



PCT制度の活用 「国際段階とシンガポール移行段階の 特許性判断の関係調査に関する考察」

日本知的財産協会

国際第2委員会 第3小委員会

2016年3月22日 関東部会

2016年3月24日 関西部会



発表の流れ

1. はじめに
 - 1.1. 研究の背景
 - 1.2. 本研究の対象国の選択(シンガポール)
 - 1.3. シンガポール(SG)特有の制度

2. 国際段階とSG移行段階の特許性判断の関係
(審査請求～特許の期間の比較)
 - 2.1. 調査方法
 - 2.2-5. 調査結果

3. 英語PCT出願の活用状況
 - 3.1. 背景と調査方法
 - 3.2-4. 調査結果

4. おわりに

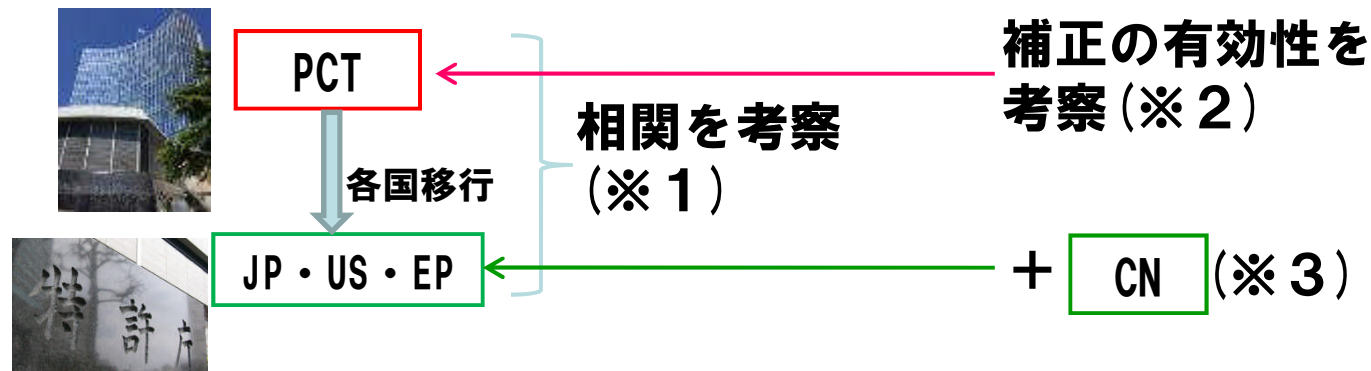


1. はじめに

1.1. 研究の背景

- 第3小委員会(国際第2)の担当分野:PCT/PPH
- 主に、国際段階と各国移行段階の特許性判断比較を実施
(PCT国際段階の成果物の活用法の研究の観点)

【過去の主な考察の概要】



(詳細については、各知財管理誌に記載)

- ※1 知財管理61巻(2011年)4号/549頁 「日米欧PCT出願の国際調査に関する研究」
- ※2 知財管理62巻(2012年)7号/951頁 「PCT出願の国際段階における補正等手続の有効性に関する考察」
- ※3 知財管理64巻(2014年)7号/1121頁 「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」





1. はじめに

1.1. 研究の背景

【過去の考察紹介】ISR/JPと移行段階（JP, US, EP, CN）の比較

ISR(JP)	移行段階(JP) : 2010年度調査データ	
	Positiveの一致率	70%
	Negativeの一致率	88%
ISR(JP)	移行段階(US) : 2010年度調査データ	
	Positiveの一致率	37%
	Negativeの一致率	88%
ISR(JP)	移行段階(EP) : 2010年度調査データ	
	Positiveの一致率	48%
	Negativeの一致率	91%
ISR(JP)	移行段階(CN) : 2012年度調査データ	
	Positiveの一致率	63%
	Negativeの一致率	82%

・ISRにおいてNegative(進歩性なし)評価の案件は、移行国の違い(日・米・欧・中)に関わらず**80%以上**の一致率

・ISRにおいてPositive(進歩性あり)評価の案件は、米・欧の一致率に対し、中国の一致率(**63%**)が高い
(ISRと国内審査とが共にJPの場合の一致率(**70%**)に近い)

