

特集《調査》

特許審査における 先行技術文献調査とその外注

特許庁審査官 藤井 眞吾

要 約

先行技術文献調査は、特許審査における特許性判断の基礎となる。特許庁がまとめた特許審査の品質に対するユーザーアンケートにおける、先行技術文献調査に対するユーザーの評価を参考にしつつ、審査の質の向上の観点から、先行技術文献調査が目指すべき方向性について述べる。

このような審査の質と密接な関係のある先行技術文献調査について、民間の活力を活用する先行技術文献調査外注は、主に審査の迅速化を目的として行われ、審査効率の向上に寄与してきた。先行技術文献調査外注を理解する上で必要となる登録調査機関制度について触れつつ、先行技術文献調査外注の概要を述べる。また、外国特許文献の増加に対応するために導入された外国特許文献検索外注などの新たな取組みについても紹介する。

目次

1. はじめに
2. イノベーションと特許審査
 - (1) イノベーションとそのプロセス
 - (2) イノベーションと特許
3. 特許審査を巡る状況
4. 特許審査等の質と先行技術文献調査
 - (1) 報告書の概要
 - (2) 先行技術文献調査の満足度
 - (3) 先行技術文献調査の質向上に向けて
5. 登録調査機関制度
 - (1) 特例法の経緯
 - (2) 登録調査機関制度の概要
6. 先行技術文献調査外注
 - (1) 先行技術文献調査外注の概要
 - (2) 外国特許文献検索外注
 - (3) オンライン対話
 - (4) 先行技術文献調査外注の品質管理
7. おわりに

1. はじめに

「知財システムの基盤である特許庁の審査体制を強化して、『世界最速かつ最高品質』の審査を目指します。」平成 25 年 8 月 16 日の羽藤特許庁長官の就任挨拶⁽¹⁾の一文である。世界最速とは、どこの国よりも早い審査結果を海外に向けて発信すること、また、最高品質とは、網羅的に先行技術調査をした結果発見された最適な先行技術に基づいて、ばらつきの少ない審査を

行い、出願人の開示に見合った権利を付与することであり、すなわち、世界最速かつ最高品質の審査を目指すことは、世界最高の審査を目指すことと同意であろう。

「知的財産政策ビジョン」(平成 25 年 6 月 7 日、知的財産戦略本部決定)においても、我が国の知財制度自体を、国内外企業にとり高い魅力を持ち、ユーザーやイノベーション投資を呼び込むことのできるような、国際求心力の高い制度とする必要があるとされ、さらに、知財制度の最適化及びグローバル展開なしには、逆に我が国の産業や技術開発が「空洞化」しかねないという危機感を持つべきであるとされている。このような状況に対応していくためには、知財立国を基盤として支える審査の質(迅速性、的確性)が問われることとなる。

特許庁が世界最速かつ最高品質の審査を目指すことができるようになったのは、平成 14 年に当時の小泉内閣総理大臣が首相として初めて知的財産の重要性について言及した後、「知的財産戦略大綱」(平成 14 年 7 月 3 日、知的財産戦略会議決定)において「国際的に見て遜色のない迅速かつ的確な審査の実施に向けた取組を推進すること」とされて以降 10 年余り、国を挙げて「迅速かつ的確な審査」を目指し続けたことの結果であろう。

迅速かつ的確な審査に向けた取組みとして、審査体

制を強化するための「任期付審査官約 500 名を含めた審査官の増員」、外部活力を活用することによって審査を効率化するための「先行技術文献調査の外注の拡大」、出願人等と審査官が出願内容について対話し、審査官が出願のポイントを的確に理解することにより審査を効率的に実施するための「面接審査」などが行われてきた。

これら取組みにより、「知的財産推進計画 2004」（平成 16 年 5 月 27 日、知的財産戦略本部決定）において長期目標として掲げられた、審査順番待ち期間について「世界最高水準である 11 ヶ月」を達成する見通しを得つつある状況となった。

本稿では、イノベーションと特許審査について、また、審査を巡る状況について概観し、特許審査の質と先行技術文献検索について述べた後、迅速かつ確かな審査を行う上でこれまで必要であった、また、今後も世界最速かつ最高品質の審査を目指していく上で不可欠である「先行技術文献調査外注」について紹介する。

なお、本稿の内容は、私の個人的な知見に基づくものであって、特許庁の見解を表明するものではない。

2. イノベーションと特許審査

安倍政権による経済政策の第三の矢として位置づけられる「日本再興戦略」（平成 25 年 6 月 14 日、閣議決定）において、我が国産業や国民が円滑にイノベーションを起こし、権利を取得し、活用するイノベーションサイクルが実現するよう、審査の迅速化等により知財戦略・標準化戦略を抜本的に強化するとされた。

イノベーション⁽²⁾と知的財産あるいは特許制度とは密接に係わるものである。そこでまず、イノベーションとは何か、また、イノベーションと特許の関係について概観し、特許をイノベーションの創出に資するものとするために行うべき審査について述べたい。

本節は、後藤晃による「イノベーションと日本経済」⁽³⁾及び住田孝之による「イノベーションスーパーハイウェイ構想と知財政策」⁽⁴⁾を参考にした。

(1) イノベーションとそのプロセス

① イノベーションとは

「イノベーション」という言葉は、オーストリア出身の経済学者のシュンペーターによって 1 世紀ほど前に用いられた言葉である。当時、シュンペーターは「新

結合」と「創造的破壊」をイノベーションに不可欠な要素としていた。ここで、「新結合」とは、既に知られた知を融合することによって、新しい知が創造されることを意味する。そして「新結合」によって生み出される価値が、既存のシステムや常識、ルールを破壊するようなインパクトを持つようなとき、すなわち「創造的破壊」が起こるときに、イノベーションとして認識されることとなる。そこで、住田はイノベーションを、「知の融合により生まれた新しい知が、既存のシステムに破壊的なインパクトを与えつつ、新しい価値として受容されること」と定義している。

後藤晃はイノベーションを「新しい製品や生産の方法を成功裏に導入すること」と定義しており、両者が定義するイノベーションは本質的には同様のものととらえることができる。

② イノベーションのプロセス

シュンペーターがイノベーションを提唱して以来、イノベーションを決定する要因は何か、ということについて、様々な研究がなされてきた。その中で、イノベーションを決定する基本的な要因として、次に示す専有可能性、技術機会、需要の三つが取り上げられるようになった。

