

東南アジアにおける特許審査ハイウェイ 試行開始後の現状

山 本 芳 栄*

抄 録 東南アジア諸国で特許審査ハイウェイ（PPH）の試行が開始されて2年から4年が経過し、そろそろ効果が出てくると期待されている中、知財局における実情はどうかインドネシアを中心に調査を行った。インドネシアにおいては方式部門で多数の包袋が所在不明になっており、提供した資料のほとんどが未だに審査官の手元に届いていないばかりか、むしろPPHを利用しない出願の審査の方が早く進んでいることがわかった。元々これらの国々では他国審査結果を参照するのが常であり、PPH導入によって差別化するには、出願のモニタリングとこまめなフォローアップが必要である。PPHのような審査促進策が導入されると事務作業が増えるが、ファイリングや書類の管理といった基本的な事務が習慣化されていないので、方式部門で作業が滞ってしまう。少なくともインドネシアでは今後1年ぐらいは通常出願の審査の方が早そうである。

目 次

1. はじめに
2. 特許審査ハイウェイ（PPH）試行開始とその目的
3. インドネシアにおける特許審査ハイウェイ（PPH）試行開始後の実態
4. タイにおける特許審査ハイウェイ（PPH）試行開始後の実態
5. 東南アジアにおける審査プラクティス
6. 今後の進め方
7. おわりに

1. はじめに

日本国特許庁は東南アジア各国と特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway：PPH）試行プログラムを開始している。フィリピンとは2012年3月12日、インドネシアとは2013年6月1日から、タイとは2014年1月1日から、そしてマレーシアとは2014年10月1日から試行プログラムが継続されている。

2. 特許審査ハイウェイ（PPH）試行開始とその目的

「特許審査ハイウェイ（PPH）」とは、相手国での出願が日本出願に対して優先権主張している場合、日本で国内移行したPCT出願と同じPCT出願の国内移行出願である場合等に、日本での出願の審査結果等を相手国の知的財産当局に提出することで、その相手国における特許審査の促進を図ることを意図したものである。

図1はインドネシア知的財産総局が発表した特許出願統計をグラフ化したものである。特許登録件数は約2,000件で出願件数約6,000件の3分の1程度に留まり、審査の滞貨の蓄積が深刻化していることがわかる。審査請求から登録査定まで要する時間は3年以上というのが実感である。

図2から図4はWIPOウェブサイトの情報に

* ハキンダ・インターナショナル 代表取締役、
日本国弁理士 Yoshie YAMAMOTO

基づくタイ、フィリピン及びマレーシア各国の特許出願統計をグラフ化したものであるが、これらの国においてもインドネシアと同様に特許登録件数が出願件数を大きく下回っており、滞貨が蓄積している。特にタイにおいては処理の遅れが深刻なものとなっている。

このような中、特許審査ハイウェイプログラムはその試行がされることによって、審査期間が短縮するであろうとの期待を集めた。現在すでに試行開始から2年又はそれ以上経過し、その効果が出始めるものと期待される場所である。

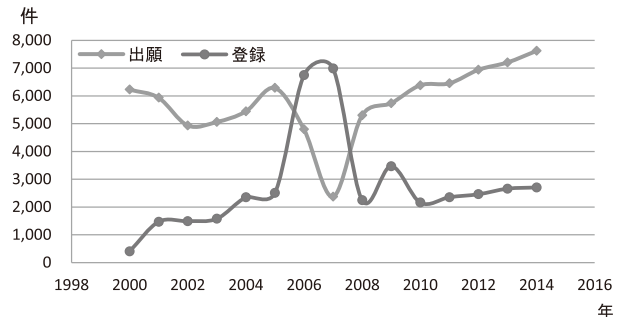


図4 マレーシア特許出願・登録の推移⁴⁾

3. インドネシアにおける特許審査ハイウェイ (PPH) 試行開始後の実態

ところがインドネシアにおいては、試行開始から3年が経った現在でもあまり特許審査ハイウェイのメリットを感じるに至っていない。

表1は弊社が試行プログラム利用申請をお手伝いした出願リストである。2014年に9件（全件公開済み）、2015年に19件（うち9件未公開）、2016年6月末までに10件（うち9件未公開）の計38件（うち18件未公開）について試行プログラム利用申請したうち、2016年6月末の時点で登録査定されたのはわずか1件（全体の3%）である。インドネシアでは出願から18ヶ月後に公開された後でないと審査が始められないが、公開済みの20件に絞ってもたった1件（5%）しか登録されていない。

