

面接審査と私

会員 角田 芳末



要 約

特許の世界に入って 40 年余になるが、長い特許人生の中でも、面接審査は、私の心に残るものとなっている。大げさに言えば、私の審査官人生は面接審査を抜きにしては語れない。本稿では、私の審査官時代の面接審査と、弁理士になってから行った面接審査について、幾つかのエピソードを含めて紹介したい。

目次

1. はじめに
2. 私が面接審査を多用した理由
3. 弁理士になってからの面接審査
4. むすび・・・面接審査の効用

1. はじめに

特許庁が発行した特許行政年次報告書 2013 年版によると、2012 年の面接審査の実績は 4636 件に及んだという。この中には、審査官が地方に出張して面接を行う出張面接審査や、テレビ会議システムを使った面接審査を含む。年次報告書によれば、最近では、出願人がインターネットに接続された自分のパソコンを用いてテレビ面接に参加することができるという。隔世の感がある。

テレビ面接と言えば、最初に導入されたのは、私が映像機器の審査長をしていた時であった。確か、平成 9 年か 10 年ころだったと思う。最初のテレビ面接は、映像機器の審査官が関西の某企業と行った面接審査である。特許庁の 16 階の会議室に NHK テレビが入り、7 時のニュースでも報道された。相手企業の研究開発本部長（当時は常務取締役、後社長に就任）と当時の審査第五部長との会話に始まった、特許庁の一大セレモニーでもあった。

現在、テレビ面接がどのくらい多くなされているのかは知らないが、ともあれ、面接審査は、私の審査官人生を大きく変えたといっても過言ではない。本誌の編集委員から面接審査について弁理士の側から書いてくれないかと言われたとき、私は弁理士の立場から見た面接審査だけでなく、私が審査官時代に行った面接

審査を含めて紹介したいと思った。大げさに言えば、面接審査について話すことは、私の審査官人生を語ることにもなる。逆に、私の審査官人生は、面接審査なくして語れない。

面接審査について解説したものとしては、面接ガイドライン【特許審査編】⁽¹⁾というのがある。審査官として、あるいは弁理士として面接審査を行う場合は、この面接ガイドラインに基づいて行うことになる。私が審査官であった頃（平成 4 年以前）は、このような面接ガイドラインはなかった。だから、私の面接審査は、現在のガイドラインとはずれていることも多かったと思う。

前半は、私が審査官時代、何故数多くの面接審査を行ったか、そしてどのような成果があったかについて紹介し、後半は、個別具体的な出願人名や案件名は別にして、弁理士として行った面接審査についても、その成功例と失敗例などを紹介してみたい。

2. 私が面接審査を多用した理由

<特許審査とは何か>

何故、私が数多くの面接審査を行ったかについて話をしたいと思うが、その前に特許の審査について思うところを述べてみたい。

面接審査に対極するものとして書面審査という言葉がある。余り使われない言葉だが、通常の特許の審査は出願書類（書面）を読むことによって始まる。

特許審査とは何か。面接審査を考える前に、特許の審査とはどのようなものをまず考えてみたい。特許法第 1 条には、特許法の目的が規定されている。「発明の保護と利用を図ることにより産業の発達に寄与す

ることを目的とする」というものだ。

「発明の保護」とは、云うまでもなく出願人に対して、出願から20年を超えない範囲で排他的独占権を与えることである。「発明の利用」とは、第三者に開示された発明の利用を許すことである。言い換えると、公開された発明の「模倣」を認めるということである。

「模倣を認める」というと、誤解されるかもしれないが、開示された発明を利用して更に発展した発明の創造を許すということである。発明の保護と利用は、いわば「創造と模倣」のバランスをとることといってもよいと思う。

私は、特許の審査とは、審査官と出願人の特許請求の範囲（以下、言い慣れた「クレーム」という言葉を使うことにする）の画定作業であると思っている。つまり、クレームの範囲が公開された発明の範囲に比べて広くなりすぎないようにするのが特許の審査だと思う。まさに、審査官は、公益の代表選手として、行き過ぎた保護を抑制する役割を果たしているのである。

そのために、記載要件（サポート要件、明確性要件、実施可能要件）や特許要件（新規性、進歩性、拡大先願（29条の2）等）の拒絶理由に関する規定が設けられているわけだ。

言うまでもなく、出願人にとっては、自分の特許が広い権利となることが望ましい。したがって、出願人は、開示した自分の発明以上の権利範囲となるクレームを作りがちになる。少なくとも一番目に書く第1クレームは広い範囲を権利化するようなクレームになることが多い。

