

## 特許審査における引用情報および審査書類の有効活用

### －容易に「進化」を把握する手法－

西井 貞男(JNC株式会社)、片岡 敏光(株式会社パットブレーン)

#### 概要

特許出願された発明において、出願人が【先行技術文献】として明細書に記載する「出願人引用」および審査官が引用文献として挙げる「審査官引用」が存在する。これら引用情報は、各種データベースや特許庁HPから特許審査における審査書類（特許包袋）を参照することで確認できる。

今回は、これらの情報を有効活用することで、技術の「進化」を把握する手法を紹介する。特に、審査官からの拒絶理由通知書に対する出願人の反論となる意見書を用いることで、少なくとも本願と引用文献との公報を比較検討するよりは、高い可能性で簡便に「進化」を把握できることを見出した。

なお本内容は、サービス・ロボットを対象とした「進化ツリー」を作成するという課題に取り組んでいる日本TRIZ協会・知財創造研究分科会の研究テーマにおける成果の1つである。

#### 内容説明

特許出願された発明において、出願人が【先行技術文献】として明細書に記載する「出願人引用」が存在する。この「出願人引用」で挙げられた個々の文献に対して、【背景技術】では、相違点の説明がされる。さらに、それに基づき【発明が解決しようとする課題】や【発明の効果】の説明がされる。そのため差異の詳細を確認できる明細書の場合は、「進化」を判断できる可能性が高い。

しかしながら【先行技術文献】に、より類似な文献が挙げられていない場合も多く、挙げられている場合でも個々の文献との相違点の全てが記載されないことがある。

一方、特許出願された発明に対する審査により、審査官から拒絶理由通知が提出される場合が多く、そこで挙げられる引用文献は「審査官引用」とされる。「審査官引用」は、一定基準の調査で導かれたものであり、最も類似な公知文献を含んでいる。そして拒絶理由通知書では、個々の引用文献別に、本願との比較がされ、新規性や進歩性がないとの指摘がされる。

これに対し出願人は、意見書により新規性や進歩性があることを主張するが、この主張も審査官の各引用文献別の指摘に対して、全て応答する必要がある。新規性の指摘に対しては、請求範囲等の補正を行なう場合も多いが、少なくとも意見書によって主に構成（解決手段）に差異があることを主張することになる。また、進歩性の指摘に対しては、有利な効果を主張することになる。

そして、これら意見書による主張を審査官が容認した場合には特許査定となる。この特許査定済み案件の意見書は、出願人の主観的判断の結果ではなく、審査官が審査基準に照らし合わせて認めた結果となる。

このように特許査定となった案件の意見書は、適切に引用文献との差異を主張されていることになり、そのまま技術の差異、すなわち技術の「進化」を示唆すると言える。

以下、特願 2004-051209 にて、実例を示す。

[引例 2. 特開 2004-034274 号公報]

意見書の抜粋；『引例 2 には、・・・が開示されています。しかしながら、引例 2 にも、引例 1 と同様に、相手が興味を失った場合に話題を転換する技術は開示されず、どのようにして相手が興味を失ったことを検出するかについても何ら教示も示唆もされていません。』

このように、この記載箇所のみを確認で、引例 2 と差異を把握できる。

一般に、第三者が本引用関係の 2 公報を比較検討して、差異を把握するためには、それなりに明細書を読み込む必要があるが、意見書を確認することにより簡便に「進化」の内容を把握することが可能となる。さらに引用される件数の多い出願は、基本発明となり、進化の分岐または源となると推察できそうである。

加えて、この他にも、TRIZ的手法に対し引用被引用情報を有効活用の可能性についても検討に値すると考える。