

日米間で新たな特許審査協力を開始



特許庁審査第一部調整課審査企画室 審査企画班長 仁木 学

1. はじめに

近年、我が国を含めた事業活動のグローバル化の加速に伴い、製造拠点や販売先等である外国での特許権取得の必要が高まっている。現に、過去10年で我が国企業の海外特許出願は約12万件から約20万件へ約70%増加している。

これまで特許庁（「JPO」）は、グローバルに活躍する我が国企業の権利取得を支援するため、平成18年に世界で初めて米国特許商標庁（「USPTO」）との間で特許審査ハイウェイ（「PPH」）を開始するなど、国際的な審査協力を強化してきた。日米の審査協力の一環として始まったPPHは、特許審査におけるワークシェアリングのグローバルスタンダードとして大きく成長し、現在もそのネットワークは拡大を続けている。平成28年4月からは、ユーザーからの要望も大きかったベトナム国家知的財産庁との間でPPHの試行を開始することとなった。これにより、我が国からアセアン域内になされる特許出願のほぼ全てがPPHを利用可能となる。

なお、アセアン域内では、ベトナムは、シンガポール、フィリピン、インドネシア、タイ、

マレーシアに続く6か国目である。

現在、JPOは、我が国産業財産権制度の活性化を目指し、「世界最速・最高品質の特許審査」の実現及び、特許審査等の国際連携の推進を進めているところであり、特許審査等の国際連携の推進に向けた取組の一環として、平成26年6月6日、韓国・釜山において、特許審査協力に関して、日米の特許審査官が協働して調査を実施することにより、審査の質の向上を図ることにUSPTOと基本的な合意をした。

この基本的な合意に基づき、新たな特許審査協力のあり方について具体的な議論を進め、本年5月21日、中国・蘇州において、本年8月1日から日米協働調査試行プログラム（「日米協働調査」）を開始することに合意し、予定通り8月1日から開始された。

2. 日米協働調査試行プログラム(US-JP Collaborative Search Pilot Program : US-JP CSP)について

日米協働調査は、PPHと比較することによって、その内容をより明確に把握することができると考えている。

日本機械輸出組合では、去る7月23日に第4回知的財産権問題専門委員会を開催し、特許庁審査第一部調整課審査企画室審査企画班長 仁木 学氏より標記テーマについてご報告いただきました。本稿は、同氏に取りまとめでいただき掲載するものです。

したがって、両者を比較しつつ、日米協働調査について説明する。

2.1 目的

PPHの目的は、出願人の海外での早期権利化を容易とすると共に、各特許庁にとっては先に審査を行った知財庁の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減し質の向上を図ることである。

一方、日米協働調査の目的は、日米の審査官が互いに同じ内容の一群の出願について先行技術調査を協働して実施することにより、それぞれの国において、より強く安定した権利を早期にユーザーに提供することにある。

したがって、両者の目的は、出願人の海外の早期権利化をサポートするという点においては、共通する部分があるものの、日米協働調査が、審査の負担の軽減ではなく、より強く安定した権利を提供することに主眼を置いている点で異なる。

