

無効審判事件分析による特許審査の質の検証

特許第1委員会
第4小委員会*

抄 録 日本特許庁は主要施策として「世界最速・最高品質の知財システムの実現」を掲げているなか、「特許審査の質についてのユーザーアンケート報告書」において『審査のばらつき』、『進歩性の運用』、『記載要件の運用』、『外国特許文献・非特許文献の調査』等が不満のある項目として挙げられている。当小委員会では無効審判で全部無効となった案件を対象に、審査におけるサーチ範囲や引用文献と、無効審判での審決採用証拠との比較により、審査の質の検証を行った。本稿はその調査・分析の結果についての報告と併せて、ユーザー満足度の向上のための特許庁への提言を行うものである。

目 次

1. はじめに
2. 調査内容
 - 2.1 概 要
 - 2.2 対象事例の決定と抽出
 - 2.3 個別案件の分析調査
 - 2.4 その他分析
3. 調査結果
 - 3.1 分類結果
 - 3.2 分類1「サーチ範囲外」に関する分析と具体例
 - 3.3 分類2「サーチ範囲内」に関する分析
 - 3.4 分類3「外国特許文献」に関する分析
 - 3.5 分類4「非特許文献」に関する分析
 - 3.6 分類5「同一文献」に関する分析
 - 3.7 時系列による分析
 - 3.8 「早期審査」, 「検索報告書」, 「情報提供」, 「拒絶理由通知」の有無の影響
 - 3.9 審査部による傾向調査
4. まとめ
5. おわりに

1. はじめに

日本特許庁は主要施策として「世界最速・最

高品質の知財システムの実現」を掲げている。

審査の速度については、長期目標として掲げていたFA11（平成25年度末までに一次審査通知期間（FA：First Action）を11か月以内とする）を平成26年3月に達成し、さらに権利化までの期間を14か月との目標を掲げている。

また、審査の品質については、2014年に「品質ポリシー・品質マニュアル」を公表、同年度の「実施庁目標」において、新規に品質管理に関する目標を導入するとともに、2014年4月に約90名の「品質管理官」を設置し、拒絶理由通知等の論理構成や先行技術サーチ的確性について監査を実施している。また、特許審査の質についてのユーザーアンケートを実施し、その結果について「特許審査の質についてのユーザーアンケート報告書」として公表を行っている。このように、日本特許庁において審査品質の維持・向上は重要な課題として認識されている。

そして、この審査品質に関し、特許庁は平成25年のユーザーアンケートの結果¹⁾において、

* 2015年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

品質に関するユーザーの満足度として「普通」以上が92.5%となることから「概ね良好」との見解を示している。しかし、同ユーザーアンケートの結果によれば、審査に関し不満があるとされるものとして「審査のばらつき」、「外国特許文献・非特許文献の調査」が挙げられており、平成26年、平成27年の報告書²⁾、³⁾でも同様の傾向が認められている。特に平成27年の報告書では、新設された「充実に向けて注力した方が良い項目について」の回答でも「外国特許文献の調査」(3位)、「非特許文献の調査」(5位)が上位の項目として挙げられており、ユーザーの問題意識が高いことが示されている。

先のアンケートの結果が示すように、日本特許庁の審査の質に関する評価は概ね低くはないが、特許登録後の無効審判で無効となったり、他国に出願されたファミリー案件が拒絶査定となったりと、特許庁での審査結果に疑問がある案件も少なからず存在し、無効案件における審査での先行技術調査の検索式について検証した報告⁴⁾もなされている。

当小委員会では、このような背景に鑑み、無効審判で全部無効となった案件、即ち、本来権利化されるべきではなかった特許について、過誤登録された理由について審査時の先行技術調査の適切性という観点で調査を行い、審査の質についての検証を行うこととした。

尚、本稿は2015年度特許第1委員会第4小委員会の構成委員である勝見俊之(小委員長:日鉄住金総研)、池田雄吾(小委員長補佐:大鵬薬品工業)、紺社明彦(小委員長補佐:本田技研工業)、井崎孝昌(東レ)、岡田修二(JFEスチール)、神野洋平(ソニー)、桐村重則(日本触媒)、田川晃代(ポリプラスチックス)、辰巳公一(日本特殊陶業)、田村隆(住友金属鉱山)、三浦貴史(富士ゼロックス)、吉田健太郎(住友電気工業)の執筆による。

