



# 審査・審判実務に携わって

審査第三部長 今村 玲英子

## 1. はじめに

私は、1985年、特許制度創設100周年という記念すべき年に、特許庁に入庁しました。入庁した時には30年後の自分など想像もできませんでしたが、特許の審査・審判実務は興味深く、大きなやりがいを感じながら仕事を続けていくことができました。

このたび、特技懇誌への寄稿の機会をいただきましたので、特許庁に入庁してからこれまでを振り返り、審査・審判実務を中心に歩んできた私の経験をお伝えしたいと思います。

## 2. 審査の基本を学ぶ

1985年4月1日にいただいた辞令には「塑性加工」と記されていました。採用面接の際に、「専門以外の分野の審査ができるか」と問われ「もちろんです」と答えた以上、「塑性加工」という審査室への配属に戸惑いはありませんでした。塑性加工は、プラスチックの加工 (B29)、積層体 (B32B)、高分子の処理 (C08J)、霧化・噴霧 (B05) 等に関する技術を扱う審査室でした。

薬学部出身の私にとっては、塑性加工で扱うすべての技術が目新しく、明細書を読んでも聞いたことのない用語だらけでした。明細書を丹念に読み、IPCをさらに細分化した観点ごとにファイルされた紙公報を手めぐりして、サーチを行いました。引用文献として頻繁に使用する基本特許に係る特許公

報には、葉を挟み、何度も読んで書き込みもしました。なじみのない技術分野の審査に慣れるには、数多くの明細書や特許公報を自分自身で読み込むことがとても重要だと思いました。現在は、検索外注の比重が高まり、また、様々なサーチツールを駆使して外国文献を含めた先行技術を調査する等、審査の環境が30年前とは大きく異なりますが、審査官が適切な判断をしていくために、多数の文献を自分自身で読み込んで技術を深く理解することが重要である点は、昔も今も変わらないと思います。

塑性加工では、研修担当をされている先輩審査官が、工場見学の機会を頻繁に設けてくださいました。実際に工場に足を運んで成形現場を見て、現場で働く技術者の方や特許担当の方からお話を伺うことが、技術の理解に大いに役立ちました。一つ一つの技術に創意工夫があって、一見転用が容易に思える技術が、実はそうではないことがわかることもあり、「進歩性なし」という判断をするのが申し訳ない気持ちになりました。明細書をじっくり読み、どのようなクレームに補正すれば特許可能かということ意識して審査することを心がけるようになりました。

座学の官補コース研修が終了すると直ちに、審査室で指導審査官に実務を教わりました。指導審査官と官補が話しているところに他の審査官も加わって、大勢で議論することがよくありました。今のような協議というスキームはありませんでしたが、実質的には協議が自然に行われていたといえます。多

くの先輩審査官と意見交換することは、自分自身の考えを整理して結論を導く過程でとても有益だったと思います。

### 3. 審査基準との出会い

今では頻繁に行われるようになった外国庁との審査官協議ですが、1987年にUSPTOの審査官2名が、1989年にEPOの審査官2名が、審査官交流ではじめてJPOを訪れました。2名のUSPTOの審査官のうち1名、2名のEPOの審査官のうち1名が、いずれも塑性加工の部屋にいらっしゃいました。EPOの審査官との審査官交流においては、主担当の審査官を補助する形で私も協議に参加しました。EPOの審査官は、審査ガイドラインを持参してきており、EPOの考え方を審査ガイドラインに基づいて説明していました。当時のJPOは、外国庁に示せるようなまとまった審査基準を持っていなかったため、JPOの考え方を十分な根拠をもって説明することが難しく、残念に思いました。

その後、1990年6月に、従来多数存在していた産業別審査基準を初めとする様々な基準の類を整理、統合して、新たな審査基準を策定するための検討が開始されることになりました。昭和62年改正特許法により導入された改善多項制、当時の実務、判例、さらに新技術にも対応することを目的とし、欧米の運用との調和も考慮して策定された「特許・実用新案審査基準」は、1993年6月に公表の運びとなりました。この間に、私も審査基準室に併任して審査基準の策定作業に携わりました。まだ併任経験のある女性審査官が非常に少なかった時代に、4歳と1歳半の幼子を抱える私の背中を押して審査基準室に送り出してくださった、当時の首席審査長及び審査長、並びに、審査基準室で暖かくご指導くださった、当時の審査基準室長及び室長補佐の方々には、とても感謝しています。

「特許・実用新案審査基準」は、最初の公表から22年が経過した本年、内容を簡潔・明瞭化する大改訂が行われ、JPOの運用を海外に発信しやすいものとなりました。この審査基準を、これまでも増してしっかり理解して運用するとともに、審査官協議、国際協力の場面等でも十分活用していくことが重要です。

