

ユーザーからみたPPH制度の現状と課題

特許第1委員会
第1小委員会*

抄 録 特許審査ハイウェイ (PPH) は、早期権利化はもとより、コスト削減効果、特許の質の向上等の利点を享受できる制度であり、PPHの累積利用件数は世界的に年々増加している。その一方で、現行のPPH制度に対する不満や改善要望の声もユーザーから挙がっており、出願人にとっては、制度改善が望まれる部分も多くある。そこで、本稿では、現PPHの課題を取り上げ、PPHがユーザーフレンドリーな制度となるための改善案を提案する。

目 次

1. はじめに
2. アンケート及び案件抽出方法
 2. 1 アンケート
 2. 2 PCT-PPHの案件抽出
3. アンケートの結果とその考察
 3. 1 PPH制度利用について
 3. 2 PCT-PPH制度について
 3. 3 二国間PPH制度について
 3. 4 PPH制度に対する要望
4. PCT-PPH案件の検討結果
 4. 1 OSFにおける審査状況
 4. 2 三極特許庁の審査期間の比較
 4. 3 PCT-PPH制度を用いた権利の安定性
5. おわりに

1. はじめに

特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway, 以下「PPH」という。) は、第1庁 (The Office of First Filing, 以下「OFF」という。) で特許可能と判断された発明を有する特許出願について、出願人の申請に基づき、第2庁 (The Office of Second Filing, 以下「OSF」という。) 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みをいう。各国特許庁にとって

は、OFF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。一方、出願人にとっても、海外での早期権利化を容易にできる、コスト削減効果がある、或いは特許権の質が向上する等の利点が挙げられている。PPHの始まりは、2006年7月から開始された日米間のPPH試行プログラムにあり、その後もPCT-PPHの導入、PPH-MOTTAINAI、PPH2.0などの新たなプログラムが導入され、またPPHの対象国についても急速に拡大している。

PPHポータルサイト¹⁾によれば、PPHの累積利用件数は年々増加しており、出願人である我々ユーザーにとっても、上記利点を享受出来ているのは間違いのないと思われる。しかしながら、PPHポータルサイトで公開されている情報はユーザーの立場からは必ずしも充分とはいえ、その結果としてPPHの利用には慎重な企業も少なくなく、依然として何らかの不安や不満を感じている可能性も否定できない。

以上のような観点から、本論説では、JIPAの会員企業を対象にしたアンケートを実施し

* 2011年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

て、PPHの利用に関する現状と課題を明らかにするとともに、PCT-PPH制度を利用した案件を抽出調査することにより、アンケートにより浮かび上がった現状と課題について、客観的に評価することを試みた。

なお、本稿は2011年度特許第1委員会第1小委員会メンバーである、梶田 邦之（小委員長，ドコモ・テクノロジー），井上 進一（小委員長補佐，大鵬薬品工業），有留 英樹（日立国際電気），安生 剛（パナソニック），大門 豊（シャープ），高森 正秀（ルネサス エレクトロニクス），筒井 宣圭（富士重工業），堀川 環（大日本住友製薬），村岡 耕平（日立製作所），山本 充（富士フイルム），横山 修一（日本ゼオン）が担当した。

2. アンケート及び案件抽出方法

2.1 アンケート

JIPAの専門委員会である特許第1委員会、及び特許第2委員会に参加する会員企業に対し、現行のPPH制度に関するアンケートを実施した。

<時期>

2012年1月下旬～2月上旬にアンケートを行った。

<対象>

JIPAの専門委員会である特許第1委員会、及び特許第2委員会に参加する会員企業の特に実務担当者を対象とし、1会員企業で複数回答可とした。

<結果>

会員企業数として66社、のべ85件の回答を得た。まず回答の得られた技術分野の割合を示す。

図1に示すように、電気系、化学系が比較的多い傾向ではあったが、全体として幅広い技術分野からの回答を得た。

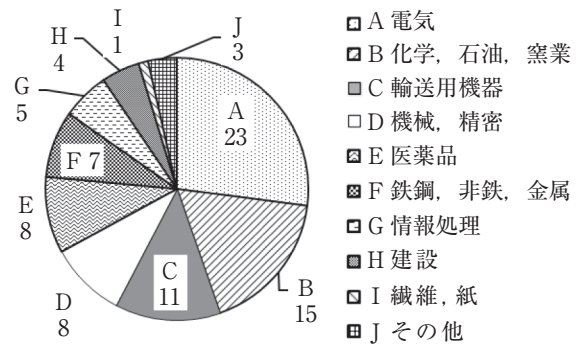


図1 アンケート対象企業の技術分野内訳

2.2 PCT-PPHの案件抽出

以下の(1)、(2)の手順により、PCT-PPH制度を利用した案件を抽出した。

(1) 一次抽出

まず、2011年7月時点において、以下の(i)～(iv)を満たす案件を抽出した。なおデータベースとしてはJP-ROM New Client Server System（日本パテントデータサービス株式会社）を用いた。

