

欧州特許庁との比較にみる 日本国特許庁の審査の質に関する検討

特許第1委員会
第5小委員会*

抄 録 日本国特許庁は「世界最速・最高品質の特許審査」の実現に向けた取組を行っている。2023年度までに、権利化までの期間を14ヶ月とする目標を掲げるとともに、2014年に策定された品質ポリシーや品質マニュアルに基づく品質管理の充実を目指した取組を継続している。その結果、近年の特許審査の質に関するユーザー評価調査において、ユーザーの満足度が向上してきており、アンケート結果からは一定の成果は現れてきていることが解る。一方、品質管理のために重要となる審査の質の評価指標は、出願人とのコミュニケーションに重点を置いており、その他の指標は明確に設定されていない。

本稿では、審査の質を評価する定量的な評価指標として、「日本国特許庁で一発特許査定された案件中において、欧州特許庁でX文献が引用され請求項が補正された案件の割合」を見ることにより、近年の審査の質の推移、及びその内容についての検討を行い、ひいては安定した特許権の成立に繋げるべく、日本国特許庁及び出願人に対する提言をまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 欧州との比較
 2. 1 特許査定率の年次推移に基づく調査／比較対象の特定
 2. 2 調査対象の母集団の特定
 2. 3 調査手順
3. 欧州X文献についての解析
 3. 1 直接日本特許文献が引用されたケース
 3. 2 ファミリーに日本特許文献があるケース
 3. 3 非特許文献のケース
 3. 4 日本登録日前にESRが発行されたケース
 3. 5 日本の審査IPCとX文献のIPCの比較
4. 事例研究
5. 考 察
6. おわりに（提言）

1. はじめに

日本国特許庁（以降、JPOと記載）は2014年

3月に、2004年からの長期目標であったFA11（一次審査通知期間（FA：First Action）を11ヶ月以内とする）を達成したと発表した¹⁾。2004年以前に26ヶ月程度を要していたFAまでの期間がFA11の達成によって11ヶ月まで短縮されたことにより、出願人は出願の早期権利化を図ることができるようになった。JPOは更に、ポストFA11における「世界最速・最高品質の特許審査」の実現に向けて、審査の迅速化に関しては、2023年度までに、FAまでの期間を10ヶ月以内とする目標に加えて、権利化までの期間を14ヶ月以内とする目標を掲げている²⁾。

一方で、産業界においては従前から審査の質の向上が求められている。これは、一度権利化された特許権が無効になることは特許権者にと

* 2016年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

って極めて不利益であり、事業の安定性を損なうおそれがあることから、安定した権利の成立に資する審査が強く望まれるためである。

ここで、前述のJPOのポストFA11施策としては、審査の迅速化の促進とともに質の向上も謳われており、2014年に策定された品質ポリシーや品質マニュアルに基づく品質管理の充実を目指した取組がなされている³⁾。また、JPOが公開している平成28年度の「特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書」によれば、国内出願における特許審査の質全般についてのユーザーの満足度が平成27年に初めて50%を超えており³⁾、⁴⁾、JPOにおける審査の質に関する取組はユーザーからも一定の評価を得ている。

しかし、前述の報告書における品質管理のために重要となる審査の質の評価指標は、出願人とのコミュニケーションに重点を置いており、その他の指標は明確に設定されていないのが実情である⁵⁾。

そこで、本稿では、安定した権利の成立に寄与すべく、審査の質の推移に着目し、JPOにおける審査と欧州特許庁（以降、EPOと記載）における審査とを比較することにより審査の質を評価する定量的な評価指標の設定を試み、これを用いて、近年の審査の質の推移、及びその内容についての検討を行った。

なお、本稿は2016度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、佐藤靖（小委員長：ダイセル）、遠藤将人（小委員長補佐：キヤノン）、久保允（小委員長補佐：アズビル）、今宮悠一（タムロン）、大岩健（本田技研工業）、北詰景子（日立製作所）、河野隆治（富士フイルム）、光明寺大道（パナソニック）、曾山勇介（日本電気）、渡辺彰彦（JXTGエネルギー）の執筆によるものである。

2. 欧州との比較

2.1 特許査定率の年次推移に基づく調査／比較対象の特定

図1は主要特許庁（米国特許商標庁（以降、USPTOと記載）、EPO、JPO及び韓国特許庁（以降、KIPOと記載））の特許査定率の年次推移を示した図⁶⁾である。

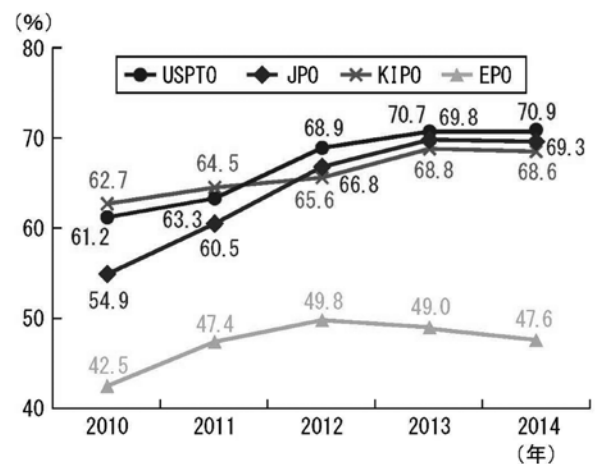


図1 主要特許庁の特許査定率の年次推移

図1によれば、JPO、USPTO、KIPOの3庁における特許査定率の上昇と比較してEPOでの特許査定率はほとんど変化がない。そこで本稿ではEPOにおける審査の質は近年において比較的安定しているという仮定のもとEPOの審査を比較対象とし、JPOの審査の質について検討することとする。

2.2 調査対象の母集団の特定

図2は、JPOの特許の審査とEPOの特許の審査との結果に乖離があるファミリーの調査対象の母集団を示す図である。調査に当たってはPatentSQUAREおよびOrbitを使用した。