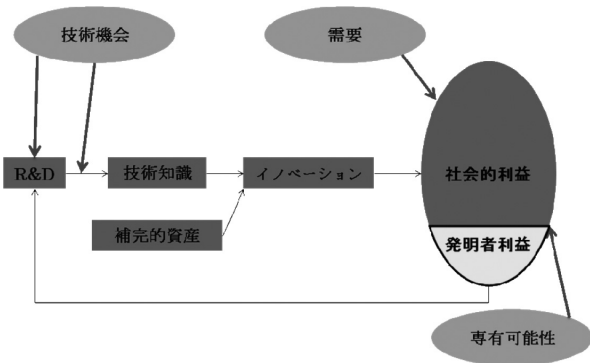
【専有可能性】イノベーションがもたらす社会的な利益全体の内、どれだけをイノベーションを実現した企業が手中に収めることができるかという程度。専有可能性を確保する手段として、特許、企業機密、リードタイム、補完的資産の支配、学習曲線が挙げられる。

【技術機会】ある産業に関連した外部からの情報。情報の供給元として、企業内（生産・製造部門、販売部門）、顧客、外部（大学、公的研究機関）が挙げられる。

【需要】需要が大きければ大きいほど、イノベーションから期待される利益は大きくなる。

図 2 - 1 は上記三つの要因を用いたイノベーションのプロセスの概念図である。

図 2-1：イノベーションのプロセスの概念図



(出典)「イノベーションと日本経済」

この概念図について詳述はしないが、図中で特に注目したいのは、イノベーションは技術知識と補完的資産とが組み合わされることにより実現するが、当該イノベーションによって得られる利益は、それを実現した企業だけではなく、より良くより安い製品を買うことができる他の企業にももたらされるということである。イノベーションから得られる利益のうち、それを実現した企業が得られる程度が専有可能性であり、専有可能性を確保する手段の一つが特許である。発明者利益が高まることによって、さらなる研究開発（R & D）が促進され、ひいてはイノベーションのプロセスを進行させることにつながる。

（2）イノベーションと特許

米国連邦取引委員会は、特許政策はイノベーションを推進することができるとしつつ、有効性に問題のある特許の存在は、イノベーションを阻害し消費者に無用のコストを負わせることとなってしまおうとして、競争及び特許は適切なバランスを保って協調すべきであるとしている⁽⁵⁾。

本来、特許は専有可能性を確保するための手段であって、イノベーションの創出に資するものであるが、当該特許の有効性に問題があった場合には、逆にイノベーションを阻害することになるのである。

ここでは、瑕疵のない安定的な特許をイノベーションの創出に資する特許とし、「審査の質」とは、安定的な特許権を付与し、瑕疵ある特許権を付与しないこととする。

審査の大まかな流れは、本願発明の内容を理解し、理解した発明の内容に沿って先行技術文献を調査し、特許性の判断を行い、拒絶理由を発見した場合は拒絶理由を通知するというものである。「審査の質」を担

保するためには、それぞれの手順を適切に行うことが必要なのはもちろんである。しかしながら、どれだけ正確に本願発明の内容を理解しても、また、どれだけ精緻に特許性の判断を行ったとしても、最適な先行技術文献が発見できていなければ審査結果に瑕疵がある可能性が排除できない。すなわち、審査の質を向上する上で、先行技術文献調査は基本となる。

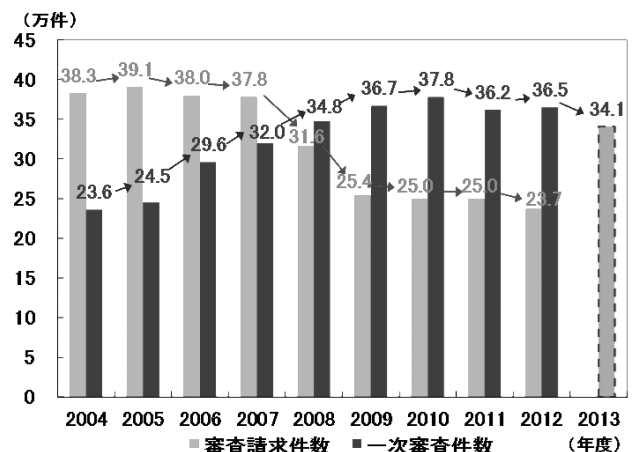
3. 特許審査を巡る状況

先行技術文献調査の現状及びその外注を理解するために、特許審査を巡る状況について概観する。

① 審査請求件数と一次審査件数（図 3-1）

平成 11 年の特許法改正で審査請求期間を 7 年から 3 年に短縮したことによって一時的に急増した審査請求件数は、平成 21 年度（2009 年度）にほぼ解消した。その後の審査請求件数は約 25 万件とほぼ横ばいで推移している。

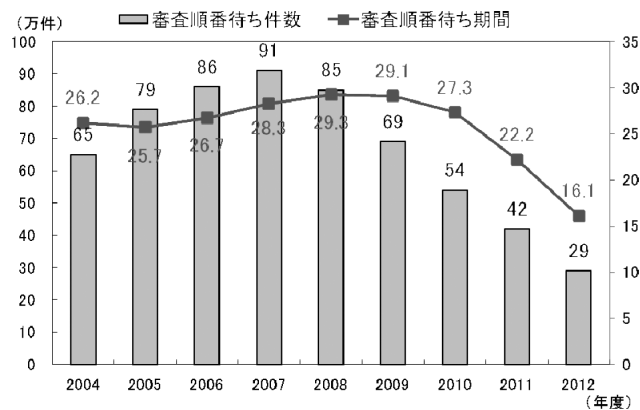
図 3-1：審査請求件数と一次審査件数



② 審査順番待ち件数と審査順番待ち期間（図 3-2）

一時的に審査請求件数が急増したことに伴い、審査請求件数と一次審査件数とに不均衡が生じた結果、審査順番待ち期間の長期化が生じていた。一時的な審査請求件数の急増が終了した平成 20 年度以降は、一次審査件数が審査請求件数を上回り、審査順番待ち件数が減少していることに伴い、審査順番待ち期間は着実に短縮しつつある。

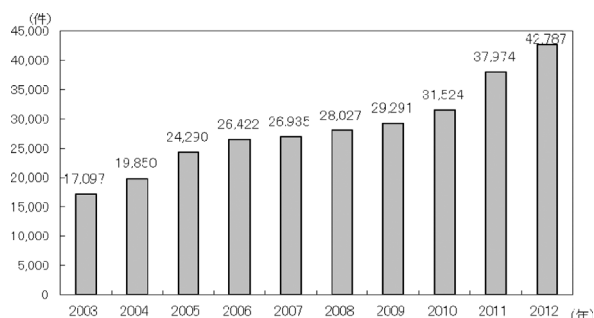
図3-2：審査順番待ち件数と審査順番待ち期間の推移



④ PCT 国際出願件数 (図3-3)

特許庁を受理官庁とした特許協力条約に基づく国際出願 (PCT 国際出願) の件数は、急激な増加傾向を示しており、平成 24 年は前年比 12.7% 増の 42,787 件であった。市場のグローバル化に伴い、我が国の出願人が海外出願を重視してきていることの現れであり、我が国企業等における知的財産活動のグローバル化が進んでいることが見てとれる。

