

国際審査協力に関する最近の取組について

Recent initiatives regarding international cooperation on patent examinations

特許庁 審査第一部調整課審査企画室課長補佐

中野 裕之

平成 20 年 4 月特許庁入庁、審査第二部での審査に従事する傍ら、審査第二部審査調査室、内閣官房等を経て、令和元年 5 月より現職

特許庁 審査第一部調整課審査企画室審査企画第二係長

飯田 義久

平成 27 年 4 月特許庁入庁、審査第二部での審査を経て、令和 2 年 4 月より現職

1 はじめに

日本国特許庁（以下「JPO」という。）が行っている国際審査協力には、新興国等の審査官に対して指導を行う審査実務指導と、先進国等の審査官と案件協議を行う審査官協議の 2 つの施策がある。いずれも、JPO の審査実務・審査結果の他庁への普及を目的とし、それぞれ次のような特色を持っている。

まず、審査実務指導については、国際研修指導教官として任命されている審査官が対応している。国際研修指導教官が行う研修により、新興国等の審査官を育成することを主な目的としている。

次に、審査官協議については、他庁の審査官と実際に出願された案件を用いた協議を行っており、案件の属する技術分野を担当する審査官が参加している。実際に審査を担当する審査官同士が議論することにより、互いの国の審査実務への相互理解が深まり、特許審査のワークショップの促進が期待される。

JPO はこの国際審査協力を長年にわたって続けており、多くの国や地域で活動してきた。図 1 はこれまでの実績であり、新興国を中心に審査実務指導を行い、五

大特許庁を含む先進国を中心に審査官協議を行ってきたことが見て取れる。

これらの取組は、日本企業の経済活動のグローバル化が進み、海外への特許出願も多くの国や地域に及ぶようになってきている¹ 中で、日本の知財制度ユーザーの経済活動を後押しするものでもある。

2 審査実務指導

審査実務指導は、国際研修指導教官として任命された特許審査実務の経験が豊富な審査官が担当している。国際研修指導教官として 28 名が任命されており、研修ごとに数名が選任される。2019 年度は、ベトナム、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、南アフリカに国際研修指導教官を派遣し、のべ約 280 名に対して新人向けの研修や特定の技術分野に特化した研修など様々な審査実務指導を行った。

