

特集《任期付審査官》

特許庁での特許審査業務を振り返って

会員 工藤 嘉晃



要 約

特許庁における特許審査官の審査業務において、大きなウェイトを占める先行技術文献調査（引用文献のサーチ）について、今年3月まで審査官だった経験を踏まえて、ご紹介したいと思います。先行技術文献調査については、審査官が自ら行う場合と、登録調査機関に外注して、登録調査機関の検索者が先行技術文献調査を行う場合（検索外注）があります。審査官が自ら先行技術文献調査を行う際には、FIやFタームを用いた検索や、全文テキスト検索等などがあり、検索外注には、納品型検索外注と対話型検索外注があります。本稿において、それぞれの特徴について説明します。

また、審査官から弁理士に立場が変わり、大きく変化した業務内容について、審査官だったときの業務内容と弁理士になってからの業務内容について、共通する点と異なる点についても簡単に述べたいと思います。

目次

1. はじめに
2. 先行技術文献調査
 2. 1 審査官によるサーチ
 2. 1. 1 特許審査官端末
 2. 1. 2 国際特許分類（IPC）
 2. 1. 3 FI
 2. 1. 4 Fターム
 2. 1. 5 全文テキスト検索
 2. 1. 6 その他のサーチ
 2. 2 登録調査機関による検索外注
 2. 2. 1 納品型検索外注
 2. 2. 2 対話型検索外注
 2. 2. 3 対話から拒絶理由起案までの流れ
 2. 2. 4 審査官による追加サーチと報告書の評価
 2. 3 通常の審査と対話型検索外注を利用した審査との比較
3. 審査官業務と弁理士業務の共通点と相違点
 3. 1 発明の技術的理解
 3. 2 引用文献のサーチ
 3. 3 中間処理
 3. 4 明細書の作成
4. おわりに

1. はじめに

私は、平成23年3月31日付で、特許庁での審査官

の任期を満了して退職し、同年4月から東京都内の特許法律事務所に勤務しています。審査官の任期中に弁理士試験に合格していただきましたので、特許庁を退職した後すぐに弁理士登録をしました。現在、弁理士として明細書の作成や拒絶理由の応答等の業務を担当させて頂いております。

そのような状況の中、今年7月頃、パテント誌12月号において、特許庁での任期を満了した任期付審査官を特集するというお話を頂きました。まだまだ、知財業界での経験は浅く、私のようなものが寄稿させて頂くのは大変恐縮ではございますが、特許庁での特許審査業務において行われる先行技術文献調査のことに、主にご紹介させて頂きたいと思います。

また、審査官の業務と弁理士の業務の両方を経験してみても、業務の共通点や相違点についても述べたいと思います。

2. 先行技術文献調査

審査官は、特許出願を審査する際に、特許請求の範囲や明細書の記載が本願発明を認定できないような記載でない限り、本願発明に対して新規性や進歩性を否定し得る引用文献を見つけるため、先行技術文献調査を行います（本稿においては、先行技術文献調査を、

単に「サーチ」と呼ぶことがあります)。

サーチには、審査官が自らサーチを行う場合と、審査官が特許出願の審査に着手する前に、特許庁の外部の登録調査機関にサーチを外注する場合があります(ここでは、「サーチ外注」と呼びます)。サーチ外注を利用した審査では、登録調査機関からの調査結果(サーチレポート)を得て、その調査結果に挙げられた文献を、引用文献として利用することが行われています。

2. 1 審査官によるサーチ

審査官は、引用文献をサーチするために、特許審査官端末を利用します。サーチのやり方は様々な方法がありますが、主に、FI、Fタームを用いた検索、全文テキスト検索や、それらを組み合わせた複合検索等があります。

2. 1. 1 特許審査官端末

特許審査官端末は、平成19年1月から独立行政法人工業所有権情報・研修館の公報閲覧室(特許庁庁舎2階)で利用することができ、平成21年7月以降地方閲覧室(8カ所)でも利用できるようになりました⁽¹⁾。

一般に公開されている特許審査官端末は、一部機能が制限されていますが、表1に挙げられているような機能を備えています。

基本的な構成は、図1に示すような2つのディスプレイからなる端末となります。左側のディスプレイには、検索式を入力するためのGUIが表示されます。右側のディスプレイは、検索式にヒットした公報等の文献が表示され、引用文献を見つけるためのスクリーニングを行うことができます。

