

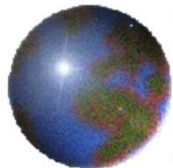
中国国内審査に対する、 PCT国際段階における見解の有用性 に関する考察

2014/03/18 関東部会

2014/03/19 関西部会

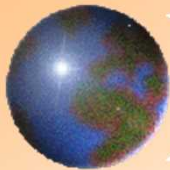
日本知的財産協会

世界から期待され、世界をリードするJIPA



Agenda

- 1.背景と目的
- 2.調査対象と分析手法
- 3.分析結果
- 4.おわりに



背景:

日米欧PCT出願の国際調査に関する調査分析

国際調査報告 (ISR) と三極特許庁の拒絶理由通知 (OA) を比較

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2005/99999
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. B04B3/00(2006.01.01)		
B. 調査を行った分野 調査を行った特許分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. B04B3/00		
最小出願資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公開 1922-1995年 日本国公衆実用新案公開 1971-2005年 日本国実用新案登録公開 1996-2003年 日本国登録実用新案公開 1994-2005年		
国際調査で利用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAUDN, [Tree/7/4/33]		
引用文献のカテゴリ		
X	JP 6-190144 A (エンター カンパニー)	1-7
Y	1994.07.12. 段落【0026】-【0030】、第7図	9-13
A	& US 5253339 A, 第5欄、第5-30行、第7図	14,15
Y	JP 11-510591 A (エイティ・アンド・エム・インコーポレイテッド) 1999.09.14. 請求項1、第1図 & WO 1997/04042 A1	9-13
C欄の終りにも記載が明記されている。		
* 引用文献のカテゴリ 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的な技術事項を示すもの 「B」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以降に公表されたもの 「L」優先権主張に係る発明を支持する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」出願による開示、使用、無効等に関する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「T」国際出願日又は優先権主張に係る文献に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の理解又は発明の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がなく上奪えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、両業者によって自明である組合せによって進歩性がなく考えられるもの 「&」双方向参照関係にある文献		
国際調査を完了した日 20. 10. 2005		国際調査報告の発行日
国際調査機関の名称及び所在地 日本国特許庁 (JISA/JIP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区森が三丁 4番2号		特許庁審査官 (権限のある職員) 2K 9999 電話番号 03-3581-1101 内線 3113
様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (2005年4月)		



実質同一なクレーム

JPO
拒絶理由
通知書

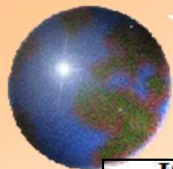
EPO
Examination
Report

USPTO
Office
Action

?

?

?



背景:

日米欧PCT出願の国際調査に関する調査分析

ISR単位で見たISRと各国サーチ結果との関係

137件をISR単位・引用文献単位でISA別に集計



(件数)

ISR(JP)

		JPO			USPTO			EPO			
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y	
ISR	A	27	19	2	6	10	11	6	13	12	2
	X	21	2	14	5	1	17	3	3	18	0
	Y	12	2	0	10	3	5	4	0	10	2

(件数)

ISR(JP)

		JPO			USPTO			EPO		
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y
ISR	A	70%	7%	22%	37%	41%	22%	48%	44%	7%
	X	10%	67%	24%	5%	81%	14%	14%	86%	0%
	Y	17%	0%	83%	25%	42%	33%	0%	83%	17%

(件数)

ISR(US)

		JPO			USPTO			EPO			
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y	
ISR	A	7	4	0	3	4	1	2	2	5	0
	X	7	0	3	4	1	5	1	0	7	0
	Y	7	1	0	6	3	2	2	1	3	3

(件数)

ISR(JP)

		JPO			USPTO			EPO			
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y	
ISR	A	165	160	0	5	159	2	4	161	3	1
	X	31	14	12	5	24	5	2	18	13	0
	Y	77	51	2	24	72	0	5	58	4	15
	*	N/A	N/A	9	35	N/A	43	28	N/A	79	25

(件数/ISRの各カテゴリ毎の各国での文献数)

ISR(JP)

		JPO			USPTO			EPO		
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y
ISR	A	97%	0%	3%	96%	1%	2%	98%	2%	1%
	X	45%	39%	16%	77%	16%	6%	58%	42%	0%
	Y	66%	3%	31%	94%	0%	6%	75%	5%	19%
*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(件数)

ISR(EP)

		JPO			USPTO			EPO			
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y	
ISR	A	34	21	6	7	18	8	8	31	2	1
	X	18	1	8	9	4	11	3	3	14	1
	Y	4	3	0	1	3	1	0	2	0	2

(件数)

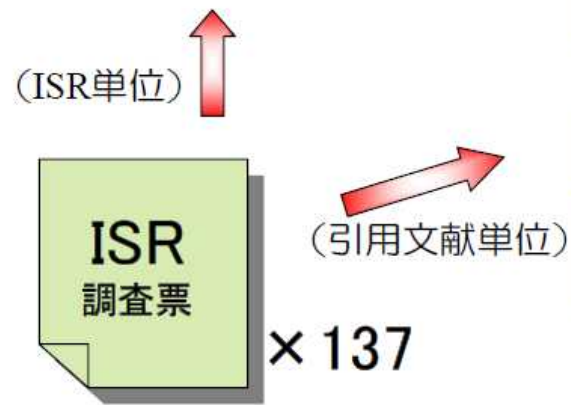
ISR(US)

