

# 審査第二部で行われている 「サーチに関する意見交換」について

審査第二部 繊維包装機械 審査長 渡邊 豊英

## 抄録

FA11（審査順番待ち期間11ヶ月）の達成を目前に控え、サーチを取り巻く環境は、急速に変化しています。私たち審査官は、こうした環境の変化にしっかり対応しながら、これからも効率的でかつ確かなサーチを行っていかねばなりません。そのためには、サーチ戦略やサーチノウハウといったサーチに関する様々な知識を深め、活用していくとともに、関係する審査官の間でしっかり共有し、承継していく必要があります。

審査第二部では、サーチ戦略やサーチノウハウの共有・承継に関する取り組みの一つとして、「サーチに関する意見交換」を実施しています。

本稿では、平成24年度に行われた意見交換の概要について、意見交換をより充実させるための工夫や、グループで共有されたサーチノウハウの類型等も交えつつ、紹介いたします。

## 1. はじめに

特許・実用新案を担当する審査官が行うサーチ（先行技術調査）を取り巻く環境は、急速に変化しています。

ご存じのとおり、平成25年度は、長年の課題であった「審査順番待ち期間11ヶ月（FA11）」を達成するために、皆一丸となって頑張っているところです。

FA11の達成を目前に控え、私たちが考えていくべきことの一つとして、技術分野毎のFA期間の極端な乖離を発生させず、また、複雑化する技術に適切に対応するために、今まで以上に柔軟かつ機動的な審査処理体制を整えていくことがあると思います。これを実現するためには、一人一人の審査官の守備範囲（担当可能な技術分野）を拡大し、技術分野毎に異なる案件数の増減に対応して、人が足りないところへすぐに応援にかけつけられるようにしなければなりません。

また、企業活動のグローバル化を支援していくという視点から、国際的に通用する安定した権利を設定していくことが求められています。安定した権利を設定するためには、的確で過不足のないサーチが実施されることが欠かせませんが、その一方で、中国韓国をはじめとする諸外国の文献の急増に伴い、外国文献サーチの重要性がより強く指摘されるようになってきています。

私たち審査官は、こうしたサーチを取り巻く環境の変化にしっかり対応しながら、これからも効率的でかつ確かなサーチを行っていかねばなりません。その際に重要なことは、審査官一人一人が、技術分野毎のサーチ戦略やサーチノウハウといったサーチに関する様々な知識を深め、これを十分活用していくとともに、こうした知識を、

関係する審査官の間でしっかり共有し、承継していくことだと思います。

私の所属する審査第二部では、サーチ戦略やサーチノウハウの共有・承継に関する取り組みの一つとして、「サーチに関する意見交換」を部内の各グループにおいて実施しています。このたび、特技懇話会でサーチの特集が組まれるということで、これを紹介させていただく機会を得ました。

なお、本稿の内容は、私の個人的な知見や意見に基づくものであり、特許庁や審査第二部の公式発表・公式見解ではありません。このことを踏まえて読み進んでくださいますようお願い申し上げます。

## 2. サーチに関する意見交換の概要について

審査第二部で行われているサーチに関する意見交換には、二つの特徴があります。一つは、グループ活動の一環として、グループの全員が参加して行われること、もう一つは、1つの実案件（実際の審査対象案件）について、各グループ員が個々にサーチを行い、その結果を持ち寄って意見交換を行うことです。

ここで、庁外の方にはあまりなじみがないと思われる「グループ活動」について、少し補足いたします。特許・実用新案を担当する審査部には、技術単位（技術担当室）の下で、その技術単位が担当する技術分野をさらに細分化したまとまり毎に、複数の審査官（補）で構成される審査グループ（以下、グループと略記します。）が設置されています。そして、各グループでは、グループでの審査処理の進め方や案件の管理、研修・出張の計画、サーチツールの整備、検索外注への対応等の審査の現場に即した種々の

- ①グループ員全員が参加
- ②実案件について、全員が個々にサーチを行い、その結果を持ち寄って意見交換を実施



図1 サーチに関する意見交換  
～審査第二部での意見交換の特徴～

業務をグループ員が協力して行っており、これをグループ活動と称しています。

一つ目の特徴である、グループの全員が参加して行われることについて、私は、「グループが担当する技術分野に関するサーチノウハウ等は、グループ員全員で共有すべきである」と考えています。現在、多くのグループでは、ある技術分野を複数の審査官が担当するようになっていますが、同じような技術内容の出願なのに、担当審査官によって審査結果が異なる場合があることが指摘されています。いわゆる審査結果のばらつきの問題です。審査において的確な判断をするためには、的確なサーチが行われていることが前提となり、同じような技術内容の出願であれば、例えば、担当審査官が異なっていたとしても、同じようなサーチ結果が得られていなければならないと思います。私は、サーチの結果を高度なレベルで揃えるための一歩として、サーチ戦略やサーチノウハウを共有するための意見交換は、グループ員全員の参加の下、実施することに意義があると考えています。

