

## 7 ユーザーの利便性を向上させる特許審査の運用に関する調査研究<sup>(\*)</sup>

経済のグローバル化が進展する中、我が国のイノベーションを推進し国際競争力を高める観点から、特許を迅速、的確に権利化するための体制を整備することが極めて重要になっている。そして、これまで特許庁においては、国際的なワークシェアリングの推進(特許審査ハイウェイ等)や安定した強い権利の付与を目指した各種取組等、特許審査に関して数多くのユーザーの利便性の向上のための運用を行っている。

本調査研究では、特許庁が行っているユーザーの利便性の向上に資する特許審査の運用について、「日本の特許審査の品質」、「海外での権利取得を支援する制度」、「ユーザーの利便性を向上させるための特許審査」を検討テーマに、ユーザーの利用実態及び潜在的に存在する新たなニーズを把握し、ユーザーの利便性をさらに向上させる特許審査の運用の在り方について分析・検討を行った。

### I. 序

#### 1. 本調査研究の背景・目的

経済のグローバル化が進展する中、我が国のイノベーションを推進し国際競争力を高める観点から、特許を迅速、的確に権利化するための体制を整備することが極めて重要になっている。そして、これまで特許庁においては、国際的なワークシェアリングの推進(特許審査ハイウェイ等)や安定した強い権利の付与を目指した各種取組等、特許審査に関して数多くのユーザーの利便性の向上のための運用を行っている。

そのような状況の下、知的財産推進計画2010において、「イノベーションの基盤を整備する観点から、特許の活用促進や大学を含めた幅広いユーザーの利便性向上に資するべく特許制度を見直す」ことが求められているとともに、特許を迅速、的確に権利化するための体制のより一層の整備が求められている。

そこで、特許庁が行っているユーザーの利便性の向上に資する特許審査の運用について、ユーザーの利用実態及び潜在的に存在する新たなニーズを把握し、ユーザーの利便性をさらに向上させる特許審査の運用の在り方の検討をするための基礎資料を作成することを目的として、「日本の特許審査の品質」、「海外での権利取得を支援する制度」、「ユーザーの利便性を向上させるための特許審査」の3つの内容について本調査研究を行った。

#### 2. 本調査研究の実施方法

特許庁が行っているユーザーの利便性向上に資する特許審査の運用について、ユーザーの利用実態及び潜在的に存在する新たなニーズなどを把握するため、日本の特許出願人および海外の特許出願人に対して、以下のとおり、ア

ンケート調査およびヒアリング調査を実施し、得られた結果に基づいて分析・検討を行った。

- 国内の企業、大学・TL0、研究機関等の1601者を対象に国内アンケート調査を行い、622者(回収率38.8%)から回答を得た。
- 国内アンケート調査の回答結果から、特許審査の品質について指摘し、かつ特許審査ハイウェイの利用経験がある20者を選定し、国内ヒアリング調査を実施した。
- 我が国における特許出願件数上位の外国企業等200者を対象に海外アンケート調査を行い、21者(回収率10.5%)から回答を得た。
- 海外アンケート調査の対象者のうち、米国2者、欧州5者、韓国3者の海外企業計10者を対象に、海外弁護士等6名を活用して海外ヒアリングを実施した。

### II. 日本の特許審査の品質について

#### 1. はじめに

日本の特許審査の品質に対する出願人の評価、改善要望、潜在的に存在する新たなニーズの把握を目的に、下記の項目について国内外の特許出願人にアンケート調査およびヒアリング調査を実施し、特に2008年調査<sup>1</sup>との比較に留意して分析・検討を行った。