2.2 特徴

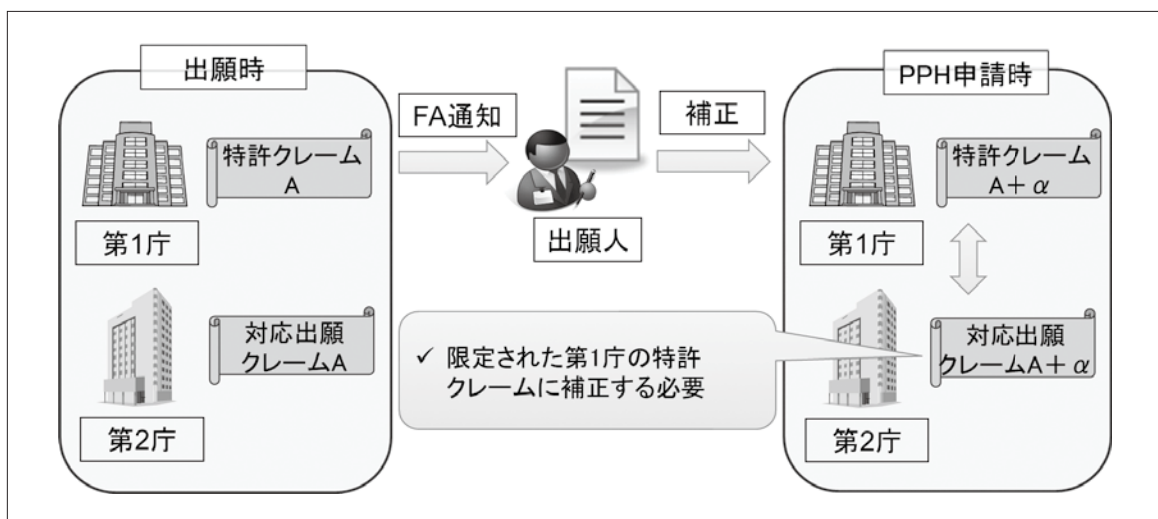
次に両者の特徴を比較する。

PPHは、2以上の知財庁に対して出願された発明について、先に審査した知財庁(第1庁)において特許可能であると判断された場合に、後に審査する知財庁(第2庁)において、早期に審査が受けられる利益を得るというスキームである。そして、PPHの申請が認められるためには、その特許可能と判断された発明と同一またはより権利範囲の小さい発明に補正が必要である。

これは、補正により、先に審査した知財庁ですでに特許可能と判断された発明に限定されることにより、後に審査する知財庁が、先に審査した知財庁の結果を利用して、審査の負担を軽減できるようにし、早期の審査を可能とするためである。PPHは、このような補正の要件があるため、後で審査を実施する知財庁にとっても、審査負担の軽減というメリットが得られることが明確であり、より多くの知財庁にも受け入れられている。

一方、日米協働調査は、日米両国に特許出願

図1. PPHの概要



した実質的に同じ発明について、まず第1庁の審査官が先行技術調査を実施し、その調査結果及び見解を第2庁の審査官に共有し、第2庁の審査官が先行技術調査を行った後、その調査結果及び見解を第1庁の審査官に共有する。そして、それぞれの審査官が、それぞれ早期かつ同時期(申請から6か月以内)に最初の審査結果を送付するものである。

したがって、両庁が最初の審査結果を送付する前の段階での協働であることから、PPHと異なり、どちらかの国の最初の審査結果に応じて補正をする必要はなく、それぞれの国において、異なる補正を検討することができる。

なお、日米協働調査においては、両庁の審査官が審査の前提とする先行技術文献群は、情報共有の結果として同じとなるが、それに基づく最初の審査結果の内容は、日米それぞれの制度、審査基準に従って作成されるため、その結果が相違する場合もあることに留意が必要である。しかし、審査判断の重要な位置を占める先行技