当然のことながら、広い権利を含むクレームは特許になりにくい。審査官は、記載要件、特許要件を丹念に調べ、どれか一つでも満足していない出願に対して拒絶理由を書く。私は、拒絶理由は審査官からのお手紙だと思っている。つまり、「こんな広い範囲のクレームは認められませんよ」あるいは、「このクレームの記載はよくわかりませんよ」ということを伝える手紙なのである。

だから、意見書ではこのお手紙に対して、我々弁理士は丁寧に応える、あるいは説明する必要があるわけだ。**<私が何故面接審査に走ったか・・・審査官としてのあせり>**

私は、審査官時代、テレビの審査に関わった。記載不備を指摘した、10数ページの長い拒絶理由を書いたこともある。会社名は伏せるが、外国出願で極めて理

解しにくい出願があった。当時はパソコンもワープロもない時代である。拒絶理由通知は審査官の手書きである場合が多かった。

私の審査官時代、審査官にはノルマがあった。ノルマという言い方は、最近はしていないのだが、明らかにやらなければならない目標件数が決められていた。1件の審査に対して、余りにも長い時間を書けてサーチをし、丁寧な拒絶理由を書いていたのでは、到底目標の処理件数を達成することはできない。

私の審査官時代、テレビの一人あたりの審査官の目標件数（ノルマ）は、最終処分で年間300件というのが常識であった。最終処分といっても当時は、公告決定、異議申立制度（付与前）があったから、拒絶査定と公告決定の和が最終処分の件数になっていた。

私は、電子応用、電子映像、映像機器という審査室で審査をしていたのだが、部屋の名前が変わっただけで、審査対象はテレビとファクシミリだった。審査官になって間もないころ、私には、自分の能力では年間300件を処理を達成することができないというあせりがあった。要求された案件の処理をこなすことができないということは、他人に迷惑をかけていることになる。

つまり、自分の部屋の中に、300件以上処理する審査官がいるから、一部の審査官がそれ以下の処理をした場合でも管理職である審査長は余り文句も言わないですむ。大げさにいえば、審査官全員が、与えられた目標件数を達成できないのであれば、特許庁として社会的責任を果たせない。そうであれば、管理職は責任を取らなければならないだろう。

少し脱線させていただくが、北海道大学のボート部の部長をしている友人（北大物理学教授）の話を紹介しよう。ボートの中に「エイト」という8人で漕ぐ試合がある。その中には、「連れて行く人」と「連れて行って貰う人」がいるというのだ。多分、先輩が「連れて行く人」で後輩が「連れて行って貰う人」なのだと思う。そして、「連れて行って貰う人」は、いつかは「連れて行く人」になろうと努力するというのだ。

この話は、どこの組織にも通じると思う。審査も同じなのだ。私の審査官時代の前半は、「連れて行って貰う人」であった。もう鬼籍に入られてしまったが、当時の審査長に、失礼な質問をしてしまったことがある。「審査長、テレビ技術の分野で300件というノルマは多すぎるのではありませんか。」と。暗に、「私にはできません。」という苦情を述べたわけだ。当時は、

目標件数に達成しないからといって、公務員であるから、罰則もなく給料やボーナスが変わることはなかった。達成感が満たされないという思いが残るだけだ。審査長は、「私は、審査官時代、頑張って300件の処理をやりましたよ」と言った。その審査長の審査には、定評がある。彼の審査記録を見たことがあるが、その緻密さは並のものではなかった。私は、その審査長の言葉を聞いたとき、自らを恥じるだけだった。要するに自分の努力が足りないのではないか、審査長がやったような努力をしたのかという悔いだけが残った。

このような状況の中で、私は処理件数を増やすために、面接審査をしようと決心したのである。他部（機械関係）で面接審査をして効率を上げているということを知っていたからだ。その頃の電気系（審査第五部）の審査官は、自ら出願人あるいは代理人に電話を書いて面接審査をする人は少なかったように思う。

<私の面接審査例・・思い出に残る面接審査>

幸い、テレビ関係の出願は、大企業（メーカ）に限られていた。中には社内の弁理士さんを代理人として出願している企業も多かった。審査効率を上げるための面接なので、私はまとめて面接審査をお願いした。通常、午後いっぱいかけて行うのであるが、1回の面接審査5~6件をこなしたこともある。面接審査をしていて気がついたことは、明細書に開示されたものと、クレームに記載されている事項が相当ずれていることだ。出願人あるいは発明者が発明であると認識している技術内容がクレームに記載されていない場合が多かったように思う。クレームは権利範囲を決めるものだから、広い権利をとろうとする出願人の気持ちはわからないわけではない。しかし、自らが従来例として認めている技術を含むようなクレームの記載を見ると、余り良い感じを持てなかった。

