

日米協働調査に対する期待

特許第1委員会
第1小委員会*

抄 録 五大特許庁会合における特許制度調和専門家パネル (Patent Harmonization Experts Panel) において、単一性要件、記載要件などといった特許審査の実体的調和に向けた検討が進められている。しかし、特許性の判断で特に問題となる進歩性については、その判断の前提として引用する先行技術文献が各庁で不統一であること等も要因となり、検討は進んでいない。一方、2015年の8月1日から開始された日米協働調査によれば、日米各庁における先行技術文献の調査結果と、調査結果に基づく特許性に関する見解について相互に情報交換がなされるため、日米の審査官同士の相互理解を通じて進歩性の判断の基礎となる引用文献の調和 (共通化)、新規性、進歩性等の特許要件の判断における調和の前進が期待される。本稿は、日米協働調査の制度を既存制度と対比してその特徴を紹介すると共に、活用方法や改善点を提案することで、審査の実体的な調和の早期実現に向けた提言を行うものである。

目 次

1. はじめに
2. 各国引用文献の共通性
 2. 1 調査方法
 2. 2 引用文献の共通性 (尊重率) の調査結果
3. 日米協働調査の制度の概要
 3. 1 申請要件
 3. 2 申請方法
 3. 3 日米協働調査の進め方
4. 既存制度と比較した日米協働調査の特徴
 4. 1 日米協働調査でメリットが期待できる項目について (別表1の○, △印参照)
5. 日米協働調査の活用方法
 5. 1 コストを抑制する観点での活用
 5. 2 早期権利取得の観点での活用
 5. 3 「まとめ審査」の利用観点での活用
 5. 4 安定した権利取得の観点での活用
6. ユーザ視点での日米協働調査の制度の改善提案
7. 日米協働調査に対する期待
 7. 1 フェーズ1 (対象国の拡大)
 7. 2 フェーズ2 (多数国間への拡大)
8. おわりに

1. はじめに

2015年8月1日から日米協働調査の試行が開始された。日米協働調査とは、日米特許庁が先行技術の調査結果と、その結果に基づく特許性に関する見解について相互に情報交換することで、早期かつ安定性の高い権利形成を目指すものである。今回の試行期間は2年間で、各年、第1庁として最大200件、第2庁として最大200件の申請が受け付けられる予定である。しかし、本制度は新しい取組であり、出願人として利用すべきかどうか判断に迷うことが想定される。

そこで、本稿では、まず、日米協働調査の制度の概要を紹介するとともに、既存制度と対比することで、その特徴を明確化し、利用意義、活用方法について検討を行った。

また、本制度の利用意義を更に高めるため、

* 2015年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

ユーザ視点で改善事項について検討を行った。

そして、最後に、実体的な審査の調和を実現するために、本制度をどのように発展させるべきか、1つのシナリオ案を提示した。

なお、本稿は2014年度の特許第1委員会第1小委員会のメンバーである、田中 裕紀(小委員長, 富士通), 安生 剛(小委員長補佐, パナソニック), 半澤 崇幸(小委員長補佐, いすゞ自動車), 稲岡 智子(コベルコ建機), 貝瀬 知香子(JX日鉱日石エネルギー), 木村 充(オリンパス), 白土 和隆(花王), 杉浦 弘人(TDK), 角 直人(日東電工), 竹田 明宏(カシオ計算機), 中 昭夫(日本触媒), 間中 知幸(第一三共)が行った統計調査(尊重率調査)を活用し、2015年度特許第1委員会第1小委員会のメンバーである、田中 裕紀(小委員長, 富士通), 木村 充(小委員長補佐, オリンパス), 半澤 崇幸(小委員長補佐, いすゞ自動車), 安形 昌幸(デンソー), 稲岡 智子(コベルコ建機), 大脇 真紀(住友化学), 柴田 克幸(カシオ計算機), 藤澤 優(トヨタテクニカルディベロップメント), 星野 雅樹(豊田自動織機), 細谷 邦雄(TOTO), 成瀬 由恵(オムロンオートモーティブエレクトロニクス), 間中 知幸(第一三共)が作成したものである。

2. 各国引用文献の共通性

新規性・進歩性の判断においては、その基礎となる引用文献の影響が大きい。そこで、現状、引用文献が、各国でどの程度共通するのかについて調査を行った。

2. 1 調査方法

(1) 調査対象

最先の優先権主張国が日本であり、最先の優先権主張日が2009年2月1日～2009年3月31日の出願のうち、五極特許庁(日, 米, 欧, 韓, 中)に出願されたものを184件抽出¹⁾した。

(2) 引用文献の共通性の評価方法

抽出した案件につき、日, 米, 欧, 中(調査時、審査経過情報を得られなかったため韓国は除外)の各庁で最初の拒絶理由またはサーチレポートで引用された文献のうち、他庁でも引用文献として採用された文献の割合を、いずれかの庁の調査により発見した引用文献をどの程度他庁が尊重(利用)したかを示す尊重率と称することとし、その率を算出した。

具体的には、尊重率(X国)とは、X国で最初の拒絶理由等で引用された文献の総数を分母とし、対象国でも引用文献として採用された文献の総数を分子とした割合であり、他庁では利用されない文献数が少ないほど有用な調査を行ったものとして、尊重率は大きくなる。例えば、X国で引用された文献数が5件であり、そのうち、Y国でも引用文献として採用された文献数が2件である場合、対象国YにおいてX国の調査結果がどの程度尊重されたかを示す尊重率は、 $(2/5) \times 100 = 40\%$ となる。ただし、各文献について対応外国出願は同じ文献とみなすこととした。

