

先行技術調査の有用性と調査支援サービスについて

Usability of the prior art search and supportive services provided by Japan Institute for Promoting Invention and Innovation(JIPII)

一般社団法人発明推進協会 知的財産研究センター調査研究グループ参事 **赤穂 州一郎**

平成 13 年 4 月特許庁入庁。特許審査官として、情報処理、情報セキュリティ、映像システム分野の特許審査に従事。この間、システム開発室、特許情報企画室を経て、平成 27 年 7 月より現職。

1 はじめに

特許情報（産業財産権情報）とは、特許庁の審査過程で発生する、産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）の出願や権利化の過程で生じる各種情報を指し、例えば、代表的なものとしては、特許公報がある。特許公報は、請求の範囲、明細書、図面等の情報から構成されており、特に、権利の公示機能を有する請求の範囲と、技術的情報である明細書や図面等を分析することにより、他社権利の把握による無用な紛争の回避・ライセンスや共同研究での提携先企業の検討、先行技術に基づいた研究開発のさらなる推進等を図ることが可能となる。

このような特許情報の分析活用を促進することは、知的創造サイクル（知的財産の創造・保護・活用の循環）を進める上でも重要視されており、実際、国による J-PlatPat 等の無料インターネットサービスの拡充、多くのベンダによる多種多様な有料 DB サービスの提供等、特許情報に簡単にアクセスできる環境も整備されているところである。

今後、これらの特許情報活用の有用性を理解し、うまく活用することで、自社の研究開発・特許戦略に反映させるかがより重要になってきている中、本稿では、特許情報活用の一形態である、「先行技術調査（出願前・審査請求前調査）」に焦点を当てて、その有用性と、調査支援サービス等について述べることにする。



図1 産業財産権情報の活用¹
 （本稿では、先行技術調査（出願前・審査請求前調査）について述べる。）

2 先行技術調査とその有用性について

先行技術調査（出願前・審査請求前調査）とは、一言で言えば、出願前後において、出願対象となる自社の開発技術と関連する技術分野の先行技術を調査することである。

一般に、特許権を得るためには、①特許出願→②審査請求（審査請求料納付）→③審査官による審査→④特許査定→⑤特許権の設定の登録（特許料納付）というプロセスを経るが、その中の「③審査官による審査」の過程においては、審査官による先行技術調査に基づいて、出願された技術が先行技術との比較という観点で相対的評価されている。そして、特許出願が拒絶される理由としても、この先行技術調査において、出願された技術に関する先行技術が発見されたという理由が多いのが現状で

1 平成 27 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキストより抜粋。

ある。

本稿で述べようとしている先行技術調査とは、上述した審査プロセスを踏まえて、「③審査官による審査」における先行技術調査がなされる前に、発明者・出願人が自ら先行技術調査を実施することを指しているが、以下では、このように審査官による先行技術調査の結果を事前に把握しておくことの有用性について述べたい。

まず、先行技術調査のタイミングとして、「出願前」の段階で先行技術調査を実施することが考えられるが、その場合の効果については、以下のようなものが挙げられる。一つは、先行技術調査の結果として得られる技術情報が、自社における研究開発の方向性の検討に役立つという効果である。既に述べたとおり、特許公報には、過去に出願された技術が開示されており、さらに、これらの特許公報は、技術分野を示す特許分類（IPC、FI、Fターム）等で体系的に管理されているから、例えば、現在研究開発を検討している技術分野について、先行技術を把握することで、自社技術の客観的位置を把握すると共に、今後の研究開発の方向性の検討等に活用が可能となるのである。また、別の効果としては、出願時に自社の技術を説明するための特許明細書等を作成する際にも、自社と同じような技術分野の他の特許明細書等を参考にすることにより、出願書類を効率的に作成したり、その記載内容を洗練することが可能となる。

しかしながら、「出願前」の先行技術調査が有効であるとしても、日本を含む多くの国は、同じ発明について先に出願した者に権利が与えられるという先願主義を採用しているという事情からすれば、多くの出願人にとっては、一刻も早く出願するために、出願前に先行技術調査を行う時間的余裕がない場合が多いのも現状であろう。そのような場合においても、「出願後・審査請求前」のタイミング（つまり、審査官による審査が開始される前）において、先行技術を把握しておくことは有用であり、その効果としては、以下のようなものが挙げられる。