二つ目の特徴については、実案件を題材に意見交換を行うことで、仮想事例等を用いる場合に比して、その準備に手間もかかりませんし、また、意見交換に対する真剣味が増すことが期待されます。そして、実案件に対するサーチを各グループ員が実施し、サーチ戦略や使用したDB、検索式、発見した先行技術文献等の実施結果を持ち寄って意見交換を行うことで、参加者全員が、自分のサーチ戦略やサーチ結果の妥当性について確認しつつ、題材となった案件に関連する技術についてのサーチノウハウ等を直に獲得することができると思います。

こうした審査第二部での「サーチに関する意見交換」は、平成22年度に部内の13技術分野で試行を実施したことか

ら始まりました。当時試行した13技術分野の全てで意見交換が有意義であったことが確認されたため、翌平成23年度には、各技術単位で意見交換を実施していくこととなり、全ての技術単位において、のべ74回の意見交換が実施されました。

### 3. 平成24年度に行われた意見交換について

平成23年度に各技術単位で行われたサーチに関する意見交換は、外国文献サーチの必要な技術分野、習熟した審査官が少ない分野、クロスサーチ先の特定が難しい分野といった、共有したいサーチノウハウを意識した技術分野を選定した上で実施され、そうした技術分野特有のサーチ手法等の情報共有が進みました。

そこで、平成24年度は、グループ活動の一環として、各グループでサーチに関する意見交換を、年1回以上実施することとしました。また、意見交換には、グループ員全員が1回は参加することとし、意見交換に用いる案件の選定や、サーチにかかる時間、サーチ範囲等は、グループ長が管理職と相談した上で決めることとしました。

#### 3-1.実施された意見交換の回数、意見交換のポイント(具体的な目的)等

平成24年度当時、審査第二部には53のグループがありましたが、その全てのグループで、サーチに関する意見交換が1回以上実施されました。その実施回数はのべ84回で、図2に示すように、半数以上の30グループで2回以上実施されました。

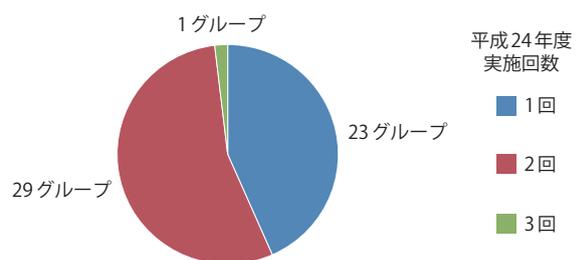


図2 各グループでの意見交換の実施回数

意見交換の結果に関しては、グループ員全員が、各自のサーチ戦略・ノウハウを検索式や発見した文献を持ち寄って、意見交換を行うことで、優れたサーチノウハウ等が共有されたことを評価する意見が多く聞かれました。

意見交換の実施に先立ち、各グループでは、図3に示さ

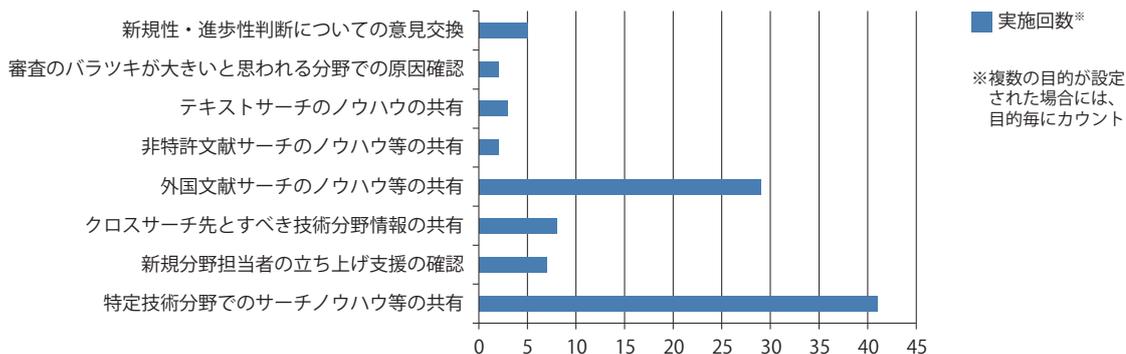


図3 意見交換の目的

れるような、意見交換のポイントとすべき具体的な目的が一ないし複数設定されました。設定された目的としては、「特定技術分野のサーチノウハウ等の共有」が最も多く41の意見交換で設定され、次いで外国文献サーチのノウハウ等の共有が29の意見交換で設定されました。

