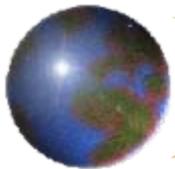


日本ユーザーから見た 特許審査ハイウェイ制度(PPH)への期待

2010年7月2日

日本知的財産協会
国際第2委員会副委員長
永野 大介



本日の発表内容

1. はじめに
2. JIPA専門委員会でのこれまでの検討分析
3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声
4. 現状PPH利用に関する日本ユーザーへの示唆
5. 三極ユーザー会議での議論
6. 日本ユーザーとしての各庁に対する今後の期待
7. まとめ





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（2009年10月7日現在会員数：1193）

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

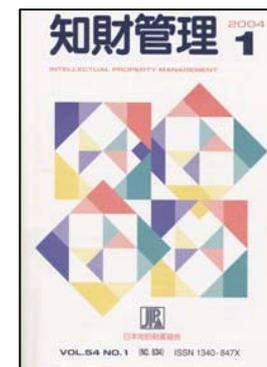
◆国際第2委員会

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

（旧三極ユーザープロジェクト）

特許制度・運用の国際調和に向けた調査・検討、意見発信



機関紙「知財管理」

〔日本知的財産協会ホームページ <http://www.jipa.or.jp/index.html>〕

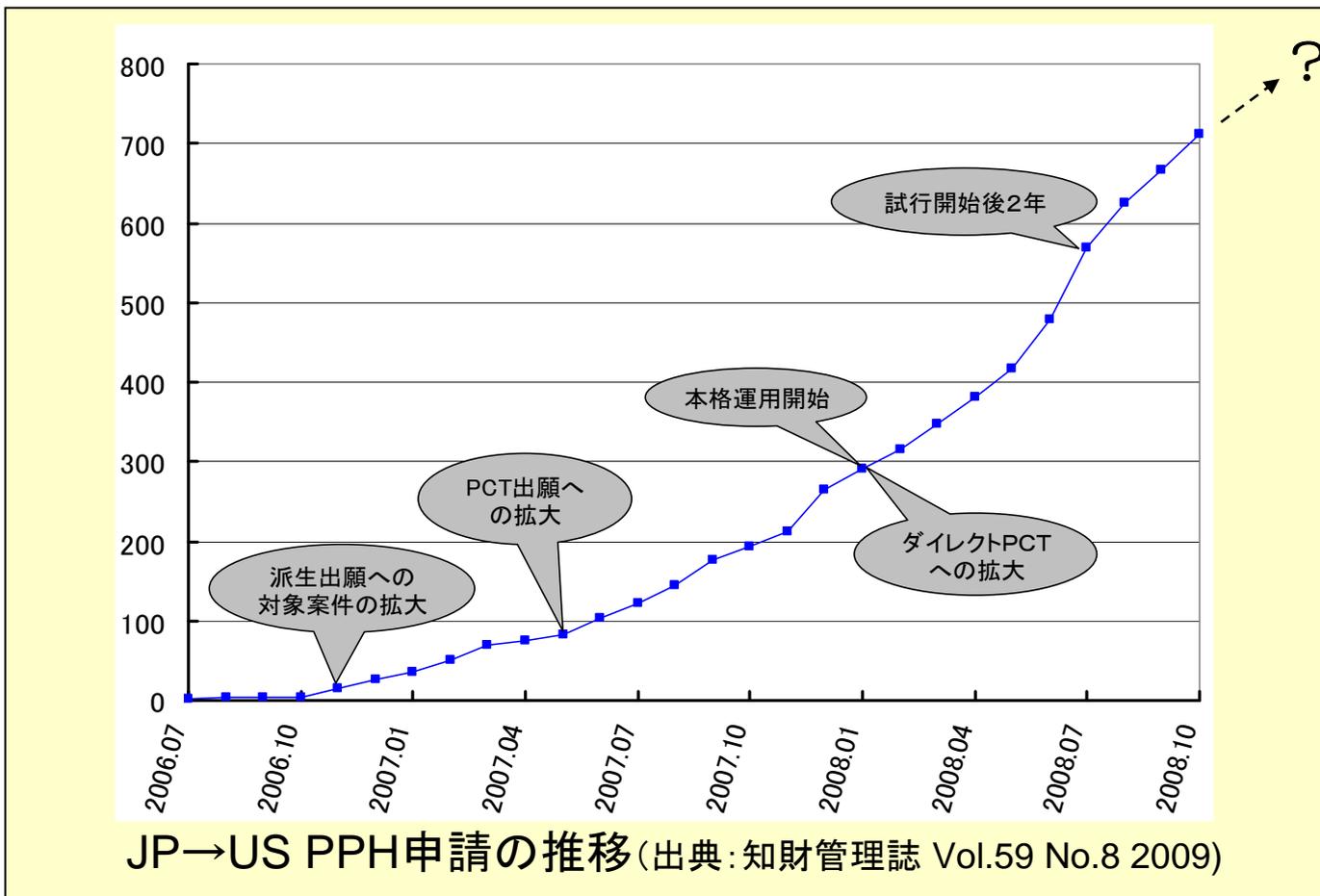


-世界から期待され、世界をリードするJIPA-
Creating IP Vision for the World



1. はじめに～PPHの歴史と日本ユーザーの対応

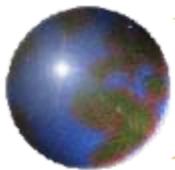
思考と試行を経て本格運用へ～PPH申請件数は年々着実に増加



日本ユーザーはPPHに対してどんな思いを抱き、どう対応してきたのか？

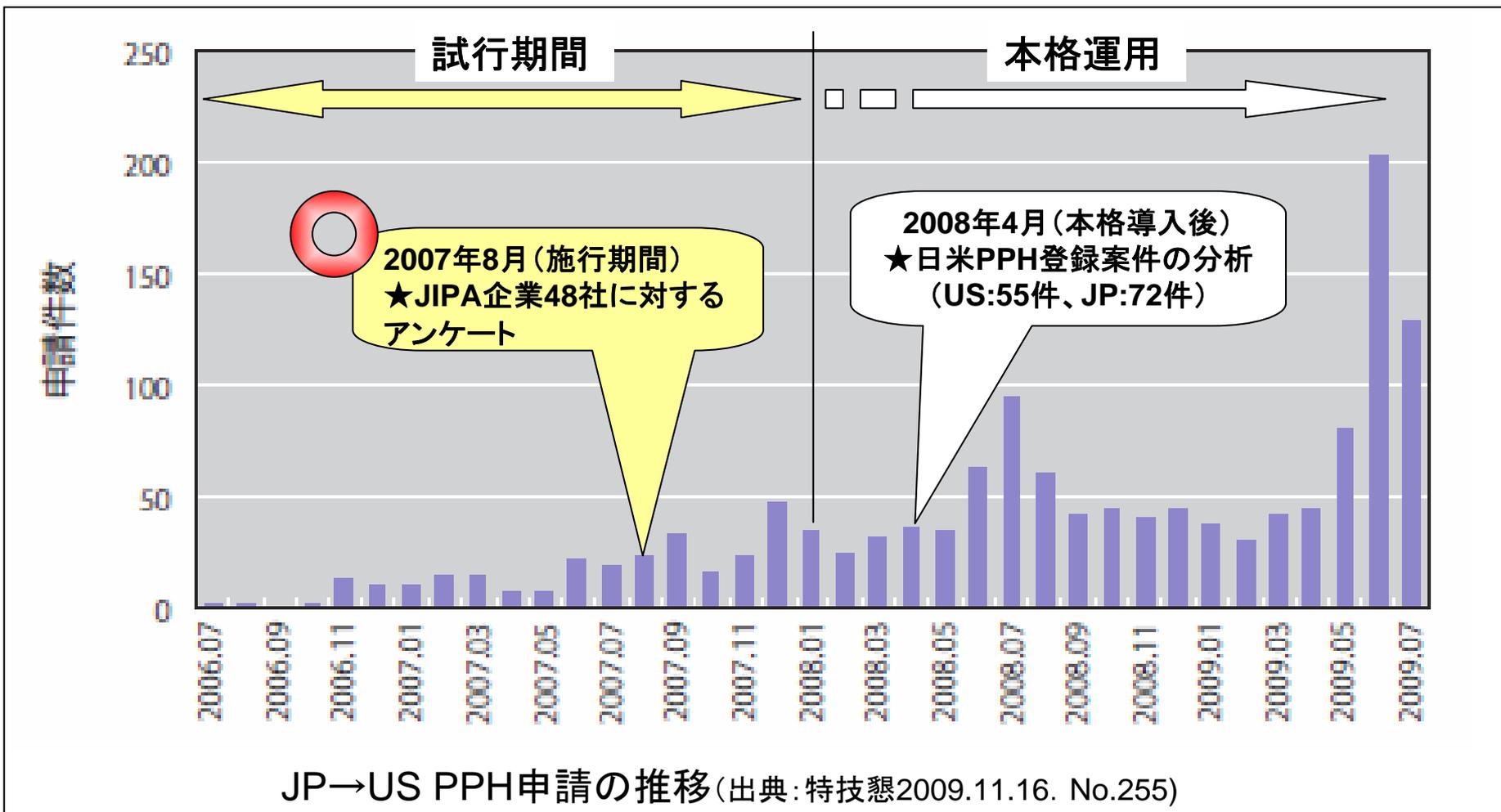


-世界から期待され、世界をリードするJIPA-
Creating IP Vision for the World



2. JIPA 専門委員会でのこれまでの検討分析

特許第1委員会・国際第2委員会を中心にユーザーのPPH利用実態を調査





2-1. 2007年アンケート調査(概要)

