

PCT第三者情報提供制度の活用に関する考察

国際第2委員会
第3小委員会*

抄 録 PCT出願は、国際段階において複数の国への出願の束として扱われ、様々な制度により一括で処理されることで手続きの効率化を図られている。このような制度には国際調査報告（ISR）やPCT条約第19条を代表とする補正機会などがあり、出願人のみならず各庁の審査官や第三者を含めたPCT出願に関する全てのステークホルダーにとって有用なものとなっている。当小委員会ではこれまでISRや補正機会などについて、出願人や審査官の活用状況について調査を行ってきた。今回は国際公開されたPCT出願に対し、第三者が国際段階で利用可能な制度であるPCT第三者情報提供に注目し、その有用性と活用方法について調査した。

目 次

1. はじめに
2. PCT情報提供制度の概要
3. 調査対象と分析方法
 3. 1 調査対象
 3. 2 分析方法
 3. 3 調査対象の内容
4. 国内移行後の審査に情報提供が及ぼす影響
 4. 1 国内移行後の審査への影響
 4. 2 各庁の文献採用傾向について
 4. 3 各庁における情報提供文献採用率
 4. 4 各庁における不採用の内訳
 4. 5 自発補正を含めた本制度の影響
5. PCT情報提供制度を効率的に使いこなすために
 5. 1 ISAによる影響があるか
 5. 2 ISRの特許性判断結果による影響があるか
 5. 3 文献数による影響があるか
 5. 4 提出時期による影響があるか
 5. 5 説明文の言語の影響があるか
6. おわりに

1. はじめに

特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願（PCT出願）は、

複数の国への出願の束として扱われるものであり、所定の要件を満たすことで全加盟国に対して一括で出願されたとみなされる。PCT出願は、出願のみならず、国際段階において様々な制度により出願の束を一括で処理することで、手続きの効率化が図られている。これらの制度はPCT出願に関係するすべてのステークホルダーが利用できるように検討されて導入されたものであり、例えば国際調査機関（ISA：International Search Authority）により作成される国際調査報告（ISR：International Search Report）は、出願人にとってはPCT出願の出願戦略を検討する一助とすることができ、さらに国内移行後に審査を行う各指定官庁の審査官にとってはISRを審査に利用することができる。他にも出願人はPCT条約第19条を代表とする補正機会が与えられており、出願の束を一括で補正することができる。このような国際段階における制度について、国際第2委員会第3小委員会はこれまでその有用性や活用実態について調査し、明らか

* 2018年度 The Third Subcommittee, The Second International Affairs Committee

にしてきた^{1)~4)}。

ISRや補正の機会と同様にPCT出願の国際段階における制度の一つとして、国際公開制度がある。国際公開は、特に出願人の競合企業を含む第三者にとって重要なものであり、国際公開を確認することで、第三者はその研究開発方針を検討したり、特許出願戦略を検討したりすることができる。さらに2012年よりPCT第三者情報提供制度(Third Party Observation, 以下「本制度」とも言う)が導入され、国際公開されたPCT出願を確認した第三者は、そのPCT出願にかかる発明の新規性や進歩性を否定する文献等を提出することができるようになった。これにより、後日国内移行の段階で、各指定官庁に対して移行される複数の特許出願に対して、一括で情報提供することができ、第三者にとっては非常に効率的に競合企業の特許の成立を阻止する可能性を高めることができると考えられた。しかし本制度が導入されて7年程度になるが、導入前の予想と比べて利用が限られている(導入より5年間で1,422件、対象となる全PCT出願に対し0.15%)と報告されている⁵⁾。そこで、当小委員会では本制度の利用実態を調査して、その活用可能性を検討した。

本稿は2018年度国際第2委員会第3小委員会WG6の活動の成果であり、佐々木暁嗣(住友ベークライト、国際第2委員会副委員長)、石井昌司(東芝)、大庭弘貴(デンソー)、田中明(ブリヂストン)、中村大輔(住友化学)、森本国弘(東レ)が作成した。

2. PCT情報提供制度の概要

まず本制度の概要について整理する⁶⁾。

本制度は、日本特許庁(JPO)における出願に対する第三者情報提供と同様に匿名で行うことができる。

本制度を利用可能な期間は、国際公開以降であって優先日から28か月まで、つまり凡そ10か

月間に限られている。

本制度により提供する情報は、発明の新規性または進歩性に関連するものに限定されており、新規性または進歩性に関連する少なくとも1件の先行技術文献の情報を含める必要がある。また、各先行技術文献がどのように関連するかについて、5,000文字以内で説明文を記入することができる。

表1 本制度とJPOとの比較

| | PCT | JPO |
|-----------------|--|-----------------------------|
| 情報提供者 | 匿名可 | 匿名可 |
| 提供可能期間 | 国際公開以降、優先日から28か月まで | 特許庁に出願が係属している期間、および、権利設定後 |
| 提供理由 | 新規性、進歩性 | 新規性、進歩性、先願、拡大先願、記載要件など |
| 文字数制限 | 5,000文字以内 | 規定なし |
| 1出願に対する情報提供回数 | 1回まで/情報提供者 10回まで/国際出願 | 規定なし |
| 情報提供1回に含められる文献数 | 10件まで | 規定なし |
| 記載言語 | 国際公開の言語 ⁷⁾ | 規定なし |
| 情報の利用 | 出願人、国際調査機関、国際予備審査機関および指定官庁 ⁸⁾ へ伝達される 各指定官庁における、提供された情報の利用方法はそれぞれの官庁が決定する | 審査官は原則、内容を確認し、審査において有効活用を図る |
| 提供方法 | 電子システム ⁹⁾ のみ | オンラインおよび書面 |
| 費用 | 無料 | 無料 |

1つのPCT出願に対する情報提供の回数は10回までに限られており、また、1回の情報提供に含められる先行技術文献は10件までに限られ

ている。

情報提供の言語は国際公開の言語⁷⁾に限られるが、先行技術文献の写しの言語はこれに限られずいかなる言語でも提出することが出来る。なお、世界知的所有権機関（WIPO）が提供するユーザガイドでは、情報提供の目的に最も関連する官庁にとって理解が容易な言語（多くの場合、英語）で記載することが推奨されている。