### 4. 審判実務と判例研究

1997年10月から2年間、審判官として仕事をしました。ちょうど、平成6年改正特許法下での付与後異議が本格化した時期であり、拒絶査定不服審判事件に加えて付与後異議の事件を多数経験しました。審決は特許庁の最終判断であり、審決取消訴訟では審決の違法性が争われますので、審決書には判断及びその根拠を過不足なく記載することが重要となります。審決を的確に起案するには熟練を要し、自分では合議の結果を適切に記載しているつもりでも、合議体メンバーに正確に伝わらないこともありました。書き上げた審決を翌日読み返すと、自分自身で起案の誤りや過不足に気づきますので、審決を書き上げてすぐには提出せず、入念に自己チェックをしてから提出するようにしました。当事者の主張を過不足なくまとめ、多数提示される証拠をすみずみまで読解して判断に必要な事実を抽出し、判断を行い、論理構成を詰めて審決書を作成するという仕事は、地道で根気の要る作業ですが、パズルのようで楽しく、後のキャリアにも大いに役に立ちました。

ちょうど審判部に在籍していた1998年に、東京高等裁判所の部総括判事を退官された竹田稔先生から、特許庁の若手審査官との勉強会を立ち上げたいとのお話があり、私も先輩審査官にお誘いいただき竹田勉強会に参加することになりました。その当時までの重要な侵害訴訟の判決や審決取消訴訟の判決は、この勉強会でひととおり勉強することができました。毎月1回、夕方2時間ほどの勉強会でしたが、発表の当番になったメンバーから、毎回、レジュメと大量の判例評釈等の資料が事前配付され、予習が大変だったことを覚えています。自分が発表の当番の時は、2～3か月程前から、職員閲覧室に通い詰めて準備をしました。この勉強会は、審査官になったばかりの若いメンバーも多かったのですが、毎回、議論が白熱する勉強会でした。勉強会発足から2年ほど経った頃、竹田先生から、勉強会の成果物を本にして出版しようとの提案があり、私も編集委員の一員として出版に向けた活動をしました。テーマをピックアップして目次を作成し、勉強会のメンバーに加えて庁内の有識者の方にも執筆を分担していただきました。竹田先生に監修していただき、2002

年2月に「特許審査・審判の法理と課題」を出版することができました。

## 5. 裁判所調査官の経験

2002年4月から3年半、東京高等裁判所（2005年4月以降は知的財産高等裁判所）で裁判所調査官として働く機会を得ました。東京高等裁判所の知的財産権部の受付件数が増大したため、2002年4月に、知的財産権部が3か部から4か部となり、裁判官が12名から16名へと増員され、裁判所調査官も9名から11名に増員されることになったのでした。

着任してみると、確かに事件数は多く、訴え提起から判決まで長期間かかっている事件が相当数ありました。私が最初に担当したバイオの審決取消訴訟事件などは、当事者双方から準備書面がそれぞれ5回以上も提出されていて、記録が膨大な厚さになっており、私と同じタイミングで着任された受命裁判官とともに、着任早々、途方にくれたことを覚えています。しかし、膨大な厚さの記録も、分解すれば小さなパズルの組合せであることがわかり、審判官時代に根気よくやってきた地道な作業の経験が、ここで大いに役立ちました。

審決取消訴訟事件数の増加に対処するため、裁判官をメンバーとするプロジェクトチームが結成され、審理方式と判決様式についての検討が行われました。当事者に予め決まった期日までに準備書面と証拠を出してもらった上、主張および争点整理ならびに心証形成をできる限り1回の弁論準備期日で集中的に行う集中審理方式が導入され、判決様式も、事案に応じ、高性能・重量級から高性能・中軽量級へと合理化が図られるようになりました<sup>1)</sup>。特許庁に入庁以来、滞貨削減のためのさまざまな取組を経験してきましたが、裁判所も同様なのだなあと共感を覚えました。

両当事者の主張を踏まえて客観的に審決を見るという調査官の経験によって、裁判に耐えられる審決をすることの重要性を認識しました。

## 6. 管理職になって

### 6-1. 審査部の管理職として

裁判所勤務を終え、2005年10月に特許庁に戻ると、特許庁は、2013年度末にFA11を達成するという長期目標に向かって進み始めたところでした。技術担当室長を務めた医療も、審査監理官を務めた生命工学も、滞貨を多く抱えており、滞貨を減らすことが命題でした。50～60名も審査官がいる審査室で、一人一人の審査官に十分な目配りができないことが気になっていましたが、他の管理職やグループ長の方々に、若手の指導や協議などの面ですいぶん助けていただきました。滞貨の処理も進み始め、毎月のデータから、徐々にではありますが着実に滞貨が減少していく様子が見てとれました。一人一人の力を足し合わせると大きな力になるのだということを実感しました。

### 6-2. 審査基準室長として

2010年4月から2011年12月まで審査基準室長を務めました。

まず、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂に着手しました。厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため説明が不十分な箇所の記載の補足、明確化をすること、明確性要件及びサポート要件の各審査基準が異なる時期に改訂されてきたために生じていた両要件間での不整合について整合を図ること、の2点を目的とした改訂でした。この改訂作業をしていた最中の2011年4月28日に、特許庁が上告受理申立てを行っていた特許権の存続期間の延長に関する審決取消訴訟事件について、上告棄却の最高裁判決<sup>2)</sup>があり、「特許権の存続期間の延長」についても審査基準改訂を行うことになりました。最高裁判決の判示内容は射程が限定されたものであったため、射程外の範囲も含め、延長登録の拒絶理由を定めた条文をどのように解釈し、運用していくのか、難しい決断を迫られました。審査基準改訂では、過去の判例や学説をよく調査すること

