



補充国際調査(SIS)の 活用に関する考察

国際第2委員会 第2小委員会 WG4



Agenda

- ◆ 1. 補充国際調査と調査の目的
- ◆ 2. 調査概要・調査対象・調査項目
- ◆ 3. 調査結果
- ◆ 4. まとめ



1. 補充国際調査と調査の目的



補充国際調査(SISR)とは

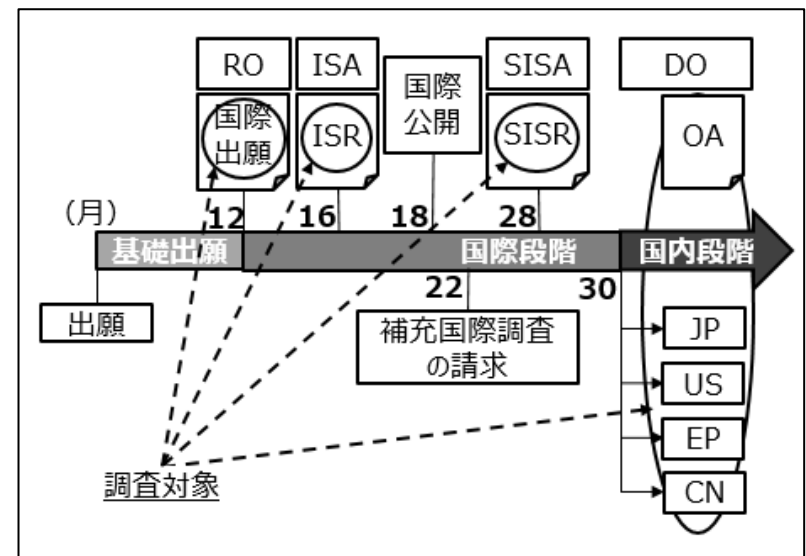
- 2009年1月から開始された制度
- 発見される先行技術の言語の多様化に伴い、移行後の国内段階において新たな先行文献が発見されるリスク低減を目的

- 特定の国際調査機関(SISA)に請求可能 (JPOへの請求不可)

SISA : 欧州特許庁、連邦知的所有権行政局 (ロシア連邦)、スウェーデン特許登録庁、フィンランド特許登録庁、オーストリア特許庁、北欧特許機構、シンガポール知的財産庁、トルコ特許商標庁、ウクライナ国家知的所有権庁、ヴィシエグラード特許機構の10機関
 ⇒ 五大特許庁のSISAはEPOのみ (EPOへのSISR請求には英文明細書必要)

- 国際出願が、SISAが認める言語で記載されていない場合、翻訳文を提出しなくてはならない

- 優先日から22月までに請求可、
28月までに補充調査報告が作成





欧州特許出願の手数料比較

五大特許庁唯一のSISAであるEPOの手数料比較

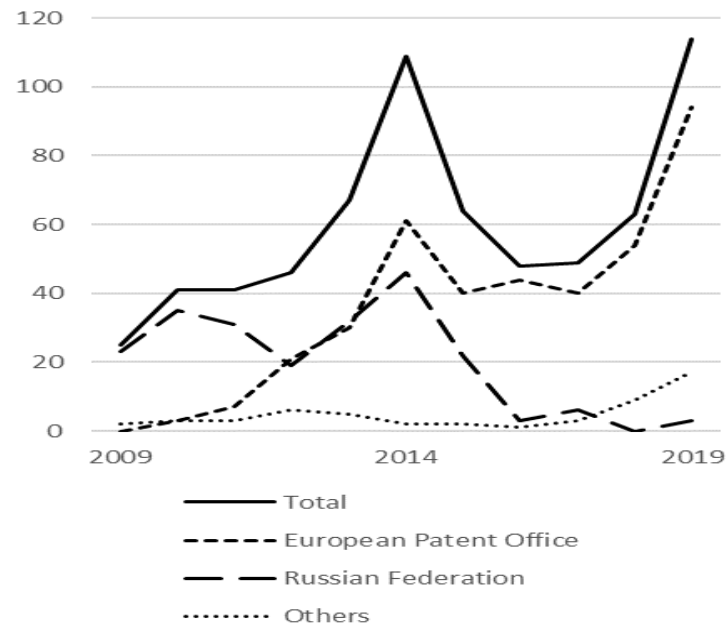
	各種手数料	補充国際調査 無し	補充国際調査 有り	EP審査請求 無し	補充国際調査 後EP移行断念
国際段階	補充調査取扱手数料	—	CHF 1、939	—	CHF 1、939
	補充調査手数料	—	CHF 200	—	CHF 200
欧州段階	出願手数料	€ 125	€ 125	€ 125	—
	欧州調査手数料	€ 1、350	€ 1、350	€ 1、350	—
	欧州調査手数料払戻	—	△€ 1、350	—	—
	維持年金（3年次）	€ 490	€ 490	€ 490※ ¹	—
	指定料※ ²	€ 610	€ 610	—	—
	審査手数料	€ 1、700	€ 1、700	—	—
合計		49.1万円	56.9万円	22.6万円	23.3万円

