CURRENT EXPLANATION

時事解説

2016年度 特許庁との懇談会報告

（一社）日本溶接協会 特許委員会

1　はじめに

特許委員会では，（一社）日本溶接協会会員企業が知的財産戦略を構築するための側面支援のひとつとして，特許庁の多大なる協力をいただきながら毎年懇談会を行っている。今年度は，2016年11月１日に溶接会館で特許庁から４人，会員企業から28人の参加により行われた。

第１部では，特許庁から**表１**に示すテーマ２件（最近の特許行政，摩擦攪拌接合（FSW）の特許出願動向）について講演をいただいた。また第２部では，特許庁と会員企業による情報共有・意見交換を行う機会として，意見交換会の場を設けた。

以下に，講演会および意見交換会での質疑応答の内容について，抜粋して報告する。

2　最近の特許行政について

日本の「強み」を生かす知的財産戦略について，企業を取り巻く知財活動の現状と環境の変化から，特許庁の取り組みを解説いただいた。以下に，講演内容を報告する。

2.1　企業の知財活動の現状

図１に示すように，日本における特許出願件数はなだらかに減少傾向である。一方，米国，中国は堅調に推移しており，特に中国は日本の４倍に迫る勢いである。

また，**図２**に日本企業の知財活動費の動向を示すが，費用は増加傾向にあり，特に出願系費用が増加している。

表１　2016年度懇談会のテーマと特許庁参加者

テーマ		特許庁参加者（敬称略）
1	最近の特許行政について	【講演】 特許庁審査第二部生産機械（加工機械）室長 本庄　亮太郎
2	摩擦攪拌接合（FSW）の特許出願動向について	【講演】 特許庁審査第二部生産機械（加工機械）審査官 篠原　将之
3	意見交換会	【参加者】 特許庁審判部第13部門部門長 平岩　正一 特許庁審査第二部生産機械（加工機械） 本庄室長，篠原審査官，　奥隅審査官

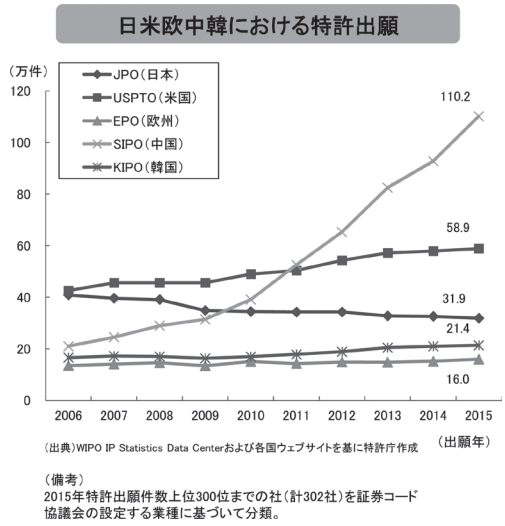
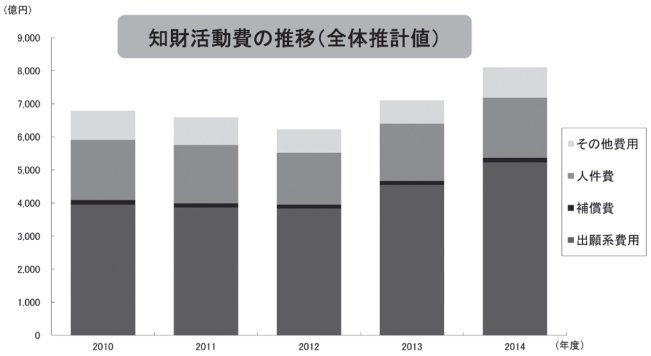


図１　国内特許出願件数の推移



		2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	前年度比
知的財産活動費（百万円）		674,083	653,503	622,232	710,342	809,434	13.9%
	出願系費用	395,510	385,978	383,546	454,673	523,061	15.0%
	補償費	13,267	13,133	11,836	12,243	13,479	10.1%
	人件費	181,895	176,287	156,397	172,941	182,244	5.4%
	その他費用	88,574	83,498	70,479	70,925	91,390	28.9%

（出典）2015年知的財産活動調査（特許庁）

図２　知財活動費の動向

図３には海外への特許出願の動向を示す。日本から海外への特許出願件数は増加傾向（16万件／2005年→20万件／2014年）であり，PCT出願も増加している。地域別出願先では，日本は主に四庁（米国・欧州・中国・韓国）及びASEANが多いが，米国人や欧州人は五庁以外を重視しており，両者ともカナダ，豪州，メキシコ，インドへの出願が多い。

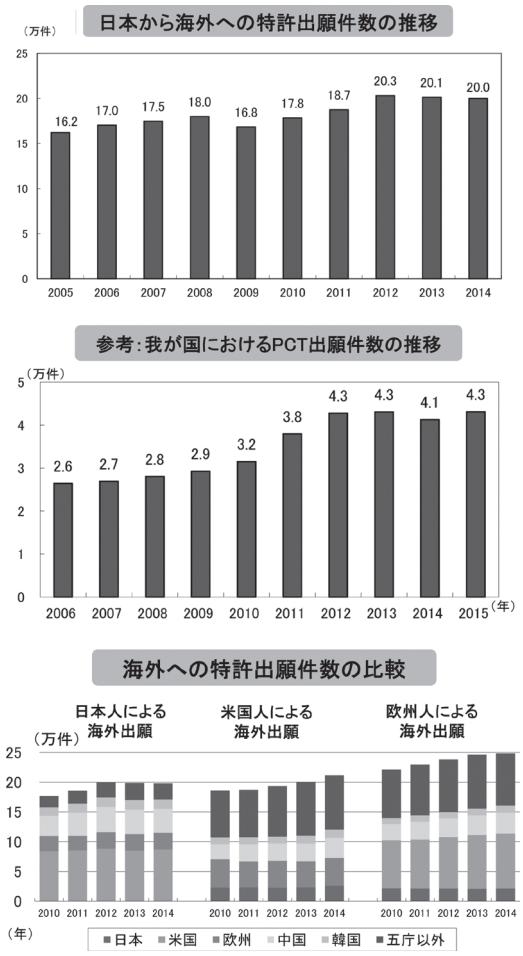


図３　海外への特許出願の動向

2.2　企業を取り巻く環境の変化

2016年版ものづくり白書によれば，製品ライフサイクルを10年前と比較した場合，特に電気機械と化学工業を中心に短縮している割合が多いが，製品の適正なライフサイクル確保のためには，知的財産の確実な権利化，ブランド戦略および差異化戦略が重要と考えている。

また，**図４**に示すように，経営変革の一環として今後とくに強化したい取り組みとして，異業種との業務連携，オープンイノベーションの推進，ベンチャー企業との業務連携を挙げる企業が多いことがわかる。そのためには，他社との連携を視野に，自社の「強み」を見極め，知的財産で保護することが重要である。