調査対象とする案件は、ファミリーにEP案件が存在し、2004年1月から2015年12月までに日本で審査請求された案件(915,771件)とした。

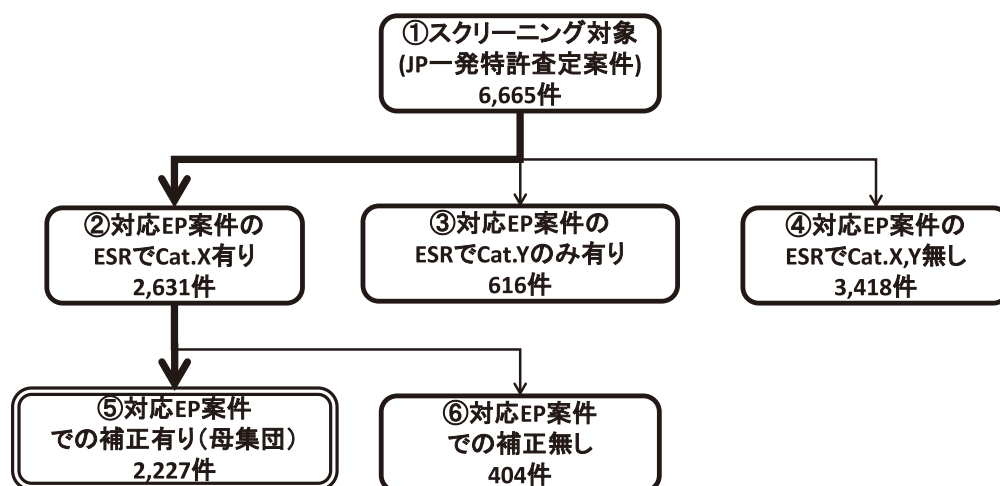


図2 調査対象の母集団

ここで、「案件」とは調査時点（2017年2月）で係属中の出願および特許となった出願の全てを含むものとする。調査対象の始期の2004年は、JPOが「FA11」の長期目標を打ち出した時期である。また、調査対象の終期の2015年は、信頼ある有効データが収集できる最後の時期である（2016年以降に審査請求された案件については、調査時点において下記エ）の条件を満たす案件数が十分でないため考慮から外した）。

さらに、調査対象を絞り込むため上記案件のうち、

- ア) 日本において請求項が補正（国際段階の19条補正含む）されておらず、
- イ) 日本および欧州にてファミリーとして複数案件が存在せず、
- ウ) ファミリーの最先の出願国又は国際特許出願の受理官庁が日本であり、
- エ) JPOの審査で拒絶理由通知を受けることなく特許査定を受けた（以降、一発特許査定という）。

案件を本調査のスクリーニング対象として特定した（図2①：以降、スクリーニング対象とも記載）。

上記ア）及びエ）の条件は、「JPOの特許の審査とEPOの特許の審査とを比較」するため、

出願人による出願後の調査及びEPOを含めた他庁の調査結果を踏まえ請求項が自発補正されていない案件を特定するために設けられている。上記イ）の条件は、JP案件とEP案件とが一対一で対応する案件を抽出するために設けられている。上記ウ）の条件は、JP案件を調査の起点として調べるための便宜のために設けられている。

上記の方針で得られたスクリーニング対象は6,665件であった（図2①）。

次に、図2①のスクリーニング対象6,665件における、各案件のファミリーEP案件に対し、欧州サーチレポート（European Search Report：ESR）にて引用された各引用文献のカテゴリ及び各カテゴリの引用文献が引用された案件の件数を調査した（図2②ないし④）。なおESRには、拡張欧州サーチレポート（Extended European Search Report：EESR）、補充欧州サーチレポート（Supplementary European Search Report：SESR）、欧州サーチレポート（European Search Report：ESR）、部分欧州サーチレポート（Partial European Search Report：PESR）、部分補充欧州サーチレポート（Partial Supplementary European Search Report：PESER）の全てを含むこととし、本稿では以降簡単のた

め、上記すべてを含むものとして“ESR”と表記することにする。

図2①のスクリーニング対象6,665件にそれぞれ対応するファミリーEP案件のうち、X判定(Cat. X)の引用文献(以降、X文献と記載)が少なくとも1件以上引用された案件は、2,631件であった(図2②)。また、スクリーニング対象の6,665件にそれぞれ対応するファミリーEP案件のうち、X文献がなく、かつ、Y判定(Cat. Y)の引用文献(以降、Y文献と記載)が少なくとも1件以上引用された案件は、616件であった(図2③)。また、スクリーニング対象の6,665件にそれぞれ対応するファミリーEP案件のうち、XおよびY文献がいずれもない案件は、3,418件であった(図2④)。

図2②の2,631件にそれぞれ対応するファミリーEP案件のうち、EPOでの審査中に請求項に補正がなされた案件は2,227件であり(図2⑤)、EPOでの審査中に請求項に補正がなされなかった案件は、404件であった(図2⑥)。

ここで、本稿では「審査の質」を調査するため、図2①のスクリーニング対象6,665件にそれぞれ対応するファミリーEP案件のうち、X文献が少なくとも1件以上引用された案件のうち、出願人の意思で請求項の補正をした、すなわちEPOの審査結果にある程度の理由があると出願人が自認したと推定される案件(図2⑤)を、「JPOとEPOとで審査結果の乖離があった案件」とし、審査の質を示す指標としての調査対象の案件と設定した。以降、図2⑤の2,227件を「母集団」と呼ぶことにする。