(i) 国内審査書類として「早期審査事情説明書」（＝中間コード「A-871」）が提出されていること。

(ii) 国際出願番号の国コードが、JP, US, EP, GB, DE, FR, SE, FI, CH, ES, NL, ITのいずれかであること。

(iii) 国際出願年が2008～2010年であること。

(iv) 優先日が2007/7/29以降（PCT-PPH制度の施行開始日から逆算）であること。

上記の抽出方法により、1,334件の国内出願を一次抽出した。

(2) 二次抽出

一次抽出で得られた1,334件について、IPDLを用いて早期審査事情説明書の内容を確認し、当該説明書においてPPH申請の旨の記載があり、及び／又は国際出願と本出願の請求項の対

応表の書面を提出している案件²⁾を、PCT-PPH申請案件と判断して、72件を抽出した。

なお、抽出された72件は、上記のPPHポータルサイトに公表されていた数字と比較すると、約1/6程度の件数であり明らかに少なかった。この原因については正確には不明であるが、今回の調査方法では、出願公開前の案件について抽出することが出来なかったことも理由のひとつと考えられる。

(3) 検討

JPOをOSFとしてPCT-PPH制度を利用した上記の72件について、審査結果、及び対応する出願におけるUSPTO及びEPOの審査状況（但し、必ずしもPPHが利用されていない場合も含む）を比較検討した。

3. アンケート結果とその考察

まず2.1のアンケート結果について考察する。なお今回のアンケートは、上記のとおりJIPAの専門委員会に参加する会員企業を対象としたものであったことから、実際に利用されたPCT-PPHについては96%がJPOを国際調査機関（International Searching Authority, 以下「ISA」という。）とするものであり、二国間PPHについても89%がJPOをOFFとするものであったことにご留意頂きたい。

3.1 PPH制度利用について

現行のPPH制度利用にあたっては、上記のとおり複数の選択肢が存在しているが、各企業はどの制度を主として利用しているのだろうか？

図2に示すように、PCT-PPHが22%、二国間PPH（図2では「二国間PPH（パリ）」）が28%であった一方、全く利用したことがない、という回答も23%に上った。

全く利用したことがない理由としては、早期

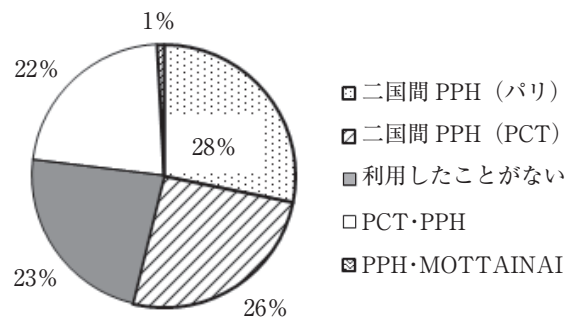


図2 PPH制度の利用状況

権利化の必要性がない、という理由が最も多い一方、PPH制度の利用を希望しつつも、実際の利用については慎重な企業も散見された。

またPCT出願した案件をJPOで早期審査して権利化し、その審査結果から二国間PPHを利用している、との回答（図2では「二国間PPH（PCT）」）が26%もあった。PCT-PPH申請においては、国際調査報告（International Search Report, 以下「ISR」という。）又は国際予備審査報告（International Preliminary Examination Report, 以下「IPER」）等の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し、PCT-PPH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」と示された請求項と十分に対応していることが要件とされている²⁾ことから、この26%の回答には、ISR又はIPERで特許性が認められなかった場合も当然含まれることが予想される。しかしながらPCT-PPHの要件を満たしているケースでも、敢えてこのような利用方法を用いている例も少なくなかった。この結果は、各企業が事業に合ったPPH制度の利用方法を検討していることを示唆するものであるといえよう。

なお、いずれのPPH制度を利用する場合も、早期権利化を希望する国としては米国が最も多かった（図3、図4）。

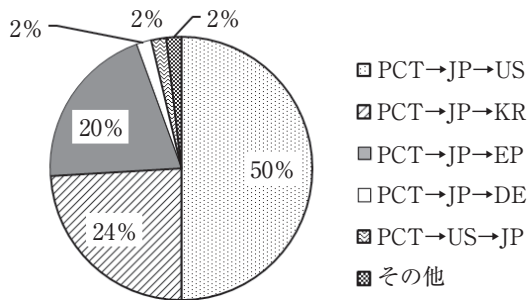


図3 二国間PPH (PCT) の利用ルート

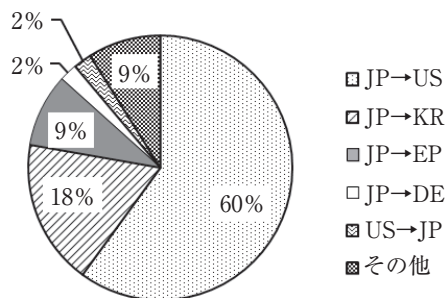


図4 二国間PPH (パリ) の利用ルート

が30%、「手続負担や代理人費用等の軽減」が24%、「即特許査定」が22%という回答が得られ、一般に認識されているPCT-PPHのメリットを各企業が享受出来ていることが窺える。但し、これらの回答は制度利用経験に基づいたメリットだけではなく、制度利用への期待部分も一部含んでいるため、PPH-PCT利用によれば無条件に得られるメリットを約束するものではない。

