

● 寄稿 1

日米協働調査試行プログラムの開始に携わって

審査第三部 環境化学 審査官 松本 瞳

抄録

日本国特許庁と米国特許商標庁は、平成27年5月中国・蘇州における合意に基づき、平成27年8月1日から日米協働調査試行プログラム (US-JP Collaborative Search pilot Program : CSP)を開始しました。本寄稿では、本試行プログラムをより多くの方に知っていただくために、その概要を紹介します。

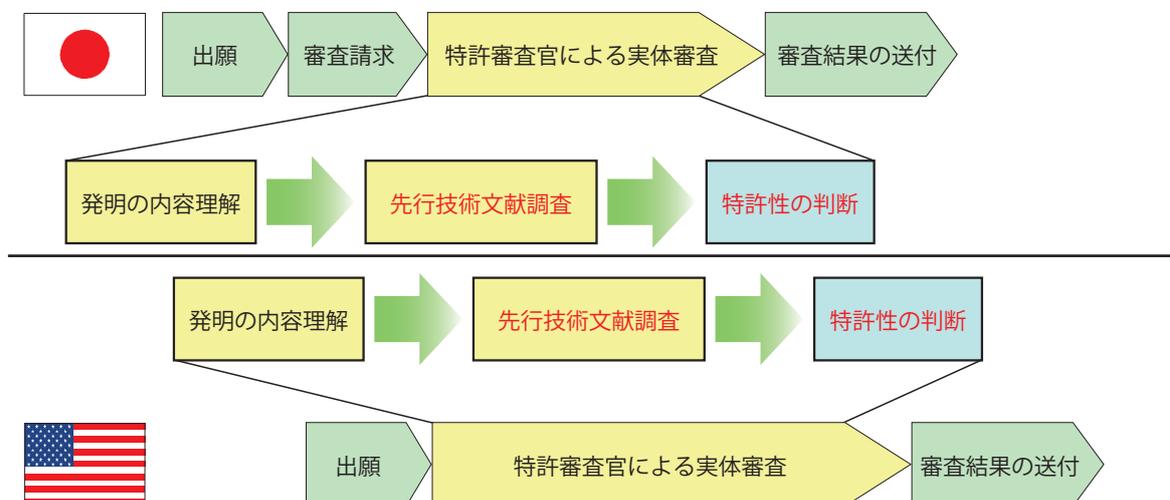
0. はじめに～「特許審査 日米共同で」～

日本国特許庁 (JPO) と米国特許商標庁 (USPTO) は、平成27年5月中国・蘇州における合意に基づき、平成27年8月1日から日米協働調査試行プログラム (US-JP Collaborative Search pilot Program : CSP) を開始しました。平成27年5月21日の日本経済新聞には「特許審査 日米共同で」という見出しの記事が一面に掲載されました。こちらをご覧ください。こちらを閲覧になった方も多いのではないでしょうか。筆者は幸運にもこの日米協働調査試行プログラム (以下、「日米協働調査」) の枠組み作りという業務に携わる機

会を得ることができました。本寄稿では、その体験に基づき、日米協働調査の概要を紹介したいと思います。まだ開始したばかりの本試行プログラムをより多くの方に知っていただく、また興味をもっていただくきっかけとなれば大変幸いです。

1. 「協働調査」って？

さて、そもそも「協働調査」とは何でしょう。しかも「日米」、日本国特許庁と米国特許商標庁という異なる知財庁と一緒に調査を行う？ 違和感を覚えた方もいらっしゃるかもしれません。通常、同じ



第1図 日米両国に特許出願をした場合の通常の審査の流れ

内容の出願であっても各国・地域に出願された特許出願は、各国・地域の特許審査官がそれぞれ先行技術文献調査を実施し、各国・地域の基準・法令に基づき特許性の判断を行います（第1図）。

各国・地域の特許審査官が独立して審査を行うことは本試行プログラムでも変更はありません。日米協働調査は、日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、早期かつ同時期に最初の審査結果を送付するものです（第2図）。

