

# 「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

松本 征二 特許審査第一部 調整課長補佐

## I. はじめに

平成16年5月28日、「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年法律第79号）が参議院本会議で可決成立し、同年6月4日に公布され、前記法律の一部である「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」（以下「特例法」という。）の登録調査機関関連部分及び「独立行政法人工業所有権情報・研修館法」が同年10月1日から施行された。

検索外注は、昭和60～63年の試行の後、平成元年から本格的に開始し、平成11年からは納品型外注に加えより審査効率の高い対話型外注を開始し、年々検索外注件数を増加するとともに対話型外注の比率を高くしてきたところである。

今回の改正により、指定調査機関制度の下、唯一の指定調査機関であった工業所有権協力センター（以下「IPCC」という。）から、今後は複数の登録

調査機関へ外注発注することになる。

検索外注は、審査官の増員とともに、迅速且つ的確な審査を進めていく上での施策の両輪の一つである。法改正の背景及び今後の運用方法を知っておくことは、今後も検索外注を活用していく我々審査官にとって重要なことであるため、本稿でその概要を説明させていただく。

## II. 制度改正の背景

### 1. 特許審査及び審査の状況

#### (1) 特許出願・審査請求の動向

我が国の特許出願件数は、平成9年から平成13年の5年間に平均2.9%の割合で増加し、近年は40万件を越える高い水準で推移している（図1）。審査請求件数についても、ここ数年、出願件数の伸びを大きく上回る割合で増加しており、出願全件のうち最終的に審査請求される出願の比率は、平成7年から平成12年の6年間で約10%も上昇している（図2、図3）。また、平成11年の特許法改正により出願から7年であった審査請求期間が3年に短縮されたことに伴い、今後、2004年から2008年の5年間にわたって、一時的に審査請求件数が急増することが予想されている（図4）。現に、平成16年1月～12月の審査請求件数は約32.8万件（暫定値）で対前年比約35%増であり、平成16年11月以降は、月によってばらつきはあるものの、前年同月と比較して約90%増の審査請求があった。