		JPO			USPTO			EPO			
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y	
ISR	A	50	49	0	1	49	0	1	49	1	0
	X	12	9	2	1	7	5	0	11	1	0
	Y	27	25	0	2	22	1	4	27	0	0
	*	N/A	N/A	2	26	N/A	7	3	N/A	30	11

(件数/ISRの各カテゴリ毎の各国での文献数)

ISR(US)

		JPO			USPTO			EPO		
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y
ISR	A	98%	0%	2%	98%	0%	2%	98%	2%	0%
	X	75%	17%	8%	58%	42%	0%	92%	8%	0%
	Y	93%	0%	7%	81%	4%	15%	100%	0%	0%
*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



(件数)

ISR(EP)

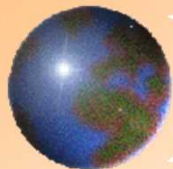
		JPO			USPTO			EPO			
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y	
ISR	A	154	152	0	2	150	1	3	147	2	5
	X	47	29	11	7	36	11	0	13	33	1
	Y	14	13	0	1	13	0	1	9	0	5
	*	N/A	N/A	13	40	N/A	17	20	N/A	0	2

(件数/ISRの各カテゴリ毎の各国での文献数)

ISR(EP)

		JPO			USPTO			EPO		
		A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y
ISR	A	99%	0%	1%	97%	1%	2%	95%	1%	3%
	X	62%	23%	15%	77%	23%	0%	28%	70%	2%
	Y	93%	0%	7%	93%	0%	7%	64%	0%	36%
*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

引用文献単位で見たISRと各国サーチ結果との関係



背景:

