

三極特許庁間の審査協力の状況と展望
—世界特許システムの構築に向けた取り組み強化—

第4回日本知的財産協会“知的財産シンポジウム”

2005年2月22日

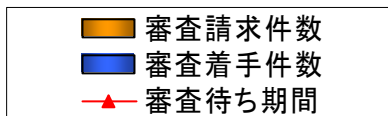
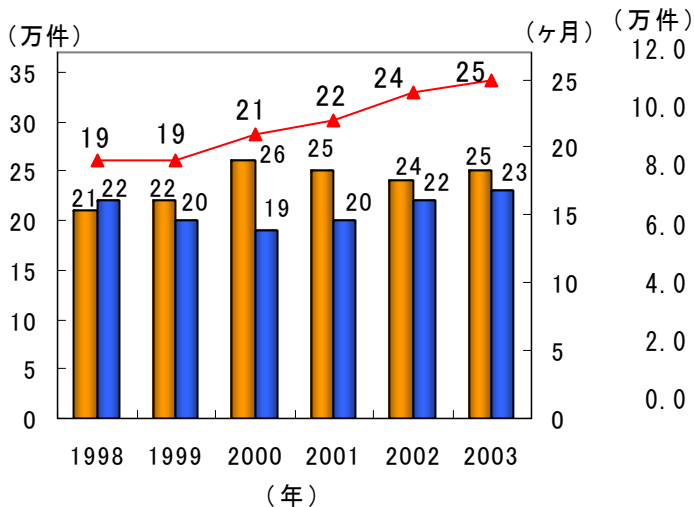
特許技監 小野新次郎

1. 三極特許庁の現状と取組の概要
2. サーチ結果の相互利用プロジェクト
日米共同プロジェクト
ドシエ・アクセス・システム
3. サーチ結果の相互利用に向けた課題
タイミングの問題
ヒルマードクトリン／IDS義務負担
特許審査ハイウェイ
4. 制度調和の早期実現に向けて
ミニмумハーモ
審査官交流

三極における審査待ち期間の長期化

○近年、高度化・複雑化するグローバル出願の急増により、日米欧三極におけるワークロードは増大し、審査待ち期間はいずれも長期化している。

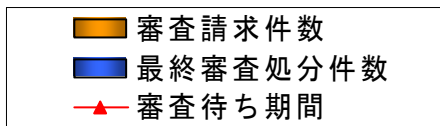
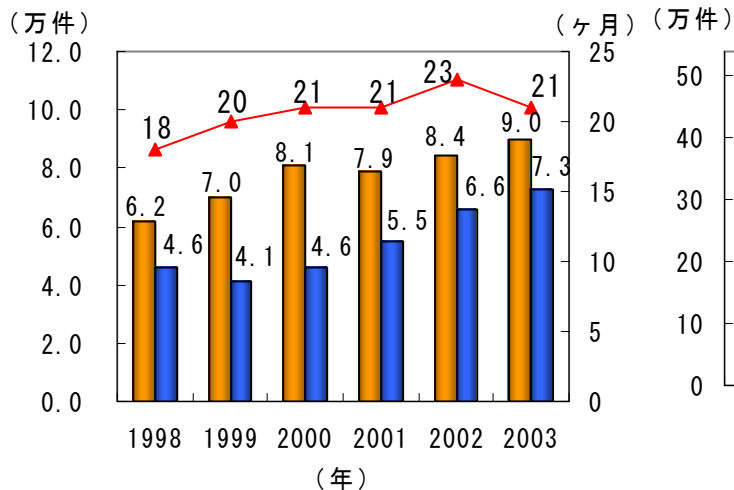
日本国特許庁



出典：日本国特許行政年次報告書

(参考) 2003年度 平均審査待ち期間 26月

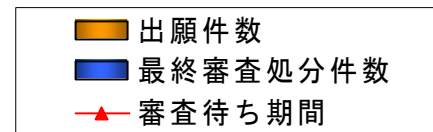
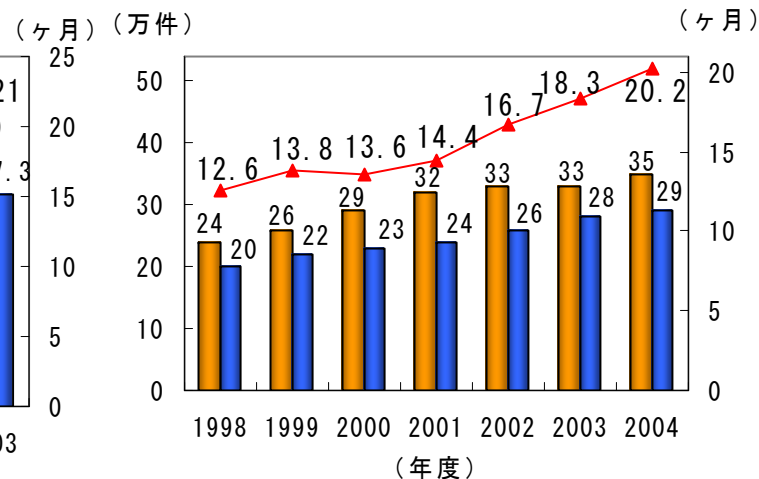
欧州特許庁



出典：欧州特許庁年報

(審査期間については三極統計)

米国特許商標庁



出典：米国特許商標庁年報

5年後（2008年）に29月台に留め、
10年後（2013年）に11月を達成。

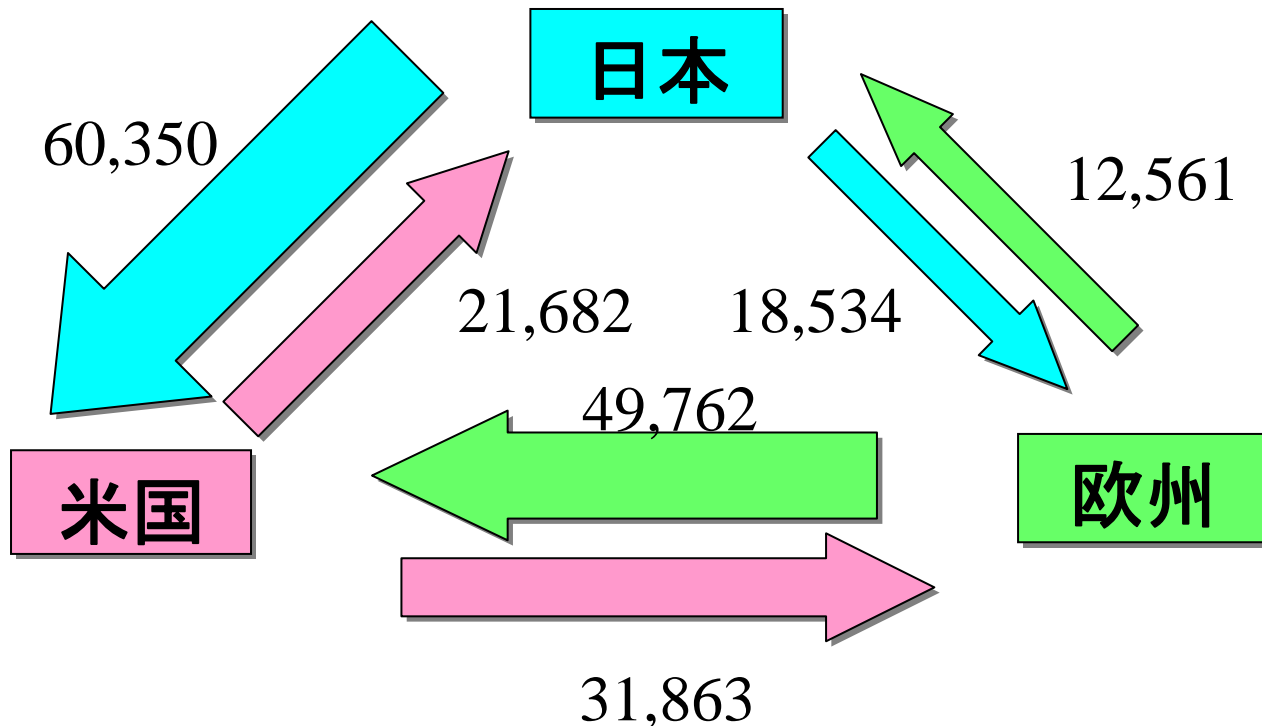
任期付審査官の確保（5年間で500人が目標）、
登録調査機関への先行技術調査の外注の拡大