また、右側のディスプレイは超高精細のディスプレイを使用しており、長時間のサーチや公報のスクリーニングによる、審査官の目への負担を軽減する配慮がなされています。

2. 1. 2 国際特許分類(IPC)

特許審査官端末では、国際特許分類(International Patent Classification; IPC)に基づいて作成されたFI(File Index)やFターム(File Forming Term)を用いて特許文献を検索することができます。

IPCは、現在のような国際的な技術交流が盛んな時

表1 特許審査官端末の機能一覧
(出典: Web とつきよ 平成21年8月号 (No.4))

		特許審査官端末(閲覧室設置)
検索手段等	利用可能な検索キー	国内特許: FI、Fターム、審査官FW、和文全文テキスト 外国特許: ECLA、USC(米国のみ)、英文全文テキスト、和文全文テキスト(和抄のみ)
	テキスト検索	検索範囲: 全文(国内特許文献、外国特許文献(英文、和抄))
		キー総数: 制限なし(ただし、検索式長は500byteまで) 近傍指定検索・異表記検索等が可能
複合検索	FI、Fターム、FW、全文テキスト等を相互に組み合わせた複合検索が可能	
文献番号照会	国内特許文献、外国特許文献(和抄含む)について可能	
その他の検索	ICIREPAT(合金)検索	
スクリーニング	文献単位	複数文献を連続的に高速スクリーニング可能
	件数	国内特許文献、外国特許文献 各々最大1000件
	反転表示	検索ワードに加え、任意ワードのカラー反転(複数色)が可能、更にスペクトル表示が可能
	しおり	しおり付与による選択的スクリーニングが可能
	印刷	複数文献の一括印刷



図1 特許審査官端末
(出典: Web とつきよ 平成21年8月号 (No.4))

代において、世界各国で外国特許文献の利用が増加し、各国が独自に分類を行っていたのでは、円滑な特許文献の利用に支障を来していたという問題を解消するために、世界各国が共通に使用できる特許分類として作成されました。

IPCは、セクションからメイングループまたはサブグループへと、階層的に細分化されており、特許文献をその階層に従って順次分類することができます。日

本では、IPC の国内運用として、原則 IPC 第 8 版を細展開した FI を用いています⁽²⁾。

2. 1. 3 FI

FI は、特許庁内の検索データベースに用いている分類であり、表 2 のように、[IPC の完全記号 (サブグループまでの記号) + 3 桁の数字および/または 1 桁のアルファベット] で、公開特許公報の 1 ページ目の上部中央に表示されています。

表 2 FI 記号の表記形式

FI 記号の表記形式	例
IPC 記号	G06F 12/00
IPC + 展開記号	G06F 3/06 540
IPC + 分冊識別記号	G06F 3/08 A
IPC + 展開記号 + 分冊記号	G06F 12/00 501 A

特許文献は、審査業務における先行技術文献調査が効率的かつ的確に行えるように日本国特許庁に出願されるすべての特許出願や実用新案登録出願に対して FI を付与し、それらの公開公報等が必要に応じて抽出できるデータベースが整備されています。

従来、FI の付与は、審査官が特許請求の範囲、明細書および図面 (以下、「明細書等」) を精読し、その発明の内容に合った FI が付与されていましたが、近年、審査官の業務負担を軽減し、特許審査の迅速化を図るために、登録調査機関に FI 付与作業が外注されています。

審査官は、FI 付与作業に全く関与しないわけではなく、登録調査機関によって付与された FI をチェックする機会等があり、審査官によるチェック結果を登録調査機関にフィードバックすることができます。

特許審査業務において、一般的に、同じテーマの技術分野を複数の審査官からなる審査グループで担当しています。私が所属していた審査グループでは、グループ内の FI に対する認識のばらつきを解消するために、グループ内の審査官が一箇所 (会議スペースなど) に集まって、登録調査機関からの FI 付与結果に対してチェックを行いました。具体的には、特許出願に係る発明の内容を鑑みて、どの分類 (FI) を当該特許出願に付与すべきかについて、議論していました。それによって、審査グループ内の審査担当分野の分類 (FI) に対する認識を共有することができ、特許審査の際に引用文献を効率的に検索することができました。このように、正確な分類 (FI) 付与は、迅速的確

