

# 中国国内審査に対する，PCT国際段階における 見解の有用性に関する考察

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）制度では、国際出願に対し、国際段階において国際調査機関又は国際予備審査機関により特許性に関する見解が提供される。しかしながら、こうした見解が知財新興国の審査でどの程度有用であるか、特に中国国内審査においてどの程度有用であるかは、これまで客観的に把握されていなかった。そこで、当小委員会は、中国国内審査に対する国際段階における特許性に関する見解の有用性を把握する為、国際調査機関等による特許性に関する見解と中国国内審査における特許性判断との共通性等について調査したので、その結果を報告する。

## 目 次

1. はじめに
2. 調査対象及び分析手法
  2. 1 調査対象
  2. 2 分析手法
3. 分析結果
  3. 1 ISRにおける特許性に関する見解と中国1st.O.A.における特許性判断との共通性
  3. 2 新規文献の引用状況について
  3. 3 記載不備の指摘について
  3. 4 ISRにおける特許性に関する見解と中国国内審査におけるO.A.回数について
  3. 5 ISRにおける特許性に関する見解と審査の期間について
  3. 6 中国審査に対する国際予備審査の有効性について
  3. 7 ISA/IPEAが欧州である場合との比較
  3. 8 三極特許庁における結果との比較
4. おわりに

## 1. はじめに

当小委員会は、2008年から2010年度にかけて、PCT経由の特許取得プロセスにおけるISR<sup>1)</sup>の

有用性を検証する為、日米欧の三極特許庁で受理された国際出願を対象に、三極特許庁がISA<sup>2)</sup>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による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<sup>3)</sup>（以下、「2010年度調査」と呼ぶ。）。2010年度調査では、三極特許庁において、ISAと国内段階の特許庁とが異なる場合、肯定的ISR<sup>4)</sup>は否定的ISR<sup>5)</sup>ほど特許性の予測手段としての有用性が高くないことを示した。

また、当小委員会は、2011年度に、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為、米欧等への移行案件を対象に、JPOが国際予備審査機関として作成したIPER<sup>6)</sup>と、国内段階に移行した後のUSPTO及びEPOによる審査における特許性判断の比較などを行った<sup>7)</sup>（以下、「2011年度調査」と呼ぶ。）。2011年度調査では、JPOによる肯定的IPER<sup>8)</sup>がUSPTO及

\* 2012年度 The Third Subcommittee, The Second International Affairs Committee

びEPOによる審査において、そのまま維持されるところは限られないことを示した。

ところで、上記2010年調査及び2011年調査は三極特許庁を対象としたものである。これらの調査でISR等の有用性の高さが示されなかったことの背景には、調査の対象となった三極特許庁が、それぞれ独自に、先行技術文献調査に用いる、特許分類や情報処理システムを有し、長い年月をかけてその高い調査能力、審査能力を築き上げてきた歴史の存在があることは想像に難くない。これに対し、知財新興国の特許庁は、調査能力や審査能力においても、その成長の途上にあるものと思われる。この為、ISRやIPERなどの国際段階での成果物の有用性は、知財新興国におけるものの方が、先進国におけるものよりも高いことが容易に想像される。このような状況において、日本企業の多くは、知財新興国における特許取得を今後加速させる為の有効なツールとして、PCT制度における国際段階での成果物に一定の期待を寄せているものと思われる。

一方、経済情勢を顧みれば、中国市場が目覚ましい成長を見せている。2010年、遂にGDPで日本を抜き世界第二位の市場国の地位に到達した後も、成長を続けている。こうした中国市場の成長と同様に中国における特許出願数も急速に伸展している。こうした中国知財情勢の下、同国での権利化に向けたPCTルートの利用と従来以上のその巧い活用方法を検討している会員企業も少なからず存在するものと考えられる。

そこで、当小委員会は、知財新興国の一つとして急速に成長している中国に着目し、国際段階における見解が中国の国内段階における審査（以下、中国国内審査）に対しどの程度有用であるかを定量的に把握する為、ISA又はIPEAがJPOであり中国に移行した案件等を対象に、ISA等が作成した特許性に関する見解と中国国内審査における特許性判断との共通性、新規文

献の引用状況等について調査した。

本稿は、国際第2委員会第3小委員会伊藤嘉広（富士フィルム）、酒井範夫（アサヒグループホールディングス）、木曾伊織（シーメンス・ジャパン）、坂本匡章（トヨタ自動車）、湊哲則（アイピックス）、宮本拓治（シャープ）、吉岡章夫（2012年度副委員長：日本電気）が作成した。