また、審査第二部では、技術分野を新たに担当する者が所属するグループの活動の一環として、その立ち上げを支援していますが、その支援の効果等を確認することを具体的な目的の一つに設定した意見交換が7回ありました。

さらに、発見した文献の引用文献としての利用可否や新規性・進歩性の判断についても意見交換することや、審査のバラツキが大きいと思われる分野の案件で意見交換を実施することにより、サーチがその原因になっていないかを確認することを具体的な目的の一つに設定した意見交換もありました。

こうした具体的な目的の多くは、審査現場の最前線で直面した課題を的確に反映したものと考えられ、意見交換がグループ活動の一環として実施されるからこそ、設定され得る目的であると言えます。

意見交換に用いられた案件としては、図4に示されるとおり、特許出願が最も多く58件でしたが、近年、出願の増加が著しいPCT出願を意見交換に用いたケースが全体の約1/3を占める25件ありました。

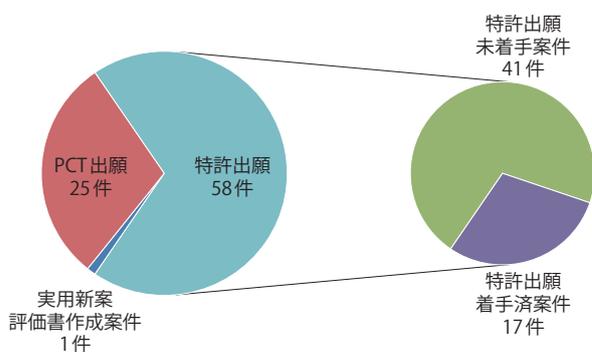


図4 意見交換に用いられた案件の種別

### 3-2. より充実した意見交換を実施していくための工夫とその共有

意見交換において共有されるべきサーチ戦略やサーチノウハウは、基本的には技術分野毎に異なるものと考えられるため、技術分野毎の担当官の間での共有や承継が進めば十分であると思います。

一方、意見交換の内容を充実させ効率よく進めるための工夫等については、皆で共有すべき有益な情報であると考えられます。そこで、審査第二部では、年度の上半期が終了した時点で、各グループが実施した意見交換の概要について、対象とした技術分野や案件の選定の仕方や実施上の留意事項等、意見交換を実施する際に、他のグループでも参考となりそうな工夫等を共有するための報告会を行いました。報告会は、部内の3つの部門（交通輸送部門、生産基盤部門、生活福祉部門）毎に行われ、各グループを代表して参加したグループ長等により、活発な意見交換が行われました。そして、各グループは、この報告会での意見交換を踏まえ、下半期に予定されている意見交換をより充実させるように努めました。

ここで、サーチに関する意見交換を充実させるために各グループが凝らした工夫のいくつかを紹介します。

これらの工夫は、これから、サーチに関する意見交換を実施しようとするグループ等にとっても、有益な参考情報となるものと思います。

#### (1) 案件の選択に関する工夫

意見交換のポイントとして設定された具体的な目的を達成するために、案件の選択については以下のような工夫がなされました。

##### ① 案件の属する技術分野の選定に関する工夫

- ・審査結果のばらつきが大きいと考えられる技術分野から案件を選択した。

- ・グループの中で、サーチの難しさが指摘されている技術分野から案件を選択した。
- ・グループ員の着手・サーチ機会の多い技術分野から案件を選択した。
- ・新たな担当官が生じた技術分野や担当官の担当技術分野の拡大が予定されている技術分野から案件を選択した。
- ・クロスサーチの実施が欠かせない(クロスサーチ先となる技術分野等の情報を共有したい)技術分野から案件を選択した。

#### ②案件の技術的難易度

意見交換において、サーチ戦略やサーチノウハウの議論に焦点をおくために、技術的な難易度がそれ程高くなく、理解が容易な案件を選択することが多くのグループで行われました。

