



特許出願の早期権利化手段と 審査の国際的な取り組みについて

～特許審査ハイウェイ(PPH)、早期審査、日米・PCT協働調査～



[知財情報戦略室]
弁理士 山口和弘

1 はじめに

このコーナーでは、切り口を変えながら約2年に1回のペースで特許審査ハイウェイ(PPH)をはじめとする特許出願の早期権利化手段を取り上げてきました。

PPHは、2006年7月に日米間で試行プログラムを開始して以降、図1に示すPCT-PPHやPPH MOTTAINAIのように利便性を向上させるバリエーションが増え、利用できるPPHの種類を共通化した多数国間の枠組みであるグローバルPPH及びIP5 PPHが立ち上げられています。

その一方で、場面によってはPPH以外の早期権利化手段の方が有利な場合もあり、国・地域や案件の状況に応じた選択も必要です。

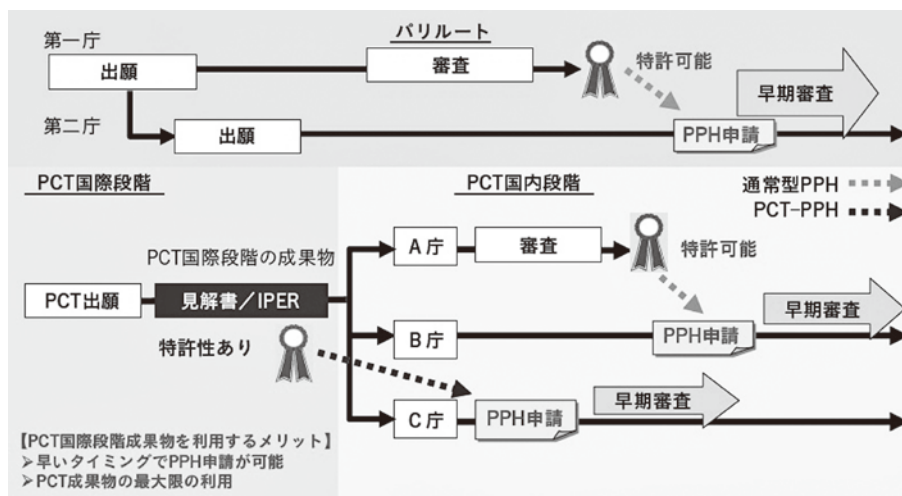
《表1：日本を第一庁とする PPH 申請件数^{(1)、(2)}》

順位	国	件数	開始時期
1	米国	20,356 件	2006 年 7 月
2	中国	11,680 件	2011 年 11 月
3	韓国	7,908 件	2007 年 4 月
4	日本	7,444 件	2010 年 1 月
5	欧州	5,012 件	2010 年 1 月
6	ドイツ	3,174 件	2008 年 3 月
7	台湾	2,701 件	2012 年 5 月

※2017年12月末現在の通常型及びPCT-PPHの累積合計
※表中の日本はPCT-PPHの件数及び試行開始時期

《図1：特許審査ハイウェイの概要：通常型 PPH、PCT-PPH、PPH MOTTAINAI⁽¹⁾》

(1) 通常型 PPH [上]、PCT-PPH [下]