日米欧PCT出願の国際調査に関する調査分析

- ISRの特許性判断がX又はYの場合(否定的判断の場合)は, 移行後審査においても特許性判断がX又はY(拒絶)となる割合が高い。

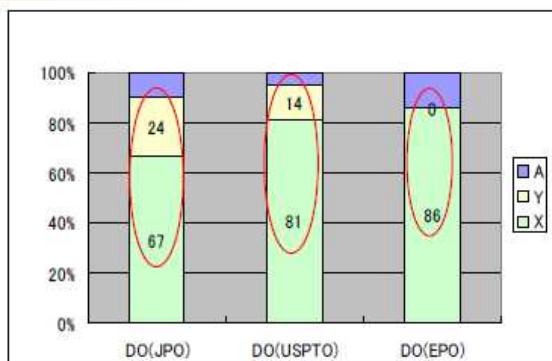


図1 ISR(JPO):X→三極

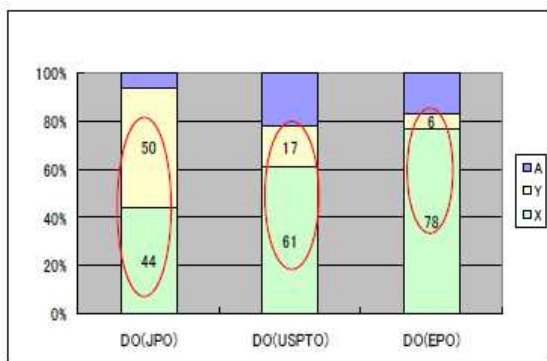


図2 ISR(EPO):X→三極

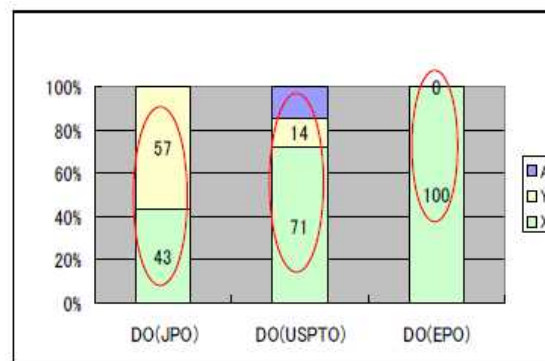


図3 ISR(USPTO):X→三極

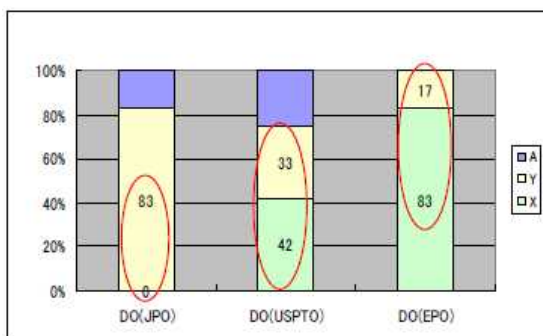


図4 ISR(JPO):Y→三極

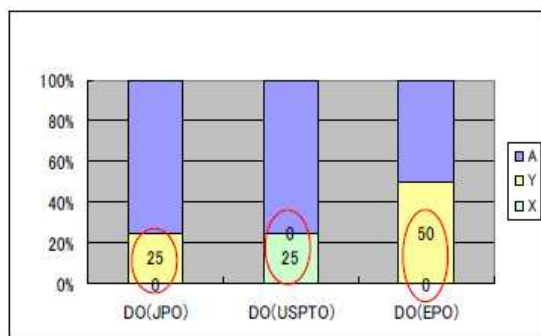


図5 ISR(EPO):Y→三極

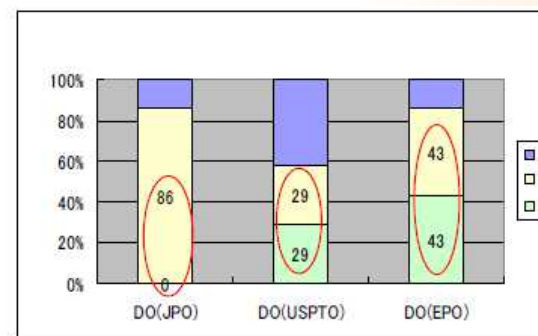
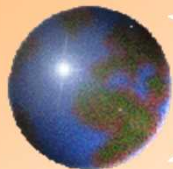


図6 ISR(USPTO):Y→三極



背景:

日米欧PCT出願の国際調査に関する調査分析

- ISAとDOが異なる場合，移行後に新たな引用文献を提示され拒絶される場合も相当数予想され，特許性の予測手段としては，否定的判断のISRほどは高くない。

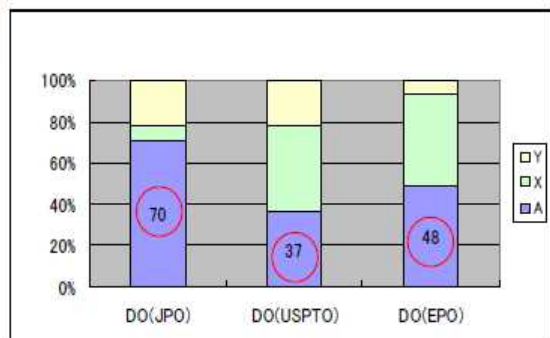


図7 ISR(JPO):A→三極



図8 ISR(EPO):A→三極

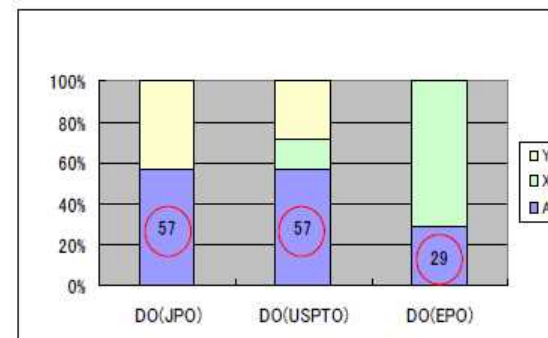
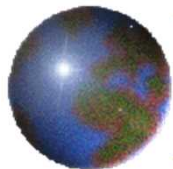


図9 ISR(USPTO):A→三極



背景についての詳細は、2011年知財管理第61巻「日・米・欧PCT出願の国際調査に関する研究」をご参照下さい。



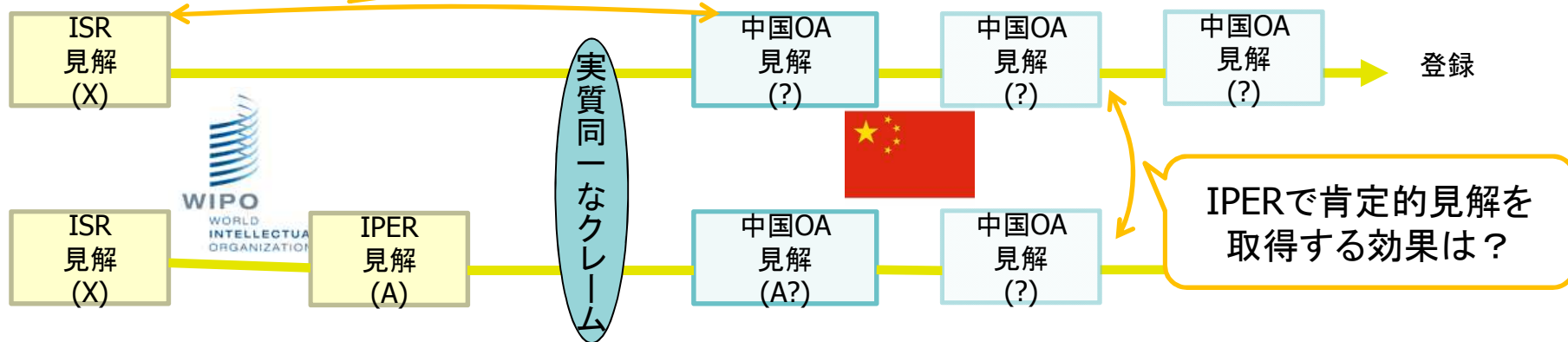
2012年度調査:目的

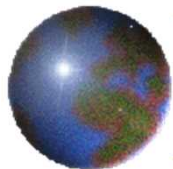
- ISR等の有用性は、日・米・欧に対するよりも、知財新興国の方が高いと推測される。
- ISR(JPO)の知財新興国の審査における利用実態が不透明