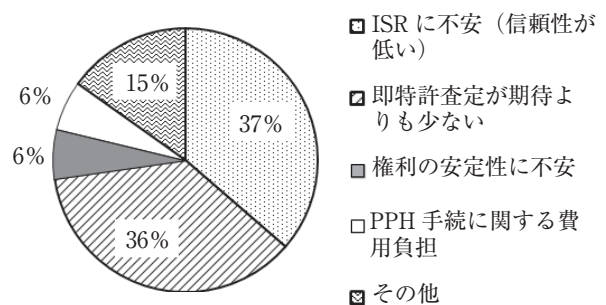


図6 PCT-PPHの利用デメリット

またPPH-MOTTAINAIについては、試験的に利用した、という回答が1件のみであった。施行開始から日が浅いため、企業としても未だ制度利用そのものが検討段階であることが予想される。

3.2 PCT-PPH制度について

さて、ここからはPCT-PPHの利用状況について分析をする。各企業はPCT-PPHについてどのようなメリットを感じているのだろうか？

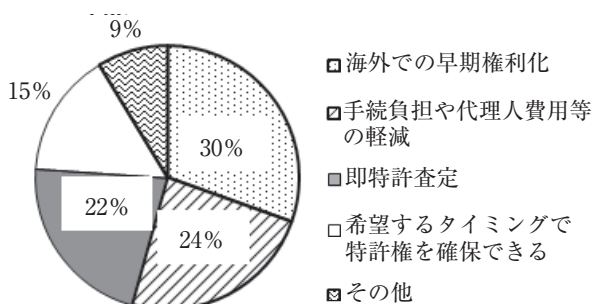


図5 PCT-PPHの利用メリット

図5に示すように、「海外での早期権利化」

一方、デメリットとしては、図6に示すように、「ISRに不安 (信頼性が低い)」が37%、「即特許査定が期待よりも少ない」が36%であり、2つの回答が大半を占めた。これらの結果を象徴する意見として、ISR (ISA = JPO) において特許性ありと判断されているにも関わらず、USPTOやEPOにおいて新たな引例に基づいて新規性や進歩性が否定されることが多いという声があった。

PCT-PPHでは、いずれかのOFFにおける登録を待つことなく、ISRの結果に基づきOSFへPPH申請が可能なることから、二国間PPH制度よりも早期にOSFでの権利化が期待できる。しかしながら、上記結果のとおり、ISRの信頼性の問題からOSFで拒絶理由通知を受け、即特許査定されないことに対する不満があることも明らかとなった。

3.3 二国間PPH制度について

次に、二国間PPHの利用状況について分析す

る。二国間PPHについては、どのようなメリットを感じているのだろうか？

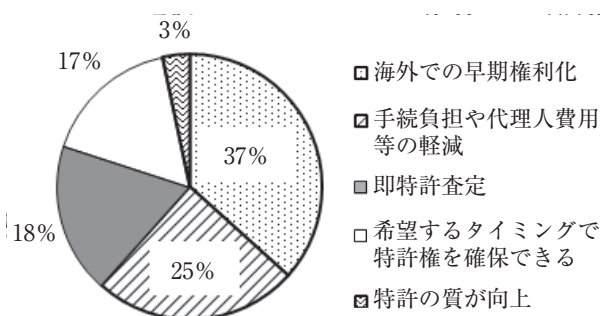


図7 二国間PPHの利用メリット

図7に示すように、メリットとしては、希望する「海外での早期権利化」が37%と最も多く、次いで「手続負担や代理人費用等の軽減」が25%、「即特許査定」が18%、「希望するタイミングで特許権を確保できる」が17%という回答であった（但し、PCT-PPHについてのアンケート結果同様、制度利用への期待部分も一部含む）。ユーザーとしては、即特許査定を含む早期権利化、及びその効果として期待される権利化に要する費用軽減をメリットとして感じており、これはPPH制度の趣旨と合致した結果となった。

一方、PPH制度の趣旨のひとつである特許の質の向上については、メリットとして感じている企業は約3%であり、極めて少数であった。

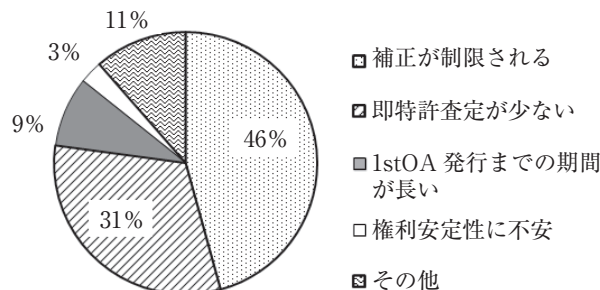


図8 二国間PPHの利用デメリット

一方、デメリットとしては、図8に示すよう

に、「補正が制限される」が46%、「即特許査定が少ない」が31%と多く、この2つの回答で全体の約4分の3を占めた。また「1st OA発行までの期間が長い」が9%であった。

