

補充国際調査の活用に関する考察

国際第2委員会
第2小委員会*

抄 録 2009年に導入された国際出願における補充国際調査は、国際調査機関による国際調査に加えて、出願人の請求により別の国際調査機関による調査報告書を受け取ることができる制度である。当小委員会は、補充国際調査の有用性を把握するため、補充国際調査の利用実態を調査すると共に、2019年7月時点で補充国際調査報告が公開されている109件の国際出願について、国際調査、補充国際調査および国内審査における、特許性判断や先行技術文献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. 補充国際調査の概要
 2. 1 制度概要
 2. 2 文献範囲および調査費用
3. 調査対象
4. 調査結果
 4. 1 補充国際調査の利用実態
 4. 2 ISR, SISRと移行後の結果
 4. 3 SISA/EPとSISA/RUの傾向
 4. 4 審査期間への影響
5. 補充国際調査請求件数の変移
6. 本調査の結果について
7. PCT協働調査試行プログラム
8. おわりに

1. はじめに

PCT（特許協力条約：Patent Cooperation Treaty）は、パリ条約19条にいう「特別の取極」であり、出願人が複数の国で発明の保護を求めている場合に、特許の取得を簡易かつ経済的なものにするための出願手続きの統一に関する条約であり、出願人および各国特許庁の重複作業を軽減することを意図して締結された。

PCTに基づく国際出願は、国際段階においては、少なくとも国際調査機関（ISA：International Searching Authority）により作成される国際調査報告（ISR：International Search Report）が送付されるため、国際段階において指定官庁への移行に対する判断材料が示されるという大きな特徴を有する。国際調査は、国際出願の請求の範囲に記載された発明について関連のある先行文献を発見することを目的とした調査である。

この国際調査に加えて、2009年1月に発効したPCT規則の改正により、出願人は補充国際調査を請求することが可能となった。補充国際調査は、発見される先行技術の言語の多様化に伴い、移行後の国内段階において新たな先行文献が発見されるリスクを低減させることを目的としたものである。しかし、ISAとしての日本特許庁は補充国際調査を行っていないこともあり、補充国際調査に対して十分な知見や経験のある日本企業は限られると考えられる。

* 2019年度 The Second Subcommittee, The Second International Affairs Committee

当小委員会では、日本企業に有用な実務上の留意点を見出すことを目的として、補充国際調査の活用の実態について調査した。なお、本稿は2019年度国際第2委員会第2小委員会において、石井昌司（東芝）、稲葉佳之（マレリ）、大庭弘貴（デンソー）、郷家隆志（富士通）、佐々本典子（パナソニック）、田中寿志（鉄道総合技術研究所）、中村大輔（住友化学）、宮崎公平（積水化学工業）、三輪恵（三菱電機）が執筆した。

2. 補充国際調査の概要

2.1 制度概要

補充国際調査は、補充国際調査を管轄する国際調査機関（補充国際調査機関（SISA：Supplementary International Searching Authority））を指定して国際事務局に対して請求することにより行う。2020年5月時点でSISAは、欧州特許庁（EP）、連邦知的所有権行政局（ロシア連邦）（RU）、スウェーデン特許登録庁（SE）、フィンランド特許登録庁（FI）、オーストリア特許庁（AT）、北欧特許機構（XN）、シンガポール知的財産庁（SG）、トルコ特許商標庁（TR）、ウクライナ国家知的所有権庁（UA）、ヴィシエグラード特許機構（XV）の10機関である（表1）。

補充国際調査は、出願時における国際出願に基づいて行われるため（規則45の2.5（b））、PCT19条補正やPCT34条補正の内容は考慮さ

れない。また、一の発明または発明の単一性を満たす一群の発明に対して補充国際調査は行われる。ISAが発明の単一性を満たしていないと認定した場合は、補充国際調査の請求時に、請求人が主発明（17条（3）（a））以外の一の発明に補充国際調査を限定することを指定できる（規則45の2.1（d））。

補充国際調査の請求（補充調査請求）は、優先日から22カ月を経過する前ならいつでも可能であり、一または複数のSISAについて請求を行うことができる（規則45の2.1（a））。なお、国際出願が、SISAが認める言語で記載されていない場合には、当該機関が認める言語の翻訳文を提出しなくてはならない。国際事務局は、ISRを受領した日または優先日から17カ月の期間の満了の時のいずれか先に生ずる日より前に、補充調査請求書を含む所定の書類をSISAに送付してはならない（規則45の2.4（e））。SISAは、所定の書類の受領後速やかに補充国際調査を開始するか、選択により、ISR及び国際調査見解書の受領または優先日から22カ月の期間が満了する時のいずれか先に生ずる時まで、調査開始を遅らせることができる（規則45の2.5（a））。

従って、SISAがISR及び国際調査見解書の受領を望む場合は、出願人が補充国際調査請求を早期に行ったとしても、補充国際調査報告（SISR：Supplementary International Search

表1 補充国際調査概要

補充国際調査機関	EP, RU, SE, FI, AT, XN, SG, TR, UA, XVの10機関
請求人資格	国際出願の出願人
請求期間	優先日から22カ月を経過する前ならいつでも可能
請求先	国際事務局
調査対象	出願時における国際出願またはその翻訳文（19条・34条補正の考慮なし）
調査開始時期	補充調査請求書等の受領後、もしくは、選択により、国際調査報告等の受領時または優先日から22カ月満了時のいずれか先に生ずる時
調査報告時期	優先日から28カ月以内
補充国際調査の範囲	国際調査報告の引用文献の列記は不要

表2 主な補充国際調査機関の補充国際調査の条件²⁾

	EP	RU
受理する言語	英語, フランス語, ドイツ語	英語, ロシア語
調査文献の範囲	PCT最小限資料に追加してEPが保有している文献	①少なくともRUが保有するロシア語の文献及び旧ソビエト連邦及びCIS諸国の特許文献 ②ISAが規則39.1(iv)に規定する対象(処置方法)を理由として17条(2)(a)宣言を行っている出願に関する調査について, PCT最小限資料及び少なくともロシア語の文献, 旧ソビエト連邦, CIS諸国の特許文献
補充調査手数料	CHF1,939	① CHF144 ② CHF231

Report) をすぐに受け取れるわけではない。補充国際調査は、遅くとも優先日から22カ月の期間が満了する時まで開始され、優先日から28カ月以内にSISRの作成または当該報告を作成しない旨の宣言がある(規則45の2.7(a))。

