

「FA11達成後の特許審査の基本方針」を踏まえた今後の特許情報提供戦略

Patent dissemination strategy for the future that bases “Basic policy of patent examination after FA11 is achieved”

一般社団法人発明推進協会 参与（知的財産研究センター長 アジア太平洋工業所有権センター長） **扇谷 高男**

PROFILE

特許庁特許管理企画官、特許庁審査企画官、京都大学客員教授、内閣府参事官、特許庁審査第三部首席審査長、工業所有権情報研修館人材開発統括監を経て、2010年4月より現職

1 2014年—この節目の年

2014年は、我が国の知的財産制度に関し新たな方向性が示された、特別な年である。

昨年6月に「日本再興戦略」及び「知的財産政策に関する基本方針」が閣議決定され、これを受けて本年2月、産業構造審議会知的財産分科会において、今後の知的財産政策の主な方向性として①我が国企業によるグローバルな知的財産権の取得と活用に対する支援、②中小企業・地域への支援強化、③イノベーション促進に資する環境整備等が示された。

また特許庁では、本年3月に、長年の懸案であった特許審査目標 FA11 を達成した。そしてこの目標達成を踏まえ、前記分科会報告を受けて、本年6月、今後5年間に取り組むべき具体的事項を定めた「業務運営計画」を策定し、今後の知財行政の重点事項として、①審査の高品質・迅速化、②制度・システムの国際競争力の強化、③中小・ベンチャー企業への支援をはじめとする知的財産に関する基礎インフラ機能の充実・向上を挙げている。

更に特許審査部では、本年3月に、「FA11 達成後の特許審査の基本方針」を策定し、「世界最速・最高品質の特許審査」を実現するため、①迅速性の堅持、②ユーザーニーズに応えた質の高い権利の設定、③海外特許庁との連携・協力の強化を3本柱として、諸施策を講じている。

このように、2013年から2014年にかけて、矢継

ぎ早やかに知的財産制度に関して中長期ビジョンともいべき重要な方向性が次々と示された。これは、知的財産戦略大綱の策定、知的財産基本法の制定、そして知的財産戦略本部の創設等が行われた2002年から2003年にかけて、いわゆる「知的財産創造立国」元年以来の、大きな節目の年といっても過言ではない。

特に、特許審査処理については、20年以上前から最大の課題となっていた滞貨問題が解決し、更なる高みを目指すためのスタートの年となっている。

この大きな方向性の明示に合わせて、特許情報の提供に関しても、新たな方向性、戦略的なビジネスモデルが示されることが必要なのではないか。そこで問題提起として、いくつかの提案をしてみたい。

2 FA11 達成までの取組と今後の展開

2002年に成立した知的財産基本法の第14条に定められた「所要の手續の迅速かつ的確な実施を可能にする審査体制の整備」を実現するため、特許庁は、2004年度から本格的に任期付き審査官の登用を開始し、5年間で490名を採用した。通常採用も含めた審査官の増員と先輩審査官による指導、サーチ外件数の拡大等によって、特許庁全体の特許審査処理能力は急速に増大し、一次審査（FA）件数が伸びていった。一方、審査請求期間の短縮（7年→3年）に伴う、いわゆる請求のこぶが2008年までで解消された。その結果、2009年以降は、審査請求件数（IN）よりもFA件数（OUT）が上回るようになり、審査待ち件数、いわゆる滞貨は、急

速に減少していった。(図1)

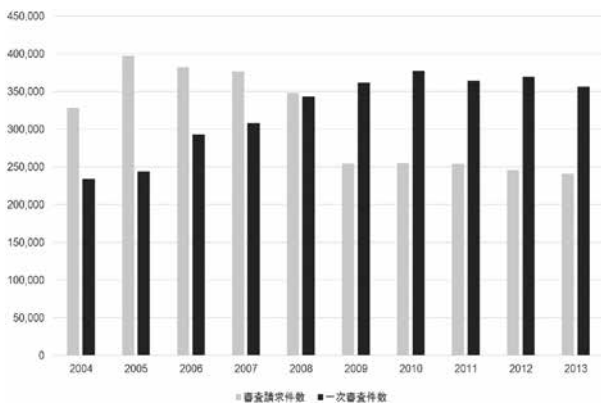


図1 審査請求件数と一次審査件数の推移

その結果、FA期間は、2009年以降急速に短縮していき、ついに2013年、目標の11月を達成したのである。(図2)

