



寄稿

サーチ・審査結果の相互利用について

特許審査第一部調整課審査企画室 課長補佐
岡田 吉美

1. はじめに

「私の特許庁人生は、滞貨との闘いであった。」これは、私が審査官コースの研修を受講していたときの技監講話での言葉である。時は、1994年、日米構造協議で日本が履行義務を負った「要処理期間24月」を達成しようとしていたときのことである。この言葉はおそらく特許庁の全審査官共通の言葉であろう。そして、今や世界中の特許庁で働く者の共通の言葉となりつつある。滞貨に苦しんでいるのは日本の特許庁だけではない。世界中の特許庁が、共通の課題に苦悩し、その解決に奮闘しているのである。

このような世界的滞貨問題の高まりの中、有力な解決手段として、サーチ結果の相互利用に関する協力活動が三極特許庁の間で未だかつてないレベルで精力的に行われており、本年末に山場を迎えようとしている。それは、「ドシエ・アクセス・システム」と呼ばれる、ある出願に関する全書類¹⁾を電子的にオンラインで他の特許庁から見られるようにするシステムの開発である。幸運にも、筆者は現在、サーチ結果の相互利用、審査官交換派遣等の業務に携わることができている。仕事の過程で得た知見をもとに、特許制度を巡る国際的な状況について、特にサーチ結果の相互利用という観点から、自分なりの理解について紹介したい。

まず、①日本以外の三極特許庁の現状と取り組みについて特に米国を中心に概観する。なお、日本の状況は、特許戦略計画²⁾等に詳しく述べられており広く理解され

ているので省略した。次に、②サーチ結果の相互利用に関する三極特許庁の活動を理解する前提として、三極特許庁のこれまでの協力成果を振り返る。最後に、③三極特許庁のサーチ結果の相互利用に関する取り組みの現状と今後の展開について扱う。なお、言うまでもなく、以下述べることは私個人の見解であって、特許庁の公式見解ではない。

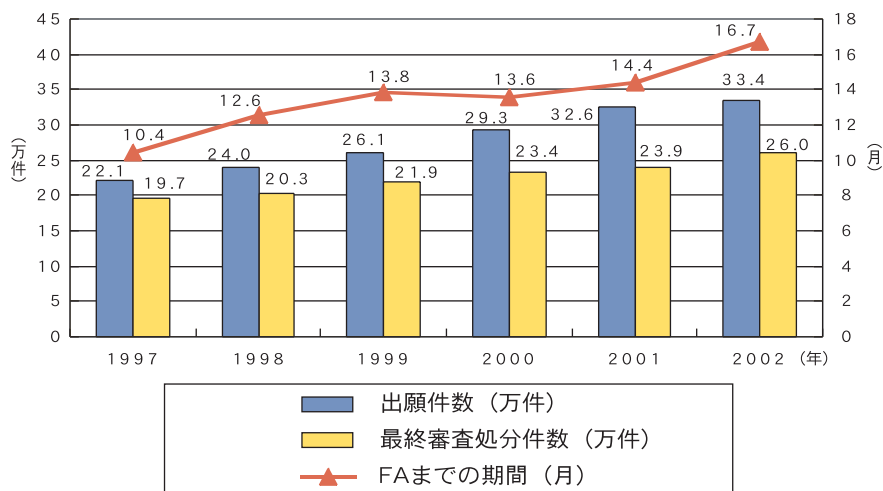
2. 三極特許庁の現状と取り組み

(1) 米国における増加する滞貨と審査期間の長期化

サーチ結果の相互利用に関するプロジェクトは日米両国の主導の下に行われている。米国が本気になっていることを理解するために、米国の状況について見てみよう。図1は、米国における特許出願件数の推移と最終審査処分件数、及び、ファーストアクション期間（以下、「FA期間」という）を示している。図1を見て明らかとおり、1997年以降毎年、最終審査処分件数よりも出願件数の方が多く、その差が毎年滞貨として蓄積されていっている。それにつれて平均FA期間も増加の一途をたどり、2002年時には、16.7月になっている。同年の最終審査処分を受けるまでの期間は、24.0月であり、表1に示されているように技術分野間での平均最終審査処分期間のバラツキも大きくなってきている。特にコンピュータ・ソフトウェア関連、通信関連での審査の遅れが目立ってきている。

1) ある出願に関する全書類を、欧州では"dossier"、米国では"file wrapper"と呼んでいる。

2) http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/patent_plan.htm



出典：米国特許庁年報

図1 米国特許商標庁の状況

表1 米国特許商標庁における技術分野別平均最終審査処分期間

技術分野	最終審査処分期間(月)
バイオテクノロジー・有機化合物	25.5
化学・材料工学	25.5
コンピューター、ソフトウェア、電子取引	36.3
通信	34.9
半導体・電子・光学	23.2
運輸、建設、農業	22.1
機械・製造技術	21.8