国際的出願の重複審査

日米欧の三極間では、年間20万件が他の地域へ重複して出願されている。

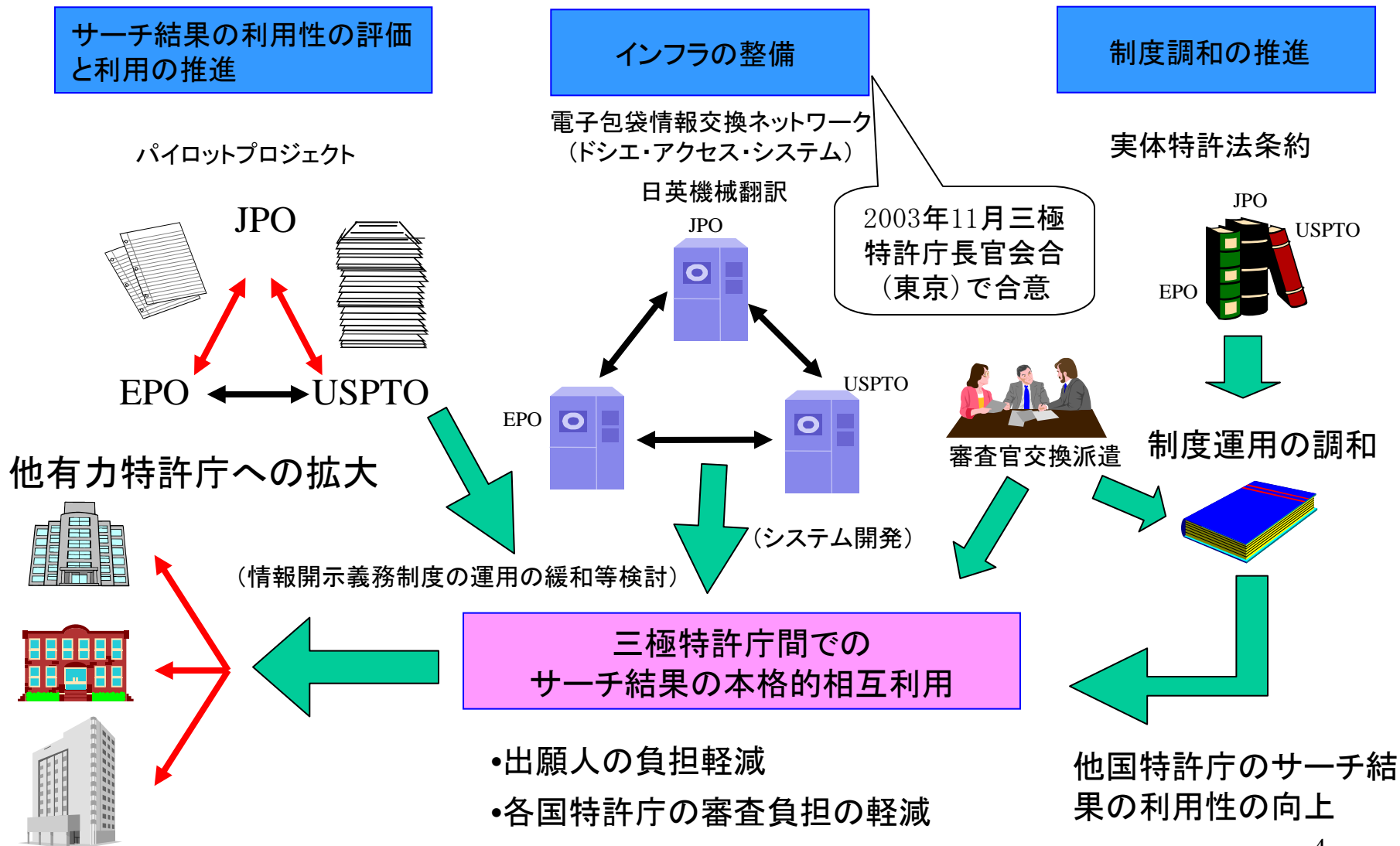
→ 知的財産の保護の効率化を図るためには、
国際協力が不可欠

日米欧三極地域間での出願件数 (2003)



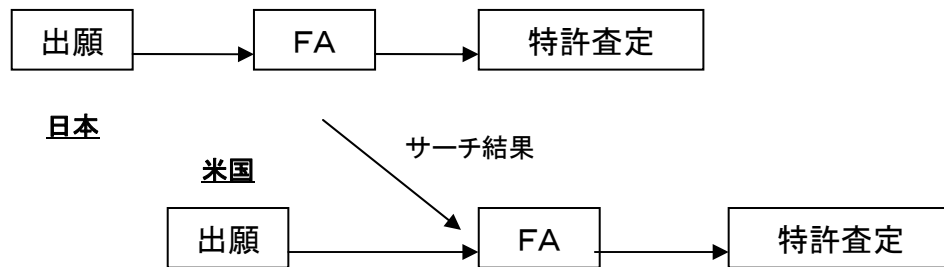
米国、欧州における特許出願件数は、それぞれ米国特許商標庁の報告値（2003年）、欧州特許庁年次報告書（2003年）に基づく数値。なお、欧州からの出願件数は、2003年のEPC加盟国27ヶ国のデータを集計。また、欧州に対する出願件数は、欧州特許庁分のみを計上しており、EPC加盟国の各特許庁分は含まれていない。

先行技術調査及び審査結果の相互利用に関する取組の概要



日米共同プロジェクト

第2段階のスキーム(日本が第1国の場合)



経緯

- 2002年 6月 日米特許庁間で共同プロジェクト立ち上げ合意
- 2002年 11月 日米間でプロジェクト骨子を決定
(三極特許庁会合)
- 2003年 1月 試行的な第1段階のプロジェクトを開始
(対象25件ずつの合計50件)
- 2003年 6月 第1段階の中間レビュー及び第2段階の開始
(100件ずつの合計200件)
- 2003年11月 三極長官会合
サーチ結果の利用による審査負担の軽減効果を
確認。
ドシエ・アクセス・システムの構築について合意。
- 2004年 5月 上記システムの仕様、IDSの緩和等を検討
- 2004年 9月 戦略問題&ワークシェアリング三極作業部会
- 2004年10月 ドシエアクセスの稼働

施策のねらい

- (1) 国家主権に配慮しつつ、世界的な特許出願の増大に対応する国際的な特許審査協力の手法確立
- (2) 我が国発の出願に係る国際的な権利取得の円滑化

手順

第2庁は、第1庁からの情報の利用を図り、必要な場合のみ追加サーチを行う。各庁はどの程度の追加サーチが必要であったかを分析し、評価結果に盛り込む。

提供情報

- (i) ファースト・オフィスアクション(拒絶理由通知 又は特許査定及びその翻訳)
- (ii) サーチ範囲及び検索式
- (iii) 引用された非特許文献
- (iv) オフィスアクションの対象となったクレーム(補正書)

JPO-EPO間でも、2003年6月より、半導体露光、半導体メモリ、医薬品、ハイブリッド自動車、ビデオ圧縮の5分野で実施

日米相互利用パイロットプロジェクトの総括

～2003年11月三極会合（東京）の結果～
(US1JP2, EP1JP2)

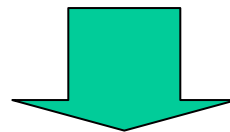
- 他庁のサーチ結果の利用により、65%以上の出願についてWL軽減効果あり
- 日本語特許文献については、追加サーチが必要

US1JP2 案件 100件, EP1JP2案件 132件

～フィードバック分析結果を踏まえて～
(JP1US2, JP1EP2)

- 他庁からのフィードバック情報により、JPOの特許性の判断にインパクトを与えた出願は、全体の6-7%にすぎない
- 日本語特許文献のサーチを最適化することにより、拒絶理由を構築する上で最も説得力のある文献の92%以上をJPOのサーチでカバーすることが可能

JP1US2案件 89件, JP1EP2案件 65件



JPOの結論

- 他庁のサーチ結果を積極的に利用しWLを軽減するため、JPOはドシエ・アクセス・システムを有効活用してゆく
- 他庁がドシエ・アクセス・システムを介してJPOのサーチ結果を有効利用できるよう、高品質なサーチを目指し、より良いサーチ結果を提供するよう努める

サーチ結果の相互利用と相互承認との相違

2002年6月、新聞各社は、2004年までに米国と日本が特許を相互に承認すると伝えた。米国大使館は、こうした報道の誤解を解くことを目的として、2002年9月、マイケル・W・マハラック 在日米国大使館経済担当公使名の「特許問題における日米協力」と題する文章を日本語でホームページに公開した。
(<http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwwhjp0192.html>)

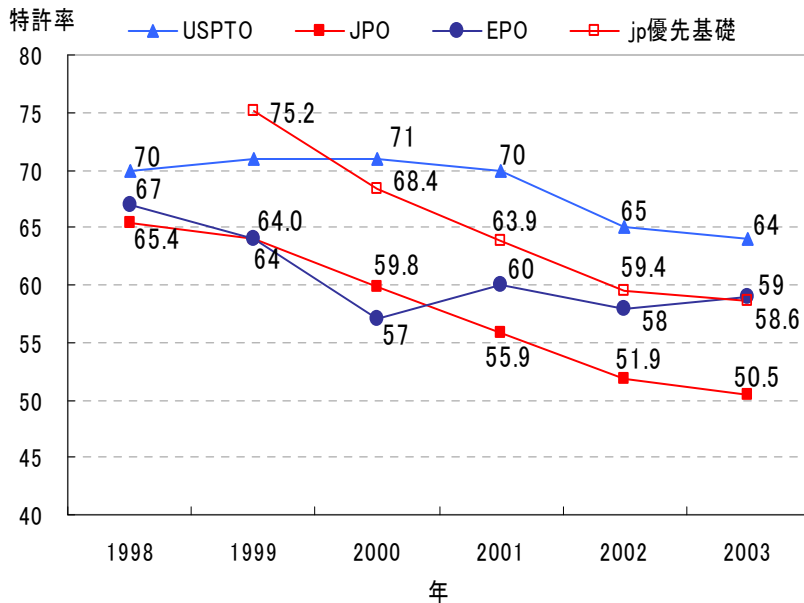
「『審議の記録』によると、米国特許商標庁と日本の特許庁は、互いに検索結果を交換し、相手方が行った検索結果を実行しうる範囲で最大限に信頼することで協力することに合意した。さらに、両者は、審査結果承認の可能性を検討するプログラムの開始にも合意した。しかしながら、特許を付与するか否かについての決定はすべて、それぞれの特許庁によってなされる。米国特許商標庁は、最近公表した『21世紀の戦略計画』の中で、『米国特許商標庁が、特許性の問題を判断する米国の主権を損うような、あるいは必要な際にさらなる審査を行う権利を排除するような変更を日本から求められても、そのような変更を支持することはない』と明確に述べている。同様に米国は、日本の特許庁に対してもこうした変更を求めることはない。」

