



# 最近、思うこと、思い出したこと。

首席審判長 吉村 和彦

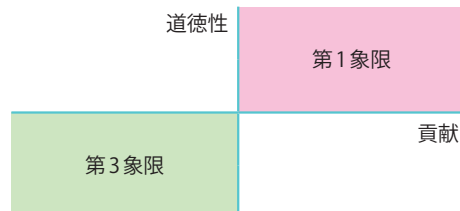
技懇誌の方から「ブリッジワーク」に寄稿することを依頼されました。知財高裁調査官の経験からして、知財高裁調査官としての業務などについて書くことを期待されているかと思います。しかしながら、知財高裁全般については、初代知財高裁所長の篠原氏が「知財高裁から見た特許審査・審判」<sup>1)</sup>を、知財高裁調査官業務全般については、梅田さんが「知財高裁調査官の「調査報告書」<sup>2)</sup>として詳細にお書きになっています。また、最近では前首席審判長の小菅さんが「特許庁と裁判所」<sup>3)</sup>として調査官の業務と併せて知財高裁の状況についてもお書きになっています。更に、東京地方裁判所調査官の業務については、阿部さんが「東京地裁知財部調査官の業務内容」<sup>4)</sup>としてお書きになっています。先輩諸氏が的確に詳しくお書きになっていること以上に、小生がさらに加えることなど思い浮かびません。

そこで、まとまらない話で恐縮ですが、審査業務や特許について思いつくまま書いてみたいと思います。

## 1. 逆命利君

特許審査第一部自然資源の分室長当時は、本室の主任だった山田さんとは色々な話題で話をしました。ご迷惑だったかもしれませんが、自然資源の上席審査長にもいつ

もお付き合いいただいていたいました。山田さんとは、審査業務や役所の仕事（「役人道入門」<sup>5)</sup>）の以外にも、役人としての規範やモラルについての話もしました。規範やモラルとは言っても、レベルの高い話ではなく、例えば、特許制度に対して貢献したい意欲（仮に貢献意欲）をX軸に、特許庁という組織への忠誠心や道徳心の高低をY軸に取った場合、自分達は何処に位置するか、といった他愛もない話でした。その時の結論としては、第3象限の男<sup>6)</sup>になってはいけない、という至極当たり前の結論で盛り上がったことを覚えています。第1象限に位置すべきであることは言うまでもありませんが、Y軸の値が多少マイナスであってもX軸が高い位置にあれば良いのではと、その時は盛り上がったのですが、そういったことは、公務員には許されないのが寂しいと思わないわけではなりません。公務員、審



1) 篠原 勝美著 特技懇 239号

2) 特技懇 244号

3) 特技懇 261号

4) 特技懇 253号

5) 「役人道入門 一理想の官僚を目指して」久保田 勇夫著 中央公論新社 (2002/3)。あまりにストレートなタイトルから思わず引いてしまいましたが、仕事への心構えなどまじめに書かれており、有益な書でした。2002年の発行からもう10年経過しているのに、役人を取り巻く現在の厳しい状況を踏まえた改訂があれば更に有益だと思います。

6) 「第3象限の男」ではなく、「第3の男」と言えば、第二次世界大戦直後のウィーンを舞台にした1949年製作の有名なイギリス映画ですが、その舞台のウィーンには、EPO支所があります。ウィーン支所ではパチェック氏のもとEspacenetなど外部への特許情報の提供を行っています。真偽のほどはわかりませんが、東西冷戦時代にはこの部署は西側の技術情報を探る部署であったとか。そういえば、パチェック氏は少なくともドイツ語、英語、日本語ができる謎のハンガリー人です。EPOの情報担当者と言えば、共通ハイブリッド分類 (CHC) プロジェクトの概念を2004年10月の三極分類WGで提唱されたジル氏も忘れられない方です。当時はJPOのFI、EPOのECLA、それにUSPTOのUSCの各庁の分類を、調和の図れるところから調和させて行こうとの発想のもと、「三極分類調和」を進めていたのですが、10万を超える分類項目全体からすると、その進展は遅々たるものでした。これに危機感を持たれた氏は、もっと広い分野全体をまとめて、例えばFIやECLAに統一することを提唱されました。非常にエネルギッシュな方で、ご自身のEPOオフィスのドアには日本語で「嵐を呼ぶ男」と書いてあったそうです。氏と交友のあった川上さんによりますと、本来のニックネームである「Demanding Storm」をEPO職員の日本人の奥様が「嵐を呼ぶ男」と名訳されたそうです。また、日本に見えた時には、川上さんと箱根の温泉で一泊されたとか。2009年2月にEPOを退職されたのが残念です。