2.3 調査手順

図3は、図2①のスクリーニング対象6,665件に対応する各ファミリーEP案件のうち母集団の案件(図2⑤)が占める割合の審査請求年での年次推移を示したものである。

ここで、本稿では「審査の質」を調査するた

め、図3のグラフの横軸には審査請求年を、縦軸には図2①のスクリーニング対象6,665件を全体としたときの母集団の案件の割合を、それぞれ表すこととした。

なお、本稿において以降特に説明が無い場合は、各グラフの横軸に記載された年次は日本特許出願の審査請求年を表すものとする。

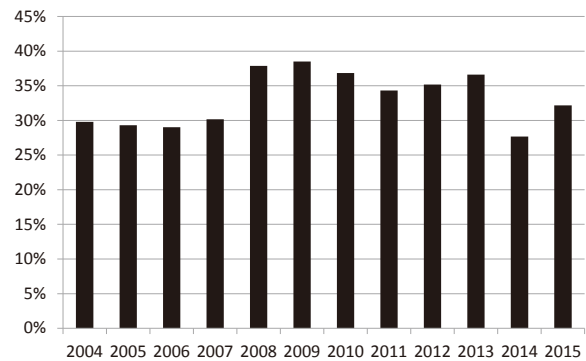


図3 JP一発特許査定案件のファミリーEP案件のうち、X文献が引用され且つ請求項の補正がされた割合

図3によれば、年次を問わず、一発特許査定案件のうち30%~40%前後の割合の案件のファミリーEP案件にX文献が引用され、かつ出願人が当該EP案件の請求項に対し補正を行っていることがわかる。

これは、JPOの審査にて一発特許査定となった案件のうち、ファミリーEP案件についてJPOの審査結果と異なる結果となり、ファミリー内のJP案件とEP案件とで権利範囲が一致しなくなっているケースが少なからず存在する可能性を示している。これらのケースについてはJP案件については無効理由を有する状態で設定登録されてしまう場合も考えられることから、今後、審査の質について向上の可能性があると推測される。

図4は、母集団の2,227件(図2⑤)に含まれる特徴的な案件の内訳である。これら特徴的な案件とは、例えば審査の質の向上に際し、審査改善の検討に寄与すると考えられる案件であ

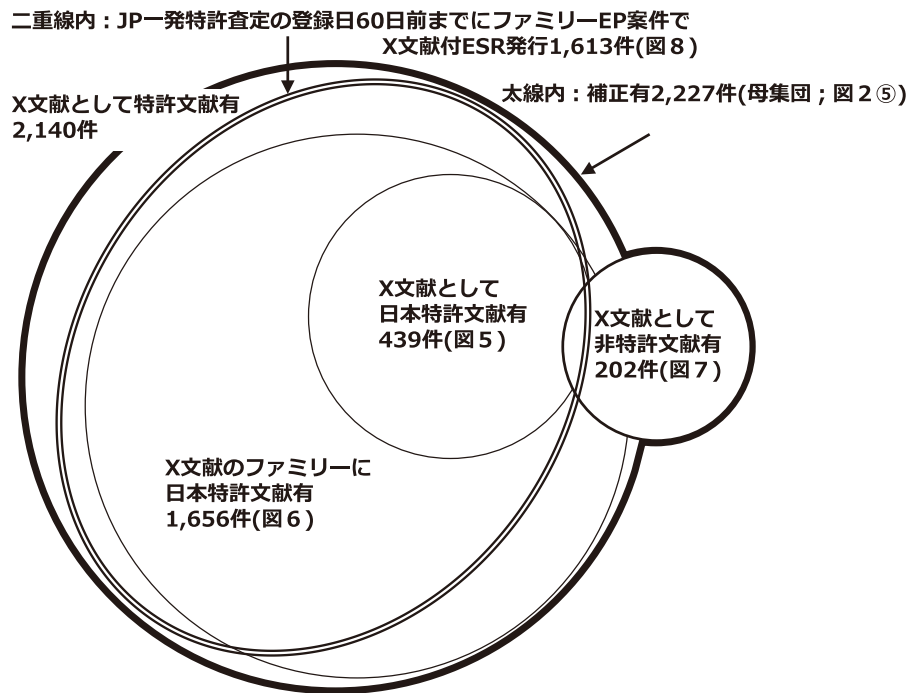


図4 母集団 (図2⑤) に含まれる特徴的な案件の内訳

る。次章では、母集団の2,227件それぞれに対応する各ファミリーEP案件のうち、EPOでの審査にてESR中で引用された特徴的なX文献について、その詳細をそれぞれ解析する。図4に含まれる図番は、次章にてそれぞれ説明がされている図番と一致する。

3. 欧州X文献についての解析

3.1 直接日本特許文献が引用されたケース

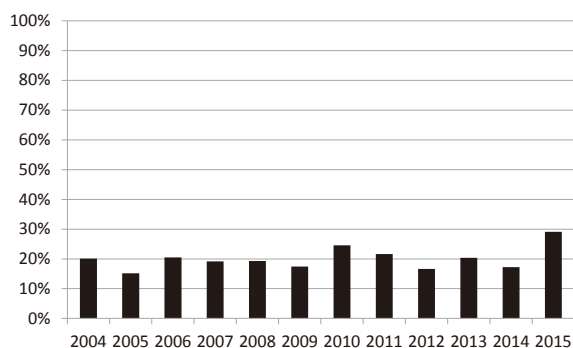


図5 X文献が日本特許文献である割合

図5は、母集団2,227件のうち、ファミリー

EP案件におけるESRにてX文献として直接日本特許文献が引用された案件数がX文献中に占める割合の年次推移を示す図である。なお、「日本特許文献」とはJPOが発行する「公開特許公報」及び「特許公報」を指すものとする。

図5によれば、X文献として直接日本特許文献が引用されている案件の割合は、2004年から2015年にかけて、若干の増減はあるものの、約15%~30%の一定の範囲内にある。

このデータからは、EPOの審査において、なぜ、JPOの審査で同じ日本特許文献を引用しなかったのが疑問として残る。この理由の1つとして、先行文献の調査範囲の設定のずれがあったことが考えられるが、この点については、「3.5 日本の審査IPCとX文献のIPCの比較」でデータを提示しながら議論する。

