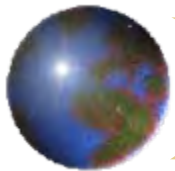


日本ユーザーから見た 特許審査ハイウェイ制度への期待

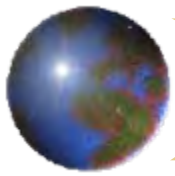
日本知的財産協会
特許第1委員会 副委員長
弁理士 梶田 邦之



本日の発表内容

1. はじめに
2. 今年度のJIPAの取り組み紹介
3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声
4. 日本ユーザーとしての今後への期待
5. 現状PPHに関する日本ユーザーへの示唆
6. おわりに





1. はじめに～日本知的財産協会(JIPA)とは

日本知的財産協会 (JIPA:Japan Intellectual Property Association)

知的財産に関する諸制度の適正な活用及び改善を図り、もって会員の経営に資するとともに、健全なる技術の進歩及び我が国の産業の発展に寄与することを目的として設立された非営利非政府のユーザー団体(2012年1月11日現在の会員数:1216)

各種知財問題の研究・情報発信・関係機関との意見交換等のため、傘下に以下のような専門委員会及び特別委員会を有する:

◆特許第1委員会

日本特許制度における発明創造から権利化までの諸問題の調査研究

◆国際第2委員会

欧州における特許権取得・活用に関わる制度、PCT制度の調査研究

◆三極ユーザー/特許制度調和推進委員会

特許制度・運用の国際調和に向けた調査・検討、意見発信



機関誌「知財管理」





1. はじめに～前回(2010/7/2)発表内容(1)

1. 2007年アンケート調査

背景: 2006年7月の日米PPH試行開始から当初試行終了予定だった1年経過後のユーザー利用実態把握を目的として、特許第1委員会でアンケートを実施

時期: 2007年8月実施

対象: JIPA所属企業48社

2. PPH経由米国登録案件の分析

背景: 2006年7月に試行開始された日米PPHは2008年1月より正式運用に移行したものの、**その活用実態や効果の客観データが当時入手困難であった**ことに伴い、国際第2委員会として、施行期間中にPPH申請されたUS出願を追跡調査した。

PPH申請時期: 2006年7月～2008年1月(施行期間中)

対象: 2008年4月時点にて登録確認できたUS特許: 55件





1. はじめに～前回(2010/7/2)発表内容(2)

3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声

背景:現在のPPH利用に関する実態確認を目的として、特許第1委員会及び、国際第2委員会参加企業に対して、メールベースでの緊急ヒアリングを実施した

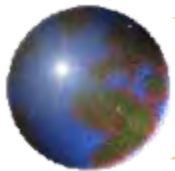
時期:2010年6月中旬(約2週間)

回答:11社

その後・・・

2国間PPH・PCT-PPH対象国の拡大、PPH MATTAINAIの施行等、ユーザーにとっての選択肢は大きく広がりつつある





2. 今年度のJIPAの取り組み紹介

1. PCT-PPH案件 (PCT→JPO) の審査状況の分析

背景: 特許第1委員会において、PCT-PPH利用に関する審査状況の確認を目的として、PCT出願からJPへPCT-PPH手続された案件を対象に、国際調査報告書と、三極での審査状況等を比較調査。

対象: PCT-PPHを利用出来る期間に出願された案件

2. アンケート ～PPH制度について見えてきた課題は?～

背景: PPH制度の試行開始から5年が経過し、PPHを利用してきたユーザーにとってのメリット・デメリットは何かを、特許第1委員会、及び特許第2委員会参加企業を対象にアンケートを実施。

時期: 2012年1月～2月(約2週間) データ集計中







PPH制度について、日本のユーザーはどう感じているのか?