特許審査を巡る現状

○三極の特許率の推移

海外でも権利化を図ろうとしている出願の特許率は全出願の特許率よりも10%程度高く（全出願：50.5%、優先基礎出願：58.6%）、EPOの特許率と同程度。

＜三極の特許率の推移＞

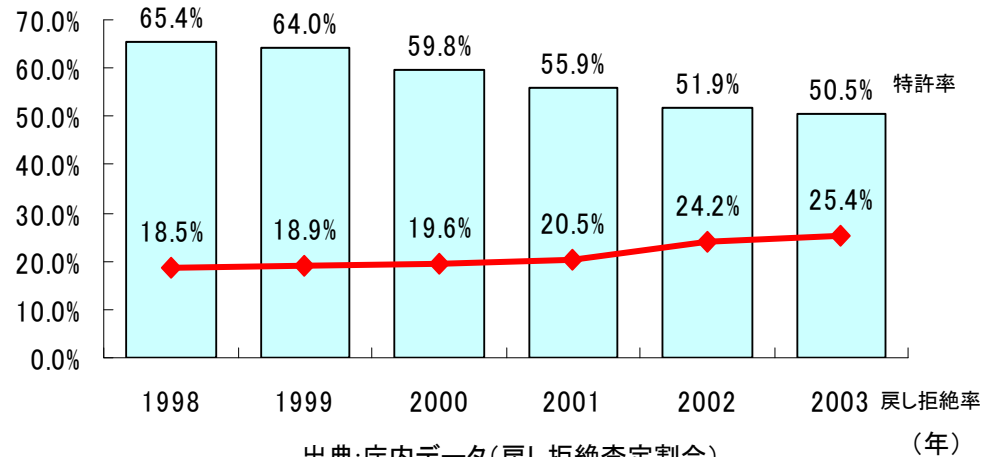


出典：USPTO、EPOは三極統計から。JPOは庁内データを使用。

JPOの特許査定率 = 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + F A 後取下・放棄)

＜JPOでの一次審査に対する戻し拒絶査定割合＞

審査官が一次審査で通知した特許とならない理由に対し、何ら応答せず手続が終了する案件は年々増加しており、審査請求件数の4分の1を超えている。



出典：庁内データ(戻し拒絶査定割合)

ドシエ・アクセス・システム概要

ネットワークを通じてのサーチ／審査結果の交換

～日英機械翻訳(三極共同運用)システムの活用～

欧州特許庁 (EPO)



出願書類、審査書類、
出願経過情報の参照

出願書類、審査書類、
出願経過情報の参照

米国特許商標庁 (USPTO)



出願書類、審査書類、
出願経過情報の参照

日本国特許庁 (JPO)

ドシエ・アクセス・システム (AIPN)
2004年10月12日稼働 - Web方式
2005年以降 - 三極共通インターフェース
方式稼働 (2005年度開発予定) (*)

日英機械翻訳システム

電子包袋情報 (Dossier)

出願書類、審査書類、出願経過情報

(*) 米国情報開示制度の運用緩和、日米間で優先権
証明書の交換 (庁による一部代行) を検討

AIPNの現状と今後

現状

米国、EPO、英国、独国、カナダ、豪州、中国、台湾、韓国、インドネシア、ベトナム、マレーシア、フィリピンの特許庁が利用中

本願及び引用文献

英文抄録(PAJ)

パテントファミリー
審査経過情報
引用文献情報

公報全文
(英語に自動翻訳)

日本の特許情報と審査結果、引用文献情報を英語で発信

2004年10月

包袋情報

出願書類
補正書
拒絶理由通知書
意見書
(英語に自動翻訳)

拒絶のロジック
引用文献の活用等
より詳細な情報の提供が可能

AIPN: Asian Industrial Property Network から
AIPN: **Advanced** Industrial Property Network
へ名称変更

サーチ結果の相互利用に向けた課題

- (1) 日本 of サーチ結果 (特にパテントファミリーのない日本語特許文献のサーチ結果) の有用性の確認とその利用への期待
- (2) JPO の FA のタイムリーな発信 (タイミング) の問題

当面の課題

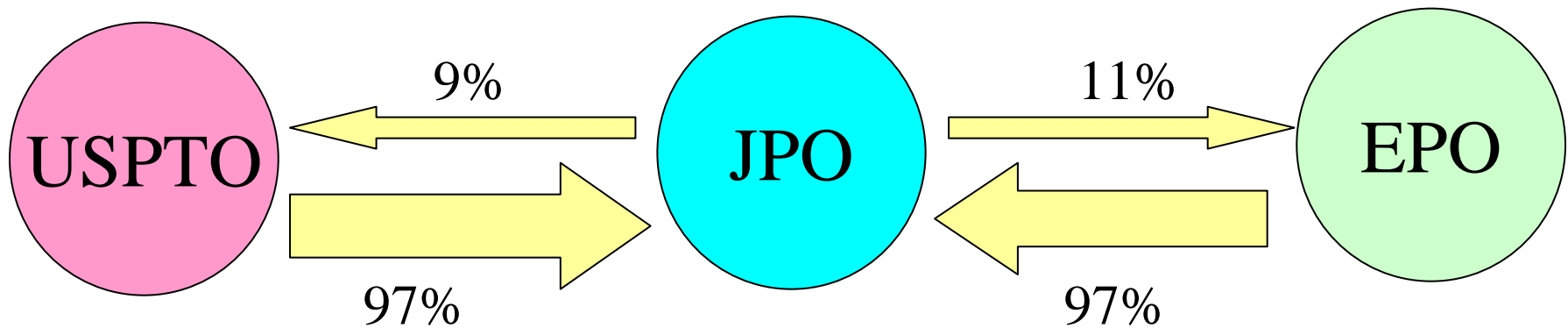
- 日本 of 出願人の早期審査の活用、PCT の利用へのインセンティブの付与、ディスインセンティブの除去

長期的課題

- 制度・運用の調和
(米国特許法第102条e項の言語差別的取り扱い規定の改正、ヒルマールールの廃止を含む)