従来の取組みに比して本試行プログラムが有する特徴は大きく分けて以下の三つです。

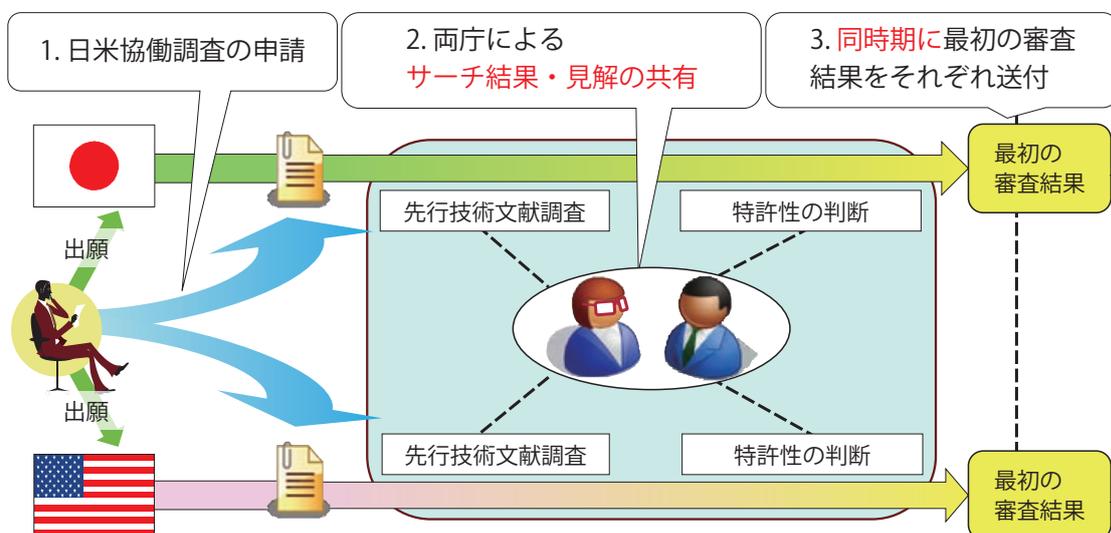
その㉔～出願人へ最初の審査結果を送付する前に～

これまででも特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway : PPH) や JP-FIRST など様々なワークシェアリングの取組みは行われており、また包袋情報参照システムの構築も進められ、審査官が他庁の審査結果を参照する機会は増加しているといえます。しかしながら、従来の取組みは、既に出願人へ送付された審査結果を参照するものであるため、後続庁（後から審査を行う庁）が先行庁（先に審査を行う庁）の審査結果を参照する一方向のものでした。当然のことながら、先行庁は出願人へ最初の審査結果を送付する前に他庁の調査結果や判断を知ることではできませんでした。それに対し日米協働調査では、出願人へ最初の審査結果を送付する前に、

日米両庁の審査官はそれぞれの調査結果及び見解を共有します。つまり、どちらの庁においても、同一の内容の出願を審査している他方の庁の審査官の考えを踏まえた上で最終的な判断を行った結果を出願人に送付することができるのです。結果として、より強く安定した権利をユーザーに提供することが可能となります。

その㉕～日米両国に特許出願した発明～

日米協働調査の対象となるのは、日本国特許庁及び米国特許商標庁のそれぞれに特許出願された発明です。類似の取組みとして、特許協力条約に基づく国際特許出願 (PCT 出願) に対する協働調査及び審査試行プログラム (Collaborative Search and Examination pilot Program) の議論が進められていますが、こちらは参加庁が協働し一の国際段階の成果物を作成します。それに対し、日米協働調査は、日米両庁に出願された発明を対象とするため、両庁の審査官の調査結果及び見解を踏まえ作成されるのは、各庁の審査官による最初の審査結果です。この両試行プログラムは、協働による品質向上という点では共通しますが、得られる成果物という点では異なります。日米協働調査は、各国での権利取得により直接的に關係する国内出願を対象としており、二庁間におけるこのような取組みは世界で初めてです。協働により得られる成果物が日米両庁に存在するという意味では、知財庁にとって‘お得’な取組みといえるかもしれません。