## 2. 調査対象及び分析手法

### 2.1 調査対象

今回、中国国内審査に対するISR等の有用性を確認するという目的から、以下の手順で対象案件を抽出し調査を行った。

#### (1) 一次抽出

まず、2012年5月時点で公開されていた以下の条件に合う案件を、商用データベースを用いて、204件抽出した。

- 1) 優先日が2004年上期であり、RO<sup>9)</sup>がJPOであるPCT出願であること。
- 2) 中国、日本、米国、欧州に移行されていること。
- 3) 日本において、拒絶または特許査定が出ていること。
- 4) 中国にて実体審査に入ったのが2007年5月であること。

#### (2) 二次抽出

次に、中国国内審査における一回目のオフィスアクション（以下、中国1st.O.A.）と、国際段階における見解の関係性等を調査する為、上述したRO（JPO）である一次抽出結果204件について、商用データベースを参照して中国国内審査の状況を確認したところ、中国において特許又は拒絶が確定していた案件は155件であった。その内、特許の確定していた案件は133件

であった為、これらを抽出した。これは、中国1st.O.A.における特許性判断を確認する為には包袋を取得する必要があるところ、調査時点において、中国で包袋を取得できる案件は特許が確定している必要があったからである。

抽出した133件のほとんどは、ISA又はIPEAがJPOである案件であった。この為、以降の記載におけるISR又はIPERは、特別な断り書きが無い限り、JPOがISA又はIPEAとして作成したものである。

尚、後述の分析を進めるにあたって、比較を行う為、ISA等がJPOではない案件を抽出している場合があるが、その特定方法については、その都度説明する。

### (3) 三次抽出

次に、二次抽出結果である133件の包袋を参照し、ISR又はIPERで見解の示された請求項1と、中国国内審査における審査対象となった請求項1との同一性が確認できないものを調査対象から除外した。中国の国内段階へ移行する際における自発補正の為等、両者が一致しない場合があり、こうした案件は、ISR又はIPERでの見解と中国国内審査における特許性判断との相関性を確認するには不適切だからである。三次抽出の結果は94件となった。

## 2. 2 分析手法

### (1) 基礎データの収集

中国国内審査に対する国際段階における見解の有用性の分析に用いる為、対象案件について、国際段階での見解及び中国国内審査における拒絶の内容を、基礎データを収集した。

国際段階での基礎データとして、一次抽出された204件を対象に、ISR又はIPERにおける特許性に関する見解、19条補正の有無、34条補正の有無、国際段階の補正によるClaim1の同一性の有無、及び引用文献を取得したISR又はIPER

における特許性に関する見解の調査では、Claim1に新規性及び進歩性が有る場合をPositiveと、Claim1に新規性又は進歩性のいずれかが無い場合をNegativeとした。産業上の利用可能性は基礎データとしては収集しなかった。

また、中国国内審査における拒絶の内容を、三次抽出された94件を対象に取得した。中国国内審査における拒絶の内容を調べるにあたり、数件の中国特許庁発送の“拒絶理由通知”の様式を確認したところ、調査対象の案件に対して用いられたOffice Actionの様式が統一されていた。この様式を参照し、中国1st.O.A.における、請求項1に対する新規性又は創造性の判断結果、引用文献、当該出願に対する記載不備の指摘条文、Office Actionの発送日を調査した。

中国1st.O.A.における請求項1に対する新規性又は創造性の判断結果を調査する際には、請求項1に新規性及び創造性が有る場合にPositiveと、請求項1に新規性又は創造性が無い場合にNegativeとした。

尚、中国実務では記載不備を受ける場合が少なくないとの経験から、ISR又はIPERがPositiveであっても、すぐさま特許査定には至らないことが想起された為、記載不備の指摘条文を基礎データとして収集した。

### (2) データの分析手法

中国国内審査に対する国際段階における見解の有用性を、以下の観点を基に分析した。ISRを視点に、ISRにおける特許性に関する見解と中国1st.O.A.における特許性判断との共通性、中国1st.O.A.における新規文献の引用状況、記載不備の指摘状況、審査期間との関係性を分析した。尚、中国1st.O.A.における新規文献を調査する際は以下のように判断した。

- ・ISRおよび中国国内審査で引用された特許文献が、対応ファミリー関係にあるものは新規文献でないものとした。

- ・ISRにおいてAとして引用されたが、中国国内審査においては、新規性欠如（X）または進歩性欠如（Y）の根拠として採用された文献については新規文献でないものとした。その逆の形態についても同様とした。
- ・ISRにおいて請求項1に対する判断の根拠として引用されたが、中国国内審査においては、請求項1以外の請求項に対する判断の根拠として引用された文献については新規文献でないものとした。

