



審査雑感

特許審査第三部長 胡田 尚則

昨年来の石油価格の高騰は、各方面に大きな影響を与えました。そういえば私が特許庁に入庁した昭和54年当時も、イラン革命に端を発した第2次石油ショックで石油価格の高騰が問題となっていたなあなどと考えていると、長い間にわたって審査実務に携わってきたとあらためて感じます。この間、ペーパーレスシステムの構築、新庁舎の建設、累次の法改正、知的財産基本法の成立等々、特許審査を巡る環境もずいぶん変化してきました。今回、特技懇編集部より原稿の依頼を頂きましたので、入庁当時のこと等をふり振り返りつつ審査について思いつくことを書いてみたいと思います。

1. 特許請求の範囲

審査基準(審査の進め方)には、「審査は、本願の請求項に係る発明を認定するところから始まる」と書かれています。入庁後、審査実務にとりかかった頃に繰り返し指導されたのも、この本願に係る発明の認定の重要性でした。指導審査官からは、「我々は、クレームの窓を通して発明を把握するんだよ」といった表現で指導していただいたと記憶しています。

特許法では「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(法2条)と定義した上で、特許請求の範囲に「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」を記載することを定めています。技術思想たる発明は明細書全体の記載から把握されなければなりません。さらにこの技術的思想という抽象的なものを、特許請求の範囲の記載に基づいて法的に明確な形で輪郭づけること

が必要です。このことを、指導審査官はクレームの窓という言葉で新人にも分かり易く表現してくださったものと思います。

この特許請求の範囲の記載要件は、私の入庁当時は「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」となっていました。その後、数次の法改正を経て現在の条文に至っています。特に、平成6年の改正では、入庁以来長らくなじんできた「発明の構成に欠くことができない事項」という文言が要件から削除されました。これにより、発明の構成にとらわれず技術の多様性に柔軟に対応した記載が可能とされ、審査実務にも大きな変化をもたらされました。当時他省庁への出向から戻った直後の私の起案は、上司から特に念入りなチェックを受けたと記憶しています。

これらの法改正は、いずれも基本的には革新的な技術をより適切に保護するための法改正といえると思います。法改正レベルの話とは異なりますが、審査実務の中では、制度の趣旨にそった良いクレームとは何かを考えさせるような出願を審査することもあります。結構悩まされるときもありますが、かえってそのような案件が実務能力を深めてくれるのかも知れません。

2. 進歩性

優れた技術開発の成果が次々と特許出願され、特許権となって社会で有効に活用されていくというのが喜ばしいのですが、現在のところ、審査請求された特許出願の特許査定率は50%程度ですので、残念ながら多

くの特許出願が拒絶理由を含んだまま最終処分に至っていることとなります。拒絶理由が通知される出願のうち的大部分に法29条2項の進歩性の欠如の拒絶理由が通知されています。この進歩性の要件は審査実務上最も重要なものの一つといえます。

私が最初に指導審査官から渡された案件も、進歩性が問題となっている案件でした。すでに拒絶理由が通知され、出願人からの意見書・補正書が提出されましたので、一件書類をよく読んで一度自分なりに考えて結論を出すように、またできれば起案してみるようにとの指導審査官からの指示でした。あまり予備知識がない段階で自分でいろいろ試行錯誤させてみようとの配慮であったと思います。技術内容自体は、比較的簡単な構造の化学反応装置に関するもので、技術的には理解し易いものでした。

進歩性について、条文では「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」、すなわち当業者が「容易に発明をすることができたとき」は、その発明は特許を受けることができないとされています。

そこで容易かどうかを、自分は当業者だろうかなどと自問しつつも考えてみました。自分なりに容易との結論を出してはみたのですが、起案文に何をどう書いていいのかわかってしまいました。一応だらだらと文章は書いたのですが、文字通り真っ赤になって返ってきて、そこから縷々指導を頂いた次第です。今にして思うと、私の出した結論は、「何となく容易」だったのだと思います。