主要国(日本出願の移行が多い国)については、国際段階(ISR)と移行段階の関係を既に調査済



1. はじめに

1.2. 本研究の対象国の選択（シンガポール）

対象を日米欧中以外へ拡大し、シンガポール(SG)を選択

【SGの選択理由】

- 2013年3月 シンガポールIP-HUBマスタープランの発表
- 2015年9月 PCT国際調査機関(ISA)の業務開始
- ASPEC(ASEAN特許審査協力プログラム)を通じた東南アジア各国での権利化活用（特に、ASEAN諸国の中で比較的審査が早く、活用の中心となる可能性）
- 特許出願件数の増加傾向（日本企業進出の可能性）
- 英語の審査関連情報を取得可能



1. はじめに

1.3. シンガポール特有の制度

【4つの審査請求ルート】

- ① 調査(**Search**)と審査(**Examination**)をそれぞれ請求
- ② 調査と審査を同時請求(**Combined search and examination**)
- ③ 対応出願の外国での調査結果に基づく請求
主に**IPRP**(特許性に関する国際予備報告)に基づく
- ④ 対応出願の外国での審査結果に基づく請求
AU,CA,NZ,GB,US,EP,KR,JPの審査結果
(他庁情報:**Prescribed information**)に基づく

(参考) 2014年SG特許法改正の主な内容

- ・スロー／ファーストラックの廃止
- ・自己査定(進歩性否定された状態でも特許可能)制度の廃止



※ 適用範囲: 2014年2月14日以降のSG出願・移行



2. 国際段階とSG移行段階の特許性判断の関係

2.1. 調査方法

- 商用データベースでの母集団作成
 - JPOを受理官庁としてPCT出願が行われ、移行国にSGを含む案件 (PCT出願日:2011年1~3月)を抽出 (263件(全て旧法適用))
- SG特許庁(IPOS)データベースから、審査経過情報調査
 - 移行時~審査官からの通知までの期間の補正の有無を調査
 - 審査ルート(①~④)、審査請求日、特許付与日等の情報を調査
- WIPO(Patent Scope)から、国際予備報告(IPRP)の結果調査
 - 特許性判断を分類:全クレームP、一部クレームP、全クレームN (P:進歩性あり(Positive)、N:進歩性なし(Negative))

※抽出したデータの一部抜粋

No	ISA	ISR判断	出願人対応	SG移行日 (yyyy/mm/dd)	審査請求日 (yyyy/mm/dd)	1stOA (審査結果通知)	審査結果	特許日	特許日 (yyyy/mm/dd)	審査請求日~特許日	Request for an examination	Combined search report	Prescribed information	Relay on IPRP	メモ	SG公開番号	Family公報番号	国際出願番号
623	JPO	全N	補正有	2012/7/5	2013/4/18	無	審査中				1				Examination request filed o	SG182379A1	CN102695422A	PCT/JP2011/050001
624	JPO	全N	補正無	2012/7/3	2014/12/11	無	特許	27/02/2015	2015/2/27	78			1	Prescribed information rec	SG182391A1	AU2011204228A	PCT/JP2011/050021	
625	JPO	全N	補正有	2012/6/6	2014/12/16	無	特許	04/05/2015	2015/5/4	126			1	Prescribed information re	SG181606A1	AP070955A1	AU PCT/JP2011/050062	
626	JPO	全N	補正有														7A1	CA PCT/JP2011/050200