中国を対象に、国際段階における見解が、中国の国内段階における審査に対し、どの程度有用であるかを定量的に把握し、今後の実務強化・制度改善提言に活かす！

ISR/IPERにおける見解と、SIPOによる拒絶理由を比較

一致率/不一致率は？





2. 調査対象及び分析手法

2.1. 調査対象

① 商用DBから下記条件で204件を抽出

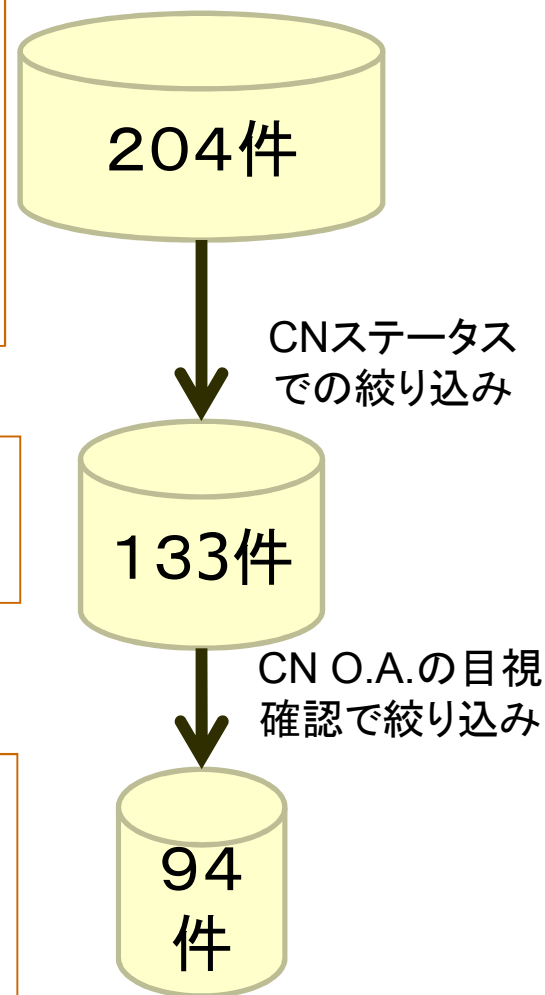
- ❖ 優先日が2004年上期であり、ROがJPO
- ❖ 中国・日本・米国・欧州に移行されている
- ❖ 日本において、拒絶又は特許査定済
- ❖ 中国で所定の時期に実態審査に入った

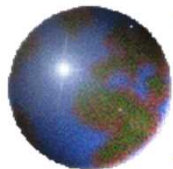
② 包袋取得可能性のある133件を抽出

- ❖ 商用データベースのリーガルステータスで特定

③ Claim1の同一性を参照し、94件を抽出

- ❖ 133件の包袋を入手し、ISR又はIPERで見解の示された請求項1と、中国国内審査における審査対象となった請求項1との同一性が確認できないものを除外した。





2. 調査対象及び分析手法

2.2. 分析手法 2.2.1 基礎データの収集

国際段階に関する基礎データ

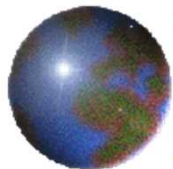
- ✦ Claim 1に対する見解
 - ❑ 新規性無し,進歩性無し→X
 - ❑ 新規性有り,進歩性無し→Y
 - ❑ 新規性有り,進歩性有り→A
- ✦ 当該出願に対する引用文献のリスト

