

# 日米特許審査ハイウェイ案件についての分析 および考察

特許第1委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway。以下PPHと略す) は、2006年7月から日米間で1年半の試行を経て、2008年1月より本格運用に移行した。試行期間中、日米間のPPH利用件数は双方の合計で465件であり、その後も順調に件数が増加している。この間、利用件数だけでなく利用される分野、利用する企業数も伸び、PPHが日米両国での権利取得方策として浸透しつつあることが現われている。

特許第1委員会、第1小委員会では、日米PPH試行期間中の2007年8月にアンケートを実施し、PPH利用企業、未利用企業からPPHのメリット・デメリット、PPHの懸念事項や改善要望などをまとめた。それから1年が経過し、PPHの利用も伸びている中、実際のPPH利用案件がどのように企業の権利化活動の中で利用されているかを分析した。

## 目 次

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 特許審査ハイウェイ (PPH) とは             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 1 概要および経緯</li> <li>1. 2 PPH利用要件</li> </ul> </li> <li>2. 2007年度アンケートについて             <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 1 概 要</li> <li>2. 2 結 果</li> </ul> </li> <li>3. PPHに関する分析作業             <ul style="list-style-type: none"> <li>3. 1 作業概要</li> <li>3. 2 案件の抽出作業</li> <li>3. 3 入手した情報および分析の観点</li> </ul> </li> <li>4. PPHに関する分析結果             <ul style="list-style-type: none"> <li>4. 1 準備について</li> <li>4. 2 審査について</li> <li>4. 3 メリットについて</li> </ul> </li> <li>5. PPHの活用案             <ul style="list-style-type: none"> <li>5. 1 第2国での審査コスト削減</li> <li>5. 2 第2国での早期権利化</li> <li>5. 3 ライセンス／権利行使の際の有効性強化</li> <li>5. 4 社内出願管理方針の改定</li> <li>5. 5 PPH未利用企業による初めての利用</li> </ul> </li> <li>6. PPHの改善に関する提言</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6. 1 PPHプログラムの使い勝手の向上</li> <li>6. 2 各国特許制度・運用の調和への契機</li> <li>6. 3 PCTとの関連</li> <li>6. 4 情報公開</li> <li>7. おわりに</li> </ul> |
|--|--|

## 1. 特許審査ハイウェイ (PPH) とは

### 1. 1 概要および経緯

特許審査ハイウェイ (PPH: Patent Prosecution Highway) とは、第1国で特許可能と判断された出願について、所定の申し出により第2国の特許庁において早期審査を受けられる制度である。第2国特許庁での審査では、第1国特許庁における先行技術調査結果と審査結果が利用される。このため、第2国特許庁での審査の負担の軽減が図れるが、その一方で両

\* 2008年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

国間の審査の質の調和が重要となってくる。

PPHは、日米間では2006年7月から試行プログラムが開始され、2008年1月に本格運用に移行されている。2008年9月時点<sup>1)</sup>で、第1国を日本、第2国を米国としたPPHの利用累計件数は627件であり、これは試行開始1年後の2007年7月のおよそ120件から大幅に増加している。このことから、着実に企業の利用が定着していることが分かる(図1参照)。なお、同時点の米国から日本へのPPH申請件数は349件である。

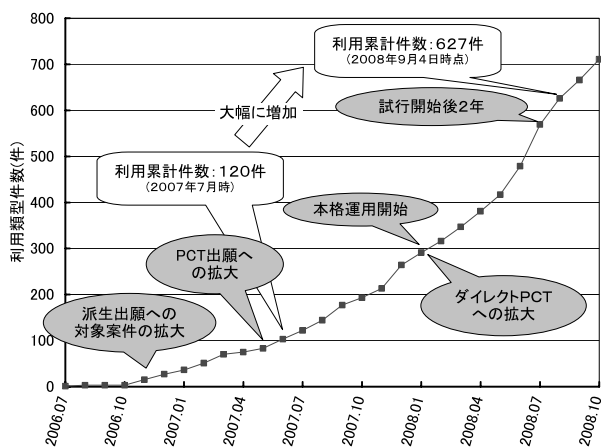


図1 PPH申請の推移累計 (日本→米国)