(参考) PCT-PPH Statistical Data

PCT-PPH Statistical Data

	Office of Filing					
	 JP	 US	 KR	 CA	 AU	 RU
Grant Rate [%]	95.4 (58.9)	91 (49)	- (66.3)	100 (64)	100 (-)	- (74)
First Action Allowance Rate [%]	58.0 (11.2)	19 (14)	- (10.1*1)	75 (4.9)	33.3 (-)	- (8.5)
Average Pendency from PPH Request to First Office Action [months]	1.9 (26.3)	4.3 (23.6)	2.2 (16.8)	1.0 (22.2)	0.5 (-)	1.3 (11)
Average Pendency from PPH Request to Final Decision [months]	3.5 (32.4)	7.0 (33.8)	- (22.8)	2.5 (40.5)	1.7 (-)	- (25)
Average Number of Office Actions	0.46 (1.10)	1.6 (2.6)	- (-)	0.3 (1.6)	0.66 (-)	- (2.6)

()内は、全出願件数における値

Patent Prosecution Highway Portal Siteより引用

(<http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/ppph-portal/statistics/statistics.cgi>)





(参考) PPH Statistical Data

PPH Statistical Data(NOT including PCT-PPH)

	OSF													
	JP	US	KR	GB	CA	DE	AU	SG	FI	RU	HU	ES	MX	TW
Grant Rate [%]	76.6 ↑(58.9)	87 ↑(49)	90.3 ↑(66.3)	97.6 0	91 ↑(64)	- (-)	100 (-)	100 (-)	100 (-)	95 ↑(80.2)	- 24.4	- (-)	81.8*2 (-)	100 ↑(57)
First Action Allowance Rate [%]	22.9 ↑(11.2)	26 ↑(14)	27.1 (10.1*1)	4.8 (-)	42 ↑(4.9)	- (-)	44.4 (-)	100 (-)	66 (-)	50 ↑(12.3)	0 ↑(9.7)	100 ↑(35)	81.8*2 (-)	87.5 ↑(9.2)
Average Pendency from PPH Request to First Office Action [months]	1.8 ↑(26.3)	6.1 ↑(23.6)	1.8 ↑(16.8)	1.8 (-)	1.6 ↑(22.2)	5.6 (-)	0.5 (-)	- (-)	1 ↑(8.5)	1.7 ↑(10.9)	1 ↑(76.1)	3.5 ↑(23)	0.83 (-)	1.1 ↑(41.1)
Average Pendency from PPH Request to Final Decision [months]	7.1 ↑(32.4)	11.6 ↑(33.8)	4.9 ↑(22.8)	4.8 (-)	5.5 ↑(40.5)	- (-)	1.5 (-)	- (-)	6 ↑(60)	6.8 ↑(18)	- ↑(71.7)	- ↑(33)	0.83 (-)	1.2 ↑(45.7)
Average Number of Office Actions	1.06 ↑(1.1)	2.3 ↑(2.6)	- (-)	1.14 (-)	0.7 ↑(1.6)	- (-)	0.55 (-)	0.17 (-)	1 (-)	0.6 ↑(1.65)	- ↑(0.7)	- ↑(2)	0 (-)	0.13 ↑(0.94)