また、IPERを視点に、国際段階での補正の有効性の観点から分析した。具体的には、3次抽出された94件の内、NegativeなISRを受領した後に国際予備審査を請求せずにそのまま中国国内段階に移行した案件（48件）と、NegativeなISRを覆しPositiveなIPERを受領してから中国国内段階に移行した案件（9件）と、の間でISR又はIPERにおける特許性に関する見解が維持される程度を比較した。

### 3. 分析結果

#### 3. 1 ISRにおける特許性に関する見解と中国1st.O.A.における特許性判断との共通性

本節では、JPOを受理官庁及びISAとしたISRと中国1st.O.A.との共通性について説明する。

図1は、ISRによるPositive及びNegativeと判断された請求項1について、中国1st.O.A.でどのような判断がなされたかを示すものである。

図1より、ISRがPositiveであった案件の88%（30件/34件）は、中国1st.O.A.でもPositiveと判断されていた。また、ISRがNegativeであった案件の72%（43件/60件）は、中国1st.O.A.でもNegativeと判断されていた。これらの値から、ISRによる見解から、中国国内審査での判断を予想できると考えられる。

なお、この結果には、ISRでNegativeと判断され、その後国際予備審査が行われたものも含ま

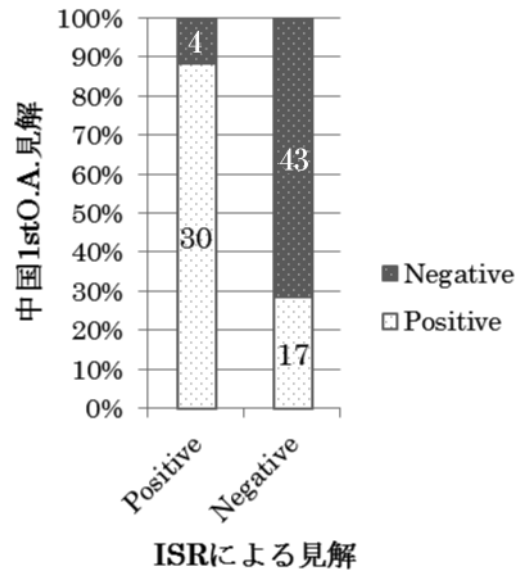


図1 ISR（JPO）と中国1st.O.A.の関係

れている。3. 6節で詳細に分析するが、もしIPERでPositiveの見解を得て中国1st.O.A.でPositiveの判断を得た7件が、国際予備審査請求を行わず、中国1st.O.A.でNegativeと判断されたと仮定すると、83%（50件/60件）となり、ISRによりNegativeの判断された案件の相関もより高くなる。

#### 3. 2 新規文献の引用状況について

本節では、中国国内審査に対する国際段階の見解の有用性について、中国1st.O.A.における新規文献の引用状況の観点から検討する。具体的には、ISRで引用された文献に対する、中国1st.O.A.における新規文献の有無を調査するとともに、ISRがPositiveである場合とNegativeである場合とで比較・検討した。

図2は、中国1st.O.A.における新規文献の有無を示すとともに、その引用状況を、ISRがPositiveである場合とNegativeである場合とで比較した結果である。



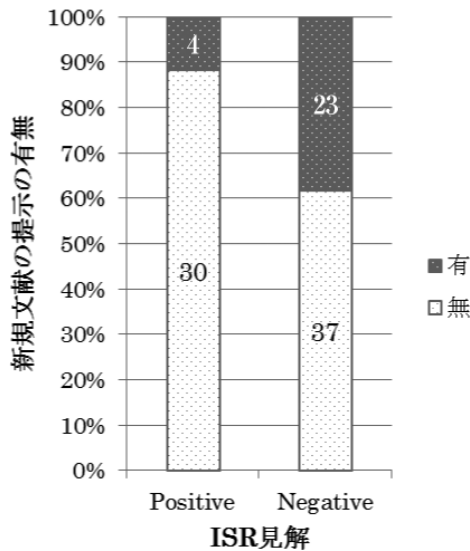


図2 ISR見解と新規文献の提示

これによると、2. 1 (3) で三次抽出された94件の内、ISRで引用された文献に対して、中国1st.O.A.で新規文献が引用された割合は29% (27 (= 4 + 23) 件/94件) であった。また、図示はしていないが、新規文献が引用された27件の内、44% (12件/27件) で中国語 (特許) 文献が引用されていた。

