

5 今後の登録調査機関制度及び特定登録調査機関制度の在り方に関する調査研究^(*)

特許庁長官が指定する指定調査機関（公益法人）において、先行技術文献調査を行い、調査結果を特許審査に利用する検索外注は、平成2年より行われていたが、審査請求期間の短縮、特許出願の増加、審査請求率上昇等により、審査順番待ち件数が増加することが懸念されることとなった。

そこで、平成16年、政府は、民間能力を活用すべく、指定調査機関制度から公益法人要件を撤廃した登録調査機関制度を導入した。さらに、登録調査機関の能力を出願人等も利用できるようにする特定登録調査機関制度の導入も行った。

現在、審査請求のコブは解消している。特許出願件数、審査請求数も減少し、検索外注件数は、拡大から一定規模に収束する時期への変換を迎えつつある。特定登録調査機関制度に関しては、活用が十分とは言い難い状況となっている。

そこで、登録調査機関、民間調査会社、海外庁等にヒアリングを行い、今後の制度の在り方に関して検討を行った。

I. 序

特許庁においては、特許審査の迅速化のため、平成2年より先行技術文献調査を特許庁長官が指定する外部機関（公益法人を限定した指定調査機関）において行い、指定調査機関の先行技術文献調査の結果を審査官が活用することにより、特許審査に利用していた。

平成15年、特許出願の増加や審査請求率上昇等の影響により、審査順番待ち件数が年々増加した結果50万件を超え、審査順番待ち期間も25ヶ月になった。審査請求期間7年と3年の出願が重なり、審査請求件数に一時的な急増（審査請求のコブ）が生じ、さらに30万件審査待ち件数が増加することも懸念されていた。

そこで、政府は、長期目標として平成25年に審査待ち順番期間を11ヶ月とすることを掲げ、迅速・的確な特許審査に向けた次のような取り組みを平成16年に行った。

- ・通常審査官の増員に加えて任期付審査官を採用することによる審査体制の抜本的な強化を行った。
- ・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（特例法）を改正して指定調査機関制度から公益法人要件を撤廃し、一定の条件を満たせば、民間企業が検索外注業務に参入できる登録調査機関制度を導入することで検索外注の一層の拡充を行った。
- ・登録調査機関の能力を出願人等も利用できるようにし、出願人による効率的な審査請求を促すための環境を整備するため、登録調査機関が特許庁長官から特に登録を受けることによって、特許出願人等からの先行技術調査も受託する特定登録調査機関として、審査請求されていない特許出願に対して、特許出願人等からの依頼に応じて先行技術調査を行い、その調査報告を交付することを可能とする特定登録調査機関制度を導入した。

登録調査機関が請け負う検索外注件数は、年々増加しており、平成16年に約17.8万件だった外注件数は、平成21年度は約23.3万件まで拡大した。

審査請求のコブは、平成20年9月末で審査請求期間7年の全ての出願が審査請求期間満了を迎えたことにより解消している。平成21年は取り下げ、放棄件数の増加の影響もあり、一時審査件数が審査請求件数を上回っており、平成21年末の時点で審査順番待ち件数は、ピーク時の88.8万件から71.7万件に減少した。審査順番待ち期間も徐々に減少に転じていくものと見込まれる。

特許出願件数は平成18年、審査請求数は平成20年から減少している。また審査順番待ち期間について掲げた目標の達成時期も迫っている。検索外注の件数に関しては、拡大の時期から一定規模に収束する時期への変換を迎えつつある。以上のような背景から、登録調査機関制度及び特定登録調査機関制度の在り方に関する施策検討のための基礎資料作成を目的として本調査研究を行った。

II. 実施した調査の概要

本調査研究では、下記検討を行うためのデータをヒアリングで収集し分析を行う。

- ①登録調査機関の参入環境
- ②登録調査機関の現状の問題意識、事業の将来像
- ③特定登録調査機関の参入環境
- ④特定登録調査機関制度に対する意見
- ⑤先行技術調査市場
- ⑥海外の状況

上記①～⑥までのうち、収集するデータに応じたヒアリング先を選定してヒアリングを行った。

現在登録調査機関として検索外注業務に参入している全

^(*) これは平成22年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

9機関に「登録調査機関の参入環境」、「登録調査機関としての現状の問題意識」、「登録調査機関としての事業の将来像」、「特定登録調査機関の参入環境」についてヒアリングを行った。

