

～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



2017年2月度東西部会

日米協働調査施行プログラム の実態調査・分析

2017/2/21(関東) 木村 充

2017/2/23(関西) 稲岡 智子

特許第1委員会 第1小委員会



はじめに

本日の発表は、**2016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	木村 充	オリンパス	*小委員長
	大脇 真紀	住友化学	*小委員長補佐
	柴田 克幸	カシオ計算機	*小委員長補佐
	安形昌幸	デンソー	
	稲岡 智子	コベルコ建機	
	岩佐 博之	花王	
	成瀬 由恵	オムロンオートモーティブエレクトロニクス	
	二木 智	サントリー ホールディングス	
	星野 雅樹	豊田自動織機	
	細谷 邦雄	TOTO	
	間中 知幸	第一三共	





目次



1. はじめに
2. 日米協働調査の概要
3. 日米協働調査の特徴
4. 日米協働調査の検証結果
5. 日米協働調査の活用
6. ユーザ視点での改善提案
7. おわりに



1. はじめに

■ 日米協働調査試行プログラム (CSP: Collaborative Search Pilot Program)

近年、事業活動のグローバル化が加速化する中で、外国での特許権取得の必要が高まっている



『日米協働調査』が2015年8月1日から2年間の施行プログラムとして開始！

➡ 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

◆ 2016年度の当小委員会の活動

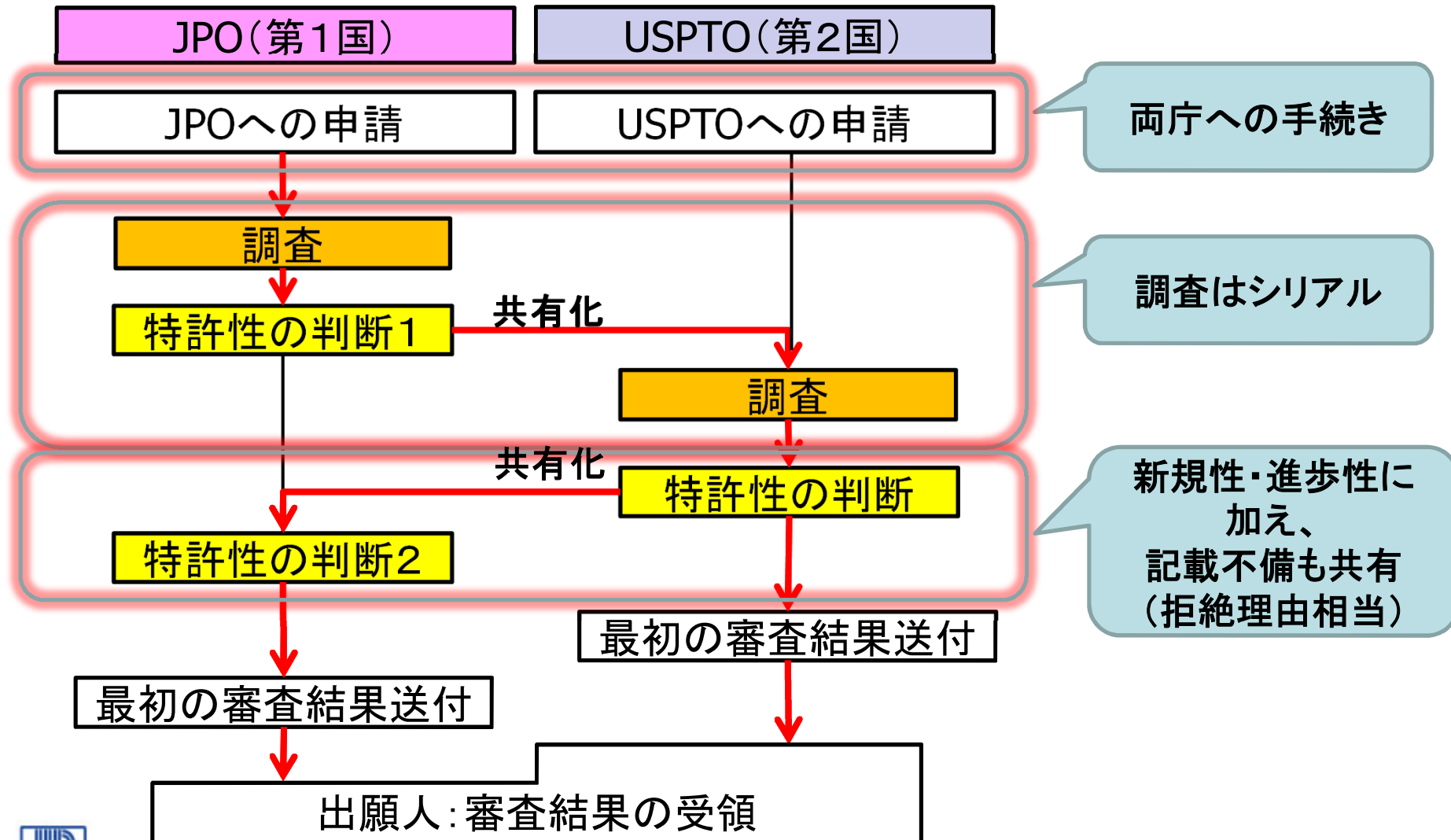
日米協働調査の制度を既存制度と対比してその特徴を紹介すると共に、活用方法や改善点を提案
(知財管理 Vol.66 No.3「日米協働調査に対する期待」)