一方、PPHの国際的な動向として、日本は、対米国のルート以外にも、韓国、英国、ドイツ、デンマークというルートでの試行・本格運用を開始し、更にはカナダ、ロシア、豪州、EPOなど対象国の拡大を目指している。また、米国が、日本との試行以降、英国、カナダ、韓国、豪州、EPO、デンマークとの間で試行・本格運用を行っており、韓国が英国、カナダ、デンマークとの間で導入に向けた交渉を進めている。このようにPPHは、2007年度以降、各国間で積極的に導入されているが、先進国各国での多国間化に向けた導入も検討されており、国際的にも更なる利用の拡大と定着が期待されている。

## 1. 2 PPH利用要件

PPHを利用するための要件は、日米間PPHの場合、以下の通りである。

- 1) 第1国出願を優先権主張の基礎として第2国に出願していること (ダイレクトPCT出願の場合を含む)
- 2) 第1国出願が特許可能と判断されたクレームを有すること
- 3) 第2国出願のクレームの全てが、第1国で特許可能と判断されたクレームに十分に対応していること
- 4) 第2国で審査が行われていないこと

その他の各国への申請の要件は、各々に異なるため、特許庁サイト<sup>2)</sup>を参照されたい。

## 2. 2007年度アンケートについて

### 2.1 概要

以下、特許第1委員会第1小委員会が2007年8月に実施したアンケートについて概要を紹介する。尚、詳細については知財管理 第58巻 第2号(第686号)を参照されたい。

会員企業48社を対象にPPHの利用の有無を確認し、利用企業に対しては以下(1)、(2)などの項目について、また、未利用企業に対しては以下(3)、(4)の項目についてそれぞれアンケートを行った。

- (1) 利用して感じたメリット
- (2) 利用して感じたデメリット
- (3) どのような点に懸念があり利用していないのか
- (4) どの点が改善されたら利用するようになるか

### 2.2 結果

その結果、(1)については、米国出願(第2国出願)の早期権利化の実現や、米国における

通常の早期審査の厳しい申請要件（出願時に申請，PCTは対象外等）の緩和による利便性の向上，オフィスアクションの平均受信回数の低減によるコストダウン効果などが主な回答であった。また，(2)については，日本出願（第1国出願）の許可クレームに対応させる際に生じる米国出願（第2国出願）のクレーム修正などの手続きの負担や，米国出願（第2国出願）のクレームの権利範囲が狭くなる懸念，日本出願の審査における拒絶理由回数に応じて書類作成のコストが上昇する懸念などが主な回答であった。

一方，(3)については，そもそも利用のニーズ及び案件が無いことが主な理由であったが，その他にも手続きの煩雑さ，日米の審査レベル・判断基準の違いにより生じる弊害，さらには早期権利化の実現可能性，などを懸念した回答もあった。また，(4)については，制度の更なる柔軟化や手続きの簡易化，日米の審査レベル・判断基準の違いによる弊害の是正を望む回答などがあつた。総じて前回のアンケート実施時においては，未利用企業から，PPHを利用するメリット・デメリットが不明のため，積極的に採用できないという意見が多く寄せられた。

### 3. PPHに関する分析作業

#### 3.1 作業概要

今回の分析作業においても日米のPPHを対象とし，クレームドラフティングのハーモナイゼーション実現に向けた現状把握を目的に，クレーム記載形式，特許制度の相違により行われた補正の有無とその概要，PPH申請の「クレームが十分に対応」{4.1(1)に記載}要件の運用状況，および，拒絶理由の種類等について，日本→米国（第1国日本，第2国米国）と米国→日本（第1国米国，第2国日本）の両方のPPHの結果を比較分析した。また，2007年度

に実施したアンケート結果を受けて，PPHをより使い易くする方策，ひいては今後さらにハーモナイゼーションを進めるための課題を抽出する作業を行った。

#### 3.2 案件の抽出作業

日米PPHにおける比較対象案件の抽出に当たっては，上記比較を，第2国の出願から審査経過全体に亘って行うため，日本→米国，米国→日本ともに，第2国でも最終的に登録になっている案件から抽出した。その結果，日本→米国で55件（2008年5月迄の米国登録案件），米国→日本で72件（2008年6月迄の日本登録案件）を選出した。各案件における必要な情報は，米国特許は「PAIR」，日本特許は「IPDL」等により入手した。

#### 3.3 入手した情報および分析の観点

具体的に比較した情報は主に，

- ① 第1国における登録時のクレーム（米国登録クレームはその日本語訳）と，第2国における出願時，PPH申請時，および登録時のクレームとの項数や記載様式の比較
- ② PPH申請時の補正概要
- ③ PPH申請時に不受理があつた場合にその理由およびその後の出願人の対応
- ④ 第1国と第2国の拒絶理由における条文および引用文献の比較
- ⑤ 第2国で拒絶を受けた回数
- ⑥ 第2国の拒絶理由対応後の補正概要
- ⑦ PPH申請から登録査定までの期間
- ⑧ 第2国での登録率および一発登録率等である。また，日本→米国PPHにおける日本での早期審査の必要性を確認するため，
- ⑨ 日本での早期審査の有無