またさらに、ISRがPositiveである場合とNegativeである場合との比較に目を向けると、ISRがPositiveである場合は、中国1st.O.A.において12% (4件/34件) の割合で新規文献が引用され、Negativeである場合は、38% (23件/60件) の割合で新規文献が引用されていた。すなわち、ISRがNegativeである場合は、Positiveである場合と比較して、中国1st.O.A.において新規文献が引用される割合が高くなっている。

これらの結果と3. 1節の結果とから考察すると、中国1st.O.A.で示される特許性判断としてはISRと同様となる傾向が高いものの、中国国内審査における調査により新規文献が引用されている案件も多いことが分かる。

### 3. 3 記載不備の指摘について

本節では、ISRの見解と、中国1st.O.A.にお

る記載不備 (中国特許法25条, 26条第4段, 31条第1段, 33条, 規則2条1段, 規則13条1段, 規則20条, 規則21条, 規則22条, 規則23条) の指摘と、の関連性について比較検討を行い、ISRの見解が中国国内審査の記載不備に関する判断に与える影響について考察する。図3の棒グラフは、ISRの見解と、中国1st.O.A.における記載不備の指摘との関係を示すものである。

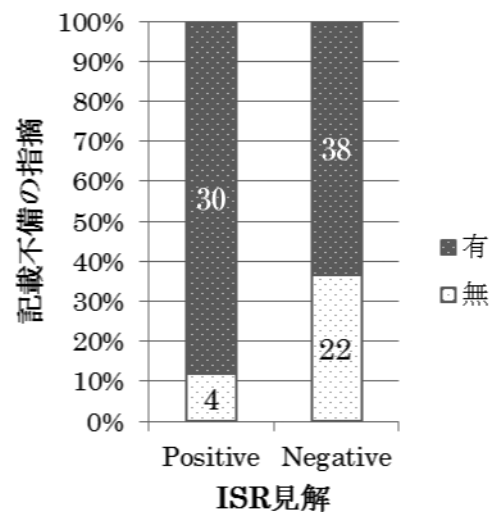


図3 ISR (JPO) 見解と中国1st.O.A.の記載不備の指摘の関係

図3に示す通り、ISRの見解がPositiveとであった案件の88% (30件/34件) は、中国1st.O.A.で記載不備の指摘を受け、ISRがNegativeな見解と判断された案件の63% (38件/60件) は、中国1st.O.A.で記載不備の指摘を受けていた。

下記に、記載不備の指摘が多い条文及び規則を示す。

- |           |     |
|-----------|-----|
| 1) 規則20条  | 57件 |
| 2) 26条第4段 | 23件 |
| 3) 規則23条  | 23件 |
| 4) 25条    | 8件  |
| 5) 31条第1段 | 7件  |
| 6) 規則21条  | 7件  |
| 7) 規則22条  | 4件  |
| 8) 33条    | 2件  |

特に、規則20条（独立請求項及び従属請求項の条件）の指摘を受ける割合83%（57件/68件）が極めて高く、続いて、26条第4段（特許請求範囲の記載）、規則23条（明細書の要約）の指摘（34%（23件/68件））が多かった。

表1は、中国1st.O.A.にて記載不備の指摘を受けた案件において、ISRの見解と中国1st.O.A.における特許性に関する判断との関係を示すものである。

表1 中国1st.O.A.にて記載不備の指摘を受けた案件における、ISRの見解と中国1st.O.A.における判断との関係

		中国1st.O.A.		小計
		Positive	Negative	
ISR	Positive	27	3	30
	Negative	15	23	38
小計		42	26	68

表1の通り、中国1st.O.A.にて記載不備の指摘を受けた案件（68件）において、ISRにおける見解と記載不備の有無との関係、及び中国1st.O.A.における特許性に関する判断を俯瞰したところ、中国1st.O.A.における特許性に関する判断がPositiveである案件の占める割合は、62%（42件/68件）であり、PositiveなISRの占める割合（44%（30件/68件））よりも高い。中国1st.O.A.における特許性に関する判断と記載不備の指摘の有無との関係は、図4に示す結果であった。

ISRによる見解が中国審査に与える影響について述べる。図4に示すように、中国1st.O.A.にて記載不備の指摘を受ける割合は72%（68件/94件）と高く、ISRの見解によらず、中国1st.O.A.でPositiveな判断が示される場合は89%（42件/47件）で記載不備の指摘を受ける傾向であった。これらの分析から、中国1st.O.A.における記載不備の指摘は、ISRの見解からの影響よ

