

英国知的財産庁、米国特許商標庁との特許審査協力に関する共同報告書を公表

2012年4月24日

JETRO デュッセルドルフ事務所

英国知的財産庁（UKIPO）は、4月19日、米国特許商標庁（USPTO）との特許審査のワークシェアリングに関する共同報告書「Preliminary Progress Report for USPTO-UKIPO Work Sharing Initiative」を公表した。また、USPTOも同様に報告書を公表した。

両庁は、特許出願の滞貨の減少と付与する特許の品質向上等を目的として、互いの庁のサーチ・審査結果を有効活用するためのワークシェアリングについて、2010年3月に合意し、2010年11月よりプロジェクトを開始していた。今回公表された共同報告書は、現時点までにプロジェクトに参加した審査官に対してアンケート調査を行い、UKIPOの審査官から300件、USPTOの審査官から236件の回答を取りまとめたものであり、予備的な結果として報告されている。

同報告書は、新規性や非自明性／進歩性について両庁の審査官が一定程度の同様の判断を行ったことなどを示した上で、ワークシェアリングを継続すべきとする方向性を確認しており、特に、次の2点の提言を示している。

1. USPTO および UKIPO は、互いの庁の実務への審査官の理解を向上させることに焦点を当てて、ワークシェアリングの協力を継続すべきである。
2. USPTO および UKIP は、関連する特許出願の手続における費用と遅延を減少させるという観点でのワークシェアリングの利点を強化するためのベストプラクティスを特定するために利害関係者を参加させるべきである。

同報告書の「III. Survey and Analysis」において示されている主な分析結果は次のとおり。なお、両庁が実施したアンケートの質問内容や回答方式が異なるため、両庁の結果の比較は行われていない。

#### A. 得られた有用性と引用された先行文献に関する一般的な所見

・UKIPO の審査官の 59% が USPTO のサーチ結果を「少なくとも有益」と回答し、65% が USPTO の審査結果を「少なくとも有益」と回答した。

・USPTO の審査官の 44% が UKIPO のサーチ・審査結果について「非常にまたはわずかに」

有益であると回答した。

- ・42%の出願において、USPTOの審査官は、UKIPOの審査官が引用した文献を引用した。

## B. 実体審査に関する特定の所見

・USPTOにおいて、クレームは他庁に申請された出願のクレームと対応していたかという質問に対する回答は、実質的に：57%，ある程度：38%，全くそうでない：6%，であった。

・UKIPOにおいて、英国出願のクレームはUSPTOに申請された出願のクレームと範囲が同様であったかという質問に対する回答は、完全にまたは実質的に同一：82%，ある程度同様または一部のクレームが同様：17%，同様の点がない：1%，であった。

・USPTOにおいて、新規性に関してUKIPOの審査官と同一の結論に達したかという質問に対して、63%が少なくとも部分的に同一の結果であったと回答した。

・UKIPOにおいて、新規性に関してUSPTOの審査官と同一の結論に達したかという質問に対して、66%が少なくとも部分的に同一の結果であったと回答した。

・USPTOにおいて、自明性に関してUKIPOの審査官と同一の結論に達したかという質問に対して、64%が少なくとも部分的に同一の結果であったと回答した。

・UKIPOにおいて、進歩性に関してUSPTOの審査官と同一の結論に達したかという質問に対して、55%が少なくとも部分的に同一の結果であったと回答した。

## C. 参加した審査官による見解

・UKIPOにおいて、一部の審査官は、特にUSPTOの審査官がUKIPOの審査官と異なる見解を有している場合には、USPTOのサーチ・審査結果を考慮することは時間の浪費であったことを指摘した。しかしながら、UKIPOの審査官は、米国のサーチ・審査結果を考慮した上で追加の文献を引用することが多いことがデータ分析により明らかにされており、このことは、ワークシェアリングの結果としてUKIPOが付与する特許の品質が向上したことを示している。

－ UKIPOのプレスリリースは、以下参照 －

[UK and US worksharing efforts effective, concludes report](#)

－ 共同報告書は、以下参照 －

[Preliminary Progress Report for USPTO-UKIPO Work Sharing Initiative \(PDF\)](#)

－ USPTO のプレスリリースは、以下参照 －

[USPTO and UKIPO Issue Preliminary Progress Report on Worksharing Initiative](#)

(以上)