたいと思っています(笑)。

**殿川** 今回の新しい法律もPCTを基準にして、基本的にはEPOとあまり趣旨は変わらないはずですが。USは違いかもかもしれませんが、私は外部から聞かれると「EPと一緒にするはずですよ」と答えるようにしています。

そうはいつてもUSだとマルチプルに従属するマルチプルはだめとか、EPだとカテゴリーが同じ発明群毎に独立項は1つ、とか、元々のクレームの構造が違っているので、基準は一緒でも違う結果になる可能性は非常に高いのかなと思っています。

単一性を守りやすいクレームの書き方を推奨するというのも一つの手法なのですが、いろいろな独立項を幅広く保護したいという趣旨もわかるので、そのバランスもあると思っています。

**久島** 話を戻すと、これだけバラついている現実があるというのを、どうやって審査官に戻すかというところが重要だと思います。

ややもすると審査官は、周りの人がどんな仕事をしているか見えなくなる傾向があると思うので、そういう意味では「現実はこちらなんだ」と、もっとフィードバックをかけてくれたほうが、長い目で見ると審査官のためになると思います。

フィードバックの要にしているのは品質監理室で、せっかく部をまたいで、技術分野も全部またいで統括的にものを見られる立場にいるわけですから、もっと審査官に色々な情報を返してくれてもいいと思うんですね。たとえば「こういうクレームのところで、ここまでしか審査しなかったけど、本当はここまでやったほうがいいんじゃないか」という事例も、場合によっては審査官個人まで、こっそりとフィードバックしてくれるといいと思います。

**殿川** 単一性のフィードバックと言えは、外部からですけど、PCTの異議申し立てという形で存在しましたね。あまり極端なことをすると異議は上がってくるのですが、異議件数は聞かないですね。たまに審査室に来ると、珍しいことなので結構大騒ぎになるということがありました。でも、フィードバックは大事でしょうね。

### 〈第3 進歩性判断と拒絶理由通知のあり方について〉

**久島** さて、「進歩性判断と拒絶理由通知のあり方について」という話題に入ろうと思います。進歩性は弁理士会懇談会の3回目に行いましたし、知財協有志との間でも



黒嶋 慶子  
(くろしま けいこ)  
.....  
特許審査第二部  
運輸(車両制御)  
審査官補

進歩性が厳しいとか、拒絶理由通知がわかりにくいとか、いろいろ話が出ていたので身近な話題だと思います。単一性の話をしていたときに品質管理の話も出て、審査官へのフィードバックの話ができました。これからは品質監理室の役割がだんだん大きくなっていくかと思うのですが、それと同じことは進歩性のところでも拒絶理由通知の書き方で役に立つかもしれません。

**永野** 品質監理室のチェック(進歩性の判断における請求項のまとめ通知が適切だったか、ちゃんと引用文献を示していたか、引用文献の公開日が間に合っていたか否か等)の結果が公表されても、自覚する審査官と、そうでない審査官がいると思うので、個々の審査官へのフィードバックはある程度必要なのではないかと思います。

ただそのフィードバックをオープンにする必要は無いかもしれません。

**久島** やっぱりこっそりと本人にフィードバックするのが良いのでは。

**小林** むしろ、こっそりのほうがいいでしょうね。できることなら、起案した段階でチェックしてもらって、ミスがあれば決裁される前にフィードバックがかかると思います。迅速化の流れで、困難な面もあるのですが、個人的にはそういう段階でできていいのかなと。

**大山** 個々にフィードバックするのなら、サンプルチェックの段階では、サンプルに選ばれた人だけが対象になってしまうので、不公平だと思います。もっと品質チェックの対象を広げてからの話ではないでしょうか。

**殿川** いまはきっとマンパワーの問題もあるのでしょうかね。

**小林** 組織としてではなく、審査官個人ベースで品質を向上するために実践していることがあったら教えてほしいと思います。

**大山** 起案した後、Wordに全文貼り付けて、文章校正ツールにかけるようにしています。

**鳥居** 私は指導官にアドバイスをされたのですが、パソコン上でのみ読むのではなく、必ず一度打ち出してから読み直しています。パソコン上では目がチカチカして読み飛ばしてしまうとか、ダーッと読んでしまうところでも、打ち出すと落ち着いて、もう一度新鮮な気持ちで読めます。