まず、一つ目として、無駄な審査請求を回避してコストを削減するということがある。つまり、審査請求後の審査官による先行技術調査で権利化の可能性を予測し、仮に、類似する先行技術の存在により、特許になる可能性の低いと考えられる場合は、審査請求自体を回避することにより、高額で無駄な審査請求費用を抑えることで支出を回避することが可能となるであろう。

また、二つ目の効果としては、迅速・適切な権利化の実現可能となるということである。つまり、事前に先行技術調査を実施して先行技術を把握しておくことにより、将来的に審査官から通知される拒絶理由を予測することがあるので、事前に拒絶理由を回避するための自発補正等の対処や、仮に拒絶理由通知を受けても、それに対して迅速に対応が可能となるであろう。

以上、簡単ではあるが、先行技術調査の効果について述べたが、このような先行技術調査は、J-PlatPat等の無料インターネットサービスや、各種商用DBサービスを用いることで実施可能であり、そして、最近は、ITの向上等に伴って、これらの各サービスがより高機能化され、利用者にとって利便性の高いものとなってきている。

しかしながら、これらのサービスを用いて自社に関連する特許情報を短時間で正確に確認するためには、IPC/FI/Fターム等の特許分類やキーワード等を自社の技術に合わせて適切に選択する等の高度な検索スキルが要求される上、仮に、検索により自社に関連する特許情報が発見されたとしても、その解析にも膨大な時間や人的リソースが必要となることも事実である。したがって、このような検索スキルを身に付けることや、人的リソースを確保する代わりに、例えば、先行技術調査（関連技術の検索・類否判断等の専門的な作業）の支援サービスを利用することで、時間を節約すると共に、高品質の調査結果を入手することも有益であると考えられる。

3 発明推進協会の提供する支援サービス（ワンストップサービスによる先行技術調査サービス）

先行技術調査のサービスについては、各特許情報分析会社から多種多様なサービスを提供されているところであるが、発明推進協会においても、知的財産の創造・保護・活用の様々な段階で利用頂く「ワンストップサービス」（先行技術調査、侵害調査、特許情報分析による動向把握、知財教育支援等）を提供している（図2）。そして、この「ワンストップサービス」においては、先行技術調査として、利用者から提出された資料（出願している必要はなく、アイデア段階でも可）に基づき専門の調査員が、先行技術を調査し、レポートを作成するサービスも提供している。

4

平成28年度特許庁委託事業「中小企業等特許情報分析活用支援事業」について

前章まででは、先行技術調査の有用性と発明推進協会が提供する先行技術調査サービスについて簡単に述べたが、このような有料の先行技術調査サービスを活用することは、特に、中小企業や大学等にとっては、資金面から決して簡単なものとはいえないのも現状である。

そこで、本章では、特許庁委託事業（受託：発明推進協会）「平成28年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」について簡単に紹介したい。

本事業では、必ずしも資金面で潤沢ではない中小企業・大学等への支援として、「出願後・審査請求段階」における先行技術文献調査を資金面から補助するというメニューが含まれている。

本事業は、中小企業・大学等を支援対象にしていることもあり、手続も非常に簡単になるように設計されてい

る。一言でいえば、専用のHPを参照しながら、依頼対象の調査会社の調査条件を確認し（図5）、申請書類を1枚記入して提出し（図6）、調査報告書（図7）を受領する（納期は、4週間程度）というもので、この過程で発生する調査会社による調査費用を6万円分補助²するものである。

例えば、先行技術調査に興味があるが費用面で躊躇されている方や、先行技術調査を自社で実施しているが専門の調査機関がどのような調査をするのか興味がある方等にとっては、気軽に専門調査機関の先行技術調査結果を得る機会であるので、是非、専用ホームページ³にアクセスし、自社での活用を検討いただきたい。

- 2 調査費用6万円分補助の例：例えば、国内調査で請求項10程度の案件であれば、自己負担額10800円（税込）程度で調査結果を得ることも可能となる。
- 3 「中小企業等特許情報分析活用支援事業」ホームページ（URL：<http://ip-bunseki.go.jp/>）

特許出願後に
先行技術調査をした方がいい

3つの理由

- 1
- 2
- 3

平成28年度特許庁委託事業 中小企業等特許情報分析活用支援事業

審査請求前の先行技術調査3つの効果

- 1 無駄な審査請求の回避でコストカット！
 - 調査で権利化の可能性を予測できるので、特許になる可能性の低い出願は審査請求をせず、無駄な支出を回避。
- 2 迅速・適切な権利化を実現！
 - 調査で拒絶理由を予測できるので、事前に補正をして拒絶理由を回避することや、拒絶理由通知に迅速に対応することが可能。
 - 調査結果を弁理士とのコミュニケーションツールに利用でき、適切な権利化を実現。
- 3 プロの調査が社内で役立つ！
 - 調査業務のアウトソーシングで業務効率化を実現。
 - プロの調査だから信頼度が高く、社内稟議もスムーズに。
 - 社内調査で拾えなかった技術・調査ノウハウを知ることができ、将来の研究開発のヒントを得るきっかけにも。