も調査した。これらの情報を，(A) PPH準備に係る情報

と (B) 審査に係る情報とに分けて整理した。そして、その結果を (C) PPHのメリットとして整理した。なお、表3、表4、表5、表7における日→米ルートについては、国際第2委員会による分析データを提供いただいた。

## 4. PPHに関する分析結果

### 4.1 準備について

#### (1) 日本における早期審査

日本特許庁における審査請求から審査着手までの平均期間は26ヶ月<sup>3)</sup>である。一方、USPTOにおける出願から審査着手までの平均期間は25.3ヶ月<sup>4)</sup>である。よって、日本出願での実務上最も典型的なケースであると考えられる、出願から3年経過する直前で審査請求するケースを想定すると、日本における出願から審査着手までの平均期間は、(3年+26ヶ月)となる。一方、日本出願の1年後にUS出願を行うと想定した場合に、USPTOでの審査着手までの平均期間は、日本出願から数えて(1年+25.3ヶ月)である。これでは、多くのケースで、米国での審査着手の方が日本での審査着手よりも早いことになる。外国関連案件であるという等の理由で、日本出願後3年より以前に日本で審査請求する場合でも、多くのケースで米国での審査着手の方が先になる可能性がある。

これでは、PPH申請の要件である「第2庁での審査が始まっていないこと」を満たさなくなる。よって、今回の分析を行うまでは、「日本→米国のPPHを利用するためには、日本で早期審査請求を行い、USPTOで審査着手されるよりも前に日本特許庁で許可可能の状態にしておく必要がある」という認識があった。

ところが、今回の分析では、日本特許庁で早期審査請求を行った件数は、55件中32件(率にして58%)であり、早期審査請求を行わず、通常の審査で早く権利化されたものであっても、

このPPHが利用できる場合が半分近くあることがわかった。

#### (2) クレーム対応させる作業

PPH申請が受理されるための要件の1つとして、「第2庁へPPH申請する際の全てのクレームが、第1庁で特許可能とされたクレームのいずれかと十分対応すること(クレームが十分に対応する)」がある。すなわち、第2国のクレームが第1国の許可クレームに十分に対応していれば、第2国でのPPH申請が受理される。実際に日本→米国でPPH申請された案件について、USPTOでPPH申請が受理されたかどうかを分析し、クレーム対応関係がどのように判断されたかを分析した。その結果を以下の表1に示す。

表1 USPTOにおけるPPH申請の受理状況

日→米 (計55件)		
①一度でPPH申請が受理された件数		45/55件
②一旦はPPH申請が却下された件数		10/55件
②の内訳	資料不足	2/10件
	「十分対応」の要件満たさず	8/10件

PPH申請が一度で受理された件については、日本での特許可能クレームの翻訳(直訳)とPPH申請クレームとを逐語厳格に対応させていると思われるケースがほとんどであった。

PPH申請が却下されたものの具体例としては以下の類型が挙げられる(件数は延べ)。いずれも指摘に応じた補正をすることによって申請が受理されている。

類型1: 5件

米国でのPPH申請時にクレーム構成要件の文言を変更した(文言消去含む)もの

類型2：2件

日本で特許可能と判断されたクレーム以外のクレームが米国クレームに存在するもの

類型3：2件

日本で許可された装置クレームに対応させて米国で方法クレームを追加したもの

類型1に関して実例を挙げると、限縮的な表現の変更（orをandに変更）があったものが申請却下されている。逆に、表現は変わっても本質的に変わらないと判断されたと思われるもの（例：any other → one or more）は受理されている。また、類型3に相当するケースで申請が受理されたものも存在することから、米国ではPPH申請手続きの審査にバラツキがあることがうかがえる。

一方、米国→日本ルートでは、「クレームが十分に対応する」の要件を満たさないとして申請が却下されたものは見当たらなかった。

以上のことから、現時点では、「クレームが十分に対応する」の実態が、ルートによって異なる傾向があることが示唆される。この点では、日本→米国のほうが厳しく、日本第1国出願が多い日本の出願人にとって不利な傾向がある。

