

新規性の国際調和からはじまる 特許の実体審査の調和

——日米協働調査試行プログラムの検証から見えた新たな可能性——

特 許 第 1 委 員 会
第 1 小 委 員 会*

抄 録 特許制度の国際的な調和に向けて、2011年7月の第1回テゲルンゼー会合を皮切りに、B+会合や五大特許庁会合における特許制度調和専門家パネル等において、単一性要件、記載要件などといった特許審査の実体面での調和に向けた検討が進められている。しかし、特許性に関して特に問題となる進歩性については、各国における考え方の相違により各国の判断の一致は難しく、国際的な調和は膠着した様相を呈している。一方、日米協働調査試行プログラム（2015年8月1日開始）は、先行技術の調査結果とそれに基づく特許性に関する見解をも相互に交換するものとされたため、日米両庁における引用文献の調和（共通化）により、新規性、進歩性等の特許要件の判断における調和の前進が期待される。本論説は、日米協働調査の試行結果の検証を通して、特許制度の実体審査面における国際調和について新たな提言を行うものである。

目 次

1. はじめに
2. 日米協働調査試行プログラムの概要確認
3. 日米協働調査の試行結果の検証
 3. 1 調査対象及び検証方法
 3. 2 審査の早さの観点での検証
 3. 3 実体審査の観点での検証
4. 日米協働調査の検証から見えた国際制度調和における新たな可能性
 4. 1 新規性判断の調和に関する考察
 4. 2 新規性判断を先行的に調和させる段階的実体調和の提案
5. おわりに

1. はじめに

テゲルンゼー会合に始まる特許制度の国際調和として、衝突出願¹⁾やグレースピリオド、先使用权等の議論が進んでいるが、実体審査における国際調和として最も重要性の高い新規性、

進歩性の議論については現時点において大きな進展は見られない。

このような状況の中、2015年8月1日から日米協働調査試行プログラムが開始された。日米協働調査とは、日米特許庁が先行技術の調査結果と、その結果に基づく特許性に関する見解について相互に情報交換がなされるものである。本試行プログラムは、先行技術文献の共有化に留まらずその結果に基づく特許性に関する見解についても共有化するという点で、特許要件である新規性及び進歩性の判断における調和の前進が期待される。

本試行プログラムの具体的な内容については、我々特許第1委員会第1小委員会が2015年に発表した論説²⁾において詳しく紹介するとともに、ユーザとしての活用方法や制度の改善に

* 2016年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

向けた提案を行った。

今回、本試行プログラムの開始から1年9ヶ月が経過したことから、実際の運用結果を解析し、多面的な検証を行った。その結果、既存制度に対する本試行プログラムの意義を再確認するに至ったことを受け、これを報告することとした。さらに、実際の試行結果の検証から、停滞する特許制度の実体的な審査の調和について、これを打破する糸口を見出したため、新たな実体的調和の仕組みとして提言する。

なお、2016年12月時点における本試行プログラムについて本論説とは別のアプローチによる分析結果が特許庁から報告³⁾されているため興味のある方はそれも参照されたい。

本論は2016年度特許第1委員会第1小委員会のメンバーである、木村 充（小委員長，オリンパス），大脇 真紀（小委員長補佐，住友化学），柴田 克幸（小委員長補佐，カシオ計算機），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）が作成したものである。

2. 日米協働調査試行プログラムの概要確認

日米協働調査試行プログラムの検証結果を説明する前に、日米協働調査試行プログラムの概要について簡単に説明する。

日米協働調査（Collaborative Search Pilot Program：以下，CSP）の対象とするためには、日米ともに出願がある案件について、日米両庁それぞれに申請が必要であり、前回の論説にて詳述したように、請求項数や時期的な要件などのいくつかの申請要件を満たす必要がある。