まず、面接審査では、従来技術の説明を聞き、課題を明確に理解することから始まる。課題がわかれば、後は、その課題の解決手段がクレームされているかどうかである。もちろん、実施可能かどうかの確認もとる。上述したように、出願によっては、課題を解決するための必須の構成がクレームに記載されていないことがあるが、面接審査をするとそのような欠陥明細書はすぐにわかる。

私の面接審査に対しては、概ね好意的に対応してくれた企業が多かったが、中には面接を敬遠する企業も

あった。また、面接の相手は、代理人である弁理士の他に、企業の担当者が多かった。中には、とてもわかりやすく説明してくれる人と、説明を聞いてもよくわからない人がいた。そもそも発明の内容が理解できないようなものは、誰が説明してもわからない。そのような場合、私は、「本件は書面審査でやりましょう。記載不備の拒絶理由を書きますから、書面で応答してください。」と面接審査を終わりにした。

面接審査をしていて思い出に残る人が何人かいる。例えば、某社の知財部員のKさんは、非常にわかりやすいB4用紙1枚の資料を作り、その資料に基づいて説明してくれた。「よくわかりました。でも今言われたことは、クレームに記載されていませんね。」というところ、Kさんは「審査官、こう直したらどうでしょうか」とその場で補正クレーム案を提示する。Kさんは発明を完璧に理解していた。会社あるいは発明者から全権を依頼されてきているのだ。すごい人だと思った。私が弁理士になってからのことだが、当時の特許部長で、後に弁理士となったMさんに、Kさんの様子を伺ったところ、課長になってから実はガンで亡くなったとのことであった。ご冥福をお祈りしたい。

面接をしていてこんな経験もした。某企業の出願でカラーテレビの色信号処理回路のIC（LSI）回路の出願をたくさん出している発明者（Hさん）がいた。確か複数の異なるテレビ方式に共有できるIC（LSI?）回路であったと思う。審査官としては、その回路が本当に動くのか確認しなければならない。余りにもたくさん出願をしている発明者なので、どのような人かと知財部の人に聞いたことがある。そうしたら、土日も出てきて開発をしている人だという。ときには子供を連れてきて会社で遊ばせながら、自分では研究をしているとのことだった。こう言う人が日本の企業を支えているのだと思った。今、日本の大企業では、テレビが不振である。残念に思う。

テレビに関係する企業とは、ほとんどすべての企業の人と面接をした、もちろん社内弁理士以外は、弁理士さんを通して面接を行った。

もうひとつ面接をしてよかったことは、面接した特許出願がその企業にとってどのような意味を持っているかを聞くことができたことだ。審査官にとって重要なことは、その技術分野の当業者になることだ。当業

者であるということは、本願の内容が理解できただけでは不十分だと思う。その案件の生まれた背景や、関連する論文、競合他社との関係など、その特許に関するありとあらゆることを知る必要がある。しかし、このようなことを出願書類だけから知ることは不可能に近い。面接を通してその発明の背景技術を聞き、自分の知識を広げることができた。

VTRを担当して間がないときのことである。某企業の担当者との面接をした際に、全体的なVTRの技術説明をお願いしたことがある。私ひとりが聞いたのではもったいないので、何人かの審査官、審査官補を連れて一緒に聞いた。技術者の方が過去の重要特許を含めわかりやすく説明してくれたので、とてもよく理解できた。これも面接をした効用の一つであろう。

もう一つ、テレビの審査で印象に残っている案件がある。テレビの画像を鮮明にする発明に関する特許である。テレビの輝度信号の帯域は4.2MHz、もちろんアナログテレビの時代である。この4.2MHzの帯域の中に色信号が巧妙に織り込まれているのがカラーテレビの方式である。某社の発明者Fさんは、輝度信号の帯域を6MHzまで挙げて輝度を鮮明にするのを考案した。もちろんテレビの1チャンネルの帯域を広げることではできない。Fさんは、4.2MHz～6MHzの相当する高域の輝度信号を4.2MHzの中にカラー信号が織り込まれた場所とは別の場所に畳み込む方法を思いついたのである。明細書を読むと、なんとなくわかるのだが、本当にそのような綺麗な画像になるのかは、半信半疑であった。

そこで、私は、Fさんの共同発明者に頼んで、某社の中央研究所で効果確認をすることにした。このときも一人で行くよりは、できるだけ多くの審査官を連れて行った方がよいと思い、10名近い人数でお邪魔した。企業側はとても好意的に迎えてくれて、開発段階の装置を見せてくれた。