### (3) 翻訳（OA、引例など）の作業負荷

PPHプログラムの試行開始時（2006年7月）には、日本→米国のPPH申請のために、以下の書類を提出する必要があった。

- 1) 日本特許庁が発行した全ての拒絶理由通知書のコピーと、それらの翻訳
- 2) 翻訳が正しい旨のステートメント
- 3) 日本特許庁により引用された文献のコピー
- 4) 日本で許可可能と判断されたクレームと、US出願クレームとの対応表

このうち、日本特許庁が発行した拒絶理由通知書のコピーは、ドシエ・アクセス・システムにより入手可能な場合には省略が許されたが、

この場合でも翻訳とステートメントは提出する必要があった。第1小委員会が2007年8月に実施したアンケートでは、こうしたコピーおよび翻訳の負担が大きいとして、PPHのデメリットと感じる意見があった。特に日本で複数回の拒絶理由通知が発せられた案件については、米国でのオフィスアクション回数が削減されるメリットが、日本の審査経過の翻訳などを準備する負担により相殺されてしまい、PPHのメリットが感じられなくなるという意見が多かった。

ところが2008年1月に本格施行が始まった際、全ての拒絶理由通知書のコピーではなく、最新の拒絶理由通知書についてのみコピー、翻訳およびステートメントを提出すればよいと条件が緩和されたため、現状ではPPH準備のための負担は、ほぼクレーム対応表の作成程度で済むようになった。今回、この観点では分析を行っていないが、PPH準備のための翻訳や引例のコピーなどの負担は減少していると考えられる。

なお参考までに、米国→日本でのPPH申請には、以下の書類を提出する必要がある。

- 1) 米国で許可可能と判断されたクレームのコピー
- 2) USPTOが発行した全てのオフィスアクションのコピー
- 3) USPTOにより引用された文献のコピー
- 4) 米国で許可可能と判断されたクレームと、日本出願クレームとの対応表

## 4.2 審査について

本節では、ルート（日本→米国、米国→日本）による審査の異同について述べる。

### (1) 引例の異同

表2は日米PPHにおける、同一引例の比率をまとめたものである。ここで、「引例が同一」とは、(a) 第2庁引例が第1庁引例と1つでも共通する場合、(b) 一方の庁の引例のファミ

表2 日米PPH審査における引例の異同

	日→米	米→日
同一引例の比率	29%	26%
母数（新規性、進歩性 拒絶を受けたもの）	16件	42件

リーが、他庁の引例に含まれる場合を指す。引例が同一である割合は3割程度であるが、両庁とも、相手国でサーチされた引例以外をサーチし、審査に利用している状況が考えられる。

### (2) 拒絶理由通知の回数

表3 日米PPH審査における拒絶理由通知の平均回数

PPH	日→米	米→日
拒絶理由通知の平均回数	0.5回	0.9回
全体	米国	日本
拒絶理由通知の平均回数	2.8回	1.2回

表3において、上段は日米間それぞれのPPH案件が、第2国で受信した拒絶理由通知の平均回数を示す。下段は、それぞれの国（左側：米国、右側：日本）における全出願について、拒絶理由通知の平均受信回数を比較のため示している<sup>5)</sup>。

日本→米国ルートでは、PPHを利用することによって、拒絶理由通知の回数が明らかに減っている。すなわち、これにより中間処理対応のコスト削減が相当程度期待できると考えられる。一方、米国→日本ルートでも、拒絶理由通知の回数は減っている。もともと日本では、拒絶理由通知が一度発せられた次は拒絶査定というケースが多く、2回目の（最後ではない）拒絶理由通知や、最後の拒絶理由通知が発せられるケースが比較的少ないことを考えれば、この程度

の減少であってもPPH申請により拒絶理由通知の回数が減るという効果はあるといえよう。

### (3) 登録率について

登録率、および、拒絶理由通知を受けることなく登録（以下、“一発登録”と示す）された登録率について述べる。

表4 日米間のPPH登録率および一発登録率

PPH	日→米	米→日
登録率	95%（*） (52/55)	70% (50/72)
一発登録率	56% (31/55)	14% (10/72)
全体	米国	日本
登録率	53%	49%

表4において、上段は日米間それぞれのPPH案件について、第2国での登録率を示す。下段は、それぞれの国（左側：米国、右側：日本）における全出願についての登録率を、比較のため示している<sup>6)</sup>。

