

## 日・米・欧PCT出願の国際調査に関する考察

国際第2委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願（PCT出願）の国際調査報告（ISR：International Search Report）は、国内段階への移行要否判断や移行国の選定に際し、重要な判断材料の一つであり、効率的に複数国において特許を取得しようとする出願人にとって非常に重要である。そこで、当小委員会は、ISRが上記判断・選定においてどの程度、有用なものであるか把握するため、日・米・欧三極特許庁によるISRと国内段階の審査における、特許性判断や先行技術文献の共通性等について調査・分析を行った。

### 目 次

1. はじめに
2. 調査対象と分析方法
  2. 1 調査対象
  2. 2 分析方法
3. 調査結果と分析
  3. 1 特許性判断の同一性
  3. 2 引用文献の共通性
  3. 3 ISAとDOの審査官の同一性
  3. 4 非日本語文献の引用状況
  3. 5 ISRにおける非特許文献
4. ISRの活用に関する考察
  4. 1 ISRによるDOにおける特許性の予測
  4. 2 ISRによる特許審査ハイウェイの活用
  4. 3 ISAとしてのEPOの活用
5. おわりに

JPO, 米国特許商標庁（USPTO）および欧州特許庁（EPO）の三極特許庁が国際調査機関（ISA：International Searching Authority）として行った国際調査報告の件数は、2009年のデータによると、全世界調査報告の73.4%を占めている<sup>1)</sup>。

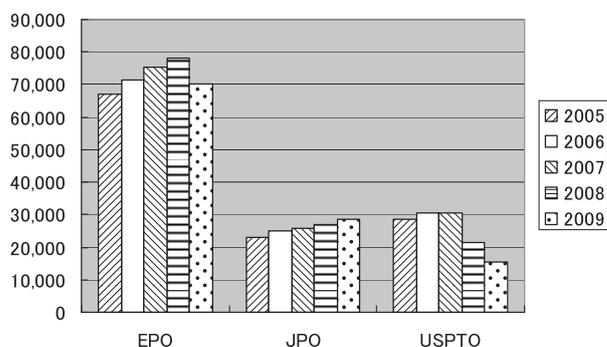


図1 三極ISAのISR発行件数の推移

### 1. はじめに

企業活動のグローバル化に伴い、PCT出願の件数は増加の一途を辿っている。日本の出願人によるPCT出願の件数も増加し、日本国特許庁（JPO）を受理官庁とするPCT出願の件数は世界で第2位となっている<sup>1)</sup>。

PCT出願の増加を受け、図1に示すように、

また、多くのPCT出願人が日・米・欧で権利化を求め、JPO, USPTO, EPOでの国内移行件数も増加している<sup>1)</sup>。

出願人にとってPCT出願は、複数国で特許権を獲得して知的財産面でのグローバル競争力

\* 2010年度 The Third Subcommittee, The Second International Affairs Committee

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を強化するための効率的手段であると考えられるものの、短期的には国際段階での各種手続きにかかる労力も含めたコストの負担増を招くことにもなる。従って国際段階において各国段階への移行の要否を適正に判断し、無駄な翻訳費用や各国への出願費用を抑制することは、非常に重要である。

ここで国際調査報告 (ISR : International Search Report)<sup>2)</sup> は、移行の要否判断や移行国の選定において、重要な判断材料の一つと言われている。ISAが、先行技術文献を挙げ、新規性、進歩性および産業上の利用可能性に関する見解を示しており、それらをもとに各国での特許取得の可能性を予測することができるからである。ところがISRで引用された先行技術文献よりもさらに関連性の高い先行技術文献が各国段階の審査過程で発見されると、移行に要した費用が無駄になってしまうことがある。従って、ISRの内容は出願人にとって非常に重要であり、各国での特許取得の可能性を適切に予測できるISRが求められることとなる。

そこで、当小委員会では2008年から2010年度にかけて、PCT経由の特許取得プロセスにおけるISRの有用性を検証することを目的として、三極特許庁で受理されたPCT出願について、三極ISAが作成したISRと国内段階に移行した後の三極特許庁での審査における特許性判断及び先行技術文献の比較などを行ったので、その結果を報告する。

本稿は、国際第2委員会第3小委員会において、太田宜衛(2010年度委員長：積水化学工業)、安藤守(エーザイ)、酒井範夫(2008・2009年度WGリーダー：アサヒビール)、佐藤禎晃(YKK)、原田哲也(三菱重工業)、平上智英(富士フイルム)、永野大介(2010年度副委員長：パナソニック)、小林秀行(2010年度WGリーダー：オムロンヘルスケア)、田畑周二(本田技研工業)、斉藤哲也(日本電気)、吉岡章夫(日

本電気)、杉田幸弘(富士重工業)、猪原宏樹(ルネサスエレクトロニクス)、有我誠芳(三菱マテリアル)、飯塚敬子(楽天)、大友寛子(ソニー)、染谷淳人(日立製作所)、花田賢次(ルネサスエレクトロニクス)、三宅祐輔(東芝)が作成した。

なお、以下では、JPOがISAの場合はISA (JPO)、USPTOがISAの場合はISA (USPTO)、EPOがISAの場合はISA (EPO) と表記する。また、ISA (JPO) で作成されたISRはISR (JPO)、ISA (EPO) で作成されたISRはISR (EPO)、ISA (USPTO) で作成されたISRはISR (USPTO) と表記する。さらに、移行国官庁 (DO) がJPOの場合はDO (JPO)、受理官庁 (RO) がJPOの場合はRO (JPO) と表記する。USPTO、EPOに関しても同様である。

## 2. 調査対象と分析方法

今回、ISRの有用性を確認するという目的から、以下の手順で対象案件を抽出し調査を行った。

### 2. 1 調査対象

#### (1) 一次抽出

2010年1月時点で公開されていた、以下の条件に合う案件を、まず327件抽出した。

- ①基礎出願が日本出願 (PCT/JP)、米国出願 (PCT/US)、欧州出願 (PCT/EP) のいずれかであること。なお、EPC加盟国を基礎とするPCT出願についても対象としたが、下記条件を満足する案件は発見できなかった。
- ②ISAによる「特許性に関する書面による見解」が作成されるようになった2004年4月1日以降の案件を中心に確認するため、2004年1月以降に国際公開された案件であること。
- ③三極特許庁の国内段階に移行し、審査官に