図3-3：PCT 国際出願件数の推移

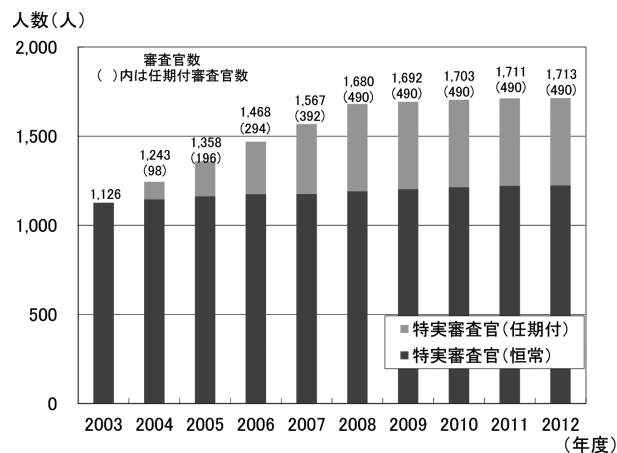


⑤ 審査官人数の推移 (図3-4)

迅速かつ的確な審査のための取組みの柱は、先行技術文献調査の外注の拡大、及び任期付審査官⁽⁶⁾約 500 名を含めた審査官の増員である。

審査処理力増強のためには審査官の増員が必要不可欠であり、平成 16 年度から平成 20 年度までの 5 年間で 490 名の任期付審査官を確保するなどにより、審査官の増員を実現してきた。また、平成 21 年度以降は、任期 (5 年間) 満了を迎えた任期付審査官の再採用を実施し、審査処理能力の維持に努めてきた。

図3-4：審査官人数の推移



任期付審査官に応募するためには、「企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等のいずれかにおける研究開発業務経験または知的財産業務経験を通算 4 年以上有する」ことを条件としていた。任期付審査官の前職での経験は、通常採用の審査官が有しないものであるため、任期付審査官制度は、任期付審査官が有する技術的知見を庁内で共有できるようにするといった副次的な効果もある。

4. 特許審査等の質と先行技術文献調査

近年高まりつつある審査の質の維持・向上への内外の要請に応えるために、出願人や権利を行使される第三者を含めたユーザーのニーズを適切に把握し、常に改善を図っていく姿勢が求められている。特許庁では、特許審査における改善点等を明らかにすること、及びユーザーによる審査の品質評価の在り方について検討を行うことを目的としてアンケート調査を実施し、「平成 24 年度 特許審査等の質についてのユーザーアンケート」⁽⁷⁾ (平成 25 年 6 月。以下本節において単に「報告書」という。)をまとめた。

本節では、報告書の概要について先行技術文献調査に関する箇所を中心に紹介するとともに、先行技術文献調査に対するユーザーの満足度から、先行技術文献調査の質向上に向けた方策について検討した。

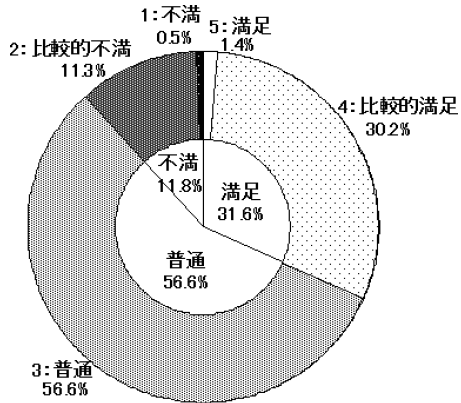
(1) 報告書の概要

報告書は、内国出願人及び代理人を対象にアンケートにより調査した結果を報告している。国内出願に関するアンケートについては、648 名にアンケート票が配布され、592 名から回収された。

図 4-1 は、最近 (1 年程度) の特許審査の質全般についての 5 段階評価を集計したもので、「普通」以上の

評価（満足、比較的満足又は普通）が占める割合は約88%であり、概ね問題がないと考えられる。

図4-1：特許審査の質全般への評価（国内出願）



特許審査等に対する評価（満足度）の向上に向けて、どのような点に優先的に注力すべきかを把握するため、各個別の評価項目（「拒絶理由通知の記載」、「進歩性の運用」等。以下本節において「各項目」という。）の評価が、質全般への評価（全体評価）に対して与える影響について調査された。

図4-2は、特許審査における各項目について、横軸を各項目の5段階評価の平均値とし、縦軸を全体評価との相関係数としてグラフに表したものである。当該グラフでは、左にあるほどアンケートでの5段階評価が低く、また、上方にあるほど全体評価への影響が大きい項目であり、評価を向上するためには、このような項目について、優先的に改善・向上を図ることが有益だと考えられる。

図4-2：各項目の評価及び全体評価との相関係数（国内出願）

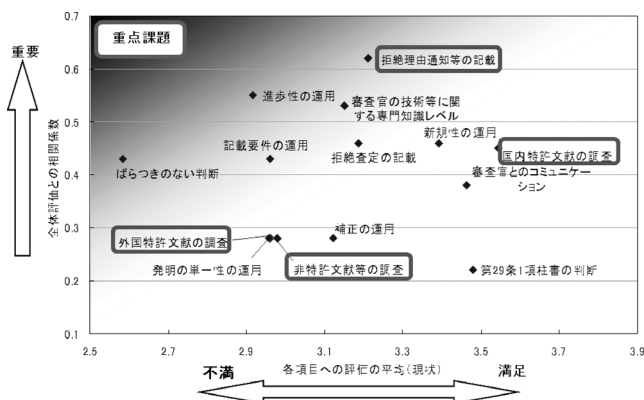
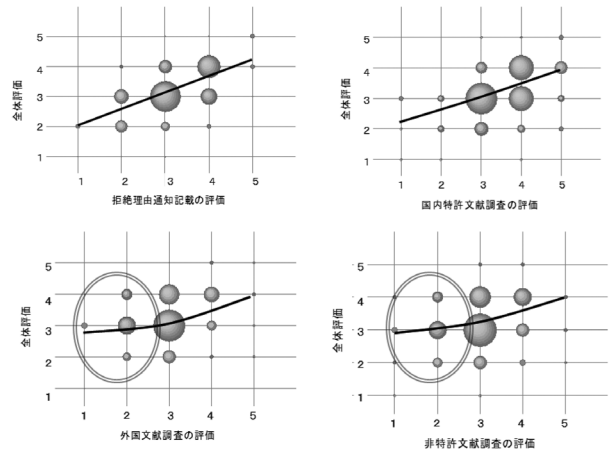


図4-3は、「拒絶理由通知記載」、「国内特許文献調査」、「外国特許文献調査」及び「非特許文献調査」の4つの評価項目（図4-2で枠で囲った項目）における個別の評価（その項目の満足度）と全体評価との関係を示したものである。円の大きさは当該評価の回答件数、太い実線は二次の近似曲線を表している。

