

日米協働調査試行プログラム第1期の分析結果

平成31年4月8日
調 整 課

日米協働調査試行プログラムを利用するメリットとして、以下の点が挙げられます。

- ① 両庁から早期かつ同時期に最初の審査結果が送付されるため、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上する（両庁において追加手数料は不要）
- ② 日米の特許審査官の見解が共有されるため、両庁における最初の審査結果において判断が一致する可能性が高まり、両庁のFAに対する応答負担が減少し、より強く安定した権利を得ることが可能となる
- ③ 日本国特許庁の審査官が最初の審査結果において提示した文献（引用文献及び先行技術文献）につき、米国特許商標庁への情報開示陳述書（IDS； Information Disclosure Statement）提出の負担が軽減する
- ④ 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、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る

今般、第1期（平成27年8月1日から平成29年7月30日まで）の日米協働調査の結果の分析を行ったところ、以下の通り、上述のメリット（特に①及び②）を裏付ける結果を確認することができました。

1. 申請案件分布

第1期に日米協働調査試行プログラムへの申請が認められた案件の技術分野分布等は以下のとおりです。

第一庁	日本国特許庁(JPO)	米国特許商標庁(USPTO)
申請件数	37件	27件

IPC セクション	A	B	C	D	E	F	G	H
申請件数	7件	3件	13件	0件	0件	2件	31件	8件

2. 日米両庁の判断に関する分析

日米協働調査第 1 期対象案件に対する判断に関する分析結果は下表のとおりです。新規性・進歩性に加え、特許適格性・発明該当性（米国特許法第 101 条・日本国特許法第 29 条第 1 項柱書）、記載要件のうちクレーム解釈に影響が生じるいわゆるミーンズ・プラス・ファンクション（MPF）クレーム関連の判断について分析を行いました。

なお、本分析結果は日米協働調査を行った最初の審査結果（FA）¹に対するものです。

	一致	不一致
新規性・進歩性 ²	51 件	13 件
特許適格性・発明該当性	50 件	14 件
MPF クレーム ³ に関する明確性違反	-	9 件

日米における判断の一致・不一致

新規性・進歩性の判断に関する分析結果では、特に、約 8 割(64 件中 51 件)で判断の一致が見られました。不一致が見られたケースには、引用発明の認定に差異が見られたもののほか、下記の特許適格性等の判断の相違、MPF クレームの解釈の相違によって本願発明の認定に影響が生じたと考えられるもの等がありました。

新規性、進歩性の判断の相違以外では、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関し、USPTO では請求項に係る発明が抽象的アイデアに過ぎず、特許適格性(米国特許法第 101 条)を満たさないという判断をした一方、JPO では発明該当性（日本国特許法第 29 条第 1 項柱書）を満たしていると判断した案件が 14 件存在しました。

加えて、USPTO において、ミーンズ・プラス・ファンクション（MPF）クレームであると判断され明確性違反を通知された案件が 9 件ありました。他の記載要件の観点では、両庁間における判断に大きな相違は見られませんでした。

上記結果から、コンピュータ・ソフトウェア関連発明など、日米両庁での運用の違いにより判断結果が異なる場合があったものの、日米で互いの庁の審査結果が相互に参照されることにより、多くの場合、判断の一致が見られたといえま

¹ 第 1 期では、米国の場合、通常のオフィスアクションではなくファーストアクションインタビュー制度の「Pre-Interview Communication (PIC)」を意味します。

² 対象請求項に関して複数の拒絶理由が存在する場合であっても、全体として、一方の庁で新規性または進歩性の拒絶理由が存在すると判断され、もう一方の庁では無いと判断された場合、新規性または進歩性の判断が相違する、とみなしています（その他の場合は、一致）。

³ 米国特許法 112 条(f) 参照。MPF クレームについての詳細は割愛しますが、日本においては MPF クレーム特有の解釈はありません。そのため、USPTO において MPF クレームに関連して 112 条の拒絶理由が通知されたものを「不一致」としています。