(2) PPH MOTTAINAI



《表2：日米特許制度における主な早期権利化手段⁽³⁾》

名 称	日本	米国	追加の 庁費用	申請から最初の 審査結果 (FA) までの平均期間	特 徴
特許審査ハイウェイ (PPH、PCT-PPH、 PPH MOTTAINAI)	○	○	なし	日本 [PPH]: 2.6 か月 日本 [PCT-PPH]: 5.0 か月 米国: 7.99 か月 (2017年1～6月実績)	・グローバル PPH/IP5 PPH 参加 国(日本を含む)における審査結 果又は PCT 成果物を利用 ・「特許可能と判断された請求項」 に対応させる補正が必要
早期審査	○		なし	2.3 か月 (2017年実績)	・申請要件は比較的緩やか ・先行技術調査が必要な場合も
スーパー早期審査	○		なし	0.7 か月 [通常] 1.2 か月 [DO 出願; 国内移行 した国際出願] (2017年実績)	・日本では FA が最も早い ・申請要件が厳しい(ベンチャー企 業の出願は要件を一部緩和)
優先審査/トラック1 (Prioritized Examination)		○	\$4,000	3.25 か月 [[申請~申請許可]+[申請許可~FA]] (2018年米国年度の実績)	・米国では FA が最も早い ・庁費用が高額
日米協働調査 ※2017年11月1日より 新スキームで試行中	○	○	なし	概ね 6 か月以内が目安	・FA の作成が同時期になされる ・FA 後は各国で認められる範囲で 自由に補正が可能
PCT 協働調査 ※2018年7月1日より 試行中		PCT 出願	試行中は なし	—	・国際出願時に参加申請が必要 ・IP5 による調査結果を早期に得る ことで、各国移行後の審査円滑化 を期待できる

※米国の加速審査 (Accelerated Examination) については説明を割愛

そこで、本稿では、弊所ウェブサイト「知財トピックス」の過去記事を参照しつつ、特許出願の早期権利化手段と審査の国際的な取り組みに関する最近の状況を紹介します。

2 PPHか？各庁独自の早期権利化手段か？

表1からわかるように、日本を第一庁とするPPHは、日本からの出願が多い外国を中心に利用されています。一方、新興国との間のPPHについてはブラジルとの間では2017年4月に開始されるなど、利用可能な国は増え続けており、2018年4月現在、日本から海外になされる出願の9割以上でPPHの利用が可能となっています。なお、現時点で未開始のインドとの間のPPHについては、開始の可能性が議論されているとのことです⁽¹⁾。

このPPHですが、申請のタイミングとして多いのは、図1における第一庁が日本特許庁で、日本の特許出願に対する最新のオフィスアクションにおいて少なくとも1つの請求項が特許可能と判断された後(典型的には特許査定の後)であって、その他の基本的要件を満たし、必要な提出書類を準備できるようになった

段階です⁽³⁾。そのような要件を満たすべく早期に日本で特許査定を得るために、基礎日本出願で早期審査を申請することも考えられます。

しかし、PPHは基本的には「簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組み」であって、出願が登録されることを保証する制度ではありません。そのことを念頭に置きつつ各庁の具体的な運用を考慮した上でPPHを申請すべき場合や、早期権利化の観点でPPHよりも有利な手段の活用を考慮すべき場合があります。

以下、米国、中国、欧州およびASEAN諸国を例にして、そのような考慮点をいくつか紹介します。

(1) 米国

表2は、日米の主な早期権利化手段をまとめたものです。日本では、通常の早期審査やスーパー早期審査とPCT-PPHとの間で申請から最初の審査結果(FA)までの平均期間に違いがあるのと同様に、米国では、PPHよりも優先審査(トラック1)の方がより早くFAを得られる手段となっています。しかし、日本の早期審査・スーパー早期審査と異なり、米国の優先審査は

《表3：ASEAN加盟国における早期権利化手段等^{(7),(8),(9)}》

	早期審査	PPH	PCT-PPH	ASPEC	その他のオプション
シンガポール	×	○	○	○	補充審査 (2020年1月で廃止予定)
インドネシア	×	○	○	○	
タイ	○	○	×	○	修正実体審査
マレーシア	×	○	○	○	修正実体審査
ベトナム	×	○	×	○	対応出願の審査結果利用
フィリピン	○	○	○	○	対応出願の審査結果利用
ブルネイ	×	PPHプラス	×	○	対応出願の審査結果利用
カンボジア	×	×	×	○	CPG (日本)、認証 (欧州)、再登録 (シンガポール、中国)、対応出願の審査結果利用 (シンガポール)
ラオス	×	×	×	○	CPG (日本)、対応出願の審査結果利用 (中国)
ミャンマー	(2018年6月現在、特許法未制定)				

