

特許庁の「審・判決調査員」による経験談

－弁理士の一時期における貴重な経験、兼業も可能－

会員・特許庁審判部審判課 審・判決調査員 大竹 夕香子

要 約

審・判決調査員（以下、調査員ともいう）は、特許庁により審判部の業務支援のために任用される弁護士または弁理士の任期付き職員である。本稿投稿時に審・判決調査員であり、その職に就く前は特許出願・権利化を中心に代理人業務の実務をしてきた筆者より、審・判決調査員の魅力、業務や勤務の情報を含め、その仕事内容を解説する。さらに、調査員業務を振り返りながら、筆者の感じた審判官と代理人との間のギャップから、審・判決調査員の役割や意義へとつながる一考を述べた後に、弁理士業務と調査員業務との兼業形態の複数の例を示す。兼業形態の説明は、柔軟な働き方を考えていくという意味で、弁理士法人を経営する会員にも参考にしていただけるかもしれない。

目次

1. はじめに
2. 審・判決調査員の職務の概要
3. 審・判決調査員の業務、勤務の実態
 3. 1 業務内容
 3. 2 勤務条件等
 3. 3 審判実務者研究会
 3. 4 弁理士と弁護士の関係
4. 業務の振り返り、調査員の役割・意義について
 4. 1 就任前
 4. 2 就任初期
 4. 3 慣れていった
 4. 4 調査員の役割・意義、議論を楽しむ土壌
5. 弁理士業務と調査員業務との兼業について
6. おわりに

1. はじめに

特許庁審判部の業務支援のために任用される「審・判決調査員」の存在自体を知らない会員は多いと感じており、現在就業している筆者も、他の弁理士から教えられた特許庁の公募を見て初めて知った。審・判決調査員とは何者か、審決や判決の調査を行うことは想像できても、具体的には何をするのか、弁理士会の研修や委員会などで出会った弁理士から聞かれるので、接した人には関心を持たれるようである。本稿は、次のような会員に向けて、筆者の業務を振り返りながら、特に代理人経験のある者の立場からの情報や私見をお伝えするものである。

本稿の想定する会員

- ① 審・判決調査員という職の存在を知らない会員、具体的な業務内容までは知らない会員
- ② 審・判決調査員に興味はあるが十分な情報を得られていないため、応募には踏み出せない会員
- ③ 弁理士法人等の経営者や管理職（勤務弁理士に審・判決調査員と兼業してもらう）
- ④ 審・判決調査員が接している特許庁の審判官たちを理解したいと考えている会員

審・判決調査員として、弁護士・弁理士が2009年から任用されていると聞く。審・判決調査員を経験した弁理士・弁護士が、特許庁での経験を活かし知財業界で活躍しているものの、未だ審・判決調査員の認知度は低いため、その職を経験したいと考えている会員は多くはないものと思われる。

審・判決調査員の経験者や、知的財産高等裁判所調査官の経験者によるコラム等で、職務として判決等をじっくり読んだり事件を十分に検討したりできることは「贅沢」なことで表現されているのを見かけるが、筆者もそれに同意する。思考的に自由で豊かな時間であるとも感じている。

また、審判制度についていえば、企業等の制度ユーザー、その代理人からの信頼を基礎とする制度の維持・発展のため、審・判決調査員の認知度向上を図り、特許庁審判部に継続して審・判決調査員の成り手を供給する土壌を形成する必要性を感じている。審・判決調査員は、特許庁の審判や、知財訴訟の最近の実務経験を持つ、あるいは司法・学術も含めた知財業界の動向に見識を有する専門家（弁理士・弁護士）としての第三者的視点を期待されつつ、審判業務の品質を担保し効率を高めるために置かれたものと考えられ、それは兼業可能であることと関係しうる。

本稿では、イメージしにくい審・判決調査員の仕事を具体的に解説する。本稿が、上記のような土壌を形成する一助になるとともに、会員が審・判決調査員を経験するきっかけともなれば幸いである。

※留意事項

本稿において例示する調査員の業務はその全体を網羅できておらず、調査員の業務内容等は、審判部の運用に応じて変動しうる（「審・判決調査員制度」といった制度は設けられていない）。本稿の内容は、筆者の2023年4月から本稿投稿時までの1年半余りの業務経験に基づく個人の見解であり、所属する組織の見解ではないこと、そして今後の勤務条件、任期や更新等については、本稿の記載から変わりうることをおことわりしておく。

