

特許出願・審査制度の戦略的利用について

特許第1委員会
第1小委員会*

抄 録 2006年度から、特許審査ハイウェイの利用実態を調査するとともに、利用状況について分析、活用案を提言してきた。2008年度に提言¹⁾したPCT国際調査結果を申請の基礎とする特許審査ハイウェイは、その試行（PCT-PPH）が実現し、2010年1月29日より試行が開始された。これにより、出願人にとって選択できるオプションが増え、特許出願・審査制度の選択の幅が拡大したことになる。しかしながら、制度の多様化・高度化は、出願人が各制度の特徴・利点・欠点等を十分に理解し、その上で適切な時期に適切な制度を利用しないと、制度利用の普及・促進の妨げとなりかねない。そこで、2009年度は、日本国特許庁を第1庁として更に第2庁（日本、米国、欧州、中国、韓国）へ出願を行うに際し、多様化した各種特許出願・審査制度のうち、早期審査、特許審査ハイウェイ、トライウェイ及び新ルートの特許出願・審査制度の各特徴を整理するとともに、複数の観点における各制度の優位性を比較・評価し、ユーザーにとって効果的な特許出願・審査制度の戦略的な利用について検討を行った。

目 次

1. はじめに
2. 特許出願・審査制度
 2. 1 検討対象とした特許出願・審査制度
 2. 2 各特許出願・審査制度の概要紹介
3. 制度比較
 3. 1 制度比較
 3. 2 各制度比較のまとめ
4. 提 言
 4. 1 目的別推奨出願ルート
 4. 2 PPHの有効活用の提案
 4. 3 今後のPPHに期待する事項
5. おわりに

1. はじめに

企業活動のグローバル化に伴い、諸外国への特許出願件数が増加している。また、企業活動といっても業種や企業ごとに状況が異なるため、それに応じて、権利化したい時期・重要視する地域・1件の出願の重みなどが異なる。更に、一企業の中であっても、個別案件の事情に

合わせた権利内容としたい、手間やコストを省きたいなど種々の要求が存在する。

一方、別の視点にたつと、ハーモナイゼーション推進の機運のもと、既存の出願・審査制度に加え、種々の出願・審査制度が実施又は提案されている。これらの制度は、利用が拡大しているものの、必ずしも広く認知されたとは言えない面がある。

そこで、代表的な出願・審査制度を整理するとともに、知財活動の基盤である出願権利化活動を効果的に行うにはどのようにしたらよいかを考えてみたい。

2. 特許出願・審査制度

2. 1 検討対象とした特許出願・審査制度

本検討では、パリルート、PCTルート

* 2009年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

ースに、早期審査、特許審査ハイウェイ、トライウェイ、新ルートに関し、その特徴を分析、検討した。

2.2 各特許出願・審査制度の概要紹介

(1) 早期審査

優先的な審査処理制度であり、その申請条件(要件)、申請者、費用などは、各国によって様々である。各国の早期審査・優先審査に関し、日本国特許庁が産業財産権制度各国比較調査研究の2005年度研究テーマの一つとして報告している¹⁾ので、特許庁ホームページ²⁾を参照されたい。

(2) 特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、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庁において早期審査が簡易な手続で受けられる制度である¹⁾。

PPH申請の主な要件は、以下の通りである。

- ・第1庁出願を優先権主張の基礎として、第2庁に出願していること。
- ・第1庁出願が特許可能と判断された請求項を有すること。
- ・第2庁出願の請求項の全てが、第1庁で特許可能と判断された請求項に十分に対応していること。
- ・第2庁で審査が行われていないこと。

(韓国などの一部の国では、この審査未着手要件不要)

更に、日本国特許庁は、PCT出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)プログラムを試行的に2010年1月29日から開始した³⁾。PCT-PPHは、特定の国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)や特定の国際予備審査機関が作成した国際予備審査報告(IPER)を利用して、早期審査を申請

することができるものである。

PCT-PPH申請の主な要件は、以下の通りである。

- ・国際調査機関の見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)又は国際予備審査報告(IPER)(以下、国際段階成果物と言う)のうち最新の書類において、特許性「有り」と示された請求項が存在すること。
- ・PCT-PPHの申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りとして示された請求項と十分に対応していること。
- ・PCT-PPHの申請を行う出願が、審査着手される前であること。