*名称は類型を示すための便宜上のもので、同一の名称で表記していても国によって運用の詳細には相違があります

*ラオスの「対応出願の審査結果利用」は、2018年4月の発表時点で運用の詳細は公表されていません

庁費用が高額であるため、費用対効果を考える必要があります。

また、米国のPPHでは申請許可後も「補正又は追加されたいかなる請求項も、先行審査庁への出願の1または2以上の特許可能な請求項に十分に対応していなければならない」ため、補正の自由度を確保するためには、優先審査(トラック1)のほか、英訳文準備のタイミング等を考慮する必要がありますが、後述する日米協働調査やPCT協働調査も検討に値する場面が想定されます。

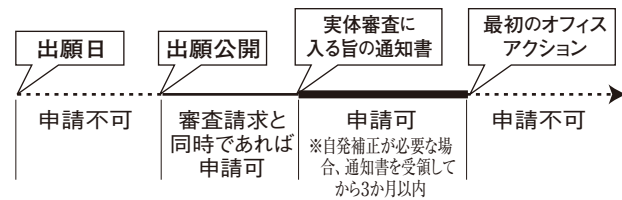
(2) 中国

図2に示すように、中国のPPHでは申請可能な時期の制限に留意する必要があります。

まず、PPHの申請要件に「当該中国出願が公開されていること」があるため、出願公開の予定が数か月先の場合には早期公開の請求を検討する必要があります⁽⁴⁾。また、「特許可能と判断された1または複数の請求項と十分に対応」の要件を満たすために補正が必要な場合、自発補正が可能な時期(審査請求時または実体審査に入る旨の通知書を受領してから3か月以内)に申請する必要があります。

なお、PPHの申請要件を満たすことができない場合、2017年8月に施行された「専利優先審査管理弁

《図2：PPH申請可能時期》



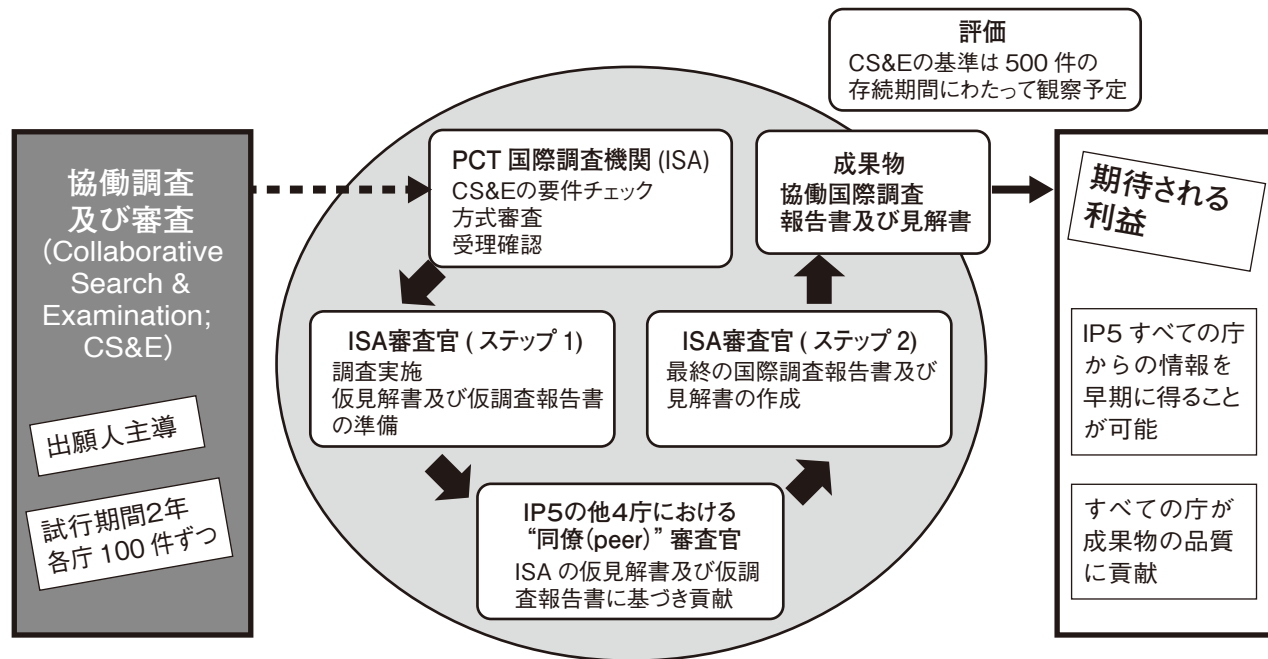
法⁽⁵⁾における6つの事由(特定の技術分野に関する出願であること等)のいずれかに該当すれば、優先審査を代替手段として利用できます。

