

USPTOの審査段階における 非特許文献調査に関する研究

国際第1委員会*

抄 録 特許出願人にとって、無効になり難い安定した特許権を取得することは重要である。一方でUSPTOの審査品質に対して様々な調査報告^{1)~4)}がなされている。本稿では、現状のUSPTOの審査品質を調査・分析することで、特許出願人自らが安定した特許権を取得できる方策を見出せると考えた。即ち、審査段階における、審査官による非特許文献の先行技術文献調査が不十分である可能性を見出した分析結果に基づき、特許出願人が出願前の先行技術文献調査において留意すべき点について、技術分野別に非特許文献の種類の見方から提言をする。

目 次

1. はじめに
2. USPTOの審査品質改善の取り組み
3. 審査品質の指標の検討
4. 審査品質に関する分析
 4. 1 IPRにおいて特許の有効性が否定された事件に対する新たな非特許文献の引用に関する分析
 4. 2 FOA時の非特許文献の引用及び先行技術文献調査に関する分析
5. 審査品質に関する分析結果に対応した対策の検討
 5. 1 技術分野別のNPL引用状況の分析
 5. 2 技術分野別のNPL文献種の分析
6. 提 言
 6. 1 特許出願人への提言
 6. 2 IPR請願人への提言
7. おわりに

1. はじめに

企業が事業を行う上で特許権の取得及び活用は重要である。しかし、特許権が付与される迄の過程、即ち、特許の審査過程において、審査官による適切な先行技術文献調査が行われずに特許権が付与されてしまう場合も有り得る。こ

の場合、第三者からの特許無効化手続き等によって特許権が無効となり、事業の独占性が確保できなくなるなど事業戦略に影響を及ぼす可能性がある。

特に、米国においては、2012年9月にInter Partes Review (IPR) 制度が導入されて以来、IPRの請願件数は毎年増加をたどっており、特許が無効化されるリスクが高まっている⁵⁾。

従って、米国において特許出願人は、より無効になり難い安定した特許権を取得する為の方策が必要になる。その為には、米国特許商標庁 (USPTO) が実施している特許審査の品質、より具体的には、審査官が適切な先行技術文献の調査を行い、調査結果に基づいて適切な判断を経て特許権を付与しているか否かについて、分析することが有効と考える。

そこで今回、当ワーキンググループでは、米国特許に関して、USPTOがこれ迄に実施してきた審査品質の改善の取り組み及びその結果について調査を行った。そして、調査結果を基に、

* 2018年度 The First International Affairs Committee

特許出願人の視点から、如何にすれば無効になり難い安定した特許権を取得することが可能になるかについて研究を行った。また、IPR請願人の視点から、如何にすれば特許の無効化に有効な資料を発見することが可能になるかについても研究した。

本稿は、2018年度国際第1委員会第6ワーキンググループの青柳成則（リーダー、日産自動車）、旭 伸隆（SUBARU）、松谷慎太郎（トヨタ自動車）、内田秀春（持田製薬）、舟津孝明（田辺三菱製薬）、廣本敦之（クラレ）、小林祐樹（神戸製鋼所）、今村隆寛（古河電気工業）、及び南 靖彦（副委員長、ヤマハ）が執筆した。

2. USPTOの審査品質改善の取り組み

近年、米国特許の審査品質に関し、USPTOにおいて品質保証部が調査を行い、その調査結果に基づき審査品質の改善を図るべく種々の施策を公表し、実施している。USPTOにより公表された審査品質の調査報告^{1)~4)}等を参照すると、施策が実施される前に比べて審査品質が改善していることが窺える。しかし、例えば、USPTOにおいて、特許出願一件当たりの審査時間には限りがあることから、審査品質改善の施策を実施するにも限界がある。このため、特許出願人はUSPTOによる審査品質の改善に頼るのでなく、特許出願人の立場として、安定した特許権を取得する為の方策を研究することが重要であると考えられる。

3. 審査品質の指標の検討

当ワーキンググループでは、これ迄のUSPTOの調査報告に現れていない審査品質を調査することで、USPTOが改善対応できていない項目を抽出した。そして、安定した特許を取得する為の方策を明確にすべく、新しい視点による審査品質を調査できる指標の検討を行った。

最初に、当ワーキンググループにおいて審査

品質の指標のサンプル調査を実施した。AIPPIアンケート⁶⁾、JAPIO講演資料⁷⁾を調査したところ、例えば、USPTOによる非特許文献（Non-Patent Literature（NPL））の調査に対し米国特許事務所が満足していない等のアンケート結果が確認できた。この結果に基づき、USPTOにおいてNPLの調査が審査官により適切に行われているか否かを調査することとした。

