

# 特許審査の取り組みについて

特許庁特許審査第一部調整課 加藤 範久, 田中 秀樹, 太田 良隆, 馳平 憲一  
特許庁総務部企画調査課 永野 志保

## 要 約

本稿では、本年秋に新たに開始する施策を中心に、特許庁における4つの取り組みをご紹介します。また、最後に代理人、出願人の皆様へのご協力依頼をさせていただきます。

### 1. スーパー早期審査制度の創設

10月1日に試行を開始しました。出願の重要性を重視し、現行の早期審査の要件のうち、実施関連出願に該当するもので、かつ外国関連出願にも該当する、より重要性の高い出願を対象とします。

### 2. 関連出願連携審査

互いに技術的に密接に関連した一群の出願（関連出願群）について、技術説明・面接などを通じ技術内容を体系的に把握した上で、一括して審査を行い、統一した判断基準による的確かつ機動的な審査を進めています。

### 3. 「特許戦略ポータルサイト」本格試行の開始

企業が知的財産活動の状況や方向性を確認・分析し、業種・業態に応じた独自の知的財産管理への取り組みを充実させるとともに、企業経営に資する知的財産の権利化を確実・効率的に行えるよう、企業の特許出願戦略の策定に役立つ情報を提供しています。

2008年9月10日に本格試行を開始しました。

### 4. 特許審査ハイウェイ、JP-FIRST

特許審査ハイウェイのネットワーク化を目指すべく、諸外国との試行等を実施し、対象国の拡大に取り組んでいます。また、日本から海外へパリルートで出願される出願の優先基礎出願について一次審査結果を世界にいち早く発信する施策として4月よりJP-FIRSTを実施しています。

## 1. はじめに

経済のグローバル化が進展し、産業の国際競争が激しさを増す中、我が国が持続的な発展をしていくためには、イノベーションを促進するとともに、その成果を知的財産として適切に保護し活用して行くことが重要です。このため我が国では、知的財産推進計画の策定等、知的財産立国の実現に向けた様々な取り組みがなされているところです。

このような中、特許庁におきましても、知的財産推進計画に定められた目標達成のための実施計画を毎年策定し、特許審査体制の強化や先行技術文献調査のアウトソーシングの拡充等の審査処理の促進、出願・審査請求構造改革、他国特許庁とのワークシェアリング等の総合的な施策の実施に努めてきております。

本稿では、本年秋より新たに開始する施策を中心に、特許庁の取り組みの一部をご紹介します。

## 2. スーパー早期審査

### 2.1 背景

研究開発成果の早期活用、グローバルな経済活動等、出願人の知的財産戦略に対する支援を目的として、現在、出願人の申請により、通常の審査より早期に審査を行う早期審査の運用を行っています。

今般、「イノベーションと知財政策に関する研究会」において、出願人の多様なニーズに応えるとの観点から、現行の早期審査制度を拡充し、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行う「スーパー早期審査」について議論を行ってきました。

権利化のタイミングに対する出願人のニーズは様々であり、早期の事業化を目指す発明やライフサイクルが短い発明などについては、早期に審査結果を提供する必要性は高くなっています。その一方で、事業化までに長い時間を要する発明や国際標準の策定に密接に関係する発明などは早期の審査を望まないものも少なくありません。

このような状況においては、一律に迅速化の取り組みを推し進めるのではなく、出願人のニーズに柔軟に対応しつつ、特許審査の一層の迅速化を進めることが必要となります。将来的には、ユーザの求めるタイミングで審査が行える審査体制の構築に向けて引き続き検討が必要となりますが、まずは、現行の早期審査よりも、更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、2008年10月1日に試行を開始しました。

## 2.2 スーパー早期審査の基本骨子

スーパー早期審査の開始に当たっては、出願人のニーズに迅速に対処し、かつ利用状況等を見極めつつ進めていくことが重要であることから、直ちに本格実施を行うのではなく、まずは試行的に実施します。