査官としての貢献は「逆命利君」<sup>7)</sup>は許されず、第1象限の中で勝負することが求められるものです。

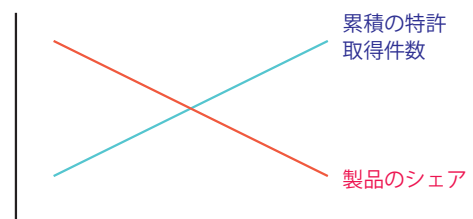
## 2. 東京特許許可局

私が就職活動をした頃は、1979年の第2次オイルショックの直後だったので、それまでの高度成長時代に比べると就職状況は、私にとっては厳しいものでした。とは言っても、現在の就職活動に比べると遊びのようなものかもしれません。

我が特許庁はまだ知名度は低く、実在する特許庁より、実在しない「東京特許許可局:トウキョウトツキョキョカキョク」といった早口言葉がはるかに著名でした。当時は、秘書課と調整課の人事担当補佐の面接の後、審査長クラスの方の2次面接があったように記憶しています。なんとか入庁したばかりの時に、先輩のどなたかの勧めで「官僚たちの夏」<sup>8)</sup>を読みました。そこには、官僚としての左遷ポストとして特許庁が描かれており、自分としては審査業務に興味があり審査官として入庁したわけでしたが、やはり少なからず落胆した覚えがあります。官僚たちの夏から50年弱、庁の諸先輩、同僚、後輩は「坂の上の雲」<sup>9)</sup>を目指して努力し、特許の重要性の高まりとともに、特許庁もそれなりの存在感を示すようになってきたと思っていました。マスコミ等で、その著者が評判になったときに、「日本中枢の崩壊」<sup>10)</sup>を何気なく読んでみて、公正取引委員会から地理的に離れた特許庁の会議室を借りて、反対の多いとされた独占禁止法9条(株式保有のみを目的とする純粋持株会社を禁じていました。)の改正<sup>11)</sup>のための会議を秘密裏に行った、との内容(251頁)に驚きました。高度成長の始まりに左遷ポストとして登場した我が特許庁が、今度は都合の良い会議室として再登場です！この50年間の諸先輩や各審査審判官の努力にも拘らず、社会的影響力の

強く経産省OBの著者の認識もこの程度か、と残念です。とはいえ、特許制度の直接のユーザーである研究者、技術者の方々の特許や特許審査に対する評価は、それらとは別であると信じています。

我が国企業の特許制度活用における課題は、累積の特許取得件数が増加するにつれて、会社の業績が下がってしまう、このジレンマを解決するために特許庁は何をすべきであるか？世界を見ると、Appleもサムソンも、特許ポートフォリオを充実させ、業績は右上がりです。特許保有件数が少ないと言われていたGoogleはIBMやMotorolaから特許の買収を急いでいるとも言われています。また、最近盛んに報道されているようにAppleとサムソンの両社は今では世界主要国で知財訴訟<sup>12)</sup>を繰り返しています。一方、我が国の知的財産高等裁判所において、主役が必ずしも我が国企業ではない<sup>13)</sup>ことにも寂しさを感じます。日本企業は、特許と企業業績の関連度が低いのか？特許は資本や人材などの他の資源と同様に、保有している特許の使い方が重要であるという至極当たり前のことに過ぎないのか？ガラパゴス携帯のように日本企業の製品は世界から受け入れられないのが原因なのか？為替レートが主要因なのか？技術力では勝ると言われる日本企業が、なぜ事業で負けるのか<sup>14) 15)</sup>、といった観点から技術動向調査を行えば有益なのは、と当時部長だった芝さんが5年程前に指摘されていました。



