



国内外の特許出願における 早期審査制度の活用

～特許審査ハイウェイ (PPH) と
各国独自の制度との比較を交えて～



【知財情報戦略室】

弁理士 山口和弘／長野悦子

1 はじめに

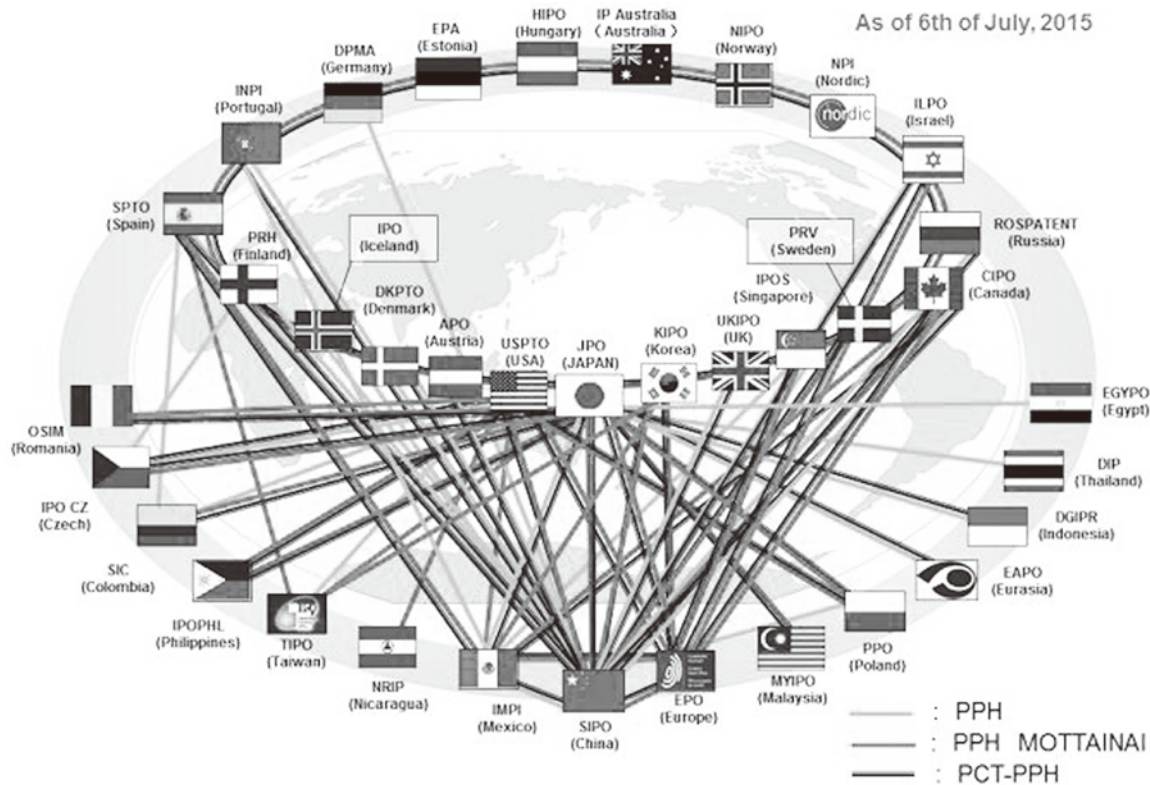
特許を取得するまでには、出願と同時に審査請求を行ったとしても一般的には1～数年の期間を要し、審査の遅れが目立つ国では10年を超える期間を要するケースもあります。そのような状況を踏まえ、特許権を早期に取得するための手段として、「各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組み」⁽¹⁾である「特許審査ハイウェイ(PPH)」を活用することができます。このPPHは2006年7月に日米間で初めて試行プログラムが開始され、2015年6月末時点で日本特許庁の審査結果を利用したPPHの申請件数は38,981件に達し⁽²⁾、特に外国出願向けの早期審査制度の選択肢として定着したといえるでしょう。

その一方で、日本を含む多くの国ではPPH以外にも独自の早期審査制度が提供されており、また、新興国ではPPHとは異なる形で他国の審査結果を利用する制度もあります。

そこで、本稿では、日米欧中韓の五大特許庁(IP5)を中心に各国における制度の概要を紹介しつつ、PPHとの比較を交えながら、早期審査制度の活用について検討します。

2 PPHの概要と現状

このコーナーでは過去2回、2011年8月[vol. 62]および2013年8月[vol. 68]にPPHを取り上げていますが、日本がPPHを実施する国・地域は増加を続けており、vol. 62執筆時点では15、vol. 68執筆時点では26、そして、本稿執筆時点(2015年11月初め)には34にまで拡大しました。