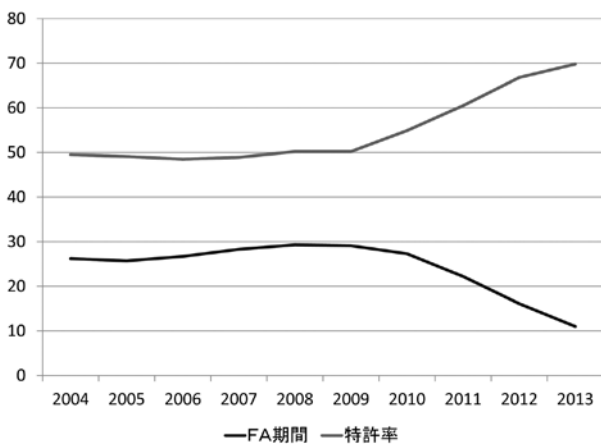


図2 一次審査通知までの期間と特許率の推移

このグラフに、特許率の推移を重ねてみた。FA期間が短縮していった2009年から、特許率は急速に上昇していった。これは、出願人が特許出願戦略を量から質へと転換したことによるところも大きい。審査官の審査処理方針も影響を与えているように思われる。

一次審査とは、拒絶理由通知か即時特許査定とのどちらかである。一方、特許率とは、特許査定件数を最終処分(そのほとんどは特許査定か拒絶査定のいずれか)の件数で割ったものである。FA11を目標通り達成するため、審査官の多くは、一次審査を優先する。その結果、拒絶理由通知後の最終処分が後回しになっている。即時特許査定が多く行われ、拒絶査定が後回しになっているため、特許率が上がっているのである。

今後の審査はどうなるのか。「FA11」達成後の特許審

査の基本方針」では、迅速性を堅持しつつ、ユーザーニーズに応えた質の高い権利を設定すると宣言している。質の高い特許とは、権利化後容易に無効にならない安定性、すなわち「強さ」と、権利行使の際に有効に働く「広さ」を兼ね備えたものをいう。審査官は、これまで以上に、適正な「強さ」と「広さ」を備えた特許を迅速に付与することが求められていくであろう。そのためには、これまでともすれば不十分であった外国語文献への先行技術調査にも、注力していかなければならないだろう。

また、グローバルな知的財産権の取得と活用に対する支援にも、特許庁はこれまで以上に力を入れていくであろう。今後、特許審査処理が楽になるということではないが、特許審査官のリソースを審査以外の業務、例えばインド、ブラジルやASEANといった新興国での知的財産権確保に対しても有効に活用するということは、民間企業にとって歓迎すべきことである。特許庁は、2014年1月末現在、我が国は28カ国・地域と特許審査ハイウェイ(PPH)の本格実施または試行を行っている。PPHは、今後ますます利用が拡大されていくであろう。(図3)

また、特許庁は、新興国等の審査実務能力向上を支援すべく、審査官の派遣や研修生の受け入れを積極的に推進している。これは、我が国企業に対して、これまで特許出願の対象として考慮してこなかった国へも、積極的に特許出願することを促し、海外への事業展開を後押しする意思の表れであろう。グローバル知財戦略を真剣に構築する時代が来たとの認識である。

3 今後の特許情報提供戦略

このように国(特許庁)が今後の施策展開の方向性を明示していることを踏まえると、特許情報提供に携わる者も、この方向性に即した新たな事業展開を早急に進めていかななくてはならない。