調査を進めるに当たり、IPRが請願された事件の審理結果に着目し、審査段階における審査品質に関連する指標を見出すことを検討した。これは、IPRが請願された特許は、審査を経て特許付与がされているにもかかわらず、第三者の見地からは特許の有効性に何らかの疑義が存在すると考えられるためである。

なお、特許の有効性について何らかの疑義を申し立てる制度としては、Post Grant Review（PGR）、Covered Business Method（CBM）等の手段も存在する。しかし、IPRと対比してPGRは請願件数が極端に少なく⁸⁾、CBMでは対象がビジネスモデル特許に限定される。本研究では、先行技術文献に基づく特許性判断に関する品質を研究対象とする観点、および、ビジネスモデル特許に限定せず広くUSPTOの審査品質を研究する観点から、IPRが請願された事件を調査対象とすることにした。また、審査段階と裁判とでは権利解釈が異なるため、裁判事件は調査対象から除外した。

以上を踏まえ本研究では、調査開始時点（2018年7月）迄に特許審判部（The Patent Trial and Appeal Board（PTAB））にIPRが請願された事件を対象として、初期調査を行うこととした。ここでは、PTABが何らかの審理をした事件を調査するため、2012年12月21日～2018年7月12日の間に最終決定（Final Written Decision（FWD））が出された、または請願棄却となった事件を対象とした。初期調査の対象は、IPRの事件数として3,904件であった。

最初に、上記3,904件について、IPRが成功した事件（本研究では、IPRによってすべての請求項が無効になった事件、及び請求項の一部が無効になった事件をIPR成功とする）の割合、及びIPRが成功した事件における特許の無効理由について調査を実施した。図1に初期調査の対象の内訳を示す（IPR調査系統図）。

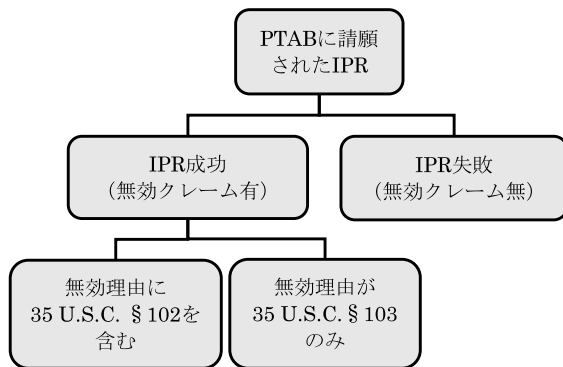


図1 IPR調査系統図

調査の結果、上記3,904件のうち、IPRが成功した事件の割合は45%であり（図2）、半数近くの事件において特許が無効と判断されている。さらに、その無効理由として米国特許法第102条（35 U.S.C. § 102）（新規性違反）を含む事件の割合が34%、無効理由が米国特許法第103条（35 U.S.C. § 103）（非自明性違反）のみによる事件の割合が66%であった（図3）。

この結果から、IPRにおいておよそ半数の事件において特許が無効になっていたため、審査段階において審査に瑕疵がある可能性があると仮定した。特に、新規性違反の無効理由を含む事件が3分の1を占めることから、審査段階における審査官の先行技術文献調査が不十分であるのではないかと推察した。

そこで、IPRが成功した事件について、その審査段階における審査官による先行技術文献調査、とりわけNPLの調査実態を審査品質の指標に設定することとした。そして設定した指標に対して分析を行うことで、無効になり難い安定

した特許権を取得する対策の提言を行うこととした。

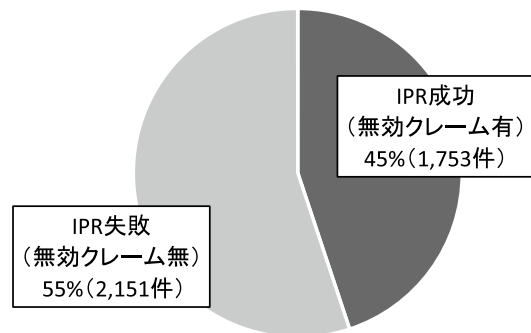


図2 IPRにて無効となった事件の割合

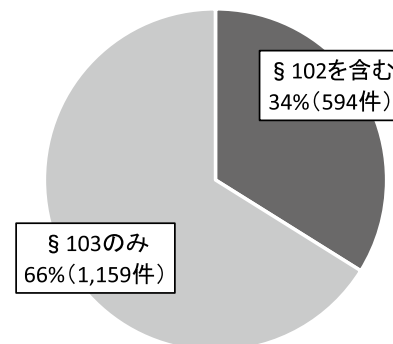


図3 IPRが成功した事件における無効理由とその割合

4. 審査品質に関する分析

4.1 IPRにおいて特許の有効性が否定された事件に対する新たな非特許文献の引用に関する分析

3章で説明した分析方針に従い、USPTOによる審査段階におけるNPLに関する分析を実施した。3章の通り、初期調査の対象であるIPRの事件数は3,904件であるが、この事件数は同一特許に対して請願されたものが重複していた。しかしながら、本分析では、審査品質の検証を目的とすることから、特許単位での検討を行う必要があるため、本章以降の分析では、IPR事件数でなく特許件数に基づき分析を行うこととする。本分析の対象となる特許2,647件

