

特許審査ハイウェイに関する利用実態調査 および提言

特許第1委員会
第1小委員会*

抄 録 平成18年7月3日、日本特許庁と米国特許庁との間で特許審査ハイウェイの試行が開始された。この試行は、当初は平成19年7月3日までの1年間の予定であったが、その間にも試行プログラムの改善が行われてきた状況に鑑み、試行期間がさらに半年延長されている。

当小委員会では、特許審査ハイウェイの利用実態について会員企業にアンケートを行い、その結果についてまとめるとともに、今後の利用促進についても検討し、提言を試みた。

目 次

1. 特許審査ハイウェイとは
2. これまでの経緯および今後
3. アンケートの概要
4. 利用企業の意見
 - 4.1 利用して感じたメリット
 - 4.2 利用して感じたデメリット
 - 4.3 制度自体や制度利用等に関する意見など
5. 未利用企業の意見
 - 5.1 どのような点に懸念があり利用していないのか
 - 5.2 どの点が改善されたら利用するようになるか
6. 分析および考察
 - 6.1 利用するメリットについて
 - 6.2 利用するデメリットについて
7. 提 言
 - 7.1 制度存続・発展
 - 7.2 手続きの柔軟化
 - 7.3 審査レベルの統一
 - 7.4 情報提供
8. おわりに

1. 特許審査ハイウェイとは

特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早

期権利化を容易とすると共に、各国特許庁にとっては第1国の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減し質の向上を図ることを目的としている。

特許審査ハイウェイは、出願人の選択に応じて、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願については、第2国の特許庁において所定の申し出により対応する出願が早期審査を受けることができるようにするものである（図1参照）。

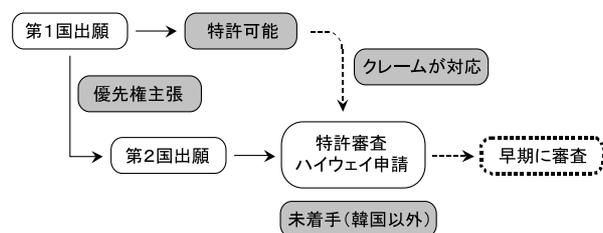


図1 特許審査ハイウェイ申請の流れ

特許審査ハイウェイを利用するためには、以下の要件を全て満たす必要がある。

* 2007年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・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（PCTを経由した第2国出願も可）。
- ・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。
- ・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。
- ・第2国で審査が行われていないこと（韓国を除く）。

また、特許審査ハイウェイを利用するに際し、必要な提出書類は、次の4点である（詳細は各国により異なる）。

- ・第1国出願のクレームと第2国出願のクレームの対応表
- ・第1国で特許可能と判断されたクレームの写しとその翻訳
- ・第1国出願に対してなされたオフィスアクションの写しとその翻訳
- ・第1国出願に対して引用された文献の写し（必要に応じてその翻訳）

2. これまでの経緯および今後

特許審査ハイウェイに関し、これまでの経過および今後の予定を時系列で示すと、以下のとおりである。

平成18年7月3日

日米間の試行プログラム開始。

平成18年11月21日

日米間において、第1国における先の出願を基礎とした第1国出願と第2国出願、第1国における先の出願を分割等した第1国出願と先の出願を基礎とした第2国出願についても対象となる。

平成18年12月1日

日本において通知された拒絶の理由を発見

しないクレームを明示した拒絶理由通知に基づいた米国特許庁への申請が可能になる。

平成19年1月7日

日本において送達された特許査定とその翻訳の米国特許庁への提出が不要になる。

平成19年4月2日

日韓特許審査ハイウェイ開始。

平成19年5月18日

日米間で、第1国出願を基礎としたPCT経由の第2国出願も対象になる。

平成19年7月1日

日英間の試行プログラム開始。

平成19年7月3日

日米間の試行プログラム継続。

平成19年9月4日

米英間の試行プログラム開始。

平成20年1月1日

米韓間の試行プログラム開始予定。

平成20年3月

日独間の試行プログラム開始予定。

3. アンケートの概要

当小委員会では、理事・委員長会メンバー、特許第1委員会、および特許第2委員会のメンバーに対し、アンケートを実施した。アンケート回答者の所属企業の業種別内訳は電機23社、化学16社、機械9社である。

アンケートでは、まず特許審査ハイウェイの利用の有無を聞いた上で、今までに、特許審査ハイウェイを利用したことがある企業には以下の項目について質問した。

- (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) 制度自体や制度利用等に関する意見など

一方、今までに、特許審査ハイウェイを利用したことがない企業には以下の項目についてお聞きした。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) どのような点に懸念があり利用していないのか。