- 7) 「逆命利君」佐高 信著 講談社(1993/2/2)。逆命利君は「命(めい)に逆(さか)らいて君(くん)を利(り)する 之(これ)を忠(ちゅう)と謂(い)う」という漢の劉向が編纂した『説苑(ぜいえん)』の一節だそうです。この小説は商社に勤務していた実在の人物が主人公です。
- 8) 「官僚たちの夏」城山 三郎著 新潮社; 改版(1980/11) 昭和40年前後に本省事務次官だった佐橋滋氏をモデルにした有名な小説。最近テレビドラマ化されたのを、特技懇255号の巻頭言として、平成21年度常任委員の森本さんが「審査官・審判官の夏を目指して」で「我々が特許庁については格好よくはないですね。」とされています。同感です。
- 9) 「坂の上の雲」司馬 遼太郎著 文藝春秋; 新装版(1999/1) 特許庁の今後の「坂の上の雲」として、特技懇257号の巻頭言で代表委員の川上さんは、日本の総合力を高めるためのキーワードは、「国民の連携」、「知的財産の活用」、「国際標準の獲得」の3つを提言されています。。
- 10) 「日本中枢の崩壊」古賀 茂明著 講談社(2011/5/20)
- 11) 1997年の独占禁止法9条の改正について、一橋大学の教授で公正取引委員会も経験されている村上氏が「独占禁止法 一公正な競争のためのルール」(村上 正博著 岩波新書 2005年 74,75頁)では、9条の改正前の役割について「その当時でも大企業は株式所有による被支配会社を数多く有しており、同条の存在価値はなかった。」と断じています。
- 12) 両社の米国での訴訟のディスカバリーの過程で、iPhoneのデザインはソニーや三菱電機のデザインを参考にしているということが判明したとの報道があります。(2012/8/27付け日経新聞2面)
- 13) 今年5月に出された知財高裁判決を調べてみると、全28件のうち、原告が外国企業となっているものは12件で、その割合は4割を超えています。
- 14) 「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか」(妹尾 堅一郎著 ダイアモンド社 2009年)
- 15) 「ものづくり経営学 製造業を超える生産思想」(藤井 隆宏著 光文社新書 2007年): この本では我が国の電機業界と自動車業界を比較して、その国際競争力の優劣を論じています。

### 3. 特許するリスク・拒絶するリスク

特許はその制度の特徴から、長期間にわたる維持管理が必要です。研究開発の成果を出願して特許化するかどうかから始まり、最長20年の権利期間、更には特許権の権利消滅後においてさえも無効審判を請求できるのはご案内の通りです。このような長期にわたるイベントの中で、審査官は権利設定まで、審判官でも査定不服が数少ない無効審判に関与するまでで、特許権の活用場面まではなかなか関与することは叶いません。自分自身、日々の審査・審判業務の重要性を忘れそうになったこともあります。このような状況にある中、知財高裁の調査官として、特許権の活用現場<sup>16)</sup>に関わる経験を得られたことは非常に幸運でした。

また、特許権の設定には、この発明に特許権を設定して業界等で問題にならないか？ とか気をつけいる方が多いと思います。一方、審査審判を通じて陥りやすい罠として、本来特許権を設定すべき出願を拒絶してしまうといったことがあります。島津製作所の田中耕一博士がノーベル賞を受賞された時に、視察の方のために田中博士の特許を紹介するパネルを部で作成した時がありました。そのとき今ももうOBになられた審査長の方が、ご自身が担当審査官でなくてよかった、ご自身だったら拒絶していたかもしれない、と冗談をおっしゃっていました。ノーベル賞とまではいかずとも、企業にとって非常に重要で、特許性のある出願を拒絶するリスクも我々審査審判官は背負っているわけです。これら両サイドのリスクを回避して的確な審査をするには、日頃から技術の動向を把握し出願の発明の本質的価値を見分ける力をつけることしか思い浮かびません。

審決の質の向上が求められるところですが、「良い審決」とはどのような審決であるかについては、自分自身はまだ模索中です。「悪い審決」は、やはり、本願発明や引用発明の認定に誤りがある、進歩性の判断に際して複数の引用例を組み合わせる場合にも組み合わせる動機付けが説示されていない、審決の理由がそれまでの手続において示されていない等、判決文においてお叱りを受ける各事項が頭に浮かびます。

それでは、「良い審決」とはどのようなものでしょうか？ 上記の「悪い審決」の問題点がない審決で十分でしょうか？ 「悪い審決」の問題点を持たない審決は一応の合格点の審

決です。しかしながら、産業政策を担う特許庁と特許法として「良い審決」とは、審査も同様ですが、過度な限定を強いることがなく開示に見合った権利範囲となるような審理を経た審決です。このような審理とその結果の審決があるべき姿でしょうが、そのために我々審判官が何をすべきかと言うと、やはり、上述のように、日頃から技術の動向を把握し出願の発明の本質的価値を見分ける力をつけることしか思い浮かびません。

