

迅速・的確な特許審査に向けた弁理士の貢献について（案）

今年度策定された「知的財産推進計画」によれば、「特許審査の迅速化」が掲げられて世界最高レベルの迅速・的確な審査の実現が求められており、さらに、「出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査の推進」および「国際的な知的財産の保護および協力の推進」が掲げられている。特に、「特許審査の迅速化」の項において「適正な権利取得と明細書の充実等のために弁理士の役割は極めて重要であることから、日本弁理士会の理解と協力を得て、弁理士の果たすべき役割について検討を行い、2003年度末までに結論を得る。（経済産業省）」と記載されている。このようなことに鑑みれば、迅速・的確な特許審査の推進に日本弁理士会および弁理士が積極的に関与・貢献することが「知的財産推進計画」の推進の一助となるものであり、以下のような貢献策を図りたいと考える。

1. 出願人への支援等による貢献

1) 先行技術調査支援（特許性の高い出願の確保）

- ・ 出願前段階において出願人が知っている先行技術情報を積極的に引き出すとともに、IPDLを用いた先行技術調査等により新規性の欠落する発明を事前に洗い出して無駄な出願を避けるよう指導する。
（弁理士の基本的な職責と考えられ、既に多くの弁理士が行っていることとは考えられるが、さらに会員に周知して徹底する。）
- ・ 民間における先行技術調査機関の一つとして、日本弁理士会による機関の設立を検討する。
（特許庁による指定調査機関の制度の検討と並行して、日本弁理士会においても設立可能性を検討中である。）

2) 関連外国出願における審査情報の提供

- ・ 関連外国出願がある場合には、その引用文献、サーチレポート等の審査情報を提出する。また、タイミングが合えばこれを意見書・補正書に反映させる。
（現在のシステムでは意見書、上申書等による提出が考えられ、このような

ことを行うように会員に対して通知要請する。但し、この提出を強制するには、法的な裏付け、提出手続規定等が必要であると考える。)

3) 特許戦略指導(出願人への企業戦略指導)

- ・ 特許有効活用に軸をおいた企業戦略を練り、的確な特許権利化を図るよう
に指導する。
- ・ 実施関連発明等について早期審査請求制度の活用も検討し、特許権利化の
優先度に応じた適切且つ迅速な審査が進むようにする。

(このための支援および広報活動を行う)

4) 中小企業支援

中小企業が迅速且つ的確な特許権を取得できるような支援・協力活動を行う。
また、特許庁の施策としての中小企業支援活動にも積極的に協力する。

- ・ 料金減免制度の内容説明(広報活動)を行い積極的な活用を促す。
(例えば、中小企業向けポスターを配布するなどの広報活動を検討する。)
- ・ 中小企業に対する相談体制の整備強化を図る。
(例えば、弁理士会支援センターの活動等を通じた弁理士過疎地域での相談
体制の充実、弁理士会相談所(東京、名古屋、大阪、福岡)の積極活用策
の検討等)
- ・ 中小企業等特許先行技術調査支援事業制度(特許庁が次年度予算要求中)
を活用して、中小企業が適切に先行技術調査等を行って、真に有効な特許
取得ができるよう支援する。

5) 弁理士(特許事務所)情報の提供

- ・ 日本弁理士会HPの「弁理士リスト検索システム」を再編・充実させる。
(出願人が弁理士を選定するための必要な情報を利用し易くなるように整備
する。例えば、各弁理士、事務所の開設HPにリンクを貼ること等の検討。)

2. 審査・審理段階での貢献

1) 担当弁理士の明確化

- ・ 「特許戦略計画」(平成15年7月)において既に言及されているが、特許
審査の迅速・的確化(内容に応じたきめ細かい審査)の観点から、各出願
毎にその担当弁理士を明記して、審査官と代理人との意志疎通を図る。

(担当弁理士の記載表示方法が確定次第、会員に通知する。)

2) 審査官・審判官と弁理士の信頼感の醸成(審査官・審判官との意志疎通)

- ・ 審査官・審判官と弁理士は、互いに技術説明、面接等の要請に対して積極的に対応する等、相互交流を強化し、審査の的確化・迅速化の向上を目指す。

具体例(以下の事項について会員に周知する)

＜ 審査官、審判官と弁理士の面接、電話・FAXによる打ち合わせを行って、補正案に合意した場合はその合意内容に沿った手続きを行う(互いの信頼感の維持、向上を図る)。

＜ 手続補正書における補正箇所アンダーライン(特許法施行規則様式第13の備考6)の徹底、並びに、補正が適法であることの意見書における説明(新規事項でないこと、限定的減縮であること等)の徹底。