す。

3. 審査期間

申請許可から各庁の FA 送付までの期間をまとめると以下のとおりです。

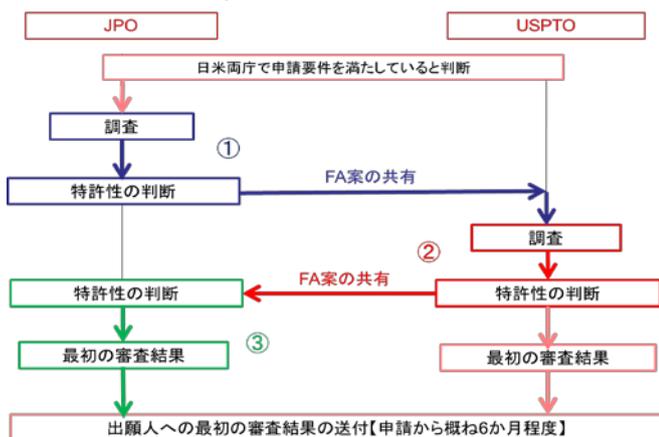
	JPO での申請許可から FA 発送まで	USPTO での申請許可から FA 発送まで
所要日数	169 日	133 日

この結果によれば、日米両庁からの FA 送付は、申請許可から 6 ヶ月以内に 40 日程度のタイムラグで行われているため、日米両庁において早期かつ同時期に FA が出願人へ送付されているといえます。

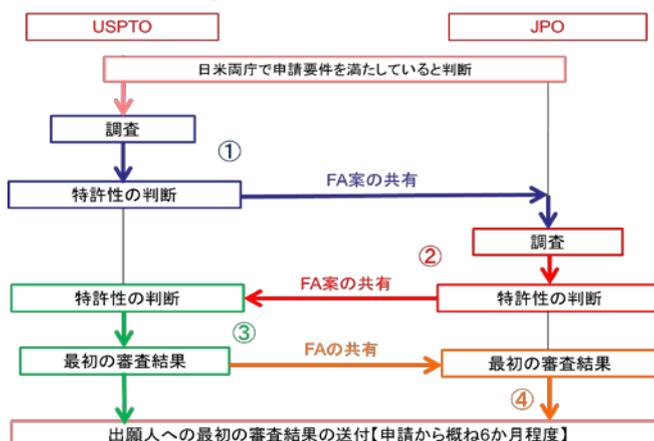
なお、第 1 期において、第一庁は、第二庁の FA 案を受領した後、再考して FA を送付するため第二庁より FA 発送が遅れる傾向があります。加えて、JPO は、第二庁である場合にも USPTO の FA を検討の上で FA 発送を行っていたため、いずれの場合においても JPO の発送の方が遅れることとなりました。

(参考：日米協働調査第 1 期のスキーム)

< JPO 第一庁の案件 >



< JPO 第二庁の案件 >



4. ユーザーの皆様からの評価

ユーザーの皆様からいただいているメリットへの評価は以下のとおりです。

- ・ 日米協働調査では、日米協働調査を用いていない通常の案件と比べて、日米間での新規性、進歩性の判断の一致率が高くなっている。
- ・ 両庁の審査結果を同時期に受け取り、その結果が一致していれば、日米で同じ応答を行えるので作業が一回で済む点、JPO が提示した先行技術文献について IDS の提出が不要となる点、米国の TRACK ONE 制度を利用せずとも無料で早期に審査を受けられる点でコスト削減のメリットがある。
- ・ 米国で一度特許権が設定されると、無効にするには多額の費用が必要となるため、協働調査を通じて審査結果を共有し厳しい審査をしてもらうのがたい。
- ・ 各庁の提示文献が相互に参照されることで審査過程でのサーチ漏れの防止につながり、より強く安定した権利を得ることができたと感じている。

5. IDS について

1. ③の IDS 負担の軽減に関し、USPTO 審査官は、JPO が最初の審査結果において提示した文献（引用文献及び先行技術文献）につき、引用文献の通知フォームである PTO-892 に記載することとなっており、この旨は USPTO のウェブサイト⁴に明記されています。

現在実施中の日米協働調査第 2 期についても、同様の効果が得られることが期待されます。日米での権利取得の際には、本プログラムの活用を是非ご検討ください。

⁴ Collaborative Search Pilot Program (CSP), <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp>

“The USPTO will consider partner Office’s references, including "A" category documents, in the First Action on the Merits (FAOM) and include those references on form PTO-892 to reduce the applicant’s IDS burden.”