

審査第二部 法規便覧・品質ワーキンググループの活動紹介

審査第二部生活機器（照明）審査官 當間 庸裕

抄録

審査第二部には、数名の若手審査官で構成されるワーキンググループが存在します。ワーキンググループには、審査の一助となる成果の提供を目指して活動するという一面があると共に、その活動を通じて、メンバーである若手審査官を育成するという一面もあります。本稿では、審査第二部法規便覧・品質ワーキンググループの人材育成の面と平成29年度の活動成果（「図面に基づく引用発明の認定」、「括り起案」に関する分析）の概要について御紹介します。

1. はじめに

審査第二部には、数名の若手審査官で構成されるワーキンググループ（以下「WG」といいます。）がいくつか存在します。そのうちの一つに「法規便覧・品質WG」（以下「二部法便品質WG」といいます。）があります。

二部法便品質WGは、法規便覧又は審査品質に関する企画を立案し、審査官（補）の日々の審査業務の一助となる成果の提供を目指して活動しています。

WGの活動は、若手審査官の、併任業務や審査周辺業務での遂行能力を涵養するための重要な機会でもあります。WGメンバーは、WGの活動を通じて、審査部の取組に深く関わる審査部内の各種委員会や関係課室の業務内容等について学ぶ機会や、部内幹部が出席する会議に参加して、活動の計画や結果について説明したり、意見を述べたりする機会があります。

筆者は、平成27、29年度にリーダーとして二部法便品質WGに参加しました。リーダーによって活動の進め方は様々かと思いますが、本稿では、筆者がリーダーであった時の経験に基づいて、二部法便品質WGの人材育成に関する面を、平成29年度の活動成果（二テーマ）の概要を御紹介しつつ、述べたいと思います。

なお、ここでお示しする内容は、活動成果に係る部分については平成29年度二部法便品質WGの、

その他については筆者個人の見解であり、審査第二部又は特許庁全体の意見を代表するものではありません。

2. 二部法便品質WGについて

(1) メンバー

メンバーは、審査官昇任後1～2年目の若手審査官数名と、リーダーとして、法規便覧・審査品質関連の部署での併任経験を有する中堅審査官1名とで構成されます。オブザーバーとして、審査部法規便覧委員会の審査第二部委員（審査長）が参加します。平成29年度二部法便品質WGのメンバーと在籍期間は、以下のとおりです。

- ・中里翔平（平成29年4～12月・リーダー）
- ・當間庸裕（平成30年1～3月・リーダー）
- ・山尾宗弘（平成29年4月～平成30年3月）
- ・藤島孝太郎（平成29年4～12月）
- ・古川峻弘（平成29年4～9月）
- ・伊藤孝佑（平成30年1～3月）
- ・関口知寿（平成30年1～3月）

オブザーバーとして、森藤淳志法規便覧委員（当時）が参加し、平成29年度に限っては、筑波茂樹室長（当時）、田口傑室長も参加しました。

WGの活動は、年度ごとに行われますが、人事異動により、途中でメンバーが入れ替わることがあります。平成29年度は、途中、メンバーが減少した

状態での活動時期もありました。

(2) テーマ決め

年度当初に、WGが取り組むテーマを検討します。審査第二部の取組、現在の審査が直面している課題、メンバー各自が興味関心のある事項等を考慮しつつ、法規便覧又は審査品質に関するテーマを二つ設定します。

平成29年度の活動テーマは、以下の二テーマとなりました。いずれも多くの審査官(補)が日々の審査業務で悩んでいる重要なテーマではないかと思えます。

テーマ1：図面に基づく引用発明の認定

テーマ2：括り起案

(3) 活動計画の検討

活動計画を検討するに当たり、併任業務等での遂行能力の向上に繋がることを念頭に置いて、活動には、実態を把握する工程、有識者等と意見交換を行う工程等が含まれるように留意しました。

限られた期間の中で一定の成果物を仕上げるためには、ある程度具体的な活動計画を作成することが重要であると思えます。最終的な成果物のコンテンツや報告時期を見据えながら、どのようなタスクがあるかを洗い出し、誰がどのタスクをどの期間で実