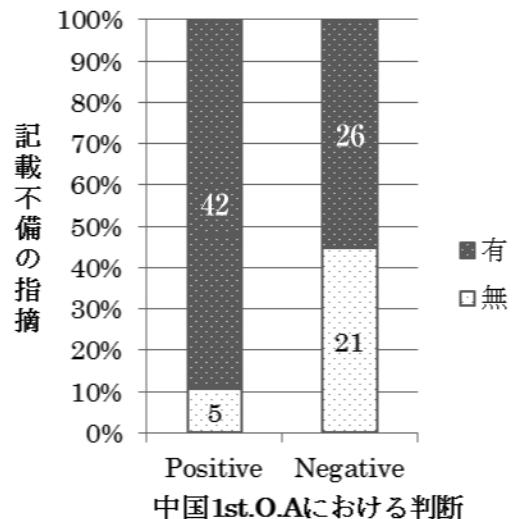


図4 中国1st.O.A.における見解と記載不備の指摘との関係

りも、同時に示される中国1st.O.A.における特許性に関する判断から影響を受けていることが推測される。

### 3. 4 ISRにおける特許性に関する見解と中国国内審査におけるO.A.回数について

本節では、ISRにおける特許性に関する見解と中国国内審査におけるO.A.回数との関係について説明する。

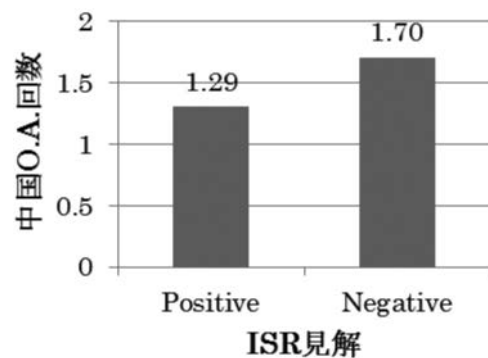


図5 ISR見解と中国国内審査におけるO.A.平均回数との関係

図5より、ISRがPositiveであった案件における中国国内審査におけるO.A.の平均回数は、1.29であり、ISRがNegativeであった案件にお

ける値（1.70）と比較して、0.49低い値である。この値から、ISRのPositiveな見解により、中国国内審査において一定程度のO.A.回数が減少しているものと考えられる。

### 3. 5 ISRにおける特許性に関する見解と審査の期間について

本節では、ISRにおける特許性に関する見解と中国国内審査における期間との関係について説明する。

図6はISRにおける特許性に関する見解と中国における公告日までの平均日数との関係を示す図である。また、図7はISRにおける特許性に関する見解と、中国国内1st.O.A.の発送日までの平均日数の関係を示す図である。

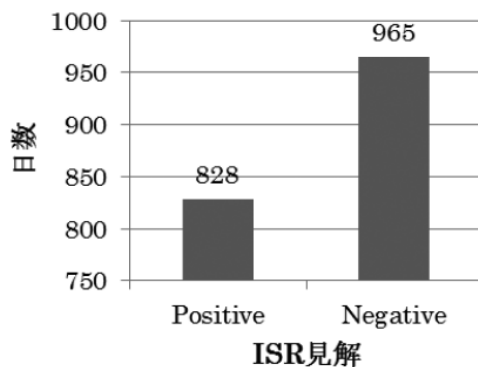


図6 ISR見解と公告日までの期間

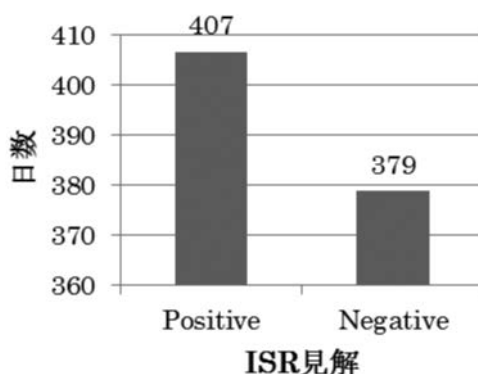


図7 ISRと1st.O.A.までの期間

図6は、ISRがPositiveである場合、公告日までの日数が平均で137日減少することを示す。一方、図7は、ISRがPositiveである場合、中国1st.O.A.が発送されるまで日数が平均で28日増加することを示す。これらの図から、ISRがPositiveである場合には中国1st.O.A.が発送されるまでの期間が増加するにも関わらず、公告日までの日数が減少しているため、この減少には図5で示されたO.A.の平均回数の減少が影響しているものと考えられる。