(2) どの点が改善されたら利用するようになるか。

4. 利用企業の意見

4.1 利用して感じたメリット

本項目に対し、13企業より20件の回答を得た。その回答を(1)スピード(2)手続き(3)費用(4)品質の順に整理すると、以下のような結果となった。

- (1) 早期権利化…7件
- (2) 手続きが容易…8件
- (3) 費用の軽減…4件
- (4) 品質(期待する権利が取得できた)…1件

(1) 早期権利化

早期権利化については、7件の意見があり、特許審査ハイウェイを利用することにより米国出願日から2～3ヶ月で権利化された事例もあった。

(2) 手続きが容易

最も多い意見は、手続きが容易という意見であり(8件)、特に、通常の米国早期審査の手続と比較して手続が容易であるというものであった(5件)。

次に、日本の審査において許可されたクレームに十分に対応したクレームを米国に申請していることから基本的に米国でもオフィスアクションを受けないため、効率化が図れるという意見があった(2件)。なお、米国に第1国出願して日本を第2国として特許審査ハイウェイを利用した場合に、日本を第1国とした場合よりも手続きが容易という意見もあった(米国で生まれた発明に特許審査ハイウェイを利用した場合の意見である)。

(3) 費用の低減

費用の軽減に関しては、米国での拒絶応答が少なくなり、コストが削減できるという意見があった(3件)。具体的に、標準的な案件では米国でのオフィスアクション1回分の費用よりも特許審査ハイウェイを利用するコストの方が小さく、1件当りのオフィスアクションの平均受信回数を考慮すると、トータルの費用を節約できるという意見もあった。

また、特許審査ハイウェイの手続き書類を作成する費用について、日本と米国の出願クレームが同一の場合、クレーム対応関係の説明表が簡単に作成でき、書類作成と提出にかかる費用はそれほど高くないという意見があった(1件)。

(4) 品質(期待する権利が取得できた)

品質に関して、日本で許可されたクレームと、米国で許可されたクレームの実質的相違はなかったという意見があった。

4.2 利用して感じたデメリット

本項目に対し、13企業より20件の回答を得た。その回答を(1)事前準備(2)手続き(3)費用(4)品質の順に整理すると、以下のような結果となった。

- (1) 利用する上での準備…3件
- (2) 手続きの負担…5件
- (3) 費用負担…7件
- (4) 品質(期待する権利に対する懸念)…5件

(1) 利用する上での準備

特許審査ハイウェイを利用する上での準備について、日本を第1国、米国を第2国とした場合、特許審査ハイウェイを利用するためには日本出願の早期権利化が必要となり、実質的に日本の早期審査の申請が必要となるという意見があった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 手続きの負担

次に、手続きの負担について、十分に対応したクレームにそろえる必要があるという点で第1国（日本）と第2国（米国）のクレーム作成の手間がかかるという意見が多い。特に従属クレームも日本のクレームに合わせる必要があり、クレームの記載形式まで合せることが負担となっている。

(3) 費用負担

次に、費用負担について、関係する書面の準備に費用がかかる。日本での拒絶理由通知や引用された先行技術等の翻訳及びクレームの対応関係を示す説明書の作成に相当の手間とコストがかかる。特に日本出願の審査において拒絶理由が何度も通知された案件ではコスト高となる等の意見が上がっており、出願人にとって、通常の出願においては作成しない「クレームの対応関係を示す説明書」の作成などが負担となっていることが窺える。

また、米国の現地代理人費用のコストに関して、現状では特許審査ハイウェイが試行段階であることもあって、高い費用を要求された事例もあった。

(4) 品質（期待する権利に対する懸念）

品質について、申請時の米国出願のクレームは日本の許可クレームと十分に対応したものでなければならないため、日本において狭いクレームで登録になった場合では、米国出願のクレームを修正して同様の狭いクレームで審査を受けなければならないという懸念がある。

また、具体的な事例としては、十分に対応したクレームとするために日本出願のクレームにて「…手段」という表現を用いている場合、米国においてミーンズクレームとなってしまうという意見がある。

また、米国出願のクレームを日本出願の許可

クレームに十分に対応させる際に必要となった補正に対する米国包袋禁反言の適用の有無が不明である。

なお、クレームをそろえた場合に各国の特許要件の判断等の相違によって、その後の審査での補正が制限される場合があるという意見もあった。

4. 3 制度自体や制度利用等に関する意見など

本項目に対し、13企業より19件の回答を得た。その回答を整理すると、以下のような結果となった。

- (1) 手続きの容易化及び緩和…15件
- (2) 制度存続…1件
- (3) 制度の周知化及び情報公開…3件

(1) 手続きの容易化および緩和

手続きの容易化及び緩和について、クレームの同一性について緩和してほしいという意見が最も多い（5件）。そのうち、独立クレームが十分に対応していれば、特許審査ハイウェイの利用を認めてほしいという意見も2件ある。日本の出願人にとって、米国と日本のクレームを同一にしたい場合もあるということが窺える。