#### 2. 日本の特許審査・国際特許出願(PCT)の国際調査等の全般について

##### (1)最近(1年程度)の審査官の手続について

最近の審査官の手続は国内外の出願人から極めて高い評価を得ていることが確認できた。ただし、進歩性拒絶時における拒絶理由通知等の記載のバラツキと審査官の対応に

(\*) これは平成22年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

については多少なりとも国内外の出願人から改善要望がある。

面接・電話等による審査官とのやりとり、補正の示唆についての指摘に関しては、2008年調査から継続して高い評価を得ていると言える。

特許要件に対する補正の示唆へのニーズは比較的高いことが確認できた。

## (2) 最近の日本国特許庁が国際調査等を行った国際出願の国際段階における審査官の手続(国際調査、見解書、国際予備審査報告)について

国際調査報告、見解書等の記載ぶりは概ね好意的に受け止められ、2008年から質が向上していると言える。

(国際段階の)先行技術文献調査および審査官の判断に関して、全般的に信頼されている。ただし、国内段階との先行技術文献・特許性判断の異同を指摘する意見が比較的多い。

## (3) 日本国特許庁の審査官の行う手続に関する、日本国特許庁以外の特許庁との比較

他庁と比較して日本国特許庁の審査はトップレベルにあると、日本の出願人は評価していると言える。特に、「判断の妥当性・適切性」は国内外の出願人から極めて高い評価を得ている。ただし、国内外の出願人とも「拒絶理由通知等の記載の不十分さ」と「基準や判断の厳しさ」に関する指摘は比較的多い。

## (4) 特許審査に関する出願人の満足度を測る観点について

日本の出願人は「精度の高い先行技術調査」、「審査官同士のバラツキのない判断」、「拒絶理由通知等の記載の適切性」、「審査官の技術理解」を特に重要視している。この傾向は2008年調査からおおよそ変化はない。海外の出願人は、日本の出願人が特に重要視している前記4つの観点のうち、「審査官同士のバラツキのない判断」に代えて「他庁とのバラツキのない審査結果」を特に重要視している。

## 3. 特許審査の運用について

「産業上利用することできる発明」に関する運用について、国内外の出願人から非常に高い評価を得ている。

「新規性」に関する運用について、国内外の出願人から極めて高い評価を得ている。

「進歩性」に関する運用について、日本の出願人から概ね高い評価を得ている。「判断のバラツキ」、「周知、設計的事項の安易な使用」、「異分野の引用文献の組合せ」、「後知恵による拒絶」などの審査基準の具体的運用に関する指摘はある。海外の出願人による評価は、適切と不適切とに分かれている。他の特許庁と比較して日本国特許庁の進歩性判断基準が厳しいとみている意見も比較的多い。

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」に関する運用について、国内外の出願人から高い評価を得ている。国内

外の出願人から「判断のバラツキ」、「(サポート要件を中心とした)基準・判断の厳しさ」などの指摘はある。

「明細書、特許請求の範囲などの補正」に関する運用について、国内外の出願人から非常に高い評価を得ている。国内外の出願人から「新規事項の追加が厳しい」、「シフト補正の基準/運用が厳しい、不明確」などの指摘はある。

「発明の単一性」に関する運用について、国内外の出願人とも高く評価しており、特に海外の出願人は非常に高く評価している。日本の出願人から「基準/判断が厳しい、わかりづらい」などの指摘はある。

## 4. 先行技術文献調査への満足度について

日本の特許文献に対して、日本の出願人の満足度は概ね高く、海外の出願人の満足度は非常に高い。

外国特許文献に対して、日本の出願人の満足度は全体的には普通と言えるが、業種毎、出願人毎の開きが大きく見受けられる。海外の出願人の満足度は比較的高い。

非特許文献に対して、日本の出願人の満足度は全体的には普通と言えるが、業種毎、出願人毎の開きが大きく見受けられる。海外の出願人の満足度は比較的高い。

前述のとおり、個別の文献に対しては評価が分かれるものの、調査全般に対しては日本の出願人の満足度は概ね高く、海外の出願人の満足度は非常に高い。

## Ⅲ. 海外での権利取得を支援する制度について

### 1. はじめに

各国間における特許審査のワークシェアリングに対するニーズの高まりと共に、我が国においても、経済のグローバル化の進展を背景に我が国のイノベーションを推進し国際競争力を高める観点から、国際的なワークシェアリングを中心とした海外での権利取得を支援する制度の推進が強く求められている。

そこで、本調査研究では国際的なワークシェアリングとしての特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway : PPH)を中心に、海外における権利取得を支援する制度に対する、出願人の利用実態、改善要望、潜在的に存在する新たなニーズを把握するべく、日本の特許出願人および海外の特許出願人に対して、下記の項目についてアンケート調査およびヒアリング調査を実施した。

