

審査官との面接について

——今更聞けないシリーズ (11) ——

山口 昭 則*

抄 録 特許出願及び審査官による審査は、書面により行われます（書面主義）^{1),2)}。しかし、審査官と出願人・代理人との意思疎通を十分に図ることにより、的確な審査を行える場合は、従来から、審査の実務上、審査官との面接が行われています。面接で審査官との意思疎通を図った結果、出願人・代理人にとって納得のいく審査を行ってもらえることがあります。特許庁は、審査官との面接に関する「面接ガイドライン」³⁾を作成してホームページで公表しています。

目 次

1. 審査官との面接とは
2. 代表的な面接の例
3. 面接が有効な時期
4. 面接の申し込み
5. 面接の準備
6. 好ましくない面接の例
7. 面接に対応できる者
8. 面接場所
9. 面接時の対応
10. 面接後の対応
11. おわりに

1. 審査官との面接とは

特許出願は書面により行わなければなりません（書面主義）¹⁾。この書面主義は、特許出願だけでなく、その後の審査官による審査等の諸手続きにおいても採られています²⁾。

しかし、技術によっては書面では審査官に発明の内容を十分に理解してもらうのが難しい場合や、審査官からの拒絶理由通知書を受けて、意見書で反論するとしても、出願人・代理人（以下、「出願人等」と言う。）の考えなどを審査官に十分に伝えきれない場合があります。

そのような場合、審査官に直接会って説明することにより、審査官と出願人等との意思疎通を十分とることができ、その結果、審査官にとっても、出願人等にとっても、より適切で納得のいく審査が行える場合があります。

このように、特許の審査を進めるに当たり、書面による審査を補うものとして、審査官と出願人等とが面接して、審査を進めることを、審査官との面接あるいは面接審査などと言います。ここでは、「審査官との面接」と言うことにしますが、単に「面接」という場合もあります。

審査官との面接について、特許法には特に規定されていませんが、従来から、審査の実務上、よく行われています⁴⁾。

ところで、平成5年の特許法改正で、迅速かつ的確な審査の促進を目的として、明細書及び図面の補正の適正化がなされました。具体的には第一回（最初）の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正は、新規事項の追加とならない範囲で、自由に補正できるが、第二回（最後）の拒絶理由通知に対する補正は、既に行った審

* 伊東国際特許事務所 弁理士、副所長
Akinori YAMAGUCHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

査の結果を有効に活用できる範囲のもの⁵⁾とする制限が加わりました。

しかし、このような制限により、ともすると、出願人等が納得できないまま拒絶査定が行われ、結果として審判請求件数が増加したり、分割出願が増加して、却って、特許審査の全体的な運用の観点からみると、迅速的確な審査の促進の妨げとなる事態にも繋がりがねません。

そこで、審査段階で審査官と出願人等との意思疎通を確保する手段として、特許庁は、審査官との面接制度の充実を図るべく、「面接ガイドライン」³⁾を作成し、ホームページで公表しています。

審査官との面接は、意匠、商標についても行われ、更に、審判官（審判合議体）との面接も行われます。いずれも、それぞれ「面接ガイドライン」³⁾が作成され、公表されています。

なお、広義には、審査官に対し、電話による説明あるいはFAXを用いた説明も審査官との面接に含まれます。

ここでは、最もよく行われている、特許出願における審査官との面接を中心に、説明します。

審査官との面接は、通常書面による審査手続きの一環として行われますので、面接の手続き及び内容は、透明であり、公平でなければならないことは明らかです。このために、誰が面接に参加し、面接した審査官との間で、どのようなことが検討され、どのような結果となったかについて面接記録が作成され、当該記録は、原則、第三者が閲覧可能となります。

2. 代表的な面接の例

上述の面接ガイドラインでは、代表的な面接の例として、次の二つをあげています。

(1) 本願発明と先行技術との対比説明のための面接

出願人等が、審査官に対して、本願発明と審

査官が拒絶理由通知で示した先行技術とを対比説明して、本願発明と先行技術との相違点や当該相違点に基づく本願発明の特許性を説明する等のために行う面接です。

(2) 明細書等の補正案等を説明するための面接

審査官が示した拒絶理由を解消するために、手続補正書により特許請求の範囲を補正したり、意見書で反論する場合に、特許庁に書類を提出する前に、予め案を審査官に説明する等のために行う面接です。

