

PPH制度の活用に関する考察

国際第2委員会
第3小委員会*

抄 録 グローバルな特許取得におけるPCT-PPH/二国間PPHの実態に関してユーザが入手可能な情報が限られている現状に鑑み、日米中に対するPCT-PPH/二国間PPHについて、使い易さ、早さ、1st Actionの内容等の実態の傾向を調査し比較分析したので、その結果を報告する。

目 次

1. はじめに
2. 調査手法
 2. 1 対象案件の抽出法
 2. 2 調査対象案件の分析法
3. 調査結果
 3. 1 PPH申請不備
 3. 2 PPH申請から1st Actionまでの期間
 3. 3 日米中の特許性判断
 3. 4 日米中の記載要件判断
 3. 5 日米中の単一性判断
 3. 6 審査官同異の影響
4. PPH制度の留意点と考察
 4. 1 PPH申請不備への対処法に関する考察
 4. 2 複数国へのPPH申請に関する考察
 4. 3 審査のばらつきに関する考察
 4. 4 PCT-PPHに関する考察
 4. 5 第一庁の審査成果物に関する考察
5. おわりに

1. はじめに

特許審査ハイウェイ制度（PPH制度）とは、第一庁（先行庁）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（後続庁）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みのことである。PPH制度の目的は、出願人の海外での早期

権利化を容易にすると共に、各特許庁にとっては第一庁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である。PPHには、第一庁の国内審査の成果物を利用する二国間PPHと、第一庁としての国際調査機関／国際予備審査機関（ISA/IPEA）の審査成果物を利用するPCT-PPHと、がある。

経済のグローバル化に伴い、世界の特許出願数は急増しており、わが国の企業等の外国への特許出願も急増している。このような状況下、日米欧の三極のみならず知財新興国を含むグローバルな特許取得において、PPHの活用を検討している会員企業も存在していると考えられる。

しかし、グローバルな特許取得においてPPHがどの程度有効なのかについて、ユーザが入手可能な情報は限られている。PPHポータルサイト¹⁾には、庁のPPHの実施状況や統計情報等が公開されているが、目覚ましい成長をとげる中国に対するPPHの有用性の情報が無い等、ユーザの立場からは必ずしも十分なものとは言えない。また、米国に対するPPHについても、その詳細な実態調査が報告^{2), 3)}されてから現在までの間に、PPH申請要件緩和等の制度変化があり、

* 2013年度 The Third Subcommittee, The Second International Affairs Committee

再度その実態を把握することは有用であろう。

そこで、当委員会は、知財先進国である米国等および知財新興国である中国へのPCT-PPH/二国間PPHについて、

- ・使い易さ(問題なくPPH申請が受理されるか)
- ・早さ(審査が早い)
- ・1st Actionの内容(特許性判断等)

等の実態の傾向を調査すると共に、米国等と中国との間におけるPPHの実態を比較分析した。

本稿は、2013年度国際第2委員会第3小委員会の、孤杉篤志(ケーヒン)、平林哲生(パナソニック)、土屋春美(三菱電機)、福本滝男(本田技研工業)、湊哲則(副委員長; アイピックス)、山本直哉(富士通)、吉岡章夫(委員長代理; 日本電気)、米田隆実(第一三共)が作成した。

2. 調査手法

2.1 対象案件の抽出法

(1) 一次抽出

商用データベースの整理標準化データ⁴⁾を利用して母集団として下記3つの条件を全て満たす案件、416件を抽出した。

- ・受理官庁及び国際調査機関が日本国特許庁(JPO)であるPCT出願。
- ・PCT出願が少なくとも日本に移行されており、日本における審査請求日が2012年1月29日~2013年4月18日であること。
- ・日本において早期審査請求がされていること。

(2) 二次抽出

一次抽出した案件から下記条件を満たす案件を188件抽出した。

- ・JPOの国際段階の成果物を利用したPCT-PPHがJP移行後の国内出願に対して申請されていること、又は、PCT出願が5極(日米欧中韓)に移行されていること。

(3) 三次抽出

二次抽出した案件について、米国および中国移行後の国内審査の審査経過書類を参照して、米国特許商標庁(USPTO)又は中国国家知識産権局(SIPO)に対して

- ・JPOの国際段階成果物を利用したPCT-PPHが申請されている案件、または
- ・日本移行後のJPOの国内審査成果物を利用した二国間PPHが申請されている案件。