図4-3：個別の評価と全体評価の関係の比較



「外国特許文献調査」及び「非特許文献調査」の項目において、当該項目の評価を不満（横軸が1又は2）と回答している回答者でも、全体評価（縦軸）はほぼ2~4の広い範囲に分布しており、当該項目に対する評価が低くても全体評価の低下にはさほど影響していないと考えられる。逆に、これらの項目で満足（横軸が4又は5）と回答した回答者では、全体評価（縦軸）について4を中心とした高めの回答が多い。これらの項目で高い評価が得られれば、全体評価の向上につながる影響があるといえる。

狩野⁽⁸⁾が、品質評価における各品質要素の物理的な充足状況と心理的満足感との関係について整理した類型に照らすと、各項目のうち多くは一元的品質要素（充足されればユーザーに満足を与え、不充足だと不満を引き起こす品質要素）の特性を有しているなか、「外国特許文献調査」及び「非特許文献調査」の両項目に関しては、魅力的品質要素（充足されればユーザーに満足を与えるが、不充足でも仕方ないと受け取られる品質要素）に近い特性を有しているといえる。

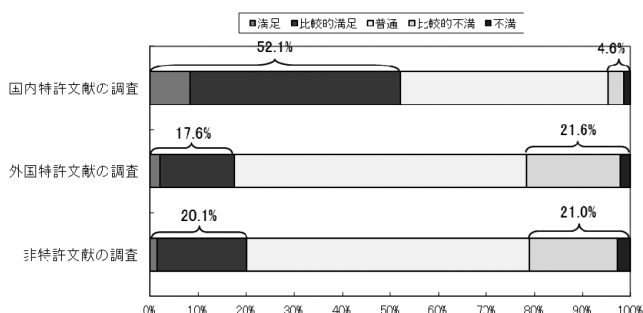
(2) 先行技術文献調査の満足度

各項目における先行技術文献調査に関する評価項目として、「国内特許文献の調査」、「外国特許文献の調査」及び「非特許文献の調査」が挙げられる。これら項目の評価について、「国内特許文献の調査」は全14項目中最も高く、「外国特許文献の調査」及び「非特許文献の調査」は、それぞれ11、10番目と低い（図4-2）。

図4-4は、これら3つの評価項目における評価結果をグラフ化したものである。このグラフによれば、「外国特許文献の調査」及び「非特許文献の調査」で満足と回答した者の割合は、「国内特許文献の調査」で満

足と回答した者の3～4割程度にすぎず、「外国特許文献の調査」及び「非特許文献の調査」で不満と回答した者の割合は、「国内特許文献の調査」で不満と回答した者の約5倍程度に上る。

図4-4：先行技術文献調査の評価



国内特許文献については、審査官が自ら調査してきただけでなく、民間活力を利用した先行技術文献調査外注の拡大を図ってきたことにより、特許庁として質の高い調査を行うことができたことで、高い評価につながったものと思われる。

他方で、「外国特許文献の調査」及び「非特許文献の調査」は満足度が低い。これら項目は、改善の余地が非常に大きく、かつ、魅力的品質要素に近い特性を有していることから、今後、ユーザー評価をさらに向上させるためには、これらの項目においても高い評価を得ることが重要である。

(3) 先行技術文献調査の質向上に向けて

先行技術文献調査に関して、国内特許文献の調査の質を維持・向上しつつ、外国特許文献や非特許文献の調査の質を向上すべきであることは分かった。では、調査の質を向上するとはどういうことであろうか。恐らく唯一の解はないと思われるが、一つの意見として私自身の考えを述べる。

ある特許出願を審査する際に、検索しやすい国内特許文献から調査を開始し、当該出願の進歩性を否定できる先行技術文献が発見できた時点で調査を終了する手法が考えられる。このような調査であっても一応は先行技術文献調査を行ったといえる。しかしながら、先行技術文献として最適なものを提示できていなければ、質の高い調査をしたことにならない。

最適な先行技術文献を提示するには、本願発明の新規性、進歩性を判断する上で必要となる文献が見つかる可能性のある範囲の全てを検索する必要がある。このような検索手法は「コンプリートサーチ」と呼ばれるもので、「特許実務用語と英辞典（第2版）」によれ

ば、「ある出願の先行技術文献を検索する際に、検索範囲を予め絞り込むことなく、必要な文献はすべて発見するための検索手法。」と解説されている。

先行技術文献調査の質を向上するためには、コンプリートサーチをすることが必要である。そのために、国内特許文献の調査に加えて、外国特許文献及び非特許文献の調査についても最大限外注を活用し、外注した範囲については登録調査機関においてコンプリートサーチを行うことが重要となる。

5. 登録調査機関制度

本節では、先行技術文献調査外注事業を支える登録調査機関制度に関して、当該制度を規定した工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成2年6月13日法律第30号）（以下「特例法」という。）の経緯、及び登録調査機関制度の概要について見ていく。

(1) 特例法の経緯

① 特例法の制定^{(9),(10)}

特例法の制定時において、先端技術分野を中心とする技術水準の大幅な向上等を背景に、工業所有権に関する出願件数の増大、出願の内容の高度化・複雑化といった状況が生じていた。他方、社会の急速な情報化の進展の中で工業所有権関係者の間にも電子情報化が浸透していることから、電子情報処理組織の使用等により、出願から審査・審判等に至る工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図ることが強く要請されるに至った。

このような状況に対処するため、特許庁では、昭和59年度以来、出願から審査・審判・登録・公報の発行に至るまでの過程を総合的にコンピュータ化するいわゆるペーパーレス計画⁽¹¹⁾を推進していた。特例法は、ペーパーレス計画を本格的に導入するに当たって法的手当てが必要となる項目等について所要の措置を講じたものである。

所要の措置の一つである先行技術文献調査業務について、特例法の制定時においては、指定調査機関に行わせることができると規定し、指定の基準として公益法人であることを要件としていた。

ペーパーレス計画の下では、審査業務もコンピュータを利用して行うことが基本となるが、このような業務形態の下で効率的に調査業務を行えるように開発された定型的な調査手法（Fターム検索システム）を活

用することにより、外部の機関であっても、一定の専門的知識を有する者であれば、調査業務を大規模に行うことが可能である。指定調査機関制度は、Fターム検索システムを利用して調査業務を外部機関に行わせることにより、審査処理促進を図るものである。これに対して、発明の新規性・進歩性等に係る判断自体は、調査業務のように定型化できるものではなく、かつ高度の専門知識を要するものであるため、外部機関に行わせる業務としてなじまないものであり、審査官が行っている。これによって、審査官は、外部機関が行った調査の結果に基づいて、発明の新規性・進歩性等の判断及び特許査定、拒絶査定等の業務に集中することが可能となり、相当程度の審査処理促進を図ることが期待できる。