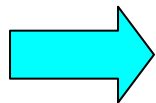
タイミングの問題

2004年1月～6月の半年間に、第2庁が着手した出願について、第1庁のサーチ結果がタイミング的に利用可能であった割合



他庁がJPOのサーチ結果を利用できる割合は、約1割
JPOが他庁のサーチ結果を利用できる割合は、約97%

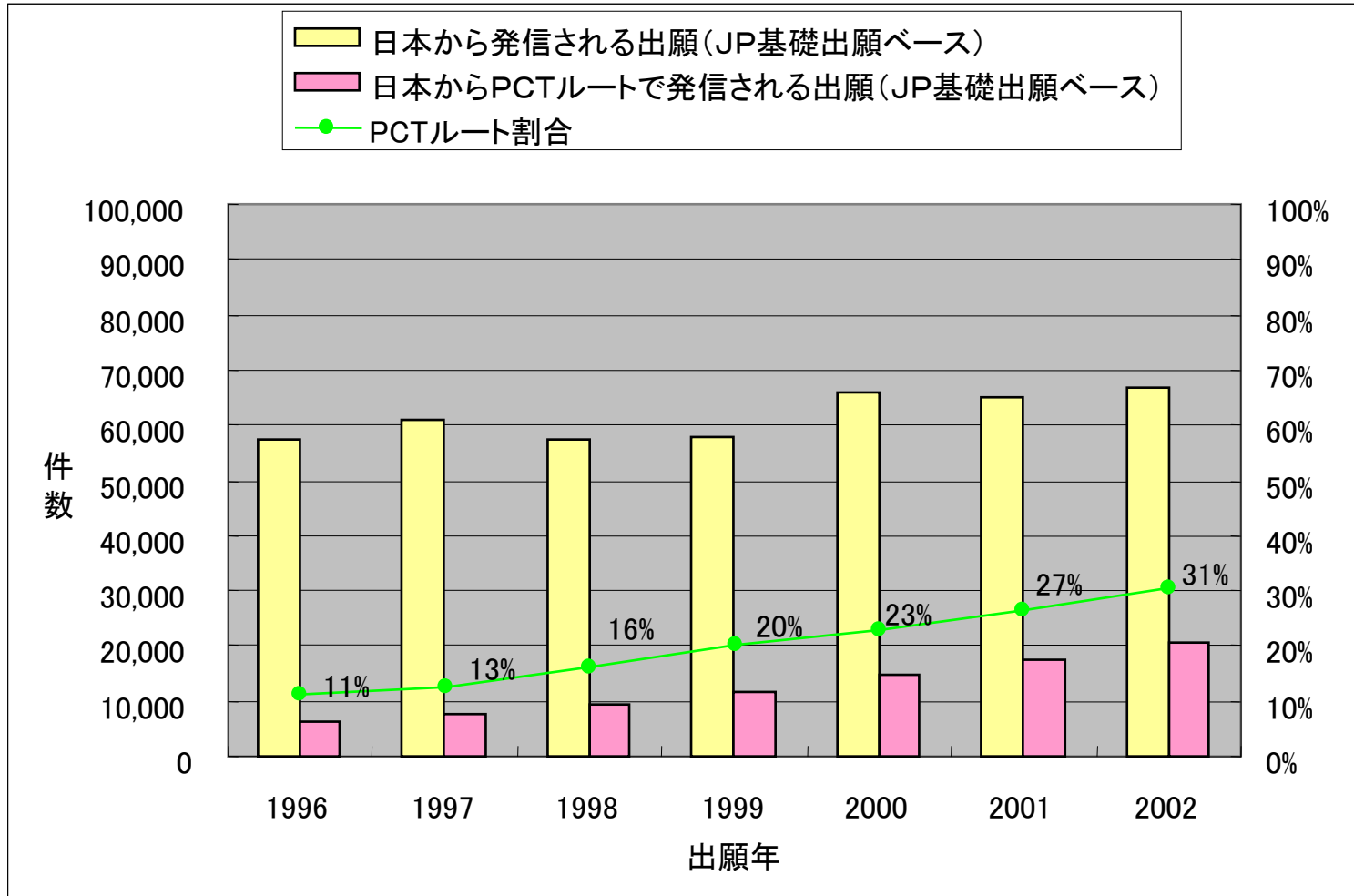
解決方法



1. PCTルートの利用
2. 早期の請求及び早期審査の活用

日本からPCTルートで外国に発信される出願数の増加

日本からPCTルートで外国に発信される出願数は増加傾向にあり、2002年で20000件以上（日本から外国に発信される出願数の約3分の1）を占める。

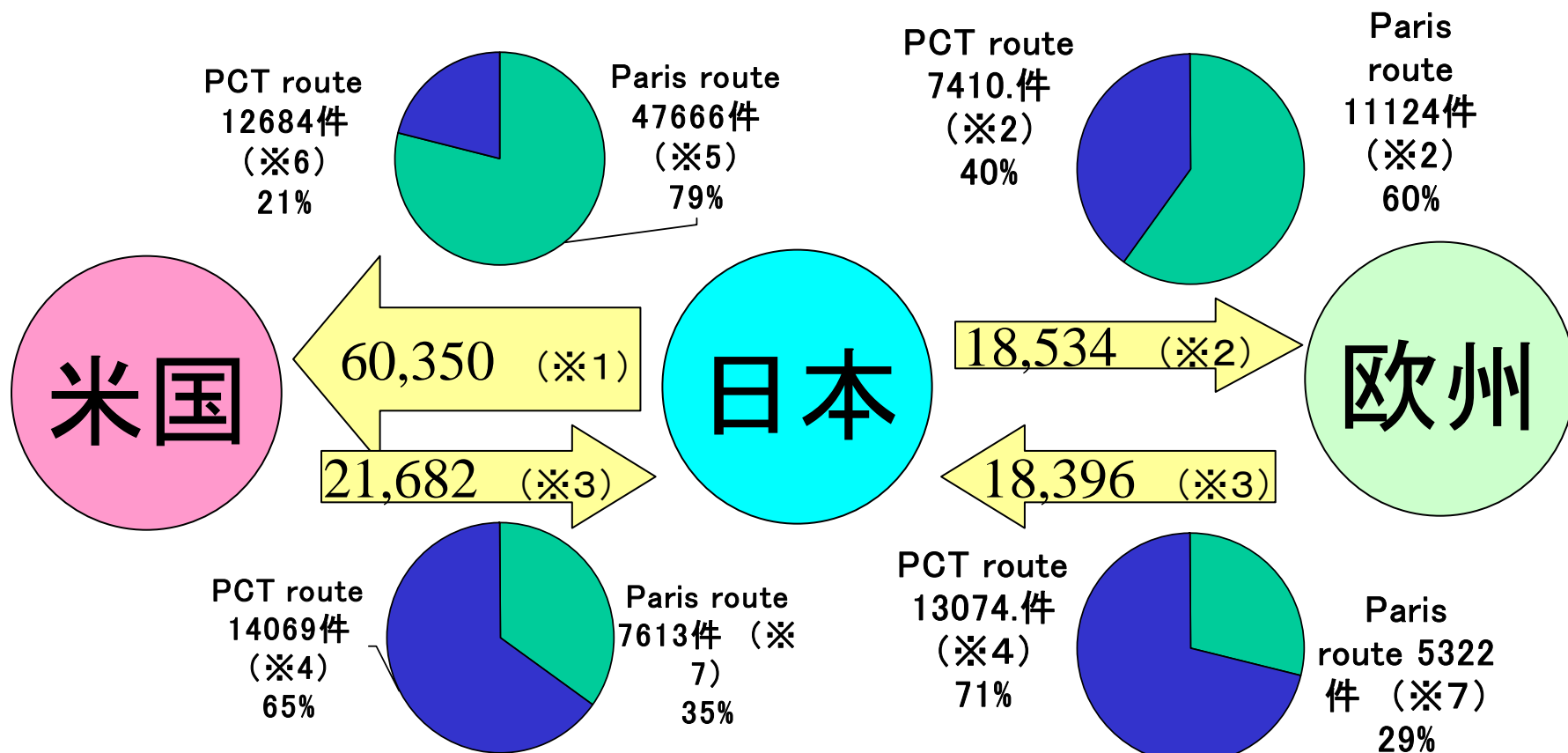


日本と欧米との間の出願件数

～PCT出願の利用率～

日本は、PCT利用率が低い。(日本PCT利用率21～40%)

※PCTの利用率を上げると、公開前サーチを原則とするEPOでも日本のサーチ結果を利用できる。



(※1) USPTO報告値(2003CY)、(※2) EPO年報(2003CY) (※3) (※4) JPO年報(2003CY)
 (※5) WIPO統計(2000CY)、(※6) ※1-※5で算出 (※7) ※3と※4の差から算出

国内出願と外国出願のフロー(2002年)

総出願件数(421, 044)

内国人出願 (369,458)(88%)

外国人
(51,586)
(12%)

純粹国内出願(304,047)
(内国人出願の82%)(全出願の72%)

優先基礎出願
(65,411)

外国人
(51,586)
(12%)

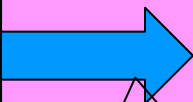
(内国人出願の18%)
(全出願の16%)

PCTルート
(約3割)

パリルート
のうちの
1割

パリルート
(約7割)

JPOが最初にサーチ/審査



USPTOのFAが
JPOのFAより早い

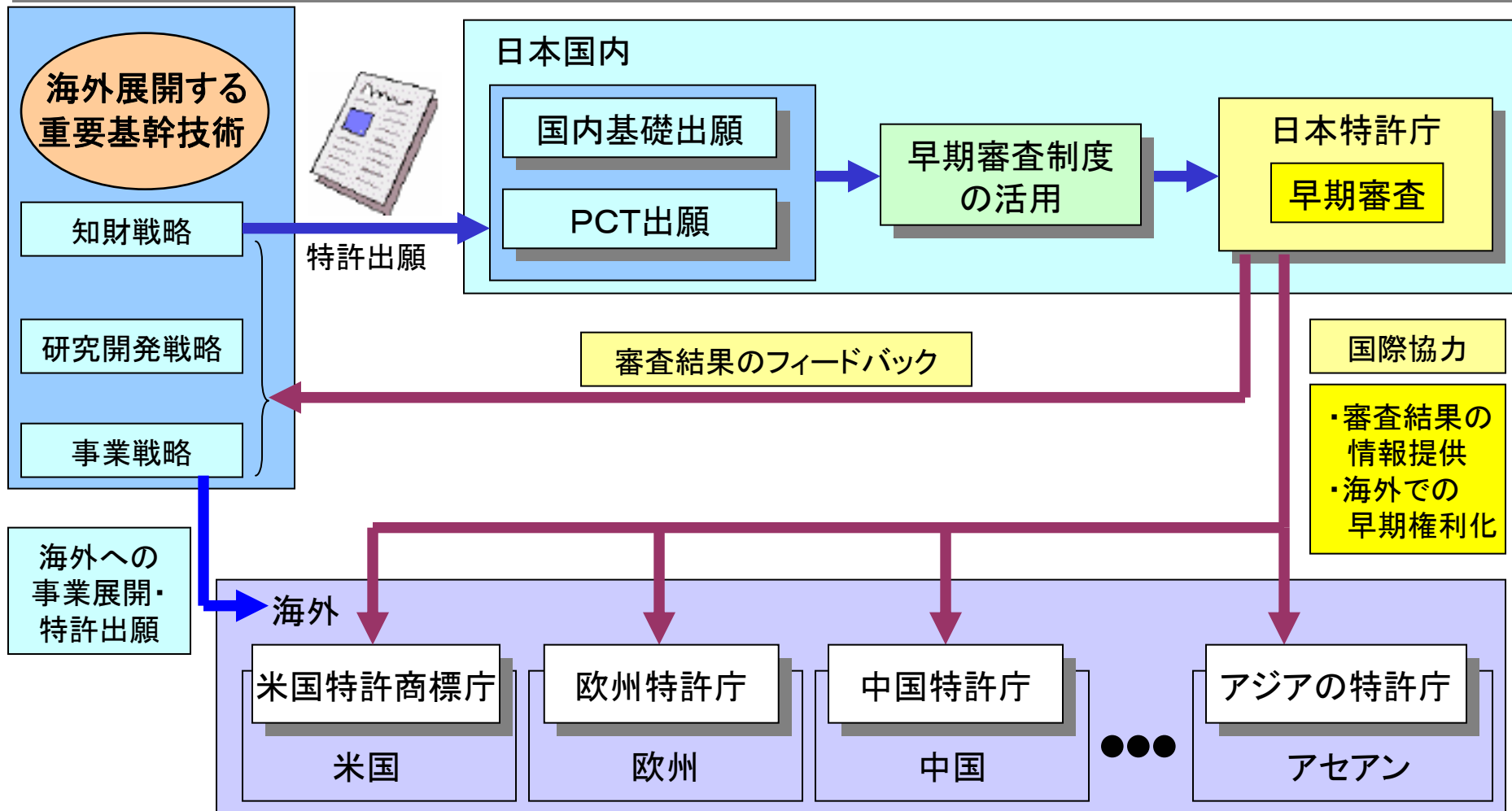
JPOが最初にサーチ又は
審査を行うものを増大

グローバル経営戦略と特許審査 (日本の出願人に対するキャンペーン)