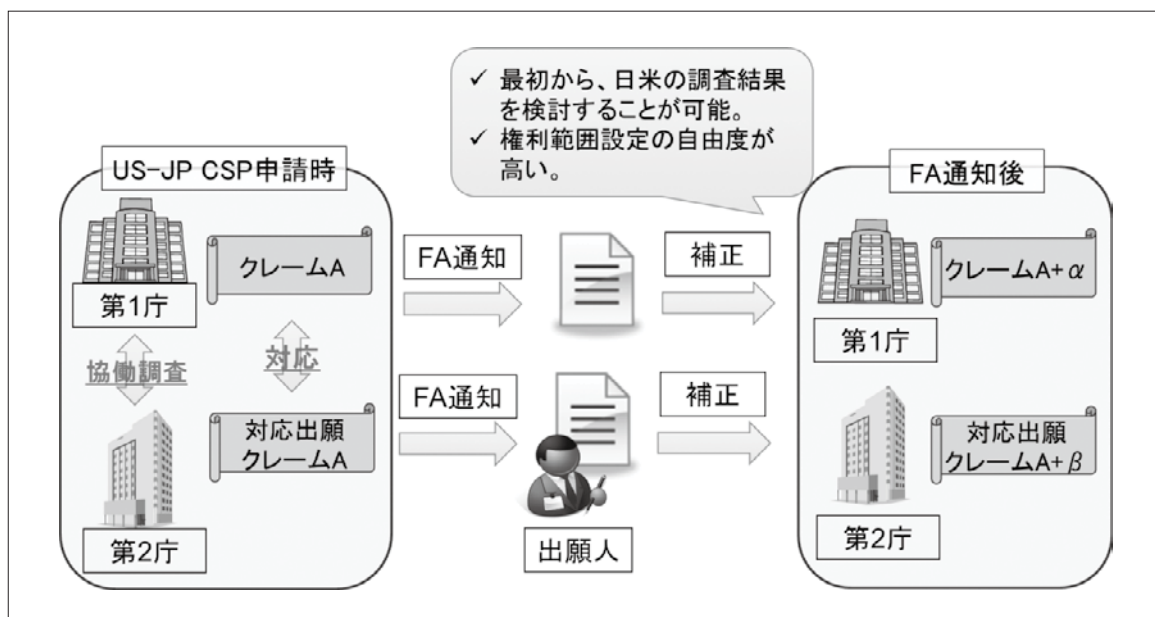
術文献群及びそれらに基づく見解を、最初の審査結果を送付する前に共有するので、両庁の審査官は同じ先行技術を全て机上に並べ、他庁審査官の見解を踏まえた上で判断をすることになるため、これまで以上に、両庁の最初の審査結果は整合的なものとなることが期待できる。

また、PPHと異なり、審査結果の送付前の先行技術調査の結果及び見解の交換であるから、後に調査を実施した庁の調査で有用な先行技術文献が発見された場合に、その有用な先行技術文献を先に調査した知財庁において参酌することができ、両国において、より安定した権利を提供することができる。

このように、日米協働調査は、我が国企業等の海外展開に資する仕組みとして、PPHと異なる特徴を有する第2の選択肢であると考えている。

日米協働調査は、JPO・USPTOにとって、出願人に最初の審査結果を送付する前に情報を交換する新たな取り組みであることから、試行と

図2. 日米協働調査の概要



して開始することとした。試行期間は、本年8月1日から2年間であり、対象とする案件数にも上限を設けている。両庁での第1庁又は第2庁としての申請受理(申請が許可された)件数について、それぞれ年間200件を上限とした。この件数が上限に達した場合には、それ以降の申請を受け付けることができない。受理件数の状況は、USPTOのホームページにて公表している。

また、日米協働調査を行う分野に関して制限はないが、より多様な出願人への利用を促すため、一出願人あたりの申請可能件数は、年間10件程度としている。なお、出願人の一部が異なる場合には、同一出願人とはみなさない。

2.3 申請要件と手続

2.3.1 申請要件

日米協働調査の対象となるためには、日本特許出願(「JP出願」)と対応する米国特許出願(「US出願」)が必要である。さらに、JP出願は、日本における申請要件を満たす必要があり、対応するUS出願も、米国における申請要件を満たしている必要がある。すなわち、日米両国の申請要件を満たした場合に、日米協働調査の対象となる。

なお、PCT国際出願の国内移行出願を含めることも可能だが、この場合には、申請時点において、審査官が着手可能な状態となっている必要がある。この状態は、オンライン閲覧請求、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の閲覧、のいずれかの手段により確認することができるが、特許庁調整課審査企画室への問い合わせも可能である。