施するかといったことを見る化しました(図1)。また、状況の変化に応じて更新して、皆で認識を逐一共有するようにしました。こうすることで、スケジュール感を正しく持つことができ、作業の見落としも防止できました。先行きの見通しや今自分がすべきことが明確になることで、精神的な負担が軽減され、タスクの実行に集中できたと思えます。

また、審査業務や審査周辺業務等の合間を縫っての活動であるため、各人のその時々状況に応じて作業を分担するようにして、過度に負担が偏ることなく活動を進めて行くことができました。作業の分担に当たっては、会議報告資料作成のメイン担当を各自一度は経験するなど、メンバーそれぞれが色々なタイプの作業を経験できるように留意しました。

(4) 日頃の活動

普段の活動では、週一回程度の定期的なミーティングを行います。各自のタスクの進捗状況や、得られたデータに対する分析、成果物作成の方向性等について議論します。時には、メンバー間で意見が相違し、議論が熱を帯びることもありましたが、メンバー各人がそれぞれ納得できるまで意見をぶつけ合い、WGとしての結論を出すように努めました。チームや組織として活動したときの困難さの一端や、方向性がまとまったときの達成感を実感できた

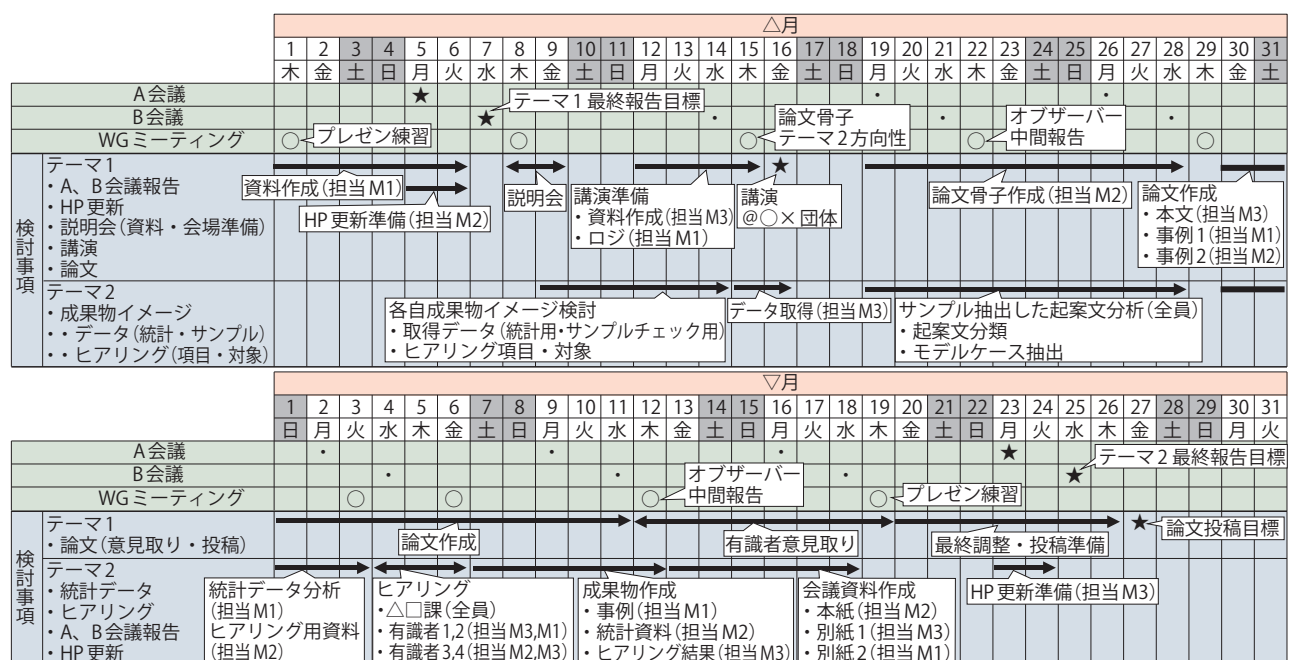


図1 見える化した活動計画のイメージ

と思います。また、WG内での活動だけでなく、メンバーは、周囲の審査官との日頃の会話にも成果物に繋がるアイデアや気付きがないか意識するなど、アンテナを高く張るようにしました。