このPCT-PPHでは、日本国特許庁が国際段階成果物を作成(第1庁)し、同じ日本国特許庁へ移行する際(第2庁)にPPHを申請するといった使い方も可能である(現時点では欧州→欧州のみ例外的に認められていない)。

また、PPHは、2庁間の取り組みに限られたものではなく、その要件及び手続きを多国間で共通化するプルリPPH("pluri"-「多くの」)へと発展させる取り組みが各庁で行われている⁴⁾。

(3) トライウェイ

トライウェイ(Triway)は、日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁で構成される三極特許庁による2005年11月の会合において、米国特許商標庁から提唱されたものである⁵⁾。

その基本的概念は、三極特許庁のそれぞれ対応する特許出願の調査結果を一定の短期間で出願人及び三極特許庁に提示し、これらの調査結果を出願人及び三極特許庁が考慮することを可能とするものである。

その有効性を検証するために、2008年7月28日から、米国特許商標庁を第1庁出願とし、後にパリルートで欧州特許庁、及び日本国特許庁に出願される案件であって、各庁の特許請求の

範囲の記載が十分に対応しており、出願人が希望した案件を対象に試行された⁶⁾。なお、試行への参加受付は、既に終了している。

(4) 新ルート

日本国特許庁が提案し、三極特許庁会合において、直接出願ルート、PCTルートに続く、第三の特許出願ルートとして、議論されている制度であり、以下のような基本コンセプトに基づくものである⁷⁾。

- ・パリルートの出願について、第1庁での新ルート出願で第2庁にも出願したものと見なす。
- ・出願人には、第1庁でのサーチ・審査結果を基に第2庁での審査手続に入るべきか否かを検討する時間的猶予（出願日（優先日）から30ヶ月まで）が与えられる。
- ・第2庁は、第1庁のサーチ・審査結果を利用する。

日本国特許庁と米国特許商標庁は、現段階での法整備下で試行するため、模擬的な施行を2008年1月28日から行った。なお、試行への参加受付は、既に終了している。

3. 制度比較

3.1 制度比較

上述した各出願・審査制度を利用した際の利点、欠点及び推奨される出願の例について、表1にまとめた。

この比較表は、第1庁として日本に特許出願を行い、パリルートあるいはPCTルートを経て第2庁へ特許出願を行うことを前提とした場合の、かかる第2庁での利点、欠点及び推奨される出願の例である。なお、表1において、第2庁の出願国は、特に限定していない。

3.2 各制度比較のまとめ

(1) 早期審査

1) 利点・欠点

当然ながら、早期審査の利点は、手続き国で早期に権利化を図れることであり、欠点は、手続きのための手間を要する場合があることである。但し、欧州の手続きは、申請書1枚を提出するだけでよく、先行技術調査結果の添付も不要であるため、容易な手続きで申請可能である。

2) 国毎の留意点

米国において早期審査（Make Special）を利用するためには、特別な書面を出願時に提出する必要がある、途中から申請ができないことや、OA応答期限の延長が認められない等の厳しい要件が課せられる。

また、中国の早期審査は、国家、公共の利益が必要条件となっており、利用するための要件が非常に厳しいことから、利用された実績がほとんど無いと報告されている²⁾。

韓国においては、早期審査が存在しないが、優先審査を利用することにより早期に審査を開始させることができる²⁾。

一方、別途追加料金を課せられる国もあり、例えば、韓国では基本料として135,000ウォンがかかり、米国も申請理由にもよるが多くの\$130かかる。しかし、PPHが適用される出願については、通常の早期審査とは異なり、上述のような厳しい要件を課せられることなく、早期審査を受けることができる⁸⁾。

(2) PPH

1) 利点・欠点

PPHの利点は、第2庁での早期審査やOA発行回数の低減等が期待できることであり、欠点は、PPH申請時の第2庁における請求項を第1庁にて「特許可能と示された請求項」に対応させる必要があることである。この利点と欠点