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委員会ではアンケートを実施

時期：2007年8月実施

対象：JIPA所属企業48社（電機23、化学16、機械9）

●アンケート質問の内容

PPH利用の有る企業に対して（13社）：

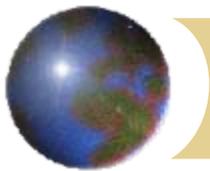
- (1) 利用して感じたメリット
- (2) 利用して感じたデメリット
- (3) 制度自体や制度利用等に関する意見など

PPH利用の無い企業に対して（35社）：

- (1) どのような点に懸念があり利用していないのか
- (2) どの点が改善されたら利用するようになるか

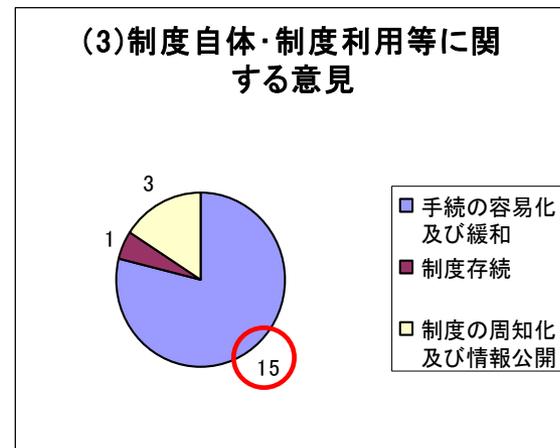
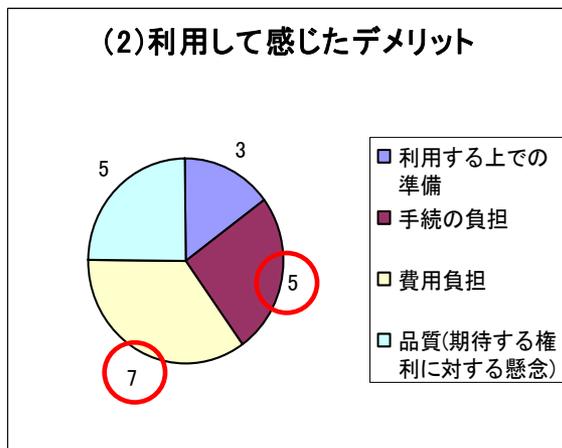
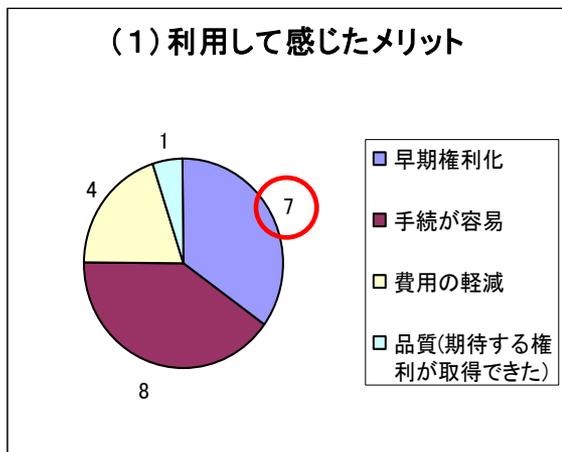
（詳細については、知財管理誌Vol.58 No.2 2008
「特許審査ハイウェイに関する利用実態調査」参照）





2-1. 2007年アンケート調査(結果)

<1> PPH利用経験ある企業からの回答 (13/48社複数回答)



利用して感じたデメリット(当時):

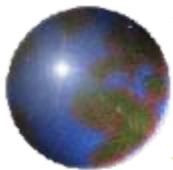
①手続の負担・・・第2国側全クレームの補正、②費用負担・・・書面翻訳、対応説明
意見要望(当時):

