

PCT出願の国際段階における補正等手続の有効性に関する考察

国際第2委員会
第3小委員会*

抄 録 特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願（PCT出願）において、各国への移行前により特許性を高めるための手続として、19条補正、34条補正及び国際予備審査制度が設けられている。しかしながら移行国での審査におけるそれら手続の有効性については、これまで客観的に把握することができていなかった。そこで、当小委員会は、国際段階における補正及び国際予備審査請求制度がどの程度、移行後の審査において有用なものであるか把握するため、19条補正、34条補正、及び国際予備審査結果と米・欧・中各特許庁での国内段階の審査における、特許性判断の共通性等について調査・分析を行った。

目 次

1. はじめに
2. 調査対象と分析方法
 2. 1 調査対象
 2. 2 分析方法
3. 調査結果と分析
 3. 1 国際予備審査請求の有効性について
 3. 2 国際段階の補正の有効性の検討
 3. 3 中国の調査結果について
4. 国際段階における補正等の手続の活用に関する考察
5. おわりに

1. はじめに

当小委員会では2008年度から2010年度にかけて、PCT経由の特許取得プロセスにおける国際調査報告（ISR：International Search Report、以下、「ISR」と呼ぶ。）の有用性を検証することを目的として、日米欧の三極特許庁で受理されたPCT出願について、三極特許庁が国際調査機関として作成したISRと、国内段階に移行した後の三極特許庁での審査における特許性判断

及び先行技術文献の比較などを行った（知財管理61巻（2011年）／4号／549頁、以下、「2010年度調査結果」と呼ぶ。）。2010年度調査結果によれば、特許性の判断についてISRが否定的であった場合にそのままの請求項で国内移行すると、やはり高い割合で特許性が否定される傾向が確認された。

ところでISRにおいては、常に肯定的な結果が得られるとは限らないのは自明のことである。PCTの制度上はそのような事態を想定して、19条補正、34条補正、及び国際予備審査等の手続（以下、「国際段階における補正等の手続」と呼ぶ。）が設けられている。かつては優先日から19月を経過する前に国際予備審査を請求しない場合、国内移行のための期限は20月であったが、2002年のPCT条約22条の改正により、国際予備審査請求の有無にかかわらず優先日から原則30月になった。また2004年1月1日以降の国際出願日を有する国際出願においては、国際

* 2011年度 The Third Subcommittee, The Second International Affairs Committee

調査の段階で特許性に関する見解書も作成されるようになった。したがって、これらの改正以前はPCT出願人の約8割が、特許性に関する見解を得るため、また10ヶ月の猶予を得るため、国際予備審査を請求していたが、改正後はこれらのメリットが小さくなったため近年では国際予備審査請求の件数は徐々に減少傾向にある¹⁾。

そこで当小委員会では、国際段階における補正等の手続きが、移行後の審査においてどれほど有効に機能するのかを定量的に把握することを目的として、米欧中の各特許庁への移行案件を対象に本調査を実施した。

本稿は、国際第2委員会第3小委員会において、永野大介（2011年度副委員長：パナソニック）、吉岡章夫（日本電気）、飯塚敬子（2011年度WGリーダー：楽天）、三宅祐輔（東芝）、阿部豊隆（日本マイクロソフト）、伊藤嘉広（富士フイルム）、木曾伊織（シーメンス・ジャパン）、熊切謙次（日立製作所）、伊藤淳一（ユニ・チャーム）が作成した。

なお、以下では、移行国官庁（DO）が米国特許商標庁（USPTO）の場合はDO（USPTO）、移行国官庁（DO）が欧州特許庁（EPO）の場合はDO（EPO）と表記する。また、国際予備審査報告（International Preliminary Examination Report）をIPERと呼ぶ。

2. 調査対象と分析方法

2.1 調査対象

国際段階における補正等の手続きの有用性を調査するため、2010年度調査結果で調査対象外とした国際段階で補正を行っている案件を分析することにした。しかしながら、先行的に少数のサンプル調査を行ったところ、国際段階で補正を行っている案件が少なく、統計的なデータを取得することが難しかった。

