

登録調査機関と特許庁 —協働による質の向上—

審査第一部 住環境（前 調整課 審査推進室長） 榎本 吉孝

先に発表された『特許審査に関する品質ポリシー』に、協働による特許審査の質の維持・向上が掲げられている。「協働」という観点で、登録調査機関は、特許審査の先行技術調査における特許庁の重要なパートナーである。このパートナー関係を好適に表現して、庁のある方が私に説明して下さったのが、ドラマ「HERO」の木村拓哉（検事役）と松たか子（検事事務官役）のたとえであり、心に残っている。

登録調査機関の検索者（調査業務実施者）は、先行技術調査の下調査を実施し、指導者（調査業務指導者）の校閲を経たうえで、審査官に対話等を通じて下調査の結果を報告する。こうした検索者の調査業務の全般について審査官は、あらかじめ技術分野に特有な調査方針を指示し、個別案件に関しても進歩性等の判断や想定される出願人の応答を踏まえた調査方針を指示するものであり、さらに、検索者による下調査の結果は審査官の目で再検討され、必要な場合には補充的なサーチが審査官から検索者に指示される（場合によっては、審査官独自の追加サーチも実施される）。こうしてようやく特許審査の先行技術調査は完遂される。このように、登録調査機関の制度は当初より、サーチと審査の分離を志向したものではなく、今後も、検索者を重要なパートナーとしつつ審査官が審査業務を統一的に遂行するという枠組みに変わるところはない。

こうした協働によって、わが国の特許審査における先行技術調査は、迅速性のみならず品質の向上も獲得していると考えている。その理由は、検索者と審査官の「4つの目」で、本願発明の把握に始まり、検索観点の決定、そして提示文献の把握までの検討が行われるということ、さらに言えばその検討は、検索者が持つ民間企業での研究経験等からの視点と、審査官が持つ特許性の判断や審査プロセス全体を踏まえた視点とで行われるということが1つであり、もうひとつは、両者の間に評価とフィードバックという品質管理のシステムが機能しているということである。調査業務指導者の役割を考え合わせれば、さらなるチェック機構が機能しているとも言える。

振り返ると、FA11の長期目標を達成するべく2004年から任期付審査官の採用を含む特許審査官1,700名の審査体制整備が進められ、これに併せて、その審査効率を向上させる施策として登録調査機関による下調査の拡大、及び、審査効率の高い「対話型」へのシフトが進められた。こうした背景により、登録調査機関で検索者となる専門家人材の確保・育成が続けられた結果、現時点でその規模は、登録調査機関の数で10機関、検索者の数で2,200名を超えるに至っている。また、対話型で報告される割合も97.8%に至っており、わが国が産み出したこのビジネスモデルは審査官1人あたりの審査処理件数を年間230件超と、欧米の2.5～4.5倍の処理能力に高めている。

登録調査機関で下調査を実施する事業の予算は、昨年度の223億円から、平成26年度には253億円へと約30億円増額された。このように今後も、「迅速性の堅持」と「強く・広く・役に立つ権利の設定」の方針のなかで、登録調査機関の役割は引き続き高まっていくものであり、以下に観点ごとに説明する。

■外国特許文献検索

最近のユーザーアンケートでは、わが国の特許審査について外国特許文献調査に対する「不満」が依然として高いことが現れており、実際に、わが国で作成した国際調査報告と後の他国の国内段階でのサーチ・審査結果とを比較分析した結果においても、わが国での外国文献サーチが不十分であったケースが指摘されている。

私などは古参の審査官だから「引用例は日本の文献で充分。外国検索をしても追加の文献が発見されることは希」といった時代の感覚が残っているが、しかし、今後の要請は「国際的に信頼され、世界に通用する」こと、そして「世界をリードする」ことであるから、そもそも内国と外国を分断して調査範囲を考えていること自体が、グローバルな時代に通用しない古いセンスなのだろう。