(5) 会議報告等

活動の節目には、活動の途中経過や結果の報告をするために、部内幹部が出席する会議に参加します。会議資料の作成は、普段の審査業務では多くは行われないこともあり、ドラフトからセット版に至るまでに何度も修正が入ります。わかりやすい資料作成について意識する機会になったと思います。また、会議においては、5分程の時間で論点を絞ったわかりやすい説明をすることが求められます。事前にメンバー間でプレゼンの練習をして、改善点を指摘し合いました。また、このような会議に出席できる機会は多くはありません。一回一回の会議が充実したものとなるよう、資料作成やプレゼン練習以外にも、想定される質問に対する回答の検討や、必要に応じて補足説明をするための手持ち資料の準備といった事前準備も行いました。その甲斐もあって、本番では、メンバーは、非常に流ちょうな説明をすることができましたし、質問に対しても、回答や意見をしっかりと述べることができました。

これらのことは、活動の中で行われる、有識者等へのヒアリングや意見交換においても同じことがいえます。テーマに関連する実態を調査したり、WGの成果物をブラッシュアップしたりするために、審査部内のみならず、審判部等の庁内の他部署や、庁外の関連団体にてヒアリング等を行わせていただきました。このときにも、メンバーの伺いたいことを事前にヒアリング項目としてまとめるなど、事前準備を行い、充実したヒアリング等を行うことができました。

次項からは、このような二部法便品質WGの日々の活動から生まれた平成29年度の成果物の概要をテーマごとに御紹介します。

3. テーマ1：「図面に基づく引用発明の認定」に関する分析結果について

本分析を行うに当たっては、庁内関係課室・有識

者から事例や助言を得ました。また、一般社団法人日本知的財産協会の方々にも意見交換の機会をいただき、事例の提供や整理について貴重な御助言をいただきました。

本分析結果は、庁内の二部法便品質WGホームページにて、審査官(補)に向けて発信すると共に、管理職及び品質管理官向けに説明会を開催しました。庁内で行われている部内自主研修でも取り上げていただき、メンバーが講師を務めました。また、庁内の優れた取組に対して顕彰を行う平成29年度 Best Examiner Team of the Year (特許技監賞)では、Bronze Effort賞を受賞することができました。庁外では、知財管理誌に投稿する機会や、業界団体の場合にて講演する機会をいただきました。この講演は、1月に行われたもので、メンバーが交代した二週間後のことでした。新メンバーは、短い期間で本分析結果についてよく勉強し、皆で分担して、説明や質疑応答をしっかりとすることができました。その後の懇親会では、本分析結果のみならず、他のトピックスについても話が盛り上がり、テーマ2(括り起案)に関連するお話も伺うことができました。メンバーは、アンテナを高く張って、色々な情報を多方面から得ることができたと思います。その時の御縁もあり、今秋も、他の業界団体でテーマ1の講演が予定されています。説明会等でメンバーが説明するという、普段の審査業務ではなかなか得られない貴重な経験を得ることができました。今後の併任等の業務でも、プレゼンや講演をする機会があると思いますが、それに繋がるよい経験になったはずです。

それではテーマ1の本題に入ります。上述のとおり、テーマ1の結果については、知財管理誌に投稿しており、以下は、知財管理Vol.68, No.8, pp.1096～1106(2018)に掲載された内容を一部抜粋したものです。詳細については、知財管理誌を御覧ください。