そこで、2004年以降に国際出願された案件

（PCT条約22条改正後の案件）のうち、国際予備審査を請求した案件は、ISRにおける見解に対して、国際段階における補正等の手続きを行っている可能性が高いことに着目し、以下の条件に合致する案件に調査範囲を広げることにした。

(1) 一次抽出

2011年6月時点で公開されていた、以下の条件に合う案件を234件抽出した。

① 2005年に日本を受理官庁とする国際出願であること。この条件は、出願番号から特定した。

② 国際予備審査請求を行っていること。この条件は、WIPOのPATENTSCOPEにおける書誌的事項（PCT Biblio Data.）に“Chapter 2 Demand Filed :”の欄が掲載されているかで特定した。

③ 少なくともUSPTO及びEPOの国内段階に移行していること。この条件は、WIPOのPATENTSCOPEのNational Phaseを確認することにより特定した。

(2) 二次抽出

次に、国際段階における補正等の手続きにより肯定的見解を受けることの有効性を調査するため、上述の一次抽出結果234件について、WIPOのPATENTSCOPEからIPERを確認し、少なくとも請求項1に対するIPERが肯定的見解となっている案件を111件抽出した。

なお、抽出した111件についてはすべて、日本国特許庁（JPO）が国際調査機関及び国際予備審査機関として、ISR及びIPERをそれぞれ作成していた。そのため、本年度調査におけるISR及びIPERはそれぞれ特別な断り書きがない限り、JPOが国際調査機関及び国際予備審査機関として作成したものである。

後述の分析を進めるにあたって、比較データを求めるために対象案件を抽出したが、その特定方法については、次節で説明する。

2. 2 分析方法

国際段階での補正等の手続きの有効性を調査するために、上述の111件に対して、以下の3点の分析を行った。

なお、公開データを確認するための調査ツールとしては、主として、WIPOが提供するPATENT SCOPE、USPTOのPublic Pair、EPOのesp@cenet及びepo line等を使用した。

また、ISR及びIPERにおいて、調査対象となる請求項の新規性及び進歩性が“有”と判断された場合を肯定的見解とし、新規性又は進歩性が“無”と判断された場合を否定的見解とした。同様に、各国移行後の各国の審査において、新規性及び進歩性に関連する拒絶が存在しない場合を肯定的見解とし、新規性又は進歩性に関連する拒絶が存在する場合を否定的見解とした。なお、記載不備等、ISRやIPERの調査結果と関連のない拒絶理由のみの場合は、肯定的見解として扱った。

また、案件によっては、ISRにおいて請求項1に否定的見解を受けたものの、ISRにおいて、肯定的見解を受けた従属項に限定補正を行うことによりIPERにて肯定的見解を受けている場合もあった。このような場合は、ISRでは肯定的見解を受けたものとみなせるため、ISRの結果は、肯定的見解とした。

(1) 国際予備審査請求の有効性

国際予備審査は、複数国に移行する際に、各国移行前の国際段階において、一括して対応し、肯定的見解を受領することにより、各国の審査において拒絶理由が発行される回数を少なくすることを期待して、請求されると考えられる。

そこで、まず主たる発明と想定される請求項1に対してIPERにて肯定的見解を受けた案件(111件)の各国移行後の審査結果を調査することにより、IPERの結果の有効性を検討した。

具体的には、IPERで肯定的見解を受けた請求項1と実質的に同一な請求項にて各国に移行した案件について、各国での第1回目の審査結果が肯定的見解であるか否定的見解であるかの割合を求めることで有効性を検討した。