装置の電源を入れると、珍しくもない、普通のテレビ映像が映し出された。「高域信号を入れますよ」と言って、担当の方がスイッチを切り替えると、当時のハイビジョンに近いような繊細な画像が現れた。NTSC（米国で開発されたアナログテレビの方式）の走査線は1画面（1フレーム）で525本。画素数にして約30万画素だ。ハイビジョンは走査線が1125本で画素数は約200万画素である。錯覚かもしれないが、高域信号を注入したときに、ハイビジョンに変わった

と思われるほど、テレビの画面が綺麗になった。これが、EDTV（Extended Definition Television）の一つの例である。次の日に、公告決定（今の特許査定に相当）をしたことは言うまでもない。

このように、私にとって、面接審査は特許庁時代の数限りない思い出を残してくれた。面接をしなかったら、特許庁の審査官時代が味気ないものになっていたような気がする。

<あなたの審査は審査ではない>

しかし、私の面接審査を快く思わなかった審査官（先輩審査官）もいた。審査は書面でやるべきだという固定観念があるからだと思う。先輩審査官から「あなたの審査は審査ではない」と言われたこともある。言われてみると、確かに面接をすると、明細書に記載されていない情報が入る。面接審査によって新たに付け加わった情報を基に明細書を読むと、分かりにくい明細書でもわかってしまう。本来なら、記載不備で拒絶すべき明細書ないしクレームが拒絶にならないのは公平性を欠く。忠告してくれた先輩審査官は、そのことを言いたかったのだと思う。その意味では私は忠告してくれた先輩審査官に感謝している。ただ、その一方で、発明あるいは実施形態の内容を正確に理解した後で、明細書を再度読むと、記載の悪いところがよくわかる。看過しやすい不備が見つかることもある。

最近、一般社団法人の発明推進協会から、ASEANの特許庁の審査官に特許審査実務の話をする機会をいただいた。この講義の中で面接審査の話をしたときに、インドネシアの審査官（男性）から質問があった。面接審査が有効であることは理解できたが、彼もまた上司（先輩？）から面接をするのはよくないと言われたという。

審査官側からみると、面接審査は効率アップと審査の質の向上につながると思う。しかし、注意しなければならないことは公平な審査になっているかどうかということだ。その意味ではテレビメーカーに関しては、件数の多寡はあるにしても、すべての企業と面接をやってきた。少なくとも、審査の公平性に関しては十分に担保できたと自負している。

面接審査は多くのものを私に与えてくれた。お陰で審査の処理も順調に進み、無事目標件数（ノルマ）を達成することができた。技術の理解が深まり、間違った拒絶査定や特許査定が少なくなったように思う。そ

して、多くの知人、友人が企業内にできた。この人脈は、弁理士になった今でも私の財産になっている。

3. 弁理士になってからの面接審査

<出願人側から要請する面接審査>

次に、私が弁理士になってから、どのような面接審査をしてきたかを述べたい。弁理士から見た面接審査は、審査官が行う面接審査とはその趣旨が異なる。

出願人または代理人からみた面接審査は、拒絶理由通知後あるいは拒絶査定後の前置審査のときに、審査官に対してその申し入れをすることによって行われる場合が多い。もちろん、拒絶理由通知前に技術説明の申し入れをすることも可能ではあるが、拒絶理由通知後でない、担当審査官が誰であるかわからないから、その申し入れをすることも難しい。

出願人が面接審査をお願いする理由としては、主として2つあると思う。一つは、技術説明である。審査官からの拒絶理由を見たときに、文書で反論しただけでは、理解してもらえないかもしれないという場合だ。人は誰でも間違いを起こす。当然のことながら、審査官も人だから間違いをしないことはない。明細書の記載にも問題があるのかもしれないが、審査官が誤解して発明を理解することも起こりうる。そのような場合、技術説明を行うことによって、発明の本質的な部分を審査官に正確に理解してもらい、引用発明との違いと本願発明の作用効果をわかってもらうことができる。

もうひとつの面接のパターンは、技術説明の中で、補正クレーム案を提出して、その是非を審査官に判断してもらうことである。私が弁理士になってから行った面接審査では、後者の場合が多い。自分では、この補正クレームで引用発明との違いが出ていていると思っても、審査官側から見た場合、それでは不十分であるという場合がある。そのような場合、補正クレーム案を提示しながら、技術説明を行い、引用発明との違いを説明する。そして、審査官との話し合いの中で、補正クレーム案の足りない部分を補って行くのだ。

先に挙げた面接ガイドラインにも、「面接の代表例とその概要」という部分に面接の代表例として、「(1) 本願発明の対比説明のための面接」と、「(2) 明細書等の補正案等を説明するための面接」の2つが挙げられている。