2. 審・判決調査員の職務の概要

審・判決調査員は、特許庁により弁護士及び弁理士を対象として公募され、主に審判官の業務を支援するために審判部に配属される非常勤の職員である。その職務としては、例えば、事例等の調査・分析、審理に関する法律相談への対応などを行う。調査員の任期は、1年毎の面接により職務の実施に問題がないと判断されたなら、所定の標準年数（現在は3年）の間は更新可能である。

その職には、どのような利点があるのか、それを経験することで何を得ることができるのか、といった観点からは、次のようにいえよう。

審・判決調査員の主な魅力

- ① 弁理士業務との兼業が可能
- ② 業務を通じて審判部の運用や審判官たちの考え方を知るとともに、多くの審決や判決に触れてジャッジの基準や手法に近づくことができる。
- ③ 審判官から学べるだけでなく、同僚の審・判決調査員（弁理士と弁護士）からも、知財実務や民事訴訟などについての知見を得ることができる。
- ④ 制度の導入や改正に関わる審判企画室に配属されることにより、新しい施策（例えば電子特殊申請）の概要や、改正の動向を早期に把握することができる。

②に関して補足すると、調査員として審判官に囲まれつつも、代理人の立場を引きずりながら、審判や訴訟の実務を見聞きするうち、筆者のように当事者系審判や訴訟の実務経験が乏しいとしても、代理人と、特許庁や裁判所の判断主体との両方の側面から理解を深め、判断や主張立証の相場感やセンスを養うことができると考える。

①の兼業は、それが許容されているというよりも、むしろ、兼業により実務経験を増やし審判業務の支援に活かす点では推奨されているのではないかと考える。現職の調査員の兼業形態は、独立開業した事務所の経営、事務所

に勤務、知財活動に参画、発明相談業務に従事などと様々である。兼業形態は、5章でより詳しく説明している。

兼業の注意点は、事前に兼業申請する必要がある、また、調査員が当事者や代理人として関与している事件の事前申告と進捗状態の報告が必須であって、当然、当該事件に調査員の業務として関与することは許されない。利益相反を常に意識する必要がある。

3. 審・判決調査員の業務、勤務の実態

3. 1 業務内容

現在の審・判決調査員は、次のような業務を行っている。①～⑤が定常的な業務といえる。

業務の一例

- ① 審理に必要な事例調査や法律相談への対応（民事法的側面からの助言）、口頭審理に関する合議体との打ち合わせ
- ② 審決取消訴訟に係る判決と審決の分析
（審決取消訴訟の判決の第一報を受けて行われる判示事項記録の作成、判決コメントの作成、定期的な判決報告会の資料作成など）
- ③ 無効審判の口頭審理の傍聴及び記録、審理指揮等へのフィードバック
- ④ 侵害訴訟の無効論と無効審判との判断異同の分析
- ⑤ 法規・便覧の改正に関する検討
- ⑥ 庁外の参加者を含む審判実務者研究会⁽¹⁾の企画・実施の補助
- ⑦ 審判官研修の作成・実施
- ⑧ 国際シンポジウム等の企画・実施の補助

調査員には、業務に必要な範囲内で事件等の情報が共有されることとなる。

現在は、弁理士4人（いずれも特許分野の実務経験あり）と弁護士5人との合計9人の調査員が上記の業務を分担している。現調査員について、年齢は30～50歳代に分布していると考える。

審判官等からの①の法律相談は、法規・便覧を担当する審判官を通じて調査員に割り振られる。相談案件への対応としては、多くの場合、関連する判決や審決、書籍等を調査し、その調査結果に基づき回答する。立法趣旨の確認のため、国会答弁を調べる場合もある。

3. 2 勤務条件等

勤務日数は、現在は筆者を含めおよそ半数が週4日勤務（平日が5日ある週に1日の勤務しない日（非出勤日）を設定）を選択している。その年度の人員の人数及び勤務日数が影響すると考えるが、一部の調査員は、月に14日勤務や、下限の月12日勤務として、非出勤日には事務所の仕事をしている。出勤予定は、月単位で非出勤日を特定して前月の下旬に提出する。また、勤務日数に応じた日数の有給休暇と、所定日数の夏季休暇とが付与される。

勤務時間は、応募要項に記載の9：00～17：45に対して、希望により、例えば30分早くするまたは遅くするといった調整が月単位で可能のようである。そして、週に1日程度のテレワーク勤務が認められている。給与は、応募要項に日給として記載されている。半期ごとに若干の勤勉手当が支給される。

3. 3 審判実務者研究会

上記業務⑥の審判実務者研究会は、外部の弁護士・弁理士、企業の知財担当者等の参加者と、オブザーバーとしての知的財産高等裁判所等の判事とを含み、例年7月から12月にかけて行われる。この審判実務者研究会では、特許の機械・化学1（一般化学）・化学2（バイオ・医薬）・電気、意匠、及び商標の各分野に調査員が配置される。特許の4分野には、原則、弁理士調査員が、その技術的バックグラウンドを考慮して割り当てられる。