- ①手続の容易化及び緩和・・・クレーム同一性の緩和(独立項と従属項)
- ②申請時期の緩和・・・審査開始前に限定しない

一部ユーザー側も、自ら「試行」し効果・課題を見極めようとしている状態

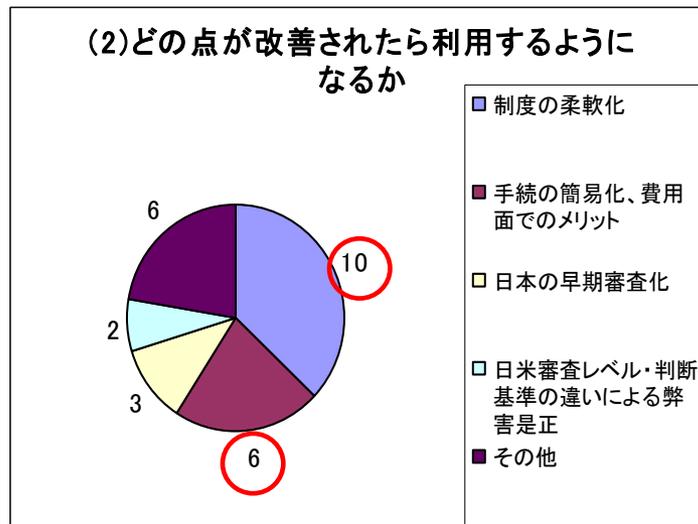
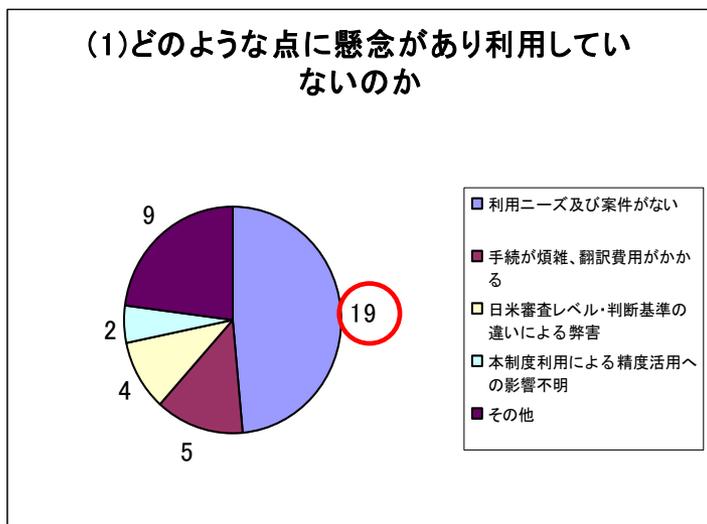
(詳細については、知財管理誌Vol.58 No.2 2008
「特許審査ハイウェイに関する利用実態調査」参照)





2-1. 2007年アンケート調査(結果)

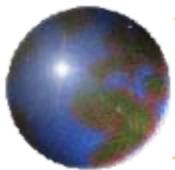
<2>PPH利用経験の無い企業からの回答 (35/48社複数回答)



利用していない理由(当時):「**早期審査のニーズがない**」がトップ
 意見要望(当時):①手続の容易化、費用面でのメリット、②制度緩和

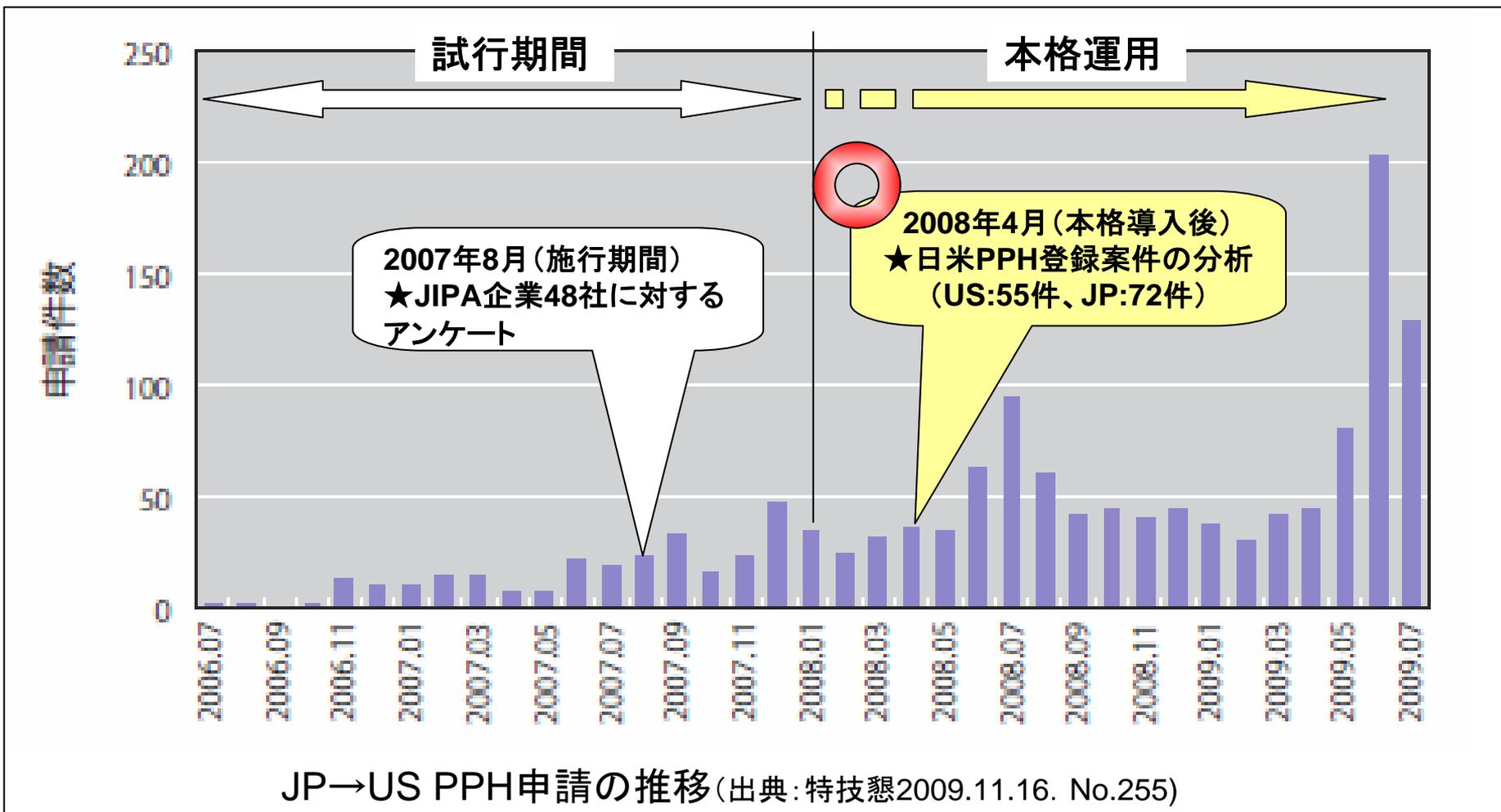
早期権利化ニーズの低いユーザーにとっては、「早期権利化」以外の効果が不明な状況において、新たな作業負担(含. 翻訳)及びコスト増がPPH利用の障害となっていた状況が窺われる

