



「審査基準」、「品質管理」とともに

審判部 首席審判長 服部 智

本年7月に現職に着任してしばらく経って、本欄への寄稿の依頼をいただいた。特許庁に入庁して30年余りが過ぎたが、せっかくの機会でもあるので、私が特許庁で経験した部署や業務の一部について振り返りながら、当時考えていたことなどを思い出し記してみたい。

なお、本稿の内容は、あくまでも私の記憶をたどりながら個人的な考えを披露するものであり、当時や現在における関連部署や特許庁としての考えに基づくものではないことをあらかじめ申し上げておく。また、私の理解や記憶が必ずしも正確でない部分も含まれることもご容赦頂き、回顧録にしばしお付き合い頂ければ幸いである。

はじめに

入庁から今日に至るまで、通商産業省（当時）知的財産政策室や知的財産高等裁判所への出向、米国留学などを経験したが、特許庁内での審査官・審判官以外の業務としては、調整課の審査基準室と品質監理室（現在の「品質管理室」）に合わせて6年間在籍した。加えて、関連する審査部内の委員会にも約4年間に亘って所属した。

特許審査実務における「審査基準」と「品質管理」といえば、特に若い審査官にとっては、いずれも当たり前前の存在として日々の業務の一部に組み込まれているかも知れないが、いずれも様々な議論や検討を経て、今の形に至っている。

幸運にも、私はこの「審査基準」と「品質管理」のそれぞれについて、節目となる時期に担当部署に在籍し、それなりに時間と労力を傾ける機会を得た。これらについては、この「特技懇」誌においても多くの記事が掲載されているが、現在の我が国の特許審査に対する国内外の制度ユーザーからの信頼の礎となっていると私は信じている。

「審査基準」とその改訂

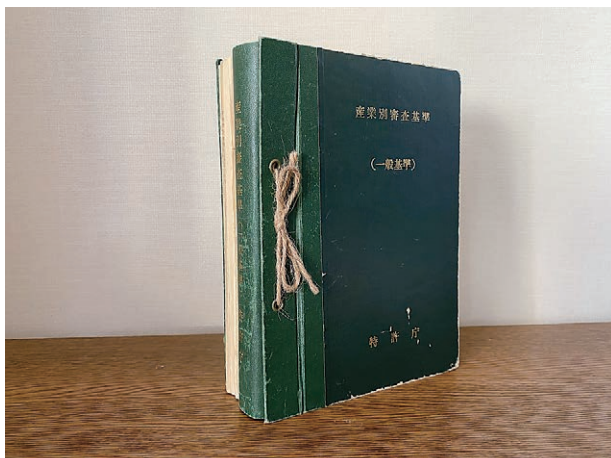
「審査基準」（正しくは「特許・実用新案 審査基準」）とは何か、一言でいえば、その時点で最善と考える特許法等の適用についての基本的な考え方をまとめたものでもある。また、いわゆる「偏光フィルム事件」大合議判決¹⁾で知財高裁が説示したように、審査基準は法規範ではないものの、特許庁の判断の公平性、合理性を担保するために作成された判断基準である。

1) 平成17年（行ケ）第10042号 特許取消決定取消請求事件（平成17年11月11日 知的財産高等裁判所大合議判決「偏光フィルムの製造法」）では、以下のように判示された。

「特許・実用新案審査基準は、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが、飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、……、法規範ではないから、本件特許の出願に適用される特許・実用新案審査基準に特許法の上記規定の解釈内容が具体的に基準として定められていたか否かは、上記……の解釈を左右するものではない。」

私と「審査基準」との出会いは特許庁に入庁した昭和63年（1988年）4月に遡る。「産業別審査基準（一般基準）」というタイトルの厚さ6cmほどのA5サイズの紙が革紐で綴じられた書物が入庁時に配付された。当時、特許に関する「審査基準」とされていたものは、各産業分野に特有な特許性の判断に必要な事項を成文化した数十もの「産業別審査基準」と、その一部を構成する、産業分野によらない発明・考案に共通して適用される「一般基準」であった。改めて手元の一般基準の序文である「産業別審査基準について」（因みに、退官後に「特許法概説」を著された吉藤幸朔氏によるもの）を読んでみると、まず、「産業別審査基準」が昭和39年10月に公開され、発明の成立性、同一性、明細書などの「一般基準」が10年以上かけて順次作成、公開されたようだ。なお、「進歩性」については、「発明の進歩性の判断のための手法」（判断事例も含めて70頁超）が昭和47年に作成されたが、審査部内での運用の統一、実務に即した審査基準の作成は困難だと理由により、非公開の庁内資料と位置づけられていた。