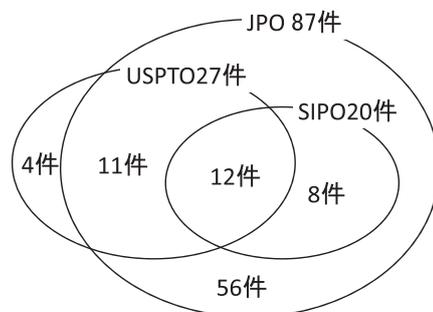
を特定した。以上により得られた調査対象案件数を表1に示す。

表1 調査対象案件数

	JP→JP	JP→US	JP→CN
PPH	87	55	49
PCT-PPH	87	27	20
二国間PPH		28	29

調査対象案件のファミリー間におけるPCT-PPH申請状況と二国間PPH申請状況を、第二庁を軸に整理すると、以下の通りである。

PCT-PPH (ISA=JPO) 案件の各国分布



二国間PPH (OEE=JPO) 案件の各国分布

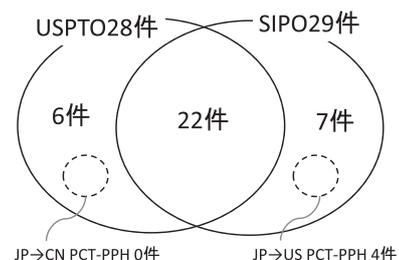


図1 ファミリー間のPPH申請状況

図1において、SIPOへ二国間PPH申請されている29件の内、JPOへPCT-PPH申請されている案件は5件である。また、USPTOへ二国間PPH申請されている28件の内、JPOへPCT-PPH申請されている案件は4件である。

以上のPPH申請状況から、PCT経由で複数国にPPH申請する形態は、日本を含む複数国にPCT-PPH申請する形態と、PCT出願を日本で権利化してから複数国に二国間PPH申請する形態と、に大別できることが窺える。

なお、JPO、SIPO、USPTOと共に5大特許庁（IP5）に位置づけられる欧州特許庁（EPO）および韓国知財庁（KIPO）に対するPPHの申請状況についても調査を試みたが、無料で公開されている審査経過閲覧サイトや包袋データからは、PPH申請を特定することができなかった。具体的には、EP Registerにおいて、PPH申請書を確認できなかった。また、KIPRISにおいては、優先審査の有無は特定できたが、当該優先審査がPPHを対象とする優先審査なのか自己実施出願等を対象とする優先審査なのかを特定できなかった。このため、本稿ではEPOとKIPOに対するPPHを、調査対象としていない。

以下、本稿においては、PCT-PPHと二国間PPHとを併せてPPHと呼ぶものとする。

2. 2 調査対象案件の分析法

2.1節で抽出した調査対象案件について審査経過書類を参照して

- ・ PPH申請日
- ・ PPH申請不備の指摘の有無
- ・ PPH申請不備の理由
- ・ PPH申請の最終的な受理・却下の判別

を調査し、PPH申請が受理されている案件について、

- ・ 1st Action日
- ・ 1st Actionの内容

を調査した。なお、1st Actionは、最初の拒絶

理由通知（USの限定要求は除く）、又は、即時特許の場合の特許査定通知とした。1st Actionは、JPO/USPTO/SIPOへのPPH申請が受理された案件の内、USPTOへのPCT-PPH案件2件を除くすべての案件で発行されていた。このため、1st Actionの分析は、このUSPTO PCT-PPH案件2件を除いて行った。なお、1st Actionの分析を行った案件の内、米国および中国において特許査定や拒絶査定確定等の最終処分が確定していない案件も相当数存在していたため、本稿では1st Action後の審査経過については分析していない。

3. 調査結果

3.1 PPH申請不備

PPH制度の早期審査を受けるためには、出願がPPH申請の要件を満たし、出願人が所定の添付書類と共にPPH申請書を庁に提出する必要がある。

本節は、日米中においてPPH申請が問題なく、簡易に受理されているかについての調査結果を説明する。

なお、PPH申請が受理された場合は、当該出願は早期審査の対象となり、PPH申請の不備がある場合は、その旨を通知される。そして、再度申請しても申請が受理されない場合は、早期審査を受けることができず（申請却下）、通常の審査を受けることとなる。