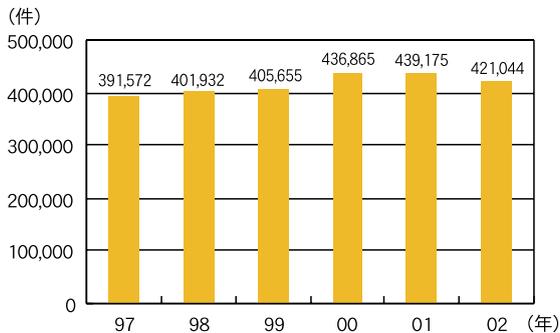


図1：出願件数の推移

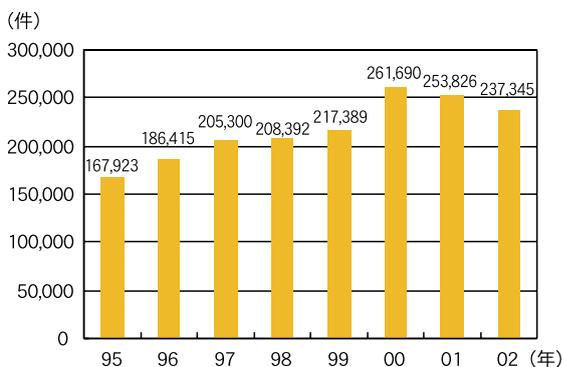


図2：審査請求件数の推移

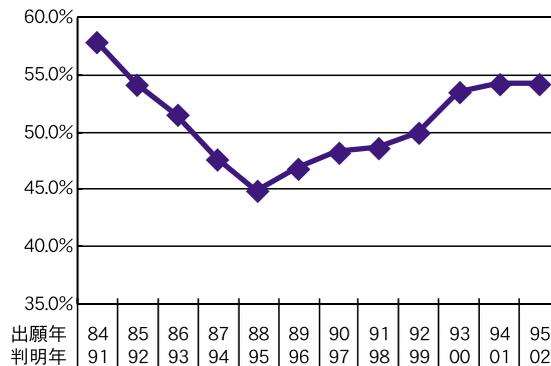


図3：最終審査請求率の推移

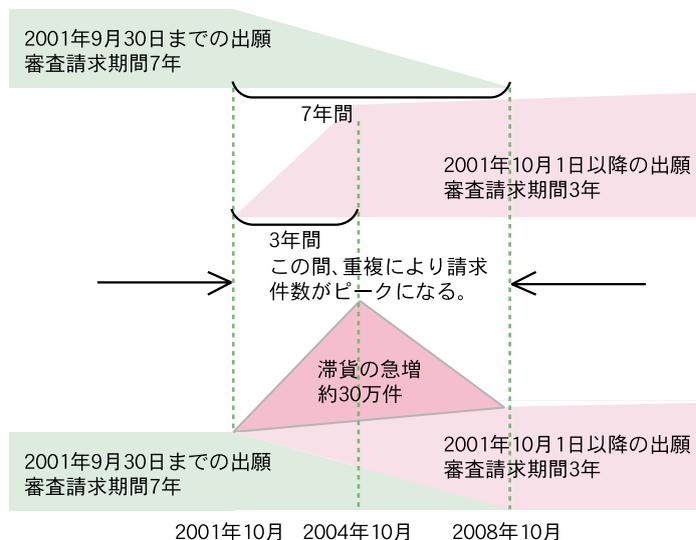


図4：今後滞貨が現在50万件から80万件へ増大

## (2) 特許審査の現状と課題

技術革新の進展に伴い、近年、特許出願の内容が高度化・複雑化しており、また、特許出願1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る（図5）。更に、近年急増しているPCT出願に関連する国際調査報告や国際予備審査報告のため、審査官が国内出願の審査に充てることができる割合が減少傾向にある。

また、2000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

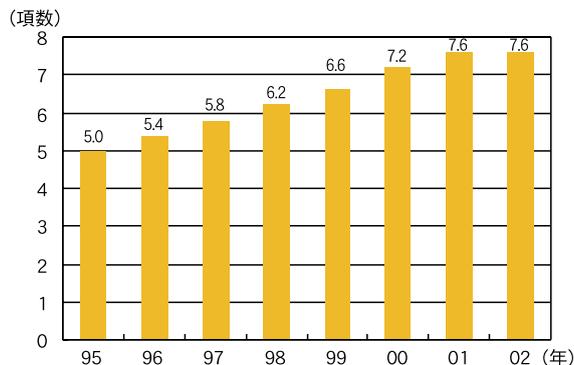


図5：一出願に含まれる平均的な発明の数（平均請求項数）の推移

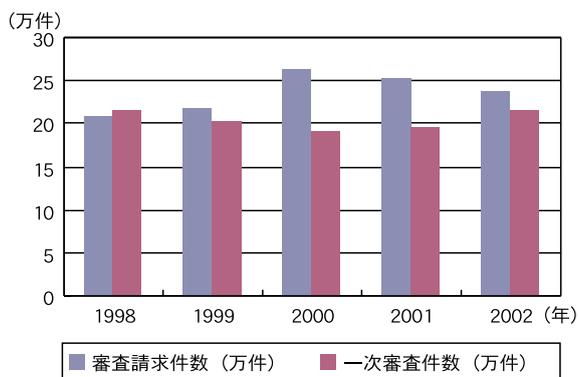


図6：審査請求件数と一次審査件数の推移

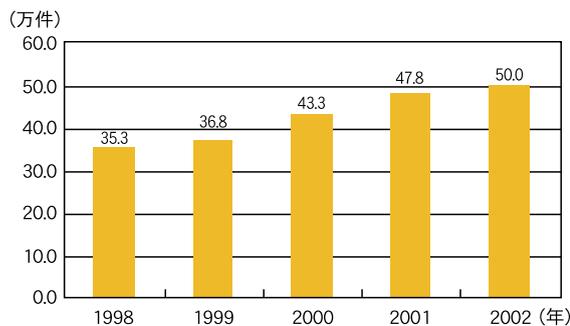


図7：審査待ち件数の増加

の長期化が生じている（図6、図7）。

さらに、上述した審査請求期間の短縮により、今後数年にわたって審査請求件数が急増し、審査順番待ち案件は約30万件程度増加し、審査順番待ち期間の一層の長期化が見込まれている。