なお、JPO へ新興国の審査官等を受け入れて研修を

1 WIPO IP Statistics Data Center, <https://www3.wipo.int/ipstats/> (2019 年 12 月 31 日アクセス)

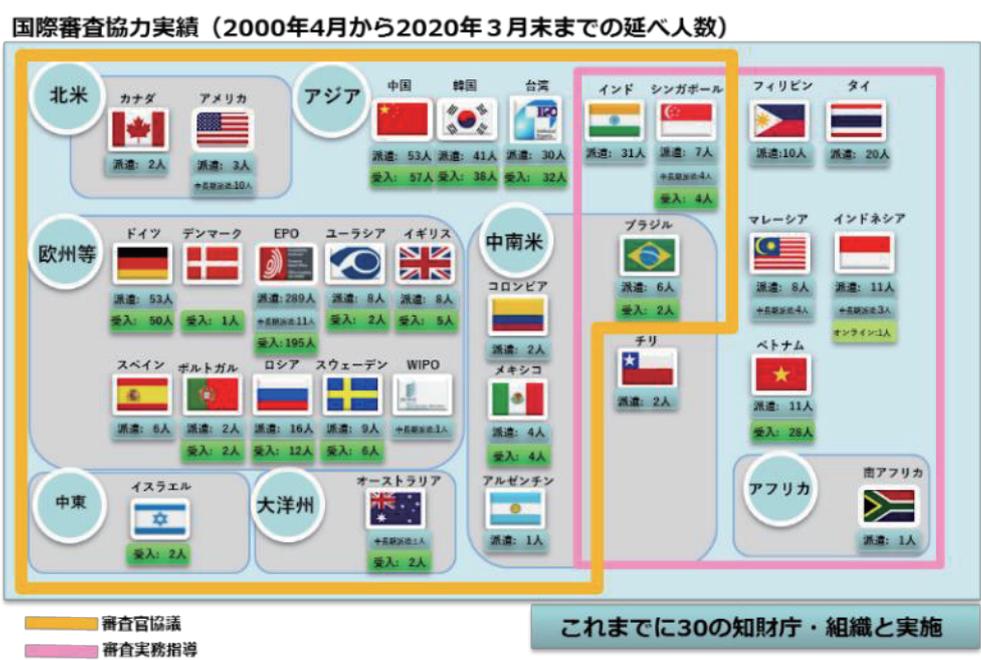


図1 これまでの国際審査協力の実績

行う招へい研修においても、国際研修指導教官が活躍しており、2019年度はのべ約80名に対して、審査実務についての研修を行った。

2.1 審査実務指導の目的

日本の知財制度ユーザーが海外に事業展開する際には、自社の技術を守るために特許権の取得を欠かすことはできない。しかしながら、実際には特許権の取得までには現地での多くのステップが存在し、そこには様々なハードルが待ち受けている。

その中でも特に審査実務についての負担を軽減するための取組が審査実務指導である。つまり、審査実務指導は新興国等の審査官の個々の審査能力の向上を図ることはもちろん、実務調和や日本の審査手法の海外知財庁への浸透を促進することも目的としている。その結果、日本企業が海外で権利取得する際の予見性を大いに向上させ、現地での円滑な権利取得に資するものである。さらに、現地の審査官の審査能力を向上させることにより、海外知財庁の審査処理スピードを向上させることで滞貨解消に貢献し、ひいては日本の知財制度ユーザーの迅速な権利取得にも資するものである。

審査実務指導は、マーケットとして今後ますます重要になる新興国、特にASEAN、インド、さらにはアフリカにおいて日本の知財制度ユーザーが円滑に特許権を取得できる環境を構築するうえで極めて重要な役割を果た

している。

2.2 審査実務指導の内容

国際研修指導教官は、海外知財庁の審査官を適切に指導するために、500ページを超える審査官育成用の研修テキスト（図2）や技術分野別教材を作成しており、これらの教材に基づいて講義・指導を行っている。



図2 研修テキスト

もちろん、知的財産制度整備の進展状況は国によって大きく異なっているため、指導内容をどういったものにすべきか、どういったレベルに設定すべきかなどは、研修によって異なる。したがって、派遣先知財庁の審査能力やニーズを的確に把握して、最適なカリキュラムを組むことが不可欠である。

JPO ではこのような事情を踏まえ、きめ細やかなカリキュラムを国際研修指導教官が中心となって策定することで、各国の要望に応じた研修を提供している。そして、このような体制はまさに「Global Patent Academy」であり、このテーラーメイドな研修を新興国等の知財庁に提供し、高い評価を得ている。

これらの研修では、審査の中でも特に重要なステップの一つである先行技術文献調査も大きな割合を占めており、J-PlatPat を用いた手法の紹介などを行っている。新興国等の知財庁では先行技術文献調査のためにインハウスのデータベースを有しておらず、審査の際に PATENTSCOPE や Google Patent などのツールを利用することも多い。そのような状況で、F タームなど JPO の独自分類にも対応した J-PlatPat による先行技術文献調査に関する研修は、限られたデータベースで文献調査を行う新興国等の知財庁にとって、適切な審査のために非常に有益である。

また、出願件数が比較的增加傾向にある新興国知財庁において、審査官の人員やその育成のための体制を確保しにくい場合もある。そのような限られた環境で審査を行う審査官にとって他の知財庁の審査結果を参照することは、我々が想像するよりもはるかに重要な審査実務上のステップである。その他庁の結果参照についても日本の審査結果を発信している J-PlatPat を利用した研修を行っており、新興国での効率的な審査のために非常に重要である。

以上のように JPO はこれまでに様々な審査実務指導を行ってきたが、先行技術文献調査や他庁の審査結果の参照に関する研修を行った例として、インドネシア知的財産局 (DGIP) と南アフリカ企業・知的所有権委員会 (CIPC) での実務指導を紹介したい。

