

平成 26 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用
に関する調査研究報告書

平成 27 年 3 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

はじめに

特許審査ハイウェイ（PPH：Patent Prosecution Highway）は、特許庁間のワークシェアリングを促進するとともに、ユーザーの各国での早期権利取得を支援するために、ある特許庁で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、他の特許庁において簡易な手続で早期審査を受けられるようにする仕組みである。

PPH は、これまで二つの特許庁間の取決めにより申請可能な対象案件や申請要件を定めていたため、各庁によって申請要件が異なる問題が生じていた。近年、利用可能な PPH の種類（通常の PPH、PPH MOTTAINAI、PCT-PPH）を標準化したグローバル PPH 試行プログラムが開始されたほか、日米欧中韓の五大特許庁（IP5）の間での IP5PPH 試行プログラムも開始されたところであるが、申請要件については依然として各庁に差異がある状況である。また、各庁における事情についてみると、PPH 申請に当たって従来期待されていた利便性が損なわれている事例が外部ユーザーから指摘されている。

このようなスキーム全体や個別庁に対する改善要望を網羅的に把握し、多庁間の交渉におけるスキーム改善や、各庁との交渉における改善の働きかけを行うことは、我が国ユーザーにとっての PPH 利便性向上に資するものであり、また、PPH の利用が促進されることで庁間におけるワークシェアリングが促進され、庁にとってもメリットのあるものとなる。

一方、PPH と同様に我が国ユーザーの海外での適切な特許権取得の支援と特許審査の国際ワークシェアリングを推進するため、我が国では審査結果を世界にいち早く発信する施策である JP-FIRST（JP-Fast Information Release Strategy）を平成 20 年 4 月から開始しているが、当時と比べ、審査順番待ち期間は大幅に短縮されている等、当該スキームの開始当初とは特許審査をめぐる環境が変化しており、現状でどのようなニーズがあるのかを把握することも必要である。

本調査研究では、海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用について、具体的には、PPH や JP-FIRST を含む仕組みについての個別具体的な外部ユーザーのニーズ、改善要望、実際に感じているメリット・デメリットを適切に把握し、今後の施策立案・推進のための基礎資料として役立てることを目的とする。

本調査研究が PPH や JP-FIRST といった海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用の発展に寄与するものとなれば幸いである。

また、本調査研究の遂行にあたってご協力をいただいた企業、独立行政法人、大学及び海外法律事務所の方々に、この場を借りて深く御礼申し上げます。

平成 27 年 3 月
一般社団法人 日本国際知的財産保護協会
(AIPPI・JAPAN)

概要

(1) 目的・調査対象

本調査研究は、海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用について、具体的には、特許審査ハイウェイ（PPH：Patent Prosecution Highway）や JP-FIRST（JP-Fast Information Release Strategy）を含む仕組みについての個別具体的なユーザーのニーズ、改善要望、実際に感じているメリット・デメリットを適切に把握し、今後の施策立案・推進のための基礎資料として役立てることを目的としたものである。

米国・中国・韓国・台湾・ドイツ・イギリス・シンガポール・フィリピン・インドネシア・タイの10か国・地域に加え、欧州特許庁（EPO）を調査対象とした。

(2) 調査研究実施方法

国内企業・大学などの国内ユーザーに対するアンケート及びヒアリング並びに米国、イギリス、ドイツ、中国及び韓国の法律事務所に対するアンケート及びヒアリングを実施した。また、学識経験者、法律家（弁理士）及び産業界有識者それぞれ1名以上なるワーキンググループを構成し、会合を設け、調査研究の各段階で監修・助言を受けた。

(3) 調査結果（PPH）

(i) 国内ユーザーの意識・意見について

PPHは多くのアンケート回答者がその存在を知っており、国内ユーザー間において高い認知度であることが示された。通常型 PPH の認知度が一番高く、PCT-PPH、PPH MOTTAINAI、グローバル PPH、IP5PPH と順に認知度が下がっていた。アンケート回答者の約62%が PPH を利用したことがあると回答したことから、国内ユーザー間では認知度のみならず、利用も進んでいるものと考えられる。

国内ユーザーの考える PPH のメリットは「早期に審査結果を得られる」、「オフィスアクションの回数を減らせる」、「特許査定率が向上する」の順で回答が多かった。ただし、「特許査定率が向上する」については、これをメリットと考える国内ユーザーが他の2つに比べて明らかに少なかった。日本国特許庁（JPO）の Web ページや PPH ポータルサイトで掲げられているメリットであるにも関わらず、このような結果になっている点は考察が必要である。

国内ユーザーの考える PPH のデメリットは「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる（設定できる権利範囲に自由度がない。）」であった。PPH の前提ではあるが、「請求項が十分に対応する」という要件の緩和が期待されている様子が見えがえた。なお、同要件の緩和については、第二医薬用途やプログラム等、各庁間でクレームの書き方が異なる保護対象についても、同様のニーズが見えがえた。

また、JPO の審査結果を利用して PPH を申請するメリットは、JPO の審査の質が高い点、審査が迅速である点を挙げる国内ユーザーが多かった。デメリットとしては、審査が厳しいために権利範囲が狭くなる可能性が指摘された一方、PPH を利用しても諸外国で権利化できないことがあることから、JPO の審査・調査の不足がある可能性も指摘されてい

た。

さらに、多数の国内ユーザーはコストメリットがあると考えている可能性が示された。コストメリットがある理由としては、オフィスアクションの回数が減ることによる負担の減少を挙げている。オフィスアクションが減ることにより、代理人費用が削減される他、社内の人件費（人工数）が削減されるなどして、コストメリットが生ずると考えられるためである。一方、コストメリットがないと回答した国内ユーザーもいた。オフィスアクションの回数は PPH の利用の有無に影響しないとすると、PPH 申請のための準備費用や管理工数の分、コストが増加するという意見であった。

PPH を利用したことがある回答者の多くは、今後も PPH を利用したいと考えていた。また、PPH を利用したことがない回答者も、6 割以上が、機会があれば利用したいと考えていた。利用したい理由は、「早期に審査結果を得られる」、「オフィスアクションの回数を減らせる」、「特許査定率が向上する」の順であり、PPH のメリットの傾向とほぼ一致していた。逆に利用したくないと考えている国内ユーザーは、そもそも早期に権利化するような案件やニーズがないということを理由に挙げている。

PPH の拡大としては、インドやブラジル、ベトナムで PPH を利用できるようにしてほしいという声が多かった。また、タイやインドネシアなどの東南アジア諸国で利用できる PPH の種類を拡大してほしいという要望が聞かれた。

PPH の改善としては、各国申請要件の統一や申請フォームの統一という点が多く挙げられた。指摘されていた PPH のデメリットに鑑みれば、権利範囲の設定の自由度を確保するために、申請要件の緩和を希望する要望が多いことが予想されたが、国内ユーザーには PPH の申請要件や手続の国際調和を望む意識が強いことがうかがえた。

(i i) 海外での PPH の利用について

【米国】

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

日本国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。困った事例として、独自の審査によるオフィスアクションの発行やアクションの回数が想定よりも多いことが指摘されている。オフィスアクションの発行時期が遅かった事例も指摘されるが、5 か月以内にファーストアクションを受けられると考えている回答者が 5 割以上いるようである。PPH を利用することで、費用は削減しているかあるいは増減がないと考えられる。トラック・ワンといった早期審査制度の利用を検討する国内ユーザーもいる。

■ 米国の法律事務所による PPH の利用について

米国の法律事務所は、出願人の指示に基づき、又は自ら出願人に利用を提案し、PPH を利用している。PPH のメリット・デメリットについて、国内ユーザーとおおむね同様の点を指摘しているが、メリットとして「特許査定率の向上」を、デメリットとして「手続書

類の準備等」を国内ユーザーよりも顕著に捉えている可能性がある。また、法律事務所は PPH にはコストメリットがあるという見解で一致していた。PPH を利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。PPH の利用で困った点は、申請が受理されなかったことや早期に権利化ができなかったことを挙げていた。

【EPO】

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

日本国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。困った事例として、独自の審査によるオフィスアクションの発行や権利化までに時間を要することを挙げています。オフィスアクションの発行時期が遅かった事例が多く指摘され、ファーストアクションは 8 か月以上必要になる場合も少なくない。しかしながら、PPH を利用した案件の登録率は 90%以上を超えると回答したユーザーが多い。また、PPH を利用しても、費用（コスト）はあまり変化がない可能性がある。EPO で運用されている PACE と呼ばれる早期審査制度の利用をする国内ユーザーも多い。

■ イギリス・ドイツ法律事務所による EPO での PPH の利用について

法律事務所は、出願人の指示によって EPO で PPH を利用しており、自ら利用の提案をしていないようである。PPH のメリットは、ファーストアクションを素早く受けることができる点であり、デメリットは、書類の準備や要件の確認が必要になる点であると考えている。しかし、PPH よりも PACE の方が利便性が高いことから、PACE の利用を勧める法律事務所が多い。したがって、法律事務所は PPH にはコストメリットがないと考える法律事務所の方が多い。PPH を利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、権利の安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。PPH の利用で困った点は、早期に権利化ができなかったことや特許率が向上しなかったこと、独自の審査を受けることを挙げていた。補正要件が JPO よりも厳格である点もしばしば問題となるようである。

【イギリス】

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

JPO の成果物等を利用したイギリスでの PPH の申請は累計で 50 件程度（2014 年 6 月末時点）であり、国内ユーザーにおいてもイギリスでの PPH の利用に関する知見は多くない。合計 4 者から得られた回答からすれば、PPH のメリットである早期審査や特許査定率の向上、拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。なお、本調査研究においては、困った事例は聞かれなかった。

■ イギリス法律事務所による PPH の利用について

イギリスの法律事務所は、出願人の指示に基づき、又は自ら出願人に利用を提案し、PPH

を利用している。PPHのメリットとして「ファーストアクションまでの期間が短くなること」を指摘し、デメリットとして「要件の確認」や「書類の準備」を指摘していた。また、PPHの利用によるコストメリットはないという見解であるようだが、イギリス特許庁(UKIPO)はJPOの審査結果を尊重する傾向にあるようであり、PPHを利用することでオフィスアクションは減る可能性があるという指摘があった。PPHを利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。PPHの利用で困った点は、申請が受理されなかったことや独自の審査をされたことを挙げていた。UKIPOでは、調査の請求と実体審査請求を同時に行うことにより、調査報告とオフィスアクションを同時に受けることができる。調査報告は出願公開と同時になされるため、早期にアクションを受けることができる。このような早期審査も有用である。

【ドイツ】

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

日本国内ユーザーは、PPHのメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。困った事例としては、早期審査着手がされなかったことや、早期に権利化できなかったことが挙げられた。PPHを利用することで、費用は増減がないかやや増加する可能性がある。

■ ドイツ法律事務所による PPH の利用について

ドイツの法律事務所は、出願人の指示にもとづいて PPH を利用している。PPHのメリットとして「ファーストアクションまでの期間が短くなる」としているが、一方で国内ユーザーや法律事務所ともども、早期着手がされない事例があることを問題点としている。デメリットは「要件の確認」や「手続書類の準備」を挙げていた。また、法律事務所は PPH のコストメリットについてはやや懐疑的であった。PPHを利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。

【中国】

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

日本国内ユーザーは、PPHのメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。困った事例として、独自の審査によるオフィスアクションの発行やアクションの回数が想定よりも多いことを挙げていた。また、他の国に比べて、PPHの申請が受理されなかったという事例が多く聞かれた。また、中国国内の公開が申請要件になっていることも問題になっているようである。通常型の PPH を利用することで、費用は削減しているかあるいは増減がない可能性が高い。

■ 中国法律事務所による PPH の利用について

中国の法律事務所は、出願人の指示に基づき、又は自ら出願人に利用を提案し、PPHを

利用している。PPH のメリット・デメリットについて、国内ユーザーと概ね同様の点を指摘している。また、法律事務所は PPH にはコストメリットがあるという見解で一致していた。PPH を利用して得られた権利は通常審査を通じて得られた権利よりも安定しているあるいは、変わらないという見解の法律事務所が多かった。PPH の利用で困った点は、申請が受理されなかったことに関する事例が多かった。

【韓国】

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

日本国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。韓国での PPH の利用では、「特に困ったことはない。」を選択したユーザーが多く、PPH のメリットを享受できているユーザーの様子がうかがえる。PPH を利用することで、費用は削減していると考えられるユーザーが多い。

■ 韓国法律事務所による PPH の利用について

韓国の法律事務所は、出願人の指示に基づき、又は自ら出願人に利用を提案し、PPH を利用している。PPH のメリット・デメリットについて、国内ユーザーと概ね同様の点を指摘しているが「要件の確認」や「手続書類の準備等」をデメリットとして挙げる法律事務所が少なかった。法律事務所は PPH にはコストメリットがあるという見解で一致していた。PPH を利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。PPH の利用で困った点は、独自の審査を受けたことを挙げる法律事務所が多かったものの、他の国に比べて問題となる事例は少なかった。PPH の利用を勧める法律事務所は多かった。

【台湾】

日本国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。時期的要件の緩和や PCT 加盟を求める声などは聞かれたが、PPH の利用で困った事例は特に挙げられなかった。回答者が少なかったが、費用対効果（コストメリット）はあると考えられる。

【フィリピン】

日本国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や特許率の向上を目的に PPH を利用している。PPH の利用で困った事例は特に挙げられなかった。JPO の成果物を利用したフィリピンでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、事例は多くない。

【タイ】

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。PPH の利用による新たな負担としては、案件の管理を負担として指摘する回答者が多かった。困った事例としては、早期に審査が着手されなかったことや

早期に権利化できなかつたことが挙げられた。したがって、改善要望としても審査の迅速化に関する意見が聞かれた。タイでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、実例は多くない。

【シンガポール】

日本国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や特許率の向上、拒絶対応費用の削減を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、管理、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。申請の準備に手間があると答えたユーザーもいたが、PPH の利用で困った事例は特に挙げられなかつた。シンガポールでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、実例は多くない。

【インドネシア】

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査等を目的に PPH を利用している。申請要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。PPH の利用で困った事例としては、通常型の PPH の利用で、早期に審査着手がされなかつたことや早期に権利化できなかつたことが挙げられた。したがって、審査を迅速化してほしいという改善要望が挙げられていた。インドネシアでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、実例は多くない。

（４）調査結果（JP-FIRST）

JP-FIRST は 7 割の回答者が知っているという回答した。PPH に比べると認知度が低いことがわかつた。また、75%以上の回答者が JP-FIRST を活用していないと回答した。意図的に JP-FIRST の対象となるように、パリ優先権の基礎となる 2 年以内に審査請求をする場合を「積極的な活用」、2 年以内に審査請求をしているものの別の理由による場合を「消極的な活用」と定義した場合、積極的に活用しているとした回答者は約 7%、消極的に活用していると回答したのは約 17%であった。

積極的に活用している理由として、早期に日本での特許可能性を判断するためという回答を選んだ回答者が多かつた。また、JP-FIRST の利用者からは、JP-FIRST の効果として、国内出願の審査結果を早期に得ることができたという意見が最も多く聞かれた。

また、JP-FIRST を活用していない理由としては、2 年目以降まで審査請求すべきか否かを見極めるためという回答を選んだ回答者が多かつた。また、JP-FIRST の制度を知らない、あるいはよくわからないためという意見もあつた。

JP-FIRST の困った事例としては、JP-FIRST を利用しない理由で挙げられていた「否定的な審査結果を他国の審査が始まる前に発信される」のが困るという意見や、管理面の負担、他国の審査に寄与していない可能性、意図しない早期審査を懸念する意見が出された。

JP-FIRST の改善要望としては、説明会の実施などの PR 面や要件の緩和、審査速度の向上、安定的な権利の付与、米国での手続の簡略化に関する要望が聞かれた。

謝辞

本調査研究の遂行にあたり、下記の方々にご協力をいただいた。この場を借りて、深く御礼申し上げる。

【国内企業・独立行政法人・大学等】

アンケート・ヒアリング調査にご協力をいただいた企業・独立行政法人・大学の皆様

【各国法律事務所】

Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (米国)

Sughrue Mion, PLLC (米国)

Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, LLP (米国)

Oliff & Berridge, PLC (米国)

Buchanan Ingersoll & Rooney PC (米国)

Cantor Colburn LLP (米国)

Foley & Lardner LLP (米国)

TBK (ドイツ)

Isarpatent (ドイツ)

Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft (ドイツ)

Hoffmann Eitle (ドイツ、イギリス)

Mewburn Ellis (イギリス)

Withers & Rogers LLP (イギリス)

金・張法律事務所 (韓国)

崔達龍国際特許法律事務所 (韓国)

康&康国際特許法律事務所 (韓国)

MEGA 国際特許事務所 (韓国)

北京三友知識産権代理有限公司 (中国)

北京林達劉知識産権代理事務所 (中国)

北京集佳知識産権代理有限公司 (中国)

中原信達知識産権代理有限責任公司 (中国)

ワーキンググループ会合メンバー名簿

【ワーキンググループ】

座長 南 孝一 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 理事長
新留 豊 国立大学法人政策研究大学院大学 准教授
福地 律生 青和特許法律事務所 弁理士
福本 滝男 一般社団法人日本知的財産協会 国際第2副委員長
本田技研工業株式会社 知的財産部

【オブザーバー】

諸岡 健一 特許庁審査第一部調整課審査企画室 室長
仁木 学 特許庁審査第一部調整課審査企画室 課長補佐 審査企画班長
西 秀隆 特許庁審査第一部調整課審査企画室 審査企画第一係長
小太刀 慶明 前・審査企画班長
瀧澤 佳世 前・審査企画第一係長

【事務局】

川上 溢喜 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 国際法制研究所 所長
岩本 東志之 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 国際法制研究所
主任研究員（総括）
生田 力与 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 国際法制研究所
主任研究員（主担当）
南 政江 一般財団法人日本国際知的財産保護協会 国際法制研究所
主任研究員（副担当）

(敬称略)

目次

本編	
I. 本調査研究の目的・調査対象.....	1
1. 背景	
2. 目的	
3. 調査対象	
II. 本調査研究の実施方法.....	5
1. 国内アンケート調査	
2. 国内ヒアリング調査	
3. 海外法律事務所調査	
4. 海外ヒアリング調査	
5. ワーキンググループ会合による検討	
III. 調査結果 (PPH)	9
1. PPH の経緯と現状	
2. 国内ユーザーの意識・意見	
3. 外国における PPH の利用	
【米国】	61
【EPO】.....	97
【イギリス】.....	127
【ドイツ】	143
【中国】	163
【韓国】	197
【台湾】	229
【フィリピン】.....	239
【タイ】	243
【シンガポール】.....	249
【インドネシア】.....	255
IV. 調査結果 (JP-FIRST)	263
1. JP-FIRST の経緯と現状	
2. 国内ユーザーの意識・意見	
V. 調査結果の考察と概括.....	271
1. PPH に関する考察	
2. JP-FIRST に関する考察	
3. 概括表	

資料編

調査研究で使用したアンケート及び調査票

I. 本調査研究の目的・調査対象

1. 背景

特許審査ハイウェイ（PPH：Patent Prosecution Highway）は、特許庁間のワークシェアリングを促進するとともに、ユーザーの各国での早期権利取得を支援するために、ある特許庁で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、他の特許庁において簡易な手続で早期審査を受けられるようにする仕組みである。我が国特許庁（JPO）の提唱により、平成 18 年に米国特許商標庁（USPTO）との間で開始されて以降、参加国が拡大し、平成 26 年末時点で 33 か国・地域に拡大しており、世界での累積申請件数は約 74,000 件である。

PPH は、これまで二つの特許庁間の取決めにより申請可能な対象案件や申請要件を定めていたため、各庁によって申請要件が異なる問題が生じていた。平成 26 年 1 月 6 日から、利用可能な PPH の種類（通常の PPH、PPH MOTTAINAI、PCT-PPH）を標準化したグローバル PPH 試行プログラム（以下「グローバル PPH」という。）が、我が国を含む 17 の国・地域の特許庁の間で開始されたほか、日米欧中韓の五大特許庁（IP5）の間での IP5PPH 試行プログラム（以下「IP5PPH」という。）も開始されたところであるが、申請要件については依然として各庁に差異がある状況である。

また、各庁における事情についてみると、例えば、①中国では、補正の時期的制限や、PPH における PCT 国際出願の国際段階の成果物を利用した他庁にない独自の要件（記載要件についての見解が含まれている場合には PPH 申請不可。）を設けていたり、②ドイツにおいては、低い即特許率やセカンドアクション以降の審査遅延等が生じていたりするなど、各庁への PPH 申請に当たって従来期待されていた利便性が損なわれている事例が外部ユーザーから一部指摘されている。

この点に関し、平成 26 年 2 月に公表された「産業構造審議会知的財産分科会とりまとめ」では、「特許審査ハイウェイ（PPH）の運用改善」として、「グローバルに活動する我が国企業が各国で早期に権利取得する際の利便性向上のため、二国間及び多国間交渉の場を通じて、必要書類や申請要件（例えば、提出書類の機械翻訳の許容等）など PPH 関係手続の標準化を推進する」とされている¹。

このようなスキーム全体や個別庁に対する改善要望を網羅的に把握し、多庁間の交渉におけるスキーム改善や、個別庁との交渉における改善の働きかけを行うことは、我が国ユーザーにとっての PPH 利便性向上に資するものであり、また、PPH の利用が促進されることで庁間におけるワークシェアリングが促進され、庁にとってもメリットのあるものとなる。

¹ 産業構造審議会知的財産分科会事務局「産業構造審議会知的財産分科会とりまとめ」13 頁
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/tizai_torimatome/houkoku.pdf（最終アクセス日：2015 年 3 月 4 日）

さらには、当該スキームの改善・施策推進における優先順位を決定する上では、現在 PPH のメリットとしてうたわれている、早期の権利取得、高い特許率、オフィスアクションの減少に伴うコスト低減やそれら以外の点のうち、ユーザーがどこにメリットを感じているのか、具体的にどの程度の効果があったのか、今後どのような国・地域への PPH 拡大のニーズがあるのか等をより具体的に把握することが必要である。

一方、PPH と同様に我が国ユーザーの海外での適切な特許権取得の支援と特許審査の国際ワークシェアリングを推進するため、我が国では審査結果を世界にいち早く発信する施策である JP-FIRST (JP-Fast Information Release Strategy) を平成 20 年 4 月から開始しているが、当時と比べ、審査順番待ち期間は大幅に短縮されている等、当該スキームの開始当初とは特許審査をめぐる環境が変化しており、現状で、どのようなニーズがあるのかを把握することも必要である。

2. 目的

本調査研究では、海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用について、具体的には、PPH や JP-FIRST を含む仕組みについての個別具体的な外部ユーザーのニーズ、改善要望、実際に感じているメリット・デメリットを適切に把握し、今後の施策立案・推進のための基礎資料として役立てることを目的とする。

3. 調査対象

(1) 調査対象国

アメリカ合衆国（以下「米国」という。）、中華人民共和国（以下「中国」という。）、大韓民国（以下「韓国」という。）、台湾、ドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」という。）、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国（以下「イギリス」という。）、シンガポール共和国（以下「シンガポール」という。）、フィリピン共和国（以下「フィリピン」という。）、インドネシア共和国（以下「インドネシア」という。）及びタイ王国（以下「タイ」という。）の 10 か国・地域に加えて、欧州特許庁（以下「EPO」という。）を対象とする（以下「調査対象国」という。）。

(2) 調査研究の対象項目

調査対象国における、海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用に関する調査項目として、以下に例示した観点を踏まえて検討を行う。

(調査項目)

(i) PPH 関連

PPH の利用状況や改善要望、各国の状況に関し、少なくとも以下に例示する項目を調査する。

- ・ PPH の利用の有無、利用している場合に利用した理由、場面
- ・ PPH の申請に当たって困った具体的な事例、申請をしようとしたがすることができなかった事例、PPH 申請後の運用・対応で困った事例等
- ・ PPH のその他の改善要望
- ・ PPH の効果を示す定量的なデータ（特許件数、特許率、審査期間等）
- ・ 一般的な出願と PPH とのコスト構造比較（出願人、代理人、知財庁、翻訳、その他諸費用についてどこにどの程度の費用がかかるか）と、PPH の費用対効果
- ・ PPH について今後拡大を希望する国・地域
- ・ PPH 以外に海外での早期権利取得のために利用している制度と PPH と比較した利害得失
- ・ 手続上の負担、PPH 出願管理の負担
- ・ PPH の認知度（MOTTAINAI、PCT-PPH も含む）
- ・ PPH の情報量
- ・ PPH 共通申請フォームを導入することに対する意見

(i i) JP-FIRST 関連

JP-FIRST の利用状況や改善要望に関し、少なくとも以下に例示する項目を調査する。

- ・ JP-FIRST を積極的に活用しているか否か
- ・ JP-FIRST を活用している理由、場面
- ・ JP-FIRST で困った具体的な事例
- ・ JP-FIRST の改善要望
- ・ JP-FIRST の効果を示す定量的なデータ

(i i i) その他、本調査研究の趣旨から、比較分析することが必要であると考えられる事項

II. 本調査研究の実施方法

1. 国内アンケート調査

我が国における企業、大学、独立行政法人等に対して、アンケート調査を実施した。

アンケートの送付先は、特許庁の提示に基づいた。アンケート票は、各者に郵送を行い、希望者に対しては電子版アンケートをEメールにて配布した。締切り1週間前に、再度はがきによって調査協力の依頼を行った。