こうした状況を踏まえると、中長期の対策として審査請求件数と審査着手可能件数の不均衡を解消するとともに、既存の審査順番待ち案件（約50万件）と過渡的な審査請求件数の増加に伴い追加的に発生すると予想される案件（約30万件）を解消するための対策が必要である。

## 2. 知的財産権を巡る動き

平成14年2月の内閣総理大臣施政方針演説で国家戦略としての知的財産戦略の必要性が訴えられたことに端を発し、知的財産を戦略的に創造、保護及び活用することにより活力ある経済社会を実現するための国家像として、平成14年7月3日に「知的財産戦略大綱」<sup>1)</sup>（以下「大綱」という。）が取りまとめられ、「特許審査の迅速化等」の項目では、「先行技術

調査の外部発注や専門性を備えた審査補助職員の積極的な活用等による審査体制の整備」が記載された。そして、大綱を受けて平成15年7月8日に公表された「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」<sup>2)</sup>では、特許審査を迅速化するために「先行技術調査機関を育成し、その活用を図る」という項目が掲げられ、「指定調査機関への新規参入の環境整備」が記載された。

また、大綱において求められている目標の達成のために策定された「特許戦略計画」<sup>3)</sup>（平成15年7月8日）では、「競争原理の導入による品質向上と一層の効率化を実現するため、先行技術調査を受託することができる指定調査機関となるための要件の見直し等、新規参入の促進に向けた検討を進めます。」及び「先行技術調査のアウトソーシングをさらに進め、検索外注を22万件規模（2008年度）にまで拡大すると仮定する。」と記載された。

そして、指定調査機関制度の見直しについては、「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ」において検討され、平成16年1月29日に産業構造審議会

1) <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html> 第2章2. (1) 迅速且つ的確な特許審査・審判、を参照。

2) <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html> 第2章 I. 1. (2) 先行技術調査機関を育成し、その活用を図る、を参照。

3) [http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/patent\\_plan.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/patent_plan.pdf) 第11頁 (2) 先行技術調査のアウトソーシングの拡充と指定調査機関の新規参入の促進、及び第23頁2.②先行技術調査のアウトソーシングの拡充参照。

第4回知的財産政策部会に「中間とりまとめ」<sup>4)</sup>が報告され、指定の基準から公益法人要件を撤廃することが提言された。

### 3. 公益法人改革

公益法人とは、一般的に、民法（明治29年法律第89号）第34条に基づいて設立された社団法人及び財団法人を指すものであり、設立には主務官庁の許可を得ることが必要である。

公益法人制度は、明治29年の制定以来抜本的な見直しが行われておらず、近年、優遇税制、天下り問題等公益法人制度に対する批判が高まっている。係る状況を改善するため、「行政改革大綱」<sup>5)</sup>が平成12年12月1日に閣議決定され、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革、行政と民間との新たな関係を構築する観点からの規制改革、等の項目について、行政改革を集中的・計画的に実施することとなった。

その後、公益法人改革については様々な議論がなされ、種々の報告等がなされているが<sup>6)</sup>、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」<sup>7)</sup>（平成14年3月29日閣議決定）では、公益法人が国の代行機関として行う検査・検定、登録等（以下「基準・認証」という。）の事務・事業については、基本的には自己確認・自主安保を基本原則とするが、自主的

に行うことが適当でない場合は、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）で実施する旨記載された。