② 平成 16 年法律改正^{(9),(10),(12)}

平成 16 年の特例法の改正時には、技術革新の進展に伴い、特許出願の内容が高度化・複雑化しており、特許出願一件当たりに含まれる発明の数（請求項数）は一貫して増加していた。また、平成 12 年からの審査請求件数の著しい増加に伴い、審査請求件数と審査着手件数の不均衡が生じ、その結果、審査順番待ち案件の増大と審査待ち期間の長期化が生じていた。さらに、審査請求期間が 7 年から 3 年に短縮されたことにより、その後数年にわたって審査請求件数が急増し、審査順番待ち期間の一層の長期化が見込まれていた。

このような状況に対処するため、特許庁は、平成 16 年度から 5 年間にわたって、合計 500 人に上る任期付審査官を採用し、審査処理能力を大幅に増強することを目指していたが、加えて、審査の過程で行われる先行技術調査の外注の規模もそれに応じて拡大するために、営利法人等であっても、一定の要件を満たしていれば、調査業務を行うことができるようにし、調査業務の外注を拡大することが必要であった。

特例法の改正を含んだ、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律（平成 16 年 6 月 4 日法律第 79 条）（いわゆる「特許審査迅速化法」）の成立により、指定調査機関の指定の基準から公益法人要件を削除するとともに、法律に明示された一定の基準に適合していれば登録を受けることができる登録調査機関制度に移行した。

(2) 登録調査機関制度の概要^{(13),(14)}

平成 16 年の特例法改正によって、指定調査機関制度から移行された登録調査機関制度について述べる。

① 調査業務

特例法第 36 条第 1 項において、特許庁長官が登録調査機関に行わせることができる「調査業務」として、「特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの」及び「出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの」の二つの業務が規定されている。前者は本稿の主題である先行技術文献調査を行うものであり、後者は分類及び要約書の記載の適合性についての調査（いわゆる「分類・Fターム一元付与」）を行うものである。

② 登録調査機関の登録

国の代行業務を行う機関は、法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正・中立な第三者機関（登録機関）で実施することが望ましいことから、登録制度とされた。

また、先行技術文献調査は、特許出願の対象となる各技術分野について行われるが、全ての技術分野に対応できる体制を構築しなければならないことが新規参入の障壁とならないよう、調査業務をその必要とする技術的能力等に応じて複数の区分に分け、一部の業務を行い得る能力を有していれば、その分野に限り登録を受けることを認めている。

登録の基準については、特例法第 37 条第 1 項に規定されており、登録調査機関において調査業務を実施する者（調査業務実施者）が具備すべき要件及びその人数（第 1 号）、登録調査機関が備えるべき機器等（第 2 号）、及び登録調査機関の業務の公正性に係る要件（第 3 号）が挙げられている。

調査業務は、調査業務実施者の個々の専門的知識等の個人的資質によるところが大きく、必要な能力を有さない者が調査業務を行った場合には、調査業務の質が低下する。そのため、調査業務実施者が具備すべき要件として、所定の学歴及び職歴を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了し

ていることが規定されている。

当該研修は約二箇月に及ぶもので、特許法、審査基準を学んだ上で、検索業務についての実習やグループディスカッションが行われる。また、二回の筆記試験、二回の面接試験に合格し、研修を修了する必要がある。特に、面接試験は審査官が担当しており、技術の説明能力、コミュニケーション能力といった実際の業務を行う上で欠かすことができない能力も問われることとなる。当該研修の修了率は約7割程度となっている。

③ 登録調査機関の公正性等の担保のための諸規定

先行技術に関する調査業務は、特許査定、拒絶査定等の公権力の行使と密接に関連する業務であり、調査業務を行うに当たっては、公正かつ的確に業務が遂行される必要がある。

そのため、他の多くの立法例に倣って、(ア) 欠格条項(第18条(第39条で準用。以下同様(ただし、(ウ)を除く))), (イ) 登録の更新(第19条の2), (ウ) 調査業務の実施義務等(第38条), (エ) 変更の届出(第21条), (オ) 業務規程(第22条), (カ) 業務の休廃止(第23条), (キ) 財務諸表等の備置き及び閲覧等(第24条), (ク) 役員の選任及び解任(第25条), (ケ) 秘密保持義務等(第26条), (コ) 報告及び立入検査(第27条), (サ) 適合命令(第28条), (シ) 改善命令(第29条), (ス) 登録の取消し等(第30条), (セ) 帳簿の記載(第31条), (ソ) 聴聞の方法の特例(第32条), (タ) 公示(第34条)及び(チ) 必要な事項の政令委任(第35条)等の諸規定が設けられている。

これら規定に違反した場合の罰則について、第26条第1項(第39条で準用。以下同様)の規定に違反したときは第43条に、第30条の規定に違反したときは第44条に、第23条、第27条第1項、第31条第1、2項の規定に違反したときは第45条に、第24条第1、2項の規定に違反したときは第46条に規定されている。

特に、秘密保持義務等に関して、登録調査機関の役員(過去の役職員を含む)が調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合(第39条で準用する第26条第1項に違反した場合)には、第43条の規定によって1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。これは国家公務員が同様の違反(国家公務員法第100条)をしたときに課される罰則(同法第109条)と同じである。

④ 登録調査機関

平成16年には1機関であった登録調査機関は、平成25年4月の時点では図5-1に示す10機関にまで増加した。登録区分数は、延べ101区分であり、調査業務実施者数は2181人に上る。

図5-1：登録調査機関一覧(2013年4月1日現在)

登録調査機関名	登録区分	調査業務実施者数
一般財団法人 工業所有権協力センター	1~39(全区分)	1,489
テクノサーチ株式会社	10(自動制御) 11(動力機械) 12(運輸) 13(一般機械) 14(生産機械) 15(搬送組立) 16(機組包装機械) 17(生活機器) 18(熱機器) 19(福祉・サービス機器) 20(無機化学)	110
一般社団法人 化学情報協会	30(有機化合物)	25
株式会社 技術トランスファーサービス	3(材料分析) 8(アミューズメント) 18(熱機器) 19(福祉・サービス機器) 24(医療) 31(電子商取引)	63
株式会社 先進財能総合研究所	1(計測) 2(ナノ物理) 3(材料分析) 4(応用光学) 5(光デバイス) 6(事務機器) 22(金属電気化学) 36(デジタル通信) 37(映像機器)	145
パテントオンラインサーチ株式会社	8(アミューズメント)	22
株式会社 パソナグループ	2(ナノ物理) 3(材料分析) 6(事務機器) 7(自然資源) 8(アミューズメント) 9(住環境) 10(自動制御) 14(生産機械) 17(生活機器) 19(福祉・サービス機器) 20(無機化学) 22(金属電気化学) 23(半導体機器) 27(有機化学) 28(高分子) 29(プラスチック工学) 31(電子商取引) 32(インターフェイス) 33(情報処理) 34(伝送システム) 35(電話通信) 37(映像機器)	190
株式会社 古賀税研	20(無機化学) 21(金属加工) 23(半導体機器) 37(映像機器)	50
株式会社 みらい知的財産技術研究所	32(インターフェイス) 33(情報処理) 34(伝送システム) 35(電話通信)	45
株式会社 廣済堂	5(光デバイス) 17(生活機器) 18(熱機器) 37(映像機器)	42