出典：USPTO年報 2002年版
 (参考) USPTO審査期間(2002年) :
 FA期間 16.7月、
 最終審査処分期間 240月

表2 主要国から米国への出願件数の推移

国名	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
日本	46569 42.2%	47413 37.8%	54365 39.9%	62676 40.6%	57214 36.5%
ドイツ	13799 12.5%	17446 13.9%	17858 13.1%	19776 12.8%	18424 11.7%
台湾	7627 6.9%	11392 9.1%	10380 7.6%	12403 8.0%	12806 8.2%
イギリス	6072 5.5%	7128 5.7%	7613 5.6%	8464 5.5%	7678 4.9%
カナダ	5975 5.4%	7006 5.6%	7146 5.3%	7802 5.1%	7379 4.7%
韓国	5625 5.1%	5634 4.5%	5885 4.3%	6792 4.4%	7210 4.6%
フランス	5414 4.9%	6398 5.1%	6859 5.0%	7154 4.6%	6414 4.1%
その他	19380 17.5%	23006 18.3%	25996 19.1%	29138 18.9%	39699 25.3%
他国からの出願合計 (米国出願中に占める割合)	110461 46.0%	125423 48.0%	136102 46.4%	154205 47.3%	156824 47.0%
米国内からの出願合計 (米国出願中に占める割合)	129629 54.0%	135618 52.0%	157142 53.6%	171876 52.7%	176864 53.0%

出典：米国特許庁年報(2002年版)

表3 主要国から米国へのルート別出願件数

	PCT	非PCT (非PCTの割合)
日本	6882件	42900件 (86%)
韓国	572件	4884件 (90%)
中国	215件	224件 (51%)
ドイツ	10123件	11179件 (52%)
フランス	3328件	4401件 (57%)
イギリス	4253件	4630件 (52%)

[WIPO統計(1999版)]

(2) 米国の出願構造

米国特許庁の諸政策を理解する上で、米国における出願構造を理解することが鍵となるので簡単に説明したい。表2は、2002年における米国への国内からの出願と主な外国からの出願について表したものである。表2を見て分かる通り、国外からの出願が全体の47%もあり、国内と国外の出願がほぼ拮抗している。特に日本からの出願は、国外からの出願の約4割を占めている。英独仏の欧州主要国からの出願合計も、国外からの出願の2割以上を占めている。

表3は、主要国の米国への特許出願をPCTルートと非PCTルート(パリルート)とに分けたものである。欧州からは全体の半分程度がPCTルートでなされているのに対して、日本からは86%が非PCTルートでなされている。

表4 米国発のPCT出願件数と米国特許商標庁がISAとなった割合

年	米国特許商標庁が受理したPCT出願件数	米国特許商標庁が国際調査機関となった割合
1999	30,305	55%
2000	36,671	46%
2001	43,332	41%

EPOがISAとなる割合が増加

出典：AIPPLAFICPI Symposium: Rome, Italy: November 18 & 19, 2001 "Colloquium on Pendency Reduction"におけるゴディチ米国特許商標庁長官代行講演資料

(注) 米国が受理官庁になった出願については、USPTOだけでなくEPOもISAとして選択可能である。ただし、EPOは2002年3月1日より、ビジネス方法、バイオテクノロジーに関する出願については対象外とする制限措置を取っている。

表4は、米国発のPCT出願件数と米国特許商標庁が国際調査機関となった割合について示したものである。米国発のPCT出願のうち、米国特許商標庁が国際調査を行う案件は半分に過ぎず、残りの半分は欧州特許庁によって国際調査がなされている。

以上より、以下のようなことが理解できるだろう。①米国においては、外国からの出願が半分程度有り、如何に外国出願の負担を減らすことができるかが審査処理期間の短縮を図る上で重要である。特に、日本、欧州発の出願の負担の軽減が鍵となる。②そして、日本から米国への出願には、非PCTルートのもの割合が非常に高く、日本におけるPCTルートの利用を増大するか、非PCTルート出願の審査負担を軽減することが重要である。③出願人にとってPCTが使いやすくなると、非PCTルートの外国からの出願の割合が減少するので外国からの出願の処理負担が軽減する一方、自国発のPCT出願の増大にともなう国際調査の業務負担増が発生することが予想される。しかし、米国発のPCT出願の国際調査業務の半分は欧州特許庁(EPO)が行う。

(3) 米国特許商標庁の取り組み～21世紀戦略プラン

米国特許商標庁は、出願の急増に伴う平均FA期間、平均最終処分期間の長期化に対応するため、2002年6月3日、「21世紀戦略プラン」として採り得るべき施策を公表した。そして、同年7月5日には、具体的取り組み内容を示した「アクションペーパー」を公表した。その後、AIPPLA、IPO³⁾等の批判を受けて同プランに修正を施し、2003年2月3日に修正版の「21世紀戦略プラン⁴⁾」を公表し、同年4月2日に修正版の「アクションペーパー⁵⁾」を公表した。

21世紀戦略プランでは、i) 特許出願手続の完全電子化、ii) マルチトラック審査の導入(先行技術調査業務の外注化と他国特許庁による先行技術調査結果の利用)、iii) 料金制度の改正による複雑・長大出願の抑制、先行技術調査・審査前における出願人の自発的放棄の促進、iv) 大幅な審査官の増員等を柱としている。「21世紀戦略プラン」及び「アクションペーパー」を読むと、米国特許商標庁の政策において、他国特許庁のサーチ結果の利用が如何に重要な位置付けにあるのかが理解できる。なお、21世紀戦略プランに関連する政策を実行する上では、料金改正等の法改正が必要であり、現在、同改正を含む法案の審議が議会でなされている。