2.3 DGIP での研修について

インドネシアは人口2億人を超え、ASEAN 随一の大国である。モータリゼーションも始まり、市場としても非常に有望視されている国でもある²。DGIP では審査に必要な体制を整備しており、PPH についても運用が大幅に改善されている。

2 図解 ASEAN を読み解く [第2版]、2018年、みずほ総合研究所

DGIP の特許審査官は 100 名ほどであるところ、それらの一部に対して 2020 年2月に研修を行った。

2.3.1 研修内容

本研修では、実際に DGIP に出願された案件を用いた OJT 研修と講義形式の研修とを組み合わせを行い、より一層の研修効果の向上を図った。当該 OJT 研修を通じて実案件における F ターム等の分類や具体的な先行技術文献調査の手法に関して指導した。一方、個別案件によらない F タームの概要の説明や J-PlatPat による先行技術文献調査の手法について講義形式で研修を行った (図3)。インドネシアの審査官の間では F タームへの関心が高く、その検索手法に関する要望が多かったため、そのような要望に合わせて JPO にてこのような研修内容をアレンジした。一般に JPO が海外知財庁に提供する研修においては、研修提供先の知財庁の要望に応じて種々対応している。このような対応こそがまさに「Global Patent Academy」の強みであるテーラーメイドな研修であり、それができるのも経験豊富な国際研修指導教官を確保しているからである。また、DGIP 審査官によれば、他庁の審査結果が利用できる案件やサーチレポートが作成されている PCT 経由の案件等については比較的経験の浅い審査官が担当し、そうでない案件はシニアの審査官が担当しているようである。したがって、この講義についても、実際にサーチを行うシニアの審査官からの関心が高く、非常に有意義なものとなった。



図3 サーチ研修の様子

2.3.2 受講生の反応

本研修を通じてインドネシア審査官の適切な審査実務への意欲を感じることができた。さらに、日本の分類

や審査結果を信頼し関心を寄せてくれていることも感じ取れた。JPO での審査はもちろんのこと、適切な発信、さらなる適切な指導が引き続き重要になる。

2.4 CIPC での J-PlatPat に関する研修

南アフリカはアフリカ大陸唯一の G20 参加国であり、経済の中心はヨハネスブルクであるが、CIPC を含む行政庁はプレトリアにある（図4）。



図4 CIPC を含む行政庁が集積しているエリア

2020年2月、プレトリアにおいて WIPO ジャパン・ファンド事業としてワークショップが開催された。当該ワークショップにおいて、その一部のコマを利用して、CIPC の受講生に対して筆者（中野）が国際研修指導教官として講義を行った。

本ワークショップ開催時点において CIPC では実体審査を経ずに特許登録がなされているが、実体審査の導入が予定されており、受講生は今後実体審査を行う予定の審査官候補者約 30 名である。CIPC はこれまでも主に WIPO や EPO からの研修を受講しており、実体審査が始まっていないとはいえ、審査実務に関する知識は各人に蓄積されている様子であった。

2.4.1 研修内容

JPO の審査実務の講義に加えて J-PlatPat を用いた審査結果の利用方法の講義を行った（図5）。前提として、一般に新興国での審査実務においては他庁の審査結果の確認を非常に重視している。これは CIPC でも同様であり、他の機関からの研修を通じて、他庁の審査結果の参照方法等についてはすでに熟知しているようであった。とはいえ、JPO の審査結果について説明を受ける機会は多くない。今回は、ケーススタディを通じて、JPO の発出した拒絶理由通知及び拒絶査定、並びに拒絶の理由を参酌するために必要な特許法の条文や、それらに引

用されている文献などを紹介した。



図5 J-PlatPat についての研修の様子

2.4.2 受講生の反応

CIPC の受講生達は JPO の審査結果や審査実務に触れる機会が少ないからか、非常に興味深く講義を受けてくれたと感じている。JPO の審査結果のさらなる発信の一助となれば幸いである。

