

# 日米協働調査試行プログラム(CSP) に関する調査・研究

特許第1委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 国際的な経済活動及び研究開発活動の進展に伴う知財活動のグローバル化を背景に、特許制度の国際的調和に関する議論が五大特許庁（五庁）を中心になされている。このような潮流の中、日本国特許庁（JPO）と米国特許商標庁（USPTO）は協働的な特許審査を試行しており、審査段階において、各庁が実施した先行技術文献調査の結果及び見解を互いに共有する日米協働調査試行プログラム（CSP）を行っている。両庁によれば、この協働的な取組みは国際的な特許審査の試みであり、また、ユーザーメリットとして審査・権利取得時期の予見性向上等、複数の利点を掲げていることから、CSPの実態を理解した上で選択肢の1つとして活用することには意義がある。本論説では、文献調査結果と見解を共有する特殊な審査であるCSPの現状を実態調査に基づきまとめ、そのメリットの検証をふまえて、協働的な特許審査に対する今後の期待を述べる。

## 目 次

1. はじめに
2. 日米CSPの概要
  2. 1 日米CSPの制度概要
  2. 2 JPO及びUSPTOが掲げるメリット
  2. 3 他制度との比較
3. 日米CSPの実態調査
  3. 1 調査対象及び調査方法
  3. 2 FAの発送日
  3. 3 新規性／進歩性の判断
4. 日米CSPのメリットの検証
  4. 1 メリット①について
  4. 2 メリット②について
  4. 3 メリット③について
  4. 4 メリット④について
  4. 5 まとめ
5. 日米CSPに関する諸考察と協働的な特許審査に対する今後の期待
  5. 1 審査面について
  5. 2 手続面について
  5. 3 まとめ
6. おわりに

## 1. はじめに

企業活動のグローバル化が加速し、各企業からの出願が複数の国や地域に亘る中で、知財分野では五大特許庁（五庁）を中心に、審査結果の相互利用、手続きの簡素化、審査の質の向上等の国際的調和に関する幅広い協働的取組みが行われている。このような状況の中、日本国特許庁（JPO）と米国特許商標庁（USPTO）は、2015年に特許審査の国際連携の推進に向けた取組みの一環として、審査の質の向上を図る試みである日米協働調査試行プログラム（Collaborative Search Pilot Program : CSP）の実施に合意した。

CSPは、日米両国に特許出願した発明について両庁が、各々にて先行技術文献調査を実施し、最初の審査結果（First Action : FA）を出願人

\* 2019年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

に送付する前に、先行技術文献調査の結果及び特許性の判断結果を互いに共有するスキームである。2015年8月1日～2017年7月31日の2年間で、第1期CSPの試行が行われ、申請件数64件に対する審査が行われた。第1期については、当小委員会の過年度の論説も参照されたい<sup>1), 2)</sup>。また、特許庁からも第1期についての分析結果が報告されている<sup>3)</sup>。

現在、五庁による協働的取組みの中で、五庁PCT、米韓、中韓でも協働調査が試行されている。日米CSPについても、第1期の終了後、JPOとUSPTOとの調整によりいくつかの変更が施され、2017年11月1日より新スキームによる第2期（期間3年）が再開された。今後もさらに協働的取組みの拡大が期待される状況において、当小委員会では、出願人がこの協働的取組みの活用を選択肢とする際に一助となり、また特許審査の国際的調和の推進に資するべく、第2期CSPについて実態調査を行い検証した。

本稿は2019年度特許第1委員会第1小委員会のメンバーである、太田隆之（小委員長，富士通），越知伸明（小委員長補佐，三菱ケミカル），高木俊彰（小委員長補佐，浜松ホトニクス），落合雄一（第一三共），新行内信宗（ソニー），中本篤志（東芝テック），畑宏明（サントリーホールディングス），平井淳一（ジヤトコ），藤坂恭史（鹿島建設）が作成した。

## 2. 日米CSPの概要

### 2. 1 日米CSPの制度概要

#### (1) 申請要件

2015年から試行されている日米CSPの具体的な申請要件は各庁のホームページ等を参照されたい。現在試行中の第2期CSPと第1期CSPで申請要件に大きな変更はないが、第1期の途中（2016年8月1日）から、出願人の利便性向上のため、公開前の出願についても申請が可能と

なっている。申請時に出願が未公開である場合には、相手国の出願に対応する請求項の写しを提出する必要がある点には注意されたい。

#### (2) 申請方法

CSP参加を申請するためには、一方の庁に申請書を提出してから15日以内に他方の庁に申請書を提出する必要がある。両庁への申請後、各庁において参加の可否判断がなされ、申請を認めない場合には各庁から随時、出願人に対して必要に応じた通知が送付される。一方、互いの許可判断が両庁で共有されると、各庁から申請許可の通知が出願人へ連絡される。

#### (3) 第2期CSPの審査の進め方

第2期CSPの審査フローを第1期CSPと比較するために、第1期の審査フローを図1に、第2期の審査フローを図2に示す。各々のCSPにおいては図示されるステップに沿って審査が行われ、目安として申請から6ヶ月のうちに出願人にFAが送付される。

ここで、第2期CSPの審査フローの特徴を、第1期CSPの審査フローとの相違点から説明する。

1つ目の相違点は、第2期では、両庁が同時に調査を開始する点である。第1期では、第1庁から第2庁にFA案が送付された後に、第2庁が先行技術文献調査を開始していた。さらに、第1庁は第2庁のFA案を受領した後、再考して最終的なFAを完成させており、第2庁よりもFA発送が遅れる可能性があった。

なお、JPOは、第2庁の場合であっても、USPTOの最終的なFAを再度検討した上で、最終的なFAを作成する運用としていたため、FAの発送がさらに遅れる傾向があった。第2期においては、審査フローの変更により、両庁のFA発送のタイムラグ改善が期待されることとなった。

2つ目の相違点は、USPTOのFAの形式が、第1期ではPre-Interview Communication (PIC) であったのに対し、第2期では通常のオフィスアクションになった点である。これにより、より親しみのあるFA形式になったといえる。