2. 日米協働調査の概要

■ 日米協働調査の進め方





2. 日米協働調査の概要

■ 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 (公開済という要件は2016年8月より削除)	
	(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	





2. 日米協働調査の概要（活用状況）

活用状況は芳しくない 😞

施行1年目（2015年8月1日～2016年7月31日）終了時点で、申請受理は48件

⇒ 年間200件という枠（目標）に対して24%



その理由を探るため、当小委員会内でユーザアンケートを実施

アンケートから明らかになったのは、
「制度のメリットが明確でない」こと

日米協働調査のメリットを明確にすべく、
制度の実態調査・分析を行った





3. 日米協働調査の特徴(メリット)

■ 日米協働調査を利用するメリット(昨年度、対PPHの観点で検討)

時期的要件	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	技術的に関連する一群の出願につき <u>まとめて申請が可能</u> 。
調査～審査	不測の先行技術発見を抑制し、 <u>権利の安定化</u> が図られる。
IDS提出	日本審査前、出願人自らによるIDS提出 <u>負担が軽減</u> される。
補正可否	最初の審査後は、日米ともに <u>自由に補正することが可能</u> 。



特に、「**権利の安定化**」については検証が必要

新規性／進歩性判断の一致率、引例の一致率の観点からの検証 >>>





4. 日米協働調査の検証結果

■ 日米協働調査 利用25件の分析結果

新規性 拒絶			進歩性 拒絶			拒絶なしで許可 (一発許可)		
JP	US	件数	JP	US	件数	JP	US	件数
なし	なし	15	なし	なし	7	-		4
なし	あり	3	なし	あり	3			
あり	なし	0	あり	なし	9			
あり	あり	7	あり	あり	6			
	合計	25		合計	25			

日米協働調査 非利用案件との比較 >>>



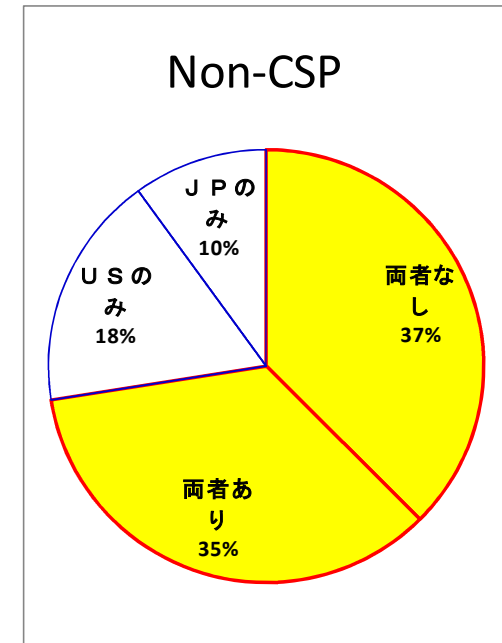
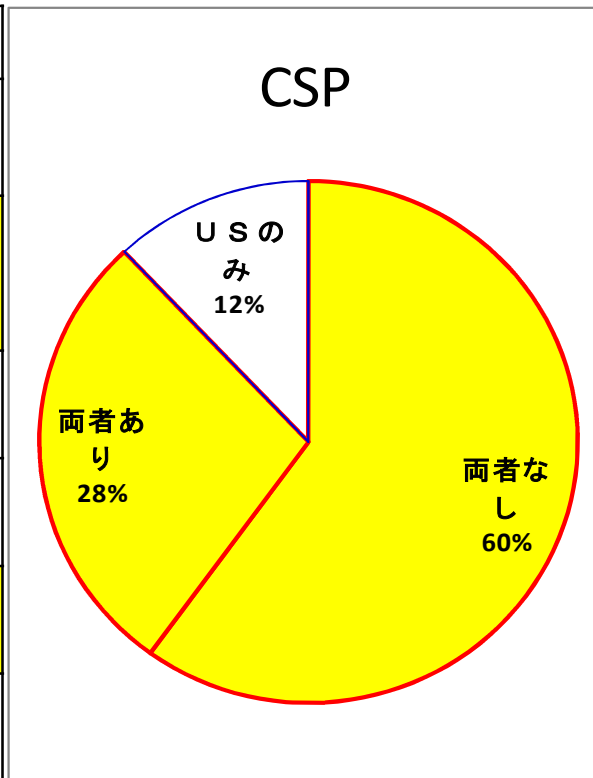