審判業務の過程では、審査部での審査経緯を見ることになりませんが、一つ気になる事がありました。ファーストアクション時にはクレームが広く、補正により減縮された場合に、補正した箇所については、公報を挙げて周知技術であるとして進歩性<sup>17)</sup>が欠如しているとして、拒絶査定や前置報告をしているケースがあります。拒絶審決の論理を組み立ててみようとしても、当初の主引用例と周知の技術をどう組み合わせるのか、組み合わせられないのではないのかといった事例がありました。補正箇所に対してはパッチワークのように拒絶査定や前置報告が書かれているのですが、主引用例への適用を考えると無理筋な場合があります。補正箇所は周知であるというような拒絶査定の場合には、もう一度拒絶の理由が成り立つか、主引用例への適用が容易であるか、適用できた場合には、相違点は解消されているか、などにも留意した方が、出願人への説得力が増すと思われる。

当初クレーム	A
引用例	aを提示。
補正クレーム	A+B
拒絶査定備考	Bは周知としてbを提示。
前置クレーム	A+B+C
前置報告	Cは周知としてcを提示。

拒絶査定時等に確認して欲しいのは、下記の2点です。

- ・ a、b、cを組み合わせるのに際して、阻害要因はないか？
- ・ A+B+Cの発明に対して、a+b+cで進歩性を否定できるか？

16) 知財高裁が扱う事件には審決取消訴訟の事件が8割程度を占めていますが、残りの2割を占める年間100件弱は侵害事件の控訴事件です。これらはまさに特許権等を活用したことにより生じた事件です。

17) 進歩性判断は、その手法からして、主引用例と副引用例あるいは周知技術を組み合わせることが出来るか否か、主引用例に副引用例(周知技術)を適用することが出来るか否か、により左右されることとなります。その際、本願発明は技術思想であることからして、主引用例や副引用例についても、そのままの形では組合せや適用をすることはできないので、それらを上位概念化して技術思想とすることになります。技術思想とした上で、主引用例と副引用例を「組合せ」や「適用」を検討することになります。また、そのようにした場合にも本願発明とのわずかな差異が残る場合には、それを「設計事項」などとして、その差異を埋めることとなります。注意すべきは上位概念化が過ぎると、組合せに際しての「阻害要因」や「動機づけ」の出番が無くなってしまい、それらを見失うこととなります。

以上、思いつくまま、書いてみましたが、入庁以来、これまで思いついた個人的な感想だと思っていただければ幸いです。

個別に紹介させていただいたOBの方々、またそのほかのOB／OGの皆さまや、現役の皆さまに支えられたことが多かった事が思い出されます。お礼を申し上げたいと思います。

ここまで書いたところで、まだまだ紙面に余裕があるということです。

今まで経験したポストでの仕事について振り返ってみたいと思いますので、お急ぎでない方は、しばらく駄文にお付き合いください。

#### 4. IPDLと特許情報提供事業者

審査審判業務以外には、1990年頃から2000年頃にかけては出向や併任が続きました。その間は、調整課、特許情報課、科学技術庁での業務が大半を占め、多様な経験を積むことができました。

その中でも当時の特許情報課が担当していたIPDL（特許電子図書館）の業務についてはいまでも深く印象に残っています。最初に特許情報課に併任した時には、平成8年3月第17回工業所有権審議会情報部会報告で「高度情報化社会における工業所有権情報の提供のあり方<sup>18)</sup>」として、オンラインサービスにより有料で特許情報を提供すると情報の普及ポリシーが作成されており、まだ、庁保有の特許情報を無料でインターネットを通じて提供するという方向性はありませんでした。翌年には、インターネットでの無料サービスを可能とすべく、新たな情報普及ポリシー（平成9年6月18日第19回工業所有権審議会情報部会報告<sup>19)</sup> <sup>20)</sup>）を作成し直し、インターネットによる無料での特許情報提供<sup>21)</sup>が可能となりました。

再度、特許情報課特許情報利用推進室で仕事をした時には、IPDLは各企業での検索ツールとしてすっかり定着し、アクセス数は右上がりに伸びていました。当時のIPDL等の特許情報提供の課題としては、民間の情報提供事業者とのサービスレベルの調整、大学での特許情報の活用のため論文情報と特許情報の一元的提供などでした。特にIPDLのサービスレベルについて、民間の情報提供事業者との調整は、難問でした。