3.1 背景

特許実務においては、新規性、進歩性等の特許要件の判断に際して、特許公報の図面から引用発明の認定を行う場面がしばしばあります。

「図面に基づく引用発明の認定」については、裁判例や先行研究が存在しているものの、明確な判断

基準を示すことが困難な論点の一つです。

また、特許・実用新案 審査基準（以下単に「審査基準」といいます。）、特許・実用新案 審査ハンドブック等（以下「審査基準等」といいます。）には、引用発明の認定に関しての一般的な考え方が示されているものの、「図面に基づく引用発明の認定」に特化した考え方に関しては、記載がありません。

審査第二部では、主に機械分野の特許審査を担当しており、「図面に基づく引用発明の認定」の理解を深めることには意義があります。

そこで、平成29年度二部法便品質WGでは、「図面に基づく引用発明の認定」を平成29年度の研究テーマとし、庁内外での特許実務に資するよう、同認定の傾向等をまとめました。

3.2 調査概要

「図面に基づく引用発明の認定」が争点となった事件を調査の対象としました。調査対象の判決を以下の(1)及び(2)の方法で収集しました。

(1) 知的財産高等裁判所ウェブサイトの裁判例検索

機能を用いた収集

検索条件を以下のとおり設定しました。

- ・裁判年月日：平成21～28年
- ・権利種別：特許権
- ・キーワード：「引用発明の認定」and「図」

この検索条件でヒットした400件程度の中から、「図面に基づく引用発明の認定」が争点となっているものを人手で20件程度選抜しました。

(2) 有識者からの情報提供等による収集

庁内有識者から10件程度の事件を収集しました。

「図面に基づく引用発明の認定」が争点となっている上記30件程度の事件のうち、同認定以外の事項の認定誤りを原因として引用発明の認定が誤りと判断されたもの、当事者が図面に基づく認定の誤りを争点として主張しているものの、その理由が一見して妥当でないもの等については除外し、「図面に基づく引用発明の認定」の際に有用な知見が得られると考えられる事件のみを抽出しました。抽出した事件を類型化すべく表にまとめました。メンバーにとって必ずしも読み慣れていない、様々な技術分野の判決を、400件以上読み、分類したことは、大変な作業であるものの、特許実務に携わる者として、とても勉強になることであつたらうと思います。

3.3 結果概要

収集した事例の「見える化」を図るべく、以下のように軸を設定しました（表1参照）。

縦軸：図面に基づく認定の可否割合によって、以下の三段階で区分。

- ・「図面のみから認定可」
- ・「明細書中の記載及び図面から認定可」
- ・「図面に基づく認定不可」

横軸：図面の種類によって、以下の二種類に区分。

- ・「ブロック図／フローチャート等」
- ・「構造図」

図面に 基づく 認定の 可否	図面から 読み取り 可	図面の種類					○：事例を1つ以上発見 ×：事例未発見
		ブロック図/ フローチャート 等	構造図				
			存在	位置関係	大小関係	形状	
図面のみから 認定可	○	○	○	○	③ ×	×	
明細書中の 記載及び図面 から認定可	○	○	○	×	○	④ ×	
図面に基づく 認定不可	① ×	② ×	○	○	○	○	

注：表内の①～④は図中の数字と一致する。

表1 抽出事件の類型表

「構造図」については、認定の内容によって、以下の五種類に細分化しました。

- ・「物（部品）の存在」
- ・「物（部品）同士の位置関係」
- ・「物（部品）同士の大小関係」
- ・「物（部品）の形状」
- ・「物（部品）の寸法」

このように軸を設定することで、図面の種類、認定の内容と図面に基づく認定の可否割合について、直感的に把握できるようにしました（なお、表中の「○」「×」は、事例の有無であり、認定の可否ではありません。）。今回の調査結果では、表の左側ほど図面に基づく認定が裁判所に許容される傾向が把握できます。