4. 日米協働調査の検証結果

■ 日米協働調査 (CSP) 利用-非利用の比較

新規性判断の一致率

新規性 拒絶		
J P	U S	件数
なし	なし	15
なし	あり	3
あり	なし	0
あり	あり	7
	合計	25



新規性判断の一致率： 日米協働調査利用(88%)は非利用(72%)に比べて高い。



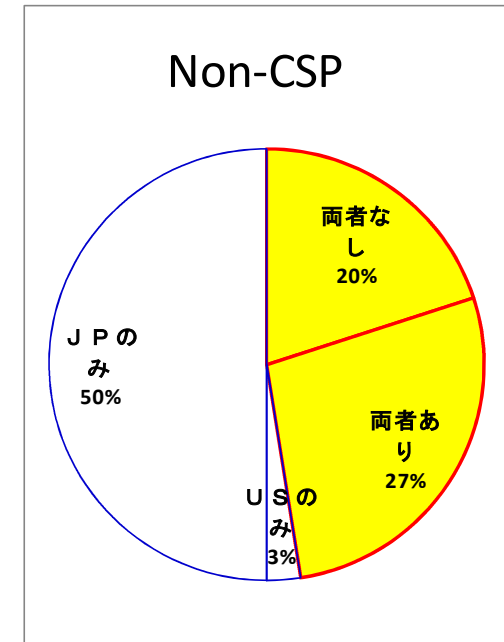
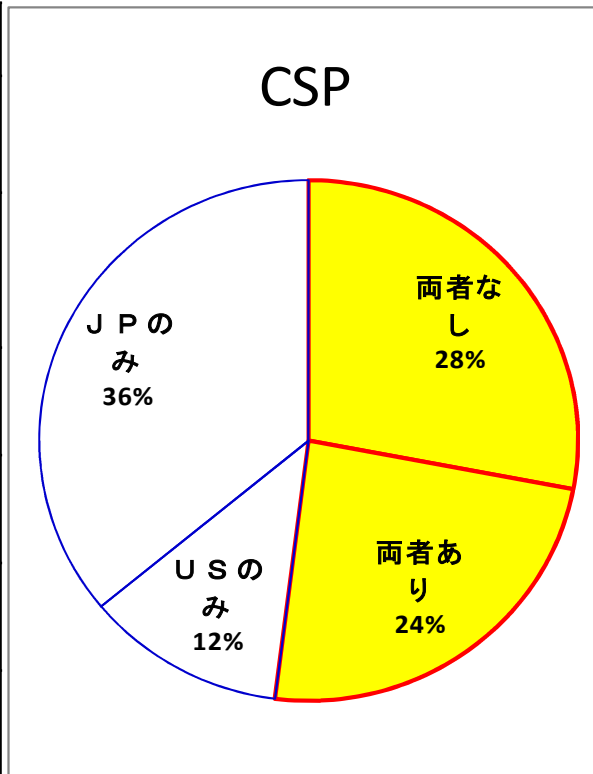