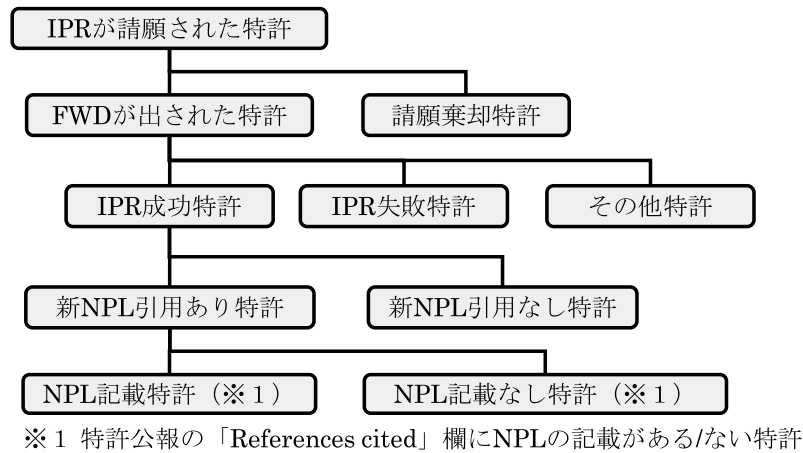


図4 特許調査系統図1

に対する内訳を系統図として図4に示す。

(結果)

上記対象特許2,647件の内、FWDにおいて有効性が否定された請求項を少なくとも1つ含む特許（図4における「IPR成功特許」）は49%（1,286件）であった（図5）。そのうち、審査段階において審査官により引用されていなかったNPLがIPRにて新たに引用され、請求項の有効性が否定された特許（図4における「新NPL引用あり特許」）は45%（586件）であった（図6）。そこで、USPTOの先行技術文献調査の状況を確認すべく、この新NPL引用あり特許586件のうち、特許公報の「References cited」の項目にNPLが含まれている件数を確認した結果、75%（438件）の特許においてNPLの記載があった（図7）。ここで、「References cited」の項目にはInformation Disclosure Statement（IDS）で提出された文献が含まれるため、上記438件すべてが審査官自身による引用とは限らないことを付記しておく。

なお、複数のIPRに係属した特許については、①IPR成功特許、②新NPL引用あり特許に分類できるIPRの結果が1つでもあれば、それぞれ、①若しくは②として分類している。

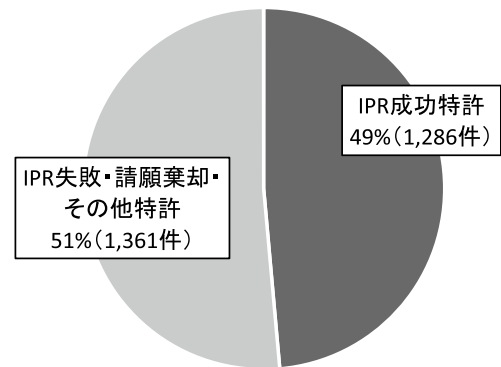


図5 IPRにて無効となった請求項を少なくとも1つ含む特許（IPR成功特許）の割合

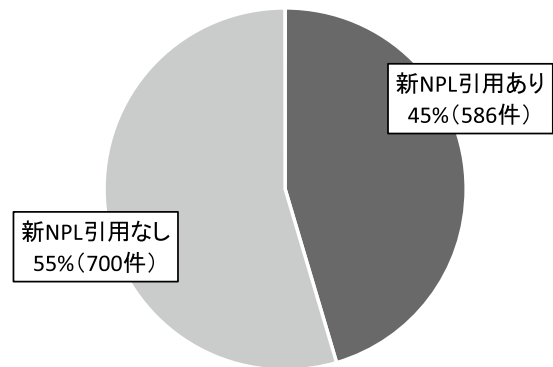


図6 審査段階で審査官が参照していないNPLが新たに引用され、請求項が無効となった特許（新NPL引用あり特許）の割合

(考察)