また，通商白書（2015年）によれば，新興国経済全体が成長を持続している（実質GDP成長率で年率５％弱／2003年～2013年平均）。**図５**に示す海外直接投資アンケート調査（国際協力銀行，2015年12月）から，中期的有望事業展開国として，インド，インドネシア，中国等を上位に挙げており，これらの国で知財を確保することが考えられる。すなわち，今後，グローバルな事業展開を念頭に，海外でも知的財産ポートフォリオを適時に構築することが重要である。

以上のことから，企業に今求められる知財戦略は，他

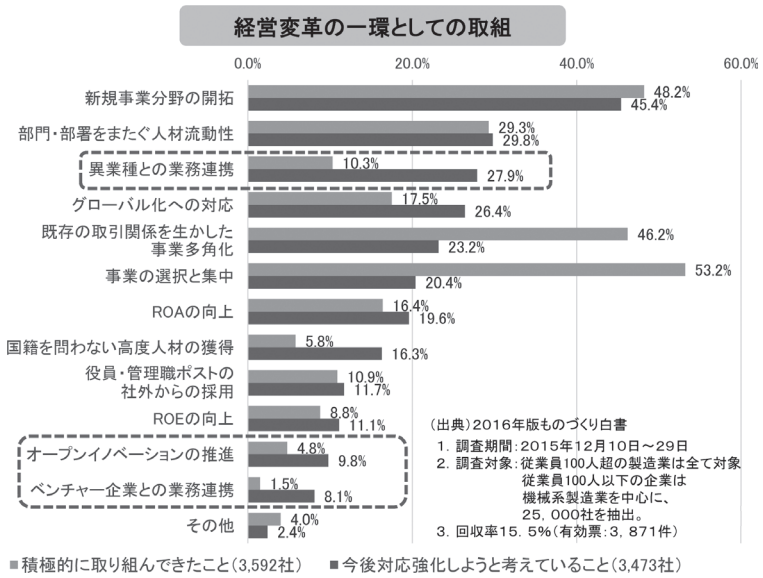


図４　経営変革の一環としての取組

中期的（今後3年程度）有望事業展開先国・地域

順位	国・地域名	回答者数
1	インド	175
2	インドネシア	168
2	中国	168
4	タイ	133
5	ベトナム	119
6	メキシコ	102
7	米国	72
8	フィリピン	50
9	ブラジル	48
10	ミャンマー	34
11	マレーシア	27
12	ロシア	24
13	シンガポール	20
14	トルコ	17
14	韓国	17

（出典）海外直接投資アンケート結果（第27回）（国際協力銀行）（2015年12月）
製造業1,016社に対して2015年7月～9月に調査を実施。

図５　中期的融合事業展開先国・地域

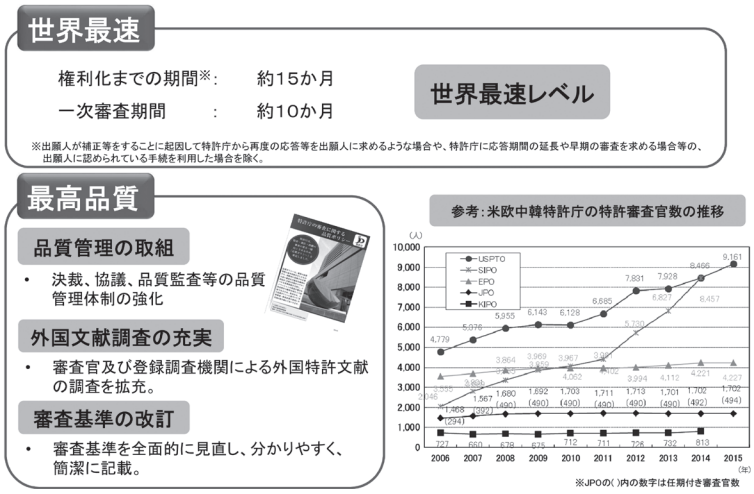


図６　世界最速・最高品質の審査

社との連携やグローバル展開を視野に入れて，自社の「強み」を見極め，国内外で知的財産権を取得・利活用し，知的財産を武器に優位に事業を進めることである。これに対して特許庁ができることは，「強く，広く，役に立つ特許権」設定のため，世界最速・最高品質の審査，多様なニーズに応じた権利化支援，グローバルな権利化支援を推進することである。

2.3　特許庁の取り組み

2.3.1　世界最速・最高品質の審査

図６に示すように，権利化までの期間は約15ヵ月，一次審査期間も約10ヵ月と，速さについてはすでに世界最速レベルである。品質面では，この数年間で品質管理に取り組み，世界全体の文献を調査できるよう拡充するとともに，審査基準の改訂（2015年10月運用開始，英訳および新興国を含む各国でも閲覧可能）を進めてきた。なお，特許審査官の人数は，米国，中国では8,500人弱（2014年）だが，日本は1,700人程度と少なく，限られた人材と時間で対応している状況である。

