

特許審査ハイウェイ —その最新動向と今後の展望—

● 特許庁 特許審査第一部 調整課 審査企画室 上嶋 裕樹・松浦安紀子

1. はじめに

近年の市場のグローバル化、知的財産の重要性の高まり、オープンイノベーションの進展を背景として、安定した特許の権利をより多くの国々で迅速に確保すべく、世界的な特許出願件数が急増しています。このような状況に対処するため、世界各国の特許庁が積極的に推し進めている取組の1つが特許審査の国際的なワークシェアリングです。また、グローバルな市場を相手に活躍する出願人の観点からは、海外での権利取得を支援する施策の重要性も増してきております。

本記事では特許審査の国際的なワークシェアリングの1つであると同時に、出願人が海外で早期に安定した権利を取得するための施策でもある特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway; PPH) の現状を最新の統計情報を含めて紹介するとともに、PPHが特許庁と出願人それぞれにもたらす効果について考察します。さらに、本年9月に開催された第2回多国間特許審査ハイウェイ長官会合での論点と成果を踏まえ、今後のPPHに関する実務面での改善の方向性について解説します。なお、本稿で示される見解は、筆者の私見を含んでいることにご留意下さい。

2. PPHとは

2.1 PPHの制度概要

● 既にPPHという施策の思想や効果、またその利用

方法については様々な機会を通じて紹介され、ご存じの方も多いかと思われますが、現状を紹介するにあたり改めてPPHの概要を簡単にご説明します。

2006年7月の日米間での試行プログラム開始に端を発するPPHの歴史は、本年7月で、開始から3年を迎えました。特許制度の歴史の長ささに比べればまだまだ浅い歴史にすぎないかもしれませんが、この短期間にPPHの申請件数は着実に増加を続け、PPHネットワークが世界的な広がりを見せていることから、PPHの取組が順調に進展していることが分かります (3. PPHの広がり と申請件数 参照)。

PPHは、第一庁 (最初に出願した特許庁) 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、第二庁 (第一庁のあとに出願した特許庁) 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であり、二国間での合意に基づき、二国間で双方向に実施されます。第二庁においては、第一庁での審査結果全てを参照することで、第一庁においてなされた審査を有効に活用し、重複作業を排除できることから、特許審査のワークシェアリングが実現し、早期に安定した権利を付与することが可能となります。

PPH申請の対象となる出願の要件は、二国間の合意内容により若干異なりますが、多くのプログラムにおいてほぼ共通しています。

具体的に、以下の3つの要件を満たす出願は、多くのPPHプログラムにおいてPPHを申請することができます。

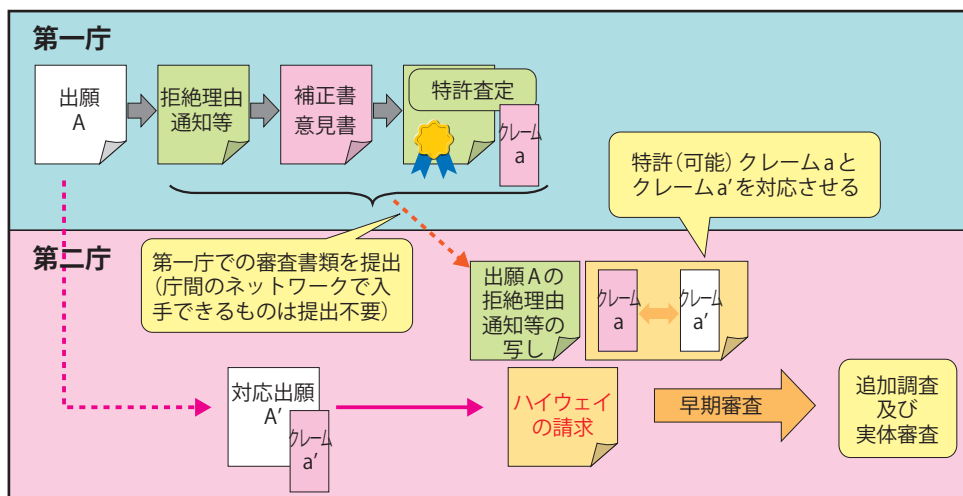


図1 PPHの概要

(1) 第二庁出願が第一庁出願に基づきパリ条約上の優先権を主張している。

第一庁出願に基づきパリ条約上の優先権を主張している出願は、PPHプログラム開始当初からPPH申請の対象とされています。これ以外の出願で対象となり得るものとしては、いわゆるダイレクトPCT出願（優先権主張を伴わないPCT出願）の国内段階出願が挙げられます。現在多くのPPHプログラムは、ダイレクトPCT出願の国内段階出願を対象として扱っておりますが、PPHにおけるPCT出願の扱いについては、PPHとPCTとの関係に対する各国の考え方の違いにより差異があり、今後、標準化が求められる要件の1つとなっております。