特許庁ホームページの特許情報提供事業者リスト集掲載の先行技術調査会社などから抽出した20社に「民間先行技術調査会社からの視点による登録調査機関の参入環境」、「民間先行技術会社からの視点による特定登録調査機関」、「先行技術調査の業務形態」についてヒアリングを行った。特定登録調査機関の調査報告を利用した企業のうち3社に「利用者からの視点による特定登録調査機関」、「先行技術調査の実施状況」及び「民間先行技術調査会社の利用状況」についてヒアリングを行った。

先行技術調査の外注は海外においても行われている。そこで海外庁として韓国特許庁(KIPO)及び米国特許商標庁(USPTO)、USPTOが依頼している先行技術調査機関2社にヒアリング調査を実施し、「海外の検索外注制度」及び「海外の検索外注業務」についてヒアリングした。さらに海外グローバル企業に「先行技術調査の実施状況」及び「民間先行技術調査会社の利用状況」を、先行技術調査会社に「先行技術調査の業務形態」についてヒアリングを行った。

Ⅲ. 制度及び運用の概要

1. 制度

登録調査機関に関する法律等は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則、特許法等関係手数料令などがある。

特例法第37条第1項は、登録の申請があり、かつ、その申請が登録の基準のすべてに適合するときは、特許庁長官は、申請者を登録調査機関として登録しなければならないことを規定している。

特例法第37条第1項第1号は、調査業務実施者に関する要件として、登録調査機関において調査業務を実施する者が具備すべき要件及びその人数を定めている。調査業務を実施する者に必要とされる具体的な能力として、一定の学歴、職務経験、研修を修了していることを定めるとともに、最低限備えるべき人数についても、区分ごとに10名以上を要する旨を定めている。特例法第37条第1項第2号は、登録調査機関が備えるべき機器に関する要件として、電子計算機及び調査業務に必要なプログラムを規定している。特例法第39条の2～第39条の5では、特定登録調査機関の登録について規定している。特定登録調査機関は、登録調査機関としての登録区分ごとに登録され、特定登録調査機関の登録を受け

る際に、原則として、新たな登録要件は課されていない。

出願人は、特定登録調査機関の調査報告を提示して審査請求すると、審査請求料が「1件につき134,900円に一請求項につき3,200円を加えた額」となり、審査請求料の軽減措置を受けることができる。特定登録調査機関に対しては調査料金が発生する。

2. 運用

(1) 登録調査機関による検索外注業務

審査官が外注可能な案件は、出願公開されている特許出願などに限られる。

調査業務実施者は、検索端末にインストールされたFターム検索プログラムを用いて検索を行う。原則として、Fターム、FI等を用いた検索キーによる調査は必須で、全文テキスト検索のみは不可となっている。区分30(有機化合物)に関しては、Fターム検索に加え化学構造式検索も行う。調査業務実施者は、日本国特許庁が発行した特許・実用新案公報、日本語で出願された国際公開公報を調査範囲として検索する。検索対象文献は、特許法第29条、第29条の2又は第39条の規定によって先行技術となりうる範囲にあり、かつ公開されている文献である。また外国特許公報、非特許文献等は、検索外注業務における検索対象になっていない。登録調査機関は、調査が完了すると、電子データ及び書面による検索報告書等を特許庁に納品する。調査業務実施者は、対話型検索外注の場合、本願の技術内容、検索方針、サーチ結果及び提示文献の技術内容等を特許庁にて審査官に対話説明し、対話の際に審査官から補充検索を指示された場合には、審査官が指示した検索範囲について特許庁内で検索を実施し、その結果も説明する。

(2) 特定登録調査機関による業務

登録区分の審査請求前かつ出願公開済みの出願について先行技術調査業務を行うことができる。業務の公正性・中立性の観点から、特定登録調査機関は、自己又はその子会社の特許出願についての先行技術調査は行うことができない。特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。出願人は審査請求書に調査報告番号を記載すれば、請求の手数料が軽減される。調査報告は、特定登録調査機関から特許庁に提出され、審査請求時に審査請求人から提出する必要はない。

平成23年1月18日現在、登録調査機関には9機関が登録され、特定登録調査機関には1機関が登録されている。

Ⅳ. 登録調査機関制度ヒアリング結果

1. 登録調査機関の参入環境

登録調査機関のヒアリング結果によると、登録調査機関が

参入時に対応が困難だったのは、人材確保、初期投資費用、INPITの法定研修であった。その中でも人材確保の困難性を指摘する意見が多かった。また民間先行技術調査会社ヒアリング結果によると、登録調査機関のヒアリング結果と同様に、人材確保や初期投資費用への対応が困難という意見だった。