国内段階に関する基礎データ

- ✦ Claim 1に対する見解 (定義は国際段階にほぼ同じ)
- ✦ 新規引用文献の有無
- ✦ 記載不備の指摘条文
- ✦ O.A.の発送日

調査票のサンプル

ご担当	吉岡	ワークエリア		ワークエリア	ワークエリア		
PCT出願番号	PCT/JP2005/003774						
19条補正の有無	無						
34条補正の有無	無						
見解発行者	ISA		IPEA		CN		CN
審査機関	JPO		JPO		SIPO		SIPO
通知種別	ISR		IPER			OA回数	1
最上位請求項	国際出願時の請求項1		-		国際出願時の最上位請求項		
請求項の同一性	-		-		ISR時の最上位請求項と同一		記載不備詳細
最上位請求項への見解	A		-		A		25条 無
実体審査請求日	-		-		-		26条第4段 無
中国1stOA発送日	-		-		2009/8/7		31条第1段 有
備考							33条 無
引用文献	JP2003-152603						規則2条1項 無
引用文献	JP2004-096603						規則13条1 無
引用文献							規則20条 有
引用文献							規則21条 有
引用文献							規則22条 無
引用文献							規則23条 無
引用文献							規則43条 無
引用文献(非特許文献)	Abe T., Tomisato S., Matusumoto T., "Performance Evaluation of Space-Time Turbo Equalizer in Frequency Selective MIMO Channels Using Field Measurement Data", 2001.12						
引用文献(非特許文献)	樋口健一,藤原昭博,佐藤播衛,"W-CDMA下リンクにおけるマルチパスキャンセラを用いる超高速パケット伝送特性",2000.10.06,電子情報通信学会技術研究報告,Vol100, No.						
引用文献(非特許文献)	伊藤匠,鹿倉義一,前田規行,川戸裕之,樋口健一,関宏之,"OFCDMMIMO多重におけるシンボルレプリカ候補削減型QR分解-MLDのスループットおよび演算処理量の比較評価",電						



2. 調査対象及び分析手法

2.2. 分析手法 2.2.2 データ分析手法

ISR見解と下記の関係进行分析

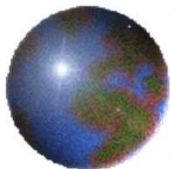
- 中国1st.O.A.における特許性判断との共通性、
- 中国1st.O.A.における新規文献の引用状況
- 記載不備の指摘状況
- 審査期間との関係

その他、以下について分析

- 国際予備審査の有効性
- 他庁との比較

新規文献について

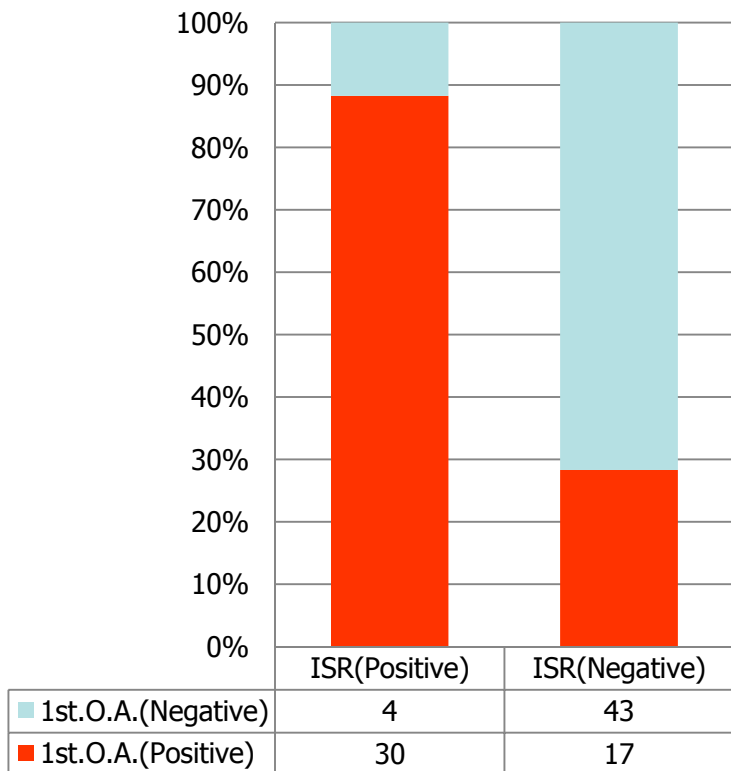
- ・ISR および中国国内審査で引用された特許文献が対応ファミリー関係にあるものは新規文献でないものとした。
- ・ISR においてAとして引用されたが、中国国内審査においては、新規性欠如(X)または進歩性欠如(Y)の根拠として採用された文献については新規文献でないものとした。その逆の形態についても同様とした。
- ・ISR において請求項1に対する判断の根拠として引用されたが、中国国内審査においては、請求項1以外の請求項に対する判断の根拠として引用された文献については新規文献でないものとした。



3. 分析結果

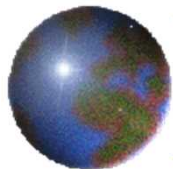
3.1 ISRと中国F.A.における特許性判断の共通性

ISRと中国1st.O.A.との関係



- ISRがPositiveであった案件の88%が中国F.A.でもPositive
- ISRがNegativeであった案件の72%が中国F.A.でもNegative

