

PPHやPCTを利用した特許出願に関する 日米欧三極審査比較分析

——審査の品質向上に向けて——

特許庁調整課
品質監理室*
審査企画室**

抄録 世界の特許出願件数が増加する中、日本国特許庁は特許審査ハイウェイの整備・普及や特許協力条約の活用促進により、企業の海外での円滑な権利取得を支援するとともに各国の審査負担の軽減に向け海外特許庁との協力を推進してきた。これらの仕組みは、特許庁や国際調査機関が行った審査やサーチの結果に対する信頼に基づき、他の特許庁がその結果を利用して審査を行う仕組みである。そこで日本国特許庁は、審査やサーチの結果がどのように利用され、また、利用の前提となる信頼性の改善のためにどのような方策を採り得るのかを分析するための調査を行い、日米欧の三極会合を通じて課題の共有、取組の提案を行ってきた。企業活動がより一層国際化していく中で、日本国特許庁は、検索環境の整備、品質監理、各特許庁間での審査実務の相互理解といった取組を通じて、国際的に安定した権利設定のための施策を推進していく。

目次

1. はじめに
2. PPH案件を用いた審査結果の利用性に関する調査
 2. 1 PPHの開始と発展
 2. 2 日米比較調査
3. ISRの利用性に関する調査
 3. 1 ISRの利用性への関心の高まり
 3. 2 ISR-DO三極比較調査
4. 想定される要因と課題
 4. 1 検索環境の相違
 4. 2 審査官の相違による判断・運用の相違
 4. 3 特許庁間における法令・基準等運用の相違
 4. 4 国内段階で追加された文献の妥当性
5. 今後の取組
 5. 1 検索環境の整備
 5. 2 品質監理
 5. 3 審査実務の相互理解
6. おわりに

1. はじめに

近年の特許制度を取り巻く環境は、新興国を中心とした市場の拡大や企業活動のグローバル化等を背景に大きく変化し、世界の特許出願件数は増加の一途をたどっている。

1999年に127万件であった世界の特許出願件数は、2008年には191万件に達し、10年間で約1.5倍に増加した。このうち、出願人の自国以外への特許出願件数は、1999年の52万件から2008年には84万件に増加し、全体の44%を占める状況にある。

このような状況下、日本国特許庁は、特許

* Quality Management Office, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office

** Examination Policy Planning Office, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office

審査ハイウェイ（PPH：Patent Prosecution Highway）の整備・普及、特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）の活用促進により、企業の海外での円滑な権利取得を支援するとともに、各国の審査負担の軽減に向け海外特許庁との協力を推進してきた。PPHやPCTは、特許庁や国際調査機関（ISA：International Searching Authority）が行った審査やサーチの結果に対する信頼に基づき、他の特許庁がその結果を利用して審査を行う仕組みである。そこで日本国特許庁は、審査やサーチの結果がどのように利用され、また、利用の前提となる信頼性の改善のためにどのような方策を採り得るのかを分析するための調査を行い、日米欧の三極会合を通じて課題の共有、取組の提案を行ってきた。本稿では、これら調査結果を紹介するとともに、想定される課題と、これに対して日本国特許庁が今後取り組むべき方策について論ずる。

2. PPH案件を用いた審査結果の利用性に関する調査

2.1 PPHの開始と発展

PPHは、世界的な特許出願の急増に対応するために、日本国特許庁が提案した特許審査に係る国際間ワークシェアリングの仕組みである。具体的には、PPH申請を受理した特許庁は、相手国の特許庁が特許可能と判断した審査結果や審査過程を参照することで重複作業を排除し、早期の権利設定を可能とするものである。このPPHは、日本国特許庁と米国特許商標庁が、2006年7月に両庁間で試行を開始したことを皮切りに、世界の主要特許庁に広がり¹⁾、その申請件数も伸びてきた。

PPHは相手国の特許庁が特許可能と判断した請求項と実質的に同一の請求項として申請することを要件とするため、制度開始当初より、

制度利用者からはPPHを申請すると高い割合で特許査定されることが期待された。しかし、PPH案件の審査処理が進むにつれて、最終的な特許率はPPHでない一般の案件に比べて高いものの、ファーストアクション（実体審査における最初の結果：FA）の段階では、拒絶理由通知を受けることが多いと指摘されるようになった。PPHは実質的に同一の請求項として申請することを要件とすることから、当初よりPPH案件は他庁の審査やサーチ結果の利用性を調査する対象として適していると認識されていたこともあり、日本国特許庁は、こうした指摘の確認・分析のための調査を開始した。

調査²⁾は申請件数の多い米国特許商標庁の審査結果に基づくPPH案件を中心に行った。この調査によって、米国から日本へのPPH案件は、米国を優先基礎とする日本への全特許出願と比較してみると、FAにおける特許査定率（即特許査定率）及び最終的な特許査定率がいずれも相対的に高くなってはいるものの（図1a及び図1b参照）、FA時における特許査定率は必ずしも高いとはいえず、何らかの拒絶理由が通知される割合が多いことが確認された（図2及び図3参照）。