提供された情報および先行技術文献の写しは、出願人およびPCT出願に関係する官庁へ送達される。ただし後述するが、提供された情報は規則93の2.1(b)にしたがい、書類をPATENTSCOPE等の電子図書館において電子形式で入手可能な状態にする時に送達されたとみなされる。WIPOより直接送達される庁はJPOを含む11の官庁に限られている⁸⁾。

本制度による情報提供は電子システムでのみ利用可能であり⁹⁾、料金は無料である。利用のための詳細は、WIPOホームページの第三者情報提供ユーザガイド¹⁰⁾に記載されている。

3. 調査対象と分析方法

3.1 調査対象

本調査では、本制度による情報提供が、国内段階においてどの程度活用されているのかを明らかにすることを目的とし、本制度による情報提供を受けた出願の国内段階における審査経過を確認するために、以下の条件に合う案件をWIPOが提供するPATENTSCOPEを用いて2018年7月時点で102件抽出した。

- ① 本制度による情報提供を受けていること。
- ② 日本のPCTユーザーにとって有用な情報とすべく、日本特許庁（JPO）、欧州特許庁（EPO）、米国特許商標庁（USPTO）の三庁へ移行手続きがされていること。
- ③ 十分に指定官庁による審査がされている最新の時期として2012年から2014年に国際公開さ

れたPCT出願であること。

- ④ 国際段階と国内段階とのクレーム内容を比較するため、日本語または英語で出願されたPCT出願であること。

ここで、後述する調査対象となっている中国国家知識産権局（CNIPA）へ移行手続きがされていることを②の条件として加えていないのは、CNIPAへ移行手続きがされている条件を加える場合に、調査対象となる出願が100件を大きく下回ることから、十分な調査が困難になると判断したためである。

抽出された102件のPCT出願に対し、本制度による情報提供が国内移行後の審査にどの程度影響を与えるか、JPO、EPO、USPTO、およびCNIPAの四庁の審査を対象として分析した。

この四庁を選択した理由は、日本の出願人にとって重要な出願先であること、また本制度により提供された書類がWIPO国際事務局より自動的に送付される官庁に含まれるEPOおよびJPOと、本制度により提供された情報が自動的に送付されないUSPTOおよびCNIPAを比較検討することで、相違点が見つけられると推測したためである。

ここで本制度により提供された書類は、PCT規則93の2.1(b)にしたがい、書類をPATENTSCOPE等の電子図書館において電子形式で入手可能な状態にする時に送達されたとみなされるものの、PCT出願に関係する官庁が事前に請求することにより、その官庁へはその後自動的に送達される。ここで本制度により提供された書類を自動的に送達することを事前に請求している官庁は、前述のEPO、JPOを含めて11の官庁であり、これらの官庁は国内移行後の審査において、本制度による情報提供を直接受領する形で、十分に利用していることが期待できる。一方でこのほかの多数の官庁は、IDSに代表されるような出願人から審査官へ特許性に関わる情報を開示する仕組みや、PATENTSCOPEやWIPO CASE

などを審査官が使用することで、間接的ながらも本制度により提供された情報は十分確認されていると考えられている。このような官庁としてUSPTOおよびCNIPAを代表して調査対象とし、本制度により提供された書類が自動的に送付される官庁と、それ以外の官庁との間で、本制度の利用実態に相違があるとの調査前の予想が正しいかを含めて検討を行った。

3. 2 分析方法

分析方法は、2016年に実施したISRの有用性を分析した調査⁴⁾(2016年調査)における方法を踏襲し、図1に示す時系列に沿って作成されるISRと本制度による情報提供および各庁へ指定官庁(DO)として移行された後に作成された拒絶理由通知(OA)を調査した。具体的には、まずPATENTSCOPEを用いて各出願のISRを確認し、ISRに記載された文献及び特許性判断結果(X,Y,A)を確認した。併せてPATENTSCOPEから本制度により提供された書類を確認し、記載された文献(以下、情報提供文献という)について調査した。本制度により提供された書類に記載された提供者による文献の特許性判断結果は、提供者の主観に基づく影響が大きいと考え、調査対象から外した。

次にJPOが提供するJ-PlatPatにおけるワン・ポータル・ドシエ(OPD)を用いて、国際段階におけるISR作成時のメインクレームと各庁への移行後における最初の新規性・進歩性についての審査時のメインクレームを対象として、四庁それぞれにおける国際段階と移行後のクレームの一致/不一致を確認した。さらにクレームが一致している場合は引用文献を有するOAの有無、調査時点における出願の状態、引用文献とその文献の位置付け(X,Y,A)、これらの文献を引用したOAの通知日、四庁の特許性判断結果(X,Y,A)を調査した。クレームの一致/不一致については、各指定官庁における審査

実務に対応させるための形式的な補正による不一致については一致とみなして、四庁における特許性判断の調査へ進めた。

本調査では2016年調査と同様に引用文献の位置付けとして、単一で特許性を否定する引用文献をX文献、複数文献の組み合わせで特許性を否定する引用文献をY文献、参考文献等でISRや国内段階において審査書類に記載されているものの、特許性を否定する文献に該当しないものをA文献とした。

また、指定されたISA及び四庁の特許性判断は、ISA及び四庁の引用文献を有する拒絶理由のうち、1回目の拒絶理由における引用文献で最も否定的な判断を、その庁の判断とした。例えば、あるISR中にX,Y,Aの3件の引用文献がある場合には、その案件の特許性判断を最も否定的なXとし、同様にX,A,Aの場合はXとし、Y,Y,Aの場合はYとし、X文献及びY文献が含まれていない場合はAとした。さらに、本調査では否定的な特許性判断(X又はY)をNegativeとし、肯定的な特許性判断をPositiveとした。

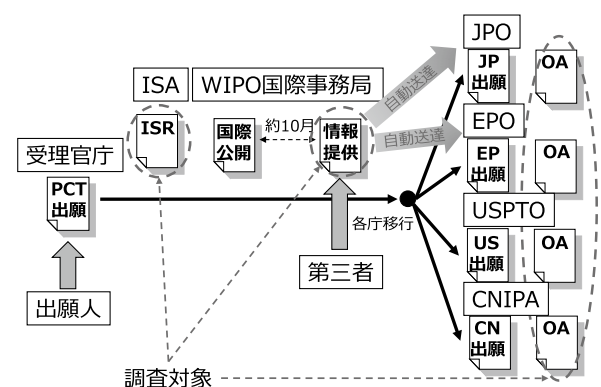


図1 PCT出願の時系列フローと調査対象

3. 3 調査対象の内容

本件の調査対象について、Circular C. PCT 1527⁵⁾に添付された統計情報(以下、統計)と比較しながら検討、確認を行った。

調査対象となったPCT出願の技術分野について、国際特許分類におけるクラスを調査した。図2に示すとおり、国際特許分類では全102件中、クラスCが43件と4割以上を占め、機械系（主にクラスF）や電機系（主にクラスH）に比べ、化学系で本制度が活発に利用されている事が推測される。統計においても高分子化学や食品化学において多く利用されていることが報告されている。