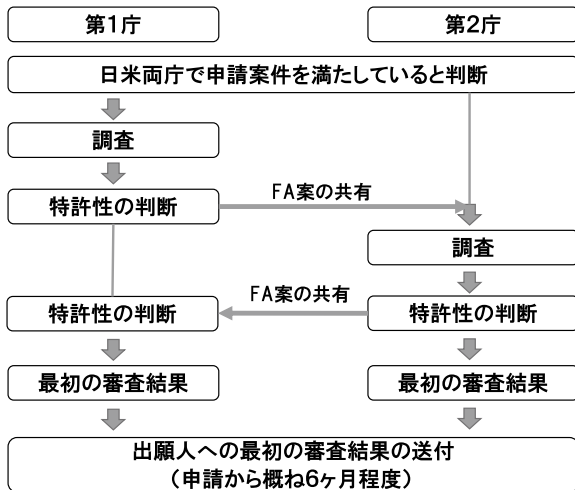


図1 第1期CSPの審査フロー

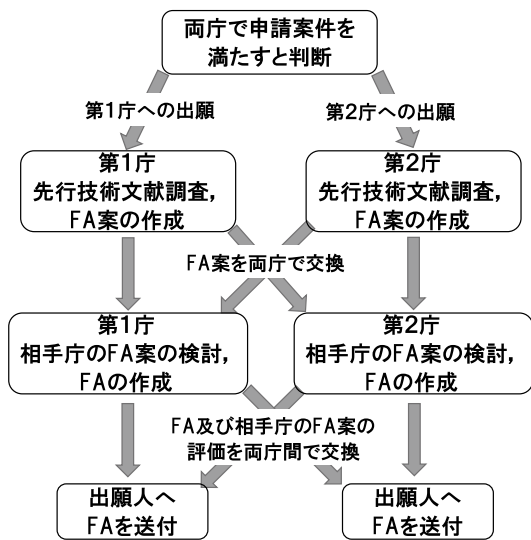


図2 第2期CSPの審査フロー

- ①両庁から早期かつ同時期に最初の審査結果が送付されるため、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上する（両庁において追加手数料は不要）
- ②日米の特許審査官の見解が共有されるため、両庁における最初の審査結果において判断が一致する可能性が高まり、両庁のFAに対する応答負担が減少し、より強く安定した権利を得ることが可能となる
- ③日本国特許庁の審査官が最初の審査結果において提示した文献（引用文献及び先行技術文献）につき、米国特許商標庁への情報開示陳述書（IDS；Information Disclosure Statement）提出の負担が軽減する
- ④出願人が技術的に関連する一群の出願をまとめて申請した場合、日米両国の審査官は、最初の審査結果を同時期に発送することになるため、出願人は同時期に一群の出願の審査結果を得ることが可能となる

他方、USPTOは以下1～4のメリットを掲げており<sup>4)</sup>、コンセプトとして、JPOの①及び②のメリットと共通する。一方、USPTOは、JPOの③及び④のメリットを掲げておらず、これらはJPO側から見た独自のメリットといえる。

1. Greater consistency in examination across Offices leading to more certainty of IP rights.
2. Applications will be taken out of turn resulting in expedited first action on merits.
3. Combined search expertise provides more comprehensive prior art.
4. It's FREE to file a petition for your application.

## 2. 2 JPO及びUSPTOが掲げるメリット

JPOはCSPについて、以下①～④のメリットを掲げている<sup>3)</sup>。

## 2. 3 他制度との比較

CSPのメリットとして期待される審査の早期化について他の制度と比較する。

はじめに、日本における早期審査、スーパー早期審査、米国における優先審査／トラック1 (Prioritized Examination), 及び、加速審査 (Accelerated Examination)等, 当該1国に限った早期権利化の手段と比較した場合, CSPは, 日米両国での審査の早期化が期待できることが特徴の1つである。また, CSPは両国の協働的な審査であるため, JPOが掲げるように, 拒絶応答の負担軽減といった利点が, 審査の早期化と両立されることが期待される取り組みである。

次に, 協働的な特許審査である特許審査ハイウェイ (PPH) と比較する。PPHは第1庁の審査結果を基にした第2庁の拒絶対応の負担軽減を主眼としており, 第2庁では第1庁で特許可能と判断された発明と同一又は権利範囲の狭い発明に補正する必要があるものの, 簡易な手続で早期に審査を受けることができる。

これに対し, CSPはFA作成までを協働し, その後の審査は各庁別々に行われるため, 権利範囲を合わせる必要はない。すなわち, CSPは第1庁と第2庁の審査が同時期に協働的に開始されるため審査の早期化が望めると共に, FA受領後の審査対応の自由度が高いといった特徴がある。

以上のように, CSPは, 各国の早期審査制度やPPHとは異なる特徴を有する新たな選択肢と考えるべきであろう。

次章以降でいくつかの特徴をふまえた総合的な観点からCSPの実態を述べるが, 本章の最後に, 日米両国での審査時期というシンプルな観点から, 日米両方のFAを受け取るまでにかかる期間を, 以下①～③のパターンについて図3に示して比較する。

- ①日米CSPを申請
- ②JPOへ早期審査を請求し, この結果に基づきUSPTOへPPHを申請
- ③USPTOへ優先審査／トラック1を申請し, この結果に基づきJPOへPPHを申請

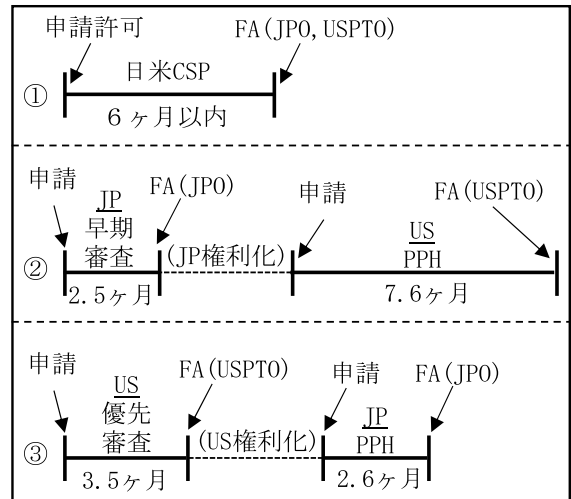


図3 日米両庁からFAを受け取るまでの期間

まず①であるが, CSPでは申請許可からFA発送までの期間として概ね6ヶ月を目安としており, この期間で両国のFAを受領できる。

次に, ②では, 第1庁及び第2庁のそれぞれにおけるFA発送までの期間の合計が10.1ヶ月である<sup>5), 6)</sup>。③では, 同期間が6.1ヶ月である<sup>6), 7)</sup>。さらに②及び③では, 第1庁における権利化期間も影響を及ぼすことを考慮すると, いずれも日米両国のFAを受け取るまでの期間は①の場合よりも長くなることが想定される。なお, ③において優先審査／トラック1の申請料が高額 (non-small entityで\$4,000) であることは, 現時点では無料の①に対して考慮事項であろう。

以上, 効用が各国に限られる制度の各々とCSPを単純に比べるとCSPにおける審査の早期化の程度は大きくはないが, CSPの目的に照らし, 日米「両国」での審査の早期化の観点から, CSPと, 早期審査制度とPPHを併用した場合を比べると, CSPではいくらかの早期化が見込まれる。これら特徴については, 目的に応じて, 利用する制度を選択する際の一助とされたい。