2. 調査内容

2.1 概要

特許登録後、無効審判において全部無効となった案件を対象に、審査時の先行技術調査がなされたサーチの範囲、審査における引例と、無効審判での審決採用証拠との比較を行い(図1参照)、審査における先行技術調査が十分かつ適切になされているかとの観点で『審査の質』についての検証を行った。さらに、早期審査の有無、審査の時期、審査部門等による傾向の有無についての分析も試みた。

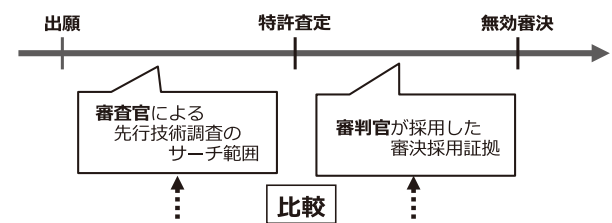


図1 調査のイメージ

2.2 対象事例の決定と抽出

調査対象の母集団は、2015年11月までに審決公報が発行された無効審判のうち、審査請求日:2004年以降、無効審判審決日:2015年11月30日迄で、かつ無効審決確定により権利抹消となった案件を対象とし、データベースについてはNRIサイバーパテント2により抽出した。「2004年以降に審査請求」としたのは特許庁HPで審査経緯が公開されているためである。検索の結果、対象となる案件は183件であった。このうち、無効理由が審査の質によらない「冒認(49条7号)・共同出願違反(38条)による」である4件、無効理由がサーチの問題とは無関係である特許法17条の2、36条のみである8件を除き、残る171件について調査を実施した。

2. 3 個別案件の分析調査

特に、①審査時のサーチ範囲（IPC）と審決採用証拠との関係（審決採用証拠が審査のサーチ範囲内か範囲外か）、②審決採用証拠の種類、特に外国特許文献であるか、非特許文献であるか、について着目し、分析を行った。尚、審査時のサーチ範囲については拒絶理由通知書に記載されたIPC、DB名、及び、検索報告書があるものについては検索報告書に記載の検索式に基づき判断した。

2. 4 その他分析

更に、時系列による傾向の有無や、早期審査、検索報告書、情報提供、拒絶理由通知の有無などの無効審判成立率への影響、審査部による傾向の有無についての分析も行った。

3. 調査結果

3. 1 分類結果

対象となる171件について出願審査時のサーチ範囲（特許分類・非特許DB）と無効審決採用証拠の属性（特許／非特許、特許分類）を比較し、以下の内容で分類を行った。尚、一つの案件について複数の分類内容が認められる場合は分類毎に1件ずつカウントした。

<分類内容>

分類1：審決採用証拠が日本特許文献で審査時のサーチの範囲外（以下、「サーチ範囲外」と言う）

分類2：審決採用証拠が日本特許文献で審査時のサーチ範囲内（以下、「サーチ範囲内」と言う）

分類3：審決採用証拠が外国特許文献（以下、「外国特許文献」と言う）

分類4：審決採用証拠が非特許文献・非特許情報（以下、「非特許文献」と言う）

分類5：審決採用証拠が審査時の引例、参考文献と同一文献（以下、「同一文献」と言う）

尚、審決採用証拠のIPCの中に、拒絶理由通知書および特許査定に記載された「調査した分野」のIPC、拒絶理由通知書で挙げられた引用文献のIPC、または、検索報告書が付与された62件については検索論理式に使用されたIPCについても確認し、いずれかと完全一致するものがある場合を「サーチ範囲内」、完全一致するものが全くない場合を「サーチ範囲外」と定義した。

分類の結果を表1、図2に示す。結果は分類2「サーチ範囲内」の件数が最も多く、次いで分類4「非特許文献」、分類1「サーチ範囲外」、分類5「同一文献」、分類3「外国特許文献」の順であった。ユーザーの不満項目として着目していた外国特許文献の占める比率が最も低かった。一方で、審決採用証拠として新たに採用された証拠の多くが日本特許文献（分類1と2）であり、過半数を占めていることが判った。

審査において最も充実すべきは、実は日本特許文献の調査であると考えられる。

表1 比較分類結果

分類	内容	件数	比率
分類1	サーチ範囲外	40	23.4%
分類2	サーチ範囲内	76	44.4%
分類3	外国特許文献	16	9.4%
分類4	非特許文献	59	34.5%
分類5	同一文献	30	17.5%