- 補充国際調査機関にEPを指定した場合は、
欧州移行後の欧州調査の手数料1、350ユーロは全額払い戻し
- 補充国際調査に必要な手数料の方が欧州調査の手数料よりも高額なため、
補充国際調査を行ってから欧州移行した方が手数料は合計で約7.8万円と高額
- 補充国際調査報告もしくは欧州調査報告において特許性が否定され、EPでの権利化を断念する場合、手数料では補充国際調査を行った場合の方がわずかに高額
(補充国際調査報告の結果を考慮して欧州移行を断念する場合は、
代理人の費用が不要となるため費用面で両者に大差は無い)

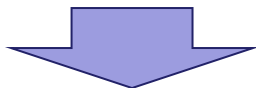


調査目的

- 年間利用件数は100件程度と限定的であるが近年増加傾向にありSISAとしてEPO利用が目立つ(右図)



- 日本特許庁は補充国際調査を行っていない



- 多くの日本企業は、補充国際調査の知見・経験は不十分

目的：補充国際調査の活用の実態について調査し、
日本企業に有用な実務上の留意点を見出す

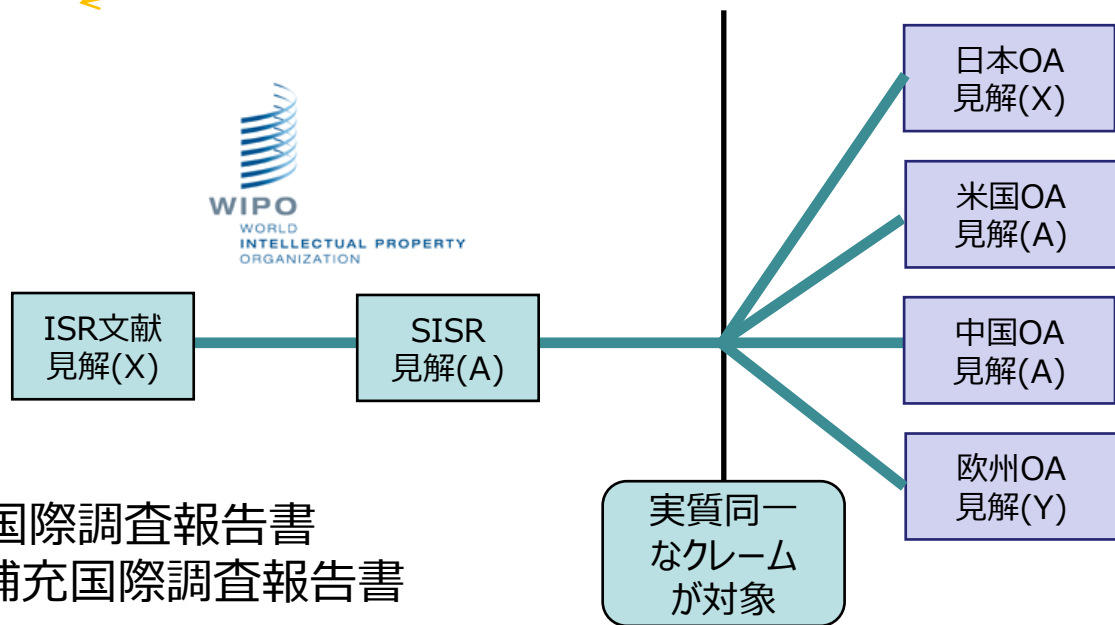


2. 調査概要・調査対象・調査項目



調査概要

①国際段階の引例は、国内段階で引用されたか？



②審査に差はあるか？

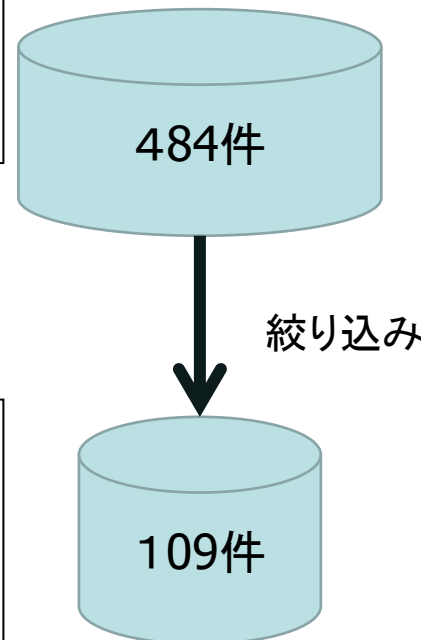
ISR : 国際調査報告書
 SISR : 補充国際調査報告書

ISR、SISR、国内移行後の各庁（JP、US、CN、EP）によるOA等について、特許性判断および先行技術文献の共通性等を比較



調査対象

① PATENTSCOPE(WIPO)にて補充国際調査報告が公開されている484件を抽出



② 下記条件で109件を抽出

- ❑ JPへの移行手続有
- ❑ 2016年1月1日までに国際公開済
- ❑ 英語・日本語で出願

抽出された109件の審査経過を精査



調査項目（例）

国際段階に関する基礎データ

- ◆ Claim 1に対する見解
- ◆ 当該出願に対する引用文献と評価
 - 単一文献で特許性否定→X
 - 複数文献で特許性否定→Y
 - 特許性否定できず→A

国内段階に関する基礎データ

- ◆ Claim 1に対する見解
- ◆ 当該出願に対する引用文献と評価

	国際段階			国内段階			
	国際出願	ISR	SISR	JP	US	EP	CN
国内移行日				2012/7/31	2012/7/19	2011/1/26	