3. 面接が有効な時期

審査官との面接は、迅速的確な審査を行うことを目的として行われますので、基本的には、面接は拒絶査定となる前に行うのが効果的です。

また、拒絶査定後は、拒絶査定不服審判の請求時に特許請求の範囲等の補正を行うと、審査官により、前置審査⁶⁾が行われますので、審査官との意思疎通が十分でないために拒絶査定となったと思われる場合は、前置審査を行う審査官との面接は有効な手段となることがあります。

4. 面接の申し込み

面接の申し込みは、多くの場合、出願人等から行われますが、審査官から出願人等に申し込みが行われる場合もあります。

また、一出願についての審査官との面接の回数は、出願人等からの面接の申し込みをする場合は、通常、1回は、審査官に受諾してもらえらることになっています。しかし、2回以上の面接は、迅速的確な審査には結びつかない場合が多く、その場合は、審査官に面接を受諾してもらえないこととなります。従いまして、面接の申し込みに際しては、効果的な面接となるよう、十分な事前準備を行う必要があります。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

5. 面接の準備

当然のことですが、審査官との面接では、審査官に何を説明するかを予めはっきりさせておくことが大切です。そして、面接の結果、審査官になるほどと思わせることができれば、面接は成功です。

そのためには、面接の事前準備が非常に大切になります。

まず、明細書及び図面の記載内容を、しっかりと確認しておきます。また、拒絶理由通知書にて審査官が指摘した拒絶の理由についても、しっかり確認します。

また、面接の場で、拒絶理由通知での指摘事項に対する出願人等の反論・対応を説明した後に、審査官より、技術的なこと等について質問が出されることがあります。その場で回答できないと、後日、回答することになりますが、折角、時間を取って面接した意義が薄れてしまいますので、特に、本願発明の技術的な説明はしっかりできるようにすることが大切です。

説明は、願書に添付した図面を用いて、例えば、複雑な装置の場合は、図面に示されている装置の動きを色分けして説明したり、分かりやすく図示した補足資料を作成して説明すると、より効果的な説明が可能となります。

但し、そのような補足資料を沢山用いて説明しないと、発明が説明できないとすると、それは明細書の記載が、当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載していないと見られる場合もありますので、気をつける必要があります。

なお、拒絶理由通知に対する意見書案あるいは補正案を予め審査官に見てもらう場合は、事前に審査官にFAXで資料を送付し、審査官の見解を電話で聞く電話による審査官との面接が多く行われています。この方が、時間及び労力の節約に繋がるので、好ましい面接であると言

えます。

但し、技術が高度でかつ複雑な場合は、やはり、審査官に直接面接して説明する方が、審査官に速くかつ正確に理解してもらえる場合が多いと思われます。

6. 好ましくない面接の例

面接の目的を達成するためには、審査官の心証が良くなるような面接となるように心掛けることが必要です。

心証の良くない面接としては、例えば、権利行使を考慮したクレームの取得を目指すあまり、出願当初の明細書等の記載事項からは、到底許容できない事項を加えた補正の容認を要請する場合（言い換えると、新規事項の追加を見逃して欲しいと迫る）があります。

ちなみに、面接審査（電話面接、FAXによる補正案の送付を含む）において、審査官の立場からみた、ワーストスリーは、

- (i) 応答期限ぎりぎりに、事前連絡もなく、いきなり、補正案を送りつけて、拒絶の理由が解消されているかを聞く、
- (ii) 意見書の最後に、定型文で、拒絶査定の場合は、面接を希望すると記載する⁷⁾、
- (iii) (FAXによる補正案の送付を含め) 面接時に、複数の補正案を示してどの補正案ならば、拒絶の理由は解消するか聞き出す、とのことです。

これらは、いずれも常識の範囲内の問題であり、ちょっとした配慮で解決することができることです。

7. 面接に対応できる者

審査官との面接も審査手続きの一つの形態ですので、面接に対応できる者は、自ずから制約されます。

代理人が出願手続きを代理している場合は、代理人が面接に対応できる者となります。しか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

し、弁理士であっても、代理を委任されていない場合は、対応できる者にはなれません。

出願人である企業の知的財産部の部員は、責任ある対応ができる場合は、面接の対応者となることができます。なお、代理人が選任されている場合であっても、やむを得ない事情⁸⁾がある場合は、知的財産部の部員のみでも面接が可能です。

代理人が代理していない場合は、出願人本人は当然対応者となりますが、本人以外では、責任ある対応ができる知的財産部員が対応者として審査官との面接を行うことができます。