先行技術調査報告書のイメージ

特案に使用した特許分類のキーワードがわかります

抽出された特許文獻などを追加します

抽出された特許文獻が新規性に影響する文獻か、進歩性に影響する文獻かなどがわかります

国内外の特許文獻や学術文獻を調査します

調査結果の読み方がわかります

報告書の納期：約4週間程度

図4 事業パンフレット（表紙、見開き）



平成28年度 中小企業等特許情報分析活用支援事業



ホーム > 特許情報分析会社等リスト (③審査請求段階) >

特許情報分析会社等リスト (③審査請求段階)

下記表示総額から64,800円(税込)を特許庁が負担します!

特許情報分析会社名	対応技術分野				特記事項	特許情報分析費用(消費税等込)				サンプル様式
	機 械	電 気	化 学	バ イ オ		国内特許文献 ※必須 使用DB	外国特許文献 ※オプション 使用DB	非特許文献 ※オプション 使用DB	意匠文献 ※オプション 使用DB	
アルトリサーチ(株)	○	○	○	×	有機化学、医薬品、遺伝子工学は除く	75,600円 J-PlatPat、CKSWeb、Japio-GPG	+21,600円 USPTO、Espacenet、Japio-GPG、その他各国特許庁提供DB	+54,000円 JDream III、J-GLOBAL	+43,200円 J-PlatPat	
(株) 廣酒堂	○	○	×	×		75,600円 J-PlatPat、ULTRA Patent、NRIサイト「パテント」202	-	-	-	
スマートワークス(株)	○	○	○	○	創業に関する調査は除く	75,600円 JP-NET	+151,200円 SRPARTNER	+100,000円 JDream III	-	

図5 提携分析会社一覧画面
(調査を依頼する分析会社の条件等を確認可能)

特許庁委託 中小企業等特許情報分析活用支援事業
特許情報分析利用申請書 (③審査請求段階)

利用申請者情報																									
申請者名称	株式会社審査請求製作所																								
申請者種別	<input checked="" type="radio"/> 中小企業 <input type="radio"/> 個人事業者 <input type="radio"/> 中小企業で構成されるグループ <input type="radio"/> 1~3の出願代理人																								
連絡先納品先	担当者所属 審査請求設計課 担当者名 請求太郎 所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-9-14																								
TEL	03-3502-5448 E-mail bunseki@jili.or.jp																								
FAX	03-3502-5446 その他																								
業種	金属加工機械製造業 主な製品・サービス 鍛造機、せん断機																								
資本金	1000万円 従業員数 20名																								
知財に関する社内体制	担当部署 <input checked="" type="radio"/> 社長室 <input type="radio"/> 総務部門 <input type="radio"/> 知財部門 担当者数 1.専任(1名) <input checked="" type="radio"/> 兼任(2名) <input type="radio"/> なし																								
特許情報分析依頼内容																									
依頼先(社名)	特許情報分析活用株式会社																								
依頼分析範囲	<table border="1"> <tr> <th>文献種別</th> <th>(依頼するものに○)</th> <th>費用(税込) ※ウェブサイト掲載情報から転記</th> </tr> <tr> <td>国内特許文献</td> <td><input type="radio"/></td> <td>a 76,300円</td> </tr> <tr> <td>外国特許文献</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td>b 24,500円</td> </tr> <tr> <td>非特許文献</td> <td><input type="radio"/></td> <td>c 円</td> </tr> <tr> <td>意匠文献</td> <td><input type="radio"/></td> <td>d 円</td> </tr> <tr> <td>費用算出</td> <td>費用(税込)合計</td> <td>e: a+b+c+d 100,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>特許庁負担金額</td> <td>f 64,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>申請者負担金額</td> <td>e-f 36,000円</td> </tr> </table>	文献種別	(依頼するものに○)	費用(税込) ※ウェブサイト掲載情報から転記	国内特許文献	<input type="radio"/>	a 76,300円	外国特許文献	<input checked="" type="radio"/>	b 24,500円	非特許文献	<input type="radio"/>	c 円	意匠文献	<input type="radio"/>	d 円	費用算出	費用(税込)合計	e: a+b+c+d 100,800円		特許庁負担金額	f 64,800円		申請者負担金額	e-f 36,000円
文献種別	(依頼するものに○)	費用(税込) ※ウェブサイト掲載情報から転記																							
国内特許文献	<input type="radio"/>	a 76,300円																							
外国特許文献	<input checked="" type="radio"/>	b 24,500円																							
非特許文献	<input type="radio"/>	c 円																							
意匠文献	<input type="radio"/>	d 円																							
費用算出	費用(税込)合計	e: a+b+c+d 100,800円																							
	特許庁負担金額	f 64,800円																							
	申請者負担金額	e-f 36,000円																							
特許情報分析対象案件情報																									
出願番号	特願 2014 - 987654 優先権主張番号																								
出願日	2014年12月31日 (優先権主張日)																								
公開番号	特開 - 出願人名 株式会社審査請求製作所																								
公開日	年 月 日																								
発明の名称	鍛造装置および鍛造方法																								
要約	【課題】本発明は、各種プレス機の中でも特に高トルクものを使用した冷間鍛造加工においては、発生する騒音																								
分析対象とする請求項番号	請求項 1 請求項 2 請求項 3 請求項 7 請求項 8 請求項 9 請求項 10 請求項 13 請求項 14 請求項 15																								
備考																									