審査請求日				2014/1/17		2012/8/8	
国際段階とクレーム一致？				一致	一致	一致	一致
1stOA通知日(記載要件含む)				2014/10/17	なし	なし	2013/7/25
XYの初めのOA通知日				なし	なし	なし	2013/7/25
状態(特許/拒絶(放棄)/審査中/不明)				特許	特許	特許	特許
特許査定日				2014/11/28	2013/10/17	2014/9/26	2015/4/27
拒絶査定日							
最も否定的な文献のXY							
XY文献名(国際段階はFamily)	文献ごとの判定結果(X, Y, A, B(その他))						
US3860109		A					
WO2008/118005		A					
EA200601539			A				
RU2304381			A				
SU854071A			A				
CN2010789940							Y
US6532901							Y
CN1477924							Y

特許性の判断、国際段階の引用文献の採用状況など調査





3. 調査結果



出願人の内訳

出願人の内訳

出願人	出願人国籍	件数
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	アメリカ	36
DELAVAL HOLDING AB	スウェーデン	24
ASTRAZENECA AB	スウェーデン	7
ABBOTT LABORATORIES	アメリカ	6
HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.	アメリカ	5
THE GILLETTE COMPANY	アメリカ	4
ABBOTT GMBH & CO. KG	ドイツ	2
ABBVIE INC.	アメリカ	2
APPLIED MATERIALS, INC.	アメリカ	2
HELIAE DEVELOPMENT, LLC	アメリカ	2
SOYLU, Resit	トルコ	2

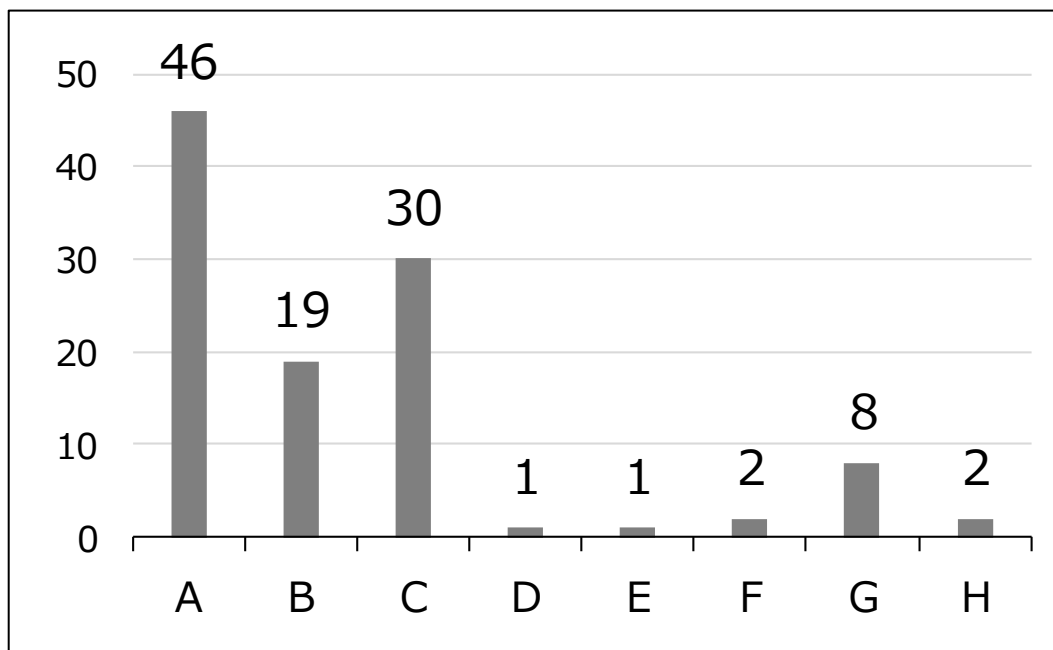
※ 1 件の出願人は省略

- 出願人国籍は上位 2 社の影響もありアメリカが最も多く、次いでスウェーデンが多い
- 多数のアメリカ企業が利用している
- 出願人国籍は欧米系がほとんど
五大特許庁のうち、SISAはEPOのみである
こともあり、日本企業等翻訳負担が発生する
国籍の出願人は少ない