申請が認められると、まず第1庁が調査を行い、その調査結果と特許性に関する見解を第2

庁に通知する。第2庁はそれらを踏まえて調査を行い、その調査結果と特許性に関する見解を第1庁に通知するとともに、審査結果を出願人に通知する。第1庁は第2庁から通知された調査結果と特許性に関する見解を踏まえた上で、出願人に審査結果を通知する。

このように、CSPでは日米両庁が他庁の調査結果及び見解を確認した上で、日米両庁それぞれで判断した審査結果が、出願人への最初の審査結果（FA：First Office Action）として送付される。なお、FAの送付は申請から概ね6ヶ月以内にすることとなっている。

CSPの試行期間は2年間で、申請受理件数は年間200件を上限として設定されており、2017年3月1日時点で、50件の出願が申請を認められている⁴⁾。

なお、本試行プログラムの開始当初は公開後の出願でなければ申請が認められなかったが、2016年8月1日より申請要件が緩和され、公開前の出願でも申請が可能となった。

3. 日米協働調査の試行結果の検証

3. 1 調査対象及び検証方法

(1) 調査対象

2016年8月時点で申請された案件（36件）のうち、2017年3月末時点で申請が受理され、かつ日米両庁にてFAが発送されている案件（33件）を調査対象として抽出した。ここで、日本におけるFAは、拒絶理由通知又は拒絶なしで出された特許査定であり、米国におけるFAは、インタビュー前通知（PIC：Pre-Interview Communication）又は拒絶なしで出された許可可能通知（NOA：Notice of Allowance）である。

(2) 検証方法

(1)で抽出した対象案件について、申請日、FAの送付日、FAの内容、及び日米両庁での引

用文献の比較を実施した。

3. 2 審査の早さの観点での検証

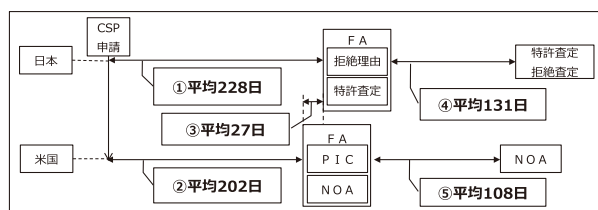


図1 申請-FA-査定間の平均日数

図1に、日米両庁への申請-FA-査定間の平均日数の調査結果を示す。図1中、①は日本での申請からFAまでの平均日数、②は米国での申請からFAまでの平均日数、③は日米両庁のFA間隔（FAタイミングのずれ）の平均日数、④は日本のFAから特許査定又は拒絶査定までの平均日数、⑤は米国のFAからNOAまでの平均日数をそれぞれ示している。なお、日本ではCSPの申請は非公開であるため、①は米国におけるCSPの申請書の提出日を起算日として算出した。

CSPの説明では、申請から概ね6ヶ月（180日）程度で日米両庁のFAを同時期に送付する、と告知されているが、実際は、日本では228日（図1①参照）、米国では202日（図1②参照）であった。この結果を見るに、FA送付時期については、告知に対して若干の遅れが生じているので、改善が望まれる。

また、日本のFA送付が米国のFA送付に対して遅れている（平均27日（図1③参照））要因は、調査対象の94%（31件／33件）が日本特許庁を第1庁としたCSPであるためと考えられる。つまり、第2庁は第1庁に調査結果及び見解を送付する段階で既にFA送付の準備が整っているのに対し、第1庁は第2庁の調査結果及び見解を受領後、再考したうえで自庁のFAを送付する必要があることが要因と考えられる。調査がシリアルに行われるスキームに鑑みれば、第1

庁としての日本のFAの若干の遅れはやむを得ないものと考えられる。

日米両庁のFA間隔は理想的には短い方がよいが、FA間隔が27日であれば、米国のFAが先に通知され、米国のFAへの応答期間内に日本のFAを受領することが可能である。従って、CSPでは日米両庁のFAを同時期に受信し、双方を考慮しながら同時期に対応できるというメリットを享受できると考えられる。