入庁時に私が配属された化学工学審査室（現在は、「環境化学」に改組）は、幅広い産業に用いられる化学装置や排ガス・水処理といった一般的な技術を主に扱っていたからか、上述の「産業別審査基準」を用いる機会はほとんどなかったが、個々の特許・実用新案出願の審査にあたっては必ず上記「一般基準」を参照し、手続きを進めるように指導され、実務を身につけた。



産業別審査基準（一般基準）

平成5年6月、上記産業別審査基準を廃止（ただし、生物関連発明とコンピュータ・ソフトウェア関

連発明について新たに作成）するとともに、未公開であった上記進歩性に関する部分も含めて、一般基準のすべてを見直し、統合した「特許・実用新案審査基準」が、約3年にわたる膨大な検討作業を経て改訂、公表され、審査官にも配付された。なお、当時の私は、一審査官として上記検討作業に触れることもなく、未だ「審査基準」にそれほど強い思い入れは無かったが、青いファイルを手にして、気持ちも新たにした。

「審査基準」は、この後も制度の改正、新たな判決や技術の発展、国際情勢の変化等に応じて随時改訂を重ねているが、本稿では、過去の審査基準の全体を見直し、置き換えるような大規模の改訂を、「大改訂」と呼ぶこととする。この平成5年6月の審査基準の統合、公表が1回目の大改訂であり、その後、平成12年12月、平成27年9月と合わせて、これまで3回の大改訂を経て、現行の審査基準に至っている。

因みに、内容の多寡を問わず、審査基準並びに関連する資料（「審査ハンドブック」や参考事例集など）の改訂はなかなかの大仕事である。担当する審査基準室では、特許庁とユーザー（出願人、代理人）との意見交換等で指摘される実務上の問題点の把握、関連する判決や審決の調査・分析、諸外国における運用の実態調査などを行った上で改訂案の検討を進める。特に、審査基準の改訂にあたっては、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会内のワーキンググループによる審議やパブリックコメントの手続きを経ることも必要である。また、全文の英訳、公表も相当以前から行っており、改訂を重ねるたびに英文も洗練され、多くの国で自国の運用を検討する際などの参考にもされている。

さて、私が最初の併任先である調整課審査基準室に異動したのは、上記最初の審査基準大改訂の直後の平成5年7月だった。当時の審査基準室は、庁内外における改訂審査基準に基づく手続、運用の周知徹底に注力するとともに、同年4月に成立した平成5年改正特許法に基づく審査実務の変更を間近に控え、さらには平成6年法改正に向けた作業も本格化中、多方面にわたる検討作業を進めていた。これら平成5年、6年の特許法改正は、制度の国際的調和、多様な開発成果の適切な保護等をその趣旨として行われたものであるが、以下のように、これま

での基本的考え方や運用を大きく変更するもので、また、そのほとんどは現在の特許制度、審査実務の根幹を構成するものである。審査基準室や制度改正審議室（当時）など関連部署は、多くの観点に亘る法律改正と改正法施行後の運用の検討、指針の作成を連携しながら進めるために、まさに多忙を極めていた。

平成5年の特許法改正（平成6年1月1日施行）は、明細書の補正の範囲の適正化（最初/最後の拒絶理由通知の導入と補正による新規事項追加の禁止）、実用新案の無審査登録（基礎的要件の審査、技術評価書の作成）を主な内容とするもので、関連する実務が的確に行われるように、審査の基本的考え方や具体的な進め方を示した「審査ガイドライン」、「明細書及び図面の補正のための運用指針」、「実用新案登録の基礎的要件の運用指針」などといった運用指針類（以下、平成6年法改正に伴って作成された運用指針など（後述）とまとめて「運用指針」ともいう。）が平成5年11月に審査基準室により作成され、公表された。