なお、10機関のうち9機関が、機関の概要と検索の質向上への取組みに関して、特技懇誌に寄稿している⁽¹⁵⁾。

6. 先行技術文献調査外注

登録調査機関制度の下で、特許庁は登録調査機関に対して先行技術文献調査を外注している。本節では、現在の先行技術文献調査外注の概要、新たな検索外注について述べる。新たな検索外注としては、外国特許文献検索外注、オンライン対話を紹介する。

また、先行技術文献調査外注において行われている品質管理について紹介する。

(1) 先行技術文献調査外注の概要

先行技術文献調査外注は、審査官が行う審査における先行技術文献調査の一部を登録調査機関に外注するものである。

図6-1に示すように、実体審査において審査官は、発明の内容を理解し、理解した発明の内容に沿って先行技術文献調査を行い、特許性の判断を行い、特許査定、拒絶理由通知、拒絶査定を行う。先行技術文献調査外注は、当該実体審査のうち先行技術文献調査を登録調査機関に対して行わせるものである。

図 6-1：特許審査と先行技術文献調査外注

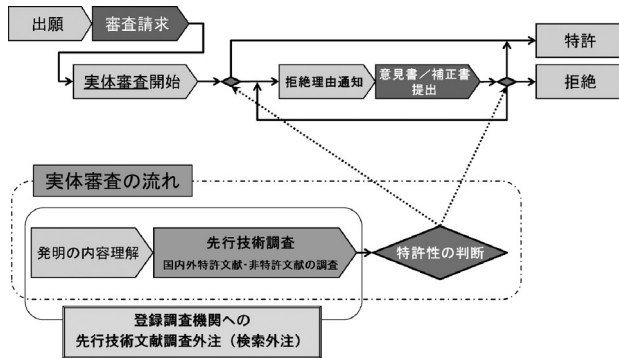
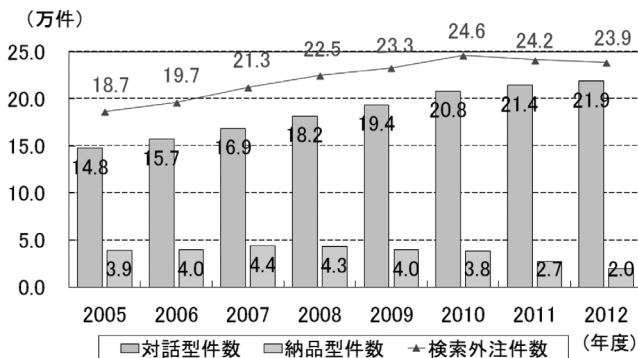


図 6-2 によれば、先行技術文献調査外注の件数は、制度の導入以来拡大してきたが、平成 23 年度以降は微減している。他方で納品型よりも審査効率が高い対話型の割合は、平成 22 年度の 85% から平成 24 年度には 92% まで増加しており、一層の民間活力の利用が図られてきたといえる。なお、納品型と対話型については後述する。

図 6-2：先行技術調査の外注件数



以下に、先行技術文献調査外注の業務について述べる。

① 先行技術文献調査外注の業務

先行技術文献調査外注で行われる発明の内容理解及び先行技術文献調査の流れは、審査官が実体審査において行うものとほぼ同じであり、具体的には次のとおりである。

- (ア) 発明の把握：調査業務実施者は、明細書に記載された内容を理解した上で、特許請求の範囲に記載された請求項ごとに発明の内容を把握する。各請求項に記載された発明を構成要素に分解するなどしてその内容を把握する。
- (イ) 検索方針の決定：調査業務実施者は、検索を行うための F ターム、FI 等の検索キーを選択する。ただし、原則、F ターム、FI を用いた検索は必須であり、全文テキストのみによる検索は不可とし

ている。続いて、検索キーを組み合わせることで検索論理式を作成する。

- (ウ) 検索：調査業務実施者は、特実検索業務用 PC のクラスタ検索システムにおいて、検索論理式を入力して検索を行う。調査業務実施者は、検索された文献から、審査官に報告すべき文献を抽出する。文献には、当該文献を引用した特許出願の公報（引用文献）の情報や、当該文献に係る特許出願が審査された際に引用された文献（被引用文献）の情報が蓄積されており、これらの情報を参考にすることでより効率的な調査を行うことができる。
- (エ) 抽出文献の精読：調査業務実施者は、抽出文献の必要箇所を精読し、審査官に提示する文献を決定する。また、提示文献中の参照すべき箇所について、審査官に容易に分かるように強調する。
- (オ) 検索報告書の作成：(ア) ないし (エ) を検索報告書にまとめる。検索報告書には、検索者が先行技術文献調査で行った作業が妥当であったかどうかを審査官が検証できるように、検索者が行うべき作業に沿って、本件発明の特徴、検索論理式及び検索結果、提示文献の目録及びカテゴリー、並びに本件発明と提示文献との対比、相違点等が記載されることとなる。

② 検索システム

先に述べたように、登録調査機関制度は、調査業務のうち定期的に行うことが可能なものを、クラスタ検索システムを利用して外部機関に行わせることによって、審査処理促進を図るものである。クラスタ検索システムでは、F ターム、FI 等の検索キーとテキスト検索とを用いることができる。

③ 調査範囲

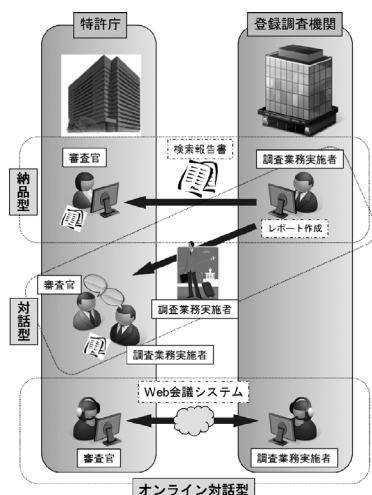
調査業務実施者は、特許庁が発行した特許・実用新案公報、日本語で出願された国際公開公報を調査範囲として検索する。検索対象文献は、特許法第 29 条、第 29 条の 2 又は第 39 条の規定によって先行技術となり得る範囲にある文献であり、外国特許文献検索外注、非特許文献検索外注を除いて、内国特許文献である。