3.2 ファミリーに日本特許文献があるケース

図6は、母集団2,227件のうち、ファミリーEP案件のEPOでの審査中にESRにてX文献として引用された特許文献のファミリー(X文献

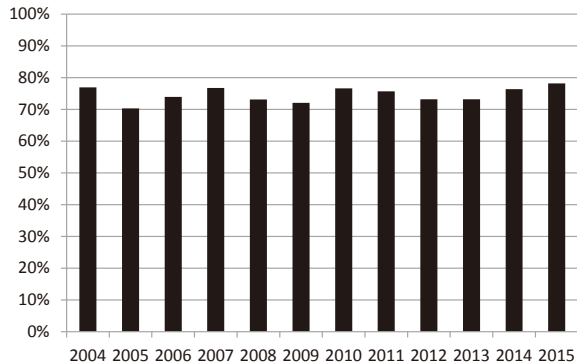


図6 X文献として引用された特許文献のファミリーに日本特許文献が存在する割合

自体を含む) に日本特許文献が存在する案件数のX文献中に占める割合の年次推移を示す図である。

図6によれば、若干の増減はあるものの75%程度と高い割合で推移している。X文献が日本特許文献でなくてもそのファミリーに日本特許文献が存在すれば、それには同様な内容が記載されている可能性が高いものと思われる。よって前項と同様に、なぜ、ファミリーの日本特許文献がJPOの審査にて抽出されなかったのかが疑問として残る。

3.3 非特許文献のケース

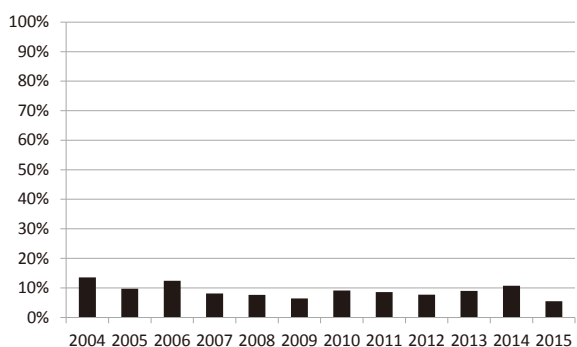


図7 X文献が非特許文献である割合

図7は、母集団2,227件のうち、ファミリーEP案件のEPOでの審査中にESRにてX文献として非特許文献(日本語文献、外国語文献の双方を含む。以降本稿において同じ。)が引用さ

れた案件が占める割合の審査請求年での年次推移を示す図である。

図7によれば、母集団2,227件のうち、ファミリーEP案件のEPOでの審査中にESRにてX文献として非特許文献が引用されている案件の割合は、若干の増減はあるが、約6%~12%の範囲にある。したがって、2004年以降、新規性に影響を与える可能性のある非特許文献がJPOの審査において引用されなかったがEPOでの審査において引用されている案件は定常的に存在するものの、母集団から鑑みるとそれほど影響が大きくないと考えられる。

3.4 日本登録日前にESRが発行されたケース

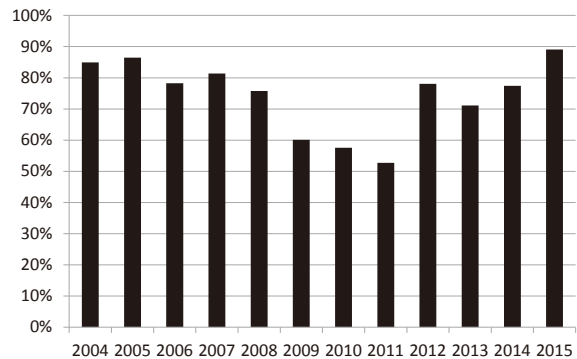


図8 JP登録日60日前までにESRが発行された割合

図8は、母集団2,227件のうち、日本の特許登録日の60日前より前(以降、「JP登録日60日前」と記載)までにEPOの審査においてX文献を含むESRが発行された案件数の割合の年次推移を示す図である。

本ケースでは、JPOの審査における特許査定の際には審査官がEPOの審査過程を参照する機会が実質的にないことが考えられることから、ESRを実質的に参照可能な案件としてESRの発行が特許査定の際より前になされた案件に着目した。なお、今回の調査で利用したツールでは特許査定の際の日をフラグとして抽出することが困難であったことから、特許査定の際から発送、登録料納付を経て登録に至る

までの期間を考慮して審査官が実質的にEPOの審査過程を参照可能であったであろう時期を仮定し、JP登録日60日前を基準として案件を抽出することとした。

図8によれば、母集団のうちJP登録日60日前までにESRの発送されている案件が、2009年から2011年の間は60%程であるものの、全体としては約80%と高い割合であることがわかる。このことから、X文献の挙げられたESRをJPOにおける審査で参照することができた案件であったにもかかわらず、そのほとんどの案件においてEPOの審査が参照されていなかったか、或いは、参照されたがJPOではX文献に該当しないと判断されたことがわかる。

JPOでは、審査の質の向上を目的の1つとしてUSPTOとの間で日米協働調査試行プログラムを開始している⁷⁾。しかし、このようなプログラム以外にも、JPOにおける審査・査定の前になされたEPOなどの他の国の審査結果を適宜参照して必要に応じて審査・査定に反映するなど、審査の質を向上させることのできる可能性があると考えられる。

3. 5 日本の審査IPCとX文献のIPCの比較

本項では、EPOで用いられた各引用文献と、JPOにおける審査との関連について検討するべく、JPOでの審査時に用いられたIPC（特許査定 参考情報に記載の“調査した分野”）と、EPOでの各引用文献に付与されたIPCとを比較した結果を図9に示す。

図9において各項目に付した数字は図2に示した数字から連続して記載するものであり、図9最上段の「⑤対応EP案件での補正あり（母集団）2,227件」は、図2最下段における同番号のものと同一であることを示す。

ここでは最初に母集団⑤に含まれる2,227件について、EPOでのX文献相当の内容が開示された何らかの特許文献（X文献として引用された特許文献またはそのファミリー）に対し付与されたIPCがJPOの審査時の調査範囲に含まれていたか否かという観点で二分し、それぞれ⑦、⑫として記載した（図9 2段目）。