### 4. 規制改革

一方、上述した「行政改革大綱」で指摘された規制改革に関しても様々な議論がなされ、種々の報告がされているが<sup>8)</sup>、「規制改革推進3か年計画（改定）」<sup>9)</sup>（平成14年3月29日閣議決定）において、基準・認証等の分野では「指定検査機関等による検査を存続させる場合であっても、原則として、その指定基準は国による裁量の余地を極力小さくするとともに、検査機関相互の競争を促進する観点から、複数の機関の参入を可能とする。」という基本方針が示された。これらの指摘を踏まえて、我々にもなじみの深い「半導体集積回路の回路配置に関する法律」を含む基準・認証関連の法律の改正案が、平成15年の第156回通常国会で審議され、公益法人要件が削除されるとともに、指定制度から登録制度に変更された。

これらの議論の過程では、「特例法」で規定されている業務は「特許出願の審査に必要な調査」であり基準・認証関連業務ではないため、基準・認証関連の法改正の際に特例法の法改正はされなかったが、総

4) [http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/shingikai/tizai\\_bukai\\_5\\_paper.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/shingikai/tizai_bukai_5_paper.htm) 第17～19頁には次のように記載されている。「公益法人要件を撤廃し、このことにより指定調査機関への新規参入を促進することが適当である。公益法人要件の撤廃は、公益法人以外の調査機関（例えば、株式会社）が指定調査機関として新たに指定される可能性に道を開くものである。このことは、指定調査機関の対象の裾野を拡大する（特に、東京で人材の確保が困難となっている技術分野において人材を他の地域に求める可能性を拡大する）ものとして、それ自体、適切な制度の見直しであると思われる。」

5) <http://www.gyokaku.go.jp/about/taiko.html#koueki> 5.公益法人に対する行政の関与の在り方の改革（1）委託等、推薦等に係る事務・事業の見直しの項目では、「国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等の事務・事業については、官民の役割分担及び規制改革の観点から厳しく見直した上で、今後とも国の関与が必要とされるものについては、国自らが行い又は独立行政法人に行わせることとし、独立行政法人への事務移管その他所要の措置を講ずる。これ以外のものについては、当該事務・事業に対する国の関与は廃止するなどの措置を講ずる。」と記載されている。

6) <http://www.gyokaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/contents-bappon.html>

7) <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyokaku/kettei/020329koueki.html> 委託等に係る事務・事業の改革を参照。

8) <http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/>

9) <http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/020329/> 3横断的措置事項4.基準認証等関係参照。

合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第2次答申」<sup>10)</sup>(平成14年12月12日公表)において、官製市場への民間の積極的な参入を求めるとの観点から、「特許権の調査業務を行わせている指定法人について、公益法人に限定せず、幅広く民間を指定することができるように検討し、結論を得るべき」旨、記載された。

## 5. 国会審議での指摘

また、「特許法等の一部を改正する法律案」(平成15年の第156回通常国会)の審議の際にも多くの議員から、調査機関を複数化し、競争原理に基づいて審査の効率化に寄与させるべきではないか、調査機関を公益法人に限定せず、優れた民間調査機関の新規参入を促進すべきではないか、等の指摘があり、平沼経済産業大臣及び太田特許庁長官(いずれも当時)が、指定の基準から公益法人要件を撤廃し、民間企業の参入を促進するための環境整備を検討する旨の答弁を行った<sup>11)</sup>。

### ・特例法改正の概要

今回の法改正<sup>12)</sup>による主な変更点は以下の通り。

#### 1. 登録調査機関の登録等(第36条)

##### (1) 登録調査機関の登録(第1項)

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、指定制度から登録制度とした。

##### (2) 区分ごとの登録(第2項)

調査業務は、様々な技術分野について行われるが、これらすべての業務を行い得る設備・人員等を揃えるためには多大な投資が必要となり、実質的に登録を受けられる能力を有する者が非常に限定されるおそれがある。

そのため、経済産業省令において登録の区分(40区分)を新たに設け、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、一部の業務を行いうる能力を有していれば、その業務分野に限り登録を受けることを認めることとした。

#### 2. 登録の基準(第37条)

##### (1) 調査業務を実施すべき者の要件(第1項1号)

調査業務は、調査業務を実施する者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ため、調査業務実施者に必要とされる能力を定めた。なお、法改正前は調査業務実施者の研修は指定調査機関が行うものとされていたが<sup>13)</sup>、登録調査機関への新規参入を支援するため、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「研修館」という。)において調査業務実施者の研修を行うこととした。