### 3. 日米CSPの実態調査

#### 3.1 調査対象及び調査方法

##### (1) 調査対象

本実態調査は、2017年11月1日から2019年9月25日の期間に日米CSPの申請がなされ、両庁からFAが発送されている43件を対象とした。

##### (2) 調査方法

日米各庁のFAについて、発送時期及び拒絶理由の条文等について確認した。審査の早期化の検証にあたっては、JPOへの申請日を公開情報から取得できなかったため、USPTOから取得できるCSP申請書(Petition)に記載されている申請日を日米両庁の起算日とした。なお、2.1節(2)で述べた通り、CSPは運用として第1庁と第2庁との間で申請のタイムラグを15日以内に収めており、これにより、USPTOの申請日を基にみなしたJPOの起算日は実態との隔たりの可能性はあるものの、上記の範囲内に収まることを前提に検証した。

#### 3.2 FAの発送日

##### (1) 審査の早期化の観点での検証

両庁における起算日からFA発送までの期間は、図4の通りであった。

図4において、縦軸はCSPの申請日から日米各庁のFAが発送されるまでの期間を示し、横軸はその期間にFAが発送された案件数を示している。なお、本稿の図表において「〇ヶ月以内」の表記は1月単位での期間を想定しており、例えば「3ヶ月以内」の表記は「2ヶ月を超え、3ヶ月以内である」ことを意味する。JPOではCSPの申請日から、目安とされている6ヶ月のうちに概ねFAが発送されていた。

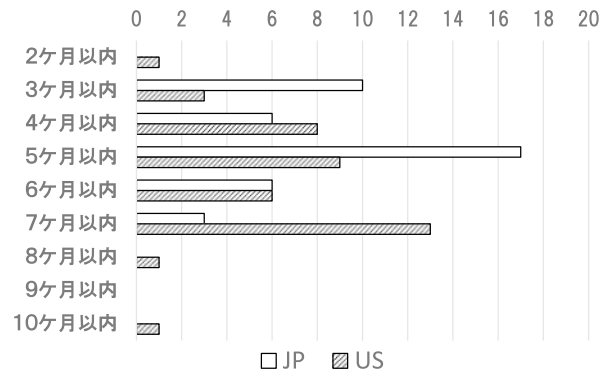


図4 第2期CSPの申請からFA発送までの期間

次に、日米各庁においてFAが発送されるまでの期間の平均について、第1期CSPとの比較を表1に示す。なお、第1期については、2016年8月時点で申請されかつ両庁からFAが発送された33件を対象として検証を行った過去の論説のデータに基づいている<sup>2)</sup>。

JPOにおいては、第1期と比較して第2期ではFA発送までの平均期間が大幅に短縮されていた。また、USPTOにおいても、第2期では平均期間が6ヶ月を切り、第1期よりも短縮されていた。

表1 CSPの申請からFA発送までの平均月数

|       | JPO   | USPTO |
|-------|-------|-------|
| 第1期平均 | 7.6ヶ月 | 6.7ヶ月 |
| 第2期平均 | 4.2ヶ月 | 5.1ヶ月 |

##### (2) FA発送時期の差の観点での検証

同一ファミリーの出願に対する両庁からのFA発送日の差の調査結果を、第1期と第2期のそれぞれについて図5及び図6に示す。両図は、USのほうがFA発送日が遅かった案件と、JPのほうがFA発送日が遅かった案件について、それぞれFA発送日の差を月単位で区切って集計した件数を積み上げて示している。

同一ファミリーの出願において、第1期ではUSよりもJPのほうがFAの発送日が遅いケースが

大半であったのに対し、第2期ではJPよりもUSのFA発送日が遅いケースが過半数を占めていた。

また、第2期の傾向として、JPのほうがFAの発送日が遅いケースにおいては概ね1ヶ月以内の差で両庁からFAが発送されている一方で、USのほうがFAの発送日が遅いケースにおいては対象件数の半数近くがFA発送日に1ヶ月を超える差があるという結果となった。

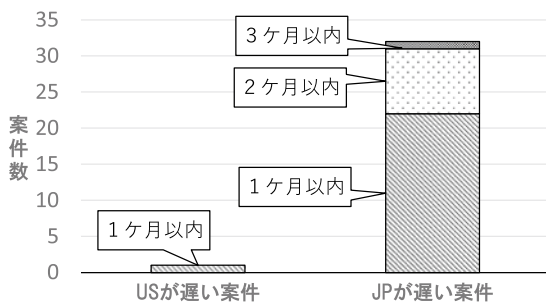


図5 FA発送日の日米差 (第1期CSP)

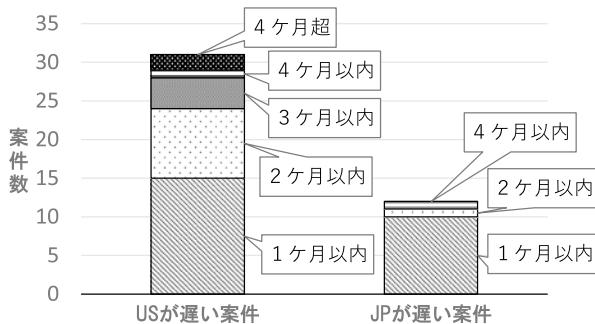


図6 FA発送日の日米差 (第2期CSP)

### 3.3 新規性/進歩性の判断

#### (1) 新規性判断

##### 1) 新規性判断の一致率

両庁のFAにおける新規性判断の差について、新規性判断の一致率の調査結果を表2に示す。なお、CSPを利用しない通常出願（非CSP）と第1期CSPのデータについては、3.2節(1)と同様、過去の論説に基づいている<sup>2)</sup>。

新規性判断の一致率は、第1期CSP、第2期

CSP共に非CSPに対し高い結果となった。

表2 新規性判断の日米一致率

|       | 非CSP | 第1期 | 第2期 |
|-------|------|-----|-----|
| 一致件数  | 29   | 30  | 37  |
| 不一致件数 | 11   | 3   | 6   |
| 一致率   | 73%  | 91% | 86% |

##### 2) 新規性判断の文献一致率

新規性判断における引用文献の一致の観点、つまり両庁のFAにおいて新規性無しで判断が一致した案件の引用文献の一致率について調査したところ、表3の通りであった。

新規性判断の文献一致率は、第1期、第2期とも非CSPより飛躍的に高くなる傾向がみられたものの、1件を除き一致した第1期に対し、第2期では60%の一致率に留まった。

表3 新規性判断の日米引用文献一致率

|       | 非CSP | 第1期 | 第2期 |
|-------|------|-----|-----|
| 一致件数  | 2    | 7   | 12  |
| 不一致件数 | 12   | 1   | 8   |
| 一致率   | 14%  | 88% | 60% |