(2) 第一庁出願の少なくとも1つの請求項について特許可能との判断がなされている。

第一庁で出願された請求項に対する特許可能（特許要件を満たす）との判断はPPHの根幹をなすものと言えます。この特許可能と判断された請求項に基づいて、次の(3)にある請求項の対応関係が規定されます。

(3) 第二庁出願の全ての請求項が、対応する第一庁出願で特許可能と判断された請求項のいずれかと十分に対応している。

PPHは、第一庁の審査結果を第二庁で有効に利用

するためのワークシェアリングの仕組みであることから、上記(2)にある第一庁で特許可能と判断された請求項と、PPH申請を行う出願の請求項との間に一定の対応関係がなければなりません。「請求項が十分に対応している (sufficiently correspond)」とは、第二庁出願の請求項が、第一庁出願において特許可能とされた請求項のいずれかと同一又は類似の範囲を有し、差異は翻訳や請求項の形式（独立項か従属項かなど）のみによるものである場合か、第二庁出願の請求項が、第一庁出願において特許可能とされた請求項のいずれかより狭い範囲を有する場合をいいます。

2.2 PPHの利点

審査処理のワークシェアリングとしてのPPHには、特許庁間で重複する審査負担を軽減し、審査処理を迅速化するという効果があります。このような、特許庁の審査官にとってのPPHの利点をまとめると次の3点となります。

○拒絶理由の通知回数が少なくなる

第一庁で通知された拒絶理由は、PPH申請時には既に解消しているはずであり、原則的には同じ拒絶理由を第二庁において通知する必要がないため、第二庁が通知すべき拒絶理由通知の回数は減少すると考えら

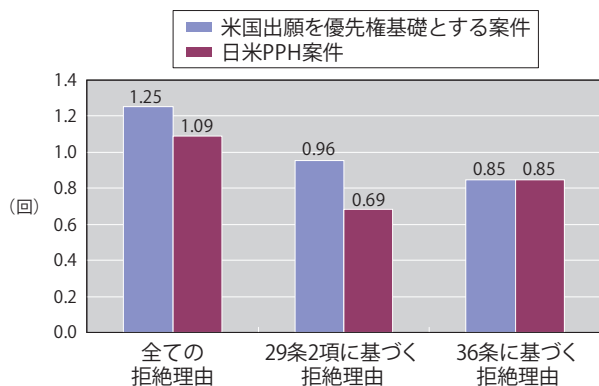


図2 日米PPH案件の拒絶理由通知回数(2008年度)

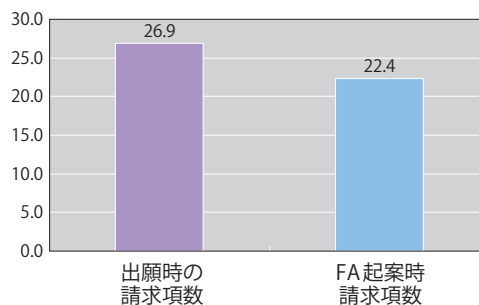


図3 日米PPH案件の請求項数

れます。実際、米国から日本に申請されたPPH案件について最終処分までにJPO審査官から通知された拒絶理由通知の回数を調べてみたところ、平均1.09回となっており、米国出願を優先権基礎とする通常の外国案件の拒絶理由通知回数(平均1.25回)より少ないことが分かりました(図2参照)。

○審査すべき請求項数が少なくなる

第二庁でPPHの申請がなされるときに、第二庁の請求項は第一庁で特許可能と判断された請求項のみに対応するよう補正されますので、出願時と比較し請求項数は少なくなる傾向があります。米国から日本に申請されたPPH案件について調査した結果、PPH申請がなされなかった場合、出願時の請求項が補正されなければ平均26.9項の請求項について審査を行うところ、PPH申請とともに補正がなされることで審査すべき請求項数は平均22.4項まで減少しています(図3参照)。