第2図 日米協働調査のイメージ

その参～早期かつ同時期に～

日米協働調査では、両庁は申請から6か月以内に最初の審査結果を通知することになっています¹⁾。これにより、ユーザーは、日米両国に特許出願した発明について、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上するとともに、日米の特許審査官による調査結果を踏まえたより強く安定した権利を、日米両国において早期かつ同時期に得ることが可能となり、国際事業展開の促進が期待されます。

また、出願人が技術的に関連する一群の出願をまとめて申請した場合²⁾、日米両国の審査官は、最初の審査結果を同時期に発送することになるため、出願人は同時期に一群の出願の審査結果を得ることが可能となります。

2. 日米協働調査を申請するために

日米協働調査のイメージは掴めたでしょうか。興味を持っていただけた方のために、次にどのような出願が日米協働調査の対象となるのか見てみましょう。

日米協働調査の対象となる日本特許出願（以下、「JP出願」）は、少なくとも対応する米国特許出願（以下、「US出願」）があるものであって、以下の要件を全て備えたものを対象とします。さらに、米国における対応出願も、米国側の要件³⁾を満たしている必要があります。日米協働調査は、日米両庁にそれぞれに特許出願された発明を対象とします。そのため、日米各庁における出願はそれぞれの庁が定めた要件を満たす必要があります。

〈日本における申請要件〉

- (1) 1出願あたり請求項総数20以内、独立請求項3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されますが、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」とします。
- (3) 審査着手前かつ公開済の出願であること。
「審査着手前」とは、「特許庁長官又は特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します。
- ・拒絶理由通知（特許法第50条）
 - ・特許査定の際の本（特許法第52条第2項）
 - ・明細書における先行技術文献開示義務違反の通知（特許法第48条の7）
 - ・同一発明かつ同日出願の場合の協議指令（特許法第39条第6項）
- (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⁴⁾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（審査請求と同時に申請可能）。
- (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。

出願人が日米協働調査に参加するためには、両庁への申請が必要であり、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ります。

1) USPTOから何らかの事情で調査結果及び見解が共有されず、日米協働調査の申請から8か月経過する場合には、「申請から8か月経過しましたが、USPTOからの調査結果を受領していないため、JPOのみの調査結果を踏まえた拒絶理由通知書を送付します」という旨をJPO担当者から出願人側担当者に通知することとなっています。