な審査に寄与することになります。

審査官は、引用文献のサーチを行う場合に、基本的には、審査対象である本願発明に付与された FI を参照して、当該 FI を含む検索式を作り、同じ FI が付与されている特許公報等の特許文献をサーチします。

また、本願発明の特徴を捉えた FI がいくつか付与されているのであれば、複数の FI を AND/OR 演算子で組み合わせた検索式を作成してサーチします。それによって、FI の組み合わせのみで、引用文献を見つけられることもあります。

しかしながら、技術分野によっては、技術の進歩が早く、既存の分類 (FI) だけでは、完全に本願発明の特徴を捉えることができない場合があります。そのような場合には、FI を利用する他に、本願発明の特徴を捉えたキーワード等を用いたテキスト検索も併用することで、サーチ範囲を絞り込んで、適切な引用文献を見つけることができます。

2. 1. 4 F ターム

FI は IPC を細分化したものではありませんが、FI のみでは区分けが粗い分野もあり、特に近年発展した技術分野においては単独の FI の範囲内であっても非常に多くの先行技術文献を調査しなければならない場合があります。それらの FI を所定技術分野毎に種々の技術観点から細区分したものが F タームです。IPC, FI, F タームの関係を図 2 に示します。

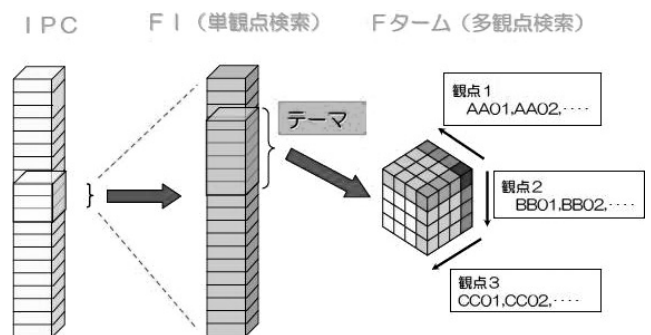


図 2 IPC, FI 及び F タームの関係 (出典：平成 22 年度知的財産権制度説明会 (実務者向け) テキスト)

F タームは、文献量の著しい増大及び技術の複合化、融合化、製品の多様化といった技術開発の動向変化に対しても、特許審査のための先行技術文献調査 (サーチ) を迅速に行うため機械検索用に開発された検索インデックスであり、FI と同様に、F タームの付与等は、登録調査機関に外注されています⁽³⁾。

F タームは、特許文献に記載された発明の特徴を

				5M	5M	5L	5I	5S	5S	5M	5E	5E	5M
		副分類		データベース	データベース	電子商取引	入出力制御	記憶装置	アーキテクチャー	言語処理	マンマシンインタフェイス	マンマシンインタフェイス	データベース
	主分類			計算機におけるファイル	検索装置	特定用途計算機	計算機間の情報転送	記憶装置の機密保護	オンラインシステムの	文書処理装置	デジタル計算機のユーザ	デジタル計算機の表示	伝算表計算処理
				5B082	5B075	5B049	5B084	5B017	5B285	5B109	5E501	5B069	5B090
5M	データベース	計算機におけるファイル	5B082		774 0.22	140 0.04	546 0.16	331 0.09	57 0.01	180 0.05	137 0.04	23 0	23 0
5M	データベース	検索装置	5B075	938 0.17		1338 0.25	1066 0.2	148 0.02	38 0	380 0.07	464 0.08	55 0.01	28 0
5L	電子商取引	特定用途計算機	5B049	237 0.01	2401 0.15		1744 0.11	1005 0.06	432 0.02	166 0.01	359 0.02	39 0	524 0.03
5I	入出力制御	計算機間の情報転送	5B084	793 0.14	734 0.13	911 0.16		216 0.03	152 0.02	140 0.02	319 0.05	136 0.02	9 0
5S	記憶装置	記憶装置の機密保護	5B017	846 0.21	111 0.03	425 0.14	137 0.04		548 0.18	83 0.02	25 0	7 0	8 0
5S	アーキテクチャー	オンラインシステムの	5B285	134 0.03	66 0.01	422 0.11	255 0.07	708 0.19		6 0	27 0	8 0	1 0
5M	言語処理	文書処理装置	5B109	239 0.1	241 0.1	141 0.06	125 0.05	81 0.03	5 0		177 0.07	56 0.02	44 0.01