○サーチの範囲を限定できる

上記した請求項数の減少とも関連しますが、一般的には、第一庁で審査され、最終的に特許可能との判断がなされるまでの過程において、請求項の内容は厳選され、特許を請求する範囲は減縮される傾向があります。したがって、当初の請求項と比較すると、サーチすべき範囲が狭くすむ場合が多くなります。

さらに、PPH案件は第一庁の審査を経ているため、既に第一庁で一定のサーチが行われています。たとえ

ば、米国からのPPH案件は、既に米国での審査を経ているため、少なくとも米国特許文献や英語文献については、米国にて一定のサーチが完了しているものと推定されます。その場合、日本の審査官は、例えば米国でのサーチが不十分である可能性がある日本国特許文献や日本語文献を中心に追加サーチを行うといった戦略をとることにより、通常よりサーチを省力化できる可能性があります。他国特許庁の審査結果の信頼できる範囲が拡大すればするほど、このサーチ省力化効果は大きくなるものと考えられます。

以上3点のほかにも、長期的な視点からは、原則同じ請求項について審査が行われるため、特許庁間で審査結果を共有する過程において、相手庁の審査運用が理解でき、他庁に対する信頼感が醸成されるという効果もあります。

一方、出願人の観点からのPPHの利点は次の3つにまとめられます。

○出願人が希望するタイミングで特許権が得られる

出願人の意思により第二庁において早期に審査を受けることが可能となるため、出願人が望むタイミングで特許をとることが可能となります。

○コスト削減効果がある

上述の通り「拒絶理由の通知回数が少なくなる」という審査官の観点からの利点は、出願人にとっても利点となります。すなわち、拒絶理由通知への対応にかか

る代理人費用や補正書等の書類の作成費用が発生しないことになり、この点でコスト削減効果があるといえます。ヒアリングの結果、この効果に対する出願人の期待は高く、PPHを利用するための大きなインセンティブの一つとなっていることが明らかとなっています。

○特許の質が向上する

PPHでは、第一庁と第二庁は原則同じ発明を審査することとなります。さらに第二庁は、第一庁の審査関連情報を全て参照して審査を行うことができるため、質の高い審査がなされ、最終的に安定した権利が付与されることとなります。

3. PPHの広がり と 申請件数

PPHは既に紹介したとおり二国間の合意を基本としています。現在では多数の二国間合意が積み重なり、日・米・韓を中心として図4のようなネットワークを構成しています。

2009年7月末時点における各PPHプログラムの申請件数は図5にある一覧表の通りです。世界全体でのPPH申請件数は3600件を超えています。既に本格実施をしている日・米・韓間で特に多くの申請が行われていることが分かります。また、米国—カナダPPHは、試行開始(2008年1月)からの期間が短いにもかかわらず米国からカナダへ多くの申請が行われている点で特徴的です。

日本国特許庁(JPO)への月別PPH申請件数のグラフは図6のようになります。申請月毎の申請件数は変動が大きく、長期的な申請の増減傾向を予測するのは難しいのですが、最近1~2年は、毎月20~30件を超える申請がコンスタントになされていることが分かります。また、日本から米国特許商標庁(USPTO)へのPPH申請は、図7にありますとおり、全体として明らかな増加傾向があると言えます。本年6月には単月で200件を超す申請がなされており、PPHの利便性が日本出願人の間で広く周知されてきていることが分かります。