1) 3月11日公表「平成25年度特許審査の質についてのユーザーアンケート報告書」

登録調査機関では、昨年度までに外国特許文献を調査範囲に含めた下調査を試行的に実施してきたが、今年度からは本格実施として規模を約7.5万件に大幅拡大し、今後も拡大していく予定である。登録調査機関での下調査ではもともとコンプリートサーチが求められているから、外国特許文献を含めて下調査を行う場合にも、その調査範囲に内国と外国の“境”は無く、内国・外国を問わず必要とされる調査範囲について網羅的な調査を行って発見された関連文献を審査官に提示することが求められる。

検索者は、内国と外国を一体とした調査範囲を念頭において、内国特許文献と外国特許文献を同時に検索していけばよい。しかし、何の選別もせず所与の範囲であれば無用な外国特許文献まですべて検討・精読せよという趣旨ではない。例えば、観念的かもしれないが、日本企業が主に採用している技術ならば、その技術に適切な検索論理式を構築することにより結果としてヒットする外国特許文献は少なくなるはずであり、下調査の無用な負担（コスト）増にはならないと考えられる。登録調査機関による外国特許文献の下調査は端緒についたばかりであるが、今後、審査官の指示や評価・フィードバックのもとで検索者が経験を積み外国検索の能力を高めていくことにより、いずれの技術分野であっても、内国と外国を調査範囲としつつ有益な調査業務のみを遂行して効率的に世界に通用する先行技術調査を達成すること、それが目標と考えている。

一方で、具体的な検索手法となると、FIとCPCとではIPCを細展開している観点が異なる分野もあるために、内国特許文献の検索と外国特許文献の検索とでは検索観点を異ならせる必要が生じ、また、和文全文検索と英文全文検索は同時にできないなど、内国と外国で検索論理式を分けて別々に検索を行う必要があり、検索論理式のレベルで一体化できる場合は少ない。こうした状況も、高度検索システムの検討や国際的な調和を含む特許分類の再整備が進めば、将来には改善されていくことが期待される。

登録調査機関では、外国特許文献の下調査を行った場合、検索報告書に加えて「業務報告書」も作成することとしており、これらの報告書により、今年度7.5万件の調査業務を通じて得られた経験や工夫、成果などの情報が整理して抽出される。

例えば、英語ソース情報。具体的な案件ごとに検索論理式でを使用した実際の英語ソースを日本語とともに業務報告書に記述していただく。外国検索能力の早急な立ち上げが喫緊の課題であることを全ての登録調査機関に共通認識として持って頂き、各機関で実案件を通じて得た情報を特許庁において収集して、全ての登録調査機関の間で“外国文献サーチに関する知識”として共有する取組としている。もちろん、審査官がその内容を確認・指導し、適

確な情報とした上で整理することが重要である。

また、コンプリートサーチを基本とした登録調査機関での下調査では、カテゴリX・Yの文献のほかにも、本願発明に関連した有用な情報が調査範囲の中から発見されることがあり、検索報告書で関連文献（カテゴリA）として提示されている。こうした関連文献は、審査官が本願発明について周辺技術や関連技術との関係を把握するのに役に立ち、また、拒絶理由通知の「先行技術文献調査結果の記録」で参考情報として出願人に提示されることにより、出願人における「強く・広く・役に立つ」権利設定や権利活用に参加できると考えている。そこで、外国特許文献も含めて下調査を行う案件については、下調査の過程で発見した外国の特許等に関する情報も業務報告書に記載できるようにし、また、提示文献のファミリー情報も必ず記載して頂くようにした。例えば、課題は同じだが解決方法が異なる外国企業の公報や権利情報などは、グローバルに活動する出願人企業にとって本願発明に関わる有用な情報ではなからうか。拒絶理由の引用文献だけに留まらない「情報の幅」の広さが、審査官と出願人による「強く・広く・役に立つ」権利設定に参加するならば、登録調査機関が下調査の範囲で発見する関連情報については、幅広く審査官に提示されることが望ましいと考えている。

外国特許文献の下調査については、審査推進企画係長を務めた田中洋行君が本誌2013年8月号で詳細に紹介してくださっているので、そちらもぜひ参照されたい。

■フロー型審査への対応

フロー型審査では、審査請求から審査着手まで、そして出願人の応答から再着手までが滞ることなく進められる。登録調査機関での下調査も、審査着手の準備段階として位置づけられ、フロー型審査の流れに乗って進めることが求められる。