また、平成6年特許法改正は、明細書の記載要件の緩和、外国語書面出願制度の導入（平成7年7月1日施行）、特許付与後の異議申立制度の導入（平成8年1月1日施行。平成15年の法改正で特許無効審判に包摂された。）を主な改正事項としたもので、中でも特許法36条の改正は、特許の対象が「特許出願

人が特許を受けようとする発明」であることを規定するもので、明細書の記載要件の判断にとどまらず、新規性や進歩性の判断に係る審査実務にもきわめて大きな影響を与えるものであった。そのため、改正法が施行されるまでに改正法下の判断実務の詳細について明らかにすべく、「特許法第36条の改正に伴う審査の運用指針」などが同法施行前の平成7年5月に作成、公表された。

法改正の説明が長くなってしまったが、平成5、6年は審査官も含め制度ユーザーにとってまさに激動の時代で、審査対象とする案件の出願日に応じて全く異なる手続きや判断を並行して行わなければならないなど、法改正によって審査の現場に求められる対応は今思い返しても相当のものだった。もちろんそれに応答しなければならない出願人、代理人にとっても新しい実務に移行するために大変な苦労があったのだろう。

審査基準室の末席である私の仕事は、上記法改正に関するものなど審査実務についての審査官や弁理士などからの種々の問い合わせ電話への対応、地方で開催される説明会の講師、新たな運用検討のための下調べ等が中心だったが、検討の対象となる事項の幅広さと奥の深さに圧倒されながら右往左往する日々だった。

わずか1年間の併任期間は日々の業務に忙殺され



平成5年改訂「特許・実用新案 審査基準」（左）、「審査ガイドライン」（中央）、「特許法第36条の改正に伴う審査の運用指針」（右）



審査基準室による平成5年改正法、平成6年改正法の運用の解説書²⁾

2) (左) 平山孝二編「注解：改正特許・実用新案法の運用のてびき」、発明協会、平成5年11月8日、(右) 特許庁審査基準室編「解説 平成6年改正特許法の運用」、発明協会、平成7年10月26日

るうちに過ぎてしまったが、改正法下の審査実務への円滑な移行という大きな目的の下で尽力できたことは、その後の業務を行う上での大きな糧となった。

他方、「審査基準」は、平成5年6月の大改訂から約2年経って、改正法下の出願の審査に適用される多くの「運用指針」に補完されることとなった。

私が審査基準室に戻ってきたのは平成12年7月で、室長補佐としてすでに検討作業が佳境に入っていた審査基準改訂（2回目の大改訂）を完了させることが任された。当時は、明細書の記載要件を緩和した平成6年改正法の施行から5年が経過し、自由な請求項の書き方が定着した代わりに、いわゆるパラメータ発明や機能によって特定された化学物質の発明、プロダクト・バイ・プロセスクレームといった様々な表現形式で発明を特定した特許出願が増えていたため、このような出願についても明細書に開示された範囲に応じて適切な保護を図るべく、的確に特許性の判断ができるような指針が求められていた。またその流通形態に対応したコンピュータ・プログラムの適切な保護への要請や、いわゆる「ビジネス方法の特許」への関心の高まりに対応することも必要だった。併せて、上記した多くの「運用指針」の内容も含めて審査基準全体について見直し、再整理することも必要だった。新たな判決の分析や欧米等の運用との比較、ユーザーとの意見交換、裁判所に対する説明等も行いながら審査部内での検討を積み重ね、平成12年12月中に審査基準の改訂、公表を終えた。何とか年内に作業を終えることができ、心穏やかに新年（2001年）を迎えることができたこ

とを覚えている。

また、この時は、せっかく苦勞して作り上げた新たな「審査基準」を、見た目にも重みを感じられ、また、審査官の机上においても格好いいものとしたという思いも強かったので、紙の色や質、装丁にもこだわった。特にファイル表紙の布の色や素材（織り）、題字（隷書体の銀箔押し）等の細部について、業者と何度も掛け合った。それなりに満足が行くものできたと思っているのだが、これはあくまでも個人的な感想である。