#### (2) 進歩性判断

##### 1) 進歩性判断の一致率

両庁のFAにおける進歩性判断の差について、進歩性判断の一致率の調査結果を表4に示す。

進歩性判断の一致率は、第1期は非CSPと比べ差がほぼ無いのに対し、第2期は非CSPと比べ一致率が向上する傾向であった。

表4 進歩性判断の日米一致率

|       | 非CSP | 第1期 | 第2期 |
|-------|------|-----|-----|
| 一致件数  | 16   | 15  | 29  |
| 不一致件数 | 24   | 18  | 14  |
| 一致率   | 40%  | 45% | 67% |

## 2) 進歩性判断の文献一致率

進歩性判断における引用文献の一致の観点、つまり両庁のFAにおいて進歩性無しで判断が一致した案件の引用文献の一致率について調査したところ、表5の通りであった。なお、進歩性判断の文献一致率は、主引例と副引例の一致についても調査を行い、複数の引例が用いられている場合に一部が一致した場合も「一致」としてカウントしている。

表4で述べた進歩性判断の一致率は第1期に対し第2期が高かったが、文献の一致率については、逆に、第1期に対し第2期の一致率は低い結果となった。また、第2期では主引例も副引例も一致した案件はなかった。

表5 進歩性判断の日米引用文献一致率

|                | 非CSP | 第1期 | 第2期 |
|----------------|------|-----|-----|
| 主引例も副引例も一致した件数 | 0    | 4   | 0   |
| 主引例のみ一致した件数    | 0    | 0   | 4   |
| 副引例のみ一致した件数    | 0    | 0   | 1   |
| 一致無しの件数        | 8    | 2   | 18  |
| 一致率            | 0%   | 67% | 22% |

## 4. 日米CSPのメリットの検証

本章では、第2章に掲載したJPOが挙げるCSPの4つのメリットについて、3章で説明した実態調査の結果を参照しながら検証する。

### 4.1 メリット①について

①両庁から早期かつ同時期に最初の審査結果が發送されるため、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上する

メリット①は、大きく2つのエレメントから構成されており、第1は「両庁から早期かつ同

時期に最初の審査結果が發送」、第2は「審査・権利取得の時期に関する予見性が向上」である。

#### (1) 「両庁から早期かつ同時期に最初の審査結果が發送」に関する検証

ここでは、両庁から「早期」かつ「同時期」にFAが發送されているかを3.2節の調査結果に基づいて検証する。

##### 1) 「早期」の観点の検証

JPOによれば、現行制度において、通常の審査請求日からFA發送までの期間は平均9.3ヶ月である<sup>5)</sup>。また、USPTOでは、通常のFA發送までの期間は平均14.7ヶ月とされている<sup>8)</sup>。

これに対し、第2期CSPでは日米共に目安とする6ヶ月程度でFAが發送されていることが確認できた。6ヶ月のうちにほとんどの案件についてFAが發送されるならば、通常の審査との比較では出願人にとって「早期」というメリットがあるといえるだろう。また、表1より、第2期は第1期と比べて、審査フローの変更により「早期」がより顕著になったといえる。

##### 2) 「同時期」の観点の検証

本節では、FA対応方針を出願人が日米同時に検討できるか否かという「同時期」の観点について検証する。例えば、JPOが先にFAを發送した場合、その応答期間である約2ヶ月(60日)を目安として、USPTOからどのタイミングでFAが發送されたか等を検証する。その際の基準として、第1境界値を30日、第2境界値を60日、第3境界値を90日として設定し、JPOのFAの發送日を基準として何日遅れてUSPTOのFAが發送されたのかを、0~30日、31~60日、61~90日、及び、90日超の範囲に分けて集計することで検証する。なお、第1境界値は、JPOのFAへの応答を検討する期間として30日を加味した上で、USPTOのFAへの応答を期間延長することなしに対応可能な日数を想定して設定し、第2境界値と第3境界値は、それぞれ1ヶ

月の延長と2ヶ月の延長を加味して設定している。

**表6 JPOが先にFAを発送した案件におけるUSPTOのFA発送日との差**

|     | JPOに対するUSPTOのFA発送日の遅れ |        |        |      |
|-----|-----------------------|--------|--------|------|
|     | 0~30日                 | 31~60日 | 61~90日 | 90日超 |
| 案件数 | 15                    | 9      | 4      | 3    |
| 割合  | 48%                   | 29%    | 13%    | 10%  |

表6によれば、JPOからFAが先に発送された案件31件の内、30日以内にUSPTOからFAが発送された案件が48%と、半数に満たないことがわかる。60日以内の場合には全体の約77%であり、最大延長を考慮した第3境界値(90日)を超えた案件が3件あった。

**表7 USPTOが先にFAを発送した案件におけるJPOのFA発送日との差**

|     | USPTOに対するJPOのFA発送日の遅れ |        |         |
|-----|-----------------------|--------|---------|
|     | 0~60日                 | 61~90日 | 91~120日 |
| 案件数 | 11                    | 0      | 1       |
| 割合  | 92%                   | 0%     | 8%      |

次にUSPTOが先にFAを発送した場合について述べる。USの応答期間は3ヶ月であるため、境界値を各々30日ずつずらしている。表7によれば、USPTOからFAが先に発送された案件12件の内、60日以内にJPOからFAが発送された案件が全体の90%以上であり、「同時期」を満たす割合が高い結果となった。

以上のように、USPTOが先にFAを発送した案件については、ほぼ同時期にJPOからFAが発送されているが、逆にJPOが先にFAを発送した案件については、USPTOからのFA発送を待つと、半数ほどは応答期間の延長なしにFA対応方針を日米同時に検討できない結果となった。

この理由の1つとして、以下に記載するように日米CSPと同時に試行されている米韓CSPの影響が推測される。

**表8 JPOが先にFAを発送した案件における米韓CSPの申請状況**

|           | JPOに対するUSPTOのFA発送日の遅れ |      |
|-----------|-----------------------|------|
|           | 30日以内                 | 30日超 |
| 案件数       | 15                    | 16   |
| 米韓CSP申請件数 | 3                     | 11   |

表8によれば、表6においてFA発送日の差が30日を超えている案件16件のうち、実に約7割にもあたる11件が、米韓CSPにも申請がなされている。ここから、USPTOがJPOだけでなく韓国特許庁(KIPO)の調査結果も待ち、併せて検討したことが、FA発送時期に影響している可能性が推測される。なお、後述するが、第1期CSPにおいては日米CSPと米韓CSPを共に申請した案件は0件であったため、第1期では米韓CSPの影響はなかったと思われる。

以上のことから、「早期」かつ「同時期」にFAが発送されるというメリットについては、ある程度出願人が享受できているといえる。一方で、「同時期」については、一つの側面として、2国間の協働的な特許審査に対する第3庁による影響を考慮することが必要だと考えられる。