国際特許分類の内訳

国際特許分類の内訳



- クラスA（生活必需品）が46件と42%を占める
- 次いで化学系（主にクラスC）が30件と28%を占める
- 機械系（主にクラスF）や電機系（主にクラスH）に比べ、化学系で補充国際調査が多く利用されている



受理官庁(RO)、ISAの組合せ

		ISA							計
		CN	US	SE	EP	KR	JP	ES	
R O	CN	39							39
	US		4		14	9			27
	SE			5	15				20
	EP	1			10				11
	GB				3				3
	IB	2			1				3
	TR				2				2
	JP						1		1
	ES							1	1
	CH				1				1
	FR				1				1
	計	42	4	5	47	9	1	1	109

- ISA/EP (47件) 、ISA/CN (42件) 、それぞれが4割近くを占める
- なお、受理官庁(RO)がCNの場合、ISA/EPを指定することが出来ない



ISA、SISAの組合せ

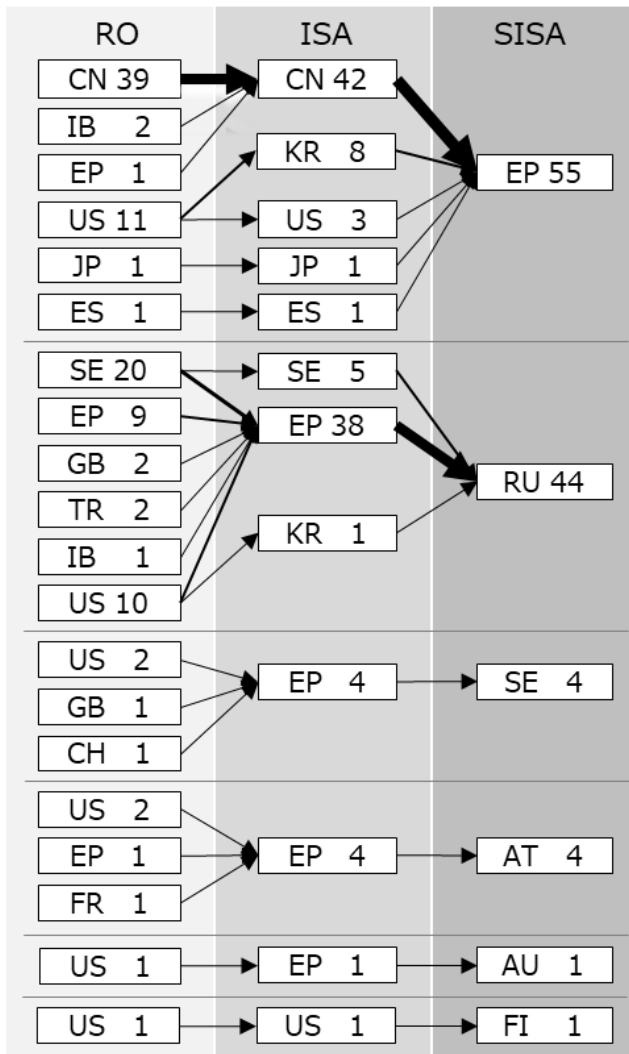
		S I S A						計
		EP	RU	SE	AT	AU	FI	
I S A	EP	—	38	4	4	1		47
	CN	42						42
	KR	8	1					9
	SE		5	—				5
	US	3					1	4
	JP	1						1
	ES	1						1
	計	55	44	4	4	1	1	109

- SISA/EP (55件) が5割近くを占め、SISA/RU (44件) が4割近くを占める
- ISA/EP (47件) は8割がSISA/RU (38件) であり、ISA/CN (42件) は全件SISA/EPである