表 1 各出願・審査制度の比較表

各種制度	利点	欠点	推奨される出願の例	第1庁の権利範囲に拘束されたくない出願
通常 ※1	・第1庁の出願状況によらず自由に補正可能 ・PCTルートの場合、第2庁への手続き前に第1庁によるサーチレポートが得られ、権利の予見性を判断できる	・パリールートの場 合、第2庁手続き前に、国際段階成果物や第1庁の審査結果を得ることができない	・他の制度を利用した場合と比べ、権利化時期のコントロールが困難	・早期権利化を希望しない出願 ・PCTルートの場合、第1庁のサーチ・審査結果を参酌して審査を行うため、比較的安定的な権利を得たい出願 ・各国で請求項の内容を変更したい出願 ・PCTルートの場合、サーチレポートの結果に応じて第2庁での権利化手続きの続行を再考したい出願
早期審査	・第1庁の審査結果を待たずに早期に審査が開始される	・第1庁の審査結果を待たずに早期に審査が開始される ・他のPPHに比べて締結国が多い ・コスト、OA回数 の低減が期待できる ・早期審査の手続きが簡易な場合と比べて早期審査扱いを享受できる	・早期権利化を希望する出願 ・手続きの手間・コストを厭わずに権利化を急ぐ出願	・PPHの申請を希望するも、制度上、PCT-PPHが利用できない出願(パブリックトや締結国の制約) ・従来型PPHより迅速に権利を取得したい出願
PPH ①従来型 PPH	・早期に審査が開始される ・コスト、OA回数 の低減が期待できる ・早期審査の手続きが簡易な場合と比べて早期審査扱いを享受できる	・PPH申請時の請求項を「特許可能」と示された請求項に対応させる必要がある ・PPH申請時に各種書面を第2庁に提出する必要がある	・第1庁あるいはサーチレポートで「特許可能」と示された請求項に満足できずの出願 ・コスト削減を図りたい出願(OA回数、早期審査と比較した申請手続き等)	・PPHの申請を希望するも、制度上、PCT-PPHが利用できない出願(パブリックトや締結国の制約) ・従来型PPHより迅速に権利を取得したい出願
②PCT-PPH ※2	・第1庁の審査結果(又は国際段階成果物)に基づき、権利の予見性を判断できる	・複数国へのPPH申請 ・手続きが簡易に行えることが期待される	・PCT出願に限定される ・従来型PPHに比べ締結国が少ない	・PPHを申請したい ・国が複数ある出願に ・適することが考えられる
③フルリPPH ※3	・第1庁の審査結果(又は国際段階成果物)に基づき、権利の予見性を判断できる	・三庁全てのサーチ等を踏まえた審査結果が得られるため、結果的に、権利の安定性を高められる ・三庁全てのサーチ・審査結果がほぼ同時期に得られる ・三庁のサーチ・審査結果を踏まえて、各国で個別の補正等を行うことができる	・第2庁での審査開始時期が、第1庁での審査終了後となる ・第2庁での審査開始時期が、第1庁での審査終了後となる ・三庁全てのサーチ等を踏まえた審査結果が得られるため、より瑕疵のない安定した権利を取得したい出願 ・1つのファミリー出願のOA対応あるいは各国における権利化期間の検討を一時期に完了することを希望する出願	・PPHを申請したい ・国が複数ある出願に ・適することが考えられる
トライウェイ ※4	・三庁全てのサーチ等を踏まえた審査結果が得られるため、結果的に、権利の安定性を高められる ・三庁全てのサーチ・審査結果がほぼ同時期に得られる ・三庁のサーチ・審査結果を踏まえて、各国で個別の補正等を行うことができる	・三庁全てのサーチ等を踏まえた審査結果が得られるため、結果的に、権利の安定性を高められる ・三庁全てのサーチ・審査結果がほぼ同時期に得られる ・三庁のサーチ・審査結果を踏まえて、各国で個別の補正等を行うことができる	・三庁全てのサーチ等を踏まえた審査結果が得られるため、より瑕疵のない安定した権利を取得したい出願 ・1つのファミリー出願のOA対応あるいは各国における権利化期間の検討を一時期に完了することを希望する出願	・PPHを申請したい ・国が複数ある出願に ・適することが考えられる
新ルート ※5	・第2庁への手続き前に第1庁によるサーチレポートが得られ、権利の予見性を判断できる	・第1庁のサーチ・審査結果を参酌して審査を行うため、権利化時期が比較的遅くなる	・第1庁のサーチ・審査結果を参酌して審査を行うため、権利化時期が比較的遅くなる	・サーチレポートの結果に応じて第2庁での権利化手続きの続行を再考したい出願

※1 早期審査・PPH・トライウェイ・新ルートを利用しない、通常の出願を前提としたもの

※2 2010.1.29より試行

※3 未試行

※4 試行参加の受付は終了している。今回の検討では、第1庁JPとしてトライウェイを利用できると仮定した(試行では第1庁USのみであった)

