

一般財団法人工業所有権協力センターにおける特定登録調査

—特許審査に活用される先行技術調査クオリティを広く一般開放—

JPO-quality Search Reports by industrial Property cooperation Center



一般財団法人工業所有権協力センター 研究所総括研究員

近藤 裕之

平成27年10月より現職

✉ kondoh-hiroyuki@ipcc.or.jp

☎ 03-6665-7870

1 特定登録調査機関制度

特定登録調査機関制度は、平成16年の「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第79号）によって「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」（平成2年法律第30号）（以下「特例法」という。）が改正され、平成17年に始まりました。

この制度は、特許庁の先行技術調査業務を受注してきた登録調査機関の調査能力を出願人等も利用できるようにするとともに、審査請求前に調査結果を把握することで、出願人自らが審査請求をするかどうかなどを判断できるようにすることを目的としています。このため、調査には、特許庁の審査官が利用している「特許庁特実検索システム」を用いることとされています。平成29年8月現在、（一財）工業所有権協力センター（以下「IPCC」という。）のほか、（株）パナソニックグループ、（株）技術トランスファーサービスの計3法人がサービスを提供しています。

2 IPCCでの事業開始

IPCCは、1985年に設立され、我が国を支えてきた多くのメーカーから優秀な技術者を採用し、特許庁の先行技術調査業務や分類付与業務を担っています。現在は1800名（うち専門技術者約1600名）を超える職員が在籍しており、全ての技術分野の調査や分類付与に対応できる我が国唯一の機関となっています。また、

海外の特許庁を始めとする政府機関からも多くの訪問者があり、先行技術調査等を担うIPCCのような機関には、諸外国政府も高い関心を示しています。

特定登録調査事業については、平成27年度から「IPCC先行技術調査サービス」として事業を開始しました。このサービスは、IPCCがこれまで特許庁向けに行ってきた特許先行技術調査と同等の品質の調査を、一般の企業等に向けて提供するものです。特許法第29条に基づく拒絶理由通知の場合は、調査機関が調査した文献が根拠となっている場合が殆んどです。ということは、審査請求前に拒絶理由に該当する文献が事前に把握できれば、拒絶理由通知後であれば生ずる補正の制限等がなく補正できるなど、出願人にとっても非常に大きなメリットがあるといえます。

受注件数は、初年度は、数件で始めましたが、平成28年度は300件を超え、今年度（平成29年度）はさらに倍のペースで増加しています。多くの利用希望者・企業等がいらっしゃいますが、急速な伸びにより、IPCCの受注体制が追いつかず、嬉しい(?)悲鳴といったところでしょうか。

IPCCは、一般の企業等に向けた先行技術調査サービス、いわゆる民需事業の経験が乏しいため、特定登録調査というサービスの数か月先や数年先の受注量が全く読めない中、特許庁からの調査や分類付与業務を行いつつ、どのような業務計画を策定し、体制整備のための職員の採用をどうするのかなど、現在も手探りの状態です。まさにIPCCにとっても様々な困難を乗り越えながら、民需サービスの経験やノウハウを蓄積しているところで

す。

ところで、昨年、一般の企業等に向けた先行技術調査のサービス事業を日本よりも早く始めて軌道にのせている、韓国の調査機関を調査させていただく機会を得ました。韓国では、特許庁発注の先行技術調査も含めた全調査業務のうち10%以上を民需事業が占めている調査機関では、民需の専任部署を設け、事前に受注量が予想しにくい事業やそれに対応する人員を完全に独立させることで、人員や経理面で他事業と混同することがないようになっていました。このような組織モデルは、今後のIPCCの組織を考える上で参考になるものと思われる。

3 IPCC 先行技術調査サービスのメリット

先行技術調査業務は、上述しましたように現在3法人がサービスを提供していますが、全ての技術分野で、過去350万件に及ぶ先行技術調査ノウハウが蓄積されているのは、IPCCのみとなっています。あらゆる技術分野に対応しているため、企業側も技術分野を気にせず調査を依頼できることにメリットを感じているようです。(ただし、「遺伝子工学関連分野」、「化学構造式検索が必要とされる分野」については、民間の特殊な検索サービスの利用が必須であり、現状調査受けておりません。)