また、FA後のOAの送付時期などについては、CSPでは明確な取り決めがなく、参考情報となるが、日本はFA後に通常の審査に移行するため131日（図1④参照）を要しているが、米国はPIC後108日（図1⑤参照）でNOAが送付されている。これは米国がCSPのスキームとしてFAI（First Action Interview）プログラムを利用していることに起因するものであり、CSPの制度趣旨（調査結果を共有）による直接的なメリットではないと考えられる。しかしながら、米国での権利を早期に取得できるという点はCSPの副次的なメリットと捉えることもできる。

以上から、日米両庁のFAを同時期に受領できるCSPは、出願人にとって、FA対応時におけるコスト抑制のメリットを享受することが期待できる。なお、コストを抑制する観点でのCSPの活用については、当小委員会の上記論説²⁾で検討されているので参考にされたい。

3. 3 実体審査の観点での検証

(1) 文献の観点

CSPが利用された案件（以下、CSP案件）では、特許請求の範囲に記載された請求項のうち、日米で内容とカテゴリーが一致する最初の独立請求項について日米両庁で新規性または進歩性なしと判断された案件は24件であった。そのうち、12件で同じ文献を用いて新規性または進歩性が否定されており、日米の文献一致率は50%（12件／24件）であった。また、その一致した文献

12件のうち11件はfamilyを有しておらず、非自国語文献が92%（11件／12件）の割合で採用されていることがわかった。

比較対象として、今回調査したCSP案件と同分野の案件であって、CSPを利用しておらず、同時期に審査が行われた案件（40件：以下non-CSP案件）をみると、両庁で新規性または進歩性なしと判断された案件（36件）のうち、4件で同じ文献を用いて新規性または進歩性が否定されており、日米の文献一致率は11%（4件／36件）であった。また、その一致した文献4件のすべてにfamilyがあり、非自国語文献の採用率は0%（0件／4件）であることがわかった。

CSP案件は、non-CSP案件と比較して、文献の一致率が39%向上するとともに、非自国語文献の採用率も92%向上している。これらのことは、CSPが、日米両庁におけるサーチ能力の向上に寄与し、権利化後に新たな文献が発見されるといったユーザのリスクを低減する方向に作用することを示唆している。

（2）新規性の観点

CSP案件33件について新規性の観点から分析した結果を図2に示す。

両庁で新規性判断が一致したのは、両庁ともに新規性ありの67%（22件／33件）、両庁ともに新規性なしで引用文献が一致している21%（7件／33件）、両庁ともに新規性なしで引用文献が一致していない3%（1件／33件）、の計91%（30件／33件）であった。また、両庁ともに新規性なしとされた計8件の案件における引用文献一致率は88%（7件／8件）であった。新規性判断が異なったのは僅か9%（3件／33件）であり、これらの案件はいずれもJPで新規性ありと判断され、USにおいては新規性なしと判断されていた。

CSPとの比較のため、non-CSP案件40件について新規性の観点から分析した結果を図3に示す。

両庁で新規性判断が一致したのは、両庁ともに新規性ありの37%（15件／40件）、両庁ともに新規性なしで引用文献が一致している5%（2件／40件）、両庁ともに新規性なしで引用文献が一致していない30%（12件／40件）の計72%（29件／40件）であり、CSPに比べると新規性判断の一致率は低かった。また、両庁ともに新規性なしとされた計14件の案件における引用文献一致率は僅か14%（2件／14件）であった。なお、新規性判断が異なったのは、JPで新規性なしUSで新規性ありの10%（4件／40件）、JPで新規性ありUSで新規性なしの18%（7件／40件）の計28%（11件／40件）であった。