また、最低限備えるべき調査業務実施者の人数について、従来は経済産業省令で30人<sup>14)</sup>と規定されて

10) <http://www8.cao.go.jp/kisei/siryu/021212/index.html> 第1章横断的分野2.民間参入の拡大による官製市場の見直し参照。

11) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/156/0098/main.html> 衆議院経済産業委員会議事録(平成15年4月23日)  
<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/156/0063/main.html> 参議院経済産業委員会議事録(平成15年5月15日)

12) [http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/sinsa\\_jinsoku79/sinkyuu.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/sinsa_jinsoku79/sinkyuu.pdf) 新旧対照表のp25~31参照。

13) 法改正前の特例法第37条第1号では、「経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が調査業務を実施し、……」と規定され、特例法施行規則第56条では「……経験を有し、かつ、特許庁長官が定める研修を修了したもの」と規定されている。そして、施行規則を受けて特許庁長官が定めた研修(平成2年9月13日特許庁告示8号)では「……特許庁長官が定める研修は、次の表に掲げる研修であって指定調査機関がおこなうものとする。」と規定されていた。

14) 改正前の施行規則第57条では「法第三十七条第一号の経済産業省令で定める数は、三十名とする。」と規定されていた。

いたが、区分ごとの登録を認めたことにより、10名とした。

(2) 登録調査機関が備えるべき機器（第1項第2号）

調査業務は、特許出願に係る先行技術の有無について検索を行うことから、検索システム（プログラム）及びそれを実行するための端末が必要となるため、これらを保有することを登録要件とした。改正前においては「調査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。」と規定していたが、登録制度に変更したことにより内容を明確化した。

具体的には、特実検索業務専用PC、特実文献検索用ゲートウェイサーバー、特実文献照会用ゲートウェイサーバー、専用回線等、市場から調達可能な機器については登録調査機関が自ら準備し、Fターム検索等に必要なプログラム等、市場から調達ができないものについては特許庁から貸与することとした<sup>15)</sup>。

(3) 登録調査機関の業務の公平性（第1項第3号）

調査業務に公平性が求められることは法改正後も変わるものではないが、旧法第37条第3号及び第4号の規定は、機関が満たすべき具体的な要件を明確にしていなかったことから、従来第3号及び第4号に規定されていた要件を削除するとともに、新たに公平性について、新規に登録を受けようとする者と出願人となりうる者の親会社・子会社関係及び役員構成に着目し、その調査機関の意思決定が特定企業等の強い影響下に置かれ、特定の者に対して有利又は不利な取扱いを行うことを防ぐ趣旨の規定を置くこととした。

3. 適合命令及び改善命令（第29条）

法改正前においては、第29条第2項で本法施行のために必要があると認めるときは、特許庁長官は指定調査機関に対し調査業務に関し監督上必要な命令

をすることができる旨規定していた。

しかし、公益法人要件を撤廃して、本来主務官庁の監督を受ける公益法人とは異なる営利法人等が参入してきた場合にも、このような一般的な監督権限を特許庁長官に与えることは、法人の自由な事業活動を過度に制限するおそれがあり適当でない。

このため、従来の第29条第2項を削除するとともに、新たに改善命令に係る規定を置いた。具体的には、特許庁長官は、登録調査機関が業務実施義務に違反していると認めるとき、その他調査業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる旨を規定した。

4. 役員又は調査業務実施者の選任及び解任並びに解任命令（第25条）

法改正前の第25条においては、役員を選任及び解任は、特許庁長官の認可を受けなければその効力を生じない旨規定され、第26条では、業務規程等の違反があった場合は、調査機関に対して役員を解任すべきことを命ずることができる旨規定されていた。今改正により公益法人要件が撤廃され、株式会社等の営利法人が登録調査機関に参入が可能となるが、役員を選任は、株主総会決議によること等が商法等において規定されていることから、役員を選任について特許庁長官の認可を効力発生要件とし、また、特許庁長官が役員を解任命令を発することができることとすると、商法等の規定と抵触することとなる。