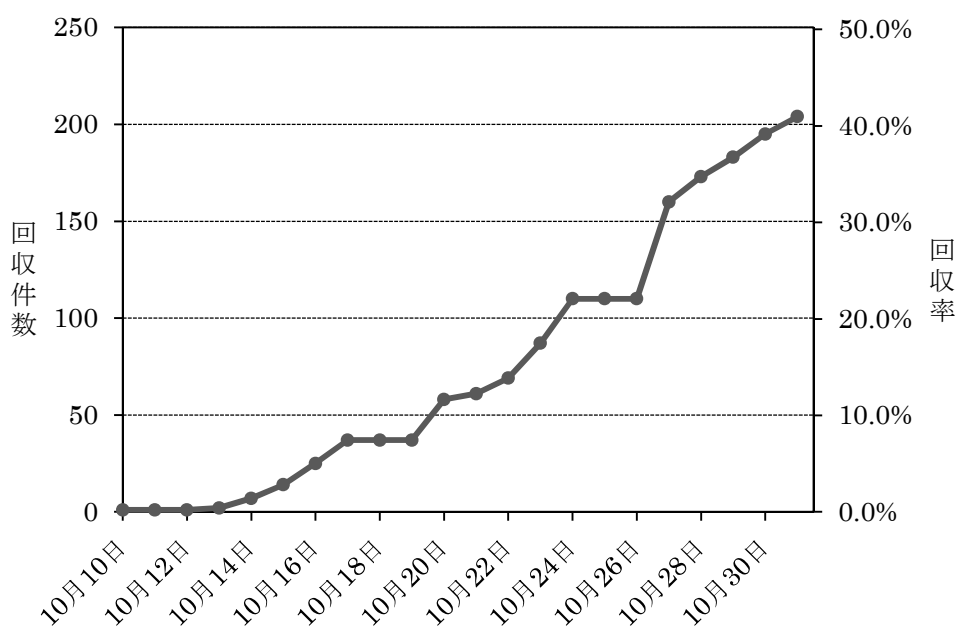
国内アンケート調査実施時期：2014年10～11月

対象：国内企業、大学、独立行政法人 498者

回答数：221

回収率：44.8%（3者合同回答があったため、回答者数を223として計算した。）

アンケート回収の推移を図II-1に示す。また、アンケート回答者の業種内訳を下記の図II-2に示す。



図II-1 アンケート回収の推移（2014年10月10日～10月末）。ただし、11月以降に19件受領したため、最終的な回収率は44.8%である。

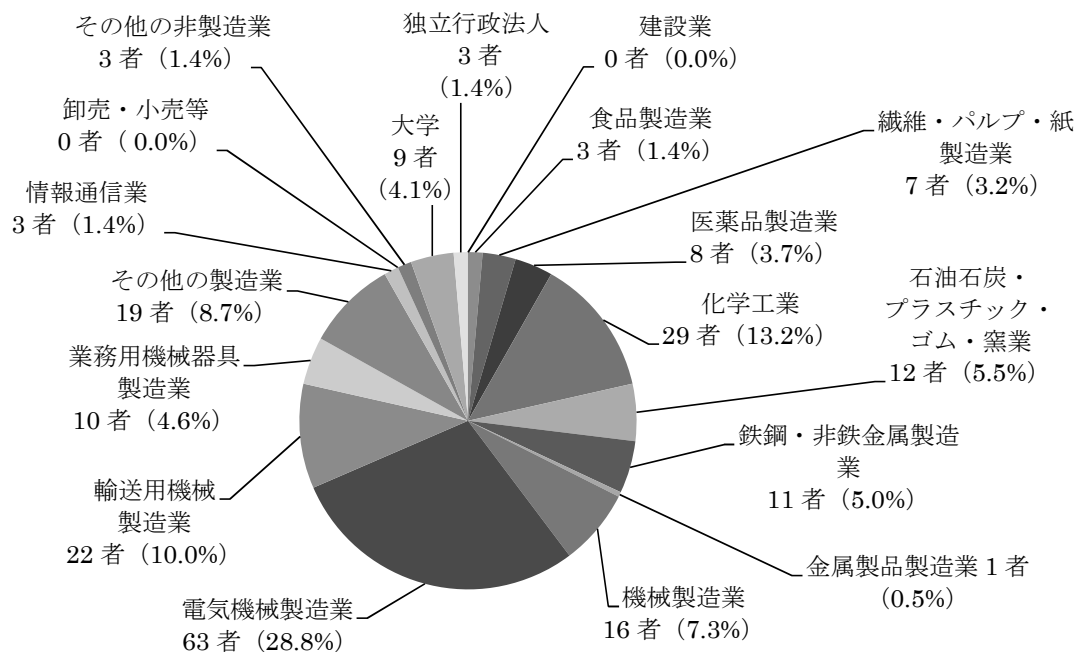


図 II-2 アンケート回答者の業種内訳 (N=219、無回答=2)

2. 国内ヒアリング調査

前記I. 3. (2) の調査項目 (観点) をさらに詳細に調査し、海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用に関するユーザニーズ等を把握するために、国内アンケート調査結果と業種を参考にして選定した大企業、中小企業、大学等 20 者に対して国内ヒアリング調査を実施した。

ヒアリングは、対象者を訪問することで行った。

国内ヒアリング調査時期：2015 年 1～2 月

対象：国内企業、大学 20 者

3. 海外法律事務所調査

調査対象国のうち、主要な 5 か国 (米国、イギリス、ドイツ、中国及び韓国、以下「質問票調査対象国」という。) における法律事務所に対して、質問票調査を実施した。英語 (一部の国へは、英語及び日本語。) で作成した質問票を、郵送等にて各国の法律事務所へ送付し、回収した質問票から得られた結果を日本語に翻訳し、各国の制度・運用について整理・分析した。

海外法律事務所調査実施時期：2014年11月

対象：海外法律事務所 22者

(米国7者、イギリス3者、ドイツ4者、中国4者、韓国4者)

※イギリス・ドイツの7者に対しては、同時にEPOの状況について質問した。

4. 海外ヒアリング調査

質問票による調査結果を踏まえて、質問票調査対象国の法律事務所を13者選出した。これらの法律事務所の現地を訪問し、海外ヒアリング調査を行った。

海外ヒアリング調査実施時期：2014年11月～12月

対象：海外法律事務所 13者

(米国3者、イギリス2者、ドイツ3者、中国3者、韓国2者)

※イギリス・ドイツの5者に対しては、同時にEPOの状況についてヒアリングを行った。

5. ワーキンググループ会合による検討

本調査研究の各段階で監修・助言を受けるため、知的財産制度に対して豊富な知見を有する「学識経験者」、「法律家（弁理士）」及び「産業界有識者」それぞれ1名以上から、ワーキンググループ（WG）を構成し、会合を設けた。

第1回WG会合（2014年9月12日）

調査研究の進め方について検討を行った。

第2回WG会合（2014年12月18日）

国内アンケート調査、海外法律事務所調査、海外ヒアリング調査の結果について検討を行った。

第3回WG会合（2015年2月18日）

調査研究のまとめ方について検討を行った。

III. 調査結果 (PPH)

1. PPH の経緯と現状

(1) PPH の開始

日本国特許庁 (JPO)、米国特許商標庁 (USPTO) 及び欧州特許庁 (EPO) の三極特許庁では、特許出願件数の増加に伴って、滞貨件数の増加と審査期間の長期化が問題となっていた。例えば、2005 年時点において、JPO の滞貨件数は 75.5 万件、審査順番待ち期間は 26 か月であった²。そのような状況の中、多くの出願をやり取り (下図参照) している三極特許庁間において、互いの審査結果を活用することで審査負担を軽減すること (ワークシェアリング) ができないか議論がなされた。その中で、JPO が提唱した特許審査ハイウェイ (PPH) の検討が進められた。そして、2006 年 3 月 30 日、米国との間で「日米共同イニシアティブ」が合意され³、同年 7 月 3 日から日米間で PPH が開始されることとなった。なお、この時点では、EPO は PPH へ参加していない。



図 III-1-1 三極間の出願のフロー (2005 年)⁴。数字は出願件数を示す。

(2) PPH 対象の拡大

PPH の開始当初、PPH は最初に出願された第一庁での特許査定を根拠として申請するものであった (第一庁主義)。その後、日米間で検討が進められた結果、2006 年 12 月より、拒絶理由通知の中で特許可能と判断が示された請求項についても、PPH の申請が可能となった。

² 特許庁「特許行政年次報告 2006 年版」7 頁

<http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2006/honpen/1-1.pdf> (最終アクセス日: 2015 年 3 月 4 日)

³ 日本国経済産業省・米国商務省「日本国経済産業省と米国商務省との間の知的財産権の保護及び執行とその他のグローバルな課題への協力強化のための共同イニシアティブ (抄)」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/nichibei_highway/01.pdf (最終アクセス日: 2015 年 3 月 4 日)

⁴ EPO, JPO and USPTO 「Trilateral Statistical Report 2006 Edition」30 頁 Fig3.11

<http://www.trilateral.net/statistics/tsr/2006/worldwide.pdf> (最終アクセス日: 2015 年 3 月 4 日) を基にした。

また、開始当初は、日本出願あるいは米国出願を優先権の基礎としたパリルートの出願のみが対象であったが、こちらも検討が進められ、日米間においては2007年5月からPCT経由の出願もPPHの対象とすることとなった。さらに、2008年1月からは優先権主張を伴わないPCT出願（ダイレクトPCT出願）についてもPPHの対象となった。このようなPPHの対象の拡大は、その後、日米間のみならず他の国・地域の特許庁との間のPPHにも適用されていった。

（3）PCT-PPHの開始

PPH申請の対象にPCT出願を加えて間もなく、USPTOから、PCTのサーチレポートの肯定的な見解に基づくPPHの申請を認めてもよいのではないかと、という意見が出された。JPOがPCTのサーチレポートの利用可能性を調査した結果、実体審査を経て特許可能と判断された審査結果も、PCT国際段階で作成されたサーチレポートも、その利用性は同程度であると結論づけられた⁵。この結果に基づき、2009年11月に開催された三極特許庁会合でPCT-PPHが合意された。なお、EPOはPCT-PPHに参加すると同時に、通常型のPPHにも参加することとなった。以降、JPOは、世界各国の国際調査機関に対してPCT-PPHへの参加を促している。

（4）PPH MOTTAINAIの開始

PPHの利用拡大の検討の過程で、第一庁主義を撤廃するというアイデアが提案された。すなわち、第一庁の審査のみを基にPPHを申請するのではなく、いずれかの庁での審査結果があればPPHの申請を可能とする、という案である。このスキームは、2011年3月に開催された多国間PPH長官会合において、JPOよりPPH MOTTAINAI Pilotとして提案された。複数の特許庁から賛同が示された結果、PPH MOTTAINAIは、日本、米国、英国、カナダ、フィンランド、ロシア、スペイン、オーストラリアの8つの特許庁で同年7月15日から利用可能となった（ただし、開始当時、日豪間については未締結であった。現在は後述するグローバルPPHへの参加によって利用可能となっている。）。なお、EPOは2012年1月29日から参加している。

これまでのPPHは、第一庁の審査結果に基づいてのみ可能であったが、PPHの申請制限によって有益な審査結果が他庁間で十分に活用されないという「モッタイナイ」状況があったため、このプログラムの名称を「PPH MOTTAINAI（モッタイナイ）」とした。

（5）PCT-PPHのPCT規則化への動き

PPHの国際調和が進む中、2013年5月のPCTワーキンググループでは、PCT-PPHをPCT規則に組み入れようとの提案が、米国と英国の共同提案によってなされた⁶。しかしながら、2014年6月のPCTワーキンググループにおいては、人的・経済的資源の問題や国際審査機関の審査の質の問題等を理由としたブラジルやインド等の国からの反対に

⁵ 特許庁調整課品質管理室・審査企画室「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--審査の品質向上に向けて」知財管理 Vol.61 No.9（2011）1389頁以下

⁶ PCT/WG/6/17 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_17.pdf（最終アクセス日：2015年3月4日）

遭う、いまだ合意には至っていない⁷。2015年2月のPCT国際機関会合（PCT-MIA）においても、前記提案について賛否両論の状況であった⁸。当面はグローバルPPHに参加する国を増やすことに注力すべきことについて反対を述べる国はなかった。

（6）グローバルPPH、IP5PPH 試行プログラムの開始

PPHは基本的には二国間の取り決めによるものであるため、PPHの参加国が増えくると、A国に対しては通常型のPPHが適用されるが、B国に対してはPPH MOTTAINAIが適用される等、事情が複雑となっていた。このような中、JPOは多国間特許審査ハイウェイ長官会合や実務者会合において、多国間PPHフレームワークの形成を主張し続けてきた。その結果、JPOは、16か国・地域とグローバルPPHの合意に至った。このプログラムは、2014年1月から開始となっている（なお、2014年12月末時点で、EPO及びSIPOはグローバルPPHに参加していない）。

並行して、2013年9月の五大特許庁（IP5）長官会合で、五大特許庁相互間でPPH（IP5PPH）を開始することを合意し、こちらも2014年1月から開始となった。

グローバルPPH、IP5PPHによって、参加国間で利用できるPPHの種類に隔たりがなくなり、制度の国際調和と利便性が向上した。

（7）PPHの参加国

2014年末時点のPPHの参加国・地域を下記の表III-1-1に示す。我が国を含めた33のPPH参加国・地域のうち、我が国は30の国・地域でPPHの利用が可能である（我が国とPPHが利用できない国は、チェコ、ニカラグアの2国である）。現在、我が国から海外になされる9割以上の出願でPPHの利用が可能となっている。

表 III-1-1 PPH参加国・地域。灰色は我が国からPPHが利用できない国を示す。

アメリカ	韓国	イギリス	カナダ
オーストラリア	デンマーク	フィンランド	ロシア
ハンガリー	スペイン	ポルトガル	スウェーデン
イスラエル	北欧特許庁	ノルウェー	アイスランド
シンガポール	オーストリア	ドイツ	欧州特許庁
中国	メキシコ	台湾	フィリピン
コロンビア	チェコ	ポーランド	ユーラシア特許庁
インドネシア	ニカラグア	タイ	マレーシア

⁷ PCT/WG/7/29 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_29.pdf（最終アクセス日：2015年3月5日）

⁸ PCT/MIA/22/19 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_22/pct_mia_22_19.pdf（最終アクセス日：2015年3月5日）

(8) PPHの種類

(i) 通常型 PPH

通常型の PPH は、第一庁 (OFF : Office of First Filing) で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第二庁 (OSF : Office of Second Filing) での審査を「早期審査」とすることを可能にするものである。例えば、下記の図 III-1-2 のような例が考えられる。

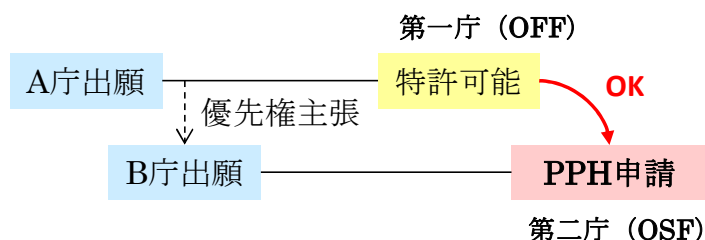
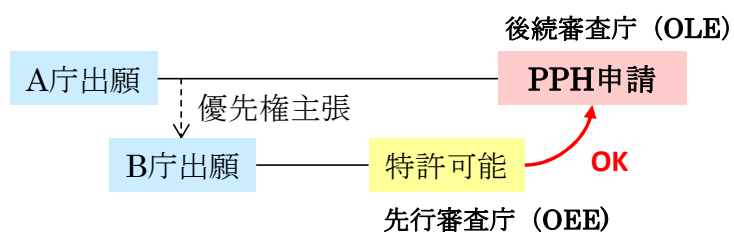


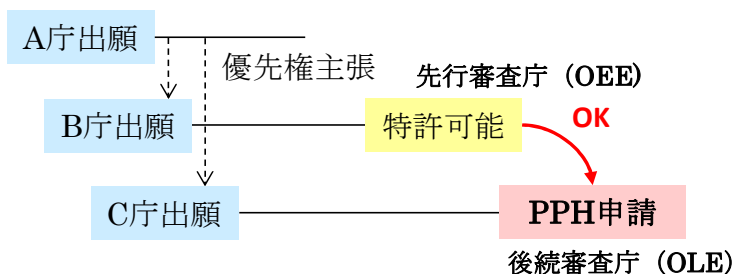
図 III-1-2 通常型 PPH の例

(i i) PPH MOTTAINAI

第一庁に限らず、審査が先行した特許庁 (OEE : Office of Earlier Examination) で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、審査が後続する他国の特許庁 (OLE : Office of Later Examination) での審査を「早期審査」とすることを可能にする制度である。例えば、下記の図 III-1-3 のような例が考えられる。



(a)



(b)

図 III-1-3 PPH MOTTAINAI の例

(i i i) PCT-PPH

特定の国際調査機関が作成した見解書（WO／ISA：Written Opinion of the International Searching Authority）や特定の国際予備審査機関が作成した見解書（WO／IPEA：Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority）又は国際予備審査報告（IPER：International Preliminary Report on Patentability）で肯定的な見解が示された出願について、出願人の申請により、指定官庁（DO：Designated Office）等での審査を「早期審査」とすることを可能にするものである。例えば、下記の図のような例が考えられる。

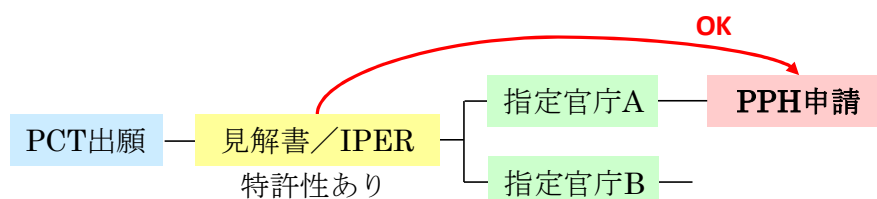


図 III-1-4 PCT-PPH の例

(i v) グローバル PPH、IP5PPH

グローバル PPH は、その参加国間において、いずれの種類の PPH でも利用を可能にするものである。また、IP5PPH は、五大特許庁間で、同様にいずれの種類の PPH でも利用を可能にするものである。これらによって、各国間で異なっていた PPH の締結内容を整理し、申請条件の調和が図られた。

2. 国内ユーザーの意識・意見

国内アンケート及び国内ヒアリング調査の結果をもとに、国内ユーザーの PPH に対する意識及び意見を検討する。国内アンケート及びヒアリングの実施方法については、II. で述べた通りである。

(1) PPH の認知度について

PPH は、ある国の庁で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、他国の庁において簡易な手続で早期審査を受けられるようにする仕組みである。この制度の認知度について調査をした。

PPH を知っているか否か質問したところ、回答者 220 者中 218 者（約 99%）が「知っている。」と回答し、2 者（約 1%）が「知らない。」と回答した（図 III-2-1）。PPH は、2015 年で開始後 8 年目となる制度であり、国内ユーザー間において広く知られている制度であると考えられる。

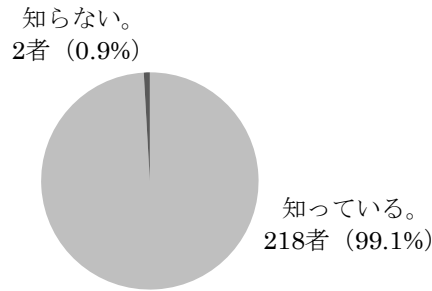


図 III-2-1 国内ユーザーにおける PPH の認知度 (N=220、無回答=1)

次に、様々な種類のある PPH のうち、知っている PPH の種類を調査した。

回答者 216 者中 210 者 (約 97%) が通常型の PPH を知っている と回答した。PCT-PPH は 174 者 (約 81%) が、PPH MOTTAINAI は 104 者 (約 48%) が知っている と回答した。2014 年 1 月 6 日より開始されたグローバル PPH の認知度については、61 者 (約 28%) に留まっている。なお、五大特許庁 (IP5) 間でグローバル PPH と同様の効果を奏する IP5PPH の認知度は、41 者 (19%) であった (図 III-2-2)。なお、各 PPH の説明は、III. 1. (8) を参照されたい。

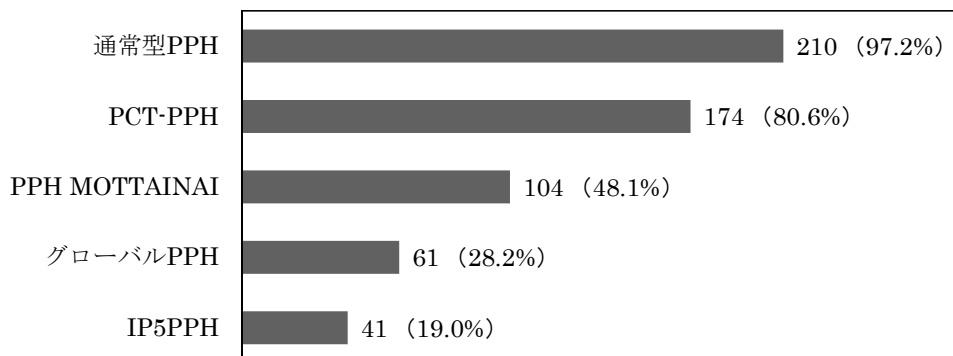


図 III-2-2 国内ユーザーにおける PPH の種類の認知度 (N=216、無回答=5)

(2) PPH の利用経験

PPH の利用経験の有無について調査した。

回答者 217 者中 135 者 (約 62%) のユーザーが「利用したことがある。」と回答し、82 者 (約 38%) が「利用したことがない。」と回答した (図 III-2-3)。なお、PPH の種類は考慮していない。

約 6 割の回答者が PPH を利用したことがある と回答したことから、国内ユーザー間ではその認知度のみならず、利用も進んでいるものと考えられる。

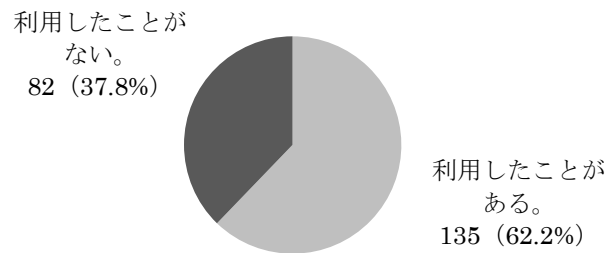


図 III-2-3 国内ユーザーにおける PPH の利用経験の有無 (N=217、無回答=4)

(3) PPH のメリット・デメリット

(i) PPH のメリット

JPO の WEB ページによれば、PPH のメリットとして、「早期審査の手続が簡素化できる、又は通常の早期審査制度を有していない特許庁において早期審査を受けることができる」、「オフィスアクション回数の減少による審査期間の短縮」、「オフィスアクション回数の減少による応答コストの軽減」及び「特許率の向上」の 4 点を挙げている⁹。そこで、実際に国内のユーザーが PPH のどのような点にメリットを感じているのか、調査を行った。

PPH の一般的なメリットについて調査したところ、「早期に審査結果を得られる」という回答を選択した回答者は回答者 142 者中 128 者 (約 90%) に及び、「オフィスアクションの回数を減らせる。(拒絶対応費用を削減できる。)」は 95 者 (約 67%) であり、「特許率が向上する」が 49 者 (約 35%) であった。「既に得られた権利範囲と同一内容の権利範囲を取得できる。」は 30 者 (約 21%)、「他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。」は 26 者 (約 18%)、「権利の安定性が向上する。」は 10 者 (7%) であった (図 III-2-4)。なお、「その他」を選んだ回答としては、「審査経過禁反言のリスクを低減できる場合がある。」(繊維・パルプ・紙製造業) との回答があった。オフィスアクションが少なければ、包袋に残る記録が少なくなり、禁反言のリスクが低減できるということである。

この調査から、早期に審査結果を受けられることを PPH のメリットだと考えている国内ユーザーが多いことがうかがえる。

JPO が紹介している PPH のメリットと、国内ユーザーの感じている PPH のメリットとを比較すると、両者は整合している様子が見て取れる。すなわち、JPO の挙げている 4 つのメリットについて、国内ユーザーもまたメリットとして認識しているといえる。特に、「早期に審査結果を得られる」という点は、回答者の 90% 程度がメリットとして考えており、PPH のメリットとして突出していた。しかし、JPO の掲げる 4 つのメリットのうち、「特許率の向上」については、回答者の約 35% 程度しかメリットとして挙げておらず、他のメリットと比べると低い値にとどまっている。

⁹ 特許庁「特許審査ハイウェイ活用のために」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

(最終アクセス日：2015 年 3 月 4 日)

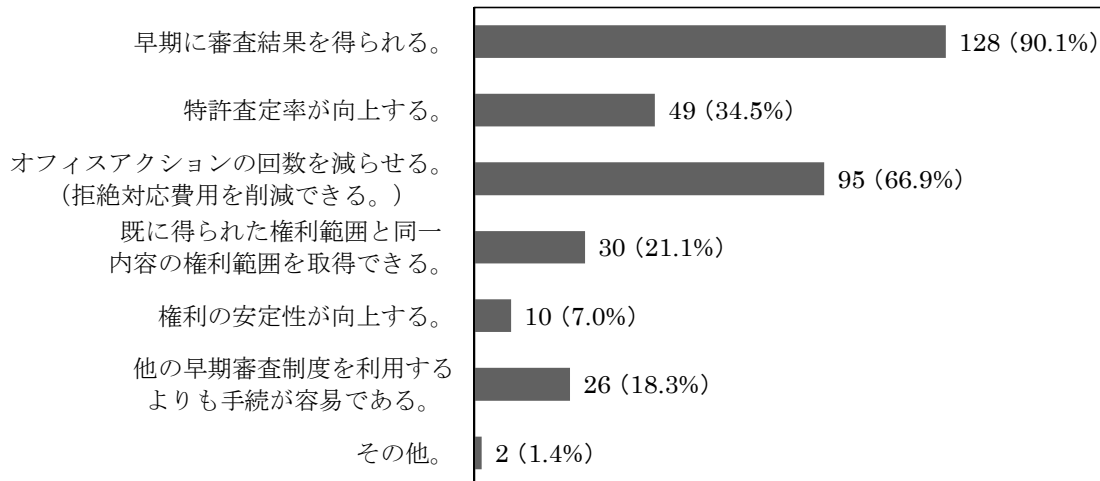


図 III-2-4 国内ユーザーの考える PPH のメリット (N=142、無回答・スキップ=79)

「特許率が向上する。」を PPH のメリットとして挙げる国内ユーザーが少ない理由について考察する。

まず第一に、「特許率が向上する」ということを回答しづらいということが考えられる。特許査定を得られるか否かということは、個々の出願内容（技術内容）に依存するものであるため、特許率が向上するか否かは一定規模の統計データから算出しなければならず、簡単には回答し難い。また、通常案件の特許率と、PPH 案件の特許率の比較が必要となるところ、データがなければ回答が難しく、感覚的には把握し難い可能性がある。したがって、PPH 案件の統計情報を算出したことがない国内ユーザーの一部が、「特許率が向上する」という回答をできなかったのではないだろうか。これに対して、審査が早期に行われたかどうかや、オフィリアクションの回数が減少したかどうかということは、ファーストアクションまでの期間やオフィリアクションの回数のデータから比較的容易に得ることができる上、感覚的にも把握し易いデータであるため、回答者が多かった可能性がある。

第二に、特許率の向上を目的に PPH を利用していないことが考えられる。PPH のメリットとして 9 割の回答者が「早期審査を受けることができる」としている。早期審査のみを目的にしている国内ユーザーは、オフィリアクションの回数や特許率をメリットとして意識せずに利用しているのではないだろうか。したがって、実際には登録査定率は向上していたとしてもこれをメリットとして回答しなかった可能性がある。

第三に、そもそもメリットではない、すなわち、実際に特許率は向上していないことが考えられる。日本知的財産協会の調査¹⁰によれば、JPO の成果物を利用して PCT-PPH を申請した案件と、肯定的な ISR が得られた PCT 出願を移行した案件とでは、移行国の特

¹⁰ 国際第 2 委員会第 3 小委員会「PPH 制度の活用に関する考察」知財管理 Vol.65 No.1 (2015) 51 頁以下

許庁のアクションにて「肯定的なファーストアクション」¹¹が示される割合は、米国・中国で同程度であると報告している。すなわち、JPO が作成した肯定的な ISR を基に PCT-PPH を利用した場合と、PPH を利用せずに通常に移行をした場合とでは、特許率に差がないのではないだろうか。同文献には考察されていないが、この仮定を拡大すれば、JPO で肯定的見解を得られたクレームを外国において審査に付せば、PPH を利用しなくても特許率に変化はないという可能性が示唆される。実際に、本調査研究のヒアリング調査においても、この理由により、特許率は向上しないと考えていると回答した国内ユーザーが見られた。したがって、このような見解を有する国内ユーザーが PPH のメリットとして「特許率が向上する。」を選択しなかった可能性がある。