#### ③サーチ手法の共有に重点を置いた案件の選択

- ・多様なサーチ手法を取り得る案件を選択した。
- ・適切な分類・検索キーがなくテキスト検索や試行錯誤なサーチが必要な案件を選択した。
- ・図面スクリーニングで引例としての採否が判断可能な案件を選択した。
- ・外国文献サーチ時に使用する検索キーやサーチツールの適切な選択が求められる案件を選択した。
- ・サーチ時に非特許文献サーチツールの利用が望まれる案件を選択した。

#### ④その他

- ・サーチ以外の点(進歩性の判断、記載要件等)についても意見交換可能な案件を選択した。
- ・発明の特定事項に共通部分が多い一群の出願をグループ員で分担できるように案件を選択した。
- ・検索外注案件で、外注報告書にA文献のみが提示されていた案件を選択した。
- ・特許請求の範囲や明細書の記載に重大な不備のない案件を選択した。

#### (2) サーチ対象等の設定に関する工夫

意見交換のためのサーチ負担が過度なものとならないようにするために、サーチ対象を請求項1に係る発明に限定した意見交換が36回ありました。一方、サーチ対象を請求項1に限定すると、誰でも簡単に引用文献が発見できてしまい、有益な意見交換が期待できない等の理由により、あえて下位の請求項をサーチ対象として実施された意見交換が4回ありました。

#### (3) サーチ手法の限定に関する工夫

意見交換の多く(48回)は、各グループ員の自然体でのサーチ結果を持ち寄り、その異同を確認・参考とするために、特定のサーチツールや検索キーの使用を推奨ないし必須とするといった限定条件を付けずに実施されました。

一方、そういった限定条件を付けて行われた意見交換では、外国文献や非特許文献サーチのためのデータベースの使用を必須としたものが13回ありました。

#### (4) 意見交換の進め方に関する工夫

意見交換で、各グループ員が検索式やサーチ結果等を発表する順番を、年次の若い順や意見交換の対象技術分野での審査経験が少ない順とすることにより、全員が自分のサーチ結果や意見を発表しやすい雰囲気を醸成するように工夫した意見交換が11回ありました。

### 3-3. 共有されたサーチ戦略やサーチノウハウの類型・例

次に、グループで共有された種々のサーチ戦略やサーチノウハウ等の類型や例を紹介したいと思います。

サーチ戦略やサーチノウハウ自体は、意見交換で用いられた案件の技術分野で共有されるべきものではありませんが、以下に示すような、共有すべきサーチ戦略やサーチノウハウ等の類型や例は、これから、サーチに関する意見交換を実施しようとするグループ等にとっても、有益な参考情報となるものと思います。

#### (1) 外国特許文献サーチに関するサーチ戦略やサーチノウハウに関して

##### ① FI<sup>1)</sup>とECLA<sup>2)</sup>の付与傾向の違いや両者の相関関係に関する情報の共有

外国特許文献サーチを行う際に、ECLA等の外国分類と、FIとの付与傾向の違いや両者の相関関係を予め知っておき、無駄なサーチを極力省くことが望まれます。意見交換では、以下のような形式で情報共有がなされましたが、こうした情報の共有を今後も進めていくことが重要です。

- ・ECLAを利用したサーチを実施する上では、日本語特許文献のサーチで発見した有力文献のファミリーに付与されているECLA分類を確認し、分類の付与傾向を把握することが必要である。このようにして把握した傾向を踏まえ、ECLAを利用してサーチを行ったところ、有力文献である米国の特許文献を発見できた。
- ・○○に関する分類は、付与の観点が多様であり、FIとECLAとで分類の展開の仕方も異なることから、外国特許文献をサーチする際には、両者の相関関係を調べるこ

1) 日本国特許庁で付与・利用されている特許分類であり、IPC(国際特許分類)を細展開した構造となっている。

2) ヨーロッパ特許庁で付与・利用されていた特許分類であり、IPC(国際特許分類)を細展開した構造となっている。現在は、CPC(Cooperative Patent Classification)に移行されている。

とが重要である。

- は、ECLAでは◇◇13/に多く分類されているが、FIでは主に◇◇21/に分類している。
- この技術分野は、FIとECLAの相関関係が明確ではない分野であるため、サーチ対象に関連の深い文献のEPファミリー文献に付与されているECLA等を参照することが有用であった。
- の細部について、FIでは◇◇47/00の下に展開され、特に～～については◇◇59/00の下に展開されているが、ECLAでは他の□□の細部と共に全て◇◇59/00の下に展開されている。したがって、今回の案件で、ECLAでのサーチを◇◇47/00で行っても適切な文献はヒットしない。