法定研修の研修期間は2ヶ月弱である。既存事業の調査者が受講する場合、既存事業の時間を相当削らない限り、既存事業の人材を調査業務実施者とすることはできず、新たに人材を採用して既存事業とは別事業として立ち上げない限り検索外注業務には参入できないという意見があった。

2. 登録調査機関の現状の問題意識

人材については、登録調査機関が定年を迎えた技術者OBの有効な再雇用先として機能しているという意見がある一方で、比較的若い人材を雇用するのは困難な面があり、高齢化を不安視する意見があった。

INPITの法定研修については、法定研修を東京以外の地方で開催することを望む声が複数あった。法定研修の期間は比較的長期間に及び、その間の費用負担や受講者の心身の負担の観点から地方での開催が望まれている。

検索システムについては、費用が高額なことから仕様変更に伴って発生する下記問題があるとの指摘があった。

- ・仕様の残年数が短い時点で検索システムを納入すると、検索システムのための経費が上がり、結果として検索外注費用もコストアップする
- ・検索システムに係る投資が回収不能となるリスクが定期的に発生する

登録調査機関の間での競争の激化及び受注の不安定化を懸念する声も多かった。現在の競争激化ばかりでなく、近い将来、審査順番待ち件数や審査順番待ち期間に係る問題が収束した後の検索外注事業への懸念を表明する意見も見受けられた。平成23年度の検索外注の公募では、平成16年に特例法が改正されて以来、初めて前年より公募数が減少しており、各調査機関の間の競争は今後も激化することが予想される。

V. 海外の検索外注制度及び運用

1. 韓国の検索外注の概要

調査者は、一定の学歴、研修を履修していることが求められており、最低限備えるべき人数についても、技術分野別に10名以上を要する旨が定められている。なお研修は、80時間のオンライン教育であり、特許情報入門、先行技術調査理論、先行技術調査実習により構成されている。

専門機関の指定区分は、機械金属建設、科学生命工学、電気電子・情報通信の3区分である。

検索外注のための調査ツールは指定されていない。調査ツールは調査機関の選択事項となっている。専門機関は、韓国、日本、米国、EPO及びWIPOの特許・実用新案文献を収録したDBを保有しているか、これらの文献を収録したDBに常時接続して検索できる環境を備えることが求められる。先行技術の調査範囲としては、韓国特許/実用新案公報(公開/公告)、日本特許/実用新案公報(公開/公告)、米国特許文献、ヨーロッパ特許庁特許文献及びPCT国際公開、そして必要に応じて、論文など非特許文献も調査範囲に含まれる。

韓国の専門機関の民間活用には、優先審査(日本の早期審査に相当)がある。出願人は、専門機関の調査報告を特許庁に提出すれば、優先審査を受けることができる。

専門機関に指定されているのは、財団法人韓国特許情報院(KIPI)、株式会社WIPS、株式会社IPソリューションの3機関である。3機関とも全区分の指定を受けている。PCT国際調査の検索外注は、韓国特許情報院だけが受注している。

2. 米国の検索外注の概要

USPTOは登録制の検索外注制度を採用していない。契約が検索外注の請負者とUSPTOの関係性を定めている。

USPTO向けに行われている検索外注は、PCT国際調査のみで、PCT第1章の調査報告の100%が、検索外注の請負者によって調査されている。

検索外注はRFP(提案依頼書)による手続きにおいて、検索外注の請負者として選定された民間調査会社によって行われている。

2006年にUSPTOが出したRFPでは、契約を受注する調査会社は、PCT国際調査報告(様式210)及び見解書(様式237)の作成が義務付けられることが明記されている。2006年RFPの結果、2社の外注請負者との間で、契約が結ばれた。2社の外注機関はLandon IPとCardinal IPである。新RFPは2011年前半に発表される予定になっている。

調査者の選考及び調査報告の質に関する責任は、検索外注の請負者が負っている。RFPでは調査者の人数を定義していない。検索外注の請負者は、契約要件及びUSPTOから実際に割り当てられた件数を満たすだけの人材を配置する責任を負っている。

USPTOの検索外注の技術区分は8区分である。現在のところ、現行の外注請負者2社のうち1社は、8つの技術分野全てについての契約を有しており、もう1社は4つの技術分野についての契約を有している。