図７に示す，審査の品質に関するユーザー調査では，

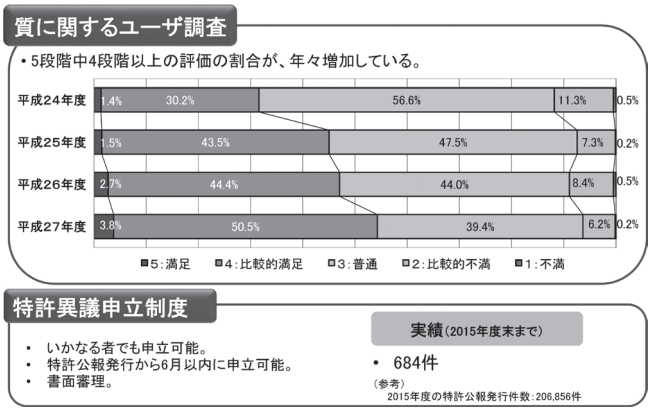


図７　審査の質

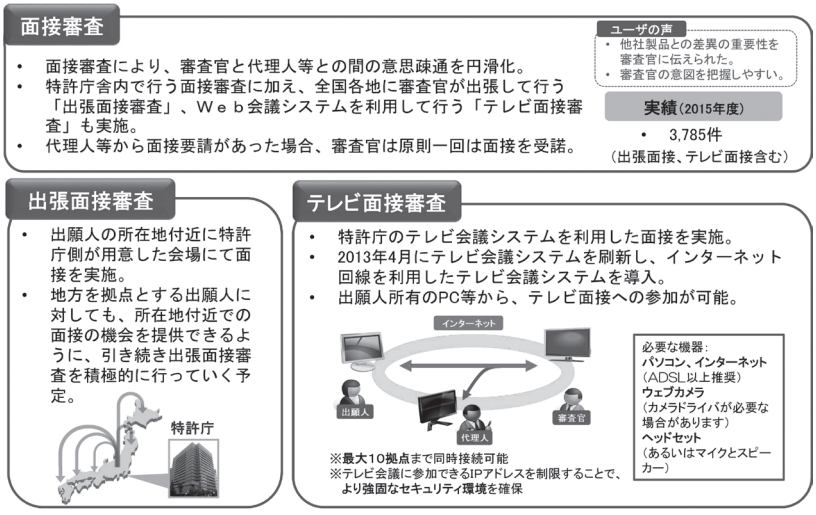


図８　面接審査の手法の拡大

５段階中で４以上（満足，比較的満足）の評価割合が年々増加しており，昨年度は初めて４以上が50％を超えた。また，2015年度より特許異議申立制度が施行されており，特許権について異議のある者は利害関係人でなくても特許異議申立ができるようになっている。

2.3.2　多様なニーズに応じた権利化支援

(1) 面接審査の手法の拡大

審査官と代理人等との直接面接による意思疎通の円滑化を図っている。面接審査の手法としては，特許庁舎内で行う面接審査に加え，出張面接審査，テレビ面接審査も実施している（**図８**）。面接要請があれば，審査官は必ず1回は面接を受諾している。また，公平性担保のため，出願人の所在地付近に特許庁側が用意した会場で出張面接審査も実施している。さらに，特許庁のテレビ会議システムを利用したテレビ面接審査も行っており，最大10拠点まで同時接続が可能である。

(2) 事業化を見据えた権利化

事業化を見据えた権利化をしてもらうため，事業戦略対応まとめ審査を行っている（**図９**）。意図するタイミングで同時期に権利を揃えたい場合，特許だけでなく意匠・商標もまとめて審査する。2012年からの累計で1,400件以上の出願に対応してきた。

(3) IoT関連技術の権利化

図10に示すように，IoT関連技術に係る特許出願について，審査基準を適用したときの考え方を示す12事例を審査ハンドブックの附属書A及び附属書Bに追加し，特許庁ホームページで閲覧可能である。