(1) 申請不備率

最初のPPH申請に対して、申請不備が通知された案件の割合を図2に示す。

USPTOへのPPHでは、18%（10件/55件）、SIPOへのPPHでは、37%（18件/49件）の案件で、申請不備が通知されている。

PPH申請が最終的に受理されず、申請却下となった案件の割合を図3に示す。

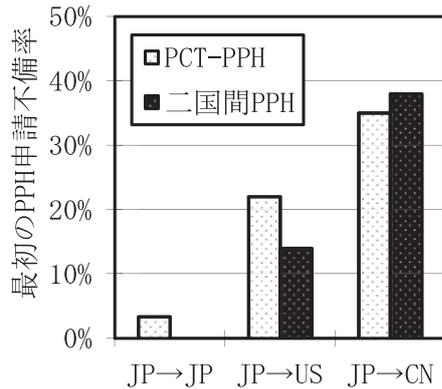


図2 申請不備の割合（最初のPPH申請時）

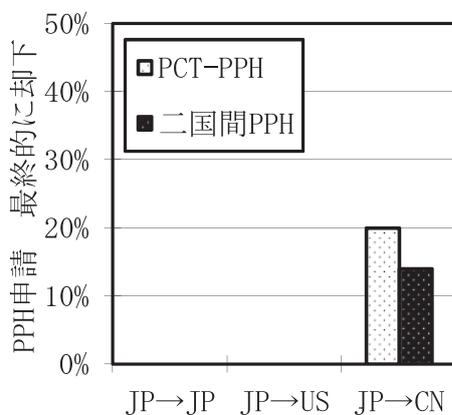


図3 PPH申請却下の割合

USPTOへのPPH申請では、最初のPPH申請に対して不備が通知された案件を含め、最終的には調査対象案件全件（55件）でPPH申請が受理されている。

一方で、SIPOへのPPH申請では、16%の案件（8件/49件）で、PPH申請が最終的に受理されていない。最初のPPH申請に対して申請不備が通知された案件18件のその後の経過情報は次の通りである。

- ・ 13件：再度のPPH申請
 - ・ 5件：再度のPPH申請が行われず申請却下
- そして、再度のPPH申請が行われた案件13件のその後の経過情報は次の通りである。
- ・ 10件：PPH申請が受理
 - ・ 3件：PPH申請が最終的に却下

(2) 申請不備理由

本項では、PPH申請の不備を通知された案件において、どのような不備の理由が通知されていたかを説明する。

PPH申請の要件⁵⁾としては、「第二庁出願が、第一庁出願と特定の関係にあること」、「第一庁出願が、特許可能と判断された請求項を有すること」、「第二庁出願の全ての請求項が、第一庁出願の特許可能と判断された請求項と十分に対応していること」などが規定されている。提出書類としては「PPH申請書」、「請求項対応表」、「第一庁のオフィスアクションの写しとその翻訳文（PCT-PPHの場合は、国際調査機関の見解書等）」などが規定されている。「第一庁およびオフィスアクションの写しとその翻訳文」は、ドシエシステム等を経由して利用可能である場合は、出願人は提出を省略できる^{6), 7)}。また、日本や米国にPCT-PPH申請する場合、最新国際成果物の第VIII欄に何らかの意見が指摘されているときは、出願人は釈明しなければならないと規定されている。

SIPOへのPPH申請の要件⁸⁾には、上記に加えて、「中国出願が公開されていること」、「中国出願が実体審査段階に移行していること」、「PCT-PPHの場合は、最新国際成果物の第VIII欄に意見が記載されていないこと」などが含まれる。

USPTOへのPPH申請における不備理由の内訳は以下の通りである。

- ・ 0件/10件：請求項非対応
- ・ 8件/10件：第一庁成果物の提出不備
- ・ 1件/10件：PPH申請書の記載不備
- ・ 1件/10件：最新国際成果物の第VIII欄に記載の意見に対する釈明がない。

請求項非対応の不備は、2009年調査³⁾と比べて激減している。これは、2011年に日米間PPHにおいて「請求項の対応」の要件が緩和⁹⁾された結果PPHの使い易さが向上したことを示唆する。

第一庁成果物の提出不備を指摘された8件の

内、3件は二国間PPH、5件はPCT-PPHである。3件の二国間PPHでは、出願人はPPH申請書で、第一庁成果物をドシエシステムから入手するように要求していたが、ドシエシステムからの入手ができない旨の通知がされている。5件のPCT-PPHでは、PPH申請書において国際段階の成果物添付と記載されていたが、国際出願の最新の見解書の原文又は英訳文が提出されておらず、提出不備を指摘されている。また、PPH申請書の記載不備と、最新国際成果物の第VIII欄に記載の意見に対する釈明がないとの不備、との指摘がそれぞれ1件確認された。

SIPOへのPPH申請における不備理由の内訳は以下の通りである。なお、申請不備の通知を1回受けた案件（18件）と2回受けた案件（3件）の不備理由を合わせて記載する。

- ・ 4件/21件：請求項非対応
- ・ 2件/21件：第一庁成果物の提出不備
- ・ 11件/21件：PPH申請書の記載不備
- ・ 9件/21件：請求項対応表の記載不備
- ・ 2件/21件：対応する日本出願がPCT-PPHで加速済

中国においては、PPH申請書の記載不備と請求項対応表の記載不備とが多いことがわかる。

請求項非対応を指摘された4件の内、3件は対応米国出願についてもPPH申請をしているが、米国出願に対しては請求項非対応を指摘されていない。請求項非対応に対する判断基準が庁によって異なることが示唆される。