そこで、現状の庁内事務処理手続をも考慮しつつ、

まずは現行の早期審査制度の枠組みの中で運用を開始し、できる限り現行の早期審査との差別化を図るよう進めていきます。

### (1) より重要な出願について、更に早期に権利化

#### ①実施関連出願かつ外国関連出願に係る出願を対象

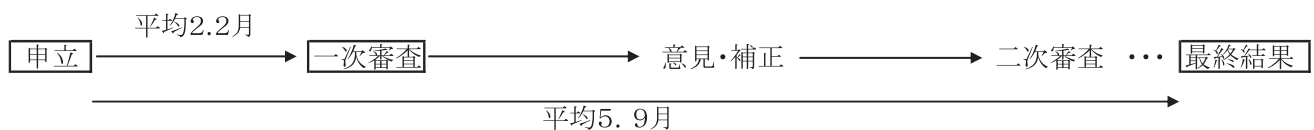
スーパー早期審査については、出願の重要性を重視し、現行の早期審査の要件のうち、実施関連出願に該当するもので、かつ外国関連出願にも該当する、より重要性の高い出願を対象とします。また、現行の早期審査と同様に、特定の技術分野に限定することはしません。

#### ②申請から最終処分までの期間を短縮

現行の早期審査に比較して、申請から最終処分に至るまでの各段階を短縮するため、申請から一次審査までの期間を1ヶ月以内、出願人・代理人の応答期間を30日（在外者の場合は2ヶ月）以内、更に応答から二次審査までの期間を1ヶ月以内とします。

下図のように、スーパー早期審査は、現行の早期審査と比較して、より早期に審査段階での最終結果を得ることができます。

現行の早期審査:



スーパー早期審査:



図1 現行の早期審査とスーパー早期審査の比較

## (2) 庁内手続の関係から、事務処理の短縮が可能なものに限定

審査手続の一部に書面による手続が存在する場合や、PCT 国内移行案件（DO 案件）については、現時点で事務処理の短縮が困難であり、試行段階では対象外とします。

## (3) 係属中における例外的な取扱い

審査が長引く不可避な理由が発生した場合には、試行段階であることも考慮し、その時点でスーパー早期審査の対象から除外し、通常の早期審査として扱うなどの例外的な扱いを設けます。

## 3. 関連出願連携審査

関連出願連携審査は、出願人のパテントポートフォリオ形成など知的財産戦略を支援するとともに、技術的に関連する出願群をまとめて審査するという質・量の両側面から合理性ある審査手法により、参加出願人・審査部双方の事務処理負担を軽減しつつ、過不足ない権利取得を可能とするとの理念の下で、2000年度から実施してきた施策です。以来、いくつかの見直し、改善を図りつつ現在に至り、2008年度においては、109社、15,441件の出願について関連出願連携審査の希望がありました。

互いに技術的に密接に関連した一群の出願（関連出願群）について、技術説明・面接などを通じ技術内容を体系的に把握した上で、一括して審査を行い、統一した判断基準による的確な審査を進めています。今後、より出願人のニーズに沿ったものとなるよう適宜見直しをすることにより、出願人の戦略的な権利取得を支援していきます。

## 4. 「特許戦略ポータルサイト」本格試行の開始について

([http://www.jpo.go.jp/sesaku/tokkyosenryaku\\_01.htm](http://www.jpo.go.jp/sesaku/tokkyosenryaku_01.htm))

(特許庁 HP トップページ→「企業の知財戦略に役立つ情報」→「特許戦略ポータルサイト 2008.9.10」)

### 4.1 特許戦略ポータルサイトとは

特許戦略ポータルサイトとは、企業が知的財産活動の状況や方向性を確認・分析し、業種・業態に応じた独自の知的財産管理への取り組みを充実させるとともに、企業経営に資する知的財産の権利化を确实・効率的に行うために、特許庁が企業の特許出願戦略の策定

に役立つ情報を提供するサイトで、2008年9月10日に本格試行を開始しました。同サイトからは、各企業が加工、抽出、経年比較できる自社の出願件数や審査実績等からなる自己分析用データ（後述）の他、海外への特許出願戦略に関連する情報や知的財産に関連する人材を育成するための情報等にもアクセスすることができます。