「補正が制限される」に関しては、OFFのクレームを、上位概念化する補正が出来ない点や、特にUSPTOをOSFとした場合に、OFFで権利化された日本出願の請求項に「十分に対応する」という要件が厳格に運用されている結果として補正が制限される³⁾、といった理由があるためと推測するが、これはPPHの制度趣旨上、やむを得ない部分であろう。また、「即特許査定が少ない」という回答に関しては、即特許査定を期待してPPHを申請したものの、期待通りの結果が得られていないためと推定され、これは各国での記載要件の違い等に起因する拒絶理由が発せられることもその一因と考えられる。

3. 4 PPH制度に対する要望

今後のPPH制度に対する改善要望について、回答結果を図9に示す。

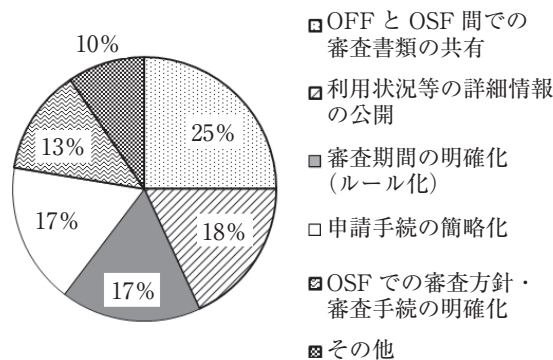


図9 PPH制度に対する改善要望

(1) OFFとOSF間での審査書類の共有

本来PPH制度は、OSFにおいてOFFでの審査書類、審査結果等を参酌することで重複作業を排除し、早期に安定した権利を付与することを可能とするものである。しかしながら、今回のアンケートでは、OFFとOSF間で審査書類

が共有されていない（と感じている）ことに対する改善要望が最も多かった。すなわち各国特許庁間で審査書類の共有を図ることで、出願人の提出書類を削減できること、特にOSFとしてUSPTOにPPH申請をする場合のIDS提出義務の緩和を求める意見があった。

これらの要望に関しては、現在CCD(Common Citation Document)の運用が開始されている⁴⁾。これは、同一出願についてJPO、EPO、USPTOの各庁の審査において引用された文献のリストをウェブ上で無料閲覧できるものであり、三極間のワークシェアリングを実行するためのインフラの一つが整備されたことを意味する。我々ユーザーとしては、このCCDが各庁で有効に活用されるとともに、さらには出願人の書類提出、特にIDS提出義務が不要になる方向に進んでいくことを期待する。

(2) 利用状況等の詳細情報の公開

主要国でのPPHの利用状況、登録率等については上記のPPHポータルサイトにて既に公開されており、出願人のPPH利用に当たっての一定の指標として活用されている。しかしながら、ユーザーにとっては公開されている情報が充分とはいえないことが窺える。今後の情報公開としては、利用実績が少ない国、特に出願件数が増加する中国における利用状況等の公開を求める意見が多かった。また、その他の意見として、PPH申請時の形式的な要件についての情報公開を求める意見があった。なかでも、OFFで特許性が肯定されたクレームとOSFの出願クレームが一致すること（クレームの一致性要件）^{2), 3)}については、どの程度の一致が求められるのか、事例を用いて情報公開して欲しいとの意見もあった。

(3) 審査期間の明確化（ルール化）

今回のアンケートにおいては、特にUSPTO

におけるOAの発行時期のバラつきに対する改善要望が多かった。米国での早期権利化を図ってPPH制度を利用したところ、PPH申請が受理されてから1st OAまでの期間が案件によって大きく異なり、必ずしも出願人の希望するタイミングで権利化できていない傾向が見受けられた。

一方で、JPOとUSPTOのいずれにおいても、出願人の希望するタイミングで1st OAが出されている、との、上記と相反する意見もあったことから、技術分野や担当する審査官による差異もあるように思われる。いずれにしても、ユーザーのPPH利用の目的が早期権利化であることを考慮すると、1st OAまでの期間をルール化するなどについて、関係各庁の検討をお願いしたい。

(4) 申請手続きの簡略化

手続きの簡略化については、出願人のコスト負担軽減の観点からもPPH制度導入当初から改善が要望されている事項である。

日米間、日中間のPPH利用に当たって、拒絶理由通知書の翻訳文の提出義務の撤廃を求める意見が多かったほか、クレームの一致性要件について、形式的な一致ではなく実体的な一致が認められれば、PPH申請を許可してもらいたいとの意見があった。特に日米間のPPH利用に当たって、USPTOの審査対象クレームをJPOの登録クレームに合わせる作業負担や、代理人費用負担が大きい点を指摘する意見があった。

なお翻訳文の提出義務については、2012年1月29日から2013年1月28日までの1年間実施されているPPH2.0プログラムにおいて、幾分緩和されている⁵⁾。すなわちOFFで特許可能と判断された請求項の写し又はその英訳を提出する必要がなくなったこと、最新の拒絶理由通知書の写しとその英訳を提出する必要があるものも、英訳が機械翻訳でも構わないこと、とされている。また拒絶理由通知書が英語でない場合