SISRは、ISRに引用されている文献を列記することを必要とされていない(規則45の2.7(d))。つまり、補充国際調査は、ISRとは独立に行う調査であるため、ISRと重複した引用文献が挙げられる場合も存在するし、ISRで列挙されなかった引用文献が挙げられる場合も存在する。即ち、補充国際調査は、ISRで挙げられた文献以外のものだけを調査するものではないことに留意されたい。また、国際調査見解書のような特許性に関する見解も必要とされていない(規則45の2.7(c)(e), 規則45の2.7において規則43の2.1の準用なし)。従って、特許性に関する見解の記載の有無は各機関の裁量によるが、少なくとも本調査においてはSISAがEPのほとんどの案件で特許性に関する見解が記載されていた(詳細は「4.3 SISA/EPとSISA/RUの傾向」参照)。SISRまたは作成しない旨の宣言は、国際公開の言語で作成され(規則45の2.7(b)), 国際事務局及び出願人に送付される(規則45の2.8(a))。SISRが英語で記載されていない場合には、国際事務局は該報告を英訳し、該当する場合には国際予備審査機関及び指

定官庁に送付する¹⁾。

2.2 文献範囲および調査費用

主なSISAにおける補充国際調査の条件を表2に示す。SISAが調査する文献の範囲は、PCT最小限資料及び同機関が保有する文献が一般的であるが、RUでは以下①、②の調査オプションを選択可能である。①少なくともロシア語の文献及び旧ソビエト連邦及びCIS諸国の特許文献(PCT最小限資料を含むことを明示しておらず、ロシア語の文献や旧ソビエト連邦の特許文献が引用されることが多い)、②ISAが規則39.1(iv)に規定する対象(処置方法)を理由として17条(2)(a)宣言(ISAにより、国際出願の対象が規則で国際調査をしなくてよいとされるものであると認定され、かつ国際調査をしないと決定された場合におけるその旨の宣言)を行っている出願に関する調査について、PCT最小限資料及び少なくともロシア語の文献、旧ソビエト連邦、CIS諸国の特許文献。

補充調査請求には、補充調査取扱手数料及び補充調査手数料が必要である。補充調査取扱手数料は、国際事務局のための手数料であり、一律200スイスフラン(CHF)である(規則45の2.2(a)及び手数料表)。一方、補充調査手数料は、調査の実施に係る手数料であり各機関により金額が異なる。EPを含む大部分のSISAは

表3 欧州特許出願 (Euro-PCT) 手数料の比較

各種手数料	補充国際調査 無し	補充国際調査 有り	欧州調査報告後 権利化断念 (EP 審査請求無し)	補充国際調査後 EP 移行中止
国際 段階				
補充調査取扱手数料	—	CHF 1,939	—	CHF 1,939
補充調査手数料	—	CHF 200	—	CHF 200
欧州 段階				
出願手数料	€ 125	€ 125	€ 125	—
欧州調査手数料	€ 1,350	€ 1,350	€ 1,350	—
欧州調査手数料払戻	—	△€ 1,350	—	—
維持年金 (3年次)	€ 490	€ 490	€ 490 ^{※1}	—
指定料 ^{※2}	€ 610	€ 610	—	—
審査手数料	€ 1,700	€ 1,700	—	—
合計	49.1万円	56.9万円	22.6万円	23.3万円

※1 欧州調査報告の受領が早ければ、維持年金は不要となる場合もある
 ※2 2009年4月1日以降の出願は、全締約国をみなし指定

CHF 1,939であるが、RUは安価な設定になっている。

補充国際調査を費用面から検討するため、例として欧州特許出願 (Euro-PCT) における補充国際調査の請求有無について手数料を比較した (表3)。SISAにEPを指定した場合は、欧州移行後の欧州調査の手数料1,350ユーロ (€) は全額払い戻される (EPC153条 (7), EPO OJ 2009, CA/D 11/09 594)。しかし、補充国際調査に必要な手数料の方が欧州調査の手数料よりも高額なため、補充国際調査を行ってから欧州移行した方が手数料は合計で約7.8万円 (2020年5月レート) 高額となる。SISRもしくは欧州調査報告において特許性が否定され、EPでの権利化を断念する場合は、補充国際調査を行った場合の方が手数料はわずかに高額になる。しかし、SISRの結果を考慮して欧州移行を中止する場合には、欧州移行手続きに要する現地代理人費用が不要となるのに対し、欧州移行手続き後に欧州調査報告の結果を考慮して欧州での権利化を断念する場合には、すでに欧州移行手続きにおいて現地代理人費用を要していることを考慮すれば、補充国際調査を利用の方が費用面で利点があると考えられる。なお、補充国際調査は国際事務局に直接請求することができるため、現地代理人費用は発生しない。

3. 調査対象

本調査では、前述の目的に鑑み、2019年7月時点で以下①～④の条件を満たす国際出願を、世界知的所有権機関 (WIPO) が提供するPATENTSCOPEを用いて109件抽出した。なお、同時点でSISRが公開されている国際出願は484件であり、109件はその約4分の1に相当する。

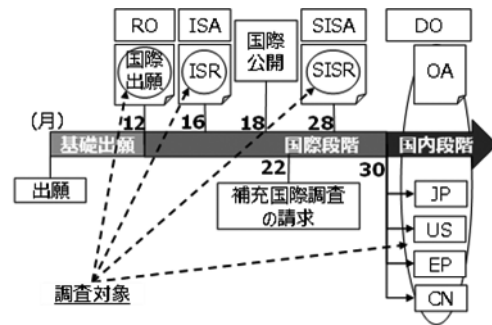


図1 国際出願の時系列フローと調査対象

① 補充国際調査が請求されている、② 日本のPCTユーザにとって有用な情報とすべく、日本特許庁 (JP) へ移行手続きがされている、③ 指定官庁による審査が十分にされていることを期待して、2016年1月1日までに国際公開されている、④ 国際段階と国内段階とのクレーム内容の比較を充分に行うため、日本語または英語で出願されている。

後に詳述するが、図1に示す時系列に記載の、ISR、SISRおよび指定官庁（DO）として各庁へ移行された後に作成される拒絶理由通知（OA）等を主な調査対象とした。

4. 調査結果

4.1 補充国際調査の利用実態

表4 出願人の内訳

出願人	出願人国籍	件数
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	アメリカ	36
DELAVAL HOLDING AB	スウェーデン	24
AST RAZENECA AB	スウェーデン	7
ABBOTT LABORATORIES	アメリカ	6
HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.	アメリカ	5
THE GILLETTE COMPANY	アメリカ	4
ABBOTT GMBH & CO. KG	ドイツ	2
ABBVIE INC.	アメリカ	2
APPLIED MATERIALS, INC.	アメリカ	2
HELIAE DEVELOPMENT, LLC	アメリカ	2
SOYLU, Resit	トルコ	2