データ抽出結果を基に様々な調査分析を実施



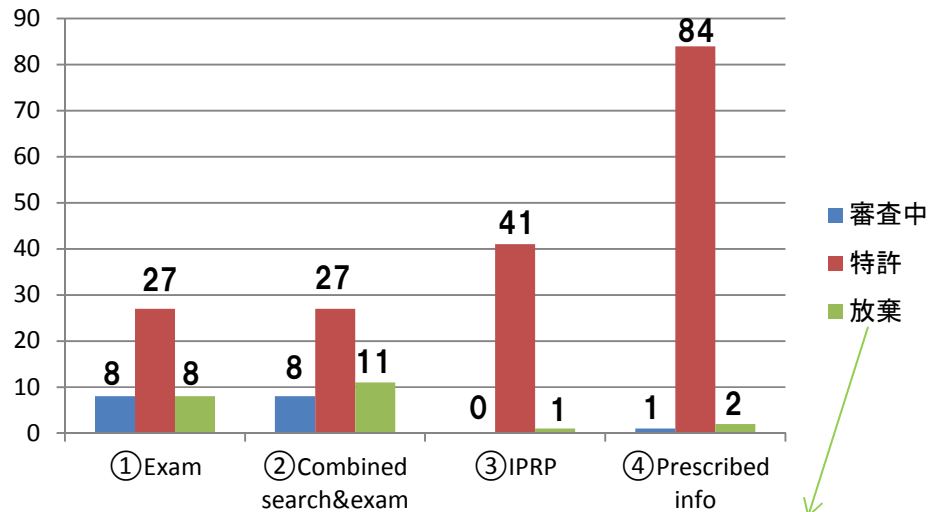


2. 国際段階とSG移行段階の特許性判断の関係

2.2. 調査結果(1)「審査ルートとSG審査状況の関係」

- 調査対象: 218件(全263件のうち、審査請求された件数)
- 審査状況: 「審査中」とは、データ抽出時(2015年12月)に審査結果が未確定の状況

[件数]



• 審査ルート④「外国審査結果提出 (Prescribed information)」の件数(87件)が最も多く、積極的に活用されている

• 審査請求ルート①と②については、「審査中」「放棄」が散見

※放棄案件の国際段階(IPRP)の進歩性判断の内訳

• 22件(審査請求あり)のうち、18件については一部P or 全N (他に、未審査請求案件(45件)のうち、放棄案件は43件存在し、うち36件については一部P or 全N)

→ 「進歩性なし」の判断に応じて、権利を放棄する傾向があり、「進歩性なし」の状態を維持した特許登録(自己査定制度の活用)は行われていない

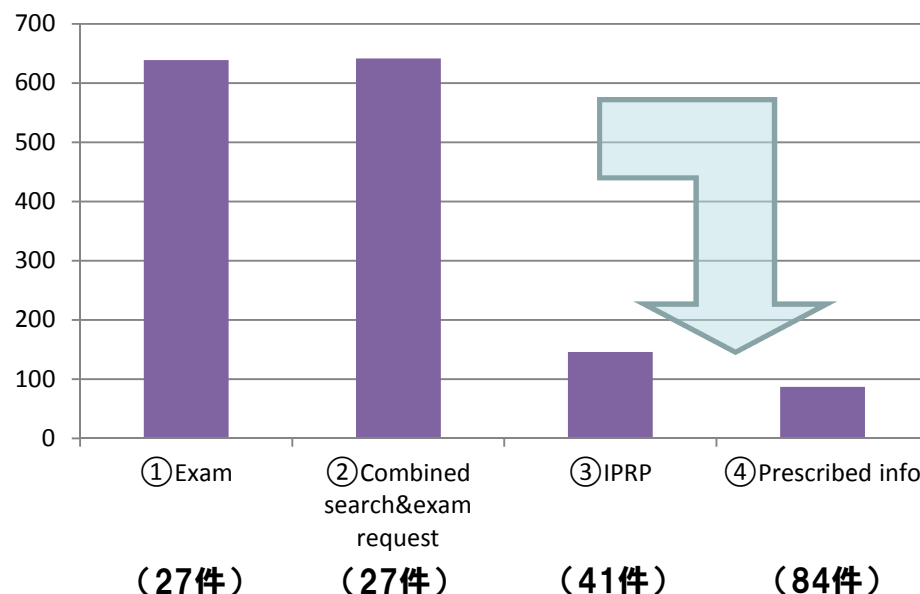


2. 国際段階とSG移行段階の特許性判断の関係

2.3. 調査結果(2)「審査ルートと審査請求～特許の日数の関係」

- 調査対象：179件（全263件のうち、特許された件数）

[平均日数]



・審査ルート③「外国調査結果提出(IPRP)」、④「外国審査結果提出(Prescribed information)」を活用することにより、特許までの期間の大幅な短縮を実現