次に、ISRにて否定的見解を受けた案件を特定し、ISRにて否定的見解であったもののIPERにて肯定的見解とした案件(85件)について、各国移行後の審査結果を比較データとしてまとめることとした。具体的には、否定的見解のISRを受領した後に国際段階で対応せずそのまま移行した出願における各国の第1回目の審査結果(2010年度調査結果)と、否定的見解のISRを受領した後、国際予備審査を請求し、IPERで肯定的見解を受領した後に移行した出願における各国の第1回目の審査結果(本年度調査)を比較することにより、ISRで否定的見解を受領した出願について、国際段階で対応し、IPERで肯定的見解を受領することの有効性を分析した。

(2) 国際段階の補正の有効性

上述の調査結果に対し、国際段階における補正の有無により、各国の審査結果がどのようになったかを検証することにより、国際段階における補正の有無の影響を分析した。

具体的には、国際段階で19条補正/34条補正を行った案件(56件)の各国移行後の審査結果と、ISRで否定的見解を受領したものの補正を行わずIPERで肯定的見解を受領している案件(7件)の各国移行後の審査結果を比較することで、国際段階での補正が各国の審査においてどのように影響を与えるかの検討を行った。

(3) 中国出願に対する有効性

IPERにて肯定的見解を受けることは、三極も含めた多数国に移行する場合に特に威力が発揮されると考えられる。そのため、三極以外の

代表として、ニーズが高い点、及び、検索可能なデータベースを有している点から、中国での審査結果について検証した。しかし、中国出願については、USPTOやEPOのように審査経過を見ることができるツールが存在しない。そのため、今回抽出した111件のうち対応中国出願を有している案件（83件）、及び、2010年度調査結果にて調査対象となった案件のうち、国際調査機関がJPOである案件（60件）について、「ISRが否定的見解であったもののIPERにて肯定的見解となったケース（本年度の調査対象）の特許率」と「ISRが否定的見解のまま中国に移行したケース（2010年度調査結果の調査対象）の特許率」を比較することにより、中国出願に対する国際予備審査請求の有効性を分析した。

なお、特許率は、中国公報の公開公報（公報種別（A））が存在するケースのうち、特許公報（公報種別（B）又は公報種別（C））が存在するケースの割合とした。（公開公報が存在し、特許公報が存在しないケースとして、まだ審査の結論が出ていないケースが含まれる可能性があるが、既に国際出願から5～6年経過しているため、審査の結論が出ているケースが多数であると考えられる。）

また、中国出願の調査にあたっては、データのダウンロードが可能な市販の特許検索ツールを用いて検索した。

3. 調査結果と分析

本調査の結果と分析を以下にまとめる。

3.1 国際予備審査請求の有効性について

本節では、IPERで肯定的見解が得られた案件が各国移行後の審査においてどの様に取り扱われたかについて、客観的なデータを提供する。更にその結果に基づき、ISRで否定的見解を受けた出願人が、国際段階における補正等の手続を採るべきか否かについて検討を試みる。

最初に（1）項では、IPERにおいて肯定的見解を得た案件の各国移行後審査結果を示す。次に（2）項では、国際予備審査請求の効果を詳細に検討する為、ISRの否定的見解をIPERにおいて肯定的見解に覆した案件の各国移行後審査結果を示し、更に2010年度調査結果との比較・分析を行う。

（1）IPERにおいて肯定的見解が得られた案件の各国移行後審査結果

本項では、IPERにおいて肯定的見解が得られた案件が、各国移行後の審査でどの様に取り扱われたかについて説明する。図1は、IPERで肯定的見解を取得した案件が、DO（USPTO）、DO（EPO）に移行した後の審査において、肯定的見解が維持されたか、或いは否定的見解に変化したかを示すものである。