4. 日米協働調査の検証結果

■ 日米協働調査 (CSP) 利用-非利用の比較

進歩性判断の一致率

進歩性 拒絶		
J P	U S	件数
なし	なし	7
なし	あり	3
あり	なし	9
あり	あり	6
	合計	25



進歩性判断の一致率： 日米協働調査利用(52%)は非利用(47%)と比べてやや高い。



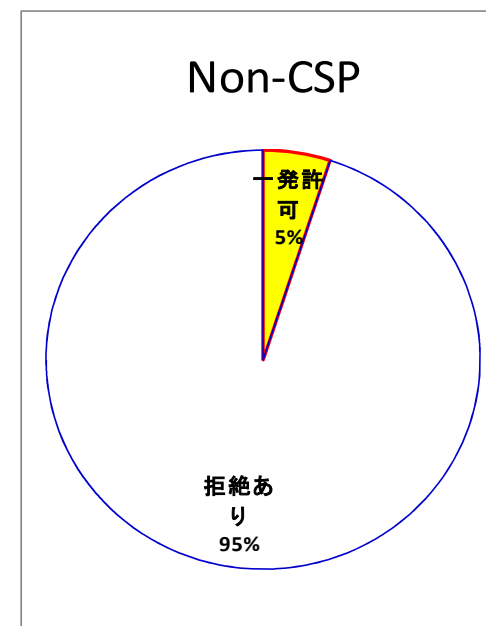
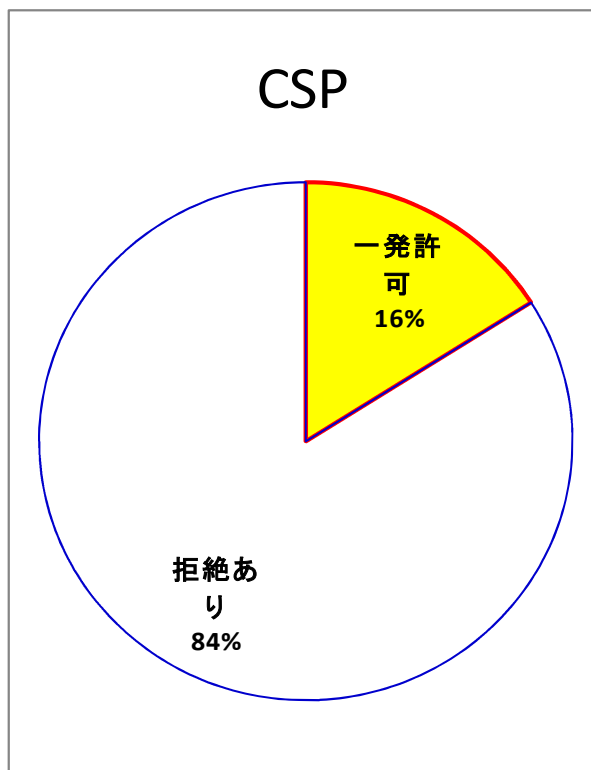


4. 日米協働調査の検証結果

■ 日米協働調査 (CSP) 利用-非利用の比較

(参考) 拒絶なしでの許可率

拒絶なしで許可 (一発許可)		
JP	US	件数
—		4



拒絶なしでの許可率： 日米協働調査利用(16%)は非利用(5%)と比べて高い。





4. 日米協働調査の検証結果

■ 日米協働調査25件の新規性/進歩性判断 * 引例の一致率

	CSP	Non-CSP
新規性 判断の一致率	88%	73%
	← 向上	
*引例の一致率	86%	14%
	← 大幅に向上	
進歩性 判断の一致率	52%	47%
*引例の一致率	67%	0%
	← 大幅に向上	