日本→米国では、調査した55件のうち、一発登録されたものが31件、拒絶理由を通知されたが最終的に登録されたものが24件であった。すなわち日本→米国ルートでは、一発登録率は56%である。また、日本特許庁によると、日本→米国でPPH申請された案件全体の登録率は95%とのことである（上記表中の\*）。米国における全出願の登録率が53%であるので、PPHを利用すると登録率は上昇していることが分かる。米国における一発登録率はデータがなかったので、一発登録率については比較していない。

一方、米国→日本では、調査した72件のうち、一発登録されたものが10件、拒絶理由を通知されたが最終的に登録されたものが62件であった。すなわち米国→日本での一発登録率は14%

である。日本特許庁によると、米国→日本でPPH申請された案件全体の登録率は65～70%程度に落ち着くだろうとのことである。日本における全出願の登録率が49%であるので、こちらのルートでもPPHを利用すると登録率は上昇していることが分かる。なお、2007年度に日本で登録査定を受けた出願について一発登録率を調べたところ約18%であった<sup>7)</sup>。すなわち、米国→日本のPPHについては、一発登録率に関して顕著な相違は見られなかった。

#### (4) 拒絶条文

次に、それぞれの国で指摘された拒絶理由の条文について分析した結果を、以下の表5および表6に示す。何れのルートでも、第2国で拒絶理由通知を受けた案件（日本→米国：24件、米国→日本：62件）について、それぞれの条文の割合を示した。

日本→米国のルートで、101条違反を指摘された割合が高いが、これは日本で許可されたプ

ログラムクレームなどを、そのまま米国で審査に付したようなケースであった。PPHは、第1国で許可可能と判断されたクレームについて第2国で早期審査されるものであるが、あくまで第1国での調査結果・審査結果を第2国で利用するという制度であり、特許の相互承認制度ではないので、第2国における保護対象や発明のカテゴリーなどには注意する必要がある。

新規性に関する拒絶理由は、日本→米国では5割であるのに対して、米国→日本では約2割にとどまっている。逆に、進歩性に関する拒絶理由は、日本→米国では4割強であるのに対して、米国→日本では7割近い。

そして、日本→米国では、記載不備の指摘がなされたものは拒絶理由通知を受けた24件のうち12件であった。一方で米国→日本では、拒絶

表5 日本→米国PPH案件の拒絶条文

調査件数		55 件
一発登録の件数		31/55 件 (56%)
拒絶理由を通知された件数		24/55 件 (44%)
指摘された拒絶理由の条文	101 条	5/24 件 (21%)
	102 条	12/24 件 (50%)
	103 条	10/24 件 (42%)
	102 条 or 103 条	16/24 件 (67%)
	112 条	12/24 件 (50%)

表6 米国→日本PPH案件の拒絶条文

調査件数		72 件
一発登録の件数		10/72 件 (14%)
拒絶理由を通知された件数		62/72 件 (86%)
指摘された拒絶理由の条文	29 条 1 項柱書	5/62 件 (8%)
	29 条 1 項	12/62 件 (19%)
	29 条 2 項	42/62 件 (68%)
	29 条 1 項 or 29 条 2 項	42/62 件 (68%)
	36 条	44/62 件 (71%)
	37 条	2/62 件 (3%)
17 条の 2		3/62 件 (5%)

理由通知を受けた62件のうち44件について記載不備の指摘がなされている。

なお米国→日本では、拒絶理由通知を受けた62件のうち、単一性違反による拒絶を受けたものが2件、17条の2の拒絶理由を通知されたものが3件あり、この3件のうち2件は拒絶理由通知の2回目で、残り1件が拒絶理由通知の1回目で17条の2を適用されている。これらについては、米国には直接対応する条文が存在しないため、日本→米国ルートでの分析は行っていない。

#### (5) PPH申請から登録査定までの期間

表7 PPH審査期間

	日本→米国	米国→日本
平均	150日	205日
最短	34日	31日

表7はPPHの審査期間を〔日本→米国〕および、〔米国→日本〕の各ルートで比較したものである。日本→米国ルートは平均150日、米国→日本は平均205日と、いずれも通常の審査と比較し、大幅に短縮されている。PPHを試行開始するにあたって、日米両庁は、PPH申請から9ヶ月以内に審査着手することを合意事項として定めている。今回の分析結果より、最短・最長での日数にばらつきはあるものの、この合意事項に比べても十分に早く審査着手され、実際の許可／登録まで処理されていることが見てとれる。ただし両ルートとも、審査着手から登録までの期間が1年を越える案件も見受けられた。