※1件の出願人は省略

調査対象の出願人を調査した(表4)。調査対象109件の33%にあたる36件がTHE PROCTER & GAMBLE COMPANY(P&G)であった。出願人国籍はP&Gの影響もありアメリカが最も多いが、P&Gを除いてもアメリカが最も多く、多数のアメリカ企業が利用していることが分かった。

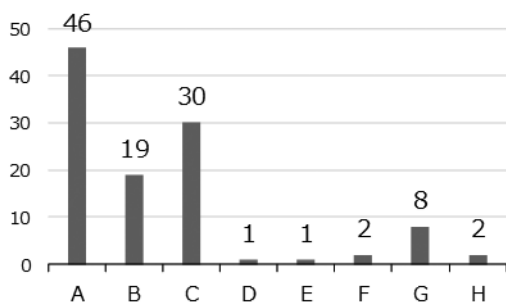


図2 国際特許分類の内訳

調査対象の国際特許分類におけるクラスを調査した(図2)。国際特許分類では、クラスA(生活必需品)が46件と42%を占める。次いで化学

系(主にクラスC)が30件と多く、機械系(主にクラスF)や電機系(主にクラスH)に比べ、化学系で多く利用されていた。

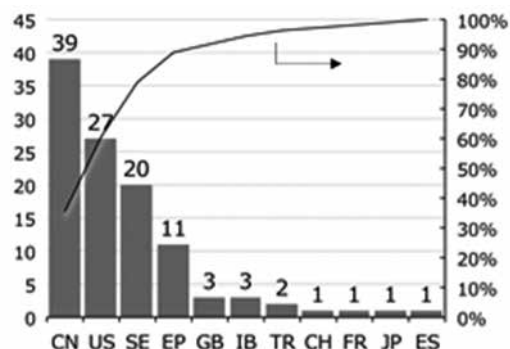


図3 受理官庁の内訳

図3は調査対象の受理官庁（RO）の内訳を表したものである。主なROは中国国家知識産権局（CN）（39件）、米国特許商標庁（US）（27件）、SE（20件）、EP（11件）であった。

表5 ROとISAの組み合わせ

		ISA							計
		CN	US	SE	EP	KR	JP	ES	
R O	CN	39							39
	US		4		14	9			27
	SE			5	15				20
	EP	1			10				11
	GB				3				3
	IB	2			1				3
	TR				2				2
	JP						1		1
	ES							1	1
	CH				1				1
	FR				1				1
計	42	4	5	47	9	1	1	109	

表5は調査対象のROとISAの組み合わせを表したものである。ここで、ROがUSである場合はRO/USと表記し、ISAがUSである場合はISA/USと表記する。その他の官庁も同様である。

各ROにおけるISAの内訳では、RO/USおよびRO/SEでは半分以上がISA/EP（それぞれ14件、15件）であり、RO/EPのほとんどはISA/

EP (10件) であり、全体的にISA/EPが多いのが特徴的である。なお、RO/CNはISAにEPを指定することが出来ない (The PCT Applicant's Guide-International Phase-Annex C-EP²⁾)。

ISAの内訳はEP (47件) およびCN (42件) がそれぞれ4割近くを占めた。各ISAにおけるROの内訳は、ISA/EPはRO/US (14件)、RO/SE (15件) とあり、RO/EP (10件) 以外のROも多い一方、ISA/KR (9件) は全件RO/USであった。

表6 ISAとSISAの組み合わせ

		SISA						計
		EP	RU	SE	AT	AU	FI	
I S A	EP	—	38	4	4	1		47
	CN	42						42
	KR	8	1					9
	SE		5	—				5
	US	3					1	4
	JP	1						1
	ES	1						1
	計	55	44	4	4	1	1	109

表6は調査対象のISAとSISAの組み合わせを表したものである。SISAの内訳は、5割近くがEP(55件)、4割近くがRU(44件)であった。各ISAにおけるSISAの内訳は、ISA/EPは8割がSISA/RU(38件)であり、ISA/CNは全件SISA/EPであり、ISA/KRのほとんどはSISA/EP (8件) であり、ISA/SEは全件SISA/RUであった。上述のとおり、RO/CNはISA/EPを指定することが出来ないため、EPでの調査を希望するCNを受理官庁とした出願人は、SISAとしてEPを選択するケースが多いものと考えられる。

図4は調査対象の各SISAにおけるROおよびISAの内訳を表したものである。各SISAにおけるROおよびISAは、以下の組み合わせ (RO-ISA-SISA) が多いことが分かった。しかしながら、

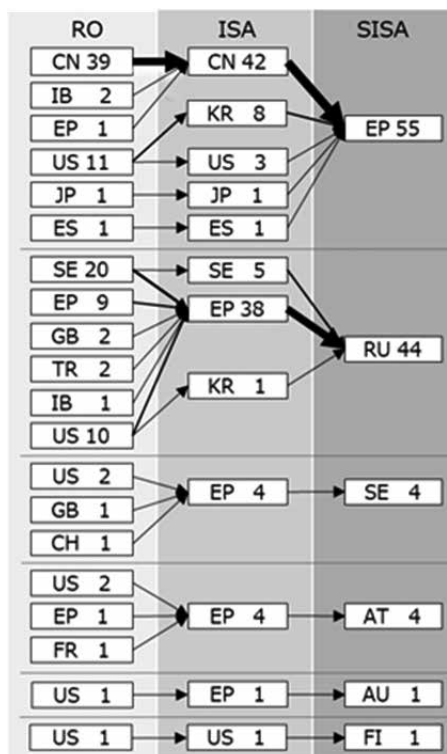


図4 各SISAにおけるRO, ISAの内訳

これら組合せの出願人を確認したところ、特定の出願人が大部分を占めていた。つまり、件数の多少は組合せの一般性ではなく、特定の出願人の出願戦略を表しているに過ぎないといえるかもしれない。例として①～⑥を下記に示す。

- ①RO/CN-ISA/CN-SISA/EP (39件, 内34件の出願人がP&G),
- ②RO/US-ISA/KR-SISA/EP (8件, 内5件の出願人がHEWLETT-PACKARD),
- ③RO/SE-ISA/EP-SISA/RU (15件, 全件の出願人がDELAVAL HOLDING AB),
- ④RO/EP-ISA/EP-SISA/RU (9件, 内7件の出願人がDELAVAL HOLDING AB),
- ⑤RO/US-ISA/EP-SISA/RU (9件, 内6件の出願人がABBOTT LABORATORIES),
- ⑥RO/SE-ISA/SE-SISA/RU (5件, 内4件の出願人がASTRAZENECA AB)