この表1は、どのように軸を設定するか、どのような観点で分類するかに特にこだわって議論がされ、メンバーのアイデアによってまとめられたものです。

表1中「①」を付した欄を注目すると、「ブロック図／フローチャート等」については、図面に基づく認定不可の事例は発見されませんでした。

一方、「構造図」については、認定の内容によって、図面に基づく認定の可否割合は異なります。例えば、表1中「②」を付した欄を注目すると、「物（部品）の存在」については、図面に基づく認定不可の事例が発見されなかったのに対して、表1中「④」を付した欄を注目すると、「物（物品）の寸法」については、図面に基づく認定可の事例が発見されませんでした。これらは、分析範囲内において、単に該当する事例が発見できなかっただけの可能性があるものの、特許公報の図面に関する原則（後述「3.4 分析」参照）に鑑みて、妥当性の高い結果といえます。

また、表1中「③」を付した欄を注目すると、「物（部品）の形状」について、「図面のみから認定可」とされた事例が発見されませんでした。これは、図面の記載に基づけば、形状が明らかに認定できる場合が多く争点になりにくいいため、該当する事例が発見できなかったと推測されます。

3.4 分析

表1中「a」から、「物（部品）の寸法」は、「図面に基づく引用発明の認定」が許容されにくい傾向が把握できます。「3.1 背景」で言及した裁判例では、図面について、「そもそも、特許願書添付の図面は、当該発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであるから、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない。」との考え方がとられています。また、表1中「b」に示される事例も同様の考え方に基づく判断がされています。このように、特許公報の図面は、精密に描かれた設計図ではなく、発明の内容を理解する上での説明図にとどまるという考え方が原則です。この原則が、「物（部品）の寸法」と他の項目との間の図面に基づく認定可否割合の傾向の違いに影響していると考えられます。

4. テーマ2：「括り起案」に関する分析結果について

本分析を行うに当たっては、庁内関係課室・有識者から事例や助言を得ました。本分析結果は、庁内の二部法便品質WGホームページにて、審査官（補）に向けて発信しました。以下は、当該分析結果の一部を抜粋したものです。

4.1 背景

起案は、審査の迅速性と的確性（審査の量と質）、あるいは、簡潔性と明瞭性（内容の伝わり易さ）の観点から、その記載の量と内容に高度なバランス感覚が求められます。

審査基準では、原則、「拒絶理由は請求項ごとに示す」とこととされていますが、「拒絶理由における本願発明と引用発明との対比、判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる」（いわゆる、「括り起案」）こととされています¹⁾。しかし、審査基準等では具体的な「括り起案」例が提示されていないことから、審査官（補）の「括り

1) 審査基準 第1部 第2章 第3節 拒絶理由通知 4. 拒絶理由通知をする際の留意事項

起案」の捉え方に幅がある可能性があります。

そこで、「括り起案」について実際に起案された拒絶理由通知の実態を調査し、上記審査基準の「まとめて記載することができる」に該当する「括り起案」を抽出しました。併せて、審査官（補）や決裁者が留意しておくといよい「括り起案」の基本的な考え方をまとめました。

4.2 調査と結果の概要

4.2.1 サンプルチェックによる統計調査

まず、「括り起案」の実態を調査するためにサンプルチェックを行うに当たって、抽出案件をどのように選定するかについて議論しました。後記4.2.2の分析を行うことも考慮すると、単に全案件の中から無作為に抽出した案件ですと、「括り起案」の妥当性について追加的な情報が含まれませんが、無作為抽出された品質監査等の案件であれば、品質監査による差し戻し前後の起案を比較することなどで、形式上問題がないと考えられる「括り起案」の抽出等の分析にも寄与すると考えました。このような議論等を踏まえ、平成27～28年度の品質監査対象の案件（4.2.2を除く。）のうち、最初の拒絶理由通知かつ最終処分済みの案件100件（各年度50件ずつ、各審査長単位10件ずつ）を抽出しました。

「括り起案」の捉え方に幅がある可能性があると思いましたが、WG内で「括り起案」について議論していく際にもやはり、メンバー間で「括り起案」

についての捉え方に少しずつ違いが出てきました。そこで、WG外の審査官へのヒアリングも踏まえ、起案の形態を以下の三形態①～③に分けて、平成29年度二部法便品質WGとしての「括り起案」を定義しました（図2）。また、「括り起案」の形態毎に件数比率を算出しました（図3）。