なお、審査が先に行われた国は、他国の調査及び審査結果を参照するわけではないが、後に行われる他国審査でも採用されるほどの確かな文献を提示していれば、調査結果は他国でも利用(尊重)されることを意味するので尊重率の算出においては、審査の順を考慮しないこととした。

2. 2 引用文献の共通性(尊重率)の調査結果

調査結果を表1に示す。

表1からも明らかなように、特に日本の対米国の尊重率は6%、米国の対日本の尊重率は5%とあまり高くなく、日本の調査により発見された文献は他庁で積極的に利用されている状況ではないことがわかる。

一方、欧州の対中国の尊重率は31%と高く、

表1 各国引用文献の共通性（尊重率）

	対 JP	対 US	対 EP	対 CN	四極平均
JP	—	6%	10%	12%	9%
US	5%	—	10%	13%	9%
EP	14%	13%	—	31%	19%
CN	21%	12%	24%	—	19%

欧州の調査により発見された文献の多くが中国で積極的に利用されていることが分かる。

このように進歩性の判断の基礎として利用される文献が大きく異なる状況を踏まえれば、進歩性の判断結果も相違する可能性は高く、ユーザにとって、各国で特許が成立したとしても権利の有効性について不安が生ずることとなる。

従って、現状では不統一な先行技術の共通化が図られることが、新規性、進歩性の審査の判断の調和を進める上で重要と考えられる。

3. 日米協働調査の制度の概要

日米協働調査は、日、米各庁に出願された発明について両庁がそれぞれ先行技術調査を実施し、調査結果とそれに基づく特許性に関する見解を共有し、その後、両庁から同時期に最初の審査結果（日本特許庁は拒絶理由通知書又は特許査定、米国特許庁はインタビュー前通知（PIC：Pre-Interview Communication）²⁾ 又は許可可能通知）を送付する試行プログラムである。

本制度によれば、両庁で同じ審査結果とすることの拘束や保証はないものの、他庁の調査結果及び見解を踏まえて審査を行うこととなる。従って、一方の庁で特許査定をしたものの、後に他庁の調査で特許性が否定されるような重要な先行技術が発見されてしまうといったような事態を抑制でき、権利の安定性の向上に期待できる。

なお、本制度は、8月1日から受付を開始しており、試行期間は2年であり、制度利用に関する庁費用は無料である。

日米協働調査の対象とするためには、出願人は日米両庁に対して申請が必要であり、両庁の申請要件を満たす必要がある。申請要件を満たさない場合は、通常の審査フローで審査されることとなる。

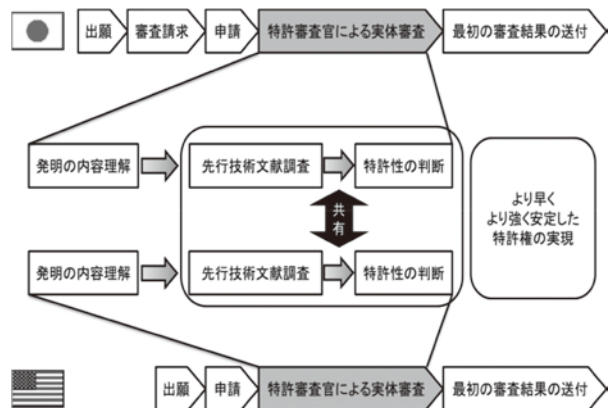


図1 日米協働調査の仕組みの概略図³⁾

3.1 申請要件

日米協働調査の申請要件について、日米両庁への申請を考慮して、以下にまとめる。

(1) 請求項数、従属形式に関する要件

1 出願あたり請求項総数20以内、独立請求項3以内であり、多項従属クレームを含んではいけない。なお、米国出願は、予備補正を行うことで、本要件を満たすこともできる。

(2) 請求項の対応関係に関する要件

全ての独立請求項に関し、両庁において実質的に対応する独立項を有する対応出願があることが必要である。即ち、一方の庁の独立項と他方の庁の従属項が対応するといった関係性では不十分であり、独立項同士が対応しあう必要がある点に特に留意を要する。

なお、米国出願は、予備補正を行うことで、本要件を満たすこともできる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 時期的要件

審査着手前かつ公開済の出願であることが必要である。

(4) 優先日の同一性に関する要件

対応する独立請求項の最先の優先日が同じであることが必要である。

(5) 出願日等に関する要件

全ての出願の優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が2013年3月16日以降であることが必要である。

(6) 審査請求に関する要件

日米協働調査の申請時に日本の特許出願が審査請求済であることが必要である。なお、審査請求と同時に申請することも可能である。

(7) 申請単位に関する要件

申請は、1出願単位で行うことが必要である。ただし、日本では技術的に関連する一群の出願について、まとめて申請することも可能。まとめる出願の上限数は5件程度である。

(8) 他の申請との非重複に関する要件

日本出願は、事業戦略対応まとめ審査、早期審査及びスーパー早期審査を申請していないことが必要である。ただし、これらの申請を取り下げれば、日米協働調査の対象となり得る。

(9) 単一性に関する要件

請求項は発明の単一性を満たすことが必要である。米国において単一性を満たさない場合、電話応答による選択を命じられる。なお、単一性を満たす旨の反論はできない。応答しない場合、最初の請求項または対応日本出願に対応する最初のグループが選択される。選択しないグループが対応日本出願の請求項と対応する場