IPR成功特許のうち、45%もの特許が審査で引用されていない新たなNPLにより特許の有効性が否定されている。すなわち、審査段階にて

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

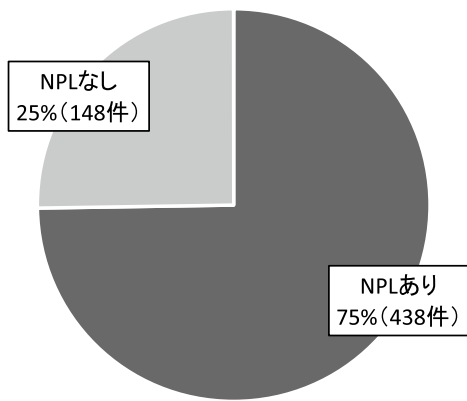


図7 特許公報の「References cited」におけるNPL記載の有無の割合

審査官が引用すべきNPLが審査で引用されていないと考えられる。一方、上記特許のうち、75%の特許は審査段階においてNPLが参照されている。従って、審査段階において、審査官はNPLを参照はしているが、特許性に影響するNPLを引用できていない可能性があると言える。なお、上記新NPL引用あり特許の割合は出願年に対して変化は見られなかった。

4. 2 FOA時の非特許文献の引用及び先行技術文献調査に関する分析

4. 1節において、審査段階における審査官によるNPLの調査が不十分である可能性、とりわけ審査官が引用すべきNPLを審査段階で引用できていないことが示唆された。そこで、前述の新NPL引用あり特許586件についてUSPTOによるNPLの調査状況を確認することとした。

審査段階においては、最初の審査時に特許性に影響のある先行技術文献が調査されるべきであることから、最初の審査結果に相当するFirst Office Action (FOA)に着目して分析を行った。

(調査方法)

新NPL引用あり特許586件に対して、①審査官がFOAにおいてNPLを引用しているか否か、及び、②審査官自らがFOAにおいてNPLを対象とする先行技術文献調査を実施しているか否

か、の点で調査した。具体的な調査方法として、USPTOのPublic Patent Application Information Retrieval (Public PAIR)を用いて以下のように実施した。上記①に対しては、電子包袋中のFOA (FOAがない場合は、特許許可通知)に対応する「List of references cited by examiner」の書類を確認し、「Notice of References Cited」にNPLが挙げられているかを調査した。また、上記②に対しては、同様にしてFOAに対応する「Examiner's search strategy and results」の書類を確認し、NPLを含むデータベース⁹⁾をサーチ対象としているか否かを調査した。

(結果)

上記586件の特許のうち、上記①に該当する特許の割合は9% (55件)であった (図8)。さらに、上記②に該当する特許の割合は6% (38件)に留まった (図9)。

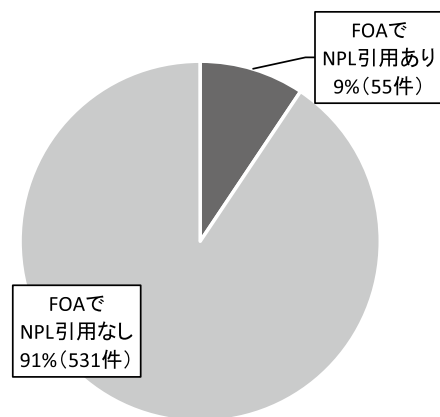


図8 FOAに対応する審査で、審査官によるNPLの引用が行われていた特許の割合

(考察)

前述の通り、一般に審査段階のFOA時に特許性に影響のある先行技術文献が審査官により調査・引用されるべきである。しかし、新NPL引用あり特許のうち、上記①に該当する特許の割合、及び上記②に該当する特許の割合は共に10%にも満たない。従って、上記新NPL引用あ

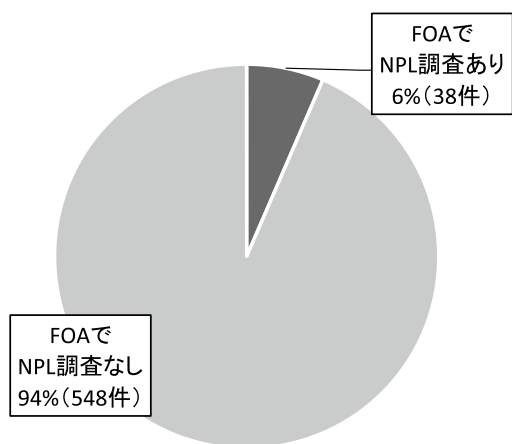


図9 FOAに対応する審査でNPLの先行技術文献調査が行われていた特許の割合

り特許に関して、審査官がFOAの段階でNPLを十分に調査・引用しているとは言えない。

ここで、上記①に該当する特許の割合、及び上記②に該当する特許の割合は、図7に示した審査段階において審査官がNPLを参照する割合(75%)よりはるかに低い割合である。これは、4.1節で付記に留めたが、審査段階において審査官が参照するNPLの多くがIDSとして提出された文献の為である。すなわち、審査官は審査段階でNPLを参照している(図7)が、ほとんど審査官自身で調査・引用(図8, 9)はしていないと言える。