図3 分析相関分析ツールの表示画面

FIよりも細かく表されています。Fタームを参照することで、審査官は、審査対象である本願発明を審査する際に、本願明細書等を読まなくても、本願発明がどのような特徴があるかをある程度知ることができます。

また、Fタームは、FIで定められる一定の技術範囲ごとに区分して整備されており、区分された各技術範囲を「テーマ」と呼んでいます。各テーマには、その技術分野を端的に表す「テーマ名」と、英数字5のコードからなる「テーマコード」が、必ず付与されています。特許審査官端末では、このテーマコードを用いて引用文献のサーチを行うことも可能です。

例：FIカバー範囲：G06F 12/00,501～12/00,549
 テーマ名：計算機におけるファイル管理
 テーマコード：5B082

FIやFタームの内容は、特許庁HPに公開されているFターム・FI検索ツール⁽⁴⁾を利用することで、確認することができます。

先行技術文献の調査の際に、1つのテーマコード内の文献をサーチすれば、全ての引用文献を発見できることはありますが、しばしば他のテーマコード内の文献をサーチすることもあります。その際に、審査官は、テーマコード間の関連性を考慮して、自分が担当する技術分野（テーマコード）に関連のあるテーマコードについても、サーチ範囲に含めた検索式を組み立てたりします。

テーマコード間の関連性は、ある程度、審査官の知識として頭の中に入っています。なお、テーマコー

ド間の相関関係は、特許庁HPに公開されている分類相関解析ツール⁽⁵⁾を利用することで、定量的に確認することができます（図3）。

図3を参照すると、2次元のマトリックスで、各テーマコード間の相関を示す値が表示され、その値が高いところは、濃い色で表示され、強い相関があることを表現しています。例えば、テーマコード「5B082」に相関が強いテーマコードは、「5B075」、「5B084」等が挙げられます。

このようなツールを利用して、テーマコード間の意外な相関関係を見つけ出し、サーチ範囲を定めることも可能です。

2. 1. 5 全文テキスト検索

全文テキスト検索は、主に、FIやFタームで引用文献となりそうな特許文献を見つけられない場合や、学術論文や雑誌等の非特許文献をサーチする場合などに用いられます。基本的には、複数のキーワードをAND/OR演算子でつなげて指定していき、検索式を作ります。

全文テキスト検索は、しばしば試行錯誤して検索式を作る必要があります。私の場合、審査対象となる本願発明に対する引用文献をサーチする際に、本願明細書等に記載された発明が解決しようとする課題やその課題解決に不可欠な発明特定事項に関連する用語を、キーワードとして用いていました。そのため、発明が解決しようとする課題とその課題に対応する解決手段（解決方法）が、本願明細書等に明確に記載されていないような発明に対して、全文テキスト検索で引用文献のサーチを行うのは、なかなか適切なキーワードを定

めることができず苦労しました。

キーワードだけの全文テキスト検索では、サーチ範囲の絞込みに限界がありますので、FIやFタームも用いて複合的にサーチを行うこともできます。

複数のキーワードを AND/OR 演算子でつなげて検索式を作る他に、私が審査を担当していた技術分野で、特に有効であったのが、2つまたは3つのキーワードを用いた近傍指定検索です。近傍指定検索とは、「[キーワード1]の前後N文字内に[キーワード2]がある」(Nは整数)、「[キーワード1]の後N文字以内に[キーワード2]がある」というように、複数のキーワード間の文字数を指定した検索です。本願発明に対する引用文献をサーチする際に、本願発明と同様のものが記載されている引用文献の記載内容や用語の前後関係のある程度予想しながら、適切なキーワードとキーワードの前後の近傍関係を指定した検索式を作成することができます。