※5 試行参加の受付は終了している。今回の検討では、第1庁JP→第2庁USを前提としている

は、従来型のPPH、PCT-PPH、プブリPPHに共通するものである。

2) 国毎の留意点

日米間のPPHに関する各種統計は、豊富に存在している¹⁾。特に、日本→米国のPPHにおける第2庁（米国）での登録率が非常に高くなっていることは注目すべき点である。

一方、日本→米国におけるPPHが申請された出願は、承認後の請求項も日本で特許可能と判断された請求項に十分対応させる必要があり、OAを受けて補正する際には注意が必要である。

中国は、現状、日本との間でPPHに関する取り決めを締結していないため、日本から中国への出願に対してはPPHを利用できない。

欧州においては、2010年1月から、日本との間でPPHの試行が開始され、試行開始後に欧州特許庁に出願されたものについて、PPHを申請できる。日本→欧州のPPHが申請された出願は、PPH申請が承認されると、PACEプログラムの下で早期に審査着手される^{8), 9)}。

韓国では、PPHが申請された出願は、優先審査の対象として扱われる¹⁰⁾。

(3) トライウェイ

トライウェイは三極特許庁全てのサーチ等を踏まえた審査結果が得られるため、権利の安定性が高くなることが利点であり、各国での権利化の時期が遅くなることが欠点である。

(4) 新ルート

新ルートは、PCTルートと同様に第1庁のサーチレポートが出願人に対し提供されることが利点であり、第2庁での権利化の時期が比較的遅くなることが欠点である。

(5) パリとPCTの相違

PPHや早期審査の対象となる出願がパリ出

願であってもPCT出願であっても、PPHや早期審査の利点や欠点は、基本的に同じとなる。

但し、PPHの対象をPCT出願にした場合のみ、PCT-PPHを利用できる。

4. 提 言

4. 1 目的別の推奨出願ルート

上述の制度比較を踏まえて、出願人にとって、より重要と考えられる「早期権利化」と「権利の安定性」を重視した出願ルートを検討した。

4. 1. 1 早期権利化を重視した出願ルート

(1) 各国の早期審査を利用

上述したように、早期審査制度（又は優先審査制度）が存在する国においては、これを利用することで、早期権利化を図ることができる。PPHとは異なり、他庁の審査とは独立して早期審査をかけることができるのがメリットである。

(2) PCT19条補正、34条補正を有効活用したファミリー全体としての早期権利化

出願国数が多い場合、PCTでの19条補正、34条補正を有効活用し、各国移行前にできるだけ権利化可能な請求項に補正しておくことで、各国移行後のOAの回数が減少することが期待でき、ファミリー全体として早期権利化を狙えると期待できる。

例えば、PCTの国際調査報告及び見解書において、特許可能と判断された請求項が無い場合、又は、特許可能と判断された請求項が従属項であって権利範囲が狭いと考えられる場合、①国際調査報告から2ヶ月又は優先日から16ヶ月の遅い方までに、19条補正を行い、特許性を有するように特許請求の範囲を補正した後、各国へ移行する方法、②また、優先日から22ヶ月内（又は国際調査報告書の送付日から3ヶ月内

のいずれか遅い方)に国際予備審査請求を行い、通知される国際予備審査機関の見解書の内容が否定的な場合に、34条補正を行い、特許性等を有するように特許請求の範囲及び明細書等を補正し、その後送付される国際予備審査報告の内容を肯定的なものに変えるようにしてから、各国移行する方法、③更には、国際予備審査報告の内容が未だ否定的な場合に、その内容に鑑みて各国移行時に適宜補正する方法等を行うことが考えられる。

国による違いや代理人費用にもよるが、各国移行後のOA費用に比べて、19条補正や国際予備審査に要する費用の方が安くなる場合が多いと考えられ、上記手法はコスト面でも有効な可能性がある。特に複数国に移行してOA対応した場合は、より有効性が高いと考えられる。

また、特に中国は、早期審査(優先審査)制度の活用が実質的に困難と考えられ、PPHも現状申請できないことから、本方法活用の有効性は高いと思われる。

(3) PPHを利用(第2庁での早期権利化)

PPHでは第1庁で特許可能と判断された発明について出願人の申請により第2庁で早期に審査が受けられるため、早期権利化が図れる。なお、詳細については後述の4.2節を参照されたい。

(4) PCT-PPHを利用(第2庁及び日本での早期権利化)