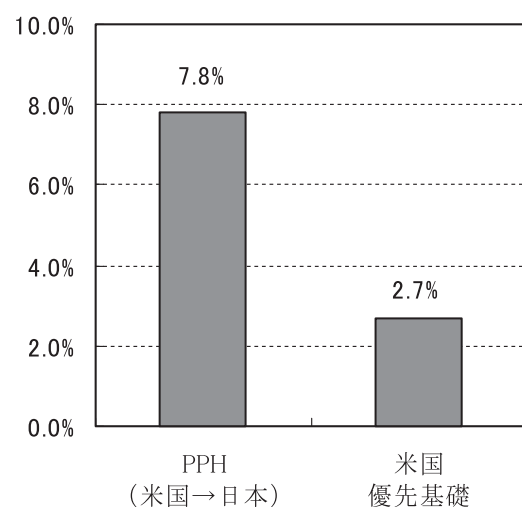


図1a 即特許査定率の比較

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

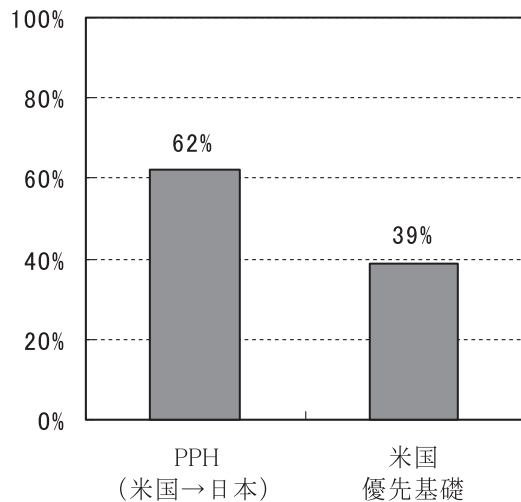


図1b 最終処分での特許査定率の比較

また、拒絶理由として、日本語の特許文献を引用した進歩性の欠如に基づく拒絶理由が通知される割合が多いことが併せて明らかになり、日米間に存在する進歩性（非自明性）の判断の相違やサーチ手法の相違がこのような審査結果の相違に影響しているのではないかとの認識が共有された。

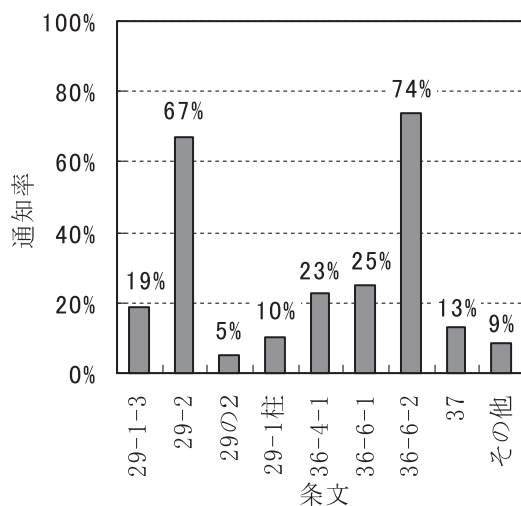


図2 拒絶理由通知における各理由の割合

(注) FAで拒絶理由を通知された案件（168件）に対する割合。図中の条文の表記は、たとえば、「29-1-3」は「特許法第29条第1項第3号」（新規性）を示すものである。

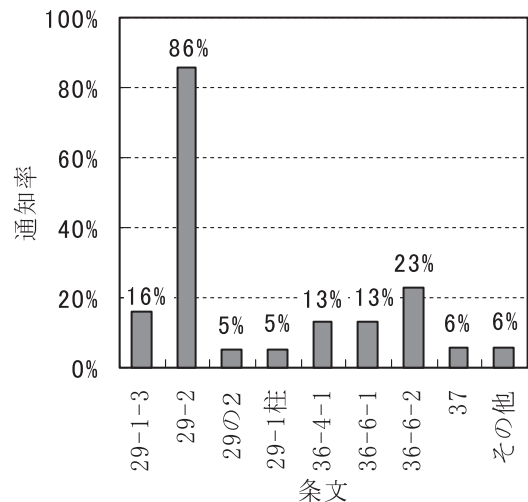


図3 拒絶査定における各理由の割合

(注) 拒絶査定とされた案件（49件）に対する割合。図中の条文の表記は図2に同じ。

一方、PPHによる国際的なワークシェアリングの促進に対する期待は各特許庁の間で更に高まり、PPH申請数の一層の増加が望まれていた。そこで、制度利用者の要望を背景にPCTの国際段階におけるサーチなどの結果（国際調査報告書（ISR：International Search Report）や国際予備審査報告書（IPER：International Preliminary Examination Report）など）（この国際段階におけるサーチなどの結果を「PCT国際段階成果物」という。）の利用性が注目され、2009年5月に東京で開催された第2回多国間PPH実務者会合においても、このPCT国際段階成果物を利用したPPHの可能性に言及がなされた。それまでに締結されたPPHは、権利設定に係る法的効力を有する審査結果のみがワークシェアリングにおける利用性に資するとの考え方に基づいていた。そこで、日本国特許庁は、この考え方の妥当性を検証するため、先のPPH案件の調査の経験を活かし、PPH申請の基礎とされてきた権利付与に係る審査結果と比較して、日米欧の三極特許庁によるPCT国際段階成果物が相対的に遜色ない程度の利用性を有するか否かの比較調査を実施した。

2.2 日米比較調査

(1) 調査方法

比較調査の対象として、PCT国際段階成果物については、その特許出願に係る発明の新規性や進歩性を否定する先行技術文献（いわゆる「X文献」や「Y文献」）が提示されておらず、一般的技術水準を示す先行技術文献（いわゆる「A文献」）のみが示されているものを対象とした。PPH案件と同様に、その国内段階においては先行技術文献の存在に基づく拒絶理由は通知されずに特許査定されることが、その出願人からは期待されるからである。

そして、PPH案件と上記の条件で対象としたPCT国内移行出願につき、次の(a)と(b)の場合に、即特許査定された割合、先行技術文献に基づき拒絶理由が通知された割合、先行技術文献に基づかない拒絶理由通知のみが通知された割合を比較した。

- (a) 米国特許商標庁による特許可能との判断に基づき日本へPPH申請された案件につき、日本国特許庁によりなされたFAの種別
- (b) 米国特許商標庁がISAとして作成したISRにおいてA文献のみが引用された案