他には、引用文献の番号間違いで出願人さんに迷惑をかけた経験があるので、そこは2～3度見直すようにしています。

**殿川** 引用文献番号の誤記はシステムでお金をかければ、将来的には相当軽減が見込めますね。現状は個人の



貞光 大樹  
(さだみつ だいき)  
.....  
特許審査第二部  
搬送組立(組立製造)  
審査官補

努力とか、スクリーニングの技を使うことになるでしょうけど。

**貞光** いまは起案するときに適用条文で、法律ごとにあって、たとえば29条だったら平成12年からというのがありますが、あれが自動的に選択されれば良いと思います。

分割出願の問題は確かにありますが、今は分割出願であつても「分割出願ですよ」という警告メッセージみたいなものが何も出てこないですね。優先権に関してもそうですが、その辺の簡単なメッセージがあると、注意も喚起されていいのかなと思います。

**殿川** 一方、メッセージが多くなると、今度は見なくなりますね。

**大山** そうですね。軽い感じになってしまうような気がするんです。

**小林** 「もっとフレンドリーな拒絶理由通知があってもいいのかな」とも思います。拒絶の理由を伝えるのは当然ですが、積極的にアドバイスを入れるとか、そういうものを目指すという方向です。「むしろきちんとしたほうがいい。」というお話もありましたが、ほかの方の意見はどうですか。

**久島** これからは拒絶理由通知も構造化し、ここのボックスにはどういうことを書く、というような起案スタイルに向かう傾向かと思います。システムのいまのPCTの起案みたいな感じになるのかどうかかわからないのですが、そうすると起案における裁量の幅も狭くなるかもしれないですね。

知財協や弁理士の方々と意見交換してきて「拒絶理由通知にはこういう項目があるべきだ」という考えはありますか。

**永野** 懇談会でも知財協のメンバーの方から提案がありました。拒絶理由通知書の末尾に記載してある先行技術

文献がどういう意味か示しても良いかもしれませんがね。その先行技術文献が、周知文献なのか、それとも29条1項3号で示した文献以外のX文献か示せば、出願人や代理人はその後の対応に活用出来るでしょうし。

**久島** あれは私もいい考えだと思いました。先行技術文献にX、Y、Aみたいな感じでつけていく項目があったらいいと思います。

**殿川** どうせ構造化するなら、クレームと引用文献を対応づけて、構造ツリーから見るとこれは引用文献がそもそも変だということは出してもいいかもしれません。でも、かえってうっとうしいかもしれないですね。

**鳥居** 新たな項目ではないのですが、懇談会の中でも弁理士の先生が「例えば海外論文の文献の名前だけ挙げられても、膨大な長さだと、どこに書いてあるのかわからなくて困る。」とおっしゃっていたので、引用箇所をきちんと書くことは徹底したほうがいいと思いました。

また、翻訳しやすい拒絶理由通知が求められているということでしたが、翻訳のしやすさばかり重視すると重みがなくなるし、逆に文章を短くすると何を言っているかわからなくなることもあると思います。ダラダラ書くのではなくて、ポイントは丁寧に、どうでもいいところは簡潔にすべきなのかなと思います。

36条の話のときに、弁理士の先生が「重箱の隅をつつくよう審査官の人間味が感じられない拒絶理由通知もあれば、温かみが感じられる拒絶理由通知もある。」とおっしゃっていましたし、拒絶理由通知の文章の書き方によって気持ちが結構伝わるのだと思います。

「もうちょっとフレンドリーな拒絶理由通知があってもいい」というのには、私もとても賛成で、堅苦しい拒絶理由通知よりも「こうしたら特許性がある」とか、「これは挙げた文献でどうしてもだめなのです」など、こちらの意図がなるべく伝わるように、基準に従いつつも、定型表現ばかりにとらわれない柔軟な起案ができればいいと思います。

**久島** 補正の示唆を充実させるという感じですか。

**鳥居** 明らかにこう直せば良いですという文言上の示唆をすることはありますが、それよりも、どうしてその引用文献を使ってこういう論理付けをしたかというのがきちんと伝わるように気をつけています。29条1項3号の起案は良いのですが、29条2項のときに、こちらの意図が伝わっていない状態で補正がされてくると、何度もやり取りしなくてはいけないので、その辺は特に気をつけて