セキュリティについても、プライバシーマークや、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得しているだけでなく、特例法に基づき、特許庁から公開前情報の取り扱いが認められており、出願公開前の特許出願にかかる分類付与等についても、長年の実績があります。

また、特定登録調査には、次のようなメリットがあります。

(1) 審査請求の可否判断

審査請求前に、特許庁審査官が参照する検索報告書と同等の品質の調査報告書を得ることができます。

(2) 公開前に権利化の見通し可

特定登録調査サービスは、公開公報の発行前であっても利用できます。このため、公開前に権利化の見通しを立てることができ、権利化すべきか秘匿化すべきかを判断できます。

(3) 早期審査申請時に利用

早期審査申請時に必要となる「早期審査に関する事情説明書」において、本サービスの調査報告書を添付することにより、「先行技術文献・対比説明」欄の記載を省略することができます。

(4) 特許出願の価値評価

特許出願の価値評価や投資決定の判断材料としても活用できます。

(5) 強く広い特許の取得

調査報告書の内容に応じて、審査請求前の自発補正のほか、国内優先権や分割出願の利用・活用、また海外への出願を検討していただくことができ、強く広い特許の取得が可能となります。

(6) 審査請求料の軽減

特定登録調査機関として認定を受けているIPCCの特定登録調査サービスの利用により、特許庁において審査請求料が減額されます。(注：特許庁に対して審査請求する際に、調査報告番号を提示していただく必要があります。)

(7) 調査報告書の特許庁への提出不要

調査報告書は依頼人に報告することはもちろんですが、IPCCから特許庁へ書類を送付するため、審査請求時に出願人が特許庁へ書類を提出する必要がなく、書類作成や提出の負担が軽減されます。

こういったメリットにより、生み出された発明の価値を最大限高めることができます。

4 IPCC 先行技術調査サービスの利用料金

利用料金については、平成29年9月現在、以下のような料金となっております。

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) 基本料金 | 65,000円 |
| (2) 請求項数加算料金 | 請求項数×2,000円 |
| (3) 海外文献調査オプション | 35,000円 |

※金額は税抜

例えば、国際出願を視野に入れた出願であれば海外文献調査も必要になると思いますが、請求項数が「10」ある出願の場合、65,000円+10×2,000円+35,000円=120,000円(税抜)となります。

この料金は、IPCCとして本格的に大量受注するようになれば、変更する可能性はあるものの、上記したよう



な出願人が受ける大きなメリットに比して非常にリーズナブルと高い評価を受けています。

5 サービスの対象

IPCC 先行技術調査サービスの対象は、特許出願済みで、なおかつ審査請求前の出願案件であり、出願公開前であっても問題ありません。ただし、① 国際特許出願案件（特許協力条約に基づく国際出願で日本を指定国とした特許出願案件）（以下「PCT 案件」という。）、② 審査請求期間満了までの日数が少ない案件、については、対象外となります。①の先行技術調査は、特許協力条約に基づき、国際調査機関（日本国特許庁）が行うこととなっております。なお、韓国では、PCT 案件についても民間の調査機関にアウトソースされていますので、もしかしたら日本もアウトソースするようになるのかもしれませんが。②については、特定登録調査は、特例法に基づき審査請求前の案件とされており、調査には少なくとも 4 週間程度の期間が必要となるため、審査請求期間満了までの日数が少ない場合には、対応できないこととなります。

6 調査期間

約 4 週間程度を目途に調査報告を納品していますが、お申込みの技術分野への依頼が集中していたりする場合などは、納期について事前にご相談させていただいてます。

7 参考 (IPCC のパンフレット)