試行プログラム開始当初、インドネシア知的財産総局は出願公開がされていない出願については、早期公開を申請せよと勧告してきた。インドネシアにおいては、通常であれば出願日（国際出願日含む）又は優先日から18ヶ月後に公開されるのだが、出願公開しないと審査が始まらないためである。ところが、早期公開を申請し、出願公開を経てもなお、2016年6月末時点で登録された1件を除き、実体審査官からのアクションは一切ない。

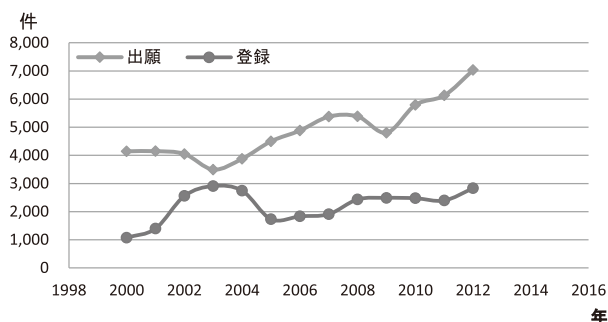


図1 インドネシア特許出願・登録の推移¹⁾

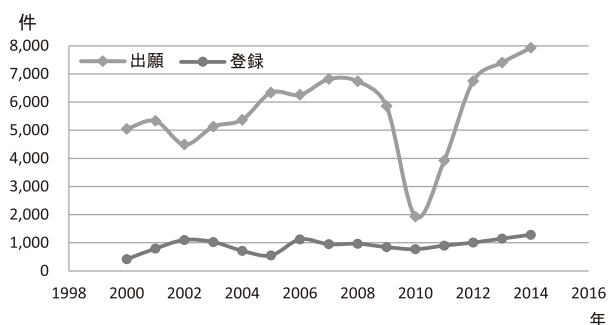


図2 タイ特許出願・登録の推移²⁾

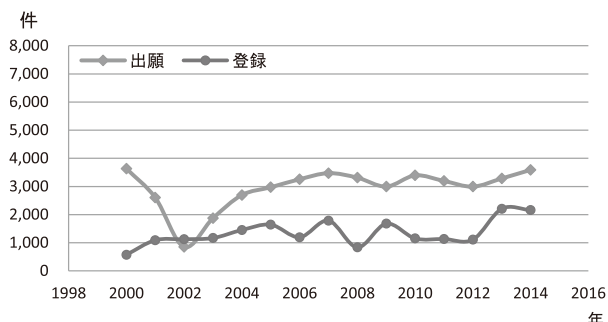


図3 フィリピン特許出願・登録の推移³⁾

表1 試行プログラム利用出願の進捗例（インドネシア）

No.	出願日／ 国際出願日	国内移行日	審査請求日	早期公開 申請	公開日	(参考) 出願日 +18ヶ月	(参考) 国内移行日 +18ヶ月	PPH試行 プログラム 利用申請日	OA
1	2011年9月27日	2012年11月1日	2014年9月9日	無	2013年4月8日	2013年3月28日	2014年5月3日	2014年9月9日	未
2	2012年2月14日	2013年9月24日	2013年9月24日	無	2014年6月6日	2013年8月15日	2015年3月26日	2014年4月17日	未
3	2012年3月14日	2013年9月20日	2013年9月20日	無	2013年10月3日	2013年9月13日	2015年3月22日	2014年4月14日	未
4	2011年4月28日	2012年6月25日	2014年1月10日	無	2013年1月23日	2012年10月27日	2013年12月25日	2014年3月28日	未
5	2011年6月6日	2013年1月4日	2014年4月8日	無	2013年5月23日	2012年12月5日	2014年7月6日	2014年10月22日	登録査定 2016年2月15日
6	2012年8月24日	2013年10月30日	2015年6月12日	無	2014年7月4日	2014年2月23日	2015年5月1日	2014年10月17日	未
7	2012年2月13日	2013年9月12日	2014年10月24日	無	2014年12月2日	2013年8月14日	2015年3月14日	2014年10月24日	未
8	2012年4月27日	2014年4月8日	2014年4月8日	無	2015年3月18日	2013年10月27日	2015年10月8日	2014年4月8日	未
9	2012年10月1日	2014年7月2日	2015年3月20日	無	2016年2月26日	2014年4月2日	2016年1月1日	2015年3月20日	未
10	2013年6月12日	2015年3月17日	2015年4月1日	無	未	2014年12月12日	2016年9月15日	2015年4月2日	未
11	2011年4月12日	2012年10月24日	2014年4月10日	無	2013年3月13日	2012年10月11日	2014年4月25日	2014年4月10日	未
12	2011年6月3日	2012年12月28日	2015年4月24日	無	2013年5月23日	2012年12月2日	2014年6月29日	2015年4月24日	未
13	2013年1月21日	2014年8月26日	2014年8月26日	無	2016年3月7日	2014年7月23日	2016年2月25日	2015年5月20日	未
14	2013年11月14日	2015年5月29日	2015年5月29日	無	未	2015年5月16日	2016年11月27日	2015年5月29日	未
15	2013年3月29日	2014年10月27日	2014年11月21日	2014年11月21日	2015年6月3日	2014年9月28日	2016年4月27日	2015年7月15日	未
16	2013年2月28日	2014年9月26日	2015年9月9日	2015年6月19日	2015年7月6日	2014年8月30日	2016年3月27日	2015年9月9日	未