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

よる実体的な判断がなされた案件であること。具体的にはJPOにおいて特許査定もしくは拒絶査定，USPTOにおいて登録，オフィス・アクション後に応答せず放棄，審判請求のいずれか，EPOにおいて認可，拒絶，もしくは取下となった案件である。

### (2) 二次抽出

上述の一次抽出の結果を，さらに以下の条件により絞り込んだ。

- ①国際段階と各国の国内段階でのクレームが実質的に同一であること。例えば19条補正，34条補正，審査着手前の補正によりクレーム内容に実体的な変化が生じた案件は，対象外とした。これはISR作成時と移行後審査時の対象クレームが異なる場合は，先行技術文献調査および特許性判断の対象が異なり，適切な比較ができないためである。
- ②その他，例えば，各国の国内段階に移行後，審査着手前に取下・放棄された案件も対象外とした。これは審査官の特許性判断が示されず，ISRと国内移行後の審査との適切な比較ができないためである。

以上の一次抽出・二次抽出の結果として，最終調査対象は以下の通りとなった。なお，( )内は，ISR中で示された先行技術文献数を示す。

ISR (JPO) である案件 60件 (273件)  
ISR (USPTO) である案件 21件 (89件)  
ISR (EPO) である案件 56件 (215件)  
計137件 (577件)

## 2. 2 分析方法

出願人にとって理想的なISRとは，国内移行後の各国審査においても同一の結果が得られるものであると思われる。すなわち国内審査においてもISRと共通の先行技術文献（以下，引用文献とも称する）が引用され，その引用文献に

対して，ISAと同一の特許性判断が行われる調査結果である。そこで，今回のISRの有用性調査では，国際段階および国内段階における，特許性判断と引用文献の共通性を中心に確認した。

集計に際しては，後掲別表1のような調査票を用い，前述の調査対象137件の各々に対して，国際段階および移行後の各特許庁における審査経過を，公開データを元に逐一確認し，調査結果を埋めていく作業を行った。なお公開データを確認するための調査ツールとしては，主として，WIPOが提供するPATENT SCOPE，JPOの特許電子図書館 (IPDL)，USPTOのPublic PAIR，EPOのesp@cenetおよびepo line等を使用した<sup>3)</sup>。

### (1) 特許性判断の同一性

前述したように，出願人にとって有用なISRとは，少なくともその特許性判断が移行後の各国審査においても同じ判断となることであろう。各国に移行した際にもISRと同一の特許性判断がなされるのであれば，その特許の権利化可能性を国際段階でISRによりの確に予測でき，各国移行時の判断材料として使用できるからである。

そこで本論説では，ISR中に提示された引用文献のカテゴリー (X,Y,A)<sup>4)</sup> 中で最も否定的な（関連性の高い）カテゴリーを，当該ISRの特許性判断の代表値として定義した。例えばあるISR中にX,Y,Aカテゴリーの3件の引用文献がある場合には，このISRの特許性判断をXとし，同様にY,A,Aの場合はY,A,A,Aの場合はAとした。また，移行後の各国審査における特許性判断については，新規性欠如を理由とする拒絶判断をX，進歩性欠如を理由とする拒絶判断をY，その他の参考文献のみを提示の場合（すなわち特許査定等）はAと便宜上定義して比較した。なお，ISRの代表値と同様，移行後の各

国審査において、複数の特許性判断がなされた場合（例えば拒絶理由通知にて、新規性および進歩性の欠如が挙げられているケース）、最も否定的な判断を代表値として定義した。

集計結果については、後掲別表2に示す様にISRでの特許性判断を「行」に、各庁の最初の審査判断結果を「列」にとり、ISRでの特許性判断が、移行後の審査結果においてはどう判断されたかの傾向を把握できるようにまとめた。

## (2) 引用文献の共通性

ISRが移行後の各国特許庁による実体審査を制限するものではない以上、ISRの特許性判断と移行後審査における特許性判断とが結果的に同一であったとしても、それぞれの引用文献が異なる場合も当然に想定される。

そこで本調査においては、ISRでの引用文献と各国審査における引用文献が共通するか否か、すなわち、各国審査でも同じ引用文献を採用したかを、以下の通り判断した。

- ・ISRおよび各国審査で引用された特許文献が、ファミリー関係にある場合は共通とした。
- ・ISRにおいてAとして引用されたが、各国審査においては、新規性欠如（X）または進歩性欠如（Y）の証拠として採用された文献についても文献は共通するものとして集計した。

なお、集計結果については、後掲別表3に示すようにISRでのカテゴリー別の引用文献数を「行」に、各庁でのカテゴリー別の引用文献数を「列」にとり、ISRでの引用文献が、移行後の審査結果においてはどう採用されたかの傾向を把握できるようにまとめた。項目「\*」は、移行後の審査でのみ採用されたもの、項目「A/\*」は、ISRにおいて引用されたが、DOでは新規性欠如や進歩性欠如の証拠としては採用されなかったものを示す。

## 3. 調査結果と分析

本調査の結果と分析を以下にまとめる。

### 3.1 特許性判断の同一性

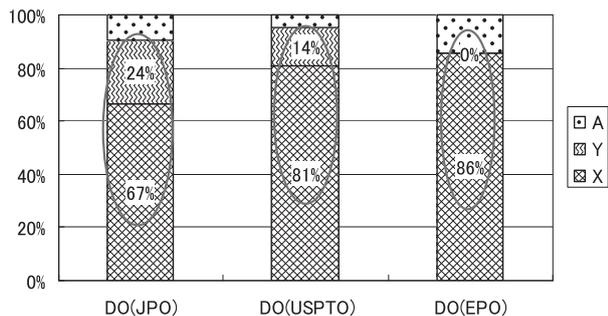
前述の通り、ISRが含む最も否定的なカテゴリーと各国審査での最も否定的な特許性判断の拒絶理由との同一性を検証した。更に同一性を検証することにより、ISRに対してどのように対応すべきかについても併せて検討した。