4. 2 ISR, SISRと移行後の結果

調査対象109件の、ISRおよびSISRの結果が、国内移行後の審査にどの程度影響を与えるかを、日本の出願人にとって主な移行先である、

JP, US, EPおよびCN（以下、四庁ということがある）の審査結果から調べた。

(1) 分析方法

PATENTSCOPEを用いて各国際出願のISRおよびSISRを確認し、それらに記載された文献及び特許性判断結果（X, Y, A）を確認した。

次にJPOが提供するJ-PlatPatにおけるワン・ポータル・ドシエ（OPD）を用いて、国際段階におけるISR作成時のメインクレームと、最初に新規性または進歩性について審査された移行後のメインクレームとを比較して、四庁それぞれにおけるISR作成時と審査時のクレームの一致／不一致を確認した。そして、一致を移行後の審査前補正なし、不一致を移行後の審査前補正ありとした。なお、各庁における審査実務に対応させるための形式的な補正は、不一致とはせず一致とみなした。クレームが一致している場合に、最初に新規性または進歩性について審査された各官庁におけるOAに記載の引用文献とその文献の位置付け（X, Y, A）、特許性判断結果（X, Y, A）および文献採用率を調査した。

本調査では引用文献の位置付けとして、単一で特許性を否定する引用文献をX文献、複数文献の組み合わせで特許性を否定する引用文献をY文献、参考文献等でISRや国内段階において審査書類に記載されているものの、特許性を否定する文献に該当しないものをA文献とした。

また、ISA, SISA及び四庁の特許性判断は、ISA, SISA及び四庁の引用文献を有する最初の判断（拒絶理由）における、最も否定的な引用文献の位置づけとした。つまり、例えばISRにX, Y, Aの3つの引用文献がある場合は、その国際出願のISRにおける特許性判断は最も否定的なXとし、同様にX, A, Aの場合はXとし、Y, Y, Aの場合はYとし、X文献及びY文献が含まれていない場合はAとした。

(2) ISR, SISRと審査前補正

ISR, SISRの結果と、移行後の審査前補正の関係を表7に示す。

JPの審査では、ISR及びSISRの両方の特許性判断がXの場合、審査前補正なしが69%であった。ISRがXであり、SISRがAの場合は、審査前補正なしは67%であり、ISRと共にSISRがXであるときと補正有無の割合に差は見られなかった。また、ISRでAであり、SISRでXの場合、審査前補正なしは92%と高かった。

USの審査では、ISR及びSISRの両方の特許性判断がXの場合、審査前補正なしが51%であった。ISRがXであり、SISRがAの場合は、審査前補正なしは19%であった。また、ISRでAであり、SISRでXの場合、審査前補正なしは50%であった。

EPの審査では、ISR及びSISRの両方の特許性判断がXの場合、審査前補正なしが43%、審査前補正ありが54%であった。ISRがXであり、SISRがAの場合は、審査前補正なしは37%であり、ISRと共にSISRがXであるときと補正有無の割合に差は見られなかった。また、ISRでAであり、SISRでXの場合、審査前補正なしは58%であった。

CNの審査では、ISR及びSISRの両方の特許性判断がXの場合、審査前補正なしが66%であった。ISRがXであり、SISRがAの場合は、審査前補正なしは37%であった。また、ISRでAであり、SISRでXの場合、審査前補正なしは75%と高かった。

以上の特徴を整理すると、・ISR, SISRの結果に依らずJP, US, CNでは審査前に補正しない割合が高い、・ISRの特許性判断がXの場合EPでは審査前に補正する割合が高い、・SISRの特許性判断がXの場合にJP, US, EP, CNで審査前に補正する割合は低くSISRの結果は審査前補正の動機になっていない、といえる。

表7 ISR, SISRの結果と、移行後の審査前補正の関係

ISR 件数	SISR 件数 (割合/ISR)	審査前補正 件数 (割合/SISR)					
		審査前補正	JP	US	EP	CN	
X 64	X 35 (55%)	なし	24 (69%)	18 (51%)	15 (43%)	22 (66%)	
		あり	9 (26%)	8 (23%)	19 (54%)	7 (20%)	
		移行中止	2 (6%)	9 (26%)	1 (3%)	5 (14%)	
	Y 2 (3%)	なし	1 (50%)	2 (100%)	1 (50%)	0	
		あり	1 (50%)	0	1 (50%)	0	
		移行中止	0	0	0	1 (50%)	
	A 27 (42%)	なし	-	-	-	1 (50%)	
		あり	18 (67%)	5 (19%)	10 (37%)	10 (37%)	
		あり	7 (26%)	9 (33%)	17 (63%)	8 (30%)	
		移行中止	2 (7%)	13 (48%)	0	8 (30%)	
	Y 14	X 8 (57%)	なし	7 (88%)	3 (38%)	3 (38%)	6 (75%)
			あり	1 (13%)	0	4 (50%)	0
移行中止			0	5 (63%)	1 (13%)	1 (13%)	
不明 ^{*1}			-	-	-	1 (13%)	
Y 5 (36%)		なし	4 (80%)	4 (80%)	2 (40%)	4 (80%)	
		あり	1 (20%)	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)	
A 1 (7%)		なし	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	
A 26		X 12 (46%)	なし	11 (92%)	6 (50%)	7 (58%)	9 (75%)
			あり	1 (8%)	2 (17%)	4 (33%)	2 (17%)
			移行中止	0	4 (33%)	1 (8%)	1 (8%)
		Y 2 (8%)	なし	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)
		A 12 (46%)	なし	12 (100%)	5 (42%)	11 (92%)	12 (100%)
	あり		0	4 (33%)	1 (8%)	0	
移行中止	0	3 (25%)	0	0			

※1 移行後の審査前の請求項をOPDで確認することが出来なかった案件 (CNのみで該当案件有り)

(3) ISR, SISRと各庁の特許性判断

ISR, SISRの結果と、各官庁の特許性判断との関係を表8に示す。「(1) 分析方法」に記載のとおり、審査時のクレームが一致(審査前補正なし)の案件を対象として、ISR, SISRの結果と各庁における特許性判断との関係を調べた。

JPでは、ISR, SISRで共にXの場合は、国内審査でも79%がXであった。一方で、ISRはXであるが、SISRがAの場合は、国内審査のXは28%と低く、また、ISRがAであり、SISRがXの場合は、国内審査のXは36%であった。また、ISR, SISRで共にAの場合は、国内審査でも58%がAであった。