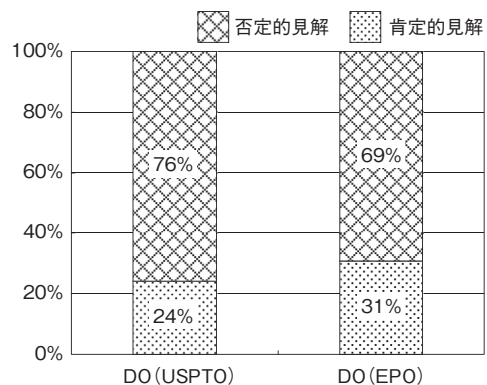


図1 IPERで肯定的見解である案件の移行後見解

具体的には、IPERで肯定的見解を取得した後にDO（USPTO）に移行した案件について、DO（USPTO）において肯定的見解が維持される割合は24%（20件/83件）であった。また、IPERで肯定的見解を取得した後にDO（EPO）に移行した案件について、DO（EPO）において肯定的見解が維持される割合は31%（20件/65件）であった。

この割合は一見すると低く、敢えて国際予備審査を請求して肯定的見解を取得する効果は小

さいとも考えられる。例えば、当小委員会の2010年度調査結果では、JPOが国際調査機関となって作成したISRにおいて肯定的見解を取得し、その後は国際予備審査を請求する事なくDO (USPTO)、DO (EPO) に移行した場合、DO (USPTO) において肯定的見解が維持される割合は37% (10件/27件)、また、DO (EPO) において肯定的見解が維持される割合は48% (13件/27件) であり、本年度の調査では肯定的見解が維持される割合は2010年度調査結果に比べて低い数値を示している。

しかしながら、この数値については、ISRで肯定的見解が得られる出願には発明の技術水準が高く、類似する先行技術が存在しない案件が有意な割合で含まれることが影響していると考えられる。換言すれば、ISRでは否定的見解であったものの、IPERでこれを覆して肯定的見解を得た出願は、類似する先行技術が存在し得る発明の割合が上記と比較して高いものと推測される。

この様に類似する先行技術が存在し得る出願は、各国における特許性判断の相違（例えば知財管理61巻 (2011年)/9号/1389頁で例示された、各国における様々な要因：(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）に影響され易いものと考えられる。

従って、図1に示した結果のみによって国際予備審査請求の効果が無いと判断する事は些か性急であると思われる。そこで当小委員会では、更に次項で説明する検討を試みることで、国際予備審査請求の効果を詳細に分析した。

(2) ISRが示した否定的見解をIPERにおいて肯定的見解に覆した案件の各国移行後審査結果

本項では、国際予備審査請求の効果を更に詳

細に分析する為、ISRが否定的見解を示したにも拘わらずそのまま各国移行した案件の各国移行後審査結果と、ISRが示した否定的見解をIPERにおいて肯定的見解に覆した案件の各国移行後審査結果とについて比較する。

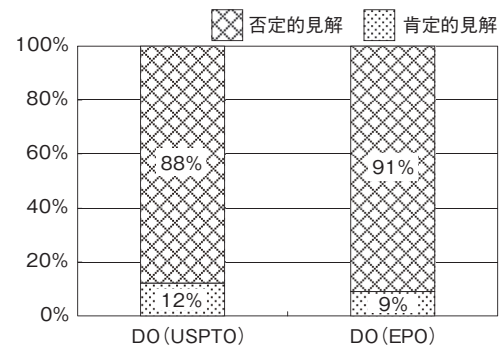


図2 2010年度調査結果においてJPOが国際調査機関となって作成したISRで否定的見解である案件の移行後見解

前述の2010年度調査結果における調査対象は、否定的見解のISRを受けた後に国際段階で補正を行わずに国内段階へ移行した出願であるが、同調査結果によると、図2に示すように、DO (USPTO) では、ISRで否定的見解を受けた出願のうち12% (4件/33件) について、国際段階とは異なる見解、すなわち肯定的見解を受けた。

一方、DO (EPO) では、ISRで否定的見解を受けた出願のうち9% (3件/33件) について、肯定的見解を受けた。

これに対して今回の調査では、上述のようにISRが示した否定的見解を出願人がIPERにおいて肯定的見解に覆した案件について、各国移行後の審査結果を検討した。

図3に示すように、DO (USPTO) においては、否定的見解のISRを受けた後に肯定的なIPERを受けた出願については、21% (13件/63件) の案件に対して肯定的見解を受けた。