更に⑦、⑫に対し「X文献相当の内容が開示された何らかの特許文献」が日本特許文献であ

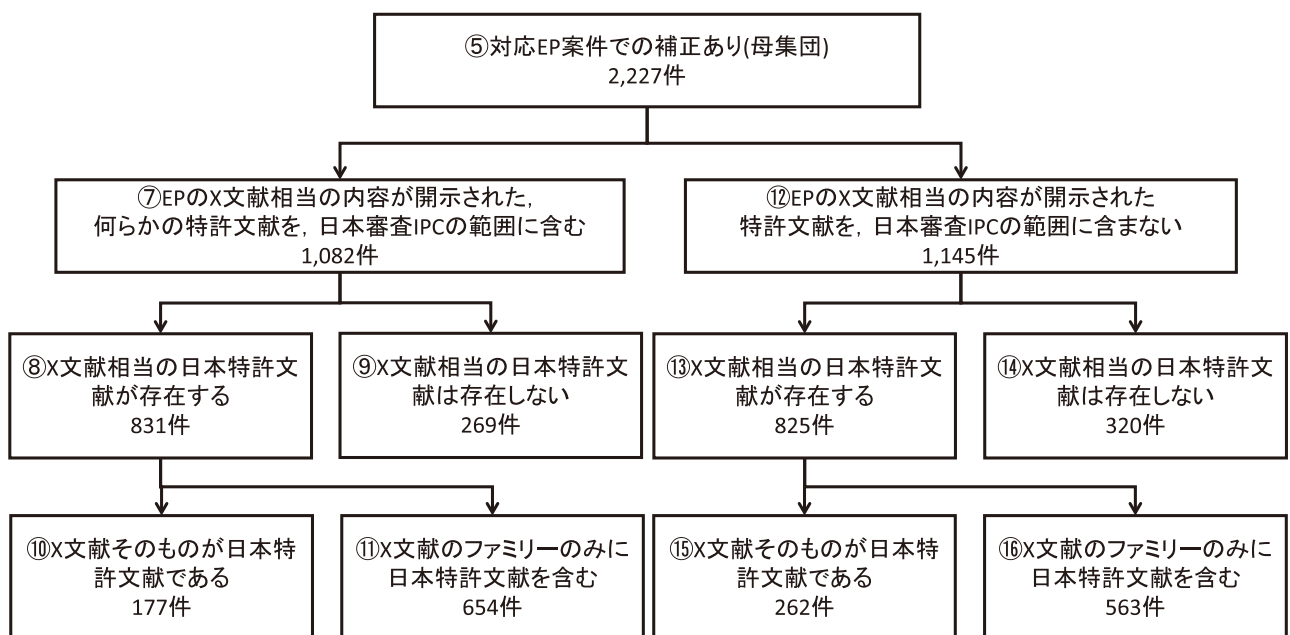


図9 日本の審査IPCとX文献のIPCの比較

るか否かという観点から二分したものが⑧、⑨および⑬、⑭である（図9 3段目）。

ここで「X文献相当の日本特許文献」には、「X文献そのものが日本特許文献である場合」と、「X文献は外国語特許文献であるものの、当該外国語文献のファミリーに、日本特許文献を含む場合」の双方が含まれる。⑧、⑬に含まれるX文献相当の日本特許文献がどちらに属するかを二分して示したものが⑩、⑪および⑮、⑯である（図9 4段目）。

以上を踏まえ、以下の通り考察する。

まず、⑦に属する1,082件は、EPOでのX文献に付与されたIPCがJPOでの審査時の調査範囲に含まれていたものの、これを引用した拒絶理由通知がなされずに一発特許査定されたものである。即ち、JPOでの審査と、EPOでの審査との間に乖離があった案件が母集団の約半数となる1,082件存在した、と捉えることができる。

勿論、単にEPOが引用したX文献が引用文献として適切なものではなかったためにJPOがこれを引用しなかった、というようなケースもありうることは言うまでもないが、そもそも母集団⑤が、X文献を引用された結果、出願人が請求項の補正を行ったものであるのだから、当該X文献の引用文献としての適格性についてはある程度担保されたものと考えることができよう。そうであれば、⑦に属する1,082件のうちの相当数についてはやはり、JPOにおいてもEPOのX文献と同様の文献を用いて、何らかの拒絶理由通知を出すことができた可能性がある。

一方、⑫に属する1,145件は、EPOにおけるX文献に付与されたIPCが、JPOにおいてはサーチ範囲には含まれていなかったものである。

当該X文献に付与されたIPC自体が不適切であった可能性は考えられるものの、EPOにおいてはこれをX文献として抽出したことを考えるとJPOでもサーチ範囲内とする必要があったと考える。JPOの審査において調査範囲の設定を

工夫することでJPOの審査の質を更に高めることができるのではないだろうか。

更に、⑧、⑬に示す通り、⑦、⑫に分類された案件については必ずしもX文献が外国語特許文献ばかりではなく、相当の割合で、X文献に相当する内容を開示した日本特許文献が存在することが明らかとなった。

また、⑩、⑮に示す通り、少なくない件数について、日本特許文献自体がEPOの審査においてX文献として採用されていることに鑑みると、言語の壁がサーチに与えている影響が主要因とはいえないと考える。

4. 事例研究

前章において統計的に分析した結果、JPOにおける審査の質には一定の割合で向上の可能性があるものと推測されるとともに、JPOの審査結果が信頼できるものであり比較対象としたEPOの審査結果に問題があったケースも存在するものと考えられる。本章では、特にJPOの審査の質の更なる向上に繋げるべくJPOにおいて拒絶理由通知を出すこともできたと考えられる具体的な事例を抽出して、その内容を分析することとする。