#### (1) ISRの特許性判断がXの場合

ISRの特許性判断がXの場合は、ISAがどこであるかに関係なく、DO（JPO, USPTO, EPO）においても、78%以上の高い割合で、新規性欠如（X）あるいは進歩性欠如（Y）で、拒絶されている（図2, 図3, 図4）。このことからISRの特許性判断がXの場合には、同一のクレームであれば各国審査でも新規性欠如あるいは進歩性欠如で拒絶される可能性が高いことは予測できるといえよう。したがって、このような場合、下位概念へのクレーム補正や追加を前提として、移行国での権利化クレームや、移行そのものの是非を検討する必要があると考えられる。

さらにDO別のISRでのX判断の一致率をみると、DO（USPTO）の場合は、各国審査においてもX判断がなされる割合が81%（図2）、61%（図3）、71%（図4）、同じくDO（EPO）の場合もX判断される割合が86%（図2）、78%（図3）、100%（図4）と、移行後もX判断となる割合は高くなっている。一方、DO（JPO）の場合には、JPO自身がISRを作成した場合は移行後の特許性判断がXとなる割合は67%だが、ISR（EPO）では、X判断44%、Y判断50%（図3）、ISR（USPTO）では、X判断43%、Y判断57%（図4）と新規性欠如だけでなく同程度の割合で、進歩性欠如と判断される傾向が

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



※本グラフのタイトルは、ISR (JPO) での特許性判断がXの場合の、三極DOでの特許性判断の割合を示す。以降、図10まで同様のタイトル表記である。

図2 ISR (JPO) : X → 三極

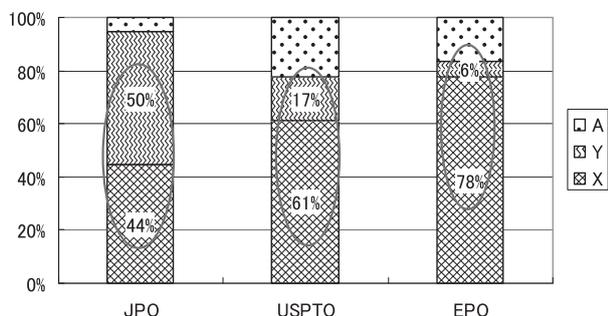


図3 ISR (EPO) : X → 三極

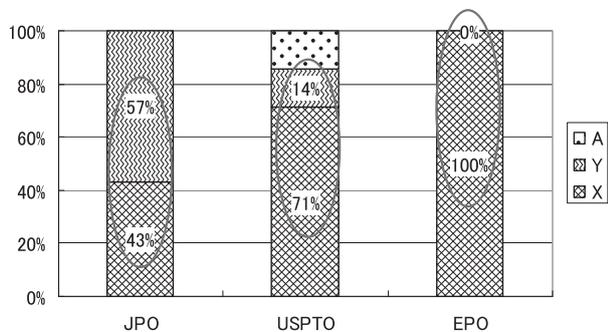


図4 ISR (USPTO) : X → 三極

見られる。

## (2) ISRの特許性判断がYの場合

ISRの特許性判断がYの場合は、ISAやDOによって顕著な違いが見られた。まず、図5のように、ISR (JPO) がYの場合、DOに関係なく70%以上の割合で新規性あるいは進歩性で拒絶されている。一方、ISR (USPTO) がYの場合、

図7に示すように、DO (JPO) やDO (EPO) では80%以上の高い割合で新規性欠如あるいは進歩性欠如で拒絶されているのに対し、ISRを作成したDO (USPTO) においては60%に達していない。なお、ISR (EPO) がYの場合(図6)、全てのDOにおいて新規性欠如または進歩性欠如にて拒絶された割合が50%以下となっているが、これについてはISR (EPO) における特許性判断がYとされたサンプル数が少なかったこともあり、正確な傾向を示しているか否かについては不明である。

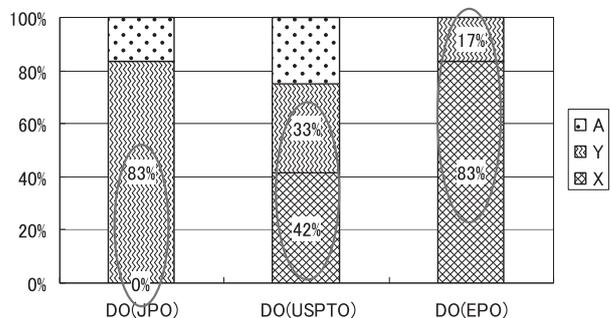


図5 ISR (JPO) : Y → 三極

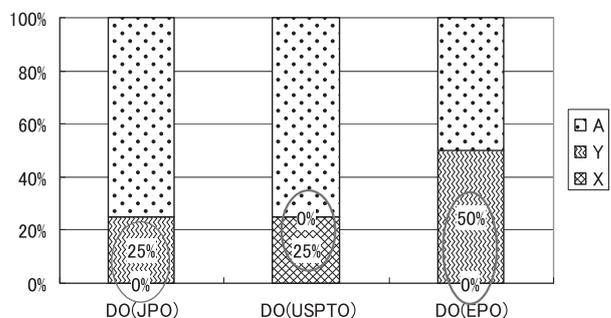


図6 ISR (EPO) : Y → 三極

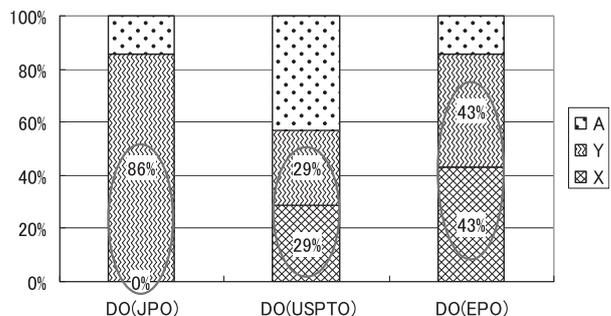


図7 ISR (USPTO) : Y → 三極

以上の結果より、ISRの特許性判断がYの場合は、Xの場合よりはやや下がるものの、DOにおいても拒絶される可能性が高いと思われる。なお日本の出願人の場合には、ISR (JPO) が大半であると思われるが、ISR (EPO) を利用する場合もあり得るため、ISR (EPO) がYの場合については、今後の更なる調査分析が必要であると考えられる。