比較的新しい技術分野で、特許文献がそれほど蓄積されていないような場合には、非特許文献をサーチすることができる全文テキスト検索は有効でした。

2. 1. 6 その他のサーチ

発明は、技術の累積的な進歩によって生み出されますので、同一出願人または同一発明者が、先に出願した発明を改良した発明を特許出願することは十分に考えられます。そのため、審査官は、本願発明に対する引用文献のサーチを行う際に、本願出願人名または発明者名を検索式で指定して、本願に類似した発明がないかをサーチしたりもします。

私が審査官だったときには、審査した出願の何件かは、同一出願人または同一発明者の先の出願の特許公報を、本願発明に対する引用文献として採用し、本願発明の新規性や進歩性を否定する拒絶理由を通知したことがありました。

その他、現在審査中の本願明細書等を引用文献にして、他の出願に対して既に拒絶理由を通知されている場合があります。その場合、本願と他の出願に対する拒絶理由通知書の引用関係を辿り、その拒絶理由通知書において引用される本願以外の特許文献(図4の例では、特許文献1と特許文献2)を見つけることができます。それらの特許文献は、本願の出願日より前に公開され、本願明細書等の記載に、記載内容が類似していることがありますので、本願発明に対する引用

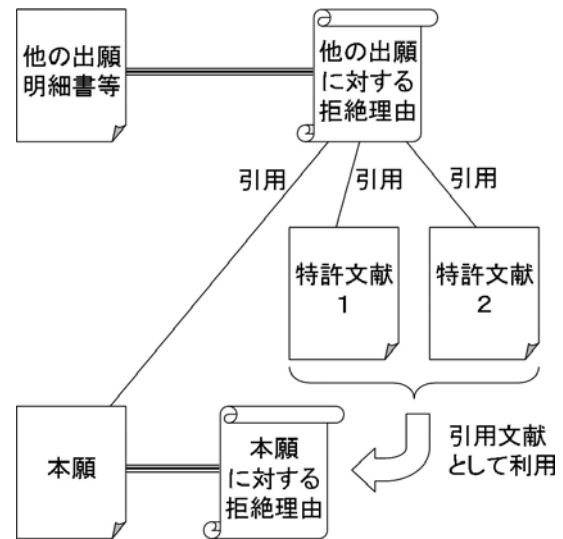


図4 本願を引用する拒絶理由通知書の引用関係を辿ったサーチの例

文献として採用できる場合もあります(図4)。

さらに、本願発明に対応するパテントファミリーの発明の外国特許庁での審査結果を利用すること(特許審査ハイウェイ等)も行われています。

2. 2 登録調査機関による検索外注

先行技術文献調査は、審査官自身が行う他に、登録調査機関に外注することが行われています。登録調査機関への検索外注(サーチ外注)は、審査をより一層迅速かつ的確に行い、審査要処理期間の短縮化を実現することを目的としています。

登録調査機関の検索外注の形式には、納品型の検索外注と対話型の検索外注の2種類があります。当初検索外注は、納品型のみで実施されていましたが、審査業務の一層の効率化を図るため、1999年度から納品型検索外注よりも審査効率の良い対話型検索外注が始まりました⁽⁶⁾。

2. 2. 1 納品型検索外注

納品型検索外注は、先行技術文献調査結果を記載した報告書のみを、特許審査の際に、審査官が参酌するものであり、検索者(サーチャー)と直接対話してサーチ範囲等を指示することはありません。2010年度の検索外注の全件数のおよそ15.4%を占めています(図5)。

特許庁の特許審査部は第一部から第四部まであり、それぞれの審査部には複数の審査室があります。各審査室において審査される技術分野によっては、納品型検索外注の方が適している場合もあり、審査室によっ

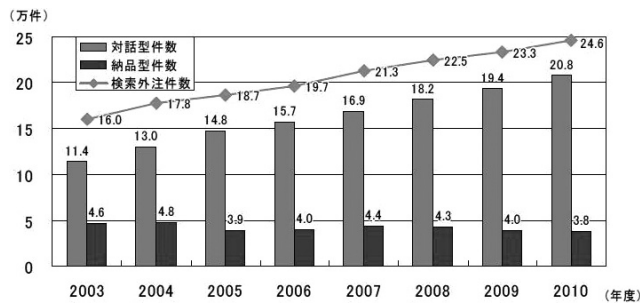


図5 検索外注件数の推移
(出典：特許行政年次報告書 2011年版)