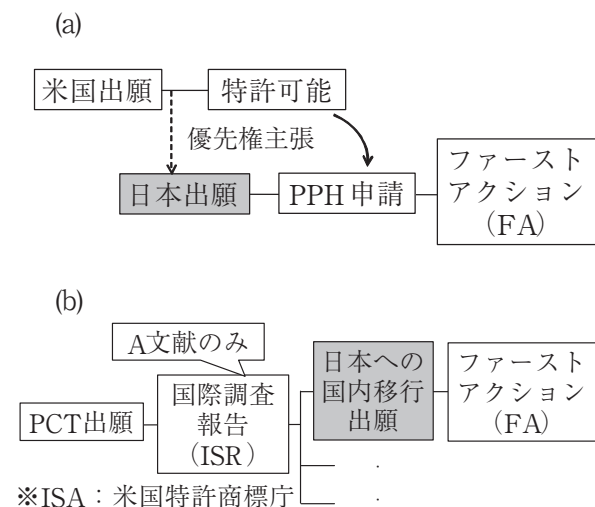


図4 比較調査の対象のイメージ

件につき、指定官庁（DO：Designated Office）としての日本国特許庁によりなされたFAの種別

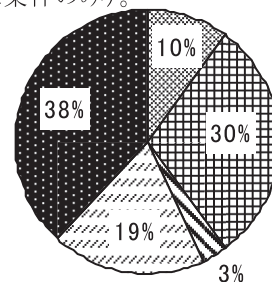
(2) 調査結果

上記調査により、(a)の場合、(b)の場合、いずれも、先行技術文献に基づいて日本で拒絶理由が通知された割合が、6～7割程度であることが判明した（図5a及び図5b参照）。

この結果、権利設定に係る審査を経て特許可能と判断された審査結果も、PCT国際段階成果物であるISRについても、その利用性は同程度であるとの結論を導き、PCT国際段階成果物もPPH申請の基礎として利用すべきであるとの共通認識が国際間で形成され、これを具現化したPCT-PPHが、2009年11月に京都で開催された日米欧三極長官会合において合意された。これにより、日本国特許庁、米国特許商標庁及び欧州特許庁のいずれかの庁が、

(a): PPH案件

※対象案件：2008年12月1日～2009年8月31日の期間に審査が行われたPPH案件168件（米国から日本へのPPH案件のみ）。

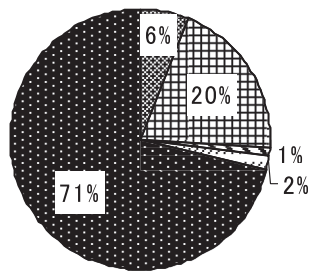


- 即特許査定
- ▨ 拒絶理由あり（先行技術文献なし）
- ▣ 拒絶理由あり（第一庁で参照した文献のみ）
- ▤ 拒絶理由あり（第一庁で参照した文献+新規文献）
- 拒絶理由あり（新規文献のみ）

図5a 日本国特許庁におけるPPH案件のFA種別の調査結果

(b): PCT案件

※対象案件: 2004年～2005年に国際特許出願され、米国特許商標庁がISAとしてISRを作成した案件集合からランダムに抽出した127件。



- 即特許査定
- ▨ 拒絶理由あり (先行技術文献なし)
- ▩ 拒絶理由通知 (A文献のみ)
- ▧ 拒絶理由あり (A文献+新規文献)
- 拒絶理由あり (新規文献のみ)

図5b 日本国特許庁におけるPCT案件のFA種別の調査結果

国際調査機関として作成した見解書(WO/ISA: Written Opinion of the International Searching Authority)や国際予備審査機関(IPEA: International Preliminary Examining Authority)として作成した見解書(WO/IPEA: Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority)もしくはIPERにおいて、「特許性がある」との判断が示された場合に、当該三庁のいずれに対してもPPHを申請することができることとなった(欧州特許庁が作成したPCT国際段階成果物を利用した欧州特許庁へのPPH申請を除く)。ここでいう「特許性がある」とは、「新規性」、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」という3つの観点において、いずれも肯定的な見解が示されることである。

一方、上記調査の結果から、庁間でFAの審査結果が異なることの要因について、さらなる調査が必要であることが認識された。

3. ISRの利用性に関する調査

3. 1 ISRの利用性への関心の高まり

PCTは、ISAがISRを作成し、これを各DOが利用する仕組みであり、国際的なワークシェアリングの機能を果たす一面を持っており、すでに特許の国際出願制度として30年以上の歴史をもつ。そして特許出願件数のめざましい伸びが示すように、世界規模での特許取得のための手段として今後も発展するものと期待されている。

2009年には、ISRの利用性向上等の観点からPCT改革の提案がWIPO事務局より提示され、現在PCT国際機関会合やPCT作業部会等で議論が行われている。現在は、①国内段階での繰り返しサーチの原則不実施(ISAとしてサーチを行ったPCT出願が自国の国内段階に移行した場合、国際段階と同じサーチを国内段階で繰り返して実施しない)や、②第三者による情報提供制度(国際公開された特許出願を見て、これに対して異議のある第三者にも関与できる機会を与えるべく、情報提供を行うことができる制度)等の利便性や品質の向上に関する具体的な議論がなされている。

例えば上記①の提案のとおり、国内段階での繰り返しサーチを原則として実施しないことは、国際的なワークシェアリング効果を高める効果を有するものであり、この点からもISRの利用性の向上に対する国際的な関心の高まりが見られる。

3. 2 ISR-DO三極比較調査

従来から、三極間では、サーチ結果の交換あるいはワークシェアリングの観点から、PCT国際段階成果物の利用性に関する調査・分析が行われてきたが、特に近年では、これに特許審査の品質の維持・向上の観点も加わってきてい

る。日本国特許庁は、2007年4月に品質監理室を設置し、特許審査の品質の維持・向上の観点から、種々の取組を行っており、その一環として、PCT国際段階成果物の利用性に関する調査・分析を行い、その結果を三極会合において紹介してきた³⁾。

(1) ISRの利用性に関する三極比較調査(調査1)

三極各特許庁が作成したPCT国際段階成果物と、国内段階における審査結果との差異について調査を行い、2009年11月の京都会合において結果を発表した。以下にその内容を紹介する。

1) 調査対象

2004~2005年のPCT出願であって、三極各特許庁をISAとしてA文献のみのISRが作成され、その後、三極各特許庁をDOとしてFAの結果が示された特許出願を無作為に抽出して調査対象とした⁴⁾。ISRにA文献のみが記載されていることから、国内段階においては、審査対象が変更されない(例えば、クレーム補正がない)限り、先行技術文献に関する拒絶理由を通知されることなく特許されることが期待される。