に英訳が正確である旨のステートメントの提出も必要ない、とされている。

(5) OSFでの審査方針・審査手続の明確化

OSFの審査において、OFFの審査結果がどのように利用されているのか、出願人にとって不明であり、OSFでの審査方針等が明確にされていないとの意見があった。この点については、例えば、OFFにおいてA判定（新規性や進歩性を否定する材料にならない）の引例が、OSFの審査でY判定（他の文献と組み合わせると進歩性を否定する材料になる）とされた場合には、拒絶理由通知において、判断が異なった理由を明らかにする等の対応が望まれる。

OSFがOFFの審査結果をどのような形で利用しているのかをユーザーに公開するためには、(1)の項でも述べたとおり、各国特許庁間の連携強化がさらに進むことが必要と考えられ、またPPHポータルサイトにおいても、OSFでのより具体的な審査方針や審査手続について公開されていくことを期待する。

(6) その他

上記以外にも少数意見ではあるが、種々の改善要望が挙げられた。

例えば、各国のサポート要件が異なる点について、比較的サポート要件の厳しいJPOをOFFとしてPPHを利用した場合、日本の出願人にとって不利になる点を懸念する意見があった。特に米国においては、クレームの一致性要件のために必要となった補正に対する米国包袋禁反言の適用も懸念される。サポート要件に限らず記載要件全般については、PPH特有の課題ではないが、PPH制度を通じて、各国特許制度のハーモナイゼーションが促進されることを期待したい。

また、現行制度では一旦PPHを申請すると、これをキャンセルする制度はなく、この点についての制度改善を望む意見があった。具体的に

は、OSFにて実体審査開始後に、OFFの登録クレームと異なる内容へのクレーム補正の必要が生じた場合には、出願人の意思表示により通常審査手続に戻って（PPHをキャンセルして）、補正が自由にできるよう制度改善がされることを期待するものである。

以上が、今回のアンケートでユーザーから得られた現状のPPH制度に対する主な改善要望である。知財管理Vol.58, No.2 (2008)「特許審査ハイウェイに関する利用実態調査及び提言」において特許第1委員会第1小委員会で報告した前回のアンケート結果と、今回の結果を比較すると、手続負担や代理人費用等の軽減をメリットとして挙げた回答が増加している。PPH制度の利用件数が増加し、実際にコスト面でのメリットを感じている企業が増えてきたことが窺える。一方、手続きの簡略化を要望する声は依然として少なくなく、利用状況等の詳細情報の公開を求める意見も増加している。今後、さらなるPPH利用の促進を図るためにも、各国間での連携強化が促進され、PPH申請の要件、審査基準等の国際的な統一をより一層進め、ユーザー視点に立った制度構築が要望される。一方、ユーザーの立場としても、きちんとした明細書を作成していくことにより、使い勝手の良いPPH制度を構築していくこととなるだろう。

4. PCT-PPH案件の検討結果

前節で紹介したように、ユーザーがPPHに期待するメリットはOSFの審査の特許査定による早期決着であり、これはPCT-PPHおよび二国間PPHで差異は無い（図5、図7参照）。一方、ユーザーがPPHに感じるデメリットは、即特許査定が少ないという点はPCT-PPHと二国間PPHとで共通するものの、ISRの信頼性の低さに対する懸念はPCT-PPH特有のものである（図6、図8参照）。

これらユーザーの現状認識に関し、前述の2.2

で抽出したPCT-PPH案件による客観的な評価を試みた。

表1に、PCT-PPH案件72件の内訳を示す。

表1 PCT-PPH案件の三極移行件数

	移行件数			
	ISA	JPO	USPTO	EPO
JP	55	55	41 (※25)	29 (※6)
US	2	2	2 (※0)	2 (※0)
EP	15	15	6 (※3)	14 (※0)

(※) 内、PCT-PPH申請件数を示す

表1に示すとおり、ISA=JPOであり同じJPOでの審査にPCT-PPHを申請した案件が55件と最も多かった。その次に多いのが、ISA=JPOでありUSPTOでの審査にPCT-PPHを申請した案件であり25件である。以下の評価では主に、これらISA=JPOで、PCT-PPHを申請してJPOもしくはUSPTOで審査された案件について検討する。

4.1 OSFにおける審査状況

(1) OSFでの即登録査定率

表1の72件のPCT-PPH案件について、①ISA=JPOの場合の各移行国(JPO, USPTO, EPO), における即特許査定件数を、また②ISA=EPOの場合のJPOにおける即特許査定件数を表2に示す。

表2 PCT-PPH案件の即特許査定件数

	OSF：即特許査定件数			
	ISA	JP	US	EP
JP	55	48	5	0
US	2	-	-	-
EP	15	4	-	-

① ISA=JPOである55件のうち、即特許査定となった件数は、JPO：48件、USPTO：5件、EPO：0件である。このうちPCT-PPHが申請されて審査された件数がJPO：55件（全件）、USPTO：25件、EPO：6件なので、即特許査定率はJPO：87%、USPTO：20%、EPO：0%である。このようにJPOにおいて即特許査定となる場合が多い理由は、原則としてISRを作成した審査官がそのまま国内審査も担当する、という運用がなされていることが大きく寄与していると思われる。