合、分割出願し、かつ分割出願を日米協働調査の対象とする申請が可能である。

(10) 申請上限数に関する要件

1出願人あたりの申請可能件数は年間10件程度に制限される。

3. 2 申請方法

日米協働調査に参加するためには、一方の庁に申請してから15日以内に他方の庁にも申請する必要がある。

(1) 日本における申請

申請者は特許庁調整課に、日米協働調査を希望する旨と、出願人側担当者（代理人可）の連絡先（メールアドレス及び電話番号）を記載したメールを送付する必要がある。その後、調整課担当者から送付された申請書に必要事項を記入し、メールに添付して調整課に提出する必要がある⁴⁾。

(2) 米国における申請

申請者はフォームPTO/SB/437JPに記入のうえ、EFS-Webで申請する必要がある。なお、PTO/SB/437JPは、日米協働調査の下、早期審査を求めるものであり、FAI（First Action Interview）プログラムと同様に扱われる。

フォームPTO/SB/437JPは、以下のサイトで入手可能である。

<http://www.uspto.gov/sites/default/files/sb0437jp.pdf>（参照日 2015年10月27日）

3. 3 日米協働調査の進め方

日米協働調査における両庁でのワークフローは図2に示す通りである。まず、第1庁（出願日がより早い側の庁）が調査を行い、調査結果と特許性に関する見解を第2庁に通知する。それを踏まえて、第2庁が調査を実施し、調査結

果と特許性に関する見解を第1庁に通知する。

これにより、両庁とも、他庁による調査結果及び特許性に関する見解を踏まえて、同時期に最初の審査結果を申請者に送付することとなる。

なお、最初の審査結果が送付された後については、各庁それぞれで審査が行われることとなるため、更なる審査結果の送付タイミングは同時期に行われる保証はない。

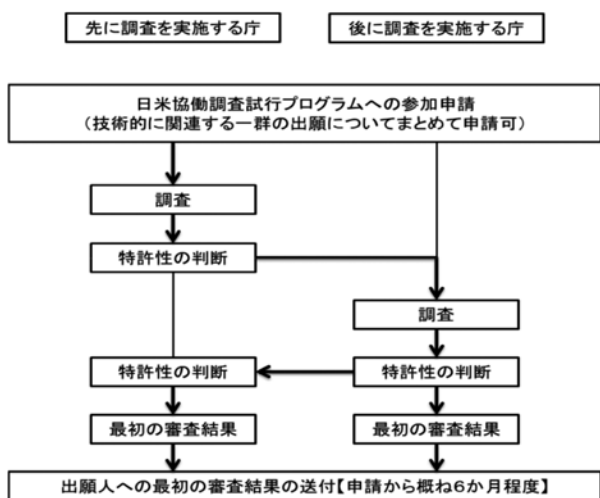


図2 日米協働調査試行プログラムの基本フロー³⁾

4. 既存制度と比較した日米協働調査の特徴

他庁での審査結果を利用する制度として特許審査ハイウェイ（PPH：Patent Prosecution Highway）がある。PPHは、第1庁において特許可能（肯定的見解）と判断された発明について出願人の申請により第2庁で早期権利化を図ることを可能とする制度であり、第1庁の特許性に関する見解を第2庁でも利用する点で日米協働調査と共通する。

しかし、PPHは、第1庁の審査が既に完了している場合には、第2庁の先行技術調査の結果は第1庁には反映されないため、第2庁の先行技術調査の結果を第1庁から発送される最初の審査結果に反映させることができる日米協働調

査と異なる面もある。

そこで、日米協働調査の意味づけを明らかとすべく、手続面、審査面、効果面で両制度の特徴を抽出し、比較表としてまとめ、更に、両制度の相違に基づき、日米協働調査を利用した方がメリットのある項目とデメリットとなる項目を、その判断理由を含めて別表1（文末）に整理した。

その結果、別表1からも明らかなように、日米協働調査を使用するメリットが期待できる点として、早期に申請可能な点、日本についてはまとめ申請が可能な点、最初の審査結果の送付前に日米で先行技術調査の結果等が共有される点、一部IDS提出を省略できる可能性がある点、最初の審査結果の受領後、日米それぞれで自由に補正が可能な点、権利の安定性が図られる点が挙げられることが分かった。

一方、PPHを利用するメリットが期待できる点として、対象となる請求項数に制限がない点、一出願人当りの申請件数に制限がない点、申請先が1庁で済むといった点が挙げられることが分かった。

以下、特に、日米協働調査を利用した場合にメリットが期待できる項目について詳細に説明する。

4. 1 日米協働調査でメリットが期待できる項目について（別表1の○、△印参照）

(1) 時期的要件

PPHでは第1庁から特許性に関して肯定的な見解が示されている必要があるため、その見解が得られるまで申請ができず、申請時期の要件が厳しい。そのため、その間に他庁で審査が開始されてしまうおそれがあるといった問題がある。