### ②外国特許文献サーチを優先して行うべき技術の共有

外国特許文献サーチを日本文献サーチよりも優先して行うべき技術についての情報を共有することはサーチの効率化にも役立ちます。意見交換では実際に、以下のような形式で情報共有がなされました。

- 経験上本願のような特殊な形状は外国特許文献サーチが有効と判断し、最初にECLAを利用したサーチを実施してX文献(本願の新規性・進歩性を単独で否定し得る文献)を発見した。

### ③外国特許文献サーチツールの利用性に関する情報の共有

外国特許文献サーチで利用する庁外のツールに関しては、その使い方や利用性を予め理解しておくことが有益です。意見交換では実際に、以下のような形式で情報共有がなされました。

- KIPRIS<sup>3)</sup>にIPCを入力してサーチした。サーチ結果のリストに代表図面が一覧表示されるため、本願のように代表図面1枚で技術内容が把握できるような案件では、十分サーチ可能であることが分かった。そして、パテントファミリーのない韓国特許文献でX文献になり得る文献が発見された。

### ④外国特許文献サーチに関するその他の有益情報の共有

意見交換では、これらの他にも、例えば、ある技術分野では、英語論文で用いられている英語表現をテキスト検索に用いることで、効率的なサーチを行うことが可能なことが紹介される等、技術分野毎での外国特許文献サーチに関するサーチノウハウの共有が進みました。

## (2) 非特許文献サーチに関するサーチ戦略やサーチノウハウに関して

ある意見交換では、以下のように、非特許文献のサーチ

に関する詳細なサーチノウハウ等が紹介され、グループ内で共有されました。

- 非特許文献のサーチが有効な案件かどうかは、出願人及び発明者のバックグラウンドや、技術内容や技術ジャンル、明細書の書きぶり等からある程度判断ができる。
- 論文誌そのものよりも、学会やシンポジウム等での口頭発表の予稿の方が、圧倒的に日付が早い傾向があるが、データベースの収載から漏れていることも多いので注意を要する。
- 非特許文献サーチの際、日付を限らないことで、芋づる式サーチ<sup>4)</sup>の『つる』になる文献をヒットさせられることがある。最終的には、特許すべきか否かの判断をするためにサーチをしているのであるから、本願後の技術の流れを把握する意味でも、日付を限らないサーチは有用。
- 検索キーの有用性(検索語が一般化しているか等)を見極めるために、候補となる検索キーを順次掛け合わせてサーチ結果の数だけを見る予備検索が有効。
- 非特許文献の入手に関しては、有料データベース等では入手できない文献が、通常のインターネット検索で論文名検索を実施することで、入手したい文献等のPDFファイルを手に入れることがある。

## (3) 任期付き審査官からの有益な情報の共有

ある意見交換では、以下のように、前職での経験に基づくサーチ手法の紹介といった任期付き審査官だからこそできるサーチ戦略やサーチノウハウの紹介がなされ、グループ内で共有されました。

- 以前類似した技術の研究開発に従事していた経験から、本願に関連した他テーマをサーチすることが有効であると考えられる。具体的には、分離に関する技術であるテーマコード◇◇◇◇において、構成に含まれる成分の名称を用いてサーチを行う。
- 以前開発に従事していた経験から、本願が課題としている「○○○」ではなく、異なっているが類似している「◇◇◇」、「□□□」、「・・・」、「・・」といったワードを用いて検索をおこなうと、構成上類似したものが発見できる。

## 4. 平成25年度に実施する「外国文献サーチに関する意見交換」について

平成24年度に実施した意見交換では、各グループにおいて、上記したような種々のサーチ戦略やサーチノウハウ等の共有が進むとともに、意見交換の実施に際し各グループが行った工夫等のノウハウも共有されました。

審査第二部では、平成25年度もサーチに関する意見交換を実施します。メインテーマは外国文献サーチです。平

3) 韓国特許情報院が提供する特許情報サービス <http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp>