<JPOへの申請要件>

- (1) 出願あたり請求項総数が20項以内、独立請求項数が3項以内であること。
- (2) 全ての独立請求項に対し、相手庁において実質的に対応する独立請求項を有する対応出願があること。実質的に対応するか否かは、個々の案件毎に判断するが、JP出願の独立請求項の範囲がUS出願の独立請求項の範囲と実質的に同一の範囲を有する場合に「実質的に対応する」とみなす。
- (3) 審査着手前かつ公開済みの出願であること。
- (4) 対応する独立請求項の最先の優先日が同じであること。
- (5) 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。
- (6) 日米協働調査の申請時に審査請求済であること。
- (7) 申請は、1出願単位で行う。ただし、技術的に関連する一群の出願について、日本に対しては、まとめて申請可能。まとめて申請する場合、まとめの上限は5件程度とする。
- (8) 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。ただし、申請を取り下げた場合には、日米協働調査の申請可。

なお、USPTOへの申請要件については、USPTOのウェブサイトを参照して欲しい。

これらの要件のうち、上記(7)に関し、技術的に関連する一群の出願について、日本に対してまとめて申請可能とした理由について説明する。

JPOは、企業の事業戦略に合わせた権利取得を可能とするため「事業戦略対応まとめ審査」を実施している。これは、企業のグローバル化や

事業形態の多様化にともない、企業では事業戦略上、知的財産を群として取得し活用することが重要になってきている状況において、各企業の事業戦略を支援するものである。

具体的には、

- 1) 単に技術的に関連する出願群だけでなく、事業に関連した広範な出願群を対象とした審査、
 - 2) 事業展開に合わせたタイミングでの権利化を支援する審査、
 - 3) 事業の背景や技術間の繋がりを理解した上で、事業に即した権利の質を担保する審査、
- といったサービスの提供を行うものであり、平成25年4月から開始した。(2014年には26件の申請があり、対象となった特許出願は267件であった。)

一方、USPTOは、このような技術的に関連する一群の出願についてまとめて審査を行うスキームを有しておらず、出願人が同時期に権利を取得したい出願群があっても、実現することは非常に困難である。ユーザーからは、USPTOにおいてもJPOにおける事業戦略対応まとめ審査のような仕組みを求める声もあがっている。

そこで、日米協働調査においては、技術的に関連するJP出願をまとめて、JPOに申請を行うことを可能とすることにより、JPO及びUSPTOの審査結果をほぼ同時期に受け取ることが可能となるようにした。

技術的に関連する一群の出願について、JPOにまとめて日米協働調査の申請がされた場合、JPOの複数の担当審査官は、先行技術調査の結果及び審査官の見解を、連携しつつほぼ同時期に作成し、USPTOに送付する。そして、対応する複数のUSPTOの審査官はそれを受け取っ

た後、所定の期間内に、それぞれ先行技術調査を実施し、最初の審査結果をUSPTOから出願人に送付するが、そのタイミングとほぼ同時期にJPOからも最初の審査結果を送付する。

よって、USPTOにおいては、複数の審査官がまとめて審査をするわけではないが、結果として、出願人は、JPO及びUSPTOの審査結果をほぼ同時期に受け取ることになり、実質的なまとめ審査が実現され、権利取得の時期に関する予見性が向上すると考えている。

2.3.2 申請手続

日米協働調査の参加には、日米両国への申請書の提出が必要である。JPOへの申請書は、申請希望者からの請求があった場合に、その申請希望者に個別に送付している。申請書の請求は、随時メールにて受け付けている。

具体的には、JPOに、日米協働調査を希望する旨と、申請書の送付に必要な出願人側担当者(出願人が複数いる場合は、申請者として選定された出願人側の担当者。以下同じ)の連絡先(メールアドレス及び電話番号)を連絡し、申請書を請求する。なお、出願人側担当者は代理人でも可能だが、出願人との関係が明確でない場合にはJPOから確認の問い合わせをすることがある。