また、発明者は、最も発明を知っている者なので、いずれの場合においても、面接に同席することができます。適宜、技術説明を行うことができます。

8. 面接場所

審査官との面接は、特許庁の庁舎内の面接室等で行われます。出願人や代理人が所在するオフィス内での面接は、公平性・透明性確保の観点から、行われません。

なお、出願人が中小企業・ベンチャー企業であって、所在地が東京から離れている場合は、当該出願人の所在地付近に特許庁が用意した場所で面接を行ってもらうこともあります⁹⁾。

9. 面接時の対応

出願人等から面接を申し込んだ場合は、まず、面接の目的を説明します。次に面接の進め方を説明して、審査官の了解が得られれば、説明に入ります。審査官側から、別の進め方の提案があれば、検討して回答します。

説明は、通常、明細書及び図面（既に、手続き補正書で明細書が補正されている場合は、最近の補正内容で）と、事前に準備した説明資料、あるいは事前に準備した補正案を提示して、行われています。

また、上述しましたように、面接記録は特許庁の包袋の中に含まれますので、後に、特許紛争が生じた場合は、その面接記録も審査手続きの一部として扱われます。その際、出願人／特許権者にとって不利な記述が上記記録の中に記載されている場合は、紛争の相手方に、特許無効の理由に使われることとなります。また、面接記録と異なる主張を展開すると、包袋禁反言の原則を持ち出される場合もあります。

従いまして、審査官との面接の際に、進歩性を強調するあまり、例えば特許請求の範囲の記載事項を必要以上に狭く解釈したり、作用効果を限定的に強調したりして、その発言が面接記録に残ると、後日、包袋禁反言で不利な結果となる場合もありますので注意が必要です。

その反対に、審査官にできるだけ具体的な言質を取られないように、曖昧な対応をすると、面接する意味が無くなり、却って審査官の心証を悪くするだけの結果となってしまいます。

面接が終わると、審査官はその場で面接記録を作成します。通常、作成の前に、面接記録に記載する内容を事前に面接対応者に確認します。その際、場合によっては、記載してもらいたい事項、あるいは記載して欲しくない事項がある場合は、記録作成の前に、審査官と協議する必要があります。

記録が作成されると、審査官は面接対応者に内容の確認を求め、対応者が了承した場合は、署名をします。なお、現在は、捺印は不要となっています。

対応者及び審査官の全員が署名した後、審査官は対応記録のコピーを出願人等に手渡し、面接は終了します。

10. 面接後の対応

面接結果を踏まえ、意見書及び補正書を作成して特許庁に提出することとなります。

この場合に特に注意すべきことは、面接を踏

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まえて、意見書の内容を簡略化することは出来ないことです。面接はあくまでも、書面審査を補完するものですので、拒絶理由通知書で指摘された理由に対する意見を代替することはできません。

また、面接の際に、審査官から追加の資料作成や追加の説明を求められた場合は、速やかに対応する必要があります。

11. おわりに

審査官との面接（電話による説明も含む）は、通常、書面審査では得られない、人間味のある雰囲気で行われますので、出願人等にとって、納得のいく結果が得られる場合が多いと思われま

す。他方、面接は、出願人等だけでなく、審査官も事前準備が必要となり、また、時間的な制約も生じます。そのために、書面審査と比較して、ほとんどの場合、かなりの負担増となります。

従いまして、書面審査を基本としつつ、重要な出願であって、審査官との意思疎通を図ることが重要な場合に、審査官との面接を活用すると、より効果的に権利取得が図れると思われま

注 記

- 1) 特許法第36条第1項～第3項の規定。

- 2) 例えば、特許法第50条、52条など。
- 3) 「面接ガイドライン」の入手；
「面接ガイドライン【特許審査編】」は、http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_index.htm
「面接ガイドライン【意匠審査編】」は、http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_isyou.htm
「面接ガイドライン【商標審査編】」は、http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_syohyo.htm
「面接ガイドライン【審判編】」は、http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_sinpan.htm
より、それぞれ入手できる。
- 4) 例えば、昭和48年9月10日付け「審査便覧」には、「20. 09 審査官の面接」の項において、面接を行う場合の仕方などについて詳しく記述されている。
- 5) 特許法第17条の2第5項第1～4号の規定
- 6) 特許法第162条
- 7) 上記3)の「面接ガイドライン【特許審査編】」には、意見書に「面接希望」の旨を記載するだけでは、面接の要請とは言えないとしている。
- 8) 上記3)の「面接ガイドライン【特許審査編】」の「4. 1. 1出願人側の対応者の要件」の脚注9を参照。
- 9) 詳細は、上記3)の「面接ガイドライン【特許審査編】」の「2. 面接が可能な期間及び面接を行う場所」の項参照。

(原稿受領日 2008年7月15日)