### 4.2 自己分析用データについて（次図参照）

特許戦略ポータルサイトの中でも特に自己分析用データは好評をいただいております。開始2週間で300以上もの申込がありました。そこで、ここでは自己分析用データの詳細な内容とその活用例についてご紹介します。

(1) 基礎情報…過去10年の知財基礎情報です。出願・審査結果の推移を確認することで、これまでの特許出願、審査請求、権利取得等の評価や今後の特許戦略の立案の方向性を検討するための資料として利用できます。

(2) 審査状況一覧…過去7年（2008年時点なら2001年以降）に審査請求された案件の情報です。技術分野毎の強み・弱みを確認し、また、社内で保有する情報（事業所情報、製品情報など）を追加した上で審査結果を検証することにより、より多観点な分析が可能となります。また、特許審査ハイウェイの候補となる案件を抽出し、海外での円滑な権利取得に活用することもできます。

(3) 一回目の審査の内訳…2年前（2008年時点なら2006年）から現在まで一回目の審査がなされた出願に関する情報（リスト形式）です。明確な明細書の作成や的確な先行技術調査のための、社内研修の参考情報として利用できます。

(4) 審査着手見通し時期…審査が未着手の出願の着手予定時期情報（リスト形式）です。審査請求料返還制度の利用、情報提供制度の利用等に活用することができます。

(5) 審判状況一覧…過去7年（2008年時点なら2001年以降）に拒絶査定不服審判が請求された出願の情報（リスト形式）です。

(6) 簡易分析レポート…特許情報の分析例（主に(2)、(3)から作成可能なグラフや表）で、視覚的に理解しやすいため、経営陣、開発部等への説明資料にも便利です。以下に活用例をご紹介します。

・自社の事業計画、研究開発計画の推移と出願推移

が一致しているか確認できます。

- ・海外事業展開に対応した海外出願戦略が行われているか確認できます。
- ・技術分野毎の平均特許査定率等との比較により優位／劣位技術分野の抽出ができます。
- ・技術分野毎の権利取得情報の推移を分析することで、事業戦略及び研究開発戦略と知財戦略とが三位一体で行われているか確認ができます。

(※) 自己分析用データは過去10年間の特許出願件数が20件以上(約1万社)の企業を対象としており、他社の自己分析用データの閲覧はできません。

(※) 自己分析用データを取得するためにはパスワードの交付申請が必要です。

### 5. 特許審査ハイウェイ, JP-FIRST

「知的財産推進計画2008」の第2章2.(1)①「国際的ワークシェアリングの拡大により審査の世界的な迅速化を進める」には、以下の項目があります。

- 「i) 第1庁で特許となった出願について第2庁において簡易な手続で早期審査が受けられる特許審査ハイウェイについて、2008年度から、既に実施され又は実施が合意された米、韓、英、独に加え、他諸国の参加を働き掛けることにより、特許審査ハイウェイのネットワーク化を目指す。
- ii) 我が国から国内のみならず他国に対しても行われる特許出願について、まず国内で早期に審査を行い、外国特許庁でその結果を活用して迅速な特許化を図る取組(JP-FIRST)を2008年度か