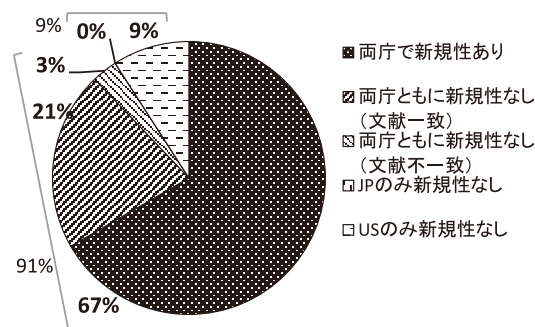


図2 CSP案件の新規性判断

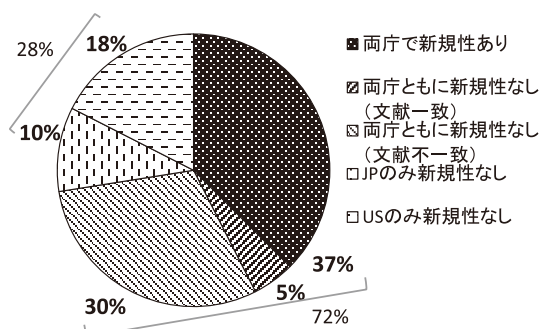


図3 non-CSP案件の新規性判断

以上のようにCSP案件と、non-CSP案件を比較したところ、日米の新規性判断の一致率は、CSPを利用することで若干向上することが分かった。また、日米ともに新規性なしと判断される場合、引用文献の一致率はCSPを利用することで飛躍的に向上することが分かった。

(3) 進歩性の観点

CSP案件33件について進歩性の観点から分析した結果を図4に示す。

両庁で進歩性判断が一致したのは、両庁ともに進歩性ありの27%（9件／33件）、両庁ともに進歩性なしで引用文献が一致している12%（4件／33件）、両庁ともに進歩性なしで引用文献が一致していない6%（2件／33件）の計45%（15件／33件）であった。また、両庁ともに進歩性なしとされた計6件の案件における引用文献一致率は67%（4件／6件）であった。進歩性判断が異なったのは、JPで進歩性なしUSで進歩性ありの34%（11件／33件）、JPで進歩性ありUSで進歩性なしの21%（7件／33件）の計55%（18件／33件）であった。

CSPとの比較のため、non-CSP案件40件について進歩性の観点から分析した結果を図5に示す。

両庁で進歩性判断が一致したのは、両庁ともに進歩性ありの20%（8件／40件）、両庁ともに

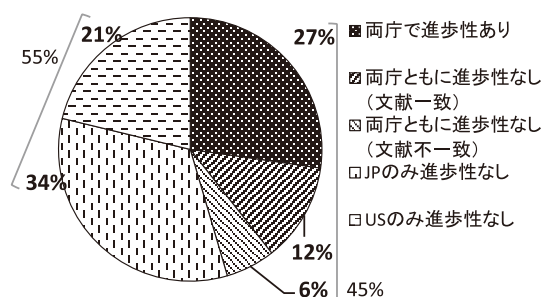


図4 CSP案件の進歩性判断

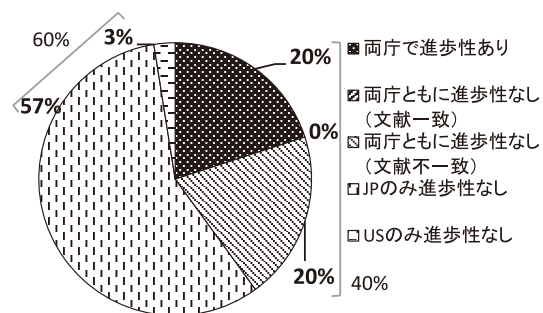


図5 non-CSP案件の進歩性判断

に進歩性なしで引用文献が一致していない20%（8件／40件）の計40%（16件／40件）であり、CSPの進歩性判断の一致率と同程度であった。また、両庁ともに進歩性なしとされた案件の中に、引用文献が一致していた案件は存在せず、引用文献一致率は0%（0件／8件）であった。この結果から、新規性と同様に、CSPとは異なり、両庁において進歩性判断の根拠となった文献に大きな相違があることが確認できた。なお、進歩性判断が異なったのは、JPで進歩性なしUSで進歩性ありの57%（23件／40件）、JPで進歩性ありUSで進歩性なしの3%（1件／40件）の計60%（24件／40件）であった。