### 4.3 メリットについて

#### (1) コスト

PPHを利用した場合には、日本→米国、米国→日本とも、利用しない場合に比べ、第2庁

での権利化までのOAの回数が少なくなっている。従って、PPHを利用した場合は、第2庁でのOAに係る費用が少なくなるというメリットが期待できそうである。

#### (2) 権利の質

PPHにおける審査では、日米間に少なからぬ傾向の違いが見られた。

日本→米国の場合、米国特許庁は日本の登録クレームと同一であれば、そのまま特許として認めるケースが多いが、米国→日本の場合、米国の登録クレームと同一であっても新たな引例によって拒絶されるケースが目立つ。従って、日本企業としては、日本の登録クレームが満足できるものであればPPHを利用することは非常に有効であるといえる。

#### (3) 早期権利化

米国の早期審査制度はハードルが高く、中でも出願時に早期審査の請願書を提出する必要がある。これは出願人にとって非常に使い勝手が悪い。つまり、米国出願時点で早期権利化の必要性がなかった出願については、後日早期権利化の必要性が生じた場合でも、早期審査制度は使えないことになる。この点、PPHを利用すれば早期に審査を受けられるためメリットは大きい。

また、別の点として現在、米国での審査がかなり遅くなっている分野があるようで、今回の分析案件の中にも特許期間の調整日数がかなり長いもの（例えば774日）が多く見受けられた。つまり、米国での審査が進んでおらず、かなり遅いと感じている案件を選択してPPHを利用することもメリットの一つといえる。

## 5. PPHの活用案

以上の分析を踏まえ、当小委員会で検討したPPHの活用案を以下にいくつか紹介する。



## 5. 1 第2国での審査コスト削減

まず、最も活用度の高いと考えられるのが第2国における審査コストの削減である。上記4.3(1)にて述べたように、日→米ルートでは米国におけるOAの回数が明らかに減っているため、これにかかる代理人費用が削減される。当然、OAに対応する手間も削減されるであろう。

## 5. 2 第2国での早期権利化

同様に活用度の高いと考えられるのが、第2国での早期権利化である。

米国、韓国等、PPHが使える第2国において自社特許権のライセンスや権利行使を考えている場合、第1国（日本）及び第2国出願が審査未着手であれば、PPHを早期権利化の手段として利用することができる。

最初に、日本出願において、ライセンスや権利行使に関わる対象技術をカバーするクレームのみに限定（分割出願）し、「外国関連出願」として早期審査を申請する。そして、日本で特許権を取得した後に、PPHを利用して第2国での特許権を早期に取得する。これにより、日本特許庁、また第2庁での審査待ちに阻害されることなく、タイムリーで効果的なライセンス交渉や権利行使の実現が期待される。

なお、日本出願において対象技術をカバーするクレームのみに限定する利点として、クレームを減縮することで日本における審査が円滑に進行することが予想される。特に、PPHを利用して米国特許権を取得し、権利行使を予定している場合に、日本の審査経過が米国での権利行使へ影響するおそれを最小限に食い止めることができると思われる。

また、昨今、日本企業の研究開発のグローバル化に伴い、米国や韓国等、外国の研究開発拠点や関係会社においてなされた発明を現地国に第1国出願する場合がある。このような発明に

ついて、第1国での出願が特許可能と判断された後に、第2国である日本においても早期に権利化したいと考えた場合、PPHを利用することも有用と考える。PPH利用により、従来の早期審査では必要であった「先行技術文献との対比説明」が不要になり、簡易な手続きで早期に権利化を図ることができる。

## 5. 3 ライセンス／権利行使の際の有効性強化

次に、日本特許権に基づくライセンスや権利行使を考えている場合、以下のような活用方法が考えられる。

日本出願に基づく第2国出願が審査未着手であれば、ライセンス交渉中の立場を強化するために、PPHを活用して第2庁による先行技術調査結果を早期に取得することが可能である。

特許権者たる我々は、ライセンス交渉や権利行使の前には、日本語文献のみならず、外国語文献の先行技術調査を実施した上で自社特許の有効性を確認する必要がある。また、たとえ日本特許権に基づくライセンスや権利行使活動であるとしても、第2国出願が審査継続中であると、第2国の結果が出るまで交渉を保留するような必要も生じうる。

このような場合、第2国出願が審査未着手であれば、第2国でPPHを利用して早期審査を申請することにより、少なくとも第2国で発行された特許文献等の調査結果が早期に得られると期待される。PPHの場合、第2庁であらためて先行技術調査が行われるが、表2に示したように米国では7割の新規な引例が示される。この調査結果を利用することにより、権利者の先行技術調査の負担を少なからず省くことができるとともに、PPH申請案件が第2国で許可されれば、第1国におけるライセンスや権利行使活動もより安全に進めることができると考えられる。