国内ユーザーの PPH のメリットに対する見解を紹介する。PPH のメリットを「早期審査を受けることができる」のみと回答した者や、加えて「オフィスアクションの回数を減少させることができる」や、「登録率を向上させることができる」を同時に回答した者などに分けて紹介する。

■ PPH のメリットは「早期審査を受けられること」である。

- PPH のメリットは早期に審査を受けることができることだと考える。また、各国で同一の権利範囲を取得できる可能性がある点もメリットである場合がある。医薬品業界では、物質特許を重視するので、各国で安定した物質特許を取得することを望んでいる。多くの国に出願するので、各国での請求項が一致している方が管理上も有利となる。また、同一範囲の発明を複数国で審査されるので、PPH を経て得られた権利は通常よりも安定しているかもしれない。特に日本や米国、EPO といった三極で同一の権利を得られる場合は、権利の安定性に期待ができる。(医薬品製造業)
- PPH を利用することで、早期の権利化ができるのがメリットだと考える。製品の上市時には適切な知的財産権を保有したいと考えており、グローバルに早期に権利化することが望ましい。海外での早期の権利化を目指すために、ダイレクト PCT 出願を行い、PPH や早期審査請求制度を利用するケースが多くある。ISR で肯定的な見解が示された出願については PCT-PPH を利用して権利化を図っている。肯定的な見解が得られなかった場合でも、日本に早期に移行した上で早期審査請求を行い、権利化できた後は、JPO の審査結果をもとに各国で PPH を利用している。(機械製造業)
- PPH のメリットは早期の権利化が可能となる点だと考える。制度が始まった初期の頃に PPH のセミナーに参加したことがあり、その際に、PPH のメリットとして、オフィスアクションの回数が減少することでコストが安くなるというようなことが挙げられていた。費用削減を目的に PPH を利用し始めたが、現在では、PPH のメリットは早期に審査を受けることができる点に尽きると考えている。第 1 国で特許査定がな

¹¹ 前掲 10 参照。同文献中にて、新規性及び進歩性違反の拒絶がないことと説明されており、特許査定といわゆる記載不備の拒絶理由のみを有するファーストアクションも含まれる。

されていれば（あるいはISRやIPERで特許性ありとされていれば）、PPHを利用しようがしまいが、審査速度以外の結果は大して変わらないという検討結果も「知財管理」¹²誌で報告されている。我々も実際にそのような傾向を得ている。したがって、早期にオフィスアクションを得られることがPPHのメリットだと考えている。（化学工業）

- ・特許庁からのアクションが早いのがメリットだと考える。権利化をする一担当者としては、オフィスアクションが早いことで、過去の包袋情報や他国の状況が頭に残っており、対応を取りやすいと感じている。各国で一貫した拒絶の対応を取ることができると思う。なお、当社では、サンプル出荷からすぐに採用が決まって事業化するような技術もある。したがって、早期に権利化することを目的としてPPHを利用している。（化学工業）
 - ・日本の審査結果を基にしてPPHの申請をしている。PPHを利用することで、米国や韓国において、早期に権利化できた案件があった。この点がメリットだと考える。しかしながら、米国でファイナルのオフィスアクションが出されている案件もあり、必ずしも早期に登録できるとは言えない。また、EPOやドイツ、中国ではそれほど早期にアクションが出されていない。（電気機械製造業）
 - ・第2国での審査が加速されることがメリットだと考える。（電気機械製造業）
 - ・玩具・キャラクター製品は模倣されやすい分野であるため、製品を保護する知的財産権の獲得が重要であり、早期に権利化する必要性も高い。PPHを利用すると早期にアクションを受けることができるので、この点がメリットであると思う。（その他の製造業）
 - ・ソフトウェア関連の技術はすぐに陳腐化してしまうため、その特許については早期の権利取得をして活用を図りたいと思う。したがって、PPHには、早期に審査結果が得られることを期待している。（その他の非製造業）
- PPHのメリットは「オフィスアクションの回数を減少させることができる（コストが削減できる）こと」である。
- ・米国でのオフィスアクション費用の削減を目的にPPHの利用を開始した。オフィスアクションを減らすことができ、費用削減につながるため、この点をメリットだと感じる。（その他の製造業）
 - ・PPHを利用したことはない。主にライセンスを目的として特許出願している。国内の権利でライセンスを行うことも可能ですが、外国でも権利を有している方がライセン

¹² 前掲注10参照

スの対象として評価され易く有利であるため、外国出願も行っている。しかしながら、特許に割ける予算はあまり多くない。そのため、JST（独立行政法人科学技術振興機構）からの支援を受けて出願や権利化を行っている。費用承認は、特許性や実施可能性、有用性などが評価される。支援が決定されても権利化手続の過程で定期的な見直しが行われ、中止になる件もある。

このような事情があるため、PPH に期待することは審査の迅速化や費用や負担の軽減である。JPO での審査結果が有効に各特許庁で利用され、拒絶対応の手間が省けるのであれば、コストメリットがあり、利用価値があると思われる。しかし代理人からの意見では、米国出願などにおいてはあまり PPH の効果が期待できないということである。例えば、三極間で引用される文献が異なることがあるのはやむを得ないが、米国の審査官はあまり日本の審査経過を考慮せず独自の審査を行っているということを代理人から聞いた。

今後、三極間でのハーモナイゼーションが進んで、JPO で得られた審査結果が各庁で受け入れられるようになるなどするのであれば、是非利用したいと考えている。なお、JPO の審査結果での PPH が難しいのであれば、例えば USPTO や EPO での審査結果を基にした PPH の利用もあり得る。ただ、EPO の審査は遅いという問題はある。

それから、国内出願については、特許性を判断する（外国出願の可否を判断する）ために早期審査を行うことがあるが、外国においては早期に権利化するというニーズはそれほど高くない。したがって、PPH によってコスト（拒絶対応の負担）が軽減されることが可能であれば、これがメリットだと考えられる。（大学）

■ PPH のメリットは「早期審査を受けられること」、及び「オフィスアクションの回数を減少させることができる（コストが削減できる）こと」である。

- メリットは早期に権利化できることだと考える。副次的なメリットとして、オフィスアクションの回数を減らすことができると考える。医薬品を製造販売しているため、通常、臨床試験が必要となるような製品の特許権については延長登録出願を行う。臨床試験にかかった年月については、確実にその期間の分の延長登録を受けたいので、臨床試験の開始までに特許権の設定の登録を受けておく必要がある。このようなニーズのもと、必要に応じ、自国内で PPH を利用している。PCT 出願した後、ISR が肯定的であれば、PCT-PPH を行っている。肯定的な見解でない場合は、国内の早期審査制度を利用している。（医薬品製造業）
- 早期の権利化とオフィスアクション回数の低減がメリットだと考える。韓国で PPH の利用をしたが、拒絶理由通知なしで登録となるケースが多くあった。逆に米国ではこのようなメリットがあまりなかった。（繊維・パルプ・紙製造業）
- 早期の権利取得も可能になるとは思うが、PPH を利用する主たる目的はコストの削減である。PPH を利用するとオフィスアクションの回数が減り、コストの削減につながると考えている。特許率の向上については、仮に他庁の結果をそのまま利用するとい

う審査が行われてしまうと権利の安定性に影響が出ると考えられるので、安易にメリットとは言えないかもしれない。しかしながら、権利を保有できれば他社への牽制効果はあるだろうから、一長一短だと考える。(輸送用機械製造業)

- 早期に権利化できる点と、コスト削減の効果がある点がメリットだと考える。PCT 出願後、PCT-PPH を利用して権利化している。主な市場が米国であるため、米国移行をするが、日本へは移行しないものがある。したがって、JPO での審査結果を用いるような通常型の PPH は利用していない。PCT-PPH は、JPO の発行する ISR で、肯定的な見解であるものを利用して行っている。米国で PCT-PPH を利用し、早期の権利化とコスト削減が可能になり、メリットがあると感じた。

しかし、出願や権利化の時点では、製品の仕様が定まっていないことがほとんどである。ISR を得た出願当初の請求項での権利化を望まない場合、請求項の補正が必要になるので、PPH は利用しない。このような状況から、現在は、仕様が決まって自社での実施が確実なものや、比較的重要度の低い特許出願（コアとなる技術に関する出願の周辺特許、ポートフォリオを構築する特許）について PPH を利用している。重要度が低いケースについてはコスト削減には貢献度が大きい。(電気機械製造業)

- 早期に審査結果を得られることと、オフィスアクションの回数の減少にメリットを感じている。ファーストアクションの発行は早いし、オフィスアクションは半分程度に減っている。デメリットに感じている点はない。現在、PCT 出願で肯定的な見解が示されたものについて、日本に PCT-PPH を申請し、拒絶理由なく登録した後、外国において通常型の PPH を利用して権利化している。(鉄鋼・非鉄金属製造業)

■ PPH のメリットは「早期審査を受けられること」、及び「特許率が向上すること」である。

- 国によっては、審査が早くなること及び特許率の向上がメリットだと考える。特に米国と中国で効果が大きく、EPO や韓国では効果が小さいように感じる。韓国は通常の審査であっても比較的審査が早いので、PPH を利用しようがしまいがそれほど変わらないと感じている。(電気機械製造業)

■ PPH のメリットは「早期審査を受けられること」、「オフィスアクションの回数を減少させることができる（コストが削減できる）こと」及び「特許率が向上すること」である。

- PPH は早期権利化を目的として利用している。標準規格に関する技術について、PPH を利用することが多い。PPH を利用すると、早期に審査結果が得られ、特許率が向上し、オフィスアクションの回数を減らせるため、早期の権利取得が可能となる。なお、PPH を利用することによって、第一国での権利範囲と同等か狭いものとなるデメリットはあるが、標準規格特許のための特許プールの利用を考えると、むしろ第一国と同一の権利範囲となっていることにメリットがある場合がある。(情報通信業)

- ・早期の審査、登録率の上昇、オフィスアクションの回数の減少がメリットであると考えられる。早期に審査を受けられることよりも、オフィスアクションの回数が減ることを期待している。なお、PPH では、日本で登録となった案件を外国で権利化するため高い登録率になるのだと思う。したがって、PPH を利用したから登録率が高まったのかどうかはわからない。(食品製造業)
- ・PPH のメリットは、申請から権利化までが早期に行えること、特許率が向上すること、オフィスアクションの回数が低減できることにあると考える。また、台湾や韓国などの国・地域では、オフィスアクションが記載不備のみである場合が多いのも特徴である。PPH を利用することで、拒絶対応などの人工数が削減できることを期待している。(業務用機械器具製造業)
- ・早期に審査結果が得られること、オフィスアクションの回数が削減できることがメリットだと考える。オフィスアクションの回数が減ればコストセーブができるので、複数の国に出願する上で助かる。また、特許率も向上する。韓国では拒絶理由なく登録になるケースが多数ある。ちなみに、米国や EPO の登録率の向上にはまだまだ検討が必要だと考えている。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)

(i i) PPH のデメリット

反対に、PPH のデメリットについても調査を行った。

デメリットとして挙げられた中で最多数であったのは、回答者 131 者中 80 者 (約 61%) が選択した「権利範囲がおのずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる」であった。申請要件の確認や申請書類の準備に関する負担をデメリットとして挙げた回答者は、いずれも 28～37 者 (20～30%程度) であった。また、「費用負担が増加する。」は 19 者 (約 15%)、「管理上の負担がある。」は 17 者 (13%)、「包袋禁反言や不正行為の法理の影響の不明確さに対する懸念がある。」は 23 者 (約 18%) であった (図 III-2-5)。

「その他」の回答として、「審査収入を増やすため、審査を甘くする国が現れないか心配」(化学工業)、「各国で独自に審査するため実質的に通常の審査と変わらない場合がある。」(電気機械製造業) といった意見が挙げられていた。

PPH は、第一国の特許庁で特許可能と判断された出願をもとに申請するものであるため、権利範囲が第一国と同等となることは PPH の前提条件である。しかしながら、より自由な権利範囲を設定したいとするユーザーの要望がうかがえる。

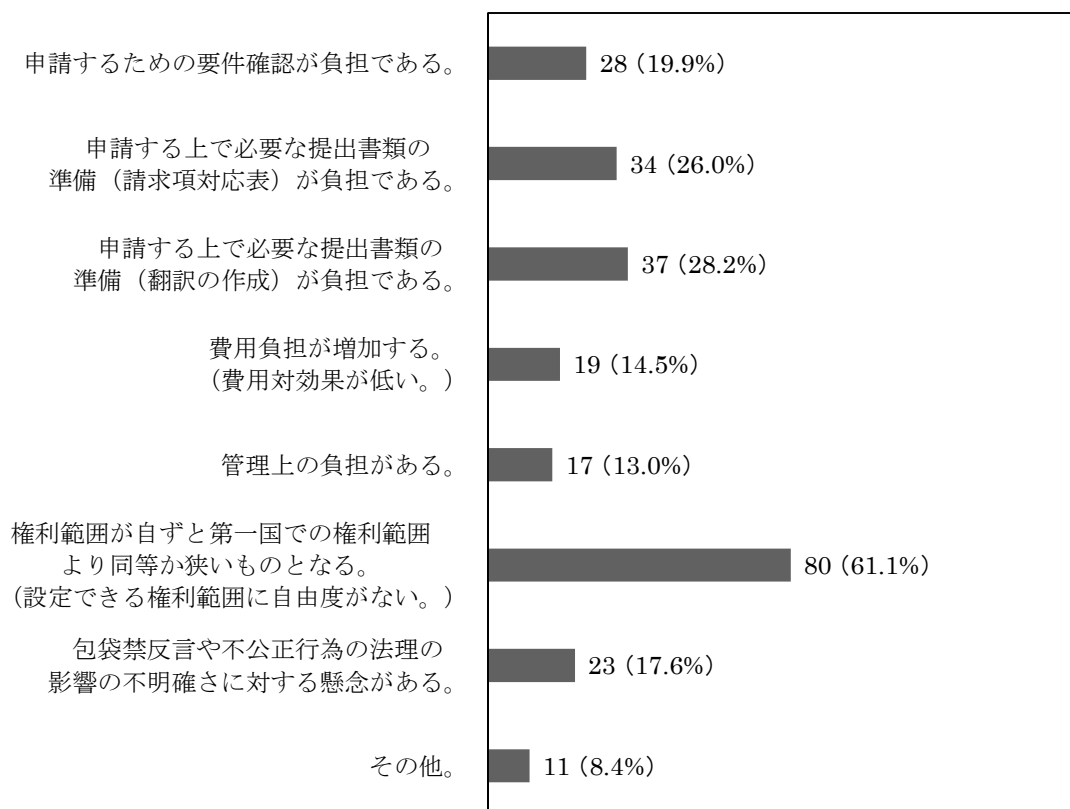


図 III-2-5 国内ユーザーの考える PPH のデメリット (N=131、無回答・スキップ=90)

PPH のデメリットについて、国内ユーザーの意見を紹介する。「権利範囲が第一国での権利範囲より狭いものとなること」や「申請の準備等に手間がかかること」などが挙げられた。また、「早期に権利が確定してしまうこと」を不安視する声も聞かれた。

- 「権利範囲が第一国での権利範囲と同等か狭いものとなること」がデメリットである。
 - ・デメリットは、第一国と同一又は狭い範囲でのみの利用しかできないこと、また、国によっては他庁の審査結果を用いることで審査の省略を行いかねないことである。審査の省略があると、権利の安定性に不安が残る。さらに、早期審査になってしまうこと自体がデメリットとなることもあるかもしれない。製薬業界では、臨床試験等、開発に時間がかかるため、早期に権利化したくない場合がある。（医薬品製造業）
 - ・権利範囲の自由度の低さがデメリットになる。（電気機械製造業）
 - ・デメリットは、第一国の結果を利用するものなので、スタート時から権利範囲が狭くなってしまいう可能性があることと、PPH を利用すると早期に査定が出てしまうので、将来のためにペンデンシー（分割等によって出願を係属させておくかどうか）の検討が必要になることである。（業務用機械器具製造業）
 - ・デメリットは、第一国のクレームがベストではないときに第二国での権利範囲に自由

度がないことである。また、第2国で新たな引用文献が出てきた場合、第1国での権利の安定性に影響を与えないか心配になる。(電気機械製造業)

- ・デメリットは、第一国で減縮したクレームをもとにして PPH を利用する場合は、そのクレームに制限されてしまうことである。また、申請時に準備費用がかかることもある。ただし、オフィスアクションがなくなれば PPH を申請する方が安くなる。(電気機械製造業)
- ・デメリットは、第一国の権利範囲と同一又は狭い範囲でしか権利の取得ができない点だと考える。請求項の対応要件をさらに緩和し、第一国の審査結果を参照しつつも柔軟に権利範囲を設定できるようにできれば良いと考える。(その他の製造業)
- ・デメリットは、第一国で登録となったクレームで申請するので、より広い範囲で権利化させたい場合には利用できないことである。また、当社では化粧品分野の出願もあるが、日本に比べて外国では厳しい傾向にあるため、PPH の利用をしていない。(その他の製造業)

■ 「申請の準備等に手間がかかること」がデメリットである。

- ・デメリットは、PPH の申請要件の一つに「審査開始後に PPH の申請は不可」という要件があるため、ISR や審査結果等を利用可能にするタイミングの管理が必要となる点である。まだ業務のルーチン化がなされていないため、今後経験を積みれば解消する可能性はある。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
- ・デメリットは、申請書類の準備が負担になっている点である。現在、外国出願は国内代理人を通さずに直接手続を依頼しているので、第一庁で許可された請求項への補正案などを社内で確認している。(輸送用機械製造業)

■ 「早期に権利が確定してしまうこと」がデメリットである。

- ・デメリットは分割する機会が減ることだと考える。申請要件の確認等は、PPH を使い始めた際には負担であったが、現在は特段の問題はない。権利範囲が第一国と同等又は狭い範囲となることについては、PPH のデメリットというよりは前提だと考える。ただ、第一国である日本の審査で限定しすぎてしまった案件を基に PPH を利用した際は、少々もったいないと感じたことがあった。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・デメリットは、権利が早期に確定してしまうことで、他社に及ぼすことができる権利範囲かどうかの検討が不足する可能性があることである。分割を行うなどの措置が必要なのかもしれない。クレームが第一国の範囲と同一となることについては、早期権利化を最優先させるという現在のポリシーのもとでは、管理が楽なので大きなデメリットとは感じていない。各国の審査にばらつきがあるので、引用文献もばらつくことがある。(機械製造業)

■ その他

- なお、海外では、認められるクレーム形式に各国で差があるため PPH の利用が難しい。日本ではある物質の用途特許として、例えば「抗腫瘍剤」というカテゴリで成立することがあるが、米国では物質自体の新規性がなければ拒絶されてしまう。一方、日本では「治療方法」は特許を受けることができない。このように両国間のクレーム形式が異なってしまうことから、PPH の利用が進んでいない。(医薬品製造業)
- PPH の申請をするための準備に費用(特に翻訳費用)を要する点も挙げられる。PPH を利用することで、通常の案件に比べて10~20万円ほどの追加費用がかかっている。玩具の分野は古い引用文献が多く、翻訳が必要になることがある。最後に、中国で PPH を利用すると、通常であれば受けられないような記載不備等の拒絶が見られるような印象がある。(その他の製造業)
- デメリットは、米国では PPH を利用すると不利な点があると現地代理人に指摘されたことがあったことである。詳細はよく検討できていないが、米国では PPH を利用していない。(化学工業)
- デメリットは、PPH を利用しても拒絶されることである。特許は各国で独立なので、各国それぞれ独自に審査をするのだと思う。(化学工業)
- デメリットは、PPH のメリットがあまりないことがデメリットだと感じる。(電気機械製造業)

(i i i) JPO の審査結果を基に PPH を利用するメリット

JPO の審査結果をもとにして外国で PPH を利用するメリットについて調査した。

回答者 140 者中 78 者(約 56%)が「審査の質が高く、外国で特許査定を得やすい。」を、続いて 67 者(約 48%)が「審査結果が早く得られ、外国での PPH 申請を早期に行える。」を、55 者(約 40%)が「日本の権利範囲と実質的に同一の権利範囲を外国でも設定することができる。」を、29 者(約 21%)が「PPH 締結国が多いので、多くの国で PPH 申請をすることができる。」を、22 者(約 16%)が「AIPN¹³が整備されているので、提出書類を簡略化できる」を選択した(図 III-2-6)。

また、「その他」として、「拒絶理由を解消したクレームを用意するにあたり、日本語で審査に対応することができる。」(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)という自国ならではの対応の容易さや、「ダイレクト PCT 出願は、出願から 9 か月がサーチレポート発行期限であるのに、JPO は出願から 2~3 か月という早い時期にサーチレポートを提供してくれる。」(化学工業)という審査のスピードを評価する意見が挙げられた。

¹³ Advanced Industrial Property Network。海外の特許庁に対して、JPO のサーチ・審査に関する情報を利用可能とするネットワークのことであり、JPO が外国へ提供しているドシエ・アクセス・システムである。2014 年末時点では、一般公開されていない。

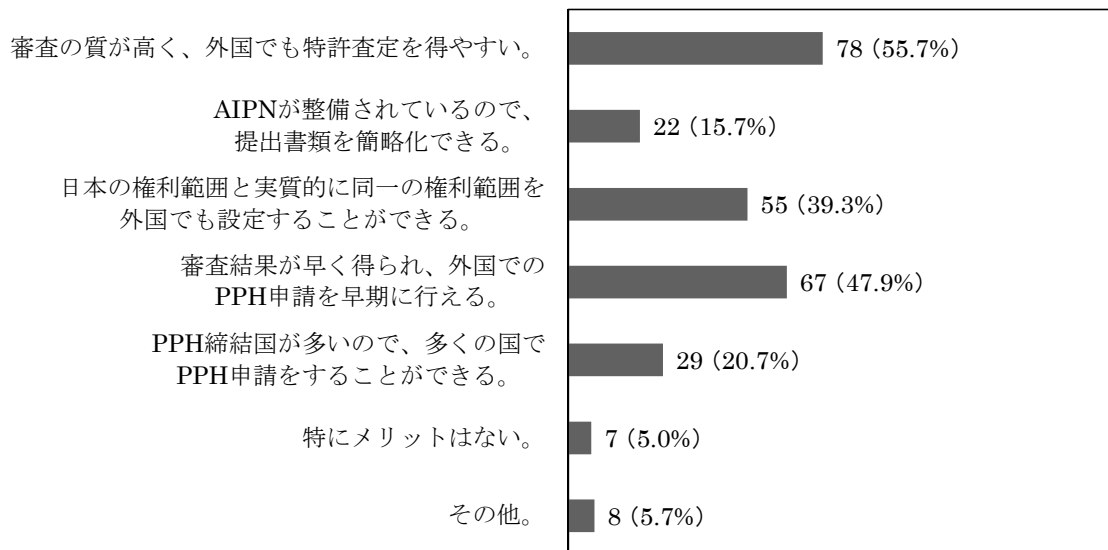


図 III-2-6 JPO の審査結果をもとにして外国で PPH を利用するメリット (N=140、無回答・スキップ=81)

JPO の審査の質や、審査のスピードに関する点をメリットとして回答した者が、回答者全体の半数近くおり、一定数の国内ユーザーが JPO の審査を評価している様子がうかがえる。一方、AIPN が整備されていることをメリットとして挙げる国内ユーザーは少なかった。AIPN が整備されることで、PPH 申請時の提出書類及びその翻訳文を省略できる等、国内ユーザーにとってはメリットが大きいものであると考えられる。しかし、これをメリットとして回答しなかった国内ユーザーが多かったのは、AIPN が閲覧できないという理由によるものと考えられる。AIPN で包袋情報の整備状況を確認することができないことから、メリットとして感じられない可能性がある。また、PPH の手続を特許事務所等に依頼している場合は、そもそも国内ユーザーが AIPN の存在を知らない可能性もある。なお、AIPN にて閲覧可能な情報については、2015 年 3 月 23 日に開始される特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) で確認することができる。

また、ヒアリング調査においては、「JPO は日本語で対応することができるので、やり取りがし易い」という意見も聞かれた。外国庁からのアクション対応には気苦労も多いようであった。

国内ユーザーの意見を紹介する。

■ JPO の審査の質、スピードがメリットである。

- ・JPO の審査は早いので、その点がメリットだと考える。他国の審査結果を用いた PPH は、おそらく利用したことがない。デメリットは特に感じていない。(情報通信業)
- ・JPO の審査の質は高いと考えている。また、JPO の早期審査は利用しやすいという点もメリットだと考える。(食品製造業)

- JPO の審査の質は客観的に見て高いと思われる。PPH によって他の特許庁が JPO の審査結果を参照することは望ましいと考える。(医薬品製造業)
 - JPO の早期審査は、審査が早く、またアクションを受けるタイミングが予測できるので、案件のコントロールがしやすい。(機械製造業)
 - 自国の特許庁なので、言語の障害がない。また、早期審査も審査期間の長さが安定しているため、見通しが立ちやすいのが良いと考える。(化学工業)
 - USPTO の審査結果を利用して外国で PPH をしたことがある。JPO の早期審査は比較的早くにアクションが出されるし、利用しやすいと考える。(業務用機械器具製造業)
 - 早期審査を利用すると早期に結果が得られるので、JPO の結果をもって外国で PPH を利用することができる点がメリットだと考える。また、自国の特許庁なので、アクションが容易にできる。(電気機械製造業)
 - JPO の審査結果を用いることで、単なる ISR の見解を用いるよりも他国の特許庁の審査官に信頼してもらえるのではないかと考えている。PCT-PPH しか利用していなかったが、少しずつ通常型の PPH の申請も始めている。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
 - JPO の審査の質は高いと考えている。米国や韓国などでは、JPO の審査結果が反映されていると感じる。ただし、中国ではまだ簡単な状況ではない。デメリットは特に感じていない。(鉄鋼・非鉄金属製造業)
 - JPO の早期審査は、利用しやすく、審査の速度も早いので、自国を第一国として PPH を利用しやすい環境にあると考える。(その他の製造業)
 - JPO の審査結果には一定の正確さがあると考えている。また、韓国や台湾においては、拒絶理由なしで登録査定を得ることができるため、他国が審査結果を尊重しているとも感じる。なお、当社の出願の技術分野では、非特許文献が多いという特徴がある。JPO は非特許文献の蓄積が多いという特徴もあると思う。(その他の製造業)
- 自国の特許庁であるため、対応が容易であることがメリットである。
- JPO は自国の特許庁であり、対応が容易である。米国は審査官の裁量幅が大きいために対応に苦心している。(その他の製造業)
 - JPO の審査結果は日本語で対応することができるのが良い。(輸送用機械製造業)

■ その他

- ・日本と韓国とでは法制度が似ているため、日本から韓国への PPH の申請は受け入れられ易いのではないかと考えている。デメリットはあまり感じていない。(繊維・パルプ・紙製造業)

(i v) JPO の審査結果を基に PPH を利用するデメリット

JPO の審査結果をもとにして外国で PPH を利用するデメリットについて調査をした。回答者 133 者中 49 者 (約 37%) が「審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」を、16 者 (12%) が「審査結果が出るのが遅く、外国での PPH 申請を早期に行えない。」を選択した。なお、57 者 (約 43%) の回答者は「特にデメリットはない。」と回答した (図 III-2-7)。なお、「その他。」を回答した 22 者 (約 17%) 中 10 者 (約 8%) が「JPO の調査・審査が不十分であり、外国で拒絶を受ける」という趣旨の意見を挙げていた。