具体的な分析の手法として、母集団⑤のうち下の条件に該当する案件を抽出した。

- ア) X文献として日本特許文献が引用されたもの
- イ) JP登録日60日前までにESRが発行されたもの
- ウ) 日本の審査での調査IPCの範囲にESRで挙げられたX文献の日本特許文献に付与されたIPCが一部でも含まれているもの
- エ) 日本の特許査定時の請求項と欧州の調査対象の請求項の内容が一致するもの
- オ) EPにおいてX文献のみが挙げられているもの（Y文献が同時に挙げられていない）

なお、オ)の条件は出願人がY文献を回避す

る目的のみで請求項を補正した案件を除く目的で設けた。

上記ア)～オ) すべての条件を満たす案件は70件存在し、うち73% (51件/70件) が日本特許文献により新規性欠如の指摘がされたもの、27% (19件/70件) が進歩性欠如のみの指摘がされたものであった。

また、出願人が行った請求項の補正が図番の挿入や誤記の訂正等の請求項の範囲を変更しない形式的な補正に過ぎなかった案件は70件中11件、出願人がX文献を回避する目的で補正している案件は70件中57件あった。このことから判断して、本抽出範囲中においては、16% (11件/70件) のX文献が特許性を否定する文献として妥当でない可能性があり、81% (57件/70件) のX文献が日本でも新規性欠如又は進歩性欠如を指摘する先行文献になり得る可能性があると考えられる。なお、70件中の残る2件については形式的な補正か、或いはX文献を回避する補正かの判断が難しいものであったため、検討対象からは除外した。

この結果より、前記⑤の母集団において、2割程度は請求項の範囲を変更しない形式的な補正である一方、8割程度が出願人自身がEPOの審査にて引用されたX文献が特許性を否定するものであるものと認識し、これを回避する目的で補正を行ったことが推測される。

以下4つの具体的事例を示す。ただし特許性の判断自体に関連しない技術内容については適宜変更し、且つ抽象化した。

(1) 事例1

本件発明は、「ラミネートフィルムによって密封されたラミネート外装電池を収納するケースであって、ラミネート外装電池に異常が発生して、ガスでラミネートが膨張・破裂した際に、ケースからガスを逃がすためのガス放出機構が備えられ、当該ガス放出機構は、ケースの凹形状の

壁面に配置される。」ことを特徴としている。

これに対してEPOで引用されたX文献は、「ラミネートフィルムによって密封されたラミネート外装電池を収納するケースであって、ラミネート外装電池に異常が発生してガスでラミネートが膨張・破裂した際に、ケースからガスを逃がすための貫通孔をケースに備える」構成である。

X文献の貫通孔も、ケース表面に対してケースの厚み分だけ凹んでおり且つその底壁に孔があいている構造(一般的な孔の構造)となるので、本件発明の構成と同等の構成を開示している。

EPOにおける審査にて、引用されたX文献に対し、出願人は、請求項2の構成である凹部の詳細構造を限定的減縮することで反論を行い、権利化を図っている。

なお、補正前のEP案件での請求項と登録となったJP案件での請求項とは一致していた。さらにこのX文献(X文献は日本特許文献であった)はJPOでの審査において、参考文献として挙げられていなかった。

調査で発見できなかった可能性はあるものの、JPOでの審査においては、凹部に関する請求項の文言を、明細書等を参照した詳細構造に限定解釈してしまったために、取り上げなかった可能性がある。

(2) 事例2

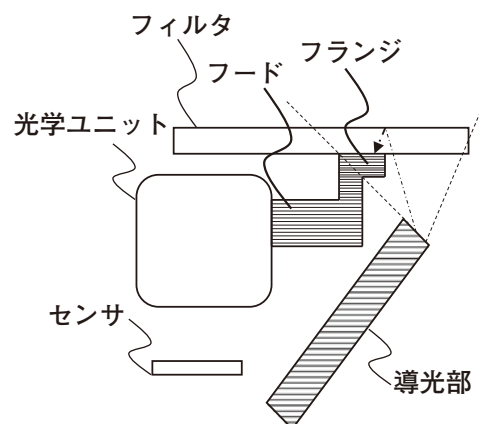


図10 事例2の本件発明

図10は本件発明を模式的に示した図である。

本件発明は導光部からの光がセンサに入らないようにするための発明であって、フィルタに備えられるフードに、導光体から出る光のうち、フィルタで反射する光の入射を防ぐためのフランジを備えたことを特徴とする。

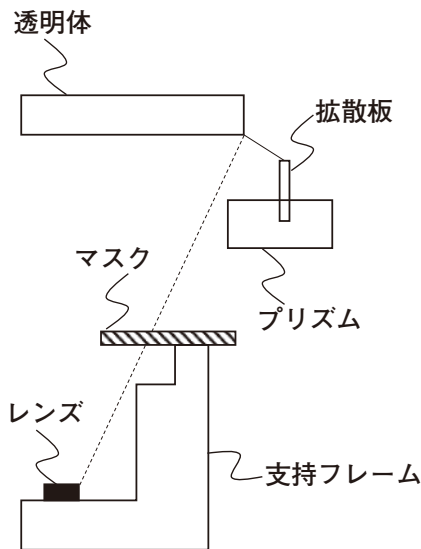


図11 X文献の概要

図11はEPOで引用されたX文献に記載の技術を模式的に示した図である。

X文献に記載の技術は支持フレームがレンズを中央に保持するようにしている。そして、支持フレームの上部には、光路を囲むマスクが取り付けられている。そして、マスクの内縁により透明体の周縁部の写り込みが防止されるという特徴を有する。

本件発明とX文献の技術との発明の特徴は、ほぼ同一といえる。

EPOにおける審査にて引用されたX文献に対し、出願人は、フランジを限定的減縮することで反論を行い、権利化を図っている。

補正前のEP案件での請求項と登録となったJP案件での請求項とは一致していた。さらにこのX文献はJPOでの審査において、参考文献として挙げられていなかった。

X文献と本願とで技術分野に差異がある。しかし本願請求項について当該技術分野に特有の限定事項は存在しない。調査で発見できなかった可能性はあるものの、JPOでの審査においては、請求項の文言を、明細書等を参酌した技術分野及び詳細構造に限定解釈してしまったために、当該X文献を引例として取り上げなかった可能性がある。