一方、DO (EPO) においては、否定的見解のISRを受けた後に肯定的見解のIPERを受けた

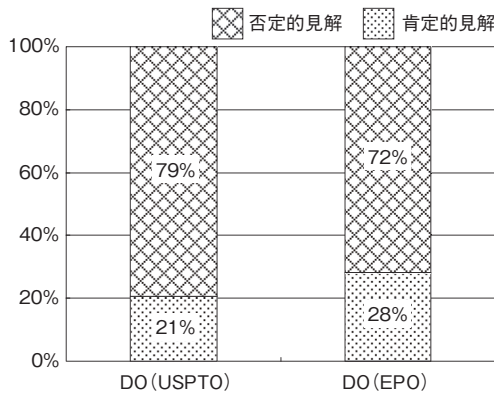


図3 ISR：否定的⇒IPERで肯定的見解である案件の移行後見解

出願については、28%（13件/46件）の案件に対して肯定的見解を受けた。

今回の分析結果を2010年度調査結果と比較すると次のようなことが分かる。

すなわち、DO（USPTO）では、ファーストアクションが肯定的見解であった割合が、2010年度調査結果のようにISRで否定的見解を受けた後に肯定的見解のIPERを受けていない場合は12%であったのに対し、今回のようにISRで否定的見解を受けた後に肯定的見解のIPERを受けた場合は21%となっており、後者の場合、前者より9ポイント高い数値となっている。

一方、DO（EPO）ではその割合は、2010年度調査結果のようにISRで否定的見解を受けた後に肯定的見解のIPERを受けていない場合は9%であったのに対し、今回のようにISRで否定的見解を受けた後に肯定的見解のIPERを受けた場合は28%となっており、前者と後者との差は実に19ポイントにも上る。

つまり、今回の分析調査では、ISRで否定的見解を受けた案件についてIPERで肯定的見解を得た場合は、米国及び欧州の国内段階で肯定的見解を得ることができる可能性が向上する、という結果が得られた。

もともとIPERの見解は各国特許庁の審査を拘束するものではないが（PCT第33条(1)）、こ

れらの結果については、各企業によって異なる捉え方を示すであろう。ある企業は、IPERの結果が国内段階における最初の審査で役立ったのは僅か9%または19%にしか過ぎない、と捉えるかもしれない。

その一方、「米国及び欧州におけるファーストアクションが実質的に特許査定」となる可能性がそれぞれ9ポイントまたは19ポイントも向上するのは意義があり、これにより得られる費用削減や早期権利化等という効果も大きい、と捉える企業もあるであろう。

3.2 国際段階の補正の有効性の検討

本節では、ISRが示した否定的見解を補正して、もしくは補正せずにIPERで肯定的見解に覆した案件を比較することで、補正の有効性を検討した。

図4は、ISRが示した否定的見解をIPERで肯定的見解に覆した案件の各国移行後審査結果について、国際段階で補正した場合としない場合とを示すものである。

国際段階で補正した場合、DO（USPTO）において肯定的見解が維持される割合は23%（13件/56件）であった。また、DO（EPO）において肯定的見解が維持される割合は29%（11件/38件）であった。一方、国際段階で補正しな