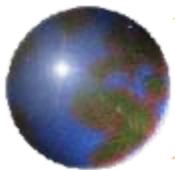
(詳細については、知財管理誌Vol.58 No.2 2008「特許審査ハイウェイに関する利用実態調査」参照)



2. JIPA 専門委員会でのこれまでの検討分析

特許第1委員会・国際第2委員会を中心にユーザーのPPH利用実態を調査



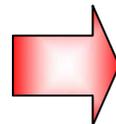
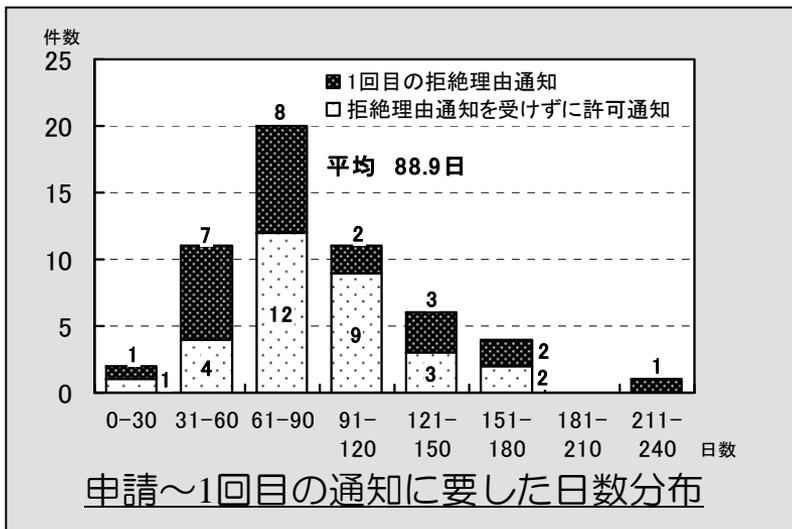


2-2. PPH経由米国登録案件の分析(1)

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（試行期間中）

対象：2008年4月時点にて登録確認できたUS特許：55件

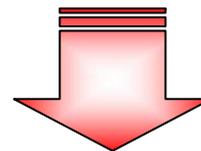


PPH申請～FA: 88.9日(3月)

⇔全平均(出願～FA)25.6月

PPH申請～NOA: 150日(5月)

⇔全平均(係属期間)32.2月



早期権利化の有効性を確認

限られたサンプル数ながらPPH利用による、「早期権利化」の効果を実証的に把握



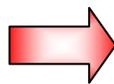


2-2. PPH経由米国登録案件の分析(2)