### 2. 特許審査ハイウェイについて

#### (1) PPHの認知度と利用実績について

国内アンケート調査によると、622者のうち、PPHを「利用したことがある」との回答は全体の15%であり、「知っていたが、利用したことはない」との回答が72%であった。また、大企業

の方が中小企業や教育・TLO・公的業務より「利用したことがある」との回答の割合が高かった(大企業:18%、中小企業:6%、教育・TLO・公的業務:6%)。

国内ヒアリング調査によると、「早期権利化」を目的に利用した者(10者)は、今後も「必要があれば利用」との意見(8者)が多く、一方、「拒絶回数低減」を目的に利用した者(6者)は、必ずしも今後の利用に前向きでないとの意見(3者)が多かった。

海外アンケート調査によると、19者のうち、「利用したことがある」との回答は2者にとどまり、多くは「知っていたが、利用したことはない」との回答(16者)であった。

## (2) PPHのメリット・デメリットについて

国内アンケート調査によると、「日→米」PPHの利用者81者のうち、「日→米」PPHのメリットとして、「米国での拒絶理由通知の回数を減少できた」との回答(38%)が最も多く、次いで、「米国での早期権利化が図れた」(36%)が多かった。

国内ヒアリング調査によると、何れの国(主に「日→米」、「日→韓」、「日→欧」)のPPHを利用してもメリットとして、「早期権利化」との意見が多かった。また、「日→米」PPHと「日→欧」PPHに関しては、「拒絶回数低減」との意見の割合が「日→韓」より高かった。

海外アンケート調査によると、日本との間でPPHを利用した2者とも「日本での早期権利化」、「日本での拒絶理由通知の回数を減少できた」をメリットとして回答していた。

国内アンケート調査によると、「日→米」PPHの利用者81者のうち、「日→米」PPHのデメリットとして、「申請する上で必要な提出書類の準備負担」(33%)、「申請するための準備・要件確認の負担」(20%)、「申請に要した費用負担の増加」(17%)などのPPHの利用のために要する労力・費用負担をデメリットとする回答と、「申請承認後のクレーム補正の自由度の狭さ」(22%)、「米国での権利範囲が自ずと日本の権利範囲より同等か狭いものとなること」(19%)などの出願人が望む権利範囲を必ずしも取得できないことをデメリットとする回答に集中していた。

国内ヒアリング調査によると、「日→米」PPHと「日→欧」PPHにおいては「拒絶されたこと、権利化できなかったこと」を指摘する割合が高かった一方、韓国ではその割合が低かった。

海外アンケート調査によると、日本との間でPPHを利用した2者とも「申請する上で必要な提出書類の準備負担」と回答していた。

## (3) PPHを利用しない理由について

国内アンケート調査によると、「日→米」PPHを利用しない理由として、460者のうち、「米国で早期権利化するような案件・ニーズがない」を理由とする回答(70%)が他の理由とする回答よりも非常に多かった。一方、「新たに発生する作業負担」(40%)、「申請により新たに発生する費用負担」

(35%)、「通常案件とは異なる管理による負担」(23%)などの労力・費用を理由とする回答も多かった。前述の、「日→米」PPHの利用者(81者)による日米間のPPHを利用して感じたデメリットに対して、「申請により新たに発生する費用負担」、「通常案件とは異なる管理負担」との回答の割合が高い一方、「申請承認後のクレーム補正の自由度の狭さ」との回答の割合が低いことが確認された。

海外アンケート調査によると、日本との間でPPHを利用しない理由として、16者のうち、「日本で早期権利化するような案件・ニーズがない」との回答(44%)が最も多かった。海外の出願人の場合、「権利範囲が第一庁と同等か狭くなること」を理由に日本へのPPHを利用しないと回答(38%)が、日本の出願人が「日→米」PPHを「権利範囲が日本と同等か狭くなること」を理由に利用しないと回答(19%)より多く、その点が日本の出願人と海外の出願人とのPPHを利用しない理由の大きな差異点として挙げられる。