JPO の審査結果をもとにして外国で PPH を利用するデメリットとしては、審査が厳しいために権利範囲が狭くなることを懸念する意見が最も多かった。その一方で、審査や調査の不足の指摘 (審査が甘いという指摘) をする声も聞かれた。また、ヒアリング調査においては、JPO の審査結果を利用して PPH を申請しても、各国で拒絶されることを問題視する意見が多く挙げられた。JPO の審査・調査不足が原因である可能性もあるが、本来各庁間でワークシェアリングされるべき審査結果が、有効に利用されていないことも原因として考えられる。したがって、両者の問題を一括にせず、分けて記載することとした。なお、ヒアリング調査においては、JPO の審査が厳しく権利範囲が狭くなるという指摘は聞かれなかった。

デメリットとして様々な意見が挙げられているが、回答者の約 43% が「特にデメリットはない。」と回答しており、一定数の国内ユーザーは JPO の審査の質やスピードに満足していると考えられる。

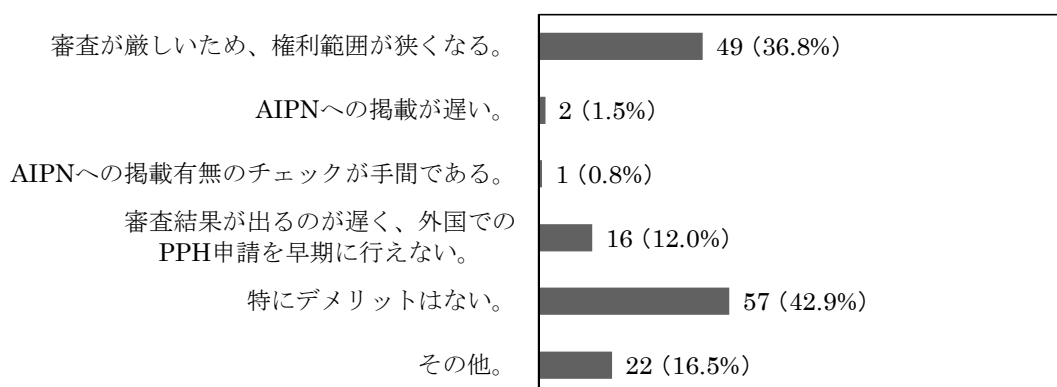


図 III-2-7 JPO の審査結果をもとにして外国で PPH を利用するデメリット (N=133、無回答・スキップ=88)

国内ユーザーから次のような意見が挙げられた。

- JPO の調査・審査が不十分であり、外国で拒絶を受けることがデメリットである。
- ・外国語文献が引用されることが比較的少なく、第二庁における独自調査において引用された外国語の先行技術文献によって、期待したより狭い範囲しか権利化できない場合がある。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・日本の方が(早期審査により)審査が甘く、海外で権利化できないものが散見される。(化学工業)
- ・引用文献が日本語のものが多いので、翻訳が必要な時がある。外国の審査では独自に外国語の引例を持ってこられることが多い。(化学工業)
- ・外国文献のサーチが不十分なことがあり、外国の審査で新たな引例を出されることがある。(電気機械製造業)
- ・中国などに比べると記載要件(サポート要件など)がやや甘いと感じている。中国の審査結果を利用して日本で PPH をしたことがあるが、このときは権利範囲が狭まってしまったように感じた。(食品製造業)
- ・外国語の文献に対する調査が不足しているとも感じており、米国や EPO などのアクションでは英語の文献が追加されることがある。(その他の非製造業)
- JPO の審査結果を利用して PPH を申請しても、各国で拒絶されることがデメリットである。
- ・デメリットとしては、欧米などの先進国は JPO の審査結果を参考程度にしか捉えていない可能性があり、PPH を申請してもファーストアクションまでの期間がそれほど短縮されないケースも多いということである。特に、EPO やドイツは PPH を申請してもまずサーチからスタートするようであり、このことも、期間が短縮されない理由の1つであるように思われる。(機械製造業)
- ・USPTO の審査結果を利用して外国で PPH をしたことがある。デメリットとしては翻訳が必要になることである。なお、JPO の審査は米国と比べるとそれほど厳しい訳ではないと考える。台湾や韓国と比べるとやや厳しいという印象である。(業務用機械器具製造業)
- ・デメリットは、PPH の効果が得られない国・地域があることである。国によって PPH の取扱いが異なるようであり、JPO の審査結果が有効に活用されていないと感じる国・地域がある。これは言語の問題もあるのだろうと考えている。翻訳文は出願人が用意するものなので、たとえ日本で登録となった請求項であっても、外国の特許庁は審査を省略しないのではないか。(電気機械製造業)

- ・ JPO の審査結果を基に PPH を利用しても、米国等ではなかなか権利化できない。近年の JPO の審査は外国に比べて優しい（甘い）と考えている。（電気機械製造業）
- ・ 特許事務所等から、EPO や米国では JPO の審査結果を参考にしない可能性があるという指摘がされた。（石油・プラスチック・ゴム・窯業）
- ・ 米国では拒絶理由なしで登録となることが多い一方で、ドイツや中国では拒絶理由が出されることが多い。PPH を利用しても拒絶が出されるので、日本で登録となった請求項（出願当初の請求項から補正されているもの）を基礎とせず、あえて出願当初の請求項で審査請求する方が広い権利範囲が取得できるのではないかと考えている。また、JPO の審査はやや厳しいと感じるので、権利範囲が狭くなっている可能性はあるかもしれない。（輸送用機械製造業）

■ その他

- ・ 技術分野によって、日本の審査の方が易しく、海外の審査の方が厳しいものがあり、またその逆もあると感じている。（化学工業）
- ・ デメリットは、和文クレームより英文クレームの方が使いやすい点である。英文クレームの方が、汎用性が高いと考える。また、米国の審査結果の方が他庁でも尊重されやすいのではないかと考えている。（電気機械製造業）
- ・ 例えば中国は日本より EPO の審査結果を重視する傾向があるように、審査基準が近い国の審査結果による PPH に比べ不利になり得る。（石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業）
- ・ 外国と特許要件が厳密には同一ではないので、日本の権利範囲が諸外国で有効な権利範囲とならないことがある（特に日本の記載要件）。（電気機械製造業）
- ・ 米国で PPH を申請した際、米国以外の諸外国で引用された先行技術を米国に IDS で提出する必要がある。米国で特許査定後に、他国で先行技術が提示されると、その度に QPIDS が必要になる。米国において特許査定で IDS の義務を解除してもらえないか。これが原因で米国では PPH を申請しないケースがある。（その他の非製造業）

(v) PPH のコストメリットについて

JPO の Web サイトによれば、PPH にはコストメリットがあるとされている。また、AIPLA (American Intellectual Property Law Association) 及び USPTO の試算では、PPH によるコスト削減を表 III-2-1 のように見積もっている¹⁴。

¹⁴ 米国特許商標庁「The Benefits of the Patent Prosecution Highway」(PPH ユーザーセミナー講演会資料、2012年2月23日) http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/user_seminar/us_pph_synpo.pdf (最終

表 III-2-1 AIPLA 及び USPTO による PPH のコスト削減効果の試算。

	平均オフィス アクション回数	通常案件の 平均コスト削減効果 (\$)	比較的複雑な案件の コスト削減効果 (\$)
通常型 PPH	2.3	627	894~1,166
PCT-PPH	1.61	2,066	2,948~3,850

そこで、実際に国内ユーザーは PPH を利用することにコストメリットがあると考えているのかどうか調査した。なお、この調査では、国内ユーザーの自由な見解を聴取したものであるが、「コスト」の語の定義によっては回答が異なる可能性がある。すなわち、コストを「出費の総額」のみと解釈するのではなく、「出費や品質、要した時間等を総合的に考慮した額」と考えた場合、回答が異なってくる可能性もある。

ヒアリングによる調査の結果は、「コストメリットがある。」と回答した回答者が大多数であった。コストメリットがある理由としては、オフィスアクションの回数が減ることによる負担の減少を挙げていた。オフィスアクションが減ることにより、代理人費用が削減される他、社内の人件費（人工数）が削減されるなどして、コストメリットが生ずると考えられるためである。

一方で、「PPH を利用する方がコストがかかる。」という意見も一定数あった。これは、PPH の利用をしても、利用しないときと比べてオフィスアクションの回数が変わらない場合には、PPH 申請や管理への支出が多くなる分、コストが余計にかかるという意見であった。PPH のメリットの項でも述べたが、JPO で許可されたクレームであれば PPH を利用してもしなくても特許率に変わらない可能性が指摘されており、この見地からはオフィスアクションの回数も大きな変化はないと推測される。そうすると、PPH を利用する場合は、申請の準備費用がかかる分、コストが増加すると考えることができる。このような指摘をする国内ユーザーもいた。しかし、PPH を利用したためにオフィスアクションの回数が増え、コストメリットがなくなったという指摘は聞かれなかった。

また、PPH を費用削減の目的で利用していないという意見や、現時点では検証中であるという意見も聞かれた。

国内ユーザーの意見を紹介する。

■ コストメリットがある。

- ・ PPH を利用した場合と、利用しない場合とではオフィスアクションの回数が異なる。 PPH を利用した場合にはオフィスアクションが減るため、その対応費用分のコストメリットがあると考えられる。 PPH を利用すると、代理人への指示の手間は増えるかもしれないが、国内代理人をハブとして各国代理人へ連絡をしており、実際には大きな手間とはなっていない。(情報通信業)

- ・ オフィスアクションの回数が少なくなる分、コストメリットはあると考えている。しかし、実際にどの程度安くなったのかまでは検証していない。今後も PPH は利用したいと考えている。(食品製造業)
- ・ 統計情報はなく、あくまでも感覚的な話にはなるが、韓国や台湾では拒絶理由がなく登録となるので、費用対効果があるように感じられる。米国や EPO、中国では、通常の案件と差がないように感じられる。(その他の非製造業)
- ・ オフィスアクションの回数が少なくなれば、全体のコスト低下につながるものと考えている。PPH には、コストの低減や業務の効率化といったことも期待している。韓国で PPH を申請した際、オフィスアクションなく登録となったため、対応費用として見込んでいた予算が節約できた。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・ 一般的にオフィスアクションの回数が減らせれば、費用は安くなると考えられる。早期に権利化でき、オフィスアクションの回数が少ないのであれば、コストメリットはあると考える。(化学工業)
- ・ コストメリットはあると考える。オフィスアクションが減れば、社内の人件費を節減できるのでメリットがある。ただ、特許維持年金の支払いが増えるということはある。(業務用機械器具製造業)
- ・ コストメリットは、あると考える。オフィスアクションが減らせればその分の費用が節約になる。また、EP においては、高額の出願維持年金がかかるので、早期に査定を得ることでこの出願維持年金自体の削減にも寄与するものと考えられる。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
- ・ コストメリットは大きいと考える。オフィスアクションの削減による経費の削減がなされていると考える。(鉄鋼・非鉄金属製造業)
- ・ 審査が早く、特許率が高いとすれば、コストメリットは大きいと考える。PPH を利用しても通常と変わらないのであれば、コストメリットはない。この問題は審査官の質などいろいろな事情に拠ると思われる。(電気機械製造業)
- ・ 米国や中国でのオフィスアクションの回数は、PPH の利用によって 1 回以上減っている。1 回あたりのオフィスアクションの対応費用から PPH の申請時に必要な代理人費用を引いても、コストが削減できているという計算になる。
ドイツではオフィスアクションの回数に大きな違いが見られず、PPH 申請コスト分、割高になっているかもしれない。(輸送用機械製造業)
- ・ 米国でのコストメリットは大いにあると考えている。オフィスアクションの回数が低

減できた分、代理人費用が節約できる。中国や韓国では、PPH を利用してもしなくてもオフィスアクションまでの期間や回数に大した変化がなく、コストメリットはあまり感じられていない。(その他の製造業)

■ コストメリットはない。

- ・当社ではスピードを重視しているので、コストが安くなるという意識で PPH を利用していない。むしろ PPH を利用すると管理面での負担が増える傾向にあり、コストメリットは無いと考えている。ダイレクト PCT 出願をすることによって、費用削減ができる可能性があると考えている。(機械製造業)
- ・特許率の向上という効果を得られておらず、またオフィスアクションの回数もさほど変化がないため、コストメリットは感じられていない。早期にオフィスアクションが得られることがメリットである。(電気機械製造業)
- ・第1国で登録となっている(あるいはISR、IPERで肯定的な見解となっている)のであれば、PPH を利用してもしなくても、オフィスアクションの回数や登録率に大した差は見られない。したがって、PPH を利用する分、費用が余計にかかるといえる。(化学工業)

■ そもそもコストを意識していない。

- ・製薬業界では、特許の数より質を重視する傾向にある。出願数はそれほど多くなく、1件1件に注力して権利化する。このような事情のため、コストセーブのために PPH を利用するという観点はあまりないと思われる。どのような権利範囲で、いつ特許を成立させるかを考え、必要に応じて PPH を利用する。(医薬品製造業)
- ・コストは安いに越したことはないが、それほど重視してはいない。国内の対応であれば、早期審査をするのも PCT-PPH を行うのも費用自体に大きな差はない。むしろ、費用よりも安定した権利を取得することの方が重要である。(医薬品製造業)
- ・PPH を利用することで審査期間は短くなっているが、投資費用に対して価値があるかどうかの検証は行ったことがない。なお、PPH は、事業上早期の権利化が必要な場合にのみ用いる。(その他の製造業)

■ 検証中である(不明である)。/利用していない。

- ・PPH の申請件数が多くないので、費用対効果は検証中である。ただし、ケースバイケースであるので、PPH を利用した場合にコストメリットがあったのかどうか(PPH を利用しない場合にコスト高になったのかどうか)という検証は難しい問題である。(電気機械製造業)
- ・米国では PPH の効果が低いという話を特許事務所等から聞いている。審査のスピー

ドやコストメリットはあまりないと聞いており、PPH を利用したことがない。(大学)

(4) PPH の利用の展望について

「PPH を利用したことがある。」という回答者に対して、今後の PPH の利用について調査した。

回答者 141 者中 106 者 (約 75%) が今後も「利用したい」という回答をした。「利用したくない。」と回答したのは 1 者 (約 1%) のみであった。残りの 34 者 (約 25%) の回答者は、今後の利用は「未定である。」としている (図 III-2-8)。

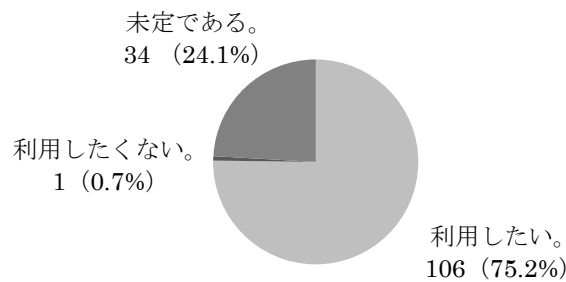


図 III-2-8 PPH 経験者における今後の PPH の利用の展望 (N=141、無回答・スキップ=80)

PPH の利用を未定とした回答者にヒアリングしたところ、「PPH のメリットはオフィスアクションの回数の減少や登録率の向上と聞いていたが、実際にはそうではなく、早期審査を受けることができる点であった。今後の利用の可否は検討したい。」(化学工業) との回答もあった。

また、「PPH を利用したことがない。」と回答した者を対象にして、今後 PPH を利用したいか調査した。

その結果、回答者 86 者中 55 者 (64%) が「利用したい。」と回答し、31 者 (36%) が「利用したくない。」と回答した (図 III-2-9)。

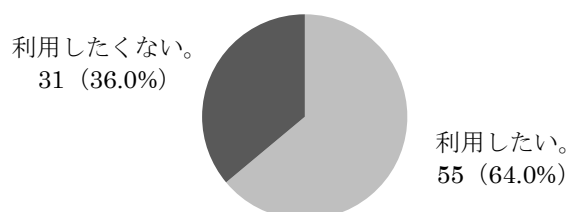
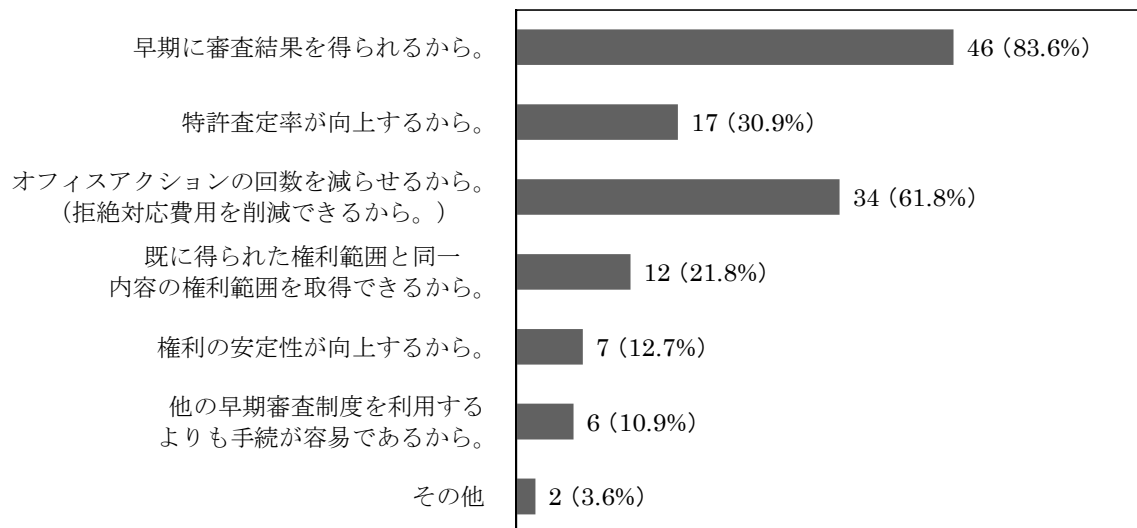


図 III-2-9 PPH 未経験者における今後の PPH の利用の展望 (N=86、無回答・スキップ=135)

PPHの未利用者がPPHを「利用したい。」という回答をした理由については、「早期に審査結果を得られるから。」を選択したのが46者（約84%）であり、「オフィスアクションの回数を減らせるから。」が34者（約62%）であり、「特許率が向上するから。」が17者（約31%）であった（図III-2-10）。この傾向と回答者の割合は、回答者全体に質問したPPHのメリットの結果（図III-2-4）と同様であった。国内ユーザーの考えるPPHのメリットは、PPHの利用経験の有無には左右されていないと推察される。



図III-2-10 PPHを利用してみたいと回答したPPH未経験者の、PPHを利用したい理由（N=55）

PPHの未利用者がPPHを「利用したくない。」という回答をした理由については、23者（約74%）の回答者が「早期権利化するような案件・ニーズがない。」と回答した。PPHのデメリットとして挙げられていた「権利範囲がおのずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」については、10者（約32%）の回答者が挙げており、相対的に低かった。PPHの要件の確認や提出書類準備の負担については、いずれも6~7者（約20~23%）であった（図III-2-11）。

この結果から、PPHを利用しない理由は、案件やニーズがないことが大部分を占めている可能性があり、PPHの制度側の問題よりもユーザー側の事情に拠るところが大きいと考えられる。

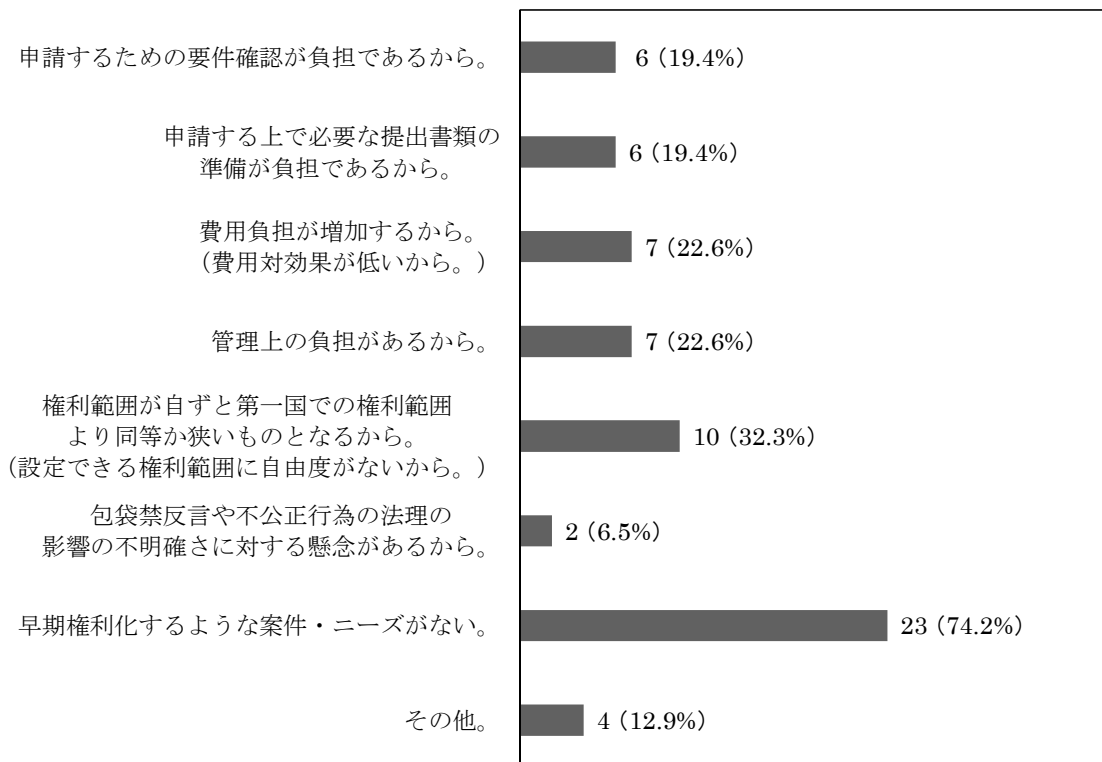


図 III-2-11 PPH を利用したくないと回答した PPH 未経験者の、PPH を利用したくない理由 (N=31)

(5) PPH の利用の方法

(i) PPH の申請時期

PPH の利用実態を調査するために、PPH を利用したことがある者に対して、種々の質問を行った。まず、PPH の申請の要否を決定する時期について調査した。

PPH 申請の要否を決定する時期として最も多数であったのは、回答者 140 者中 88 者(約 63%) が選択した「外国出願又は PCT 出願の移行時」であった。次点で、74 者(約 53%) が選択した「基礎出願が特許可能と判断された後」であった。「国内出願時」や「外国の審査請求時」は、それぞれ 23 者(約 16%)、17 者(約 12%) であり、相対的に低かった(図 III-2-12)。「その他」としては、「PCT 出願後国際調査報告が出された時(肯定的な報告時)」「(その他の製造業)」「特許事務所からの提案があった時」(独立行政法人)、「PPH MOTTAINAI など第二庁にて特許可能と判断された後」(その他の製造業)といった意見が聞かれた。

外国出願又は PCT 出願の移行時は、この時点で既に第一庁あるいは先行庁で許可されていれば通常型 PPH が利用できるし、ISR で肯定的な見解が示されていれば PCT-PPH が利用できるタイミングである。このため、この時期に PPH の申請要否を決定する国内ユーザーが多いものと考えられる。また、基礎出願が特許可能と判断されたタイミングは、通常型 PPH が利用できるようになったタイミングであるので、この時期にも PPH の申請要否を決定する国内ユーザーが多いようであった。国内出願時から PPH の申請要否を決定している国内ユーザーも少なからずいた。基礎出願時から外国出願の方針や権利化時期を策定しているものと推測される。

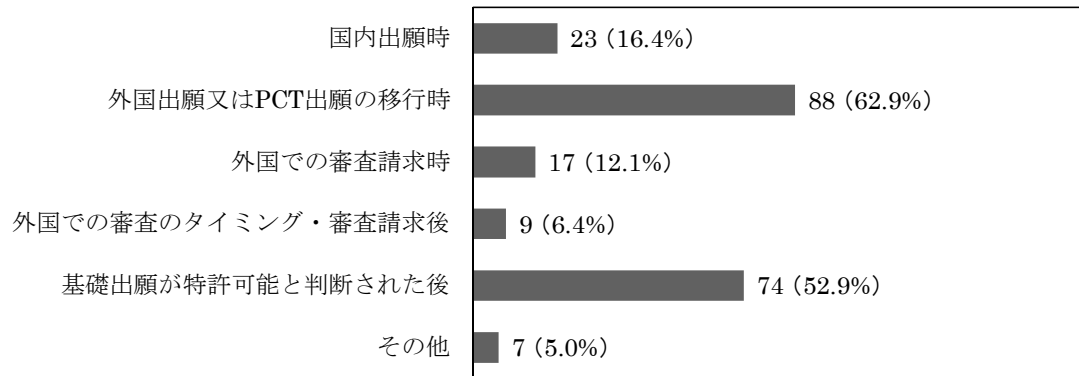


図 III-2-12 PPH の申請要否の決定時期 (N=140、無回答・スキップ=81)。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

(i i) 審査請求

PPH の申請をするため、対応する国内出願の審査請求の時期を早めることがあるかどうか調査した。すなわち、日本での審査結果をもとに外国で PPH をするために、国内出願の審査請求を早めるか否かということを質問した。

この質問に対しては、回答者 139 者中 105 者 (約 76%) が「早めることがある。」と回答し、34 者 (約 25%) が「早めることはない。」とした (図 III-2-13)。

約 76% の回答者が、PPH を利用するために国内出願の審査時期を早めていることがわかった。多くの国内ユーザーの考える PPH のメリットが、早期に審査結果を得ることができる点であることを考慮すると、国内外で早期の審査・権利付与を希望するために、国内でも早期審査を行っていると考えられる。

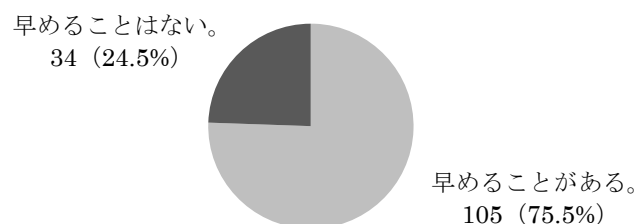


図 III-2-13 PPH の申請をするために対応する国内出願の審査請求の時期を早めることがあるかどうか (N=139、無回答・スキップ=82)。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

約 76% の回答者が、PPH の利用のために自国内の審査請求を早めることがわかったが、逆に、第二庁の審査請求を意図的に遅らせることがあるか調査した。

回答者 139 者中 21 者 (約 15%) が「遅らせることがある。」とし、118 者 (約 85%) は「遅らせることはない。」と回答した (図 III-2-14)。この結果から、自国内での審査請求は早めるが、第二庁の審査請求を遅らせずに PPH の利用をするユーザーが多数である

と考えられる。

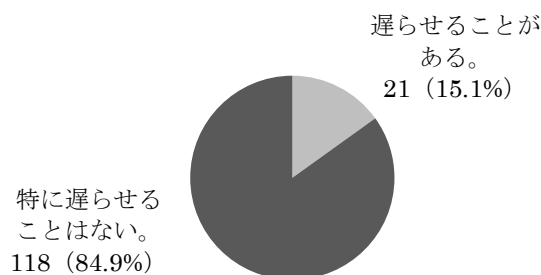


図 III-2-14 第一庁（あるいは先行庁）での審査結果を得てから PPH を申請するために、外国での審査（審査請求）を意図的に遅らせることがあるかどうか（N=139、無回答・スキップ=82）。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