1) 塩月秀平＝設楽隆一＝清水節＝岡本岳「審決取消訴訟の新たな審理方式と新たな判決様式について—東京高裁知的財産権部における試み」NBL769号6頁

2) 最判平成23年4月28日、平成21年（行ヒ）326号、民集65巻3号1654頁

はもちろんのこと、庁内外の様々な意見に対し、丁寧に説明を尽くして、審査官・審判官及び制度ユーザーに納得していただくことが大事なことだと考えます。特に、「特許権の存続期間の延長」については、判決や学説が定まっておらず、利害が対立する先発医薬品メーカー側と後発医薬品メーカー側の意見も大きく隔たっていましたので、双方の意見を聞き、理解が得られるよう力を注ぎました。

当時の審査基準室は、審査官併任者が6名という体制でしたが、上記二つの審査基準改訂の他、平成23年法改正における特許法30条改正への対応、様々な国際関連業務への対応、次に控える単一性及びソフト補正の審査基準改訂の検討のための調査研究等、膨大な業務を行うことができたのは、すべて、優秀な室員の皆さんのおかげです。

### 6-3. 審判部の管理職として

2012年1月に審判部に異動して、医療の部門で審判長を、生命工学の部門で部門長を務めました。審判の仕事はしばらくぶりでしたが、審判の仕事の楽しさを再び味わうことができました。審判部でも滞貨問題に直面しましたが、医療と生命工学の部門の人員を増強していただき、部門一丸となって滞貨の山を崩しにかかりました。

拒絶査定不服審判事件では、もう少し丁寧に審査をすれば審査段階で特許査定が可能だったのではないかと思われる事件が散見されました。迅速な審査は重要なことですが、本来特許されるべき出願が、審査官と出願人との間の意思疎通がうまくいかないまま拒絶査定になるということは極力避けなければなりません。進歩性についていうと、当然のことながら、適切な引用例を用いて適切な論理づけをしなければ、進歩性を否定することはできません。主引用例が適切であることはもちろん、副引用例は、単に本願発明と主引用例記載の発明との相違点を埋める構成を有しているだけでは足りず、どのようなアプローチで論理づけが可能かを考えて探すことが重要となります。また、記載要件についていうと、特許請求の範囲の記載要件は36条6項に、発明の詳細な説明の記載要件は36条4項に規定されていますので、適切な条文を適切な理由で適用することが重要です（もちろん、特許請求の範囲の記載要件違反であるとも発明の詳細な説明の記載要件違反であ

るともいえる場合には、両方を適用することになります。）。審査官と出願人とは、拒絶理由通知と意見書・補正書とによってコミュニケーションを行うわけですから、拒絶理由は、審査官がどの部分に特許性があると考えているか、どのように補正すれば特許になると考えているかを、出願人に理解してもらえるよう、簡潔明瞭に記載する必要があります。ファーストアクション時から、明細書の記載内容、先行技術や技術常識を十分検討し、特許するにふさわしい狭すぎず広すぎないクレームはどの範囲かを考え、最終処分の見通しをもって審査を行うことは、結果的に審査期間の短縮にもつながりますので、ぜひ心がけてほしいと思います。

## 7. おわりに

これまでの特許庁人生を振り返ってみると、そのときどきの経験が後のキャリアに繋がっていることがわかります。そして、若い頃には、上司や先輩が、私に適時にチャンスを与え、背中を押し、暖かく指導くださったこと、そして、管理職になってからは、周りの皆さんに支えていただいたことにより、今の自分があるのだと再認識しました。

部長となった今、審査官一人一人が、より大きなやりがいを感じながら活躍していただけるよう後押しするとともに、ユーザーの皆様にも満足していただける、迅速で質の高い特許審査を推進していこうと思います。

## profile

今村 玲英子 (いまむら れえこ)

昭和60年4月	入庁（審査第四部塑性加工）
平成元年7月	審査官昇任（審査第四部塑性加工）
平成4年7月	審査第二部調整課審査基準室
平成5年7月	審査第四部応用化学
平成9年10月	審判官昇任（第4部門）
平成11年10月	審査第四部医療
平成14年4月	東京高等裁判所裁判所調査官
平成17年4月	知的財産高等裁判所裁判所調査官
平成17年10月	特許審査第三部医薬化合物技術担当室長
平成20年7月	特許審査第三部審査監理官（生命工学）
平成22年4月	特許審査第一部調整課審査基準室長
平成24年1月	審判部審判長（第21部門）
平成25年4月	審判部審判長（第22部門長）
平成26年4月	審判部審判長（第25部門長）
平成27年7月	審査第三部長（現職）