17	2012年7月26日	2013年12月30日	2015年6月5日	無	2015年2月3日	2014年1月25日	2015年7月1日	2015年9月22日	未
18	2014年3月27日	2015年9月25日	2015年9月25日	無	未	2015年9月26日	2017年3月26日	2015年9月25日	未
19	2014年2月27日	2015年9月28日	2015年9月28日	2015年9月28日	2016年1月18日	2015年8月29日	2017年3月29日	2015年9月28日	未
20	2014年1月24日	2015年10月22日	2015年10月22日	2015年10月22日	2016年1月18日	2015年7月26日	2017年4月22日	2015年10月22日	未
21	2013年8月23日	2015年2月26日	2015年2月26日	無	未	2015年2月22日	2016年8月27日	2015年10月13日	未
22	2013年4月24日	2015年10月23日	2015年10月23日	無	未	2014年10月24日	2017年4月23日	2015年10月23日	未
23	2013年4月24日	2015年10月23日	2015年10月23日	無	未	2014年10月24日	2017年4月23日	2015年10月23日	未
24	2013年4月24日	2015年10月23日	2015年10月23日	無	未	2014年10月24日	2017年4月23日	2015年10月23日	未
25	2013年8月9日	2015年3月13日	2016年1月29日	2015年10月29日	2016年1月18日	2015年2月8日	2016年9月11日	2016年1月29日	未
26	2013年6月14日	2014年12月17日	2015年11月19日	2015年11月19日	2016年1月18日	2014年12月14日	2016年6月17日	2015年11月19日	未
27	2014年9月30日	-	2014年9月30日	無	2015年8月3日	2016年3月31日	2016年3月31日	2015年11月20日	未
28	2014年6月4日	2015年12月23日	2015年12月23日	2015年12月23日	2016年1月18日	2015年12月4日	2017年6月23日	2015年12月23日	未
29	2013年1月25日	2014年8月25日	2015年12月23日	無	2016年3月25日	2014年7月27日	2016年2月24日	2015年12月23日	未
30	2013年6月5日	2016年1月5日	2016年1月5日	無	未	2014年12月5日	2017年7月6日	2016年1月5日	未
31	2013年6月5日	2016年1月5日	2016年1月5日	無	未	2014年12月5日	2017年7月6日	2016年1月5日	未
32	2013年6月5日	2016年1月5日	2016年1月5日	無	未	2014年12月5日	2017年7月6日	2016年1月5日	未
33	2016年3月31日	2016年4月14日	2016年4月14日	無	未	2017年9月30日	2017年10月14日	2016年4月14日	未
34	2014年9月29日	2016年5月12日	2016年5月12日	無	未	2016年3月30日	2017年11月11日	2016年5月12日	未
35	2014年10月23日	2016年5月24日	2016年5月24日	無	未	2016年4月23日	2017年11月23日	2016年5月24日	未
36	2014年11月13日	2016年6月2日	2016年6月2日	無	未	2016年5月14日	2017年12月2日	2016年6月2日	未
37	2016年7月10日	2016年7月1日	2016年6月22日	無	未	2018年1月9日	2017年12月31日	2016年6月22日	未
38	2012年9月24日	2014年4月24日	2014年4月24日	無	2015年6月26日	2014年3月26日	2015年10月24日	2016年6月23日	未