当該研究会は、分野ごとに、審判官、企業の知財担当者、代理人の弁護士・弁理士、判事が集まり、近年の事例

を題材に研究・議論する貴重な場であり、各分野からの報告は全分野で共有する。調査員は、研究会の事例や論点の準備、参加者に配布する事例レジメや質問回答票の作成、議論した内容に基づく報告書⁽¹⁾の作成等を支援するため、6月～12月までの間で他の業務と重なった際は忙しいことがある。しかし、経験豊富な弁護士・弁理士や知財担当者が各論点を深掘りした内容や、判事によるコメントなどからの学びは大きい。

筆者は、2023年の研究会では特許電気の主担当に加えて商標の副担当となり、そして2024年の研究会では、意外にも特許化学2の主担当、加えて意匠の副担当となった。一年のおよそ半分の期間に亘り複数分野を担当することは、知財の総合的な体力の増強につながっている。

3. 4 弁理士と弁護士の関係

業務の範囲内で弁護士調査員に（無料で）相談できることは、弁理士調査員からみた調査員業務の魅力の一つといえる。例えば、代理の成立、証拠の原本／写しの考え方、原本確認とその省略について、弁護士調査員から見解をもらうことができた。こうした民事法的な要点を押さえることが、適切な主張立証につながると考える。技術的な面では、弁理士調査員が弁護士調査員をサポートすることがある。持ちつ持たれつ、間近で仕事をする中で、弁理士と弁護士との職業上の関心や着目点の違いに気づくこともある。それは、口頭審理の場という、代理人弁理士と代理人弁護士との陳述ぶりの違いに表れていると考える。

4. 業務の振り返り、調査員の役割・意義について

本章の最後で調査員の役割や意義に言及する。

4. 1 就任前

就任前の筆者は、特許事務所に長年勤務し、無効や侵害の鑑定などを行う他は、特許の出願・権利化業務を中心に行っていた。ところが、進歩性や記載要件についてのジャッジの基準に近づきたいと考えるに至ったタイミングで、特許庁のWebサイト⁽²⁾に審・判決調査員の公募が掲載されていることを知り、さらに上述した審判実務者研究会の報告書⁽¹⁾を目にし、面白い・関わりたいと感じたため、キャリアの後半にして調査員への転身に踏み切った。調査員に関してもっと早くに情報を得ていればとの思いがある。

4. 2 就任初期

調査員に就任する直前まで、企業等の代理人として審査官や審判官に対して反論を繰り返しており、鑑定を除き常に判断される立場であったが、特許庁に入ると当然、接する文書や会話の文脈は圧倒的に、審判官が判断する立場から語られたものとなる。そのため、就任当初は、若干のアウェー感があり、立場の違いに戸惑った。

また、審判官はあくまで判断者であって、重要なことや、関心の中心は、争点の判断の是非であり、例えば一企業の投じる資金や労力の多寡などは関係ない（もちろん、そうでなくては困るのだが）。他方、企業等の当事者の関心は争点にとどまらず、資金や時間経過等を考慮した経済活動からすると、例えば、争点の発生自体を避ける、あるいは勝ち負けを超えた方針が必要となり得、諸事情から情報を開示できない、あるいは主張を控えざるを得ないといった制約がありうる。そのため、就任から3ヶ月ほどの間は、当事者の利益を図る代理人が想定する手続や主張と、審判官が想定する手続や主張とのギャップを感じたことがあった。

そして、就任から1ヶ月半程度は、判決を読んで、自分の過去に行った主張の適否や、あの件は応答して反論しても良かったなどの応答可否判断の是非を考えてしまうことが多かった。

4. 3 慣れていった

就任から3ヶ月ほど経つと、業務を通じて、審判部は、予想以上にそれぞれの事件を丁寧に審理しており、審決取消訴訟の判決という、審決に対する裁判所からのフィードバックを逐一、組織として大事に検討・分析して関係部門で共有していることを徐々に理解していった。判決により審決または異議決定が取り消されると、審決・決定

及びそれに至る審理について、また、訴訟段階における当事者の主張立証や、査定系審判及び異議事件であれば被告特許庁の主張立証についても、さらには、関連する侵害訴訟における無効論の判断等についても、検討して敗因等を分析することとなる。このとき、今まで判断されてきた立場の代理人として、当事者に出訴されると裁判官から判断される者となる審判官に対し、ある種の共感が湧いた。