います。懇談会で「いい図面に勝るものなし」という話が出ましたが、そういう分野は細かく指摘しなくても良いと思いますし、出願人さんもダラダラ長い拒絶理由通知を読むのは好きではないかもしれません。分野によって違いはあると思います。でも、例えば混ぜ物とか組み合わせの発明の場合は、どの分野でも論理付けのところを重点的に説明することが必要だと思います。

**久島** メリハリをつけるということですね。

**鳥居** そうできるようにしていきたいと思っています。

**小林** 知財協内でアンケートを取った結果が、審決形式を必ずしも望んでいるわけではないとのことでした。

**殿川** どういう意図で引いたかというのは伝えないとだめでしょうね。36条はどうですか。治癒不能な36条もあるでしょうけど、直せばいいというものも多いと思います。「ここをこう直せばいい」と書きますか。それとも「ここはわからない」と書いて終わりですか。

**久島** なぜわからないかという理由と、わからない箇所の指摘が大事です。

**殿川** 読むと直し方がわかるようにですね。

**久島** 条文にもよりますね。36条6項2号のような言葉上の問題だったら、理由を読めばすぐわかりやすそうです。例えば、「現状のクレームだとこの部分がこういう理由で不明だから、結果として全体の発明がよくわからない」と書けば、どう直せばいいかがわかりそうです。

どう直したらいいかわからない36条ほど、意味のないものはないでしょう。

**殿川** 「この部分が不明」で終わりという、昔よくあったそうですが、最近はそういうものはないのでしょうか。

**永野** 36条に関する拒絶理由で、治癒できるものは示唆するようにしてしまいます。広い概念を意味する用語、何の情報に指す用語か審査官や第三者から見て把握し難



永野 志保  
(ながの しほ)  
.....  
特許審査第四部  
情報処理  
(情報セキュリティ)  
審査官



く、出願人がその概念の広さを意識していないような場合は36条6項2号を通知しますし実施例に全く記載されていないような意味をも含む広い概念の用語がクレームに記載されている場合は、その実施例に記載されていない概念の用語をできるだけ具体例として示して（必要なら文献も示して）、そのようなものまでも実施例はサポートしていないと出願人に意識してもらうようにしています。

また、36条4項1号で致命的なもの（補正が不可能とされるもの）は補正が困難である旨伝えていきます。

**殿川** 致命的なものはどうしようもないから指摘して終わりだと思いますけど。

**永野** 明細書にも書かれていないし。

**殿川** 今後は6項1号が問題になるかもしれません。今日も厳しいという指摘があると課内会議で出ていたし、弁理士会とやったときもそういう意見が出ていましたから。具体的にどう厳しいのか知りたいと思っていたら終わってしまったんですけど。

**久島** 実施例限定に向かわせる意図で使われていると受け止められていることが多いんじゃないでしょうか。

**小林** いまはフリーハンドで書けるので、たとえばさっきの先行技術文献調査の結果についても書こうと思えば何でも書いて、これは単一性違反で新規性、進歩性の判断はしていない請求項2、3に関連する文献である等、を書くことができます。

人によっては文献番号以外に、指摘箇所として段落番号を書く人もいれば、読んでいないからと書かない人もいます。

そこで、「実は出願人は見ているからしっかり書こう」と提案するのもおもしろいと思うのですが。

**大山** 出願人側は、「実は見ている」ではなく、「あまり見えていない」というのが今回の懇談会で分かったのが先行技術文献調査の結果のところなんです。いろいろ文献があっても、ほとんど見ないという意見や、せいぜい見ても2～3個までという意見と、2～3個しか書いてなくても見ないという意見があったので、先行技術文献調査の結果の欄を見やすくする努力が必要だと思いました。

**久島** 何故先行技術調査の結果に興味がわからないかといったら、どういう意図で文献を挙げているのかよくわからないからではないでしょうか。挙げている先行技術文献は、案件ごとにトーンが違うのが現実かと思えます。たくさんX文献が出てきて、そのうちの一番いいものだけ拒絶理由通知で引用文献に使っても、ほかにこんなものもある、こんなにいっぱいあるという先行技術文献の

パターンもあれば、何もいいものがなくて、とりあえず似たものとしてはこんなものがありますと並べるパターンもあります。

たまたまとりあえず似たものを並べただけのケースのときに、出願人さんが先行技術文献を見て、大した文献は挙がっていないから今後見る必要はないと思ってしまう可能性があります。そういう意味でもさっき永野さんが言われたように、XとかYとつけるのは有意義だと思います。