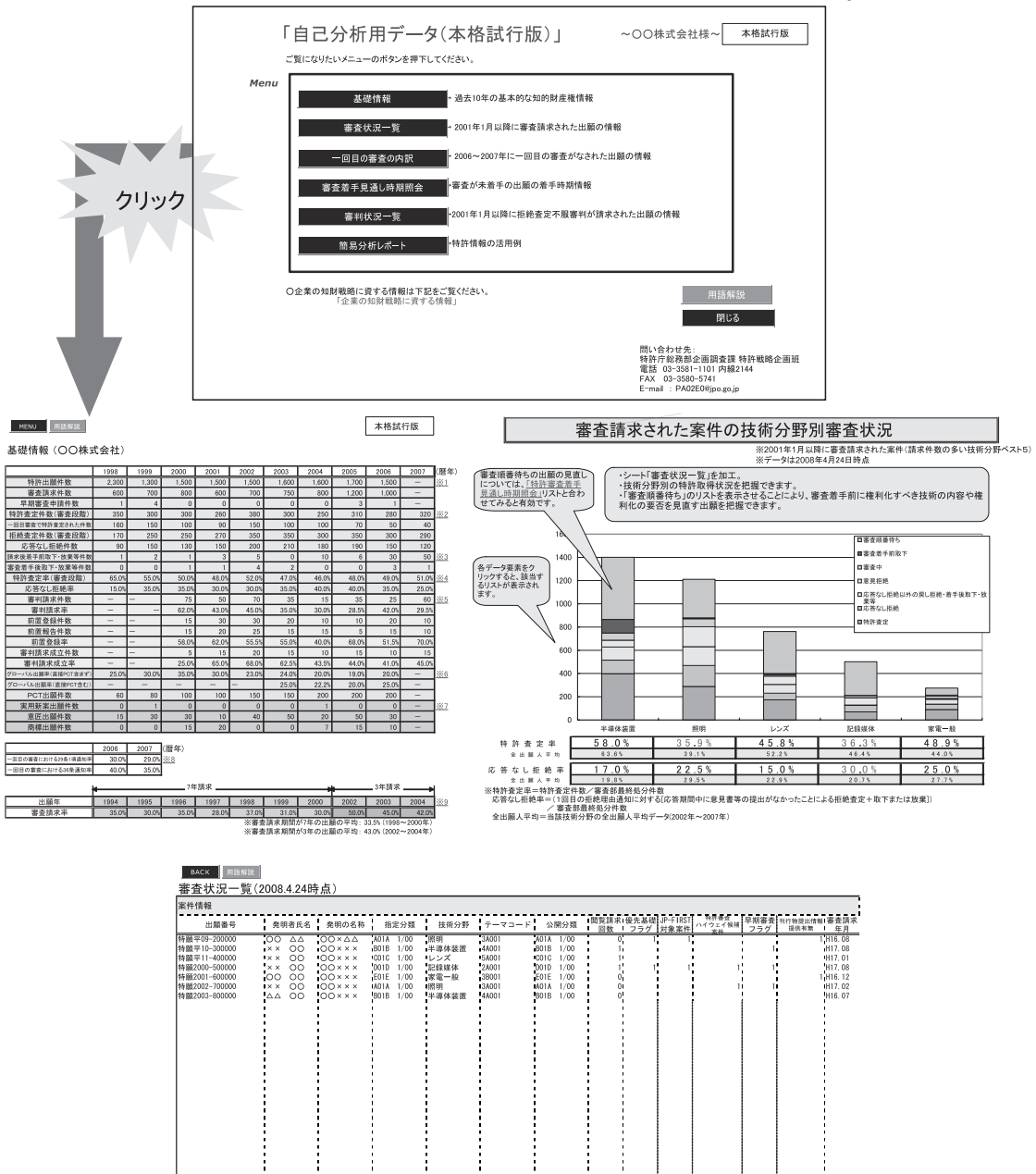


図2 自己分析用データのサンプル(メニュー画面, 基礎情報, 簡易分析レポート他)



ら導入する。」

当該計画の下、日本国特許庁では、特許審査ハイウェイのネットワーク化を目指すべく、諸外国との試行等を実施し、対象国の拡大に取り組んでいるとともに、一次審査結果を世界にいち早く発信する施策としてJP-FIRSTを開始いたしました。