2) 技術的に関連する一群の出願について、JPOに対してはまとめて申請が可能です。まとめて申請する場合、まとめの上限は5件となっています。

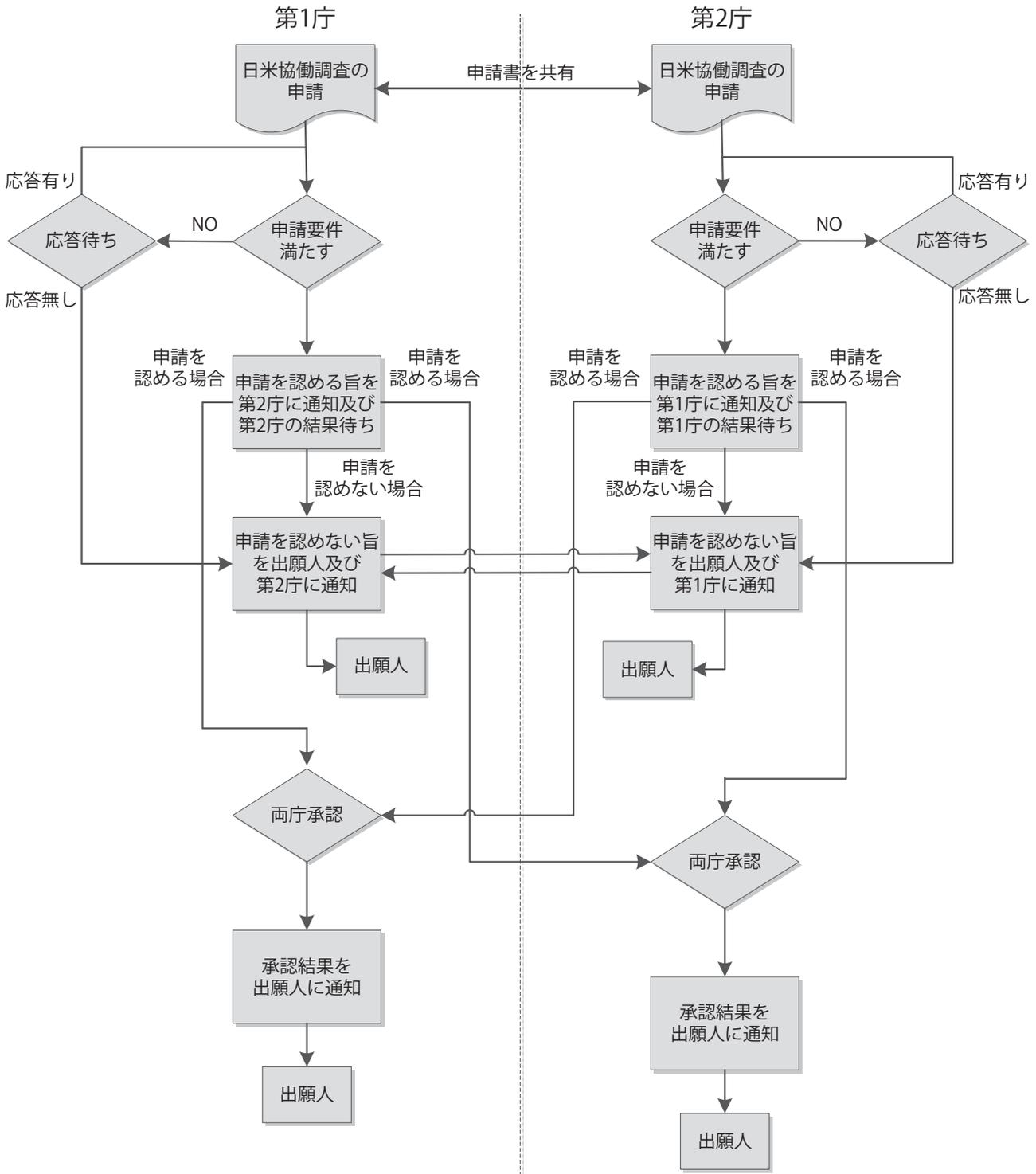
3) 米国側の要件は、USPTOのホームページ (<http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp> 2015年10月6日現在) にて確認が可能です。

4) 米国のAIA (America Invents Act) 施行後の出願が対象となります。

JPOはJP出願について日米協働調査に係る要件を判断し、USPTOへ判断結果を通知し、その後USPTOからのUS出願に対する判断結果を踏まえて、JPOは出願人へメールにより日米協働調査に係る要件の判断結果を通知します。申請から日米協

働調査への参加の可否の通知までのフローは、以下の通りです。

日米協働調査の対象となった案件は、日米協働調査のフローに従い、適切に処理されます。



第3図 日米協働調査の申請から日米協働調査への参加の可否の通知まで

3. 日米協働調査の進め方

JPOから申請受理の結果通知がされた後の日米協働調査の進め方は以下のとおりです。

(JPOが第1庁⁵⁾の場合)