**大山** 海外に発信するサーチレポートとしても意味を持ちますね。海外の審査官は、JPOの審査官が引例として使った文献はあまり気に入らなくても、先行技術文献調査に書いてあるX文献は気に入って、それを使おうと思うかもしれません。

#### 〈第4 審査官だからできること〉

**久島** 進歩性の話とか拒絶理由通知のあり方というところから離れて、審査官の立場で自分たちの仕事にどんな付加価値を加えることができるか、プラスアルファのある仕事ができるかという話に移ってきたようです。

いまは処理が忙しい状況なので、とにかく数をこなすことが第一に優先される状況です。でも、そういう状況はあと数年すると変わってきて、今後はもっと付加価値の高い仕事をしないと特許庁の売りがなくなってしまうんじゃないかと思えます。そこで件数以外の特許庁あるいは審査官の売りを考えてみたいのですが、いま言ったように先行技術文献を積極的に上げて、さらにAとかXという評価をつけていくのもプラスアルファかもしれません。それ以外に何かアイデアはありますか。

**小林** 私が持っているイメージは付加価値じゃなくて、たとえば自動車免許の教習所で教官の指名制が採用されているように、審査官にもそういう時代が来てもおもしろいのかなど。

**久島** カリスマ審査官ですね。

**小林** ご指名で「今月は30件目が入りました」みたいな感じで(笑)。

指名してくれるということは、出願人、代理人がああ審査官に見てもらえれば安心だと思っているとか、もしくは付加価値があるからあの人にてもらいたいというところがあると思うんですね。ちょっと極端な例でしたが、審査官もしくは審査官補として何年間かやってきた



伊藤 なお  
(いとう なお)  
.....  
特許審査第二部  
動力機械  
審査官補

中で、こういう工夫をしているとか、今後こういう工夫をしていったらどうかということがあれば、ぜひ聞きたいと思います。

**久島** 私は面接はわりと好きです。話が早く進むからいいですね。

**伊藤** そういった喜びがもう少し審査官に伝わってくると嬉しいのですが、相手の反応が紙だと、いまいちわからなくて。紙の向こうの相手が何を求めている、何をするとうれしそうなのか伝わってくると、こっちのモチベーションの向上にも繋がりますし、さらなるサービスの提供にもつながると思います。

**久島** 相手が喜んで読んでくれるという状況を想像できると、この相手はこのへんを誤解しやすいから丁寧に書こうとか、確かにモチベーションが上がりますね。

**小林** 分割の示唆をしてもおもしろいかもしれないですね。「実施例いけていますよ。ぜひ分割してください」と(笑)。

ある出願人と面接しているときに「他社があの場合で権利化しなかったのが非常に疑問である」という話が出てきたこともありました。それが取り下げになっていたりして、審査官も「あれが、あの技術のパイオニアだ」と気づくところもありますし、これからも出てくると思います。そういうところで分割の示唆とか、その案件に着手したときに権利化を勧めるとか。

**大山** あとで責任を持てるかどうかという不安が常にありますね。補正の示唆をしたあとで有力な新証拠が出てくるかもしれないです。

**小林** 注意喚起をするのでしょうかね。「なお分割されたとしても、必ず権利化されるとは限りません」と(笑)。半分冗談ですが、そういうことを求められる時代が来てもおかしくないのかなという気はします。

**殿川** 本当に5年後に審査待ち案件が減っていったときのことは今から考えておかないと……。明日の特許庁の生きる道を考えるという。

**久島** 審査を「頑張っています」というだけでなく、そろそろ次の売りが欲しいところですね。

**大山** 特許庁の次の売りとして、Webアーカイブのデータベースを作って非特許文献の調査を充実させるというのはどうでしょうか。

**久島** そういうものは民間の方が得意ということはないですか？

**小林** 特許庁内のデータベースを外部公開しようという動きになっていて、いままで内部しか使えなかったサーチ環境が外部も使えるような流れになっていますね。今後率先してそういったデータベースをつくるというのも一つの道かもしれないですね。

**久島** 民間とわれわれで使えるデータベースが同じものになってくると、審査官はサーチという点では競争にさらされることになります。それを乗り越えて、なお審査官の売りは何かと考えると、同じ業界内の競合他社間をいろいろ見てまわることかなと。業界について詳しく知っているので、出願についてどう判断すべきか、つまり、進歩性の判断のさじ加減が売りで、われわれならではものかなと思います。