第一に、登録調査機関の下調査には、案件ごとに計画された納品目安月を厳守する納品管理が求められる。審査室では技術分野間での着手時期の乖離を小さくする取組が行われており、登録調査機関での下調査の進捗が計画から遅延した場合には直に特許審査における着手時期の遅延に結びつくため、品質を担保しつつ納品月も極めて厳格に管理することが求められるようになった。

また、今後の審査請求件数の動向によって、技術分野ごとに着手すべき新願件数が見通しから大きく変動した場合には、審査着手時期が乖離しないよう技術分野間での審査着手の計画件数の振替が行われるため、これに合わせて登録調査機関は、検索者の配置等について柔軟に対応することが求められる。審査官であっても検索者であっても、異なる技術分野の調査業務にシフトすることは容易なこと

ではなからうが、品質を担保しつつ柔軟性を確保することが時代の要請となっている。

■協働のための新たな対話手法

納品型から対話型への発展により、検索者と審査官の協働関係が一層強まった。つまり、対話型では、審査官は対話を通じて直接に、検索者が発明内容をどのように理解し、どのような観点から先行技術調査を行ったのかを把握することができるようになり、さらに、その場で必要な指摘や助言を行い、必要に応じて補充的なサーチを直ちに依頼することが可能となった。

これをさらに拡張して、例えば、二次審査の際の追加サーチについても検索者に下調査を依頼できる仕組みや、検索者が特許庁に常駐することにより下調査をいつでも依頼できる仕組みなどが、審査官からも施策提案として挙がっていた。これらは様々な課題があって実現していないものの、追加サーチの品質向上、権利化までの期間短縮といった観点は、将来の登録調査機関による下調査のあり方を検討する上でも1つの視点になると思う。

そうした拡張性や柔軟性を実現する1つの手法として、TV会議システムを活用した「オンライン対話」の導入が進められている。現状では、審査官と対話を行うため検索者は来庁を余儀なくされているが、オンライン対話ではそうした必要は無いことから、パートナーとの協働を促進する便利なツールとなることが期待される。オンライン対話の効用については検索計画係長を務めた田中寛人君が本誌2013年8月号で「対話の新しいカタチ」と題して、試行の体験を交えて詳細に紹介してくださっていて、例えば、審査官と検索者とがいつでも手軽にオンラインで会えるため両者の距離が縮まるという点、複数の案件をまとめて対話をする必要がなく検索者が下調査を終えた案件から順次1件ずつ対話ができる点、地方の優秀な人材が検索者として活躍できる機会を広げ品質向上にも貢献する点、などが考えられている。

TV会議システムの使い勝手から、オンライン対話の効果を疑問視する意見も多く頂いた。これについては慣れの問題という面があり、今後のTV会議システムの技術発展に期待できる部分も多いのではなからうか。先の田中寛人君の記事でも“face-to-face”の有用性を指摘する一方で、対話が電子化されることにより、細かい図面でも電子化された書類なら対話時に自由に拡大・縮小表示できる点、多数の書類が机の上に散らばらない点など、電子化によるメリットが挙げられている。さらに「できたらいいな」という想いで、タブレット端末を導入して他の書類と一緒に机上に並べてオンラインで説明を受けたり、3D図面や画面上で動きや変化のある説明資料が利用できたり、あるいは、検索報告書から提示文献の引用箇所へのジャンプ機能

を設けたり……等々、弊職も審査推進室の在任時に田中君たちと語り合った。

■おわりに

協働という視点で本稿の締め括りとして申し上げたいことは、冒頭に木村拓哉と松たか子の例を挙げたように、協働のパートナーとの間に十分な信頼関係があってこそ、よい成果に結びつくということ、言い換えれば、品質の高い特許審査を実現する秘訣のひとつは、関係者と良い協力関係を築ける能力を磨くことではないかということである。

以上、本稿の内容には筆者個人の見解が含まれており、文責は筆者個人にあることをお断りします。

profile

榎本 吉孝 (えのもと よしたか)

1990年4月 特許庁入庁 (審査第二部 応用物理)
1994年4月 審査官昇任
2012年7月 特許審査第一部 調整課 審査推進室長
2014年4月より現職