

米国特許商標庁 (USPTO) で行われた研修の紹介

特許審査第一部 応用光学 後藤 慎平

1. はじめに

1.1 背景

日米欧韓中の五大特許庁会合は、2008年にワークシェアリングを推進するプラットフォームとして、10の基礎プロジェクトを進めることに合意しました。そのひとつである「コモン・トレーニング・ポリシー・プロジェクト」は、各庁の研修課程および内容に関する情報を共有し、研修リソースの利用を最大化し、審査官研修の効率性を高めるためのプロジェクトです。

現在、同プロジェクトにおいて、各庁の審査官研修について情報共有と比較研究を行う一方、各庁が実施している研修を他の4庁にも開放し、他庁審査官等が実際に他庁の研修へ相互に参加できるような取組を行っています。

本プロジェクトにおいては、日本国特許庁でも、「審査応用能力研修2」、「検索エキスパート研修[上級]」及び「審査官補コース研修」が研修として提供されています。

1.2 研修の相互参加のメリット

国際的なワークシェアリング、特に、五庁特許庁間のワークシェアリングを推進するために、各国特許制度やその具体的な運用、審査の実態（審査手法、審査判断の相違等）について、各庁の研修を通じて情報を得ることは効率的で有益であるものと考えられています。

また、他庁の研修への参加は、単なる研修プログラムに参加するだけでなく、他庁審査官とのコミュニケーションを通じて、他庁の制度・審査に精通した、グローバルな視野を有する人材の育成ができると期待されています。

さらに、他庁における研修プログラムの実施手法や内容の情報を取得することにより、我が庁の研修内容の検討にも役立つとされています。

1.3 参加した研修

筆者は2012年5月に、上記プロジェクトのもとで開催された研修に大屋静男審査官（二部生産機械）と共に参加しました。本研修は米国特許商標庁 (USPTO) が提供する「Patent Law and Evidence」という研修で、USPTO審査官を対象として行われる研修であり、その研修にUSPTO以

外の4庁の審査官が参加しました。研修では主に特許法、MPEP（審査基準）及び判例に関する講義が行われ、10日間の日程で実施されました。

参加者は、日本国特許庁 (JPO) 審査官以外に、韓国特許庁 (KIPO) 審査官4名、中国国家知識産権局 (SIPO) 審査官3名、欧州特許庁 (EPO) 審査官3名が参加しました。研修5日目からは長期派遣中のJPOの審査官がさらに2名参加することになりました。SIPO審査官のうち2名、EPO審査官のうち2名は研修講師をしており、研修に関係がある人物が派遣されてきたものと思われます。

なおEPO審査官はテレビ会議システムを利用して2日間のみ参加しました。テレビ会議システムとしては、講義室に大画面のテレビとその上にカメラが備え付けられており、カメラを通してEPO審査官が講義室内の様子を見ることができ、テレビを通してEPO審査官の姿を確認できるものでした。テレビ会議システムは遠隔地にいる受講生が研修を受けるには便利なツールですが、今回のように、EPOの審査官が参加するには時差の問題があるため受講できる時間が限られており、問題点もあるようです。

1.4 USPTOについて

USPTOはバージニア州アレキサンドリアに本部があり、その他デトロイトにサテライトオフィスがあります。



USPTO Madison Building

Performance and Accountability Report Fiscal Year 2011を参照すると、2011年度において特許審査官は6690人、意匠審査官95人、商標審査官378人所属しています。USPTO敷地内への銃火器の持ち込みは禁止であり、建物内へ入るのに所有物等の厳重なチェックがなされていました。また、USPTOの周辺には新しいビルが多く、ここ数年で多くの施設が建設されたとのことで、USPTOのアレキサンドリアへの移転がアレキサンドリアの地域活性化につながっているように思われます。

2. 研修内容

2.1 研修の概要

名称：Patent Law and Evidence

内容：特許法、MPEP（審査基準）及び判例に関する講義

対象：GS12（GSは日本の級、号に相当。年次は2から5年程度）クラスのUSPTO審査官（40名程度）

場所：USPTO Knox Building内講義室

2.2 研修の形態（講義形式、修了条件）

研修は日本と同様の座学形式でした。ただし、日本の座学と比べると、積極的に研修生からの質問があり、また、講師からも積極的に研修生への問いかけがあるので、講義中は活気があるものでした。