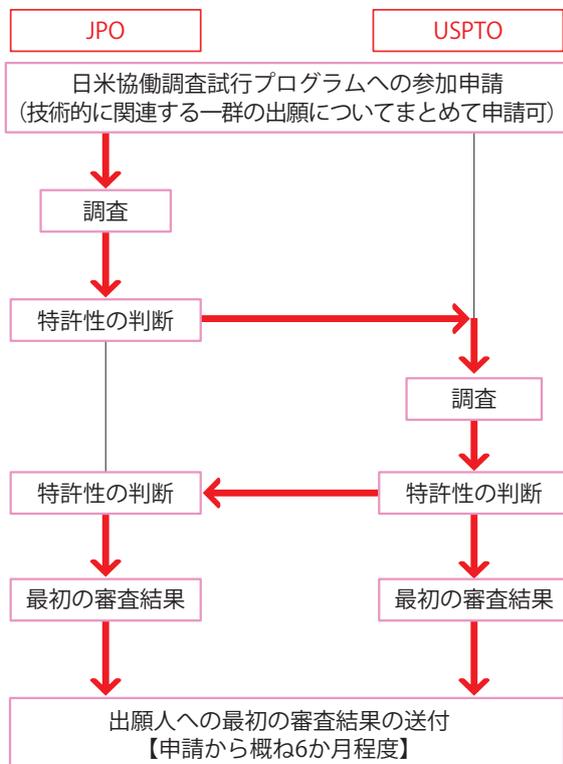
- ① JPOは、先行技術文献の調査を行い、特許性に関する判断を行います。その結果をUSPTOに送付します。
- ② USPTOは、JPOの特許性に関する判断を受領した後、先行技術文献の調査を行い、特許性に関する判断を行います。この際、JPOの特許性に関する判断を精査し、最初の審査結果を作成します。その特許性に関する判断をJPOに送付します。
- ③ JPOは、USPTOの特許性に関する判断を精査し、最初の審査結果を作成します。
- ④ 両庁は申請から6か月以内に出願人に最初の審査結果を送付します。
- ⑤ JPOは、最初の審査結果として、最初の拒絶理由通知または特許査定を送付します。USPTOは、本協働調査においてはFirst Action Interview制度と同じPre-Interview Communication (PIC)を採用します。したがって、最初の審査結果として、PICが送付されます。

由通知または特許査定を送付します。USPTOは、本協働調査においてはFirst Action Interview制度と同じPre-Interview Communication (PIC)を採用します。したがって、最初の審査結果として、PICが送付されます。

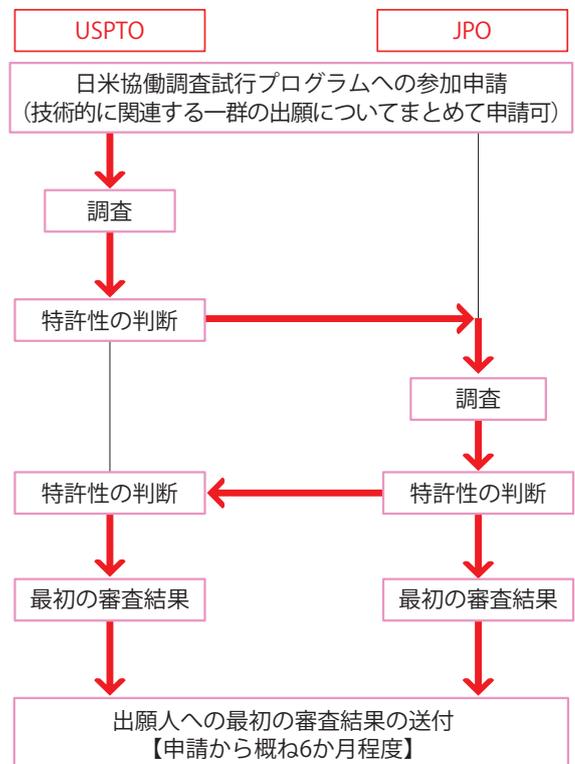
- ⑥ 何らかの事情により、USPTOから調査結果及び見解が送付されてこなかった場合には、申請から8か月を目処に、JPOの調査結果のみを用いた最初の拒絶理由通知を送付します。
- ⑦ 最初の審査結果を発送した後の手続は、本日米協働調査の協働の対象とはなりません。したがって、日米とも各国の通常の審査手続に従い、審査されます。これにより、出願人は、最初の審査結果に基づき、各国における適切な権利範囲を検討し、各国において補正の内容等を検討することができます。

