

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会



2016年2月度東西部会

日米協働調査に対する期待

2016/2/23(関東) 細谷 邦雄

2016/2/25(関西) 田中 裕紀

特許第1委員会 第1小委員会



はじめに

本日の発表は、**2015年度特許第1委員会第1小委員会**の活動成果の一部を抜粋して発表するものである。

メンバー	田中 裕紀	富士通	*小委員長
	半澤 崇幸	いすゞ自動車	*小委員長補佐
	木村 充	オリンパス	*小委員長補佐
	安形昌幸	デンソー	
	稲岡 智子	コベルコ建機	
	大脇 真紀	住友化学	
	柴田 克幸	カシオ計算機	
	藤澤 優	トヨタテクニカルディベロップメント	
	星野 雅樹	豊田自動織機	
	細谷 邦雄	TOTO	
	成瀬 由恵	オムロンオートモーティブエレクトロニクス	
	間中 知幸	第一三共	





目次



1. 各国引用文献の共通性
2. 日米協働調査の制度の概要
3. 日米協働調査の特徴
4. 日米協働調査の活用方法
5. ユーザ視点での改善提案
6. 日米協働調査に対する期待
7. おわりに



1. 各国引用文献の共通性

■ 特許制度の国際調和の現状と日米協働調査

五大特許庁会合における特許制度調和専門家パネル (Patent Harmonization Experts Panel)

⇒ 単一性要件、IDS等の特許審査の実体的調和に向けた検討

➡ 特許性の判断で特に問題となる進歩性については検討が進んでいない

➡ 判断の前提となる引用文献(先行技術文献)がそもそも各庁で不一致

一方では、『日米協働調査』が2015年8月1日から開始！

➡ 日米各庁で文献調査結果と特許性に関する見解を共有するこの制度は、新規性、進歩性等の特許要件の判断における調和を前進させる好機！！





1. 各国引用文献の共通性

■ 引用文献は本当に各庁で不一致!?

新規性・進歩性の判断は、引用される文献の影響が大きい

⇒そこで引用文献の各国の共通性を調査！

各国引用文献の共通性(尊重率)

	対 JP	対 US	対 EP	対 CN	平均
JP	—	6%	10%	12%	→ 9%
US	5%	—	10%	13%	→ 9%
EP	14%	13%	—	31%	→ 19%
CN	21%	12%	24%	—	→ 19%

各国の尊重率に偏りあり

<低い>

JP調査結果のUS尊重率: 6%

US調査結果のJP尊重率: 5%

<高い>

EP調査結果のCN尊重率: 31%

例) $\frac{\text{Y国で採用された文献2件}}{\text{X国で引用された文献5件}} \Rightarrow \text{Y国の対X国尊重率 } 40\%$