○海外展開する重要基幹技術の早期の特許性評価はグローバル経営戦略に極めて重要

○PCT出願の活用又は国内基礎出願の早期審査

- (1) 審査結果を踏まえた、研究開発戦略・事業戦略・知財戦略の見直しと強化拡充
- (2) 日本の審査結果の情報提供を通じた海外特許の戦略的取得
- (3) 特許審査国際相互協力への貢献



安定した権利を国際的に取得するために

(1) パリルート優先基礎出願の早期審査の利用の促進

パリルート(非PCTルート)で外国出願する際は、可能な限り、外国出願の基礎となる国内出願について、優先日から18月までに審査請求すると共に、優先日から18月の時期に早期審査の申し出を行う。

(2) PCTルートの積極的利用

欧州各国では全外国出願の40～50%が、PCTルート。

特に、非自己指定のPCTルートを利用する場合は、基礎出願の審査と国際出願の国際調査をほぼ同時期に行う同時着手のスキーム(先の調査結果の利用による国際調査料の一部返還制度)も利用できる。

(3) 早期審査の利用による途上国で早期権利取得

重要出願について途上国で早期の権利取得を目指す場合は、日本の審査結果を利用しつつ早期に権利設定することができるよう、日本出願について早期に審査請求し、早期審査の申し出を行うことが有効。

1. 「外国関連出願」の範囲を拡大

PCT出願の国際段階であっても(まだ外国の国内段階に入っていない)、対応する国内出願は早期審査の対象となる。

2. 手続の簡素化

(1) 外国特許庁から出願番号等を受けていない出願に対する運用変更

外国特許庁から出願番号等を受けていない出願の場合、早期審査に関する事情説明書に、出願した国(機関)及び日付けを記載し、外国出願の願書の写し等を添付することにより、外国における出願番号を記載しなくても手続可能になった。

(2) ISR・ISO付き 日本語国際出願に関する運用の明確化

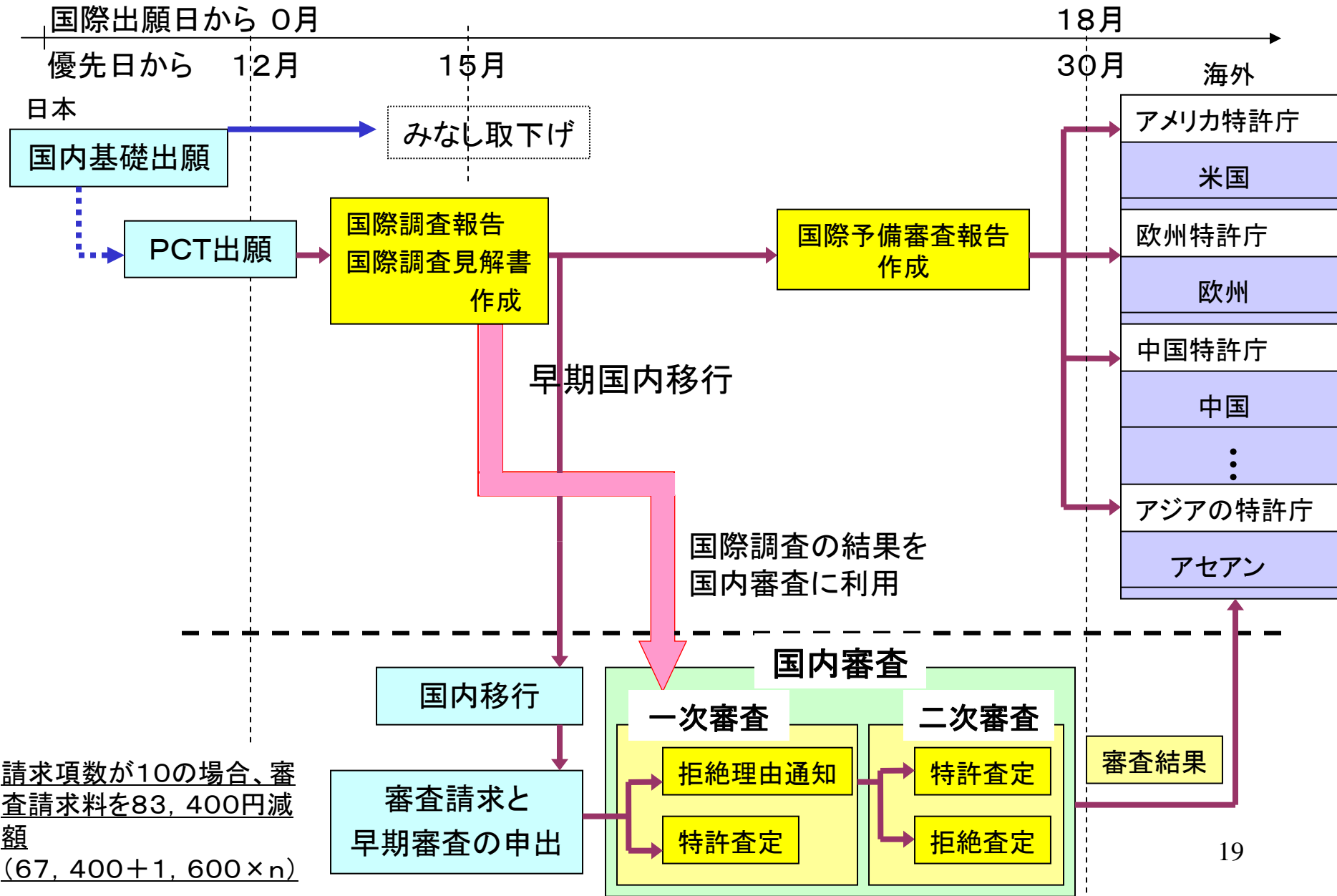
日本語で国際出願している特許出願において、国際調査見解書又は国際予備審査報告を、早期審査に関する事情説明書に添付することにより、先行技術の開示及び対比説明を省略できることを明確化。

(3) 明細書中に先行技術に関する記載がある場合の扱いの明確化

明細書において、十分な先行技術の開示及び対比説明がなされている場合に、早期審査に関する事情説明書の記載の簡略化できることを明確化。

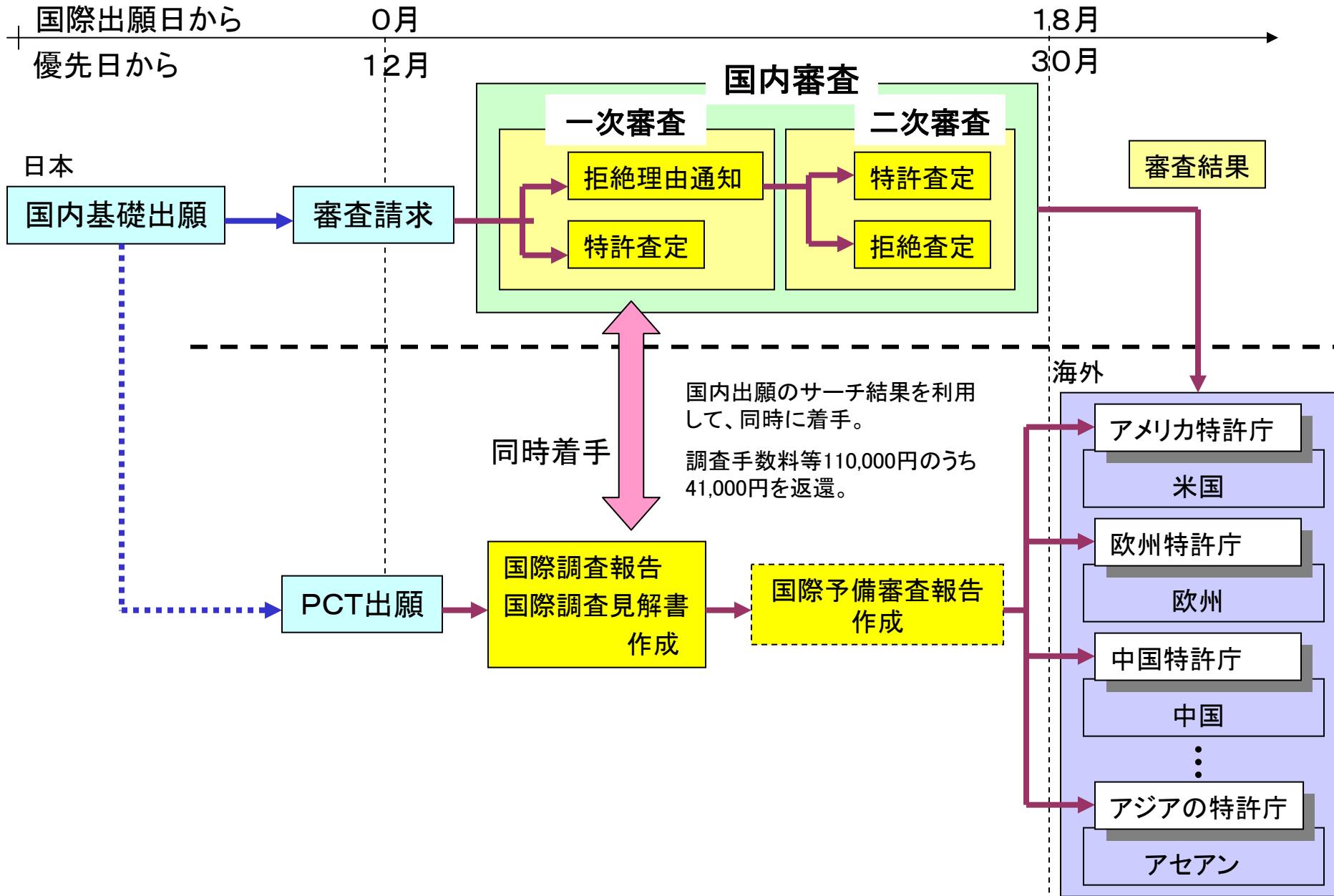
自己指定PCT出願の早期国内移行と早期審査

(参考)