(注意) 新法下において、SG庁の審査官が審査を本格的に実施することにより、今後日数が変化する可能性あり

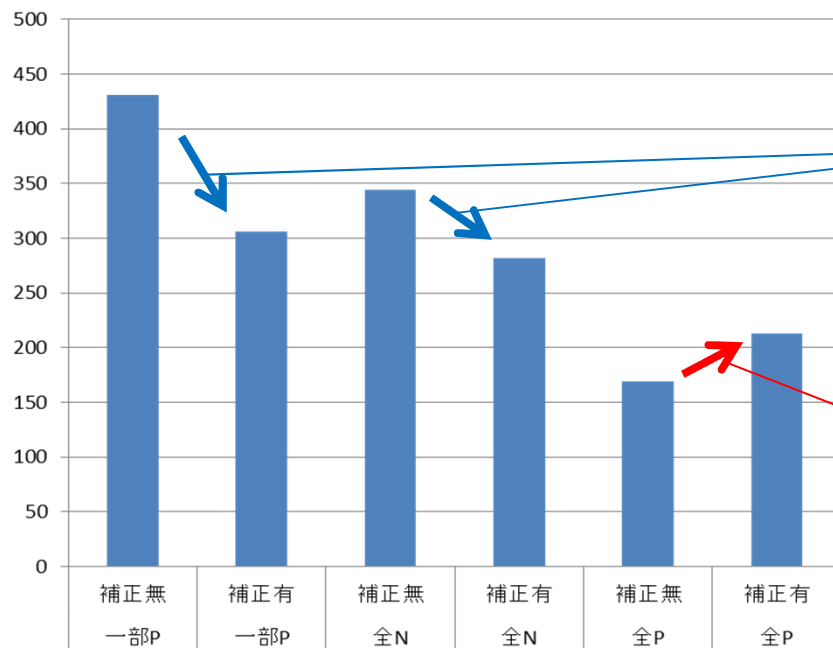


2. 国際段階とSG移行段階の特許性判断の関係

2.4. 調査結果(3)「IPRPの進歩性判断及び補正の有無と審査請求～特許の日数の関係」

- ・ 調査対象:179件(全263件のうち、特許された件数)
- ・ 「補正」の有無は、SG移行後～審査官からの通知までの手続補正書の提出有無
- ・ 「全P」「一部P」「全N」は、国際段階の進歩性判断結果(全P:全クレーム進歩性あり、一部P:一部クレーム進歩性あり、全N:全クレーム進歩性なし)

[平均日数]



審査前に補正を行い、国際段階の進歩性否定に対応することにより、日数が減少の傾向

補正によって、国際段階のクレームを自主的に変更(拡張)することにより、日数が増大



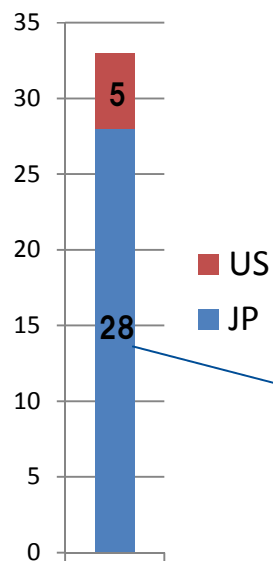


2. 国際段階とSG移行段階の特許性判断の関係

2.5. 調査結果(4)「審査ルート④(他国審査結果提出)の参照庁分析」

- データ抽出対象: 2012年4月以降のPCT出願 (調査結果(1)~(3)とは異なる)
- 調査対象: 33件 (全抽出案件193件のうち、審査ルート④が選択された件数)
- **審査結果を提出した国の特定**
 - 他国庁の審査経過(早期審査請求の有無等)、審査請求日等の整合確認

[件数]



• JP審査情報(JP特許査定)をSG庁へ提出する場合、特許クレームと審査結果の英語版の準備が必要にも関わらず、JP審査情報の提出が圧倒的に多い

※JP:28件の詳細考察

- うち、25件について早期審査請求の実施を確認
- 「JP審査請求~(JP特許)~(SG庁にJP審査情報提出)~SG特許」までの期間について、JP早期審査請求なし: 平均23ヶ月、JP早期審査請求あり: 平均8ヶ月 (SG等の国については、日本特許を軸にして速やかな権利化を実現している出願が多い)





3. 英語PCT出願の活用状況

3.1. 背景と調査方法

【背景】

- ・英語PCT出願の場合、出願人はISAとしてJPOとEPOを選択可能
- ・SG審査(英語)の場合、ISA/EPOの方が有利？

【調査方法】

- ・基本的に第2章の調査と同様の手順
- ・国際出願日2011年1月1日以降の全ての英語PCT出願(対象:140件)
- ・WIPO([Patent Scope](#))から、国際調査機関(ISA)の特定(JPO or EPO)