### 5.1 特許審査ハイウェイ

2006年7月に日米間で試行プログラムを開始して以来、対象国は順次増加し、世界的に特許審査ハイウェイのネットワーク化が拡大しております。

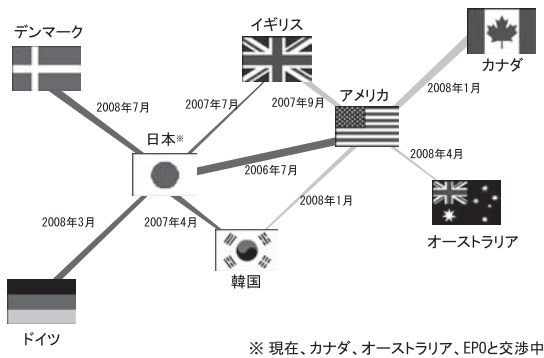


図3 特許審査ハイウェイのネットワーク化(2008.9.4時点)

特に、日米特許審査ハイウェイにおける日本から米国への申請について見てみると、申請件数は着実に増加しているとともに(9月4日時点で627件)、その申請人数も増加しており、特許審査ハイウェイの枠組

みが有効に機能していることが分かります。

特許率についてみれば、日本国特許庁で特許可能と判断された出願に基づき、米国に特許審査ハイウェイを申請した場合には、96%となっております。米国特許商標庁での全出願の特許率が46%であるため、特許審査ハイウェイの場合通常と比して非常に高い値となっていることが分かります。ただし、米国特許商標庁での特許率は、 $\text{特許率(米)} = \frac{\text{特許査定件数}}{\text{特許査定件数} + \text{放棄件数}}$ と算出しているため、過渡的に高めの数値が出ており、定常的な状態となるにはもう少ししばらく様子を見る必要がありますので、その点ご留意下さい。すなわち、日米特許審査ハイウェイプログラムが開始されてからまだ約2年しか経過しておらず、また、申請件数が右肩上がりにある状態ですので、現在審査中のものが多くあり、これらが分母から除外されています。例えば、ファーストオフィスアクションが特許査定だったものは、既にカウントされていますが、拒絶理由通知を受けその後応答中のものなどは、まだ特許査定されたとも放棄に至ったともカウントされていません。

今後は、更なる対象国の拡大を図り、我が国出願人が、世界で早期に、より質の高い権利取得ができるよう支援をして参ります。

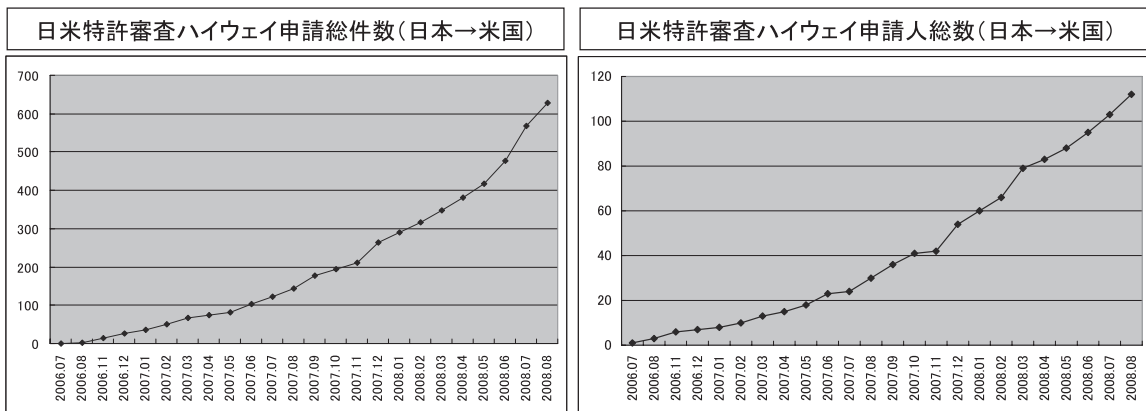


図4 日米特許審査ハイウェイ申請動向

## 5.2 JP-FIRST (JP-Fast Information Release Strategy)

経済のグローバル化に伴う世界的な特許権取得ニーズの高まりを背景に、近年、主要国特許庁に同じ内容の出願がなされるケースが急増しています。その結果、各国特許庁では、重複出願の審査という非効率な状況が発生し、審査待ち期間の長期化にも影響するといった課題が顕在化してきています。