PCT-PPHでは第1庁の審査結果を待たずに国際段階成果物に基づいて早期に申請可能であるため、出願人にとって早期権利化の有効なルートと考えられる。なお、詳細については後述の4.2節を参照されたい。

(5) 外国出願を利用した日本での簡易的な早期権利化(早期審査請求不要)

1) 「JP-FIRST¹¹⁾」の利用(パリルート)

「JP-FIRST」の要求条件を満たすことで、早期審査を請求すること無く、早期に審査着手される。そのため、早期審査の請求時に必要な事情説明書等の提出が不要となる。また、審査請求から数ヶ月後にFAが届くケースも確認されていることから、実態は上記目標よりも早く着手されている可能性もあり、簡易的な早期権利化の1手段として有効と考えられる。

2) PCT出願における「先の国内出願の調査結果の利用請求¹²⁾」の利用

本制度は、国際調査の開始前又は同時に、国内出願の審査を開始できる場合(出願人としては、優先権基礎出願の審査請求をPCT出願時まで完了すれば間に合うことが多いとの意見がある)、早期審査請求しなくても優先的に国内審査され、国際調査報告結果が届く前にFAが届くため、簡易的な早期権利化の1手段として有効と考えられる。

(6) 中国での早期権利化へ向けてのルート

中国への早期権利化の手段は限られるが、上述の(2)の方法の利用の他、以下の手段が提案されている¹³⁾。「①中国では、公開後にしか実体審査を始めないので、早期公開により実体審査の時期を早めることで、多少の早期権利化が期待できる。例えば、PCTルートで日本出願に基づく優先権を主張して中国へ出願する場合は、早期に中国国内移行し、PCT23条に基づく宣言をして、早期の国内公表に同意することにより、実体審査を早めることができる。但し、その後の審査は通常通りであるため、効果は限られていると考えられる。②また、発明の内容が、物品の形状や構造若しくはそれらの組み合わせの技術の場合は、実用新案と特許を同日に出願する方法がある。中国では、実用新案

は無審査主義を採用しているため、出願後1年程度で実用新案権が得られ、早期に権利行使することができる。その後、特許の方が審査されて、特許権が得られた際に、実用新案権を放棄すればよい。中国では、実用新案権に基づく権利行使の際、権利者は、日本のような相当な注意の義務や、損害賠償責任を負わないので、実用新案の利用価値は高いと考えられる。」

また、実際に実用新案権を権利行使できた日本企業の例も発生しており¹⁴⁾、上記手段の有効性は高いと考えられる。

4. 1. 2 権利の安定性を重視した出願ルート

(1) トライウェイ活用

トライウェイでは三極特許庁でのサーチ結果(審査結果)を踏まえて、各庁での審査が行われるため、トライウェイを利用して登録となった特許は一般的に権利の安定性が高いと考えられる。従って、出願人としては権利行使を前提とする出願にこのトライウェイを選択することにより瑕疵のないより安定した権利を取得することができると考えられる。

(2) PCT英語出願で国際調査機関にEPを指定

PCT英語出願を行って国際調査機関(及び国際予備調査機関)として欧州特許庁を選択し、且つ日本の自己指定を解除することで、基礎となる日本の出願は、日本国特許庁で日本語文献を主として審査され¹⁵⁾、PCTの国際調査(及び国際予備審査)は、欧州特許庁で英語文献を主としてサーチ等される。これにより、より広範囲な調査を受けるため、それらの調査された先行技術に鑑みて、特許性を有すると判断される発明は、より権利の安定性が高いものと考えられる。更にまた、基礎となる日本の出願を、早期審査請求又は上述の「先の国内出願の調査結果の利用請求」を行って、他の各国への移行時

までに審査が行われるように管理することで、各国移行時の特許性の判断がより確実となり、より有効に活用できると考えられる。

4. 2 PPHの有効活用の提案

4. 2. 1 従来型PPHについて

(1) 第2国でのライセンスや権利行使の対象が明確な場合の活用¹⁾

日本で対象技術をカバーする請求項のみに限定(分割出願等)して早期に特許権を取得した後に、PPHを利用して第2庁での特許権を早期取得する。これにより、タイムリー且つ効果的なライセンス交渉や権利行使を図ることが期待できる。