http：//www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

(4) 早期の権利化

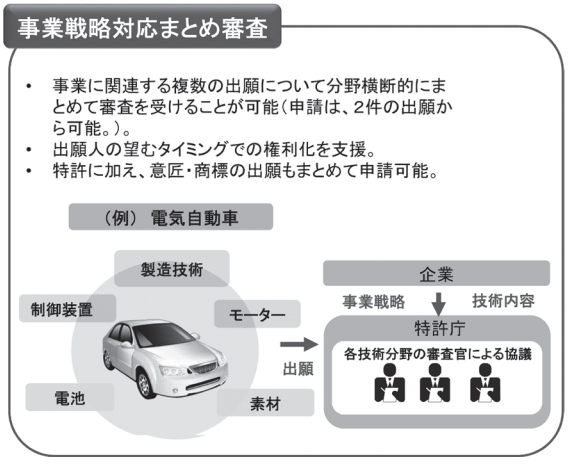


図９　事業化を見据えた権利化

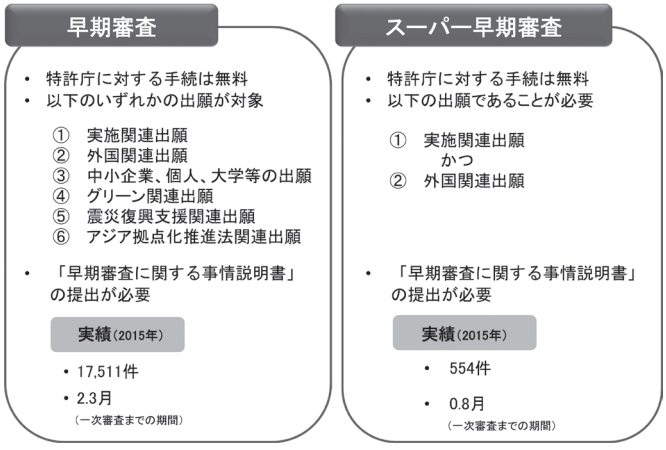


図11　早期の権利化

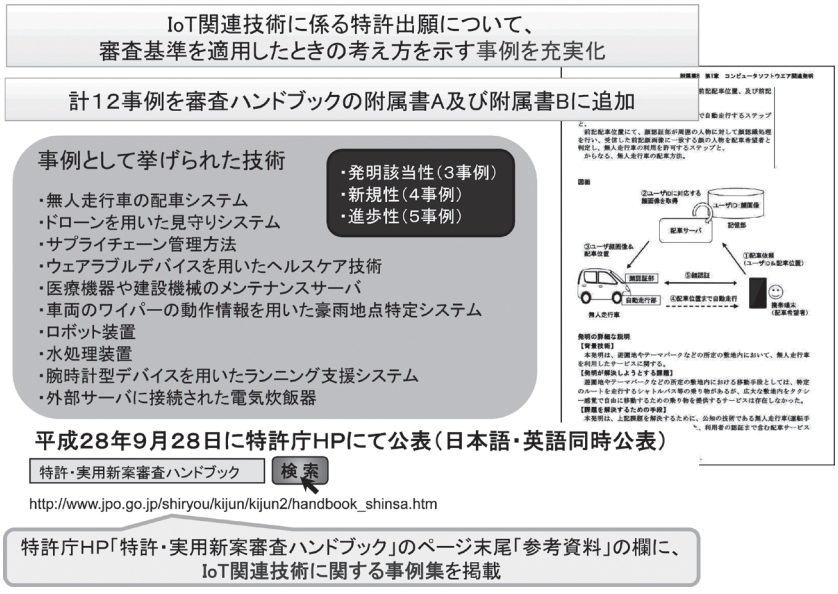


図10　IoT技術の権利化

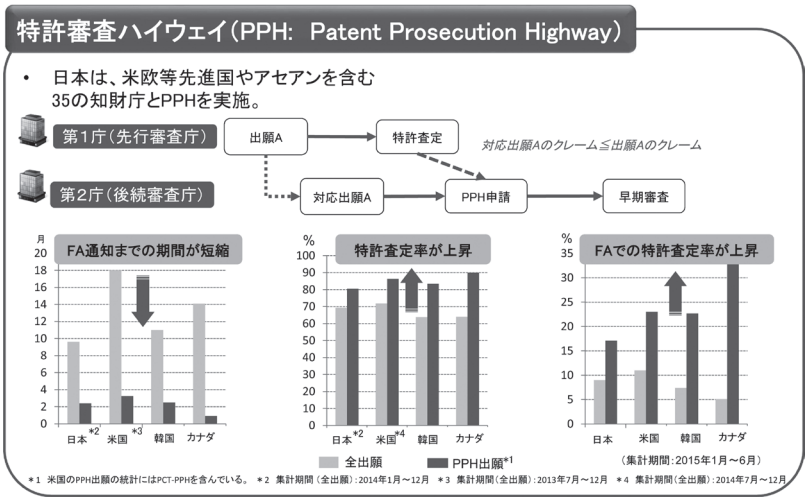


図12　特許審査ハイウェイ

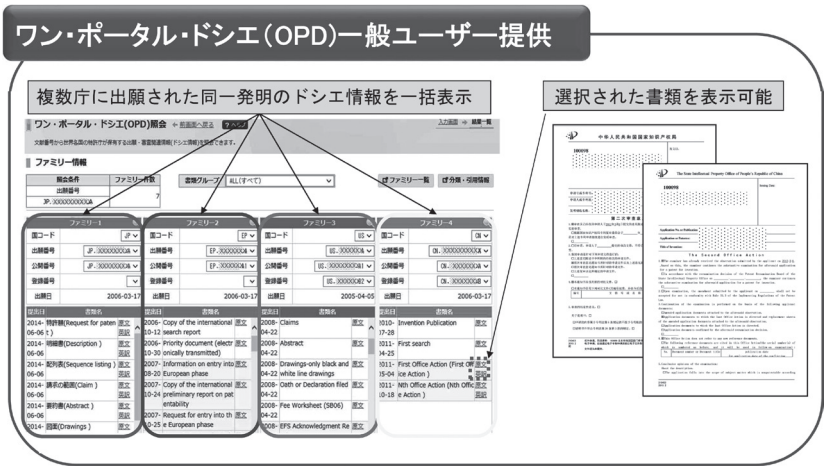


図13　ワン・ポータル・ドシエ（OPD）の一般ユーザー提供

これから実施する技術や既に外国に出しているなど事由があれば，早期審査（一次審査までの期間2.3月），スーパー早期審査（同0.8月）の活用が可能である（**図11**）。

2.3.3　グローバルな権利化支援

国際的な特許制度の調和として，B＋会合（WIPO先進国メンバー，EU，EPO，韓国等）や，五大特許庁会合（日，米，欧，中，韓）で議論を推進している。

海外での早期権利化を支援するため，**図12**に示す特許審査ハイウェイ（PPH）を行っている。主な利点は，FA通知までの期間の大幅短縮（米国：18月→３月），特許査定率の上昇（同70％→85％／米国），FAでの特許査定率上昇（同11％→23％／米国）である。

また，各国の審査官はワン・ポータル・ドシエ（OPD）で共有している他国の特許出願の手続きや審査に関連する情報（ドシエ情報）を踏まえることで，審査を効率化している。ドシエ情報については，一般ユーザーにもJ-PlatPatから提供している（**図13**）。

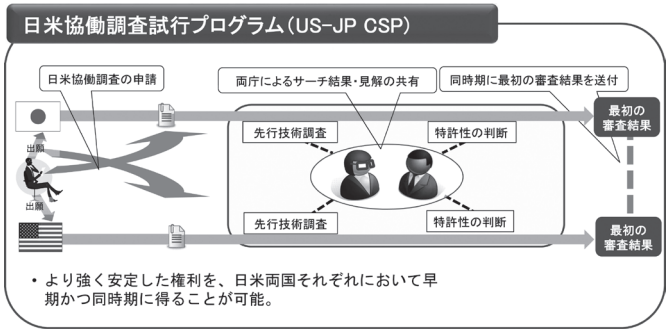


図14　日米協働調査試行プログラム

米国での権利化支援では（**図14**），日米協働調査試行プログラム（US-JP CSP）で両国での先行技術調査結果を共有したうえで日米各国にて審査をする試みを行っており，より強く安定した権利を両国で早期かつ同時期に得ることが可能となる。

中国・韓国についての権利化支援を**図15**，アセアンについては**図16**，インド・ブラジルについては**図17**に示す。

2.3.4　ユーザーへの情報提供

特許情報等の検索ツールとして，**図18**に示すシステム「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」，「中韓文献翻訳・検索システム」，「外国特許情報サービス（FOPISER）」，「画像意匠公報検索支援ツール」を提供している。

特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）
- 中国及び韓国と実施。

各国制度・実務の比較研究
- 日中韓での補正要件に関する事例研究（2015年11月）。
- 日中韓での拒絶査定不服審判手続に関する比較研究（2014年）。

冒認商標出願への対応
- 中国における商標検索・法的対応措置に関するマニュアルの作成。
- 北京に「冒認商標問題特別相談窓口」の設置。

図15　中国・韓国での権利化支援

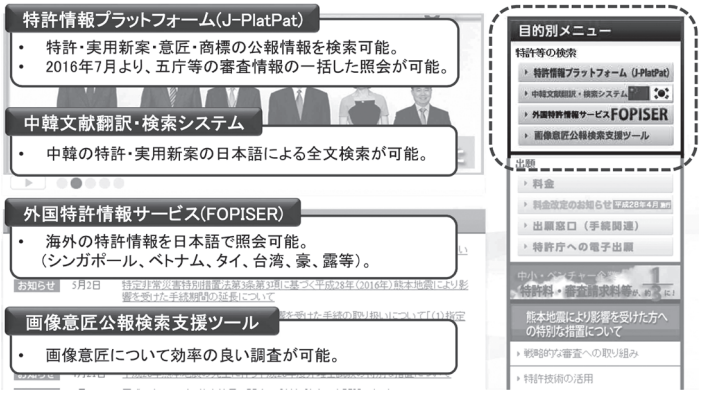


図18　特許情報等の検索ツール

特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）
- シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムと実施。

日アセアンの協力　（日アセアン知的財産権行動計画2016-2017）
- 特許庁の知見・経験の共有により、アセアンの各知財庁の能力の全般的な底上げに貢献。

第6回日アセアン特許庁長官会合（2016年7月、インドネシア）

「日アセアン知的財産権行動計画2016-2017」に合意
① 特許マニュアルの策定／改訂に向けた協力
② 国際条約加盟及び運用支援に関する協力
③ 人材育成及び業務管理に関する協力

二国間の協力　（アセアン全10ヶ国とそれぞれ協力覚書に署名）
- 我が国ユーザのニーズを踏まえ、各国の実情に応じた支援を二国間で実施。

アセアン各国で早期に権利を取得可能。

図16　アセアンでの権利化支援

インド特許意匠商標総局（CGPDTM）の新人審査官への研修（2015年に協力覚書に署名）
- インド特許意匠商標総局の新人審査官約400人に対し、日本特許庁の審査官が「先行技術調査」「実体審査」等について研修を実施（2016年4-5, 8月）。
- 今後、継続的に研修を実施予定。