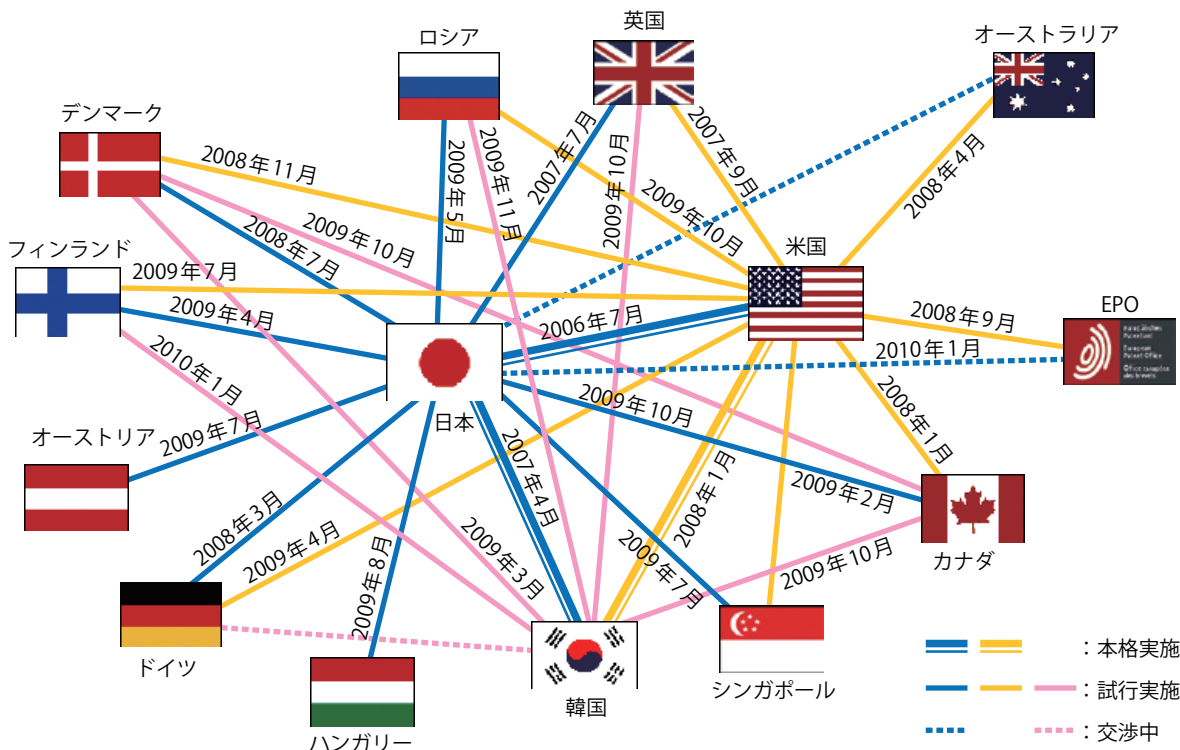


図4 PPHネットワーク(2009年10月現在)

図5 各国PPH申請件数一覧 (2009年7月末時点)

		第二庁													
第一庁		日本	米国	韓国	英国	独国	カナダ	オーストラリア	デンマーク	EPO	シンガポール	フィンランド	ロシア	オーストリア	ハンガリー
	日本	-	1375	261	10	138	-	-	1	-	0	0	5	0	-
	米国	617	-	118	12	0	613	28	0	8	1	0	-	-	-
	韓国	64	262	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	英国	11	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	独国	39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カナダ	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オーストラリア	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	デンマーク	1	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPO	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シンガポール	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フィンランド	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ロシア	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オーストリア	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ハンガリー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