2件の二国間PPHにおいて「対応する日本出願がPCT-PPHで加速済」という不備理由が指摘されている。ここで、この不備理由に該当する要件は、公開されているSIPOへのPPH申請の要件⁸⁾には含まれていない。さらに、本調査対象のSIPOへの二国間PPH案件において、「対応する日本出願がPCT-PPHで加速済」であるものにも係らず、この不備が指摘されていない案件もあった。この不備理由に関し、中国特許事

務所から「2013年12月9日に審査官に確認したところ、前述PPHに対する拒絶理由が既に取消された」という見解が得られた。これらのことから、この不備理由を指摘されないための出願人側の事前対策は特に不要であるが、もしこの不備理由を指摘された場合は、現地代理人に相談して対応することで解消される可能性があると考えられる。

3. 2 PPH申請から1st Actionまでの期間

ユーザにとって、PPH利用のインセンティブの一つは、早期審査を受けられることである。

本節では、PPH申請が認められた案件が、どの程度審査が加速されているかについての調査結果を説明する。

図4は、PPH申請から1st Actionまでにかかった期間（1st Action pendency）の平均値を示したグラフである。比較対象¹⁰⁾として、全出願（PPH案件を含む）の1st Action pendencyを同時に示す。全出願のデータ（図4中、「All Appl」）は、審査請求（米国は出願）から1st Actionまでにかかった期間の2012年における平均値である。

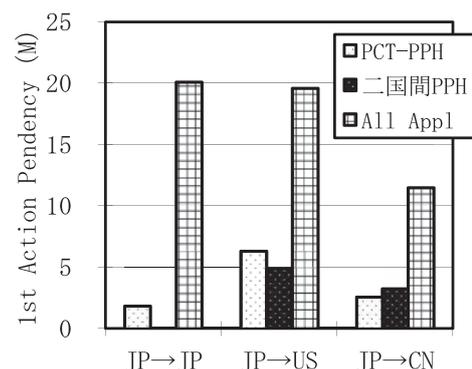


図4 1st Action pendency

日本では、全出願の平均値が20月であるのに対し、PPH案件は2月と大幅に早くなる。米国では、全出願が20月に対しPPH案件が6月であり、中国では全出願が12月に対しPPH案件が3

月である。前節で触れたように、中国ではPPH申請が受理されるまでが大変だが、一旦受理されるとその効果は大きいといえる。米国および中国では、日本企業等にとって使い易い早期審査制度が現時点でPPH以外にはないが、PPHが認められた場合には、早期権利化の手段として有効に機能していることがわかる。

3.3 日米中の特許性判断

ユーザのPPHに対する期待の一つは、第一庁において特許性有り判断された発明が、第二庁の1st Actionにおいても特許性有り判断されることであろう。

本節は、PPH申請が認められた案件の1st Actionにおける特許性判断についての調査結果を説明する。

(1) 進歩性

図5は、PPH後の1st Actionにおいて、新規性違反及び進歩性違反の拒絶理由がない（肯定的な判断）案件の割合を示す。このような定義のため、肯定的な1st Actionとは、特許査定とともに、いわゆる記載不備の拒絶理由のみを有する1st Actionも含む。

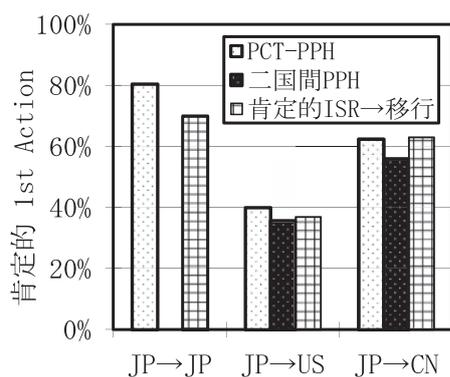


図5 肯定的な1st Action

図5によれば、肯定的な1st Actionの割合は、PPHを申請した庁間における差が、PCT-PPHと二国間PPHとの間の差異よりも大きい。すな

わち、JP→JPのPCT-PPHでは、80%（70件/87件）、JP→USのPCT-PPHでは、40%（10件/25件）、JP→USの二国間PPHでは、36%（10件/28件）、JP→CNのPCT-PPHでは、63%（10件/16件）、JP→CNの二国間PPHでは、56%（14件/25件）であった。サンプル数が限られているため割合の絶対値の信頼性不足は否めないが、第一庁の特許性判断が維持される傾向は、JP→JPのPPHとJP→CNのPPHにおいて大きいことが窺える。