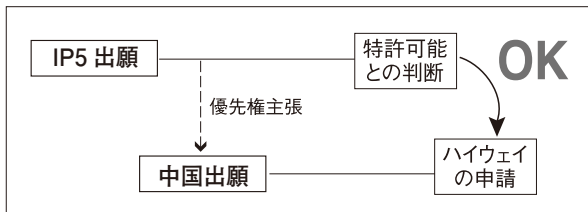


《図1：PPHのネットワーク(2015年7月6日現在)》⁽²⁾

PPHはその拡大とあわせてプログラムも多様化し、現在は、いわゆる「通常型PPH」およびPCT出願の国際段階成果物を利用する「PCT-PPH」の2種類を基本として、通常型PPHにおいて利用可能な審査結果の要件を緩和した「PPH MOTTAINAI」を採用する国・地域も増えてきました。

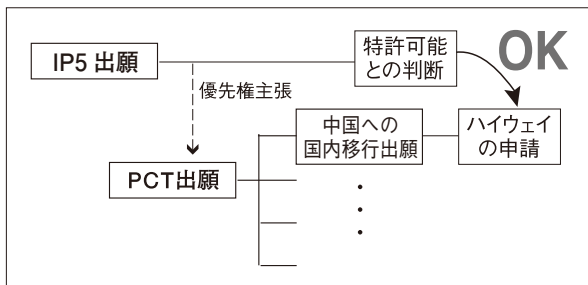
また、利用可能なPPHの種類の共通化を主な目的として、五大特許庁(IP5)の日米欧中韓による「PPH MOTTAINAI」を軸とする枠組みである「IP5 PPH」があり、同様の枠組みである「グローバルPPH」は21の国・地域まで参加国が拡大しています。

《図2：優先権主張を伴う中国出願の場合における「通常型 PPH」の利用例》⁽³⁾

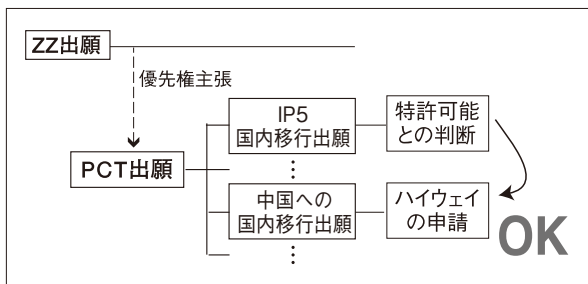


※本図における「IP5 出願」は、中国を除く IP5 のいずれかの官庁への出願

《図3：優先権主張を伴う PCT 出願の場合における「通常型 PPH」の利用例》⁽³⁾

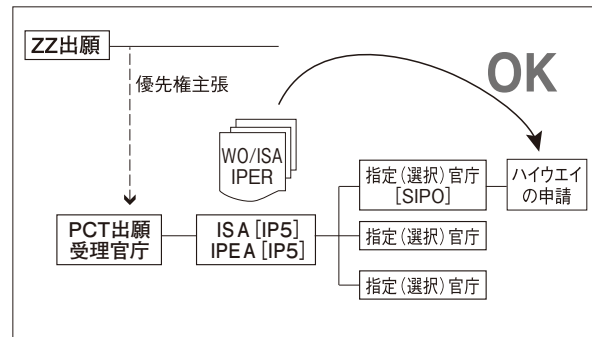


《図4：優先権主張を伴う PCT 出願の場合における「PPH MOTTAINAI」の利用例》⁽³⁾



※「ZZ 出願」は任意の官庁への出願
本図における「IP5 国内移行出願」は、中国を除く IP5 のいずれかの官庁への出願

《図5：優先権主張を伴う PCT 出願の場合における「PCT-PPH」の利用例》⁽³⁾



※ISA は国際調査機関、IPEA は国際予備審査機関

《表1：一次審査通知までの期間》^{(2),(4),(5)}

	日本	米国	欧州	中国	韓国
PPH 無し	12.5	17.4	9.2	10.9	13.2
通常型 PPH	2.1	3.17	データ無	2.5	2.4
PCT-PPH	4.0		データ無		3.0

(単位：か月)