調査員は、相談案件に関係する審判決や、新着の判決等、多くの審判決に接しており、それに加えて日常的に口頭審理を傍聴しているため、ある程度業務に慣れてくると、蓄積された事例を比較し、実務経験に照らして事例分析した検討結果を判決の庁内報告会などでコメントすることができる。このとき、代理人の実務経験からの自然な発想に基づくコメントが、審判官からすると新鮮なのか、後で意外な反響（学びになった、ロジックを試してみたい等）をもらえることがある。これは上述したギャップと同じであるなど腑に落ち、今ではそうしたギャップを楽しんでいる。

また、筆者に限らず、調査員は、相談案件に対して提供した情報や分析が喜ばれたり、口頭審理の傍聴記録における分析・助言が参考になったとの反応をもらえたりするとやりがいを感じ、今後はどのような相談があり、どのような口頭審理を傍聴できるのかなど、非定型の業務に面白さを感じているだろう。

調査員への就任前に出願や審判等の実務を行ってきた、あるいは就任後も兼業として出願や審判等の実務を行っている調査員は、制度ユーザー側に立つ代理人の視点を調査員の業務に活かすことができると考える。そのほか、就任前の知財関連の調査業務や任期中の研修・勉強会への参加により身につけた見識等も、調査員の業務に活かすことができると考える。

4. 4 調査員の役割・意義、議論を楽しむ土壌

以上を踏まえ、審判部が業務支援のために審・判決調査員を置いている本質的な意味を考えると、調査員が、審・判決に係る最近の実務経験等を有する専門家としての第三者的視点を持ちつつ、審判業務の品質を担保し効率を高める役割を担うことに行き着く。ここに、専任職員として囲い込まれずに兼業可能とされている調査員の存在意義があると考えられる。これは良い意味で巧妙な仕組みであり、必要な範囲で調査員に情報を共有すると、審判官と調査員とのギャップがあるからこそ、双方とも、対話による気づきをフィードバックしてそれぞれの判断や主張立証をより良いものにしていくことができる。

上述した審判実務者研究会⁽¹⁾も、第三者の視点を導入して審判実務をより公正、適切なものとし、その信頼を担保することを目指すものであると考える⁽³⁾。研究会でも、ユーザー企業や代理人による多様な意見が審判官には新鮮に受け止められていると感じる。参加者により熱い議論が繰り広げられることもある。議論には相手が必要であり、仕事としてそうした議論ができることを楽しむのがよさそうだ。

審判官同士の熱心な議論も、筆者が配属されている審判企画室で日常的にみられる光景であり、優秀な彼らには、仕事をしようとする意識がある。同様の意識は、審判事件の合議体と打ち合わせをするときにも感じられるので、審判部は、議論できる健全な組織であると考えられる。

5. 弁理士業務と調査員業務との兼業について

弁理士の仕事は、例えば、企業の知財部、特許事務所の経営・勤務、知財コンサルティング、裁判所調査官、税関調査官、公益機関の発明相談員等と、いろいろある。その中で、審・判決調査員は、恒久的な仕事ではないものの、特許庁の良好な職場環境に身を置きながら、任期中に亘り多数の事件に接し、自己の知見や判断を修正・アップデートしつつ知財体力を向上させることができるので、キャリアの一部に組み込む価値があるのではないかと考える。

弁理士業務と調査員業務との兼業の形態は、下記に例示する。なお、調査員の勤務条件などは既に述べた（3章）。

兼業の形態の一例

- ① 独立開業して間もないケース。本業が軌道に乗るまで、調査員として収入を得る。
- ② 事務所に所属する勤務弁理士のケース。勤務弁理士の調査員への就業は、次の A～C のようなパターンが考えられる。調査員業務により得られた知見を勤務弁理士から事務所に発信してもらうことは考えられる。
 - ② A 勤務弁理士の仕事が少ないケース。その勤務弁理士の仕事が十分に増えるまで、調査員として収入を得る。
 - ② B 事務所の仕事と、調査員の仕事とのバランスをとっていくケース。調査員の勤務日数は、例えば月 14 日とする。
 - ② C 事務所に籍を置きつつ、調査員の業務のみを行うケース。調査員の勤務日数は、例えば週 4 日とする。
- ③ フリーランスとして外注仕事（例えば、特許明細書のドラフト作成）をするケース。
- ④ 公益機関等における知財相談員をするケース。
- ⑤ 講演やセミナー、知財イベント企画・運営等を行うケース。
- ⑥ 前職の事務所で代理した審判事件（異議事件、判定、再審を含む）に代理人として残っているケース。調査員になるために代理人を辞任する必要はないものの、これも兼業にあたる。
- ⑦ 兼業しないケース。直近の実務経験を活かして調査員業務に専念する。