進歩性の判断は、当業者であれば容易に発明できた程度のものといえるかどうかという形で発明の水準に法的なボーダーラインを引くことであり、この意味で評価ないし価値判断を伴うものといえますが、だからといって何となく容易が許されるものでないというまでもありません。何をもちいて容易とするか、よってたつ判断手法や基準が必要になります。

まず、技術的にみて合理性のあるものでなければなりません。また、安定した予見性の高い判断が望まれることは当然です。そして、新技術の保護・奨励という法の趣旨に沿うものとして広く支持されるものでなければなりません。しかし、条文からそのような判断手法・基準が直ちに導かれるわけではありませんので、結局、過去の蓄積から学ぶこととなります。審査基準は、裁判例も含めた過去の膨大な蓄積を踏ま

え、現時点で最善と考えられる判断手法を整理・類型化したものといえるでしょう。

しかし、個々の案件のおかれた状況は千差万別ですし、また、技術の進展に伴う新たな技術の出現等により、類型的な判断手法では必ずしも具体的妥当性が得られないケースが生じるかも知れません。そのような場合に大切なことは、納得性の高い論理とともに、日々の実務を通して培われた審査官のセンスだと思います。その意味で、我々実務家にとっての最大の財産は、実務の積み重ねから得られる経験であると思います。

3. 起案

私の最初の起案（起案の習作というべきものですが）が真っ赤になって返ってきたことは、上述したとおりです。本当は全文訂正すべきものだったのですが、教育的配慮から苦心して朱を入れて下さったものと思います（もちろん、論旨はすっかり変わっていましたが）。

入庁してからも結構長い間、自分の考えを的確に表現することには苦労したように思います。まずは、指導審査官がご自分で整備されていた起案例文集を頂き、それを活用しつつ、自分の審査例や他の審査官の起案から頂いた参考となりそうな事例を補充していきました。

昔はカーボン紙を用いた手書き起案でしたので、特に長文の起案は結構骨の折れる作業でした。今はワープロ起案ですから、かなり長文になってもそれほど負担感はないのではないかと思います。しかし、起案は、要するに審査官の考えを出願人サイドに明確に理解してもらった上で、適切な対応を促すことにありますから、必ずしも長文の起案がいい起案とはいえないこともあるでしょう。事案によっては簡潔な方がよりの確に意図が伝わることもあると思います。たとえば、刊行物公知の拒絶理由であれば、まずは引用文献のどこに何が記載されているかを明確に示すことが重要ですが、動機付けに関する教示も引用文献に相当程度記載されているような場合には、この記載事項の摘示だけでほぼ意を尽くすことができるケースもあると思います。

4. サーチ環境

サーチの環境は、入庁当時と比べてもっとも変化の

大きいもののひとつです。今のFターム検索システムが構築される前は、特許文献のサーチはすべて紙資料で行っていました。特許分類が付与された特許文献が担当官の手元に配布され、各担当官が自分の担当分野の文献をファイリングしていました。ある程度文献数がまとまった段階で土曜日などに資料整理をしたことを懐かしく思い出します。結構な手間がかかる作業なのですが、サーチに役立つ面もあります。つまり、短時間とはいえ公報に目を通しますから、どのような技術が出願されているのかといった技術動向が自然につかめることとなります。また、国際分類だけでは文献数が多すぎるような場合には、サーチしやすいように自分で工夫して更に細展開しますので、苦労した場合は手塩にかけたファイルといった思いになります。まだ今よりは特許文献の数ははるかに少ない時代だからこぞできたことですが。