ブラジル産業財産権庁との協力　（2012年に協力覚書に署名）
- 二国間会合を利用して、ブラジルに以下を継続的に要請。
  ① 特許審査ハイウェイ（PPH）への参加。
  ② 審査遅延／滞貨の解消。
- 日本審査官のブラジルへの派遣や、ブラジル審査官の日本への招へいにより、研修を継続的に実施。

インド・ブラジルにおいて、早期に権利を取得可能。

図17　インド・ブラジルでの権利化支援

2.4　その他（トピック）

2.4.1　プロダクト・バイ・プロセスクレーム

プロダクト・バイ・プロセスクレームの審査について，現状の運用は落ち着いてきたと思っている。「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に，その請求項に係る発明が「明確」といえるのは，不可能・非実際的事情が存在するときに限られる。「不可能・非実際的事情」とは，出願時においてその物をその構造または特性により直接特定することが不可能であるか，またはおよそ実際的でないという事情である。

詳細は，審査ハンドブック2203-2205にまとめているので，対応の際には参考にしていただきたい。

3　摩擦攪拌接合（FSW）の特許出願動向について

FSWにおける材料や出願人別に簡易検索した結果について報告する。

3.1　技術概要，市場動向，国籍別出願件数推移

3.1.1　技術概要

FSWとは，プローブと呼ばれる突起を有する金属丸棒（ツール）を高速回転させながら材料に挿入し，さらに接合母材の突合せ面に沿って回転ツールを移動させ，発生する摩擦熱と攪拌によって生ずる材料の塑性流動を利用して接合するものである。主な特徴は，溶接材料を使わないため低コストであること（経済面），母材の融点より低い接合のためヒュームやスパッタが発生しないこと（環境面）である。

基本的な考え方

- 「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に、その請求項に係る発明が「明確」といえるのは、不可能・非実際的事情が存在するときに限られる。

「不可能・非実際的事情」とは、出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情のことをいう。

出願人の対応

対応の際は、審査ハンドブックの関連箇所2203-2205を参考にしてください。

出願人の取り得る対応例

- 当該請求項を削除する。
- 製造方法の発明に補正する。
- 製造方法を含まない物の発明に補正する。
- 「不可能・非実際的事情」を、意見書等により主張・立証する。
- 「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない旨の反論を意見書等で行う。

審査ハンドブック2205に、主張・立証の参考例を記載

図19　プロダクト・バイ・プロセスクレーム

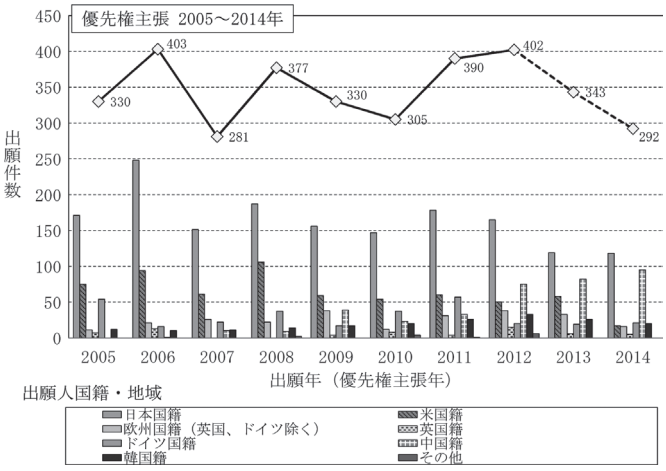


図20　出願人国籍別出願件数推移

3.1.2　調査方法

検索式（B23K20/12等と材料（テキスト）との積，トムソンイノベーション）による簡易調査を行った（総数6,793件）。すなわち，FSWの母集団＊アルミ（1,081件），＊マグネシウム（448件），＊チタン（668件），＊銅（562件），＊鉄（1,462件）それぞれについて調査した。

3.1.3　市場動向

鉄道車両，自動車，航空機および宇宙機器への適用について実績事例が報告されている。

3.1.4　出願人国籍別出願件数推移

出願人国籍別出願件数推移を**図20**に示す。出願件数は2005年以降ほぼ横ばいで推移している（年間約350件前後）。2005年以降，日本が首位であるものの，2011年以降は中国が増加傾向である。なお，2013年および2014年の件数が比較的少ないが，データベース収録の遅れ，PCTの各国移行のずれ等で全出願データを反映していない可能性がある。

また，母国出願が多い（日本国籍出願人は日本へ，米国・中国も同様）傾向があるが，日本国籍出願人は米国・中国を含む外国にも多く出願している。

PCT出願では，2008年までは米国籍出願人が最多であったものの，それ以降は逆転して日本国籍出願人が最多となっている（日本41.9%，米国26.7%，欧州（英国およびドイツを除く）12.3%／2005年～2014年の合計のPCT出願人の国籍比率）。

3.2　出願人国籍別出願件数比率，出願人別出願件数ランキング

3.2.1　出願人国籍別出願件数比率

図21に示すように，日本国籍が半数弱（47.5%），次

いで米国籍（18.4%），中国籍（10.6%）と続く。

出願人国籍別出願人数（図21を指すものではない）では，中国国籍の出願人数が多く（多種多様），日本国籍は出願人数が少ない（大企業が集中出願）傾向がある。

3.2.2　出願人別出願件数ランキング

表２に示すように，上位11社のうち９社が日本企業で，その中でも日本軽金属（以下，日軽金）が突出しており，活発に研究開発がされていると推察する。日本企業以外では，航空機メーカー２社がランクインしている。また，国別出願人では，日本・中国・韓国への出願では日軽金が，米国・英国への出願ではボーイングが，欧州・ドイツへの出願ではエアバスが，各々件数首位である。

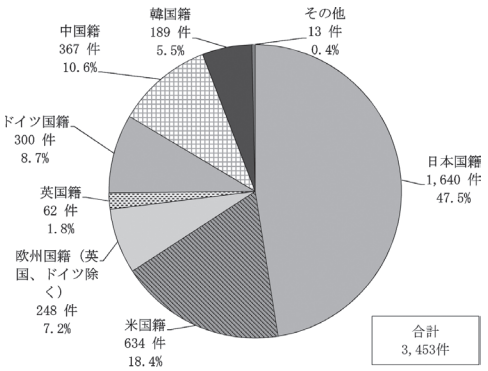


図21　出願人国籍別出願件数比率

表２　出願人別出願件数ランキング

全出願		
順位	出願人名称	出願件数
1	日本軽金属	481
2	日立製作所	200
3	エアバス（フランス）	199
4	川崎重工業	174
5	本田技研工業	173
6	三菱重工	170
7	ボーイング（米国）	156
8	マツダ	80
9	住友軽金属工業	77
10	住友電気工業	72
10	日本車両	72