ISA/JPOとISA/EPOに分離して比較検討を実施

3.2. 国際段階(IPRP)の進歩性判断

3.3. SG審査状態

3.4. 審査ルート④(他国審査結果提出)の参照庁

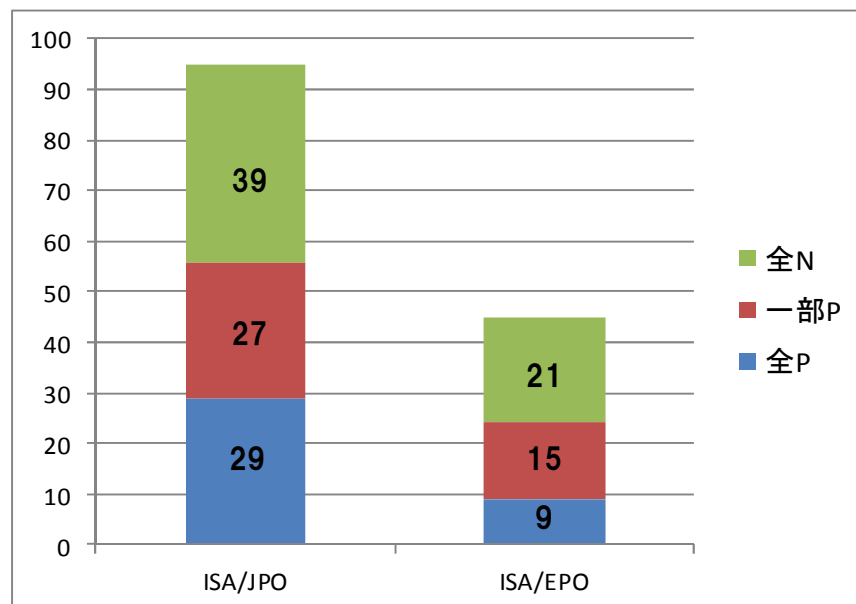


3. 英語PCT出願の活用状況

3.2. 調査結果(1)「国際段階での進歩性判断の比較」

- ・ 調査対象: 全140件

[件数]



- ・ ISA/JPO(95件)の出願はISA/EPO(45件)の2倍以上

- ・ IPRPにおいて、EPOはJPOよりも特許性判断が厳しい傾向

- ・ ISAの選択は技術分野で大きく異なる

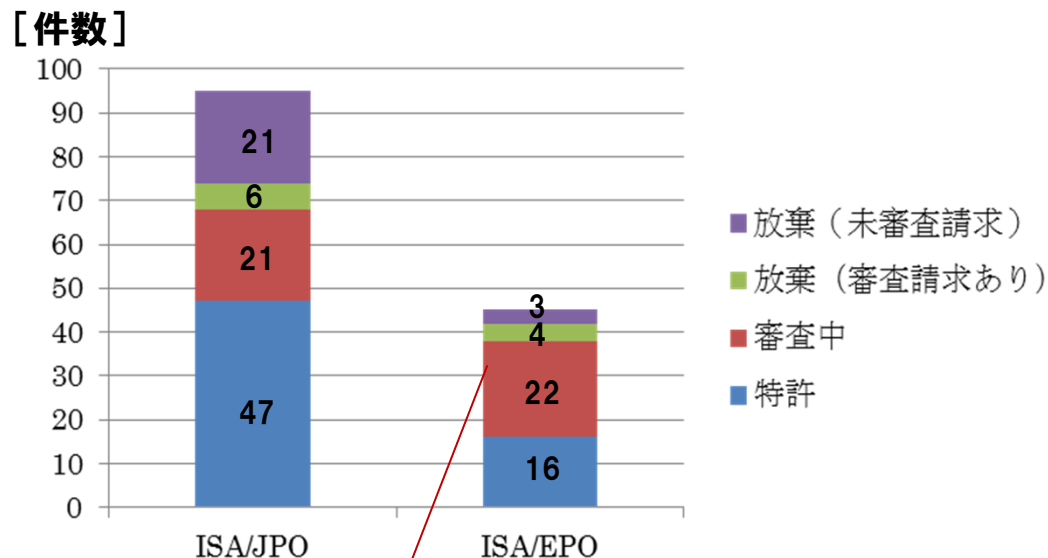
(主に製薬系ではEPOの選択、電機系ではJPOの選択が多く、出願人ごとに選択ポリシーが決められていると思われる)