21世紀戦略プランに関して米国特許商標庁ローガン長官が2002年6月にABAで講演した際に、「Number 1: from first to last, the focus is on quality」と述べている⁶⁾。また、21世紀戦略プランの中では、「We will make patent and trademark quality our highest priority by emphasizing quality in every component of this strategic plan」と述べられている。これらに見られるように、「質の向上」が第一目標となっていることにも注目したい⁷⁾。この背景としては、無効理由の存在する特許権による訴訟の増大がある。米国の有力な特許制度のユーザ団体であるIPOのウィリアムソン

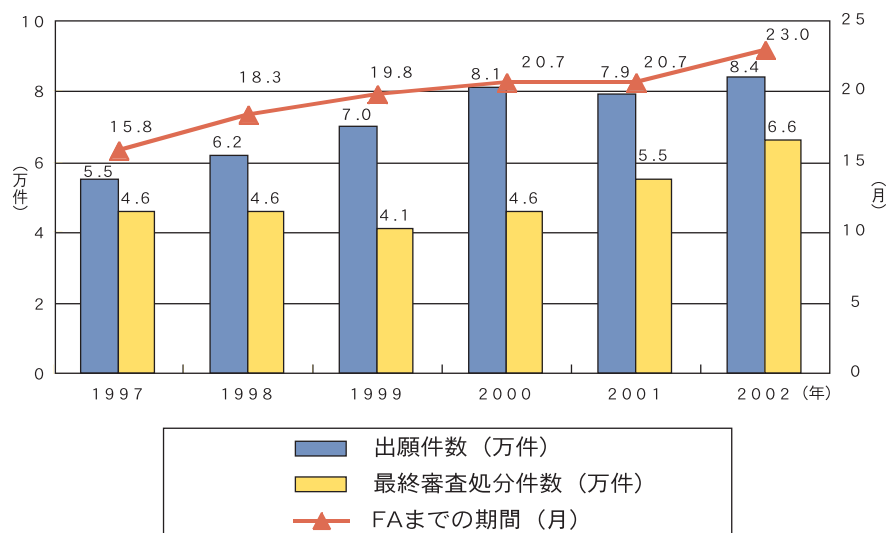
3) 例えば、Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property, July 18, 2002 - Oversight hearing on "The U.S. Patent and Trademark Office: Fee Schedule Adjustment and Agency Reform." を参照。
<http://www.house.gov/judiciary/courts.htm>

4) http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/stratplan_03feb2003.pdf

5) <http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/actionpapers.htm>

6) <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/speech2002jun27.htm>

7) ローガン米国特許商標庁長官の退官に関する米国特許商標庁のホームページ記事にも「質」に関するローガン長官の功績を称える記載がある。<http://www.uspto.gov/main/homepagenews/bak09dec2003.htm>



出典：欧州特許庁年報（審査期間については、三極統計）

図2 欧州特許庁の状況

会長は、議会の公聴会において、「特許権が高品質であることは、短い審査期間より、ずっと重要である」旨発言している⁸⁾ 9)。「米国のように審査は早かろう悪かろうでいいではないか。訴訟という事後解決型で良いではないか。」との議論を耳にすることがあるが、これは事実誤認の議論であって、米国のような訴訟社会においても、行政機関がしっかりと審査を行うことが強く求められており、「滞貨を解消するためには、特許審査の質を下げてもいい、下がってもやむを得ない」という類の議論は、米国においても通用しない議論であることをこの場を借りて強調したい。

(4) 欧州特許庁の現状

米国の説明に紙面を割いてしまったので、欧州特許庁については、簡単に触れる程度にする。図2は、欧州特許庁

における審査請求件数、最終処分件数、及び、FA期間について示したものである。欧州においても、最終処分件数以上に審査請求がなされており、年々滞貨が溜まりつつある状況には変わりがない。ご存知の通り、欧州特許条約の下においては、出願公開時に欧州サーチレポートを公開することになっており、理想的な状態では、常に公開前にサーチを実施することとなる。その時には、他国特許庁の対応する出願、いわゆるファミリー出願は公開されていないので、理想的な状態では、日本国特許庁等の他の特許庁のサーチ結果を利用することができない。しかし、現状では、滞貨問題に起因してサーチレポートの作成が遅れ、その結果、出願公開後にサーチが開始されるケースの割合が増大している。そのため、欧州特許庁も他の特許庁のサーチ結果の利用に強い関心を持つようになってきた。

8) Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property, April 3, 2003 - Legislative hearing on H.R.1561, the "United States Patent and Trademark Fee Modernization Act of 2003." において、"Patent quality is an elusive concept, but in the view of IPO members, high patent quality is even more important than short patent pendency." 及び、"The number of lawsuits and threatened suits against U.S. manufacturers based on invalid patents is rising." と発言している。 <http://www.house.gov/judiciary/williamson040303.htm>

9) その他、質の悪い特許の問題を指摘するペーパーとしては、「To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy」 A Report by the Federal Trade Commission, October 2003 がある。「第II章 Questionable Patents Are a Significant Competitive Concern and Can Harm Innovation. のA. Questionable Patents Can Deter or Raise the Costs of Innovation.、B. In Industries with Incremental Innovation, Questionable Patents Can Increase "Defensive Patenting" and Licensing Complications. 等を参照。