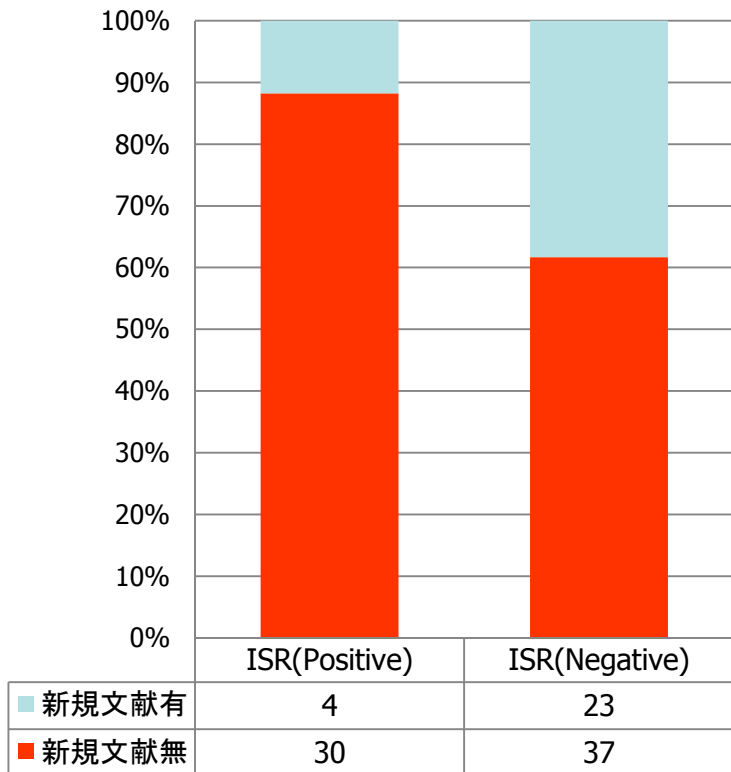
特許査定された案件に限られている点に留意(以降同じ)。



3. 分析結果

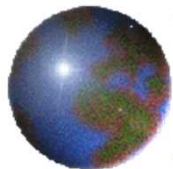
3.2 新規文献の引用状況について

ISR見解と新規文献の有無



- 94件の内、中国F.A.で新規文献が引用されたのは29%(27/94).
- 新規文献が引用された27件の内、44%(12/27)が中国語特許文献を新規に引用。
- ISRがNegativeな場合、38%が新規文献を引用。

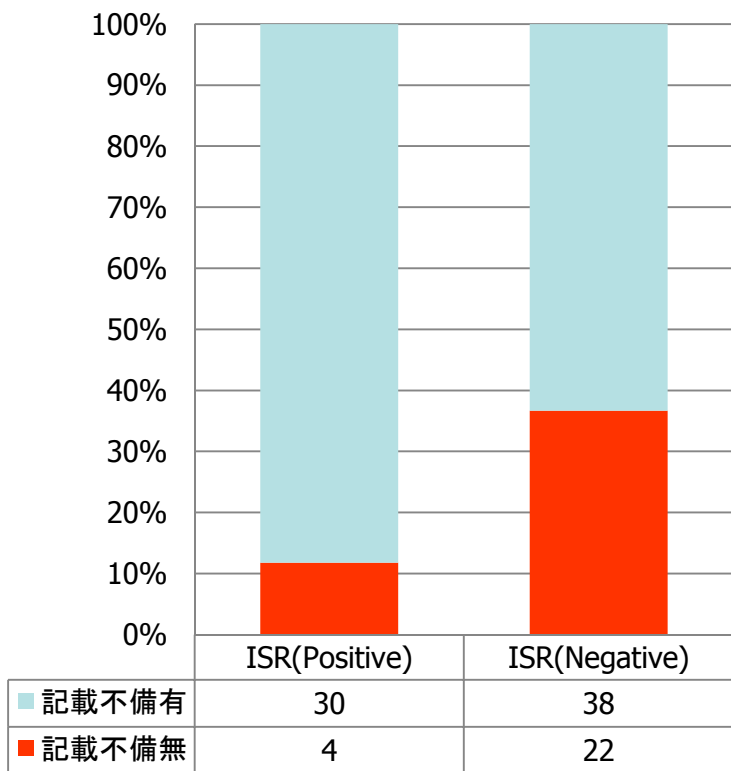
中国F.A.で示される特許性の判断は、ISRと同様となる傾向が高いものの、中国国内審査における調査により新規文献が引用されている案件も多い。