PPHを利用するユーザーの期待は「一発登録」だと思われたが。。

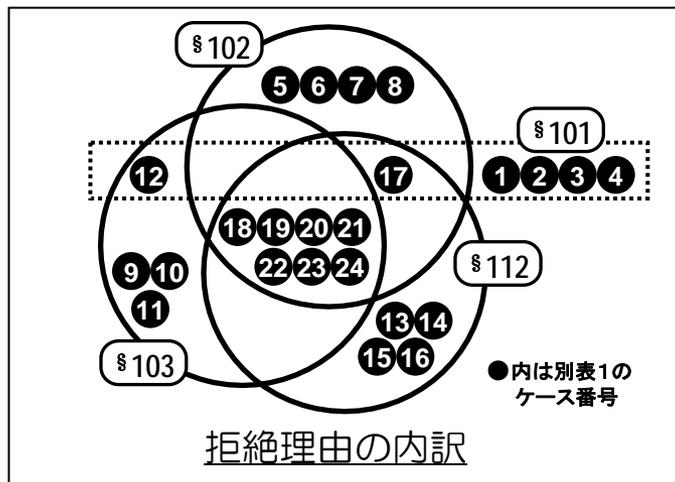
登録までの拒絶理由通知の回数

拒絶理由通知の回数	件数	比率	拒絶理由通知の平均回数
0回	31	56.4%	0.47回
1回	22	40.0%	
2回	2	3.6%	



「早期」以外の効果

OA回数は低減されるも、一発登録に至るものは約半数



拒絶理由の内訳

- § 101: 保護対象
- § 102: 新規性(102(e)含む)
- § 103: 非自明性
- § 112: 記載要件

限られたサンプル数ながら、「早期」以外の効果と留意点も顕在化





3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声

～JIPA特許第1、国際第2委員会企業への2010ヒアリングから～

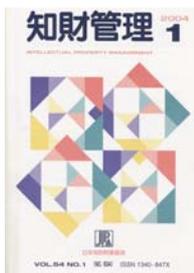
背景: 現在のPPH利用に関する実態確認を目的として、特許第1委員会及び国際第2委員会参加企業に対してメールベースでの緊急ヒアリングを実施

時期: 2010年6月中旬(約2W)

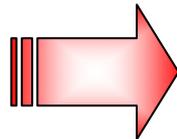
回答: 11社(電機・機械系 6、製薬・化学系 5)

2007年
PPHアンケート

2008年
PPH登録案件分析



変化?



●ヒアリングの内容

各企業における昨今のPPH制度利用に関する状況や率直な意見を聴取:

1. 対象国(USに限らず)
2. 以前より改善されたこと
3. 改善を要望したいこと
4. その他自由



3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声 ～JIPA特許第1、国際第2委員会企業への2010ヒアリングから～

(1) 以前より改善されたこと(USに関して)

- 開始当初に比べ提出書類の一部が省略されたこと
- PCT出願も対象となったこと
- PPH申請料金が無料化されたこと

<複数社回答があった項目（以降同様）>

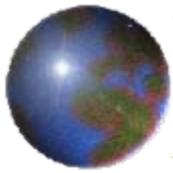
Thank you !



3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声 ～JIPA特許第1、国際第2委員会企業への2010ヒアリングから～

(2) 改善を要望したいこと(USに関して)

- FA期間の短縮等
～PPHのgrantまで半年以上、0.5～1年以上FAでない、等
- 提出書類の更なる省略
～ドシエシステム等によりUSPTOが入手可能な書類省略
- クレーム「十分対応」要件の明確化、審査着手後の運用
～ “sufficiently correspond” “non-responsive reply”(後述)
- PPH申請可能期間の緩和
～審査着手前要件の緩和／着手時期の明示等
- その他
～PPH申請判断なしの通常審査開始？



3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声 ～JIPA特許第1、国際第2委員会企業への2010ヒアリングから～

(3) 改善を要望したいこと(USに限らずPPH全般)

- PPHポータルサイトのStatisticsの更なる充実
- PPH(PCT-PPH)の対象国の拡大
～特に中国(早期審査制度なし)
- PPH申請に必要な要件、書類様式の統一
- その他
～ドイツにおける新たな独語先行文献の引用? 他



3. 現状PPH利用に関するJIPA会員企業の声 ～JIPA特許第1、国際第2委員会企業への2010ヒアリングから～

(4) 依然としてほとんど利用していない企業も複数あり

- 早期権利化のニーズが低い
- 申請書類の準備等、PPH利用のための手続の負担と、通常処理と異なるイレギュラー管理が必要となる、等



4. 現状PPH利用に関する日本ユーザーへの示唆

これまでの調査検討やヒアリングから推察できるPPH有効利用のヒント

●利用方法全般

早期権利化には有効な手段、またOA対応削減による代理人コスト削減、更にはファミリー内でのエストッペル発生抑制にも有効との意見もあり

⇒国内外代理人とどう連携するかがコストメリットを出す一要因
(経験によるノウハウ蓄積⇒クレーム同一性判断、申請時の不備防止等)

●第2国審査に関して

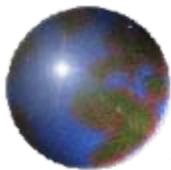
従属項への留意：審査対象は独立項だけではない

法制の違いに起因する拒絶：ex. JP29の2⇔US § 102(e)

翻訳と記載要件

Non-responsive amendmentの存在





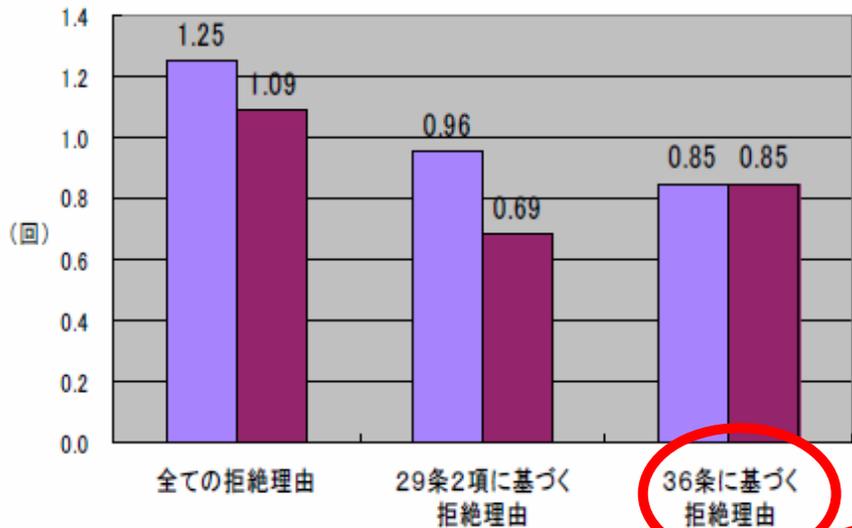
(参考) PPHを使っても、なぜ「一発登録」されないのか？

一発登録されない理由: OA(拒絶理由)は、「新規性・非自明性」だけではない

US→JP (JPO資料)

日本国特許庁での拒絶理由通知の平均回数 ※

■ 米国出願を優先権基礎とする案件
■ 日米PPH案件



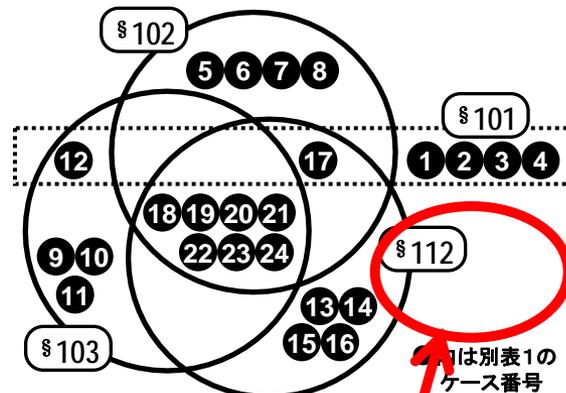
(出典：2009年10月27日JIPA関東部会資料)

JP→US (JIPA調査)

試行期間中(2006年7月から2008年1月)にPPH申請がなされ、2008年4月の時点で登録を確認できた55件を対象。

調査対象55件のうち、

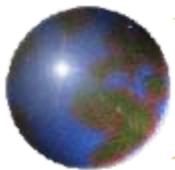
- ・一発登録：31件(56.4%)
- ・実体OA受領：24件(56.4%)



翻訳に起因？

第二国特許庁 (USPTO) における、「新たな引用文献」+「法制違い」+「記載不備」



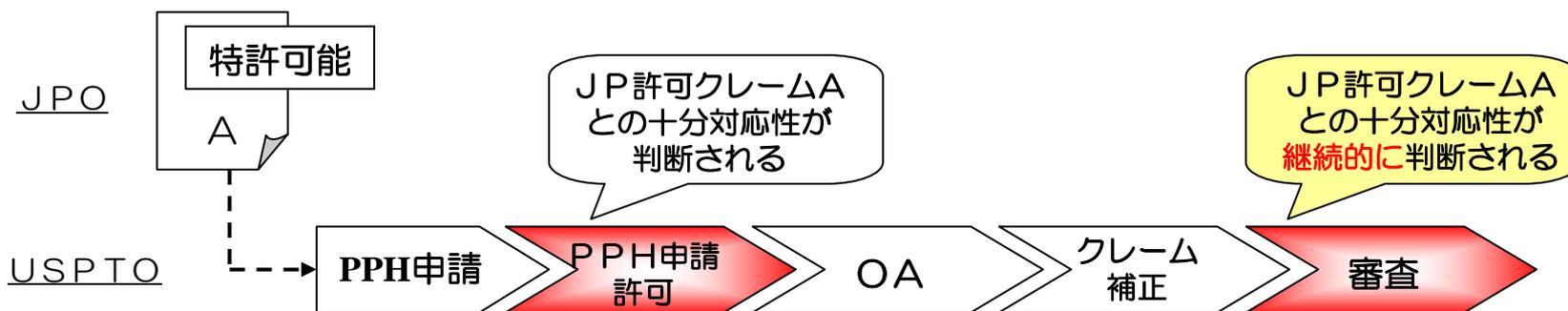


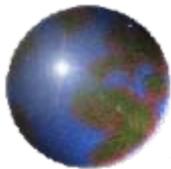
(参考) PPHにおける”Non-responsive reply”