分割出願とした場合は、残りの請求項はじっくりと権利化に取り組むことができる。

(2) 外国語文献の先行技術調査として活用
権利行使の際などで、特許権の有効性確認のための外国語文献の先行技術調査が必要な場合、PPHの第2庁審査結果を利用することで早期に先行技術調査結果を取得することができる。(米国では7割の新規引例が示されている[同一引例が3割弱¹⁾])

(3) PPH利用において特に有効な案件について(一発登録案件の活用メリット)

日本の審査における一発登録案件についてPPHを利用すれば、次の3点で有用と考えられる。

①特許請求の範囲を減縮するデメリットが発生しない。

②出願時の請求項のままであるため、PPH申請時に改めて請求項を日本の許可された請求項と十分に対応させる余分な作業が発生しない。

③日本でのOAが無いため、OA資料の添付が不要。

4. 2. 2 PCT-PPHについて

(1) 従来型PPHと同様の活用方法

PCT-PPHにおいてもPCT-PPH導入以前のPPH（従来型PPH）で示した活用方法は、全て利用可能と考えられる。この場合において、従来型PPHでの一発登録案件は、PCT-PPHでの国際調査結果（国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告）で全ての請求項に対して特許性有りと判断された案件と読み替えることができる。

(2) より迅速な権利化狙い

国際公開前に提示された国際調査機関の見解書に特許性有りとされた請求項がある場合には、出願人がその特許性有りとされた請求項に満足できるか否かにより、以下の対応を図ることで迅速な権利化を狙うことができる。

1) 特許性有りの請求項に満足できる場合

国際調査機関の見解書に特許性有りとされた請求項に限定して、必要各国に移行してPPH申請をし、権利化を図る。

2) 特許性有りの請求項に満足できない場合

①出願人が満足でき且つ国際調査機関の見解書での特許性無しの判断を覆せるようなPCT19条補正と国際予備審査請求（適宜34条補正）を行い、得られた国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告において、特許性有りと判断された請求項にて、必要各国に早期に移行してPPHを申請し、日本を含めて早期権利化を図る。

②出願人が満足する権利範囲全てを一度に権利化することが困難であっても、早期に権利行使したい移行国がある場合には、上述の従来型PPHと同様に、特許性有りとされた請求項で国内移行し、残りの特許性なしと判断されたが権利行使に利用したい請求項については別途分割出願で対応することで、その対象範囲が限定されるものであっても権利行使可能な請求項の

早期権利化を図る。

3) 更なる迅速権利化

更に迅速な権利化を図りたい場合は、①PCT-PPHと各国への早期移行を併用する、あるいは、②PCT-PPHと上述の「先の国内出願の調査結果の利用請求」を併用することができる。

(3) 請求項の対応について

PCT出願における指定国によっては、発明の自社・他社の実施形態（例えば、生産なのか、販売だけなのか等）が異なり、ある国では装置請求項のみで十分だが、また別の国では広く権利範囲をカバーするためにカテゴリの異なる請求項（例えば制御装置、制御方法、制御方法を記憶した媒体等）を作成する必要がある場合がある。このような場合には、予めPPH申請時の「請求項の対応」を意識して、PCT段階で特許性有りの請求項が第2の庁で必要な請求項に合うよう意識して準備、対応することが必要である。

4. 3 今後のPPHに期待する事項

(1) 手続き・要件に関して

手続きの簡略化や要件の共通化については、各国間にて引き続き検討いただきたい事項である。例えば上述のとおり、PPH申請承認後の請求項の対応関係について日本・欧州では制限がないのに対して、米国では申請承認後も第1庁にて「特許可能と示された請求項」と十分に対応しなければならず、また補正の度に請求項対応表を提出する必要がある、PPH申請後の取扱いは各庁でばらつきがある。

各国における要件の共通化を図り、提出すべき書類を更に削減することが今後の利用拡大につながると考えられる。

(2) 権利範囲の取扱いに関して

登録になった権利範囲の解釈は各国の判断に任されるが、PPHという制度を利用することで、第2庁での権利範囲の解釈や権利行使に不利となるような運用が為されないこと、あるいは、具体的にどのような場合に不利な取扱いが為されるのか、各国特許庁から積極的かつ明確な説明がほしい。

特に米国では他国にはない特有の制度（IDSやベストモード）が存在し、出願人の立場からするとPPHを利用して登録された請求項に関して権利行使に懸念を抱く場合があり、重要な出願案件であるほど制度の利用に慎重にならざるを得ないという不安もある。