テキストについては特にパワーポイント等の資料が用意されておらず、特許法条文、MPEPの抜粋、判例の判決文をまとめたファイルが提供され、該当条文等の解説が行われるという形式でした。

講義室への出入りは自由で、参加するか否かの判断は研修生の判断に委ねられていたようです。また、一つの講義における講師は1人又は2人であって、シニアの講師が常

にいました。シニアの講師は他の講師が講義中も講義室におり、講義を行うことはもちろんのこと、研修生からの質問に応じたり、時には講師からの質問についても対応しており、講義中に生じた疑問はその場で即座に解決するのに非常に役立っていたと思われま

す。本研修は、USPTOの審査官がGS12からGS13に昇格するために必要な研修で、最終講義後に試験が行われ、50問のうち70%に正解すると合格するものでした。GSは前述のとおり日本の級、号に相当し、GS14クラス以降の審査官が、日本国特許庁の審査官に相当するものと考えられます。

2.3 研修講師について

本研修の講義は、OPLA所属の講師によって行われました。OPLAはOffice of Patent Legal AdministrationのことでUSPTOの法律・規則・運用に関与する部署で、審査官経験者だけでなく、外部から採用された弁護士資格を有する者も所属しています。

講師はUSPTO全体で60名程度であって、講師は志願制であるものの、特別な資格、研修等はないとのことです。講師の空きがあれば、USPTO内に向けて募集があり、それに対して、審査官やOPLA職員等のUSPTO職員が応募し、選考を経て決まるようです。講師は審査官経験者が多く、大学教授、弁理士等外部の者が講義を行うことは少ないようです。

また、約60名の講師で近年急増している審査官に対する研修を行う上での対応方法としては、例えばTC（Technology Centerのことで、日本の審査部に相当するような単位）ごとに何十人かを集めて順次講義を行い、一年を通じてサイクルを回しながら講義を行うことで大人数の審査官に対応しているとのことです。



講義室

2.4 研修のスケジュール

内容	
1日目	Introduction, 35 U.S.C. 101 (MPEP 2105-2106.02) - Utility (有用性)
2日目	35 USC 101 (MPEP 2105-2106.02) - Patentable Subject Matter (特許対象となる主題) Cases: In re Nuijten, Bilski v. Kappos
3日目	Claim Interpretation and Prior Art (クレーム解釈と先行技術) (MPEP 706-706.02 (c), 2111-2129) Cases: Phillips v. AWH, In re Klopfenstein
4日目	35 USC 102 (a) and (b) (MPEP 2131-2132.01, 2133-2133.03 (e) (7)) (新規性) Cases: Titanium Metals v. Banner, Group One v. Hallmark Cards
5日目	35 USC 102 (c) - (e) (MPEP 706.02 (d) - (f), 2134-2136) (発明の放棄等)
6日目	35 USC 102 (f) and (g) (MPEP 706.02 (g) (h), 2137-2138) (インターフェアレンス手続等)
7日目	35 USC 103 (a) and (b) (MPEP 2141-2145 and 706.02 (j), (k) and (n)) (非自明性) Cases: Graham v. John Deere, KSR v. Teleflex
8日目	35 USC 112, 6th paragraph (MPEP 2181-2186) (ミーンズプラスファンクションクレーム) Cases: In re Donaldson, Aristocrat Technologies v. International Game Technology
9日目	35 USC 112, 2nd paragraph (MPEP 2171-2174) (クレーム記載要件) 37 CFR 1.130 and 1.131 Affidavits (MPEP 706.02 (b), 715-715.10, 718) Case: In re Mulder
10日目	35 USC 112, 1st paragraph (MPEP 2161-2165) (記述要件、実施可能要件及びベストモード要件) Cases: In re Wands, In re Curtis

2.5 研修講義内容

2011年9月に米国特許法改正案が成立しましたが、研修では改正前の特許法についての講義が行われ、先願主義への移行、異議申立制度の導入については解説されませんでした。

改正前の特許法、MPEP及び判例の具体的な内容の説明については、紙面の都合上割愛させていただきますが、日米間の相違に伴う審査における注意点についていくつかの例を紹介したいと思います。

・機能的クレームの解釈 (米国特許法112条第6パラグラフ) について

機能的クレームについては、米国出願の審査時だけでなく国際出願におけるISR作成時にも、発明の範囲が明細書に記載された実施例とその均等物にのみ及ぶものと解されています。したがって、機能的クレームについては、日本