()内は、全出願件数における値

Patent Prosecution Highway Portal Siteより引用

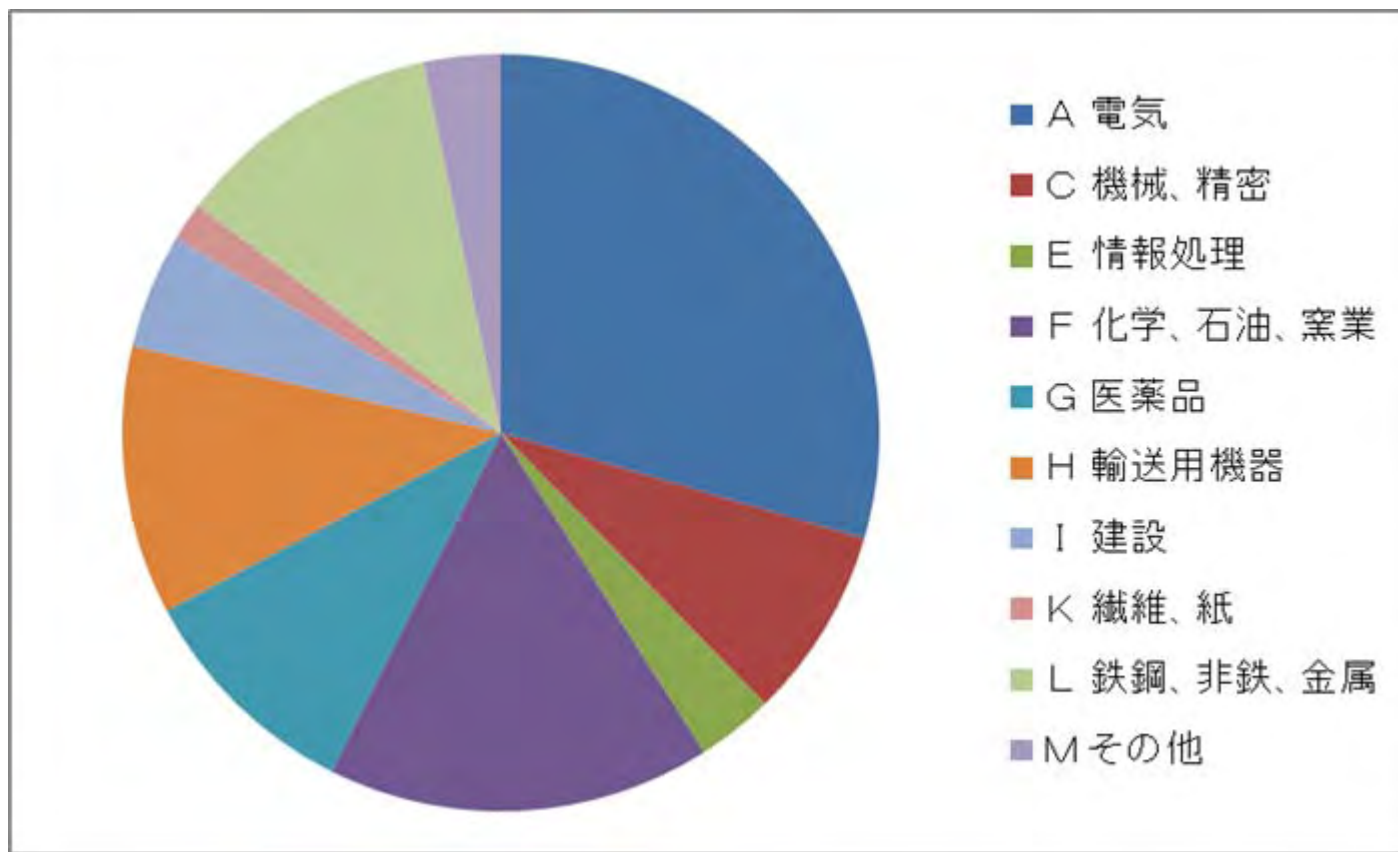
(<http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/ppph-portal/statistics/statistics.cgi>)