て納品型検索外注の件数は異なります。

私は、所属していた審査室において、納品型検索外注の案件を担当することはありませんでした。

2. 2. 2 対話型検索外注

対話型検索外注は、検索者が審査官と直接対話を行い、本願発明の概要説明を含め先行技術文献調査結果の報告を受け、必要に応じて追加サーチを依頼するという形態となっています。

そのため、対話型検索外注では、審査官が検索者に対し、本願発明の明確でない点に対する質疑、サーチ範囲の指示や助言を直接行うことができます。また、技術的な知識を審査官と検索者で共有することができるという利点があります。

対話型検索外注が始まって以来、外注件数は増加し続け、2010年度には、全外注件数のおよそ84.6%を占めるようになりました(図5)。技術分野(テーマコード)によっては、ほぼ全件を検索外注するようになってきています。

私が担当していた技術分野では、外国の出願人からの特許出願(以下、「外国案件」)が多く含まれていました。それら外国案件は、翻訳文中に不明りょうな記載が含まれている場合が多かったため、検索外注には適さないものでした。そのため、私の担当技術分野では、国内の出願人からの特許出願(以下、「国内案件」)のほとんどを登録調査機関にサーチ外注していました。

それら国内案件の検索外注先の登録調査機関では、経験豊富な技術者を、検索者として多く採用していました。私との対話を担当して頂いた検索者の方は、元々、大手総合電器メーカーの技術者を長年されてきた方でした。私にとって、あまり馴染みのない技術についても、かなり詳しい知識と経験を有しており、大変有意義な議論を行うことができました。

2. 2. 3 対話から拒絶理由起案までの流れ

検索外注の年間発注件数は、月ごとに予め決められており、毎月、計画の発注件数に従って、審査着手前の案件を検索外注案件に選定して、登録調査機関に発注します。

対話の進め方については、審査を担当する技術分野や、検索者によって多少異なる部分もありますが、私が行っていた対話について、ここで紹介したいと思います。

審査官と検索者との対話は、当然、先行技術文献調査結果の報告書の納品予定日の前に行われます。私の場合、隔週で検索外注案件4件をまとめて、午前中に2時間ほど対話を行っていました。

検索者は、まず、発明が解決しようとする課題と発明の技術的な内容等について審査官に説明します。この際に、先行技術文献の調査対象である本願発明について技術的に理解できない点があれば、審査官は検索者に質問し、検索者のさらなる説明によって本願発明に対する理解を深めることができます。

次に、対話の前に、予め作成しておいた先行技術文献調査結果の報告書(案)に基づいて、検索者は、本願発明の発明特定事項を認定し、報告書(案)に記載された先行技術文献に記載されている事項と、本願発明の発明特定事項とを対比し、一致点と相違点を審査官に報告します。そして、相違点として挙げられた事項については、別の先行技術文献に記載されているのであれば、その旨が説明されます。

以上のような報告を受けた審査官は、報告書(案)に挙げられた先行技術文献で、本願発明の新規性や進歩性を否定できる論理を組み立てられるかどうかを検討し、本願発明に対する引用文献の追加サーチが必要であれば、サーチ範囲とともに検索者に追加サーチを指示します。追加サーチの必要がなければ、その調査結果の報告書(案)を受領する旨のサインを受領書に記入して、後日、調査結果の報告書(サーチレポート)が登録調査機関から納品されます。

登録調査機関から報告書を受けとった後、審査官は、報告書の内容を参考にして検索外注案件の審査に着手します。一般的には、検索者との対話における発明の内容の説明や、先行技術文献との対比の説明を忘却する前に、審査に着手しています。審査の際に、報告書に先行技術文献調査の結果として挙げられた複数の先行技術文献を用いて、本願発明の新規性や進歩性

を否定できるかどうかを検討します。そして、拒絶理由を構成できる先行技術文献があれば、引用文献として採用し、拒絶理由を起案します。

2. 2. 4 審査官による追加サーチと報告書の評価

拒絶理由を実際に起案する段階で、報告書に挙げられた先行技術文献だけでは、本願発明と引用発明との相違点をうまく埋めることができない場合が生じることがあります。

検索者との事前の対話段階において、本願発明や先行技術文献の説明を受けてはいるのですが、審査段階において、本願発明の明細書等や先行技術文献を何度か読み返しているうちに、先行技術文献に記載されている事項を組み合わせることでできない阻害要因や、組み合わせるための動機付けとなる記載が弱いことが見つかることもあります。