USでは、ISR, SISRで共にXの場合は、国内審査は67%がXであり、ISRがXであるが、SISRがAの場合は、国内審査の80%がXであり、ISRがAであり、SISRがXの場合は、国内審査

の67%がXだった。また、ISR, SISRで共にAの場合は、国内審査でも100%がAであった。

EPでは、ISR, SISRで共にXの場合は、国内審査でも87%がXであった。一方で、ISRはXであるが、SISRがAの場合は、国内審査のXは30%と低く、また、ISRがAであり、SISRがXの場合も、国内審査のXは29%と低かった。また、ISR, SISRで共にAの場合は、国内審査でも91%がAであった。

CNでは、ISR, SISRで共にXの場合は、国内審査でも78%がXであった。一方で、ISRはXであるが、SISRがAの場合は、国内審査のXは30%と低く、また、ISRがAであり、SISRがXの場合も、国内審査のXは33%と低かった。また、ISR, SISRで共にAの場合は、国内審査でも58%がAであった。

以上の特徴を整理すると、・四庁のいずれに

表8 ISR, SISRの結果と、四庁の特許性判断の関係

ISR	SISR	四庁の特許性判断 件数 (割合/一致∩SISR)					
		特許性判断	JP	US	EP	CN	
X	X	X	19 (79%)	12 (67%)	13 (87%)	18 (78%)	
		Y	3 (13%)	5 (28%)	1 (7%)	5 (22%)	
		A	1 (4%)	1 (6%)	0	0	
		取下げ	1 (4%)	0	1 (7%)	0	
	Y	X	0	1 (50%)	0	0	
		Y	1 (100%)	1 (50%)	1 (100%)	0	
	A	X	5 (28%)	4 (80%)	3 (30%)	3 (30%)	
		Y	7 (39%)	0	1 (10%)	6 (60%)	
		A	3 (17%)	1 (20%)	3 (30%)	1 (10%)	
		取下げ	3 (17%)	0	3 (30%)	0	
	Y	X	X	4 (57%)	2 (67%)	1 (33%)	1 (17%)
			Y	3 (43%)	0	1 (33%)	5 (83%)
A			0	1 (33%)	0	0	
取下げ			0	0	1 (33%)	0	
Y		X	0	1 (25%)	1 (50%)	1 (25%)	
		Y	3 (75%)	2 (50%)	1 (50%)	3 (75%)	
		A	1 (25%)	0	0	0	
		取下げ	0	1 (25%)	0	0	
A		X	1 (100%)	0	0	1 (100%)	
		A	0	0	1 (100%)	0	
A		X	X	4 (36%)	4 (67%)	2 (29%)	3 (33%)
			Y	3 (27%)	1 (17%)	1 (14%)	4 (44%)
	A		4 (36%)	0	1 (14%)	2 (22%)	
	取下げ		0	1 (17%)	3 (43%)	0	
	Y	Y	2 (100%)	0	0	2 (100%)	
		A	0	0	2 (100%)	0	
	A	X	0	0	1 (9%)	2 (17%)	
		Y	5 (42%)	0	0	3 (25%)	
		A	7 (58%)	5 (100%)	10 (91%)	7 (58%)	

においてもISR, SISRが共にXの場合に国内審査でもXの割合が高い、一部例外はあるが (US), ISRまたはSISRの一方がXであり他方がAの場合は国内審査でXと判断される割合は高くない、他方で、ISRがAであり、SISRがXのときに国内審査でXとなる場合が四庁いずれにおいても一定数確認された、四庁のいずれにおいてもISR, SISRが共にAの場合に国内審査でもAと判断される割合が高い、国際段階の調査の客観性を高める目的でのSISRの利用には一定の効果がある、といえる。

(4) 審査でのISR, SISR文献採用率

各庁審査における、ISRまたはSISRに挙げられた文献の採用状況を表9に示す。ここでは、「(1) 分析方法」に記載のとおり、審査時のク

レームが一致 (審査前補正なし) の案件を対象とした。なお、Familyが同一の文献は同一の文献としてカウントした。表中のISR (またはSISR) 文献採用件数とは、ISR (またはSISR) に挙げられた1つ以上の文献が審査においてXまたはY文献として採用された出願の件数を意味する。また、ここではオリジナル文献の採用状況を確認した。本調査におけるオリジナル文献とはISRに挙げられていない、SISRで初出の文献を意味し、SISRオリジナル文献採用件数とは、1つ以上のオリジナル文献が審査においてXまたはY文献として採用された出願の件数を意味する。

四庁のいずれも、ISR文献およびSISR文献の両方で採用なしの事例が最も多く (JP: 52%, US: 60%, EP: 42%, CN: 41%), それぞれ

表9 各庁審査における、ISRまたはSISRに挙げられた文献の採用率

DO 件数 ^{※1}	ISR文献採用 件数(割合 ^{※2})	SISR文献採用 件数(割合 ^{※2})	SISR文献採用 件数(割合 ^{※2})	SISRオリジナル 文献採用 件数(割合 ^{※2})
JP 82	あり	あり13(16%)	あり	11(13%)
	32(39%)	なし19(23%)	20(24%)	
	なし	あり7(9%)	なし	-
	50(61%)	なし43(52%)	62(76%)	
US 50	あり	あり5(10%)	あり	6(12%)
	14(28%)	なし9(18%)	11(22%)	
	なし	あり6(12%)	なし	-
	36(72%)	なし30(60%)	39(78%)	
EP 52	あり	あり9(17%)	あり	16(31%)
	20(38%)	なし11(21%)	19(37%)	
	なし	あり10(19%)	なし	-
	32(62%)	なし22(42%)	33(63%)	
CN 71	あり	あり10(14%)	あり	11(15%)
	33(46%)	なし23(32%)	19(27%)	
	なし	あり9(13%)	なし	-
	38(54%)	なし29(41%)	52(73%)	

※1 一致の審査が行われた件数

※2 件数/一致の審査が行われた件数

で4割以上を占めた。次いで、ISR文献採用あり、SISR文献採用なしの事例が多かった(JP:23%, US:18%, EP:21%, CN:32%)。ISR文献採用ありの割合はJP:39%, US:28%, EP:38%, CN:46%であり、SISR文献採用ありの割合はJP:24%, US:22%, EP:37%, CN:27%であった。

四庁いずれにおいても、ISR文献採用は、SISR文献採用よりも高くなったが、その程度には違いがあり、EPでは同等程度(ISR:38%, SISR:37%)の採用であるのに対して、CNではISR文献採用に比較してSISR文献採用が大きく下がった(ISR:46%, SISR:27%)。また、SISRオリジナル文献採用でもEPが特に高い(31%)のが特徴的である。ただし、このような傾向は、単に、調査対象にSISA/EPの件数が多いためとも考えられる。また、「2.1 制度概要」でも述べたが、SISRは、ISRに引用されている文献を列記することを必要とされていない。従って、審査におけるSISR文献採用がISR文献採用よりも低いからと言って、一概にSISRの有用性が否定されるものではない。