受理官庁(RO)がCNの場合、ISA/EPを指定できないため
SISA/EPを活用していることが考えられる



各SISAにおけるROおよびISAの内訳



- 特定の出願人が大部分を占めているため、特定の出願人の出願戦略を表している

RO/CN – ISA/CN – SISA/EP (39件)
このうち34件の出願人がP&G

RO/US – ISA/KR – SISA/EP (8件)
このうち5件の出願人がHEWLETT-PACKARD

RO/SE – ISA/EP – SISA/RU (15件)
全件の出願人がDELAVAL HOLDING AB

RO/EP – ISA/EP – SISA/RU (9件)
このうち7件の出願人がDELAVAL HOLDING AB



ISR、SISRの結果と審査前補正の関係

ISR 件数	SISR 件数(割合/ISR)	審査前補正 件数(割合/SISR)				
		審査前補正	JP	US	EP	CN
X 64	X 35 (55%)	なし	24 (69%)	18 (51%)	15 (43%)	22 (66%)
		あり	9 (26%)	8 (23%)	19 (54%)	7 (20%)
		移行中止	2 (6%)	9 (26%)	1 (3%)	5 (14%)
	Y 2 (3%)	なし	1 (50%)	2 (100%)	1 (50%)	0
		あり	1 (50%)	0	1 (50%)	0
		移行中止	0	0	0	1 (50%)
		不明*1	-	-	-	1 (50%)
	A 27 (42%)	なし	18 (67%)	5 (19%)	10(37%)	10 (37%)
		あり	7 (26%)	9 (33%)	17 (63%)	8 (30%)
		移行中止	2 (7%)	13 (48%)	0	8 (30%)
		不明*1	-	-	-	1 (4%)
	Y 14	X 8 (57%)	なし	7 (88%)	3 (38%)	3 (38%)
あり			1 (13%)	0	4 (50%)	0
移行中止			0	5 (63%)	1 (13%)	1 (13%)
不明*1			-	-	-	1 (13%)
Y 5 (36%)		なし	4 (80%)	4 (80%)	2 (40%)	4 (80%)
		あり	1 (20%)	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)
A 1 (7%)		なし	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
A 26	X 12 (46%)	なし	11 (92%)	6 (50%)	7 (58%)	9 (75%)
		あり	1 (8%)	2 (17%)	4 (33%)	2 (17%)
		移行中止	0	4 (33%)	1 (8%)	1 (8%)
	Y 2 (8%)	なし	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)
	A 12 (46%)	なし	12 (100%)	5 (42%)	11 (92%)	12 (100%)
		あり	0	4 (33%)	1 (8%)	0
	移行中止	0	3 (25%)	0	0	

- ISR、SISRの結果に依らず、JP、US、CNでは審査前に補正しない割合が高い
- ISRの特許性判断がXの場合、EPでは審査前に補正する割合が高い
- SISRの特許性判断がXの場合に、JP、US、EP、CNで審査前に補正する割合は低く、SISRの結果は審査前補正の動機になっていない

ISRになかった先行技術文献がSISRで挙げられている
 ⇒ 移行後の国内審査において新たな先行文献が発見されるリスク低減効果あり



ISR、SISRの結果と、特許性判断の関係

ISR	SISR	四庁の特許性判断 件数(割合/一致∩SISR)					
		特許性判断	JP	US	EP	CN	
X	X	X	19 (79%)	12 (67%)	13 (87%)	18 (78%)	
		Y	3 (13%)	5 (28%)	1 (7%)	5 (22%)	
		A	1 (4%)	1 (6%)	0	0	
		取下げ	1 (4%)	0	1 (7%)	0	
	Y	X	0	1 (50%)	0	0	
		Y	1 (100%)	1 (50%)	1 (100%)	0	
	A	X	5 (28%)	4 (80%)	3 (30%)	3 (30%)	
		Y	7 (39%)	0	1 (10%)	6 (60%)	
		A	3 (17%)	1 (20%)	3 (30%)	1 (10%)	
		取下げ	3 (17%)	0	3 (30%)	0	
	Y	X	X	4 (57%)	2 (67%)	1 (33%)	1 (17%)
			Y	3 (43%)	0	1 (33%)	5 (83%)
A			0	1 (33%)	0	0	
取下げ			0	0	1 (33%)	0	
Y		X	0	1 (25%)	1 (50%)	1 (25%)	
		Y	3 (75%)	2 (50%)	1 (50%)	3 (75%)	
		A	1 (25%)	0	0	0	
		取下げ	0	1 (25%)	0	0	
A		X	1 (100%)	0	0	1 (100%)	
		A	0	0	1 (100%)	0	
A		X	X	4 (36%)	4 (67%)	2 (29%)	3 (33%)
			Y	3 (27%)	1 (17%)	1 (14%)	4 (44%)
	A		4 (36%)	0	1 (14%)	2 (22%)	
	取下げ		0	1 (17%)	3 (43%)	0	
	Y	Y	2 (100%)	0	0	2 (100%)	
		A	0	0	2 (100%)	0	
	A	X	0	0	1 (9%)	2 (17%)	
		A	7 (58%)	5 (100%)	10 (91%)	7 (58%)	