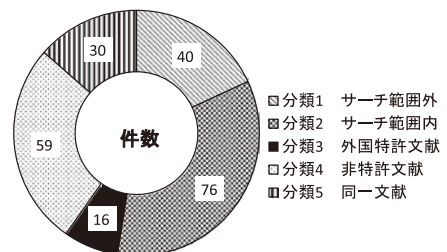


図2 比較分類結果

3. 2 分類1「サーチ範囲外」に関する分析と具体例

本分類についてはIPCのセクション、クラスなどの上位の階層が異なっている場合と、セクションやクラスなどは共通しているが、下位階層のサブグループが異なっている場合が認められる。

前者については本来調査すべき分類を選択していないという問題である。その多くは関連分野の調査漏れが原因であった。具体的な内容としては、用途の観点での不足、課題と構成の観点の不足、審査の対象に複数のIPCが付与されているが、一部IPCがサーチ対象から漏れている、等が挙げられる。このケースで認められる類型としては、例えば製品としての特徴からの分類のみでサーチがなされており、製品を構成する化学的な特徴や物理的な特徴を対象とする分類によるサーチが為されていないケースや、方法やプロセスとしての特徴からの分類のみでサーチがなされ、それらを構成する要素技術や使用される材料や設備の特徴を対象とする分類によるサーチが為されていないケースなどが認められる。

後者については分類を細かく限定しすぎることによってサーチ範囲が狭くなりすぎてしまい、類似した構成をもつ先願が見つけられなかったケースと考えられる。但し、実際のサーチではFI、Fターム、キーワード等を組み合わせた複数の検索式を用いて行われていると考えられ、IPCのグループのみが異なる場合にはサーチ範囲内であった(分類2)可能性もある。従って、検索報告書である程度詳しい検索条件が確認でき、審査の引例がその条件の範疇にある事件については条件を限定しすぎとの判断も可能であるが、検索報告書が無く審査の調査範囲や引例のIPCのグループの区分のみが審決採用証拠と異なる事件については、IPCの比較のみでサー

チ範囲の妥当性を評価することは難しい。

また、本分類ではIPCの付与が不適切と思われるケースも認められた。個別の事案の問題とは言えないが、審査品質の確保のためには改善が必要な課題である。

＜本分類の具体例＞

●関連分野のサーチが不足と考えられる例

① 無効2009-800058「複合サッシの下枠構造」:

対象は意匠性を目的に樹脂製の枠とアルミの枠を組み合わせる構造を特徴とするものである。

対象特許にIPCとして付与されていたのは、E06B 1/32 (異なった材料の部分からなる枠(窓の枠構造))とE06B 7/22 (反発力のある縁によるもの(戸または窓と関連する特殊な装置))であった。

これに対し、審査のサーチ範囲はE06B 1/00-1/70 (窓の枠構造)で、付与されたIPCの一方のみしか含まれていない。そして、審決採用証拠にはサーチされなかったIPCであるE06B 7/22が付与されていた。少なくとも対象の公報に付与されたIPCの範囲はサーチの対象とすべきであったと考えられる。

② 無効2008-800101「球状複合粉体を配合した化粧品」:

対象は化粧品の発明で、熱可塑性樹脂と相溶性のない分散媒を加熱混合して得た微粒子分散体を含むものである。

サーチ範囲は、審査時が(IPC7版)A61K 7/00-7/50 (化粧品)、査定時が(IPC8版)A61K 8/88, 19 (化粧品)、A61Q 1/02 (化粧品)、C09D 1/00-17/00 (コーティング組成物)、B01J 2/00 (物質の造粒プロセス)であった。

これに対し、無効審判時の主引例である甲1号証は、熱可塑性樹脂と相溶性のない分散媒を加熱混合して微粒子を製造する方法で、IPCとしてC08J 3/16が付与されていた。審査時のサーチ対象は製品(化粧品)

の特徴に着目したもののみであった。査定時に造粒プロセスについてのサーチを行った記録はあるが、高分子化合物の製造や高分子物質の混合方法を対象とするサーチは行われていない。対象発明の特徴は、樹脂と充填剤の球状複合粉体の製造方法にあった。発明の構成要素である熱可塑性樹脂組成物の観点でのサーチが必要であったと考えられる。

これらの事例から審査においては、発明の特徴を適切に把握した上で、関連／類似する分類を把握し調査するとともに、公報に付与された分類についてはもれなく調査することが必要であったと考えられる。