今や欠くことができないFターム検索システムですが、昭和59年度から開始されたペーパーレス計画において開発されてきました。開発初期の頃にFタームリストを作成しましたが、普段から紙ファイルを用いてサーチしていましたので、電子計算機を使って多観点でサーチできるというのはとても魅力的でした。先程述べた紙公報の整理をしていた頃から、このように分類・整理すればもっと効率的にサーチできるのに、というアイデアは持っていましたので、Fタームリスト作成は、当時の私にとってはとてもやりがいのある仕事でした。開発初期ということで、あまり作成のノウハウも集積していなかったのではないかと思います。サンプル的に付与しては、Fタームが明確で付与し易いか、充分絞り込めるものか、何度か自分でチェックしたように思います。

この開発初期に作成したFタームリストは、さすがに数度のメンテナンスを受けていましたが、未だに結構面影が残っているのは何となく嬉しい気持ちです。

Fタームシステムは、その後のIT技術の進展に伴い、今では開発初期に比べて大きく進化しました。今後の最適化により、更に優れたシステムとなることが期待されます。

5. 合議

ご存じのとおり、審判では3名ないし5名の審判官が

らなる合議体で審理される点が、審査との大きな違いです。

審判請求される事件は何らかの判断が微妙な論点を含む案件が多くなります。また、仮に訴訟になると、手続上の瑕疵を主張されたり、ちょっとした文言上の表現につっこまれたり、あるいは裁判段階で新たな論点が浮かび上がったりといったこともあり得ます。私の担当した訴訟事件でも、手続上の瑕疵を指摘されたり、私の不注意もあって発明の認定の誤りを主張されたりしたことがあります。いずれも事なきを得ましたが、いずれにしても審判では、審査段階に比べより神経の行き届いた審理が求められるといえます。

私が審判の合議を通じて学んだことは多々ありますが、ひとつは多面的な見方の大切をあらためて認識した点だと思います。もちろん、審査段階でも、他の審査官の見解を求める等して独善的な見方にならないように心懸けたつもりではありますが、審判合議での他の合議官からのツッコミは、事案によってはかなり厳しいものがありました。審判事件では、論点がより先鋭化した事案が多いからかもしれませんが、まだまだ自分の研鑽の余地は大きいことを思い知らされた次第です。もう一つは、あらためていうのも変かもしれませんが、言葉の大切さです。微妙な案件が多いこともあるのですが、ちょっとした表現の違いで、意図したところが理解してもらえなかったり、逆に納得してもらえたりということを経験しました。いずれにせよ、審判では、合議を通じてかなり鍛えられたという印象が残っています。

6. 国際化

私が入庁した頃と今とでは、様々な面で大きな変化がありますが、国際化の進展もその一つです。私が入庁した年は、特許協力条約が我が国について発効した翌年で、当時は国際化元年などともいわれていました。その後、国際特許出願の件数が大きく増加して現在に至っていることは、ご存じのとおりです。現在では、外国の技術文献読解のみならず、外国特許庁の審査経過や外国特許庁の実務の理解、各国審査官との協議など、審査実務において語学力を求められる局面はますます増えています。

今後も特許審査の世界では国際的な協力や国際調和

はますます進展していくこととなるでしょうし、また、中国、韓国といった、日米欧三極以外の国の存在感も増すでしょうから、審査官に期待される語学力はますます高まるものと思われます。審査官の皆さんの一層の研鑽が望まれるところです。

7. おわりに

入庁後、各時代の同窓会に参加して感じたことですが、いつの頃からか特許や知財について質問されることが多くなりました。また、その質問内容も年ごとにレベルが上がってきたようです。最近では私の知らない知識を披露されて居心地の悪い思いをすることもあります。このようなことにも知財を巡る環境の変化を感じる次第です。

profile

胡田 尚則(えびすだ ひさのり)

昭和54年	特許庁入庁
平成8年	科学技術庁科学技術振興局企画課奨励室長
平成10年	審判部上級審判官
平成12年	審査第四部上席総括審査官(医療)
平成15年	特許審査第三部審査監理官(生命工学)
平成17年	特許審査第三部上席審査長(医療)
平成18年	特許審査第三部首席審査長(無機化学)
平成20年	特許審査第三部長