上述のようにCSP案件とnon-CSP案件とを比較したところ、CSP案件とnon-CSP案件とで、日米の進歩性判断の一致率に相違はほぼ無いものの、進歩性なしの判断根拠とされる引用文献の一致率に関しては、CSPを利用することで飛躍的に向上することが分かった。

(4) まとめ及び考察

上記の新規性拒絶の観点、及び進歩性拒絶の観点で述べられた結果をまとめた表を以下に示す。

表1 CSP vs non-CSPまとめ

	CSP	non-CSP
新規性判断の一致率	91%	72%
新規性判断： 引用文献の一致率	88%	14%
進歩性判断の一致率	45%	40%
進歩性判断： 引用文献の一致率	67%	0%

表1から分かるように、新規性判断の一致率について、CSP案件はnon-CSP案件と比較して向上が見られたのに対して、進歩性判断の一致率については、CSP案件とnon-CSP案件については差異がほとんど見られなかった。

一方、両庁ともに新規性が無いとされた案件における、両庁の拒絶理由を構成する引用文献の一致率について、CSP案件はnon-CSP案件と比較して飛躍的な向上が見られた。このことは、FAへの対応を容易にする方向に作用すると思われ、ユーザメリットといえる。新規性判断の一致率の向上と合わせて鑑みるに、審査の実体面の国際調和における新たな可能性を示唆しているといえるが、これについては本論説4章以降で詳述する。

また、両庁ともに進歩性なしとされた案件における、両庁の拒絶理由を構成する引用文献の一致率についても、新規性と同様、CSP案件はnon-CSP案件と比較して飛躍的な向上が見られた。このことから、日米ともにFAで進歩性なしと判断された案件については、新規性と同様、日米におけるFAへの対応を容易にする方向に作用すると思われ、ユーザメリットといえる。

4. 日米協働調査の検証から見た国際制度調和における新たな可能性

4. 1 新規性判断の調和に関する考察

(1) 特許制度における「新規性」の国際共通性

日米間の新規性判断にかかる乖離要因は、クレーム解釈や引用発明の認定における両庁間の相違にあると通常は考えられていた⁵⁾。しかしながら、本論説3.3「実体審査の観点での検証」の(1)「文献の観点」及び、(2)「新規性の観点」で述べたように、CSP案件についての新規性判断の一致率及び新規性を否定する引用文献の一致率は、non-CSP案件と比較して飛躍的に向上している。先に述べたように、CSPとは日米両庁が互いに調査した先行技術文献及び特許性に関する見解を共有化する取り組みであり、クレーム解釈や引用発明の認定における考え方を日米間で共通化するものではない。それにもかかわらず、CSP案件において、新規性判断の一致

率及び新規性を否定する引用文献の一致率がいずれも向上したことに鑑みると、日米両庁におけるクレーム解釈や引用発明の認定に関する相違の存在は、日米間の新規性判断にかかる乖離要因として我々が想定しているよりも影響は小さく、むしろ引用文献のサーチ範囲の差に起因するところが大きいのではないかと推測できる。(勿論、日米間の新規性判断に係る乖離要因として、両庁におけるクレーム解釈や引用発明の認定における差異が存在することは否定しない。)すなわち、新規性判断においては、各庁が調査した先行文献を両庁で共有化することで新規性を否定する引用文献の一致率を飛躍的に向上させることができ、これがそのまま新規性判断の一致率の向上に直結するとの結果が今回の調査で明確になった。

以上の評価に基づくならば、CSPで行われたような各国庁の調査結果及び特許性に関する見解を各々積極的に共有するという方策により、グローバルにおける新規性判断の結果の乖離を低減することができると期待される。すなわち、特許制度の実体審査の側面において、この方策は「新規性」における国際調和に対して与えられる1つの解ではないかと考える。「新規性」における国際調和を達成させるための具体的な方策として、さらに検討を進めて提案する「段階的な実体調和」については後述する。