尚、ISRがPositiveである場合は、Negativeである場合と比較して、5%程度ではあるが、中国1st.O.A.が発送される迄の日数が増加しており、中国国内において、より審査に時間をかけている様子を示している可能性がある。

### 3. 6 中国審査に対する国際予備審査の有効性について

3.1節において、ISRがPositiveであった場合は、中国1st.O.A.において高い割合でPositiveと判断され、ISRがNegativeであった場合は、中国1st.O.A.において高い割合でNegativeと判断される傾向が確認された。

ところで、上述のように、ISRにおいて常にPositiveと判断されないのは自明である。PCTは制度上、こ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きを設けている。このため国際予備審査の請求の目的として、NegativeなISRを受領した場合に、19条補正・34条補正により補正した請求項についてPositiveなIPERを受領すること等が考えられる。

こうした国際段階での補正及び国際予備審査の請求の有効性を調査するため、NegativeなISRを受領しそのまま中国国内段階に移行した案件と、NegativeなISRを受領後に国際予備審査を請求しNegativeなISRを覆しPositiveなIPERを受領してから中国国内段階に移行した

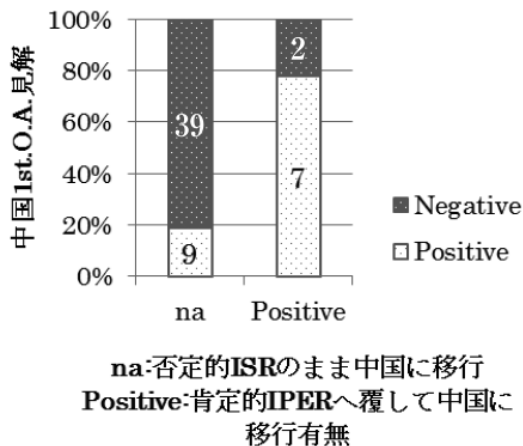


図8 IPERで否定的ISRを覆しPositiveを受領することの効果

案件と、を比較・分析した。

調査結果を図8に示す。図8に示されるように、NegativeなISRを受領しそのまま中国国内段階に移行した案件については、中国1st. O.A.においてPositiveと判断される割合は19%（9件/48件）にとどまり、Negativeな判断が維持される割合が81%（39件/48件）であった。一方、NegativeなISRを受領したが、それを国際予備審査で覆しPositiveなIPERを受領した後に中国国内段階に移行した案件については、中国1st. O.A.においてPositiveな判断が維持される割合は78%（7件/9件）であった。

この結果は、サンプル数が少ないものの、NegativeなISRを受領した場合であっても国際段階で補正を行いPositiveなIPERを受領できれば、中国1st. O.A.において高い割合でPositiveと判断されることを示唆している。中国国内審査に対する、国際段階での補正及び肯定的なIPERの有用性は高いことが窺える。

またISRの見解によらず、IPERにおける見解と中国1st.O.A.における特許性判断との関係を示す図9からは、3.1節で議論したISRと同様に、IPERの見解が中国1st. O.A.の特許性判断と一致する傾向がわかる。

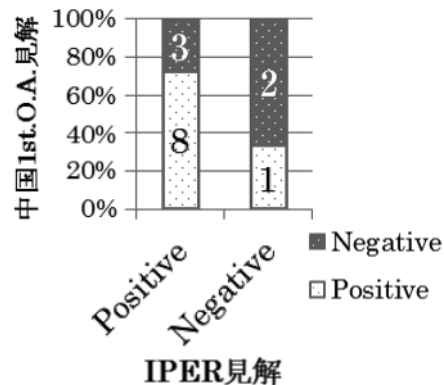


図9 IPERと中国1st. O.A.との関係

### 3.7 ISA/IPEAが欧州である場合との比較

本節では、NegativeなISRをIPERでPositiveに覆した案件における中国1st. O.A.の特許性に関する判断を、ISA及びIPEAがJPOである場合と、ISA及びIPEAがEPOである場合との比較した結果を紹介する。比較の対象は、国際調査機関がJPOである9件及び国際調査機関がEPOである10件である。これら少数の対象からは、中国1st.O.A.における特許性に関する判断は、IPER(EPO)の見解に比べ、IPER(JPO)の見解との相関が高いことを示唆する傾向がみられた。