●IPC付与が不適切と考えられる事例

① 無効2007-800224「恒温槽」：審査でのサーチ範囲はG05D 23/00（非電気的変量の制御・温度の制御）、B01L 7/00（研究装置・加熱又は冷却装置）。審決採用証拠は槽内の液の加熱・冷却を行う恒温液槽に関する発明であるが、付与されたIPCは、F25D（冷蔵庫）のみであった。加熱・冷却を行う装置が冷却機能のみを有する冷蔵庫として分類されていたため、サーチの対象外となってしまった。

調査品質の向上の観点から、IPC付与の品質向上も必要と考えられる。

3.3 分類2「サーチ範囲内」に関する分析

本分類は、サーチ範囲が適切であったが、適切な証拠を選択することが出来なかったものであるが、拒絶理由の論理づけと関連することもあり、典型的な原因について考察することは難しい。そのため、本分類については個別の事例について考えられる原因を挙げることにする。

本分類中、検索報告書の付与があった事件(62件)について検討したところ、検索式に用いるキーワードが不適切であることが原因で、調査したIPCは適正であるにもかかわらず審決採用

証拠が調査から漏れてしまったと考えられる事件が認められた。

また、補正後の追加調査が不足していたことが原因と推定できる事件が認められる。特に、これらの事件は拒絶理由への応答から特許査定までの期間が短い傾向が認められる。但し、この点については2015年の審査基準改定において補正後の追加調査については対応することが明文化されており、その解消が期待される。

尚、本論説では、補正後の追加調査不足の問題を本分類の原因の一つとして取り上げるが、この問題は他の分類における問題でもあることを付記しておく。

<補正後の追加調査が不足と考えられる例>

① 無効2006-80070「空気調和機の凝縮器の補助冷却装置」：37条違反でクレーム1のみ審査され、そこにクレーム2の要件「インバータ回路」を加える補正をただけで特許査定となった。審査のサーチ範囲（F24F 11/02）にキーワード「インバータ」を掛けて検索するだけで審決採用証拠の主引例は見つかる筈であり、補正後の追加調査が十分でなかった可能性が高い。

② 無効2014-800124「熱交換機」：進歩性の拒絶理由に対し、「凝縮水が発生する空気冷却用の熱交換器」に限定する補正（外的付加）で応答し、主引例（凝縮器）との差異を主張、特許査定となった。審決採用証拠のIPC（甲1：F28F 13/18,1/30,1/32、甲2：F28F 1/30）はいずれも審査のサーチ範囲内であった。特許メモに記載の「参考文献」は全て「審査引例」で挙げられたものと完全に一致している。補正後の追加調査が十分でなかった可能性が高い。検索報告書にフリーワードによる限定を行った記録があるが、その内容の記載はなく、検索条件の影響有無は不明であった。

3. 4 分類3「外国特許文献」に関する分析

調査前の予想では外国特許文献が新たな審決採用証拠となる本分類が最も比率が高いのではないかと予想していたが、本分類は、今回の調査対象の中で最も比率が小さい結果となった。また、国別では表2に示すように、過半数が米国発（WO含む）の出願であり、次点は中国発の出願であった。（特許文献はいずれもJPファミリーなしであった。）

表2 外国特許文献国籍件数

文献国籍	件数
US (WO)	12
CN	3
DE	2
FR, KR	各1

この結果から、外国特許文献に関するサーチが適切に行われた結果として新たに外国特許文献が見出される件数が少ないと考えることもできる。しかし、一方で無効審判の請求人のほとんどが国内の請求人であることから、無効審判の証拠の調査について国内特許文献が優先的に検討・提出され、これが審決証拠として採用されていることが理由である可能性もある。国内審査引例として外国特許文献が殆ど採用されていないこと（16件中1件のみ）からは後者の可能性（即ち必ずしも外国特許の調査が充分でない可能性）が示唆されるものの、審査段階において外国特許文献を調査したことについての情報開示がないことから、理由の特定は難しい。

先述したように国内特許文献の調査が最も重要であるとの分析に変わりはない。しかし、安定した権利の確保という観点から外国特許文献調査の重要性も高いことは言うまでもない。今回調査結果から外国特許文献調査において特に優先すべきは審決採用証拠の外国特許文献19件中12件とその大半を占める米国出願特許の調査