## (4) PPHに対する改善要望について

国内アンケート調査によると、PPH全般に対する改善要望として、546者のうち、「特許審査ハイウェイの申請に伴う提出書類の簡略化・省略化」(49%)、「各国の特許審査ハイウェイの申請書の統一」(27%)、「特許審査ハイウェイの申請案件における即特許の割合の向上」(23%)などの労力・費用負担の低減に繋がる改善を望む回答が多かった。また、「特許審査ハイウェイ適用対象国の拡大」を求める回答(31%)も多かった。

国内ヒアリング調査によると、20者のうち、「新興国への対象拡大」を求める意見(14者)が最も多く、「新興国」の具体的国名としては、中国との回答(12者)が多かった。

海外アンケート調査によると、18者のうち、「PPHの申請に伴う提出書類の簡略化・省略化」(44%)、「PPHの申請案件における即特許の割合の向上」(28%)、「各国のPPHの申請書の統一」(22%)などの、国内アンケート調査結果と同様、労力・費用負担の低減に繋がる改善を望む回答が多かった。

## (5) PPHポータルサイトについて

特許庁のPPHポータルサイトで公開されている、PPHに関連する各国の情報(ガイドライン、申請書、パンフレット、PPH統計情報、PPH関連情報が掲載されたホームページへのリンク)に対する、出願人からみた有用性について調べたところ以下のとおりであった。

国内アンケート調査によると、546者のうち、「PPHガイドライン」が有用との回答(49%)が最も多かった。また、PPH統計情報については、「最終特許査定率」(40%)が有用との回答が最も多く、さらには「PPH申請から最初の拒絶理由通知までの平均期間」(29%)、「最初の拒絶理由通知から最終処分までの平均期間」(23%)などの審査スピードに関する情報と、「即特許査定率」(29%)、「拒絶理由通知の平均回

数」(21%)などの労力・費用の低減に繋がる情報が有用との回答が多かった。

国内ヒアリング調査によると、12者はPPHポータルサイトの存在を知っており、8者は知らなかったとの回答であった。統計情報の充実化・改善要望に関する意見(のべ27者)が最も多かった。

海外アンケート調査によると、18者のうち、「PPHガイドライン」は有用との回答(11者)が最も多かった。また、各情報を有用とする割合は日本の出願人より海外の出願人の方が相対的に高かった。PPH統計情報については、日本の出願人による結果と同様、「最終特許査定率」が有用との回答(61%)が最も多かった。

### 3. SHARE プロジェクト(JP-FIRST)について

国内アンケート調査によると、JP-FIRST (JP-Fast Information Release Strategy)について、「知っていたが、(意識的に)利用したことはない」との回答(264/622者)と、「知っておらず、(意識的に)利用したこともない」との回答(270/622者)がほとんどであった。このうち、中小企業および教育・TLO・公的業務において、認知度および利用実績とも低いことが確認された。

JP-FIRSTに対する意見・改善要望としては、制度の広報不足を指摘する意見(9者)が最も多かった。

### 4. 海外での権利取得を支援する制度全般について

国内アンケート調査によると、622者のうち、主要特許庁(日米欧の三極特許庁、日米欧中韓の五大特許庁)による共同サーチを望む回答(275者)が最も多く、また欧州特許庁が採用しているようなサーチレポートを望む回答(239者)も多かった。この結果は、海外アンケート調査でも同様であった。

## IV. ユーザーの利便性を向上させるための特許審査について

### 1. はじめに

本調査研究では、特許庁が行っている様々な施策等のうち下記の項目について、ユーザーの意識、利用実態、潜在的に存在する新たなニーズを把握するべく、日本の特許出願人および海外の特許出願人に、アンケート調査および/またはヒアリング調査を実施した。

### 2. 審査順番待ち期間と審査着手時期を遅くできる制度について

#### (1) 審査請求時期と理想的な審査順番待ち期間との関係について

出願からの時間経過とともに早期の審査を望むとの回答

の割合が減少し、代わりに「案件によって期間を選択したい」との回答の割合が増加傾向であった。

#### (2) 審査着手時期を遅くできる制度の導入ニーズ

審査着手時期を遅らせたい状況は、審査請求時期が遅い案件に集中していた。業種全体としては、遅らせたい状況があるとの意見よりも、ほとんどないとの意見の方が若干多い。ただし、業種毎に比較的開きがあり、食品・医薬系や化学系では遅らせたい状況があるとの意見が比較的多い一方、電気系や建設系、その他工業系ではほとんどないとの意見の方が多い。