(3) 事例3

本件発明は、「成分A：0.005～0.5%，成分B：16～23%，成分C：16～20%，成分D：5.0～7.0%，成分E：10.0～16.0%を含み、残部が成分Fからなる合金接着材料」である。これに対し、EPOではX文献を引用し、X文献の明細書中には、「成分A：0.05～0.75%，成分B：18～23%，成分C：10～18%，成分D：4.0～7.2%，成分E：6.0～11.0%の範囲内であり残部が成分Fからなる合金接着材料」の記載がされており、全ての成分に重なりがあることに加えて、X文献の最も近い実施例は、「成分A：0.10%，成分B：18.0%，成分C：18.0%，成分D：5.2%，成分E：9.5%，残部が成分Fである合金接着材料」であり、成分Eのみが9.5%と外れるものの、当業者は明細書記載の製造条件を適宜当てはめることで、成分Eについても10.0%以上となり得る、とし新規性欠如とした。

これに対し出願人は、本願発明は成分Eが10.0～16.0%であることが重要であり、これにより高強度な密着性が得られるのに対し、最も近い実施例は成分Eが9.5%であるので、明細書中の10.0%より大きい範囲はX文献中には実質的に開示されていない、と反論をしたが、その後の拒絶理由通知でも同じ内容の指摘をされたため、出願人は、成分Eの範囲をX文献に開示される数値範囲から外す減縮補正をすることで、権利化を図っている。

補正前のEP案件での請求項と登録となった

JP案件での請求項とは一致していた。さらにこのX文献はJPOでの審査において、参考文献として挙げられていなかった。

請求項に含まれる実施例がなく、明細書に記載されている数値範囲が請求項に含まれることを持って新規性欠如とできるかどうか、つまりは先行文献における実質的な開示範囲についての議論はあるが、請求項から外れるものの、かなり近接した数値の実施例が存在しており、JPOの審査においても、Y文献、若しくは参考文献として挙げる可能性もあったと考える。

(4) 事例4

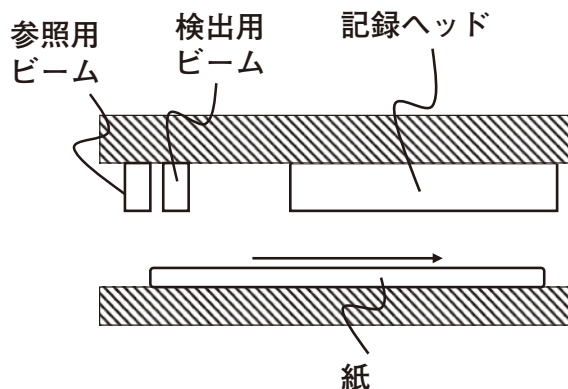


図12 事例4の本件発明

図12は本件発明を模式的に示した図である。

本件発明は、記録ヘッド下部を搬送される紙の浮き上がりの誤判定を防ぐために、記録ヘッド上流部に設置した検出用ビーム及び参照用ビームでそれぞれ検出された受光量の差分に基づき、紙の浮き上がりを判定することを特徴とする。

図13はX文献に記載の技術を模式的に示した図である。

X文献に記載の技術は、記録ヘッドの上流と下流に、検出用ビームと参照用ビームがそれぞれ位置している。そして、2つのビームにより記録ヘッドと紙との距離を測定することで、記

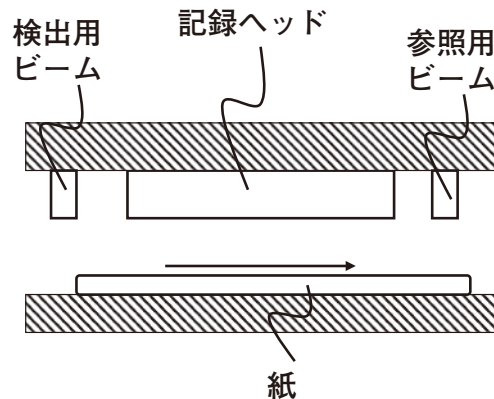


図13 X文献の概要

録ヘッド自体の傾きを調整することができるという特徴を有する。

本件発明において、参照用ビームに関して請求項の文言をそのまま解釈すると、X文献における参照用ビームの位置を包含するといえる。

EPOにおける審査にて引用されたX文献に対し、出願人は、請求項2の構成である2つのビームの光源に関する限定的減縮をすることで反論を行い、権利化を図っている。

補正前のEP案件での請求項と登録となったJP案件での請求項とは一致していた。さらにこのX文献はJPOでの審査において、参考文献として挙げられていなかった。

調査で発見できなかった可能性はあるものの、JPOでの審査においては、参照用ビームに関する請求項の文言を、明細書等を参酌し、図12のような位置に限定解釈してしまったために取り上げられなかった可能性がある。

以上の4事例を含めて抽出された該当案件中には、(1) 調査上の問題で、X文献を抽出できなかった可能性のある案件、(2) クレーム解釈で、JPOでは、明細書の内容に影響され限定解釈し、EPOでは、文言どおり解釈した可能性のある案件、(3) X文献に開示された対象物の解釈の差異から生じた可能性のある案件などがあつた。

5. 考 察

以上述べたように、スクリーニング対象の6,665件のうち、本調査対象の母集団2,227件において、ファミリーEP案件のESRにおいてX文献が引用され、かつ、出願人が当該EP案件の請求項の補正を行っている。

これは、日本の特許において、新規性欠如および／または進歩性欠如の無効理由を内包したまま特許になっている可能性があることを示唆しており、安定した権利の成立の観点から、上述したようなX文献を発見し、審査において考慮できるようにすべき状況にあるといえる。