なお、図8及び図9に示した調査結果の割合の分母を図4における「FWDが出された特許」(1,629件)に拡張した場合の調査結果は次の通りである。すなわち、上記①に該当する特許の割合は7%、上記②に該当する特許の割合は5%であることから、FOA全体としても審査官はNPLを十分に調査・引用できていないと推察できる。なお、審査官による調査・引用状況の偏りは見られなかった。

5. 審査品質に関する分析結果に対応した対策の検討

4章で考察したように、審査段階において

NPLは審査官により十分に調査されていない。従って、特許出願人は出願前におけるNPLの調査の重要性を再認識すべきである。

IPRにおいて新たなNPLにより特許が無効となる結果が存在する状況を鑑みると、審査官のみならず、特許出願人が出願前に調査すべき先行技術文献を十分に調査できていないとも言える。しかし、NPLの調査は特許文献の調査と異なり調査対象が多岐にわたり、かつ調査ツールも十分に確立されていない。その為、特許出願人がNPLの調査を網羅的に実施するには多大な労力を要する。

そこで、特許出願人が有用なNPLを効率的に調査する為の指針を提供することを目的に、IPRで無効理由に使用された新たなNPLについて分析を行った。

ここで、NPLとしては技術論文や標準規格、マニュアル等の種類が想定される。しかし、発明の技術分野によって、標準規格やマニュアルがどの程度関連するかは異なる。すなわち、その発明に関連するNPLの種類が技術分野別に異なると考えられる。

このため、FOAとIPRとにおけるNPLの調査・引用割合の傾向が技術分野で異なると考え、まず技術分野別に上記傾向について分析を行った。その上で技術分野別にFOAとIPRとにおいて調査されたNPLの種類を調査すれば、技術分野に適した先行技術文献調査の範囲が分かると考え、技術分野別にNPLの種類分析を行った。

5.1 技術分野別のNPL引用状況の分析

(調査方法・結果)

図4における「IPR成功特許」1,286件を対象として、世界知的所有権機関(WIPO)が設定している電気工学、化学、機器、機械工学の分類に基づき、特許の技術分野別にNPL引用状況の分析を行った。本調査の対象となる技術分野別の内訳を系統図として図10に示す。図10は、

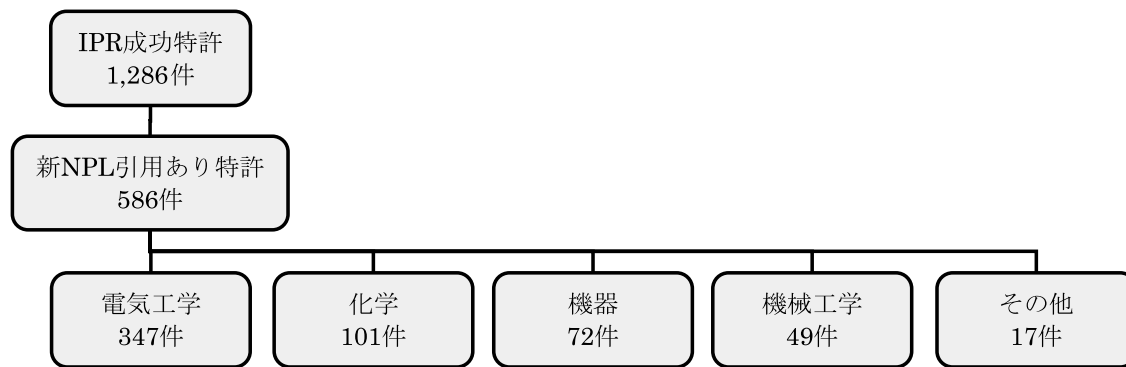


図10 特許調査系統図2

上記特許1,286件の内、新NPL引用あり特許586件の内訳を詳細に示した図である。技術分野としては、電気工学、化学、機器、機械工学の順でNPLにより無効になった件数が多い。

図11は、上記1,286件を上記4つの技術分野に分類したうえで、各技術分野における新NPL引用あり特許の割合を示す。各分野を比較すると、電気工学・化学分野が機器・機械工学分野に比べて多いものの、傾向が異なると言えるような明確な差異は見受けられなかった。