兼業の注意点

2 章の最後でも述べたように、事前の兼業申請及び関与事件の申告が必要であり、当該関与事件に調査員業務として関与することは許されない。関与事件の進捗状態も、定期的に確認して報告する必要がある（件数が多ければ、J-PlatPat の代理人検索結果の CSV データを利用するとよい）。

筆者は、上記の③④⑥を兼業申請しており、現在は実質的に④の相談対応のみを非出勤日に行っている。

審・判決調査員の公募は、特許庁の Web サイト⁽²⁾に近年は 11 月上旬頃、4 月からの採用として掲載されている（ほかにも、4 月上旬頃に 7 月採用として掲載される等、公募時期は不定期である）。

本稿が、弁理士にとって手続きする機会の少なくない準司法的機関である特許庁審判部の信頼性向上に寄与するとともに、事務所を開業した弁理士や、事務所に勤務する弁理士等による審・判決調査員への応募につながれば幸いである。

6. おわりに

弁理士登録後、数年で特定侵害訴訟代理業務の付記登録をしたものの活用できておらず、主に出願・権利化業務に邁進していたところ、縁あって調査員へと転職した。就任当初は、人事や保険、手当、株取引等に関して各人に要請される手続の多さに圧倒され、また、大量のメールに驚くとともに（特許庁には直接関係がなくても経済産業省全体に通知されるものがある。異動や訃報のメール等）、判決を読み解くのに必死だったことが思い出される。そして、（転職先が）「特許庁！？」と思春期の息子がなぜか嬉しそうだったことも思い出される。

筆者は審・判決調査員を経験したことにより、制度の出口側（権利を使う側）への意識が高まり、権利を作る入口側で出口側をも十分に検討することが重要と実感することができた。また、判決報告会や審判実務者研究会、口頭審理傍聴などを通じて、経験の少なかった商標や意匠の実務の知見を得たことは、とても有り難い。業務で事例調査をする際は、審決・判決のほか、それらを経験豊富な弁理士や弁護士が分析して見解を述べている評釈も参考として役立った。調査員の任期を終えた後も、審判決等から、自分の注目する分野における判断の基準や手法の動向をフォローし、自分なりの見解等を発信していければと考えている。

調査員の任期中に考えたことを書き留めておこうと思っていたが、就任から 1 年半を経過してようやく、機が熟して本稿を書き上げることができた。こうして振り返ってみると、兼業可能な審・判決調査員ならではの役割を今後も継続したほうがよいものと考えている。

過去の調査員は、例えば、3年の任期を満了して、あるいは任期を1年残し2年で終えて、企業等に転職したり、独立開業していた事務所の仕事一本にしたり、所属していた事務所に戻ったりしている。今後も、卒業した調査員は、職務で得た知見を実務に活かし、また、審・判決調査員という職がより知られていくように、他の弁理士・弁護士に広めていくことが期待されている。卒業した調査員の後釜には新しい調査員が加入し、調査員のたすきを繋いでいく。時々、歴代の調査員と、調査員がお世話になった特許庁職員とが参加する懇親会が開催され、旧交が温められている。

(注)

(1) 特許庁 審判実務者研究会

URL : https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html

この研究会は、審判官、企業知財担当者、弁護士及び弁理士を参加者とし、オブザーバーとして判事を加えた、あまり見かけない構成であり、各参加者が自由に意見を出し合って議論した結果をまとめた報告書は好評である。

(2) 特許庁 新着情報一覧

URL : <https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/koshin/index.html>

2024 年

11 月 5 日付け「【4 月採用】 審・判決調査員の募集を開始します」

4 月 9 日付け「【7 月採用】 審・判決調査員の募集を開始します」

(3) 特許庁 審判実務者研究会報告書 2023 (2024 年版は、本稿の投稿後である 2025 年 3 月公表)

URL : https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2023_houkokusyo_honpen.pdf

巻頭「はじめに」から

「特許庁の審判長及び審判官は、特許、実用新案、意匠及び商標の審査結果の妥当性や権利の有効性に関して審理し、行政庁としての最終判断を行っています。より適切な審理を行うためには、実際の審決及び判決を検討し、その成果を今後の審判実務にフィードバックし、判断基準の客観化又は明確化を図っていくことが重要です。また、この成果を広く周知することによって、審判制度ユーザーの皆様と審判実務に対する理解を共有することが可能となります。」

(原稿受領 2024.11.20)