

指定調査機関の活用について

1. 経緯と背景

- (1) 特許庁では、特許審査の効率化を図るため、審査官の特許性判断の下調査である先行技術調査業務を「工業所有権に関する手続き等の特例に関する法律」(特例法)に定める指定調査機関に対して外注(サーチ外注)しているが、特例法上は、指定調査機関の指定基準として、公益法人でなければならないこと等が規定されており、現在、工業所有権協力センター(IPCC)のみが指定調査機関に指定されている。そして、近年、サーチ外注は、従来型の納品型外注(調査結果を報告書として提出する形式のサーチ外注)に替えて、対話型外注(IPCCのサーチャーが調査結果を審査官に直接説明するとともに、審査官がサーチャーにきめ細かい指示・指導を行うことにより審査官のサーチノウハウをフィードバックできる形式のサーチ外注)を拡充させており、サーチ外注の効率化、及びクオリティの向上を図っているところ。
- (2) 今後、迅速かつ的確な特許審査の実現に向けて、サーチ外注の一層の効率化・クオリティの向上が求められるとともに、審査請求期間短縮による審査請求件数の一時的な急増に対応するため、サーチ外注の規模の一層の拡大が必要な状況となっている。
- (3) このような指定調査機関によるサーチ外注に関連して、知的財産戦略本部が本年7月に策定した「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(「推進計画」)は、より迅速かつ的確な特許審査を実現しつつ、更なる効率化を進める観点から、指定調査機関への新規参入の環境整備、指定調査機関が出願人等の依頼に基づいて先行技術調査を行う制度、申請者への先行技術調査を義務づける制度、の可否等について検討すべきとしている。
- (4) また、特許庁が知的財産戦略大綱を受けて作成した「特許戦略計画」においても、「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」、及び「先行技術調査機関が行う調査結果を踏まえて、出願人が審査請求をする前にその要否を判断することができる制度や、一定要件を満たした先行技術調査結果を添付して審査請求を行った場合審査請求料を減額する制度」等について検討すべき

としている。

- (5) 更に、先の通常国会における特許法改正の審議においても、出願人による先行技術調査の充実を図るため、例えば、出願人が審査請求前に調査報告書を入手できる制度や、十分な先行技術調査を伴っている場合には審査請求料を減額する制度等も含めた所要の対策について検討すべき旨の附帯決議がなされている。

2 . 施策の内容

したがって、サーチ外注に関し、迅速かつ的確な特許審査の実現の観点から、以下のような制度の見直しを検討することが必要ではないか。

(1) 指定調査機関の指定基準の見直し

サーチ外注の一層の効率化を進めるとともに、優秀なサーチャーをより多方面から確保してサーチ外注の一層の拡充を図るため、特例法に規定されている指定調査機関の指定基準から公益法人要件を削除する等、指定調査機関の指定基準を緩和すべきではないか。

(2) 指定調査機関のサーチレポート添付による審査請求料の減額

対話型外注等により審査官のサーチノウハウが蓄積された指定調査機関の先行技術調査能力を出願人にも開放して出願人の先行技術調査環境を充実させるとともに、このような指定調査機関の作成したサーチレポートを活用して出願人が自ら審査請求前に権利化の見通しを立てて審査請求の適正化を図るよう促すため、指定調査機関が作成したサーチレポート（サーチ外注と同様の審査負担軽減が期待できるサーチレポート）を添付して審査請求を行う場合に審査請求料を減額する制度を導入すべきではないか。なお、対話型外注は納品型外注と比べて審査負担軽減効果が格段に大きいことから、指定調査機関が作成したサーチレポートを添付して審査請求が行われた案件についても、対話型外注（この場合、既に作成されているサーチレポートについて、作成者たるサーチャーから説明を受けられるサーチ外注）を行えるようにすべきである。

3 . 施策の効果

以上の施策により、迅速かつ的確な特許審査の迅速性および的確性の向上等に関し、以下の効果が期待できる。

(1) 指定調査機関の指定基準の見直し

指定調査機関の指定基準から公益法人要件を削除する等、指定基準を緩和して指

定調査機関への新規参入に向けた環境を整備することによって、指定調査機関の複数化が進み、より多方面から優秀なサーチャーを確保できるようになる等、サーチ外注の一層の効率化、及び今後の審査請求件数の急増に対応したサーチ外注の拡充を図ることが可能となる。

(2) 指定調査機関のサーチレポート添付による審査請求料の減額

指定調査機関の作成するサーチレポートは、出願人が権利化の見通しを見極める上で極めて有効な情報である。このため、指定調査機関のサーチレポート添付による審査請求料減額制度を導入することにより、出願人が指定調査機関から得たサーチレポートを吟味し、審査請求の要否を判断した上で審査請求を行うよう促すことができるため、審査請求が適正化（厳選）されることを期待できる。また、出願人にとって、指定調査機関が作成したサーチレポートの添付により審査請求料が一定額減額されるとともに、サーチレポートを吟味して権利化の可能性が低い出願の審査請求を取りやめることができるため、トータルの審査請求コストを軽減することができる。

4. その他の先行技術調査に係る検討課題

なお、「推進計画」においては、申請者への先行技術調査を義務づける制度や、先の国会の附帯決議においても指摘されている、十分な先行技術調査を伴っている場合には審査請求料を減額する制度（指定調査機関が先行技術調査を行った場合を除く）などについて検討すべきとされている。

しかし、先般の特許法改正により特許関係料金体系を見直し、出願人による審査請求の適正化を促進する方向性を打ち出した現時点では、特に中小企業等に更なる負担となる先行技術調査の義務づけは導入が困難であると考えられる。また、指定調査機関以外の先行技術調査により審査請求料を減額する制度については、出願人が行った調査結果では必ずしも客観性が担保されていないこと、加えて客観性が担保されていない調査結果により審査請求料を減額する制度は、特許庁の追加調査の必要が生じた場合のコストを出願人全体で負担することとなり、結果として出願人との間の負担の公平性の観点から問題となることから、現時点での導入は困難と考えられる。したがって、その他の先行技術調査に係る検討課題については、2. で述べた施策等の導入後を注視し、更なる検討の必要が生じた場合に取り上げることとしたいがどうか。