最近では、面接時に、好意的に補正の示唆をしてくれ

る審査官も多くなったように思う。中には、限定してしまったクレームを、不明確になったからという理由で、広いクレームにする補正を認めてくれる審査官もいる。ありがたいことである。

<面接審査の成功例と失敗例>

私は、代理人として出願人（企業の知財部員）と拒絶理由の応答を議論しているとき、面接審査を提案することがよくある。そのような場合、その場で審査官に電話をして面接の日時を設定することもある。まずは審査官と会うことが大事だという思いがある。審査官に面接をお願いして、断られたことはほとんどない。

この原稿が掲載される時は、弁理士になって11年半が経過していることになるが、この11年間に私が代理人として行った面接審査は、恐らく100回は超えているのではないだろうか。今年の手帳の記録を見ると、9月末現在で既に8回の面談を行っているから、平均すると年に10回近くは審査官（または審判官）との面談をしてきたような気がする。

出願人名と案件名を出すことはさし控えるが、私が面接をした案件でいくつか興味深いもの（記憶に残っているもの）を紹介したい。

出願人側から面接希望がある案件は、例外なく重要案件である。競合他社が実施しているとか、自社実施をしていて特許をとらないと困るという場合である。

代理人になって間もない頃、某企業の案件で、審判長から審決の下書きのような拒絶理由通知をもらったことがある。正直に言って、私はどのように反論しても拒絶審決になると思った。しかし、その企業の担当者には気骨があった。百戦錬磨のベテラン担当者は、拒絶理由に納得ができないという。本願発明の構成を否定するための引用文献が2つあったように記憶しているが、組み合わせる動機付けがないというのだ。その企業担当者と打ち合わせをしたとき、私は即決して審判長に面談の依頼をした。

何と、この案件に関しては、私が代理人になる前に、既に一度面接をしていた。審判長は、「主任審判官（担当者）は改めて面接をする必要はないと言っている」と言った。それでも、私は、依頼人の要請でもあるので、しつこく面接をお願いしたのである。「重要案件なので裁判に行くかもしれませんよ」と言ったような気がする。

この面接審査（本件の場合には面接審理）は厳しかった。要は、2つの引用発明には、本願発明の本質的な部分のそれぞれが開示されているから「組み合わせ容易」という判断である。

我々は、引用発明1と引用発明2とは、同じ製品ではあっても、開発の方向性が違うから、それを組み合わせるようなことは、当業者であっても思いつかないと主張した。最後は、気骨ある担当者の勝利であった。担当審判官も納得し、特許の審決を頂いた。

これが、弁理士になってからの最初の面接だった。この企業担当者は後に某大学の知財本部に職を得て活躍したが、私は、この担当者から、最後まで諦めてはいけないのだということを教わった。

もちろん、失敗例もある。某企業の案件で、ある審判長と面接したときである。企業の知財担当者の方から面接の申し出を受けたものだが、この面接は正直にいうと、気が進まなかった。明細書の記載に問題があったかもしれない。企業の担当者が審判長に技術説明をしたのであるが、審判長は「あなたの発明はよくわかりました。ところで今おっしゃったことは、明細書のどこに書いてあるんですか？」と言われた。これで終わってしまった。

全て、明細書が基になる。後に説明するような例外はあると思うが、原則として、明細書に記載されていないことを説明しても認めてくれない。代理人として、出願時の明細書が如何に重要であるかを思い知った事件であった。

言い訳をするつもりではないが、代理人でなったばかりの頃で、安易に面談をお願いした私にも反省すべき点があったかもしれない。ダメなものは、面接をしてもダメなのである。

発明者とともに、面談を受けたことも数多くある。例えば、某大学の先生の特許（大学の研究とは関係ない個人出願）を手がけたことがある。拒絶理由が来たときに、本件については、審査官に発明品（試作品）を見せて動作説明するのが良いと判断した。そこで、面談を申し込み、試作品と補正クレーム案を持って審査官と面談。ものを見てもらうことで、誤解が溶けることは多い。本件についても、数週間後に特許査定のお知らせをもらった。

このように、審査官との面談の際に、発明に係る物

を見せるのは効果的である。私が審査官だった時のことだが、ファクシミリの走査装置の審査で複雑なメカが絡んでいた。明細書を読んでも、完全に理解できなかったことがある。このとき、私は出願人に電話して装置を見せてもらった。「百聞は一見に如かず」である。具体的な装置を見てから明細書を読むと、分かりにくかった明細書がずいぶんと読みやすくなる。明細書にもそのように書いてあることが読み取れるのである。