そこで、役員を選任及び解任についての認可制並びに解任命令を廃止することとする一方、登録要件及び適合命令の発動要件となっている役員構成を常に把握するため、選任があった場合は、遅滞なく、特許庁長官に届け出させることとした。

なお、法改正前の第39条においては第25条及び第26条を準用し、「役員」を「役員又は調査業務実施者」と読み替え、調査業務実施者についても選任及び解任並びに解任命令の対象としていた。しかし、

15) [http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/20040825/01.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/20040825/01.pdf) 第2頁(2)システムに関する基準参照。

特許庁長官が、登録調査機関の個々の従業員に対してまで強い権限を有することは、機関がその業務を自由に行うことを阻害するおそれがある。

個々の調査業務実施者が行う調査業務が不適当である場合には、当該登録調査機関に対し改善命令を発して何らかの是正措置を促し、なお機関の側において改善が図られない場合には、登録を取り消すことによって対処することができるため、あえて個々の従業員に対して解任命令を設ける意義はないと考えられたことから解任命令を削除するとともに、調査業務実施者の数は登録要件及び適合命令の発動要件となっているため、役員の場合と同様、選解任があった場合は、遅滞なく、特許庁長官に届け出させることとした。

#### 5. 財務諸表等の備付け及び閲覧等（第24条）

法改正前においては、調査機関の経理的基礎が不安定であると調査業務の公正な実施を確保することができないおそれがあるため、調査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を指定の基準としていた。しかしながら、安定的且つ継続的に業務を遂行するために必要な経理的基礎（どのような財務状況にあるか等）を法令において明確に規定することは困難であり、むしろ、機関に対して財務情報の公開を義務付けることにより、つまり利害関係者のチェックにより間接的に機関の財務上の健全性を担保することが妥当であると考えられたため、財務諸表等の備付け及び閲覧を義務化した。

#### ・ 研修館による研修

特例法の改正により、調査業務実施者になるためには研修館が実施する研修を修了することが必要となった。登録調査機関で実施される調査業務は、審査官が審査の際に必要な先行技術文献の調査を

行うことから、精度の高い調査が必要となってくる。そのため、研修内容は調査業務に必要な知識を網羅的に把握できる内容となっており、また、研修の実施の際には、検索に関する知識・ノウハウを研修生に伝えるべく審査部に協力をお願いすることになった。

第1回目の調査業務実施者育成研修は、平成17年1月11日～2月24日に実施され、3月2日に研修結果が発表された<sup>16)</sup>。受講者56名、修了者47名、修了率は84%であった。