3.3　技術区分別出願件数推移（全出願人）

図22に技術区分（材料）別の出願件数推移を示す。鉄およびアルミを中心に出願されている。マグネシウム，チタンおよび銅はいずれも同様な出願件数だが，前者より少ない件数で推移している。なお，2013年，2014年の件数が比較的少ないようにみえるが，3.1.4項と同様の理由である。

3.4　技術区分別上位出願人

表３に技術区分（材料）別の上位出願人を示す。エアバスはアルミとチタン，住友電気工業とWELDING

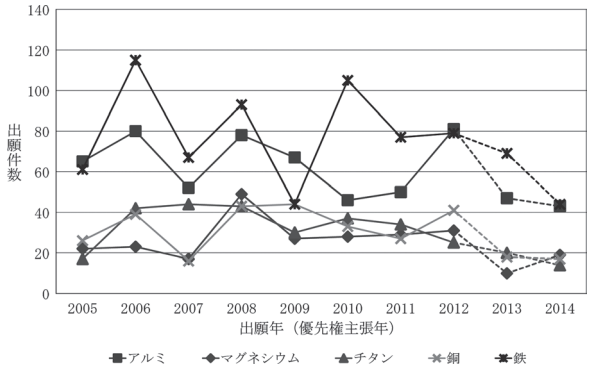


図22　技術区分別出願件数推移

表３　技術区分別上位出願人

アルミ		
順位	出願人名称	出願件数
1	エアバス（フランス）	52
2	日立製作所	49
3	本田技研工業	48
4	住友軽金属工業	36
5	神戸製鋼所	29

マグネシウム		
順位	出願人名称	出願件数
1	日立製作所	28
2	GM（米国）	24
2	ボーイング（米国）	24
4	神戸製鋼所	20
5	POSCO 研究所（韓国）	16

13 アルミ		
順位	出願人名称	出願件数
1	住友電気工業	47
2	ボーイング（米国）	26
2	日立製作所	26
4	エクソンモービル（米国）	24
5	WELDING INST（英国）	13
5	エアバス（フランス）	13

銅		
順位	出願人名称	出願件数
1	神戸製鋼所	21
2	日立製作所	18
3	GM（米国）	18
4	ボーイング（米国）	17
5	日本軽金属	14
5	住友軽金属工業	14

鉄		
順位	出願人名称	出願件数
1	本田技研工業	78
2	日立製作所	61
3	マツダ	47
4	川崎重工業	35
5	エクソンモービル（米国）	31
5	ボーイング（米国）	31

INST（英国）はチタン，本田技研工業はアルミと鉄，神戸製鋼はアルミ，マグネシウム，銅に注力していることが読み取れる。一方で，日立及びボーイングは各材料に幅広く出願している。なお，3.2.2項（全出願件数）で突出して１位だった日軽金（481件）は材料の観点から区分したランキングには銅（５位）以外は出てきていないが，日軽金の特許出願の明細書の中味を確認していかなければ真の原因は不明である。

4　意見交換会

本年度も，講演テーマ以外の内容も含めた意見交換を行える機会を設定した。活発な情報・意見交換の場となり，予定時間内には収まりきらない状況であった。

以下に，上記講演の際に質疑応答された内容を含めて紹介する。なお，特許庁から後日補足をいただいた内容の追記など再編集をしており，順不同の記載であること，誌面の都合ですべての記載ではないことを了承いただきたい。

4.1　最近の特許行政について

Q1-1）特許の価値観（技術力を担う特許）のような統計を取ることは可能ですか。

A1-1）困難です。特許の価値や重要性というのは技術分野毎に異なるものと思われます。特許権を取得できているのですから，その特許には何らかの技術力があるとは思いますが，その優劣までは審査段階で順位付けていませんので，統計を取ることも不可能です。

Q1-2）特許出願において大企業が主体と思われるが，中小企業の割合はどの程度でしょうか。

A1-2）大企業からの特許出願が９割以上です。ただ，我が国の企業の大半を占める中小企業にも知財を利活用していただけるよう多数の支援施策を用意しています。こうした支援施策については「知財総合支援窓口」で一元的に相談することができます。また，「知的財産活用企業事例集」を刊行し，中小企業の海外出願事例などの取組を紹介しています。各種費用の助成についても様々な支援施策が用意されています。

Q1-3）図６によれば，米国審査官はこの10年で倍増近くになっています。背景などを教えてください。

A1-3）図１から米国の特許出願件数はこの10年間で年約40万件から年約60万件へと1.5倍程度増加しており，これに対応するため，米国ではこの程度の審査官が必要と判断して増員したものと推察します。

Q1-4）日本の審査官は1,700人ですが，世界最速・最高品質の審査を行っていくうえで，今後は増やす予定でしょうか。

A1-4）審査官には国家公務員としての定数枠があり，大幅な増員は困難な状況ですが世界最速・最高品質の審査を目指すうえで増員の働きかけは続けていきます。現在の審査官数は約1,700人で，うち500人は任期付審査官となっています。

Q1-5）審査のスピードと質に関する質問です。２件の特許出願をほぼ同時に拒絶応答しましたが，１件は１ヵ月程度で特許査定され，もう１件は５ヵ月経過しても査定されない状況です。後者も特に難しい補正をしたと思っておりませんが，審査スピードの差はどのような理由で起こるのでしょうか。新任審査官もしくは任期付審査官が審査されているためとも感じており，確認させてください。

A1-5）新任あるいは任期付審査官であるから意見書・補正書を提出した後の再度の審査着手時期が遅くなるということはありません。基本的には先に提出された案件から順番に着手しますが，意見書・補正書の内容が審査官の想定どおりであれば，すぐに判断することがあります。

審判部も審査部と同様です。予想した範囲内に特許請求の範囲を減縮していれば，追加調査をする必要もなく審決へ進めます。一方，審判請求人が予想外の補正をしてきたら，追加調査が必要となり時間を要することになります。また，審判の２ndアクションでは，当事者の無効審判が優先になります。拒絶査定不服審判において無効審判と同じ理由で拒絶理由を通知していても，無効審判の審理が優先されるので，拒絶査定不服審判の進行が遅れます。審判では基本的に２ヵ月程度で拒絶理由に対応しているので，もし審判で５ヵ月以上応答がない場合には，遠慮なくご連絡ください。

Q1-6）審査が早くなったと感じておりますが，審査基準について確認させてください。以前は特許査定になった内容でも最近は査定にならない場合があります。審査基準を見直しされたか，審査基準が厳しくなった印象をもっています。