比較のために、試行プログラムの利用有無に関わらず、2012年から2016年6月末の間に弊社が出願をお手伝いした全出願のうち、登録査定に至った件数を調べてみると、全体の25%であった。試行プログラムを利用した出願がそうでない出願に比べて審査が早期化されているとこ

ろか、むしろ遅くなっているという現状である。

このような実態を受け、インドネシア知的財産総局に試行プログラムを利用した出願がどの程度審査促進されているのか、2016年7月初めに直接総局に出向いて問い合わせた。

最初に問い合わせに対応してくれた方式部門

の責任者によれば、試行プログラム利用申請があった出願包袋の所在がわからず、探すのに手間取っているため、包袋に申請書類やその際提出された資料を入れることができないとのことであった。包袋の所在がわからない原因のひとつとしては、2014年よりインドネシア知的財産総局が現在の庁舎から30キロ離れた旧庁舎から現在の新庁舎に段階的に移転した際、大量の書類が行方不明となってしまったことを挙げていた。所在が不明の包袋の数や包袋探しの方法やスケジュールについて方式部門責任者は明らかにしなかった。事務のオートメーションが進めばこの問題は解決されると数回繰り返して強調していた。

次に、包袋を審査官に振り分ける業務を担当している班に問い合わせ、試行プログラム利用の実績数について知ることを得た。彼らの記録によると、試行プログラム開始から2016年6月末までに試行プログラム利用申請のあった出願は595件、そのうち既に登録査定に至ったものはわずか32件（5%）とのことであった。しかも、試行プログラム利用申請された出願包袋のほとんどが、いまだに実体審査官の手に送られていないということがわかった。図1から見る出願全体に占める登録数の比率は5%を大きく超えているから、インドネシア知的財産総局に寄せられた総ての試行プログラム利用申請においても、審査は促進されているとは言えず、むしろ長期化している。

図5はインドネシア知的財産総局方式部署の一角である。包袋は床に山積みになされ、番号順ではなくその部署に包袋が運び込まれた日付順に並べられているようであった。

また、図6に示すように、包袋は出願番号が表面中央にのみ表示されるだけである。包袋を探すには膨大な包袋の山、しかも一箇所ではなく複数箇所に存在する山の中から、ひとつひとつ取り出して出願番号を確認しなければならな



図5 インドネシア知的財産総局方式部署

い。約500件以上ある試行プログラム利用出願の包袋を探すには、たいへんな手間と時間がかかるであろうと想像できる。試行プログラム利用申請された包袋は発見されても特別な専用包袋に移し替えられることはないが、表面に試行プログラム利用申請されたことを示す書類がクリップ等で添付されるとのことであった。審査官等はクリップ止めされた書類を見て、その出願が試行プログラムを利用するもので優先的に審査すべき出願であることを知ることができる。試行プログラム利用の表示を得てから1、2日で包袋は審査官に送られる。

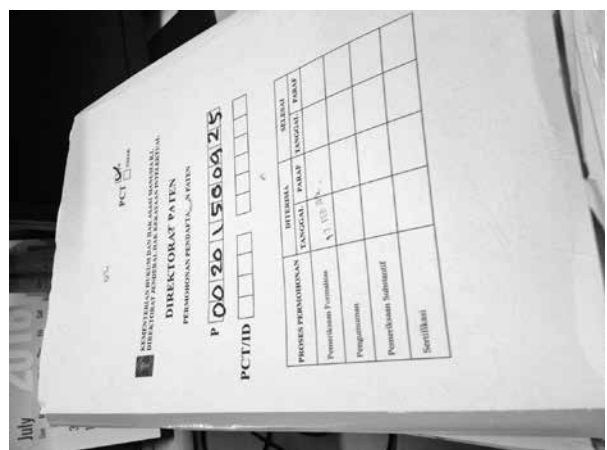


図6 インドネシア特許出願包袋

これまで我々は審査官が試行プログラム利用

出願を優先的に審査していないのではないかと危惧してきたが、問題は包袋が審査官の手元に渡る以前にあるようである。方式部門において包袋が出願番号順に並べるなど適切に管理されていないため、膨大な包袋の山の中から包袋を探すのに手間取っていたのだ。方式担当者はこの問題を解決するための当面の計画、手作業による包袋の検索時期や方法について答えを持たず、漠然といつか機械化したら解決できると考えているようであった。

4. タイにおける特許審査ハイウェイ (PPH) 試行開始後の実態

表2はタイにおける試行プログラム利用出願の一部の進捗を示すものである。インドネシアに比較すると試行プログラム利用申請後、No.1のように数ヶ月で登録されたものもあるが、No.2のようにすでに試行プログラム利用申請から1年半を経て何の動きもないものもある。

なお、タイにおいても出願公開後（公開時期は定められていない。）の審査となるが、インドネシアのような早期公開は制度として存在しないものの、担当官によっては早期公開が可能とされることもある。

5. 東南アジアにおける審査プラクティス

そもそも東南アジアにとって特許審査ハイウェイとは何だったのかを問うてみたい。

もともと東南アジアの国々では他国の審査結

果を参考にすることは通常に行われていた。

マレーシアは出願人に審査請求の際、外国での審査結果を提供する修正実体審査と、通常実体審査のいずれかを選択させる制度で知られているが、このような制度を特別に持たない国々でも、またマレーシアの通常実体審査においても、他国の審査結果を参照することが多い。

図7はインドネシア知的財産総局がとある特許出願に対して発行したオフィスアクションである。四角で囲った段落の翻訳文は次のようになる。

「2. 対応する出願は米国において特許番号XXXXにて特許を与えられた。審査を促進するために、出願人は特許法35条の規定に反しない範囲で本出願の補正を行う際に、当該特許を参考として使用することができる。」

ここでインドネシアの審査官が自ら検索した他国（この場合は米国）の登録公報を引用し、出願人にそれを参照して補正するように促している。

図8はフィリピン知的財産庁がとある特許出願に対して発行したオフィスアクションである。四角で囲った段落の翻訳文は次のようになる。

「1. 評価

1.1 日本特許庁は本出願に対応する出願（日本特許XXXX号）に特許を付与しようとし

表2 試行プログラム利用出願の進捗例（タイ）⁵⁾

No.	出願年	PPH試行プログラム利用申請日	OA
1	2008	2015年2月7日	登録 2015年6月2日
2	2011	2015年1月19日	未
3	2012	2015年3月12日	登録 2016年1月25日
4	2012	2016年1月5日	未
5	2014	2016年6月2日	未