（ i i i ） 早期取得のために活用する制度・運用

また、PPH の申請を目的として、国内で審査結果の早期取得のために活用する制度・運用を調査した。

結果、回答者 139 者中 104 者（約 75%）が「早期審査」を選択した。「スーパー早期審査」は 34 者（約 25%）、「審査官面接」は 31 者（約 22%）、「JP-FIRST」は 18 者（約 13%）、「事業戦略対応まとめ審査」は 7 者（5%）が選択していた。特許庁内の制度や運用ではないが、出願人側の対応として、「ダイレクト PCT 出願」を選択した回答者が 24 者（約 17%）を選択した回答者もいた（図 III-2-15）。

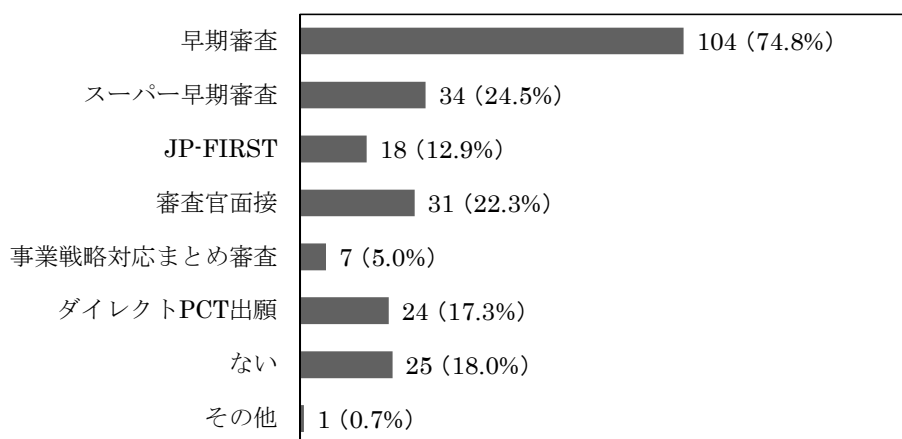


図 III-2-15 PPH の申請を目的として、国内で審査結果の早期取得のために活用する制度・運用（N=139、無回答・スキップ=82）。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

（ i v ） PCT-PPH と通常型 PPH の選択について

続いて、国際成果物（国際調査機関の見解書など）で特許性について肯定的な見解が示され、PCT-PPH を利用できる状態であっても、いずれかの特許庁の審査結果が出てから

あえて通常型の PPH（あるいは PPH MOTTAINAI）を用いることがあるかどうかについて調査した。つまり、PCT-PPH と、通常型 PPH（あるいは PPH MOTTAINAI）とで、どちらも使用可能な場合に、どちらを利用するのか調査した。

回答者の 128 者中 41 者（32%）は「ある。」、すなわち、いずれかの特許庁の審査結果が出てからあえて通常型 PPH（あるいは PPH MOTTAINAI）を用いることがあると回答し、87 者（68%）は「ない。」と回答した。また、「ある。」と回答した回答者 41 者のうち、36 者（約 88%）は、「国際成果物において特許性について肯定的な見解が示されても、国内段階で拒絶されることがあるので、特許査定を得てから PPH を申請したいから。」という理由であった（図 III-2-16）。「その他」として、「審査官の心証面からも国際成果物より審査結果に基づく PPH の方が許可しやすいと推測されるため。」（石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業）や、「台湾出願と協調するために PCT-PPH を利用しない場合がある。」（その他の製造業）、「開発の方向性が固まっておらず、クレームを確定してしまうと最終的に必要な権利から外れてしまう可能性がある場合は、PPH を利用しない。」（輸送用機械製造業）といった回答があった。

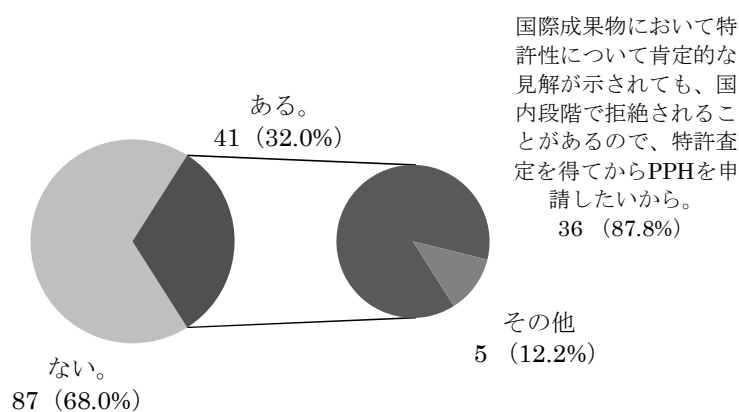


図 III-2-16 国際成果物（国際調査機関の見解書など）で特許性について肯定的な見解が示され、PCT-PPH を利用できる状態であっても、いずれかの特許庁の審査結果が出てからあえて通常型の PPH（あるいは PPH MOTTAINAI）を用いることがあるかどうか（N=128、無回答・スキップ=93）。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

（v）業種間における PPH の利用方法の相違について

PPH の利用には、業種間に相違点があるかどうか検討した。

まず、国内ユーザーの考える PPH のメリット・デメリットについては、業種間に顕著な相違点が見られなかった。しかし、アンケート調査やヒアリング調査を通して、PPH の利用方法には特徴のあった業種が見受けられた。

まず、医薬品業界はその特質上、早期の権利化よりも権利の安定性を重視する傾向にある。したがって、PPH を利用するのは、権利化時期の調整を目的とする場合などが多いと

のことであった。また、一部の外国では、日本では認められていない治療方法の発明が認められている。このような場合、国内出願と外国出願とで発明のカテゴリを変更しなくてはならず、PPHの利用ができないという問題点があるようである。

パテントプールの利用をする業界にも特色がある。パテントプール内では、世界各国で共通の権利範囲を有している特許が有利とされる場合がある。したがって、各国間で請求項が十分に対応させる必要がある PPH とは、馴染みが良い。権利範囲の設定の自由度のなさが PPH のデメリットとして指摘されるが、この場合はこれが逆に有利に働くといえる。標準規格化させる技術を扱う業種などではパテントプールを利用することがあり、このような意見が聞かれた。

化学工業からは、日本では認められる組成物の発明が他国では認められ難い点が指摘された。進歩性の判断基準が異なることによるものと考えられるが、このような事情から PPH を利用しても拒絶される可能性が高いことを指摘している。同様な内容は、化粧品分野（その他の製造業）からも指摘があった。

海外売上比率が高い製造業からは、外国の早期権利化が重要であり、そのために PPH を利用するという意見が挙げられた。玩具・キャラクター分野（その他の製造業）では、模倣対策が重要であることから、早期の権利化を目的として PPH を利用するという意見があった。また、情報システム分野（その他の非製造業）からも、技術刷新が早いために早期の権利化を目的として PPH を利用しているという意見が挙げられた。業種には限られないが、早期権利化のニーズのある技術分野は、好意的に PPH を利用しているようである。

（6）二国間の出願・権利の請求項に対応させることについて

通常、他庁で許可された請求項と十分に対応する請求項でなければ PPH の申請はできない。仮に各国で異なる請求項を用意する場合、PPH の利用が難しくなることがあるが、これを国内ユーザーがどのように考えているかについて調査した。

その結果、困っている、又は何らかの改善を希望したのは、回答者 77 者中 25 者（約 33%）であった。制度上仕方がないと回答したのが 19 者（約 25%）、問題はない、ケースバイケースとしたのが、それぞれ 14 者（約 18%）であった（図 III-2-17）。なお、回答は自由記入として意見を聴取したものであり、図 III-2-17 は回答を分類してまとめたものである。

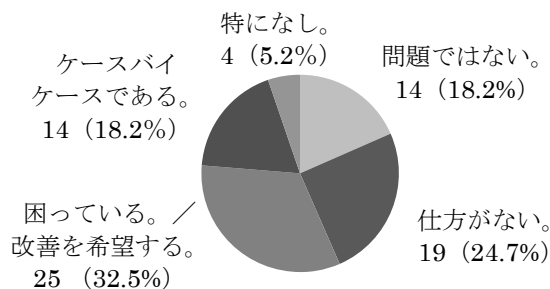


図 III-2-17 各国で異なる請求項を用意する場合、PPH 利用が難しくなることがある。このことについてどのように考えているか (N=77、無回答・スキップ=144)。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

各国で異なる請求項を用意し、PPH の利用が難しくなることを「問題ない」あるいは「仕方ない」と考えている回答者が半数近くいた。「問題ない」と考える国内ユーザーは、請求項が各国で異なる場合は PPH を利用しないため、という見解であった。「仕方ない」と考える国内ユーザーは、請求項を十分に対応させることは PPH の要件であるため仕方がないという意見であった。改善を希望する国内ユーザーの意見は、認められる発明のカテゴリやクレーム形式の統一を希望するものが挙げられていた。「請求項が第一庁あるいは先行庁の請求項に十分に対応する」という PPH の申請要件の緩和を望むものといえるが、クレーム形式等は各国法で定められているものであるため、現時点での改善は難しい可能性がある。

国内ユーザーの意見は次のようなものであった。

■ 問題ではない。

- ・ PPH を前提に請求項を設定しないため、PPH が利用できなくても良い。(輸送用機械製造業)
- ・ 早期に権利化が必要であれば、各国の早期審査制度を利用するなどの対応があるので特に問題あるとは思わない。(化学工業)
- ・ PCT 利用のため、元々同一クレームなので問題視していない。また、第一庁で補正した場合も第一庁と同一クレームで権利化できれば十分なので問題視していない。(機械製造業)
- ・ 各国違う請求項であれば PPH という制度でなくてよく、各国別に早期審査手続が認められる制度であれば足りる。(電気機械製造業)

■ 仕方がない。

- ・ 「各国の請求項が十分に対応する」ことは、やむを得ないのではないか。(医薬品製造業)
- ・ PPH の本来の趣向から外れるので上記の場合は利用しない。(業務用機械器具製造業)
- ・ 本来の PPH のメリットを考慮すると、第二庁での請求項の内容にある程度の制約を受けるのはやむを得ない。第二庁で異なる請求項を権利化する機会が少ないが、その場合には通常のパリルート、PCT ルートを使用すれば良い。(化学工業)
- ・ 各国で異なる請求項を用意する場合は、異なる請求項については、PPH の考えは適用できないのではないか。(鉄鋼・非鉄金属製造業)

■ 困っている。／改善を希望する。

- ・ 第一庁でプログラムクレームが認められても第二庁がプログラムクレームを認めない

特許制度であれば、PPH を利用して第二庁へプログラムクレームを申請しても、拒絶されてしまう。(電気機械製造業)

- ・医薬関連発明の場合、第二医薬用途発明、治療法発明等クレーム形式の異なるケースがあり、利用に制限が多い。(医薬品製造業)
- ・クレームの記載形式や補正制限等の要件の統一を進めて欲しい。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
- ・各国のプラクティス上クレーム形式が異なるため、PPH の申請ができない場合があり不便である。本質的に同義の場合許可するなど工夫が望まれる。(化学工業)
- ・各国の実務に合わせて請求項の記載を変えることが多いため不便である。そもそも特許要件について各国の法律・規則をそろえていただきたい。(電気機械製造業)
- ・対応する請求項に補正をしたとしても必ずしも同一請求項で登録になるとは限らないので、請求項を合わせる補正の用意があることを持って、他国の審査を早める手続きにしてください。(電気機械製造業)

■ ケースバイケースである。

- ・個別の案件ごとにクレームを確認し、問題あるものは PPH を利用しない運用をとっている。(輸送用機械製造業)
- ・PPH の目的による。現状の第二庁で早期審査が受けられるようにすることが目的であるならば、通常と同じ審査料金を払っているのだから異なる請求項を認めるべき。第二庁が第一庁の審査結果に従うのであれば、同一請求項は必須。(輸送用機械製造業)
- ・技術分野によって特許性の厳格さが異なることがあり、ケースバイケースでパリ/PCT を使い分けている。(化学工業)
- ・PPH を利用せず個別対応すれば良いと考える。(化学工業)

続いて、PPH を申請した案件が第二庁 (あるいは審査が後続する庁) で拒絶査定がなされた場合、第一庁 (あるいは審査が先行する庁) で既に許可されている特許権について、対応を考えるか否か調査した。第二庁において拒絶されたということは、第一庁の特許権に瑕疵がある可能性を示唆する。特に、PPH は、第一庁の請求項と十分に対応した請求項を第二庁において申請している。このため、第二庁で拒絶される場合は第一庁の特許権にも影響を及ぼす可能性がある。このような場合に、ユーザーは何らかの対応を考えるのかどうか調査した。

まず、回答者 131 者中 57 者（約 44%）が「考える。」と回答し、74 者（約 57%）が「考えない。」と回答した（図 III-2-18）。

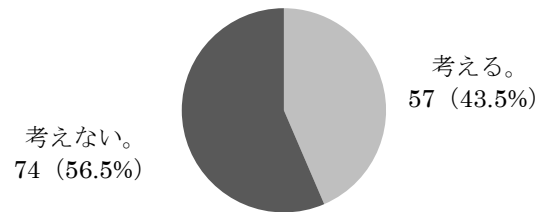


図 III-2-18 第二庁（あるいは審査が後続する庁）で拒絶査定がなされた場合、第一庁（あるいは審査が先行する庁）で既に許可されている特許権について、対応を考えるかどうか（N=131、無回答・スキップ=90）。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

対応を考える場合は、どのような対応をするのか調査した。

結果、回答者 43 者中 19 者（約 40%）が権利内容・権利維持の検討を挙げている。回答者 10 者（約 21%）からは、拒絶された第二庁の出願の権利化を継続する（不服審判や分割、継続審査など）という意見が出され、7 者（約 15%）からは訂正審判という意見が出された。4 者（約 8%）からはアクションをとらないという意見が聞かれた（図 III-2-19）。

なお、回答は自由記入として意見を聴取したものであり、図 III-2-19 は、回答を分類してまとめたものである。

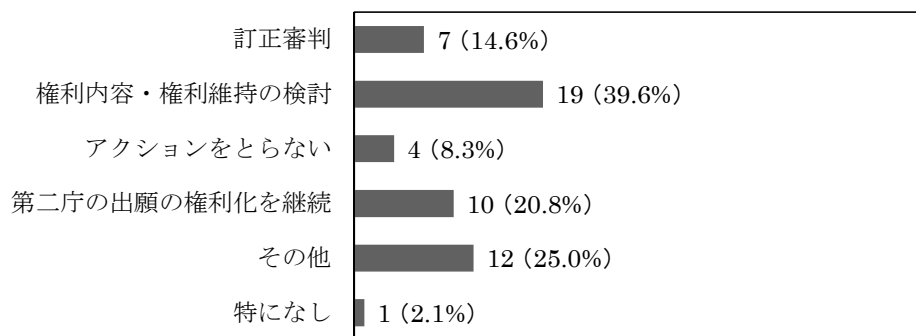


図 III-2-19 第二国（あるいは審査が後続する国）で拒絶査定がなされた場合の第一国の権利の対応（N=43、無回答・スキップ=178）。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

■ 訂正審判

- ・ 有効な権利への訂正（輸送用機械製造業）
- ・ 訂正審判（有効性に問題が生じた場合）（電気機械製造業）

■ 権利内容・権利維持の検討

- ・第一庁で許可された特許権の有効性を判断し（第一庁の審査で考慮されていない先行技術に基づき第二庁で拒絶査定がなされた場合等）、場合によっては、第一庁の特許権を権利放棄する。（輸送用機械製造業）
- ・PPH 以外の外国出願と同様に、各国の拒絶査定等の根拠や引用文献等を検討した上で、他国への影響、特に審査が先行する国の特許法に基づき無効理由の有無を判断し、権利の維持について検討を行う。（電気機械製造業）
- ・第二庁で初めて認識した引用文献が第一庁でも公知文献として有効であり、有効性に問題があれば、第一庁の特許を放棄することも検討することがある。（電気機械製造業）

■ アクションをとらない

- ・瑕疵のある（又は、あるかもしれない）特許として、すなわち弱い特許として扱う。（化学工業）
- ・第一庁の権利内容が有効であれば特に何もしない。（化学工業）

■ 第二庁の出願の権利化を継続

- ・拒絶査定不服の審判等の請求によって、権利化できるかの可能性を検討する。（繊維・パルプ・紙製造業）
- ・不服審判、継続出願等をする。（電気機械製造業）
- ・発明の重要度によっては第二庁の審査内容に鑑み、第一庁へ反映させるべく再審査、分割、訂正等の対策を行う。（電気機械製造業）

■ その他

- ・第一庁で分割出願が係属中であれば、対応する。（電気機械製造業）
- ・対抗出願をする。（化学工業）
- ・時期的に可能であれば第二庁で許可されている特許権の請求項と一致する分割出願を行い、PPH を申請する。（機械製造業）
- ・双方の審査のされ方の相違を調査する。（鉄鋼・非鉄金属製造業）

(7) 権利の安定性について

PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」をどう考えるかについて調査した。PPH は、第二庁において第一庁の審査結果の活用を図って審査をするものである。そのため、仮に審査の省略がなされるなどすると、適切な審査を経していない不安定的な権利が付与される可能性がある。ユーザーが PPH を経て付与された権利の安定性についてどのように考えているのか調査した。

結果は、回答者 127 者中 14 者（11%）が PPH の利用によって得られた特許権の方が「安定している。」と回答し、18 者（約 14%）の回答者が「不安定である。」とし、95 者（約 75%）の回答者が「変わらない。」と回答した（図 III-2-20）。

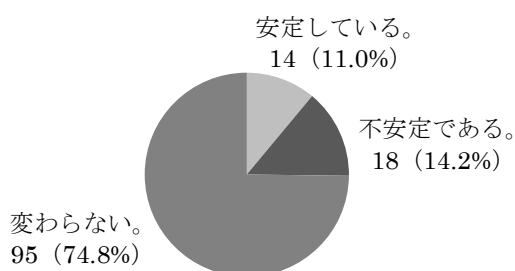


図 III-2-20 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」をどう考えるか (N=127、無回答・スキップ=94)。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

多数のユーザーが、PPH を経ていようがまいが、得られた特許権の安定性は同様であると考えているようである。「安定している。」と回答した国内ユーザーは、二国での審査を経ることにより、より確実な審査がなされたと考えているようである。「不安定である。」と回答した国内ユーザーは、審査が不十分となる可能性があると考えようである。「変わらない。」と回答した国内ユーザーの理由は様々であった。特許独立の原則（パリ条約第 4 条の 2）を根拠とする意見や、JPO を第一国あるいは先行庁としていれば他国でも安定した権利を得られるはずであるという意見が挙げられた。

■ 安定している。

- ・ 日本語文献が外国特許庁の審査で参酌される。（輸送用機械製造業）
- ・ 少なくとも二国の審査を経たことになるため。（輸送用機械製造業）
- ・ 審査が安定している国を第一庁とすれば審査が不安定な国での権利化は安定すると思う。（繊維・パルプ・紙製造業）

■ 不安定である。

- ・通常審査を経た場合に発見される文献等が潜在的に存在する可能性があると考えられる。(機械製造業)
- ・審査が不十分な可能性有り。具体的な心配は早く審査することにより先願が調査対象から抜ける可能性有り。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)

■ 変わらない。

- ・権利は国ごとに独立しているため。(輸送用機械製造業)
- ・現状 PPH を通しても各国での審査がしっかりなされているから。(化学工業)
- ・日本を第一国とする場合、JPO の審査能力は信用できるため (医薬品製造業)
- ・少なくとも JPO での審査結果に基づく PPH で得られた権利ならば、新興国の通常審査で得られた特許権より安定すると予想されるが、本来、ある国で権利付与されたなら他国でも同じクレームで権利化できるはずなので安定性は変わらない (はずである)。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
- ・実質的には、第一庁と第二庁の 2 つの審査機関を経ている分、権利の安定性という観点では安定するとも考えられるが、第一庁の調査能力や第二庁が第一庁の調査結果に対する依存度にも依存し、一概には言えない。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・裁判になれば、おのずとその国の判断基準になるので、PPH を利用したかどうかは関係ない。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・審査のレベルに通常審査と違いがない (違いがあっては困る)。(化学工業)

次に、PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査によって得られた特許権とを比較した場合、権利の活用の仕方に区別をするかどうか調査した。これは PPH を利用して得られた特許権の安定性に関する前述の質問と同様であるが、実際に活用を区別するのかどうかを調査したものである。回答者 134 者中 121 者 (約 90%) は「区別しない。」と回答し、14 者 (約 10%) は「区別する。」と回答した (図 III-2-21)。

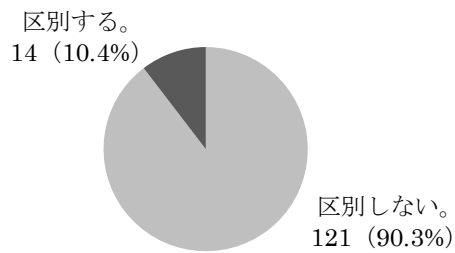


図 III-2-21 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査によって得られた特許権とを比較した場合、権利の活用の仕方に区別するかどうか (N=134、無回答・スキップ=87)。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

また、区別すると回答した者からは、区別の理由、方法などについて以下のような意見が聞かれた。

- ・ PPH を利用する場合は早急に権利化が必要な場合が多く、重要な出願の場合が多い。(医薬品製造業)
- ・ 再サーチを検討する。(その他の製造業)
- ・ 権利活用時の無効調査を厳しくする。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・ 第一庁が属する国で権利行使する際、権利有効性が争点になると予想される。ファミリーに拒絶査定等が含まれない特許よりも慎重にならざるを得ない。(その他の非製造業)
- ・ 第一庁(第一国)を JPO とした場合には、経験的に区別しない。第一庁(第一国)が JPO 以外の場合には、最適に近い技術的範囲とは限らないため区別する。(鉄鋼・非鉄金属製造業)

(8) 国際調和について

PPH は、第一庁(あるいは審査が先行する庁)で特許あるいは特許可能とされた請求項と十分に対応した請求項を第二庁(あるいは審査が後続する庁)で審査することになる。この点を踏まえて、各国特許庁間の制度・運用の相違を感じたことがあるか質問した。

回答者 134 者中 113 者(約 60%)が「ある。」と回答し、74 者(約 40%)が「ない。」と回答した(図 III-2-22)。



図 III-2-22 PPH の前提を踏まえ、各国特許庁間の制度・運用の相違を感じたことがあるかどうか (N=134、無回答・スキップ=87)。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

続けて、どのような相違点があるのか質問したところ、回答者 93 者中 47 者 (約 51%) が特許要件・審査基準 (特に、進歩性及び記載要件) が異なるという点を挙げた。また、25 者 (約 27%) は、PPH が有効ではないもしくは受理されないという点を回答した。また、6 者 (約 7%) が補正要件が異なる点を、5 者 (約 5%) が調査・審査能力が異なる点を、4 者 (約 4%) が多項従属項の可否が異なる点を挙げた (図 III-2-23)。

なお、回答は自由記入として意見を聴取したものであり、図 III-2-23 は、回答を分類してまとめたものである。

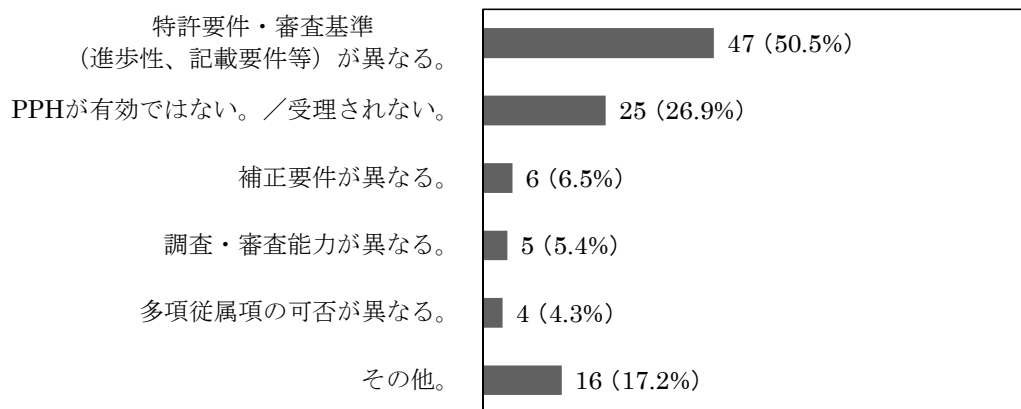


図 III-2-23 各国特許庁間の制度・運用の相違を感じる点 (N=93、無回答・スキップ=128)。なお、回答者は PPH の利用経験者である。

国内ユーザーの意見を紹介する。

- 特許要件・審査基準 (特に、進歩性及び記載要件) が異なる。
 - ・進歩性の判断が各国の特許庁ごとに異なり、同じ内容の出願でも査定が変わってしまう。(その他の製造業)

- ・記載不備関係、例えば数値範囲の基準。単一性に関する指摘。(化学工業)
- ・進歩性判断に幅があることは各国の特許が独立であることを勘案すれば当然であるとも思われる。(電気機械製造業)
- ・例えば、プレアンプル部分に対する考え方、用途に関する限定に対する考え方、方法的限定に対する考え方、数値限定に対する考え方など幾つかの点で各国の審査実務には差異が存在すると思われる。ただし、それは PPH 案件に限られたことではない。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・一般論として引例の組合せ動機が異なる。(その他の製造業)
- ・記載要件は必ずしも同じではなく、日本ではクレームが不明確と判断されても、他国では同じ判断にならないこともある。そのため、ISA を JPO として PCT-PPH を利用する場合、記載不備を ISR で指摘されると、PPH が利用できなくなる国があり、不便である(例：中国)。(輸送用機械製造業)

■ PPH が有効ではない。／受理されない。

- ・第一庁で許可されたのに第二庁でオフィスアクションが出る。(その他の製造業)
- ・ドイツでの審査が遅く早期審査になっていない(輸送用機械製造業)
- ・EPO は、第一庁(先行審査庁)の審査結果を参考程度にしか見ていないように思われる。(機械製造業)
- ・米国の審査官は、独自の視点で審査する傾向が強いように思われる。ドイツの審査官は、日本の出願人に対する審査が自国の出願人に対する審査に比べて、厳しいように思われる。(機械製造業)
- ・第一庁(JP)と第二庁で従属項が異なる場合(例えば海外出願時に従属項を増やし、日本出願に比べて海外出願の方が従属項が多い場合など)、国によって第一庁の請求項には含まれていない部分の請求項が認められる場合と、全く認められない場合(第一庁と第二庁の請求項の完全一致を求める場合)があった。国ごとに異なる対応となると結果としての請求項の内容(権利内容)が異なることになるので、統一されればよいと考える。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
- ・EPO では、例外を除き同一カテゴリで複数の独立請求項を含むことを認めていない。一方、日本では、上記のような規定は定められていない。そのため、例えば、日本を第一庁として同一カテゴリで複数の独立請求項を記載した形式で特許又は許可可能となった場合に、EPO に PPH の申請をしても審査過程で拒絶がなされるため、PPH

の利用がしにくいと感じている。(その他の製造業)