したがって、アンケート結果における即特許査定に対するユーザーの要望は、ISA=JPOでJPOの審査を受ける場合は概ね満たされていると言える。また、ISRの信頼性に対する不安についても、JPOの同じ審査官が審査する場合は特許性の判断が覆ることは少ないと言える。

一方、ISA=JPOでUSPTOの審査を受けた場合、即特許査定率は20%である。このことから、即特許査定に対するユーザーの要望は、USPTOにおける審査に関しては満たされているとは言い難い。また、後述するようにこれら案件のうち拒絶されたものについてUSPTOは新たな引用文献による拒絶理由を通知しており、JPOの作成したISRが十分ではなかった可能性が否定出来ない。

② ISA=EPOである15件のうち、JPOで即特許査定となった件数は4件（27%）である。また、この即特許査定4件のほかに、36条違反の拒絶理由のみで、その後まもなく特許査定となったものが6件（40%）あり、実質的には15件中10件、73%が即特許査定相当であることが窺える。

なお、ISA=EPOである15件のうち、移行国がUSPTO又はEPOである案件については、それぞれ数件の即特許査定はあったものの、審査開始前の案件の方が多かったため、検討結果は割愛する。また、ISAがUSPTOである場合も

2件のみと少数であったため同様に割愛する。

このように、JPOでの審査においては、ISRがいずれかであるに関わらず、ISAの結果を尊重する傾向があることが窺える。これはPCT-PPHの趣旨に合致するものであり、早期権利化に寄与するものである一方、JPO=ISAの場合に、JPO以外のOSFでの審査においては、新たな公知例が発見されるなど、必ずしも即特許査定率が高いとはいえなかった。

4. 2 三極特許庁の審査期間の比較

次に、三極特許庁（JPO、USPTO、EPO）における1st OAまでに要した期間についての分析を行った。

期間の分析に用いた対象件数と期間算出条件としては、次の通りである。

JPOおよびUSPTOに対しては、PCT-PPH申請がなされた出願を対象として、それぞれJPO：72件、USPTO：28件を対象とした。期間算出条件としては、PCT-PPH申請した時点からFirst Action（拒絶理由通知、許可通知、限定要求指令、等、特許庁から何等かのAction）が発行された時点までに要した期間を算出した。

今回の調査時点で、何等のActionも発行されていない出願については、Action待ち、として調査時点までの経過期間を算出した。

図10には、JPOへPCT-PPH申請された72件の内訳を、図11には、USPTOへPCT-PPH申請された28件の内訳を示した。

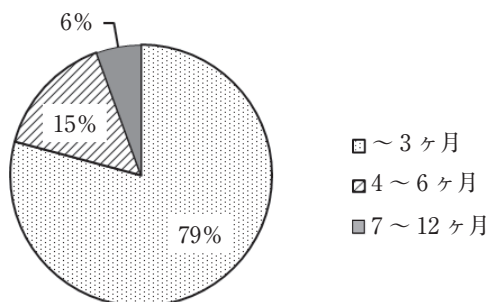


図10 JPOでのFirst Actionまでの期間

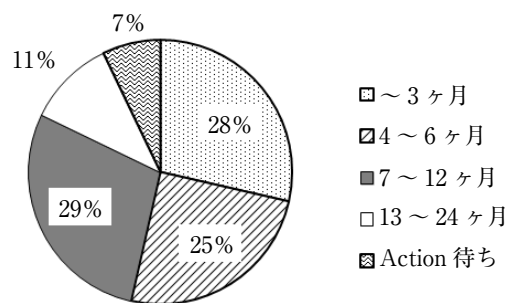


図11 USPTOでのFirst Actionまでの期間

JPOでのFirst Actionまでの期間に関しては、3月以内での審査官からの応答率が79%と非常に高く、12月以内では100%に達している。このことからJPOでは、PCT-PPH申請を行うことにより、早期に審査結果が得られることが裏付けられた。

また、USPTOでのFirst Actionまでの期間に関しても、6月以内での審査官からの応答率が53%、12月以内では82%と高く、PCT-PPH申請の一定の効果があるものと窺える。しかしながら、PCT-PPH申請を行った後、審査官からPPH受理通知が発行されるまでの期間は、早いもので4日、遅いもので11月と、受理期間において審査官のバラツキが見受けられた。このようなバラツキは、アンケート結果でもユーザーの意見として認められたが、早期権利化を目的にPCT-PPH申請を行っている出願人にとって容認し難いものであるため、ガイドライン等を公開するなどの改善を期待するものである。なお、Action待ちの平均期間は8月であった。

なおEPOに関しては、今回抽出した案件72件の内、EPOへPCT-PPH申請を行った出願が6件と少なかった。参考までにPCT-PPH申請を行なわなかった案件も含めた45件について、First Actionまでの期間を調査したところ（図12参照）、12月以内での審査官からの応答率が58%であり、PPHを利用しない場合でも、比較的早い段階での応答がなされている傾向があった。推測の域を超えないが、EPOへPCT-PPH

申請を行った出願が6件と少ない理由の一つとしては、通常の審査トラックにおいてもEPOの審査が早い傾向にあることも関与しているとも考えられる。なお、Action待ちの平均期間は15.4月であった。