ている。本件の特許付与を促進するために、出願人は日本特許庁において付与を認められた請求の範囲の英訳を提出されたい。そうすれば本出願のその後の審査と特許付与の土台となるであろう。」

フィリピンの審査官も自ら検索した他国（この場合は日本）の登録公報を引用し、出願人にそれと整合するように補正すれば登録できると勧めている。

図9はマレーシア知的財産公社がとある特許出願に対して通常実体審査請求後に発行したオフィスアクションである。四角で囲った段落の翻訳文は次のようになる。

「1）本出願に対応する韓国特許第XXXX号が本マレーシア出願の特許請求の範囲よりも狭い請求の範囲で付与され、引用された先行技術は審査において適切に引用されている。したがって、この先行技術に関連して請求の範囲の発明は14条、15条にて求められるような新規性及び／又は進歩性を有していない。

したがって、特許請求の範囲は補正されるべきであり、もし前記特許と整合するように補正されるならばその後の審査は促進されるであろう。」

このようにマレーシアの審査官も他国（この場合は韓国）の登録公報を引用し、出願人にそ

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Permohonan paten ini juga dimohonkan melalui PCT dengan Nomor Aplikasi [redacted] dari hasil Otoritas Penelusuran Internasional diketahui bahwa berdasarkan dokumen pembanding :
D1=[redacted], D2 = [redacted], D3 = [redacted], D4=[redacted]
[redacted], D5=[redacted].
Klaim 1-3 baru dan mengandung langkah inventif

2. Permohonan Paten yang sepadan telah diberi Paten di Amerika dengan Nomor Paten [redacted] untuk mempercepat proses pemeriksaan paten Saudara dapat menggunakan paten tersebut sebagai acuan dalam melakukan amandemen terhadap permohonan paten ini, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan pasal 35 UUP.

図7 インドネシア知的財産総局が発行したオフィスアクション

Basis of the Report

The report has been established on the basis of:

Specification: Page(s) 1-32 as originally filed.
Claims: Claim(s) 1-8 as originally filed.

1. ASSESSMENT

1.1 It appears that the Japan Patent Office (JPO) intends to grant a patent (i.e. JP [redacted]) corresponding to the instant application. To facilitate allowance of the present case, applicant is requested to submit a copy of claims translated in English which are rendered allowable in JPO and which could serve as basis in advancement of the prosecution and possible allowance of the instant case.

図8 フィリピン知的財産庁が発行したオフィスアクション

The application fails to comply with the requirements of the Act and Regulations for the following reasons :

- 1) Your corresponding The Republic of Korea patent no. [REDACTED] has been granted with claims which are narrower in scope than the present claims of your Malaysian application, and certain prior art listed on the patent was considered relevant during prosecution. It therefore appears, **prima facie**, that your present claims are not novel and / or inventive as required by sections 14 and 15 having regard to that prior art.
- The claims should therefore be amended, and if they are brought into conformity with those of the above patent further examination will be expedited.

図9 マレーシア知的財産公社が発行したオフィスアクション

れと整合するような補正を勧めている。この韓国登録情報は審査請求の直後に出願人から提供した。韓国登録情報の提供は2013年12月であって、マレーシアにおける試行プログラムが開始された2014年10月よりも前である。

このような審査手法は試行プログラム開始の前、特許審査制度そのものが始まった頃から採用されている。審査官の方で他国登録結果を検索してくることもあるが、出願人から他国登録結果を審査官に知らせることも可能である。特許審査ハイウェイがなくても、もともとこれらの国々の審査官は他国登録情報を頼りにしているのである。

6. 今後の進め方

それでは特許審査ハイウェイが従来の審査に対して差別化できることは何であろうか？それは出願のモニタリングとフォローアップであろう。従来の審査では審査の早期化は現地代理人を通して出願人自ら働きかけるしかなかった。遅延案件については出願人や代理人が自発的に問合わせたり、働きかけたりすることにより、審査の促進を図るしかなかった。特許審査ハイウェイのような政府間の合意によるスキームでは、具体的案件番号を把握することで、全庁的なフォローアップが可能であるし、日本政府によるモニタリングも可能になるはずである。特