また、図5は、JPOが肯定的なISR¹¹⁾を作成したPCT出願が日米中に移行され、PPH無しで肯定的な1st Actionを受領した割合を同時に示す。これは、当委員会の2010年度調査結果¹²⁾及び2012年度調査結果¹³⁾に基づいたデータである。このデータと、本調査のPCT-PPHのデータとでは、日米中における肯定的な1st Actionの差異の傾向は、同じである。即ち、肯定的な1st Actionの割合が日本、中国、米国の順に大きいという傾向が本調査のPCT-PPHにおいても確認された。このことは、PCT-PPHを利用しない場合であっても、PCT国際段階の成果物であるISRが、国際的なワークシェアリングに利用されていることを示唆する。

(2) 即時特許査定

図6は、1st Actionが特許査定である割合を示す。

即時特許査定率は、JPOへのPCT-PPHでは、60%（52件/87件）、USPTOへのPCT-PPHと二国間PPHでは、それぞれ32%（8件/25件と9件/28件）、SIPOへのPCT-PPHでは6%（1件/16件）、二国間PPHでは8%（2件/25件）であった。

図6において点線で示されるグラフは、図5に示した肯定的な1st Actionの割合を示すものであり、各庁における即時特許査定の割合と肯定的1st Actionの割合との乖離の傾向を表している。この乖離の原因を調査したところ、いわ

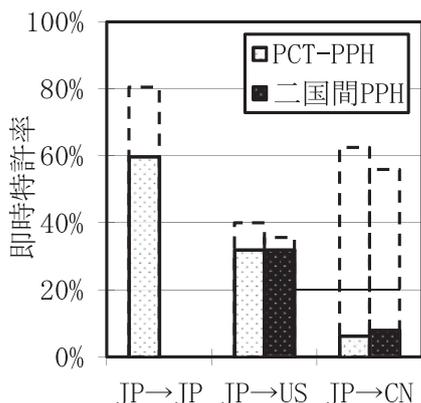


図6 即時特許査定

ゆる記載不備のみの拒絶理由が1st Actionとして発せられるためであった。

3. 4 日米中の記載要件判断

本節は、PPH申請が認められた案件の1st Actionにおける記載要件の判断についての調査結果を説明する。本調査ではPCT-PPH申請の根拠とされたISRにおける、記載の明確性に関する指摘の有無は調査していない。つまり、今回の調査対象は、ISRで肯定的な見解を得ているが、記載不備を内在している可能性がある。この為、記載要件違反の指摘率は、PCT-PPHの方が二国間PPHよりも高くなると予想された。

調査結果を図7に示す。

この図は、PPH申請後の1st Actionにおいて日本では36条のいずれか、米国では112条のい

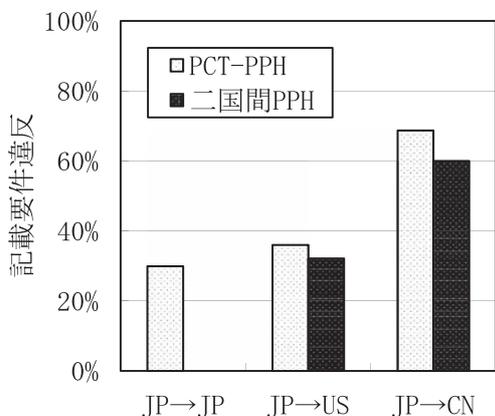


図7 記載要件違反

ずれか、中国では25条、26条第4段、規則19条～22条のいずれかの拒絶理由を有するものを記載要件違反であると判定して作成した。

図7によれば、PCT-PPHと二国間PPHとの間で、二国間記載要件違反の指摘率に大きな差異はなく、二国間PPHにおける指摘率が若干低いことがわかる。すなわち、USPTOに対しPCT-PPHが申請された案件では36%（9件/25件）が記載要件違反であったのに対し、二国間PPHが申請された案件では32%（9件/28件）が記載要件違反であった。又、SIPOに対しPCT-PPHが申請された案件では69%（11件/16件）が記載要件違反であったのに対し、二国間PPHでは60%（15件/25件）が記載要件違反であった。

視点を変えれば、記載要件違反の指摘率は、PCT-PPHと二国間PPHとの間の差異よりも、PPH申請した庁間の差異の方が大きい。すなわち、記載要件違反の指摘率は、USPTOへ二国間PPHが申請された案件では40%以下であるのに対し、SIPOへ二国間PPHが申請された案件では60%以上となっている。

3. 5 日米中の単一性判断

本節は、PPH申請が認められた案件の1st Actionにおける発明の単一性判断についての調査結果を説明する。

調査結果を図8に示す。この図は、PPH申請後の1st Actionにおいて日本では37条、中国では31条第1段の拒絶理由を有するもの、USでは1st Action前に限定要求(Restriction Requirement)が通知されているものを、単一性欠如の判断がなされたと判定して作成した。なお、3.4節の記載要件判断の場合と同様に、PCT-PPH申請の根拠とされたISRにおける、単一性欠如の指摘の有無は調査していない。