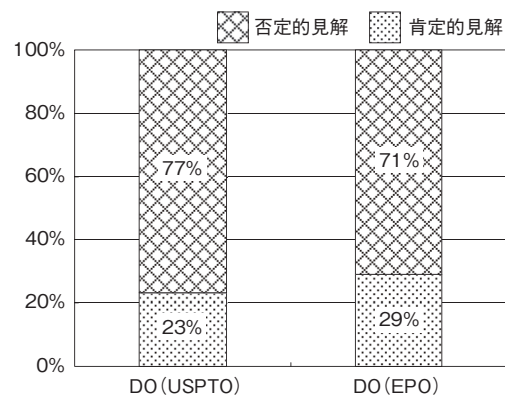


図4 ISR：否定的⇒IPERで肯定的見解である案件の移行後見解（補正した場合）

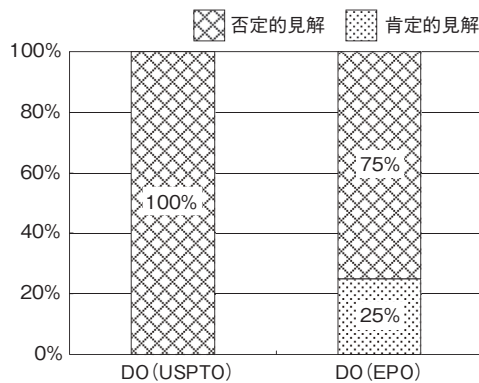


図5 ISR：否定的⇒IPERで肯定的見解である案件の移行後見解（補正しない場合）

かった場合、DO（USPTO）において肯定的見解が維持される割合は0%（0件/7件）であった。また、DO（EPO）において肯定的見解が維持される割合は25%（2件/8件）であった。

この結果から、補正の有無により各国移行後に肯定的見解が維持される割合は大きく異なることが分かる。即ち、肯定的なIPERを受けることにより各国特許庁で肯定的見解を受ける割合が高くなることは前節で述べたところであるが、IPERを受ける過程において、補正を行った方がより顕著な効果を得られることが示される。これは、補正を行った場合の方が先行技術との差異が明確となり、IPERの肯定的見解を各国特許庁が支持し易くなったためと推察される。

補正を行った場合はDO (USPTO)、DO (EPO) 共にほぼ4件に1件が肯定的見解を維持しており、国際段階での補正が各国移行後の早期権利化、費用削減に一定の効果を有することが分かる。国際段階での一律補正は、必要以上に請求項を狭めることにつながる懸念はあるが、ISRの結果を考慮し、満足いく範囲で補正できるのであれば、積極的に補正制度を利用することによる利益があると推察される。

一方、補正を行わずにIPERで肯定的見解を受けた案件について、出願人から補正書以外の

何らかの書面（答弁書等）の提出があったか否かを確認することは出来なかった。しかし、今回の調査結果から、補正なしにIPERの肯定的見解を受けたとしても、少なくともDO（USPTO）では肯定的見解を受けるには十分でないことが分かった。

3. 3 中国の調査結果について

前述したように、IPERにて肯定的見解を受けることは、日米欧の三極も含めた多数国に移行する場合に威力を発揮すると考えられる。今回は、中国出願のニーズが高まっている点及び調査可能なデータベースがある点から、三極以外の多数国の代表として中国出願に対する国際予備審査請求の有効性を調査、分析した。

2010年度調査結果の調査対象のうち、国際調査機関がJPOである案件(60件)について、ISRが否定的見解であって且つそのまま中国に移行した24件について特許率を調査したところ、67%であった。それに対し、今回抽出した111件のうち対応中国出願を有している案件（83件）について、ISRが否定的見解であって且つIPERで肯定的見解にもっていった上で中国に移行した63件について特許率を調査したところ、71%であった。

これらの特許率、すなわち、「ISRが否定的見解のまま中国に移行したケース（2010年度調査結果の調査対象）の特許率」と「ISRが否定的見解であったもののIPERにて肯定的見解となったケース（本年度の調査対象）の特許率」とを比較すると、IPERで肯定的見解にもっていった場合には特許率が4ポイントほど高い数値になっていることがわかる。この4ポイント差から、国際予備審査を請求することが中国出願に対して有効ではないと結論付けるのは早急であると考えられる。というのは、中国出願については、言語の問題や審査経過を見るツールが存在しないという問題があるため、今回の調査で