「③審査請求段階」の特許情報分析利用申請に当たっては、下記の全ての項目についてご同意及びご契約をいただく必要があります。ご同意及びご契約いただけない場合は、本申請書をご提出いただいても、特許情報分析をご利用いただけません。また依頼先にご指定いただいた特許情報分

1 / 1

図6 申請書類
(申請書類1枚を記入し申請するだけで支援を受けられる)

特許庁委託 特許情報分析活用支援事業(③審査請求段階)
株式会社審査請求製作所 御中

2016年2月10日
特許情報分析活用株式会社

特許情報分析報告書
(③審査請求段階 No.301234)

特許情報分析対象	
出願番号	特願2014-987654 (出願日:2014年12月31日)
出願人名	株式会社審査請求製作所
分析対象請求項	1 2 3 7 8 9 10 13 14 15

観点と検索キー	
観点	検索キー
① 冷間鍛造	【Fターム】 4E087 鍛造 CB00 鍛造条件 CB03 冷間 【キーワード】 冷間鍛造、冷間プレス、...
② 液圧制御	【F】 【キーワード】
③ 画像センサ	【キーワード】

検索式		検索結果
A	FT=4E087CB03 + KW=.....	867, 226
B	F =.....	551, 932
C	KW=...	1, 342, 546
D	A×B×C	523

抽出文献			
番号	関連性	公報番号	関連する請求項
文献1	同一	特開2001-432109	1-3
文献2	類似	特開2008-398765	7-9
文献3	類似	特開2010-381234	7-9, 13
文献4	参考	特開平8-363252	-

コメント
文献1の[0024]段落には、冷間鍛造時に.....
文献2には、.....
以上より、.....

図7 調査報告書サンプル

5 さいごに

近年、インターネットの爆発的な普及を背景に情報過多の時代に突入しており、各企業の経営においても自社に有益な情報をいかに選別して抽出し活用していくかが重要となってくる中、特許情報についても同様に、技術的財産である特許情報をいかにうまく分析・活用するかが、今後の特許出願戦略・技術開発戦略を策定する上で重要な鍵となっているといえよう。

そのような背景の下、本稿においては、特許情報活用の一形態である先行技術調査を取り上げ、その有用性や、調査支援サービスについて簡単に紹介した。

今後益々グローバルなレベルで研究開発競争が激化する中、日本の国際的な技術競争力を維持向上させる上でも、特許情報活用に関して、官民を挙げた更なる調査環境の整備や支援メニューの拡充に期待すると共に、特許

出願戦略・技術開発戦略等を策定する様々な機会において特許情報が積極的に活用されていくことを望みたい。

そして、発明推進協会も「知的財産権制度の普及啓発及び知的財産権の利用促進、発明の奨励、青少年等の創造性開発育成等を行うことにより、科学技術の振興を図り、もって我が国の産業及び経済の発展に寄与する」(発明推進協会 定款第3条)という目的のもと、特許情報の更なる活用というテーマに対しても、環境整備・サービスの拡充等の観点から貢献していきたい。

なお、本稿に記載した見解は、あくまでも筆者個人によるものを含んでおり、特許庁及び発明推進協会等の組織としての公式見解ではないことを最後に申し添えたい。