HP : <http://www.ftc.gov/opa/2003/10/cpreport.htm>

Executive Summary : <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrptsummary.pdf>,

本文 : <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>

3. 三極特許庁協力のはじまりとこれまでの成果

(1) 三極特許庁協力のはじまり

サーチ結果の相互利用に関する三極特許庁の取り組みの説明の前に、その位置づけを理解する観点から、これまでの三極特許庁協力の経緯について振り返ってみたい。

第1回三極特許庁会合¹⁰⁾ 11) 12) 13) は、米国特許商標庁のイニシアチブにより、1983年にワシントンにて開催された。当初の目的は、三極各特許庁の情報化のコストを軽減するために協力していくことにあった。第1回会合の結果、情報化に対する各庁の研究成果の情報交換、各庁の文献・検索情報などのデータベースを相互交換することによる共通データベースの作成、特許情報の普及促進、先行技術調査についての協力などを進めていくこととなった。また、その翌年には、運用の調和についても検討していくこととなり、三極特許庁協力の基本的な枠組が出来上がった。

(2) 三極特許庁協力の基本～「交換」～とこれまでの成果

三極特許庁協力のエッセンスを一言で説明するとすれば、それは「交換」ということになる。その全てを説明することは本稿の目的ではないので、サーチ・審査結果の相互利用に関する観点から代表的なものについてのみ挙げると、①データベースの交換、②人的資源の交換、③審査プラクティスに関する情報の交換等が挙げられる。

①データベースの交換～DBの共通化～

データベースの交換こそは、これまでの三極特許庁協力の最大の成果であると言っても決して過言ではないだろう。この成果は、より具体的には、1999年末¹⁴⁾のクラスター検索システムの導入として、我が国特許庁にお

いては結実したこととなる。現在、外国特許文献の先行技術調査時に日本国特許庁の審査官が利用しているEP特許公報及びUS特許公報のイメージおよびテキストデータ、ECLA（欧州特許分類）及びUSC（米国分類）のデータは、三極特許庁協力としてのデータ交換によって得たものである。欧州特許庁、米国特許商標庁には、日本の公報、PAJ（PATENT ABSTRACTS OF JAPAN、公開公報の英文抄録）、FタームおよびFI等のデータが送られている。

このデータベースの交換により、先行技術調査の基礎となるDBについて三極特許庁が共通の基盤を備えたことになる。原理的には、各庁のオンライン検索で、同じ文献を検索することが可能となっている。

なお、データ交換によって他庁より取得した情報は、インターネットを通じて無料で一般に提供しても良いことと決められており¹⁵⁾、特許庁だけでなく、一般の特許制度ユーザも、IPDL（特許電子図書館¹⁶⁾）等を通じて、データベース交換の成果の利益を享受している。この点も見逃せない重要な点であろう。

②人的資源の交換

共通のデータベース、共通の先行技術調査環境の構築が実現すると、つぎなる課題は、如何にして「最善の先行技術調査結果」が得られるようにそれらを使いこなすかという点に必然的に移行することになる。すなわち、共通のサーチ手法の確立である。これに関しては、実際に審査官による顔をつきあわせての取り組みが不可欠であるというのが日本国特許庁と欧州特許庁との間の共通の認識である¹⁷⁾。表5に示したように、2000年頃から両庁の間では年に30人規模の審査官が短期ではあるが相互に派遣されており、これまでに両庁から100人以上の審査官が相互に派遣されている。分野毎の地道な努力が重

10) とっきよ58年12月号, No.135, 3-6頁

11) AIPPI Vol.32, No.11, p.3-21(1987)

12) 土屋真理子, 「三極特許庁協力とハーモナイゼーション」, 特技懇, No.228, p.16-24(2003)

13) 岡田吉美, 「三極特許庁の取り組み～世界特許システムの観点から」, 特技懇, No.216, p.45-51(2001)

14) 宮澤尚之, 「Fターム分散処理システム(第2ステップ)の概要」, 特技懇, No.209, p.58-65(2000)

15) とっきよ 平成11年2月号, No.317, 15-18頁

16) <http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl>

17) とっきよ平成12年1月号, No.328, 3-7頁

表5 日欧 (EPO) 間の審査官交換派遣の実績

	JPOからEPO への派遣	EPOからJPO への派遣
平成10年	2	2
平成11年	3	3
平成12年	30	11
平成13年	32	31
平成14年	27	30
計	94	77

〔派遣分野の例〕

・移動体通信	・半導体
・医療、バイオ	・画像圧縮
・光則定	・電子写真
・ハイブリッド自動車	・データ交換ネットワーク

要であり、「急がば回れ」という理解である。

欧州特許庁 (EPO) では、特に日本が強い技術分野を中心に、日本国特許庁への審査官派遣に熱心である。主たる目的は、Fターム検索ノウハウの吸収等日本語特許文献のサーチ能力の向上にある。欧州特許庁は、日本語特許文献をしっかりとサーチしなければ、特許の信頼性を担保できないことを知っているのである。日本をオリジンとする約39万件の特許文献のうち、外国パテントファミリ (その多くは英文で書かれた外国特許文献) が存在するものは2割弱であり、約8割は純粋に国内の特許文献である¹⁸⁾。これらの出願については、日本のサーチツールが使えなければ、PAJのフルテキスト検索しか検索手段がないのが実情である。

