

● 寄稿 1

五庁審査官ワークショップに参加して

特許審査第二部車両制御 審査官 梶本 直樹
特許審査第三部無機化学 審査官 吉田 直裕
総務課情報技術国際係長 新田 亮

抄録

2011年12月に米国において、五庁審査官ワークショップが開催されました。本ワークショップは五大特許庁のプロジェクトの枠組みにおいて、米国特許商標庁がホストとなって行われたものであり、今回で3回目を迎えます。筆者らは日本国特許庁からの審査官として、本ワークショップに参加する機会を得ましたので、その概要と、本ワークショップを通じて感じたことを紹介します。

1. プロローグ

1週間にわたって開催されたワークショップがすべて終了し、ロビーに飾られた巨大なクリスマスツリーの前に全員が並んで、写真が撮られようとしている。無事仕事をやり終えたという安堵感に浸りながら周りを見渡すと、皆リラックスした表情だ。「Three Two One!」という掛け声があり、カメラのシャッターが切られた。なんだかもう少しの間、この暖かい雰囲気の中でみんなと一緒にいたいような気がする……。

ここにいたまでの物語は一ヶ月半前にさかのぼります。審査業務に追われるある秋の日の午後、上司から「12月に五庁審査官ワークショップが米国であるのだから行けるか?」と尋ねられました。その存在自体は報告書でおぼろ

げながら知っていましたが、具体的な内容を理解していなかった私の第一声は「はい、行けます……が、何をやるのでしょうか?」という恥ずかしいものでした。上司の話や聞くうちに、共通の特許出願について、五庁から派遣された審査官と共に英語でプレゼンテーション及び議論を行わなくてはならないことが判明し、「これは非常にやりがいのある仕事だな」と思うと同時に、「これから大変になるな」と不安がよぎりました……。

この度、五庁審査官ワークショップの紹介を行う機会を頂きましたので、その概要と、審査官として参加し、感じたこと、考えさせられたことを中心に紹介させていただきます。

2. 五庁審査官ワークショップとは

五庁審査官ワークショップ (IP5 Examiner Workshop) とは、五大特許庁 (日米欧中韓) 会合において合意されたプロジェクト¹⁾の1つである「共通トレーニングポリシー (Common Training Policy)」における活動です²⁾。五庁間におけるサーチ及び審査プロセスの相違点と一致点を相互理解し、信頼を醸成することを目的としています。その最終目標は、五庁間におけるワークシェアリングです。3回目となる本ワークショップは2011年12月12日から16日までの間、ホストである米国特許商標庁において開催され³⁾、



- 1) 2007年5月に第1回五大特許庁会合が開催され、2008年10月の第2回五大特許庁会合においてワークシェアリング推進のための「10の基礎プロジェクト」の立ち上げが合意された。
- 2) 「共通トレーニングポリシー」の他の活動として、各庁の審査官が他庁主催の研修に参加する、五庁研修相互参加がある。
- 3) 第1回の審査官ワークショップは2009年9月に韓国特許庁がホストとなり開催され、第2回は2010年10月に欧州特許庁がホストとなり開催された。

五庁から、それぞれ研修担当者と、機械・化学・電気の技術分野の3名の審査官が参加しました。

3. ワークショップの内容

各庁から派遣された合計15名の審査官は各技術分野の5名ずつに分かれ、技術分野ごとに共通の特許出願を用いたプレゼンテーション及び議論を行いました。プレゼンテーション及び議論は、以下の4つのトピックス (a) 要旨認定の方法と記載不備の考え方、(b) サーチに用いたデータベースの種類と検索式情報などのサーチ手法、(c) 発見した引用文献の内容説明と、新規性・進歩性否定の考え方、(d) 出願人にどのような形式・内容の拒絶理由等を通知するのか、について、各庁の審査官が同じトピックスのプレゼンテーションを順番に行った後、議論を行うという形式でした。

また、今回のワークショップの新しい試みとして、各庁から派遣された研修担当者は、各庁における人材育成の方法を情報交換して共有すると共に、五庁の審査官によるプレゼンテーション及び議論の様子を観察した上で、協力して共通トレーニングツール (Common Training Tool) を作成しました。