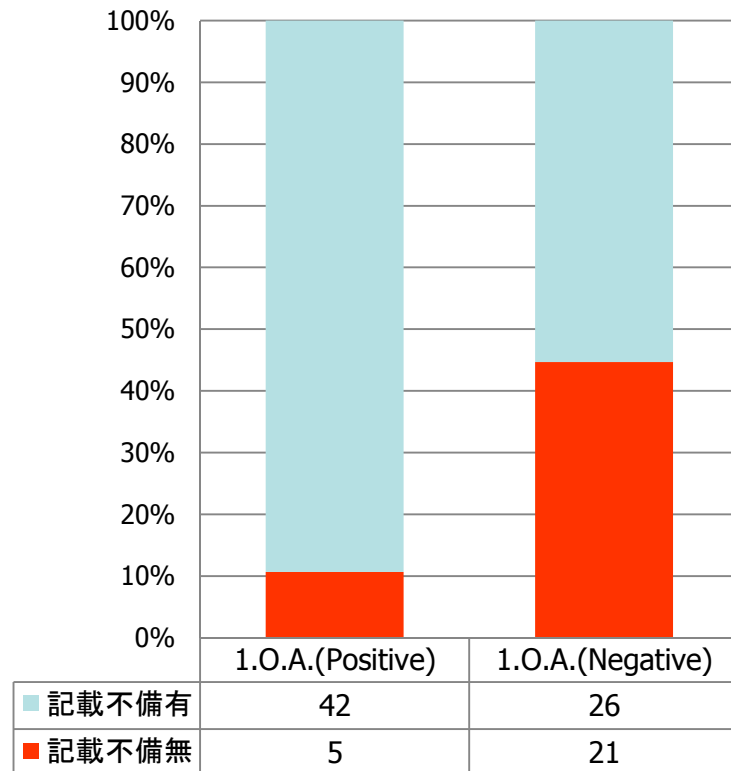
3. 分析結果

3.3 記載不備の指摘について

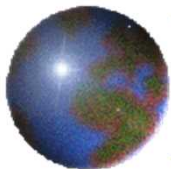
ISR見解と記載不備との関係



中国1st.O.A.見解と記載不備との関係

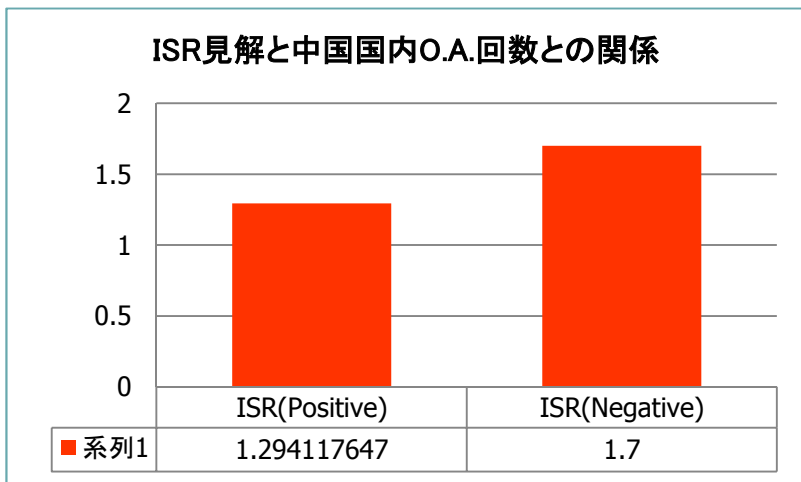


ISR見解からの影響よりも、同時に示される中国F.A.における特許性の判断から影響を強く受けていることが推測される。



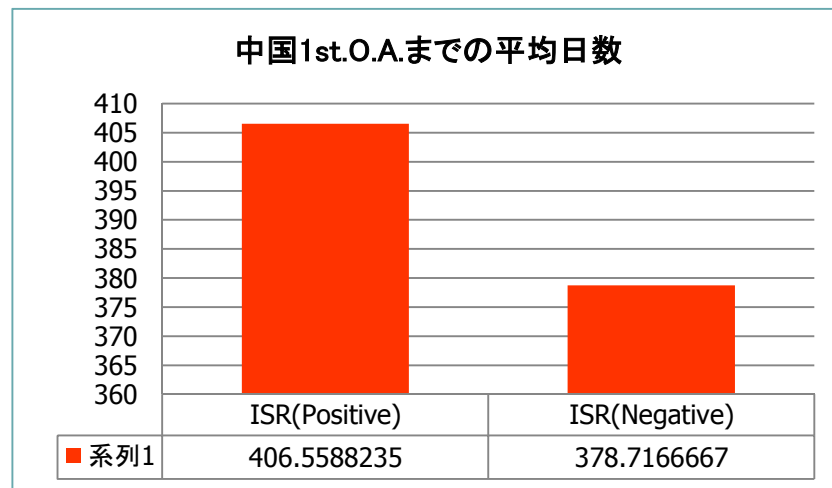
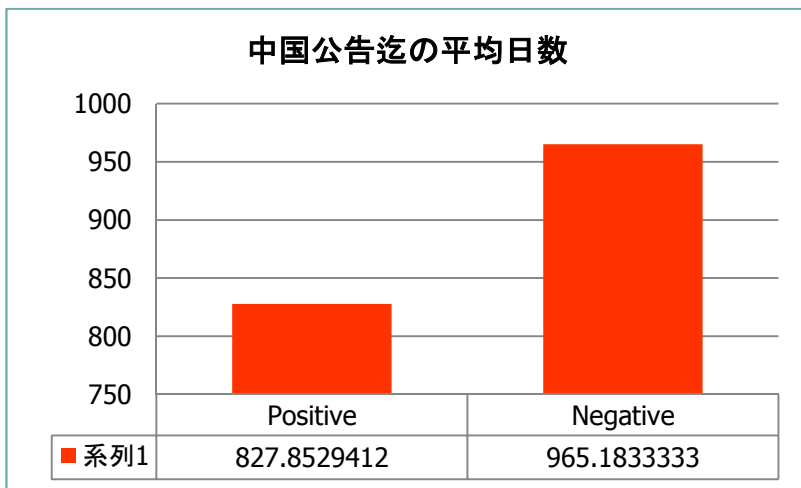
3. 分析結果