出願人企業サイドなどからは特許公報の元になる出願明細書は出願人が提供した情報であって、IPDL運営のための資金も出願人が負担していることから、IPDLのサービスは可能な限り高度な検索ができるものを、との要望があります。

一方、情報提供事業者側からは、IPDLのサービスレベルが高度になりすぎると有料で特許情報を提供している事業がなりゆかなくなり、民間の情報提供事業がなくなり高度で付加価値の高いサービスの提供主体が存在しなくなる。それは、結局のところ、サービスの利用者である出願人が困る事になるから、IPDLサービスのレベルはある一定レベル以下にとどめるべきであるとの主張でした<sup>22)</sup>。IPDLのサービス向上を行う度に情報提供事業者に説明し理解を得るのは大変で、官民の役割分担について考えさせられた時代でした。

IPDLには利用者の方からの問い合わせを受けるヘルプデスクが利用推進室内にあり、IPDLのユーザーの方からの専門的な多くの問い合わせにも、班長以下各班員は丁寧に高いレベルでの対応をしていました。

IPDLとのつながりは特許情報課を離れてもありました。科学技術庁の奨励室長時代には藍綬褒章や黄綬褒章などの推薦を総理府賞勲局<sup>23)</sup>に対して行っていましたが、その中で、候補者の功績の一つとして特許取得がありました。候補者の取得特許の確認作業にはいつもIPDLを使っていました。また、知財高裁調査官時代には、判事さんに説明

- 18) 「電子化された特許情報の積極的な外部提供に対するニーズが、これまで以上に急速に高まっている」との認識のもとに策定されました。
- 19) 「研究開発・技術開発の活発化、海外諸国への情報発信等のため、インターネットを利用して工業所有権情報を特許庁が無料で提供する。」との認識のもとに、第17回の情報部会報告の1年後に策定されました。このように僅か1年で情報普及ポリシーを大きく変更できたのは、時代の流れと長官の強いご意志があったからだと思います。  
なお、インターネットの技術が、人間に比べて7倍の変化が犬には起きるとのことで「ドッグイヤー」と呼ばれていた時代でした。当時は庁保有の特許公報の情報にはデータベース著作権としての付加価値があるとのことで、著作権料を含めた価格で外部に提供していました。これは、大蔵省理財局の国有財産台帳に登録され、毎年の公報の販売額なども管理されていました。この台帳上の価値を無価値にすることが、無料提供のためのハードルの一つでした。
- 20) これらの報告書はいまでも特許庁のHPに掲載されています。
- 21) それまで特許庁からインターネットでは特許情報が全く提供されていないわけではありませんでした。第19回報告書にも言及されていますが、試験的運用としてPAJ (Patent Abstract of Japan公開特許英文抄録) を無料で提供していました。これは三極で公報の抄録DBを作成するとの合意により進められたもので、EPOより早期に開始されたサービスでした。
- 22) 例えてみると、IPDLは少し不便なところにある温水プールやトレーニング機器を最低限備えた公立の体育館で、民間情報提供事業者のサービスは駅前やビジネス街にある便利でおしゃれな民間のフィットネスクラブかアスレティックジムのようなものではないでしょうか。IPDLサービスの開始以前は、情報提供事業者の大部分は、紙公報のクレームや図面部分を切り張りして要旨を見やすくまとめてユーザに提供するのが主なサービスでした。現在の民間情報提供事業者の自然語検索や手軽なオーダーメイドのパテントマップ作成サービス等とは隔世の感がありますが、それがほんの10年前の姿です。
- 23) 賞勲局では、3名の「審査官」が、各省庁からの受章候補者の選考をされています。なお、審査官はおられますが、賞勲局には審査長や審判長はおられません。

する資料を作成する場合には、IPDLからPDFで公報図面を取得して分かりやすいように説明資料を作成したり、拒絶理由などの閲覧<sup>24)</sup>をしていました。

このように、庁内外でIPDLに関わったことで、最もIPDLを利用した審査官と自負しています。

## 5. 節目の年

科学技術庁でも2回仕事をする経験が出来ました。入庁10年目と20年目のそれぞれ節目の年は科学技術庁で迎えました。ちなみに30年目は知財高裁でしたので、節目の年はいずれも特許庁で迎えることはできませんでした。