3. 英語PCT出願の活用状況

3.3. 調査結果(2) 「SG審査状況の比較」

・調査対象:全140件



※ ISA/EPOかつ審査中(22件)の内訳
製薬系15件、化学系6件であるのに対し、
電機系は1件のみであり、技術分野による偏
りが特に大きい
(製薬・化学系の出願では、長期間かけて
SG特許を狙っている可能性あり)

・ISA/JPOの出願は、審査請求
を行わずに拒絶確定している案
件が多い

(他国で有効な権利取得に失敗
したため、SGについても権利化
放棄を行なっている可能性あり)

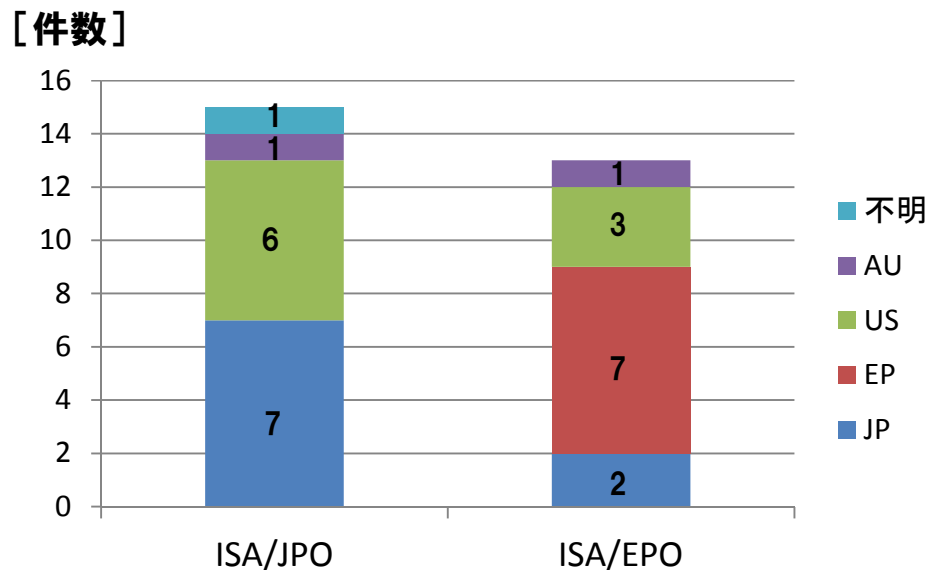
・ISA/EPOの出願は、ISA/JPO
の出願よりも、「審査中」の件数
の比率が高く、SG審査が長引く
傾向



3. 英語PCT出願の活用状況

3.4. 調査結果(3)「審査ルート④(他国審査結果提出)の参照庁分析」

- ・調査対象:28件(全140件のうち、審査ルート④が選択された件数)



・ISA/JPOを選択した場合には、JP又はUSの審査結果の提出が多い

(JP及びUSの審査の確定が早い一方、EPに移行されていてもEPO審査が未確定であり、EP審査の提出ができない出願が多い)

・ISA/EPOを選択した場合には、EPの審査結果の提出が多い

(ISA/EPOを選択した場合には、EP審査は遅くない傾向があり、EPが特許されていればEP審査結果を使う傾向がある)



4. おわりに

「2. 国際段階とSG移行段階の特許性判断の関係」について

- ・ IPRP及び外国審査結果の積極活用により、早期権利化を実現
- ・ 日本出願人は、国際段階進歩性判断及び、SG審査前の補正等の活用により有効性のある特許取得を狙う傾向
- ・ 外国審査情報については、JP特許情報が多く、JP早期審査も積極活用
→ SG法制度が整っても、日本審査を中心とした権利化が継続されると
思われるものの、今後の変化については要ウォッチング

「3. 英語PCT出願の活用状況」について

- ・ 技術分野ごとにISAの選択に特徴があり、EPOの国際段階の進歩性判断は比較的厳しい
- ・ ISA/JPOの出願は、SGにおいて特許されるまでの期間が比較的短い
- ・ ISA/EPOを選択した場合には、移行段階のEP審査は遅くなく、EP審査結果が積極的に活用されている
→ それぞれの特徴を把握してISAを選択すべき
(参考)
 - ・ 2016年1月1日以降のPCT出願に対するJPOの国際調査手数料の料金改訂
(¥70,000→¥156,000)の値上げ(4月1日施行)
 - ・ EPOの国際調査手数料は¥252,600

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