以下に、筆者が考える新たなビジネスモデルの案をいくつか紹介したい。

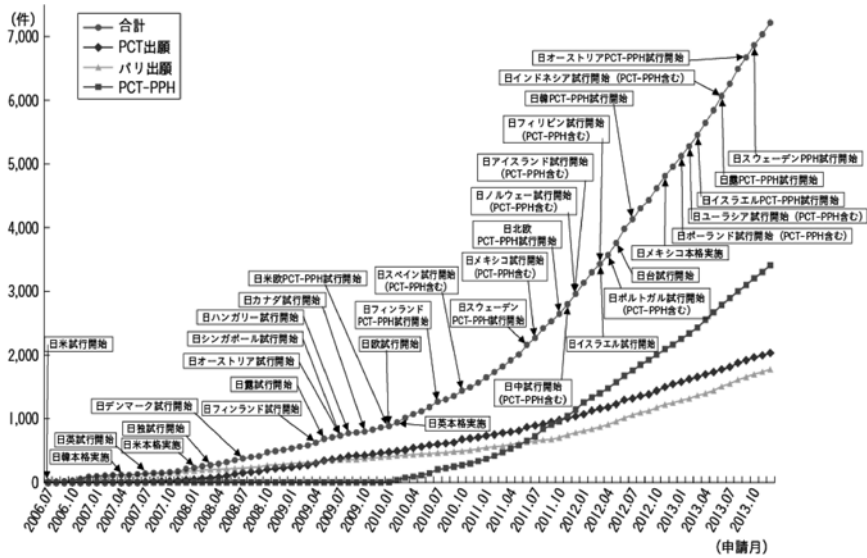


図3 特許審査ハイウェイの拡大

(1) 急増する外国語特許情報への的確なアクセス

近年、外国語特許文献が急増している。(図4)

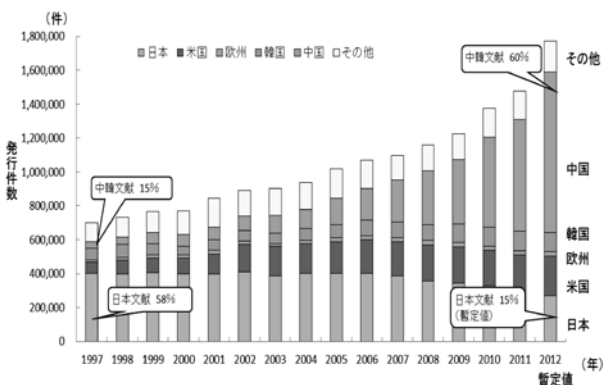


図4 急増する外国語の特許情報

世界で通用する安定した権利取得のためには、外国語特許情報の的確かつ効率的な調査が不可欠である。的確な先行技術調査は、特許庁だけでなく、出願人側にも求められているものである。特に今後特許庁で質重視の審査が行われていくこと、グローバル知財戦略のためにPCT出願の活用増が見込まれること等々を踏まえると、特許情報提供事業者は、急増する外国語特許情報も含めて迅速かつ的確な先行技術調査を可能とするためのサービスを提供していくべきであろう。具体的には、以下のような点について検討すべきである。

① 中国語文献へのアクセスの容易化

特許庁では、中でも増加が激しい中国語特許情報をユーザーが容易に調査できる環境を実現すべく、英文抄

録及び和文抄録のデータ作成・提供を開始した。また特許電子図書館 (IPDL) において中国語の機械翻訳及びこれを利用した日本語テキスト検索システムを開発中と聞いている。

民間の特許情報提供者も、中国特許情報の検索提供サービスに積極的に取り組むべきであろう。そのためには、参入コスト、投資コストを低減化すべく、特許庁が保有する中国語特許文献の英文抄録及び和文抄録のデータを無償もしくはマージナルコストで開放すること、近々完成する予定の中国語文献の日本語テキスト検索システムを、情報提供者にも利用可能とすることが、極めて有効であると考えられる。

② 主要国の特許情報一括調査の可能化

2013年1月から、EPOとUSPTOは、英語、仏語、独語で発行されるPCTミニマム・ドキュメントに対してCPCの付与を開始した。中国も、一部分野での付与を開始しており、2016年1月までには全分野での付与を目指している。また韓国も、まもなく付与が開始される予定である。