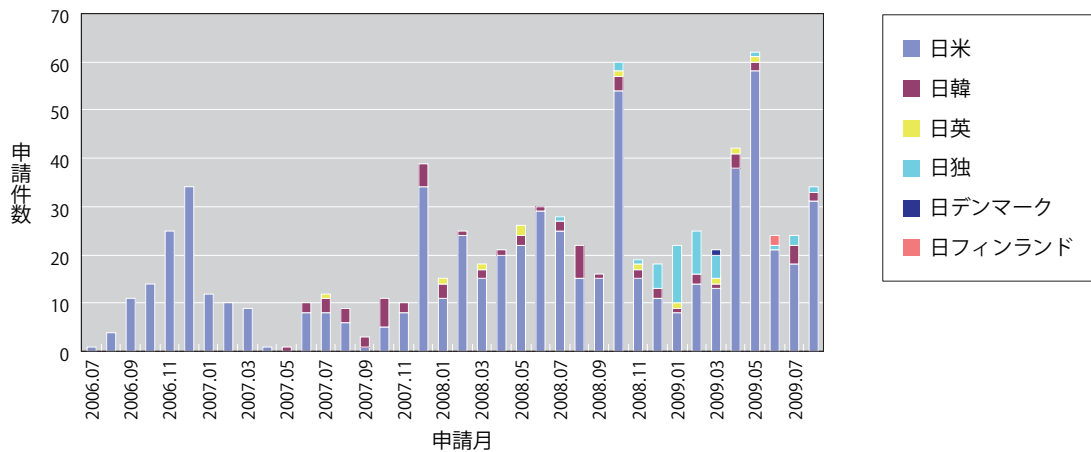


図6 JPOへの月別PPH申請件数

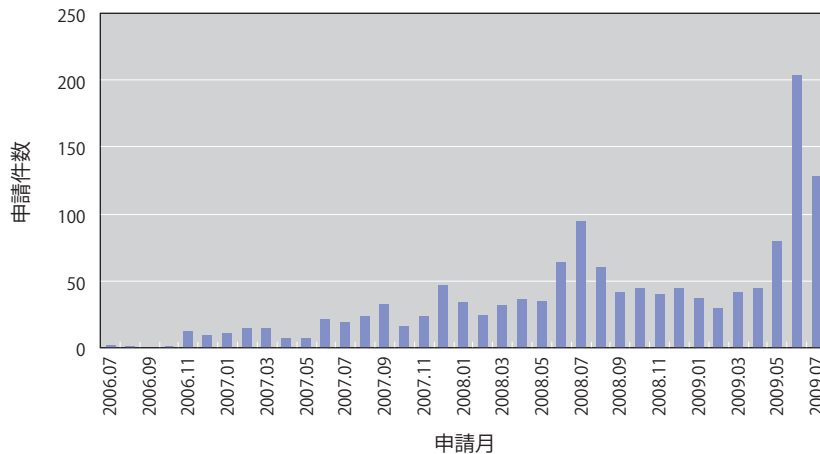


図7 日米PPH USPTOへの月別申請件数

4. 最近のPPHの動向

図4の記載からも分かるように、JPOはUSPTOと2006年に世界で初めてPPHの試行を開始したのを皮切りに、韓国、英国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリア、シンガポール、ハンガリーの各特許庁、10月から試行が開始されたばかりのカナダ知的財産庁、そして欧州特許庁といった、世界の主要な特許庁との二国間PPHネットワークを着実に構築しています。さらに、現在も新たなPPH締結に向けた検討が行われています。このように、JPOは、諸外国特許庁をリードして、PPHという国際的なワークシェアリングの枠組の拡充を図っています。

本節では、本年9月から11月にかけての、JPOのPPH試行プログラムの締結動向を紹介します。

4.1 日-カナダ PPH 試行開始の合意

9月21日、ジュネーブで開催された日本国特許庁長官とカナダ知的財産庁長官との会談において、両庁は、PPHの試行プログラムを本年10月1日から開始することに合意しました。

カナダ知的財産庁では行政目標 (Client service standards) として、審査請求がされた出願の80%について24か月以内に審査着手することになっていますが、実際には、審査着手時期は分野によって大きく異なっています (18か月～30か月)。また、カナダの特許制度には早期審査 (advanced examination) もありますが、申請人の権利が害されうる場合に申請可能 (判断は長官の裁量。公開前に申請した場合には公衆審査のために公開が義務付け) となっています。カナダとのPPH締結により、日本の出願人はより簡単にカナダで早期審査を請求することができ、カナダでの特許の迅速な取得の可能性が広がりました。

4.2 日欧 PPH 試行開始の合意

日欧間のPPH開始については三極特許庁会合において継続的に検討が行われてきました。今般、本年11月12日に京都で開催された日欧長官会談において、

来年1月からの日欧PPH試行プログラム開始が合意されました。

本プログラムの特徴の一つは、JPOとしては初めて、第一庁のサーチレポートに基づくPPH申請を認めている点です。拡大欧州調査報告 (EESR) において肯定的な見解が示されている請求項は、EPOにおいて特許可能と判断された請求項と見なされ、実体審査における特許査定を待つことなく、JPOにおけるPPH申請の基礎とすることができます。このようにPPHの対象案件を拡大することには、PPHの利用件数を増大させ、この制度をより有意義なものとしたいという意図があります。

日欧間のPPHについては世間の注目度も高く、その開始が待ち望まれているところです。今般、日米欧の三極特許庁間がすべてPPHで結びつけられることにより、特許制度の利用性が世界規模で加速的に高まっていくことが期待されています。