## (2) 「審査・権利取得の時期に関する予見性が向上」に関する検証

次の検証の観点は「審査・権利取得の時期に関する予見性が向上」である。この予見性については、申請から6ヶ月のうちにFAの多くが発送され、一律とはいえないまでも、両庁のFA発送に一定程度の「同時期」の発送の結果をみだせており、USPTOとJPOのCSPを利用しない通常ケースと比較すると、審査請求制度の有無等からFA発送日の予見が難しい現状を鑑みれば、格段に予見しやすく、CSPによって予見性が向上し得るといって差し支えないだろう。



### (3) 小 括

以上、JPOの挙げるメリット①は、概ね享受できていると見て差し支えない。

なお、出願人目線からの改善提案として、仮に米韓CSPなどによる第3庁の影響等によりFA発送の「同時期」の確保が難しい場合にも、先に送付されたFAの応答期限の3～4週間までに、送付が遅れている他庁からのFA発送予定日等の情報の通知が出願人に対してあるならば、応答案検討に際しての助けになると考える。

## 4.2 メリット②について

②日米の特許審査官の見解が共有されるため、両庁における最初の審査結果において判断が一致する可能性が高まり、両庁のFAに対する応答負担が減少し、より強く安定した権利を得ることが可能となる

上記のメリット②は、大きく2つのエレメントから構成されており、第1は「両庁の見解共有によるFAにおける判断が一致する可能性の向上」、第2は「両庁のFAに対する応答負担減少かつ強く安定した権利取得」である。

### (1) 「判断一致の可能性の向上」に関する検証

まず、両庁の見解共有によりFAにおける判断が一致する可能性が向上しているかを検証する。

本検証として、対象案件43件の審査結果において、引用文献を用いた文献拒絶の有無についての日米での一致率、及び、引用文献についての日米での一致率を確認した。なお、引用文献を用いた拒絶は、新規性、進歩性、新規性+進歩性の何れかである。

ここでさらに補足すると、メリット②においてFAにおける判断一致を掲げる狙いが、両庁のFAに対する出願人の応答負担の低減であることに鑑みると、出願人の観点からみれば、「判

断が一致」は、新規性、進歩性のそれぞれの判断の一致というよりも、両者をまとめた文献拒絶についての判断の一致、及び、引用文献の一致と捉えるのが妥当だと考える。これは、文献拒絶の条文の一致よりも、本願と比較すべき引用文献が共通であることが、応答時における出願人の検討の負担低減に大きく寄与するためである。そのため、本検証にあたっては、「文献拒絶の有無（つまり新規性/進歩性の何れかの拒絶の有無）の一致率」・「引用文献の一致率」から、判断の一致性について検証した。

#### 1) 文献拒絶の有無について

表9は、文献拒絶の有無の一致率をまとめたものである。

表9 文献拒絶の有無の一致率

| 文献拒絶  |     | 第1期 |     | 第2期 |    |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
|       |     | 有   | 無   | 有   | 無  |
| JPO   | 案件数 | 17  | 16  | 36  | 7  |
| USPTO | 案件数 | 23  | 10  | 41  | 2  |
| 両庁一致  | 案件数 | 16  | 9   | 36  | 2  |
|       | 一致率 | 48% | 27% | 84% | 5% |
|       | 一致率 | 76% |     | 88% |    |

第1期CSPでは対象案件33件のうち両庁の文献拒絶判断が一致したのが25件であり、全体の76%に当たる。これに対し、第2期CSPでは対象案件43件のうち両庁の文献拒絶判断が一致したのが38件であり、全体の88%にあたる。第2期は第1期と比較して、文献拒絶判断の一致率が向上する傾向がみえた。

この理由として、第1期と第2期の審査フローの違いの影響が推測される。すなわち、第2章で述べたように、第1期の審査フローにおいて、USPTOが第2庁の場合にはUSPTOがJPOの最終的なFAを考慮するフローとはなっていなかった（なお、JPOは第2庁である場合にも第1庁であるUSPTOの最終的なFAの内容を再度考慮してFAを発送する運用を独自に行って

いた)。これに対し、第2期では、FAを両庁で共有するプロセスが入っている。これにより、最終案を固める前に他庁の審査判断を確認することとなり、このプロセスが、文献拒絶の有無の一致率を向上させた傾向の要因になった可能性がある。

## 2) 引用文献の一致率について

表10に、両庁において文献拒絶があった場合の引用文献の一致率を示す。

表10 文献拒絶における引用文献の一致率

| 引用文献       | 第1期 |     | 第2期 |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
|            | 一致  | 不一致 | 一致  | 不一致 |
| 両庁文献拒絶有判断数 | 12  | 4   | 19  | 17  |
| 両庁一致率      | 75% |     | 53% |     |

ここでは、第1期と比較し、第2期のほうが引用文献の一致率が下がる傾向がみえた。

この要因として、第1庁のFA案をふまえて第2庁が追加調査を行う第1期に対し、第2期では両庁がまず独自にFA案を作成するため、相手庁のFA案における引用文献を採用する必要性が、自庁におけるFA案のロジックを明らかに覆し得る場合に限られるためと推測される。

さらに別の要因として、やはり米韓CSPの影響が考えられる。第1期及び第2期の双方において日米CSPと米韓CSPは同時期に試行されたが、第1期においては、調査対象案件33件の内、同時に米韓CSPに申請されている案件はなかった。一方で、第2期においては、調査対象案件43件の内、同時に米韓CSPに申請されている案件が18件あった。そして、文献拒絶に用いられた引用文献が不一致であった17件の内の8件、つまり実に47%が米韓CSPへの申請対象案件であった。第2期の結果から、日米以外の第3庁による先行技術文献調査の結果や見解が、日米CSPにおける引用文献の一致率に影響を及ぼしている可能性が示唆される。

## (2) 「応答負担減少と、強く安定した権利取得」に関する検証

次に、両庁のFAに対する応答負担減少と、強く安定した権利取得について検証する。

### 1) 引用文献が日米で一致する場合

引用文献が日米で一致する場合は、FAにおいて検討すべき引用文献が両庁において共通となることから、応答負担はかなり軽減されるといえる。加えて、新規性・進歩性の文献拒絶の種類までもが同じであった場合には、同じ対応で権利取得ができる可能性も高まり、更に負担が軽減されることになろう。3章の表3、及び、表5の通り、非CSP案件と比較してCSPを用いた案件のほうが明らかに引用文献の一致率が高いことから、通常の審査と比較し、応答負担が減少しているといえるであろう。