審査官以外の読者のために審査官交換派遣のスキームを説明すると、相互に派遣された審査官は、技術分野毎に、まず、先行技術調査をする上でのツールである分類

について情報を交換し、相互の分類に関する理解を深める。その後、実際の案件を用いての先行技術調査に関するストラテジーについての比較を通じ、先行技術調査手法の相互理解を深めている¹⁹⁾。また、本年度からは、分類ツールの相互理解だけではなく、共通分類の作成についても、担当審査官を相互に派遣して本格的に取り組んでいる。

③審査プラクティス情報の交換

a) 制度・運用に関する研究～三極比較研究など～

三極特許庁の制度・運用の共通点及び相違点を明確化し、そして望むらくはその相違点を可能な限り調和することは、ユーザの予見性を増大させる点で非常に重要であることは論を待たないが、サーチ結果の相互利用という観点からも重要である。特許性の判断の運用が調和されれば、その判断を行うために必要となる先行技術、すなわち、サーチ結果も同等となるはずだからである。また、運用に差がある場合でも、それが明らかであれば、他庁のサーチ結果を運用の差を踏まえて利用することができるだろう。

三極特許庁ではその運用に関する種々の研究を行ってきている。その中には、グローバルスタンダードとして採用されたものもある。古くは、1988年の発明の単一性に関する三極特許庁の研究成果がその後PCTの実施細則の附属書Bとして採用された例、PCT出願の国際調査におけるクレーム解釈、サーチ範囲の設定、引用文献の評価手法を定めた共通基本原則 (1996年に三極特許庁が取りまとめた²⁰⁾) がその後PCTにおける国際調査ガイドラインに組み込まれた例等がある²¹⁾。また、最近では、複雑出願への対応の仕方、バイオ関連発明に関する単一性の事例集等が本年1月1日より適用されるPCTガイドラインに採用されている。

18) 2001年における日本の特許出願件数は約44万件である。そのうち、内国人によるものは約39万件である。また、優先権証明書が請求された出願は、約6万4千件である。内国人による出願がすべて日本を第1国とする出願であると仮定し、全ての優先権証明書が提出された出願に基づいて外国にも出願がなされていると仮定すると、日本発の特許出願のうち、外国パテントファミリの存在する割合は、約16%となる。

19) EPOにおける一般的なサーチ手法を説明した資料としては、例えば、浜岸広明、「構造化オンラインサーチプロセス EPOにおけるEPOQUEを用いたオンラインサーチ コースマニュアル」, 特技懇, No.223, p.66-90(2002)がある。

20) とつきよ 平成9年2月号, No.294, 5-11頁 及び とつきよ 平成6年7月号, No.263, 5-6頁を参照。1994年に作成された「共通基本原則」は、その後の試行を経て、最終的に1996年に取りまとめられた。

21) 土屋真理子, 「三極特許庁協力とハーモナイゼーション」, 特技懇, No.228, p.16-24(2003)

バイオ関連発明、ビジネス方法関連発明等に代表されるような新規創出技術では、審査基準を具体的に適用する段階での判断が難しいことが多く、審査基準の明確化が特に重要である。そこで、三極特許庁では、このような分野について、特に集中的に運用に関する比較研究を行ってきた。これまでの比較研究結果は三極特許庁のホームページ（三極ウェブサイト²²⁾）を通じて紹介されているので、そちらを参照して頂きたい。

b) 先行技術調査結果の交換～三極共同サーチ～

三極各庁の審査官が同時にサーチをしてその結果を比較する1回目の「三極共同サーチ・プロジェクト」がPCTルートの出願20件について1998～1999年にかけて実施された。その結果、三庁が同一の文献を引用する率は数%に過ぎなかったものの、クレーム毎にみた場合、新規性、進歩性の判断については三庁間で90%以上の一致率をみた²³⁾。その後、パリルートの出願を用いて、第2回目の三極共同サーチ²⁴⁾が実施された。こちらでは、PCTルートと異なりクレームの同等性の問題等に起因し、7件についてしか実施できなかった。結果は、1回目のPCTルートの三極共同サーチと異なり、95クレーム中、三極で結論が一致したものは、37クレーム(39%)に留まっている。そして、三極が共通に引用した文献は0件であった。

三極共同サーチというプロジェクトを通じて学んだことは次のことであると私は理解している。当時の日本ではクラスター検索が本格化していなかったが、これを考慮しても、検索して発見した個々の文献を一致させることは極めて困難である。それは、技術的に同水準にある文献は複数存在することが多く、ある発明の進歩性を否定する先行技術の組み合わせには複数通りがあることと、審査官は自己にとっての最易読文献を基本に拒絶理由のロジックを組み立てる傾向があることによると私は考えている。すなわち、ある出願に対する先行技術調査は複数通りの解があり得るのであり、ある審査官の思考

形態を100%満足するサーチを他人に期待することは非常に難しく、単純に同じサーチ結果を得ると言うことは困難であるということである。

なお、日本国特許庁の先行技術の検索外注では、言語の問題がなく、対話型、すなわち、先行技術調査を行う検索者と審査官とがコミュニケーションという相互作用をしながらサーチがなされるので、個々の審査官の思考形態に沿う先行技術調査結果が提供されることとなる。