一方、日米協働調査では審査着手前かつ公開済みである事が要件であるが、日米両庁に対し

て早期公開の請求、審査請求を行うのと同時に日米協働調査の申請を行うといった工夫により、両庁に対して早期に申請可能な点でメリットがある。

(2) 申請件数・単位

PPHでは1件単位で申請を行う必要があるが、関連する一群の発明についてまとめ申請を行う事はできない。一方、日米協働調査では、日本特許庁に対しては、技術的に関連性のある一群の出願をまとめて申請を行う事が可能である。なお、米国特許庁は、まとめ審査の仕組みがないため、日本特許庁に対してまとめて申請を行ったとしても、米国においてまとめて審査されるわけではない点に留意を要する。

(3) 調査～審査

PPHでは、制度の構造上、第1庁により特許可能であるとの見解が示された後に、第2庁の調査・審査により、特許性に影響を与え得る重要な先行技術文献が改めて発見される場合がある。その場合、第1庁において既に特許されていると、その先行技術文献が考慮されて特許されたのかどうか、考慮されていないとすると、考慮した場合でも特許は維持されるのかどうか不安が生じる。

一方、日米協働調査では、第1庁は、第2庁で行われる先行技術調査の結果を踏まえて審査結果が示されるため、第2庁の調査により不測の先行技術が発見されるような事態を抑制することができる。

(4) IDS提出

PPHでは、第1庁の審査で引用された文献の提出が必要であるため、手続き負担が大きい。

一方、日米協働調査では、第1庁（日本）の調査で発見された先行技術文献は、第1庁自身が第2庁（米国）に送付することで共有され、

第2庁は、第1庁から取得した先行技術文献は、原則、引用文献の通知フォーム（PTO-892）に記載することとなっているため、最初の審査結果に関しては、通常は出願人自らIDS提出する必要が無い点で手続き負担が抑えられる。

ただし、最初の審査結果が通知された後は、先行技術文献の共有について明示の記載がないため、完全を期すのであれば出願人自ら状況を確認し、必要に応じてIDS提出する必要がある点に留意する必要がある。

(5) 補正可否

PPHでは、第1庁で特許可能と判断された請求項に対応する範囲に補正が制限される。特に多項従属クレームの記載ができないなど第1庁特有の特許性の問題を回避する請求項の記載にしている場合に、そのような特許性の制約がない第2庁にまでその影響を与えてしまうこととなる。

一方、日米協働調査では、最初の審査結果の通知後は、日米ともに補正要件を満たす範囲で自由に補正することができるため、両庁それぞれの特許性の判断に応じて柔軟に対応できるといったメリットがある。

(6) 権利の安定性

(3)で指摘したように、日米協働調査では、第1庁、第2庁それぞれで行われた先行技術調査で発見された文献を踏まえて、両庁とも最初の審査を行うことができるため、権利の安定性が図られるといったメリットがある。

5. 日米協働調査の活用方法

ユーザには、早期かつ安定した権利の取得といったニーズだけでなく、権利化までのコストをできるだけ抑えたいなどといった他のニーズも存在する。

ここでは、コスト抑制の観点など、種々の観

点から、日米協働調査を上手に活用する方法がないか検討を行った。

5. 1 コストを抑制する観点での活用

日、米両庁において、それぞれ独立して審査がなされる従来の仕組みでは、調査観点や調査方法等の違いにより、審査において引用される先行技術が一致することは珍しい。このため、日米両庁からの拒絶に対して、別々の検討、補正書や意見書の作成等が強いられる。

これに対し、日米協働調査を利用する場合、両庁で先行技術調査の結果等が共有されるため、新規性・進歩性の判断の基礎となる先行技術が共通となることが期待され、共通する先行技術文献に基づく新規性・進歩性の判断内容も類似する可能性が高まる。

ここでは、日米協働調査により、引用文献（特に主引例）が共通する拒絶理由が同時期に通知され、出願人企業は、日米両庁からの拒絶理由について同様の検討を行えばよい状況となると仮定した上で、日米代理人と、どのような連携体制を構築すればコストを抑制するメリットを享受し得るのかを検討することとした。

日米代理人との連携方法については種々のパターンがあり得るが、ここでは、図1に示した3つの典型的なパターンについて検討する。

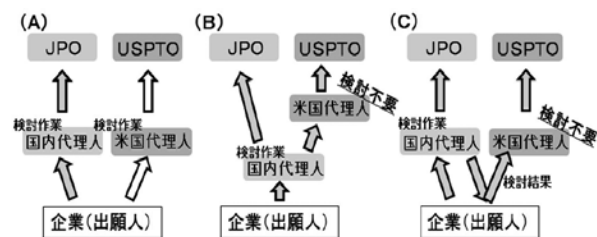


図3 国内外の代理人との連携方法パターン

(1) 連携方法 (A)

連携方法 (A) は、日米それぞれの代理人に拒絶に対する応答の検討を依頼するパターン

である。このパターンでは、それぞれの国の拒絶応答実務に精通した現地の代理人を活用することで、合理的な応答の検討ができる点で優れているが、日米双方の代理人に対して同程度の検討を強いることとなり、コストが増大する傾向にある。

ここで、日米協働調査を利用することを想定すると、両庁から同じ引用文献で、同じような新規性・進歩性を否定する拒絶理由が通知されたとしても、双方の検討量は従来と変わらず、コストの抑制メリットを享受することは難しいと考える。

(2) 連携方法 (B)

連携方法 (B) は、日米両庁から拒絶理由が通知された場合に、日本代理人が両庁の拒絶理由を取得するようにし、日本代理人が日米それぞれの拒絶理由に対する応答内容を検討するパターンである。