なお、特許審査ハイウェイの趣旨から見ると極論かもしれないが、米国の審査結果を利用した日本への特許審査ハイウェイを申請したいという意見も根強く上がっている。

また、以下のように制度的に特許審査ハイウェイを利用しやすくしてほしいという意見が4件上がっている。

1) 日本の運用と同様に、米国の審査が開始されていたとしても、出願人へ最初の拒絶理由が発送されるまでは特許審査ハイウェイを受付けてほしい。

2) 日本で特許査定が出たら米国の審査を中断できるようにしてほしい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3) 米国審査の着手予定日を設定、公開してほしい。

4) 日本特許庁に対して特許審査ハイウェイの対象であると宣言すると、日本で早期審査がなされ、米国の審査着手が止まるような仕組みを検討してほしい。

(2) 制度の存続

前述のように特許審査ハイウェイを利用した企業から多くの改善希望が上がっているが、一方で特許審査ハイウェイの利用が少ないからといって制度自体を撤廃しないでほしいという制度の存続を望む声も上がっている。

(3) 制度の周知化及び情報公開

制度の周知化及び情報公開についても意見が上がっている。前述したデメリットである費用負担の軽減の意味からも、主に米国特許庁から米国の現地代理人である特許事務所への特許審査ハイウェイの宣伝が望まれる。これにより、現地代理人に制度が浸透していないことを原因とする、提出物の内容などの確認による時間と費用を軽減できるとの意見である。

5. 未利用企業の意見

5.1 どのような点に懸念があり利用していないのか

本項目に対し、35企業より39件の回答を得た。その回答を多い順に並べると、以下のような結果となった。

- (1) 利用のニーズ及び案件がない…19件
- (2) 手続きが煩雑、翻訳費用がかかる…5件
- (3) 日米の審査レベル、判断基準の違いによる弊害…4件
- (4) 本制度利用による権利活用への影響が不明…2件
- (5) その他…9件

この中で一番多いのは、「利用のニーズ及び案件がない」という意見であった。これは、米国における早期権利化のニーズがない、及び米国における早期権利化のニーズはあるが日本で早期権利化してもよい案件がない、ということが原因と考えられる。

次に多い意見としては、「手続きが煩雑、翻訳費用がかかる」、「日米の審査レベル、判断基準の違いによる弊害」であった。

「本制度利用による権利活用への影響が不明」という意見も出ている。例えば、特許審査ハイウェイを利用したことにより、翻訳ミスなどが発生した場合、権利として、どのように扱われるのか心配、または、第1国の審査結果をもとに審査された第2国の出願が権利化されなかった場合、権利化された第1国の特許の有効性への影響が不明といったことを心配しているようである。

また、「その他」として、実際に早い権利化が図れるのかが疑問との意見もあった。

5.2 どの点が改善されたら利用するようになるか

本項目に対し、35企業より27件の回答を得た。その回答を多い順に並べると、以下のような結果となった。

- (1) 制度の柔軟化…10件
- (2) 手続きの簡易化、費用面でのメリット…6件
- (3) 日本の早期審査化…3件
- (4) 日米の審査レベル、判断基準の違いによる弊害の是正…2件
- (5) その他…6件

特許審査ハイウェイの改善点として「制度の柔軟化」を望む意見が多かった。具体的には、第1国を基礎出願国に限定せず出願人が自由に選択できる（例えば、日本出願を基礎にして米

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

国出願した場合であっても、米国（他国）を第1国とし、第2国を日本にするなど）ようにしてほしい、との意見が8件、第1国で許可されたクレームに十分に対応させなくても本制度を受けられるようにしたい、との意見が2件であった。

「手続きの簡易化、費用面でのメリット」の改善、「日本の早期審査化」を望む意見も多かった。

「日米の審査レベル、判断基準の違いによる弊害の是正」を望む意見も出ている。これは、利用企業の意見にもあったように、権利範囲に違いが出ることを心配するものであると考えられる。