PPH申請時の「米国出願クレームと日本許可クレームの十分対応性」要件は、**PPH申請許可後の審査過程 (特にOffice Action後)においても継続適用される。**

(Notice Regarding Full Implementation of Patent Prosecution Highway Program between the United States Patent and Trademark Office and the Japan Patent Office < signed 28 Dec 2007>)

PPH許可後の実体審査において、拒絶理由克服のためにした補正が、「日本許可クレームとの十分対応性を満たさない」と審査官に判断されると、その補正は却下され、“non-responsive reply”として扱われる（補正CLでの権利化は本願放棄し継続出願）。





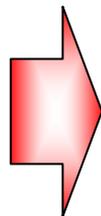
5. 三極ユーザー会議での議論

JIPA, IPO, AIPLA, BE

三極ユーザー会議: JIPAの提唱に基づき、世界のユーザ団体の声をひとつに集めて制度調和を促進すべく、日米欧のユーザー団体間にて2003年以降、毎年開催。共通明細書様式の導入等は活動成果の一環。

2009/9/10付三極特許庁長官宛

PPHの可能性に
期待と要望を表明



PPHに関する最近の議論の状況

(2010年6月2日(水)第13回会議@USA)

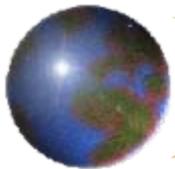
「今回の会議では前回から継続してサーチのハーモ及び審査のハーモの議論を中心に行いました。・・・三極特許庁間の実務レベルでの協働が進むことが期待される審査ハイウェイ(PPH)についての三極ユーザの連携についても議論し、ユーザ間の意見交換を通して、ユーザ共通の要請として三極特許庁にあたるようにしました・・・」

(http://www.jipa.or.jp/katsudou/kokusai_katsudou/13trilateral.htm)

三極のPPH実態・課題を共有⇒欧米でも日本ユーザーと共通する要望は多い



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

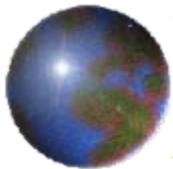


6. 日本ユーザとしての各庁に対する今後の期待

「早期」権利化ニーズから手続負担軽減による「コスト削減」ニーズへの対応

PPH手続に対する改善 (Improvements to PPH Procedures)

- ・各庁間の機械翻訳を容認し、第2庁がAIPNのようなネットワークから機械翻訳を利用できる場合には、出願人に対してはいかなる翻訳文も要求されないようにしてほしい
- ・PPH要件であるクレームの一致性要件 (Claim correspondence) における“sufficiently corresponding”の定義を明確化し、各庁間において統一してほしい (可能なら事例の提示)
- ・実体審査開始後におけるクレーム補正の結果、PPH当初クレームとの十分一致要件 (sufficiently correspond to the original claims) を満たさなくなった場合には、早期状態を解除して通常の審査手続に戻すようにしてほしい



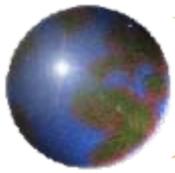
6. 日本ユーザとしての各庁に対する今後の期待

データの公表 (Information and Data Dissemination)

・各庁はPPHプログラムに関する詳細データや統計を保守し、ユーザーが利用可能にしてほしい。このことによりユーザーはPPH活用のメリットの範囲を評価でき、ユーザーごとに有効な活用策を検討できると思われる

ルールや手続の統一 (Uniformity of PPH Rules and Procedures)

・PPH参加各庁におけるPPHに関するルールや手続を可能な限り統一してほしい(含. 料金や書式)。
・各庁はPPH申請時にどのような誤りがあるか事例を公開してはどうか

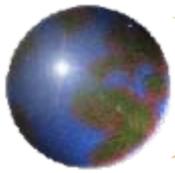


6. 日本ユーザとしての各庁に対する今後の期待

PCT-PPHについて

・ユーザとしては歓迎し、その効果に期待している。
今後新興国を含む他国も同制度への参加を期待。

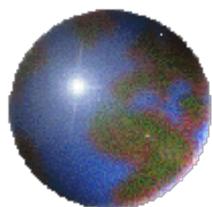
・各庁のサーチ品質に関して、第1庁と第2庁はPPH手続完了後、
先行資料に関するフィードバック情報の共有を更にすすめてほしい。



7. まとめ

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。

関係各庁には、
更なる運用改善と対象国の拡大を期待しつつ、
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併せた有効な活用方法を積極的に検討すべきではないか。



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

ご清聴ありがとうございました