文献の共通性は低い！各国で特許が成立しても、権利の有効性の点で不安が付きまとう

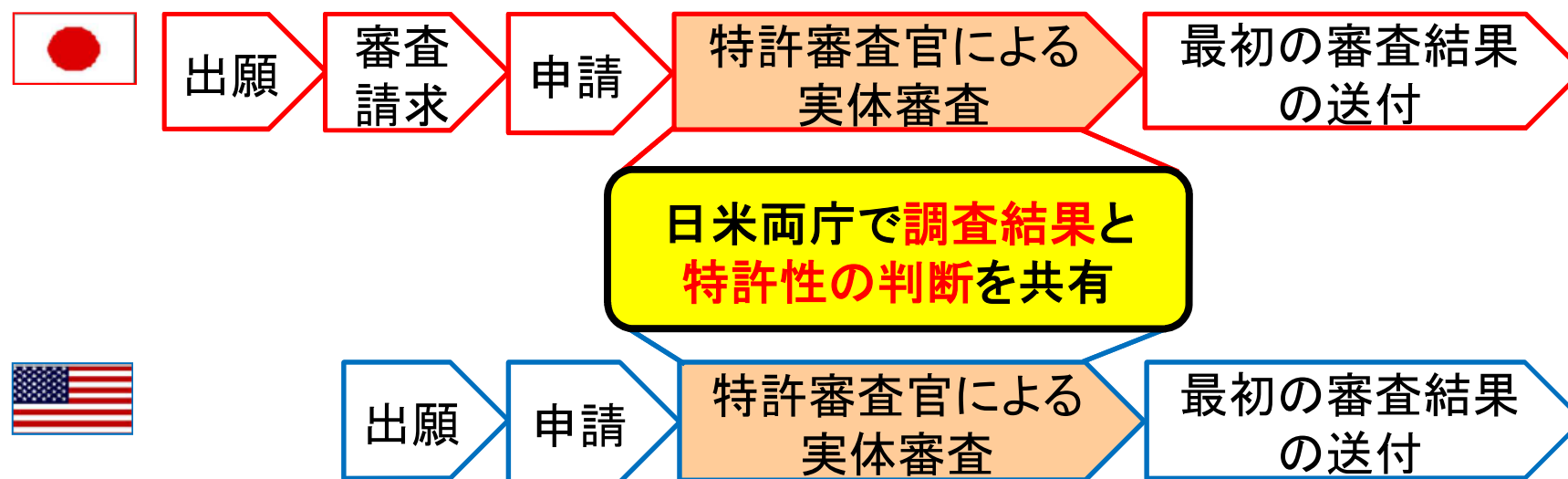




2. 日米協働調査の制度の概要

■ 日米協働調査制度とは？

両庁がそれぞれ先行技術調査を実施し、
調査結果とそれに基づく特許性の判断を共有し、
両庁から同時期に最初の審査結果を送付する試行プログラム



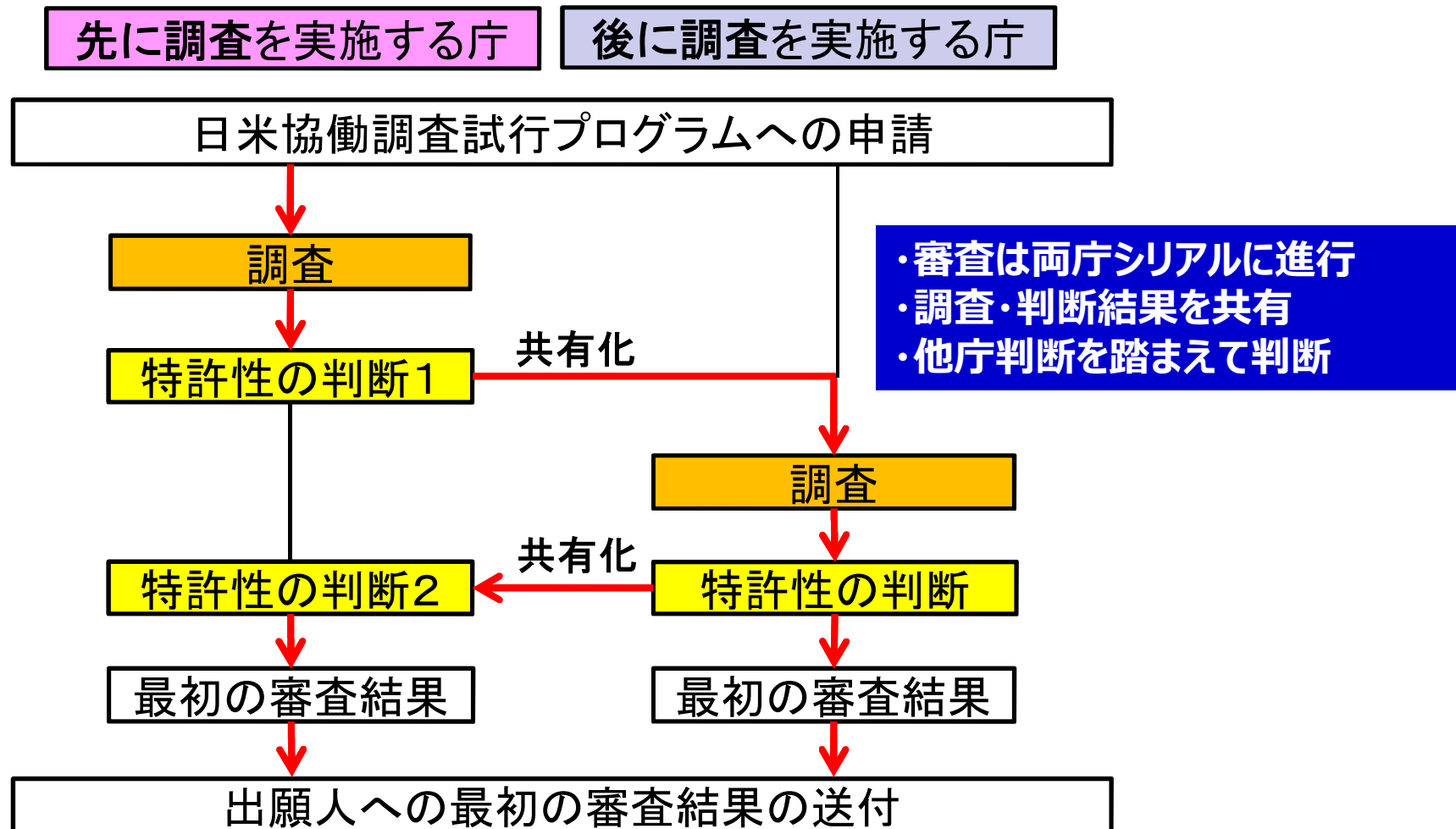
日米双方で成立した権利について、有効性に対する不安が低減される！





2. 日米協働調査の制度の概要

■ 日米両庁における日米協働調査の進め方





2. 日米協働調査の制度の概要

■ 日米協働調査の申請要件

項目	日本 	米国 
請求項数	20(独立3)以内／出願	
対応関係	対応する 独立項 を有する	
申請可能時期	審査着手前かつ公開済	
	(出願審査請求要)	(早期審査の申請要)
優先日の同一性	対応独立項の最先優先日が同じ	
出願日等	全ての出願の優先日／出願日が2013年3月16日以降	
申請可能単位	技術的に関連する一群の出願 (上限5件)	1出願
他申請との非重複性	以下の申請をしていないこと ・事業戦略対応まとめ審査 ・早期審査 ・スーパー早期審査	—
単一性	発明の単一性を満たすこと	
申請上限数	年間10件程度／出願人	





3. 日米協働調査の特徴(メリット)

■ PPHに対する、日米協働調査を利用する主なメリット

時期的要件	日米両庁に対して早期公開の請求、審査請求を行うのと同時に日米協働調査の申請を行うといった工夫により、一庁の審査結果を待たずに <u>早い段階から申請が可能</u> 。
申請件数・単位	日本特許庁に対しては、技術的に関連性のある一群の出願を <u>まとめて申請を行う事が可能</u> 。
調査～審査	第1庁は、第2庁での調査結果を踏まえた審査ができるため、第2庁の調査により不測の先行技術が発見されるような事態を抑制でき、 <u>権利の安定化</u> が図られる。
IDS提出	最初の審査結果の送付前に日本の調査で発見された先行技術に関しては、出願人自らIDS提出する <u>負担が軽減</u> される。
補正可否	最初の審査結果の通知後は、日米ともに補正要件を満たす範囲で <u>自由に補正することが可能</u> 。