※集計期間、統計手法等は国・地域により異なる。
「PPH 無し」は、出典(4)に基づく 2013 年のデータ。
「通常型 PPH」、「PCT-PPH」は、出典(2)に基づく 2014 年 7～12 月のデータ (中国を除く)

図2～5は、日本出願、PCT出願等における審査結果を利用して中国特許庁(SIPO)にPPHを申請する場合の例を示しています。これらの図から、個別のケースの状況に応じたPPHプログラムの選択が必要であることがわかります。

そして、表1は、PPHの利用有り・無しそれぞれの一次審査通知までの期間の実績を示しています。IP5は通常の審査についても様々な取り組みを通して審査期間の短縮に取り組んでいますが、PPH活用によって更なる大幅短縮が可能となっています。

なお、IP5に次いで日本からの出願が多い台湾については、日本との間で「PPH MOTTAINAI」の利用が可能となっています⁽¹⁾。

3 主要国におけるPPH以外の早期審査制度と新興国における早期審査制度等の概要

このように、PPHは利用実績が多く、審査期間の短縮を期待できる枠組みとなっていますが、ここで、PPH以外の早期審査制度についても概観します。

《表2：主要な早期審査制度の時期的要件及び一次審査結果の通知までの期間》^{(6),(7),(8)}

国名	名称	時期的要件	一次審査結果の通知まで
日本	早期審査	審査請求後(審査着手後も申請可能)	実績：平均 1.9 か月 (2012 年)
	スーパー早期審査	審査請求後であって審査が着手されるまで	実績：平均 25 日 (2010 年)
	JP-First 2016年3月31日にて終了	パリ優先権主張の基礎となる特許出願 (PCT出願の基礎となる出願を除く) において、出願日から 2 年以内に審査請求 (別途の申請手続は不要)	審査着手：審査請求と出願公開のいずれか遅い方の日から、原則 6 か月以内
	優先審査	審査請求後であって出願公開後・特許査定前	早期審査と同様
日本/米国	日米協働調査	審査着手前かつ出願公開後	目標：申請から 6 か月以内
米国	早期審査	出願と同時	※ 1
	トラック 1	出願と同時	実績：平均 2.1 か月 (2015 年 9 月)
欧州	PACE (調査)	出願と同時	※ 2
	PACE (審査)	いつでも可能	目標：出願人の応答又は PACE 請求のいずれか遅い日から 3 か月以内
中国	優先審査	審査請求後	目標：優先審査請求に同意した日より 30 営業日以内
韓国	優先審査	審査請求後	※ 3
	超高速審査	審査請求後	※ 4
台湾	早期審査	出願公開後	目標：必要な書類を全て提出してから 6 か月または 9 か月以内

※1 目標：「Accelerated Examination」の場合、出願から 12 か月以内に最終処分を発行

※2 目標：優先権主張ありの場合、PACE の申請からできるだけ早く

※3 審査着手：優先審査決定書の発送日から 2 か月以内

(または、専門機関に調査を依頼した場合は優先審査決定書の発送日から 4 か月以内)

※4 審査着手：優先審査決定書の発送日から 14 日以内

(1) IP5および台湾における早期審査制度

表2は、日米欧中韓のIP5および台湾におけるPPH以外の主な早期審査制度に関して、申請の時期的要件とあわせて、一次審査結果の通知までの期間等を示しています。PPH以外の早期審査制度では、PPHのように「第1庁で特許可能と判断された発明を有する出願」の存在が必須ではない場合が多く(台湾は申請事由に応じて必須)、時期的要件およびその他の要件を満たすことで、表に示されているとおり、PPHと同等かそれ以上の審査期間の短縮が可能となっています。

また、表2の中で特筆すべきは2015年8月1日からスタートした日米協働調査⁽⁹⁾です。この日米協働調査では、一次審査結果の送付前に日米の審査官が調査結果及び見解を共有するという点で、PPHにも他の早期審査制度にもない特徴を備えています。

(2) 新興国における早期審査制度

前述のように、IP5および台湾では早期審査制度が充実していますが、近年注目されている新興国については、以下のとおりとなっています。

(a) インド

審査の遅れが顕著で登録までに5～7年かかること

も珍しくありませんが、インドではPPHも早期審査制度も提供されていません。しかしながら、2015年10月29日公表の特許規則改正案⁽¹⁰⁾には早期審査制度の導入が含まれており、最終的にどのような形で施行されるかが注目されます。