単一性欠如の判断は、JPOへのPCT-PPHでは、1%（1件/87件）、USPTOへのPCT-PPHでは16%（4件/25件）、二国間PPHでは11%（3件

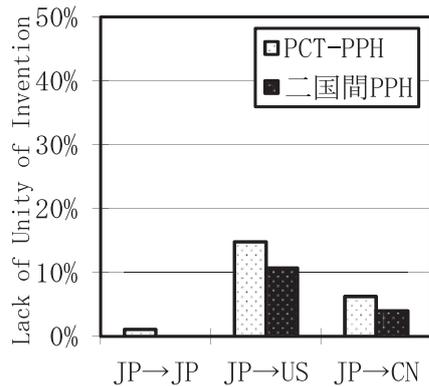


図8 単一性判断

/28件), SIPOへのPCT-PPHでは6% (1件/16件), 二国間PPHでは4% (1件/25件)であった。

サンプル数が少ないものの, 単一性欠如の判断に庁間の差異が見られた。

3.6 審査官同異の影響

本節では, JPOを受理官庁とするPCT出願の国際段階の成果物をもってJPOにPCT-PPHを申請した案件において, ISR/IPER¹⁴⁾作成時の審査官とJPOの1st Action時の審査官が同じ場合と, 異なる場合で1st Actionの判断についての調査結果を説明する。

図9に審査官が同じ場合と異なる場合の1st Actionの結果を示す。調査対象件数としては, 審査官が同じ場合が55件, 審査官が異なる場合が32件, 併せて87件を母数として調査を行った。

審査官が同じ場合には肯定的な判断が91% (50件/55件), 即時特許率が73% (40件/55件)となっているが, 審査官が異なる場合には肯定的な判断が63% (20件/32件), 即時特許率が38% (12件/32件)と大きく低下している。

また, 審査官が同じ場合には, 新たな引例による拒絶理由通知が出される割合が2% (1件/55件)しか無いにも関わらず, 審査官が異なる場合には25% (8件/32件)と大きな差が見られる。36条の記載不備の拒絶についても, 審査官が同じ場合には22% (12件/55件), 審査官

が異なる場合には44% (14件/32件)と大きな差が見られる。

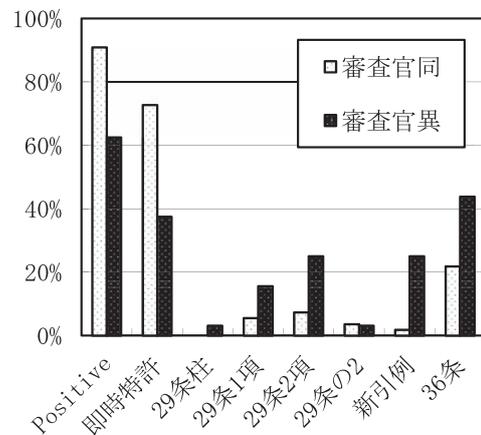


図9 審査官同異の影響

4. PPH制度の留意点と考察

本章は, 3章の調査結果から窺える, 制度の使い方の留意点と制度改善方向とを考察する。

4.1 PPH申請不備への対処法に関する考察

今回の調査から, USPTO又はSIPOによりPPH申請の不備を指摘される場合, その理由として, 第一庁の審査成果物の提出不備を指摘される場合があり, USPTOではその割合が最も高いことが分かった。指摘の内容は, 第一庁での引用文献等の文書が庁内のドシエシステムから取得できないために出願人から提出を求めるものであった。今回調査した案件では, USPTOによる指摘は最終的に解消されていた。

現状, 庁間のドシエシステムは一般に公開されていない。従って, 申請に必要な書類をUSPTOの審査官がドシエシステムを介して入手可能なかどうかを出願人は確認できない。結果的に, 極力, 申請不備を減らし, 申請が受理される迄の期間を短縮するとの観点からは, ドシエシステムに頼らず必要書類を全て提出することが基本的な対処法となる。

しかしながら, 庁間で既に何が共有されてお

り、申請不備とならずに提出を省略できる書類を出願人が確認できれば、庁及び出願人の双方にとって、申請不備に係る指摘と再手続を回避することができ、手続に係る効率が向上するものと考えられる。

この点に関し、五大特許庁を中心に検討されているグローバルドシエシステムにより、こうしたPPH申請に係る手続効率も向上することをユーザとしては期待したい。

また、今回の調査から、請求項の対応や申請書類の記載について不備を指摘される案件も確認され、その割合はUSPTOよりもSIPOの方が高かった。

現状、これらの申請不備を減らし、申請が受理される迄の期間を短縮するとの観点からは、例えばSIPOは請求項の対応等の審査の運用につき比較的厳格であるとの前提に基づき対応する等、必要に応じて国毎に異なる対応を行うことも検討に値すると思われる。