他方の観点である、強く安定した権利については、日米の各々にて先行技術文献調査が行われており、少なくとも最初のFA発送までは日米各庁の視点が互いに共有されながら多面的な審査と判断がなされているため、CSPを利用しない場合よりも、強く安定した権利になりえる可能性があるといえるのではないだろうか。

### 2) 引用文献が日米で不一致の場合

引用文献が日米で不一致の場合は、応答負担減少の観点については、引用文献が異なることから、拒絶の論理展開が異なることは当然となり、出願人は個別に対応検討が必要となる。そのため、引用文献が一致している場合と比較して、FAに対する応答負担の軽減というメリットの享受はできず、CSPを利用しない場合と同じ対応が必要となろう。

次に、他方の観点である、強く安定した権利については、引用文献や拒絶の論理展開が異なっていたとしても、両庁の判断を同時期に受け取って検討することができるため、CSPを利用しない場合と比較して、より強く安定した権利取得に向けた多面的な検討が出願人側でも行い

やすい状況にはなると考える。

### (3) 小 括

以上のことから、JPOの挙げるメリット②も出願人は概ね享受できているといえる。

一方、2国間のCSPに対して、出願人が同時期に両庁の何れかと第3庁とのCSPを同じ案件で利用している場合に、引用文献の一致率が低下する可能性が今回の調査で示唆された。

今後、特許審査の国際的な調和への取組みが推進されていく中で、出願人が2国間のCSPを利用した場合や、複数のCSPを併用した場合に、仮に結果として引用文献が両庁で一致しなかったとしても、メリット②を享受しうる制度設計となることを期待する。

例えば、両庁で先行技術を共有した際に、相手庁から示された先行文献を文献拒絶に用いない場合であっても、審査において考慮した旨の記載がFAにあれば、両庁の見解を反映したFAであることが認識できると共に、先に送付されたFAを参照した時点で、後に送付されてくる他庁のFAにおける引例を予測できることは、出願人の負担軽減にもつながると考えられる。

## 4.3 メリット③について

③日本国特許庁の審査官が最初の審査結果において提示した文献（引用文献及び先行技術文献）につき、米国特許商標庁への情報開示陳述書（IDS；Information Disclosure Statement）提出の負担が軽減する

第2期CSPの対象案件についてUSPTOの包装袋を確認し、“List of references cited by examiner”に、JPOから共有された引用文献の情報が記載されていることを確認した。通常は出願人がIDSの手続きを通じて提出する文献がCSPのスキームの中で米国審査官の目にも触れ、記録として残るよう取り扱われており、IDS提出の

負担が軽減するメリット③を出願人が享受できているとあってよいだろう。

## 4.4 メリット④について

④出願人が技術的に関連する一群の出願をまとめて申請した場合、日米両国の審査官は、最初の審査結果を同時期に発送することになるため、出願人は同時期に一群の出願の審査結果を得ることが可能となる

JPOのCSPの申請フォームには、まとめ申請の欄があり、関連案件についてまとめて申請できるようになっている。

しかし、第2期CSPにおいては、該当する案件がなかった。従って、本メリットの検証については割愛する。

## 4.5 まとめ

本章では、JPOが挙げる第2期CSPのメリットを掘り下げ、実態調査の結果に基づき検証を行った。結果として、国際的調和の施策を進める中で、2国間の協働的取組みに第3庁が関連する場合の影響に留意する点が示唆されたものの、検証ができたメリット①～③は、概ね、享受できているとあって差し支えないといえる。

## 5. 日米CSPに関する諸考察と協働的な特許審査に対する今後の期待

ここまで、JPOが掲げるCSPのメリットを軸として実態調査に基づく検証及び考察をし、CSPが、概ね出願人にメリットがある取り組みであるとの感触が得られたが、今回の検証を通じて、この軸に収まらない特記事項も見出された。

本章では、このような観点から、審査面、及び手続面の両面からいくつかの実態を紹介し、審査の国際的調和を更に推進し、かつ出願人の利便性の向上に寄与して使いやすいCSPとなるよう、今後の期待に触れることとする。

## 5. 1 審査面について

3. 3 節及び 4. 2 節で新規性／進歩性の判断について触れ、CSPによって、文献拒絶の判断の一致率が高くなる傾向が生じるものの、先行技術文献の調査を互いに共有したとしてもJPOとUSPTOの判断が分かれる場合があるという事実も浮き彫りになっている。ここで、両庁の判断の一致を妨げる要因を検討する。

### (1) 判断の一致を妨げる要因の考察 1

表11に、第2期CSPの各案件における、日米各庁からの新規性・進歩性拒絶の有無の対応関係を示す。

ここで、JPOとUSPTOとの間で双方の審査見解を事前に共有したにもかかわらず、最終的に出された判断が大きく異なるケースに着目する。

具体的には、JPOで新規性・進歩性拒絶が指摘されていないものの、USPTOでは進歩性拒絶が指摘された5件である（表11の丸印で示す箇所を参照）。本節において、これら5案件（以降、「特定5案件」という）を基に、審査結果の判断一致を妨げる要因を検討して考察する。

なお、第4章において米韓CSPの影響の可能性について言及したが、ここで検討する特定5案件に関しては米韓CSPが併用して申請された

表11 第2期CSPの各案件におけるJPOとUSPTOからの新規性・進歩性拒絶の有無の対応関係

|        |       |    |    | JPO   |   |       |    |
|--------|-------|----|----|-------|---|-------|----|
|        |       |    |    | 新規性拒絶 |   |       |    |
|        |       |    |    | 無     |   | 有     |    |
| [単位：件] |       |    |    | 進歩性拒絶 |   | 進歩性拒絶 |    |
| USPTO  | 新規性拒絶 | 無  | 拒絶 | 無     | 有 | 無     | 有  |
|        |       |    | 有  | 無     | 有 | 無     | 有  |
|        | 進歩性拒絶 | 無  | 拒絶 | 2     | 0 | 0     | 0  |
|        |       |    | 有  | ⑤     | 9 | 0     | 1  |
| 進歩性拒絶  | 有     | 拒絶 | 無  | 0     | 2 | 3     | 6  |
|        |       |    | 有  | 0     | 3 | 1     | 11 |

案件は1件のみであるため、米韓CSPの影響とは別の観点の考察となる。

### 1) 複数案件に共通して確認される事実

特定5案件のうち、複数の案件に共通して確認される事実が2点あった。

(事実1)：5件中4件は、JPOの拒絶理由で36条6項2号の明確性違反の指摘有り

(事実2)：5件中3件は、JPOのFAの先行技術文献の欄に、USPTO審査引例の記載有り

これらの事実について2つの事例を紹介する。表12は、特定5案件のうち、この2事例における請求項1に関する拒絶理由をまとめた表である。なお、事例1においても、事例2においても、JPOとUSPTOで審査を受けた独立請求項1が実質的に対応していた。