また、本制度を利用することによるメリット・デメリットが不明のため、本制度を採用するまでに至らなく、その点が十分に理解できる説明がほしいとの意見も出ている。

6. 分析および考察

以上のアンケート結果を踏まえて、特許審査ハイウェイを利用する際のメリット・デメリットについて分析し、考察を加えた。

6.1 利用するメリットについて

(1) 早期権利化

実際に特許審査ハイウェイを利用すると、多くの場合は米国で早期権利化が図られる。これは、日本の審査において許可されたクレームに十分に対応したクレームを米国に申請していることから、日本における審査結果を米国において利用することができ、米国における審査の迅速化に貢献した結果である。米国でのオフィスアクション回数が少なくなるため、結果的に費用削減が図れるという効果も期待できる。未利用企業の懸念として実際に早期権利化されるのかというものがあったが、日米特許庁の間では、特許審査ハイウェイの申し出から9ヶ月以内に

着手することが合意されているし、実際にはさらに早くオフィスアクションを得られている。

(2) 手続きの容易さ

現在、米国の早期審査を利用するためには、出願と同時の申請や、出願人による先行技術調査の実施と、先行技術文献の提示および対比説明、拒絶理由通知に対する応答期間の制限など厳しい要件が課されている。これと比べて特許審査ハイウェイの方が手続きが容易であり、この点でもメリットを感じられるものと思われる。

(3) 費用など

手続き書類を作成する費用は、対象案件によって審査経過の翻訳やクレームを十分に対応させるための補正の量が異なり、必要となる費用も異なると思われるが、日本の審査において拒絶理由通知がなく許可可能となった案件などでは大きな効果が見込まれると思われる。特許審査ハイウェイを使えば米国でも日本と同様の内容で権利成立する可能性が高いのであるから、日本で許可可能と判断されたクレームが米国で狙いとする範囲をカバーできている場合には、米国でも狙いの権利が取れる、かつ早期権利化も期待できる可能性が高いのであり、利用価値が高いと言える。

6.2 利用するデメリットについて

(1) 米国での審査状況

まず、特許審査ハイウェイを利用するためには、米国における審査未着手が条件となるが、米国の審査状況が不明な場合がある、または確認が必要となる。この点についてデメリットと感じる回答もあったが、米国の審査状況は、米国特許庁のオンラインサービスPrivate PAIR又はPublic PAIR¹⁾のStatusから確認できるため、大きな問題にはならないと考える。日本特許庁では、同庁ホームページの「特許審査着手

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

見直し時期照会について」²⁾から大体の審査着手時期を把握することができる。

(2) 手続きの負担や費用など

次に、手続きの負担について、十分に対応したクレームにそろえなければならないという点で第1国(日本)と第2国(米国)のクレーム作成の手間がかかるという意見については、特に従属クレームも日本のクレームに合わせる必要があり、クレームの記載形式まで合わせることに負担となっていることが窺える。なお、十分に対応したクレームとすることは、単に手続き面の負担が増えるだけでなく、得られる権利範囲に影響が及ぶことが懸念されている。

また、ある利用企業からは手続きが簡易という意見があった一方、別の利用企業からは、関係する書面の準備に手間と費用がかかるという意見があった。企業によっては、日本での拒絶理由通知や引用された先行技術等の翻訳及びクレームの対応関係を示す説明書の作成に相当の手間とコストがかかると評価しているであろう。特に日本出願の審査において拒絶理由が何度も通知された案件ではコスト高となりうるし、出願人にとって、通常の出願においては作成しない「クレームの対応関係を示す説明書」の作成などが負担となっていることが窺える。このように余分な手続き、費用等が増えるであろうことに対し、特許審査ハイウェイを利用し、早期権利化を行う利点が見出せないといった懸念があるものと思われる。よって、特許審査ハイウェイの利用を促進するにあたっては、このような手続き面の簡略化が必要であろう。たとえば書類作成の緩和について、米国への特許審査ハイウェイの申請においても、韓国への申請と同様に、拒絶理由通知の翻訳文の提出を省略する運用が望まれる。

米国の現地代理人から高い費用を要求された事例については、現地代理人が特許審査ハイウ

エイを十分に理解できていないことによる影響と見られる。この点については、特許審査ハイウェイが本格運用され、利用件数が増加することにより改善される見込みもあるが、米国特許庁及び日本特許庁から代理人への周知活動及び申請書類の例示を徹底することなどにより改善が期待される。