出願人としてはPPHの制度を利用した簡易な早期権利化は望ましいが、PPHの利用促進を考慮すると、各国特許庁から権利範囲の取扱いに関しての積極的な情報開示が必要であると考ええる。

(3) プルリPPHに関して

様式の共通化に止まらず¹⁶⁾、1つの申請手続きで他国での申請手続きが不要となるような制度設計になることを望む。更には、各国で申請手続きに必要な要件の共通化までの検討が期待される（上述の4.3(1)等）。

(4) PCT-PPHに関して

1) PCT-PPHは歓迎

PCT出願は日本の出願人にとってグローバルな出願展開をする比較的重要な案件での利用が多く、また、例えば4～5カ国以上の複数国への出願にはその手続き費用面でも有用である。

このPCT出願において、特許性有りとなったものについてPPHの申請が可能になったことから、その権利範囲に満足がいくものであれば、早期権利化には非常に有効であり、今回のPCTでのPPHへの移行可能となったことは大

歓迎される取り組みである。

2) PCT-PPH利用件数の増加に伴うハーモナイゼーションの更なる推進

今後、グローバルな出願展開を狙うPCT出願の中で、PCT-PPHの利用が進むことで、例えば、審査結果がPCT段階と第2庁となる各国特許庁によって相違する事例や、異議制度のある欧州が第2庁の場合に、審査で検討された先行技術以外の先行技術に基づく異議申立により、PCT段階で特許性有りとされた請求項が拒絶される事例が発生することが想定される。そのような事例を各国特許庁間にて比較検討し、今後の調査、審査に十分にフィードバックすることで、調査・審査の質の向上に役立てて頂くことを期待する。このような比較検討が進むことで、各国特許庁間における相違が、調査に起因するものであるのか、審査の運用あるいは法令に起因するものであるのかが明らかになり、課題が共有化され、調査・審査のハーモナイゼーションを進める上で、大いに役立つものと考えられる。

今後、審査結果の各国特許庁による相違の分析等が進んでいくと仮定した中で、少し飛躍して望むとすれば、例えば、技術の発展が著しい技術分野においては、PCT段階で特許性有りとなった請求項については、第2庁では審査せずに許可可能とすることも一案である。更にはその後は、異議期間を設定するなど、公衆の審査にゆだねることも選択肢の一つである。この場合、業界の真の技術レベルをもった同業者が積極的に審査に参加し、同業者が特許性判断のレベルを作り、質の高い審査結果を維持することで、些末な権利が無くなり、ユーザーとして不必要な係争や他社特許の調査工数が削減されることが期待される。また、第2庁での審査負荷も軽減されてワークシェアに繋がる。そのようなユーザー視点をもって特許制度のハーモナイゼーションが進められることを望む。

(5) 各制度の利用拡大のために

PPHの利用拡大のためには、今後も特許庁からユーザーに対し各種の情報提供を行っていただくよう希望する。例えば、PPHの活用ノウハウ¹⁷⁾などは利用拡大に繋がる情報であり、これからも各種情報を提供していただくことを期待する。

5. おわりに

以上、日本から各国へ出願する際に利用可能な特許出願・審査制度に関し、各種制度を紹介し、更には出願人の立場からの実務面での留意点と今後の検討事項について考察した。

経済活動のグローバル化が急激に進む中、各国協力のもと特許出願・審査制度のグローバル化も急激な発展を続けている。

特にPPHに関しては、2006年7月から開始された日米間での試行段階から現在に至るまでの間、PPHの参加国が増加し続けると共に、ユーザーの要望などを汲み取った形でPPHの利便性が向上しており、今後もプルリPPHなどの更なる進化によりグローバルな経済活動を支える重要な特許制度の1つであり続けるものと思われる。

一方、各国の審査段階における制度の違いは、出願・審査制度の各国調和が進んだ場合にも、審査段階では取扱いが異なるものとなる可能性を生み、複数の国に対し同じ出願・審査制度を利用した場合であっても、各国の審査段階の運用を意識して異なる対応を迫られる可能性がある。

そうした中で、「多様化した各種特許制度の把握」ならびに「最適な出願・審査制度の選択」の重要性は、今後更に高まるものと思われるが、本稿がその際の一助となれば幸いである。