4. 日米協働調査の活用方法

■ 日米協働調査の上手な活用方法について、4観点から検討

① コストを抑制する観点での活用

② 早期権利取得の観点での活用

③ 「まとめ審査」利用観点での活用

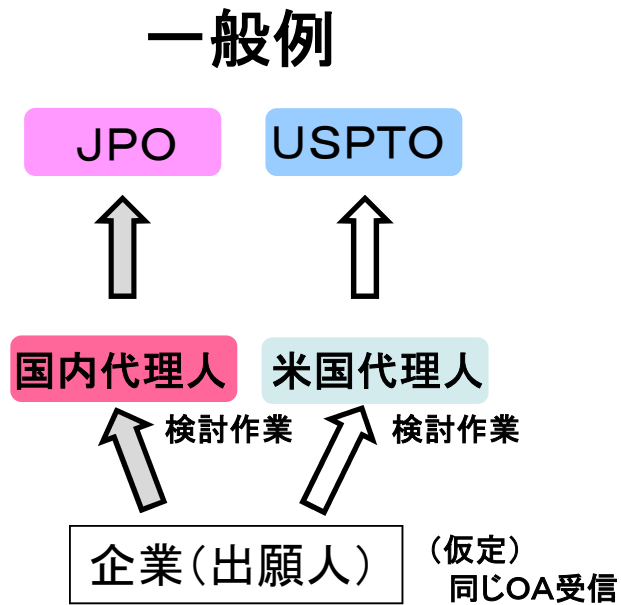
④ 安定した権利取得の観点での活用

※本発表では①～③について簡単に紹介する

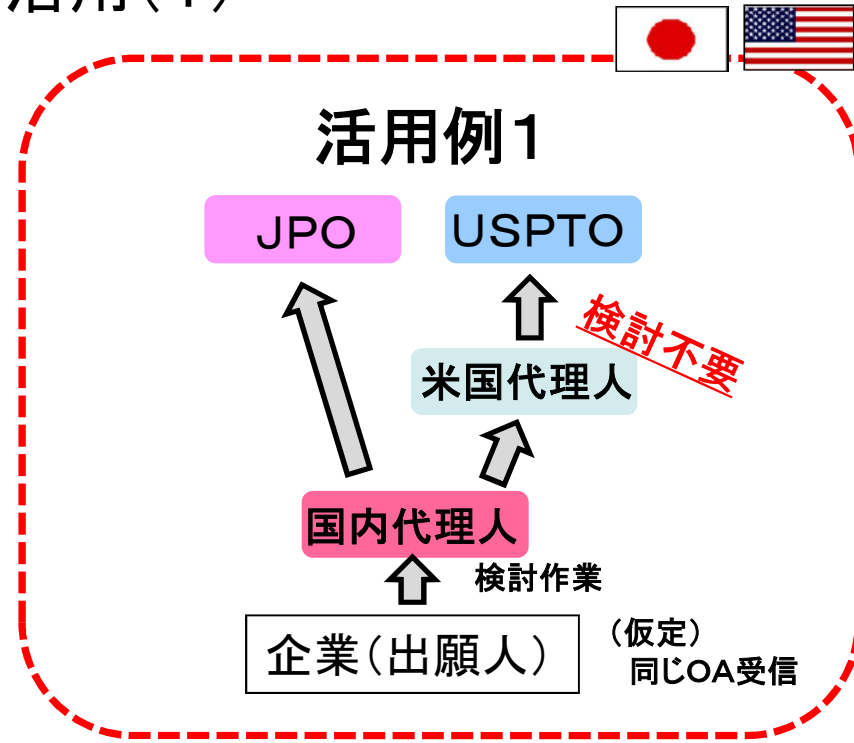


4. 日米協働調査の活用方法

①コストを抑制する観点での活用(1)



各国代理人がそれぞれ個別に検討



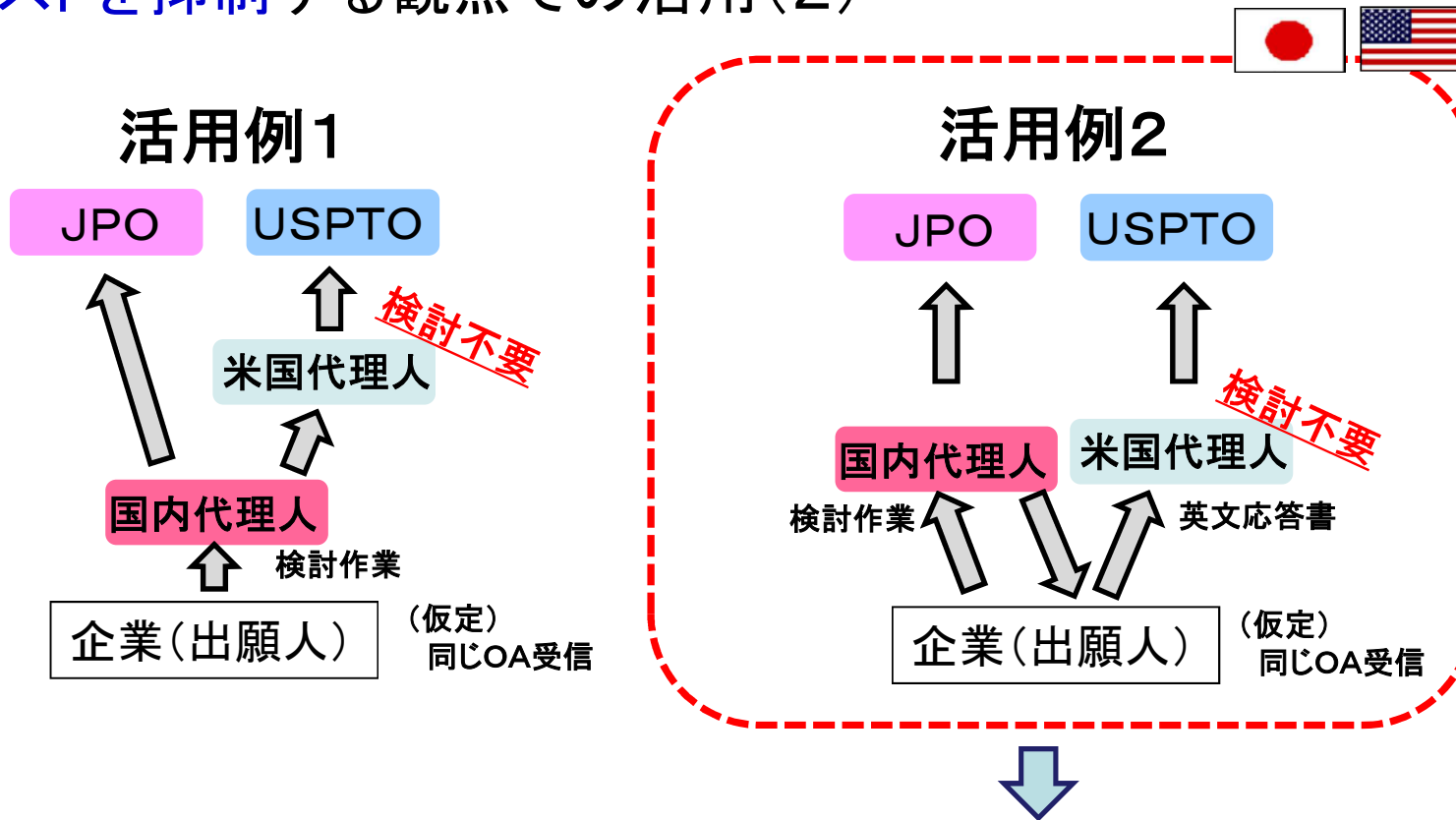
国内代理人は実質的に1つの検討を行えばよく、応答書面も同様のもののできるため、米国代理人に関するコスト削減が可能