この状況を打破するために、最初に出願を受理した国の特許庁（第1庁）が責任を持って優先的に審査を行い、その審査結果を他国の特許庁（第2庁）が有効に利用する、という特許審査の国際ワークシェアリングを進めていくことが極めて重要であり、このことは、2007年5月の五大特許庁（日米欧中韓）会合以来、各国特許庁の共通認識となっていました。

そこで、審査請求制度といった我が国の特許制度や国際調査を実施するPCTの枠組みなどを踏まえつつ、2008年4月から、以下のような骨子で、日本から海外へパリルートで出願される出願の優先基礎出願について日本国特許庁の一次審査結果をいち早く世界に発信する施策としてJP-FIRSTを実施しております。

- ▶ パリ優先権主張の基礎となる特許出願のうち、出願日から2年以内に審査請求されたものを、他の出願に優先して審査着手します。（PCT出願の基礎となった出願は国際調査報告（ISR）による情報発信がなされるため対象外となります。）
- ▶ 審査着手時期の日安として、審査請求と出願公

開のいずれか遅い方の日から、原則6月以内に審査着手を行い、審査着手は出願から30月を越えないものとします。

これまでに対象となった出願の他国での審査着手タイミングについて見てみると<sup>※1</sup>、米国特許商標庁への基礎出願977件のうち、93%（904件）について、米国特許商標庁よりも早期に審査着手がなされています。また、欧州特許庁への基礎出願225件のうち、89%（200件）について、欧州特許庁の実体審査よりも早期に、47%（105件）について、欧州特許庁のサーチレポート作成よりも早期に、審査着手がなされています。更に、韓国知的財産庁への基礎出願248件のうち、80%（198件）について、韓国知的財産庁よりも早期に審査着手がなされています。

対象案件の全てについて、出願日から30月以内に審査着手がなされており（平均22月）、本施策を着実に実施しております。

各国に対し、このような取り組みを周知するとともに、我が国審査結果を利用した適切な審査が図られるよう働きかけていく一方で、JP-FIRSTを着実に実施していくことが重要と考えています。

※1 サンプル調査として2008年4月から7月それぞれの第1、2週においてJP-FIRSTの対象案件として審査着手された1,268を調査分析した結果。この1,268件のうち、904件が米国特許商標庁への基礎出願、225件が欧州特許庁への基礎出願、248件が韓国知的財産庁への基礎出願となっています。