はファーストアクションの確認ができていない。そのため、例えば、国際予備審査を請求しIPERで肯定的見解にもっていったケースとISRが否定的見解のまま中国に移行したケースとでOAの応答回数に仮に差があったとしても、つまり、国際予備審査を請求しIPERで肯定的見解にもっていったケースでは少ないOAの回数で特許査定を受けることができていたとしても、今回はそうした事情を確認することができなかった。

このように、中国出願における国際予備審査請求の有効性を考察するには、中国出願の審査過程を確認する必要がある、この点は今後の中国出願調査における課題である。

4. 国際段階における補正等の手続の活用に関する考察

今回の調査結果により、IPERで肯定的見解を得ておくことは、US・EP共に肯定的見解を受ける可能性が高められることが分かった。したがって、IPERにおいて「新規性」と「進歩性」の2つの観点において肯定的見解を得ておくことは、各国移行後の早期権利化及び費用削減に一定の効果を有すると考えられるため、積極的に活用していくことも検討すべきである。

ただし、国際段階での補正は、権利範囲を狭めることにもつながるので、出願人は自社の現在の実施状況や将来の実施可能性、及び他社の実施状況を鑑みる必要があることは前述の通りである。

また、中国においては、IPERにおいて肯定的見解を得ておくことの効果を、確認できなかったが、JPO・EPO・USPTO以外の新興国に移行させる場合、アジアの一部の新興国において導入されている修正実体審査（MSE：Modified Substantive Examination）を活用し、IPERで肯定的見解を得たあと、所定の移行国で権利化を行い、修正実体審査の対象国で権利

化を図ることが可能と考えられる。そのため、新興国で権利化を図りたい場合は、IPERで肯定的見解を得ておく方がよいと考えられる。

5. おわりに

今回の調査分析を通して、国際段階における補正等の手続によって、移行後各国審査において肯定的な結果を得るうえで一定の効果があることは認められた。ただし、国際段階での肯定的見解が移行国でそのまま維持されとは限らない点については、2010年度調査結果の場合と同様であり、国際段階で補正をするか否か、国際予備審査を請求するか否かについては、最終的には各ユーザ判断の分かれるところであると思われる。

なお、本調査研究の期間中、日本特許庁より「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－」と題した資料が知財管理誌に寄稿された（知財管理61巻（2011年）/9号/1389頁）。当該資料においては、三極特許庁が作成したISRの国内段階における審査結果との差異についての調査結果を含む、PPHやPCTに関する種々の調査結果が紹介され、特許庁ごとに、また同一特許庁においても審査官等の相違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としている。そしてこれらの差異の生じる要因として想定される主要因が列挙されるとともに、要因改善にあたって各国特許庁における取組及び他庁との協力の必要性が示されている。ユーザの立場からは、上述の差異縮小に向けて、各国特許庁による今後の取組に期待するところである。

また、今回は残念ながら明らかな傾向を把握することはできなかったが、各企業における事業の新興国拡大が進み、同地域での権利化ニーズが高まりつつある昨今において、三極特許庁によるISRやIPERは、新興国特許庁においては

三極特許庁間の場合よりもより有効に機能するのではないかと期待される。ISRやIPERの新興国における有効性については今後の調査分析を待たざるを得ないが、現状においては、新興国の多くが先進国特許庁のようなデータベース等の整備が十分とは言えず、また翻訳が必要なと言語面での困難さも伴うため、ユーザ側で今回のような調査分析を行うことは難しいといわざるを得ない。WIPOや各特許庁間の協力により、今後の新興国各特許庁におけるデータベースを含むITインフラの整備が進むことを期待

しつつ、新興国特許庁における各種知財関連データがユーザにも利用可能に提供されるようになることを望むものである。

注 記

- 1) Demand for International Preliminary Examination (IPE) by International Preliminary Examining Authorities (IPEAs), 出展 : WIPO Statistics Database, March 2010

(原稿受領日 2012年4月16日)