ISAが日本国特許庁の場合(ISA=JP)における調査対象の選定過程は、以下のとおりである。また、ISAが米国特許商標庁(ISA=US)の場合も同様⁵⁾である。

- ① 2004~2005年のPCT出願でDO=JP, FA済かつISA=JPを選択
- ② ①から無作為抽出, A文献のみ引用を選択(ISA=JP/DO=JP)
- ③ ②のпатентファミリー照会, DO=US, FA済を選択(ISA=JP/DO=US)
- ④ ②のпатентファミリー照会, DO=EP, FA済を選択(ISA=JP/DO=EP)

2) 調査方法

三極各特許庁が作成したISR(A文献のみを提示)と、対応する各国特許出願の国内段階に

おけるFAとを比較調査した。また、各国のFAで先行技術文献に基づく拒絶理由が通知された場合、引用された文献の種別を分類調査した。

3) 調査結果

図6a及び図6bは国内段階における先行技術文献の引用状況を示す。国際段階と国内段階とが異なる特許庁により行われる場合、一定の割合で、新たな文献に基づくFAが行われている(国際段階と国内段階との不一致)。このことは、ISAが日本国特許庁、米国特許庁の場合だけでなく、図には示していないものの、ISAが欧州特許庁の場合においても同様であった。

また、国際段階と国内段階とが同一官庁により行われる場合であっても、国内段階で、新たな文献に基づくFAが行われる場合がある。これは、日本だけでなく、米国でも同様であった。欧州においてはこの傾向は小さくなっているようであるが、これは、欧州特許庁の補充的欧州調査に関する審査実務⁶⁾によるものと考えられる。

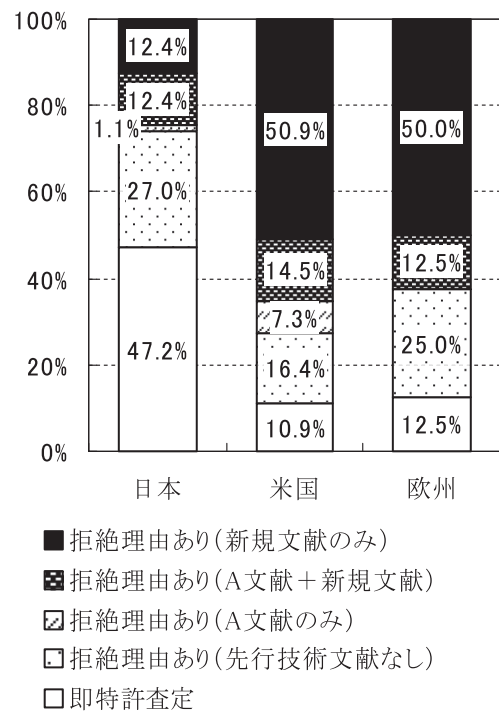
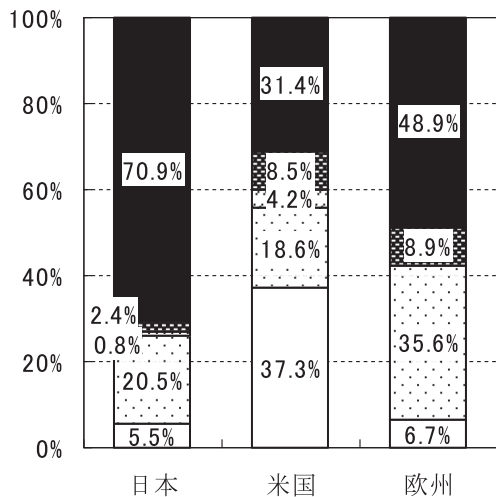
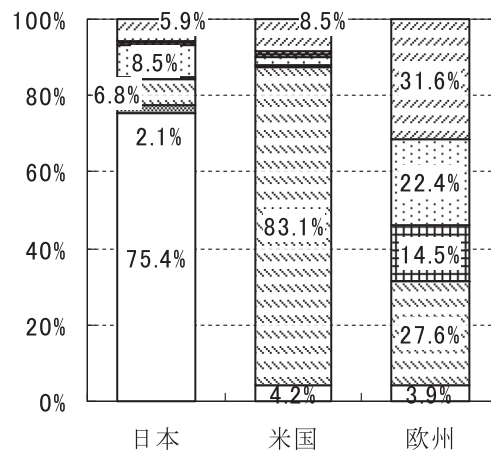


図6a 国内段階における先行技術文献の引用状況 (ISA=JP: A文献のみISR→三極)



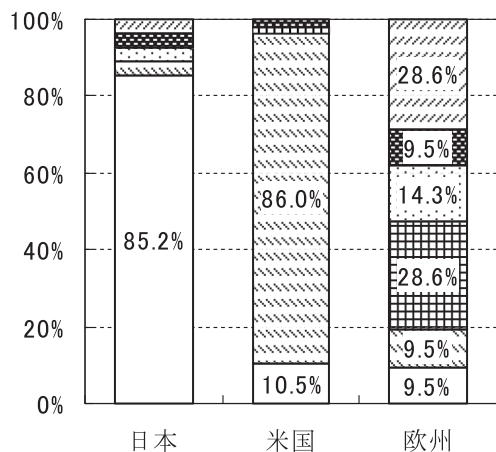
- 拒絶理由あり(新規文献のみ)
- ▨ 拒絶理由あり(A文献+新規文献)
- ▧ 拒絶理由あり(A文献のみ)
- 拒絶理由あり(先行技術文献なし)
- 即特許査定

図6b 国内段階における先行技術文献の引用状況 (ISA=US: A文献のみISR→三極)



- ▨ 非特許文献(日本語以外)
- ▧ 特許文献(JP,US,EP,WO以外)
- WO特許文献(日本語以外)
- ▨ EP特許文献
- ▨ US特許文献
- ▨ 日本語非特許文献
- JP特許文献

図7b 新たな先行技術文献の内訳 (ISA=USの場合)



- ▨ 非特許文献(日本語以外)
- ▧ 特許文献(JP,US,EP,WO以外)
- WO特許文献(日本語以外)
- ▨ EP特許文献
- ▨ US特許文献
- ▨ 日本語非特許文献
- JP特許文献

図7a 新たな先行技術文献の内訳 (ISA=JPの場合)

図7a及び図7bは新たな先行技術文献の内訳を示す。各国とも自国特許文献を追加引用する割合が高く、日本では日本語特許文献を、米国では米国特許文献を主として引用している。