その後、JPOから出願人側担当者の連絡先に、申請書を送付する。

申請書を受け取った出願人側担当者は、作成要領に従って、申請書を記載したうえで、申請書をメールに添付してJPOまで提出する。

なお、日米協働調査に参加するためには、一方の庁に申請書を提出してから15日以内に他方の庁に申請する必要がある。両庁に申請書を提出しなければならないのは、日米の制度の違

いに基づく申請要件や出願人に求める許諾の範囲に違いがあるためである。

JPOは、申請書を受領後、申請要件の判断を行い、JPOの判断結果をUSPTOに連絡するとともにUSPTOの判断結果を受け取る。両庁が要件を満たすと判断した場合、日米協働調査の対象となり、出願人側担当者に、申請書の提出から3か月以内に日米協働調査の対象とする旨を通知する。同時期にUSPTOからも、米国側の担当者に対しても通知される。

いずれかの庁が申請要件を満たさないと判断した場合、日米協働調査の対象とならない旨が両庁から連絡され、通常の手続で審査がおこなわれることになる。

なお、日米協働調査の申請に際しては、JPO及びUSPTOへの手続に係る手数料は不要である。

2.4 日米間の協働調査フロー

日米協働調査における、JPOとUSPTOの協働フローについて、以下に詳述する。

まず、JPOあるいはUSPTOのどちらかが、

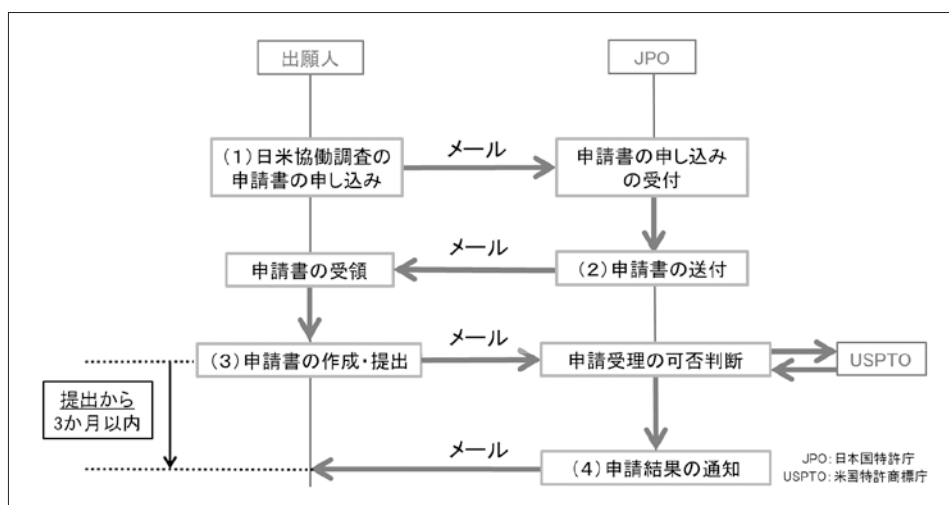
第1庁として、まず先行技術調査及び判断を行い、第2庁にその結果を送付する。

第1庁は、より早い出願日を有する出願がされた庁に設定することが原則である。もし、日米同時に出願されていたケースあるいは、JPOまたはUSPTOを受理官庁としないPCT出願の場合等、上記原則に合致しないケースは、両庁協議により決定される。

JPOが第1庁である場合とUSPTOが第1庁である場合はその順序が異なるのみで、基本的なフローは同じである。したがって、代表的なフローとして、JPOが第1庁である場合を説明する。

①両庁において申請要件が満たされていることが確認された後、JPOの審査官は、通常の出願と同様に先行技術文献の調査を行い、特許性に関する判断を行う。この判断には、先行技術調査結果に基づく新規性・進歩性の判断だけではなく、発明の成立性や単一性、記載要件等の特許要件についても行われる。そして、その先行技術調査の結果と特許性に関する見解に関する書類を作成し、USPTOに送