(注) 公報からアンダーラインを消せないか。

商標出願の補正ではアンダーラインが引けない。

＜ クレーム数が多く複雑な出願等について、審査官、審判官の要請に応じて、クレーム相関図やクレームの記載と発明の詳細な説明の欄の記載箇所の対応表等の説明。

(注) この説明は上申書によることが考えられるが、法的な制度による裏付けがあるのが望ましい。

＜ 出願の分割の際、審査官の要請に応じて、分割が適法に行われていること、及びもとの出願と分割出願の特許請求の範囲との関係(系統図)の説明。

(注) この説明も上申書によることが考えられるが、法的な制度による裏付け(例えば、分割出願の必須添付書類とする規則化等)があるのが望ましい。

3. 弁理士の自己研鑽を通じた貢献

1) 弁理士の研修・人材育成

- ・ 新人弁理士の大幅増や、弁理士の専門能力への期待が高まる中、弁理士の継続的な研修・人材育成が重要な課題である。このため、適切な明細書の書き方、先端技術、審査官との討論研修など、新人弁理士・ベテラン弁理

士等対象者に応じた研修を、特許庁との協力の下、弁理士・ユーザのニーズを踏まえつつ継続的に実施していく。

2) 出願人に信頼される弁理士の育成

弁理士数が大幅に増加する中、弁理士会の自治組織としての機能を更に充実させ、弁理士及び弁理士会に対するユーザの信頼性の維持・向上を図る。

- ・ 現在の弁理士会の苦情相談体制を充実し、依頼者とのトラブル、苦情に対するより迅速かつ適切な対応を図る。特に、現在の苦情相談の多くを占める事件受任時の説明不足等によるトラブルの発生防止を図るべく、会員の指導を行う。
- ・ 会員処分事例集を適宜改編し、会員に対する周知を図り、弁理士、弁理士業界に対する信頼と透明性の確保に努める。
- ・ 特許庁と協力して記載不備や方式不備等が顕著に多い弁理士をフォローしつつ、場合によっては個別に指導等を行う。

4. 弁理士の貢献に関連して特許庁への要望

以上述べた日本弁理士会および弁理士としての貢献策を実現するには出願人および特許庁との緊密な連携が必須であり、上記貢献策の実現のため、特許庁に対して下記のようなことをお願いしたい。

1) 中小企業支援に対する協力

- ・ 中小企業等特許先行技術調査支援事業制度（特許庁が次年度予算要求中）プログラムの普及等、中小企業支援策について、特許庁の全面的な支援をお願いしたい。
（例えば、中小企業・個人発明家から特許庁、全国の経済産業局の特許室等に弁理士の紹介依頼があった場合等は、弁理士会への情報提供をお願いしたい。）
- ・ 料金減免制度のより一層の活用を図るためにも、その制度を利用することが簡単且つ容易となるような方策の検討をお願いしたい。
（現在の制度ではまだ利用が容易とは言えない点がある。）

2) 先行技術調査の提示に応じた審査請求費用減免

- ・ 先行技術調査は出願人側にとって付加的な費用負担となる可能性が大きい

ものであり、適切な先行技術調査（特に、指定調査機関による先行技術調査が可能となったときでのこの指定調査機関による調査）を行った場合には審査請求費用を一部減免するなど、先行技術調査が積極的に行われやすい制度を検討して戴きたい。

- ・ なお、早期審査請求を行うときには先行技術を示した上でそれとの特許性
の見解を記載した事情説明書が提出されるものであり、この制度利用を促進するためには、客観性・公平性が担保される範囲で審査請求費用の一部減免を考慮したり、出願時の明細書における先行技術開示内容等に応じて事情説明書を簡略化することを検討して戴きたい。

3) 使い勝手の良い出願制度

- ・ 補正の要件、分割要件の見直し

現在、補正・分割の要件が厳しいために出願当初明細書に記載されていても用心して別出願を行ったり、国内優先権主張出願を行ったりして出願件数が増加し、出願人、特許庁ともに負担が増加しているとも考えられる。このためには、第三者との公平が担保される範囲内で利用し易くなるように補正要件、分割要件の見直しの検討をお願いしたい。

なお、補正要件については新規事項の判断基準改訂がなされようとしているため、今後における改訂基準の運用の推移を見つつ、また諸外国の補正要件の基準と対比しつつ、必要に応じて検討をお願いしたい。

なお、このような趣旨からみて、従来から弁理士会が要望している継続出願、一部継続出願の導入についても再度積極的な検討をお願いしたい。

4) 進歩性判断に関する国際調和

上述のように「関連外国出願における審査情報の提供」を提案しているが、同一発明について日本の特許庁と外国の特許庁とにおいて、進歩性の判断が統一されるような検討をお願いしたい。

5. 特許庁における審査効率化による審査促進の貢献の要望

「知的財産推進計画」に対応して特許庁においても「特許戦略計画」を策定して審査の迅速化を図っていることは承知しているが、この計画において、審査効率化による審査促進を是非とも積極的に推進することを要望する。