(JPOが第2庁の場合)

JPOが第2庁の場合、順序が異なる以外の進め方は同様です。



第4図 JPOが第1庁の場合の日米協働調査の進め方



第5図 JPOが第2庁の場合の日米協働調査の進め方

5) 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されます。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)件数は、それぞれ年間200件を上限とします。受理件数が上限に達した場合には、申請を受け付けることができません。

4. 最後に

簡単ですが、日米協働調査の概要を紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。最初に触れましたが、本試行プログラムの開始に関する記事が新聞に掲載されました。筆者は、思わず駅で買ってしまったこの新聞を握りしめつつ「ああ、本当に始まるんだなあ」と、安堵と嬉しさと多少の不安とが混ざった気持ちで出勤したことをよく覚えています。ひょんなことから「マツモトさん、これやって」と神様からの贈り物のように上司からこの業務が舞い降りた時に、日米間で共有していたのは「日米の特許審査官が協働して審査を実施することにより審査の質の向上を図る、新たな特許審査協力に関する試行を開始する」というコンセプトのみでした。このコンセプトを実現するために具体的にどのようなプログラムにするか、日米両庁の担当者間での検討が2014年秋頃本格的に開始されました。しかし、制度も組織も異なる二つの庁が一つの新たなプログラムを開始するには一筋縄ではいきません。言語の壁ももちろんですが、各庁はやはり別々の組織であり抱える事情が異なります。そこが問題になるのか！ また逆にそこは問題にならないのか！ と互いに目から鱗のことばかりでした。といっても驚いてばかりもいられませんので、日々のコミュニケーションに加え、少なくとも月に一度担当者が直接会ってミーティングを行い交渉、調整を進める日々が続きました。交渉が難航した時には、この試行プログラムは何を目指しているのか、ユーザー、知財庁、審査官にとってのメリットは何か、という原点に何度も立ち戻りました（正確には、原点に立ち戻らせてくれる的確なご指摘をいただきました）。そのような調整の結果、JPOとUSPTOは、上述した内容の日米協働調査試行プログラムを開始することとなりました。一人の元担当者として、この若いプログラムがユーザー、知財庁双方にとってより有意義なものへと発展することを願ってやみません。

最後に、大雪のためUSPTOが閉庁となっても、諦めずその熱意でUSPTO担当者を（家から）引っ張り出しミーティングを行うような、北米と南米がまるで隣近所であるかのように飛び回り、大事な交渉ポイントは思わず通訳さんを押しのけ自ら確認す

るような上司に、そして、日々目がくらむような長文のメールでとてもきめ細かな検討、提案をしてくれたUSPTOカウンターパートに引っ張ってもらい、また他の関係各位に助けていただいたおかげで、この業務に関わり続けることができました。そして、この業務を引き継いでくれた後輩等皆様のハードワークにより、遂に試行開始となりました。お世話になった皆様にこの場を借りて深く感謝申し上げます。

日米協働調査の詳細については、特許庁のホームページを参照してください。また、日米協働調査に関してご不明な点がございましたら、下記にお問い合わせください。

特許庁 審査第一部 調整課 審査企画室

電話：03-3581-1101 内線3103

メール：PA2260@jpo.go.jp

試行期間は2年間です。日米協働調査をより良い取組へと改善するために、本試行プログラムを利用された出願人の皆様に御意見を伺う予定にしています。審査結果が通知された後に、日米協働調査に対するアンケートの依頼に御協力お願い致します。ぜひ忌憚なきご意見、ご要望をお寄せください。

なお、本稿における見解は、筆者個人のものであり、筆者が所属する組織のものではございません。

profile

松本 瞳 (まつもとひとみ)

平成20年4月 特許庁入庁 (特許審査第三部 環境化学)

平成26年4月 調整課審査企画室

平成27年4月 審査第三部 環境化学