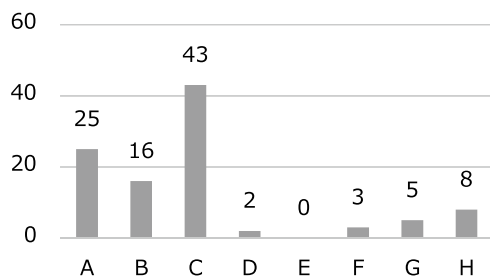


図2 国際特許分類の内訳

図3及び図4はそれぞれ調査対象となった、すなわち本制度により情報提供がなされたPCT出願の受理官庁（RO）及びISAの内訳を表したものである。情報提供はJPO, EPO, USPTO, 英国特許庁（UKIPO）をROとする出願が多かった。一方で、統計ではインド特許庁をROとするPCT出願において本制度の利用率が最も高いと報告されていたが、今回の調査対象にはそのような出願は見られなかった。三庁へ移行手続きがされているという限定を行ったことで、そのような出願が調査対象に含まれなかったものと考えられる。

ISAについてはROの内訳を確認した。これによると、RO/JPOとISA/JPOは数に変化はないが、ISA/EPOはRO/EPOよりも多い一方、ISA/USPTOはRO/USPTOよりも少ない。特にRO/USPTOの場合、ISAとしてEPOや韓国特許庁（KIPO）を指定する出願がやや多いのが特徴的であり、日本国際知的財産保護協会に

よる研究報告書においても同様の傾向が報告されている¹¹⁾。なおISAをCNIPAとするPCT出願は調査対象に含まれていない。

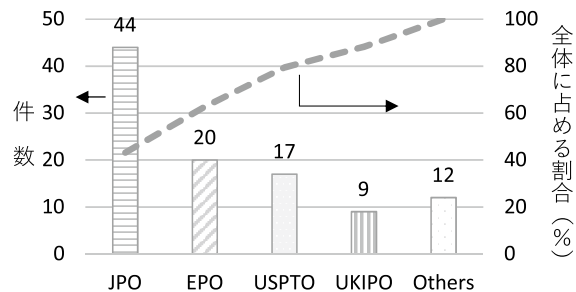


図3 受理官庁（RO）の内訳

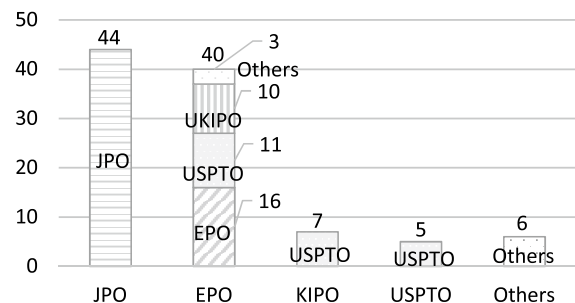


図4 各ISAへの受理官庁の内訳

次に本制度により提出された文献について、1出願あたりの文献数、特許文献／非特許文献の内訳、および、オリジナル文献／非オリジナル文献の内訳を調べた。ここでオリジナル文献とはISRで採用されていない初出の文献を意味し、ISRに採用されていればX文献やY文献といった分類に関係なく非オリジナル文献とした。

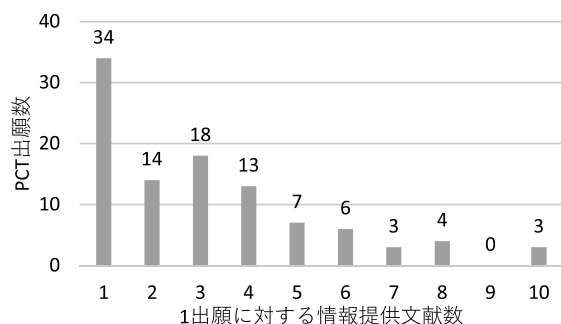


図5 情報提供文献数毎の出願数

図5に示すように、1つの出願に対する情報提供文献数は1文献が34出願と最も多く、3文献が18出願で2番目に多かった。

また、一般に本制度により提出される書類の数が多くなる程、非特許文献や非オリジナル文献数が多くなると予想されたが、そのような傾向は見られなかった(図6および図7)。

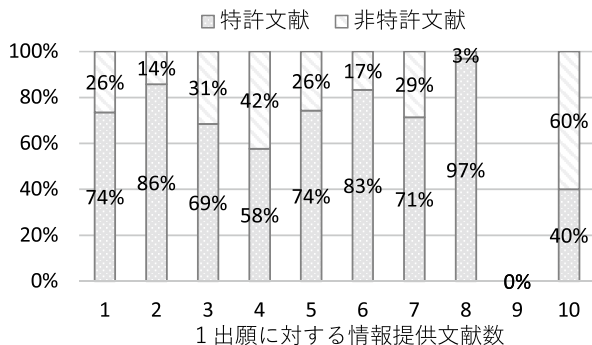


図6 情報提供文献数毎の特許／非特許文献の割合

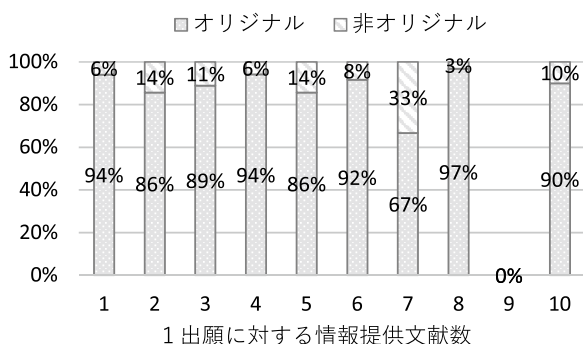


図7 情報提供文献数毎のオリジナル／非オリジナル文献の割合

本制度による情報提供では、対象出願と情報提供文献との関連性などを記載した5,000文字以内のコメント(以下、説明文)を添えることができるが、その説明文の言語について調査した。