におけるクレーム解釈よりも狭く解されることになるので、審査経過を参照する場合だけでなく、米国の審査官が作成したサーチレポートでA文献のみが提示されている場合にも注意が必要です。

・米国特許法112条第1パラグラフの「記述要件」について

記述要件は、日本のサポート要件に相当するものに加え、補正によりクレームに新規事項が追加された場合にも適用される要件です (なお、明細書に新規事項が追加された場合は132条違反となります)。日本の特許法とは適用条文が1対1で対応せず、また、112条の文言からはこの点が明らかでないので、審査経過を参照する際、注意が必要です。

・用途発明のクレーム解釈の違いについて

用途限定を伴うクレームについては、日本においては、用途限定されることで先行文献に係る発明との差異が認められる場合がありますが、米国審査においては、方法クレームとして表記しなければ、用途限定されていない又は用途が異なる同じ物を記載した先行文献に係る発明との差異は生じないと解されています (MPEP 2112.01)。そのため、用途発明に関する出願について米国審査経過を参照する際に、35 USC 102 (a), (b) の拒絶理由に用いられる文献を日本の審査における拒絶理由に適用する際には注意が必要です。

2.6 研修全体の様子

研修は前述のとおり座学形式でありながら、研修生、講師双方の間で質問、意見が交わされるなどインタラクティブに進められていました。質問は、日本でよく行われるように講義後に一括して行われるのではなく、講義途中に研修生が挙手をして随時行っており、時には挙手もせず質問を投げかける研修生もいましたが、その場合にも講師は適切に対応していました。

研修生はやはり米国らしく「自由」であり、講義中の入退室は自由で、飲食も自由、服装も自由、受講態度についても、堂々と眠る、前の椅子に足を投げ出す、隠さずに携帯電話を操作する等、日本では咎められかねない態度をとる研修生もいましたが、特に注意もされていませんでした。ただし、私語は行っておらず、他人に迷惑をかけるような行為をしない限りの自由であったように思われます。

2.7 研修における工夫のまとめ

USPTO研修は、研修生が講義内容を理解するために以下のようないくつかの工夫がなされていると感じられました。

- ①条文ごとに一つの講義の中で法律、基準及び判例を通して学ぶ講義を提供することで研修生の講義内容の理解をより深めること、
- ②講師に加えてシニアアドバイザーを配置することで適切に研修生、講師双方からの質問に即座に対応可能とし、より深い内容の議論を可能とすること、
- ③質問、議論を行うことを前提として、余裕のある研修時間の配分を行う等、講義中の質問及び議論を行いやすいようにすること、

以上の工夫は、研修生が講義内容を深く理解し、より良い研修を受ける上で役に立っていたものと思われま

3. 他庁審査官向けに提供された研修

上記USPTO審査官向けの研修は午後に行われており、該研修とは別に午前中に、他庁審査官のみを対象とした研修が行われました。

研修は、Madison Building (East) 内のGlobal Intellectual Property Academy (GIPA) の研修所で行われ、USPTOの受け入れ担当 (Office of Patent Training職員) が講師となって、主に午後からの研修の内容 (法律、判例) について補足説明等を行っていただきました。この補足説明よって午後の研修を理解するのに非常に助けられました。

また、7日目の午前中には、APANet (Asian Pacific American Network) のことで、USPTO内のアジア、オセアニア系の審査官からなる組織) 所属の方々と交流する機会が設けられました。この交流会ではお互いの国の審査分野、処理量、待遇等について意見を交わすことができました。

このように受け入れ側からは、研修の理解、他庁審査官との交流等を助けるために様々な配慮がなされていると感じられました。

4. おわりに

USPTOの審査官と共に実際の講義を受けることで、米国における研修手法等を肌で感じかつ学ぶことができ、米国特許法について、MPEP、判例を交えて研修を受けることで、理解がより深まり、非常に有意義であったと思われま

す。また、米国審査官だけでなく韓国審査官及び中国審査官と交流することができたことは良い経験であったと思います。交流することで意見交換できたことは有意義であったし、他庁とのコネクションができたことは、今後業務内外において役に立つ場面があると思われま

す。最後に、本稿には筆者の聞き取りに基づく情報、私見等を含むため必ずしも正確でない可能性があることをご了承ください。

profile

後藤 慎平 (ごとう しんぺい)

平成19年4月 特許庁入庁 (特許審査第一部応用光学)
平成22年4月 審査官昇任