4) 引用、被引用関係にある文献や参照されている文献等の関連文献を遡って辿っていくサーチ方法

成24年度に実施された意見交換においても、多くのグループが外国文献サーチのノウハウ等の共有に努めました。平成25年度は、部内の全てのグループにおいて、グループ員全員が実案件について外国文献のサーチを行い、使用した検索式やサーチ結果等を持ち寄り比較・検討を行う意見交換を年1回以上実施します。この取組は、審査の結果に対する国際的な安定性を担保する上で、的確な外国文献サーチが必要との認識に基づくものです。また、平成25年度からは、各技術単位において外国特許文献検索外注が試行されていることも踏まえ、この機に外国文献サーチに関する意見交換を実施することで、サーチに利用する分類、サーチツールや検索キーについて、経験ある審査官の知見を、意見交換を通して他のグループ員へ伝えることが、グループ全体の外国文献サーチの能力向上に大変有効であると考えられます。

意見交換を行うべき対象技術分野としては、以下のようなものが想定されます。

- ①サーチ結果の内外乖離状態<sup>5)</sup>が指摘され、外国文献サーチが不十分であったと判断された案件が属する技術分野
- ②平成25年度に外国文献検索外注の試行対象となっている技術分野
- ③起案決裁者やグループ員に対するヒアリングの結果、外国文献サーチのやり方や頻度について、審査官(補)間で差があるとされた技術分野
- ④統計データ上、外国文献の発行件数に比して、外国文献の引用実績が少ない技術分野
- ⑤その他の理由で外国文献サーチの重要性が指摘される技術分野

平成25年度においても、意見交換を行う対象技術分野や、案件の選定、サーチ時間、サーチ範囲等は、各グループのグループ長が管理職と相談した上で決めることとなっています。

現在、部内に設置された50のグループの全てにおいて、外国文献サーチに関する意見交換の対象技術分野や実施予定時期等の他、そのグループに特有の課題や事情等を踏まえた意見交換の実施計画が決定されており、各グループは、この実施計画に従って意見交換の実施や準備等を進めているところです。

また、意見交換をより充実させるために各グループが行った工夫等の共有に関して、平成25年度は、昨年度、部門毎に行われた報告会等の形で実施することに加え、各グループでの意見交換の進捗状況や実施結果、実施に際して工夫した点等の情報を、イントラネットを通じて、各グループに提供することが予定されています。

## 5. おわりに

本稿の執筆に際し、過去の特技懇誌を読み返していたところ、第268号で特集された「知の承継」に関する記事が目にとまりました。特に、〈巻頭言〉の「審査実務と「知の承継」<sup>6)</sup>で言及されていた「審査の各プロセスにおける複雑な思考を、資料で正確に表現し尽くすことは困難」、「それぞれの審査官が実際の経験を通して獲得してきた、資料等には表れてこない「知」を、継承していくことが重要」といった文言や、「上記のような行動(直接の会話や意見交換を通じた「経験や知識」の共有)を実践することは難しいかもしれませんが、自分が持つ「知」を他人と共有するための時間をこれまで以上に積極的に作っていくことが、これからの「知の継承」にとって重要ではないでしょうか。」といった問いかけは、まさに筆者が伝えたい「サーチに関する意見交換を行っていくことの重要性」に繋がるものです。

サーチに関する意見交換という、Face to faceの情報交換の場では、正確に文書化することが難しかったり時間がかかったりするような情報であっても、細かなニュアンスの違いを含め多くの情報を効率よく共有することができます。また、意見交換の場は、サーチマニュアル等のサーチに関する様々な文書を介した情報共有を補う場であるとも言えます。さらに、意見交換の場は、担当官同士の話し合いを通じて、真に共有すべき重要なサーチ戦略やサーチノウハウ等の情報を明らかにする機会でもあり、こうした重要な情報を効率よく抽出しその文書化を助ける場となるものと思います。

本稿が、皆さんの職場における、サーチに関する課題や取組等を考える際の一助となれば幸いです。

最後になりましたが、本稿の執筆にあたり、多大な知見やご助言をいただいた審査第二部の皆様に厚く御礼を申し上げます。そして、平成25年度も、各グループにおいて、外国文献サーチに関する充実した意見交換が行われることを期待いたします。

### profile

#### 渡邊 豊英(わたなべ とよひで)

平成元年4月 特許庁入庁  
平成5年4月 審査官昇任  
調整課、二部調査室、情報システム室、Japioほかを経て、  
平成24年4月 審査第二部 動力機械 審査監理官  
平成25年7月より現職

5) 日本国特許庁でISR(国際調査報告)及びISA(見解書)が作成されたPCT案件で、海外の特許庁で国内段階に移行した際に、前記ISRで提示された文献とは異なる文献が提示され、ISAで示された見解とは異なるオフィスアクションがなされた状態

6) <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/268/268kantogen.pdf>を参照