4. 日米協働調査の活用方法

①コストを抑制する観点での活用(2)



国内代理人による応答書の変換・翻訳作業を出願人のリソースを使って行うことで、活用例1に対して更にコストの節約が可能





4. 日米協働調査の活用方法

② 早期権利取得の観点での活用

既存の制度 (PPH) の場合

審査が先行している庁での審査結果 (肯定的見解) を第2庁へ反映させる制度であるため、どうしても**第1庁での審査結果を待つことが必要**



日米協働調査の制度を利用する場合



最初の審査結果は、申請から**概ね6ヶ月**で両庁から通知される。さらに、本制度は両庁の引用文献等の共通化が期待でき、早期権利取得が可能となる。

既存の制度 (PPH) に比して早期権利を図ることが可能となる。





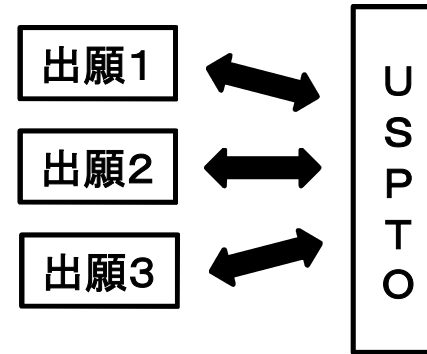
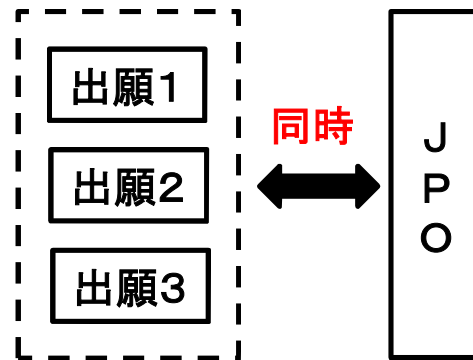
4. 日米協働調査の活用方法

③「まとめ審査」利用観点での活用

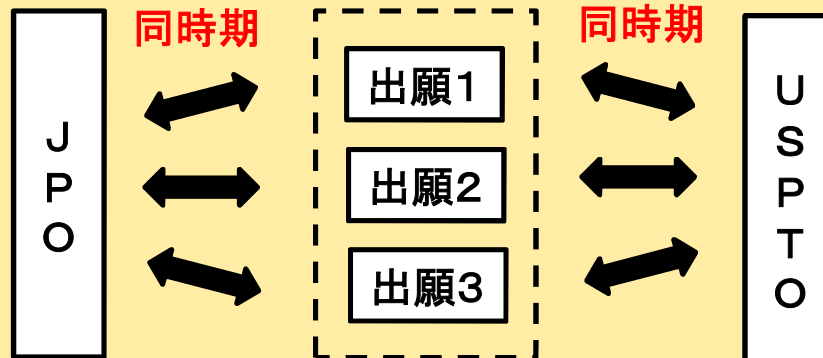
・従来の対応

日本：まとめ審査の申請が可能

米国：個別審査のみ可能



・日米協働調査の制度を利用する場合



日米ともに**同時期**に
 審査結果を入手可能
 ⇒日米に跨る**「まとめ審査」**
 のように活用することも可能





5. ユーザ視点での改善提案

■ 利便性の向上のために今後望まれること

現状は、試行プログラムということもあり、利便性向上の余地がある。

⇒ユーザーにとって利便性を高めるために望むことは??

