

第56回

先行技術調査の重要性 ～知財業務はここから始まる～

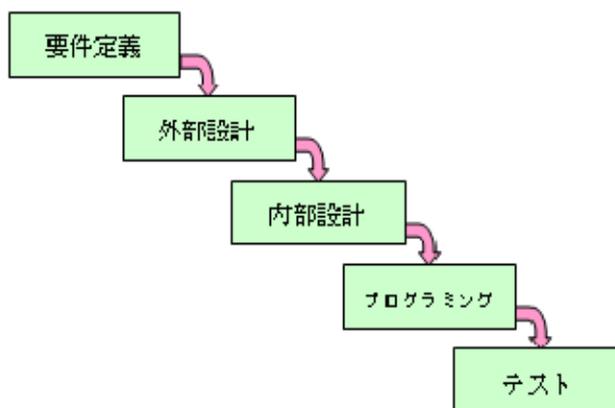
(2009/03/30)

特許のライフサイクルを手続きの側面で考えると、発明の後、出願、審査、登録、満了といった流れになる。各節目では「調査」が重要な業務になっている。途中で先行する類似の技術が見つかり、出願書類の補正が必要になり、ときには、登録後に権利範囲の訂正を余儀なくされるなど、初期の調査不足が後の工程に大きな影響を与えることがある。

ところで、ソフトウェア開発のライフサイクルでは、ウォーターフォールモデルが有名である（図表1参照）。ソフトウェアは、要件定義、外部設計、内部設計、プログラミング、テスト、といった工程を経て完成される。ウォーターフォールモデルとは、前工程の成果物に基づいて後工程を進めていくモデルで、このネーミングは、上流から下流に水が段階を経て流れ、各工程の間が滝（waterfall）のように後戻りできない様子になぞらえたものである。上流工程でのミス（業界用語で言えばバグ）が下流で見つかり、大変な手間がかかる点において、特許のライフサイクルと共通している。

今回のコラムでは、知財業務のなかで上流工程に位置する先行技術調査について説明し、その調査の質が知財業務全体に及ぼす影響の大きさから、その重要性を再認識したい。

図表1. ソフトウェア開発におけるウォーターフォールモデル



企業における知財業務の流れ

創造、保護、活用、という知的創造サイクル（第2回参照）のうち、「創造」から「保護」につなげるための、企業における知財業務は、図表2のように分解できる。

図表2. 企業における知財業務（創造から保護）



研究所や開発現場での創造活動の結果、発明がなされると、現場から知財部門に発明届けが上がってくる。それを受け、知財部門では、権利化の可能性について先行技術調査を行う。すなわち、社内の調査専門家や外部の調査会社に依頼して、先行する類似の技術がないか公開特許公報を中心に調査する。最近では、研究者が自ら先行技術調査を行う企業も多くなってきた。この出願前の先行技術調査こそが、後々の工程に影響を与える極めて重要な位置づけにある。

先行技術調査の結果、出願することが決定されると、付き合いのある特許事務所のなかから技術内容に適した事務所を選定し、出願代理を委任することになる。通常は委任先の特許事務所に出願明細書の作成も依頼するが、大手企業では、関連会社や知財部門で出願明細書を作成するケースもある。

本コラム第28回でも触れたとおり、特許を取得するためには、特許出願とは別に、審査請求という手続きを行わなければならない。コスト意識の高い企業では、出願の後、審査請求前に、あらためて先行技術調査を行い、審査請求を行うか否か判断する。

特許出願の内容は1年6カ月の間、非公開であるため（特許法64条）、直前に競合する出願が存在しなかったことの確認には、最低1年6カ月かかる。しかも、特許庁に支払う印紙代のうち最も高いのが審査請求料だ。

したがって、出願から1年6カ月以降、審査請求期間内（出願から3年）に、もう一度先行技術調査をすることが、総コストを抑えることにつながる。もちろん、事業戦略上、早期権利化を切望しコストに関係なく、出願と同時に審査請求を判断する場合もあろう。

審査請求をすると、特許庁の審査官による実体審査に入るが、高い確率で一度は拒絶理由通知が届く。拒絶理由通知には、新規性や進歩性などの特許要件を満たさない根拠として、同一・類似の発明が記載された引用文献名（特許公報番号等）が明示される。

拒絶理由通知を受け取ると、この引用文献について、あらためて調査をすることになる。引用文献と出願した発明との差異などを確認し、権利化に向けて意見書や補正書を特許庁に提出する（中間処理と呼ばれている）。

このように、発明から特許に至る過程において、調査が要所で必要になり、特に初期段階での先行技術調査の質が、後の工程に大きな影響を与えることを知っておきたい。しかも、その影響は単なる手続きのコストにととまらず、権利の強弱に影響を与え、ひいては収益にも影響してくることを意識しておきたい。

先行技術調査は特許庁の審査効率に大きな影響を与える

先行技術調査の質は、権利の強弱や企業の収支に影響を与えるだけでなく、特許庁の審査効率にも大きな影響を与える。

先行技術調査を行わず、あるいは不十分な状態で特許出願し審査請求すると、そっくりな先行技術にかかる引用文献名が書き添えられた拒絶理由通知書を受け取る可能性がある。このような場合、補正書では対応できない事態に陥り、出願自体が無駄になる。

特許庁としては、産業界から早期審査が要望されているなか、特許の見込みのない出願に対して拒絶理由通知書の作成などに時間を費やしたくない。2006年に特許庁は、「特許審査迅速化・効率化のための行動計画」を発表しており、先行技術調査の重要性を訴え、出願人や代理人（特許事務所）に対して協力を要請している。

特に、最近特許庁が問題にしているのが、出願人自身の引用文献に基づく拒絶が増えていることである。すなわち、以前に出願した自社の発明と同一または類似していることを理由に拒絶されるケースが後を絶たないのだ。自社発明の調査不足は、特に大企業で散見される。

特許庁は、先頃、「同一出願人による同一またはきわめて類似する発明が先行技術として見つかった場合には、事実をフィードバックし、今後、適切な出願・審査請求をするよう要請する」といった趣旨の方針を打ち出した。平たく言えばイエローカードである（何枚でレッドカードになるかは分からないが）。

知財業務における調査の重要性

出願から特許に至る工程において、調査の重要性を説明してきたが、権利化後においても重要な場面がある。

特許は期間満了までの間、権利を維持するために特許料(年金)を支払わなくてはならないが、不要になった権利を維持する必要はない。したがって、更新時期が近づくと権利の必要性を調査しなくてはならない。

その他にも、特許にかかわる市場調査、他社の技術動向調査、権利侵害にかかわる調査、他社の特許を無効にするための証拠文献調査など、知財業務における調査は多岐にわたり、各々がその後の手続きに大きな影響を与える重要な位置づけになっている。

冒頭で紹介したソフトウェア開発におけるウォーターフォールモデルにおいて、工程を後戻りせず高品質のアウトプットを出すコツは、各工程における丁寧なレビュー（確認会）だと言われている。

知財業務においては、工程を後戻りせず強い知財を創出するコツは、丁寧な調査にあると考えられる。特に、上流に位置する出願前の先行技術調査には、ある程度のコストと時間をかけても元は十分にとれるだろう。

知財業務に携わる者は、知財業務における調査の重要性を認識し、質の向上を図るとともに、出願企業の適正な権利化や特許庁の審査効率に貢献し、ひいては知財立国を目指す日本全体の知財蓄積の効率化につなげてほしい。