の充実である。又、次点の中国出願についても件数は3件と多くは無いが、近年の中国における大幅な特許出願数の増加を考慮すれば調査の充実が必要と考えられる。

更に、外国特許文献調査については、審査段階における調査実績の開示は殆ど無く、審決採用証拠が審査引例として取り上げられていない理由が、調査そのものにあるのか否かが判断できない。上述した調査の充実と併せて、外国特許文献の審査情報の開示も必要である。

3. 5 分類4「非特許文献」に関する分析

① 非特許文献の証拠についての内訳

今回調査において非特許文献が新たな審決採用証拠となった事件の割合が高いことは、予想通りの結果と言える。非特許文献の内訳について確認した結果を表3に示す。

一部に調査が困難と思われる商取引記録や設計図面、工事の仕様書など（表4「その他公用資料」分類）も認められるが、大半は、データベースで検索可能な論文・専門書類やカタログ、書籍、WEB情報であった。非特許文献の証拠の多くは調査可能な文献であったことから、日本特許文献と併せて非特許文献の調査も充実させるべきである。

表3 非特許文献の内訳

内容	件数
論文・専門書・専門誌	26
技術規格・指針	3
一般書籍	9
カタログ類	11
WEB情報	6
その他公用資料	10

② 非特許文献データベース調査結果の開示状況

審査段階における非特許文献のデータベース調査結果が開示されていたのは171件中18件のみであった。また、非特許文献データベースの

利用が開示された審査部、技術分野に偏りが見られた。

表4 非特許文献データベースの開示情報内訳

	審査第一部	審査第二部	審査第三部	審査第四部
件数	1件	0件	16件	1件
技術分野	分析 (バイオ)	-	食品・医薬	半導体装置
DB例	JISPLUS JMEDPLUS JST7580580 PubMed	-	JISPLUS JMEDPLUS BIOSIS CA REGISTRY G-Search Science Direct 食ネット	WPI CA REGISTRY

＜非特許文献の事例＞

- ① 無効2008-800037「口中溶解型又は咀嚼型鼻炎治療用固形内服医薬組成物」：主引例は、審査で引用されなかった専門書（薬品の承認基準書）であり、当業者にとっては技術常識の範疇であった可能性がある。
- ② 無効2014-800125「アルコール発酵を伴う酒類の仕込方法及び装置」：審決採用証拠9件のうち主引例を含む4件が非特許文献（いずれも日本醸造協会の雑誌または刊行物）であった。残り5件の特許文献（いずれも副引例）のうち4件は審査のサーチ範囲内であり、日本特許文献として見つけるべきものは見つけられていたと考えられる。
- ③ 無効2013-800122「工事用作業装置」主引例は本件明細書に記載された先行技術文献であり、検索報告書でA文献、拒絶理由通知で先行技術文献とされており、日本特許文献に関してはサーチ範囲、文献の選択に問題はない。副引例が非特許文献であるが、工事の見積書と図面であり、データベースの検索で見つけることは困難だったと推定される。

なお、本分類で紹介した事例は、非特許文献に関するサーチの情報の開示が為されておらず、非特許文献のサーチの問題有無についての

判断は困難であるため、具体例の紹介としての記載に留める。（特許文献に関する調査範囲の妥当性のみ確認した。）

非特許文献のサーチについては、一部の分野について調査したデータベースの情報が開示されているのみで、全体的には調査実績の開示は十分に行われてはいない。そのため、審査引例として後の審決採用証拠が取り上げられていない理由が、調査不足にあるのか、調査し対象文献を認識していたが採用していなかっただけなのかを確認することはできなかった。後述するようにインターネットの発達等により特許文献以外の証拠の重要性が高まることから、審査の質向上のためには非特許文献についてデータベース等を利用した調査をより充実させることが必要である。

3.6 分類5「同一文献」に関する分析

本分類はサーチについての問題ではなく、発明の認定、拒絶理由の論理づけに起因するものと考えられる。個別の事例について確認しても、文献の記載認定に関わることから、事件の内容、審査官に起因する要素が大きく、典型的な原因の推定や対策についての考察は困難である。

一方で、本分類では特許庁内での判断にばらつきが見られた事件が確認される。「審査のばらつき」は前出の審査の質に関するユーザーアンケートで満足度の低い項目として挙げられており、この評価を裏付けるものと考えられる。＜特許庁内での判断のばらつきの例＞