表12 事例1、事例2の請求項1の拒絶理由

|       |       | 事例1                | 事例2                      |
|-------|-------|--------------------|--------------------------|
| JPO   | 出願番号  | 特願2017-566111      | 特願2017-556896            |
|       | FA送付日 | 2018/9/18          | 2018/10/2                |
|       | 文献拒絶  | なし                 | なし                       |
|       | 引用文献  | なし                 | なし                       |
|       | 明確性拒絶 | 36条6項2号            | 36条6項2号                  |
| USPTO | 出願番号  | US15/270831        | US14/812987              |
|       | FA送付日 | 2018/8/28          | 2019/2/13                |
|       | 文献拒絶  | 103条               | 103条                     |
|       | 引用文献  | ・非特許文献<br>・引例Kempf | ・引例Sukumaran<br>・引例Paola |
|       | 明確性拒絶 | なし                 | なし                       |

表12に示した事例1及び2では、共通して、JPOが36条6項2号（明確性）違反の拒絶理由を指摘している（事実1）。

一方、USPTOは、どちらの事例においても、2つの文献に基づいて103条拒絶をしている。引例として用いられた特許文献（事例1の引例Kempf (US2013054761) のファミリー文献、及び、事例2の引例Sukumaran (US2009/0157799)、並びに引例Paola (2018/0136984)) は、何れも

JPOのFA内の先行技術文献調査の結果の記録の欄に記載されている（事実2）。

## 2) 判断相違の要因に関する考察

上述の事実1及び2をふまえて、JPOとUSPTOで判断を相違させる要因を考察すると、各国における請求項の捉え方の違いが考えられる。

よく知られているように、USでは、BROADEST REASONABLE INTERPRETATION基準（以降、「BRI基準」という）に基づき、請求項に記載された発明を、明細書を参酌した上で、合理的に最も広く解釈することが審査基準に明記されている<sup>9)</sup>。

特定5案件のうちの4件において、JPOの拒絶理由で明確性違反が指摘されていること（事実1）を考慮すると、これら4件の請求項の記載は、不明瞭な記載であるが故に、逆に、前述のBRI基準の下でUSPTOでは広く解釈され得るものであったとも推測される。

つまり、実質的に同一のクレームであっても、USPTOの審査においてはBRI基準に基づいて不明瞭とはされずに広く解釈されて先行技術文献調査がなされたことで、JPOではクレームが不明瞭であることを背景に採用されなかった文献が、USPTOでは103条拒絶を構成する文献として引用されて拒絶された可能性が推測される。

なお、事実2にあるように、USPTOで引用されたこれらの文献はJPOのFA内に記録されており、JPOがこれらの文献を確認していることは明らかである。つまり、CSPによって先行技術文献調査の結果は間違いなく共有されて考慮されており、各庁の調査結果の如何によらず、請求項に記載された発明の捉え方により審査結果に判断の相違が生じた可能性がある。

### (2) 判断の一致を妨げる要因の考察2

USPTOにおいては、クレームの構成要件が機能により表現されて特定されている場合には、means-plus-function（以降、「MPF」という）

クレームと判断され112条（f）の指摘を受ける。この場合、実施形態に記載された当該構成要件に対応する構造物及びその均等物に限定されてクレームの解釈がなされ審査が行われる<sup>10)</sup>。

一方、JPOにおいては、112条（f）に対応するクレーム解釈はない。従って、USPTOでMPFクレームであると判断されて112条（f）が指摘されたUS出願と、対応JP出願とにおいては、各庁のクレーム解釈の違いによって、新規性、進歩性の判断が相違する可能性、あるいは、仮に文献拒絶の判断が一致した場合であっても引用文献自体が相違する可能性が考えられる。

第2期CSPにおいて、MPFクレームと指摘された案件（以降、「MPFクレーム出願群」という）は、5件存在する。表13に、当該5件における新規性・進歩性拒絶の有無の対応関係を示す。

表13が示す通り、MPFクレーム出願群は、JPO及びUSPTOにおける新規性の判断について、5件全てが一致している。しかしながら、新規性拒絶有りの判断が一致した案件のうち、引用文献が一致する案件は、4件中1件（一致率：25%）のみであった。これは表3に示した新規性拒絶の場合の文献一致率60%に比べて低かった。

表13 MPFクレームと指摘された各案件におけるJPOとUSPTOからの新規性・進歩性拒絶の有無の対応関係

|       |   | [単位：件] |     | JPO   |   |   |   |   |
|-------|---|--------|-----|-------|---|---|---|---|
|       |   |        |     | 新規性拒絶 |   |   |   |   |
|       |   |        |     | 無     |   | 有 |   |   |
|       |   |        |     | 無     | 有 | 無 | 有 |   |
| USPTO | 無 | 拒絶     | 進歩性 | 無     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   |        | 拒絶  | 有     | 0 | 1 | 0 | 0 |
|       | 有 | 拒絶     | 進歩性 | 無     | 0 | 0 | 0 | 1 |
|       |   |        | 拒絶  | 有     | 0 | 0 | 1 | 2 |

本調査ではサンプル数が少ないため確定的なことはいえず、また、第3庁の影響など他の要因も考えられるものの、MPFクレーム出願群についての文献一致率の検証結果は、MPFクレームに代表されるようなクレームの捉え方に対する日米の取扱いの違いが文献一致率に影響を及ぼしている可能性も否定できないものであった。

### (3) 小 括

先行技術文献調査の結果を互いに共有するというCSPの特殊な特許審査であるからこそ、文献調査の能力に依らず、クレーム解釈に関わる審査基準の相違がダイレクトに影響して、引用文献の選択や拒絶の判断に相違を生じさせている可能性が見て取れた。現状では、両庁で調査結果を共有するCSPを利用したとしても、審査基準に起因する相違は通常通り存在することを、CSPを選択肢とする際に認識する必要がある。

なお、今回の研究で扱った母集団が小さいため、本章で考察した事項の各々について確定的な結論を述べることは難しいが、CSPに注目した研究によって、上述のような各国審査の相違点の考察を、文献調査能力の相違等の要因を排除して、よりクリアに行える可能性があると考えられる。特許制度の国際的調和を検討していく上で、CSPの事例は非常に有用な情報源となる可能性を秘めていると思われる。

## 5. 2 手続面について

### (1) 日米両庁への申請の一元化

現在試行されているCSPの申請手続は、出願人が第1庁と第2庁に別々に申請を行う必要があり、手続が煩雑であることは否めない。この煩雑な手続が簡素化されることが期待される。

一例として、出願人はJPOもしくはUSPTOのいずれか一方の官庁にCSPを申請し、受領した官庁が相手庁とCSP申請の可否を協議して出願人に結果通知する形が考えられる。このよう