平成24年1月、室長として3たび審査基準室に戻ってきた。在任期間の1年半は、主に発明の特別な技術的特徴を変更する補正（いわゆる「シフト補正」。特許法第17条の2第4項）と発明の単一性について検討を行った。シフト補正は、迅速、的確な権利付与、出願間の取扱いの公平性の観点から平成18年の法改正で導入されたものだが、その具体的判断の基となる発明の単一性については、諸外国においても、また特許協力条約（PCT）でも古くから規定されている事項であり、我が国の特許法でも平成15年にPCTの規定ぶりに調和するように改められてはいるものの、適切な運用を定め、そのための具体的な指針を書くとなるととても難しいものであった。特に、審査の対象とする範囲を決定する要件でもあるために、審査が厳しすぎる等によって審査対象が限定された場合の出願人等の不満はとても大きかった。ユーザーからの強い要望への対応と審査官による的確、公平な運用の担保の両側面からの検討を重ね、シフト補正、発明の単一性の要件については、必要以上に厳格に適用しないという柔軟な運用を基本とし、できるだけ簡単に判断できるような審査基準を示した。その後は単一性に関する運用もいくらかは明確になり、シフト補正違反の拒絶理由が通知されることもほとんど無くなった。

審査基準室長としての任期も残りわずかとなった頃、審査部内では「FA11」（一次審査までの期間11月）の達成を受けて人的な手当て付きのプロジェクトの募集があり、私は迷わず手を挙げた。そろそろ審査基準全体を見直し、大改訂（3回目）を行ってもよい時期だと考えていたものの、通常の審査基準室の体制では、大掛かりな改訂作業は不可能であったからだ。特許の質の向上に対する重要性が高まる



平成12年改訂版（左）と平成27年改訂版

中、「審査基準」についてもかねてからユーザーから様々な意見、要望が寄せられていた。典型的なものとして、審査基準の内容が膨大であり、わかりにくい、との評価が常に一定程度はあった。そもそも「審査基準」は、その内容の多くが実務に精通した者に向けて説明されていることから仕方が無い面もあるものの、こうした声にも対応すべく、審査基準そのものの記述はできる限り簡潔化して、国内外に向けて周知・広報を進めるとともに、内容が希薄になる部分は「審査ハンドブック」や事例集、審判決例集を同時に改訂（作成）することで補完する、ということに柱にプロジェクトを企画した。

まもなく私は審査基準室を離れたが、審査部内の法規便覧委員会委員長を務めることとなり、この審査基準大改訂プロジェクトの検討に引き続き参画することとなった³⁾。その成果物として取りまとめられたのが、平成27年9月に公表された現行の「審査基準」である。

実は、この改訂を機に「審査基準」をタブレット版として審査官に配付することも検討したが実現はしなかった。紙ファイル作成と同時に庁内外に提供した審査ハンドブック等へのリンク付き「デジタル版 審査基準」の利便性が高いことに鑑みると、次回の大改訂時にも「審査基準」の配付形態（紙媒体を残すことの是非）について必ず議論になるだろう。個人的には、実際に手にすることでその内容にも重みを感じ、また、大改訂の際の担当者の上述のわずかな楽しみを残すためにも、有体物としての「審査基準」が生き残ることを願っているのだが……。

「品質管理」のはじまり

再び、少し時は遡って、平成19年(2007年)4月、特許庁調整課に新たに「品質監理室」が発足し（発足時は現在の「品質管理室」ではなく「Quality Management」の訳語としての「品質監理」が当てられた。）、私は初代室長の任に就いた。

当時、WIPO（世界知的所有権機関）や諸外国特許庁において審査の品質をめぐる議論が高まり、英国知的財産庁のように品質管理の国際標準である

ISO14000を取得する等、審査の質や顧客満足度の高さを標榜する機関もあった。国内でも特許庁内の各部署で行われていたユーザーとの意見交換等の場で、しばしば日本特許庁による特許審査の質やその評価について話題になった。欧米等、諸外国と比較しても遜色はないとの漠然とした評価はあったように思うが、客観的な根拠や裏付けとなる数値データなどはなく、また、庁内にそれらを取りまとめる部署もなかった。こうした背景のもと、特許審査に対する品質管理体制を強化すべく、我が国の特許庁にも「品質監理室」が設置された。なお、飽くまでも我が国の特許審査の質が問題視されていたから設置されたというわけではない、ということは念のために付け加えておく。