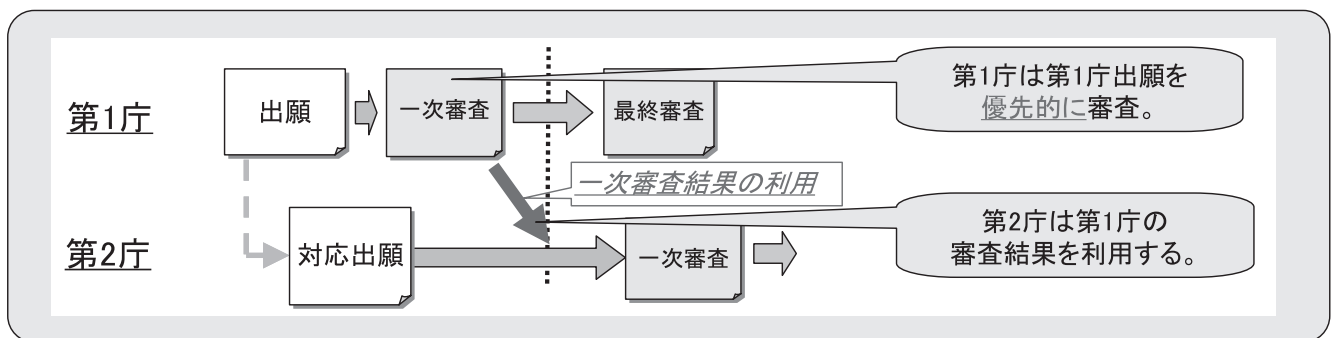


図5 第1庁の優先的な審査及び一次審査結果の利用のイメージ

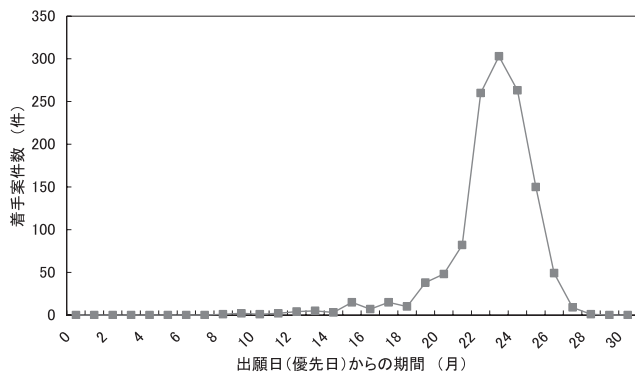


図6 JP-FIRSTの審査着手状況

## 6. 代理人、出願人の皆様へのご協力依頼

特許庁では、代理人、出願人の皆様への協力依頼として、例えば次のような依頼を行っていますので、ご協力の程、お願いいたします。

### 6.1 先行技術文献調査結果を用いた出願人への要請

2006年1月17日付けで決定された「特許審査迅速化・効率化のための行動計画」では、産業界等に対して、出願内容の事前チェックや出願・審査請求後の見直しを含む出願・審査請求構造の改革の取り組みを要請し、また、代理人に対しては、先行技術文献開示の徹底の協力を要請することとしています（2007年1月25日公表の「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007（AMARIプラン2007）」においても同様の取り組みを要請しています。）。

この計画を受けて、特許庁では、2006年1月18日以降、特許審査の段階において、審査対象となる発明と同じ発明又はきわめて類似する発明の記載された先行技術文献であって同じ出願人又は発明者によるものが発見された場合には、出願人にこの事実をフィードバックすることにより、今後の出願・審査請求の際には、出願人による発明の適切な評価及び先行技術文献情報の開示を一層充実するよう要請<sup>※2</sup>を行っています。

※2 『審査対象の特許出願（本願）の出願時に公開されており、本願と出願人又は発明者が共通する文献であって、本願の一以上の請求項について、当該一の文献のみで新規性や進歩性を否定することができる文献』が先行調査によって発見され、当該文献を用いて新規性や進歩性を否定する拒絶理由を通知する場合に、拒絶理由通知書の「先行技術文献調査結果の記録」欄に「出

願人への要請」として記載しています。

### 6.2 出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請

産業構造審議会知的財産政策部会の「特許制度の在り方について」報告書（2006年2月）において、分割出願に係る審査の効率化を図るため、「分割出願の特許請求の範囲及び明細書におけるもとの出願からの変更箇所を下線を引くルールを設けることが適当である」という報告がなされました。

また、出願人が有している、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、分割出願に係る発明と原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明とがどのように相違しているのか、といった情報についても、分割出願を迅速・的確に審査するために必要不可欠な情報です。

これらを受けまして、出願を分割するときには、原出願の分割直前の明細書等からの変更箇所を下線を施すとともに、分割の実体的要件を満たすこと等の説明<sup>※3</sup>をした上申書を提出していただくよう要請しています（特許・実用新案審査基準 第V部第1章第1節の5.参照）。

※3 上申書にて説明すべき項目：

- (1) 原出願からの変更箇所を明示するとともに、原出願からの変更箇所が原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であること
- (2) 他の特許出願（特許法第44条第2項の規定が適用されたことにより、当該分割出願と同時にされたこととなっているもの。以下同様。）に係る拒絶の理由を解消していること（2007年4月1日以降に出願されたものに限る。）
- (3) 分割出願に係る発明と他の特許出願に係る発明とが同一でないこと

以上、特許庁の取り組みの一部をご紹介させていただきましたが、特許庁では今後も出願人の皆様の多様なニーズに応え得る審査制度のあり方や特許審査体制のあり方などについて検討して参りますので、ご支援、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

（原稿受領 2008. 9. 30）