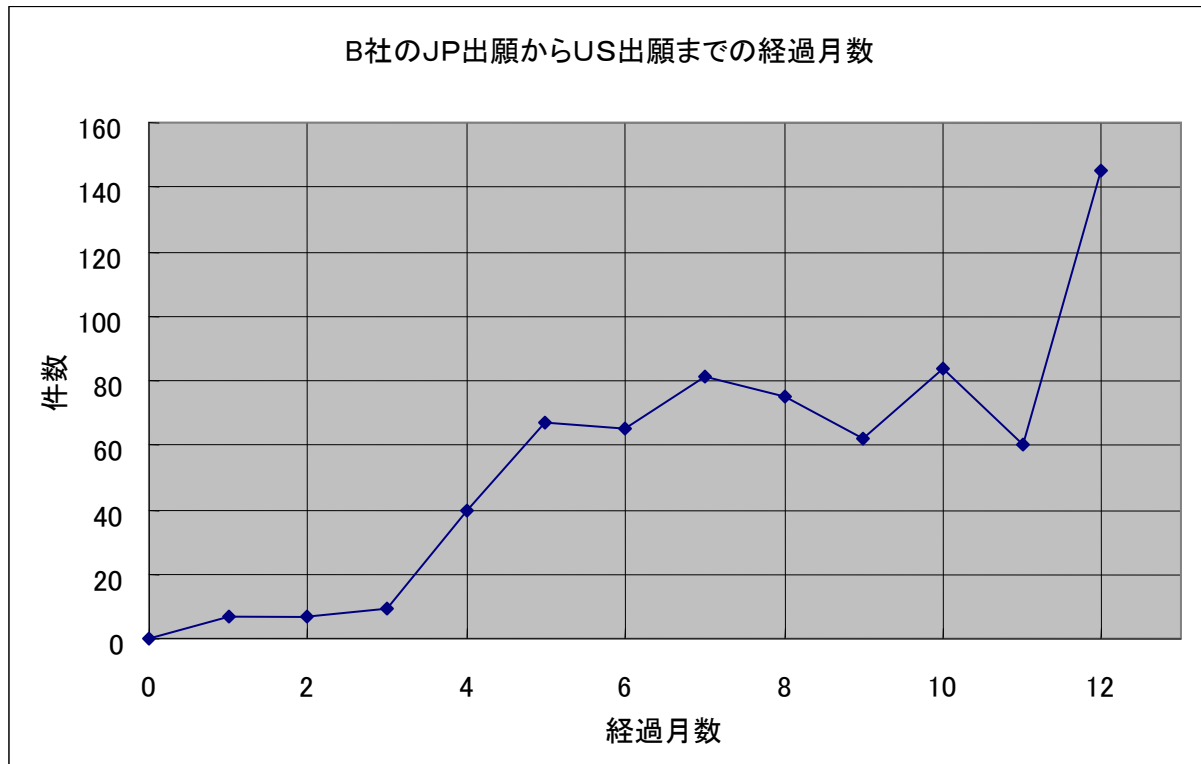
国内基礎出願と非自己指定PCT出願の同時着手

(参考)



ヒルマーの影響について(1)

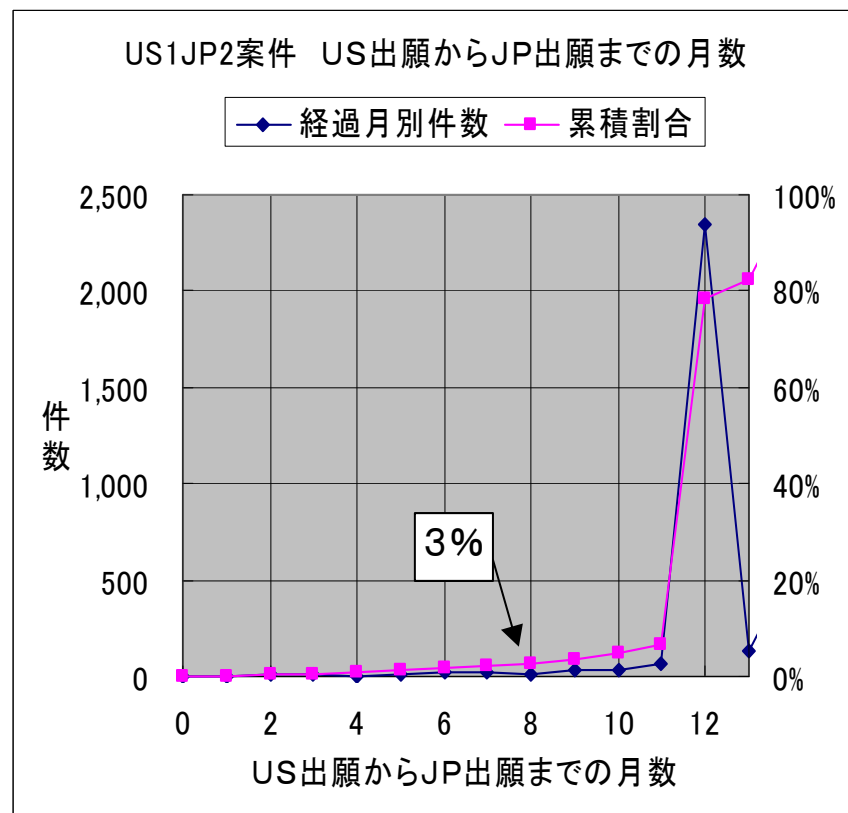
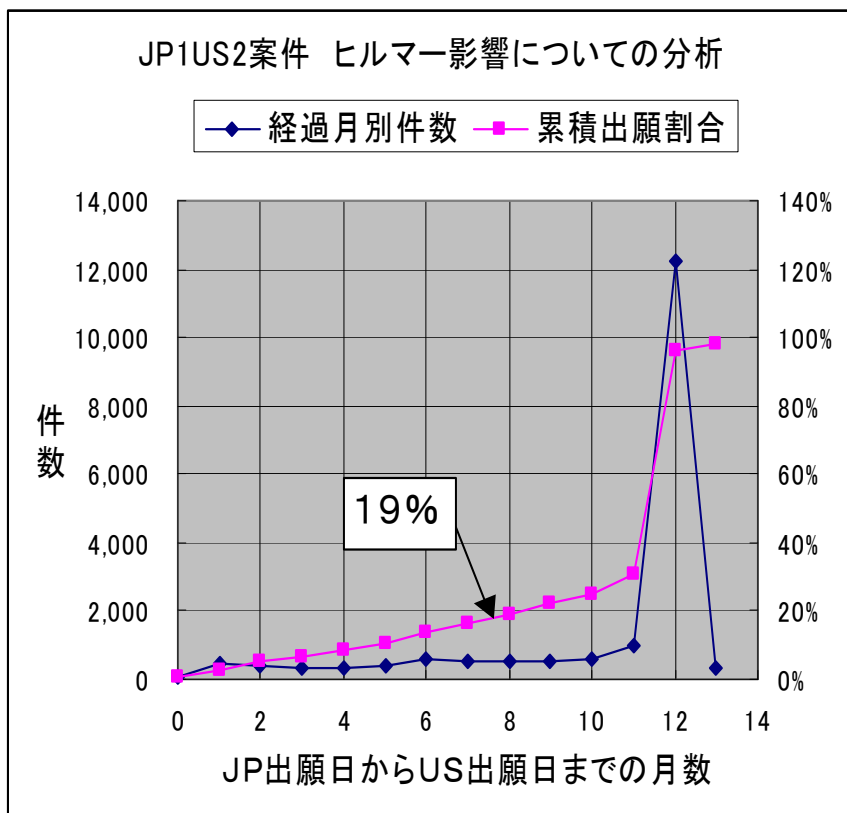
B社では、日本出願から12月を待たずに、準備が整い次第米国に出願する。



ヒルマーの影響について(2)

JP出願日からUS出願日までの月数^(※)は、8月以内が全体の19%を占めている。

→ヒルマールールの影響も相当ある。

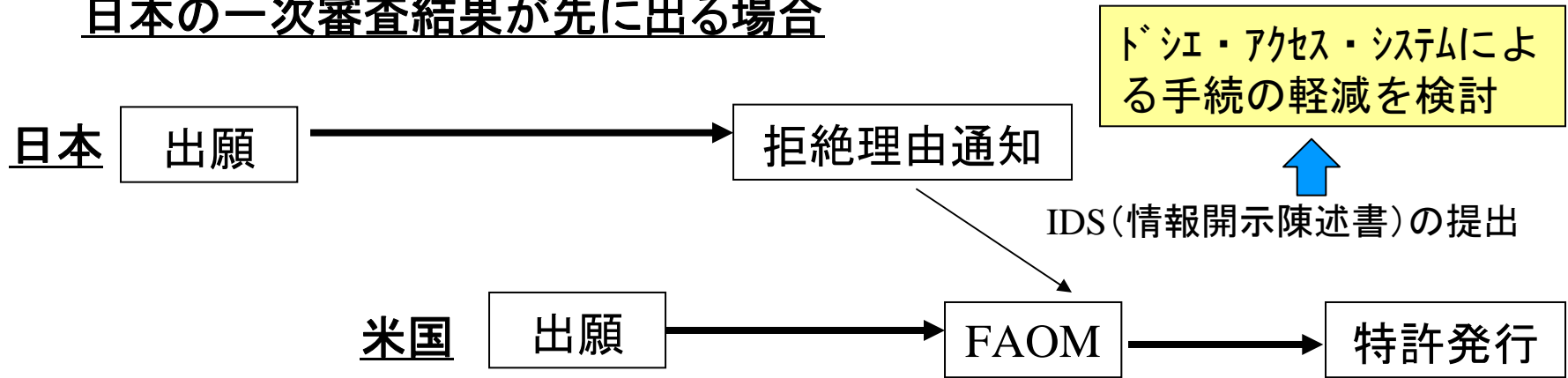


(※) 月数未満切上げ ・・例. 1ヶ月15日→2月)