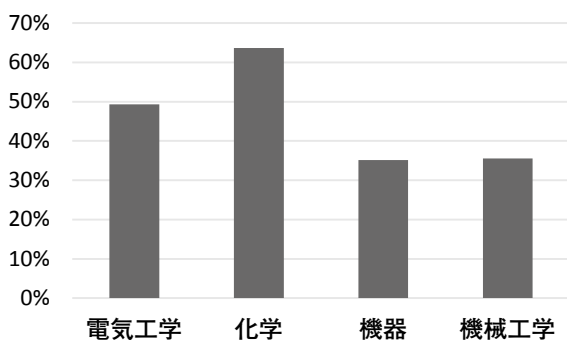


図11 各技術分野における新NPL引用あり特許の割合

図12は、上記1,286件に対して、4.2節における①に該当する、審査官がFOAにおいてNPLを引用している特許の割合と、4.2節における②に該当する、審査官自らがFOAにおいてNPLを対象とする先行技術文献調査を実施している特許の割合とを技術分野別に示した図である。図12より、機器・機械工学分野では、

IPR成功特許のうち、上記①に該当する特許の割合、及び上記②に該当する特許の割合は、1～2%程度である。また、電気工学分野では、上記①、及び②に該当する特許の割合は、5～7%、化学分野は12～16%程度である。従って、技術分野別に分析すると、機器・機械工学分野では電気工学・化学分野に比べ審査官によるNPLに対する先行技術文献調査がなされていないことが分かる。

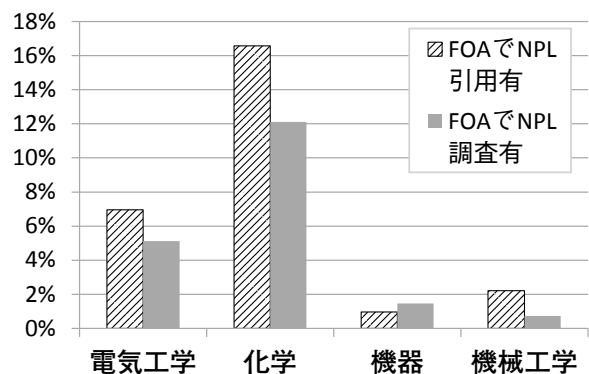


図12 FOAにおいてNPLが調査・引用されていた特許の割合

(考察)

図11、図12を比較すると、技術分野別に、IPRにおける新NPL引用あり特許の割合の分布(図11)と、技術分野別に上記①に該当する特許の割合(図12の斜線棒グラフ)の分布傾向が同じである。すなわち、NPLが引用される割合は、IPR(図11)及びFOA(図12の斜線棒グラ

フ)ともに、化学分野が最も高く、続いて電気工学分野が高く、機器・機械工学分野は化学・電気工学分野に比べ低い。また、図12より、技術分野別に、FOAで審査官がNPLを引用する割合の傾向とNPLを調査する割合の傾向とを比較すると、これらの割合の傾向も同じである。従って、電気工学分野及び化学分野において、審査官は先行技術文献調査の対象として、及び特許性判断に用いる引例として、NPLを考慮する傾向が高いと考えられる。上述した傾向となっているのは、検索データベースにおけるNPLの検索容易性の違いが理由と推察される。例えば、化学分野は、論文検索データベースにおいて化学構造式やCAS登録番号など共通用語による検索が容易と考えられる。一方、機器・機械工学分野は、発明に係る構造に関する用語が統一されていないためテキストで検索することが難しく、図面で検索(画像検索)する必要があるため、データベース検索が難しいと考えられる。

また、図12(図12の実線棒グラフ)より、電気工学及び化学分野では機器・機械工学分野に比べ、FOAにおいて審査官は先行技術文献調査の実施を行っているように見受けられる。しかし、図11より、IPRにおいて新NPLによって特許の有効性が否定された割合は、電気工学及び化学分野では機器・機械工学分野に比べ高いままであり、審査段階において有用なNPLの調査ができていないと言える。

さらに、すべての技術分野において、新NPL引用あり特許の割合(図11)は、上記①に該当する特許の割合(図12の斜線棒グラフ)に比べて高くなる傾向を示す。すなわち、4.2節において、FOAにおけるNPLに関する先行技術文献調査では特許性判断に影響を与えうるNPLを審査官が引用できていないと考察したが、上述の傾向から、当該考察は上記全ての技術分野においても当てはまるものと推察される。