に、受領官庁がハブとなってCSP申請手続が進むことにより、出願人の手続が一元化されるため、出願人のCSP申請手続における負担が軽減され、かつ、申請時のミスも低減にも繋がる。

また、「同時期」のFA発送を重視する出願人の観点から、受領官庁が両国のFAを取りまとめ、同日に一括して発送することも一案である。ただし、出願人の様々なニーズに合わせ、希望する場合に対応可能とされるのが理想である。

さらに、「強く安定した権利」の観点では、両国の審査で互いの引用文献が考慮されたことが目に見える形で担保されると一定の安心感を得られる。一例として、両国で共通の引用文献のリストを添付する案が挙げられる。

### (2) 申請から申請許可に至る期間の均一化

今回の実態調査では、USにおいて、申請書の提出から申請許可に至る日数が、最短で11日、最長で83日であり、最大で72日の開きがあることが分かった。該当案件の審査経過を確認したところ、申請が一度却下されると再提出の後に許可判断がなされるが、米国においては、ここでの時間のロスが大きい。

FA発送時期の早期化の観点からは、申請許可までの期間が短いことが好ましく、また、CSP案件毎に当該期間がばらつくことは、FA発送時期の予見性を阻害する要因にもなりえることはいうまでもない。

図7は、第2期のCSP申請の「許可日」を起算日とした日米両庁におけるFA発送までの期間を示したグラフである。なお、許可日はUSPTOの包袋からPetition Decisionの日付を参照した。図7に示される期間を、図4に示されたCSPの「申請日」を起算日とした場合と比べると、両庁共に、FA発送までの期間のばらつきが小さくなる傾向がある。つまり、申請書の提出から許可に至るプロセスがFA発送時期の予見性に与える影響が少なくないことが分かった。

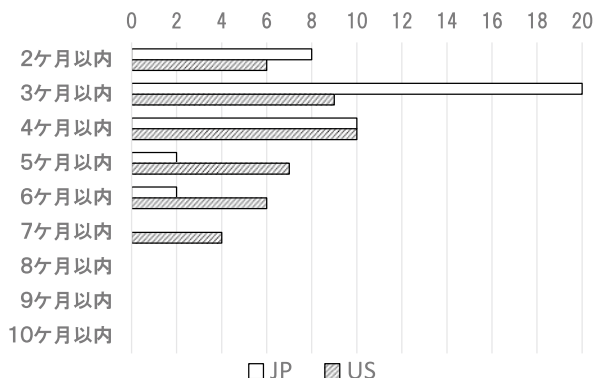


図7 FA発送までの期間（許可日計算）

ここで、申請書の提出から許可に至るプロセスに関して出願人側も注意すべきであることを述べる。我々の調査によれば、米国において、例えば、出願人がJP出願の英訳提出を怠ったことで申請が却下された案件や、出願人が提出したJP出願の請求項の英訳ミスによりUS出願の請求項との対応関係がないことを指摘されて申請が却下された案件があったことが分かった。ここから分かるように、出願人側の注意により改善可能な要因もある。CSPのメリット享受のためには、出願人も十分に注意して申請をすべきであろう。

一方、庁としても申請要件の見直しや申請フォームの簡素化により出願人のミスの低減を図ると共に、ミスがあった場合にも早々に出願人にコンタクトを取り申請許可に導くことが可能な運用として頂くことを期待する。

### 5.3 まとめ

本章では、審査面、及び手続面の双方の観点から事例を紹介し、審査の調和が更に推進され、かつ出願人の利便性が向上して使いやすいCSPとなるよう、今後の期待について述べた。

様々なメリットを備えるCSPといえども、出願人全ての期待を満たす制度設計は難しいかもしれない。しかし、出願人と両庁の双方が現状を正しく把握し、今後の制度設計と制度利用が共に正しい方向に進み、発展することを願う。

また、CSPの事例検討が、各国の審査基準の見直しの有力な材料の一つとして活用され、各国審査の国際的調和に向けた取り組みが推進されていくことを期待する。

## 6. おわりに

本論では、特許審査の国際的調和の観点から、第2期CSPの運用について、第1期CSPとの比較等を通じ実態調査を行った。

日米CSPにおいて、第1期からのフロー変更により、JPOが述べているCSPを利用した場合の4つのメリットのうち、検証不能であった「まとめ審査」を除く、3つのメリットが達成されていることを4章で確認した。その中では、米韓CSPによる影響を少なからず受けるという傾向もみられた。これは、国際的調和に向けた施策において複数国が関連する場合の本質的な課題といえるのではないだろうか。

また、5章では、上記4つのメリット以外の側面からもアプローチをして日米CSPの審査実態を掘り下げたところ、日米の両庁で同一の先行文献が参照されながらも、審査基準の違いにより日米でクレーム解釈に差が生じたことで、異なる審査結果となったと推察される事例が確認された。CSPという協働的な取り組みが、先行技術文献調査の結果と見解を互いに共有するといった特殊な状況の下でなされる特許審査だからこそ、CSP案件の調査によって、各国判断の相違の実態がより浮き彫りにされたという感触がえられた。ここから、CSPが今後も推進され、協働的な取り組みを通じて知見を得ること、そして、試行錯誤がなされていくことが、国際的調和へ向かうために必要不可欠な施策になる可能性を秘めているといえるのではないだろうか。

最後に、各企業がグローバルにビジネスを展開する昨今の情勢に鑑みれば、各国間の壁は様々な面で薄くなっていくことが時代の要求であり、その一つとして我々が係わる知的財産の

業界が国際的調和の推進により時代をリードしていくことを願う。協働的な特許審査の取り組みに関して今後も期待していきたい。

#### 注 記

- 1) 知財管理 Vol.66 No.3 pp.274~287 (2016)
- 2) 知財管理 Vol.67 No.8 pp.1143~1152 (2017)
- 3) JPO, 日米協働調査試行プログラム第1期の分析結果  
[https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/document/nichibei/01\\_bunseki\\_kekka.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/document/nichibei/01_bunseki_kekka.pdf)
- 4) USPTO, Collaborative Search Pilot Program (CSP)  
[https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-](https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp?MURL=collaborativesearch)

- 5) 特許庁ステータスレポート2020 p.52
- 6) JPO, Patent Prosecution Highway Portal Site  
<https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/statistics.html>
- 7) USPTO, USPTO Dashboard  
<https://www.uspto.gov/dashboard/patents/special.html>
- 8) JETRO, 米国発 特許ニュース 2019年10月10日 記事  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2019/20191010-1.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20191010-1.pdf)
- 9) USPTO, MPEP2111, Claim Interpretation
- 10) USPTO, MPEP2181, Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112 (f)  
(URL参照日は全て2020年4月27日)

(原稿受領日 2020年6月22日)