以上の調査結果を踏まえ、本発表では以下の三点を指摘した。

① 先行技術データベースとサーチシステムを更に拡充、改善するべきであり、特に外国文献サーチを強化するために行うべきである(要約だけでなく一次文献を含めるようにすべきである)。

② 国内特許出願の実体審査の改善が、結果としてISRの品質向上につながる。ISRの改善にのみ取り組んでも、各特許庁が直面している問題の本質的解決とはならない。

③ 国際段階と国内段階とが同一官庁により行われる場合であっても、判断結果に相違が少なからずある。この相違が審査官の相違によるものであるか否かについて結論を出すためには、更なる調査が必要である。

(2) 日本国特許庁による国際段階と国内段階の審査結果に関する調査（調査2）

調査1で、国際段階と国内段階とが同一官庁により行われる場合においても判断結果が相違する要因について更なる調査が必要とされた。そのため、日本国特許庁における傾向を確認するため追加調査を行い、2010年6月のワシントン会合において結果を発表した。以下に、その発表内容を紹介する。

1) 調査対象

調査1の基礎データを追加調査するとともに、ISA=JP/DO=JPについて、そのサンプル規模を増加した（187件）⁷⁾。

2) 調査方法

日本国特許庁がISR作成・FAともに行ったケース（ISA=JP/DO=JP）について、ISR（A文献のみを提示）と対応する国内段階におけるFAとに差異が生じる原因として、①ISR作成時の未公開先願、②FA前のクレーム補正、③審査官の異同についての比較調査を行った。

3) 調査結果

①未公開先願⁸⁾及び②FA前のクレーム補正⁹⁾については、いずれも影響は比較的小さい一方、③審査官の異同による影響が比較的大きいことが明らかになった。図8は、ISR作成とFAとが同じ審査官により行われる場合は13%、異なる審査官により行われる場合は46%の割合で、国内段階において新たな文献に基づくFAが通知されていることを示している。

また、以上の結果はISRとFA、すなわち一次審査結果とを比較したものであるが、最終処分結果とについても比較を行った。

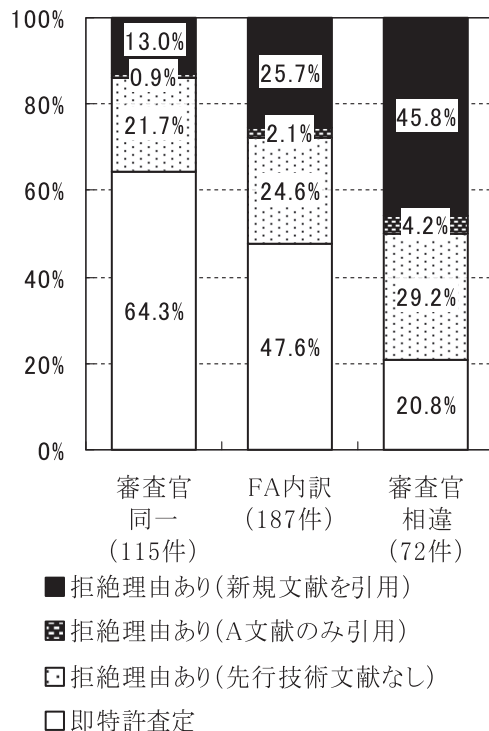


図8 審査官の異同の影響

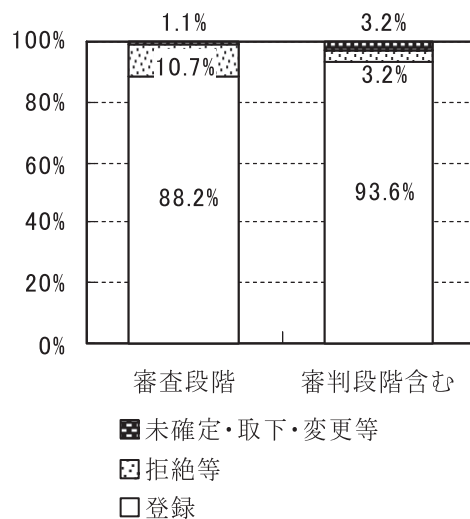


図9 最終処分結果（A文献のみISR）

図9は、国際段階と国内段階とが日本国特許庁であって、A文献のみが示されたISRに対応する国内特許出願の最終処分結果を示したものである。図9に示すように、ISA=JP/DO=JP：187件のうち、88%（審判結果まで考慮す

れば94%)の特許出願は最終的に特許登録されている。

また、図10に示すように、新規文献を用いてFA拒絶理由が通知された特許出願48件に注目すると、そのうち67% (審判結果まで考慮すれば83%)の特許出願は最終的に特許登録されている。

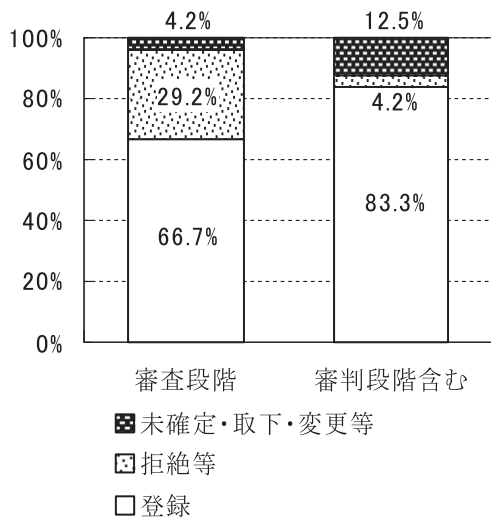


図10 最終処分結果 (A文献のみISR, FAで新規文献引用)

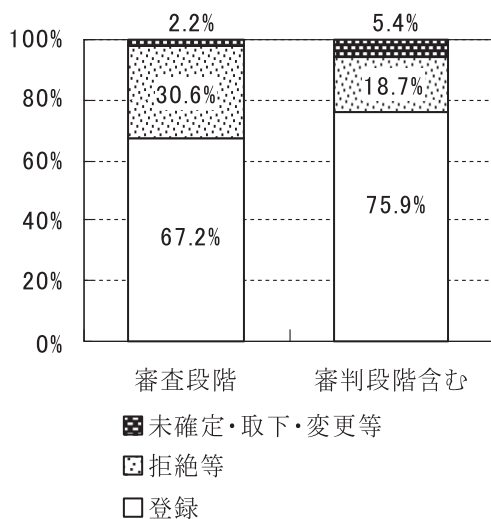


図11 最終処分結果 (X, Y文献つきISR)