(2) 先行技術文献の共有化にみる各国の利益

特許制度の実体審査面における国際調和の動きは、近年、活発に議論が繰り返されているものの、各国が譲歩する具体案に落とし込める段階には至っていない。そもそも特許制度は各国の産業政策に立脚する産業立法であるため、他国(特に先進国)から自国の産業政策に影響が及ぶことを望まないのは当然の帰結である。各国で法律や運用面の実体として、判断基準が大きく相違する特許要件が進歩性であり、各国の

利害対立を超えて進歩性の判断基準の一致を強行することは現実的でない。

しかし、「新規性」については、先行技術が存在しない新しい発明に対して独占権を付与するという基本的な特質は、グローバルにみても各国相違の無いところである。そして新規性判断に与する先行文献が存在した場合、発明の記載の有無についての議論に少なくとも日米両国間で相違が生じることは原則ないことは、今回のCSPの結果から明らかなことであり、これをそれ以外の国々に展開しても同様に機能すると期待できる。

そこで、従来、新規性と進歩性とは、国際調和の場面において特許性の判断要件として一括りに議論されるものであったが、ここで敢えて両要件を分離することによって、新規性の単独での、あるいは先行的な国際調和の可能性を以下に検討していきたい。このような新規性判断の単独的先行的な国際調和は、各国において下記のような利益のあるものと考えられるためである。

1) 非自国語文献の共通化による利益

本論説3.3「実体審査の観点での検証」の(1)「文献の観点」で述べたとおり、CSPでは、非自国語文献が日米両庁において採用されやすくなっている。このことは、非自国語でないことを理由に適切な文献がサーチから漏れる、または十分な精査がなされず適切な文献の採用が見送られるといった各国特許庁のサーチ上の問題を回避する方向に作用すると思われる。このことは、各国特許庁審査のワークシェアの観点での利益をもたらすとともに、拒絶理由を構成する引用文献がその拒絶に対する対応方針をほぼ決定づける「新規性」拒絶に対する検討負担の軽減（最も一致が見られる同じ文献に基づく新規性拒絶に対する共通した検討）といったユーザの利益にも供するものといえる。

2) 拒絶ロジック相違の顕在化による利益

本論説3.3「実体審査の観点での検証」の(1)「文献の観点」及び、(3)「進歩性の観点」で述べたように、CSP案件とnon-CSP案件とで、日米の進歩性判断の一致率に相違はほぼ無いものの、進歩性なしの判断根拠とされる引用文献の一致率に関しては、CSPを利用することで飛躍的に向上することが分かった。引用文献の一致率が向上したにもかかわらず、進歩性判断の一致率の向上につながらなかったのは、引用発明の組み合わせの阻害要因に対する考え方等の進歩性判断におけるルールが日米両国で大きく異なっている⁶⁾ことが主な理由となっている。このことは、各国間の調査文献や特許性に関する見解が共有されて進歩性を否定する引用文献の採用率が高くなったとしても、各国特許庁間の進歩性判断の乖離については、依然として解消できないものであることが顕在化されたことを示している。裏返せば、新規性判断の単独的先行的な国際調和を進めることは、各国特許庁間の進歩性判断の乖離を相対的に浮き上がらせることにつながり、ひいては各国特許庁間の進歩性判断を含めた実体審査の国際調和の可能性や方向性を検討するにあたり重要な知見を各国間で享受できることを示しているともいえる。また、ユーザにとっても、各国特許庁間の進歩性判断の乖離が顕在化したことにより、各国の進歩性判断の特徴に即して、従来よりも高い精度をもって応答が可能になるという利益が望める。

4. 2 新規性判断を先行的に調和させる段階的実体調和の提案

今回の検証結果から、引用文献が一致すれば、その引用文献に基づく新規性に関する見解も一致する可能性が高いことが示された。このことは、これまで各国間の実体審査が乖離していた状況に鑑みれば、特許制度の実体審査面での調和に向けた前進といえるものである。進歩性の判断基準が各庁で相違する現状においては、進

歩性も含めた実体審査の調和を前進させることは難しい中で、本論説では「新規性」を「進歩性」と分離することで、新規性判断の単独的先行的な調和の実現を提案する。そこで、国際調和の実現に向けた新規性判断の先行的調和の段階的な推進を例示する。

(1) 第1段階：新規性判断の共通化を実現する基盤の整備

上述のように、引用文献が一致すれば、新規性に関する見解も一致する可能性が高いことから、まずは先行技術文献調査の調和が必要であろう。そのためには、調査環境の整備が不可欠と考えられる。

第1に、特許文献に付与される特許分類が各国間でぶれずになされれば、特許分類に基づく調査の際に、調査漏れが発生するリスクを低下させることができると考える。

第2に、先行技術文献調査の調和を達成するに当り言語の壁を出来るだけ解消する必要もあると考える。本論説3.3「実体審査の観点での検証」の(1)「文献の観点」で述べたnon-CSP案件の検証結果から明らかなように、各国特許庁は先行技術文献調査を行うに当り、現状は自国語又は国際共通語を用いて文献サーチが行われる傾向が強い。このような状況では、調査で利用された言語以外の言語で出願されている文献を取りこぼす可能性が高まり、先行技術調査の国際的な調和の足枷になる可能性がある。そのため、先行技術調査の調和を達成するには、各国の特許が言語の壁を越えてシームレスに検索でき且つ内容を正確に把握できるような調査を支援するシステムの構築が必要と考える。

昨今の急速に進歩するIT技術は、上述した2つの観点での調査環境の整備を強力に推進する潜在力を有するものと考えられる。特にAI（人工知能）技術の劇的な発達は、先行技術文献に対して各国でぶれのない高精度かつ高効率

な特許分類の付与を実現し、また調査における言語の壁を越えるための機械翻訳技術の確実性を一層高めることが予想される。AI活用の推進に期待したい。

それでも、調査観点や調査方法といった調査の初期設定、初期条件の相違により、各庁の先行技術調査の結果が一致しないこともあると考えられる。このため、文献の調査結果に限らず、調査観点等の調査方針も広く共有し、調査手法の調和を図ることが望ましい。

(2) 第2段階：新規性判断の共通化を加速する施策の展開

上述した第1段階における基盤の整備によって各国特許庁間のネットワークの確立と情報資源の共有化が進み、新規性判断の共通化は世界規模で実現する方向に向かうと考える。しかしながら、先行技術文献調査の調和のみでは各国特許庁の先行技術文献を一致させることは困難であろう。

そこで第2段階として、各国特許庁で新規性を否定するために抽出した先行技術文献を各国特許庁間で統一されたフォームにて共有することを提案する。

具体的には、5大特許庁では、CCD（Common Citation Document）、GDS（Global Dossier System）といった統合環境を活用することが考えられる。例えば、表2に示すように、各国特許庁で新規性を否定するのに抽出した引用文献を、各国特許庁の採用状況とともに一覧化して表示することが挙げられる。このように、各国で新規性を否定する拒絶理由を構成する文献

表2 引用文献の各国採用状況の表示例

	JP	US	EP	CN	KR
引用文献①	○	○	×	×	×
引用文献②	×	×	○	○	×
引用文献③	×	×	×	×	○

の各特許庁での一致状況を明示することで、5大特許庁間での判断ばらつきを低減する方向にドライブをかけることができるものとする。

5大特許庁以外、あるいは上記統合環境を活用しない場合、例えば、USの<List of references cited by examiner>、JPの拒絶理由通知書の<先行技術文献調査結果の記録>といった既存の書類や記載欄を活用し、表2と同等な情報を、後発の審査を行う特許庁および該当国での権利化を図るユーザに向けて提供することが挙げられる。