申請先	窓口の一本化、申請書の共通化
先行技術調査フロー	先行技術調査を日米平行で実施 (日本が見出した全ての文献はユーザによるIDSは不要と規定)
審査結果の通知	申請から8ヶ月経過後も調査結果等が送付されない場合は、プログラムが強制終了となる。プログラムを維持させるか否かを出願人が選択する機会を確保する。
クレーム	日米クレーム対応の基準を明文化 請求項数の上限の撤廃又は緩和

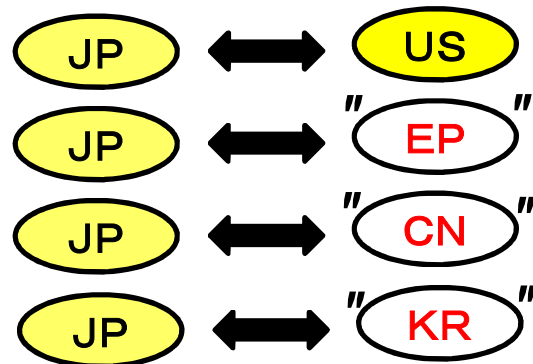


6. 日米協働調査に対する期待

■ 国際調和に向けたさらなる協働調査の拡大提案

① フェーズ1 (対象国の拡大)

	JP	US	EP	CN	KR
JP	-	○	未	未	未
US	○	-	未	未	○
EP	未	未	-	未	未
CN	未	未	未	-	未
KR	未	○	未	未	-



協働調査試行プログラムの実施の現状
 US : JP と KR を相手に実施
 JP : US のみを相手に実施

↓
 日本の協働調査の相手国を拡大

↓
 様々な国との間で調査結果等の共有化
 JP基準のグローバルな浸透

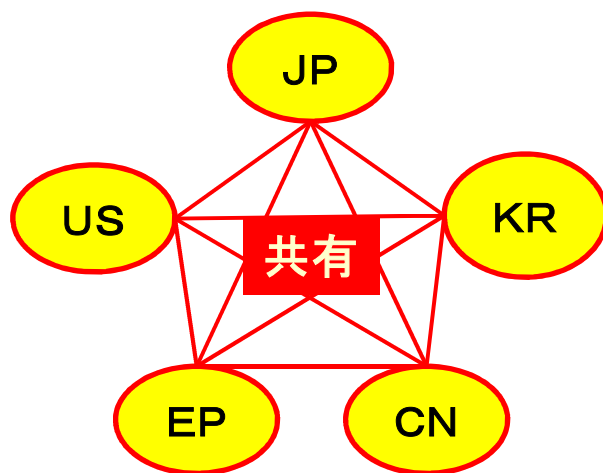




6. 日米協働調査に対する期待

■ 国際調和に向けたさらなる協働調査の拡大提案

② フェーズ2(多数国間への拡大)



五極特許庁による協働調査への拡大を図ることで、安定した権利を多数国で早期に取得することを希望するユーザのニーズに応えることが望ましい

具体的には

- 五極共通様式での申請
- 五極それぞれ平行で調査を実施し、調査結果を共有
- 主引例を五極で協議して共通化



7. おわりに

『日米協働調査の制度』は、試行が開始されて間もないこともあり、現段階ではその利用は活発ではない。

(申請数: 日本特許庁12件、米国特許庁3件 (2016年2月5日時点))

しかし、PPHと比較しても多くのメリットがあり、コスト削減効果など潜在力を秘めた制度である。

⇒PPHに加えて新たな制度として存続させる意義がある。存続のために、ユーザとして本試行プログラムに積極的に活用しては？

本制度がさらに多数国間の制度へ発展することにより、新規性・進歩性に関する審査について世界的な調和が図られることに大きく期待。





7. おわりに

■『論説』掲載予定

本発表内容は、2016年3月発行の「知財管理」に論説として掲載予定。

■『日米協働調査試行プログラム』のご利用について

・「日米協働調査試行プログラムについて」(JPO)

<https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm>

「日米協働調査試行プログラムの日本における手続について」

<https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/tetsuzuki.pdf>

「日米協働調査試行プログラムFAQ」

https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei_faq.pdf



ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