4. 議論の観点

審査官による議論の観点は多岐にわたりましたが、ここではその内容をいくつか紹介したいと思います。

- ・発明の要旨認定において、明細書及び図面の記載を参酌した結果、特許請求の範囲(クレーム)が理解できた場合、明確性違反は通知するか？
- ・発明の要旨認定におけるクレーム解釈の結果、クレームの不明確な部分をサーチしないと判断した場合、サーチ範囲を拒絶理由通知の中でどのように出願人に伝えているか？
- ・自発補正によって新規事項が追加されたクレームについて、最初の拒絶理由の段階で新規性・進歩性の審査をするか？
- ・外国語文献はどのようにサーチしているか？
- ・外国ファミリーがある場合、外国特許庁の包袋情報をどの程度参照しているか？
- ・サーチ履歴を一般に公開することをどう思うか？
- ・組み合わせる引用文献の数の多さは進歩性の判断に影響を与えるか？
- ・庁内の品質監理はどのように行われているか？

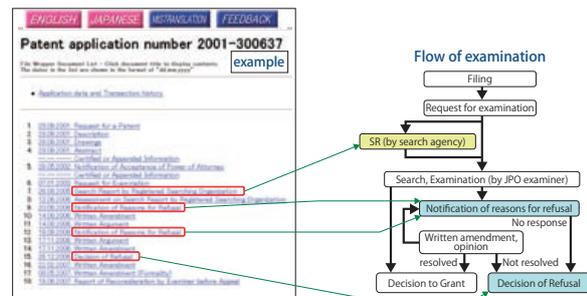
ここでは、そのすべてを紹介する誌面はありませんが、以上のような観点について、審査官レベルでの五庁の実務比較を行いました。他にも、共通の特許出願の審査結果に

ついて踏み込んだ議論を行いました。

5. 成果物である共通トレーニングツール

各庁の研修担当者による議論において、ワークシェアリングの観点から各庁の審査官が審査の段階において必要とするのは他庁の審査情報であるが、各庁が提供している包袋情報には審査情報以外の様々な情報が含まれている上、各庁の審査手続きも異なることから、包袋情報の中でもワークシェアリングの観点から特に有益な情報がどれであるのか審査官が容易に理解することが困難な状況にあるという認識に至りました。そして、各庁の研修担当者が、五庁の審査官によるプレゼンテーション及び議論の様子を観察した結果を基に議論したところ、我々日本の審査官がプレゼンテーションの中で用いた、AIPN⁴⁾ (Advanced Industrial Property Network)の包袋情報一覧画面と、審査手続フローチャートとを対応させたスライドの図は、他庁の審査官からみて、ワークシェアリングの観点から有益な情報がどこにあるのか一目瞭然であり、非常に便利であるという結論に達しました。そのため、各庁は、このスライドを基に包袋情報一覧画面と審査手続フローチャートとの対応資料を作成し、それらをまとめて共通研修マテリアルとすることで合意し、ワークショップ終了後すみやかに実行されました。そして、この成果は、2012年5月15日～16日に欧州特許庁で開催された五庁副長官級会合の場でも紹介されました。

3.3 Office actions to the applicant



6. 振り返ってみて

開催の一ヶ月半前に参加が決定した我々は、皆で集まって話し合い、当日までに次の5つのことをやろうと決めました。それは、(a) 各自に与えられた特許出願の審査を、サーチを含めて確実に行うこと、(b) プレゼンテーション用の資料は分かりやすいものを目指し、共通して使用できる部分は手分けしながら完成させること、(c) 英語でのプレゼンテーション及び質疑応答の練習を集まって何度も行うこと、(d) 日本以外の四庁の特許制度について、担当制とし

4) 高度産業財産ネットワーク (AIPN:Advanced Industrial Property Network)。我が国のサーチ・審査結果に関する情報をインターネットを介して海外特許庁に提供するシステム。2012年6月現在56の特許庁・機関に提供している。

て既存の資料を収集し勉強会を行うこと、(e) 1週間という短い出張だが貴重な経験だから前後を通して思いっきり楽しもう、という5つでした。

日々の審査業務の傍らに準備を行い、どうにか本番を終えたのですが、本番中はもちろんのこと、準備期間を通じても多くのことを考えさせられました。その多くは自らが反省をするべき事柄ばかりですが、いつか何かの役にたつかもしいないという思いから、ここに紹介させていただきます。