## 5. 4 社内出願管理方針の改定

次に、PPH対象案件を増やすための社内出願管理方針を提案する。

2008年4月より、JP-FIRSTが運用されている<sup>8)</sup>。この施策を活用することにより、第2国出願よりも先に日本出願を権利化し、第2国でのPPH対象案件を増やすことが可能である。

JP-FIRSTは、パリ優先権主張の基礎となる特許出願のうち、出願日から2年以内に審査請求されたものを、他の出願に優先して審査着手する施策である。審査着手は出願日から30月以内とすることが目標であるので、米国出願する際の平均的な形態（日本出願後、12月で米国出願し、審査待ち期間約2年を経て米国での審査）を想定すると、日本特許庁の審査着手が米国のそれよりも必ず早くなるということになる。

したがって、パリ優先権主張の基礎となる日本出願の審査請求を、出願日から2年以内に行うように出願管理方針を決めておけば、日本出願の審査結果を早期に入手することができる。そうすると、PPHを利用した第2国出願の早期権利化の選択肢が生まれることになる。当該出願は、外国へも出願していることから、社内的に重要出願であると判断されていることが窺える。この出願をJP-FIRST対象とすると、審査請求要否の判断期間が1年短くなるというデメリット（不要な審査請求によるムダ）はあるものの、早期権利化の選択肢ができるというメリットも生じる。このメリットを重要視するのであれば、社内の出願管理方針を改定することも有効ではないだろうか。

## 5. 5 PPH未利用企業による初めての利用

2007年度、当小委員会が実施したアンケートによれば、当時の未利用企業は、米国のクレームを拒絶理由通知への対応により減縮した日本の許可クレームに限定することのデメリットを

懸念している。

この懸念を回避するのであれば、日本の審査における一発登録案件についてのみ、PPHを利用するという実務フローを取り入れることが考えられる。この場合、第2国での早期審査手続きが緩和されるというメリットを受けことができ、日本の審査における一発登録案件に対してPPHを利用することになるので、PPHを利用するために米国のクレームを減縮するというデメリットも発生しない。また、出願時のクレームであるので、日米のクレームを十分に対応させる余分な作業が発生する可能性も少ない。この場合、PPHを利用できる案件は、米国において早期審査を利用する必要がある案件、かつ日本の審査における一発登録案件になるため、利用できるのは限られたごく一部の案件になると思われる。しかしながら、PPHを一切利用していないという企業においては、デメリットが少なく、メリットがある案件についてのみ利用するという実務フローを取り入れることから、PPHの有用性を確認することも一案として考えられる。

## 6. PPHの改善に関する提言

以上、PPH案件について日米双方向の案件を特定し、クレームドラフティングのハーモナイゼーション実現に向けた現状把握、さらに、PPHをより使い易くする方策、ひいては今後さらにハーモナイゼーションを進めるための課題を抽出する目的で分析を試みた。そして、これら分析結果から、当小委員会としていくつかの利用案を検討し提案した。

PPHは、いまだ始まって間もない制度ではあるものの、着実にユーザーの間に浸透し、利用が進んでいるものと考えられる。日米双方合わせた利用件数は日→米が627件、米→日が349件と一見少数であるが、図1で示したように、特に日→米のPPH利用件数は、時が進むにつれて

急速に立ち上がっている状況が見てとれる。たとえば、利用累計件数が100件に到達するまで、試行開始から約1年を要したのに対し、100件から200件に要した時間は約5ヶ月、200件から300件に要した時間は約3ヶ月、500件から600件に要した時間は約1ヶ月強と、利用のペースは明らかに加速されている。今後、PPHの使い勝手を改善することにより、このペースは一層加速されるものと考ええる。

以下、これまでの小委員会での分析や検討をもとに、PPHの改善に関していくつか提言を述べる。

## 6. 1 PPHプログラムの使い勝手の向上

2007年にアンケートを実施した際にも述べたが、制度利用に際しての手續の簡略化、柔軟化に関しては、引き続きご検討いただきたい。提出すべき書類のさらなる削減や、各国の要件の共通化、さらに、出願人の実務的なコスト削減につながる改善を望みたい。また、上述した内容と関連するが、第1国と第2国とのクレーム対応要件が緩和されれば、さらにPPHの使い勝手が向上すると考える。当面は柔軟な解釈に基づく運用をとりつつも、将来的には同一性要件の解釈を明確化することにより、出願人がクレーム同一性の範囲すなわち第2国でのPPH受理可能性を容易に予見できるようになれば、さらにPPHの利用が進むと考える。