なお、図11に示すように、A文献でなくX文献及び/又はY文献が提示されたISRでのISA

=JP/DO=JP:369件の場合は、67% (審判結果まで考慮すれば76%)の特許出願が最終的に特許登録されている。

以上のように、最終処分結果との比較では、9割近くの特許出願が最終的に特許登録されていることから、即特許査定率が約48%であることに鑑みると (図8参照)、国内段階で追加された先行技術文献の妥当性について検討が必要であるとの認識が共有された。

(3) 調査2の結果に基づく追加調査 (調査3)

国際段階と国内段階とがともに日本国特許庁により行われる場合の判断結果の相違に関し、最近の傾向について確認するため、更なる調査を行った。

1) 調査対象

日本国特許庁において2008~2010年にISR作成とFAの両方が行われた特許出願 (2,830件) について無作為抽出を行い、A文献のみのISRが作成されたもの (ISA=JP/DO=JP:242件) を調査対象とした。

2) 調査方法

調査2と同様に、日本国特許庁がISR作成・FAともに行ったケース (ISA=JP/DO=JP) について、両判断に関する比較調査を行った。また、A文献のみのISRが作成された242件のうち、先行技術文献に基づくFAが行われた特許出願176件の中から、技術分野を考慮して120件抽出し、国際段階と国内段階とで判断が異なる理由を調査した。

3) 調査結果とその分析

国際段階と国内段階との差異について、最近の状況 (2008~2010年のデータ) を確認すると、2004~2005年の状況と比べて先行技術文献に基づいたFAが行われるケースは、図8のFA内訳に示される約28%から図12のFA内訳に示されるように約15%に減少している。その要因として、①ISRとFAの担当審査官が同一である割

合が増加していること、及び、②ISRとFAの担当審査官が異なる場合においても、審査結果が異なる割合が低下していることが考えられる。後者については、図8及び図12の審査官相違のグラフに示されるように、審査官が異なる場合に新規文献が引用される割合が46%から22%に減少しており、審査官が異なることによる影響が縮小傾向にあることが分かる。

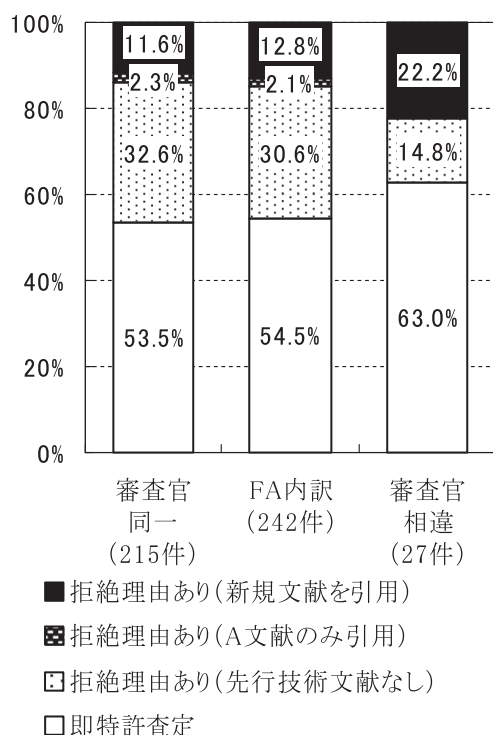
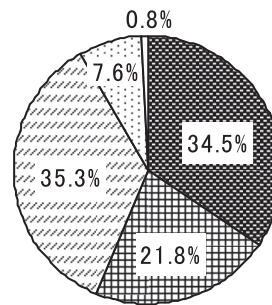


図12 審査官の異同の影響（最新値での確認）

また、国際段階と国内段階とで判断が異なる要因については、上記120件を対象とした調査結果の図13に示すように、両段階で審査官が相違する場合と同じである場合とを合わせて、国際段階の要因（ISR時のサーチ+ISR時の先行技術文献の認定）56%、国内段階の要因（FA時の認定・判断）35%、その他の外的要因（FA前の補正+未公開先願の存在）9%という結果が得られた¹⁰⁾。



- ISR時のサーチ
- ISR時の先行技術文献の認定
- FA時の認定・判断
- FA前の補正
- 未公開先願の存在

図13 国際段階と国内段階とで判断が異なる要因

4. 想定される要因と課題

以上のPPHやPCTに係る調査結果から、特許庁ごとに、また、同一特許庁においても審査官の相違等により審査やサーチの結果に差異が生じていることが確認された。この差異の問題は、PPH案件のような国内審査の結果の利用性、及びISRの利用性に共通していると考えられる。

これらの審査結果やISRの利用性の向上のためには、審査やサーチの結果の差異が解消されることが好ましい。そこで、これらの差異の要因として想定される主なものを列挙するとともに、その要因について考察する。差異の生じる要因としては、前述の調査結果から明らかになったものも含め、以下の事項が考えられる。1) 検索環境の相違、2) 審査官の相違による判断・運用の相違、3) 特許庁間における法令、基準等運用の相違、4) 国内段階で追加された文献の妥当性。

4.1 検索環境の相違

調査1によると、国際段階と国内段階とが異なる特許庁の場合は、日本及び米国の国内段階で新規に追加される先行技術文献はそれぞれ自

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

国の文献が最も多かった。このことは、PPH案件を対象とした調査でも同様の結果となっていることが判明している。

各特許庁審査官にとって、文献を精読して記載された技術内容を理解し、引用発明を認定する作業を最も行いやすい言語はやはり母国語である。しかも、各特許庁における検索システムは、自国文献のデータベースを検索する機能が最も充実していると考えられるため、審査官が最初に把握する適切な先行技術文献は自ずと自国文献となることが多いと想定され、調査1の結果はこの想定を主として反映しているものと考えられる。