なお、本稿は、2009年度特許第1委員会第1小委員会、長池将幸(小委員長；いすゞ自動車)、谷口智子(小委員長補佐；旭硝子)、市川憲司

(YKK AP)、小川忠彦(ルネサス エレクトロニクス)、佐藤光夫(本田技研工業)、砂川辰則(日鉄技術情報センター)、生形泰久(住友大阪セメント)、大作新吾(KIMOTO(きもと))、梶田邦之(NTTドコモ)、五木田尚久(東芝テック)、佐藤有沙(エーザイ)、中森元央(カシオ計算機)で作成した。

注 記

- 1) 「日米特許審査ハイウェイ案件についての分析及び考察」, 知財管理, vol.59, No.8, pp.933-944 (2009)
- 2) 17年度研究テーマ(2) 各国の早期審査・優先審査に関する調査研究報告書, 日本国特許庁HP, 「産業財産権制度各国比較調査研究報告書について」, http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushinchousa/zaisanken_kouhyou.htm
- 3) 日本国特許庁HP, 「PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイについて」, http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/pct.htm
- 4) 日本国特許庁HP, 「多国間特許審査ハイウェイ会合の結果について」, <http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/takokukanhighway-kekka.htm>
- 5) 日米欧三極特許庁, トライウェイ試行開始へ, 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)HP, 「欧州知的財産ニュース」, 2008年7~8月号(Vol.27), <http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/>
- 6) 日本国特許庁HP, 「トライウェイ試行について」, http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/triway.htm
- 7) 19年度研究テーマ(3) 新ルート実現に向けた制度・運用の調査研究報告書, 日本国特許庁HP, 「産業財産権制度各国比較調査研究報告書について」, http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushinchousa/zaisanken_kouhyou.htm
- 8) 日本国特許庁HP, 「PCT国際段階成果物を利用

- したPPH (PCT-PPH) ガイドライン (要件と手続の詳細)],
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/pct.htm
- 9) 「PACEプログラム」とは、早期審査・早期調査を要求するための請求手続 (Program for accelerated prosecution of European patent applications) をいう。
PACEプログラムが適用されると、当該請求手続が受理された日から3ヶ月以内 (努力目標) に最初の審査レポートが発行される。
日本国特許庁HP, 「日本国出願の国内段階審査結果を利用したPPHガイドライン (要件と手続の詳細)],
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_epo/nihongo.htm
- 10) 日本国特許庁HP, 「韓-日両国間審査結果相互活用のための特許審査ハイウェイによる優先審査申請手続き」,
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/nikkan_highway_program.htm
- 11) “優先権基礎出願の早期審査着手” 2008年4月から運用され、パリ優先権主張の基礎となる国内出願において、出願日から2年以内に審査請求されたものを、優先的に審査着手する施策。審査請求と出願公開のいずれか遅い方の日から原則6ヶ月以内に審査着手を行い、審査着手は出願日から30月を超えないもの。PCT出願は対象外。日本国特許庁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
- 12) 「先の国内出願の調査結果の利用請求」の利用とは、先の出願 (基礎出願等) の審査の結果等の相当部分を利用できる場合に国際調査手数料の一部を返還する制度であり、PCT出願では、一定条件を満たすことで、JP-FIRSTと同様に、早期審査を請求せずとも、早期に審査着手される。そのため、早期審査に関わる事情説明書等の提出が不要となる。必要な手続は、①国際出願の願書の第VII欄への先の国内出願の情報の記載、②先の国内出願の出願審査請求、③日本国の指定の除外又は取下げ等の手続 (先の国内出願が、優先権主張の基礎出願の場合) だけであり、簡易的である上、調査手数料97,000円のうち41,000円が返還されて、コストメリットもある。日本国特許庁HP, 「国際調査手数料の一部返還について」,
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/researching_fee_return.htm
- 13) 「日本特許実務から見る中国特許制度及び実務」, 特技懇, 248号, pp.61-74 (2008)
- 14) 「スクリーン装置実用新型特許権侵害事件」北京市高級人民法院2009年3月18日判決
- 15) 日本国特許庁においては外国語文献も引例の対象となっているが、結果としては技術分野にもよるが、日本語文献が主体となっている可能性がある。
- 16) The Patent Prosecution Highway (PPH) Portal Web Siteにて、各国の申請書を同一の入力画面で作成できるツールを提供している。
http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/ppph-portal/pphform/input_form.cgi
のRequest Formsにて“Common Drafting Tool for PPH Request Form”参照
- 17) 日本国特許庁HP, 「特許審査ハイウェイ活用のために」,
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

(原稿受領日 2010年8月3日)