調査ツールの指定はなく、各外注請負者がWIPO発行のPCT国際調査及び予備審査ガイドラインなどの条件に従った調査を実施する責任を負う。検索外注の請負者は、例えばUSPTOによるWEBベースの米国特許審査官データベースの公開バージョン(PubWEST)を利用できる。調査範囲に

も指定はないが、検索外注の請負者は、最良の先行技術を見つけることが義務付けられている。

VI. 特定登録調査機関制度ヒアリング結果

特定登録調査機関の業務をするためには、検索システム、調査場所を検索外注業務とは分けて個別に用意しなければならない。登録調査機関のヒアリングでは、既に検索外注業務用に用意してある設備で特定登録調査機関の業務を行えるようにすることを望む意見が多かった。

民間先行技術調査会社のヒアリングでは、特定登録調査機関をコンペティターと目して、事業に影響が出ることを懸念する意見があった。

特定登録調査機関の調査報告を利用した出願人へのヒアリングでは、調査の質に対する評価は高いという結果になった。

審査請求料の軽減措置があっても、調査価格は民間の先行技術調査会社より高く、現在の審査請求料の軽減額は、特定登録調査機関制度を利用するインセンティブにはなっていないという意見、現在は公開後の出願に限定されているが、出願前調査への対応や公開前調査への対応を望む意見などがあり、調査を依頼できるのは、特定登録調査機関の登録区分の技術に含まれる案件に限定され、出願人が案件を選択してから調査を依頼せざるを得ない状況を指摘する意見もあった。

VII. 先行技術調査市場

1. 民間先行技術調査会社の業務形態

全分野の調査に対応している調査会社は11社である、医薬・バイオ・化学のいずれか以外はほぼ全分野に対応している調査会社は5社である。また特定の技術分野に特化した調査会社は4社であった。

民間調査会社20社の全調査者数は、2人～80人の間であった。30人未満の調査会社が多く、調査に対応する技術分野の広さに対して、調査者の人数は多くない。1人の調査者が担当する技術範囲は広がっている。

調査会社の顧客は、固定客の大手企業(15社)、固定客の中小企業(2社)、中小企業調査支援事業の対象となる中小企業(1社)、特許事務所(1社)、公的機関などがある。主に大手企業の固定客を顧客とする調査会社が最も多いという結果になっている。

調査事業に含まれる技術動向、先行技術、無効資料、クリアランスの各調査のうち先行技術調査の件数比率と売上比率を対比したところ、全調査中の件数に占める先行技術調査の比率が高い調査会社は多い一方、売上に占める先行技術調査の比率が件数比率ほど高くない調査会社が多い

結果となった。調査事業の中の先行技術調査の件数比率が、80%を超える調査会社が3社あったのに対し、先行技術調査の売上比率が50%を超えているのは1社のみであった。調査会社は、先行技術調査に加え、技術動向、無効資料、クリアランス調査など他の様々な種類の調査を受注することで、調査事業における売り上げを確保している。

先行技術調査を行う時期に対する出願人のニーズを調査した結果、国内出願前調査件数比率が最も多い先行技術調査会社は11社、審査請求前件数比率が最も多い先行技術調査会社は5社、外国出願前件数比率が最も多い先行技術調査会社は1社であった。国内出願前調査の件数比率が最多でない場合を含めると、17社が国内出願前調査を受注している。出願人と先行技術調査会社との間の一民一契約に基づく先行技術調査では、調査会社は機密性が高い国内出願前の発明に対する調査を受注している。

2. 先行技術調査会社に対するニーズ

企業にヒアリングした結果は、次の通りであった。

<国内企業>

- ・内部調査を重視しているが、内部人材の調査工数不足の解消のため外部調査会社を利用する。
- ・社内調査の再確認のために外部調査会社を利用しており、調査会社の高い調査能力を利用するという位置付けである。
- ・社内リソースで調査を実施するコストを低減するため外部調査会社を利用する。

<海外企業>

- ・調査の客観性の確保、及び内部人材の工数不足から先行技術調査を全て外注する。
- ・内部人材の調査スキル不足、調査工数の不足から先行技術調査を全て外部調査機関に外注する。
- ・内部人材が時間的、専門知識、言語の問題で調査に対応できないときに先行技術調査を外注する場合がある。

VIII. まとめ

1. 登録調査機関の今後の在り方

(1) 人材確保について

<参入環境の視点から>

少なくとも調査機関が組織的な対応が可能かどうかという観点では、調査機関が雇用すべき適切な調査者の人数を最低人数として規定することは必要である。さらに調査業務実施者数が少ない事業者は、間接経費の割合が大きくなり、外注コストには不利に働く。この要件の改正を検討する場合には、以上のような観点を考慮する必要がある。