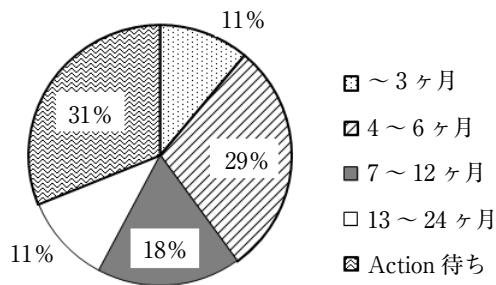


図12 EPOでのFirst Actionまでの期間 (参考値)

4.3 PCT-PPH制度を用いた権利の安定性

表1ならびに表2を見ると、JPOが作成したISRに基づいてUSPTOへPCT-PPHを利用した場合、全25件のうち5件しか即特許査定になっていない。このため、JPOが特許性について肯定的な見解を示すISRを作成しても、USPTOではそのISRの判断がそのまま支持されて即特許査定になるとは限らず、むしろ何かしらの拒絶理由を通知されることのほうが多いと言える。

この25件の審査内容を見ると、新たな引用文献により拒絶理由通知がなされたものは、全25件のうち18件であった。引用文献の多くは英語の特許公報であり、USPTOの審査官が新たに見つけた英語の引用文献だけによる拒絶理由を構成するものや、ISRでA判定の付いた文献を補強する英語の公知引用文献を見つけて、ISRのA判定の文献とUSPTOの審査官が見つけた文献とを組み合わせる拒絶理由を構成するものが見受けられた。後者の場合、その文献はISRでのA判定が、USPTOではY判定に変更されることになる。

このようなUSPTOの審査官が見つけた英語

の引用文献は、JPOの審査官がISRを作成した後でUSPTOの審査官が新たに見つけたものであるから、JPOのISRでは当然考慮されていない。上記のとおりJPOでは、ISA=JPOの場合にPCT-PPHを用いると、高確率で即特許査定となるため、後にUSPTOの審査で新たな引用文献が見つかり、先に即特許となった日本の特許権に無効理由が生じる場合があり、その結果として権利の安定性に問題が生じる。特にPCT-PPHでは、ISRで肯定的見解を得たクレームと、各国内で審査対象となるクレームとの一致が求められるため、他国での引用文献による拒絶理由は既成立特許について、自動的に無効理由か否かの検討対象となる。

また、USPTOへのPCT-PPHでは、ISRで肯定的見解を得たクレームに登場する構成要件以外の新規な構成要件を追加する補正が認められないため³⁾、USPTOでの拒絶理由を解消することができず出願を放棄せざるを得ない場合もありうる。

またJPOが作成したISRに基づいて、EPOにPCT-PPHを利用した出願は6件あり、その全てが、補充欧州調査報告 (Supplementary European Search Report, SESR) でX判定 (単独で新規性・進歩性を否定する材料になる) やY判定が付いた引用文献が見出され拒絶理由を受けている。今回の調査対象の件数は6件と少ないものの、欧州でもISR (ISA=JPO) の結果に反する審査がなされる傾向があることが窺える。また引用文献の内訳を見ると、USPTOの審査と同様にEPO審査官も非日本語文献を公知例として拒絶理由を通知することが多い。このためEPO審査官が見つけた公知例が、JPOでPCT-PPHを用いて即特許査定された発明の無効理由になる可能性があり、権利の安定性に問題が生じる。

今回の我々の調査では拒絶理由通知の具体的な内容までは精査していないため、その妥当性

については検討出来ていない。実際に、JPOからUSPTOへの二国間PPHについての特許庁の分析によれば、米国で発せられた拒絶理由通知が、JPOからみて妥当でないと認められるケースが少なくないことが報告されている⁶⁾。しかしながら今回の調査で明らかとなった懸念事項としては、JPOが作成したISRで引用される引用文献のほとんどが日本の特許公報であったということである。

上記のように、JPOが作成したISRで肯定的な特許性の見解を得た発明は、日本国内では即特許査定となる一方、USPTOやEPOでは新たな引用文献による拒絶理由を通知される傾向がある。この原因がJPOにおける非日本語文献の公知例調査不足にあるならば、JPOには非日本語文献の公知例調査の充実を期待する。現時点で、こうした懸念を解消しつつ早期権利化を進めるために、出願人側の取り得る対応としては、ISAとして例えばEPOを選択することが考えられよう。

PPHを用いた出願に限らず、同内容のクレームで複数国の審査を受けた場合、後で審査をした国の審査結果が先に審査をした国の特許権の無効理由を形成することは当然あり得る。しかしPPHの場合には、制度としてPCT出願、或いは二国間でのクレームの一致性を要求するものであるため、OFFとOSFの審査結果の食い違いは、必然的にOFFが認めた特許権の無効理由を産み出すことになりかねない。

このようにOSFでの審査結果により、OFFの既成立特許に無効理由が生じた場合、例えばOFFがJPOである場合には、日本の権利者はJPOに対して訂正審判を請求することとなるが、代理人や特許庁に支払う費用、および審判請求書作成の労力を考えると、現行の訂正審判制度は必ずしもOFFの審査の瑕疵を治癒するのに簡便な制度とは言えない。