**小林** 「審査官になってこんなことができた」というメリットはありますか？そこが審査官としての付加価値だろうと思うのですが。

**黒嶋** 私は企業コンタクトに何回か参加させていただいたのですが、各社の知財対策を知ることができて、すごく興味深かったです。それを経た後に審査をしてみると自分の印象が変わっていて、こういう方向性で進んでいるということの参考になるので、企業コンタクトは楽しみの一つです。

**久島** 企業コンタクトは各社を回るから、われわれじゃないとできないところですね。企業コンタクトで得た情報は、判断でどのように役に立ちますか。

**小林** 対応が決まってくることはないですか。たとえば出願人のことを知ると、いままでは均一な通知の仕方をしていたのが、若干抑揚がついてくるとかありませんか。

**久島** 企業コンタクトをすると業界の状況がわかって、この会社とこの会社は激しくやり合っているとか、他社から攻撃されているとか、件数が少ないので増やそうと思っているという情報を聞くと、進歩性の判断のときに

微妙に影響がでるかもしれませんね。

**永野** 審査官としては、公平性を保てるというのが一番のメリットでしょうね。弁理士や企業の利益、それから第三者の利益のどれにも偏らずバランスを取って判断することは、審査官以外の方には難しいことかと思えます。

**殿川** 今年のメンバーがラッキーだったのは、知財協と弁理士会と両方と懇談会をやったことです。これはたぶん今年初めてだったと思いますが、あれは非常に良かったし、結構両方でトーンが違うのがわかりました。知財協はマスの考え方なので分割性の単一性も鷹揚なんだろうが、弁理士はお客さんに説明しないとイケないというのがあって、同じことでもニュアンスが違うことを言っていたこともありました。

そういう意味で目の前の人の意見を聞くだけではなくて、違う立場の人がいるということが窺えたいい年だったんじゃないかと思えます。

**永野** 特に進歩性についての討論はそうでしたね。弁理士会の意見交換会では進歩性のハードルを低くしてほしいと言う方が多かったのですが知財協の意見交換会では、自社に不利になってもいいから、ハードルを高いレベルで保ったまま他社の技術で無効理由のあるものは特許にしてほしくないという方が少なからずいらっしまったのが印象的でした。

**殿川** 両方で一致していたのは、サーチの質は高い方がいいということで、それは間違いなかったですね。

### 〈最後に 懇談会を振り返って〉

**小林** そろそろ時間となりますので、最後に一人ずつ、弁理士会、知財協有志の懇談会に参加して良かったかどうかお聞かせ下さい。というのも、来年度の委員活動は、



**小林 英司**  
(こばやし ひでじ)  
……………  
特技懇常任委員  
制度・国際委員会  
委員長  
特許審査第一部  
アミューズメント  
審査官

来年度の特技懇の常任委員で決めることですが、ぜひ続けたほうが良いということであれば、その旨を引き継ぎます。参加して良かったか否か、理由も含めて一言ずつお願いします。

**殿川** 手を挙げたぐらいなので良かったと思っています。努力すれば面接なり会う機会があるのですが、そもそもそういう経験がなくて、そこまで至らないという人も多いと思うので、官補の方もいい機会だったんじゃないかと思えます。もちろんそういうことが得意じゃない人もいますが、あとは周りの人に楽しいことをやっているなというのが伝わることも意味があるんじゃないかと思えます。「楽しい」と言うと、ちょっと薄い感じがしますが、そういうインプレッションが大事だと思います。

**大山** 是非続けてほしいです。書面で読む意見とは違う生の声を聞く貴重な機会です。

**黒嶋** 弁理士会との懇談会は1回だけの参加となってしまったんですが、ふだん自分が疑問に思っていた点とか、まったく気にしていなかった点もぎっくばらんにお話を伺うことができ非常に有意義だったと思っています。面接でも話すことはできると思いますが、面接の機会は数が少ないし、今回のほうが本音トークだったような感じがします。こちら側の要望や心証なども伝わりやすいと思います。

あとはまだ審査官補なので、勉強を進めるきっかけになりました。できれば、いろいろな方に参加していただければいいと思います。

**池本** 私も続けたほうが良いと思います。ふだんは相手の見えない仕事で、出願人が審査官は冷たいんじゃないかと思っていたというように、こちら側も相手が何を考えているかわからないという感じがあったのが、相手側も温かみを持った人間だということを感じることもできたとし、この会を通じていろいろなことを学ぶ機会があった非常に良かったと思います。