- ①非括り起案
- ②広義の括り起案（実質的に括られていない。）
- ③狭義の括り起案（複数の請求項に対する説明が一括して示されている。）

抽出案件中、狭義の「括り起案」に該当する案件は43%にあたり、半数弱の案件で括り起案がなされていました。

4.2.2 品質監査等でコメントされた案件等の分析

品質監査（平成26～29年度）及びユーザー評価調査（平成29年度）の結果に基づき、「括り起案」に関するコメントが付された案件を収集し、当該案件中から「括り起案」に関して有用な知見が得られると考えられるものを25件抽出し分析しました。また、上記4.2.1で抽出した案件100件についても分析しました。これらの分析から、形式上問題がないと考えられる例などを抽出しました。

様々な技術分野の案件100件以上の起案を分析したことは、大変な作業であったものの、他の審査官の起案を読むことは、自身の起案力向上にも直接繋がる有益な経験だったと思います。

「括り起案」の定義

- 形式上、複数の請求項がまとめられた見出しがある起案。

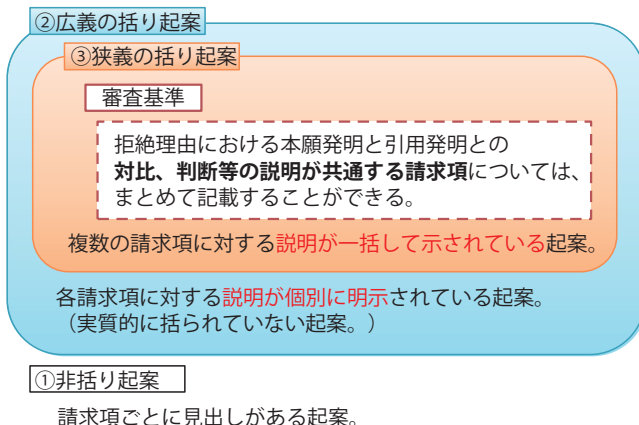


図2 「括り起案」の定義

括り起案率

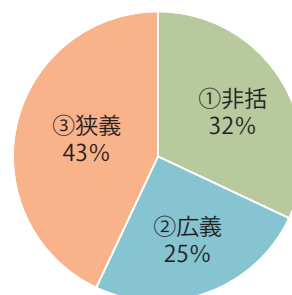


図3 「括り起案」の形態毎の件数比率

4.3 結果詳細とまとめ

4.3.1 形式上問題がないと考えられる例

以下のうちa.～d.は、審査基準の「対比、判断等の説明が共通する請求項」²⁾の一例であると考えられます。

また、e.については、「対比、判断等の説明が共通する請求項」には該当しないと考えられますが、形式上問題がない例であると考えられます。このような記載方法を適切に用いることで、起案の簡潔性と明瞭性(内容の伝わり易さ)に資する可能性があります。

- a. 相違点に係る事項(部材など)が共通している複数の従属請求項を括る起案
- b. 実質的な構成が共通するカテゴリ違いの請求項を括る起案
- c. 同一の変数に対して数値限定の範囲が包含関係にある請求項を括る起案
- d. 複数の選択肢が記載された請求項と、一部の選択肢に限定された請求項とを括る起案

e. 提示文献の参照箇所を読めば、本願請求項に係る構成が記載されていることが明らかとなるときに参照箇所のみを示して複数の請求項を括る起案(図4)

4.3.2 基本的な考え方(留意点)

審査官(補)が「括り起案」を行う際、又は決裁者が決裁を行う際には、以下の点に留意することが望ましいと考えられます。また、こうした点に留意することで、結果的に、審査の迅速性と的確性が達成される可能性があります。

- ① 相違点を明確に把握できるか³⁾
- ② 本願請求項と引用文献の対応関係を明確に把握できるか⁴⁾
- ③ 括り方に問題がないと考えられる起案に準じているか(4.3.1参照)
- ④ 各請求項の対比・判断が、出願人及び第三者が拒絶理由を理解できる程度になされているか⁵⁾

● e. の例 (参照箇所のみ記載)

請求項1 : A + B
 請求項2 : A + B + C
 請求項3 : A + B + D
 請求項4 : A + B + E

- ・請求項 1-4
- ・引用文献等 1-2
- ・備考

D1には、Aが記載されている。
 D2には、Bが記載されている。
 よって、請求項1は、
 D1-2に基づいて容易。

請求項2-4については、
 D1の段落0058、0011、0012を参照。

D1

 【0011】D.....