4. サーチ結果の相互利用プロジェクト

(1) サーチ結果の相互利用プロジェクト実施の経緯

特許審査のベースとなる先行技術調査について、他庁の行った調査結果を利用することにより、重複作業を排除して、特許審査負担を軽減することは、従来より指摘されてきたことであるが、現在ほど三極特許庁が熱心になっているときはなかった。2.で説明したように、それほど三極各庁の滞貨の問題が深刻化しているのである。共同プロジェクトの説明の前に、共同利用に関する取り組みの経緯について簡単に振り返ってみよう。

2001年5月の三極専門家会合において、欧州特許庁からPCT業務負担問題が提起されたことを契機に、三極特許庁で深刻化している審査負担問題についても提起され、ワークロードの軽減及び出願人のコスト削減に向けた三極特許庁による会合（以下、「三極WL会合」と言う）を同年7月に開催することとなった。

三極WL会合においては、他庁のサーチ・審査結果の利用性を向上させる手段の模索、サーチ／審査実務の調和や相互信頼感の醸成等に取り組んでいくことについて共通の認識を形成した。

その後、2002年6月、日本国特許庁と米国特許商標庁は、サーチ・審査結果の相互利用が、重複業務を削減して増大する業務負担に対処するための有効な施策であるとの共通認識に基づいて、共同プロジェクトを立ち上

22) 三極ウェブサイト http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/tws/twsindex.htm

有力な文献として、新留豊、「バイオテクノロジー分野における三極特許庁協力」、特技懇、No.228, p.25-33(2003)、とっきよ 平成15年3・4月号, No.355, 19-29頁がある。

23) Takeshi ISAYAMA, The Journal of World Intellectual Property, Vol. 2, No. 5(1999), 679-696

24) Report on Concurrent Search Pilot Program (Paris-route) Carried Out under Trilateral Project B3a http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/tws/paris_route/paris_route_pdf/B3a_paris_route.pdf

げること基本合意²⁵⁾、2003年1月より、日米共同プロジェクト第1段階²⁶⁾が実施された。第一段階では、日米両庁から25件ずつのサーチ・審査結果が検索式に関する情報とともに提供され、その利用性について評価が行われた。

この第一段階では以下の知見を得ている。すなわち、1) 我が国と米国では特許制度が異なるものの米国審査官のサーチ・審査結果は日本における審査においても相当程度の利用可能性があること、2) 日本国特許庁での追加サーチ（特に米国特許文献のサーチ）を少なくとも部分的に省略できる可能性があること、3) 新規性・進歩性等を正確に評価するためには日本国特許庁の行う日本語文献のサーチが重要であること等である。

2003年6月、日米の両特許庁は、第1庁から提供されたサーチ結果等の利用可能性を建設的に評価し、件数を互いに100件以上に拡大して、共同プロジェクト第2段階を実施することとした。

また、同時に、日本国特許庁と欧州特許庁との間でも、他庁のサーチ結果の利用可能性を評価するプロジェクトを立ち上げることに合意している。こちらの方では、特定の5分野で始めた点が日米共同プロジェクトと異なるが、その他の点では類似の手法を用いている。

(2) サーチ結果の利用の形態

三極共同サーチでは、特許庁間のサーチ結果を文献集合という意味で一致させるということは非常に困難であり、白らのなすべきサーチを単純に他庁のサーチ結果で置き換えるということは難しいということを学んだ。この経験を踏まえると、他庁のサーチ結果を部分的にでもよいから如何に利用していくかということを考えることが現実的であろう。サーチ結果の利用と言っても、いろいろな利用の形態が考えられるので、いくつかの利用形

態について説明したい。

まず第1の最も単純な利用形態は、拒絶できるクレームについては他庁の発見した先行技術文献を利用し、拒絶できないクレームについてのみ追加サーチをするというものである。米国特許商標庁はこのような考え方に基づいていると考えられる。この形態では、他庁のサーチ結果の評価をする際の力点は、追加サーチによって拒絶か特許許可かの結論がどの程度変化するかという点に置かれることとなる。なお、米国では、全出願の約半数は国内出願で、残りの半数が外国からの出願であり、前者のサーチを民間への外注で、後者を他国特許庁のサーチ結果の利用でまかなうことを考えているようである。他国特許庁のサーチ結果の利用をサーチ外注の一種として捉えているとも言えよう。

2番目の利用形態は、他国特許庁のサーチを補完サッチ的に捉える方法である。すなわち、他国特許庁のサーチ結果を利用しつつも、白らはいわゆるコンプリートサーチという最善のサーチに近いサーチを実行するものであり、他国特許庁のサーチ結果はもっぱらサーチ漏れを防止するために利用されることとなる。この形態では、重複作業が両特許庁でなされる度合いが高く、ワークロードの軽減という考え方からすると効果が少ない。しかし、質という面では、第1の手法よりも高いものとなる可能性がある。欧州特許庁はこのような考え方に立っているのではないかと考えている。