一方、先行技術データベース、とりわけ各特許庁における外国文献データベースの充実度は、サーチの結果にも影響する。そのため各特許庁で協力してデータベースの範囲を揃えたり、サーチツールの機能を共通化したりするなどの取組によって解消すべきである。

また、各特許庁でサーチに用いる分類が異なることもサーチの結果に影響しうるため、共通の分類の策定に向け、各特許庁が協力を進めるべきである。

4. 2 審査官の相違による判断・運用の相違

調査2の図8や調査3の図12に示すように、国際段階と国内段階とが同じ特許庁の場合でも、審査官が相違することによって、結果に差異が生じる可能性が大きくなることが分かった。このような差異は、審査官ごとにサーチ戦略、クレームや先行技術文献に記載された発明の認定や、記載要件の判断等のばらつきを要因としているものと考えられる。そして、これらの要因は、同一特許庁における審査官間のみならず、他国の審査官との間にも同様に内在していると考えられる。

これら要因の解消に向け、日本国特許庁はサーチ戦略について、近年同じ技術分野を担当す

る審査官どうしの情報共有を進める取組を進めているほか、審査官どうしの協議を励行することによって発明の認定や記載要件の判断のばらつきを抑える取組を進めており、3. 2 (3) で述べたように、その差異は縮小しつつある。

また、異なる特許庁の審査官については、審査官協議やPPHを通じて、相互の判断・運用の理解をすすめる、各特許庁はそのばらつきの収束を図る努力を続けるべきである。

4. 3 特許庁間における法令・基準等運用の相違

各特許庁の法令、基準等の運用の相違は審査の結果に直接的な影響を与える。この問題の解決にあたっては、他庁との法令・基準及び実務運用の調和を含めた協力が必要となる。

4. 4 国内段階で追加された文献の妥当性

調査2により、国内段階で追加された先行技術文献の妥当性について検討が必要であることが認識され、また、調査3の図13に示されるように、国際段階と国内段階とで判断が異なる要因のうち、国内段階の要因は35%であったことが判明した。

このことは、たとえISAが十分なサーチを行った結果A文献のみのISRを作成したとしても、国内段階において妥当性の劣る先行技術文献を引用したFAが行われる可能性があることを示唆している。

同様のことは、国内段階が日本国特許庁以外である場合でも発生していると考えられ、例えば日本国特許庁が十分なサーチに基づくISRを作成したとしても、他庁での国内段階において、ISRで引用された文献より妥当性の劣る先行技術文献を引用したFAが行われる可能性がある。

追加される先行技術文献の妥当性は、審査結果の差異の分析において前提となる要素であることから、各特許庁における品質監理の観点か

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ら、今後更なる調査が必要である。

以上、考えられる4つの要因について考察した。これら要因の問題改善にあたっては、各特許庁における取組が可能なものと、他庁との協力が必要なものがある。例えば、機械翻訳の導入による多言語サーチの実施等サーチ環境を整備することや、品質監理の強化による庁内運用のばらつきの縮小といった取組は、各特許庁において取組が可能である。また、分類の共通化や各特許庁間の運用の差異の縮小は、国際的な取組が必要と考えられる。

5. 今後の取組

各国で国際的に安定した権利の付与が行われるためには、各特許庁が、他庁のサーチ・審査結果を利用し得るように、その情報へのアクセス性を高めるツールを各国で共有するとともに、各特許庁間のワークシェアリングの仕組みを確立していくことが重要である。各特許庁が、他庁のサーチ及び審査のプロセスを参照しつつ、そのサーチや審査の結果の妥当性を検討し、妥当であると判断される部分についての重複作業を排除し、さらに、こうした検討において、妥当でないと判断される部分が極力少なくなるような仕組みを確立する必要がある。そのため、日米欧中韓の五大特許庁が行っている五庁プロジェクト¹¹⁾や国際審査官協議などの取組を進めることが必要であり、これら取組により、日本国特許庁の審査結果が各国で安定的に受け入れられ、日本で付与された権利が国際的に安定なものとなることを目指している。このことは、特許庁間のワークシェアリングのみならず、日本企業の海外での円滑な権利取得の支援にも繋がるものと期待される。

以下では、国際的に安定した権利の付与のため、4. で考察した要因の問題改善に向けた日本国特許庁の取組について述べる。

5. 1 検索環境の整備

(1) 五庁における取組

世界の特許文献数が急増する中で、これらを効率的に検索可能とするためのより詳細な分類体系を整備する必要がある。そこで、五庁では、共通ハイブリッド分類(CHC: Common Hybrid Classification)プロジェクトを推進している。CHCプロジェクトとは、各特許庁が独自に採用している内部分類を用いて、国際特許分類(IPC: International Patent Classification)を細分化させることを目的としたプロジェクトであり、各技術分野において各特許庁の内部分類(具体的には日本のFI [File Index], 欧州のECLA [European Classification])のうち、より世界の特許文献の検索に適している分類を五庁の共通分類、及び、IPCとして採用するものである。

これに加えて、五庁では「共通文献」と「共通サーチ・審査支援ツール」の二つの基礎プロジェクトを推進している。「共通文献」のプロジェクトは、各特許庁審査官が同一の文献データ範囲にアクセスできるよう協力してサーチデータベース環境を整備することを目的としており、「共通サーチ・審査支援ツール」のプロジェクトは、各特許庁審査官が同等のサーチ結果を得ることができるよう審査・サーチツール環境を整備することを目的としたものである。今後、これらの議論が進展し、各特許庁のサーチに関するインフラが揃うことによって、サーチ結果のばらつきの抑制につながることを期待される。

(2) 機械翻訳導入による外国特許文献検索システムの充実化

日本国特許庁においては、外国特許文献、特に中国・韓国文献の急増に対応するため、機械翻訳(中→日、韓→日など)を利用した外国特

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許文献のデータベースの構築と、これらを効率的に検索できる外国特許文献検索システムの開発が計画されており、これにより世界の特許文献を多言語横断的に検索できる環境が整う予定である。