そのような場合は、報告書の先行技術文献を引用文献として採用せずに、審査官が新たに追加サーチを行い、その追加サーチによって見つかった文献を、引用文献として採用します。

審査官は、拒絶理由の起案が終了すると、その拒絶理由の起案において参考にした先行技術文献調査結果の報告書の評価を行います。報告書の評価には、専用の評価シートを用いて行います。評価シートには、例えば、審査官による追加サーチを必要としたか否か、追加サーチにより見つかった文献は、検索者のサーチ範囲内から見つかったものか否かなどの項目が記載されており、該当する項目をチェックすることによって、評価シートを作成します。

作成した評価シートは、今後の検索外注の品質や検索精度の向上のために、登録調査機関にフィードバックされています。

2. 3 通常の審査と対話型検索外注を利用した審査との比較

ここでは、審査官が先行技術文献調査から拒絶理由の起案までの全てを自力で行う審査のことを通常の審査と呼ぶことにします。

通常の審査において、審査対象となる本願発明は、非常に単純な構成であるのにも関わらず、その新規性や進歩性を否定する引用文献が、見つかりそうで見つからない場合が、しばしばありました。そのような案件は、非常にサーチに時間がかかり大変でした。

引用文献が見つからず新規性や進歩性を否定できないから、特許査定とするのは簡単ですが、もしそのまま特許査定してしまえば、その権利範囲は非常に広くなるのが考えられます。そのため、第三者に不測の不利益を与えることにも成りかねないので、慎重に先行技術文献調査を行う必要があります。

特許査定をする場合の起案は、ほぼひな形の文書に必要な事項を入力するだけなので、時間はかかりません。しかしながら、特許査定という結論に辿り着くまでの先行技術文献調査に膨大な時間を費やすこともあります。

このような場合において、検索外注を利用することで、先行技術文献調査にかかる時間を大幅に短縮することができます。例えば、検索者との対話において、引用文献が見つからない旨の報告を受けたときに、追加サーチやサーチ範囲等を指示する場合がありますが、最終的には、先行技術文献調査結果の報告書に記載された検索式を参照して、十分にサーチを行っていると判断すれば、審査官による追加サーチに時間をかけることなく、本願発明の審査の結論にすぐに辿り着くことができます。

また、通常の審査では、1人の審査官が本願明細書等や引用文献を読んで、本願発明や引用発明等を技術的に理解しますが、対話型検索外注では、審査官と検索者との間で、本願発明や引用発明等の技術的な事項に対して十分に議論することが可能です。それによって、審査官は、本願発明や引用発明等の内容を、1人で審査するよりも、比較的短い時間で技術的に理解できます。

このように、対話型検索外注の利用は、先行技術文献調査にかかる時間の短縮や、本願発明や引用発明等の十分な理解という効果をもたらし、迅速的確な審査に寄与しています。

なお、通常の審査の方がサーチ外注に比べて、審査官が自ら先行技術文献調査を行う分、本願発明の内容や審査における心証が記憶に残り、意見書および補正書に対応する際に、あまり時間をかけることなく処理できることもあります。

検索外注を利用した案件は、本願発明の内容が、長く審査官の記憶に残らないこともあり、再度審査する際に、逆に時間がかかる場合も想定されます。そのような場合に対応するために、審査官は、必要に応じて本願発明の内容や審査における心証等を、簡単に記載

した審査メモを残すようにして、自分自身の審査の効率化を図るようにも努めています。

3. 審査官業務と弁理士業務の共通点と相違点

審査官から弁理士に立場が変わったことで、仕事の内容についても、あまり変わらない点と大きく変わった点がありました。それらの点について、最後に簡単に述べたいと思います。

3. 1 発明の技術的理解

本願明細書等や引用文献を読んで、本願発明や引用発明を技術的に理解することは、弁理士と審査官に共通する作業であり、審査官から弁理士になっても、あまり変わりません。また、新規性・進歩性を否定する旨の拒絶理由を受けたときに、本願発明と引用発明との一致点と相違点について検討することについても変わりません。しかしながら、審査官から弁理士へと立場が変わったことで、本願発明と引用発明との検討の仕方が変わりました。