- ① 無効2012-800103「太陽電池パネル用端子ボックス」：拒絶理由通知（最後）での補正の示唆に従い、補正して特許査定となったが、無効審判では無効と判断された。審査（拒絶理由通知）と無効審判における同一の主引例に対し組み合わせる副引例が異なる例である。
- ② 無効2008-800252「平滑性と平坦性が改善されたプラスチック段ボール」：拒絶査定での

補正の示唆（除くクレーム）に従い、拒絶査定不服審判請求時に補正して特許査定となったが、無効審判では同一引例により新規性なしで無効と判断された。前置審査と無効審判で判断が異なる例である。

- ③ 無効2008-800260「ゴキブリの飛翔行動阻害方法」：無効審判で、特許法第36条第4項又は第6項の要件を満たしていないと判断された。不服審判（第36条第6項の記載不備を取り消した認容審決）と無効審判で判断が異なる例である。

以上のように、審査官と審判官の進歩性や明細書記載要件などの判断基準にばらつきが認められる。

3. 7 時系列による分析

時系列による件数・比率の変化、傾向有無の確認をすることで、『審査の質』の変化についての検証を試みた。分析の対象については、無効審判の請求件数と登録後の経過年数の調査結果において登録後5年で約80%の無効審判が請求されているとの報告⁵⁾と、今回調査対象が2004年以降の審査請求案件を抽出しており、登録年が2004年から数年分の案件が切り捨てられていることを考慮し、2007年～2010年に登録された93件を対象とした。この93件の分類データの件数、比率について登録年毎に整理した（図3、4）。

時系列の各分類の比率と全体の分類結果の比率はほぼ同じで乖離は無い。時系列でみると、日本特許文献が新たな審決採用証拠となる分類1と2の合計比率が僅かながら減少する傾向が窺えるが、明確な変化や特徴的な傾向は認められなかった。全体の分類の比率について時系列での大きな変化は見いだせなかったが、「非特許文献」（分類4）の内訳についての審決年別推移（図5）をみると、以前は存在していなかったWEB情報が2011年に出現し、その後増加傾向にあることが認められる。これは、証拠そ

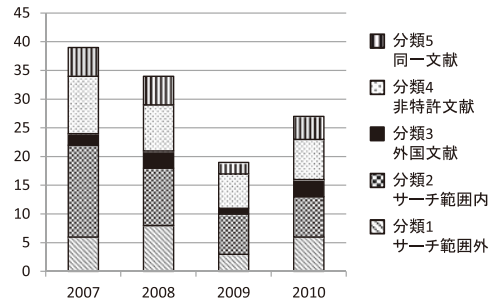


図3 登録年別分類の件数推移

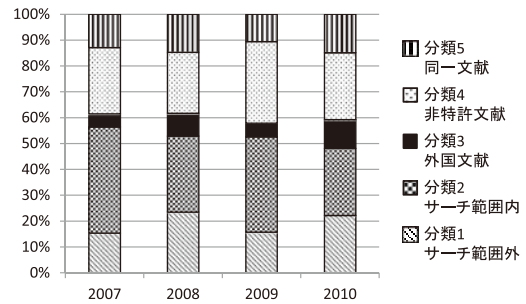


図4 登録年別分類の比率推移

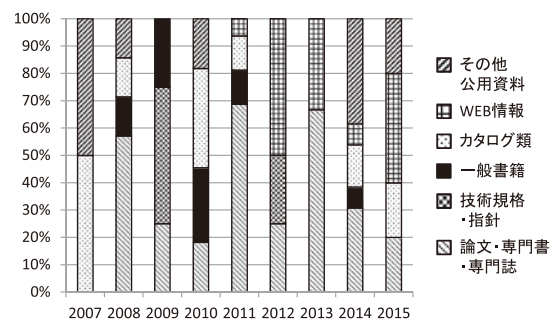


図5 非特許文献内訳の審決年別比率推移

のものが電子情報化され電子情報として公開されるとともに、インターネットの発達により、以前は見つけることが困難であった情報に容易にアクセスし必要な証拠が発見できるようになったことなどが影響していると考えられ、今後その比重は更に大きくなることが予想される。

3. 8 「早期審査」、「検索報告書」、「情報提供」、「拒絶理由通知」の有無の影響

審査品質に対する早期審査請求等有無の影響について確認するため、無効審判成立率（全部無効になった特許数／全部無効の無効審判が請求され、審決に至った特許数）について「早期