3 審査官協議

審査官協議は、海外知財庁審査官との議論を通じて先行技術文献調査の手法や審査実務について相互理解を深め、他庁の審査結果に対する信頼感の醸成や JPO の審査実務・審査結果の海外知財庁への普及等を図り、究極的には審査実務の調和を目指す取組である。協議は実案件を用いて、担当する技術分野が近い審査官同士で行われる。通常どちらかの知財庁に赴いて実施されるため、派遣と受入とを交互に行うのが通例である。

2019年度は、JPO の審査官を、韓国、中国、ドイツ、欧州へ、計 11 名派遣した。また、中国、台湾の審査官を、計 8 名受け入れた。

3.1 審査官協議の内容

審査官協議では実案件を用いて、双方の審査実務を確認する。法令や審査基準上の差異に基づく相違点の確認はもちろんのこと、それらに現れない実務上の差異についても議論が行われる。

JPO では、審査官から寄せられた技術分野別の課題やユーザーからの意見を踏まえて、協議に参加する審査官のミッションを設定し、審査官協議に取り組んでいる。

双方の知財庁に出願されかつ請求項が対応する案件を対象案件とすることで、審査基準の差異等の論点を明確にさせている。そのため、クレームが対応する PPH 案件が対象とされることが多い。

3.2 日仏審査官協議（予定）について

本稿の執筆時点（2020年8月）では実施に向けて調整中であるが、2020年9月にフランス産業財産庁（INPI）との審査官協議が行われる予定である。フランスへの出願については EPO 経路に加えて当然 INPI への直接の出願も可能である。特に日本からも特定の分野では EPO を経由せずに INPI に出願されることもあり、INPI での審査実務の理解についてはユーザーからも一定のニーズがあるものとする。そして、INPI では5月から進歩性が拒絶理由になったことから、特に進歩性に関する審査実務について案件協議を通して相互理解を深めることも、今回の日仏審査官協議の主な目的の一つである。

フランスの特許制度においては、これまで、INPI における出願について、審査段階では進歩性が拒絶理由とならない一方、侵害訴訟時の無効審理では進歩性が無効理由となっていた³。なお、審査段階において進歩性は拒絶理由とはならないものの、サーチレポートには進歩性を否定する文献も提示されてきた。しかしながら、法改正により、2020年5月から進歩性が審査段階において拒絶理由となったところである。

さらに、日仏 PPH の試行開始を検討しているところ、審査官協議は審査結果における両庁間の信頼を醸成する上で極めて重要である。

これまで、審査官協議は審査官の派遣・受入を行う形式で開催してきたが、今回は新型コロナウイルス感染拡大を受けて、オンライン形式で実施することとした。オンラインでの開催にあたり、実際に審査官同士がどのようにオンラインで協議を行うか、日仏間での時差、お互いの通信環境等、多くの課題があったが、INPI との事前の打ち合わせ等によりお互いに認識を共有し、順調に準備を進めているところである（図6）。

そして、物理的な移動の必要がなくなり日本にいな



図6 事前打ち合わせの様子

らにして参加できるというオンラインでのメリットを生かし、審査官同士の案件協議以外にも様々な特許行政施策の担当者同士の意見交換も行われる予定である。具体的な審査実務に関する意見交換である審査官協議の機会に、このような審査実務に密接に関連する施策についても併せて意見交換をすることは、互いの審査実務についてより一層の理解につながり、双方の知財庁にとって有益であると考えている。

4 おわりに

新型コロナウイルス感染症の影響により国際的な移動が制限されたことで、国際審査協力についても従来までの開催方法を見直す必要が生じている。現時点では課題も山積しているものの、まずは様々なツールを使い実務指導や審査官協議のオンラインでの実施を進めている。オンラインでのメリットを活かしつつ引き続き国際審査協力が有意義なものとなるよう取り組み、審査官同士の相互理解、審査官の育成、ひいては日本の知財制度ユーザーのグローバルな経済活動を支援していきたい。

なお、本稿は、著者らの私見に基づいて記載したものであり、特許庁としての意見・見解を表明するものではない。

3 特技懇 No.260「知られざる知財大国フランス」、2011年、竹下 敦也



1 特許情報施策および事業