A1-6）審査基準をわかりやすくする改定は行いましたが，審査についての基本的な考え方は変わっていません。プロダクト・バイ・プロセスクレームに関しては最高裁判決が出て審査の運用に変更があったものの，こうした技術を特許請求の範囲ではどのように記載すべきかという点での見直しをするいい機会になったとも思われます。

Q1-7）事業戦略対応まとめ審査（図９）について，もう

少し教えてください。

A1-7）まず，出願人から事業戦略について１～２時間程度説明いただき，案件を担当する審査官全員が拝聴します。その後，審査官は対象案件を希望の時期にまとめて審査をします。担当する審査官が複数人の場合，相互に協議をしながら審査を進めます。面接審査もよく行われています。

詳しくは特許庁HPに連絡先等が記載されていますのでご確認ください。

「事業戦略対応まとめ審査について」

https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/matome_sinsa.htm

Q1-8）IoT（図10）に関して確認させてください。組み合わせた発明が重要と判断された場合，審査部門が加工技術でなく，他部門で審査されていくことになるのでしょうか。十分な対応をいただけるのか気になりました。

A1-8)「ソフトウェア」のみを対象に請求項を記載されると，ソフトウェアを担当する審査第四部の審査室で審査を担当する可能性が高くなります。しかし，ソフトウェアであっても，もっぱら溶接装置に用いるものであることが請求項に表現されていれば当室（加工機械）で審査を担当します。どの部署が担当するかは請求項１で判断することが多いので，例えば請求項１に具体的な溶接装置を記載し，下位の請求項にその溶接装置に用いるソフトウェアを記載されると当室で審査をする可能性が高くなります。

IoT関連の発明では様々な技術が関係するので，物の発明としても，システムやソフトウェアの発明としても，特許を取得していくことになろうかと思います。なお，特許庁では，IoT関連発明を技術横断的に把握するため，全技術分野にまたがるファセット分類ZITを2016年11月14日から付与します。

Q1-9）Q1-8（IoT関連発明）の続きですが，技術分野が２段階に分かれて記載されている場合には，どのような審査過程になりますか。「加工・溶接」がメインで，「サーバー」が加わっても，審査担当は加工機械が担当になりますか。２分野が全く関係ない場合には，より広い範囲の先行調査が必要になると思い，確認させてください。

A1-9）技術が複数の審査室にまたがる内容の発明を審査する場合，必要に応じて他の審査室の担当審査官とも協議をして審査を進めています。

Q1-10）海外PPHについて。EPOでの登録に８～10年かかっている状況です。今回ご紹介をいただいたPPHにより，EPOでの期間短縮効果は期待できますか。

A1-10）EPOではPPHに関する統計を公表していないのでデータでの証拠を示すことはできませんが，一般的にはPPHを利用すればファーストアクション（FA）で特許査定になる確率が上がるので，EPOでも権利化までの期間短縮に有用だと思われます。また，EPOにはPACE（Program for accelerated prosecution of European patent applications）と呼ばれる早期審査制度がありますので，こちらを利用するのも一案です。なお，PPHであればPACEとしての状態が類似的に適用されるといわれています（以下資料の98ページ（4），PDFでは112ページを参照ください）。

2014年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用に関する調査研究報告書」

https：//www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h26_report_02.pdf

Q1-11）弊社では外国へ特許出願を行うケースが増加しております。外国出願でPPHを活用することによるメリットとデメリットを解説願います。

A1-11）図12の３つの利点を参照ください。東南アジアなど新興国では特に有効と思われます。日本で特許査定がされた出願に対応する出願をカンボジアやラオスにしてCPG（Cooperation for facilitating Patent Grant）を申請すれば，実質的に無審査で特許査定とする国もあります。2016年４月から日本⇔ベトナムPPHがスタートし，日本→ベトナムについては，１年間に100件まで受付可能となっているところ，すでに４月～８月半ばで年100件枠に到達していますが，2017年４月からPPH申請受付が再開される予定です。ベトナム側からの要請により，この９月に現地を訪問して状況を確認しました。ベトナムでは日本を含む先進国の審査結果への信頼感はあります。また，ベトナム内での取組として，PPH案件については申請から９ヵ月以内に審査着手することになっているようです。

一方，デメリットではないのですが，中国ではPPH申請に関する運用が厳しいといわれていました。国際段階の審査過程で記載不備が確認された場合には，早期に審査できないと判断されることがあるようです。ただし，中国もPPHの運用に慣れてきているようですので，今後はPPHの効果が出てくるものと期待しています。引き続き，中国にはPPHの適切な運用について働きかけを行っていきます。また，同内容の出願について例えば日本で特許査定になったのに他国では拒絶

理由を通知するという事例もありますので，こうした各国での判断相違をなくすべく，事例を用いた審査官協議にも取り組んでいます。また，新興国では，PPHの審査方法がよくわからないために放置された場合があったようです。そのため，日本の審査官が新興国を訪問して，研修をしたり案件協議をしたりすることで，日本の審査に信頼感を持ってもらえるよう取り組んでいます。

Q1-12）日本で補正が認められた場合でも，米国では補正が認められにくいイメージがあります。PPHを使用した場合に特許査定の可能性が上がりますか。

A1-12）PPHの使用に関わらず審査の判断は通常どおり行われますので，PPHを申請した案件について補正の判断が変わることは原則ありません。しかし，統計に裏付けられるとおり，PPHを使用した場合には第１庁で特許可能となっているため特許査定率が上がります。FAで特許査定になる可能性も高くなっています。

Q1-13）J-PlatPatについて（今後の搭載予定）。今後の更新予定の中で，2018年１～３月に「合金検索サービス」が機能追加予定とのことですが，おそらく審査官端末のICIREPAT仕様になることを期待しています。現時点で仕様等について情報公開できる内容があれば教示願います。合金組成物での出願が多いため，現在は特許庁閲覧室を活用しています。審査端末とJ-PlatPatでは仕様が異なるので，どのように変更されるか興味があるところです。

A1-13）審査官端末のICIREPATと同等のものがJ-PlatPatで提供される予定です。

Q1-14）最近の中国における出願状況やパテントトロール（自ら製造等をせず，第三者から取得した特許権を行使して他者を権利侵害で訴えて多額の費用請求をする，小さな鬼等から由来）対策について解説願います。

A1-14）中国における実用新案及び意匠の審査は初歩審査と呼ばれる書式チェックのみで権利化されますので，これに基づく訴訟リスクが存在しています。現在，第４次専利法改正（2015年12月案）では，知的財産における権利濫用防止制度導入（専利権の濫用防止（14条），実用新案の権利行使における技術評価報告書の提示（64条），標準技術特許に関する規定（85条））を公表中です。