5.2 技術分野別のNPL文献種の分析

前節5.1から、全ての技術分野においてもFOAにて特許性判断に影響を与えうるNPLを審査官が引用できていないことが分かった。特に図12によると、電気工学・機器・機械工学分野は、化学分野に比べ審査官によるNPLの引用の割合がおおよそ10ポイント以上小さい。そこで、技術分野別に特許性判断に影響を与えうるNPLの種類の違いを検討するため、技術分野別にFOAとIPRにおいて引用されるNPLの種類の実態分析を行った。

(調査方法・結果)

各技術分野で「『List of references cited by examiner』の書類にNPLが記載されていた特許」を20件(機器分野、機械工学分野の該当件数はそれぞれ2件、3件のみであった)、各技術分野で新NPL引用あり特許を20件無作為で抽出した。表1に、合計125件の特許について、

表1 NPLの種類

	技術論文		標準規格		マニュアル・教科書・カタログ等一般書籍		その他 (WEBページ等)	
	FOA	IPR	FOA	IPR	FOA	IPR	FOA	IPR
電気工学	12	6	0	9	6	3	2	2
化学	20	11	0	1	0	5	0	3
機器	1	9	0	0	1	10	0	1
機械工学	2	9	0	0	1	10	0	1

技術分野別にNPLの種類（4種類：技術論文、標準規格、マニュアル・教科書・カタログ等一般書籍、その他（WEBページ等））をまとめた結果を示す。表1では、FOA、及びIPRにおいて引用されたNPLを種類ごとにカウントした。表1から、IPRにおいては、電気工学分野ではInstitute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE、米国電気電子学会）等の標準規格類の参照が、化学分野においては技術論文に加え、マニュアル等が新たなNPLとして引用されている。また、機器・機械工学分野においては、技術論文、マニュアルやカタログ類が新たなNPLとして頻繁に引用されている。また、その他のNPLの例としては、WEBページや新聞記事、製品のデモ動画や商品パッケージに記載の情報などが引用されていた。

（考察）

表1を参照し、技術分野別に以下のとおり考察する。

（電気工学）

電気工学分野のFOAにおいては技術論文の引用が主体となっている。一方、IPRにおいては、今回対象として調査した特許の審査段階では審査官によって全く引用されていない標準規格が引用されている。従って、電気工学分野において、特許出願人としては、出願前に標準規格をNPLとして先行技術文献調査の対象とする余地がある。

（化学）

化学分野のFOAにおいては技術論文のみ引用されている。一方、IPRにおいては、今回対象として調査した特許では審査段階では審査官によって全く引用されていないマニュアル・教科書・カタログ等の一般書籍がNPLとして引用されている。従って、化学分野において、特許出願人としては、出願前にこれらの一般書籍をNPLとして先行技術文献調査の対象とする余地

がある。

（機器）

機器分野のFOAにおいてはNPLがあまり引用されていない。一方、IPRにおいては、今回対象として調査した特許では審査段階では審査官によってほとんど引用されていない技術論文、マニュアル・教科書・カタログ等の一般書籍がNPLとして引用されている。従って、機器分野において、特許出願人としては、これらの一般書籍をNPLとして先行技術文献調査の対象とする余地がある。特に、NPLとして網羅的な検索が比較的容易である技術論文により、IPRにおいて特許が無効になる数が多い。このことから、特許出願人としては、出願前に特に技術論文を対象とした先行技術文献調査を実施する余地があると言える。

（機械工学）

機械工学分野のFOAにおいては、機器分野と同様にNPLがあまり引用されていない。また、IPRにおいても、機器分野と同様に、技術論文、マニュアル・教科書・カタログ等の一般書籍がNPLとして引用されている。従って、機械工学分野において、特許出願人としては、やはり機器分野と同様に、出願前に特に技術論文やこれらの一般書籍を対象とした先行技術文献調査を実施する余地があると言える。

6. 提言

上述の分析に基づき、特許出願人とIPR請願人各々に対して提言したい。

6.1 特許出願人への提言

特許権者にとって、無効になり難い安定な特許権を取得することは、自社の事業の独占性を確保する上で重要である。しかし、上述の通り、審査段階では、審査官が適切なNPLを引用できていないばかりか、NPLの先行技術文献調査を十分に行えていない可能性がある。こうした特

許審査の状況下、特許出願人が留意すべきことを提言したい。

特許出願人は、審査段階における審査官の先行技術文献調査では、技術論文、マニュアル・教科書・カタログ等一般書籍のNPLは調査範囲から漏れる可能性があることに留意すべきである。

まず、特許権を取得する段階では、自社による出願前の先行技術文献調査において、審査段階における調査が不十分であると考えられる範囲を重点的に確認すべきである。このようにすることで、自社における調査と、審査段階における調査によって、先行技術文献調査の範囲を補完し合い安定した権利を確保することができる。具体的には、電気工学分野は関連する標準規格、化学や機器・機械工学分野はマニュアル・教科書・カタログ等一般書籍を調査することが有用である。場合によってはWEBページも参照すべきである。