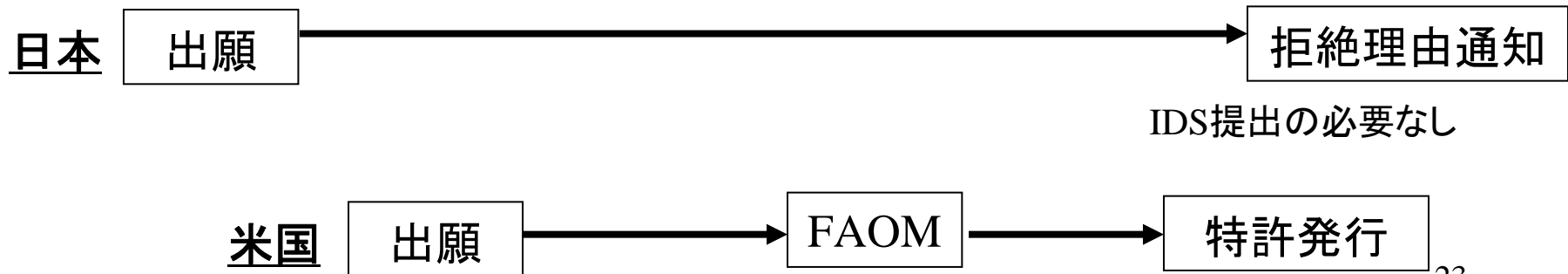
IDS義務負担の軽減

出願人は、日本の一次審査結果が米国での特許発行前に出ると、IDS提出を行う義務がある。ドシエ・アクセス・システムを利用したIDS手続の負担の軽減を検討。

日本の一次審査結果が先に出る場合



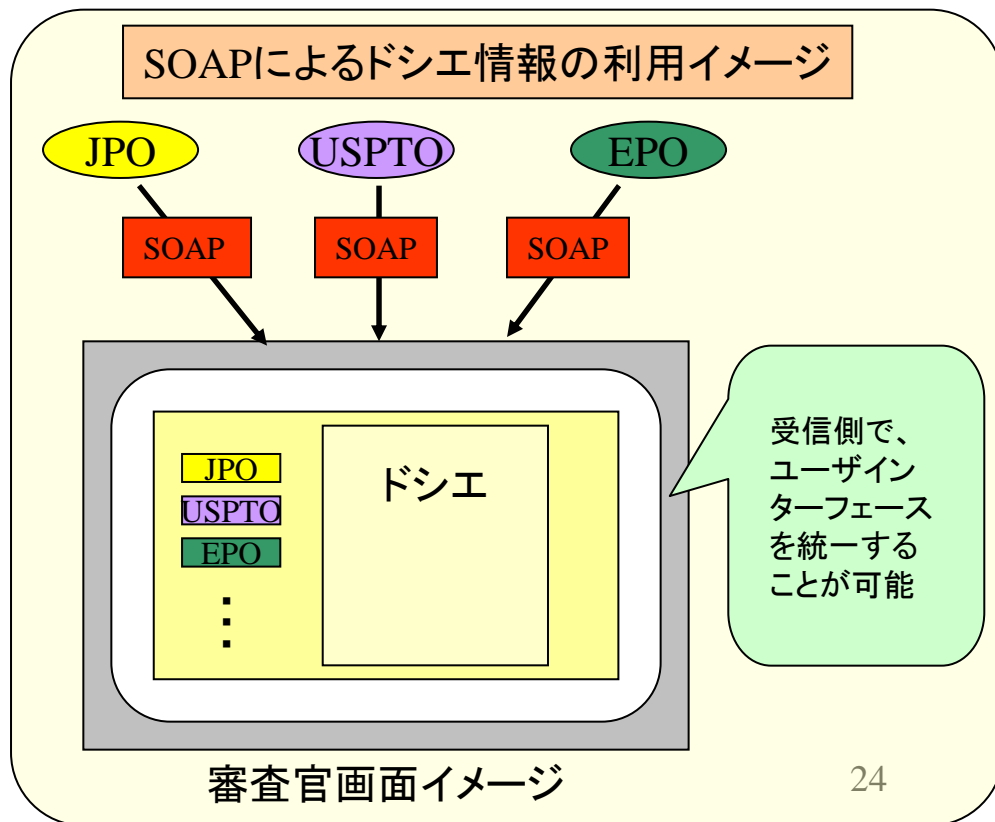
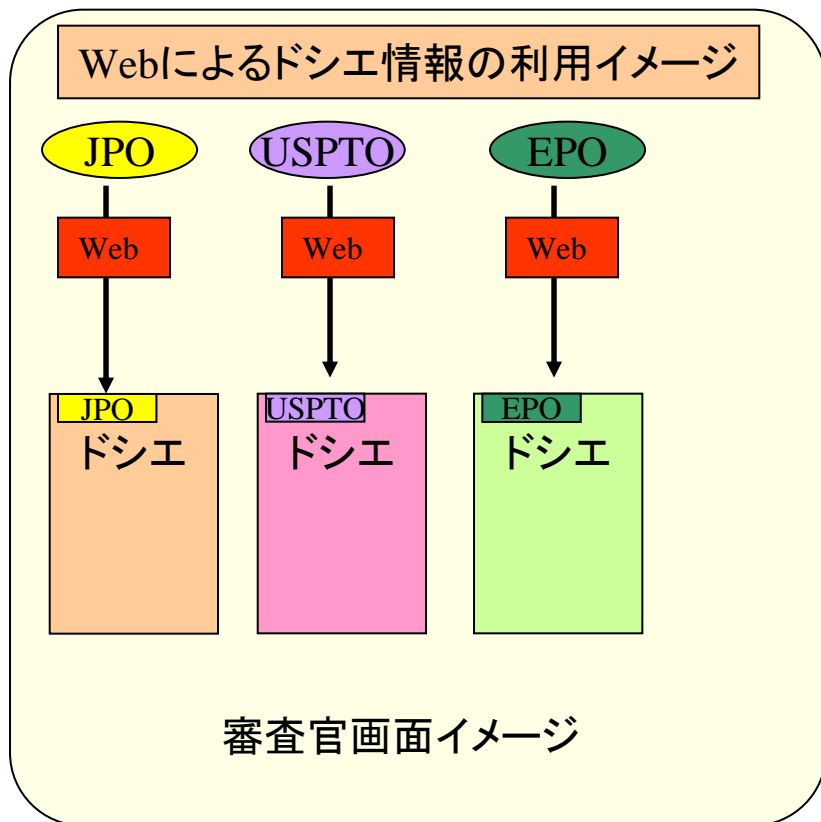
日本の一次審査結果が後に出る場合



Webブラウザ方式と三極共通インターフェース(SOAP方式) (参考)

(SOAP:Simple Object Access Protocol)

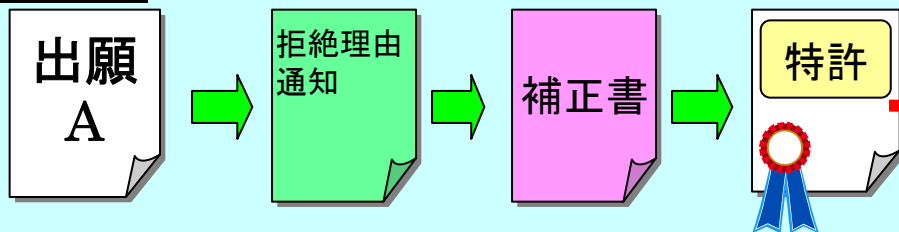
SOAP方式を用いて、日米間でIDS義務負担の軽減、優先権証明書
の交換を検討中。なお、JPO-EPO間では、別の方式により1999年より優先
権証明書のデータ交換を実施中。



特許審査ハイウェイ

(1) 第2庁のクレームを第1庁のクレームと実質的に同一に補正し、
(2) 第1庁のオフィスアクション、SR等を全て第2庁に提出した場合に、
第2庁で**簡単な手続き**で早期に審査が受けられる出願人へのオプションを設定し、
第1庁で早期に審査結果を得ることへのインセンティブを付与する。

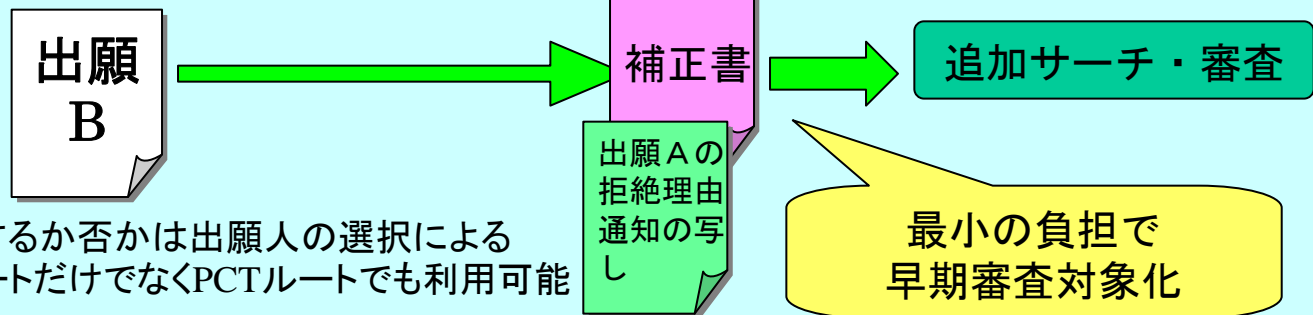
第1庁



出願人は、
出願Aの特許クレーム（最終クレーム）と実質的に同一内容になるように出願Bのクレームを補正

同一クレームになるように補正

第2庁



注：本スキームを選択するか否かは出願人の選択による
本スキームは、パリルートだけでなくPCTルートでも利用可能

最小の負担で
早期審査対象化

制度調和の早期実現に向けたミニマムハーモ(1)