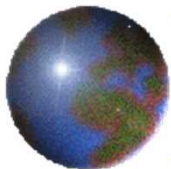
3.4 中国国内のO.A.回数 3.5 審査期間について



- ✦ ISRのPositiveな見解により、中国O.A.回数が一定程度減少する
- ✦ ISRがPositiveである場合は、中国F.A.の発送までの日数が若干増加するが、公告までの日数は減少する。

O.A.回数の減少が影響しているものと考えられる。

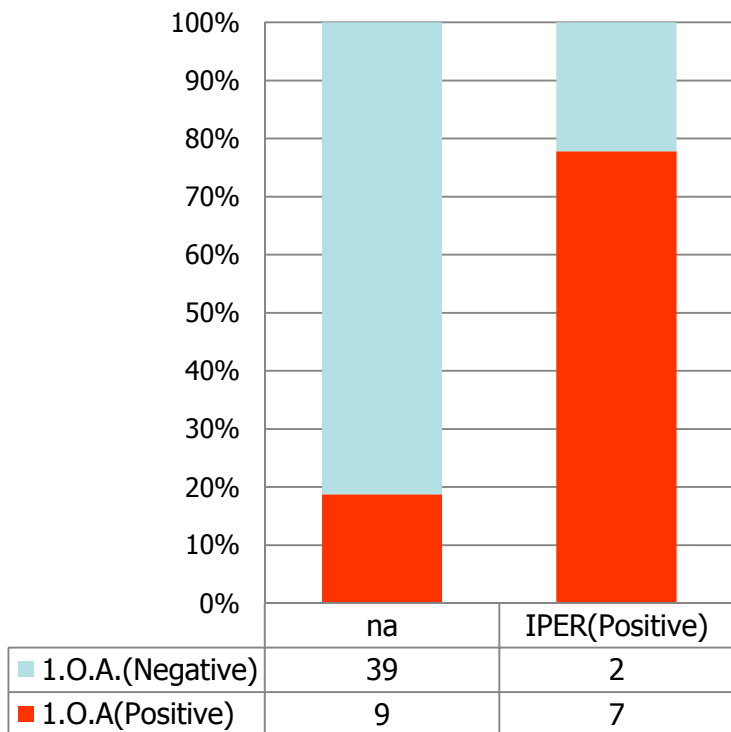




3. 分析結果

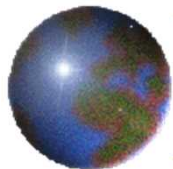
3.6 国際予備審査の有効性について

IPERで否定的ISRを覆しPositiveを受領することの効果



- ISRがNegativeなまま移行した案件が、中国F.AにてPositiveと判断される率は19%
- ISRがNegativeなもののIPERでPositiveに覆し、その後、移行した案件が、中国F.A.にてPositiveと判断される率は78%

サンプル数が少ないものの、NegativeなISRを受領した場合であっても国際段階で補正を行いPositiveなIPERを受領できれば、中国F.A.において高い割合でPositiveと判断されることが示唆

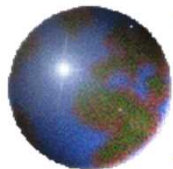


3. 分析結果

三極特許庁がDOである場合との比較

ISR(JP)	DO(JP) 2010年度のデータ	
	Positiveの一致率	70%
	Negativeの一致率	88%
ISR(JP)	DO(US) 2010年度のデータ	
	Positiveの一致率	37%
	Negativeの一致率	88%
ISR(JP)	DO(EP) 2010年度のデータ	
	Positiveの一致率	48%
	Negativeの一致率	91%
ISR(JP)	DO(CN) 今年度データ	
	Positiveの一致率 (下限値)	63%
	Negativeの一致率 (上限値)	82%

- ❖ Negative評価の案件は、移行国が日・米・欧・中に関わらず80%以上の高い一致率である
- ❖ Positive評価の案件は、米・欧の一致率に対し、中国の一致率が格段に高い。この数値はISRと国内審査とが共に日本の場合の一致率に近い

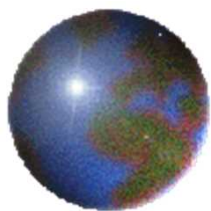


4. おわりに

- ✦ ISR(JP)におけるPositiveな見解が国内F.O.Aにおいて維持される割合はSIPOがEPOやUSPTOよりも高い値を示している。
- ✦ 中国国内審査における特許性判断がISRで特許性に関する見解から予測しやすいことを示唆。

国際段階においてPositiveな見解を取得し、早期に中国国内に移行すると共にPCT-PPH制度を利用するという実務は検討に値する。

- ✦ 参加機関・国の拡大が続くPCT-PPH制度を利用した選択肢の拡大がPCTルートを利用する新たな利点として認識されつつある。
- ✦ ISR見解を元に各国国内審査における特許性に関する判断をどの程度予測できるのか、といったデータがますます入手しやすくなる環境となることを期待。



世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World

ご清聴ありがとうございました