審査着手時期を遅くできる制度を導入した場合の弊害(主に第三者特許への監視負担増大)について、国内外の出願人とも、弊害と感じている意見の方が多い。ただし、業種毎に大きな開きがあり、食品・医薬系や化学系では弊害と感じる度合いが大きいものに対して、建設系や教育・TLO・公的業務系では度合いが小さい。

審査着手時期を遅くできる制度の導入賛否について、国内外の出願人とも、導入に賛成の意見(条件付き賛成含む)と反対の意見は同じくらいある。ただし、業種毎に若干の開きがあり、金属系およびその他工業系では反対の意見が多く、教育・TLO・公的業務系では賛成の意見が多い。仮に導入する場合に課すべき条件として、第三者による遅延解除が必要との意見が多く、また上限期間の設定や遅延扱いの明示が必要との意見も比較的多い。

### 3. 早期審査制度・スーパー早期審査制度について

国内アンケート調査によると、早期審査制度やスーパー早期審査制度の改善要望として、「早期審査の事情説明書の簡略化・省略化」との回答(248/617者)が最も多く、この結果は国内ヒアリング調査でも同様(7/20者)であった。

国内ヒアリング調査によると、スーパー早期審査制度を利用しない理由として、応答期間の制約を指摘する意見(4者)と、そこまでの早期権利化ニーズはなし(4者)との意見が多かった。

### 4. 審査請求料の納付繰延制度について

国内アンケート調査によると、622者のうち、本制度を利用したことがあるとの回答は、全体の約15%であった。利用しない理由としては、「資金的に困っておらず利用する必要がない」との回答(55%)が全体の半分以上であった一方、利用することの作業負担・管理負担への懸念を示す回答(33%)も多かった。また、本制度の延長を希望する回答者は少なく、延長を希望する回答者の約半数(25/52者)が、3年以内の延長を希望していた。

## 5. 関連出願連携審査について

国内アンケート調査によると、関連出願連携審査に参加したことで得られたメリットとして、「同時期にまとめた審査されることによる作業負担・費用負担の軽減」との回答(54/111者)が最も多いと同時に、デメリットとして、「同時期にまとめて審査され拒絶されることによる作業負担増」とする回答(61/111者)が最も多かった。参加しない理由としては、「関連出願群を形成するほど、出願していない」との回答(297/590者)が最も多かった。

## 6. 面接審査について

国内アンケート調査結果によると、面接審査に関する改善要望として、「地方面接の拡充」との回答(30者)が最も多く、次いで「面接を断られる」(18者)ことや「応対者の要件が厳格」(15者)、「意思疎通が不十分」(15者)であることに対する改善要望が多かった。

## 7. 日本への導入を希望する制度・サービスについて

### (1) 特許査定における判断を簡易に争える制度の導入ニーズ

国内アンケート調査によると、特許査定における判断を簡易に争える制度(例えば、米国における再審査のような制度、日本における情報提供制度の拡充、など)の導入を希望するとの回答は約5割であった。ただし、業種別に開きがあり、金属系や化学系、その他工業系においては比較的、導入ニーズが高かったものの、建設系、教育・TLO・公的業務系においては導入ニーズが低いことが確認された。

国内ヒアリング調査によると、全体的には導入を希望するとの意見が多かった。

### (2) 海外にある制度・サービスの日本への導入ニーズ

国内アンケート調査では、「サーチレポート」の導入ニーズ(111/183者)が非常に多く、国内ヒアリング調査では、20者のうち、「拒絶応答期間の延長」(7者)、「サーチレポート」(6者)の導入ニーズが高かった。なお、米国における審査着手前の面接の導入ニーズについては、17者のうち、「どちらかといえば賛成」との意見が7者、「必要なし」との意見が10者であり、高いニーズはなかった。海外アンケート調査では、「サーチレポート」などよりも「審査着手前の面接」の導入ニーズ(9/21者)が最も多かった。

(担当: 研究員 前田和明)

<sup>1</sup>平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許審査の出願人等による評価を踏まえた品質監理手法に関する調査研究報告書」(財団法人知的財産研究所、平成20年3月)

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm>  
[最終アクセス日: 2011年2月24日]