そして、特許権を取得した後において、特許権者として権利行使する時には、その特許権が無効になり難い安定した権利であることは、事業戦略上重要であり、以下の点に留意すべきである。すなわち、上述したNPLを改めて調査することで、権利の安定性を確保した上で権利行使することが望ましい。具体的には、特許出願人は、権利行使する前に、上述したNPLを念頭に入れて再発行、再審査又は補充審査等を申請し安定した権利を確保することを考慮すべきである。ただし、例えば、再発行によりクレームに実質的な変更がなされた場合、再発行前の実施行為に対しては中用権が発生し、侵害を主張できない場合があることなどに注意されたい。

6. 2 IPR請願人への提言

本研究で見えた結果から、IPR請願人に対しても上述してきた審査品質の実情を踏まえ提言する。

登録特許に対してIPRを請願する際、IPR請願人としては、特許文献のみならず技術論文、マニュアル・教科書・カタログ等一般書籍迄調査範囲を広げて無効資料調査を行うべきである。本研究の結果で示したように、審査段階において引用されていない新たなNPLが見出せる可能性が高いからである。特に、電気工学分野は、標準規格を調査することで特許の無効化に有効な資料を発見できる可能性が高いと言える。一方、化学分野や機器・機械工学分野では、マニュアル・教科書・カタログ等一般書籍を調査することで、特許の無効化に有効な資料を見つけられる可能性が高いと言える。なお、本提言は、IPRを請願する場合のみならず、何らかの事情により第三者が保有する特許の無効化を検討する場合にも有用である。

7. おわりに

本稿では、これ迄検証がなされていなかった新しい観点からUSPTOの特許審査品質に関する調査及び分析を実施した。その結果、USPTOの審査官が、審査段階、特にFOAにおいてNPLを十分に調査できていない実情を見出した。そして、発明の技術分野別にNPLの種類を分析した結果、特許出願前の先行技術文献調査において、特許出願人が留意すべき点を導き出すとともに、有用なNPLを効率的に調査する為の指針を提供することができた。JIPA会員企業が米国へ特許出願する際、及び米国において特許による権利行使をする際、あるいはIPRを請願する際に、本稿がその一助になれば幸いである。

注 記

- 1) USPTO, 新たな特許審査品質の評価手法を採択(2010年10月8日, JETRO): 特許審査品質評価に複合品質メトリクス(Composite Quality Metrics)を策定し、品質評価を実施した。

- https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/news/pdf/101008.pdf
- 2) USPTO 第1回特許品質サミット(Patent Quality Summit)を開催(2015年3月, JETRO):特許品質サミット(Patent Quality Summit)において,品質維持向上の為の取組みについてユーザーから意見聴取を実施した。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/pdf/20150331.pdf
- 3) USPTO 特許品質に関するシンポジウムを開催(2016年4月, JETRO):USPTO 特許品質に関するシンポジウムにおいて,これ迄に実施した品質向上の為の取組,及び品質向上の為の新たな取組を報告した。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2016/20160502_2.pdf
- 4) 米国政府監査院,特許品質などに関する調査報告書を公表(2016年8月, JETRO):米国政府監査院から①特許品質に関する調査報告,②先行技術調査の活用に基づく特許品質向上に関する調査報告,及び③USPTO 特許審査官へのアンケート結果を公表した。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2016/20160809.pdf
- 5) 米国特許無効の請願:PTABにおける当事者系レビュー(IPR)(2017年10月,東和なぎさ知的財産研究所)
<http://www.towa-nagisa.com/japanese/institute/journal/2017/002/34-45.pdf>
- 6) 各国の品質目標・管理体制及びユーザー評価に関する調査研究報告書(2016年2月, AIPPI・JAPAN)
https://www.aippi.or.jp/pdf/hokoku/h2_7/h2_7_report_01p.pdf
- 7) 審査官の調査(鏡の中の世界:through the looking glass)(2017年7月, JAPIO)
<http://www.japio.or.jp/fair/files/2017/201707.pdf>
- 8) Trial Statistics IPR, PGR, CBM(2018年4月, PTAB)
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180430.pdf
- 9) NPLサーチデータベース例
Google Scholar:文献全般
<https://scholar.google.co.jp/>
STN Columbus:化学情報協会
<https://www.jaici.or.jp/stn/>
ACMデジタルライブラリ:ACM(国際計算機学会)
<https://dl.acm.org/>
- (URL参照日は全て2019年3月26日)
- (原稿受領日 2019年2月19日)