

平成15年11月18日

日本弁理士会

迅速・的確な特許審査に向けた弁理士の貢献について

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したり、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(審査請求)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。

(年内に、弁理士会ジャーナルおよび電子フォーラムに掲載)

- ・ 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。

(民間調査機関設立検討委員会において年内に方向性を決定予定)

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、また、出願人の同意の下、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（年内に弁理士会ジャーナルおよび電子フォーラムを介して通知要請）する。

3) 特許戦略指導（出願人への企業戦略指導）

- ・ 特に中小企業を中心として、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。

早期審査請求制度の利用促進を図るべく、例えば、年内に弁理士会ジャーナルおよび電子フォーラムを通して広報を行う等、支援および広報活動を進める。

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、特許庁の料金減免制度説明パンフレットを配布、中小企業向けポスターを作成配布するなどの広報活動を年内に開始する。）
- ・ 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。
- ・ 先月（10/18）に行った鹿児島でのタウンミーティングに次いで、来年1月に福岡でもタウンミーティングを開催予定であり、このような施策を来年以降も継続して中小企業の知的財産に対する啓蒙活動を行う。

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、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。

その際、現在の弁理士毎の情報検索システムに加え、例えば次のような項目を掲載した特許事務所単位の情報を提供することも検討していく。なお、これらの例示項目は、会員の自発的意思に基づく情報の提供を前提として検討する。

所属弁理士

事務所員数

クライアント

技術分野別出願件数

出願国別取扱件数

弁理士報酬についての考え方

先行技術調査についての考え方（検索手段、料金等）

その他（得意分野、研修実績、等のPR）

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、弁理士会ジャーナルおよび電子フォーラムを介して会員に通知する。）

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）

- ・ 弁理士は、審査官・審判官からの技術説明、面接等の要請に対して積極的に対応する等、相互の信頼感の醸成を図り、審査の的確化・迅速化の向上に貢献することを目指す。

具体例（以下の事項について、年内に弁理士会ジャーナルおよび電子フォーラムを介して会員に周知する）

- < 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）の徹底を図る。

＜ 審査官、審判官の要請に応じて、クレーム数が多く複雑な出願等について、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
の対応表等の説明を行ったり、出願の分割の際、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）
の説明を行ったりする。

（注）この説明も上申書によることが考えられる。

3) 外国出願明細書の適正化

外国からの出願（パリ条約の優先権に基づくもの）については、弁理士の技術的・法律的専門性を生かして内容を検討し、出願人の意向を踏まえつつ、日本の制度・運用に整合する明細書を作成する。また、誤訳等原文に起因しない事項で弁理士のみで対応できる拒絶理由通知については迅速に対応するよう努力する。

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。

次年度はe - ラーニング手法の導入を検討しており、大幅増加する新人弁理士の研修等を幅広く且つ効率良く行いたい。

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。

（トラブル防止のための注意書を10月号弁理士会ジャーナルにより配布済

みであるが、今後も継続的に配布したい。また、全弁理士が倫理研修を5年毎に継続して受講することが弁理士会例規で規定されており、規定通り実施する。)

- ・ 既に発行済みである会員処分事例集を適宜改編し、また苦情事例集を作成して会員配布して周知を図り、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。

(苦情事例集については年内に作成を開始する。)

- ・ 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、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。また、事情説明書が指定調査機関により調査報告に基づくなど、客観性・公平性が担保される範囲で審査に利用可能である場合には、審査請求費用の一部減免を考慮することも検討して戴きたい。

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

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) 人材育成に対する協力要請

新規登録弁理士の研修等、弁理士の人材育成は重要課題であり、弁理士会研修所において鋭意努力しているが、弁理士試験合格者増加への対応が難しくなっており特許庁における研修への弁理士の参加率増加等、特許庁の協力をお願いしたい。

5. 特許庁における総合的取り組みによる審査促進についての要望

「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、審査効率化を含めた総合的取り組み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。

以上