4.3 SISA/EPとSISA/RUの傾向

「4.1 補充国際調査の利用実態」に記載のとおり、調査対象109件のSISAの内、55件はEP、44件はRUであり、これら2つが大半を占める。本節では、利用実績が高いこれら二庁の傾向について調べた。

(1) ISRとSISRの特許性判断

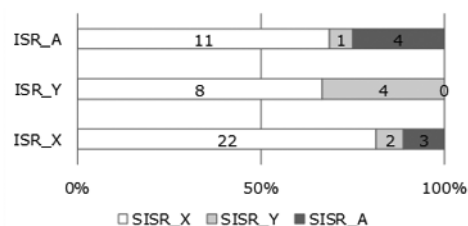


図5 SISA/EPの場合の、ISRの特許性判断とSISRの特許性判断

図5に、SISA/EPのときの、ISRの特許性判断とSISRの特許性判断を示す。特許性判断の方法は、「4.2(1)分析方法」に記載の方法と同じである。SISA/EPの場合、ISRの特許性判断の結果に関わらず、5割以上のSISRにおいてX文献が挙げられている。この結果から、他

序（ISA）が見つけれなかった先行文献を見つけ出し、国際段階の調査の信頼性をより高めるといった目的で、SISA/EPの利用は有用性が高いといえる。

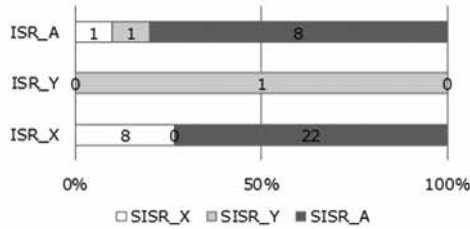


図6 SISA/RUの場合の、ISRの特許性判断とSISRの特許性判断

図6に、SISA/RUのときの、ISRの特許性判断とSISRの特許性判断を示す。SISA/RUの場合、ISRの特許性判断の結果に関らず、新たな否定的な文献（X，Y）が見つかる割合は高くない。なお、ISR（Y）の案件は1件のみであったため、図では1件のみの結果を反映してISR（Y）の全件がSISR（Y）の表示となっている。

この結果から、SISA/RUでは、SISA/EPに比べ、否定的な文献が見つかる率は低く、RUをSISAに選ぶ利点は少ないとも思える。一方で、SISA/RUの利用が多く見受けられるのは、非常に安価な調査費用が1つの理由と考えられる（「2.2 文献範囲および調査費用」参照）。また、ロシア語の有力文献が見つかる可能性がある分野や、規則39.1（iv）に掲げる対象（処置方法）のために第17条（2）（a）に掲げる宣言が行われISRで特許性判断がされなかった場合にSISA/RUを利用する価値があると言える。実際に、本調査においてSISA/RUを利用した案件の中には、第17条（2）（a）に掲げる宣言がされたものが見受けられた。また、RUへの移行を予定している場合には、移行後のRU審査においてロシア語の文献が挙げられる可能性が高いため、SISR/RUの利用価値は高いといえる。これによって、ロシア語の有力な先行技

術文献を発見することが出来れば、移行中止による翻訳費用の削減等の効果が期待できる。

SISAとしてRUを選択する場合に、RUに移行する割合が高いかを調べるため、SISAがRUである場合と、RU以外である場合のRU移行割合を調べた。SISAがRUである場合は、RU移行の割合は73%であり、SISAがRU以外の場合は、RU移行の割合は36%に留まった（図7）。この結果からも、実体としてRUへの移行を考えたときにSISA/RUの利用がされていることが分かる。

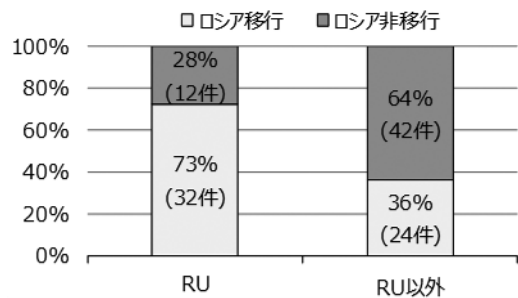


図7 SISAがRUまたはRU以外の場合のRU移行/非移行の割合

(2) 関連があると認められる文献の列記に関する説明の有無

「2.1 制度概要」に記載のとおり、SISRには、ISRに添付される国際調査見解書に相当する書面の添付は必要とされていない。ただし、PCT規則45の2.7（e）には、SISRには「関連があると認められる文献の列記に関する説明」（関連文献の説明）を記載することができる定められており、SISRに国際調査見解書に類する説明が記載されることがある。

ここでは、SISA/EPとSISA/RUの場合に、SISRに関連文献の説明があるか否かを調査した。SISA/EPでは、96%のSISRに、関連文献の説明が記載されたのに対して、SISA/RUでは、30%であった（図8）。

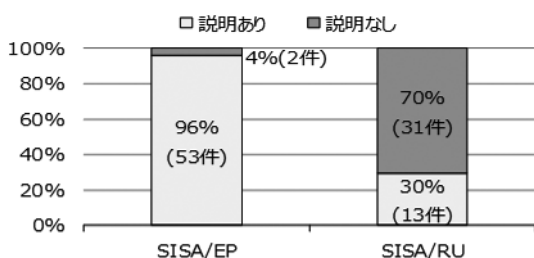


図8 関連文献の説明の有無

4. 4 審査期間への影響

ここでは、ISRおよびSISRの特許性判断結果が、各庁の審査期間に与える影響を調査した。各庁審査における各査定の数および該査定が得られるまでの日数を表10に示す。

調査、分析の方法は、「4. 2 (1) 分析方法」に記載の方法と同様であるが、ここでは、XまたはYの特許性判断を否定的な特許性判断Negative (Nega.)とし、それ以外を肯定的な特許性判断Positive (Posi.)とした。また、JPでは、審査請求日から各査定の日までの日数を審査期間とした。USでは、国内移行日から特許許可までの日数を特許査定の審査期間とし、拒絶査定は一律的な定義が困難なため検討対象外とした。EPでは、審査請求日から特許付与の決定までの日数を特許査定の審査期間とし、拒絶査定は出願人の選択による影響が大きく一律的な比較が困難なため検討対象外とした。