このことは、主要国言語のうち日本語を除く特許文献については、近々そのほとんどにCPCが付与されるということになる。換言すれば、CPCで検索すれば主要国の特許情報を一括で調査できるということである。

このことを踏まえると、日本語特許情報にもできるだけ速やかにCPCを付与すること、もしくはCPCとFI/Fタームのコンコーダンスを作成することが必要不

可欠であると考えられる。その上で、CPC を利用した日本語検索システムを早急に立ち上げることが、極めて重要なのではないかと考えられる。

③ パテント・ファミリーの有効活用

グローバル知財戦略に基づく出願とは、ほとんどの場合複数国への出願を意味する。出願人にとって重要性もしくは戦略性の高い発明ほど、複数国へ特許出願されることが予想される。そういった出願はパテント・ファミリーを持つことになる。中国語特許出願が急増しているが、そのうち重要と思われる特許出願は、欧米や日本にも出願されていることが想定できるので、英語又は日本語でその内容を理解できる。

このことは、難解な中国語文献にアクセスしなくてもその出願内容を把握できるものが一定数あるということである。その意味で、パテント・ファミリーを整備し、有効活用できるようなサービスを提供することについて、前向きに検討すべきである。

(2) 新興国特許出願手続等情報の有効活用

今後、海外進出先の多様化に伴って、欧米中韓だけでなく、インド、ブラジル、ASEAN といった新興国等においても、知的財産権の取得及び活用が必要となってくる。

このニーズに応えるため、新興国等の知的財産関連情報を、JETRO や特許庁が提供してきたが、その性格上、公式に公表されている情報に限定される。実際に特許出願する際に必要な、出願書類の様式についての細かな留意事項、審査官から出されるオフィスアクションへの対応、権利行使手続を円滑に進めるためのノウハウといった情報については、入手が難しい。また、新興国の特許出願手続等情報は多くの場合英語でないため、現地代理人の対応が適切であるかどうかとも判別が困難である。権利行使手続を円滑に進めるためのノウハウを熟知している現地代理人の情報も、これまで以上に必要となってくるであろう。

このような政府レベルでは対応困難な海外知的財産関連情報の提供サービスを、民間のビジネスとして実現していくべきである。

(3) 特許情報調査専門人財の育成

これまで述べてきたように、今後、特許情報がグローバルな事業展開の判断材料として、これまで以上に重要となってくることが予想される。この特許情報調査を誰が行うべきであろうか。大企業では、研究開発のシーズ探索などを目的として先行技術を把握するための調査であれば、研究者が自ら行うべきであろうし、出願あるいは審査請求の是非を判断するような権利に関連する調査ならば、専門家が行った方が良いという意見が多い。特に網羅性が要求され、知財の専門性が必要な調査に関しては、研究者と調査業務実施者との間に知財リエゾンが仲介し、三者で調査を進め、それ以外のものについてはできるだけ研究者自らが調査するように教育・指導するという特許情報調査体制を整備しつつある。

しかしながら、中小企業や、大学、公的な研究機関等においては、このような十全の特許情報調査体制を整備することは、実際上極めて困難と言わざるを得ない。このような知的財産管理体制が不十分な機関に対しては、外部の特許情報調査専門家による支援が必要不可欠である。

特許情報調査業務に従事する者には、何段階かのレベルがあり、そのレベルに応じて求められる調査技能にも差があるように考えられる。例えば、網羅性と専門性の両方を要する調査については、依頼者である経営者や研究者のニーズを正確に把握し、調査目的を明確化して、調査業務実施者に適切な指示を与え、最善の成果に誘導する、高度なマネジメント能力を有する、特許情報管理者が求められているようである。優れた特許情報管理者は、企業にとって、知恵袋であり、参謀であり、軍師である。しかしこのような能力は一朝一夕で獲得できるものではなく、長年の経験によって身につけていくべきものである。

このような特許情報調査の専門人財を育成確保し、中小企業や、大学、公的な研究機関等の経営者や研究者のニーズに応えることが、今後ますます必要となってくるのではないかと考えられる。そのため、研修やトレーニング、能力検定等を含む体系的な特許情報専門人財育成プログラムを構築することが必要であると考えられる。