- ISR、SISRが共にXの場合、国内審査でもXの割合が高い
- USを除き、ISRとSISRの一方がXであり、他方がAの場合、国内審査でXと判断される割合は高くない
- ISR、SISRが共にAの場合、国内審査でもAと判断される割合が高い
- ISRがA、SISRがXの場合、国内審査でXとなる場合が一定数あり

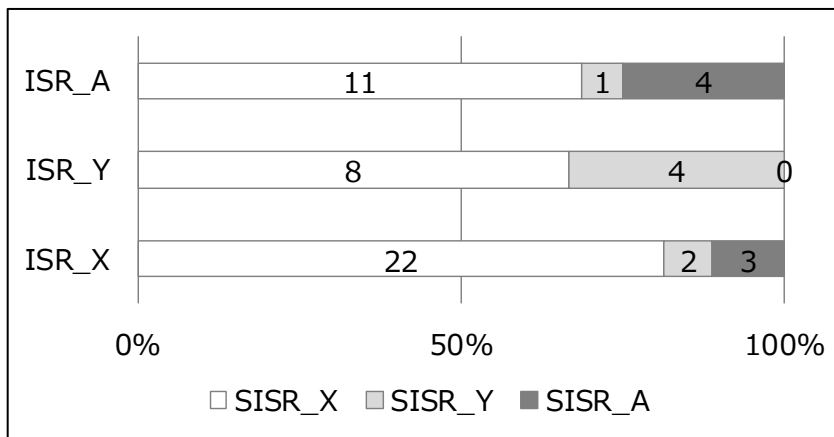


国際段階の調査の客観性を高める目的での
SISRの利用には一定の効果

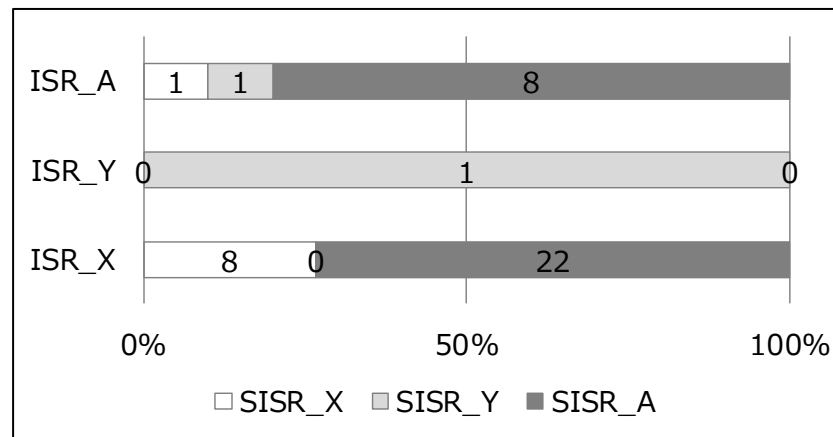


SISA/EPとSISA/RUの傾向

調査対象109件のSISA中、55件はEP、44件はRUであるため、この2庁の傾向を調査



SISA/EPの場合のISRとSISRの特許性判断



SISA/RUの場合のISRとSISRの特許性判断

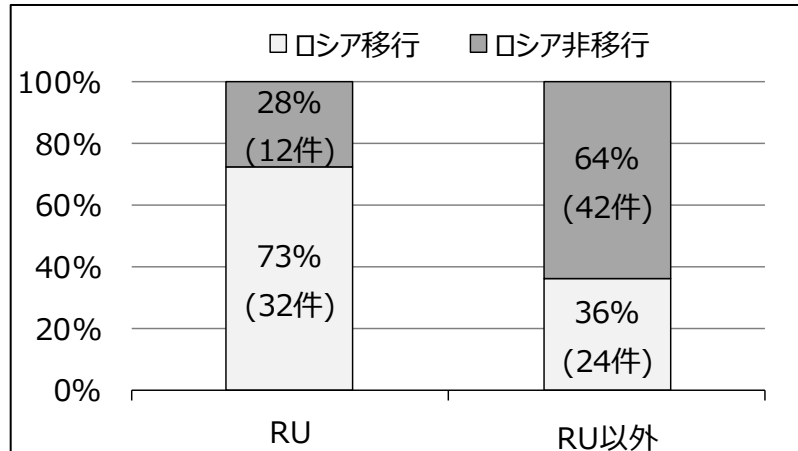
SISA/RUでは、SISA/EPに比べ、否定的な文献(X,Y)が見つかる割合は低い