そこで、PPHを用いたOSFの審査結果がOFF

で得られた特許権の有効性に影響を与える可能性がある場合、訂正審判とは別に、訂正審判よりも簡易な手続きにてOFFでの再審査を受けられる制度があるとユーザーには便宜であろう。例えば、権利者がOFFの認めた特許番号とOSFにおける対応出願の出願番号をOFFに申請することにより、OFFはOSFの拒絶理由や審査引例等を参照し、特許権の付与が妥当であったか否か再審査するような制度が考えられる。

前述のアンケート結果においても、図6に示されるようにOFFとOSFの審査結果が食い違うことをPCT-PPHのデメリットと考えているユーザーは多いため、OFFとOSFの審査結果が食い違ってもOSFの審査情報をOFFで得た特許権に簡単にフィードバックできる制度が用意出来れば、PPH制度の利用を躊躇するユーザーの数を減らせるものと考えられる。

最後に、各国の特許性判断の審査実務には、差異、例えばクレームと引用文献との対比の方法や進歩性の考え方などの違い等があるため、ある国のISRで肯定的見解を得たクレームが他国の審査で引用文献によって拒絶されても、その引用文献がISR作成国で既成立特許の無効理由になるとは一律には言い切れない。この場合、ISAの審査官は他国の拒絶理由を妥当でないと考えるであろう⁶⁾。しかし、出願人や権利者にとっては発明の特許性について各国で様々な審査がされるよりは、ある国での審査結果が他の国でも受け入れられるほうが明らかに便宜である。このため、各国特許庁には特許の審査実務のハーモナイゼーションをより強く求めたい。

5. おわりに

今回の三極審査の比較検討では、抽出出来たPCT-PPH案件が72件と極めて少ないことや、二国間PPH案件については全く検討していないことから、PPH制度全般についての客観的な評価としてはサンプル不足であることは否定出来

ない。しかしアンケートで得られたユーザーの主観的な評価を確認できる程度には、評価することは出来たと考えている。

PPHポータルサイトのデータを見ても明らかのように、PPHの利用件数そのものは年々増加しており、早期権利化はもとより、コスト削減効果、特許の質の向上等の利点が挙げられている。しかし今回の検討では、PPH制度を積極的に利用している企業（または技術分野）は、未だそれほど多くなく、むしろ積極的に利用したいが現時点では二の足を踏んでいる企業が多い印象を受けた。

関係各庁が、PPHの対象国を次々に拡大していくことは、ユーザーにとって歓迎すべきものである一方、制度設計そのものについて、よりユーザーの使い勝手のよい改善を並行して進めていくことで、双方にとって非常に有用な制度として認識されていくこととなると思われる。

前述したように、2012年1月29日から2013年1月28日までの1年間、PPH2.0プログラムが実施されている⁵⁾。これは、よりユーザーフレンドリーな枠組みとなるようPPHの要件と手続きを簡素化したものであり、米国、オーストラリア、カナダ、フィンランド、日本、ロシア、スペインの7ヶ国が参加している。プログラムが1年間で終了するのか、今後もユーザーフレンドリーな方向性が維持・拡大されるのかは、本稿執筆時点で不明であるが、関係各庁のこれらの試行は、ユーザーにとっては大いに歓迎すべきことである。我々ユーザーとしても、これら試みを的確に評価しつつ、今後もそれぞれの事業形態に適した制度利用を模索していく必要がある。

注 記

- 1) 庁の特許審査ハイウェイの実施状況や統計情報等を、ワンストップで取得することができるポータルサイト。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm
(Web参照日2012年10月4日)

- 2) PCT-PPH⇒JPにおける各々の請求項が「十分に対応する」とは、「当該出願の請求項が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項と同一又は類似の範囲を有し、差異が翻訳又は請求項の形式によるものであるか、当該出願の請求項の範囲が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の範囲より狭い場合に、請求項は「充分に対応する」とみなされます。」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/pdf/pct/pct_pph_apply_japanese.pdf
(Web参照日2012年10月4日)

- 3) USPTOにおける補正の制限とは、「PPHプログラムへの参加申出の承認後に補正又は追加されたいかなる請求項も、日本出願の一又は二以上の特許可能な請求項に充分に対応していなければなりません。出願人は、補正とともに、請求項の対応表を提出することを要求されます。補正又は新しく追加された請求項が日本出願の特許可能な請求項に充分に対応していない場合には、補正は登録されず、反応のなかった回答とみなされます。」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/patent_highway/uspto_japanese.pdf
(Web参照日2012年10月4日)

- 4) CCDの運用開始については下記URL参照
<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20111112.pdf>

(Web参照日2012年10月4日)

CCDのWebサイト

<http://ccd.trilateral.net/20120503/>

(Web参照日2012年10月4日)

- 5) PPH2.0については下記URL参照
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pdf/highway_pilot_program_e/uspto_japanese.pdf

(Web参照日2012年10月4日)

- 6) 特技懇265号 (2012)
「特許審査ハイウェイ (PPH) 案件における第二庁によるファーストアクションに関する検討」
特技懇国際的審査品質に関する検討会著

(原稿受領日 2012年7月26日)