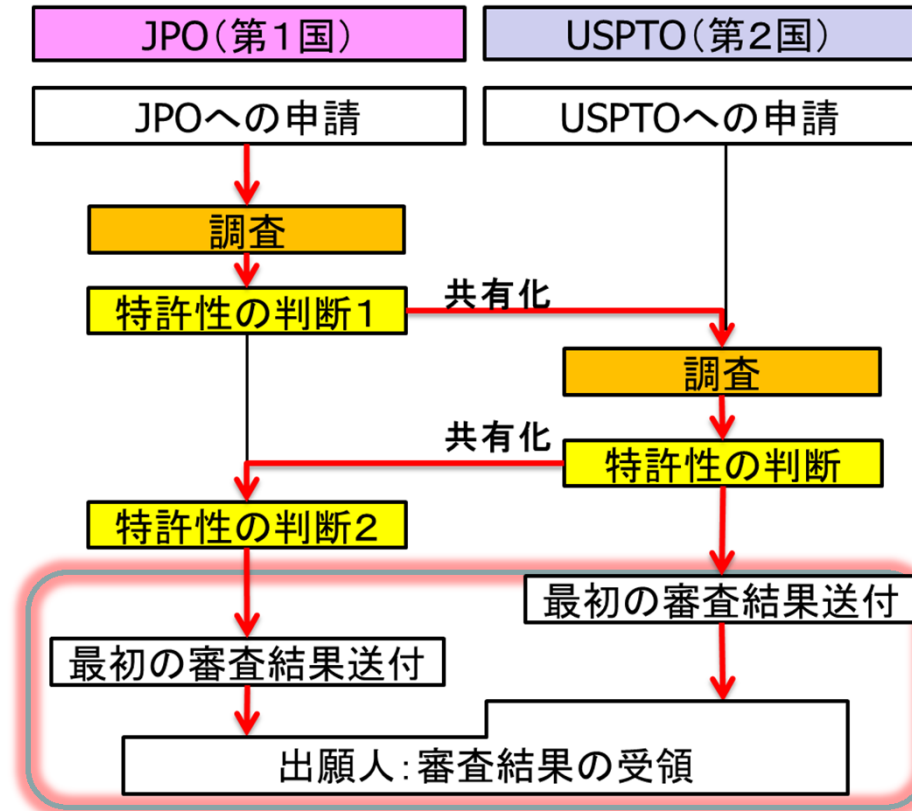
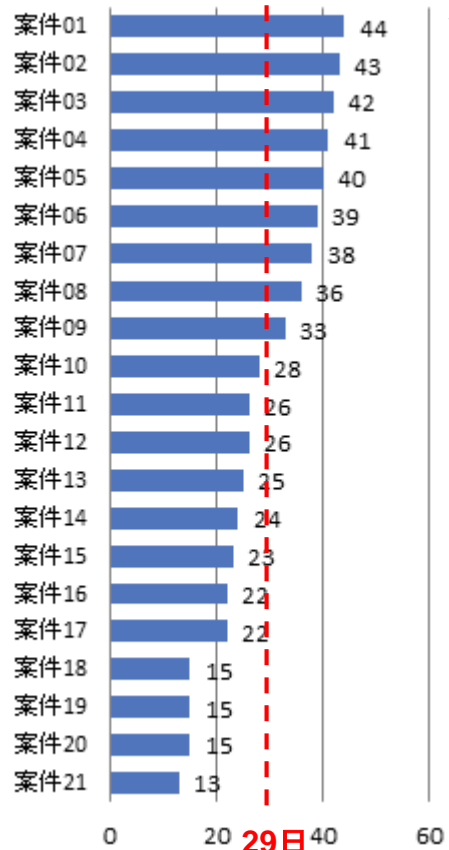
引例の一致率は、新規性(86%)と進歩性(67%)のいずれも非利用と比べて大幅に高い。





4. 日米協働調査の検証結果

■ 日米協働調査 FOA受領までの日米間インターバル



日本のFOAと米国のFOAのインターバルが平均29日 ⇒ ほぼ同時期に拒絶対応が可能





5. 日米協働調査の活用

早期権利取得／安定した権利取得の観点

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(本検証では、両庁FOAのインターバルは平均で約1ヶ月)**で両庁から通知される。
さらに、両庁の**新規性・進歩性判断における引用文献の共通化**が**高い確率(本検証では一致率は約6～8割)**をもって期待できる。

既存の制度(PPH)に比して早期権利化が図れるとともに、不測の先行技術発見を抑制し、権利の安定化が図られる。





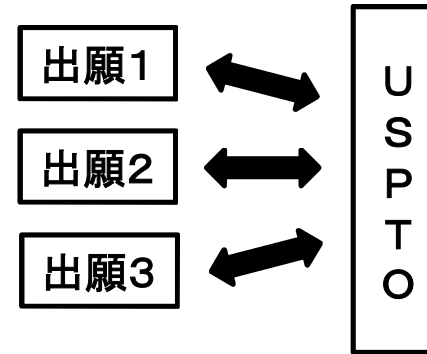
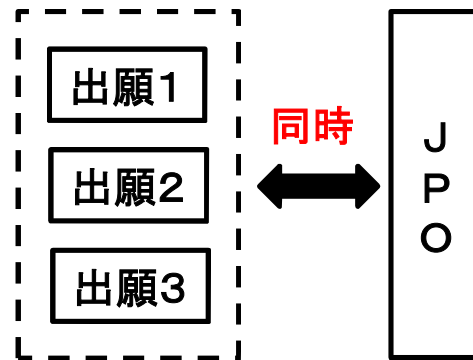
5. 日米協働調査の活用