許審査ハイウェイを相手国で申請する出願人が申請書を日本国特許庁にも提出すれば、政府間のチャンネルを通して早めのフォローアップが可能になるであろう。

ところで、インドネシアで試行プログラム利用申請がなされた出願のほとんどの包袋が行方不明であるという現状を受け、日本特許庁は2016年6月に専門家を派遣した。派遣の際、試行プログラム利用出願とそれ以外の出願との区別や包袋の管理がし易いように、専用の包袋を携えた。専門家は旧庁舎包袋庫の中をひとつひとつ確認して約70件の試行プログラム利用出願の包袋を発見し、これらについては審査官の手に包袋を送る段取りが整っていると聞く。専用包袋に入った試行プログラム出願については、日本より審査官を派遣し優先的に審査が行われるようにサポートする計画があるようだ。

残りの約500件の行方不明包袋は新庁舎にある模様で、専門家は今後も派遣されて包袋の捜索に携わる予定であるらしい。大まかに見積もっても試行プログラム利用出願包袋を全て探しきるまでに1年ぐらにかかるのではないだろうか。

少なくともインドネシアにおいては、現時点で試行プログラム利用申請された出願包袋のほとんどが行方不明であり、かつ試行プログラムを利用しない出願の方がむしろ審査が早いとい

う現状を受け、新規にこれから出願されるものについては、試行プログラムよりもむしろ通常の審査をお勧めしたい。試行プログラム利用については、これまでに試行プログラム利用申請された出願の包袋が全て見つかり、インドネシア知的財産総局内の包袋管理が改善するまで見合わせた方がいいのではないかと感じる。

また、膨大な山をかき分けて特定の包袋を探さなければならないのは試行プログラム利用出願に限らず、自発補正や審査請求があった出願も同様である可能性がある。これらについても引き続き調査していくこととしたい。

東南アジアの国々では書類のファイリングやそのメンテナンスといった事務の基礎的な力が不足している。書類を番号順に並べない、並べても手に取った後で元の場所に戻さない、書類を取る時に誰が借りたのか記録を残さない等といったことが日常的に起きている。

学歴による格差や職責によるジョブディスクリプションがはっきり分かれていて、特に書類の整理や管理等の事務は職責の低い者がする雑用と考えられがちである。それらの業務を怠った時に及ぼす影響の深刻さが理解されていない。書類の所在は特定の人に聞かないとわからないことが多く、誰でもわかるような置き方がされていない。書類の管理をする職員のモチベーションが低く、紛失等は不可抗力であると考えられている傾向がある。

このような風土習慣に関わるような部分を改善して、しかも何百人といる職員や外注業者に対して徹底させていかないと、日本からずっと包袋搜索に来続けなければならないであろう。理想と現実とのギャップは大きい。

7. おわりに

東南アジアにおける特許審査ハイウェイの現状について一部出願の進捗を調査したが、日本側との期待とは裏腹な現実が垣間見えた。

特にインドネシアでは庁舎移転もあり、審査以前の段階である方式部門で包袋の所在が掴めていないというとても残念な状況が確認された。新たなプログラムの開始が知財局に新たな業務が発生し、そのことが逆に業務の足かせになってはいないだろうか？

審査官からは、新たなプログラムが始まるとその分方式審査に手間取るだけであるといった、従来の審査方法でやった方がスムーズに仕事ができるという声も聞こえている。

注 記

- 1) DIRECTORATE GENERAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT INDONESIA (インドネシア知的財産総局)
- 2) WIPO statisticsを基に作成した。
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=TH (2016年9月19日参照)
- 3) WIPO statisticsを基に作成した。
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=PH (2016年9月19日参照)
- 4) WIPO statisticsを基に作成した。
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=MY (2016年9月19日参照)
- 5) Kasame and Associatesが作成した。

(原稿受領日 2016年8月23日)