(b) ブラジル

審査の遅れはインドよりも深刻で、ブラジルではファーストアクションまで十数年かかることもと言われています。そのブラジルでは、PPHはないものの、早期審査制度は提供されています。しかしながら、「特許出願の主題が権原なき第三者に模倣されている場合」等に限られており⁽¹¹⁾、利用しやすい制度とは言えないのが現状です。

(c) 外国特許庁での審査結果等の活用

シンガポールの「補充審査 (Supplementary Examination)」、マレーシアの「修正実体審査 (Modified Substantive Examination)」などでは、特定の外国特許庁で特許可能とされた出願または特許を付与された出願と対応する国内出願については、クレーム等を同一にするといった要件の下で、自国での審査において当該外国特許庁での調査結果・審査結果

等を活用する制度を採用しています。また、インドネシア、タイ、フィリピンなどのように、審査官からの求めに応じて、外国特許庁での審査結果、登録特許公報などを提出する国もあります。

なお、これらのASEAN 5 各国ではPPHも利用可能です。さらにASEAN加盟国の枠組みとして「ASEAN特許審査協力 (ASPEC) プログラム」も提供されています。このASPECプログラムは「参加庁間で調査及び審査結果を共有することによって重複した業務の削減、調査及び審査時間の短縮、特許審査の質の向上を図ること」が目的とされており⁽¹²⁾、現状では利用実績が少ないためPPH等との比較は難しいものの、今後の進展が注目されます。

ほかにも、早期審査制度とは異なりますが、中国、欧州又はイギリスの特許を再登録する香港の標準特許制度⁽¹³⁾や、同様にシンガポールの特許を再登録することが可能なカンボジアの特許制度⁽¹⁴⁾も外国特許庁での審査結果を活用するという点では共通しています。

4 早期審査の申請理由と留意事項

ここまで紹介してきましたように、早期審査制度にはPPH以外にも様々な選択肢があり、ケースごとに利用可能な制度や状況に応じた使い分けが必要となります。そこで、早期審査制度を申請する理由に立ち返りながら、使い分ける際の留意事項を検討します。

(1) 早期審査の申請理由

日本特許庁のアンケート結果によれば⁽⁶⁾、日本の出願人が早期審査の制度を申請する理由としては、主に次のようなものが挙げられています。

- ① 他者へのけん制のため
(他者の実施を発見した、他者が実施してくる可能性がある等)
- ② ライセンス契約のため
- ③ 製品PRのため
- ④ 他国出願の判断に利用するため
(他国に出願するか、他国のクレームをどうするか等)
- ⑤ 他国のPPHに利用するため

例えば理由①～③のいずれかにより早期審査を申請しようとする場合、その時点で対応日本出願等において特許可能と判断された発明がない限り、PPHは選択できないことには留意する必要があります。

(2) 最適な制度を選択するための留意事項

どのような申請理由であっても、PPH以上の審査早期化の効果を期待できる場合には、最初からPPH以外の早期審査制度を活用することも考えられます。そこで、最適な早期審査を選択するための留意事項について3つの観点から検討を加えます。

(a) 手続的要件

PPHではある程度のレベルで運用の共通化が図られていますが、PPH以外の早期審査制度では厳格にあるいは詳細に手続的要件が定められている場合があるため、それを満たすことが可能か否かを事前に確認する必要があります。

例えば、中国の優先審査は、対象技術分野が限定的であるだけでなく、必要書類の関係からも、外国の出願人が利用することは実務上難しいと言われています⁽⁸⁾。

また、下記のように、オフィスアクションへの応答にも要件が設けられている場合があるため⁽⁶⁾、留意する必要があります。

- ・米国【早期審査 (Accelerated Examination)】
期間内に応答をしない場合、出願は放棄扱い
- ・米国【トラック1】
応答期間を延長すると、優先審査の資格喪失
- ・欧州【PACE】
応答期間を延長すると、早期審査の資格喪失

一方、PPHを選択する場合、少なくとも独立クレームについては、申請予定国でのクレームを「第1庁で特許可能と判断された発明」に対応させる必要あるため、十分な権利範囲となりうるか否かについて慎重に検討する必要があります。

(b) 費用対効果

PPHを含む早期審査制度の多くでは庁費用が無料または比較的 low 額となっていますが、米国のトラック1のように審査の早さや手続要件の観点では極めて有用であるものの、庁費用が高額 (4,000 USドル) な場合があります。