最初の科学技術庁での経験は、宇宙開発委員会事務局を担当する宇宙企画課という部署で、我が国宇宙開発の長期ビジョンを作成することが課の最も主要な業務でした。宇宙開発委員会における議論においては、多額の費用を費やして宇宙開発、とりわけ有人活動を行う意義は何かといったことがありました。当時は、米国デルタロケットの技術導入で一段目を構成したH-Iロケットの打ち上げは既に終了しており、国産のH-IIロケットは開発に苦労している時期でした。この間、当時の宇宙科学研究所の固体ロケットの打ち上げはありましたが宇宙開発事業団による大型の液体ロケットの打ち上げは残念ながら経験することはできませんでした。

その後10年程して、再度の科学技術庁では、すでに述べたように奨励室長として経験をすることが出来ました。奨励室の業務は、各省庁や地方公共団体、業界団体からの推薦を受けた方を、紫綬褒章、藍綬褒章そして黄綬褒章などの候補者として総理府賞勲局に対して功績を説明することを行っていました。科学技術庁から推薦する各褒章は、技術開発などで功績のあった方が対象でしたので、功績の説明は技術内容の説明が主要な部分を占めていました。当時の課題は、失われた10年（当時は失われた20年になるとは思っていませんでした。）の中で企業の業績が振るわなくなり、受章候補者の減少に対する対策でした。候補者の掘り出しのため、業界団体や地方公共団体なども推薦依頼をお願いに回りました。特許庁では請求件数が多かった時代でしたので、申請を増やしてほしいとお願いに回るのは新鮮でしたが、残念ながら推薦団体に依頼に回る程度では、成果はあまり上がらなかったのかもしれない。

省庁再編で平成13年には科学技術庁は文部省と統合されることが予定されており、統合の準備が進められていた平成11、12年は、科学技術庁にとってまさに節目の年だったわけです。統合準備の一環で、有馬朗人氏が文部省と科

学技術庁の共通の初代大臣として着任されていました。奨励室でも、統合後の表彰制度についての検討を行いました。それまでは紫綬褒章につながる大臣<sup>25)</sup>表彰制度を文部省、科学技術庁の両省庁が独自に持っていたのですが、それらを統一する必要があったわけです。大学研究者の評価は主に論文や学会での評価で行われており、企業の研究者、技術者の評価は論文や学会もありますが、特許や製品化の実績も大きなウエイトを占めていますので、表彰制度を一本化する上で評価基準をバランスのとれたものにするに苦慮しました。

新たに着任した部署では、通常は前任者が作成してくれた引き継ぎ用のメモを読み、前任者や周りの人に聞けば、何とか仕事が回るのは、当たり前のようにしていますが、実は良くできたシステムのような気がします。

しかしながら、皆さんに求められる成果は、何とか仕事が回っているといったものより高いレベルの成果が求められるわけですので、それに応えようとすると、新たな障害や問題に直面するわけです。ある先輩からの受け売りですが、「求められることは平坦な陸上トラックで速く走るのではなく、人通りの多い繁華街のような中を人にぶつからずに速く走ることである。」と言うところでしょうか。そのようなことは普通に難しい事ですが、周りの人たちの協力があれば、ひょっとすると、可能になるものかもしれません。

## profile

### 吉村 和彦 (よしむら かずひこ)

昭和55年4月	特許庁入庁（審査第一部農水産）
昭和59年4月	審査第一部審査官（農水産）
昭和63年1月	科学技術庁研究開発局宇宙企画課
平成10年7月	科学技術庁科学技術振興局企画課奨励室長
平成13年4月	特許審査第一部審査調査室長
平成15年7月	総務部特許情報課特許情報利用推進室長
平成17年10月	特許審査第一部上席審査長（応用光学から自然資源）
平成19年7月	特許審査第一部首席審査長（計測）
平成20年10月	最高裁判所調査官兼知的財産高等裁判所調査官
平成23年10月	審判部第26部門 部門長（平成24年4月から上席部門長）
平成24年7月	審判部首席審判長（現職）



24) IPDLに「審査書類情報照会」を追加できたことで、拒絶理由の閲覧ができ、調査官の担当案件に前審関与がないことの確認が簡便にできるようになりました。

25) 科学技術庁長官は国務大臣でしたので、「大臣」が正式とのことでした。