- ・中国、韓国は日本の審査結果を遵守する傾向にある。米国、EPO は独自の先行文献を引用する傾向があるため、PPH のメリットはあまり感じられない。(機械製造業)

■ 補正要件が異なる。

- ・補正可能な期間が国によって異なる。(情報通信業)
- ・補正可能時期の違いにより第二国で補正が不可能な時期があり、PPH の申請に影響がある。補正要件の違いにより、十分に対応させた請求項に対しても補正要件違反の拒絶理由を受ける可能性がある。(機械製造業)

■ 調査・審査能力が異なる。

- ・第二庁は普通にサーチをして拒絶をするので、各国特許庁のサーチ能力によって結果が異なる。(電気機械製造業)

■ 多項従属項の可否が異なる。

- ・いわゆるマルチマルチクレームが認められない国(中国等)がある。(輸送用機械製造業)

■ その他。

- ・MPF クレームの扱い。(審査官のバラツキ)(その他の製造業)
- ・第二庁の審査で第一庁より狭い権利範囲になったとき、第一庁の権利範囲を訂正し難い。(化学工業)
- ・Medical Treatment についての日米の相違。(医薬品製造業)
- ・日本では、実施形態に基づいて上位概念化した請求項が特許された場合でも、他の国では認められず、実施形態に限定する場合がある。(電気機械製造業)
- ・米国で、限定要求を受けやすくなると思われる。(食品製造業)
- ・米国の制度では、人間を手術、治療又は診断する方法の特許が認められているが、日本の制度では、人間を手術、治療又は診断する方法の特許が認められていない。そのため、人間を手術、治療又は診断する方法の特許を取得したい場合に、PPH の利用が難しいと感じている。(その他の製造業)

(9) 共通申請フォームについて

現在、PPHの申請フォーム(申請様式)は、各国特許庁が独自のフォーマットを設けており、統一はなされていない。そこで、ユーザーが共通の申請フォームの導入を希望するかどうか調査した。

回答者206者中144者(約70%)は導入を「希望する。」とし、62者(約30%)は「どちらでもよい。」であった。なお、「希望しない。」と回答した者はいなかった(図III-2-24)。ただし、回答者は国内の企業、大学、独立行政法人等であって、特許事務所及び法律事務所は含まれていない点に注意されたい。本調査研究ではPPHの実務を担当するであろう国内の特許事務所にはアンケート及びヒアリング調査を行っていない。

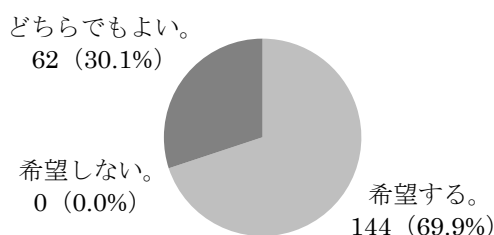


図 III-2-24 PPHの共通申請フォームの導入を希望するかどうか。(N=206、無回答=15)。

共通フォームの導入について意見を聞いたところ、「希望する。」との回答者から、共通フォーム導入の要望や意見が多く聞かれた。共通フォームが導入されることで、書類準備の負担が軽減されると考えられるためである。「どちらでもよい。」との回答者からは、申請国が限られているため気にならないという意見があったが、それ以外の意見は特になかった。申請フォームへの記入は特許事務所に依頼している出願人にとっては、申請フォームが統一されているか否かはあまり関係がないと考えている可能性もある。

■ 希望する。

- ・ 共通フォームが導入されれば、利用回数が増える可能性が高い。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・ 具体的な申請手続は代理人が行うので、共通フォームを導入することで代理人の手数の削減につながり、費用の削減にも結びつくものとする。(大学)
- ・ 各国で申請フォームが異なると、申請書類作成に負担がかかる。(電気機械製造業)
- ・ 申請フォームが共通であれば、仮に英語、中国語等の異なる言語であっても、記入等の作業が容易になり、ユーザーとしては利便性が高まると思う。(電気機械製造業)
- ・ 申請フォームは共通にしても、各国の特許庁ごとに使用できる言語は分けて欲しいと

思う。(業務用機械器具製造業)

■ どちらでも良い。

・ PPH の申請国が限られているため。(情報通信業)

(10) PPH の改善要望

(i) PPH の拡大について

次に、PPH に参加をしてもらいたい国・地域と、利用できる PPH の種類の拡大をもらいたい国・地域について調査した。

結果を表 III-2-2 に示す。PPH に参加してもらいたい国・地域としては、インドを挙げたのが 11 者、ブラジルを挙げたのが 6 者、ベトナムを挙げたのが 3 者であった。インドやブラジルといった BRICS への関心の高さがわかる。

また、PPH の種類の拡大については、顕著な傾向はなかったものの、複数の国が上がった。なお、我が国と中国や韓国とは、2014 年末時点ですべての種類の PPH が利用可能となっているが、国内ユーザーの回答をそのまま掲載した(ただし、これらの国が日本以外の国・地域と PPH を締結するという拡大の余地はある。)。また、我が国とシンガポールやマレーシアも 2014 年末時点ですべての種類の PPH が利用可能となっているが、アンケート実施時点では利用できなかったため、そのまま掲載している。

表 III-2-2 (A) PPH に参加してもらいたい国・地域、(B) PPH の種類の拡大をもらいたい国・地域 (N=58、無回答=163)。なお、「特になし」との回答がうち 22 あった。

(A)		(B)	
国・地域	件数	国・地域	件数
インド	11	タイ	2
ブラジル	6	インドネシア	2
ベトナム	3	中国	2
ミャンマー	1	シンガポール	1
東南アジア (ASEAN) 一般	5	メキシコ	1
世界共通	1	フィリピン	1
		ドイツ	1
		マレーシア	1
		台湾	1
		韓国	1

(i) 改善要望

最後に、現状のPPHの制度に対してどのような改善要望があるのかについて調査した。この調査項目に限り、優先度の高い要望を2つ選択してもらった。ただし、3つ以上選択していた回答者も多かったため、それらの回答も結果に反映させた。

結果、回答者183者中101者(約55%)が「各国申請要件の統一」を、84者(約46%)が「各国申請書類の統一」を選択した。要件及び手続の国際調和を望むユーザーが多いことがうかがえる。また、66者(約30%)が「申請要件『請求項に十分対応していること』の緩和」を選択した。「審査着手までの期間の短縮」は31者(約17%)、「査定までの期間の短縮」は32者(約18%)、「即特許率(拒絶理由が通知されることなく特許査定がなされる)の向上」は47者(約26%)、「最終特許率の向上」が28者(約15%)であった(図III-2-25)。

国内ユーザーの考えるPPHのデメリット(図III-2-5)からすると、権利範囲の設定の自由度を確保するために申請要件の緩和を希望するものと予想されたが、改善要望として一番多く挙げられたのは、申請要件の統一であった。二番目に多く挙げられたのも申請書類の統一であり、国内ユーザーの多くが申請要件や手続の調和を希望していると考えられる。

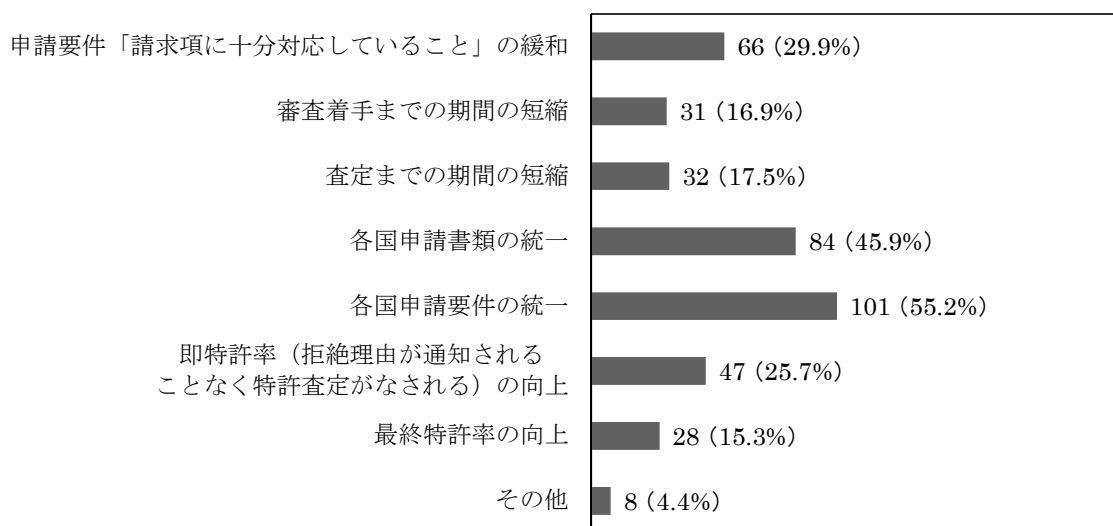


図 III-2-25 PPHの改善要望 (N=183、無回答=38)

なお、その他としては、以下の意見が挙げられた。

■ その他

- ・他国審査結果の尊重をしてほしい。(その他の製造業)
- ・申請要件「実体審査開始前」の緩和を希望する。(「係属中ならば可」あるいは「第1国審査で引用されたのと同じの文献による拒絶しか出されていない段階ならば可」程度を希望)(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)

- ・施策的には難しいと考えられるが、仮に第一庁の審査前に PPH を宣言し、第一庁のサーチに他庁も参加する制度があれば、第二庁での審査が簡便になり出願人のメリットが大きくなるのではと考える。PPH は第一庁が特許査定をしてもそのまま第二庁で必ずしも特許にならず新たに審査している。この大きな理由のひとつは、各庁におけるサーチ能力の違い、例えば非英語文献（日本語、中国語）はその言語を用いる庁以外では難しいという要素があると考えため。（石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業）
- ・早期権利化は意図せず、OA 回数の削減に特化した仕組みがあるとよい。（その他の製造業）
- ・各国の審査レベルの統一を希望する。（その他の製造業）

（11）JPO の Web サイト・PPH ポータルサイトについて

JPO の Web サイト中にある「特許審査ハイウェイについて」の一連のページ¹⁵及び PPH ポータルサイト¹⁶に掲載されている情報の量について、国内ユーザーにアンケートを行った。

まず、JPO の「特許審査ハイウェイについて」の Web ページの認知度について調査したところ、回答者 219 者中 168 者（約 77%）が「知っている。」と回答し、51 者（23%）が「知らない。」と回答した（図 III-2-26）。PPH の認知度が 99%程度であったことからすると、JPO の Web ページの認知度はさほど高くない。

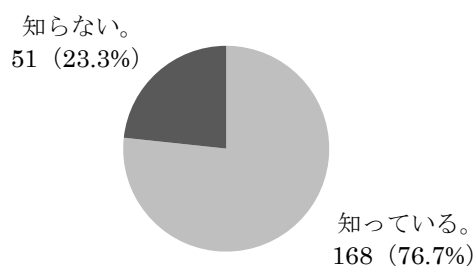


図 III-2-26 JPO の「特許審査ハイウェイについて」の Web ページの認知度（N=219、無回答=2）

「特許審査ハイウェイについて」の Web ページでは、二国間・多国間の PPH に関する種々の情報が記載されている。この中で、ユーザーにとって有益であると思われる情報について質問したところ、回答者 173 者中 155 者（約 75%）が「各庁別の申請手続についてのガイドライン（要件と手続の詳細）・記入様式」のページを挙げた。このページでは、

¹⁵ 特許庁「特許審査ハイウェイについて」http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm（最終アクセス日：2015 年 3 月 5 日）

¹⁶ JPO「PPH Portal Site」<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/>（最終アクセス日：2015 年 3 月 5 日）

外国から日本へ、及び日本から外国へ PPH を申請するためのガイドラインや記入様式が掲載されている。PPH の実務に直結する内容であるため、有益であるという回答が多かったものと考えられる。また、「最近のトピックス」は 113 者（約 55%）、「特許審査のハイウェイの概要・目的」は 114 者（約 55%）、「よくある質問」は 100 者（約 49%）が選択していた。「各庁との特許審査ハイウェイの経緯等」は 40 者（約 19%）や「五大特許庁による特許審査ハイウェイの取組」は 25 者（約 12%）、「多国間特許審査ハイウェイ会合」は 6 者（約 3%）が選択した（図 II-2-27）。国内ユーザーは、PPH の経緯に関する情報よりも、PPH 申請の実務に近い情報を有益であると考えている様子がうかがえる。

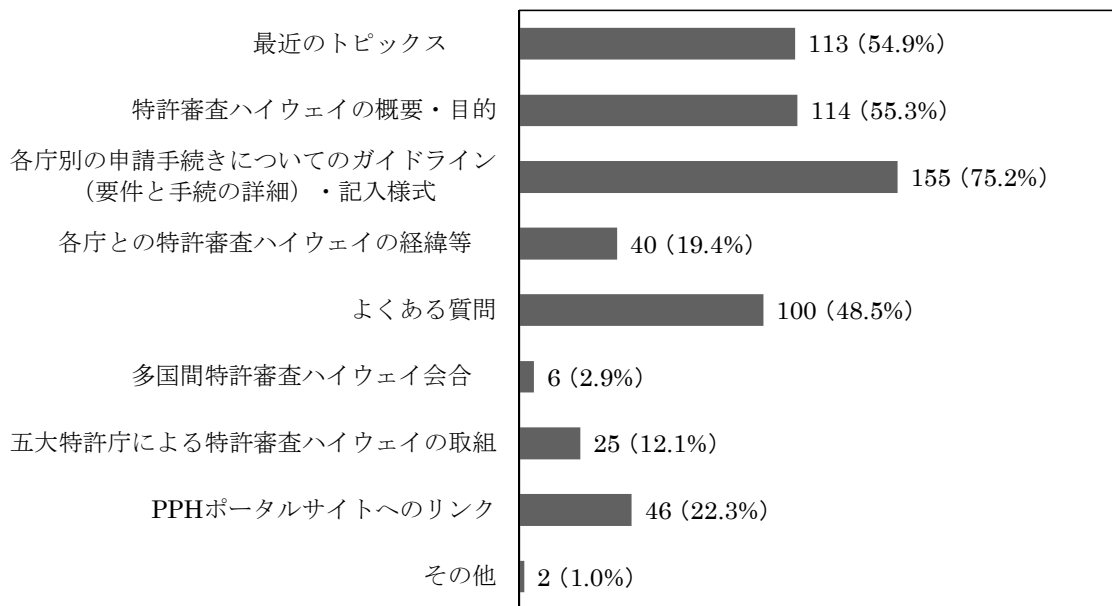


図 III-2-27 JPO の Web ページで開示する PPH に関する情報のうち、国内ユーザーが有益だと考えるもの (N=173、無回答=48.)

続いて、PPH ポータルサイトの認知度について調査を行った。PPH ポータルサイトは JPO が管理する世界のユーザーのためのポータルサイトである。2014 年末現在、英語のみで開示されている。

アンケートの結果、回答者 217 者中 88 者（約 41%）は、PPH ポータルサイトを「知っている。」と回答したが、129 者（約 59%）はポータルサイトを「知らない。」と回答した（図 III-2-28）。PPH の認知度（約 99%）や、JPO の「特許審査ハイウェイについて」の Web ページの認知度（約 75%）よりも更に低い認知度であった。

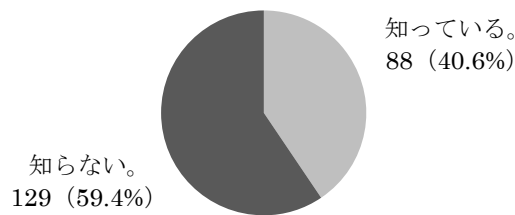


図 III-2-28 国内ユーザーの PPH ポータルサイトの認知度 (N=217、無回答=4)

PPH ポータルサイトの情報の中で有益だと考えられるものについて質問したところ、「PPH の概要」や「各参加庁のガイドラインへのリンク」、「PPH の統計情報」がいずれも回答者 173 者中 87~77 者 (50~46%) の支持を得ていた。「PPH MOTTAINAI について」は 49 者 (約 28%)、「グローバル PPH について」は 50 者 (約 29%)、「各参加庁のドシエ・アクセス・システムへのリンク」は 29 者 (約 17%)、「ユーザーセミナー資料、パンフレット」は 32 者 (約 19%) が選択した (図 III-2-29)。なお、「その他」の回答として、各国間の関係図 (ポータルサイトのトップページの図) が挙げられた。

統計情報のページでは、PPH 申請後からオフィスアクションまでの期間や、オフィスアクションの平均回数などの統計情報について記載があるページではあり、国内ユーザーの興味のある情報であると予想されたが、顕著な結果は出ていない。

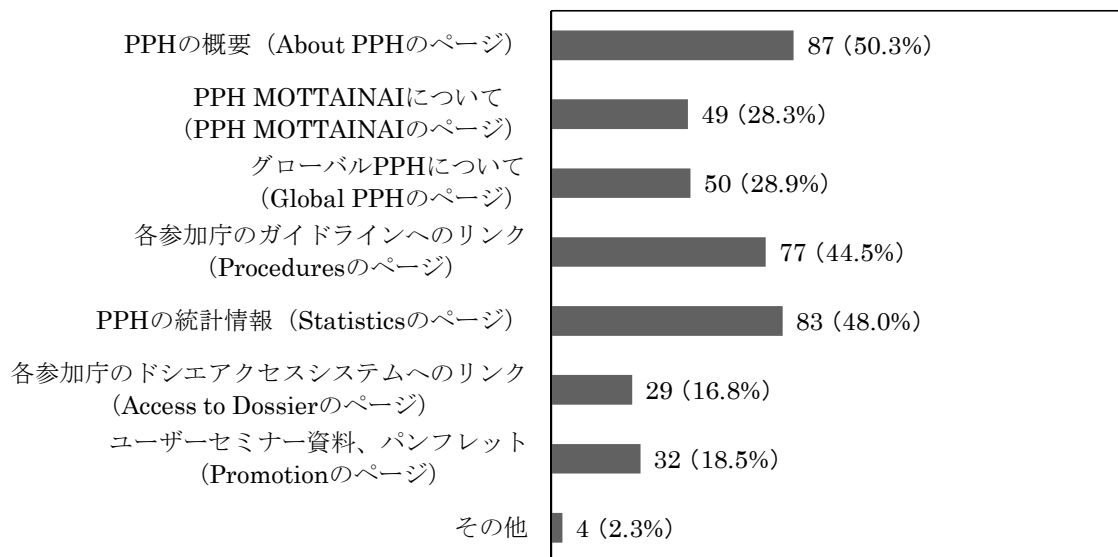


図 III-2-29 PPH ポータルサイト内の情報のうち、国内ユーザーが有益だと思われるもの (N=173、無回答=48)

また、PPH ポータルサイトの統計情報のページ内に記載されている情報について、有益だと考えられるものを調査した。結果、回答者 177 者中 129 者（約 73%）が「特許率」を選択し、121 者（約 68%）が「PPH の申請から査定までに要する時間」を、111 者（約 63%）が「PPH の申請から最初のオフィスアクションまでに要する時間」を、103 者（約 59%）が「PPH、PCT-PPH の申請件数」及び「拒絶理由なしでの特許率」、102 者（約 58%）が「オフィスアクションの平均回数」を選択した（図 III-2-30）。

PPH のメリットのアンケート結果（図 III-2-4）では、「特許率の向上」を選ぶ回答者は相対的に少なかったが、「特許率」の統計情報に対する関心度が高い点は特徴的であるといえる。

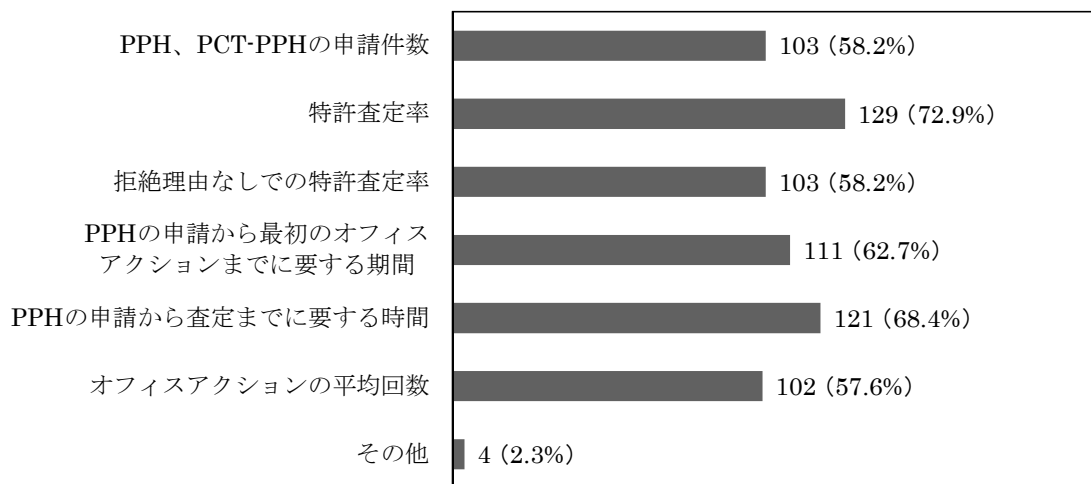


図 III-2-30 PPH ポータルサイトの統計のページ内の情報のうち、国内ユーザーが有益だと考えるもの（N=177、無回答=44）

最後に、JPO の Web サイトや PPH ポータルサイトで、さらに知りたい情報や追加して欲しい情報について質問した。回答結果をまとめたのが表 III-2-3 である。

一番多く聞かれた意見は、EPO や中国など統計データを開示していない国のデータの充実化であった。次点で、技術分野別の情報やポータルサイトの利便性の向上を望む声が上がっていた。上位の意見の一部を示す。

■ 統計データ掲載国の充実化（EPO、ドイツ、中国など）

- ・ 統計情報における国の拡充（出願件数が多い中国の情報がないなど）。(機械製造業)
- ・ EPO と中国の統計データ。(業務用機械器具製造業)
- ・ ドイツ、EPO のデータを掲載していただきたい。(電気機械製造業)

■ 技術分野別の情報

- ・ 技術分野別のデータ（電気、化学、ソフト、GUI など）。(化学工業)

■ ポータルサイトの利便性の向上

- ・国を2つ指定すれば、当該2国間で利用可能な PPH の種類が表示されるような、簡易的な利用可否確認ツール。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)

表 III-2-2 PPH ポータルサイトに追加して欲しい情報・改善要望等 (N=33、無回答=188)

追加して欲しい情報など	件数
統計データ掲載国の充実化 (EPO、ドイツ、中国など)	7
技術分野別の情報	2
ポータルサイトの利便性の向上	2
各国の審査基準の違い	1
第一国と第二国で異なる査定となる案件の数	1
拒絶理由通知なしで査定とならない理由	1
異なる引用文献が引用される割合	1
権利範囲の解釈に影響があるかどうか	1
ASEAN との取組	1
PPH 案件の無効審判請求率、無効審決率	1
ポータルサイトの日本語ページ	1
PPH 申請の注意点・コツ	1
各国で登録に至るまでの経緯の詳細	1
手続の簡素化に関する情報	1
特になし	12

(12) 総括

アンケート調査及びヒアリング調査から、国内ユーザーの PPH に対する意識及び意見を検討した。

PPH は多くの国内ユーザーがその存在を知っており、高い認知度であることが示された。通常型 PPH の認知度が一番高く、PCT-PPH、PPH MOTTAINAI、グローバル PPH、IP5PPH と順に認知度が下がっていた。アンケート回答者の約 62% が PPH を利用したことがあると回答したことから、国内ユーザー間では認知度のみならず、利用も進んでいるものと考えられる。

国内ユーザーの考える PPH のメリットは「早期に審査結果を得られる」、「オフィスアクションの回数を減らせる」、「特許率が向上する」の順で支持が多かった。ただし、「特許率が向上する」については、これをメリットと考える国内ユーザーが他の 2 つに比べて明らかに少なかった。JPO の Web ページや PPH ポータルサイトで掲げられているメリットであるにも関わらず、このような結果になっている点は考察が必要である。

国内ユーザーの考える PPH のデメリットは「権利範囲がおのずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。(設定できる権利範囲に自由度がない。)」であった。PPH の前提ではあるが、「請求項が十分に対応する」という要件の緩和が期待されている様子がかがえた。なお、同要件の緩和については、第二医薬用途やプログラム等、各庁間でクレームの書き方が異なる保護対象についても、同様のニーズがかがえた。

また、JPO の審査結果を利用して PPH を申請するメリットは、JPO の審査の質が高い点、審査が迅速である点を挙げる国内ユーザーが多かった。デメリットとしては、審査が厳しいために権利範囲が狭くなる可能性が指摘された一方、PPH を利用しても諸外国で権利化できないことがあることから、JPO の審査・調査の不足がある可能性も指摘されていた。

さらに、多数の国内ユーザーはコストメリットがあると考えている可能性が示された。コストメリットがある理由としては、オフィスアクションの回数が減ることによる負担の減少を挙げていた。オフィスアクションが減ることにより、代理人費用が削減される他、社内の人件費（人工数）が削減されるなどして、コストメリットが生ずると考えられるためである。一方、コストメリットがないと回答した国内ユーザーもいた。オフィスアクションの回数は PPH の利用の有無に影響しないとすると、PPH 申請の準備費用や管理工数の分、コストが増加するという意見であった。

PPH を利用したことがある回答者の多くは、今後も PPH を利用したいと考えていた。また、PPH を利用したことがない回答者も、6 割以上が、機会があれば利用したいと考えていた。利用したい理由は、「早期に審査結果を得られる」、「オフィスアクションの回数を減らせる」、「特許率が向上する」の順であり、PPH のメリットの傾向とほぼ一致していた。逆に利用したくないと考えている国内ユーザーは、そもそも早期に権利化するような案件やニーズがないということを理由に挙げていた。

PPH の申請要否の決定時期は、外国出願又は PCT 出願の移行時や、基礎出願が特許可能と判断された時と回答した国内ユーザーが多かった。また、PPH の利用のために基礎出願（国内出願）の審査時期を早めることがあるとした回答者は多かったが、第二国での出願の審査を遅らせることがあるとした回答者は少なかった。国内出願の審査を早める方法としては、早期審査制度の利用をする回答者が多いようであった。

医薬品業界やパテントプールの利用をする業界などの業種では PPH の利用に特徴が見られた。また、国内では特許を取得しやすいが諸外国では取得しづらい分野では PPH の利用をしても拒絶される可能性が指摘された。また、早期の権利化が必要な事業分野や海外売上比率が高い分野では、PPH を好意的に利用している様子も見受けられた。

PPH は他庁で許可された請求項と十分に対応する請求項でなければ利用できない。仮に各国で異なる請求項を用意する場合、PPH の利用が難しくなることがあるが、回答者の半数近くはこの点について「問題ない」あるいは「仕方がない」としていた。

PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」をどう考えるかについては、回答者の多くはこれらの権利の安定性に変わりはないと考えていた。その理由は特許独立の原則（パリ条約第 4 条の 2）を根拠とする意見や、JPO を第一国あるいは先行庁としていれば他国でも安定した権利を得られるはずであるという意見などであり、様々であった。また、二国での審査を経ることにより、通常よりも確実な審査がなされることから、より安定している可能性も指摘された。このような結果から、PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査によって得られた特許権とで、権利の活用の仕方に区別をしないと回答した回答者が多かった。

また、PPH を申請した案件が第二国で拒絶査定がなされた場合、第一国で既に許可されている特許について権利維持要否の検討や訂正等の対応を考えるとした回答者も半数近くいた。

PPH の利用を通じて、各国特許庁間の制度・運用の相違を感じたことがあるかということについては、半数以上の回答者が相違を感じたことがあると回答した。その相違点で最も多く挙げられたのは各国の特許要件の相違であった。

現在、PPH の申請フォーム（申請様式）は、各国特許庁が独自のフォーマットを設けており、統一はなされていない。共通の申請フォームを希望するかどうか調査したところ、希望するとした国内ユーザーが 7 割近くいた。

PPH の拡大としては、インドやブラジル、ベトナムで PPH を利用できるようにしてほしいという声が多かった。また、タイやインドネシアなどの東南アジア諸国で利用できる PPH の種類を拡大してほしいという要望が聞かれた。

PPH の改善としては、各国申請要件の統一や申請フォームの統一という点が多く挙げられた。指摘されていた PPH のデメリットに鑑みれば、権利範囲の設定の自由度を確保するために、申請要件の緩和を希望する要望が多いことが予想されたが、国内ユーザーには PPH の申請要件や手続の国際調和を望む意識が強いことがうかがえた。

3. 外国における PPH の利用

国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外法律事務所調査及び海外ヒアリング調査の結果をもとに、外国における PPH の利用方法や諸問題を検討する。各調査の実施方法については、II. で述べた通りである。61 頁以降、国ごとにまとめた。

なお、記載されている情報は、特に断りのない限り、2015 年 2 月末時点のものである。

【米国】

(1) 利用可能な PPH の種類

米国はグローバル PPH 及び IP5PPH に参加している。JPO を含むグローバル PPH の参加国及び五大庁（IP5）の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・ 通常型 PPH
- ・ PPH MOTTAINAI
- ・ PCT-PPH

(2) PPH の申請要件¹⁷

- (i) グローバル PPH 又は IP5PPH への参加を申請する米国出願は、別のグローバル PPH 又は IP5PPH 参加庁に提出された、対応する国・地域の出願、又はグローバル PPH 又は IP5PPH 参加庁のうちの一つが国際調査機関（ISA）又は国際予備審査機関（IPEA）である対応する PCT 国際出願と、優先日あるいは出願日のうち、同一の最先の日付を有すること。
- (i i) 対応する出願は、国・地域の庁、ISA、又は IPEA としての先行審査庁（OEE）で特許可能と判断された、少なくとも 1 つの請求項を有すること。
- (i i i) グローバル PPH 又は IP5PPH への参加を申請する米国出願のすべての請求項は、対応する OEE 出願における特許性のある請求項に対応していること。
- (i v) グローバル PPH 又は IP5PPH への参加の申請がされる米国出願の実体審査が開始されていないこと。

(3) 申請書類¹⁸

- (i) グローバル PPH 又は IP5PPH の参加申請、及び米国出願が米国特許施行規則 1.102(a)に基づき、庁の仕事を促進するために長官の命令により早期審査されるべきである旨の申請。
- (i i) 米国出願のすべての請求項が OEE 出願における特許可能な請求項にどのように対応しているか示している、英語による請求項対応表。
- (i i i) 申請の根拠となる特許可能な請求項を含む当該庁における出願の「特許査定」の直前の OEE における出願のオフィスアクション（例えば、最新の「拒絶理由通知書」）の写しと該当する場合その英訳、OEE の PCT 出願の国際段階における最新の PCT 成果物（例えば、ISA の見解書、PCT 第 2 章に基づき提出された請求、IPEA の見解書、又は、国際予備審査報告）と該当する場合その英訳。
- (i v) 米国特許及び米国特許出願公開を除くすべての文献の写しとともに、オフィス

¹⁷ 特許庁「参加庁とのグローバル及び IP5 特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムの実施（仮訳）」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/highway_pilot_program/uspto_japanese.pdf（最終アクセス日：2015年3月9日）

¹⁸ 前掲注 17 参照

アクションの引用文献又は提出された PCT 成果物を列挙した情報開示陳述書 (IDS)。

(4) PPH 申請・申請後の取扱い¹⁹

グローバル PPH 又は IP5PPH の参加の申請及び特別な地位が許められると、出願人はその旨を通知され、米国出願は順番を繰り上げて審査されるグローバル PPH・IP5PPH への参加のための申請が上記のすべての要件を満たさない場合には、出願人にその旨を通知され、申請における不備が指摘される。出願人は、更新された参加申請において、申請を完全なものにする機会を 1 度与えられる。USPTO による出願に関するアクションは、更新された参加申請を待つて中止されないことに注意が必要である。すなわち、出願人が申請の不備を通知された後に、出願が審査のために選択されている場合には、いかなる更新された申請も却下される。更新された申請が完全なものにされて、かつ審査が始まっている場合には、申請及び特別な地位が認められ、出願人はその旨を通知され、米国出願は順番を繰り上げて審査を受けることができる。申請が完全なものにされなかった場合は、出願人はその旨を通知され、出願は通常の順番でアクションを待つことになる。

(5) PPH の利用件数

JPO を第一庁あるいは先行庁として米国に申請された PPH の申請件数は、2014 年 6 月末時点において、通常型 PPH、PPH MOTTAINAI と 2014 年 1 月～6 月に申請された PCT-PPH を合わせて累計 10,133 件である。なお、2013 年末までの PCT-PPH の申請件数は 1,690 件であった²⁰。

(6) 統計情報

米国で PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%)、PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)、PPH 申請から査定までの平均期間 (月) 及びオフィスアクションの平均発行回数 (回) 結果を表 III-3-US-1 に示す。いずれも、全案件 (PPH を利用した案件及び利用していない案件) における平均に比べて、高い特許率、短期の審査期間及び少ないオフィスアクション数であることが示されている。

¹⁹ 前掲注 17 参照

²⁰ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> (最終アクセス日：2015 年 3 月 9 日)

表 III-3-US-1 米国における PPH の統計情報 (2013 年 7 月から 12 月。ただし※のデータは 2006 年 7 月から 2011 年 12 月。)²¹

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	87.9	90.3	53
拒絶理由なしでの特許率 (%)	27.1	19.9	17.3
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	4.4	5.2	18
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	14	14.1	29
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	2.3※	1.6※	2.4

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

米国での PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、米国で PPH を利用する理由で最も多かったのは、「早期審査をしたかったから。」であり、回答者 108 者中 69 者 (約 64%) が選択していた。次点では、57 者 (約 53%) が「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」を選択した。なお、「その他」の 1 件についても、拒絶対応の負担軽減に属するものであった。「特許率を向上させたかったから」は 33 者 (約 31%) が選択した。

この順番の傾向は、国内ユーザーが PPH で感じているメリット (図 III-2-4 参照) と同様であり、PPH のメリットと米国で PPH を利用する目的とは対応しているといえる。

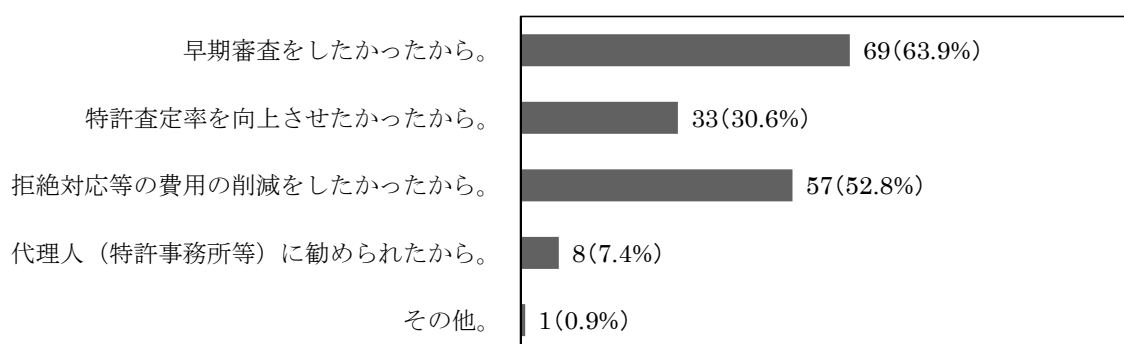


図 III-3-US-1 米国で PPH を利用する目的 (N=108、無回答=113)

(ii) PPH の利用に伴う新たな負担

米国で PPH の申請をする場合、通常の案件 (PPH を利用しない場合) と比べて新たに負担となる点は何なのかを調査した。

²¹ 前掲注 20 参照

回答者 76 者中 49 者（約 65%）が「申請書類の作成」を選択し、41 者（約 54%）が「申請要件の確認」を選択し、34 者（約 45%）が「代理人への指示」を選択した。一方、「案件の管理」を選択した回答者は 15 者（約 20%）であった。その他としては、「代理人費用が負担である」（石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業）、「書類準備のためのコスト増」（電気機械製造業）という声が聞かれた。

申請書類の作成や、申請要件の確認など、PPH を申請するための手続に必要な作業が新たな負担となっていることがわかる。また、PPH を申請するための代理人への指示も新たな負担として指摘されていた。一方、案件の管理を負担として挙げる国内ユーザーは比較的少なかった。

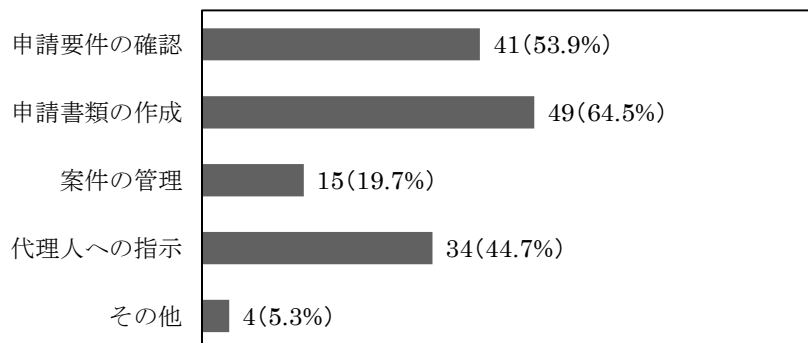


図 III-3-US-2 米国で PPH を利用した際に新たに発生する負担（N=76、無回答=145）

また、案件の管理の負担について、詳細を質問したところ、次の意見が挙げられた。「非定常な取扱いのための管理負担」、「PPH の申請タイミングの管理負担」、「コスト（費用）に関する管理負担」といった負担に分類される。

■ 非定常な取扱いのための管理負担

- ・非日常的な取扱いをするので、管理業務全体に悪影響がある。（医薬品製造業）
- ・管理データベースに PPH の項目がなく、紙及びエクセルベースで管理している。（電気機械製造業）
- ・権利活用の際、通常の出願との差別化を図る管理のための負担がある。（鉄鋼・非鉄金属製造業）

■ PPH の申請タイミングの管理負担

- ・他国審査結果を元に米国へ PPH を申請したい場合、審査請求制度のない米国では実体審査開始時期を出願人側でコントロールできないため、申請時に利用可否の確認が必要となる。（石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業）
- ・PCT-PPH において、国際調査報告の見解書の英訳が世界知的所有権機関（WIPO）

から送付されるタイミングが優先日から 30 か月よりも後なので、必要書類を一括して現地代理人に送付して PPH を依頼できない。(その他の製造業)

■ コスト（費用）に関する管理負担

- ・代理人に対する設定料金の見直し。(その他の製造業)

- ・代理人から PPH に係る書類が送られるため、やりとりが増えて工数・コストも増加する。(輸送用機械製造業)

■ その他

- ・ PPH 申請の受理までの期間が長く管理しづらい。(化学工業)

- ・米国で PPH 申請した際、米国以外の諸外国で引用された先行技術を米国に IDS で提出する必要がある。特許査定後に、他国で先行技術が提示されると、その度に QPIDS (Quick Path Information Disclosure Statement) 等が必要になる。(その他の非製造業)

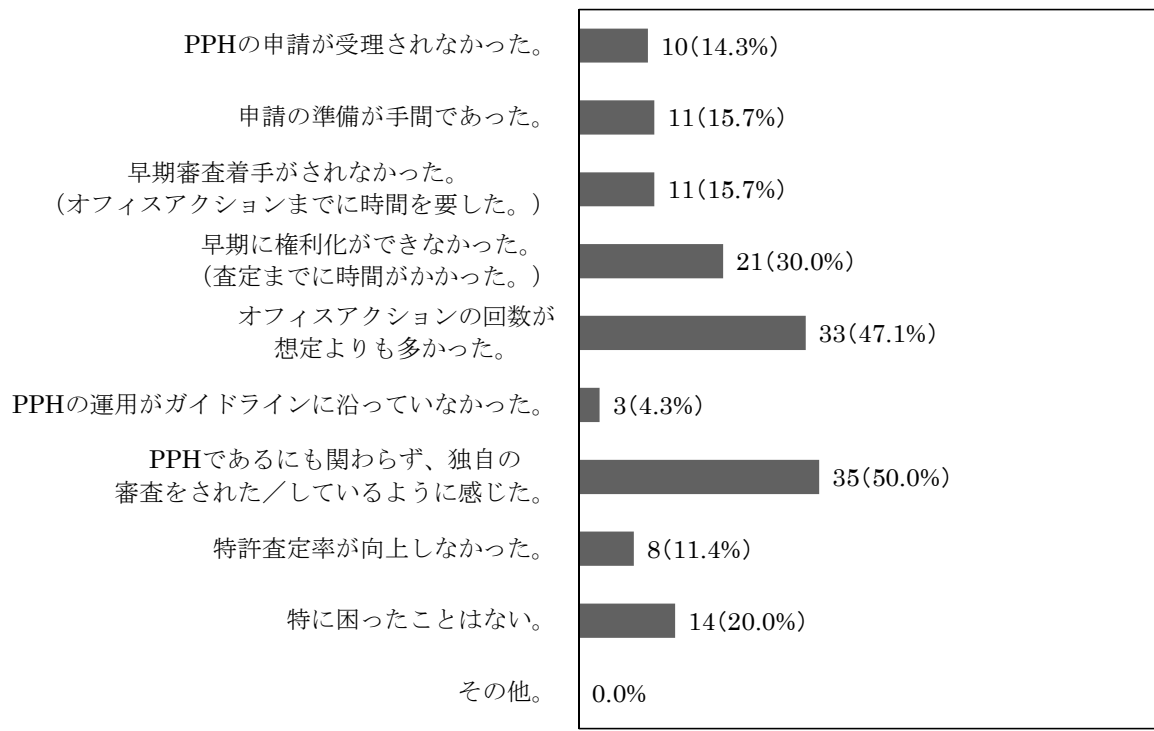
- ・ PCT-PPH を利用する場合、ISR や IPER の結果を管理する必要がある点。全ての国で共通する事項として、PPH の効果検証のため、通常審査と比較し、費用、査定率、権利化期間等を管理する点。(電気機械製造業)

(i i i) PPH の利用で困った事例

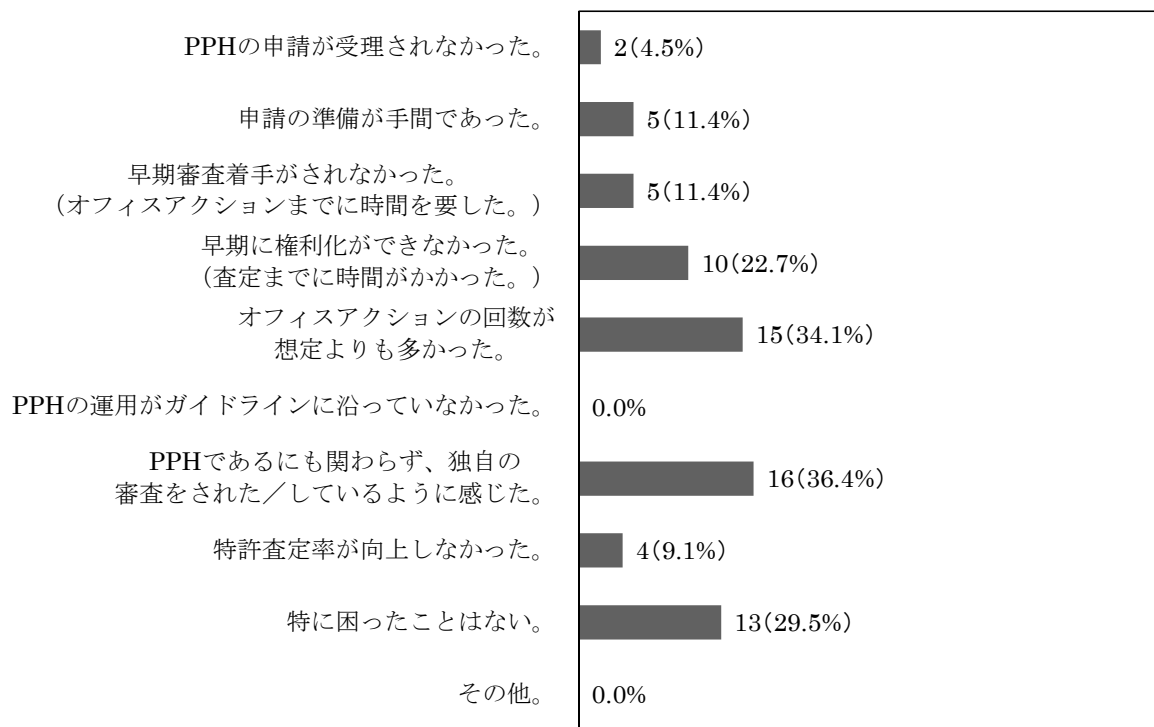
米国で PPH を利用した際の困った事例について調査した。

最も多くの回答者が選択したのは、「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。」であった。次点で、「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」であり、続いて「早期に権利化ができなかった。(査定までに時間がかかった。)」であった。この傾向は、通常型 PPH と PCT-PPH とで同一であった。

この結果を、PPH のメリット・デメリットの観点から検討する。本調査研究において、回答者が選択した PPH のメリットは、上から順に「早期に審査結果を得られる。」、「オフィスアクションの回数を減らせる(拒絶対応費用を削減できる。）」、「特許率が向上する。」であった。これに対し、困った事例として挙げられたのは、オフィスアクションの内容や回数によるものが最も多かった。特許率が向上しないことを問題とした回答者は、通常型の PPH で回答者 70 者中 8 者(約 11%)、PCT-PPH で回答者 50 者中 4 者(約 9%)しかいなかった。このことから、PPH を用いることで、「早期に審査結果を得られるというメリットはある程度享受できるものの、オフィスアクションの内容や回数には不満がある。ただし、最終的には特許査定は得られている。」というユーザーの意識があることがうかがえる。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-US-3 米国で PPH を利用した際に困った事例 (a) 通常型 PPH (N=70、無回答・スキップ=151)。
(b) PCT-PPH (N=50、無回答・スキップ=171)

また、PPH の利用に際して、具体的な困った事例を質問した。

申請が受理されなかったケースは、申請要件・書類の不備や、AIPN（ドシエアクセスシステム）の利用不可、審査着手後での PPH の申請によるものが挙げられた。AIPN では、JPO の審査包袋が閲覧可能であるため、これによって PPH 申請書類の一部を省略することができるが、PPH を他国で申請した際に、その国の特許庁の審査官が AIPN から必要書類を入手できない場合には、書類不備として PPH の申請を不受理にすることがあると考えられる。なお、AIPN にて閲覧可能な情報については、基本的に 2015 年 3 月 23 日に開始される特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）で確認することができるので、PPH 申請の際に確認することにより PPH 申請の不受理を防止することができると思われる。

PPH を申請すると、早期にオフィスアクションを受けることができ、査定までの期間が短くなるとされる。しかしながら、ファーストアクションまでの期間が長期化したケースやファーストアクション以降の期間の長期化に関する事例もいくつか聞かれた。

さらに、オフィスアクションの回数の低減が期待されるが、想定以上のオフィスアクションを受けたり、技術的な関連性の低い文献で拒絶を受けたりするケースについても意見が挙げられた。

■ PPH の申請が受理されなかったケース

- ・米国において、日本での拒絶理由通知の翻訳文が AIPN で利用できず、PPH の申請が受理されなかったことがある。（その他の非製造業）
- ・①AIPN で JPO が発行した書類を USPTO で取得できなかったことがある。JPO で書類を別途入手し、提出せざるを得ず、経費がかかった。②PPH の申請をしたが、すでに審査着手されていたため（OA は未発行）受理されなかった。（輸送用機械製造業）
- ・わずかな補正で請求項が対応していないと言われた。（その他の製造業）
- ・通常型 PPH で、請求項の対応関係の不備を指摘され、USPTO への応答と、請求項の修正を行った。（電気機械製造業）
- ・代理人が過去に PPH の経験がなく、提出書類に不備が見られた。（医薬品製造業）
- ・通常型 PPH で PPH 申請提出後、受理通知まで時間を要し、結果的に申請自体が受理されなかった（その間に OA が発行された）。米国の審査は着手したかどうかはつきりしないので、審査に着手しているかどうかは USPTO の Web サイト等で分かるような仕組みがあれば、PPH の利用がしやすくなると感じる。（石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業）

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ 期間内に審査がされなかった。(電気機械製造業)
- ・ PPH を利用してもあまり審査着手は早まらなかった。独自の審査により新たな引例を出され拒絶理由が発行された。(輸送用機械製造業)
- ・ 米国でオフィスアクションの発行までに 12 か月や 16 か月かかったケースがあった。PPH を利用した件数全体からみると、比較的長期化するケースは全体の 20%程度だと考える。(食品製造業)
- ・ 通常の審査よりは早期に審査されたのだと考えるが、米国で 2008 年 1 月頃に申請して 2009 年 4 月頃にアクションがあったケース、同じく米国で 2013 年 9 月頃に申請して 2014 年 5 月頃にアクションがあったケースがあった。(医薬品製造業)
- ・ 米国では審査が遅い案件がある一方で、拒絶理由なしで登録となるケースも多いという印象がある。(電気機械製造業)

■ セカンドアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ US での経験で、ファーストアクションの対応からセカンドアクションまでに 9 か月かかったケースがあった。普通の審査と変わらないスピードなのではないか。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)

■ オフィスアクションの回数が多いケース

- ・ 日本で特許査定となったクレームでは登録されず、結果、たび重なるアクションを受けた。審査が早く対応負担が増えただけであり、有益性が感じられない。(電気機械製造業)
- ・ 米国で、拒絶を重ねて RCE まで必要になったケースがある。(電気機械製造業)

■ 第一国の審査で用いられた文献よりも技術的な差異の大きい文献によって拒絶されたケース

- ・ 日本の登録クレームに基づき米国で通常の PPH を申請したが、本発明と共通性の低い引例を用いて進歩性が否定され、再三オフィスアクションが繰り返された。審査官面談を実施しても納得してもらえず、最終的に Appeal を行った結果、ほぼ当初のクレームのまま特許査定となった。PPH 申請から特許査定まで 4 年経過していた。(繊維・パルプ・紙製造業)

■ その他

- ・ MPF (Means Plus Function) クレームの翻訳の扱いが審査官によるバラツキがある。(その他の製造業)

- ・いわゆるマルチマルチクレームの補正の負担がある。(電気機械製造業)
- ・米国実務に合わせたクレーム形式への変更点が多い。(電気機械製造業)
- ・日本の審査結果を利用して PPH を申請しようとしたが、現地代理人から審査のスピードアップの効果はあるが、審査におけるメリットは少ないというコメントがあり、申請するのをあきらめた。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・米国の審査官が「PPH は考慮しない」として無視し、独自の判断で審査を行った。それ以降米国代理人も PPH に否定的で、利用したがない。(輸送用機械製造業)
- ・通常型 PPH を選択したいと思っても、審査請求制度がないので実体審査開始のタイミングが読めないため、国際成果物が肯定的判断の場合は PCT-PPH を使用することになる。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
- ・日本でプログラムのクレームが登録になっても、対応する請求項が同一であることを PPH の要件としているので、プログラムのクレームが認められない米国には反映できない。(電気機械製造業)
- ・他国と日本とで進歩性の考え方が異なるのが困る点である。それによって PPH であっても他国の特許庁はもう一度最初から審査するのだと考えられる。例を挙げると、組成物の扱いが米国と日本とでは大きく異なっている。化学材料の発明を出願したところ、組成が近似である「運動靴のゴム底」の引用文献をもとに拒絶されたことがある。用途も効果も全く違う組成物であるのに、米国では進歩性を否定する文献になり得るという点が日本と大きく異なる。日本の審査結果を他国が利用しないのは、このような進歩性に対する考え方の違いがあることが理由の一つだと考えている。(化学工業)
- ・米国において、日本の拒絶理由内で列挙された参考文献もすべて提出が求められるのが負担に感じる。(輸送用機械製造業)

(i v) PPH の利用による成功事例

PPH を利用することで得られた効果や成功事例を紹介する。

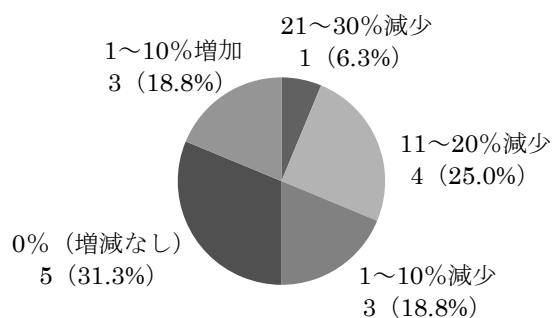
- ・社内の統計では、PPH を利用した場合、米国でのオフィスアクションの回数は 1 回以下であることがわかった。(機械製造業)
- ・米国では権利化までに 40 か月程度かかっていたが、PPH を利用した案件は 8 か月程度で登録になっている。(電気機械製造業)

(v) PPH の費用対効果

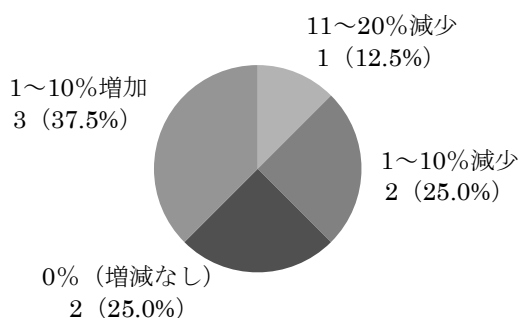
PPH の申請でどの程度費用対効果があったのか調査をした。

通常型 PPH について、回答者 16 者中 1 者 (約 6%) が 21~30%減少、4 者 (25%) が 11~20%減少、3 者 (約 19%) が 1~10%減少と回答した。また、5 者 (約 31%) が 0% (増減なし) と回答し、3 者 (約 19%) が 1~10%増加すると回答した。また、PCT-PPH について、回答者 8 者中 1 者 (約 13%) が 11~20%減少、2 者 (25%) が 1~10%減少と回答した。また、2 者 (25%) が 0% (増減なし) と回答し、3 者が (約 38%) が 1~10%増加すると回答した (図 III-3-US-4)。

この結果からは、PPH の利用によって費用 (コスト) が安くなると回答した者は回答者の半数以下であり、2 割近くの回答者が費用負担は増加するという意見を有していることがわかる。PPH の利用目的では、「早期に審査を受けたかったから。」が最も多かったことからすると、費用がかかったとしても早期に権利化をしたいというニーズがあるものと推察される。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-US-4 米国で PPH を利用した場合、通常の案件と比べてどの程度、権利化費用 (コスト) に変化があるか (a) 通常型 PPH (N=16、無回答・スキップ=205) (b) PCT-PPH (N=8、無回答・スキップ=213)