表10 審査期間への影響

ISR 件数	SISR 件数	審査前 補正	審査結果	JP 審査期間 (件数)	US 審査期間 (件数)	EP 審査期間 (件数)	CN (件数)
Posi. 26	Posi. 12	あり	特許査定	- (0)	979 (2)	1422 (1)	(0)
			拒絶査定	- (0)	- (-)	- (-)	(0)
			その他	- (0)	- (2)	- (0)	(0)
		なし	特許査定	455 (11)	816 (5)	629 (11)	(12)
			拒絶査定	781 (1)	- (-)	- (-)	(0)
			その他	- (0)	- (0)	- (0)	(0)
	Nega. 14	あり	特許査定	453 (1)	876 (1)	1446 (3)	(1)
			拒絶査定	- (0)	- (-)	- (-)	(1)
			その他	- (0)	- (1)	- (1)	(0)
		なし	特許査定	697 (9)	1199 (3)	1132 (4)	(5)
			拒絶査定	711 (4)	- (-)	- (-)	(5)
			その他	- (0)	- (3)	- (5)	(1)
その他			- (0)	- (3)	- (0)	(-)	
Nega. 78	Posi. 28	あり	特許査定	624 (9)	835 (7)	1329 (11)	(7)
			拒絶査定	512 (2)	- (-)	- (-)	(1)
			その他	- (0)	- (2)	- (6)	(0)
		なし	特許査定	692 (5)	907 (4)	759 (7)	(9)
			拒絶査定	630 (1)	- (-)	- (-)	(1)
			その他	- (4)	- (1)	- (4)	(1)
	その他			- (2)	- (14)	- (0)	(-)
	Nega. 50	あり	特許査定	424 (8)	830 (9)	1262 (14)	(3)
			拒絶査定	560 (3)	- (-)	- (-)	(2)
			その他	- (1)	- (-)	- (13)	(3)
		なし	特許査定	649 (16)	933 (16)	1794 (4)	(22)
			拒絶査定	521 (18)	- (-)	- (-)	(4)
			その他	- (2)	- (11)	- (17)	(7)
	その他			- (2)	- (14)	- (2)	(-)
	他 ^{※1} 5	Posi.2	件数が少ないため詳細割愛				
Nega.3		件数が少ないため詳細割愛					

※1 国際調査報告を作成しない旨の宣言

CNでは、本調査に使用したJ-PlatPatのOPDで審査請求日を確認することができないため、審査期間は検討対象外とした。また、表中におけるその他には、移行中止、審査または審判係属中、取下げおよび放棄が含まれる。

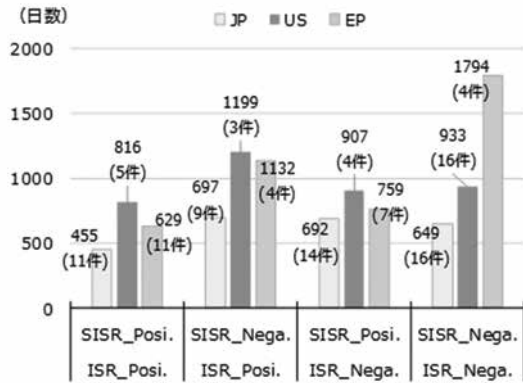


図9 審査前補正なしの場合の特許査定までの審査期間

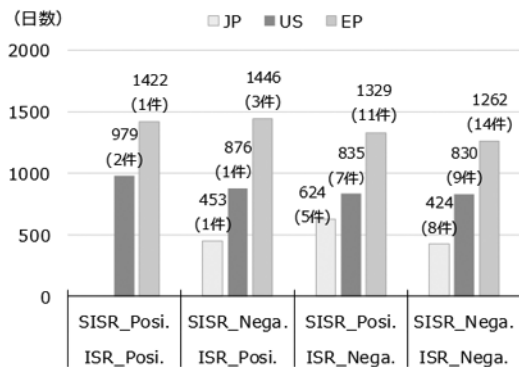


図10 審査前補正ありの場合の特許査定までの審査期間

審査前補正なしのときの特許査定までの審査期間を図9に示す。ISRおよびSISRがいずれもPositiveであり、審査前補正を行わなかった場合、ISRまたはSISRの何れかがNegativeであり審査前補正を行わなかった場合に比較して、特許査定が得られるまでの審査期間は、三庁何れにおいても短かった。また、ISRがPositiveであっても、SISRがNegativeである場合、特許査定までの審査期間は、ISRがNegativeである場合と同等であった。このことから、SISRによって更に特許性判断を行いPositiveと判断さ

れた出願は、ISRまたはSISRでNegativeと判断された出願よりも審査期間が短く、すなわち、OA回数が少なくなることが推察される。審査前補正ありのときの特許査定までの審査期間を図10に示す。ISRおよびSISRがいずれもNegativeであり、審査前補正を行った場合、ISRまたはSISRの何れかがPositiveであり審査前補正を行った場合に比較して、特許査定が得られるまでの審査期間は、三庁何れにおいても短かった。また、ISRおよびSISRがいずれもNegativeの場合、審査前補正なしに比べて審査前補正ありの方が、特許査定が得られるまでの審査期間は、三庁何れにおいても短かった（図9と図10との比較）。

これらのことから、ISRのみではなく、ISRおよびSISRにおいて挙げられた先行文献および見解を考慮して各国審査前に補正を行うことで、各国の審査を円滑とし審査期間を短縮することができると考えられる。また、審査期間が短縮されるとは、すなわち、OAの回数が減っていることが推察される。つまり、SISRを利用することで、OA回数を減らし、出願権利化に関するトータルコストを低減できる可能性があることが推察された。

5. 補充国際調査請求件数の変移

WIPO統計データ³⁾を活用し、補充国際調査の最新の利用状況について確認した。図11は、補充国際調査制度が始まった2009年から2019年までの10年間に於いて、補充国際調査請求件数の変移を示したものである。なお、4つの各折れ線は、補充国際調査請求件数の合計（年単位）と、SISA/EP、SISA/RU及びSISA/その他（EP、RU以外）への請求件数の合計（年単位）を示している。