この状況で、日米協働調査を利用することを想定すると、両庁から同じ引用文献で、同じような新規性・進歩性を否定する拒絶理由が通知されれば、日本代理人は実質的に1つの検討を行えばよく、意見書、補正書等の応答書面の内容も同様のものでできるため、大きなコスト削減を図ることができるもの考える。ただし、米国向け応答書面の作成の際には、日本代理人による、フォーマット変換作業、英語翻訳作業によるコストが発生することは避けられない。

なお、連携方法 (B) において、米国代理人が両庁の拒絶理由を取得するようにし、米国代理人が日米それぞれの拒絶理由に対する応答内容を検討することとしても同様と考える。

(3) 連携方法 (C)

連携方法 (C) は、国内代理人が検討した検討結果を受け取った出願人企業が、米国の応答フォーマットに変換し、更に、英語に翻訳して

米国代理人に応答書面として提出指示するパターンである。

連携方法（C）によれば、連携方法（B）では避けられない、日本代理人による応答書の変換作業、英語へ翻訳作業に対するコストを出願人企業内のリソースを使うことで節約することが可能となる。

なお、米国代理人が検討した検討結果を受け取った出願人企業が、日本の応答フォーマットに置き換え、日本語翻訳して日本代理人に応答書面として提出指示してもよい点は、連携方法（B）パターンと同様である。

以上のように、連携方法（A）では、日米協働調査の利用により、実質的なコスト削減を図ることは難しいが、連携方法（B）、（C）では大きなコスト削減に期待できることが分かる。

現行のプログラムは日米二国間のものであるが、将来、日米を含む多数の国において本プログラムが適用され、先行技術文献及び特許性に関する見解の共有が図られれば、代理人の検討費用を更に低減することが可能となり、制度の活用が広がると思われる。日米協働調査の庁費用は現状無料であるが、コスト削減メリットが失われないように、対象国が拡大されても無料のまま運用されることが期待される。

5. 2 早期権利取得の観点での活用

日米両国での早期権利取得を目的とした制度としてPPHがある。しかし、PPHは、審査が先行している庁での審査結果（肯定的見解）を第2庁へ反映させる制度であるため、どうしても第1庁での審査結果を待つ必要が生じる。仮に日本での審査結果を早めるために、諸手続（事情説明等の提出）の必要のないJP-Firstを利用した場合、「審査請求又は公開の何れか遅い方から6ヶ月以内に着手する」とあることから、サーチ期間を考慮して、日本で最初の審査結果が出るのは、通常、公開から8ヶ月であり、そ

れから第2庁へのPPH手続きを準備し、第2庁での審査結果を待つこととなる。

これに対し、制度の概要で述べたとおり、日米協働調査では、最初の審査結果は、申請から概ね6ヶ月で両庁から通知される。さらに、本制度は両庁の引用文献等の共通化が期待でき、米国における最初の審査結果はPICであるため、早期権利取得が可能となる。具体的には、米国のPICに対するインタビューを積極的に活用して肯定的見解を獲得した上で、日米両庁での応答を行えば、インタビューにかかる米国代理人費用は増加するものの、既存の制度に比して早期に権利化できる可能性がある。

5. 3 「まとめ審査」の利用観点での活用

企業の事業戦略上、特許の群単位での活用を想定し、日本特許庁においては特許出願（特許に限らず意匠・商標を含む知的財産）を事業に関連した広範な出願群を対象として包括的に審査を行う「事業戦略対応まとめ審査」（以下、まとめ審査）を平成25年4月より開始している。この制度を利用することで、所定条件を満たす複数の出願を群として権利取得することが可能であり、企業としては重厚な権利保護のもとでの事業活動を推進することができる。一方、米国にはこれに類する制度は設定されていないため、グローバルに事業展開を行う企業にとっては国内に限った「まとめ審査」では不十分であり、事業保護の点で弱い。

一方、日米協働調査は、上述のとおり日本では、1申請につき5件程度の制限内においては同時に複数の申請を行うことが可能である。このため、例えば日本と米国における商品展開を企画する場合、その商品を保護する出願群について同時期に日米協働調査を申請することで、米国ではまとめ審査が行われるわけではないものの、出願群について同時期に審査結果を受け取ることができ、結果として、日米協働調査

を国際的なまとめ審査のように活用することもできると考える。

5. 4 安定した権利取得の観点での活用

従来の日米両庁による個別のサーチや審査に比べ、先行技術調査の結果及びそれに基づく特許性に関する見解を共有する日米協働調査においては、結果として得られる権利（特許）について安定性が高まると考えられる。これは両庁により二重の先行技術調査及び共有が行われることによるところが大きいと、とくに自庁の母国語範囲での調査や自国に強みのある技術分野についての調査により、他庁の調査の限界を補完する意味合いが強いと考える。

そこで、出願人企業が確保したい権利の属する技術分野が、日米両庁が調査する文献の量、質に偏りのある分野である場合、特に積極的に本プログラムを活用することで、両庁において安定した権利（特許）の取得が可能となる。

また、出願人企業としては、通常の審査を経て権利付与された特許よりも、日米協働調査による審査を経て権利付与された、より安定性の高い特許について、例えば商品カタログに登録番号を記載するなどの広報宣伝活動に積極的に用いることが考えられる。換言すると、商品の目玉となる機能を実現するような重要技術に関する出願について日米協働調査を活用することで、日米両庁において安定的な商品保護を実現することができる。