この点に関し、JPOを中心に複数の庁の間で進められている申請手続きの共通化・簡素化により、庁間の申請要件やその運用の差異が縮小し、PPHがさらに使い易い制度となることをユーザとしては期待したい。

4. 2 複数国へのPPH申請に関する考察

今回の調査から、PPHを申請した場合、特許性の判断が庁において異なる場合があることがわかった。また、複数の庁にPPHした場合、各国の審査に第一庁の審査成果物が活用されたとしても、第一庁以外の庁（先の庁）の国内審査の結果が、より後に審査される庁（後の庁）の国内審査にあまり影響を与えていないように見受けられる場合があった。例えば、先の庁の国内審査で引かれた新引例が後の庁の国内審査で引かれずに、先の庁の国内審査で引かれなかった新引例が後の庁の国内審査で引かれるケースが見られた。今回の調査においては後の庁の拒

絶等の妥当性については検証していないものの、このような後の庁で引かれた新引例が第一庁や先の庁で成立した特許の特許性に影響を与えるものである場合に問題となる。

このような問題を回避するために、PPHの順番を変えて早い権利化と強い（無効化されにくい）権利化の両方を実現することはできないだろうか。例えば、権利化後の訂正が容易な国で先にPPH申請及び国内審査を進め、訂正が難しい国では他国の審査状況を見極めた後に権利化を進めることが考えられる。

PPHをより使い易い制度にするために、各国の制度が登録後の訂正がより容易にできるよう整備されることが期待される。

4. 3 審査のばらつきに関する考察

第一庁で特許性ありと判断された案件であっても、審査官が変わる場合や、第二庁で審査が行われる場合に新たな引例や記載不備による拒絶理由が通知される審査のばらつきがある程度の割合で発生してしまうことは避けられない。

3. 3節の日米中の特許性判断の結果と、3. 6節の審査官同異の影響の結果を併せて検討すると、JP→JPで審査官が異なる場合の即時特許率と、JP→USの即時特許率とは共に3割強で同程度である。このことから、JPOの国際段階で特許性ありと判断された案件を、異なる審査官が2回目の審査を行った場合に新たな拒絶理由が通知される割合は日本と米国との間で大きな差異は無いことが分かる。また、記載不備に関し、JP→JPで審査官が異なる場合の記載不備の指摘率と、JP→USの記載不備の指摘率とは共に4割程度と同程度である。これらは、両国の審査が高いレベルで拮抗している表れではないかと思われる。

過去の論説¹⁵⁾においても審査官が同じ場合と異なる場合で結果が変わるという審査のばらつきに言及しており、JPOでは審査のばらつきを

抑制するために種々の取り組みを進めているとの記述がある。さらに、この論説¹⁵⁾においては、近年この差異の抑制が進んでいることを示している。そして、この論説の過去のデータと本調査のデータとの比較によっても、審査のばらつきの抑制が大きく進んでいることが見て取れる。

しかし、第一庁で肯定的な判断がなされていても、第二庁でその判断が覆される案件が存在する現状は、早期に安定的な権利を確保したいユーザにとって決して喜ばしいことではない。各国特許庁においては、同一庁内での審査のばらつき抑制はもとより、審査官協議等を通じて、各特許庁間での審査のばらつきの収束を図る努力を続けて頂きたい。

また、国際段階でのISR/IPERの作成にあたって、主要各国のプラクティスや記載要件にまで踏み込んだチェックができるような制度があれば、異なる特許庁間での審査のばらつきの抑制や、第二庁でのスピーディな権利化に有用ではないかと思われる。

4. 4 PCT-PPHに関する考察

今回のUSPTOとSIPOに対するPPH調査から、JPOの国際段階の成果物を利用するPCT-PPHは、JPOの国内審査の成果物を利用する二国間PPHと同様の有用性を有する傾向が見られた。また、JPOに対するJPOの国際段階の成果物を利用するPCT-PPHも早期権利化に有用であることが確認された。

PCT-PPH利用のインセンティブの一つが第二庁における早期審査であるところ、PCT出願では現状、PCT-PPHの基礎となる国際調査報告および見解書が、国際調査機関が調査用写しを受領してから3ヶ月の期間又は優先日から9ヶ月の期間のうちいずれかが満了する期間内に作成される。

この点に関し、例えば、国際段階における国際調査や国際予備審査等の各手続を早期化する

制度がPCTにあれば、PCTとPCT-PPHとを使ったグローバルな権利取得を、より戦略的に行うことができるというインセンティブをさらに訴求できると思われる。特に国際段階における各手続を早期化する制度は、優先権主張を伴わない国際出願であるダイレクトPCTにおいて、PCT-PPH利用のインセンティブを高められると思われる。また、現在WIPOにおいて議論されているPCT-PPHのPCT制度への統合も、こうしたインセンティブの訴求に有用であると考えられる。