(3) クレームの対応

米国クレームを日本で許可されるクレームに十分に対応させることに対する懸念は、本質的には日本で許可されるクレームと米国で許可されるクレームを比較すると、米国で許可されるクレームの方が広いクレームとなる、すなわち米国の審査基準に準じると広い範囲で権利化が図れる出願であっても、特許審査ハイウェイを使用するにあたっては、日本で認められたクレームに合わせなければならないので、結果的に米国において狭い範囲の権利になってしまうことを懸念するものと思われる。出願人が広い権利を求めるのは当然のことであり、米国では米国のプラクティスや権利行使に最適なクレームで、日本では日本のプラクティスや権利行使に最適なクレームで権利取得したいという戦略があるのは当然であろう。この懸念により「十分に対応したクレーム」を作成したくないと考え、特許審査ハイウェイの利用を躊躇しているものと考えられる。従って、特許審査ハイウェイの利用拡大のためには、日本で許可されるクレームと米国で許可されるクレームの差異が縮小する、すなわち審査精度と審査基準などの審査レベルの統一へ向けた継続的な活動が望まれる。

(4) 情報提供

最後に、全体として制度の柔軟化を求める意見が多かったが、実際の活用例などが不明で、使用に踏み切れないという状況もうかがえる。よって、本制度を利用したことにより、実際に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

早い権利化が図れたのか、本制度のメリット、デメリットはどうか、などの状況が分かれば、今よりも利用する企業が増えるのではないかと考えられる。今後、このような情報提供も必要であろう。

7. 提 言

7.1 制度存続・発展

前述したように、現在では特許審査ハイウェイは多くのルートが開始されている。このように多くの国との間で特許審査ハイウェイが開始されることは、出願人にとっては権利取得ルートの選択肢が増えることになり歓迎したい。なお、現時点では特許審査ハイウェイ制度の利用件数は必ずしも多くないが、利用件数が少ないからといって今後制度自体が廃止されるようなことのないよう、強く希望するものである。特許審査ハイウェイ制度を利用するか否かは各企業の考え方によるが、特許審査ハイウェイ制度自体は出願人と各国特許庁の双方にとって有益と考えるものである。特に、現状の米国における審査待ち期間は多くの出願人にとって許容範囲であるとしても、2006年に米国特許庁への出願件数が42万件を突破して世界一となったことを考えると、今後、米国における審査待ち期間が延びるようなことがあれば、特許審査ハイウェイは非常に有効な選択肢となり得る。

7.2 手続きの柔軟化

次に、特許審査ハイウェイの利用件数を増やすために、制度利用に際しての手続のさらなる柔軟化をお願いしたい。提出すべき書類の削減、簡略化など出願人／代理人の手間を軽減すること、また出願人の実務的なコスト負担を軽減することが望まれる。たとえば翻訳などは出願人が用意せず、ドシエアクセスシステムにより提供するもので足りるとするなど、さらなる検討

をお願いしたい。日韓間、日英間のハイウェイでは、翻訳文の提出が求められていないことを考えると、日米間のハイウェイでも翻訳文の提出が不要になれば、さらに利用は増えると思われる。

7.3 審査レベルの統一

また、特に未利用企業から寄せられた懸念である、「日米の審査レベル、判断基準の違いによる弊害」に対しても、特許審査ハイウェイ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などで不公平が出ないよう、日本と他国との審査基準やルール等の統一に向けた取り組みを開始するなどの検討もお願いするものである。

7.4 情報提供

さらに、情報公開も本制度の利用を促進する上で重要と考える。特許庁には今後も引き続いて、日米それぞれの利用件数や、特許審査ハイウェイを利用した結果米国で実際に早い権利化が図れたのかどうか、期待した品質の権利を取得できたのかどうか、米国における通常出願の特許率と特許審査ハイウェイを利用した場合の特許率との比較など、本制度のメリット・デメリットが分かるような情報公開を行っていただくようお願いしたい。

8. おわりに

以上、アンケート結果を踏まえた上で、特許審査ハイウェイの利用のメリット・デメリットを分析し、それを基に利用促進のための提言を試みた。

未利用企業からは、実際の活用例などが不明で利用に踏み切れないという意見が寄せられたが、本稿がそれに対する一つの検討材料となれば幸いである。

なお、本稿は、2007年度特許第1委員会、第

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1 小委員会の以下のメンバーで作成した。

莊林（リコー），小野（トヨタテクニカルデ
イベロップメント），池田（キヤノン），田中
（東レ知的財産センター），金安（三菱瓦斯化学），
市川（YKK AP），小川（NECエレクトロニク
ス），高木（フジクラ），橋本（オリンパス），
深津（豊田自動織機），保坂（エーザイ）。

注 記

- 1) <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>
- 2) [http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/
search_top.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm)

参考文献

特許第1委員会 第1小委員会，知財管理，Vol.57，
No.1 pp.123～126（2007）「特許審査ハイウェイにつ
いて」

（原稿受領日 2007年11月19日）