なお、調査業務実施者育成研修の概要は以下の通りである<sup>17)</sup>。

#### 【研修の概要】

##### 1. 期間

約1ヶ月半

##### 2. カリキュラムの概要

イ 特許法等に関する講義

ロ 筆記試験第一

ハ 検索情報に関する講義 とサーチ端末を用いた演習

ニ 筆記試験第二

ホ グループディスカッション

ヘ 面接評価第一

ト 検索報告書の作成

チ 面接評価第二

##### 3. 効果確認の方法

各筆記試験、面接の結果を総合的評価して「研修修了」、「研修未了」の決定をする。

#### ・ 新規登録調査機関の概要

第1回目の研修終了後、テクノサーチ株式会社及び社団法人化学情報協会から登録の申請があり、特

16) <http://www.ncipi.go.jp/jinzai/searcher/kenshukeka.html>

17) <http://www.ncipi.go.jp/jinzai/searcher/index.html>

許庁での審査の結果、平成17年3月11日に登録調査機関として登録を行った。

## 1. テクノサーチ株式会社の概要

### (1) 会社概要

住所：名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋  
商工会議所ビル

設立年月日：平成16年10月5日

### (2) 調査業務実施者人数

30名

### (3) 登録区分（技術分野）

区分11：動力機械（内燃機関の制御、燃料の供給等）

区分12：運輸（自動車（車体の構造）等）

区分13：一般機械（継手、クラッチ、軸、ブレーキ等）

## 2. 社団法人化学情報協会

### (1) 協会概要

住所：文京区本駒込6丁目25番4号 中居ビル

設立年月：昭和46年4月

### (2) 調査業務実施者人数

10名

### (3) 登録区分（技術分野）

区分30：有機化合物（有機化合物・医薬（構造式）等）

## ・ 特例法改正に伴う検索外注の進め方

### 1. 複数登録調査機関への外注発注方法

#### (1) 基本的考え方

審査官の負担軽減のためには、登録調査機関が納品する調査報告は高品質であることが必要である。そのため、登録調査機関が複数化し、各登録調査機関の受注可能件数の合計が特許庁の発注件数を上回った場合には、品質の高い調査報告を作成できる登録調査機関に優先的に発注することとした。

#### (2) 具体的運用方法（複数の登録調査機関が登録されている区分）

既に登録調査機関として外注業務を行っている機関については、対話報告等の際に、審査官が評価票を用いて調査報告の評価を行う。

新たに参入した登録調査機関については、一定件数の調査報告を作成し、上記と同様に評価を行う。

各登録調査機関は、検索外注先選定会議の開催前に、年間処理が可能な件数を書面で申請する。上記との評価等を基に、登録調査機関の順位付けを行い、順位の高い登録調査機関の処理能力に応じて外注発注を行う。

#### (3) 検索外注先選定会議

特許庁が外注発注する際には、上述したとおり品質の高い調査報告を作成できる能力を特に重要視するが、検索外注を安定的に進めるためには、登録調査機関の調査報告作成能力に加え、財務状況の安定性（年度途中で倒産するようなことはないか）、セキュリティ体制及び指導連絡体制等を総合的に公平かつ公正に評価することが必要である。

そのため、検索外注を発注する登録調査機関及び発注件数を定めるに当たり、外部有識者からなる検索外注先選定会議を開催することとした。

平成17年度の検索外注を発注する登録調査機関及び発注件数を定めるため、平成17年3月中旬に各登録調査機関に対して、指導連絡体制、セキュリティ状況、及び監査法人による財務状況、の調査を実施するとともに、区分11～13ではIPCCとテクノサーチ株式会社の競争状況になったため、テクノサーチ株式会社は3月14日～3月25日に一定件数の調査報告を行い、それらの調査結果に基づき、3月30日に検索外注先選定会議を開催した。

### 2. 対話型外注の運用方法

特定の登録調査機関のみに審査官が常駐することは、公平性・透明性の面で問題があること、また、地方を含め全ての登録調査機関に審査官が常駐する

ことは困難である。

したがって、IPCCの霞が関ビル・虎ノ門三井ビルに審査官が常駐して対話報告を受ける「霞が関対話」を廃止し、今後は各登録調査機関の調査業務実施者が来庁し報告する通い対話に一本化することとした。

おわりに

今回の検索外注の改正は、法制面では特例法制定以来、運用面では対話型外注の開始以来の大幅な変更となった。

近年、知的財産政策を巡る状況はすさまじい速度と勢いで進展してきているが、迅速且つ的確な審査を進め、早期の特許権付与は知的財産政策の中心的な存在であり、検索外注はその迅速且つ的確な審査を進めるための必要不可欠な施策である。

法改正の背景を斟酌し、検索外注を活用した早期の権利設定並びに検索外注制度をより有効なものに改めていくことは、特許権設定の担い手である特許庁審査官の一人として重要だと考える。

最後に、本稿を執筆するに当たり、多くの方からご協力、ご助言をいただきました。この場をかりてお礼を申し上げます。

## Profile

松本 征二（まつもと せいじ）

平成4年 特許庁入庁  
審査第二部事務機器、総務部総務課、特許  
審査第一部材料分析、米国留学を経て、  
平成15年1月から特許審査第一部調整課審査  
企画班長、平成17年1月から現職