図8に示すように、英語が圧倒的に多いが、日本語が2番目に続き、ドイツ語、フランス語、中国語が1件ずつである。この結果についても統計と一致しており、本検討における調査対象は、本制度の有用性を調査する目的に対して、

大きな偏りも無く十分に信頼できる対象となっていると考えられる。

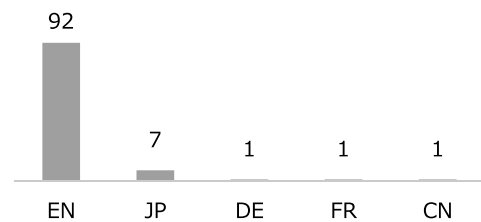


図8 説明文の言語の内訳

4. 国内移行後の審査に情報提供が及ぼす影響

4.1 国内移行後の審査への影響

次に国内移行後の審査に対する本制度による情報提供が及ぼす影響について調査した。

国内移行後の審査については、国際段階と移行後のクレームが一致している案件であって、国内審査の結果が提示される前に出願を取り下げた案件や、審査請求せずに取り下げ擬制となった案件、本制度の情報提供がされる前に移行後の審査が進んでしまった案件を除外した案件を有効調査対象とし、JPOに移行された案件が71件、EPOが63件、USPTOが82件、CNIPAが60件で、四庁で延べ276件であった。

まず、ISRにおける特許性がPositive(A)と判断された案件が、四庁に移行された後にどのように判断されたかを調査した(図9)。ここではISAに関わらず、国際段階の特許性判断と、四庁移行後の最初の特許性判断を単純に比較した。

JPOでは半数近い案件において特許性がNegative(X又はY)と判断され、ISRの特許性判断が覆されており、さらにEPO、USPTO、CNIPAではいずれも70%以上が特許性をNegativeと判断している。これらの結果から、本制度による情報提供が、国内移行後の特許性

判断において、特許性を否定する影響を与えていることが考えられる。

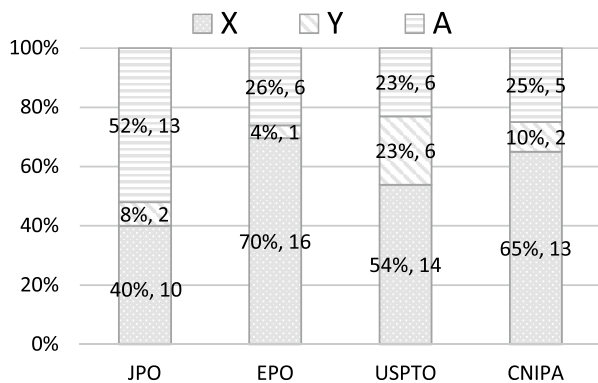


図9 ISR (ISA_ALL) がAの場合の本制度により提供される書類の提出後の各国審査状況

さらにサンプル数が多いISA/JPOに注目し、国際段階の特許性判断がX, Y, Aのそれぞれの結果毎に、国内移行後の審査がどのように変化したかを調査した(図10(A)~(C))。この際、前記2016年度調査の結果を比較対象として用い、本制度の情報提供による国内移行後の審査への影響を明確にすることを試みた。なお、2016年度調査がJPO, EPO, USPTO, CNIPA, およびKIPOを含む五庁へ移行したPCT出願を調査対象とした一方で、今回は三庁へ移行した出願を調査対象としたといった違いはあるが、出願時期が近い点からも比較できると考え、比較対象として採用した。また、2016年度調査の結果には本制度の情報提供を受けた出願も一部含まれるため、本制度による情報提供を受けた出願のみを対象とする今回調査の結果と比較、考察するには注意を必要とするが、その影響は軽微と考えて比較検討した。

その結果、ISRの特許性判断がXの場合は、本調査対象案件の方が2016年度調査対象案件よりも国内移行後の審査におけるXの比率が高かった。この結果から、情報提供を受けた案件では、受けていない案件よりも特許性が低下する可能性があるものと考えられる。

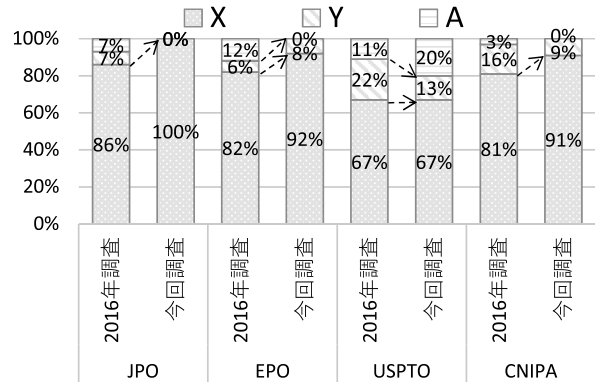


図10(A) ISR (ISA_JP) がXの場合の各国審査結果の変化

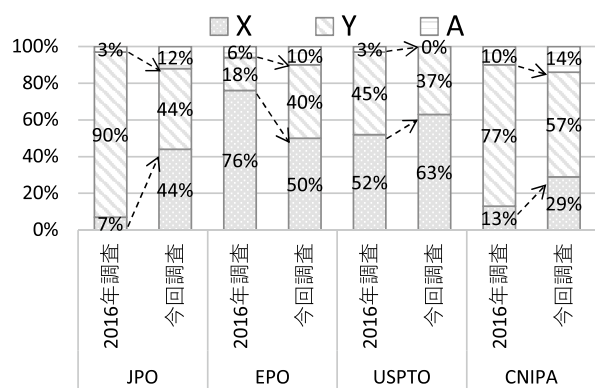


図10(B) ISR (ISA_JP) がYの場合の各国審査結果の変化

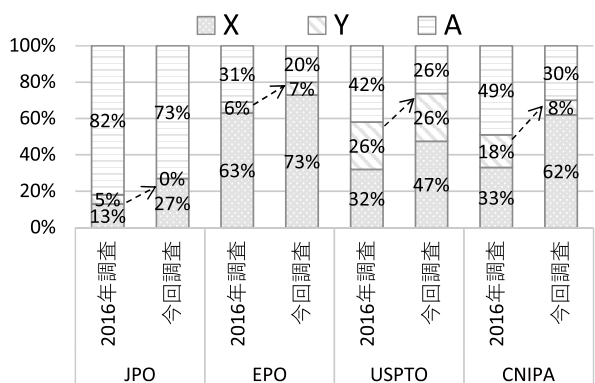


図10(C) ISR (ISA_JP) がAの場合の各国審査結果の変化

次にISRの特許性判断がYの場合、JPO, USPTO及びCNIPAにおいて、本調査の方がXの比率が上昇しており、特許性否定の傾向が強くなっている。

顕著なのはISRの特許性判断がAの場合で、四庁ともPositiveの比率は減って、かつ、Xの比率が大きくなっている事が分かる。

以上より本制度による情報提供を行うことで国内移行後の特許性判断が否定の方向に向っており、権利化阻止という観点からは効果があることが推測される。特に第三者として最も重要と考えられるISRがPositiveの場合ではNegativeの比率が2016年度調査と今回でJPO：18→27%、USPTO：58→73%、EPO：69→80%、CNIPA：51→70%と全ての特許庁で上昇しており、権利化を阻止するという目的では効果があると言えそうである。