また、10年以上にわたる審査官協議等の実績から、日欧間における審査運用の相互理解は深く、EPOの審査結果の利用性はJPO審査官にとり非常に高いことが明らかとなっています。PPHを通してEPO審査結果のさらなる有効活用を図ることによって、JPO審査官の作業負担は確実に軽減できるものと考えられます。

4.3 PCT 国際段階の審査結果に基づく PPH 試行開始の合意

本年11月13日に開催された三極長官会合においては、PCT国際段階の審査結果に基づくPPH (以下「PCT-PPH」) の試行プログラムを日米欧の三極間で来年1月から開始することについて合意されました。これは、日米欧の三極特許庁のいずれかが国際調査機関又は国際予備審査機関として行った国際調査又は国際予備審査の結果、国際出願の特許性が認められた場合、当該国際出願に対応する国内出願についてPPHを申請できるとするものです。

国際調査及び国際予備審査の結果は法的拘束力を有するものではなく、このような非拘束的な見解をPPH申請の基礎とすることの是非については、後述する多国間特許審査ハイウェイ会合においても長らく

議論の対象となっていました。今般、JPOが、三極特許庁における国際出願の国際調査の結果と、当該出願の国内段階における実体審査の結果とを比較調査したところ、両者の結果は同等であることが明らかとなりました。これにより、国際段階の審査結果をPPHに利用することによっても十分なワークシェアリング効果が得られることが共通の認識となったため、三極間におけるPCT-PPH試行開始の合意が具現化されてきました。今後は三極間の合意に他のPPH参加庁も追随することが予想され、それに伴いPPHの利用件数が一段と増加することが期待されます。

5. 第2回多国間特許審査ハイウェイ長官会合

5.1 経緯

PPHが多くの出願人に利用されていくにつれ、各庁間におけるPPHの申請要件や手続の標準化に対する要望が出願人側から数多く挙げられるようになりました。そのような状況の下、JPOの提唱により、多国間特許審査ハイウェイに関する第1回長官会合及び実務者会合が本年2月に開催され、各庁間で標準化すべき項目について決定がなされました。この第1回会合の決定を受けて、本年5月には、東京において第2回多国間特許審査ハイウェイ実務者会合が開催され、各項目の標準化に関する詳細な検討が行われました。そして、第2回実務者会合において検討された各項目について、各国特許庁の長官による合意と承認を得て各国間で実行に移すべく、本年9月24日、世界22の国・地域の知的財産庁・機関の参集の下、第2回多国間特許審査ハイウェイ長官会合が開催されました。

5.2 概要

以下、本会合で合意がなされた主要な項目について概説します。

5.2.1 申請様式の共通化に向けて

現在は庁ごとに異なったPPH申請様式を用いてい

ますが、申請様式を各庁間で共通化することで、複数の庁にPPHを申請する際の出願人の負担を軽減することができます。

本会合では、PPH申請様式の共通化に向けて、まず、各庁のPPH申請様式が共通して含むべき項目（ミニマムリクワイアメント）を策定することが検討され、以下の7つの項目をPPH申請様式のミニマムリクワイアメントとすることで合意がなされました。

- ① PPHの基礎となる第一庁の出願の出願番号
- ② PPHを申請する第二庁の出願の出願番号
- ③ オフィスアクションの写しの添付有無を表示する項目（ドシエアクセスシステムでの取得、オフィス間での直接的な取得の希望表示も含む）
- ④ オフィスアクションの翻訳文の添付有無を表示する項目（ドシエアクセスシステムでの取得の希望表示も含む）
- ⑤ 特許可能と判断された請求項の写しの添付有無を表示する項目（ドシエアクセスシステムでの取得、オフィス間での直接的な取得の希望表示も含む）
- ⑥ 特許可能と判断された請求項の翻訳文の添付有無を表示する項目（ドシエアクセスシステムでの取得の希望表示も含む）
- ⑦ 請求項対応表

また、複数の庁にPPH申請を行う際、庁ごとのPPH申請様式を個別に記入するという出願人の作業負担を軽減するため、各庁における既存のPPH申請書を共通のインターフェースで作成できる申請書作成ツールをJPOが作成し提供することになりました。ツールは下記URLから利用できるWebアプリケーションになっております。

http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/ppph-portal/pphform/input_form.cgi