補充国際調査制度は、2009年1月に始まったが、図11が示すように、請求件数が順調に増え始めたのは、2012年頃からである。そして、順

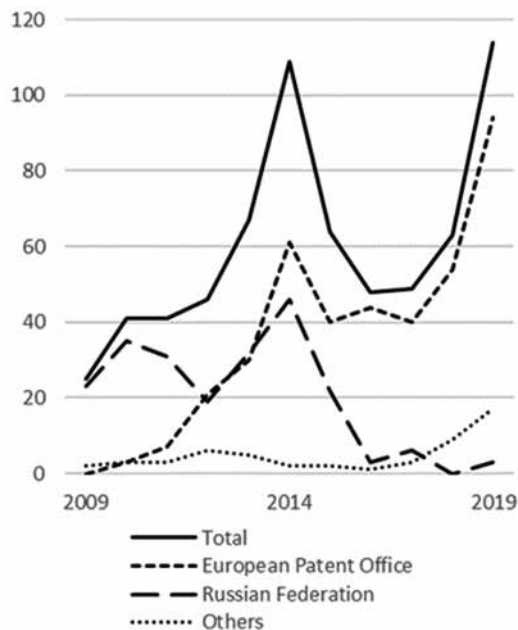


図11 補充国際調査請求件数

調に増え始めた請求件数は、2014年から2016年頃にかけて一時的に減少するが、2017年以降は再び増加の一途をたどっている。但し、SISA/RUへの請求件数は増加に転じておらず、近年は、SISA/EPへの請求件数が圧倒的に多いことが分かる。

この制度が始まった時、補充国際調査の請求期間は優先日から19カ月であったが、2017年7月1日発効の規則改正により、請求期間は優先日から22カ月に延長された。例えば、ISRの作成に長い時間が費やされた案件の場合、当初の請求期間（優先日から19カ月）では、補充国際調査を請求できなかった可能性があるが、この規則改正以降、そのような案件についても、補充国際調査制度を利用できるようになったと考えられる。規則改正が発効された2017年は、請求件数が再び増加に転じた年と一致しており、この規則改正が、補充国際調査制度の利用率を向上させたものと推測される。

6. 本調査の結果について

今回の調査により、SISAが、ISAが発見しな

かった先行技術文献を発見しており、補充国際調査制度は、移行後の国内段階において新たな先行文献が発見されるリスクを低減するという点において、一定の有用性があることが確認された。加えて、補充国際調査請求件数は、2017年以降現在まで増加傾向が続いていること、さらに、近年は、SISA/EPへの請求件数が大半を占めていることも確認できた。しかし、その一方で、補充国際調査を利用しているのは、特定の出願人に集中しており、世界的にみても、十分に利用されていないことがわかった。

また、SISRには、特許性に関する見解を記載する必要がないとされているが、今回の調査では、EPが作成したSISRのほとんどで、関連文献の説明が付けられていることが分かった。また、一見した限りではあるが、その説明は充実しているという印象を受けた。補充国際調査に係る手数料は、欧州調査手数料より高いものの、国際段階でEPによる追加の国際調査を受けられること、また、文献に関する説明を得られる効果等を考えると、欧州移行を予定している案件であれば、SISA/EPに対して補充国際調査を請求するメリットは十分にあるのではないだろうか。

だが、英語圏以外の出願人が、SISA/EPに補充国際調査を請求するためには、さらに、翻訳費用を負担しなくてはならないため、英語圏以外の出願人の多くは、本制度の利用を見送っていると推測される。事実、今回の調査結果をみると、補充国際調査制度を頻繁に利用している出願人の国籍は、受理官庁がどこであるかに関係なく、アメリカ企業が多かった。

7. PCT協働調査試行プログラム

このような状況のもと、国際段階における質の高い成果物を作成するための新たな取組みとして、2018年7月1日から2020年6月末までの2年間に渡り、五大特許庁によるPCT協働調査

試行プログラムが実施された。PCT協働調査試行プログラムとは、1つの国際出願について、主担当のISAが、副担当のISA（主担当以外の四庁）と協働して特許性に関する判断を行い、最終的に一つの国際調査報告・見解書を作成し、出願人に提供するというものである。

本試行プログラムでは、各特許庁が、主ISAとして受理できる出願件数は2年間で100件とされている。また、当初、この試行プログラムに参加できるのは、英語出願のみとされていたが、その後、日本語、中国語、韓国語等による出願でも参加可能となった。しかし、英語以外の言語で参加する場合は、英訳を提出する必要があるため、非英語圏の出願人が参加するためのハードルは、依然として高いままである。

本試行プログラムの状況は、「PCT NEWSLETTER」等で度々発信されてきたが、プログラム開始直後の2018年9月号では、主ISAとしてのEPが、英語出願の初年度受入れを早々に終了した旨が発表されていた。要するに、英語出願による参加申請が、主ISAとしてのEPに殺到したことの表れである。本試行プログラムの状況は、WIPOのHP⁴⁾で確認でき、2020年2月末に、このHPで受理件数を確認したところ、USの受理件数は既に2年間の受入れ可能件数（100件）に達していた一方、JP、CNの受理件数は、いずれも60件前後であった。

8. おわりに

今回、PCT協働調査試行プログラムについては、調査や分析を行っていないものの、2020年2月末時点で、JPとUSの受理件数には、40件近い差があることをふまえると、本試行プログラムについて、日本企業による参加が少ないのは明らかである。

補充国際調査制度、PCT協働調査試行プログラム、いずれも参加のための条件の1つとして、英訳の提出が必要とされる点が共通している。

翻訳費用は高額になることが多く、移行するかどうかが不確定な出願に対して、出願人が翻訳費用を負担するという決断を下すことは容易なことではない。そのため、WIPOに対しては、英語圏以外の出願人にとって、負担が軽減される仕組みや優遇策等を検討してもらいたい。

今回の調査では、補充国際調査の利用を検討するに値する事実が確認された。例えば、一定割合の案件にて、ISRでは引かれなかったX文献やY文献がSISRで新たに引用されており、SISRが国内段階で新たな引用文献が発見される可能性を軽減していることが確認された。また、ISRおよびSISRがNegativeの場合に、審査前補正を行った案件の平均審査期間は、審査前補正を行わなかった案件に比べて、特許査定に至るまでの審査期間が短縮されていることも確認された。これらのことは、SISRを利用することで、OA回数を減らせる可能性があることを示唆している。そして、複数の国際調査機関（ISAおよびSISA）による網羅的な調査を経由しての権利化は、訴訟時の無効論争にも耐え得る強い権利となり、出願人の利益になりうるものである。本稿がそういった権利を希望する出願人にとっての一助になれば幸いである。

注 記

- 1) WIPO, “特許協力条約 (PCT) に関するセミナーテキスト”
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/seminar/basic_1/document.pdf
- 2) <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>
(最新情報は英語版を参照)
- 3) WIPO, “IP Statistics Data Center”
<https://www3.wipo.int/ipstats/keyindex.htm>
- 4) WIPOのHP
<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/PCTCollaborativeSearch.xhtml>
(URL参照日は全て2020年9月9日)

(原稿受領日 2020年8月4日)