

審査実務と「知の継承」

特許庁技術懇話会 常任委員 辻 弘輔

新年明けましておめでとうございます。いよいよ2013年が始まりました。「知的財産推進計画2004」で策定された長期目標であるFA11の仕上げとなる年です。特許懇会員の皆様におかれましては、何よりも健康に留意しながら、業務に取り組んでいただければと思います。

さて、今回の特許懇誌の特集は「知の継承」です。審査実務における「知の継承」について、考えてみたいと思います。

審査官が行う審査実務は、通常、本願発明の理解、先行技術文献の調査、本願発明と引用文献との対比判断、起案、といった流れで行われます。

本願発明の理解では、目的や課題及び実施例を理解し、漠然とした記載となっていることが多い特許請求の範囲から、発明の本質を見抜くことが求められます。先行技術文献の調査では、検索対象をイメージ化した上で、対応する文献集合を適切な検索キー・検索ワードにより特定し、目視により文献を抽出します。対比判断では、特に進歩性の判断においてですが、引用文献同士を組み合わせる動機付け、本願発明の効果の顕著性、といった点から、総合的な判断を行います。起案では、審査官の判断した拒絶理由を、説得力ある文章として表現し、出願人に伝える必要があります。

審査実務における「知」とは、このような作業を、効率よく的確に行うための技能であるということが出来ます。

従来から、審査基準を始めとする各種資料により、「知」の継承が図られてきているわけですが、上記のような審査の各プロセスにおける複雑な思考を、資料で正確に表現し尽くすことは困難です。また、近年は、出願内容の高度化、請求項数の増加、外国文献サーチの負担増加等に伴い、審査実務はより複雑化する傾向にありますので、それぞれの審査官が実際の経験を通して獲得してきた、資料等には表れてこない「知」を、継承していくことが重要であると考えます。

さて、「知」を獲得するには、実際に行動し、その結果から

教訓を引き出し、次の行動に生かす、ということを繰り返す必要があります。このとき、経験ある者の行動を模倣してみることや、周囲からの助言を積極的に得ることは、他者が有する「知」を取り入れる上では有効でしょう。そして、そのようにして獲得した「知」を、周りの人と共有していくことが、審査室全体での「知の継承」につながっていくものと思います。

例えば、審査官補は、自らの行動の結果に対し指導審査官から助言を受けるのは当然ですが、第三者からのフィードバックも受け入れることで、他者の知見も取り込んだ、より価値のある「知」を獲得できます。指導審査官と意見が合わない時などは、第三者の意見を聞くよい機会ではないでしょうか。また、審査官(補)同士も、それまでに獲得した「知」を、直接の会話を通して共有することが重要と思います。細かなニュアンスも含めて、より多くの情報を正確に共有できるからです。さらに、直接会話を交わす機会を持つことにより、互いの関係が維持され、各々の経験・知識が自然に共有されることが期待できます。

多忙を極める近年の審査室では、上記のような行動を実践することは難しいかもしれませんが、自分が持つ「知」を他人と共有するための時間をこれまで以上に積極的に作っていくことが、これからの「知の継承」にとって重要ではないでしょうか。

最後になりましたが、昨年の11月に開催された特許懇親会にご来場いただいた皆様、及び、スタッフとしてお手伝いいただいた皆様に深く御礼申し上げます。おかげさまで、盛況のうちに無事終了いたしました。

今年も、特許懇の活動へのご協力をお願いするとともに、各種の企画への積極的な参加をお待ちしております。2013年が、特許懇会員とご家族の皆様にとって、良いお年となりますことをお祈り致します。