(3) 欧州

日本からの出願件数の多さに対して、欧州のPPHはあまり利用されていません(表1参照)。これは、特許可能と判断された請求項と対応させる必要がない点で申請要件がより簡易で、効果も同等な早期権利化手段である「PACE」⁽⁶⁾があるためと考えられます。欧州の審査では、日本の審査では引用されなかった新たな先行技術文献によって新規性・進歩性の拒絶理由が通知されることも珍しくないため、補正の自由度を確保する観点からも、「PACE」の方が有利になっています。

(4) ASEAN諸国

表3に示すとおり、ASEAN諸国では様々な早期権

《図3：PCT 協働調査試行プログラムの処理モデル⁽¹⁰⁾》

利化手段があり、場面に応じた選択が可能です。出典（日本特許庁等による情報）へのリンク等は、<http://www.soeci.com/?p=14094>にて提供していますので、詳細の確認にご活用ください。

3 PPH以外の国際的な取り組み

PPHの申請にあたっては、少なくとも1つの請求項が特許可能と判断されていることを要しますが、前述の通り、PPHを申請した庁における最初の審査結果で新たな先行技術文献により新規性・進歩性欠如の拒絶理由が通知される場合もあります。そのような可能性を低減しうるのが、表2に示した日米協働調査及びPCT協働調査です。

特に、PCT協働調査は図3に示すとおり、日米欧中韓のIP5すべての庁からの情報が国際段階における国際調査報告書に盛り込まれるため、各国への移行後の審査がスムーズになり、早期権利化だけでなく安定した権利の取得に資することが期待されます。

4 おわりに

本稿で取り上げた早期権利化手段等については、弊社ウェブサイト「知財トピックス」の<http://www.soeci.com/?p=13453>にて、IP5における審査期間に関する情報とあわせて関連記事へのリンクをまとめていますので、ご活用いただければ幸いです。

【出典】 ※各ウェブサイトにて無料でアクセス可能

- (1) 日本特許庁「特許行政年次報告書2018年版」
- (2) 日本特許庁「Patent Prosecution Highway Portal Site（日本語版）」
- (3) 日本特許庁「特許審査ハイウェイについて」
- (4) 日本特許庁「外国知的財産制度に関する調査研究報告：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」
- (5) 日本貿易振興機構（ジェトロ）「専利優先審査管理弁法（日本語訳）」
- (6) 欧州特許庁「Changes to PACE programme from 1 January 2016」
- (7) ジェトロ「ASEAN：知的財産に関する情報」
- (8) 工業所有権情報・研修館（INPIT）「新興国等知財情報データベース」
- (9) 中国国家知識産権局「News: Official Information, IPR Special」
- (10) Five IP Offices「Collaborative Search and Examination (CS&E)」

※この記事に関するお問い合わせ先：

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp