

指定調査機関の活用について（案）

1．経緯と背景

- （１）外部の人材を有効に活用して特許審査の効率化を図る観点から、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」（特例法）においては、特許庁が予め指定する指定調査機関に対し、特許出願の審査に必要な先行技術調査業務などを行わせることができる旨を定めている（サーチ外注）。この先行技術調査業務の結果は、審査官が特許性の判断を行う際の基礎となるものであり、高度な質と中立性が求められるとともに、公開前の出願について調査する可能性もあることから厳格な情報管理も求められる。したがって、同法においては、指定調査機関の指定に当たっては、調査業務の技術水準を問うとともに、その職員等に対して公務員並みの秘密保持義務を課している。また、中立性を確保するために指定調査機関が公益法人でなければならないことを定めている。現在、指定調査機関として実際に業務を行っているのは、財団法人工業所有権協力センター（ＩＰＣＣ）のみである。
- （２）この指定調査機関制度を過去１０年余運用する中で、調査業務の効率化・品質の向上のために様々な工夫が加えられてきた。例えば、近年、従来行われてきた調査結果を報告書にまとめて特許庁に提出する形式の業務提供（納品型外注）に替えて、報告書の提出に際して調査を担当した指定調査機関の職員（サーチャー）が調査結果を審査官に直接口頭で説明するとともに、審査官からも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業務提供（対話型外注）を拡充させている。
- （３）今後、迅速かつ的確な特許審査の実現に向けて、調査業務の一層の効率化・品質向上が求められている。特に、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には、調査業務を行わせる指定調査機関の一層の規模拡大が必要な状況となっている。
- （４）このような認識の下、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策定した「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) さらに、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

(1) 指定調査機関の指定基準の見直し

調査業務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調査業務の一層の拡充を図るためには、指定調査機関の対象機関の裾野を広げることが必要である。現在、特例法に規定されている指定調査機関の指定基準のうち公益法人であるとの要件については、調査業務の効率的かつ的確な実施において必ずしも必須の要件ではないのではないか。指定調査機関の潜在的対象を拡大して、これまで以上に調査業務の実施申請を増やすためには、調査業務の公正性、厳格な情報管理は維持しつつ、この公益法人要件を削除することが有効ではないか。一方、調査業務には一定の経験と知見が必要であることから、新たな指定調査機関の指定に向け、これまでの調査業務実施で培われた経験を活かしつつ、調査業務を担う人材の育成を積極的に行うことが必要ではないか。このような取組も人材育成の中で重要な位置付けを与えるべきではないか。

(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

調査業務の経験を十分に積み、対話型外注等により審査官の調査業務がより多くの人材に共有された場合には、こうした指定調査機関の先行技術調査能力を出願人の利用に供することができるよう開放することも可能ではないか。その結果、出願人が自ら審査請求前に指定調査機関に調査業務を行わせることができれば、それに基づいて権利化の見通しを立てて審査請求の適正化を図ることが可能ではないか。

このため、指定調査機関のうち、出願人等の依頼に対して特許庁に対するものと同様の先行技術調査業務を提供することができる機関について、特許庁長官から更に別途の指定を行い、その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は審査請求料を減額する制度を導入すべきではないか。このような減額措置を講ずれば、出願人が積極的に審査請求前のサーチ外注を行う意欲を高め、審査請求の適正化をさらに促進することに資するのではないか。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、特定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るサーチ外注）を行えるようにすべきではないか。

（参考）

なお、審査請求料の減額に関しては、諸外国の特許庁が行った先行技術調査結果により審査請求料の減額を行うことも有益と考えられるが、我が国出願人の利益を考えると、このような措置は相互主義の下で他国特許庁と平仄を合わせて行うことが適当である。日米欧三極特許庁（日本特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁）の間では、先日の会合において、他庁が行った先行技術調査の結果を利用することにより、審査負担軽減効果があることが確認され、先行技術調査結果をネットワークを通じて効率的に行えるよう、三庁が協力して情報システムを開発することとなったところであり、今後、三極特許庁間での先行技術調査結果の本格的な相互利用に向けて、他庁の先行技術調査結果活用による審査請求料の減額等についても検討を進めるべきである（別紙参照）。

3．施策の効果

（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、より多くの指定調査機関の指定が可能となり、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・拡充を図ることが可能となる。

（２）特定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

特定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、特定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、出願人が特定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、審査請求が適正化されることを期待できる。また、出願人にとって、特定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、全体の審査請求コストを軽減することが可能となる。

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、結果として出願人へ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引き上げるものとする。

日米欧三極特許庁におけるサーチ結果の相互利用について

～ 第21回日米欧三極特許庁会合の結果概要～

1. 経緯

各国特許庁に共通の出願（グローバル出願）の審査をする際に、他の特許庁の行ったサーチ・審査結果（拒絶理由、引用文献等）を相互に利用し合うことにより審査にかかる負担を軽減することができれば、審査の迅速化に寄与することが期待できる。このような観点から、特許出願の滞貨の増大という共通課題を抱える日米欧三極特許庁はパイロット・プロジェクトを実施してきた。

2. パイロットプロジェクトに関する三極特許庁長官会合の結果概要

11月7日の第21回三極特許庁長官会合において、先行技術調査（サーチ）の結果について相互に利用するためのパイロット・プロジェクトの中間結果として、サーチ結果の相互利用により審査負担軽減の効果があることを確認し、サーチ結果の相互利用の本格的な運用開始に向けてより詳細な検討に着手することに決まった。特に、各庁が保有する電子化されたサーチ・審査結果に関する情報（電子包袋情報）をネットワークを通じて交換する仕組み（共通のインターフェース基盤）を開発することとなった。交換される情報は英語をベースとすることを想定しているため、日英の機械翻訳機能の活用を図ることとしている。

さらに、現在米国特許商標庁が出願人に課している情報開示義務制度の運用の緩和等、法制面に関する検討も開始することとなった。

3. 知的財産推進計画との関係

本年7月に我が国政府が策定した「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画（知的財産推進計画）」においては、世界特許システムの構築に向けた取組を強化するために、国際的な審査協力を推進するとともに、国際的な審査情報ネットワークを構築することとなっており、この活動は「知的財産推進計画」の着実な実施にも資するものである。

サーチ・審査結果の相互利用プロジェクト