4.2 各庁の文献採用傾向について

次に、各庁における審査結果について情報提供文献に注目しつつ、どのような文献を用いてOAを構成しているかを調査した（表2）。

国際段階と国内段階でクレームが一致した案件は、情報提供文献が採用されたか否かで「情報提供文献採用」と「情報提供文献不採用」に分けている。「情報提供文献採用」の場合には、どのような文献が国内移行後の審査で採用されたか、「情報提供文献不採用」の場合には、情報

提供文献以外のどのような文献が国内移行後の審査で採用されたか等を調査した。「情報提供文献採用」は、採用された情報提供文献がISRで採用されていない初出のオリジナル文献と、ISRでも採用された非オリジナル文献に分けている。オリジナル文献の場合は更に各国特許庁においてX文献として採用されたか、Y文献として採用されたかで分けている。「情報提供文献不採用」は、ISRのX文献が国内移行後の審査でも採用されたもの、ISRのY文献が採用されたもの、ISR以外の文献が採用されたもの、記載不備のみのOAが発せられたもの、まだ審査中でOAが発生していないと判断されるもの、OAなしで特許査定の場合とに分けている。さらに各項目において、最も高い数値の部分と最も低い数値の部分について、ハイライトした。

JPOにおいては、情報提供文献が採用された案件やISR文献が採用された案件の比率は四庁の中では平均的であった。一方、情報提供文献が採用されずJPOの審査でISR以外の文献が抽出されて採用された案件の比率は最も低く、OAなしで特許査定になった案件の比率は四庁の中で最も高くなっている。

EPOにおいては、情報提供後に出願人により

表2 各国特許庁の情報提供採用率／不採用率とその内訳

| 移行された庁 | | JPO | | EPO | | USPTO | | CNIPA | |
|----------------------|--|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 |
| 対象案件 | | 96 | - | 99 | - | 101 | - | 81 | - |
| クレーム不一致（情報提供後に自発補正） | | 25 | 26.0% | 36 | 36.4% | 19 | 18.8% | 21 | 25.9% |
| クレーム一致（以下の四庁審査の調査対象） | | 71 | 74.0% | 63 | 63.6% | 82 | 81.2% | 60 | 74.1% |

↓ 国際段階とクレームが一致した案件について、各庁の審査で採用された文献で分類

| | | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 |
|-----------|------------------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| 情報提供文献採用 | オリジナル文献がX文献として採用 | 12 | 17% | 22 | 35% | 11 | 13% | 12 | 20% |
| | オリジナル文献がY文献として採用 | 4 | 6% | 5 | 8% | 2 | 2% | 1 | 2% |
| | 非オリジナル文献が採用 | 9 | 13% | 10 | 16% | 8 | 10% | 11 | 18% |
| 情報提供文献不採用 | ISRのX文献が採用 | 13 | 18% | 5 | 8% | 14 | 17% | 12 | 20% |
| | ISRのY文献が採用 | 2 | 3% | 1 | 2% | 5 | 6% | 4 | 7% |
| | ISR以外の文献が採用 | 13 | 18% | 14 | 22% | 32 | 39% | 11 | 18% |
| | 記載不備のみ | 9 | 13% | 1 | 2% | 8 | 10% | 9 | 15% |
| | OA未発生&取下げ | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | OAなし特許査定 | 7 | 10% | 4 | 6% | 2 | 2% | 0 | 0% |
| 合計 | | 71 | 100% | 63 | 100% | 82 | 100% | 60 | 100% |

 最も高い数値
 最も低い数値

補正がなされた案件の比率が四庁の中で最も高い。また、EPOでは、情報提供文献が採用された案件の比率が最も高いのも特徴的である。

USPTOにおいては、本制度による情報提供後に出願人により補正がなされた案件の割合が四庁の中で最も低く、情報提供文献が採用された案件の比率も最も低い。一方で情報提供文献でもISR文献でもない文献が採用された案件の比率が四庁の中で最も高い。これは最も低いJPOの約2倍である。

CNIPAにおいては、ISRのX文献とY文献を採用する比率が最も高く、情報提供文献のなかでも非オリジナルの文献を採用する比率が最も高いことが特徴である。この非オリジナル文献は、本制度による情報提供前にISRで採用されていた文献が多く、ISRで採用された文献を自国の審査において多く採用していることがわかる。なお、本調査では、母集団の数を確保するため、CNIPAに移行されていないPCT出願が母集団に含まれているため、他庁より調査対象案件数は少なくなっている。

4.3 各庁における情報提供文献採用率

図11に、各庁が情報提供文献を採用した比率を示す。ここでは、各庁が情報提供文献を採用した文献を、オリジナル文献をX文献として採用したもの、オリジナル文献をY文献として採用したもの、非オリジナル文献を採用したものに分けた。

グラフ全体から、情報提供文献は、四庁ともに一定の比率で採用されていることが読み取れる。各庁は、情報提供文献を国内段階において考慮する義務はないため、ユーザーにとっては本制度による情報提供が、国内移行後の審査において有効に機能するか否か必ずしも明確ではなかった。この結果から、JPO, EPO, USPTO, CNIPAの四庁は、少なくとも一部の審査において情報提供文献を採用していることが明らか