(1) 法律、審査基準、判例の知識

他庁の審査官或いは関係者に自らの審査業務を説明する上で、自国の特許法、審査基準、関連する判例等について熟知しておくことの重要性を感じました。こう書くと、「審査官なのだから、そんなことは知っていて当然ではないか!」と言われそうです。しかしながら、共通の特許出願について、日本の特許法、審査基準のどの部分を根拠としてどのように考え結論を導くのかをプレゼンテーションしようとする、分かりやすさを追求しすぎると正確さに欠け、逆に正確さを追求しすぎると時間が足りなくなるという問題が出てくるのがわかりました。このように、普段当たり前だと考えていたような審査業務を説明するのでさえ、自国の特許法、審査基準、判例等のポイントを熟知しておかなければ、実は難しいことであることがわかりました。

また、他庁の審査官に対して、日本の審査実務を誤解がないように分かりやすく説明するためには、事前に他国の法律や重要判決等を知っておき、自国と他国でどの点が異なるのかを認識した上で、他庁の審査官にとって理解が難しいであろうと思われるそれらの点をより丁寧に説明する必要があることがわかりました。他国の特許法やその運用、重要判決、法改正の議論内容などについて、短い準備期間で修得することは容易ではありませんから、日頃から高い意識を持って勉強してこなかったことを反省しながら準備を行いました。

(2) 技術知識に裏打ちされた確かなサーチ能力

各庁から派遣されている審査官は、国籍は異なるとはいえ、全員が同じ技術分野の専門知識を有したプロフェッショナルですから、各審査官がサーチに使用した検索式の妥当性は瞬時に理解しあえます。皆さん、想像してみてください！ 五庁の審査官が一同に集まって各自の審査結果をプレゼンテーションする会場において、他庁の4名の審査官が新規性を否定する文献を発見しているのに、自分だけが新規性を否定する文献を発見できていない場面を！ あなたはその状況でプレゼンテーションを続行することに耐えられますか？ 審査のプロだからこそ、耐えられないというのが本当だと思います。

このような状況を想像することによって、証拠文献を探す能力・システム・環境というものが、審査官にとって、いや一国の特許庁にとっていかに大切で本質的なことであ

るかが理解できます。今回、我々は幸いにもサーチに関して他庁の審査官や関係者の前で恥ずかしい思いをすることはなかったのですが、準備段階においてこのような状況を想像して恐怖を感じたこともありました。結局のところ、このような状況にならないために、我々審査官にできることは、日々の1件1件の審査業務において全力を尽くすことによって、地道に力を蓄えること以外にないと思います。

今回のワークショップには、当然ながらユーザ(出願人)は参加していないわけですが、複数の国に同一内容の出願をする企業にとっては、このようなワークショップの場ではなくとも、各庁のサーチ能力を比較できるわけですから、逆に言えば、我々審査官としては日々の1件1件の審査業務こそ腕の見せどころといえるかもしれません。

(3) 英語で説明する能力、プレゼン能力

今回のワークショップにおいては、各庁から派遣された審査官は、他の審査官と関係者の前で英語でのプレゼンテーション及び質疑応答を行い、その内容を各庁に中継するという試みがなされました。普段、日本語ですらプレゼンテーションをする機会が決して多くない我々3名にとって、英語でのプレゼンテーション及び質疑応答をカメラの前で行うことは、非常に大きなプレッシャーでした。しかしながら、自分の業務の内容ひとつ説明できないということでは恥ずかしいじゃないかという思いと、我が特許庁に多くの優秀な審査官がいる中で我々3名のプレゼンテーションだけで日本国特許庁の審査官全体が低く評価されてしまっただけでは申し訳ないという思いで練習を繰り返しました。また、プレゼンテーションの発表部分で言葉が詰まるような準備では質疑応答にはとても対応することができな言い合っただけ練習したことが思い出されます。

考えてみますと、我々審査官が人に対して説明できる専門的内容といえば、知的財産に関する事項が第一にくるわけですから、それをわかりやすくプレゼンテーションすることはできて当たり前なのかもしれません。また、今回、複数の言語を難無く話すことができる他庁の多くの審査官と一緒に活動したことで、世界と強力で繋がっている特許の世界で仕事をしている我々審査官にとって、外国語の能力がいかに重要であるか、改めて気づかされました。