某企業の案件で、企業側から面接依頼があった案件がある。この案件では、6:4で歩が悪いと思った。本願明細書、引用文献、そして拒絶理由通知を読んでいくと、どう考えても、審査官の方に分がある。しかも、補正クレーム案も用意されていない。でも、やってみなければわからない。面接審査時の技術説明をする過程で、本願の図面の中に引用発明との相違点に係る重要なヒントがあることを見出した。図面の記載から考えて、ある構成を限定することで、進歩性を主張したのである。発明者の説明と私からの補正の提案により、審査官も補正を認めてくれた。面接審査をしなければ、ほぼ100%拒絶になっていた案件だった。うまく行った。とことん考えれば、解決策が出てくる。そんな案件だった。

次に紹介する案件は、中小企業の特許出願だ。社長のKさんは、発明家であり、その技術分野では、高い実績を持っていた。いわばその製品分野では独壇場のところがあり、事業もうまくいっている。拒絶理由で引用された文献のほとんどが、Kさんが過去に出願した特許文献だったことから、その自信が伺える。Kさんとしては、過去の自分の発明から拒絶されるのは面白くない。

同じ技術分野の改良製品なのでその開発過程には歴史がある。改良製品は、従来型の製品にある構成を追加して、従来の課題を解決したものだ。

一つの発明に係る製品を開発した段階では、その発明の製品には、こんなにも素晴らしい特徴があると、それを明細書に記載することになる。しかし、時に、実際に確認されていない作用効果を書き加えてしまうことがある。これは、次の発明をする場合に、障害になる。既に公開された発明に記載された内容が、次の発明の引用例として使われるからだ。

もちろん、作用効果が大きいことは、特許性が高ま

る要因になる。本来従来の技術では達成できなかった課題を、新たな解決手段（構成）によって達成するのが発明である。作用効果は裏返せば課題になる。そうであれば、この新たな課題が既に先行技術文献の中に記載されていると、課題自体の新規性がなくなり、これを解決する解決手段を考えても、単なる設計事項とされてしまう可能性が高くなる。だから、特許になるのであれば、明細書に記載する作用効果は必要以上に書かない方がいい。

拒絶理由通知を受けたある企業の案件で難しい問題を提示されたことがある。拒絶理由を回避するための私からの提案は、「クレームにある限定事項を加えれば、ほぼ確実に特許になる（第1案）のだが、そこまで、限定しなくても少し補正すれば（第2案）、引用発明との違いが出せるので、より広い権利を取れる。」というものであった。知財担当者は、「本件は何としても、審査段階で特許にしてもらいたい。第2案で行きたいが、拒絶されては元も子もない。特許になるかどうか事前に審査官に確認して欲しい。」というものであった。

このようなケースでは、審査官面談が一番いい。企業の知財担当者は面接には同席できないので、全権を委任するから、弁理士である私が一人で面談に行ってくれという。責任重大であるが、私は、面接した審査官に、第2案（少し補正）の方でも、進歩性が担保できることを説明した。

審査官も本願発明に進歩性があることについては、理解してくれていて、本件については、如何に補正するかということに面接の時間を費やした。結果的には、私の提案した第2案に近いもので良いということになり、私も出願人に対して面目がたった。何日かたって、補正を求める「最後の拒絶理由通知」をもらったが、補正案は、FAXで事前にやり取りしていたので、その後の対応は極めてスムーズに進めることができた。

<審査官側から求められる面接例>

一方、審査官側から面接（技術説明）を求められる案件もある。このようなケースは、数は少ないが、余り嬉しくない場合が多い。というのは、多くの場合、明細書の中の説明が不足していたり、あるいは記載に矛盾があったりして、審査官が発明を正確に理解でき

ない場合であるからだ。

このような場合には、当然のことながら、補足資料を作り、審査官に発明を正確に理解してもらうように努めることが代理人としての仕事になる。もちろん、企業の知財部の方や発明者の協力を得なければならない。

ときには、明細書に記載されていないことも、説明資料の中で補足する必要もある。新規な事項を補正によって明細書に追加することは許されないが、補足資料を用いて説明すること自体は、違法ではない。面接後、審査官の中には、「引用発明との違いは理解できたので、今説明した内容を、意見書の中ではっきり書いてください。」という人もいる。