上記のような施策は他にも考えられるが、特許庁の負担の増加やユーザの費用の増加につながることはないよう、現状の運用を大きく変更することなく、IT技術などを活用することで簡易に実現可能な施策が望ましい。

(3) 第3段階：新規性判断の完全調和に向けた施策の展開

最終段階は、共通化した文献に基づいて、各国特許庁が共通の新規性判断を下すものである。

上述した第2段階の施策展開によって、各国間における新規性を否定する引用文献が一致したとしても、新規性拒絶の内容が一致するとは限らない。新規性拒絶の内容が完全に一致しない限り、ユーザとしては本当の意味でのメリットを享受できるとは言い難い。

そこで第3段階として、各国特許庁で新規性を否定するために用いた拒絶のロジックを各国特許庁間で共有し、その相違点の解消に向けた施策を実行することを提案する。

具体的には、第2段階で述べた統合環境を発展させ、各国特許庁で採用された引用文献だけでなく各国特許庁における拒絶ロジックとその相違点をも共有し蓄積していく。それを用いて各国特許庁で新規性判断の調和に向けた施策の検討を行うとともに、各国特許庁が一同に会する国際会議を通じて各国特許庁が取り組むべき

具体的な施策について協議することを提案する。

以上のように、言語の壁を超える検索システムを構築し（第1段階）、抽出文献を共有する各国特許庁共通フォームを利用し（第2段階）、新規性拒絶ロジックの共有と相違点の解消に向けた協議を行う（第3段階）といった施策、すなわち、新規性要件を分離した段階的な施策の実行が、特許制度の実体審査面における国際調和の進展に大きく貢献するものであると期待する。

5. おわりに

日米協働調査試行プログラムは、当初の試行期間の終期をまもなく迎える現時点においても利用者数は少なく、ユーザへのメリットのアピールの不足がうかがえた。

しかし、特許制度の実体面からの国際的な調和という点においては、本試行プログラムは大きな意義をもたらすものであると考える。すなわち、本試行プログラムの検証によって明らかとなった、当該先行技術文献を用いた新規性の判断結果にほぼ相違がないという事実は、各国間で相違する特許要件の水準の中で少なくとも「新規性」要件については早期に足並みを揃えることができるという可能性を示唆するものである。

本論説で提唱する新規性要件の先行的調和は、進歩性も含めた実体審査の調和という実体面での国際調和の大きな前進を実現するものであると信じてやまない。

そして、特許制度の国際調和は各国特許庁のワークシェアを超えて、ユーザに対して多くの利便性が期待されるものである。

今後は、多数国間で協働調査を実施することにより、新規性要件の調和の実現が早期に図られ、さらに世界的な実体審査の調和が進むことを大きく期待する。

注 記

- 1) 後願の出願時に未公開であった先願に記載された発明を公知の先行技術と擬制して、後願の発明が否定される場合、その先願を「衝突出願 (Conflicting Application)」という。日本でいえば、特許法第29条の2による「拡大された範囲の先願」が対応する。
- 2) 特許第1委員会第1小委員会「日米協働調査に対する期待」知財管理 Vol.66 No.3 2016
- 3) 加藤, 飯星「日米協働調査試行プログラムの現状について」知財研フォーラム Vol.108 pp.32-39 2017
- 4) USPTOホームページ Collaborative Search Pilot Program: [https://www.uspto.gov/patents-](https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp)

[getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp](https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp) (参照日 2017年4月21日)

- 5) 平成27年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 (9): 日米間の新規性を中心とした内外乖離に関する調査研究報告書
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm> (参照日 2017年4月14日)
- 6) McGinn, Sahota, 平田「日本における進歩性と米国における非自明性の対比について」パテント Vol.67 No.3 2014

(原稿受領日 2017年5月8日)