 【0012】 ...E.....

 【0058】
C.....

図4 形式上問題がないと考えられる例e.

2) 審査基準 第I部 第2章 第3節 拒絶理由通知 4. 拒絶理由通知をする際の留意事項「……拒絶理由は請求項ごとに示す。なお、拒絶理由における本願発明と引用発明との対比、判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。」
 3) 審査基準 第I部 第2章 第3節 拒絶理由通知 4. 拒絶理由通知をする際の留意事項「進歩性欠如の拒絶理由については、本願発明と引用発明との間の相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性を否定する論理付けを記載する。」
 4) 特許庁ホームページ「拒絶理由通知書等の記載様式に関する取組について」「(1) 文献等を引用して新規性、進歩性等の拒絶理由を通知する場合は、拒絶理由と対象となる請求項及び引用文献等との組合せを明確に記載します。」https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetsu_kisaiyoushiki.htm
 5) 審査基準 第I部 第2章 第3節 拒絶理由通知 4. 拒絶理由通知をする際の留意事項「拒絶理由通知書には、拒絶理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に記載しなければならない。また、拒絶理由とそれに対する出願人の応答は、特許庁における手続においてのみならず、後に特許発明の技術的範囲を確定する際にも重要な資料となる。したがって、拒絶理由は、第三者から見ても明確でなければならない。」

5. おわりに

これらの成果物を作成するに当たって、WGメンバーは、審査業務等と並行して計画的に作業を実施するためのスケジュールリング、判決文や起案文の読み込み、メンバー間での議論、WGとしての結論に向けた意見の集約、会議や説明会等の資料作成・プレゼンテーション、庁内外有識者との意見交換等々、様々な経験を積みました。このような活動は、WGメンバーの併任業務や審査周辺業務での遂行能力の涵養に寄与していることと思います。

平成29年度の活動内容は、いずれも審査官（補）が日々行う特許要件の判断や起案に直結する内容です。また、テーマ1「図面に基づく引用発明の認定」は、審査官のみならず、出願人や代理人等、特許実務者の方々の業務（拒絶理由通知に対する応答、無効審判等）にも関連する内容かと思えます。WGの活動成果が皆様の日々の業務の一助となりましたら幸いです。

なお、二部法便品質WGは、これまでも様々なテーマに取り組んできました。例えば、「図面に基づく引用発明の認定」に関連したものとして、平成27年度には、意匠文献に基づく引用発明の認定に関する事例や意匠文献の検索方法等を紹介したものが 있습니다。また、平成28年度には、「周知技術」

に関する事例集及び起案例を作成して、平成28年度特許技監賞を受賞しました。二部法便品質WGの活動に御興味をお持ちいただけましたら、庁内イントラに限られますが、二部法便品質WGホームページを是非御覧ください。

最後になりましたが、WGの活動を進めるに当たり、庁内外の多くの方々から温かい御助言、御協力をいただきました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。今後も、WGメンバーがヒアリング等に伺うことがあるかもしれません。その際は、御協力をいただけますと幸甚に存じます。

Profile

當間 庸裕 (とうま ようすけ)

平成19年4月	特許庁入庁（特許審査第二部自動制御（電動機制御））
平成23年4月	審査官昇任
平成24年10月	調整課審査基準室基準企画係長（併任）
平成25年10月	審査第二部繊維包装機械
平成26年4月	調整課審査基準室（審査基準タスクフォース）（併任）
平成27年10月	審査第二部生活機器（照明）