表5 無効審判の確定により抹消された特許の割合（登録年）

登録年数	全体	早期審査		検索報告書		情報提供		拒絶理由通知回数	
		有	無	有	無	有	無	0回	1回以上
2004	17%	20%	0%	—	17%	100%	0%	0%	33%
2005	58%	52%	69%	70%	54%	50%	59%	63%	57%
2006	46%	37%	54%	47%	44%	50%	44%	30%	49%
2007	34%	39%	31%	41%	30%	37%	33%	67%	31%
2008	27%	15%	32%	39%	20%	18%	29%	26%	27%
2009	20%	24%	18%	10%	25%	15%	22%	17%	21%
2010	22%	15%	27%	20%	23%	25%	21%	13%	24%
2011	25%	22%	26%	18%	28%	39%	16%	10%	27%
2012	15%	17%	13%	11%	18%	14%	15%	17%	14%
2013	10%	16%	5%	8%	10%	11%	9%	0%	12%
2014	7%	0%	11%	0%	13%	13%	0%	—	7%
2015	0%	—	0%	0%	—	0%	—	—	0%
計	27%	26%	28%	27%	27%	26%	28%	25%	28%

審査, 「検索報告書」, 「情報提供」, 「拒絶理由通知」の有無の比較調査を行った。「全部無効の無効審判が請求され, 審決に至った特許数」は「審査請求日が2004年以降」であり, 且つ「全部無効の無効審判が請求された」であり, 且つ「その無効審判の審決日が2015年11月30日まで」である676件とし, そのうち(2015年11月30日時点で)「無効審判の確定による抹消」である183件を「全部無効になった特許数」とした。

無効審判成立率の調査結果を表5に示す。有意差検定は行っていないが, 時系列で多少の凸凹はあるものの「早期審査」, 「検索報告書」, 「情報提供」, 「拒絶理由通知」の有無によって, 無効審判成立率に明確な差は認められなかった。但し, 早期審査案件は出願人にとって重要な案件であると考えられ, 明細書の質や, 出願人による先行技術調査の質については, 通常審査案件よりも高いことが予想される。にもかかわらず, 通常審査案件との無効審判成立率に大きな差異はないことから, 今回の調査では, 早期審査の影響の有無について判断することはできない。

また, 検索報告書, 情報提供, 拒絶理由通知の有無に関しても, 同様に判断される。

3.9 審査部による傾向調査

審査部門別の傾向について, 審査部毎の件数, 無効理由, 審決採用証拠の分類について調査を行った。2.2で示した171件を対象とし, 3.2で行ったサーチ範囲と審決採用証拠の対比分類に

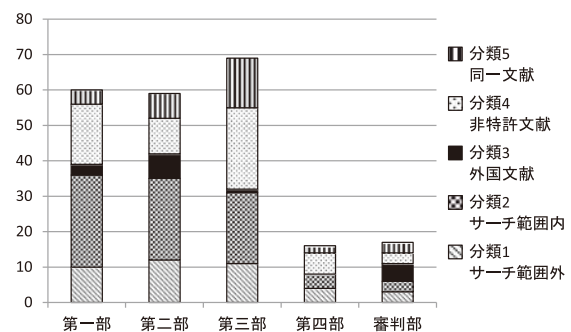


図6 審査部別の証拠対比分類 (件数)

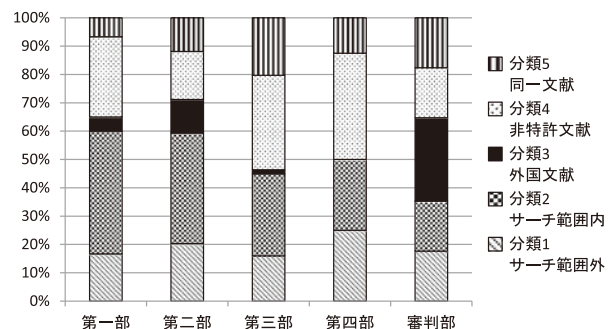


図7 審査部別の証拠対比分類 (比率)

ついて審査部別と審判部（拒絶査定不服審判による審決案件）に分類した（図6, 7）。

審査部毎の件数は審査第一部～審査第三部がほぼ同数で、審査第四部のみが少ない結果となった。審査のサーチ範囲と審決採用証拠の対比分類については、審査第二部の分類3「外国特許文献」の比率がやや高いこと、審査第三部について分類5「同一文献」の比率が高いことが確認された。審査第三部の分類5が多い理由については、化学分野の発明の同一性の認定が他分野に比べ困難であるためと考えられる。