米国でのパテントトロールについて，溶接分野においての事例は存じません。電子機器やソフトウェアといった分野での事例が中心と聞いています。特許法改正（イノベーション・アクト）で，悪意を持った権利行使は不可との法制化を進める動きがあります。一方，ロビー団体ごとに主張が異なっている状況ですので，どのようになるかは今後も注視が必要です。

Q1-15）意匠の国際登録に関するハーグ協定における対象国の直近近況。特に，中国・インド等の加盟検討とのことですが，予定などを教えてください。

A1-15）2015年に日本（49番目）は米国（48番目）と同時に加盟しました。2016年にはトルクメニスタン（50番目），北朝鮮（51番目）が加盟しています。加盟に向けた動きとしては，英国が2017年に加盟予定であり（2016年８月公表），中国は近年中に加盟予定です（専利法改正案に記述あり）。ASEANではシンガポールとブルネイが加盟済です。「2011―2015年ASEAN行動計画」では2015年までに７ヵ国が加盟することになっていましたが実現していません。また，カナダとロシアは検討中とのことですが加盟時期は不明です。インドについてはお伝えできる情報がありません。

Q1-16）手数料支払いをされずに商標を大量出願されていることが問題になっていますが，特許庁で何らかの対策はされていますか。

A1-16）費用を支払わずに大量出願をされている人がいることを認識しています。費用支払命令を出して，未払いの場合は出願を却下処分することになります。一方，商標法12条では，出願された場合は公開することになっております。出願公開によって特許庁が公表していることから，それだけで商標権を取られてしまったと誤解し，自らの商標登録を断念する人もおられるようです。現時点での対策としては，下記のように特許庁HPにて注意喚起をしております。なお，法改正による対策等については，現時点で公表できるものがありません。

「自らの商標と商標を他人に商標登録出願されている皆様へ（ご注意）」(2016年５月17日)
https：//www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm

Q1-17）特許異議申立制度ができましたが，件数はどの程度でしょうか。また，その後の無効審判の件数に変化はありますか。

A1-17）異議申立件数は2015年度で684件（図８）です。2016年度上期では672件ですが，審判部門に到着するまでにタイムラグ等があり，審判官のところに届いているのは587件ですので，毎月100件前後で推移している状況です。一方，無効審判は，同時期87件（前年同期比98％）ですから，振れ幅の範囲内と思います。なお，異議申立に関しては，第13部門では25件で，うち

溶接関係は３件です。

Q1-18）異議申立の維持決定が極端に多いように思います。維持決定と取消決定の差，取消のデメリットについて教えてください。

A1-18）異議申立理由だけでは維持決定という事件の場合は，比較的早い時期の判断になります。一方，異議申立理由で取消理由がある場合には，特許権者へ取消理由通知を行います。特許権者はそれに対応して訂正ができます。この場合，ほとんどの異議申立人は意見書提出の希望をしていますので，訂正の内容を異議申立人に通知をすることになります。その後，異議申立人から意見書が提出されますが，その段階でも，取消決定とはなりません。特許権者が取消理由通知（決定の予告）を希望すれば，取消理由通知（決定の予告）が特許権者に通知され，再び特許権者は訂正ができる。このように，取消決定の場合は最終結論が出るまでかなり長い期間となります。すなわち，昨年異議申立された中には，まだ結論が出ていない事件が多く，審判部では優先的に対応していますが，やりとりに時間がかかっているのが現状です。

例えば昨年度に異議申立された事件の結論が全部出揃わなければ正確な数値にはなりませんが，出願のうち審査・審判を経ると80％以上が特許査定となる中，訂正によって権利範囲を減縮しますから，今までの感触ですと異議申立された事件のうちで取消となるのは20％もならないと推察します。そのまま維持決定した例としては，数値限定（例えば20～30％）の請求項に対する異議申立理由として，より広い合金成分の範囲（例えば10～40％）を引例として持ち出し，10～40％の範囲に20～30％は含まれるというような異議申立がありました。これでは理由にならず，特許よりも成分範囲が狭い（例えば20～25％），あるいは特許の範囲に含まれる実施例（例えば25％）で記載されている引用例を提供していただくか，20～30％とすることは意味のない限定であるとか容易であるといった主張をいただけたらと思います。

4.2　摩擦攪拌接合（ＦＳＷ）の特許出願動向について

Q2-1）データは我々でも検索可能でしょうか。

A2-1）今回の検索はトムソンイノベーションにより，IPC分類とテキストで行っています。同様な検索は，J-PlatPatでも実施可能です。

Q2-2）上位出願人では，航空機（ボーイング，エアバス），自動車（本田技研工業，GM），車両（日立製作所，川崎重工業）など各業種上位メーカーが並んでいます。一方，鉄とチタンにエクソンモービルがランクインしていますが，輸送機器でなく，用途が異なる，あるいはプラントで使用されるのかと思いました。ASME Sec. 9では施工法としてFSWの記載がありますので，適用拡大されていくようにも思われました。

A2-2）特許文献を読みますと，その最後に「異材（鉄／アルミ）接合も可能」または「ほかの金属にも適用可能」などの記載を目にします。しかし実際には，アルミ／アルミが本命であり，異材や鉄／鉄はまだ研究段階，すなわち特許文献の記載のみのレベルと思っています。

今回は簡易調査ですが，将来的には各文献の詳細までみていきたいと考えております。

Q2-3）FSWはニッチリッチであり，特殊用途での技術が進んでいると認識しています。出願も航空機や車両の分野が主流と思っています。また，FSW装置メーカーは，異種金属接合はノウハウのため出願はあまりされていないと思っています。もし，FSW装置メーカーに出願が広がっているなど，見解があればお願いします。

A2-3）各社研究開発はされていると思っていますし，FSWにより異種金属接合が実現すればと期待しています。PCT出願でも時々見かけますが，この場での紹介は立場上できないことをご了承ください。

Q2-4）英国TWIが保有していたFSWに関する基本特許は期限切れとなりましたが，その時点前後での変化は大きいのでしょうか。

A2-4）とくに大きな変化はみられません。全世界でのFSW関連の出願は年間600件であり，その中では，日本と中国がほぼ150件ずつで首位という状況です。なお，日本はPCT出願も多い（全世界で約60件中，日本が半数の30件近くを占める）ので，それも考慮すれば日本の出願が世界最多であるといえます。

6　おわりに

特許委員会としては，次年度以降も特許庁とこのような会合を継続して実施する計画であり，「懇談会」の名にふさわしく，溶接業界と行政実務とを繋ぐ「意見交換会」にしていきたいと考えている。

以上，昨年11月に実施された特許庁と（一社）日本溶接協会会員企業との懇談会概要を報告した。

読者の皆様からの本稿および懇談会全般に対するご意見ならびにご要望を重ねてお願いしたい。