(2) 検索システムの初期投資費用について

< 参入時の環境の視点から >

より安価なハードウェアを検索外注業務用に提供することについて検討が必要ではないか。参入のしやすさを考慮するならば、特許庁の審査官端末の仕様より低いスペックであっても、安価な仕様のハードウェアを選択肢として提供することが考えられる。

< 参入後の環境の視点から >

審査官端末の仕様更新に伴い、登録調査機関の検索システムもおおむね4年に一度入れ替えが生じることに基づく課題がある。最長でも4年毎にシステム変更しなければならないため、仕様制定時に検索システムを導入する場合と、仕様制定から数年経過した段階で検索システムを導入する場合とで、検索外注に係るコストが変わってしまうという現象が起きている。また制度上、受注が担保されないことから、納入した検索端末が過剰投資になるリスクが仕様変更のたびに訪れることになる。この課題についても安価な仕様のハードウェアを提供できれば、解消できるのではないかと。仮に検索システムの使用条件を現在のままとする場合は、検索システムを特許庁からのレンタル方式などにもすることも考えられる。

(3) 研修について

< 参入環境の視点から >

現在の法定研修は期間が長く、既存事業の従事者を調査業務実施者にして参入することが難しい。参入時は全て新規に採用した人材に対して、又は既存事業の時間を相当削って、研修を受講させなければならなくなる。広い範囲の年齢層から人材を集めるためにも、他の業務と両立できる法定研修の在り方について検討する余地があるのではないかと。

< 参入後の環境の視点から >

現在は2機関が東京以外で検索外注業務を実施している。今後、地方所在の調査機関の参入を活性化させるためにも、法定研修の地方開催は検討を要する事項である。ヒアリングでは区分追加の場合の研修の在り方について特に意見はなかったが、登録調査機関の将来の事業像として登録区分の拡大を予定している調査機関は多い。そこで既に法定研修に修了している調査業務実施者が他の区分の研修を受講する場合には、法定研修の簡略化を検討する必要があるのではないかと。区分追加を容易化することで、参入が活発化することも期待できる。

(4) 今後の競争環境について

現在、審査請求料の引き下げが検討され、コストダウンの要請は一層高まる。施策として、例えば、外注単価を受注の条件とすることも選択肢の一つになるかもしれない。しかしながら、外注単価を受注の条件にするには、検索システムの扱いや外注件数割り当て方式の変更など、現在、登録調査機関が問題意識を持っている事項について、早急に改善しな

ければならない。適切な競争環境の元でこそ初めて競争が成り立つのであり、民間企業が登録調査機関に対して参入する意欲を削ぐ結果にならないよう、競争のための環境を整えることが重要である。

2. 特定登録調査機関の今後の在り方

(1) 検索システムについて

< 参入環境の視点から >

ヒアリング結果は、既に検索外注業務用に用意してある設備(検索システム及び業務場所)で特定登録調査機関の業務を行えるようにすることを望む意見が多い。検索外注の検索システムを特定登録調査機関の業務に利用することについて検討すべきである。

(2) 利用促進とその課題について

< 特定登録調査機関の区分 >

現在参入している特定登録調査機関は一機関であることから、特定の出願人しか利用できないという課題がある。これについては特定登録調査機関への参入を促進させることで解消できる余地がある。現在、登録調査機関は登録区分の拡大を図っており、特定登録調査機関への参入が活発になれば、利用できない区分は徐々に縮小されていく可能性がある。

< 調査の質を活かした利用促進 >

特定登録調査機関の調査は、検索外注の調査と同等であり、質の高い調査を提供している。質を重視する用途の調査を見極めることで、現在よりも利用を促進できる可能性がある。特定登録調査機関は、現在は公開後の出願しか調査対象になっていない。しかし民-民契約では機密性の高い出願前調査も民間調査会社に外注されている。公開前や出願前の出願を調査対象にできれば、特定登録調査機関の利用は現在よりも促進される可能性がある。

< 民間先行技術調査会社との競合 >

多くの民間調査会社から特定登録調査機関は民間調査会社にとってのコンペティターに該当するとの意見があった。審査請求料のさらなる軽減措置により特定登録調査機関の利用促進を図る場合には、民間調査会社との競争を阻害することがないように留意すべきである。

(担当:主任研究員 西沢秀剛)