図10は、対象案件の中国1st. O.A.の見解がPositiveであった割合と、Negativeであった割合を示す図である。

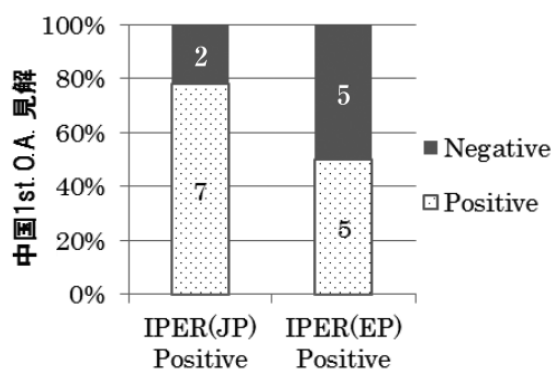


図10 JPOとEPOとの比較

IPER (JP) にてPositiveに覆した出願は、中



国国内審査において全ての出願に対してO.A.が通知されていた。図10に示す通り、22%(2/9)が特許性の面で拒絶されており、残りの78%(7/9)がいわゆる記載不備等にて拒絶されていた。

一方、IPER (EP) にてPositiveに覆した出願は、選択官庁が日本特許庁である場合と同様に中国国内審査において全ての出願に対してO.A.が通知されている。図10に示す通り、その中国1st.O.A.の内訳は、50%(5/10)が特許性の面で拒絶された出願であり、残りの50%(5/10)がいわゆる記載不備等にて拒絶されていた。

尚、IPER (JP) でPositiveでありながら中国1st.O.A.で特許性に関する判断がNegativeであった2件は、いずれも、ISR (JP) 及びIPER (JP) では引用されていない新規文献を引用して拒絶されていた。

これに対し、IPER (EP) でPositiveでありながら中国1st.O.A.で特許性に関する判断がNegativeであった5件のうち3件は、JPの場合と同様に、ISR (EP) 及びIPER (EP) にて引用されていない新規文献を引用して拒絶されており、残る2件は、ISR (EP) 及びIPER (EP) にて挙げられた同一の引例により拒絶されていた。要するに、このデータは、同一文献を用いた特許性判断において、IPER (EP) の見解と中国国内審査における判断結果が相違する案件が含まれることを意味する。

しかしながら、本比較はその対象の件数が極めて少ないため、今後の更なる調査が望まれる。

### 3. 8 三極特許庁における結果との比較

本節では、第3. 1節で説明したISRと中国1st.O.A.との特許性に関する判断の一致性を、2010年度に調査したISRと三極特許庁 (JP, US, or EP) 1st.O.A.との特許性に関する判断の一致性と比較した結果について説明する。

2010年度論説では、ISRの案件60件について、日・米・欧の国内審査移行後の結果を調査した。尚、同論説はA, X, Y評価の3段階で調査を行っているが、今回の分析結果と比較する為、Positive, Negative評価の2段階に変換した。その結果を以下に示す。

#### 【2010年論説の調査結果】

ISR (JPO)→国内審査 (JP)

Positiveの一致率70%

Negativeの一致率88%

ISR (JPO)→国内審査 (US)

Positiveの一致率37%

Negativeの一致率88%

ISR (JPO)→国内審査 (EP)

Positiveの一致率48%

Negativeの一致率91%

次に、第3. 1節の調査結果に対し、2010年度論説との比較のための補正を行った。具体的には、第3. 1節は特許登録案件のみを調査対象としたのに対し、2010年度論説は特許登録案件と拒絶案件の両方を調査対象としたことを鑑み、今回の調査対象から外した拒絶案件 (ISRがPositiveであった案件の推定14件、及びISRがNegativeであった案件の推定36件) について、国内審査 (CN) 1st. O.A.の評価はNegativeであったという最も悲観的な仮定を置いた<sup>10)</sup>。その結果を以下に示す。

#### 【今回の調査結果】

ISR (JPO)→国内審査 (CN)

Positiveの一致率63%

Negativeの一致率82%

上記2010年度論説の調査結果と今回の調査結果との比較から、次の事項を確認した。まず、Negative評価の案件は、移行国が日・米・欧か

中国かに関わらず、80%以上の高い一致率であることが分かった。次に、Positive評価の案件は、米・欧審査の一致率（37%、48%）に対し、中国審査の一致率（63%）は格段に高いことが分かった。この数値は、ISRと国内審査とが共に日本の場合の一致率（70%）に近い値であり、ISRによる見解から、中国審査での特許性に関する判断を予測しやすいことが分かった。

#### 4. おわりに

今回の調査を通して、ISR及びIPERにおける特許性に関する見解と、中国1st. O.A.における特許性判断との関係が、定量的に明らかになった。限られたサンプル数ながら、中国1st. O.A.を確認できる、つまり、中国において特許査定となった国際出願の場合、PositiveなISRは88%で支持され、NegativeなISRは72%で支持されることが明らかとなった。