4. 5 第一庁の審査成果物に関する考察

PPH制度は、出願人が、第一庁の審査成果物等の所定の添付書類とともにPPH申請書を提出することによって、第二庁において簡単な手続きで早期審査を受けることができる。他方、第二庁は、提出された第一庁の審査成果物等を利用して重複作業の削減、審査の質の向上を図ることができる。このようにPPH制度は、出願人側と特許庁側と双方の利益のもとで成り立っている。

しかしながら、第一庁の審査成果物等の提出は、ドシエシステム等の利用により省略できない場合、出願人にとって大きな負担となる。さらに、出願人は、提出した第一庁の審査成果物等について、どのように第二庁の審査で考慮されたかを知ることができない。

例えば、第一庁で提示された引用文献について、第二庁による特許性に関する見解を提示すること等により、こうしたインセンティブをより訴求できるのではないかと思われる。

5. おわりに

今回の調査を通して、限られたサンプル数ながら、知財先進国である米国等および知財新興国である中国へのPCT-PPH/二国間PPHについて、
・使い易さ(問題なくPPH申請が受理されるか)

- ・早さ（審査が早い）
- ・1st Actionの内容（特許性判断等）

の傾向が明らかになった。

さて、本調査・研究を進めていた2013年11月に入り、Global Patent Prosecution Highway pilotの立ち上げに関するニュース¹⁶⁾が飛び込んできた。この新しいpilotによれば、二国間PPH, PCT-PPH, PPH MOTTAINAIが、第一庁と第二庁によらず、利用できるPPHの種類を共通化する枠組みが開始される。これにより、PPH制度を、よりGlobalに権利を取得する為の戦略的な一手段として利用しやすくなるのではないかと、ユーザとしては期待するところである。

本調査が、こうした一手段の採否の検討において参照され、会員企業の実務強化の一助となれば望外の喜びである。

注 記

- 1) 庁のPPH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/ppph-portal/index.htm>
(Web参照日2014年4月11日)
- 2) 「グローバルで効率的な特許取得についての検討」知財管理2009, Vol.59, No.8, pp.923-932
- 3) 「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」知財管理2009, Vol.59, No.8, pp.933-943
- 4) 整理標準化データ。日本国特許庁への特許出願等に基づいて作成される産業財産権情報（出願、審判、登録情報等）について、公開可能な情報の重複を排除し標準的な形式であるXMLやSGMLに変換したデータ。<http://www.inpit.go.jp/info/standard/faq/index.html> (Web参照日2014年4月15日)
- 5) 「特許審査ハイウェイについて」特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm (Web参照日2014年4月8日)
- 6) 「日本国出願の国内段階審査結果を利用した特許審査ハイウェイのUSPTOの申出手続の簡素化のお知らせ」特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/jp_highway_uspto.htm (Web参照日2014年4月11日)
- 7) 「日中特許審査ハイウェイの試行延長と申請手続の簡素化のお知らせ」特許庁ホームページ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/china_sikou_shinsei.htm (Web参照日2014年4月11日)
- 8) 「中国国家知識財産局（SIPO）と日本国特許庁（JPO）との間の特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する中国国家知識財産局への申請手続」特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_china_highway/sipo_ja_h2411.pdf (Web参照日2014年4月8日)
- 9) 「日米特許審査ハイウェイ（PPH）プログラムの下での米国特許商標庁（USPTO）におけるPPHプログラムへの参加申出のための改訂要件」特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/patent_highway/uspto_japanese.pdf (Web参照日2014年4月8日)
- 10) 「IP 5 Statistics Report 2012 edition」
<http://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/statisticsreport2012edition.html> (Web参照日2014年11月27日)
- 11) International Search Report. 国際調査報告。厳密には国際調査機関の見解書（WO/ISA）と国際調査報告とは別の書類であるが、本稿では、これらを一纏めにしてISRと表記している。
- 12) 「日・米・欧PCT出願の国際調査に関する考察」知財管理2011, Vol.61, No.4, pp.549-562
- 13) 「中国国内審査に対する、PCT国際段階における見解の有用性に関する考察」知財管理2014, Vol.64, No.7, pp.1121-1131
- 14) International Preliminary Examination Report. 本稿では、国際予備報告（第二章）をIPERと表記している。
- 15) 「PPHやPCTを利用した特許出願に関する日米欧三極審査比較分析」知財管理2011, Vol.61, No.9, pp.1389-1402
- 16) 「グローバル特許審査ハイウェイを開始します」経済産業省ホームページ <http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131101007/20131101007.html> (Web参照日2014年4月8日)

(原稿受領日 2014年8月29日)