-日米欧三極の共同提案-

実体特許法条約(SPLT:Substantive Patent Law Treaty)の検討対象項目を、「サーチ／審査結果の利用を増大すること」に関する限定された項目に専念することを2004年5月、第10回SCP会合にて提案。9月の一般総会にて、三極提案を再度提出。先進国間での議論開始(2005年2月)

項目

- ・ 先行技術の定義 (Article 8, prohibition of Hilmer)
- ・ グレースピリオド* (Article 9)
- ・ 新規性 (Article 12(2))
- ・ 非自明性／進歩性 (Article 12(3))

*グレースピリオドは先願主義とリンクしているので、グレースピリオドは先願主義への移行が前提となる。

制度調和の早期実現に向けたミニマムハーモ(2)

三極提案の基本的考え方

- 早期の現実的な成果に焦点を当てた実践的なアプローチをとること
(pragmatic approach)
- 硬直的な枠組みに固執しない実行可能なパッケージを目指すこと
(feasible package)
- ベストプラクティスを目指すこと
(best practice)
- ユーザの関心事項を最大限取り上げること
(user's interests)
- WIPO/SCPでの議論を推進すること

制度調和の早期実現に向けたミニマムハーモ(3)

SPLT Art. 8

(2) [Prior Art Effect of Certain Applications] (a) The following subject matter in another application (“the other application”) shall also form part of the prior art for the purpose of determining the novelty of a claimed invention, provided that the other application or the patent granted thereon is made available to the public subsequently by the Office[, as prescribed in the Regulations]:

(i) [omitted]

(ii) if the other application has a filing date that is the same as, or later than, the priority date of the claimed invention, but claims, in accordance with the applicable law, the priority of a previous application having a filing date that is earlier than the priority date of the claimed invention, subject matter that is contained in both the other application and that previous application.

U.S.C.35 Art.102

A person shall be entitled to a patent unless -

(e) The invention was described in -

(1) an application for patent, published under section 122(b), by another **filed in the United States** before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effect under this subsection of a national application published under section 122(b) only if **the international application designating the United States was published** under Article 21(2)(a) of such treaty **in the English language**; or

(2) [omitted]

- 三極提案では、
 - ヒルマールールを明示的に否定
 - 出願言語による差別はない

制度調和の早期実現に向けたミニマムハーモ(4)

今後の方向性

米国主催・制度調和予備的会合

(2005年2月3-4日、ヴァージニア州アレキサンドリア)

- 先進国**(※): WIPOでのさらなる論議のための共通の基盤を求め、
るため以下の会合を開催する
- ・全体会合(三極特許庁が順番に主催)
 - ・制度調和に関するサブグループ会合
 - ・遺伝資源の出所開示の義務化を含む「知的所有権と開発」に関するサブグループ会合

三極: 三極特許制度調和作業部会を引き続き開催する

WIPO特許法常設委員会非公式会合

(2005年2月16-17日、モロッコ)

WIPO: 先行技術に関する四項目は
WIPO/SCP(特許法常設委員会)で、
途上国関心項目(十分な開示、遺伝資源)は**WIPO/IGC(遺伝資源等に関する政府間委員会)**で、
それぞれ並行して早期に取り組み、
議論の結果について互いに報告する。
今後、5月にSCP、6月にIGCを開催し、
その決定について、タイムフレームも含めて、9月のWIPO総会に提出する。

※WIPO・Bグループメンバー、EUメンバー国、EPOメンバー国、EPO、欧州委員会に対して参加を求めている。

審査官交換派遣

・JPO－EPO間の審査官交換派遣

	JPO → EPO	EPO → JPO
年度		
1998	2	2
1999	3	3
2000	30	11
2001	32	31
2002	27	30
2003	32	28
2004*	28	16
計	154	121

〔派遣分野の例〕

- ・移動体通信
- ・医療、バイオ
- ・光測定
- ・ハイブリッド自動車
- ・半導体
- ・画像圧縮
- ・電子写真
- ・データ交換ネットワーク

・三極特許庁間での審査官交換派遣

JPO — USPTO — EPO

2004年4月@USPTO	4	→		←	4
2004年10月@EPO	4	→	4	→	

第3回は本年4月にJPOで開催予定

JPOの今後の取組の方向性 ～グローバル出願活動への支援～

○ 安定した権利の取得への支援

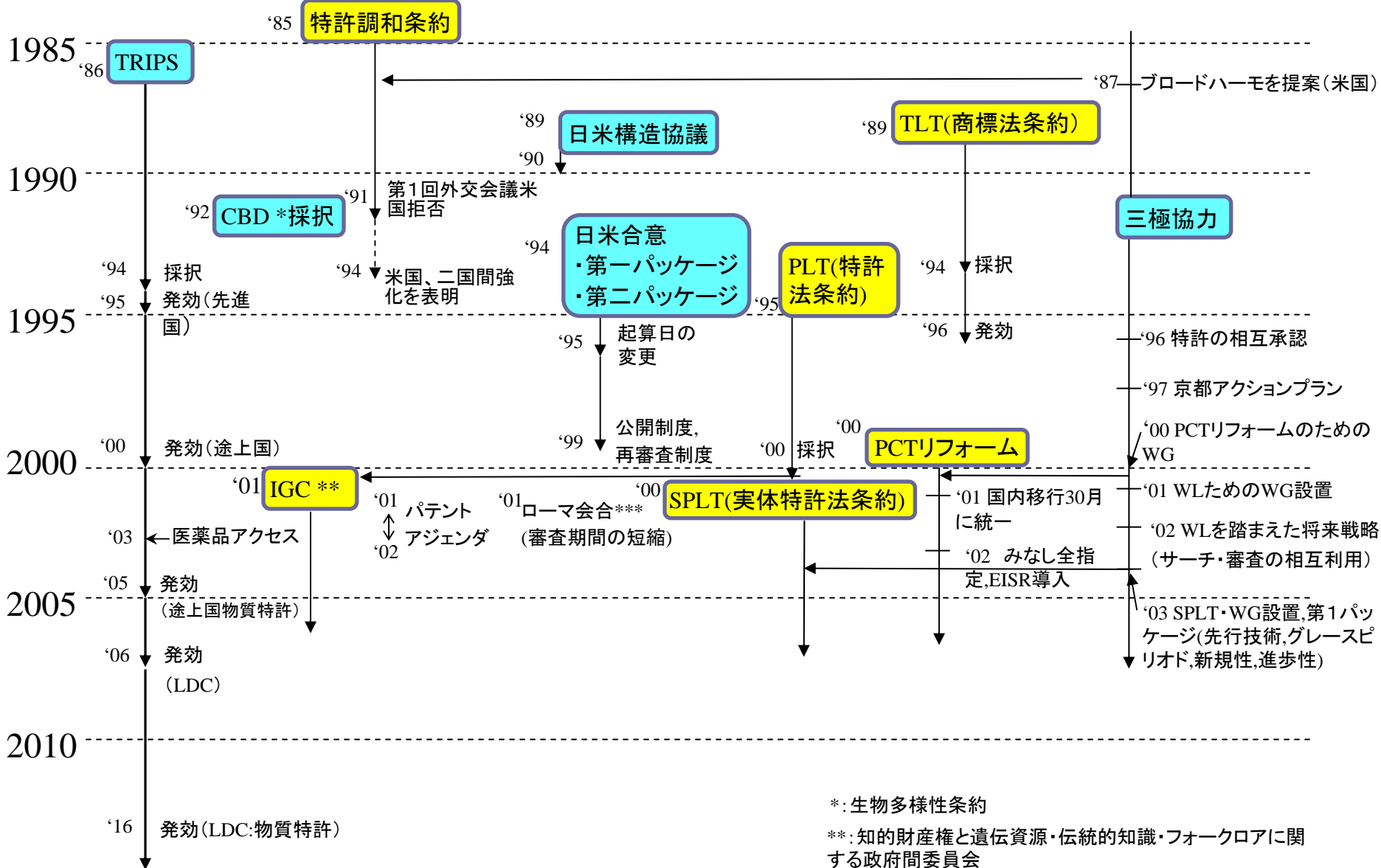
- ① JPOは、日本語文献の高い調査能力を活かしつつ、より一層質の高い審査結果を世界に先駆けて発信。他庁はJPOの審査結果を利用し、グローバルに安定した権利を付与。
(長期目標：10年後には世界最高水準のF A 1 1
短期的には、P C T出願、早期審査制度を活用)

○ 出願人の手続・費用負担の軽減

- ② 手続の簡素化（出願人→庁が代行）
- ③ サーチ・審査結果の利用による、料金の一部返還
- ④ 制度・運用の国際調和

国際制度調和の変遷

(参考)



*: 生物多様性条約

** : 知的財産権と遺伝資源・伝統的知識・フォークロアに関する政府間委員会

*** : AIPLA/FICPIによる民間カンファレンス