米国政府監査院、特許品質などに関する調査報告書を公表

２０１６年８月９日
JETRONY 知財部
今　村　、　丸　岡

政府監査院[1]（United states Government Accountability Office: GAO）は、①特許品質に関する調査報告書、②先行技術調査の活用に基づく特許品質向上に関する調査報告書、および、③無作為抽出した USPTO 特許審査官 3,336 人を対象に行ったアンケートの結果報告書を公表した。

これら調査は Bob Goodlatte 下院司法委員会委員長（バージニア州選出、共和党）の要請を受けて行われたもので、報告書では、USPTO の特許審査、品質に関する問題点の指摘と品質の向上に向けた提言が含まれている。

同報告書の公表を受け、下院司法委員会は、USPTO の Michelle Lee 長官に対して 9 月に開催する公聴会で証言するよう要請した。同委員会の Goodlatte 委員長は、「米国制度の強さは法的な駆け引きでなく、本当に新規で非自明な強い特許の発行や真のイノベーションの上に成り立つ。9 月に開催する公聴会は司法委員会にとって米国知的財産法が公平かつ議会の意図に沿って運用されることを確実にする重要な機会である。」と述べている。

報告書原文

①Patent Office Should Define Quality, Reassess Incentives, and Improve Clarity (GAO-16-490) http://www.gao.gov/products/GAO-16-490
②Patent Office Should Strengthen Search Capabilities and Better Monitor Examiners' Work (GAO-16-479) http://www.gao.gov/products/GAO-16-479
③Survey of U.S. Patent Examiners (GAO-16-478SP), an E-supplement to GAO-16-479 and GAO-16-490 http://www.gao.gov/products/GAO-16-478SP

報告書要点

・近年、USPTO の発行する特許の品質に関する調査がなされ、その調査及び分析によれば、USPTO の施策や運用が特許品質に悪影響を与えている可能性がある。
・品質の定義や定量化が明確でないため、USPTO は、品質向上のための審査業務の実施やその評価が適切に行うことができない恐れがある。
・品質の向上には、先行技術調査の充実が不可欠であるものの、1970 年代以降、審査に必要な時間、特に先行技術調査に必要な時間などの影響について正確に評価していな

[1]「Budget and Accounting Act of 1921」に基づき設立された機関であり、主に議会からの要請により各種調和を実施し公表している。

い。これらのきちんとした評価がなければ、十分な審査時間を得ることができない審査官により質の低い特許が付与される恐れがある。
・審査施策の評価を行うことができる審判部（PTAB）の決定に関するデータは限られている。このデータに審査部の幹部や審査官が容易にアクセスできるようにすれば、更なる審査官への研修の必要性や施策実施について判断する一助になる。
・既存の施策（コンパクトプロセキューション[2]等）が品質に与える影響などの分析が行われていない。これら影響分析がなければ、特許品質への影響がある施策を継続する恐れがある。
・クレームの明確化のため何らかの追加的な手段を導入しない場合、不明確な特許を発行し、特許が訴訟の引き金になる恐れがある。

報告書の注目すべき記載事項と GAO の提言

（注目すべき記載事項）
・2015 年 5 月時点で 39%の審査官が 5 年以下の審査経験しかない。
・EPO は、単一のインターフェースで内部データベース及び外部のデータベースを調査することができる。審査官が、複数の同じ記事に当たらないように、同じ内容の記事はグルーピングする機能がついている。EPO は内部データベースにすべて取り込みたいと考えているものの、コストの関係で、一部は外部データベースとしている。
・JPO は内部データベースとして、日本語特許文献、外国語特許文献、指定された非特許文献を蓄積しており、外部の商用データベースも毎年利用実績を評価しながら利用可能にしている。
・JPO では外部調査機関に引退した技術者若しくは当該技術の専門家を雇用し先行技術の調査を実施しており、彼らの経験が審査の品質を高めている可能性がある。また、審査官が他庁の結果に容易にアクセスできる環境が整えられている。
・USPTO では 2012 年から第三者情報提供制度を設けているが、情報提供がされる出願は、年間 60 万件ある特許出願のうち約 1%に満たない。
・USPTO は、2014-2018 年の戦略目標として、IT の最適化を掲げており、この目標の達成のため 4 億ドルをかけて新システムの開発と移行をしている。
・USPTO の審査官のうち約 67%が外国文献を約 20%が外国語非特許文献を頻繁に調査している。
・67%の審査官が十分な先行技術調査を行うための時間が足りないと主張している。また、与えられた時間で最適な証拠を探すことができると答えたのは 46%にすぎない。

（GAO の提言）
・特許品質の定義の明確化
・USPTO の戦略目標の一部として計測可能で定量化可能な品質に関する目標及び指標の設定
・審査に必要な時間の調査分析
・現状のインセンティブ施策による審査の質への影響分析
・上級審（審判部：PTAB）の審理結果等データの審査部幹部への提供とそのデータ分析に基づく研修、ガイダンス等必要な措置の検討

[2] オフィスアクションは原則2回までとし、最初のオフィスアクションですべての拒絶理由を通知しなければならない。

・コンパクト審査など既存施策の品質に与える影響分析
・クレームの明確性を高める手段（用語集等）の導入
・EPO と協力した分類調和の推進
・新サーチシステムの構築と非特許文献のソースの特定
・先行技術調査の的確性についてモニタリングの実施
・審査官の審査技術分野における知識の向上