当時の品質監理室の体制は室長である私と室長補佐1名に加えて、業務量の1割を品質監理業務に充ててくれる審査基準室の係長が1名であった。加えて、審査部内に12名の審査部管理職で構成される品質監理委員会が新たに設けられ、少人数（当初は6名）の非常勤調査員を採用するための予算が確保されていた。品質監理室には、日本特許庁による特許審査の品質を正しく評価分析し、その向上のための取り組みを立案し、これを推進すべし、との使命は課されたが、具体的に何をするかについてはほとんど決まっておらず、幹部からはまずは短期的・中期的なロードマップを示すことが求められた。

統計学や品質管理に関する本を読むうち、そもそも特許審査の品質って何なのか、そんなものが客観的に評価できるのか、分析担当部署は審査部門とは独立した組織とすべきではないのか等々、素朴な疑問も次々と湧いてきたが、まずは特許審査の質の程度を具体的な数値として把握することを目指し、そのための手法として、庁内では品質監理委員会による審査結果のサンプルチェックを、対外的には大規模なユーザーアンケートを実施することとした。これらは実態を知るための手法としては自然に思いつくものではあるが、例えば、サンプルチェックについては、個別案件に関する審査内容を他の審査官（管理職）がチェックするというのはこれまで全く想定されていなかったこともあり、どのような項目につ

3) このプロジェクトについては、特技懇誌280号 p.7 上嶋裕樹「[特許・実用新案審査基準] 全面改訂に至る道のり」(2016.1.29) に詳しい。

いてチェックすれば客観的な評価となるのか、審査官にはどのような情報をフィードバックするのか、チェック結果に対して不満が訴えられた場合にはどうしたらよいのか等々、検討すべき論点は尽きなかった。対外アンケートについても、できるだけ具体的な評価が得られるように、漠然とした感想を尋ねるのではなく、無作為に抽出した特定の案件の審査内容について具体的に質問してデータを収集することにした。選択肢は「満足(問題なし)・概ね満足・やや不満・不満(問題あり)」とし、敢えて「普通」という選択肢を設けなかった。これらを実施することで、どのような結果が得られるのかは全く未知数であったし、結果次第では庁内外に相当なインパクトがあることが予想され、少なからず不安はあったが、とにかくやってみるといことで幹部の了解を得た。

こうして行った最初のサンプルチェック、ユーザーアンケートの結果は、「問題なし/満足」及び「概ね問題なし/概ね満足」とするものを併せて、いずれもほぼ88%だったことを覚えている。サンプルチェックについてはサンプル数を十分確保できなかったこともあって、データの信頼性そのものに問題はあったとはいえ、とりあえず今後の施策を考えるための基準となる数値は得られた。この「88点」が高いのか、低いのか評価は難しかったが、初めて計測した日本特許庁の審査の評価の値としてはそれほど悪くはないし、改善の余地は十分残っているという絶妙の値であり、これをベースに審査の質の維持・向上のための施策の企画、実行を進めた。

企業や特許事務所等に対するヒアリングも足繁く行った。様々な業種、規模の企業の知的財産部や特許事務所を訪問し、特許庁の品質向上に向けた取り組みについて紹介しながら特許審査に対する要望、苦情などを聞いて回った。我が国の特許審査をとて高く評価してくれている企業もあれば、不適切な事例を揃えて待ち構える企業もあった。特許庁の審査に対する期待が高いこと、ユーザーの要望は千差万別であることを直接知ることができたことはとても貴重な経験であった。

品質監理室長在任中には、欧州特許庁や韓国特許庁の品質管理担当者の訪問を受けたり、前記のように審査の品質向上を重視する英国知的財産庁やスウェーデン特許登録庁などを訪ねて意見交換をする

機会も得た。世界各国の特許庁において「特許審査の品質管理」という新たな難題にチャレンジしている担当者らと意見を共有できたことは大変心強く感じた。

品質監理室長としての2年の任期を終えた後は、審査部の品質管理代表委員として審査結果のサンプルチェックや現場での審査の質向上施策の実行に取り組んだ。入庁から20年以上が過ぎていたが、特許審査の「品質管理」というこれまでになかった新しい柱の立ち上げに携わることができた数年間は、それなりに苦労は多かったが、とても充実した時間であった。