図3. 申請手続フロー



付する。

- ② USPTOの審査官は、JPOの先行技術調査の結果と特許性に関する見解を受領した後、独自に先行技術文献の調査を行う。そして、自らの先行技術文献調査の結果とJPO審査官の先行技術調査の結果及び特許性に関する見解を踏まえ、USPTOの審査官は特許性に関する判断を行い、審査結果を作成し、出願人に送付するとともに、その特許性に関する判断をJPOに送付する。
- ③ JPOの審査官は、USPTOの審査官から受け取った先行技術調査の結果と特許性に関する判断に関する書類及びUSPTOに送付した当初の先行技術調査の結果と最初の審査結果に関する書類をもとに、最初の審査結果を作成し、出願人に送付する。
- ④ 申請の可否判断及び①～③のフローを経て、原則として、両庁は申請から6か月以内に出

願人に最初の審査結果を送付することとしている。

上記フローで行われる日米協働調査において、JPOが、最初の審査結果として出願人に送付するものは、最初の拒絶理由通知または特許査定である。USPTOは、本協働調査をFirst Action Interview制度(FAI)をベースとして行うこととしていることから、USPTOから送付される最初の審査結果は、Pre-Interview Communication(PIC)となる。(FAI及びPICの詳細については、USPTOのウェブサイト等を参照して欲しい。)

日米協働調査は上記フローで行うことを原則としているが、何らかの事情により、USPTOから(またはJPOから)調査結果及び見解がJPO(またはUSPTO)に送付されない(または送付できない)場合には、申請から8か月を目処に、JPO(またはUSPTO)の調査結果のみを用いた最初の拒絶理由通知(またはPIC)を送付するこ

図4. 第1庁の決定(例)

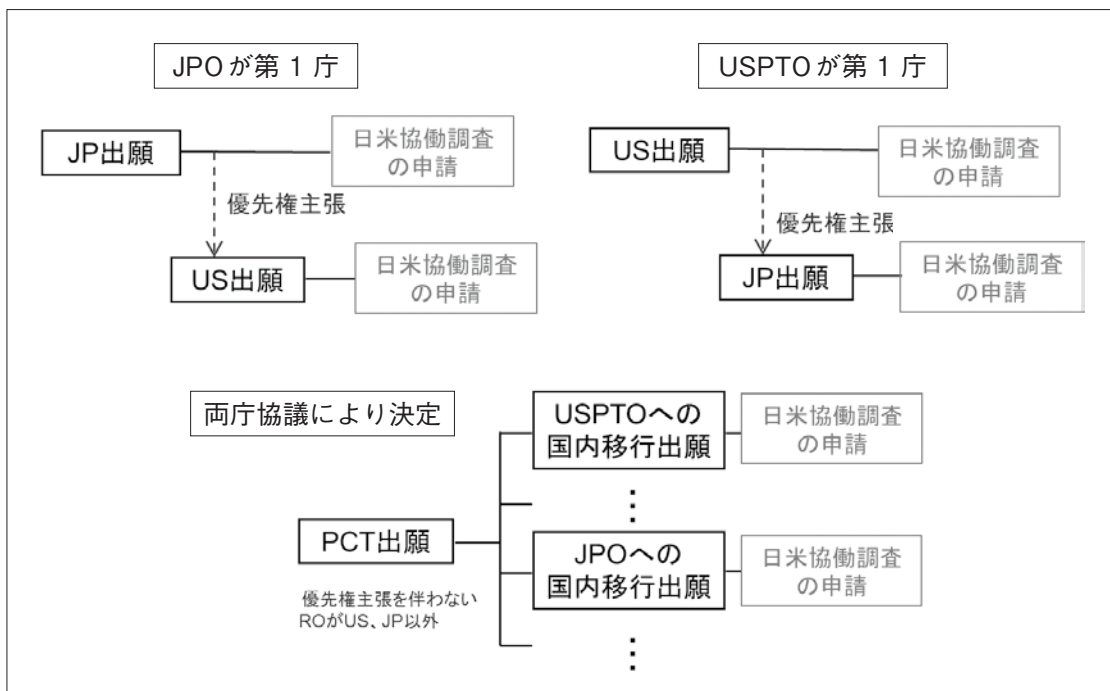
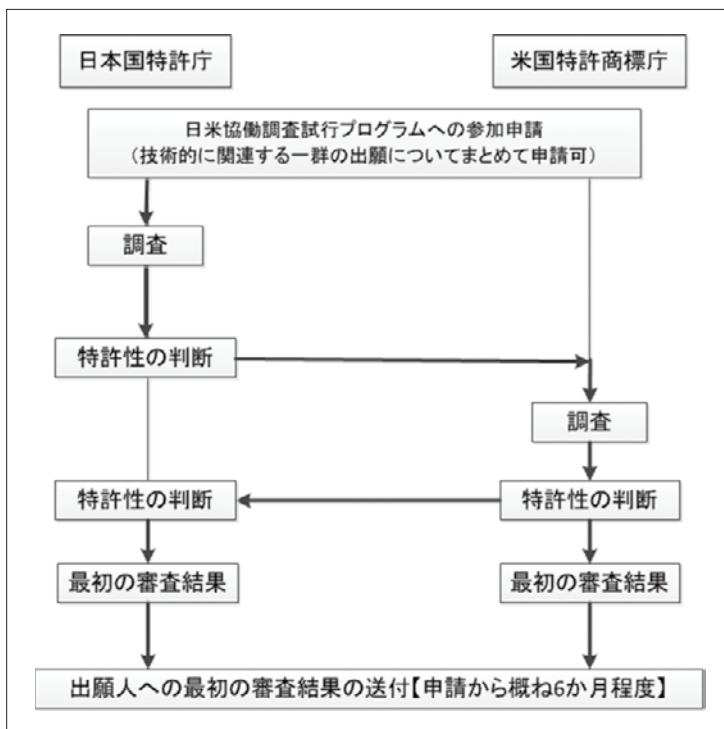