※SISA/RUの利用が多く見受けられるのは、以下の理由が推察される

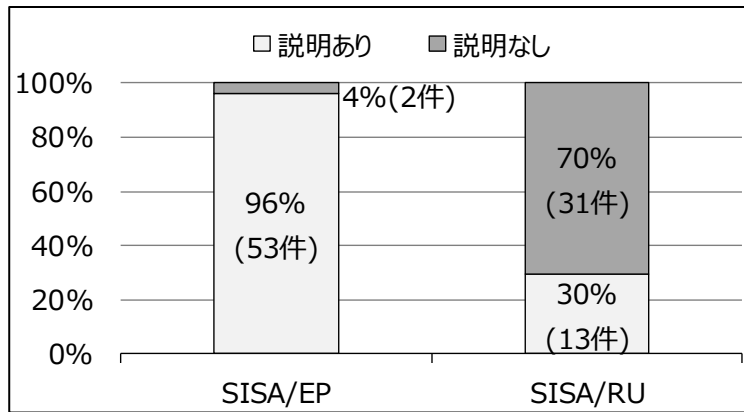
- ①安価な調査費用
- ②ロシア語の有力文献が見つかる可能性がある分野
- ③規則39.1(iv)に掲げる対象（処置方法）のために第17条(2)(a)に掲げる宣言が行われISRで特許性判断がされなかった場合の追加調査