**永野** 弁理士会との意見交換会も、知財協との意見交換会も、どちらも続けていけたらいいと思っています。弁理士会では立候補者として多数の弁理士の方々がいらしていましたが、多分それだけ、審査官の話を聞きたい方や直接言いたいことがある方が多いと思うんですね。言いたいけれども言える機会がないというのが実情かと思うので、こういう場はこれからも大切にしていければと思います。

昨年までは弁理士会との意見交換会だけだったようですが、(先の進歩性の話のように) 弁理士会と知財協とどちらかだけ意見交換会を行うとどちらかに考えが偏るかもしれませんので、両者どちらとも意見交換会を続けていくことに意義があるのではないかと思います。

**鳥居** 弁理士会の方々との懇談会では具体的な案件を挟まずに、弁理士の先生が日頃抱えている不満、疑問などを聞けたり、中小企業の代理をされている先生方から「37条を満たすように書きたいけど、出願人さんにどうしても入れてほしいと言われるとそうせざるを得ない。」といった裏側の事情を聞くことができ、普段は知ることのできない世界が見られて大変勉強になりました。

私が今回一番印象に残っているのは、弁理士の先生に「官補さんのほうがちょっと厳しい。審査官になるとバランスの取れた判断をしてくれる。」と言われたことです。実際にいまの36条は厳しいのではないかという指摘もありますが、思想で許すべきものなのか、それとも進歩性のハードルを高くして権利範囲を的確に定めて特許にすべきものなのかはケース・バイ・ケースだと思うので、そこを的確に判断してバランスの取れた特許権の付与ができる審査官を目指していきたいと思います。そういうことに気づかせていただいたことに大変感謝しています。

弁理士会の方々との懇談会だけではなくて、知財協の方々ともお話しすることができて両者の違いもわかりました。また、知財協は大企業の方が多く、企業での知財戦略や、審査について思うことも聞けました。両方の話を聞くことができたのは本当にためになったので、これからもぜひ続けていただきたいと思いました。

**貞光** 私も弁理士会と知財協の方々との懇談会はぜひ続けていただきたいと思います。ただ、ちょっと残念に思ったのは特許庁側で手を挙げたのがここに出ている者だけということで、少なくとも悲しいというはあります。

いまは任期付き審査官の方も特許庁にいますので、来年は任期付きの方も入るとさらにおもしろい議論になるように感じますし、さらに言えば、手を挙げても入れないぐらい人気が出れば、もっとおもしろい活動になるんじゃないかと思いました。

**伊藤** 私も参加させていただいて良かったと思っています。審査官という仕事をあらためて見つめなおす良い機会になりました。特に、面接だと弁理士さんの数も限られますし、企業コンタクトも一つの企業対特許庁で意見

を聞かせていただきますが、今回の弁理士会との懇談会ではたくさんの弁理士さんがいらしていましたし、知財協との懇談会でも多くの企業の方がいらしていました。企業間での話や、弁理士さん同士のやり取りは、仕事での面接などでは体験できませんので、貴重な体験をさせていただいたなと思っています。弁理士さんによっても考え方が違い、企業によっては戦略が違う、そういった「違い」を実感できたことは大変勉強になりました。来年もぜひ続けてもらいたいです。

**久島** 私は弁理士担当で、弁理士会との懇談会は毎年定例でやっていたのですが、制度・国際担当の小林委員と今年は何か新しいことをやろうと話していて、知財協との懇談会を開くことを思いつきました。

本当は3者が一堂に会してやったらもっとおもしろいことになるんじゃないかと目論んでいたのですが、残念ながらそれは実現できませんでした。とはいえ、伊藤さんが指摘されたように、一度にいろいろなタイプの弁理士や出願人の立場の人を見る機会を持てて良かったと思います。ぜひ来年も続けてほしいと思います。

**小林** 全員一致で良い結論となりました。私見としては、このような懇談会を開催しなくても良い状況になれば、というのがあります。審査官は弁理士、出願人のことを理解している、逆に審査官も理解されている。そうなれば一番良いのですが、そのきっかけとしてこういったかたちでだんだんと浸透して、お互いにいい意味で知財制度を引っ張っていけたらと思っています。

11月から年をまたいで2月までやりましたが、皆さん、本当にありがとうございました。来年以降も開催されるようでしたら募集はありますし、是非、参加していただけたらと思います。以上をもって座談会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