3番目の利用形態は、一種のワークシェアリング的な考え方で、日本国特許庁の審査官は日本語文献のサーチに長けており、欧米の特許庁の審査官は米国文献、EP文献のサーチにそれぞれ長けているので、それぞれの長所を生かそうという方法である。すなわち、欧米特許庁の審査官のサーチ結果がある場合には、それを利用することにより、可能な限り日本の審査官は外国特許文献の

25) 「相互利用」が「相互承認」とは異なる概念であることを理解することは重要なことである。在日米国大使館のホームページに掲載された「特許問題における日米協力」と題する2002年9月付けのマイケル・W・マハラック在日米国大使館経済担当公使名の文書を参照されたい。わざわざ日本語でホームページを作成し、次のように述べている。「特許を付与するか否かについての決定はすべて、それぞれの特許庁によってなされる。米国特許商標庁は、最近公表した『21世紀の戦略計画』の中で、『米国特許商標庁が、特許性の問題を判断する米国の主権を損うような、あるいは必要な際にさらなる審査を行う権利を排除するような変更を日本から求められても、そのような変更を支持することはありえない』と明確に述べている。同様に米国は、日本の特許庁に対してもこうした変更を求めることはない。」<http://usembassy.state.gov/tokyo/www/hjp0192.html>

26) とっきょ 平成15年1・2月号, No.354, 19-24頁
特許庁ホームページ「日米特許庁間の審査協力について」http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/j-us_sinsakyouryoku.htm

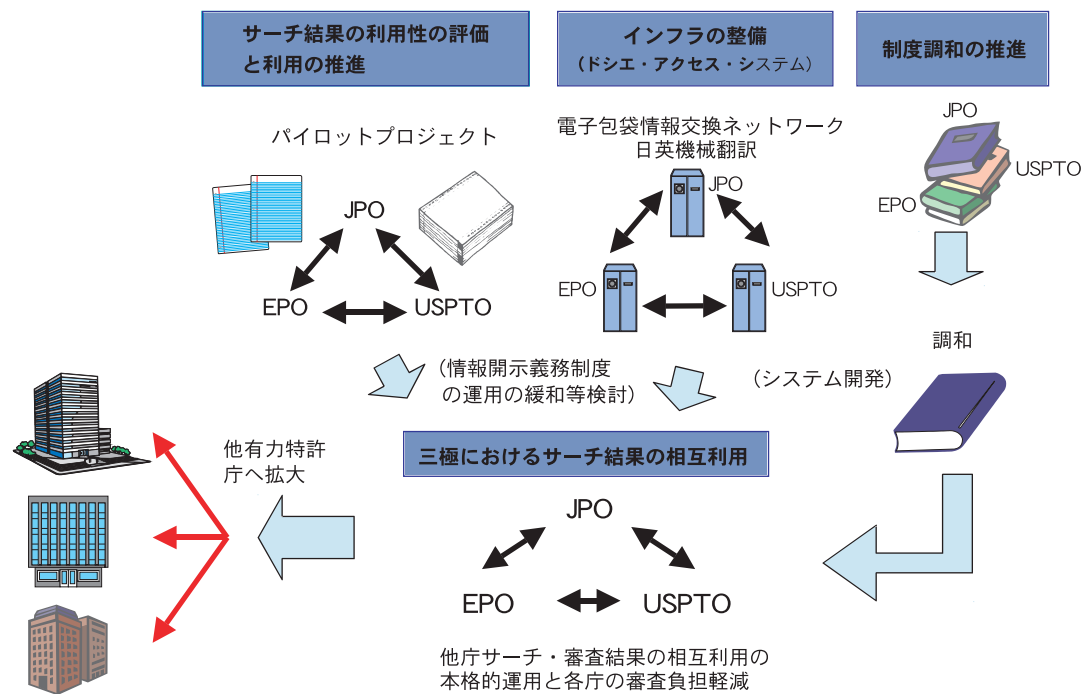


図3 サーチ・審査結果の相互利用プロジェクト

サーチを省略しようと言う考え方である。このような利用形態は、質と効率という面で、上記の1番目の利用形態と2番目の利用形態の間に位置するものであり、バランスが良く、一番現実的ではないかと考えている。

(3) 第21回三極特許庁長官会合の結果

2003年11月の第21回三極特許庁庁間会合において、サーチ結果の相互利用プロジェクトに関する各庁の評価の報告がなされ、サーチ結果の利用によりワークロードの軽減効果があることが確認された²⁷⁾。ここでは、報告内容を詳しく述べることはできないので概要のみ紹介すると、米国特許商標庁、欧州特許庁のサーチ結果を利用することにより、外国特許文献データベースのサーチ負担の軽減を中心に日本国特許庁の審査官が何らかのサーチ負担の軽減効果を実感できた案件が、半数以上もあった。サーチ負担の軽減効果の確認と同時に、日本語特許文献のサーチの重要性も再確認された。また、米国特許商標庁は、日本のサーチ結果が欧州特許庁のサーチ結果と同等以上である旨の評価を行った。欧州特許庁も、日本のサーチ結果は高品質であり、できるだけ早期にシステムティックな方法で取得する価値がある旨評価した。