SISA/EPとSISA/RUの傾向



SISAがRUまたはRU以外の場合のRU移行/非移行の割合



関連文献の説明の有無

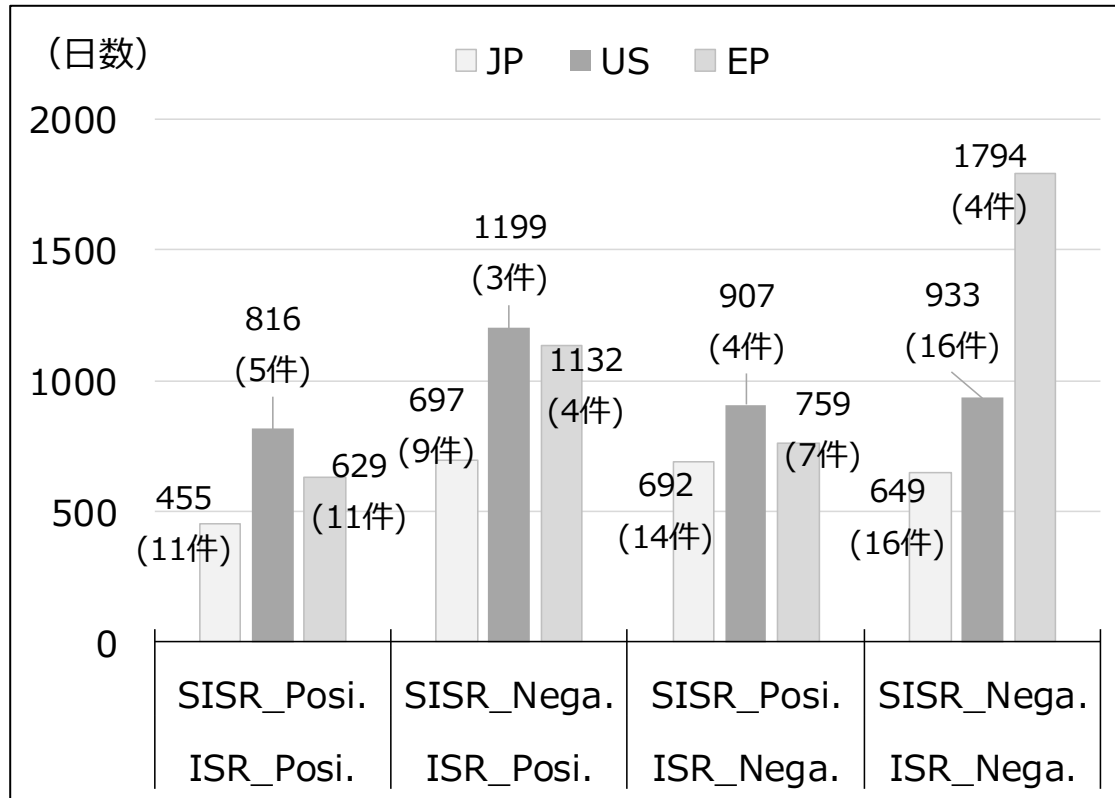
- RUへの移行を考えたときに SISA/RUが特に利用されている

- SISA/EPでは、96%のSISRに、関連があると認められる文献の列記に関する説明（関連文献の説明）が記載されたのに対して、SISA/RUでは、30%

- 関連文献の説明の記載は、制度上任意



審査期間への影響（審査前補正無し）

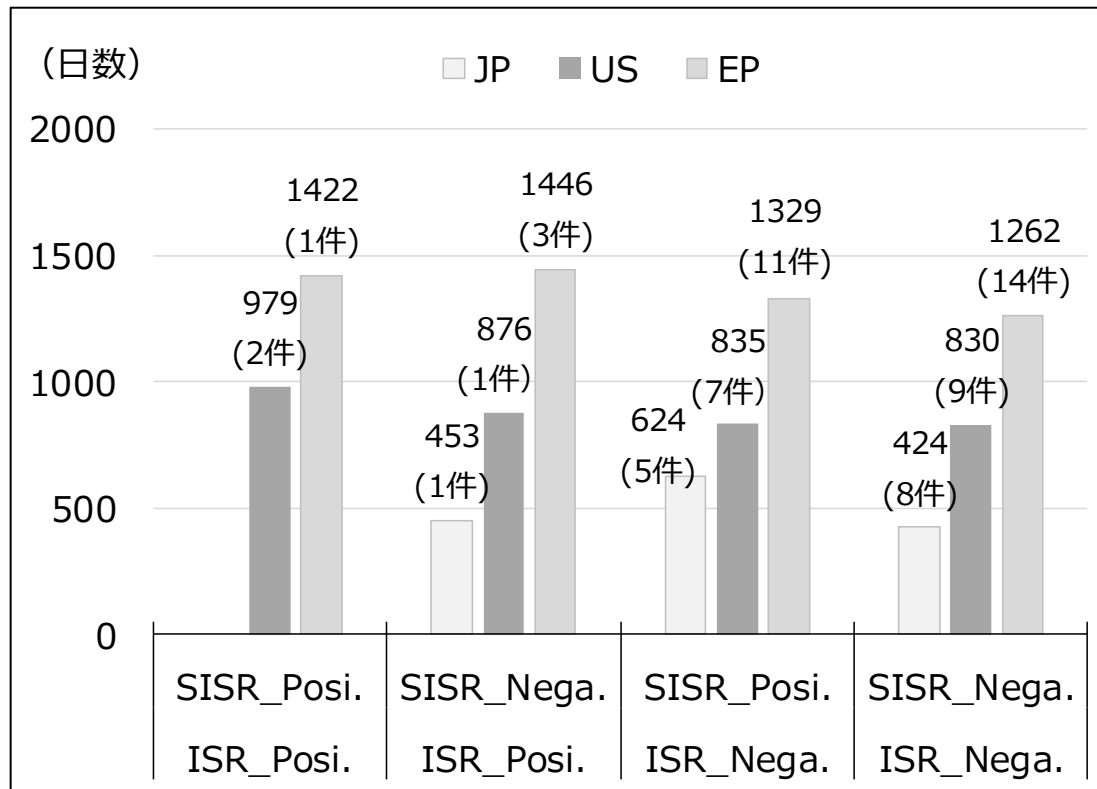


審査前補正なしの場合の特許査定までの審査期間

- ISRおよびSISRがいずれもPositiveと判断された出願は、
ISRまたはSISRの何れかでNegativeと判断された出願よりも審査期間が短い



審査期間への影響（審査前補正有り）



審査前補正ありの場合の特許査定までの審査期間

- ISRおよびSISRがいずれもNegativeの場合、審査前補正なしに比べて審査前補正ありの方が審査期間は三庁何れにおいても短い（EP,JPでは約3分の2）

SISRを活用して補正することでOA回数が少なくなることが期待



4. まとめ





まとめ①

- SISRの請求件数は年間100程度と極めて少なく、また、出願人は特定の者に集中しており、世界的にみても十分に利用されていないことが分かった
- SISRには、ISRになかった先行技術文献が挙げられることがあり、国内審査でも活用されていることがわかった
⇒SISRは、移行後の国内審査において新たな先行文献が発見されるリスクを低減するという点において、一定の有用性がある
- SISAとしては、EPとRUの2つが最も利用されており、SISA/RUでは、SISA/EPに比べ、否定的な文献が見つかる率は低いことがわかった



まとめ②

- **五大特許庁唯一のSISR/EPについて**
- SISRの利用には国際段階で追加の費用負担が発生するが、SISA/EPの場合は、EP移行後の欧州調査手数料が実質不要となる
- 上記SISR費用は、欧州調査手数料より若干高額であるが、国際段階でEPによる追加の国際調査を受けられることを考慮すると、EP移行を予定している案件であれば、SISR/EPを請求するメリットはあると考えられる
- 五大特許庁唯一のSISAであるEPOへのSISR請求には、英文明細書の提出が必要であるため、英語圏以外の出願人にとって、本制度の利用に一段高いハードルがあることは否めない
- WIPOには、日本等の出願人に対する翻訳負担軽減の仕組みや優遇策等を検討して欲しい

ご清聴有難うございました

今回の内容についてご質問がございましたら、下記までご連絡ください。

kohei1111.miyazaki@sekisui.com 積水化学工業株式会社 宮崎

～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