6. ユーザ視点での日米協働調査の制度の改善提案

日米協働調査には、5. に示したような種々の活用の可能性があるが、利便性が確保されていなければそれが障害となり、制度の活用は進まない。そこで、ここでは、日米協働調査の利便性を高めるために改善すべき事項について、ユーザ視点で検討を行った。

(1) 申請先

日本特許庁、米国特許庁それぞれに申請書を提出する必要がある、かつ、フォーマットが異なる申請書をそれぞれ準備しなければならないため、窓口の一本化、申請書の共通化が図られることが求められる。

(2) 先行技術調査フローについて

現状の日米協働調査では、先行技術調査は、日米でシリアルに行われ、調査結果が得られるまで時間がかかると考えられる。より早期の審査結果が得られるように、先行技術調査は日米パラレルで行われるようにすることが期待される。

また、米国特許庁と日本特許庁が調査結果を共有し、最初の審査結果が通知された後に、日本特許庁が独自に追加調査を行い、先行技術文献を得た場合には、当該文献については申請者自らがIDS提出を行う必要がある、煩雑であることから、日米協働調査の枠組みの中で日本特許庁が見出した全ての文献については申請者自身によるIDS提出は不要と明確に規定することが期待される。

(3) 審査結果の通知について

申請から8ヶ月を目処に米国特許庁より調査結果及び見解が送付されない場合、日本特許庁の調査結果のみを用いた拒絶理由通知が送付されることとなっている。しかし、これでは、日米において安定した権利の取得を期待して日米協働調査の申請を行った申請者の意図に反するものになってしまう。先に説明したように、日米協働調査の活用の目的は多様であり、早期権利化よりもむしろ権利の安定性やコストを重視する申請者も少なくない。

従って、申請から8ヶ月を目処に米国特許庁より調査結果及び見解が送付されない場合に、米国特許庁からの調査結果を更に待つか否かを申請者が選択する機会を制度上保障するこ

とが望まれる。

(4) 日米クレームの対応について

日米クレームの「実質的に対応する」の定義が曖昧であるため、基準を明文化することが望まれる。例えば、日本で認められるプログラムクレームのサーチ範囲と、米国で認められる記録媒体クレームのサーチ範囲が異なることは想定し難く、これらは実質的に対応する旨明記することが求められる。

(5) 請求項数の制限について

請求項数に関して、「独立請求項3以内、請求項数20以内」という制限があり、日米協働調査の利用が可能となる出願はある程度選別されてしまう。技術分野によっては独立項数が多く、利用が困難である場合がある。また、日本特許庁は、「物」、「方法」、「プログラム」、「媒体」と4つのカテゴリーが認められているが、「独立請求項3以内」となると、いずれか3つのカテゴリーを選択しなければならない等、権利保護の観点からは好ましくないため、請求項数の上限の撤廃又は緩和(例えば独立請求項4以内)が求められる。

(6) 申請件数について

特に日本特許庁は、技術的に関連する一群の出願について本制度を活用することを推奨しているが、現状では、一申請者あたり10件程度/年と出願件数に制限がある。まとめ審査を申請した場合においても出願件数でカウントされるため、まとめ審査の積極的な利用の阻害要因となりかねない。そこで、将来的には、申請件数の上限を緩和する等の対応が求められる。

(7) 日米両庁で共有する内容について

日米間で特許性に関する否定的な見解について共有されることは明らかであるが、単一性、

記載要件、法定主題(発明該当性)などに関する肯定的な見解についても積極的に共有することが望まれる。規定の趣旨、内容などについては両庁大きな相違はないと考えられるものの、運用で大きく異なる部分もあり、両庁間で肯定的な見解を含めて共有されることで、特許要件全体の調和が加速されるものとする。

(8) 日米協働調査終了後について

最初の審査結果の通知後は、日、米それぞれ独自の調査、審査がなされ、調査、見解が共有される保証はない。日米での権利の安定性の確保及び申請者の審査対応の負担軽減も考慮し、2回目以降の調査及び見解についても共有し、かつ、できるだけ同時期に審査結果の通知がなされるように、通知サイクルについて目標となるような期間を設定することが望まれる。

7. 日米協働調査に対する期待

6. では、日米協働調査の利用促進を図るべく、ユーザ視点で、利便性の向上に向けた改善事項について検討した。ここでは、特許制度の実体的な調和の実現に向けて、日米協働調査をどのように発展させるべきかのシナリオについて検討した。

7. 1 フェーズ1 (対象国の拡大)

現段階では、協働調査試行プログラムが実施される国は、日米間及び米韓間に限られている(表2参照)。米国は、日韓の複数国を相手として協働調査を行っている一方、日本は、米国のみとの間で協働調査が試行されるだけであり、協働調査による調査・審査の不統一の解消も日米間と限定的である。

グローバルに出願する日本のユーザにとっては、米国との間の調査・審査の不統一だけでなく、日本特許庁が主体となって、日欧、日中、日韓との間でもそれぞれ協働調査を試行し、調

表2 協働調査試行プログラムの実施国

	JP	US	EP	CN	KR
JP	－	○	未	未	未
US	○	－	未	未	○
EP	未	未	－	未	未
CN	未	未	未	－	未
KR	未	○	未	未	－

査・審査の不統一の解消を多くの国との間で実行することが期待される。

なお、その際、国ごとに申請方法が不統一であると、協働調査への参加のハードルとなってしまったため、できるだけ共通様式で申請できるように配慮されることが望まれる。

また、日米協働調査では、請求項の対応関係について、独立項間で対応することが要求されるが、米韓協働調査では、請求項全てが対応することが要求されており、緩和した方向での要件統一が必要と考える。