三極特許庁は、他庁のサーチ結果の利用性に関する評価結果を踏まえ、ある重要な決定をした。それはドシ

エ・アクセス・システムの構築である。本年末を目処に、三極各特許庁の審査経過情報、審査書類一式が各庁から相互に閲覧できることになり、他国特許庁のサーチ・審査結果を恒常的に利用可能な状態が実現することとなる。三極特許庁が目指してきたサーチ・審査協力の大きな一つの目標が現実のものとなる日が到来するのである。なお、日本の包袋書類については、機械翻訳システムを介して欧米の審査官に情報を提供することとしている。

(4) サーチ・審査結果の相互利用プロジェクトの展開

サーチ結果の本格的な相互利用までのロードマップを模式的に描いたのが図3である。まず、基礎インフラたるドシエ・アクセス・システムの本年中の構築を目指す。それとともに、サーチ結果の利用性を向上させるべく、パイロット・プロジェクトを推進する。すなわち、三極特許庁間にサーチ結果の相違があることを認識しつつ、その相違の要因を把握し、望むらくはサーチの差異を最小化ならしめるための措置を模索する。具体的には、サーチ結果を利用した審査官からサーチ結果を提供した審査官へ情報をフィードバックし、サーチ結果の差異及びその要因、取られるべき措置等について検討を進める。また、ドシエ・アクセス・システムの構築、パイロットプロジェクトの実施と並行して、WIPOで議論されてい

27) http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/21_tokyo_p.htm

る実体特許法条約についても、三極特許庁が協力してその成立の実現化を図っていく。

(5) 今後の課題と取り組み

今後、ドシエ・アクセス・システムの利用により、審査は格段に進んでいくだろう。三極特許庁協力の成果が、審査期間の短縮化という形でユーザに還元されて行くことになる。私としては、審査期間の短縮化に留まらず、あらゆる面でユーザに利益の還元をしていきたいと考えている。考えられるものとしては、日本国特許庁のサーチ／審査結果を利用した場合の外国におけるサーチ／審査料金の減額、ドシエ・アクセス・システムによる日本の包袋情報の米国特許商標庁審査官の利用に伴う我が国出願人の米国における情報開示義務負担の緩和等が挙げられる。そのためには、サーチ品質の担保、機械翻訳システムの能力の向上、制度調和等が今後の焦点となってくるだろう。

今後の課題を欧米特許庁の側から見た場合、審査請求制度に起因する我が国の審査のタイミングの遅れの問題が顕在化してくる可能性が高い。将来、ドシエ・相互アクセスは三極だけでなく、世界中の特許庁に拡大していくだろう。その時には、第1国主義、すなわち、一番最初に特許出願がされた国である第1国の特許庁が一番最初にサーチ／審査結果を出し、その結果を他の特許庁が利用するという考え方は、最も自然な考え方であり、主流となってくると予測できる²⁸。現在、三極特許庁の審査が遅れがちであるので問題が見えにくいのが、三極特許庁の滞貨問題が解消したとき、第1国主義との関係で日本の審査請求制度が問題とされる可能性がある。三極特許庁に同じ発明について出願しても、日本において出願人が早期に審査請求をしなければ、欧米特許庁は我が国特許庁のサーチ結果を利用することができないからである。そこで、他国の特許庁に先がけて日本で審査結果を得ることのメリットを増大させてそれを認識していくことが重要となってくるだろう。その一つとして挙げられ

るのは、特許査定という最終審査結果の利用である。特許が付与され確定した日本のクレームを、他国、特に途上国での特許審査に利用してもらうことのメリットを増大させ、認識していくことが重要ではないだろうか²⁹。

5. むすび

サーチ結果の相互利用プロジェクト、審査官交換派遣等の業務に携わって改めて感じたことは、日本の技術力の高さである。日本の技術力を反映して、日本の特許文献には重要なものが非常に多い。そのため、日本の特許文献のサーチが不十分な場合には、安定な権利とは言えないようである。今後、ドシエ・アクセス・システムが稼働し、他の特許庁の審査結果が簡単に参照できるようになると、その事実が次第に明らかになっていくだろう。その時には、日本国特許庁の立場は、他庁のサーチ結果を利用する立場から、自己のサーチ・審査結果の発信を世界から求められる立場へ変化するのではないだろうか。その場合、ドシエ・アクセス・システムの稼働は、日本国特許庁を批判にさらされる立場に追い込むかもしれないし、日本国特許庁のレゾナントルを一気に上げることとなるかもしれない。それは我々一人一人の行動にかかっている。

Profile

岡田 吉美 (おかだ よしみ)

平成5年4月 特許庁入庁
審査第二部 (現特許審査第一部) 審査官
(光学機器)、カリフォルニア大学サンタクルーズ校客員研究員、総務部国際課国際調整係長、総務部技術調査課課長補佐を経て現職。



28) 第1国は、通常発明がなされた国であることが多い。発明は、単独でなされることは少なく、むしろ過去の発明活動をもとになされることが多いので、特許出願された発明に関連する文献は、発明がなされた国に多く存在することが通常である。このような意味においても、第1国主義は自然な考え方であろう。

29) 日本を指定しないPCT出願については、その優先権の基礎となる国内出願をPCT出願とほぼ同時期に着手するというスキームがある。(詳しくは特許庁ホームページhttp://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/researching_fee_return.htmを参照。)このスキームの利用により、非PCTルートだけでなく、PCTルートにおいても日本の国内出願の特許登録の結果を利用することが考えられる。