になった。

国内移行後の審査において情報提供文献が採用される割合は、EPO, CNIPA, JPO, USPTOの順に高い。EPOでは59%の案件において情報提供文献が採用されているのに対し、USPTOでは情報提供文献が採用されているのは、25%に過ぎず、EPOとUSPTOでは採用率に2倍以上の開きがあることが分かった。一方で、CNIPAは、40%と四庁内で2番目に高い比率で情報提供文献を採用していた。この結果は、本制度により提供された書類がWIPO国際事務局より自動的に送付される官庁(EPO, JPO)と、自動的に送付されない官庁(USPTO, CNIPA)とで相違点があると考えた本検討における推測と一致するものではなかった。

各庁で採用されている情報提供文献の種別は、四庁ともX文献としてオリジナル文献が採用される割合が高く、次に非オリジナル文献が採用される割合が高い。その一方で、Y文献としてオリジナル文献が採用される割合はいずれの国でも10%未満であり、高くはない。特に、CNIPAではY文献としてのオリジナル文献の採用率は2%である。このため、効果的な情報提供のためには、単一の文献で特許性を否定しうるX文献を提供することが好ましいだろう。

非オリジナル文献の採用率については、CNIPA, EPO, JPO, USPTOの順で高い。

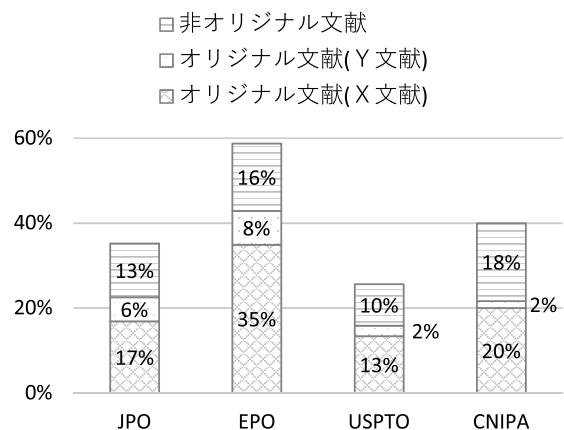


図11 情報提供文献の採用率

2016年調査からCNIPAはISRの判断を踏襲する傾向は高くない。情報提供が重なることで、ISRを踏襲する傾向が強まったと思われる。

4. 4 各庁における不採用の内訳

続いて図12に、各庁の審査において情報提供文献が不採用だった比率を示す。

グラフ全体から、ISRのX文献およびY文献は、四庁ともに一定数採用されている。これらの案件にはISRの文献が情報提供文献よりも有力だったとも考えられるが、各庁の審査においてISRの文献が、情報提供文献よりも採用し易かったものと考えられる。その理由として、情報提供文献はその提供者の主観が含まれる一方、ISRの文献はそれを採用したISAの判断基準が、長い期間を経て各庁の審査基準とハーモナイズされてきたことが考えられる。庁ごとに見ると、EPOは10%と低く、CNIPAは27%と高い。

また、四庁のいずれにおいても、ISRで引用されていない新たな文献が審査において採用されており、各庁が情報提供文献およびISRで採用された文献よりも有力な文献を見つけた案件と考えられる。庁ごとに見ると、JPOは18%と低く、USPTOが39%と高い。USPTOは独自に調査して見つけた文献を採用する傾向が高いと考えられる。

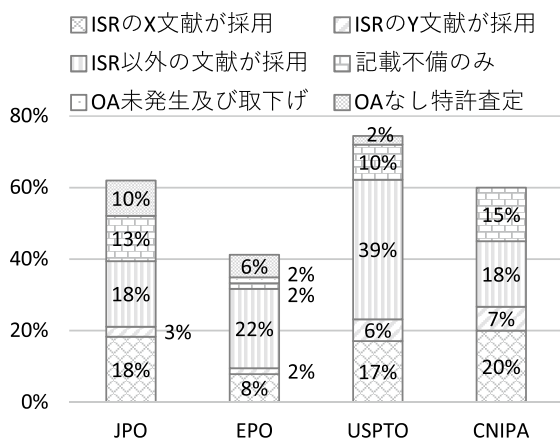


図12 情報提供文献の不採用率

4. 5 自発補正を含めた本制度の影響

国際段階におけるクレームと、国内移行後のクレームとが不一致になるような自発補正を行う案件についても、一部本制度による情報提供の影響が含まれ得ると考え、図13に、各庁の審査前に自発補正を行った案件と各庁で情報提供文献が採用された案件を足し合わせることで、本制度の出願人への影響を併せて検討した。

自発補正の比率は、USPTOが最も低く、EPOが最も高かった。

ここで、EPOがISAとして国際調査を行い、否定的なISRが得られた場合には、EPOへの国内移行後、EPC規則161(1)の応答要求通知から6か月以内に意見を述べなければならず、必要な場合には補正を行う必要がある（規則161(1)）。EPOの自発補正の割合が多いのは、このような否定的なISRに対する応答義務があるためと考えられる。

その一方で、USPTOは、自発補正の割合が最も低くなっている。上で述べたとおり、四庁の中では、USPTOの審査は情報提供やISRの影響を受けにくい結果であったことから見て、USPTOの独自の審査を期待して自発補正をしないことには一定の合理性があると言える。

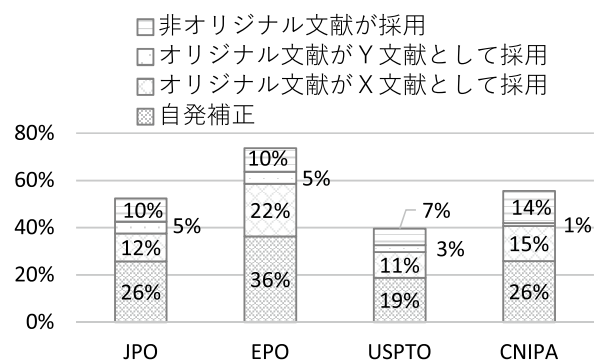


図13 自発補正率及び情報提供採用率

5. PCT情報提供制度を効率的に使いこなすために

次に本制度を効率的に使いこなすため、どのような因子が、各庁での審査においてX文献またはY文献としてのオリジナル文献の採用率（情報提供採用率）に影響を及ぼすかについて検討した。

5.1 ISAによる影響があるか

まずISRを発行するISAが、情報提供採用率に影響するか検討した。

表3に、全案件（ISA/all）の各国での情報提供採用率およびISA毎の各国での情報提供採用率を示す。

今回抽出した案件（全102件）は、ISA/JPO、ISA/EPOのいずれかであるものが80%以上を占めるため、以下では主にISA/JPOとISA/EPOの差による影響について述べる。