図5. 日米協働調査における審査フロー



ととなっている。この場合、最初の審査結果を受け取った出願人は、日米両庁の調査結果を踏まえているのか否か不明となることから、上記のように協働することができない場合には、出願人に対して、その旨を通知し、最初の審査結果を送付する。

今般の日米協働調査の試行においては、日米が協働するのは、最初の審査結果を送付するところまでとしている。これは、最初の審査結果を送付した後は、出願人が両庁で異なる補正を検討することが可能であることから、発明が両庁で相違しうることが理由である。したがって最初の審査結果を発送した後の手続は、日米協働調査の協働の対象とはならない。

3. 日米協働調査の申請状況

9月末現在、5社から14件の申請を受付けたところである。申請状況については、USPTO

のウェブサイトで確認することができる。

これまでの申請を見てみると、請求項の形式的な対応要件を満たしていない申請も見受けられるため、1出願あたり請求項総数が20項以内、独立請求項数が3項以内であること、全ての独立請求項に対し、相手庁において実質的に対応する独立請求項を有する対応出願があること等の形式的な要件に注意して欲しい。

4. まとめ

本稿では、日米協働調査の実現に至った経緯や、その内容について解説しました。日米協働調査は、日米において後に覆ることのない、強く安定した

権利を早く取得することが可能となることを目的として導入した取組です。是非、各企業の戦略に応じて、PPHと日米協働調査を使い分けて活用して下さい。

なお、日米協働調査は、先に述べたとおり、現段階では試行です。特許庁では、試行結果を適切に評価し、その後の日米協働調査のあり方について検討することとしています。検討においては、利用していただいた方の意見が極めて重要です。そこで、利用した方に対し、ユーザーアンケートをお願いしたいと考えています。日米協働調査をより有効な取組とするために、是非ご協力下さい。