「まとめ審査」利用の観点

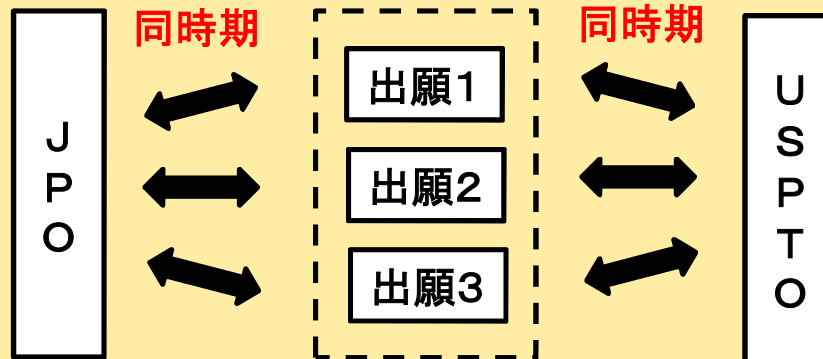
・従来の対応

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





6. 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??

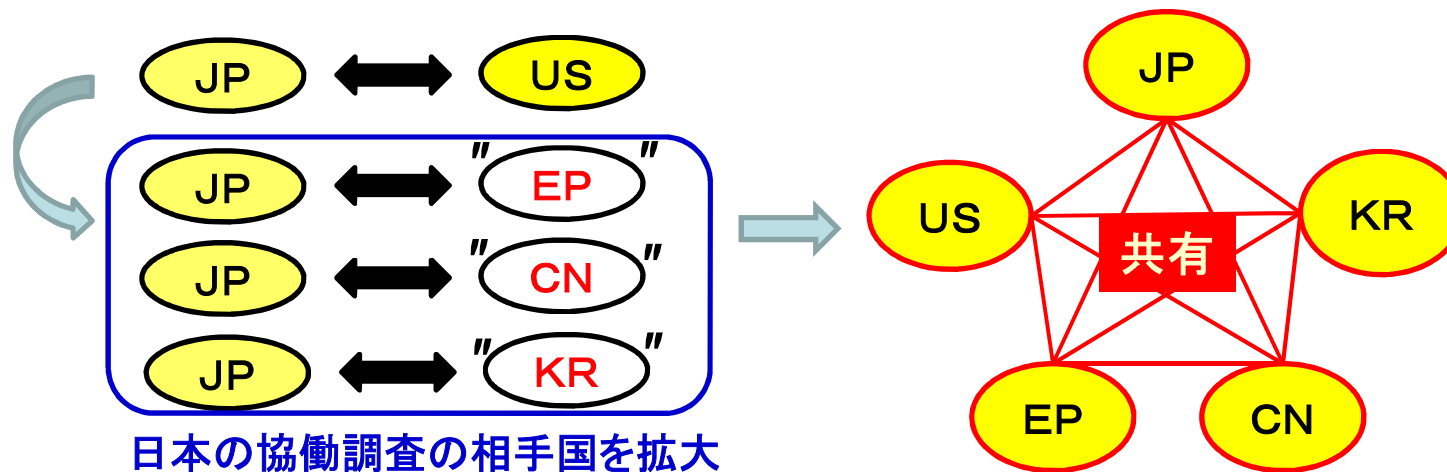
申請先	窓口の一本化、申請書の共通化、申請の簡易化
先行技術調査フロー	先行技術調査を <u>日米パラレル</u> で実施 (日本が見出した全ての文献はユーザによるIDS不要と規定)
審査結果の通知	申請から8ヶ月経過後も調査結果等が送付されない場合は、プログラムが強制終了 ⇒プログラム維持の要否を出願人が選択する機会を確保
クレーム	日米クレーム対応の基準を明文化又は緩和 請求項数の上限の撤廃又は緩和



7. おわりに

日米(二国間)協働調査は、PPHと比較して早期権利化と権利安定化の両立が可能であることが判明したため、PPHに加えて新たな制度として存続させる意義がある。

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。





6. おわりに

■『論説』掲載予定

本発表内容は、**来年度発行の「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