④ 調査結果の報告

- ① (オ) の手順で作成された検索報告書の特許庁へ

の納品形態としては、検索報告書を特許庁に提出し、当該検索報告書に記載された内容を審査官が読んで理解する「納品型」と呼ばれる方式と、調査業務実施者が審査官と直接面談することにより、検索報告書の内容を報告する「対話型」と呼ばれる方式とがある（図6-3）。前者については、先行技術文献調査外注が開始した当初から行われており、後者については、平成11年度から行われている。

図6-3：納品形態の概念図



「対話型」による報告は、「納品型」による場合と比べて次のような利点があり、より審査効率が高いといえる。

- (ア) 調査業務実施者が、本願発明や提示文献等の説明を行うことで、審査官の本願発明の把握などの業務が効率化される。
- (イ) 調査業務実施者による本願発明の把握などに問題があれば、その場で指摘が可能である。
- (ウ) 検索報告書が不十分であるために、調査業務実施者による補的な検索が必要な場合には、その場で審査官から調査業務実施者に指示し、その結果について報告が受けられる。

「対話型」による先行技術文献調査は、審査官と調査業務実施者との協同作業の側面がある。対話型においては、対話前に調査業務実施者自身が一通りの調査を行う。対話の際には、まず、調査業務実施者は本願発明の内容について審査官に説明するが、その中で審査官は、技術的に理解しにくい点があれば質問することにより理解を深め、また、誤解等があれば修正することができる。調査業務実施者が検索論理式を説明する際には、審査官は、同時に検索戦略を確認できるため、調査範囲に不備があれば、調査範囲の拡大を指示する

ことができる。また、調査業務実施者が提示文献について説明する際には、審査官は本願発明と提示文献に記載された事項との一致点や相違点について説明を受けることができる。提示文献に基づいて特許性を判断する上で、追加の文献が必要であれば、補充サーチを指示することができる。

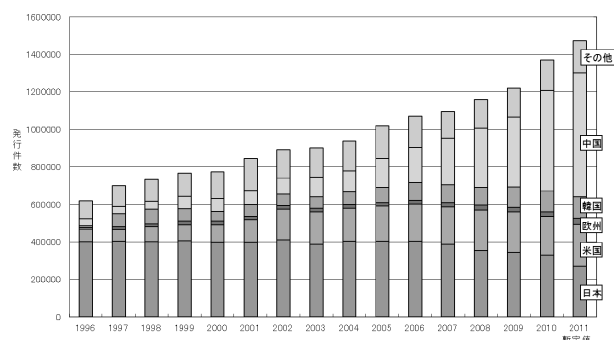
このように、対話型では、審査官が調査方針の決定を行い、調査業務実施者が当該調査方針に沿った検索を行うことが可能となる。審査官と調査業務実施者との協同作業によって、漏れのない調査が実施されている。

(2) 外国特許文献検索外注

① 外国特許文献検索外注の背景

近年、外国語の特許文献が急増しており、審査における先行技術文献調査の負担も増加していきな、世界で通用する安定した権利を設定するためには、外国語特許文献についても漏れなく調査をすることが必須である。

図6-4：世界の特許文献



(備考) 世界で発行された特許文献（実用新案含む）を言語別に整理し、重複を排除したもの。複数の国に出願され、公開された同内容の特許文献について、日本語があるものは日本の特許としてカウント。日本語がない場合には、米国（英語）、欧州（英語、仏語、独語）、韓国（韓国語）、中国（中国語）の順で該当する国・地域（言語）の特許文献としてカウント。2011年の発行件数は暫定値。

(資料) 特許庁作成

従来から行われている先行技術文献調査外注は、前述のとおり内国特許文献を検索対象としていたところ、外国特許文献検索外注は、内国特許文献検索に加えて外国特許文献の検索についても登録調査機関に外注することによって、審査処理の促進を図るものである。

また、外国特許文献検索外注の効果は審査処理の促進にとどまらない。外国特許文献検索を外注することによって、審査官の負担を増やすことなく、外国特許

文献のコンプリートサーチを行うことが可能となり、ユーザーからの全体評価を向上させることも期待できる。

② 外国特許文献検索外注の概要

外国特許文献検索外注について、平成 23、24 年度に、特定の技術分野に限定して数十件規模での予備的試行を実施した結果を踏まえて、本年度は、実施分野を拡大し、さらなる運用ノウハウの蓄積や実行スキームの確立を目的として本格的な試行として実施している。

業務の流れ自体は、従来からの先行技術文献調査外注と大きく変わるものではないが、次のような点で相違する。

検索システムにはクラスタ検索システムが利用され、外国特許文献検索外注においては、IPC 分類、ECLA 分類等の検索キーや英文によるテキスト検索が用いられる。

また、調査結果の審査官への報告は、外国語特許文献に基づいて行われるが、説明の参考とするために全文機械翻訳を添付することとなっている。ただし、日本語のファミリー文献がある場合には、全文機械翻訳に替えて当該ファミリー文献が添付される。全文機械翻訳は、本願に関連する箇所を見つける目安にはなるが、翻訳の精度が低いため、今後の改善が期待される。

③ 今後の課題

外国特許文献検索外注への期待は大きいですが、現在のクラスタ検索システムでは、非英語特許文献については、日本語や英語で全文テキストサーチができないなど、漏れのない検索するのは困難である。このような問題を解決できるよう、特許庁では、新たな外国特許文献検索システムの開発が進められている。特に、機械翻訳等を活用した日本語による中韓文献の検索システムの開発が重点的に進められ、最終的には日本語による多言語文献の横断的検索を可能とするシステムを実現することも視野に入れられている。外国特許文献検索外注においても、このようなシステム開発の状況を踏まえて、柔軟に対応していくことが必要である。

また、今年度の外国特許文献検索外注は上述のとおり数千件規模であり、先行技術文献調査外注の全体に対して数%にすぎず、担当する調査業務実施者は少数に限られている。調査業務実施者が外国特許文献検索

を実施することで得られた分類、シソーラスなどの知識、検索技術等については、登録調査機関内で積極的に情報共有をすることで、今後の実施規模の拡大に備えることが重要である。

いずれにしても、本格的な外国特許文献検索外注は始まったばかりである。今後、登録調査機関と特許庁の両者において、外国特許文献検索の重要性を認識しつつ運用を重ねていくことで、漏れのない調査が可能となり、特許庁が世界最高の先行技術文献調査が行えるようになることを願う。

なお、平成 25 年度に実施中の外国特許文献検索外注の概要については、特技懇に詳述されている⁽¹⁶⁾。

(3) オンライン対話

直接面談する手法である「対話型」に加えた新たな納品形態として、Web 会議システムを活用して報告する「オンライン対話」の導入が検討されている（図 6-3）。オンライン対話では、調査業務実施者から審査官への報告が、「動画」・「音声」及び電子化した「書類」を用いて行われるものである。