各庁共通に使用できる単一の申請様式を定めるためには、各庁の事務処理の変更に関する問題や公用言語の問題などを解決しなければなりません。既存の申請様式で申請書を簡単に作成できるこのようなツールであれば、上記問題は生じません。まずは、このようなツールを採用可能な庁から採用し、出願人のPPH

申請にかかる負担を軽減するとともに、将来的な単一の申請様式策定等の手続の統一化に向けた取組を引き続き行う予定です。

5.2.2 PPHポータルサイトの構築

PPHネットワークの拡大に伴い、新たなPPHの締結国が増え、多数のPPHガイドラインが提供されるようになってきました。これらの情報を整理して提供するとともに、PPHに対する公衆啓発の一環として、PPH関連情報をワンストップで取得することができるポータルサイトを作成することについて合意がなされました。当該ポータルサイトはJPOの下で管理されており、下記URLからアクセスできます。

<http://www.jpo.go.jp/pph-portal/>

このポータルサイトには、PPH関連のニュース、PPH紹介用パンフレット、各庁のガイドラインや申請様式等に加え、各庁におけるPPHの申請件数などの統計情報が掲載されています。これにより、PPHの利便性を一般に広く周知する場が提供されたとともに、出願人が各庁へPPH申請を行う際に必要な情報の取得が容易となりました。また、5.2.1に記載されている申請書作成ツールもポータルサイトからリンクされています。

5.2.3 機械翻訳の容認

現行のPPHにおいては、第一庁のオフィスアクションの翻訳文及び第一庁で特許可能と判断された請求項の翻訳文として手翻訳が必ず要求されるケースと、機械翻訳が容認されるケースの二通りのプログラムが存在しています。

出願人にとっては、手翻訳にかかる負担、特にコスト負担は大きく、改善の要望がなされていました。このような出願人からの声に応えるべく、本会合において議論がなされ、上記翻訳文のうち、第一庁のオフィスアクションの翻訳文については、原則的に機械翻訳を容認することが合意されました¹⁾。オフィスアクションの翻訳文の提出はPPHの申請手続のみに課せられ

た要件であり、PPHを申請する出願人にとって追加的な負担となっていたため、オフィスアクションの機械翻訳が容認されることによる出願人のメリットは大きいものと考えられます。今後、各庁間でガイドライン等の詳細な調整が順次行われる見込みです。

他方、請求項の翻訳文については、請求項の一致性の判断の基礎となることから、機械翻訳の容認には慎重な意見が多く、今後の機械翻訳技術の進展を見つづ引き続き検討することとなりました。

6. まとめ

ご紹介したとおり、拒絶理由通知の回数の削減、請求項の数の減少といった、審査官のワークロードの軽減に寄与する効果をPPHが有することは、統計データにより示されています。また同時に、PPHは出願人にも、審査の早期化、コスト削減、特許の質の向上というメリットをもたらす得るものです。多くの特許庁がPPHを重点施策としてとらえており、ユーザー利便性のさらなる改善や、ワークシェアリング効果の最大化に向けた国際的議論が継続されているところで

す。今やPPHのネットワークは全世界に広がっています。審査官は、PPHを通じて、世界各国の特許庁の審査実務を垣間見ることとなります。今までほとんど関わることのなかった他国の特許庁を身近に感じることができるようになることも、審査官にとってのPPHの意義の一つではないでしょうか。今後PPHの実績を積み重ねていくことにより、全世界的な信頼関係の構築が進展していくことが大いに期待されます。

1) ここでいう機械翻訳とは、原則的には、特許庁が提供するソフトウェア（JPO提供のAIPNやKIPO提供のK-PION等）を用いた機械翻訳を意味します。

profile

上嶋 裕樹 (うえじま ひろき)

平成15年3月 東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了

平成15年4月 特許庁入庁 (特許審査第四部電子商取引)

平成19年4月 審査官昇任

平成21年1月より審査企画第一係長



profile

松浦 安紀子 (まつうら あきこ)

平成15年3月 東京大学大学院薬学系研究科分子薬学専攻修士課程修了

平成15年4月 特許庁入庁 (特許審査第三部医療)

平成19年4月 審査官昇任

平成21年4月より審査企画第二係長