JPOでは、ISA/JPO、ISA/EPOの情報提供採用率は、ISA/allの情報提供採用率と大きな差は見られない。

一方、EPOでは、ISA/JPOの情報提供採用率は、ISA/allの情報提供採用率に比べて高く、ISA/EPOの情報提供採用率は、ISA/allの情報提供採用率に比べて低い傾向が見られた。このことから、ISA/JPOのとき、EPOにおける権利化を阻止するために、本制度は有効に働いていると考えられる。

USPTOでは、ISA/JPOの情報提供採用率は、ISA/allの情報提供採用率と大きな差は見られないが、ISA/EPOの情報提供採用率は、ISA/allの情報提供採用率に比べて低かった。

CNIPAでは、ISA/EPOの情報提供採用率は、ISA/allの情報提供採用率と大きな差は見られないが、ISA/JPOの情報提供採用率は、ISA/allの情報提供採用率に比べて低かった。

また、件数は少ないものの、ISAがJPO、EPO、USPTO以外（ISA/その他）の場合、四庁とも、情報提供採用率はISA/allの情報提供採用率に比べて高かった。したがって、ISA/その他のとき、本制度は、四庁ともに権利化を阻止するための有効な手段であると考えられる。

表3 ISA毎の情報提供採用率

| | | ISA/all | ISA/JPO | ISA/EPO | ISA/USPTO | ISA/その他 |
|-------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 件数 | | 102 | 44 | 40 | 5 | 13 |
| JPO | クレーム一致件数 | 71 | 34 | 24 | 3 | 10 |
| | 情報提供採用件数 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| | 情報提供採用率 | 23% | 24% | 21% | 0% | 30% |
| EPO | クレーム一致件数 | 63 | 39 | 13 | 3 | 8 |
| | 情報提供採用件数 | 27 | 19 | 3 | 1 | 4 |
| | 情報提供採用率 | 43% | 49% | 23% | 33% | 50% |
| USPTO | クレーム一致件数 | 82 | 38 | 28 | 4 | 12 |
| | 情報提供採用件数 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| | 情報提供採用率 | 16% | 18% | 4% | 25% | 33% |
| CNIPA | クレーム一致件数 | 60 | 31 | 19 | 2 | 8 |
| | 情報提供採用件数 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| | 情報提供採用率 | 22% | 16% | 21% | 50% | 38% |

■ : 各国での情報提供採用率が全案件よりも5%以上高い

■ : 各国での情報提供採用率が全案件よりも5%以上低い

5. 2 ISRの特許性判断結果による影響があるか

次にISRの特許性判断結果が情報提供採用率に影響を及ぼすか否かを検討した。ISRの特許性判断結果毎の四庁での情報提供採用率を図14に示す。

JPOでは、ISRの特許性判断がPositive (A)であってもNegative (X又はY)であっても情報提供採用率に大きな差は見られない。

EPOでは、ISRの特許性判断がPositiveな場合に比べて、Negativeな場合の方が、情報提供採用率が高くなる傾向が見られる。そのため、EPOでの権利化阻止を重視する案件においては、ISRがNegativeな場合であっても、積極的に情報提供を行うことが一つの方法として考えられる。

一方、USPTOでは、ISRの特許性判断がNegative、特にXの場合は、極端に情報提供採用率が低くなる傾向が見られる。さらにUSPTOは、35 U.S.C. 325(d)により、審査段階で既に同一又は実質的に同一の先行技術が提出されていた場合、Inter Partes Review (IPR) の請求を却下することができるというルールがある。このことから、ISRの特許性判断がXである場合、USPTOに移行する可能性が高いと判断できるPCT出願に対しては、本制度を利用せずにIPRでの証拠として温存しておくという選択

肢もあることを踏まえて検討するべきである。

またCNIPAでは、ISRの特許性判断がNegativeな場合に比べて、Positiveな場合の方が、情報提供採用率が高くなる傾向が見られる。そのため、CNIPAでの権利化阻止を重視する案件においては、ISRの特許性判断結果がPositiveな案件については、積極的に本制度を利用することが有効と考えられる。

5. 3 文献数による影響があるか

次に本制度で提出する文献数が、情報提供採用率へ与える影響について検討した。本制度において提出された文献数毎の四庁における情報提供文献の採用率を図15に示す。

四庁とも、提出文献数が2件の場合に、採用率が顕著に高くなる傾向が見られた。また、特にCNIPAにおいて傾向が顕著であるが、3件以上のときの情報提供採用率は、1又は2件の場合に比較して低くなる傾向が見られる。情報提供文献数が多い案件は、単一で特許性を否定できるような有効な文献(X文献)が存在しない案件、すなわち、複数の文献を組合せて(寄せ集めて)特許性を否定せざるを得ないような特許性が高い案件であるために情報提供採用率が低くなっていると考えられるが、2件のときに著しく情報提供採用率が向上する傾向が見られた今回の結果は興味深い。

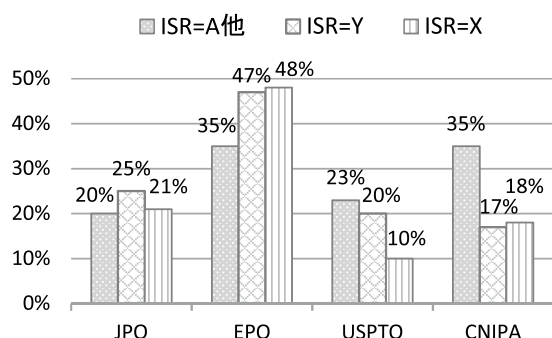


図14 ISR結果毎の各DOでの情報提供採用率

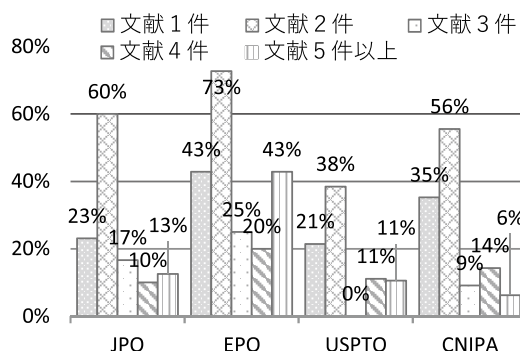


図15 文献数と採用率との関係

5. 4 提出時期による影響があるか

本制度による情報提供の提出時期が情報提供採用率へ与える影響について検討した。国際公開日から本制度による情報提供をするまでの日数を30日毎に区切り、各期間に提出された件数を図16に示す。