「対話型」と「オンライン対話」とは、直接面談するか、あるいは Web 会議システムを利用するかで異なるが、(1) ④で挙げた「対話型」の利点（ア）ないし（ウ）については、オンライン対話においても享受できる。これらに加えて、オンライン対話に特有のものとして、次のような利点が挙げられる。

- (エ) 調査業務実施者が来庁する必要がないため、検索報告書の作成後、速やかに対話で報告することが可能となる。
- (オ) 審査官との対話後、サーチを補充する必要があると判断された場合に、直ちにサーチを実施し、オンラインで報告することが可能となる。
- (カ) 調査業務指導者が、対話を見学しやすくなり、対話の状況を把握することで、調査業務実施者に対して効率的な指導を行えるようになる。
- (キ) 登録調査機関が地方に拠点を置きやすくなり、各地の先端企業等の優秀な人材の活用機会が拡大する。

このように、オンライン対話は、いくつかの点で従来の対話型よりも優れているが、もちろん従来からの対話型のほうがより優れている点もある。例えば、直接面談することによって生じる、調査業務実施者と審査官との間の空気感は、Web 会議システムを介する

ことによって薄まることは否めない。今後、オンライン対話での空気感をできるだけ直接面談する場合に近づけることができるよう、運用面やシステム面を最適化することが課題となるであろう。

なお、オンライン対話の予備的な試行を行った様子は、特許懇に詳述されている⁽¹⁷⁾。

(4) 先行技術文献調査外注の品質管理

先行技術文献調査外注事業において、品質は極めて重要である。高品質の検索報告書が作成され、対話が行われるためには、調査業務指導者による調査業務実施者への指導が欠かせない。調査業務指導者の主な業務として、検索報告書の校閲及び検認、調査業務実施者に対する検索報告書の作成及び検索報告に必要な指導・監督・管理、並びに特許庁職員との連絡調整が挙げられる。

審査官は、個々の検索外注案件に対して、検索報告書及び対話の内容について評価票を作成する。どのような理由で調査業務実施者に補充サーチを指示したか、審査官が追加サーチを行ったか、また、追加サーチの結果、拒絶理由を構成できる文献が発見できたかといった、評価票中の各項目についてチェックをすることにより、評価が行われる。この評価票の結果は、登録調査機関に対して毎月送付されるが、その中でも審査官が特に積極的にフィードバックを希望する評価票は毎週送付される。調査業務指導者は、これら評価票の結果も参考にして調査業務実施者を指導することになる。

また、評価票のデータに基づいて、特に指導を要する調査業務実施者について品質向上を図るため、また、優れた事例を収集するため、調査業務指導者と特許庁の管理職との間で、四半期ごとに協議を実施する取組みが行われている。

7. おわりに

先行技術文献調査外注は、その試行期間も含めると30年近くの歴史がある。このように極めて古い制度であるにもかかわらず、知的財産立国を目指してきたここ10年間、迅速かつ的確な審査を進める上で、重要な役割を担い続けてきた。また、審査順番待ち期間を11箇月に短縮するという長期目標を達成する目処が立ちつつあるが、一旦短縮した審査順番待ち期間を再度長期化させないためにも、今後とも、先行技術文献

調査外注の意義が薄れることはないであろう。

外国特許文献検索について、新たに外注対象とすることにより、民間活力を十分に活用することができ、これによって、外国特許文献についてもコンプリートサーチが可能となり、審査の質の向上を図ることにもつながる。

このように、先行技術文献調査外注は、「迅速」の面のみならず「的確」の面においても欠かすことはできない。今後特許庁が、海外特許庁への影響力を高め、特許制度の利用者からの信頼を得るために、世界最速かつ最高品質の審査を目指していくといった新たな局面においても、先行技術文献調査外注は今まで以上に重要な役割を担うことになるであろう。

注

- (1) 特許庁ホームページ「羽藤長官就任挨拶」
〈URL:<http://www.jpo.go.jp/shoukai/choukan/shunin.htm>〉
- (2) 「イノベーション」の日本語訳について、古くは昭和31年の経済白書で「技術革新」が用いられた。また、独立行政法人国語研究所による『「外来語」言い換え提案』（平成15年11月）においても「技術革新」が挙げられ、さらには、「文脈によっては単に『革新』と言い換える方が分かりやすい場合もある。」と説明されている。
- (3) 後藤晃、「イノベーションと日本経済」，岩波書店，2000.8.18
- (4) 住田孝之，「イノベーションスーパーハイウェイ構想と知財政策」，経済産業公報，2007.4.18
- (5) 「米国連邦取引委員会報告書『イノベーションの促進に向けて：競争並びに特許法及び政策の適切なバランスの在り方』（エグゼクティブ・サマリー）」，特許研究，No.40，2005年9月，p.90～105
- (6) 「任期付審査官」とは、採用形態が「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」による任期付職員である審査官を指している。審査官としての種類が任期付ということではない。
- (7) 特許庁ホームページ「平成24年度 特許審査等の質についてのユーザーアンケート」
〈URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/shinsa_user/h24_houkoku.pdf〉
- (8) 狩野紀昭・瀬楽信彦・高橋文夫・辻新一，「魅力的品質と当り前品質」，品質，Vol.14，No.2，社団法人日本品質管理学会，1984.4.15，p.147～156
- (9) 吉藤幸朔・熊谷健一，「特許法概説（第13版）」，p.705～718（1998）有斐閣
- (10) 特許庁，「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」，p.1751～1873（2012）一般社団法人発明推進協会
- (11) 余談であるが、ペーパーレス計画が推進された昭和59年は、マイクロソフトが販売していたOSはWindowsではなくMS-DOS 3.0であった年であり、また、日本では、イン

- ターネットの起源となる JUNET が慶応義塾大学、東京工業大学及び東京大学間で接続された年である（出典：ウィキペディア）。インターネットが十分に普及した現在、「ペーパーレス計画」といっても特段の感慨もないかもしれないが、実際には当該計画は極めて画期的な取組みであったと考える。
- (12) 特許庁総務部総務課制度改正審議室、「平成 16 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」, p.7～36 (2005) 社団法人発明協会
- (13) 松本征二,「『工業所有権に関する手続等の特例に関する法律』改正に伴う新しい検索外注スキームの概要」, 特技懇, 2005.5.18, No.237, p.82～90

- (14) 財団法人知的財産研究所,「今後の登録調査機関制度及び特定登録調査機関制度の在り方に関する調査研究報告書」, 2011.2
- (15) 「登録調査機関の取り組み」, 特技懇, 2013.8.20, No.270, p.15～26
- (16) 田中洋行,「外国特許文献検索外注」, 特技懇, 2013.8.20, No.270, p.9～14
- (17) 田中寛人,「オンライン対話－対話の新しいカタチ－」, 特技懇, 2013.8.20, No.270, p.27～33

(原稿受領 2013. 11. 15)