7.2 フェーズ2（多数国間への拡大）

フェーズ1では、あくまで二国間でのすり合わせを行うことで二国間の調査・審査の不統一の解消が図られることとなる。

しかし、ある程度のすり合わせが進んだ後は、更に、五極特許庁による協働調査（いわば国際協働調査）への拡大を図ることで、安定した権利を多数国で早期に取得することを希望するユーザのニーズに応えることが望ましい。

その際、五極特許庁での調査・最初の審査を現在の日米協働調査の手法に倣ってシリアルに行う場合は、時間的遅延が大きく、安定した権利を早期に取得したいユーザにとって利用しにくい制度となってしまふ。

そこで、五極特許庁それぞれでパラレルに先行技術調査を実施し、得られた調査結果を五極で共有する手法を採用することが望ましい。

しかし、五極特許庁でパラレルに調査を行い、

文献を共有しただけでは、五極特許庁それぞれで別の主引例を選択してしまい、主引例の不統一により、新規性・進歩性を否定する論理付けも大きく異なってしまい、結局、出願人は、五極特許庁それぞれについて別々に検討を行わなければならない、負担がかえって増大してしまうといった問題が発生することが予想される。

そこで、調査により発見された文献のうち、最も発明に類似する文献を五極特許庁で協議の上、1つ選択することで進歩性の判断に大きな影響を与える主引例を五極特許庁で共通化するというように、ユーザの負担にも配慮した、運用を行うことが望まれる。

五極特許庁での特許性の要件全てについての不統一を一度に解消することは難しいものの、上述した手順により段階毎に、審査についての考え方を共有していくことで、審査実務におけるハイレベルな調和が進展すると考える。

以上のように、まずは、日米協働調査の取り組みを成功させ、協働調査の国の拡大、3カ国以上での協働調査の実施により、ユーザのニーズに応えることに期待する。

8. おわりに

日米協働調査の制度は、試行が開始されて間もないこともあり、現段階ではその利用は活発ではない（申請：日本特許庁12件（第1庁）、米国特許庁（第1庁）2件 2015年11月末時点⁵⁾）。しかし、PPHと比較してメリットがある面も多く、前述したように、コスト削減効果など潜在力を秘めた制度である。従って、PPHに加えて新たな制度として存続させる意義があると考えられ、その存続のために、ユーザとして本試行プログラムに積極的に関与する必要があると考える。

新規性・進歩性判断についての各国の調和はあまり進展していないが、本制度の運用により、まずは引用例（特に主引例）の共通化が進み、

共通化された引用例を基礎としてなされる，新規性・進歩性の審査官判断等の調和も進展することが予想される。

利用するユーザ視点からすると，先に示したように改善が求められる事項も存在するが，日米協働調査の利用を促進し，更に，多数国間の協働審査への発展により世界的な新規性・進歩性に関する審査の調和が図られることに大きく期待する。

注 記

- 1) トムソン・ロイター社のThomson Innovationシステムを利用
- 2) First Action Interview Pilot Program Pre-Interview Communication (PIC)
http://www.uspto.gov/patents/init_events/

form-ptol-413fp_enhanced.pdf

(参照日 2015年11月21日)

- 3) 経済産業省 特許庁: (参考1) 日米協働調査試行プログラムについて (PDF参照)
<http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150521001/20150521001-1.pdf>
(参照日 2015年11月21日)
- 4) 特許庁HP: 日米協働調査プログラムについて (4. 日米協働調査の申請 4.1 申請方法参照)
<https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm>
(参照日 2015年11月21日)
- 5) USPTO HP: Collaborative Search Pilot Program (CSP) CSP Statistics参照
<http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp>
(参照日 2015年11月30日)