審査官のときには、本願発明に対して新規性や進歩性を否定するための論理付けを行うために、本願発明と引用発明との相違点を埋めるようなロジックを考えていましたが、弁理士になってからは、それとは全く逆に、本願発明と引用発明との相違点が明確になるようなロジックを考えるようになりました。

3. 2 引用文献のサーチ

弁理士になって大きく変化したことは、審査官のときに、特許審査業務で大きなウェイトを占めていた引用文献のサーチを行わなくなったことです。今後、先行技術文献調査については、業務として行うこともあると思いますので、その際には、本稿の前半で述べたような審査におけるサーチの方法は、活かせるものと考えています。

3. 3 中間処理

弁理士になっても、審査官だったころと、扱っている書類（本願明細書等、拒絶理由通知書、意見書・手続補正書など）については、あまり変わりませんが、中間処理の業務において大きな変化がありました。

審査官の審査業務における中間処理は、主に、出願人からの意見書・手続補正書を参酌して、再度、審査に着手することですが、意見書・手続補正書が提出さ

れた後、いつまでに着手しなければならないという法律で規定された期限はありません。

これに対して、弁理士の業務における中間処理は、主に、審査官が起案した拒絶理由通知に対して、指定された期間内に応答する必要があります。この点について審査官から弁理士になって、注意しなければならない点であると感じています。

さらに、審査官のときには、自分が起案した拒絶理由通知書以外は、あまり、読む機会はありませんでしたが、弁理士になってからは、様々な審査官からの拒絶理由通知書を読むようになり、色々な拒絶理由通知書の起案スタイルがあることに驚きました。例えば、新規性・進歩性を否定する拒絶理由については、一致点・相違点をきっちり認定して、起案しているものや、引用文献に記載されている事項を列挙するだけのものもありました。

記載量の少ない拒絶理由通知書について応答する際には、悩むこともあります。基本的には、特許審査基準等に基づいて審査されているので、拒絶理由通知書において、省かれている記載等を考えながら、応答するようにしています。

3. 4 明細書の作成

最後に、仕事の内容で大きく変わった点としては、明細書等の作成があります。私は、現在、主に外国語の明細書等の内容を日本語に翻訳して、翻訳文を作成することを担当しています。審査官時代において、外国語特許出願または外国語書面出願を審査する際に、どんな課題を解決する発明なのか明確に記載されていないものが多くあり、出願人と審査官双方にとって、満足のいく審査とならないという状況を何度も経験しました。

そのため、翻訳文を作成する際には、本願発明によって解決しようとする課題と、その課題を解決するための手段について、原文に記載されている範囲内で、可能な限り明確になるように意識しながら翻訳するようにしています。

4. おわりに

本稿では、主に、特許審査における先行技術調査についてご紹介させていただきました。何かの参考になれば幸いです。

なお、本稿において、審査官時代に経験したこと等

の記載については、私個人の感想等を多く含むものがあります。そのため、他の元審査官や現役審査官の方々が考えていることとは、異なる部分もあると思いますので、その点ご了承頂きますようお願い致します。

(参考文献)

(1) Web とつきよ 平成 21 年 8 月号 (No.4)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/info_web_tokkyo.htm

(2) 平成 22 年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト 国際特許分類, FI, F タームの概要とそれらを用いた先行技術文献調査
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/h22_jitsumusya_txt.htm

(3) 産業財産権制度 125 周年記念誌 ～産業財産権制度この 15 年の歩み～
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/rekishi/125_kinenshi.htm

(4) F ターム・FI 検索ツール
<http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/search-portal/matrix/matrix.cgi?mode=search>

(5) 分類相関解析ツール
<http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/search-portal/matrix/matrix.cgi>

(6) 特許行政年次報告書 2011 年版
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/nenji/nenpou2011_index.htm

(原稿受領 2011. 11. 08)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
 会誌編集部担当 須藤 浩

記

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
 ※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
 ※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
 ①論文の題名（仮題で可）
 ②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
 TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
 E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
 〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
 審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。