このことは、審査官から面接を依頼されたときに限らない。出願人側から面接をお願いした時にも同じことを言われる場合がある。

面接に限らないが、補正クレームを作る場合、引用発明と本願発明との構成の違いを出さなければならないことは言うまでもない。例えば、こんな経験をしたことがある。出願時の本願発明（クレーム）の構成要件が、「A + B + C」であったとする。出願時の明細書に記載された課題は、「A + B + C」という構成で達成できるし、当然のことながら、構成「A + B + C」によって作用効果も達成されている。明細書に記載の不備はないというケースである。

審査官からの拒絶理由通知は、引用文献1に「A' + B'」が記載されており、引用文献2に「C」が記載されている。ここで、引用文献に記載された発明（引用発明）にダッシュをつけたのは、例えば、構成Aと構成A'が類似の技術であるということの意味している。

本願のクレームは、引用発明1と引用発明2に基づいて容易に想到できるという拒絶理由が来ている。仮に、「A + B + C」以外のクレームが従属請求項に記載されていて、その従属請求項に引用文献1, 2に開示されていない技術的事項が含まれていればよいのだが、本件の場合は、そのような従属請求項はなかった。

構成「A + B + C」については、明細書中に十分に説明されているが、それ以外の構成（例えば構成D）については、単に明細書と図面には記載されているだけで、構成Dを付加することで新たな発明となるとの認識は出願時にはなかった。もちろん、構成Dを設けたことによる作用効果は記載されていない。

しかし、「A + B + C」のままではどのように反論しても特許になりそうもない。代理人として「構成 D」に着目した。「構成 D」はあくまでも実施の形態の中で、構成「A + B + C」に追加する形で補足的に説明されていた。

しかし、よく考えると、「構成 D」があることにより、構成「A + B + C + D」という発明は、「A + B + C」という本願発明に比べて、プラス a の作用効果を実現できる。明細書の中では、「構成 D」については、構造的な記載はあるものの、プラス a の作用効果についての説明はない。

一般に、明細書を読むとわかることだが、明細書の中には、クレームされていない多くの発明が含まれている。これらの発明は、出願時には認識されていなかったものだが、その中に拒絶理由を克服できる発明がある場合も多い。

恐らく、「構成 D」に係る作用効果を、明細書の中に追加することは、新規事項とされるであろう。面接審査であるか、通常の書面による審査に関わらず、私は、「構成 D」による作用効果を意見書で説明することにしている。

そもそも、作用効果はそのモノ（構成）に付随している。何らかのモノ（構成）があるということはそれに付随する何らかの作用効果があるはずだ。例えば、面接審査で構成 D を強調して本願発明の進歩性を主張すると、特許性を認めてくれる審査官が多いのではないだろうか。確かに、明細書中で構成 D の作用効果を新たに記載することは、自明でない限りは認められない。しかし、意見書において、構成 D を採用したことにより、追加的な作用効果を奏することになったのであるから、補正クレームに係る発明が進歩性を具備するという主張は許されて然るべきであると思う。

もちろん、ケース・バイ・ケースであるが、多くの場合、審査官は納得してくれるのではないだろうか。意見書だけで心配な場合は、面接審査を依頼して、審査官の判断を仰ぐことをお勧めしたい。

審査官あるいは裁判官から依頼される面接の中には、拒絶するには、引用例が不十分であり、特許するにしても、このクレームでは難しいという場合がある。一度、ある審判長から、技術説明を依頼された案件がある。拒絶査定を維持するには引用例が悪すぎて拒絶審決が書けない。できれば特許したいのだが、ど

のようにクレームを補正すればよいのか決定打がないという案件である。

審判官は、出願人と面接をして、特許できるクレームのヒントを得たいと思ったのかもしれない。このような面接依頼は、出願人からみても歓迎である。審判官が特許できるクレームと一緒に考えてくれるのは心強い。

話を進めていくうちに、特許できる構成（発明特定事項）に思い至ることが多い。本件については、弊所の技術担当者から良い案が出され、私から説明を加えたことで、無事に特許査定が審決がおりた。特許庁の審査、審判も出願人であるユーザーを大事にするようになったと思った。ありがたいことである。

少し脱線するが、弁理士をしていて、お客様（クライアント）が如何に大事であるかということが分かる。お客様の意に反する行動をとることは許されない。弁理士にとってのお客様は言うまでもなく出願人である。もちろん、無効審判請求のような例外もあるが、多くの場合は出願人だ。だから、出願人とのコミュニケーションは最も重要なことである。特許庁のお客様も、多くの場合、出願人である。出願してくれる人がいるから審査という仕事ができるのだから、出願人はお客様である、出願人を大事にするという意識が、審査官、審判官の中にあって然るべきであると思う。