また、庁費用が無料であっても、申請にあたって必要となる諸費用 (代理人費用、クレーム・特許公報の翻訳費用など) を考慮する必要があります。

例えば、米国の早期審査では、審査前サーチを行った旨の陳述書等が必要となるため、特許調査の費用が必要となります。一方、欧州のPACEは、PPHを申請

する場合と効果は基本的に同じであるため、必要書類の準備という面を考慮して、通常は、簡単な申請書のみで手続が可能なPACEを選択することが妥当と言えます。

図6は、米欧中韓台の主要な早期審査制度について、一般的なケースでPPHを基準とした場合における利用の容易さを筆者の主観で示したものです。図では手続要件と費用とを軸にしていますが、実際には、これらに審査早期化の効果を加味して、利用に適した制度であるか否かを、ケースごとに見極める必要があります。

(c) 異なる引例が挙げられる可能性

PPHを申請して最初の通知(First Action)で特許査定となる割合は、データが公表されている国のうち米国、韓国、台湾では約20~50%に留まっています⁽²⁾。これは、「第1庁で特許可能と判断された発明」へクレームを補正しても何らかの拒絶理由が通知されることが多いと言い換えることができます。そして、その拒絶理由が新たな先行技術文献に基づく新規性・進歩性に関するものである場合には、第1庁で成立した特許の有効性に疑問が付くことになりかねません。

そのため、権利化後におけるクレームの訂正が困難な場合(特に中国)を想定して、例えば、有力な引例が挙げられやすい国で先に早期審査を申請することや、早期審査の申請時に詳細な特徴を限定した従属クレームをバックアップとして追加しておくことが対策として考えられます。また、前述の日米協働調査の活用も一考の価値があると思われます。

5 おわりに

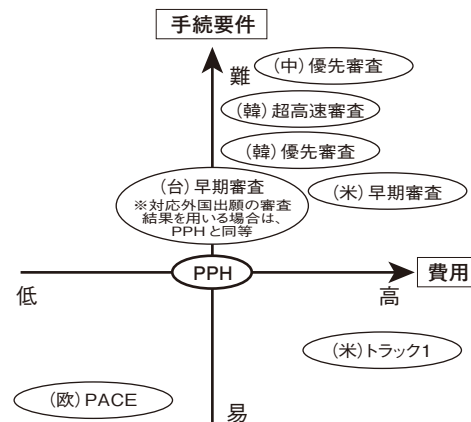
ここまで述べてきましたように、PPH以外にも様々な早期審査制度があり、ケースに応じて最適なものを選択することが肝要です。

また、シンガポールでは2017年施行予定で全件を自国審査とする特許法改正を予定していると言われており、香港ではなく独自に登録を認める制度の導入を検討中⁽¹⁵⁾など、新たな動きも見受けられるため、最新の状況にも留意しつつ制度の活用を検討することも大切となっています。

※この記事に関するお問合せ先：

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp

《図6：米欧中韓台における早期審査制度の利用容易性のイメージ》



【出典／参考文献】 ※すべてウェブサイトより入手可能

- (1) 日本特許庁「特許審査ハイウェイについて」
- (2) 日本特許庁「Patent Prosecution Highway Portal Site」
- (3) 日本特許庁「ガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式」
- (4) 日本特許庁「特許行政年次報告書2015年版」
- (5) 中国国家知識産権局「專利審査高速路(PPH) 業務推介」(2015年7月16日)
- (6) 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「適切なタイミングでの権利取得のための特許制度の在り方に関する調査研究報告書」(2013年2月)
- (7) 米国特許商標庁「Data Visualization Center」
- (8) 日本特許庁・新興国等知財情報データバンク「中国における特許出願の早期権利化(早期公開/早期審査/優先審査/PPH)」、「台湾における特許の早期権利化の方法」
- (9) 日本特許庁「日米協働調査試行プログラムについて」
- (10) 欧州特許庁・Asian patent information「India: Draft Patent (Amendments) Rules, 2015 released for comments」
- (11) 日本特許庁・新興国等知財情報データバンク「ブラジルにおける特許の早期権利化の方法」
- (12) 日本特許庁・新興国等知財情報データバンク「ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラム」
- (13) 日本特許庁・新興国等知財情報データバンク「香港における特許制度の概要」
- (14) シンガポール知的財産庁「Patent Cooperation with Cambodia」
- (15) 欧州特許庁・Asian patent information「Hong Kong: Upcoming changes to the patent system」