(4) 理解し合う姿勢

他庁の審査官のプレゼンテーションが終わると議論に移りますが、その際に積極的に質問をしたり感想を言い合ったりしたことで、お互いの信頼の向上に繋がったと感じま

した。また、コーヒブレイクの時間に話しかけると、よりさらに踏み込んだ内容を聞き出すことができたこともあり、さらに、ワークショップが開催されている期間、他庁の審査官と昼食や夕食を共にすることで、各庁の審査官がおかれている状況など、審査業務以外の様々な情報も交換できました。このような場面において感じたことは、国籍は異なっても特許制度の下で働く審査官同士として以前からの友人であるかのように話ができることの素晴らしさと、考え方が異なってもお互いの立場を理解することの大切さでした。

また、日本の審査官の考え方に興味を持ち、時に反論しつつも、積極的に耳を傾けて理解に努めてくれる他庁の審査官が多くいたことは非常に嬉しいことでした。そのような審査官のいる特許庁と特許庁同士で協力を続けていくことは、互いの特許庁の審査の品質をより高いものにできるかもしれないという気持ちになりました。

これらのことを通じて、一口に特許庁と特許庁という組織同士の信頼性の醸成といっても、結局それは、人と人とお互いの信頼を積み上げていくという地道な努力の先にこそ達成されるものなのではないかと感じました。従前からある審査官協議の枠組みでは、日本国特許庁も毎年数十名の審査官を海外から受け入れ、1週間程度審査室に滞在してもらっていますので、例えば、欧州特許庁と聞けば特定の審査官の顔を思い浮かべる日本の審査官は多いと思います。逆に言えば、先方にとっては、日本国特許庁と聞けば自分の顔が真っ先に浮かんでいるかもしれないということです。ですから、やはり、人と人との信頼というものは、その組織同士の信頼にとって基礎となる非常に重要なものであると感じました。

(5) 日本の審査官として

過去に多くの実績がある二庁間の審査官協議と本ワークショップが異なる点は、まず、二庁間の審査官協議の場合は二庁間の審査実務・審査結果の比較であるのに対して、本ワークショップの場合は一度に五庁の審査実務・審査結果を比較して相互理解を図ることができるということが挙げられます。しかし、それ以上に感じた違いは、五庁の審査官、研修担当者、関係者の前で、自分が質問に回答したり意見を述べたりするということが、日本国特許庁を代表して発言しているのだというプレッシャーです。もちろん、二庁間の審査官協議でも、自らの発言が正確なものかどうか十分に気を付ける必要があるわけですが、本ワークショップの場合、プレゼンテーションという形式に加え参加者が複数の庁にわたることから、後から簡単に発言を修正することができないということもあり、より正確な発言が求められているように感じました。

また、各庁の研修担当者等の複数の参加者を前にして、五庁の審査実務や審査結果を比較・議論することは、

ワークショップ本来の趣旨としてはその一致点・相違点を相互に理解するという点にあるのですが、必然的に五庁の審査官、さらには現在の五庁の審査能力が比較されているようにも感じられ、現在の特許庁をとりまく状況の一端をあらわしているように思いました。



7. おわりに

以上が、五庁審査官ワークショップの概要と、その過程において感じたことの紹介です。準備段階を含め本ワークショップから学んだことは多かったと感じますが、それらの多くは日頃の勉強不足を思い知らされたという反省から学んだものでした。

最後になりましたが、本ワークショップに参加するにあたり、審査室、調整課、他庁の皆様をはじめ多くの方々には本当にお世話になりました。特に研修担当者として本ワークショップに参加された大塚良平上席審査長には、プレゼンテーション資料の作成から、現地での他庁との調整等について大変お世話になりました。また、調整課審査企画室審査企画班の原泰造班長、角張亜希子係長、赤木伸悟係員にはワークショップに参加するにあたり、様々な観点からアドバイスをいただきました。この場をお借りして、皆様に深く感謝の意を表します。(文中の所属、肩書きはワークショップ開催時のものです。)

誌面に記載した内容は、筆者らの個人的な見解であり、特許庁の見解を表明するものではありません。

profile

梶本 直樹 (かじもと なおき)

平成10年 特許庁入庁
平成21年10月～平成23年3月 企画調査課
平成23年4月から現職

吉田 直裕 (よしだ なおひろ)

平成12年 特許庁入庁
審判課、調整課を経て平成21年10月から現職

新田 亮 (にった りょう)

平成18年 特許庁入庁
平成24年1月から現職