その後、意匠、商標も含めて審査の品質管理に関する議論は大きく進展し、産業構造審議会知的財産分科会に品質管理小委員会が設置され、また、各技術グループに品質管理官が置かれる等、関連施策も充実している。「品質監理室」の設立当初に試行錯誤の中で行っていた取り組みもそんなに見当違いではなかったのかなと胸をなでおろしている。

裁判所と「審査基準」

平成28年(2016年)10月から3年間、知的財産高等裁判所に調査官として出向し、多くの審決等取消訴訟事件や特許侵害控訴事件に関与する機会を得た。

審決取消等訴訟では、特許庁の審判合議体による審決や特許異議の申立による取消決定に取り消すべき違法があるかどうか争われるのだが、上述のように特許庁の審査基準は法規範ではないから、その内容が裁判所の判断に直接影響を与えるものではないし、また、判決において審査基準が直接引用されることもない。とはいっても、特許法の適用に関する適否、その結果としての進歩性の欠如や明細書の記載不備の有無等が争点となるわけであるから、訴訟当事者の中には、審決の違法性や侵害訴訟に係る特許権の無効を訴える際の証拠として審査基準の一部を提出して、主張、反論がなされることは少なくないし、また、裁判所にも特許庁の実務における審査基準の役割は認知されている。私も調査官在任中は、審査基準に示された基本的考え方や判断方法を参照しながら、当事者の主張や取消訴訟の対象と

なった審決の判断の妥当性、問題点等について裁判官に説明したり、その事件に応用できるようなロジックや当てはめについて議論することも多かった。こうした裁判官とのやりとりを通じて審査基準に求められる論理性、説得性について改めて認識することができた。

知的財産高等裁判所等の判決において審査実務に影響を与える内容の判示がなされた場合に、審査基準の改訂の契機となり得ることは前述のとおりである。

おわりに

「審査のばらつき」という言葉がある。非常にあいまいな表現であるが、先行技術調査の範囲から特許性に関する判断内容や手続き、拒絶理由通知の記載ぶりに至るまで、審査官による相違を表し、ユーザーとの意見交換でも必ず耳にする。審査の質の一つの指標である、この審査のばらつきの幅を小さくするための代表的な取り組みが、審査官同士の協議、品質管理官による審査内容のチェックなどの品質管理である。また、各審査官が共通の指針に沿った判断をすることが必要であり、その指針である「審査基準」等が明確であり、合理的であることが前提となる。

最初の改訂「審査基準」が公表されて27年、特許庁に「品質管理」の仕組みが導入されて13年、いずれも特許審査実務にしっかり定着している。私は、入庁以来、時には担当部署でこれらに正面から向き合って日々を過ごし、また、直接の担当ではない時

には遠めに眺めながら、審査官や審判官としての業務にあたってきた。特にそれぞれの担当部署の室長在任中には、施策の検討・立案について多くの部分を担ってくれた室長補佐をはじめとする室内のメンバー、施策の実行等のために長時間を費やして頂いた審査部の関連委員会の委員など、支えていただいた多くの方に改めて感謝を申し上げたい。

これからも特許庁における「審査基準」と「品質管理」が、時代の要請に応じた最善のものとなるよう形を変えながら、特許審査への信頼性を支える大きな柱として存在し続けることを願っている。また、そうなるために私にできることがあれば、これからも尽力していきたいと思っている。

(令和2年12月)

Profile

服部 智 (はっとり さとし)

昭和63年4月	特許庁入庁 (審査第四部化学工学)
平成14年7月	米国ジョージワシントン大学ロースクール客員 研究員
平成19年4月	調整課品質監理室長
平成23年4月	特許審査第三部審査監理官 (金属電気化学)
平成24年1月	調整課審査基準室長
平成25年7月	審査第三部上席審査長 (有機化学)
平成26年7月	審査第三部上席審査長 (医療)
平成27年7月	審査第三部首席審査長 (無機化学)
平成28年4月	審判部第22部門 (医薬) 部門長
平成28年10月	知的財産高等裁判所調査官
令和1年10月	審判部第17部門 (無機化学、環境化学) 部門長
令和2年7月	審判部首席審判長 [現職]