## 6. 2 各国特許制度・運用の調和への契機

これも2007年のアンケート実施時と同様であるが、各国の審査レベル、判断基準の相違についても解消される様、引き続き各庁にて対応をお願いしたい。特に、PPHを利用することによって日米の出願人の間に権利化の容易さや権利範囲の広狭などで不公平が出ないように、各国の審査基準やルール等の統一に向けた取り組みを進めていただきたい。たとえば、表5（米国

の112条）と表6（日本の36条）とを比較すると、明細書の記載に関しては日本の方が厳しいような感触を受ける。しかし、このような日米の相違が浮き彫りになるのもPPH制度導入の結果であり、今後さらにデータが蓄積されることで、日米のハーモナイゼーションに役立つ議論がされることを期待する。

ただし、日本特許庁によれば、PPHプログラムにより、日米の審査官の相互理解は進んでいるとのことである。つまり、審査の実務者レベルで一種のハーモナイゼーションが進んでいるものと推察される。このような相互理解が進み、ゆくゆくはボトムアップで特許制度ハーモナイゼーションを推進する契機としても、PPHには大いに期待するものである。

## 6. 3 PCTとの関連

PPHが、第1国特許庁での調査、審査結果を利用して第2国特許庁における審査促進を図る制度であるならば、このような枠組みはPCTにも親和性があるものと考ええる。すなわち、第1国特許庁をPCTの国際調査と、第2国特許庁をPCT国内段階に移行した後の各国特許庁と置き換えれば、PPHのスキームはPCTでも利用できるものと考えられる。PPHとPCTとの融合が進めば、PPHの利用促進、また特許制度ハーモナイゼーションの双方に大きな進展が見込まれると思われる。各庁には、このような観点からもPPH/PCTの発展を模索していただきたい。

## 6. 4 情報公開

最後に、特許庁には、今後も引き続き各種の情報公開を行っていただくよう希望する。特にPPH制度のメリット、デメリットが分かるようなデータを提供していただければ、本制度の利用を検討している企業にとって助けとなる。

## 7. おわりに

以上、日米双方向におけるPPH案件を分析し、実態について考察をおこなった。本稿がPPH未利用企業にとってはPPH利用に向けた検討材料となれば、またPPH利用企業にとっても、さらなる活用形態の検討材料となれば幸いである。

なお、本稿は、2008年度特許第1委員会、第1小委員会の以下のメンバー、荘林啓（小委員長；リコー）、小野尋（小委員長補佐；トヨタテクニカルディベロップメント）、保坂明（小委員長補佐；エーザイ）、田中裕之（東レ）、市川憲司（YKK AP）、小川忠彦（NECエレクトロニクス）、高木豊（フジクラ）、橋本雅行（オリンパス）、深津信一（豊田自動織機）、佐藤光夫（本田技術研究所）、吉岡敦（セイコーエプソン）、谷口智子（旭硝子）、上賀俊（日立建機）、生平正幸（ヤフー）、伊藤晃浩（マキタ）、砂川辰則（日鉄技術情報センター）で作成した。

### 注 記

- 1) 2008年9月4日時点でのPPH申請累計件数（日本特許庁による）
- 2) 特許審査ハイウェイの概要について

特許庁HP「特許審査ハイウェイについて」

[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/patent\\_highway.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)

- 3) 「平成20年度知的財産権制度説明会（実務者向けテキスト）」より
- 4) 同上
- 5) 米国における拒絶理由通知の平均受信回数は一般的な値。日本における拒絶理由通知の平均受信回数は2007年度に登録査定を受けた案件を調査。
- 6) いずれも2006年。特許行政年次報告書（2008年）による。
- 7) PATOLISにて、拒絶理由条文コードを用いて抽出した。
- 8) 特許庁HP「優先権基礎出願の早期審査着手（JP-FIRST）の実施について」  
[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/jp\\_first.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/jp_first.htm)

### 参考文献

- ・知財管理 58巻2号 P.686（2008年）  
特許第1委員会第1小委員会「特許審査ハイウェイに関する利用実態調査および提言」
- ・審査期間について  
平成20年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト
- ・登録率について  
特許行政年次報告書（2008年）

（原稿受領日 2009年5月14日）