### (3) ISRの特許性判断がAの場合

ISRの特許性判断がAの場合、図8から図10に示すように、各DOとも自庁がISAである場合のほうが、他庁がISAである場合に比べて、移行後審査においてAと判断する割合が高くなっている。特にISR (JPO) とDO (JPO) の組み合わせでは70%、また、ISR (EPO) とDO (EPO) の組み合わせでは91%のそれぞれ高い割合で一致している。

一方、ISAとDOとが異なる場合においては、40%から70%程度の割合で、DOでの移行後審査においてXまたはY判断がなされており（即ち、新規性欠如もしくは進歩性欠如の拒絶理由を受けている）、ISRにおいて特許性についての肯定的判断を得たクレームであっても、必ずしも移行後にそのままのクレームで権利がとれている訳ではないことを示唆している。

なおDO (EPO) に関しては、ISAが自庁である場合と他庁である場合とで、他のDO以上にA判断の一致率に大きな差を生じている。これは自庁がISRを作成した場合には新たな補充調査を行わないというEPOにおける運用<sup>5)</sup>が一因ではないかと考えられる。またDO (USPTO) に関しては、今回の調査ではISR (EPO) のほうがISR (JPO) よりもA判断が維持される割合が相対的にやや高くなっていたが、その原因を特定することはできなかった。

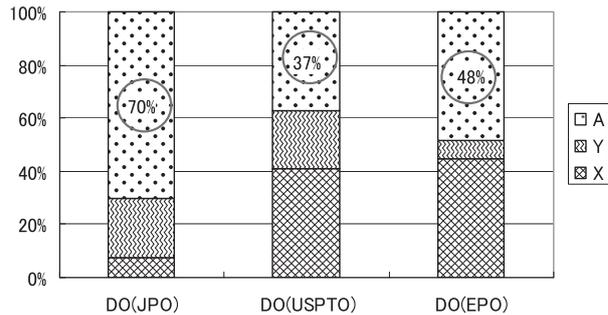


図8 ISR (JPO) : A → 三極

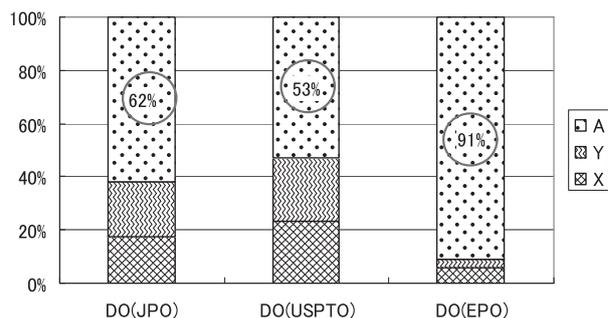


図9 ISR (EPO) : A → 三極

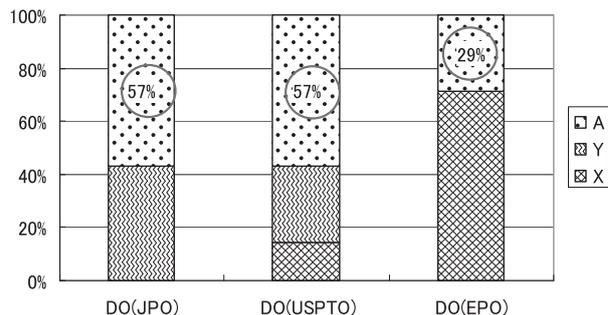


図10 ISR (USPTO) : A → 三極

## 3. 2 引用文献の共通性

次にISRの有用性について、各国審査での引用文献単位での共通性の観点から検討する。

### (1) ISRでのX文献について

ISRでXとして引用された文献が、各国審査において新規性欠如(X)または進歩性欠如(Y)の引用文献として採用された割合を図11～図13に示す。ISAとDOが同じ場合においては、JPOで55% (図11), EPOで72% (図

12), USPTOで42% (図13) となっている。一方, ISAとDOが異なる場合では, 最も高いISR (JPO) - DO (EPO) の場合で42% (図11), 他のISA - DO間においてはそれ以下であった。つまりISR (EPO) かつDO (EPO) の場合を除けば, ISRでXとして引用された文献であっても, その約半数は引用文献として採用されていないということが分かった。3.1. (1) で述べたように, ISAとDO間における特許性判断の比較において, ISRにてX判断の場合には, DOを問わず, DOにおいてもX又はY判断となる割合が高かったことに比べると, 引用文献の共通性に関しては特許性判断とは異なる傾向を示していることが分かる。

これらのことから, ISAとDOが同一の場合であってもEPO以外は, 審査時に新たに追加 (補充) の調査をしている可能性が高いと推測される。因みにEPOは, USPTOやJPO等のISAがISRを作成した場合は, その内容を参照するもののISRの結果に拘わらず, 新たに補充調査 (サプリメンタリ・サーチ) を行うが, EPO自身がISRを作成した場合には, 補充の調査を行わないという運用を採っていることが知られている<sup>5)</sup>。JPOやUSPTOについてあらためて調査結果をみると, ISR (JPO) かつDO (JPO) の場合では, ISRでXとして引用された文献の45%がDOとしてのJPOではA/\*と判断されていた (すなわちDOでの引用文献として採用されていない)。また, ISR (USPTO) かつDO (USPTO) の場合でもX文献の採用率は42%にとどまっている。しかし, 例えば図2 (3.1. (1)) に示すように, ISAとしてのJPOがISRにおいて新規性欠如と判断したケースの67%が, DOとしてのJPOによっても同じく新規性欠如と判断されている。このことから, 少なくともISRにてX文献が挙げられ, かつクレームが各国審査時に変更されていない場合は, ISAと同じDOは前述したEPOのような運用を

採用して補充調査を実施せず, ISRのX文献をそのまま採用することも出願人の便益及びDOの審査負担軽減の観点からは一考に値するのではないかと考えられる。

なおISAとDOとが同一の場合であっても, 引用文献が共通しない理由としては, ISR作成時期とDOでの審査時期が異なり, 各々を担当する審査官が異なること等も考えられる。ISAとDOの審査官の同一性については後述する。

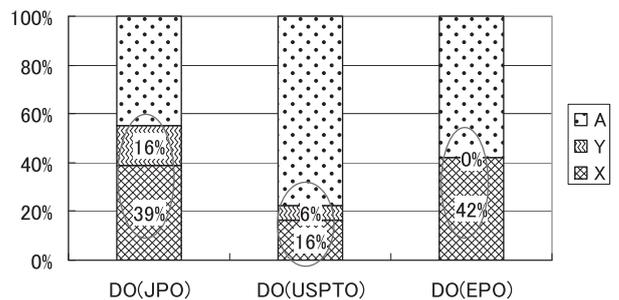


図11 ISR (JPO) : X → 三極 (文献単位)  
※図2～10と異なり, 文献単位の集計を基にグラフ化している。以降図16まで同様。

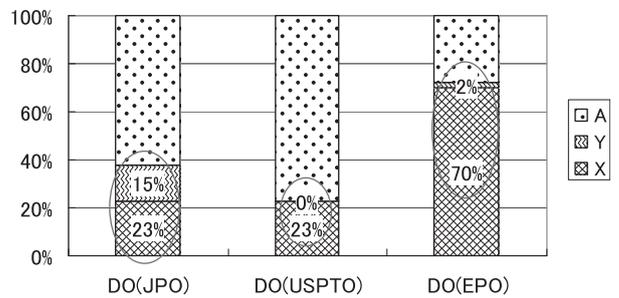


図12 ISR (EPO) : X → 三極 (文献単位)

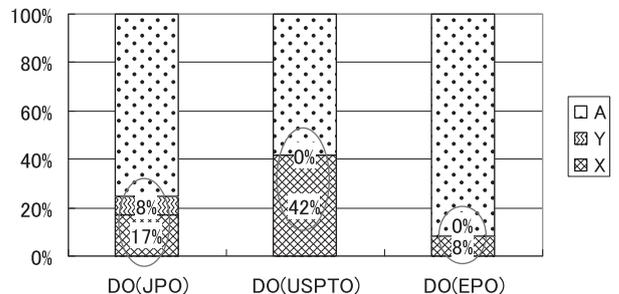


図13 ISR (USPTO) : X → 三極 (文献単位)

(2) ISRでのY文献について

ISRの特許性判断でYとして引用された文献が、各国審査において新規性欠如(X)または進歩性欠如(Y)の引用文献として採用された割合を図14～図16に示す。ISAとDOが同じ場合であっても、DOにおいて引用文献として採用される割合は、最も高いEPOの場合で36%(図15)、JPOやUSPTOではそれ以下であった。またISAとDOが異なる場合にDOにおける引用文献として採用される割合は、最も高いISR(JPO)-DO(EPO)の場合で約25%(図14)、その他のISA-DO間では更に低かった。これらのことから、ISRでYとして引用された文献については、DOでの審査においては引用文献として採用されないことが多いことがうかがえる。

以上の結果から考察すると、各DOが審査時に新たに追加(補充)の調査をしている可能性が高いことは、ISRにおけるX文献の場合(3.2.(1))と同様である。一方、3.1.(2)で述べたように、ISRにて進歩性欠如(Y)との特許性判断がされた場合に、各DOにおいても進歩性欠如(Y)または新規性欠如(X)と判断される割合が、少なくとも50%以上(図5,7)と比較的高くなっている。このことから鑑みると、各DOにおいては、ISRでのY判断を参照しつつも、新たな調査によりISRとは異なる引用文献をさらに抽出したうえで、新規性もしくは進歩性欠如の拒絶理由をより強固に構築して出願人に提示する運用がなされているように推測される。

このようにDOにおいてISRとは異なる引用文献が採用されてしまう現状においては、出願人としてはY判断のISRに対しては、国際段階では19条補正等によるクレーム補正を取って行うことは躊躇され、結局、各DOにおいて個別に対応していく事を選択せざるを得ないと思われる。

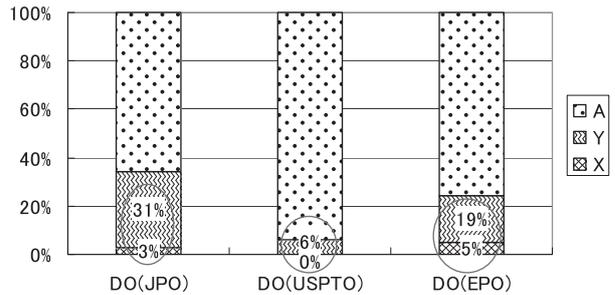


図14 ISR (JPO) : Y→三極 (文献単位)

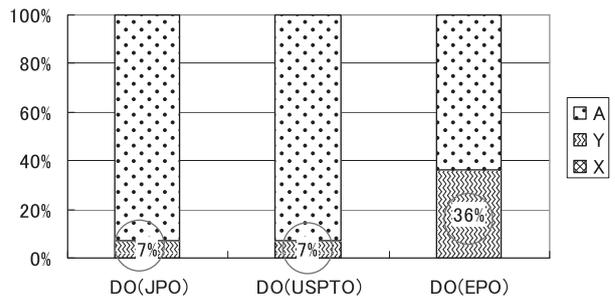


図15 ISR (EPO) : Y→三極 (文献単位)

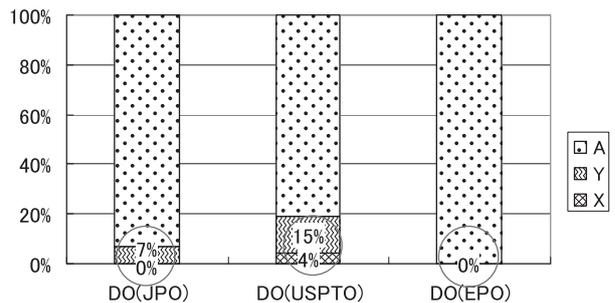


図16 ISR (USPTO) : Y→三極 (文献単位)

なおISR (USPTO) については、DO (USPTO) の場合でもY文献の採用率は19%にとどまっており、DO (EPO) の場合には0%と全く採用されていなかった。これらの理由については、単純に調査サンプル数が少ないことによるものか、他の要因によるものかは今回の調査では明らかに出来なかった。

3.3 ISAとDOの審査官の同一性

前章までで述べたようにISAとDOとが同一であっても、特許性判断や引用文献が一致しない案件が相当数存在する。そのような理由のひ

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とつとしては、ISR作成時期とDOでの審査時期が異なり、各々を担当する審査官が異なることが考えられる。そこで本調査においてはISAとDOの審査官の同一性についても調査を実施した。

図17に示すように、審査官の同一性は、EPOが84%で最も高く、USPTOが29%で最も低いことがわかる。一方、ISAとDOが同一の場合で、ISRと各国審査においてX文献、Y文献の共通性が最も高いのはEPOであった(図11～16)。この引用文献の共通性の高さは、自庁がISRを作成した場合には補充調査を行わないというEPOにおける運用<sup>5)</sup>に加え、EPOでの審査官同一性の高さも関連があるのではないかと考えられる。

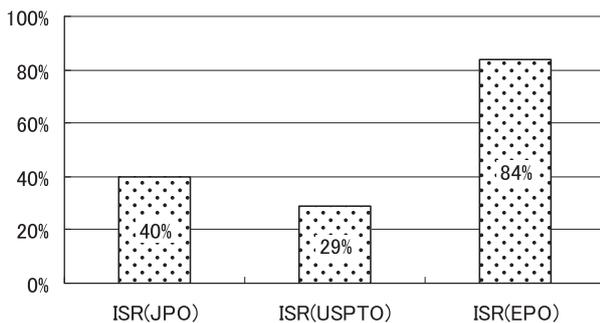


図17 ISAとDOの審査官の同一性

### 3. 4 非日本語文献の引用状況

本調査では更に、ISA(JPO)が非日本語文献を引用した件数及びDO(JPO)が国内段階の審査で非日本語文献を引用した件数等についても併せて調査を行った。ISAとDO間における引用文献の共通性に対して、なんらかの関連性があるのではないかと考えたからである。

図18に、ISA(JPO)が作成したISR(JPO)が非日本語文献を含む割合、ISA(JPO)、ISA(USPTO)、及びISA(EPO)からDO(JPO)へ移行した際に非日本語文献が引用される割合を示す。ISA(JPO)の場合、非日本語文献を

引用したISR(JPO)の割合は2003～2005年の平均でISR(JPO)全体の25%であった。またISA(JPO)、ISA(USPTO)、及びISA(EPO)からDO(JPO)へ移行した際に非日本語文献が引用された割合は平均で各庁ISR全体の7%、33%、18%であった。

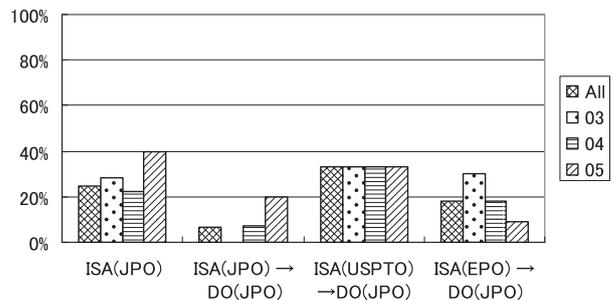


図18 非日本語文献の引用状況

図18からわかるように、ISA(USPTO)またはISA(EPO)の場合にDO(JPO)が非日本語文献を引用する割合(それぞれ33%、18%)は、ISA(JPO)の場合にDO(JPO)が非日本語文献を引用する割合7%よりも高い。非日本語圏のISAでISRが作成される場合は一般的に非日本語文献が引用される可能性が高いと考えられる。本調査結果は、このような非日本語文献がDO(JPO)へ移行した際の審査でもある程度利用されている可能性を示唆するとも考えられる。

なお本調査ではサンプル数が少なく残念ながら結論を出すことはできなかったが、今後更に調査サンプル数を増加させ、非日本語文献採用率の年次変化の検討、また個々の非日本語文献が各DOにて国内段階移行後にどのように利用されているか等の詳細な調査分析を行う事で、出願人にとってより一層有益な情報が得られるものと期待される。

### 3. 5 ISRにおける非特許文献

国際調査において非特許文献に対する調査が

どの程度行われているのかを調べるため、非特許文献の引用された割合についても調査した。非特許文献を引用したISRは全体の15%であった。また、ISA (JPO), ISA (EPO), ISA (USPTO) の間で有意な差は確認できなかったが、三極特許庁においては特許文献を国際調査の対象の中心としながらも、必要に応じて非特許文献も一定の割合で対象としていることが確認できた。

表1 ISRにおける非特許文献

ISA	JPO	USPTO	EPO
ISR 総数	60	21	56
非特許文献引用件数	9	4	8
非特許文献引用率	15%	19%	14%

#### 4. ISRの活用に関する考察

これまでに述べた調査結果と分析を踏まえ、ISRの活用方法に関して以下に考察する。

##### 4.1 ISRによるDOにおける特許性の予測

###### (1) ISRの特許性判断がX又はYの場合

今回の調査結果より、ISRの特許性判断がX又はYの場合（否定的判断の場合）は、移行後の各国審査においても特許性判断がX又はYとなる割合が高いことがわかった。したがって否定的判断のISRを受けた場合には、PCT出願時（ISR作成時）のクレーム記載の発明については、少なくともそのままの表現では各DOにおいて特許されることは困難と予測できる。したがって下位概念へのクレーム補正や追加を前提としたDOでの権利化クレームや移行そのものの検討が必要と思われる。但し、ISRとDOの特許性判断が一致していても、ISRの引用文献が各国審査において必ずしも採用されていないという状況を踏まえると、クレーム補正に関しては一律に国際段階で行うことは、検討を要するものと思われる。ISRにおける各引用文献の

内容を吟味し、事業上十分な範囲で最低限の減縮が可能との判断であれば国際段階での補正は有効であると思われるが、特にISRがY判断の場合には、DO移行後の対応とするほうが現実的であるといえよう。

###### (2) ISRの特許性判断がAの場合

ISRの特許性判断がAの場合は、ISAとDOが同一の場合、特にJPOとEPOに関しては、DO審査においても拒絶されない割合が比較的高いことがわかった。特にEPOの場合はJPOよりも更に高い割合で予測可能であるといえる。

一方、ISAとDOが異なる場合には、残念ながら今回の調査結果を踏まえる限り、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ほどは高くないといわざるを得ない。この点についてはおそらく多くの実務担当者が経験的に感じている実態を定量的に裏付けており、ISRに対する信頼性について懸念を生じさせる一因となっているのではないかと考えられる。

##### 4.2 ISRによる特許審査ハイウェイの活用

前述のように、ISRの特許性判断が肯定的判断（A）だった場合でも、DOにおいて、そのまま特許されるとは限らない。しかしながら、ISAによる先行文献調査をいったん経ている以上、パリ優先により直接DOへ外国出願をする場合に比べれば、特許となる割合はより高くなるはずである。2008年1月4日から本格実施されていた日米特許審査ハイウェイ（PPH）が、2010年1月29日より、PCT出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイ（PCT-PPH）プログラムの試行開始として拡大された<sup>6)</sup>のも、ISRが各国審査に準じる調査結果を提供し得る可能性を期待してのこととも考えられる。PCT-PPHの有効性についての定量的な

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

検証については今後の調査分析を待たざるを得ないが、特に今回の調査で明らかになったJPOやEPOにおけるISAとDOが同一である場合の特許性判断の同一性、引用文献の共通性の高さに鑑みると、JPOやEPOに対するPCT-PPHの積極活用は一考に値するものと考えられる。

### 4. 3 ISAとしてのEPOの活用

今回の調査においては、既述のとおりEPOがISAかつDOである場合に最も引用文献の共通性が高いことが確認できた。したがってPCTを利用する際に最終的に欧州においても権利化を欲する場合には、ISAとして敢えてEPOを選択するという方法もメリットがあると考えられる。発明の技術分野において、日本より欧州が進んでいる場合や、他国より欧州で権利化することの優先度が高い場合には、特に有効と思われる。

ISAをEPOとするためには、JPOをROとする場合、英語で出願する必要があるが、庁費用に関してはEPOでの調査費用や審査費用の減額等により、日本語でPCT出願を行い、ISAをJPOとし、その後EPOへ移行する場合と大きな金額の差は無い。短期的には、早期に英文翻訳が必要となる点が出願人の負担となるが、日本語PCTにてEPO移行した場合のEPOによる補充調査による新たな引用文献対応に伴う現地代理人費用等の発生を考慮すれば、十分に検討に値するものと思われる。なお、『米国で完成した発明をPCT出願する場合は、USPTOをROとし、ISAをEPOに指定する』という実務の場合も同様のメリットを得ることができる。この場合、庁費用に関してはEPOでの調査費用や審査費用の減額等により、ISAをUSPTOとするよりも有利である。

### 5. おわりに

今回調査の目的は、第1ステップとしてISR

の有用性に関して定量的にデータを把握することにあった。そしてこれらの調査結果をもとに、ISAとDO間における「特許性判断の同一性」や「引用文献の共通性」といった、客観的な評価基準（metrics）を定めることができたことには一定の意義があるものと考えている。例えば、限られた調査サンプル数ながら前章までに述べたように、ISAとDOとの間には、国を問わず、「特許性判断の同一性」と「引用文献の共通性」の間に大きな差があることが明らかとなった。今回の調査分析においては、特に何故引用文献についての共通性が特許性判断ほど一致しないのかについて原因を特定する迄には至らなかった。しかしこの事実は、出願人にとっては国際段階においてそのままではDOでの特許性に疑問があったとしても、移行後に異なる引用文献が提示される可能性が高いため、国際段階では19条補正等の適切な対応手段をとることを躊躇せざるを得ないことを示唆しており、PCT制度やその運用において改善の余地が残されているものと思われる。我々としては、今後も上記と同様の評価指標を用いながら、サンプル数の拡大や個別ケースの詳細分析を継続しつつ、出願人、WIPO事務局、ISAおよびDOに対するISRの有用性の向上策を検討し提示していきたい。

なお、我々が調査を進める中、WIPO事務局よりPCT改革の提案があった。その目的の一つとして、PCT出願に係る重複した労力、例えば、庁の立場からするとISAおよびDOでのサーチと審査、出願人の立場からすると国際段階および国内段階でのオフィス・アクションへの対応、を削減することが挙げられ、その解決策として、国際調査制度および国際予備審査制度を含めた国際段階でのサーチと審査の質向上が提案されている。さらにこの提案を受けていくつかの庁よりサーチと審査の質向上に対する具体策が提示され、2009年5月に開催された

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

PCTワーキンググループ (PCT-WG)<sup>7)</sup> で議論された。我々としても、ISRの品質改善に着目していたので、これら提案を歓迎するとともに、WIPO事務局、庁および他国のユーザー団体と連携しつつ、出願人にとってPCTがより良いシステムになるようPCT改革を強くサポートしていきたいと考える。

### 注 記

- 1) 世界知的所有権機関 (WIPO) 「PCT Yearly Review 2009」
  - ・ JPOのPCT出願受理状況については、Table3.1 (p.33) を参照
  - ・ 三極特許庁による国際調査報告の作成状況についてはTable 5.1 (p.41) を参照
  - ・ 国内移行件数については、Figure 2.5 (p.30) を参照  
([http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/pct/pdf/901e\\_2009.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/pct/pdf/901e_2009.pdf)) (参照日：2011年1月25日)
- 2) ISRと国際調査機関の見解書 (WO/ISA) は別の書類ではあるが、本稿では、これらを一まとめにしてISRとしている。
- 3) WIPO 「PATENT SCOPE」  
(<http://www.wipo.int/patentscope/en/>) (参照日：2011年1月25日)  
日本特許庁 (JPO) 「特許電子図書館」  
(<http://www6.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm>) (参照日：2011年1月25日)  
米国特許商標庁 (USPTO) 「Patent Application Information Retrieval」  
(<http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>) (参照日：2011年1月25日)

欧州特許庁 (EPO) 「Online Services」 (<http://www.epoline.org/portal/public/registerplus>) (参照日：2011年1月25日)

「esp@cenet」 ([http://ep.espacenet.com/?locale=jp\\_EP](http://ep.espacenet.com/?locale=jp_EP)) (参照日：2011年1月25日)

#### 4) 引用文献のカテゴリー

「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いと考えられるもの

「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、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

#### 5) 欧州特許庁 審査便覧/B部 調査のためのガイドライン 4.3 補充欧州調査

([http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s\\_sonota/fips/epo/geb/chap3.htm#law4.3](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/epo/geb/chap3.htm#law4.3)) (参照日：2011年1月25日)

#### 6) PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイについて

([http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t\\_torikumi/patent\\_highway.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)) (参照日：2011年1月25日)

#### 7) PCT-WGとは、PCTの改善に関して実務的な議論を行う作業部会である。PCTリフォーム会議が2007年に終了したことを受け、同年の総会で設置が承認された。2009年5月の第2回PCT-WGの議題および議事録は、下記URLを参照。 ([http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=17449](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17449)) (参照日：2011年1月25日)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

別表1 各国の書誌および引用文献の調査に使用した調査票のサンプル

4883													★水色の部分を埋めて下さい。		
PCT出願番号	PCT/US03/029852						国際出願日								
国際公開番号	WO04/033706						国際公開日			2004/4/22					
出願人															
発明の名称	デュラマイシンをコードする核酸														
出願国	WO			JP			US			EP					
公開/特許番号	-			特表2006-502713			US7199230 (B2)			EP1558746 (A2)					
ISA(=RO)	US			-			-			-					
移行/非移行	-			移行			移行			移行					
移行日/出願日	-			2005/4/8			2005/4/7			2005/5/10					
審査請求日	-			-			-			-					
審査結果	-			拒絶			登録			取下げ					
アクション種別, 発送日	ISR	2004/8/19	1st		2007/2/22	NOA	2006/11/17	1st		2006/10/24					
アクション起案日		2004/6/21			2007/2/20										
対象メインクレーム番号	1			1			1			1					
クレームの同一性	あり (Must)			あり			あり			あり					
単一性															
新規性	○			○			○			×					
進歩性	×			×			○			×					
記載要件	-														
引用文献	カテゴリ	文献名	一致	カテゴリ	文献名	一致	カテゴリ	文献名	一致	カテゴリ	文献名	一致			
	(A文献を含める。)														
	A	非特許文献 RYAN, M.P. et al. "Heterologous ..." Letters in Applied Microbiology 32: 71-77 (2001)		Y	非特許文献 Eur. J. Biochem. vol. 199, pp. 411-415 (1991)		A	US6342385		X	WO2002/088367				
	A	US5843709 (EP0342658(A1))		Y	非特許文献 J. Antibiot. (Tokyo), vol. 43, pp. 1403-1412 (1990)		A	US2004/0101963		Y	非特許文献 KALETTA G et al. "PREPEPTIDE SEQUENCE OF ..."				
審査官	Anand desai						DESAI, ANAND U								
IPC															
国際段階での補正、審査前の補正	-						手続補正書で配列表追加			Preliminary Amendmentあり。明細書のみが対象。					
備考	IPERあり						一発登録								
調査結果(Yes!, No!)	全体			各国			各国			各国					
1 審査官が同一か否か	0			0	0		1	1		0	0				
2 ISRが全てA	0	1	!!	0			0			0					
3. JPOが非日本語の引例を抽出	0	0		0	0		0	0		0	0				
4 非特許文献が存在する。	1	1		1	1		0	0		1	1				

※上記表内の記載は、実際の値ではありません

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

別表2 ISR単位で見たISRと各国サーチ結果との関係

(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	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%

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

ISR(US)

		JPO				USPTO			EPO		
		A	X	Y		A	X	Y	A	X	Y
ISR	A	57%	0%	43%		57%	14%	29%	29%	71%	0%
	X	0%	43%	57%		14%	71%	14%	0%	100%	0%
	Y	14%	0%	86%		43%	29%	29%	14%	43%	43%

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

ISR(EP)

		JPO				USPTO			EPO		
		A	X	Y		A	X	Y	A	X	Y
ISR	A	62%	18%	21%		53%	24%	24%	91%	6%	3%
	X	6%	44%	50%		22%	61%	17%	17%	78%	6%
	Y	75%	0%	25%		75%	25%	0%	50%	0%	50%

別表3 引用文献単位で見たISRと各国サーチ結果との関係

(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

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

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

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

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は調査対象外

(原稿受領日 2011年1月17日)