また、この傾向について、EPOやUSPTOが国内審査をした場合と比較すべく、この調査結果と、2010年度論説及び2011年度論説における結果と比較を試みた。残念ながら、両者はにわかには比較できるものではない。中国1st.O.A.は、特許査定とならなければ調査できないからである。言い換えれば、中国を対象とした調査では、現状、拒絶の確定した出願を対象に含める事が出来ない。しかしながら、今回の調査結果を基に中国国内審査に対して最も悲観的な推定をした推定データと、2010年度調査の結果とを比較すれば、ISR（JPO）におけるPositiveな見解が国内段階の1st.O.A.においてPositiveとして維持される割合は、SIPOがEPOやUSPTOよりも高い値を示していることがわかる。このことは、中国国内審査における特許性判断がISRでの特許性に関する見解から予測しやすいことを示唆している、と言えよう。

中国の市場が拡大し、また、中国における総出願件数が急激に増加する昨今において、保有

特許件数を早急に増加させるという出願戦略を検討している会員企業も存在するのではないかと思われる。今回の調査結果が示唆する、PositiveなISR又はIPERが、中国国内審査における特許性判断と一致しやすいとの見込を考慮すれば、国際段階においてPositiveな見解を取得し、早期に中国の国内段階へ移行すると共にPCT-PPH制度を利用するという実務は、制度利用上の要件や将来指摘されうる記載不備への配慮を要するものの、権利化期間を短縮する具体的手段として期待されるものの一つとなると考えられる。

PCT-PPH制度への参加機関・参加国が拡大する中、同制度を利用した戦略的な権利化手続が可能となる点も、PCTルートを利用する新たな利点として認識されつつあるのではないかと思われる。こうした環境の中、ユーザとしては、権利化手続をより適切にかつ戦略的に遂行する為、ISRにおける特許性に関する見解を下に各国国内審査における特許性に関する判断をどの程度予測できるのか、といったデータをますます入手しやすくなる環境が構築されることを期待したい。

本調査が会員企業の戦略的な権利化活動の一助となれば望外の喜びである。

#### 注 記

- 1) International Search Report. 国際調査報告。調査用写しの受領から3か月または優先日から9か月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に作成され、出願人及び国際事務局に送付される書面である（条約18条(1)、(2)、規則42.1）JPOを受理官庁とする国際出願は、指定されたJPO又はEPOにより作成される。厳密には、国際調査機関の見解書（WO/ISA）と国際調査報告とは別の書類であるが、本稿では、これらを一纏めにしてISRと表記している。
- 2) International Search Authority. 国際調査機関。
- 3) 日・米・欧PCT出願の国際調査に関する研究、日本知的財産協会国際第2委員会第3小委員会、

2011年，知財管理，第61巻，ページ：549-562

- 4) 本稿では，請求項1について新規性及び進歩性が有るとされた国際調査機関の書面による見解のことを，産業上の利用可能性の有無によらず，肯定的ISRと表記している。
- 5) 請求項1について新規性又は進歩性が無いとされた国際調査機関の書面による見解のことを，産業上の利用可能性の有無によらず，否定的ISRと表記している。
- 6) 本稿では，International Preliminary Examination Report. 国際予備報告（第二章）をIPERと表記している。
- 7) PCT出願の国際段階における補正等手続きの有効性に関する考察，日本知的財産協会国際第2委員会第3小委員会，2012年，知財管理，第62巻，ページ：951-959
- 8) 本稿では，請求項1について新規性及び進歩性が有るとされた国際予備報告（第二章）のことを，

産業上の利用可能性の有無によらず，肯定的IPERと表記している。

- 9) Receiving Office. 受理官庁。
- 10) 第3. 1節で調査対象外となった拒絶案件の総数はISR(Positive)20件，ISR(Negative)51件である。このうち，ISR発行時と中国1st.O.A.の発行時とでクレームが同一である案件数を，ISR(Positive)は $20 \times 94 / 133 = 14$ 件と，ISR(Negative)は， $51 \times 94 / 133 = 36$ 件と推定した。そして，中国1st.O.A.における特許性に関する判断は全てNegativeであると仮定したため，ISR(Positive)の14件についてはISRと中国1st.O.A.との特許性に関する判断の一致性が無く，ISR(Negative)の36件についてはISRと中国1st.O.A.との特許性に関する判断の一致性が有るものと推定した。

(原稿受領日 2014年2年10日)