そう思って、特許庁とのやり取りを見ると、最近の審査官、審判官の中には、出願人を大事にする人が多くなっているように思われる。

特許重視（プロパテント）を進める姿勢を貫くならば、当然のことではあるが、日本の特許制度を、日本企業のみならず、世界の企業が使ってくれるように、特許行政サービスを運営して行くのがよいのではないかと思っている。

<電話面接について>

面接審査という以上は、特許庁に出向いて、審査官、審判官と顔を付き合わせて話をするのが、通常の面接審査である。しかし、出願人（企業の知財部員）の中には、余り面接をしたがらない人もいる。

そのような場合、電話で説明することもあるが、出願人側（代理人側）からお願いする電話面接は余り聞かないし、私は余り勧めていない。考えてみると、拒絶理由通知に対して補正クレーム案を作成し、それで

よいかどうかを意見書、補正書を提出する前に、予め判断してくれというのは、審査官に対しても失礼な話である。

しかし、通常の出頭面談をお願いしたときに、審査官から補正クレーム案を送ってくれと言われることは、ときどきある。そのようなケースでは、審査官が補正クレーム案を見て、面談するまでもなく、そのクレーム案で特許するという場合もたまにある。しかし、通常は出頭面談をして、技術説明、引用発明との対比説明をするのが順当であると思う。

一方、審査官から、電話で質問されることがある。出頭面接をするまでもなく、説明資料をFAXで送ってから、電話で説明する場合がある。当然のことながら、そのようなケースでは、補正クレーム案をFAXで送信して審査官の判断を仰ぐことになるが、私の経験では、このようなケースは稀有である。

4. むすび・・・面接審査の効用

以上、特許庁審査官時代に行った面接審査と、弁理士になってから行ってきた面接審査をとりとめなく紹介してきた。ここで書いたことは、あくまでも私の経験に根ざしたことであり、面接審査のあるべき姿を語るつもりはない。面接審査については、弁理士それぞれの先生のお考えのもとで、遂行すればよいことであり、私以上に面談を重視している先生もいると思う。

いずれにしても、私は、特許庁の審査官と出願人(代理人)はもっと意思疎通を図るべきだと思っている。審査官時代、私は、外部の弁理士さんとの勉強会をしたことがある。弁当をとって缶ビールを飲みながら喧々譁々の議論をしたことを思い出す。いろいろな人との出会いは、自分を成長させると思う。

面接審査もそのような機会の一つである。面接審査には、出願人と審査官との意思疎通を図る他に、拒絶理由に対する対応不足を補う意味がある。本願発明の技術説明、引用文献記載発明との違いの説明、本願発明の非容易想到性の説明、そして出願人企業における本願発明の重要性などを面接審査で説明する。そして、審査官に発明を正確に理解してもらい、間違いない判断を仰ぐ。そこに面接審査の意味がある。

拒絶理由通知は、審査官からお手紙だと述べた。そ

の手紙の中に、意味不明な内容が含まれているのは、審査官がその発明を正確に理解していないからである。もちろん、審査官の責任だけではなく、明細書の記載が悪い場合もあろう。いずれにしても、審査官の判断に誤解があれば、それを解くのは代理人である弁理士の務めだ。そのためにも、面接審査は有効になる。審査官は決して怖い人ではない。話してみると、とても親切に対応してくれる。そのうちに特許庁に行くのが楽しくなるかもしれない。

面接審査は「顔の見える審査」である。私の審査官時代の経験からいうと、相手の顔が見えるとあまり無理な拒絶はできない。誤解されないために言うが、これは甘い審査をするということではない。あくまでも強引に拒絶査定を書くようなことはしなくなるという意味である。審査官としては公の代表選手として、公平な審査を心がけることは言うまでもないことだ。

審査官は、拒絶の理由を発見できない場合には、特許しなければならない。理由がないのに拒絶することは特許法が認めるところではない。特許するか拒絶するか、「悩ましきは罰せず」である。弁理士としては、その方が嬉しい。

面接審査では、誠意をもって説明するべきだ。いい加減な説明はすぐに見破られる。自分の側に非があれば、素直に認め、審査官に相談するのがいい。審査官とともに解決策を探ることにより、結果的に、審査官から補正の示唆を引き出すことができる。

以上、面接審査を題材にしていろいろと書いてみたが、予定の文字数に達したのでそろそろ筆をおこう。面接審査は如何に進めるべきか、というような論文は私には書けない。だから、私の経験を語る随想に近いものとなった。ご批判や感想など、折に触れてお聞かせ頂ければありがたい。

注

(1) 面接ガイドライン【特許審査編】は特許庁 web サイト(下記 URL 参照)で入手可能。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/mensetu_guide/tokkyo.pdf

(原稿受領 2013. 9. 2)