別表1 日米協働調査とPPH制度の相違点

		日米協働調査 (CSP : Collaborative Search Pilot Program)	特許審査ハイウェイ (PPH : Patent Prosecution Highway)	○ : 協働調査有利 ● : 協働調査不利 △ : 協働調査が若干有利	
		JP	US	有利/不利の判断理由	
手続面	請求項数	独立請求項3以内, 請求項数20以内	特に制限なし	● 請求項数に制限あり	
	対応関係	全ての独立請求項が相手方で実質的対応の独立請求項を有する。 ※カテゴリーが異なる請求項は対応しないとされる。	登録された請求項と十分に対応していること。 第2庁の権利範囲が狭くなる場合は要件を満たす。 ※カテゴリーが異なる請求項は対応しないとされる。	—	
	申請可能時期	第1, 第2両庁において「審査着手前」かつ「公開済み」 ・日米協働調査の申請時に審査請求済であること (審査請求と同時に申請可能) ・「事業戦略対応まとめ審査」及び「早期審査及びスーパー早期審査」が未申請であること。但し, これらの申請を取り下げれば, 日米協働調査の申請が可能。	「早期審査」の申請が必要 (FormPTO/SB/437JP)	第1庁での「特許可能との判断」かつ「第2庁での審査開始前」 ※審査開始後でも可能な庁あり	○ 早期公開との併用により早期申請が可能
	出願時期	対応する独立請求項の最先の優先日が同じ	対応する出願の最先の優先日 (出願日) が同じ	—	
	対象案件	全ての出願の優先日あるいは出願日のうち, 最先の日付が2013年3月16日以降	制限無し	—	
	申請件数/単位	一出願人あたり10件程度/年 ※出願人の一部が異なれば同一出願人とみなされない 申請は1出願単位	特に制限なし	● 申請件数に上限あり	
		技術的に関連する一群の出願はまとめて審査可能。 まとめて出願の上限は5件程度であり, 出願単位ごとにカウントされる。	—	△ まとめ申請可	
	申請方法	各庁それぞれに申請が必要 1件毎にメールで申請書を申込み, 必要事項を記入後メールで提出	FormPTO/SB/437JP (兼: 早期審査の申請) に必要事項を記入後EFS-WEBで提出	第2庁のみに申請 オンライン, 窓口差出, 郵送可能	● 日米それぞれで同時期に申請が必要
	申請書類	①申請書 ②請求項対応表 ③対象案件リスト(まとめて出願の場合に必要)	①申請書 (FormPTO/SB/437JP) ②請求項対応表	①申請書 ②請求項対応表 (PCT-PPTの場合請求項完全一致で省略可) ④先行庁のOA (翻訳) ※ドシエで入手可能な場合不要	—
	申請期限	一方の庁に申請書を提出後, 15日以内に他方の庁へ申請必要。 ※営業日ではなく暦日	—	第2庁の審査着手前	—
庁費用	手数料不要	—	手数料不要	—	
審査面	形式	可否判断の通知は申請日から3か月以内。 第1庁にて申請可否を判断し, 第2庁に判断結果を通知。 第2庁からの可否判断結果を踏まえ, 第1庁が出願人にメールで最終の判断結果を通知。 申請書類の不備は認めないが, 軽微であれば修正可能。	通知無し	—	
	実体	最初に第1庁にて調査実施し, 第1庁での特許性判断を実施。 第1庁での調査結果と特許性判断を第2庁に通知。 第2庁での調査を実施し, 第1庁の結果を踏まえて第2庁での特許性判断を実施。 第2庁での調査結果と特許性判断を第1庁に通知。 第2庁での結果を踏まえて, 再度, 第1庁での特許性判断を実施。	第1庁での特許査定後に, 第2庁で調査・審査開始し, 第1庁の調査結果を踏まえた上で第2庁が独自に判断	○ 最初の審査結果の送付前に日米で調査結果が共有	

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

		日米協働調査 (CSP : Collaborative Search Pilot Program)		特許審査ハイウェイ (PPH : Patent Prosecution Highway)	○ : 協働調査有利 ● : 協働調査不利 △ : 協働調査が若干有利	
		JP	US		有利/不利の判断理由	
審査面	IDS提出	協働調査で共有された調査結果については原則PTO-892に記載されるため、IDS提出は不要と考えられる (洩れがないか確認要)。また、最初の審査結果の通知以降については共有について明示されておらず確認が必要。		調査結果は共有されないためIDS要	△	一部IDS提出不要となる可能性あり
	出願人への審査結果通知	審査結果通知期限 : 申請許可通知日から最大3ヶ月 ⇒申請日から最大6ヶ月までに審査結果が通知される。		1st OAまでの期間のルール無し。 JIPA調査で2月~6月が目安。 書面手続の場合は着手までの期間が比較的長くなる。	—	
		調査結果及び特許性判断が共有できた場合		—		
		出願人に1st OAを通知	出願人に、インタビュー前通知を通知			
	特別な事情により審査結果の共有が遅れた場合		申請許可通知日から90日経過後にJPOの調査結果が無いことを含めてインタビュー前通知または許可通知を発行			
補正可否	審査結果の通知後、日、米それぞれ補正要件を満たす範囲で自由に補正可		特許可能な請求項に十分対応する範囲の補正に制限される。	○	自由に補正可	
効果面	権利の安定性	両庁での先行技術調査結果と特許性に関する見解を共有するため、単独調査より権利の安定性が図られる。但し、最初の審査後は、共有に関する保証はない。		現状の統計では、第1国の判断が覆るケースもあり、第1国の調査・審査が完璧でない限り第1国の権利安定性に問題が生ずる可能性あり。第1庁の肯定的判断受領後に第2庁の審査が開始されるため、第1庁の権利の安定性を害する恐れあり。	○	他庁の先行技術調査/見解が最初の審査に反映されるため権利の安定性が図られる。
その他	試行期間	2015年8月1日より2年間		2006年7月より開始	—	
	第1庁の決定	最先の出願日を有する側。PCT出願の場合は受理官庁 (ただし、JPO又はUSPTOが受理官庁の場合)。JPO又はUSPTO以外が受理官庁のPTC出願や、同日出願の場合は両庁の担当者が協議。		最初に特許査定 (特許性有り) の判断を出した側	—	
	対象件数	各庁での受理件数 : 200件/年		制限なし	●	申請件数に上限あり
	申請の公開	非公開	包袋閲覧によりFormPTO/SB/437JPの有無で確認可能	「事情説明書」は選定結果の如何によらず、閲覧に供する。(IP5についてはEP, KRは確認不可)	—	※国際協働調査の申請を行った事実は米国で公開される点に留意を要する。
	申請の撤回	申請の許可決定が通知されると、プログラムからの脱退は禁止される。	申請許可通知後に脱退請求があった場合は、「インタビューを行わない旨のリクエスト」として処理	出願人の意思でキャンセル不可	—	

(原稿受領日 2015年11月30日)