図16に示すとおり、本制度による情報提供の提出時期は国際公開から271日以降に集中している。本制度は、国際公開以降、優先日から28か月までの間に利用できるものであるところ、優先日から18か月後に国際公開される通常の出願であれば、提出可能な時期は国際公開から約10か月（約300日）となる。つまり、本制度による情報提供は提出可能期間の間際に集中して提出されていることが分かる。このように、本制度は利用できる期間が限られており、また期間は多くの利用者が期限の間際に利用していることから分かるように十分に長くはない。従って、本制度を利用しようとする第三者は、該期間を意識した速やかな対応を心掛けるべきであろう。

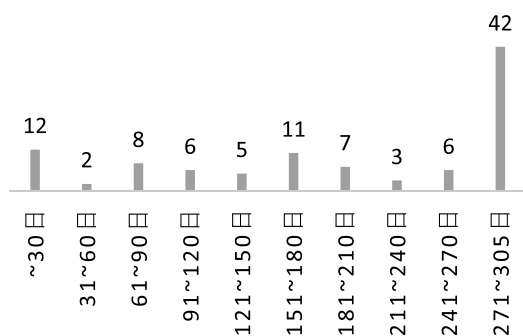


図16 提出件数／国際公開から情報提供までの期間

次に、提出時期と情報提供採用率との関係を図17に示す。各期間に提出された情報提供文献の四庁での情報提供採用率を見ると、いずれの庁においても、明確な傾向は見られない。

本制度による情報提供は各庁における審査時に考慮されると考えるのが当然であるところ、

国内移行前すなわち審査請求前の国際段階において行われる本制度による情報提供は、提供可能期間に提出すれば十分であり、その時期が情報提供採用率に影響を与える虞は無いと考えられる。

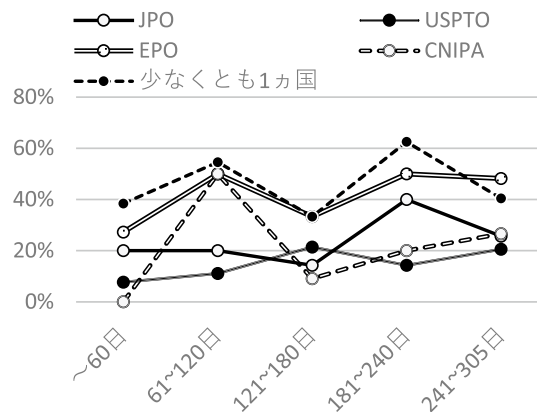


図17 採用率／ISRから情報提供までの期間

5. 5 説明文の言語の影響があるか

本制度による情報提供には、対象案件と情報提供文献との関連性を記載した説明文を添えることができるが、今回抽出した案件102件の説明文の言語の内訳は、3. 3 調査対象の内容でも触れたように、英語：92件、日本語：7件、ドイツ語、フランス語、中国語：各1件となっており、英語が多くを占めている。ここでは、説明文の言語が情報提供採用率へ与える影響について検討した。

英語および日本語で説明文が記載された場合の、各庁での情報提供採用率を表4に示す。日本語圏のJPOでは、説明文が日本語のものよりも英語のものの方が採用率の方が高く（日本語：0.0%，英語：24.6%）、非日本語圏のEPOでは、説明文が日本語のものと英語のものの採用率は同等であった（日本語：42.9%，英語：42.6%）。

これらの結果から、説明文の言語が採用率に影響を及ぼす虞は低いと考えられる。

表4 説明文の言語毎の情報提供採用率

| | 説明文の言語 | |
|-------|---------------|-------------|
| | 英語 | 日本語 |
| JPO | 24.6% (16/65) | 0% (0/7) |
| EPO | 42.6% (23/54) | 42.9% (3/7) |
| USPTO | 17.8% (13/73) | 0.0% (0/7) |
| CNIPA | 22.6% (12/53) | 16.7% (1/6) |

6. おわりに

今回の調査により、PCT第三者情報提供制度が、第三者にとっては競合企業の特許の成立を効率的に阻止するという用途において、また、各庁移行後の審査を担当する審査官にとってはその審査の一助として、一定の有用性があることが確認された。

なお、本制度による情報提供に限らず、情報提供を実施すると、情報提供を実施した出願に興味を有する第三者が存在することが出願人に認知されることになる。そのため、情報提供のデメリットとして、出願人の当該出願の権利化意欲を高めてしまう虞がある点が考えられる。

そこで、今回の調査において、JPOに出願された全案件（PCT出願の国内移行案件に限らない国内出願全案件）と、本制度による情報提供を受けた後JPOに移行された案件の拒絶査定不服審判請求率、分割出願率を比較したが、明確な差は認められなかった。このような点からも本制度は第三者にとって活用可能性のある制度と考えられる。

注記

- 1) 知財管理, Vol.61 No.4 pp.549~562 2011
- 2) 知財管理, Vol.62 No.7 pp.951~959 2012
- 3) 知財管理, Vol.64 No.7 pp.1121~1131 2014
- 4) 知財管理, Vol.67 No.9 pp.1345~1358 2017
- 5) WIPO, PCT Circular 1527
<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/circulars/2018/1527.pdf> (参照日: 2018年12月7日)
- 6) WIPO, 第三者情報提供制度
https://www.wipo.int/pct/ja/faqs/third_party_observations.html (参照日: 2018年12月21日)
- 7) PCTにおける国際公開の言語: アラビア語, 英語, スペイン語, 中国語, ドイツ語, 日本語, 韓国語, ポルトガル語, フランス語, ロシア語
- 8) 提供された情報がWIPOより自動的に送付される国: Austria (AT), Canada (CA), European Patent Office (EP), Spain (ES), Finland (FI), Israel (IL), Iceland (IS), Japan (JP), Korea (KR), Romania (RO), Ukraine (UA)
- 9) WIPO, 電子システム, ePCT
<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp> (参照日: 2019年1月8日)
- 10) WIPO, 第三者情報提供ユーザガイド
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/epct/pdf/epct_observations.pdf (参照日: 2019年1月8日)
- 11) 日本国際知的財産保護協会
PCTにおける各国ユーザーの国際調査報告の評価及び国際調査機関の選択基準に関する調査研究報告書 p.13, p.35

(原稿受領日 2019年7月8日)