4. まとめ

無効審決が出された特許について審決採用証拠と審査時の調査範囲との比較により先行技術調査に着目した『審査の質』についての検証を行った。

特許庁の審査の質に関するユーザーアンケートの結果などから、「サーチ範囲外」（分類1）、「外国特許文献」（分類3）である件数が多いと予想していたが、最も件数が多かったのは「サーチ範囲内」（分類2）であり、「外国特許文献」（分類3）である件数は最も少なかった。そして、分類1と分類2の合計が全体の半分以上を占めることから、外国特許文献よりも日本特許文献の調査の充実が最も重要であることが確認された。

分類毎の課題としては以下のものが挙げられる。

- ① 分類1「サーチ範囲外」については、関連分野の調査漏れ、IPCの付与の問題がある。
- ② 分類2「サーチ範囲内」については、補正後の追加調査不足と推定できる案件の存在が確認された。（審査基準改定で補正後の追加調査について対応することが明文化されており、運用で徹底されることが期待される）
- ③ 分類3「外国特許文献」については、最も比率が小さいが、ユーザーの満足度は高くない。

外国特許文献についての調査実績の公開が、ユーザー満足度の向上につながると考えられる。

- ④ 分類4「非特許文献」は分類2に次いで件数が多い。時系列の調査からはWEB情報の増加傾向が認められる。情報の電子化及びインターネットの発達による検索可能情報量の増大の影響と考えられ、今後その比重は更なる大きくなることが予想される。また、非特許文献のデータベース調査結果の開示が全体の1割と少なく、開示されている技術分野の偏りも見られる。非特許文献調査に関しデータベースの利用の拡充、或いは調査結果開示の促進が必要と思われる。

- ⑤ 分類5「同一文献」はサーチの問題ではない。この分類では特許庁内の判断のばらつきが問題となる案件が認められる。

その他、時系列、「早期審査、検索報告書、情報提供、拒絶理由通知」の有無、審査部門についての分析からは『審査の質』に関する明確な傾向や影響を見出すことは出来なかった。

5. おわりに

先述したように、特許庁は「世界最速・最高品質」の審査の実現を目標として掲げ、種々取り組みを実施している。これに対し、今回行った調査の結果を基に審査時のサーチに関する幾つかの課題を提示した。補正後の再調査の徹底のように既に審査基準に織り込まれ、実施対象となっている課題もあるが、その他についても、特許庁の目標達成のために重要な課題と認識していただき、対策が実行されることを希望する。

また、先述した特許審査の質についてのユーザーアンケート報告書において一貫して外国特許文献調査や非特許文献調査に関するユーザーの満足度が低いことが報告されている。今回の調査においても外国特許文献調査や非特許文献調査の実績についての情報開示が無いため、充

分な検証が行えなかったことは先述のとおりである。また、日本特許文献に関する調査の情報についても全件の情報が公開されているのはIPCのみである。検索報告書が付与されたものについても、実際に審査官が行った調査についての情報は開示されていない。これら情報の公開は必ずしも審査実務の品質に直結するものではない。しかし、審査や審判に対応する出願人にとって有益な情報であることはもちろん、今回調査を行った無効審判の当事者や、昨年復活した付与後異議申し立ての当事者にとっても有益な情報であり、これら審査情報が開示されることがユーザーにとって望ましいのは明らかである。従って、外国特許文献や非特許文献に限らず、日本特許文献の調査も含め、審査情報全般について公開し、ユーザーと共有化することがユーザーの満足度の向上につながると考えられる。

審査実務の質の向上はもちろんであるが、このようなユーザーの満足度向上に配慮頂いたうえで「世界最速・最高品質」の審査の実現を切に願うものである。

注 記

- 1) 特許庁「平成25年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書」(2014)
- 2) 特許庁「平成26年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書」(2015)
- 3) 特許庁「平成27年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書」(2016)
- 4) 尼崎浩史「無効審判において新規性なしと判断された事件から考察する精度の高い調査方法」*パテント* 2014 Vol. 67 No. 1 pp.44-58
- 5) 一般財団法人 知的財産研究所「平成24年度 我が国における産業財産権の出願行動等に起因する経済成長に関する分析調査報告書」p.128 (2013)

(原稿受領日 2016年9月29日)