3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声

アンケート対象企業の技術分野



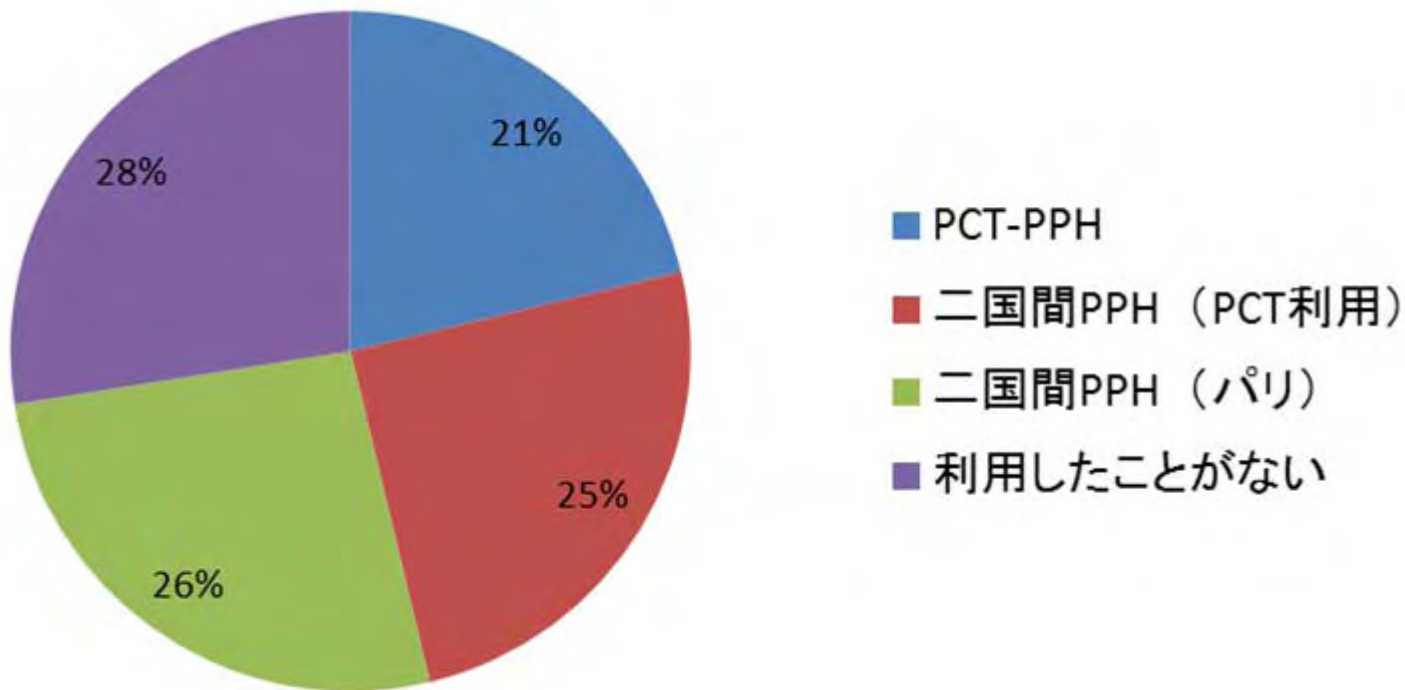
※1企業からの複数回答あり

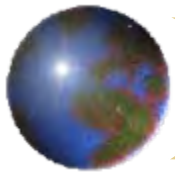




3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声

PPHの利用状況(1)

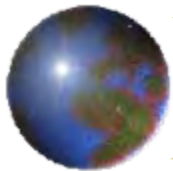




3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声

PPHの利用状況(2)

- PCT-PPHよりもPCT→JPO(OFF)→第2国の利用
企業も、新たな利用方法を試行している
- PPH MOTTAINAI利用はなし
有効な活用方法を模索している段階か？
- PPHを利用していない企業も少なくない
∵ 早期権利化の必要がない
制度を利用したいが、未だ検討中



3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声

PPH利用に感じたメリットは？

➤ 海外での早期権利化

第2国審査(OSF)で2年以上係属中という案件も・・・

➤ 手続負担や代理人費用の軽減等

Thank you!



3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声

PPH利用に感じたデメリットは？

- 第1国審査・国際調査報告に対する信頼性
- 一発登録が期待していたより少ない
- 補正が制限される





4. 日本ユーザーとしての今後への期待

➤ PPHポータルサイト: Statisticsの更なる充実

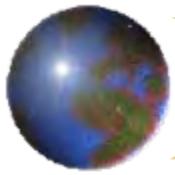
具体的なPPH利用状況の公開

➤ 第1国と第2国との審査書類の共有化

第2国審査における審査方針・審査手続の明確に
出願人の提出書類の削減

➤ 手続の更なる簡略化や統一、費用削減

関係各庁の相互理解、それによるハーモ推進への
貢献に対するユーザーの期待も大きい



5. 現状PPHに関する日本ユーザーへの示唆

➤ 利用方法全般

◆ 早期権利化(特に外国)に有効な手段

◆ OA対応削減に伴う代理人コストの削減

⇒ 国内外代理人とどう連携するか、がポイントか？

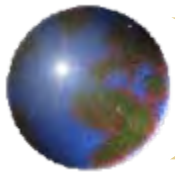
➤ 第2国審査に関して

◆ 補正制限に注意(第1国権利範囲の上位概念化出来ない)

◆ 法制の違いに起因する拒絶: JP29条の2 ⇔ US § 102(e)

◆ 記載要件の違いに起因する拒絶

⇒ 一発登録査定とならないケースが少なくない



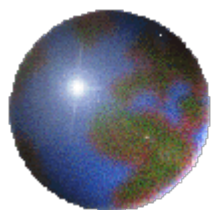
6. おわりに

特許審査ハイウェイ制度は、まだまだ進化の過程にある制度である。

関係各庁には、更なる特許審査ハイウェイ制度の運用改善を期待する一方、

ユーザーとしては、最新の制度運用を理解し、各ユーザー毎の事業戦略に合った有効な活用方法を研究していきたい。





ご清聴ありがとうございました
ご質問等ございましたらお願いいたします。



*世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World*

※個別にご質問がございましたら
kqq@fine-ip.comまでご連絡ください。