調査の質の向上について検討するにあたり、スクリーニング対象である特許の審査IPCと、そのファミリーEP案件のESRにおいて引用されたX文献のIPCとを対比したところ、上記3. 5において示した様に、IPCが一致する場合とIPCが一致しない場合とがほぼ半々であった。

IPCが一致しない場合は、先行技術調査における検索条件であるIPCの設定を見直す、具体的には日本の審査の時点でEPO等の他国の審査結果が出ている場合、他国で採用されたIPCも採用してみることで、審査において考慮され得る先行文献が新たに発見できる可能性がある。

IPCが一致する場合は、キーワード等、IPC以外の設定を見直す、具体的には日本の審査の時点でEPO等の他国の審査結果が出ている場合、他国で採用されなかったキーワード等を検索条件から外してみることで、審査において考慮され得る先行文献が新たに発見できる可能性がある。

特に、ファミリーEP案件のESRにおいて引用されたX文献が日本特許文献である場合、または、X文献のファミリーに日本特許文献が存在する場合は、JPOにとって、当該日本特許文献を比較的容易に見つけることができ、また、その開示内容を比較的容易に把握することがで

きると考えられる。

日本特許文献のみを先行技術調査の対象にすれば良いわけでないことはいうまでもないが、まずは、X文献に該当する日本特許文献を確実に発見することが、審査の質を更に向上させる上での手始めになるのではないだろうか。

また、各国の審査基準等の違いにより、他国ではX文献となるものの、日本では特許性を否定できないケースもあると思われる。そのような場合、日本の審査の時点でEPO等の他国の審査結果が出ている案件に関しては、他国で挙げられたX文献について、日本の審査基準に照らしてX文献としての妥当性を判断したり、X文献として妥当でないと判断して特許査定した場合については、特許査定謄本に当該文献を参考文献として明記するのも一案である。

一方、安定した権利の成立の観点から、出願人側にも改善する点は存在すると思われる。

すなわち、ファミリーEP案件等のファミリー案件に対してX文献が引用され、そのX文献が適切であると判断できる場合、日本出願の補正が可能な期間であれば、補正を行うことにより、新規性欠如や進歩性欠如の無効理由を内包したまま特許査定を受けることが避けられるであろう。

特に、上記6,665件に関しては、拒絶理由通知を受けていない特許であることから、その出願が特許査定を受けるまでの間、いつでも自発補正は可能であったし、ファミリーEP案件に対してX文献が引用されてから、当該日本出願が特許査定を受けるまでに十分な時間があつたケースも少なからず存在したことから見て、出願人側も拒絶理由通知をただ待つのではなく、ファミリーEP案件等のファミリー案件に対して引用されたX文献を有用な情報として捉え、補正を積極的、自発的に活用することが、安定した権利の成立に繋がるのではないだろうか。

6. おわりに (提言)

本稿では、JPOにおける審査とEPOにおける審査とを比較することにより、審査の質を評価する定量的な評価指標の設定を試み、これを用いて近年の審査の質の推移について検討した。その結果、本解析の範囲内においては、ここ10年間、大きな質の向上、若しくは低下は見られなかったものの、JPOの審査で引用されなかったX文献が、EPOの調査で挙げられた結果、請求項が補正されて同じファミリー出願にて日本と欧州とで権利範囲が異なる状態となっている案件が、少なくない割合で存在していることが分かった。JPOでのX文献を発見できなかったケースも一定数は存在している一方で、JPOでは明細書の内容を十分考慮した上で権利範囲を捉えた結果、EPOでのX文献がJPOにおいてはX文献とはならなかった案件も少なからず存在していることも分かった。

ここ近年、急速に、特許審査ハイウェイ、日米協働調査、グローバルDシエ等の各国での審査結果を相互に利用できる制度やシステムが整備されてきており、他国での審査結果を、より簡便、容易に利用、参照できるようになってきている。よって、X文献の非考慮のケースは、今後、確実に減ってくるものと思われるが、明細書の内容に限定解釈して請求項を捉えてしまうと、せっかくの文献を有効に活用することができないこととなる。明細書に記載された具体例は限定的であるものの、請求項としては広いままで特許されてしまうと、第三者としては、どこまでが有効な範囲か別途調査・検討を行わざるをえず、負担が大きいため、このような事態を招かないような請求項の解釈が求められる。

一方で、出願人側としても、結果的に無効理由を内在した特許権を保有することよりも、安定した、強い特許権を確保することが、自らの事業の継続、発展に繋がることは明白なことで

あり、よって外国で特許性を否定する目的で引用され、それが妥当なのであれば、積極的に自発補正をしていくことを考えた方が良い。

本稿の提案を通じて、審査の質の向上・権利の安定化に寄与することになれば幸いである。

注 記

- 1) 経済産業省 ニュースリリース「特許審査のこれまでの10年目標 (FA11) を達成しました」平成26年4月1日
<http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140401008/20140401008-1.pdf>
- 2) 経済産業省 ニュースリリース「[特許法等の一部を改正する法律案] が閣議決定されました」平成26年3月11日
<http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001-1.pdf>
- 3) 特許庁調整課「世界最速・最高品質の特許審査の実現に向けて～FA11達成後の特許審査の基本方針～」平成27年4月
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai12/siryou3.pdf
- 4) 特許庁「平成28年度 特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書」平成29年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/h28_shinsa_user/h28_houkoku.pdf
- 5) 産業構造審議会 知的財産分科会 審査品質管理小委員会「審査品質管理小委員会報告書 (平成28年度)」平成29年4月
https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/hinshitsukanri_report_h28.pdf
- 6) 特許庁 特許行政年次報告書2016年版～イノベーション・システムを支える知的財産～(第1部第1章 1-1-27図「主要特許庁の特許査定率の推移」より)
- 7) 特許庁調整課「日米協働調査試行プログラムについて」平成27年7月1日
<https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm>

URL参照日は全て2017年5月17日

(原稿受領日 2017年7月27日)