IPCC 先行技術調査サービス料金

項目	料金（税別）
基本料金	65,000円
請求項数加算料金	請求項数 × 2,000円
海外文献調査オプション	35,000円

※技術難易度等により料金変動する場合がございます

【例 1】請求項数 1 の国内文献調査

65,000円 + 1 × 2,000円 = 67,000円（税別）

【例 2】請求項数 10 の国内・海外文献調査

65,000円 + 10 × 2,000円 + 35,000円 = 120,000円（税別）

【問い合わせ先】

一般財団法人 工業所有権協力センター（IPCC）
 企画室事業推進部 IPCC 先行技術調査サービス担当
 矢花 弘行（ヤバナ ヒロユキ）
 電話：03-6665-7877 mail: yabana-hiroyuki@ipcc.or.jp

IPCC 一般財団法人工業所有権協力センター
Industrial Property Cooperation Center

特許性の有無を調査します IPCC 先行技術調査サービス

平成29年度版
特許出願済みかつ審査請求前に先行技術調査を行います

御利用のメリット

特許出願

特定登録調査
(特許庁審査官が使う検索報告書と同等)

- メリット①** 審査請求の可否判断
特許取得予見性の向上
- メリット②** 早期審査申請時に利用
早期審査に関する事情説明書の先行技術文献・対比説明が省略可
- メリット③** 発明の価値評価
補助金申請や投資判断に活用
- メリット④** 強く広い特許の取得
請求前補正・国内優先・分割出願の活用や、海外出願の判断
- メリット⑤** 審査請求料の軽減
審査請求コストの低減

分割・国内優先・外国出願等

特許出願 → 審査請求

【お問い合わせ先】
一般財団法人 工業所有権協力センター
企画室事業推進部

〒135-0042
東京都江東区木場1-2-15
深川ギャザリアウエスト3棟

TEL 03-6665-7877
URL <http://www.ipcc.or.jp>
mail zizyo-suishin@ipcc.or.jp

IPCC 先行技術調査サービスの特徴

特許庁向けの先行技術調査と同等の品質

IPCCは、特許庁による特許審査に必要な先行技術調査の外注先である登録調査機関として、28年間にわたって350万件を超える先行技術調査を行ってきました。

本サービスは、特例法に基づく特定登録調査機関として、特許庁向けの先行技術調査を行っている調査員が、特許庁向けの業務に使用しているものと同じ検索システムを用いて同等の品質の調査を行います。

全技術分野の調査が可能

高度な技術専門性を備えた1600人を超える調査員を擁しており、全ての技術分野の調査が可能です。

万全のセキュリティ体制

特例法に基づき、国から公開前情報の取り扱いを認められていることから、特許庁向けの事業においては、既に出願公開前の特許出願を取り扱っております。また、本サービスにおいては、調査業務を行う場所を隔離するなどの追加対策を施しているほか、国際規格であるISO27001認証も取得しており、セキュリティは万全の体制を整えています。

調査対象案件
特許出願済みかつ審査請求前の出願案件が対象となります（出願公開前の案件も可）
ただし、以下の案件は対象外となります。
① 国際特許出願案件（特許協力条約に基づく国際出願で日本を指定国とした特許出願案件）
② 審査請求期限満了までの日数が少ない案件
また、調査対象となる請求項は、依頼時点の全請求項となります。

調査可能分野
以下を除く全分野の調査が可能です。
① 遺伝子工学関連分野
② 化学構造式検索が必要とされる分野

調査ツール
特許庁の審査官が使用している「特許庁特実検索システム」を用いて調査を行います。

調査対象範囲
「国内特許・実用新案公報」
オプション料金金の支払いにより、国際公開・米国・欧州特許公報等の海外文献も調査します。

納期
原則、受注後4週間以内に納品いたします。
ただし、お申し込みの分野が集中している場合など、多少追加のお時間をいただく場合があります。

調査料金

■基本料金	65,000円～
■海外文献調査等オプション料金	35,000円～

※技術分野の難易度や請求項数等により料金は変動します。