5. 2 品質監理

(1) 品質監理の充実

日本国特許庁においては、2011年度より品質監理に関する施策を強化している。すなわち、ユーザー評価の充実、品質評価手法や指標の開発に中長期的に取り組み、そのために必要な体制の整備を行っている。この取組により、日本国特許庁内における審査の品質の向上、運用のばらつきの縮小を目指す。

(2) 審査の品質評価指標についての三極共同研究

また、三極を中心とした国際的な取組の一環として、審査の品質評価指標（メトリクス）に関する三極共同研究が現在進行中である。この研究は、日本国特許庁が行った前掲調査1と同様な手法により三極各特許庁が作成したISRと各国内段階との判断の相違を比較調査するものであり、2011年11月までに、欧州特許庁も含めた三極のPCT出願を対象とした研究成果の第一弾を公表することが計画されている。

この研究により、三極特許庁間で審査結果にいかなる差異が生じているかを明らかにすることが期待される。

5. 3 審査実務の相互理解

(1) 基準・実務の比較研究

五庁では、各国の審査基準や運用基準を比較研究してカタログにまとめ、これを相互に理解しようという異なる実務のカタログのプロジェクトに取り組んでおり、2011年末の五庁会合後に成果を公表することが予定されている。さら

に、この成果を、審査の品質評価指標についての三極共同研究の成果と統合することで、こういった差異が各特許庁の品質のばらつきにより生じているのか、運用の差異により生じているのかを明らかにすることが期待される。これは、日本国特許庁内の品質監理促進に貢献するのみでなく、各特許庁間の運用の差異縮小にも貢献するものである。

(2) 国際審査官協議

審査実務のレベルで運用が調和し、上記の各取組が実効のあるものとなるためには、各国審査官が相互理解を深め、相互信頼を築くことが重要である。そのために、日本国特許庁は、国際審査官協議を推進しており、同じ技術分野を担当する各特許庁の審査官が、共通の実案件を用いてサーチや審査実務などを直接議論することによって、互いの実務の理解と調和を図っている。この協議は、二国間の取組として行うばかりではなく、五庁の審査官が一堂に会し、自国のサーチや審査手法を共有し、議論する国際審査官ワークショップが、五庁の取組の一つとして行われている。

(3) 研修相互参加

各国の審査基準や運用基準に対する理解を深めるため、各特許庁の研修に審査官が相互に参加するプロジェクトを実施している。

6. おわりに

日本国特許庁が行ってきたPPH案件やISRの利用性に関する調査・分析を紹介するとともに、取り組むべき方策について論じてきた。今後、企業活動がより一層国際化していく中で、運用の調和を図りつつ、PPHやPCTという国際的なワークシェアリングの仕組みの実効性を更に高めていく必要がある。日本国特許庁は、その審査に対する高い信頼性を背景とした国際

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

的に安定した権利設定のための施策に今後も引き続き取り組んでいく。

注 記

- 1) 2011年7月1日現在、日本が締結しているPPH相手先は、締結順に、米国、韓国、イギリス、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリア、シンガポール、ハンガリー、カナダ、欧州（欧州特許庁）、スペイン、スウェーデン（PCT-PPHのみ）、メキシコの15の国・地域に及ぶ。
- 2) 日本国特許庁が受け付けたPPH案件の全件を対象に、2007年9月20日から「ハイウェイ案件審査結果分析シート」を記録する運用を開始。その結果が日本国特許庁内で報告された。
- 3) なお、三極共同研究においては、更なる比較研究が現在進行中であり（5.2(2)参照）、その成果は、2011年11月に公表予定である。現時点までの研究成果の公表については、米国特許商標庁からは了承を得ている。
- 4) 日本においては、A文献のみの国際調査報告は全体の約3割である。
- 5) なお、調査1におけるサンプル規模は以下のとおり。
ISA = JP (3,597件)
① ISA = JP/DO = JP…89件
② ISA = JP/DO = US…55件
③ ISA = JP/DO = EP…16件
ISA = US (5,311件)
① ISA = US/DO = JP…127件
② ISA = US/DO = US…118件
③ ISA = US/DO = EP…45件
- 6) 欧州特許庁審査便覧B部第II章4.3参照。欧州特許庁が指定官庁又は選択官庁として行動するPCT出願は欧州特許出願とみなされ、ISRが入手可能なときはISRが欧州報告書の代わりとなり、補充的欧州調査報告書が作成される。この場合、一定の条件のもとで補充的欧州調査報告

書が省略され、例えば欧州特許庁が国際調査機関となった国際特許出願については、補充的欧州調査報告書は作成されない。なお、日本国特許庁が国際調査機関となった国際特許出願については、補充的欧州調査報告書が作成され、調査手数料が減額される。

- 7) その他、調査1の基礎データにおける優先権基礎国内特許出願 - PCT出願のケースを除外する見直しを行った（その結果、DO = US及びDO = EPではサンプル規模が減少したが、調査結果の傾向に大きな変化は見られなかった。）。
- 8) 未公開先願の存在が問題となったケースは、ISA = JP/DO = JP : 187件のうち2件（1%）であった。ただし、技術進歩の速い分野では未公開先願の引用割合が高く、ISR作成時の未公開先願の存在を無視することはできない可能性も考えられる。例えば、磁気抵抗ランダムアクセスメモリ分野では39.0%、二次電池では31.6%、エレクトロルミネッセンスでは27.9%の未公開先願が引用されている。
- 9) FA前に実質的なクレーム補正があったケースは、ISA = JP/DO = JP : 187件のうち2件（1%）であった。
- 10) なお、この調査では、ISRでA文献のみが引用され、かつ、FAで先行技術文献に基づく拒絶理由が通知されたケースを対象としており、その他の類型については調査を行っていない。例えば、ISRでX、Y文献が引用されたケースや、FAで先行技術文献に基づく拒絶理由が通知されなかったケースについては調査を行っていない。
- 11) 日米欧中韓の特許出願上位5つの特許庁（五庁）による会合が2007年の第1回長官会合以降開催されている。分野別に3つの作業部会（WG1：分類、WG2：情報技術関連、WG3：審査関連）が設置され、ワークシェアリングを推進するため10の基礎プロジェクトにおいて実務者間で議論が進められている。

（原稿受領日 2011年7月15日）