また、表 III-3-US-2 に、権利化費用 (コスト) の変化の内訳を記す。PPH を利用することで、通常の案件と比べ、どの程度各費用に変化があったのかを示している。

この結果から、現地代理人費用や国内代理人費用は減少あるいはやや増加すると考えている回答者が多く、社内人件費や社内管理費は変化がないあるいはやや減少すると考えて

いる回答者が多いことがわかる。

表 III-3-US-2 通常の案件と比べた場合の権利化費用（コスト）の変化（なお、空欄は該当する回答がなかったことを表す） (a) 通常型 PPH (b) PCT-PPH

(a) 通常型 PPH

	現地代理人費用		国内代理人費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
31%以上減少										
21～30%減少	4	28.6%	2	25.0%					1	33.3%
11～20%減少	3	21.4%			2	40.0%				
1～10%減少	2	14.3%	3	37.5%	1	20.0%				
0%（増減なし）	1	7.1%	1	12.5%	2	40.0%	2	66.7%	2	66.7%
1～10%増加	4	28.6%	2	25.0%			1	33.3%		
11%以上増加										

(b) PCT-PPH

	現地代理人費用		国内代理人費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
31%以上減少										
21～30%減少	1	16.7%							1	33.3%
11～20%減少										
1～10%減少	1	16.7%	1	25.0%	1	25.0%				
0%（増減なし）	1	16.7%	1	25.0%	3	75.0%	3	100.0%	2	66.7%
1～10%増加	3	50.0%	2	50.0%						
11%以上増加										

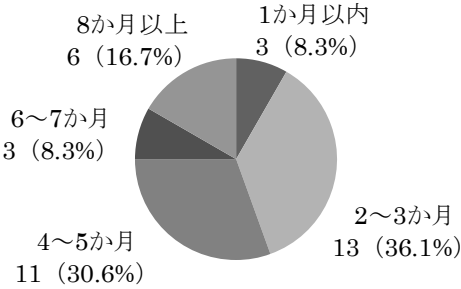
(v i) 国内ユーザーによる統計情報

通常型 PPH 及び PCT-PPH について、ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数及び特許率の平均値について調査した。PPH ポータルサイトには統計情報があるが、本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。

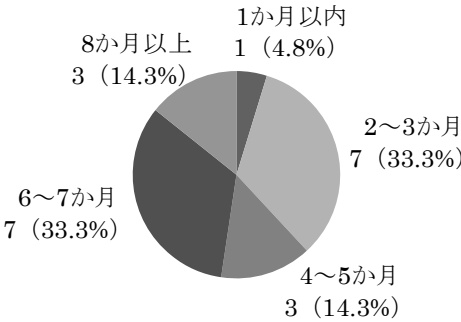
US

ファーストアクションまでの期間について、「1か月以内」を選択したのが通常型の PPH で回答者 36 者中 3 者（約 8%）、PCT-PPH で回答者 21 者中 1 者（約 5%）、「2～3 か月」を選択したのが通常型 PPH で 13 者（約 36%）、PCT-PPH で 7 者（約 33%）、「4～5 か月」を選択したのが通常型 PPH で 11 者（約 31%）、PCT-PPH が 3 者（約 14%）、「6～7 か月」を選択したのが通常型 PPH で 3 者（約 8%）、PCT-PPH で 7 者（約 33%）、「8 か月以上」を選択したのが通常型 PPH で 6 者（約 17%）、PCT-PPH で 3 者（約 14%）であった。

表 III-3-US-1 によれば、米国で PPH を利用した際のファーストアクションまでの平均期間は、通常型 PPH では 4.4 か月、PCT-PPH では 5.2 か月であり、全案件の平均は 18 か月である。本調査結果では、ファーストアクションまでの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2～3 か月」とした回答を 2.5 か月、「4～5 か月」とした回答を 4.5 か月、「6～7 か月」とした回答を 6.5 か月、「8 か月以上」とした回答を 9 か月として平均を計算すると、通常型 PPH では約 4.4 か月、PCT-PPH では 4.9 か月という結果であった。公開されている平均期間と本調査研究で試算した期間はほぼ一致していた。また、米国における全案件のファーストアクションまでの平均期間と比べると、PPH を利用することで早期にファーストアクションを得ることができることがわかる。



(a) 通常型 PPH

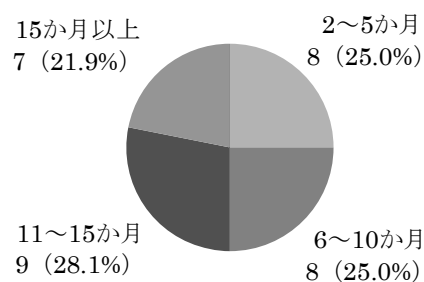


(b) PCT-PPH

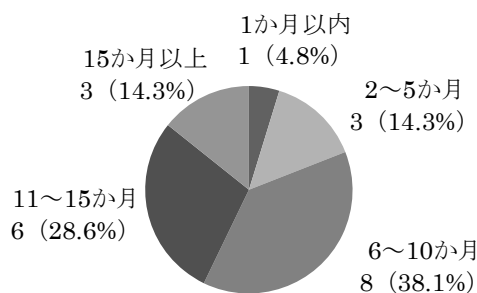
図 III-3-US-5 米国で PPH を利用した際のファーストアクションまでの期間 (a) 通常型 PPH (N=36、無回答・スキップ=185) (b) PCT-PPH (N=21、無回答・スキップ=200)

次に、査定までの期間について、「1か月以内」を選択したのが通常型の PPH 回答者 32 者中 0 者 (0%)、PCT-PPH で回答者 21 者中 1 者 (約 5%)、「2～5 か月」を選択したのが通常型の PPH で 8 者 (25%)、PCT-PPH で 3 者 (約 14%)、「6～10 か月」を選択したのが通常型の PPH で 8 者 (25%)、PCT-PPH で 8 者 (約 38%)、「11～15 か月」を選択したのが通常型の PPH で 9 者 (約 28%)、PCT-PPH で 6 者 (約 29%)、「15 か月以上」を選択したのが通常型の PPH で 7 者 (約 22%)、PCT-PPH で 3 者 (約 14%) であった。

表 III-3-US-1 によれば、米国で PPH を利用した際の査定までの平均期間は、通常型 PPH で 14 か月であり、PCT-PPH で 14.1 か月であった。全案件の査定までの平均期間は 29 か月である。本調査結果では、査定までの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2～5 か月」とした回答を 3.5 か月、「6～10 か月」とした回答を 8 か月、「11～15 か月」とした回答を 13 か月、「15 か月以上」とした回答を 17 か月として平均を計算すると、通常型 PPH で約 10.3 か月、PCT-PPH で 9.7 か月という結果であった。国内ユーザーの回答から得られた査定までの平均期間は、統計情報の平均期間と比べるとやや短期であるようであった。また、米国における全案件の査定までの平均期間と比べると、PPH を利用することで早期に査定を得られることがわかる。



(a) 通常型 PPH



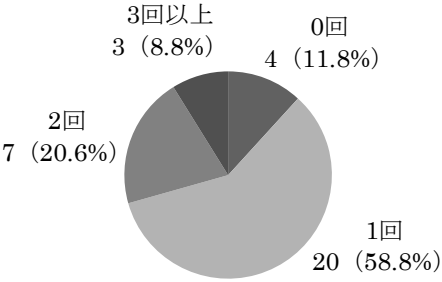
(b) PCT-PPH

図 III-3-US-6 米国で PPH を利用した際の、査定までの期間。(a) 通常型 PPH (N=32、無回答・スキップ=189)。(b) PCT-PPH (N=21、無回答・スキップ=200)。

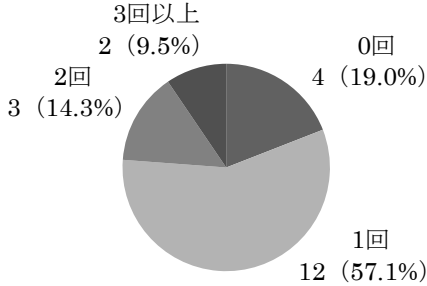
US

オフィスアクションの回数について、「0回」(拒絶なし)を選択したのが通常型の PPH で回答者 34 者中 4 者 (約 12%)、PCT-PPH で回答者 21 者中 4 者 (約 19%)、「1回」を選択したのが通常型の PPH で 20 者 (約 59%)、PCT-PPH で 12 者 (約 57%)、「2回」を選択したのが通常型の PPH で 7 者 (約 21%)、PCT-PPH で 3 者 (約 14%)、「3回以上」を選択したのが通常型の PPH で 3 者 (約 9%)、PCT-PPH で 2 者 (約 10%) であった。

表 III-3-US-1 によれば、米国で PPH を利用した際のオフィスアクションの平均回数は通常型 PPH で 2.3 回であり、PCT-PPH で 1.6 回であった。全案件の平均回数は 2.4 回である。本調査結果から計算されるオフィスアクションの平均回数は、3 回以上との回答を仮に 3.5 回として計算した場合、通常型 PPH で 1.3 回、PCT-PPH で 1.2 回であった。国内ユーザーの回答から得られたオフィスアクションの平均回数は統計情報の平均回数よりも少なかった。また、米国における全案件のオフィスアクションの平均回数と比べると、PPH を利用することでオフィスアクションの回数を減らすことができる可能性があることがわかる。



(a) 通常型 PPH

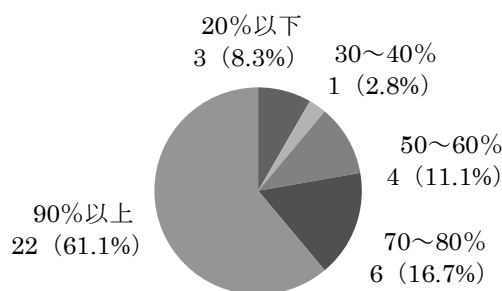


(b) PCT-PPH

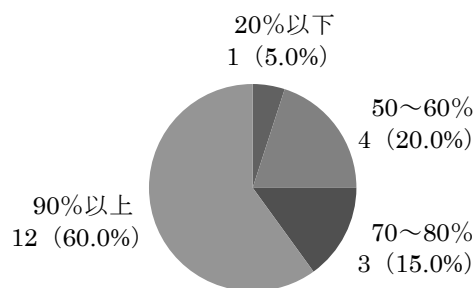
図 III-3-US-7 米国で PPH を利用した際のオフィスアクションの回数。(a) 通常型 PPH (N=34、無回答・スキップ=187)。(b) PCT-PPH (N=21、無回答・スキップ=200)。

特許率について、「20%以下」を選択したのが通常型の PPH で回答者 36 者中 3 者（約 8%）、PCT-PPH で回答者 20 者中 1 者（5%）、「30～40%」を選択したのが通常型の PPH で 1 者（約 3%）、PCT-PPH では 0 者（0%）、「50～60%」を選択したのが通常型の PPH で 4 者（約 11%）、PCT-PPH で 4 者（約 20%）、「70～80%」を選択したのが通常型の PPH で 6 者（約 17%）、PCT-PPH で 3 者（15%）、「90%以上」を選択したのが通常型の PPH で 22 者（約 61%）、PCT-PPH で 12 者（60%）であった。

表 III-3-US-1 によれば、米国で PPH を利用した際の特許率は、通常型の PPH で 87.9% であり、PCT-PPH では 90.3% であり、全案件では 53% である。本調査結果では、特許率を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「20%以下」とした回答を 15%、「30～40%」とした回答を 35%、「50～60%」とした回答を 55%、「70～80%」とした回答を 75%、「90%以上」とした回答を 95% として平均を計算すると、通常型 PPH で約 79%、PCT-PPH で約 80% であった。国内ユーザーの回答から得られた特許率の平均は、統計情報の特許率よりやや低い値であった。また、米国における全案件の特許率と比べると、PPH を利用した案件は高い特許率を示すことがわかる。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-US-8 米国で PPH を利用した際の特許率 (a) 通常型 PPH (N=36、無回答・スキップ=185)
(b) PCT-PPH (N=20、無回答・スキップ=201)

(v i i) PPH 以外の早期審査制度の利用

PPH 以外に利用している早期審査制度の有無と、利用している場合はその目的や PPH との使い分けについて調査した。

トラック・ワン (Track One) の利用をしているという回答があった。また早期審査制度とは異なるものであるが、AFCP (After Final Consideration Pilot Program) を挙げた回答者もいた。

■ トラック・ワン

- ・ PPH を利用すると、他国の審査結果を利用するため、そこからのスタートとなる。第一国の包袋情報も含んでいると考えると、権利行使の際に不利になる可能性が否めない。多少費用はかかっても、トラック・ワンを使用したいというニーズが出てくる可能性があると考ええる。(医薬品製造業)
- ・ トラック・ワンは、PPH のような要件がないし、PPH よりも素早く審査を受けることができると考えている。確かに特許庁費用はかかるが、1 件 1 件の特許の質を重視していることから、PPH よりもメリットがある場合がある。今後も利用する可能性がある。(医薬品製造業)
- ・ 重要な案件で権利化を急ぎたい場合、米国でトラック・ワンを利用することがある。PPH よりも早いと考えている。(電気機械製造業)
- ・ 米国のトラック・ワンは、技術の重要度や開示度合を考え重要な案件について利用することがある。米国では通常の案件は権利化までに出願から約 1000 日を要するが、PPH だと 500 日程度である。製品の上市時に特許権があるかどうか、カタログ等に掲載することができるかどうかによって、お客様へのアピール度合が異なるので、特許の登録時期というのは重要だと考えている。トラック・ワンは PPH よりも早期に権利化ができるので、重要度と技術の開示度合を考慮して利用する。(電気機械製造業)

■ その他

- ・ AFCP を利用する。権利範囲がある程度固まった時点で早期権利化を進めることで、中間費用(代理人費用)の圧縮のために利用した。(電気機械製造業)

(v i i i) PPH 制度の改善要望

国内ユーザーからは次のような改善要望が挙げられた。

■ PPH のメリットをより高めてほしい。

- ・ 着手時期及び権利化までの期間の短縮に努めて頂きたい。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・ 米国は、独自のスタイルが強過ぎるように思われる。日本で審査を経て特許になった

出願については、日本の審査結果も有効活用してもらいたい。(繊維・パルプ・紙製造業)

- ・審査官の裁量で PPH 案件の特許性を否定するのをやめていただきたい。PPH の意味がないのではないか。(輸送用機械製造業)
- ・特許率（特に即特許率）の向上を希望する。(電気機械製造業)

■ その他

- ・審査請求制度を設けるか、審査を遅らせる制度を設けるべき。また、非英語文献と英語文献を同じように扱うべきである（非英語文献だと独自にサーチするような気がする。）。(その他の製造業)
- ・PPH を利用した際は第一庁のオフィスアクションも当然考慮されているので、IDS 義務を考慮いただきたい。(電気機械製造業)

(8) 法律事務所による PPH の利用について

(i) PPH を利用した理由

米国の法律事務所が PPH を利用した理由について調査した。

「出願人の指示による。」を選択した事務所は 2 者、「事務所から出願人に提案をした。」を選択した事務所はなく、「どちらのケースもある。」を選択したのが 5 者であった。

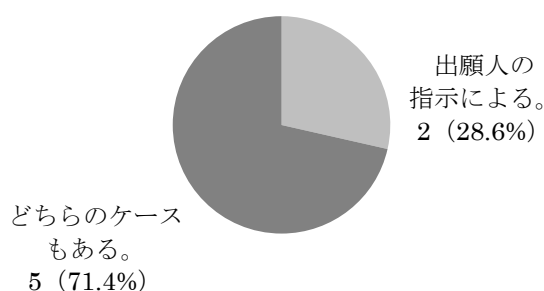


図 III-3-US-9 米国法律事務所による PPH を利用した理由 (N=6、無回答=1)

法律事務所の意見を紹介する。

■ どちらのケースもある。

- ・許可されている請求項がある場合は、PPH の利用可能性についてクライアントに通知する。早期審査を受けるための比較的安価な方法であるという理由で、PPH を提案している。

US

- ・ファーストアクションを迅速に受け取るための安価な方法として、クライアントに PPH 申請の利用を提案してきた。
- ・両方の場合がある。クレームが狭すぎなければ、PPH の利用ができる。
- ・有利な範囲のクレームが別の国で許可されている場合又は WO/ISA が肯定的な場合に提案する。

(i i) PPH のメリット・デメリット

PPH のメリットについてアンケートを行った結果、7 者中 7 者が「ファーストアクションまでの期間が通常の審査よりも短くなる」を選択し、6 者が「特許率が向上する」を選択し、4 者が「オフィスアクションの回数を減少できる。」を選択し、5 者が「既に得られた権利範囲と同一内容の権利範囲を取得できる。」を選択し、3 者が「他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。」を選択した。「セカンドアクション以降の審査のスピードが上がる。」、「権利の安定性が向上する。」については 1 者のみの回答であった。

注目すべきは、「特許率が向上する。」を選択したのが 6 者にも及ぶことである。本調査研究において、日本のユーザーでこの点を PPH のメリットとして選択したのは、35%程度しかいなかった。しかしながら、米国の法律事務所の多くはこれをメリットとして評価している。この点は日本のユーザーと米国法律事務所とで見解に相違が見られる。

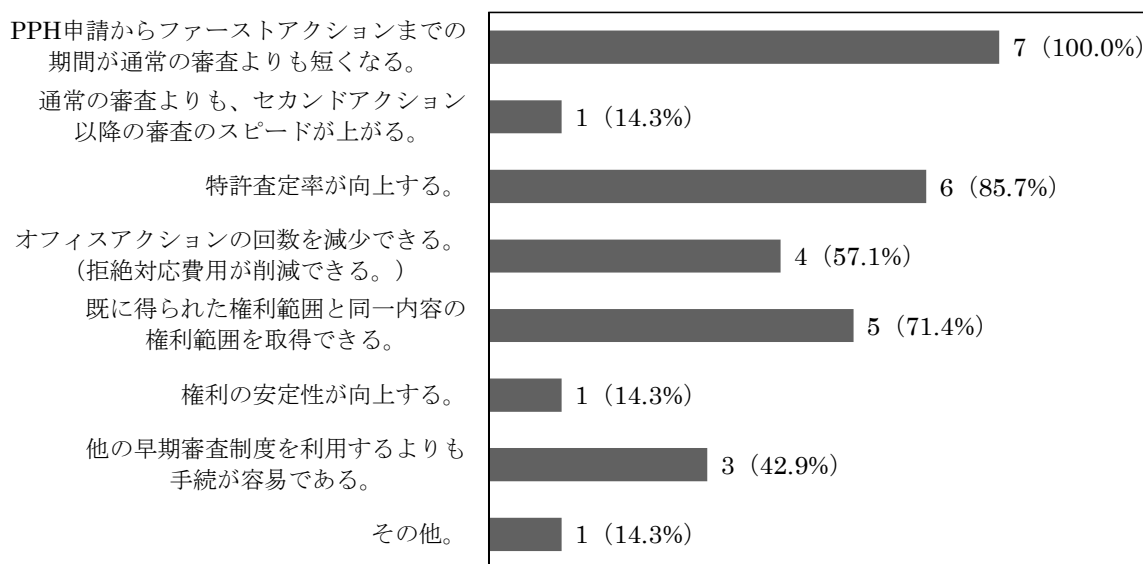


図 III-3-US-10 米国法律事務所による PPH のメリット (N=7)

PPH のデメリットについてのアンケート結果では、回答をした法律事務所 7 者中 6 者が「申請するための要件確認が負担である。」、「申請する上で必要な提出書類の準備 (請求

項対応表)が負担である。」を選択し、4者が「申請する上で必要な提出書類の準備(翻訳の作成)が負担である。」を選択し、5者が「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」を選択した。「通常の審査と審査の早さが変わらない。」「包袋禁反言や不公正行為の法理の不明確さに対する懸念がある。」については、1者のみが選択した。「費用負担が増加する。(費用対効果が低い。)」や「管理上の負担がある。」を選択した法律事務所はなかった。

国内ユーザーの考えるデメリットとの相違は、要件確認や提出書類の準備といった負担を PPH のデメリットとして考えている点である。法律事務所が米国内の手続の実務を担当しているため、国内ユーザーよりもこれらの負担をデメリットとして考えているものと思われる。なお、「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」というデメリットについては、国内ユーザー・法律事務所ともども共通してデメリットとして認識しているようである。

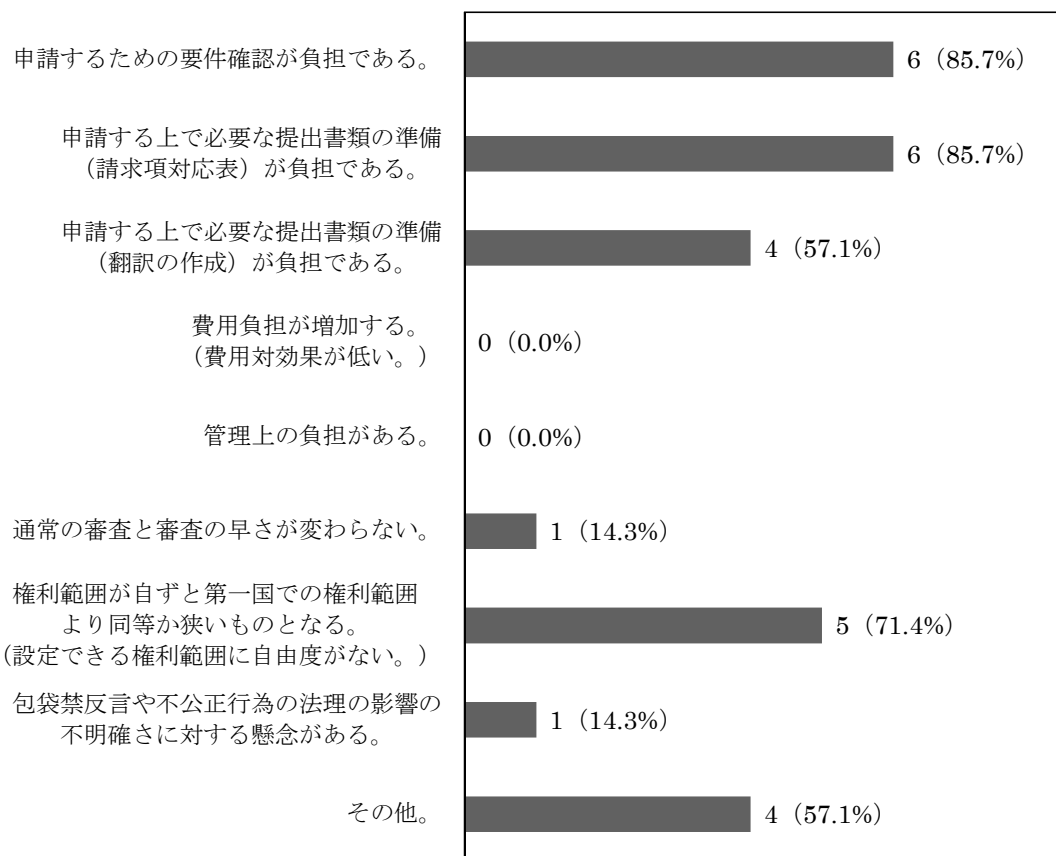


図 III-3-US-11 米国法律事務所による PPH のデメリット (N=7)

続いて、米国の法律事務所によるメリット・デメリットに対する意見を紹介する。

- ・メリットは、オフィスアクションを早く受け取ることができることである。技術分野によってはバックログ(滞貨案件)の大小が異なる、いずれにせよ PPH を用いるこ

とによって素早くオフィスアクションを受けられる。また、PPH 案件は他の通常案件と比べて、請求項が他庁で特許可能と判断されているものなので、許可を受けやすい状態であるといえる。すなわち、不要なオフィスアクションを受ける回数が減るので、コスト削減に寄与する。なお、最近では、拒絶理由の通知なしで特許査定になることはほとんどない。必ずといっていいほどオフィスアクションを受けている。

デメリットは、クレームを第一庁のクレームと十分に一致させるという要件があることである。この制限があることから、補正が制限されるということに気を付けなければならない。

- ・メリットは素早いオフィスアクションを得られることで、これに尽きると思われる。特許率が高いというメリットもあるが、それは他の庁ですでに許可されていることによるものである。また、必ずしもオフィスアクションなしで特許査定が得られるとは限らない。ただ、それらを鑑みてもコストメリットはあると思われる。

一般的なデメリットは、申請のための要件が多いことである。ただし、日本から PPH の申請は、IP5PPH によって軽減されている。また、第一庁で許可された特許請求の範囲を広げるような補正はできないこともデメリットである。新規事項を追加、例えば新たに方法のクレーム (method claim) を加えるようなことはできない。

米国では「先行庁の結果と十分に対応する」という要件は柔軟に運用されているのではないかと。例えば日本で存在していた機能クレームを、米国の PPH 申請時に削除しても問題ない。申請の準備に関する負担もそれほど大きくない。AIPN が機能していることによると思う。

- ・メリットは、素早いオフィスアクションを受けられることである。通常の案件であれば 18 か月かかるのが、PPH では 2~3 か月で得られている。統計的に見れば、特許率は向上しているし、オフィスアクションの回数は減っている。なお、米国の審査官が独自に審査することも良いことだと考えている。先行庁で提示されなかった文献で拒絶理由が通知されるのは、より安定した権利を取得することができるチャンスであるといえる。もし、第一庁での結果よりも広い請求の範囲を望むのであれば、ターミナルディスクレマーを提示しながら継続出願を行うこともできる。

手続や要件を確認する手間は少しデメリットではない。請求の範囲が第一庁の結果と同等あるいは狭くなることはデメリットと言えなくもないが、これは単に PPH の要件に基づく結果であってデメリットという程ではない。また、PPH の申請後に従属項を追加する補正が可能なのかどうかという点について、審査官の扱いが不明瞭なところがある。我々が行った USPTO への問い合わせと USPTO の PPH サイトの FAQ の記載とに不一致があり、審査官がどのように扱うのか完全にわかっていないところがある。さらに、先行庁で物のクレームしかない場合、PPH では製法などのクレームを追加することはできないというデメリットもある。

- ・PPH の主なデメリットは、権利範囲の柔軟性に欠けることだと考える。先行庁の請求項が出願当初の形式で認められていない限り、米国法の下で保証される請求項はより

限定されてしまう。

(i i i) JPO の審査結果を用いて、米国で PPH を申請するメリット・デメリット

JPO の審査結果を利用することにメリット・デメリットがあるかどうか調査した。

アンケート結果では、回答した 6 者中 4 者が「日本国特許庁の審査の質が高く、米国でも特許査定を得やすい。」を選択し、5 者が「ドシエアクセスシステム（日本国特許庁が提供するシステムは AIPN）が整備されているので、提出書類を簡略化できる。」、「日本の権利範囲と実質的に同一の権利範囲を米国でも設定することができる。」を、4 者が「審査結果が早いので、貴国での PPH 申請を早期に行える。」を、3 者が「日本国特許庁は PPH 締結国が多いので、多くの国で PPH 申請をすることができる。」を選択した。「特にメリットはない。」を選択した法律事務所はいなかった。

国内ユーザーがあまり選択していなかった「AIPN の整備」を選択した者が多かったのが特徴である。

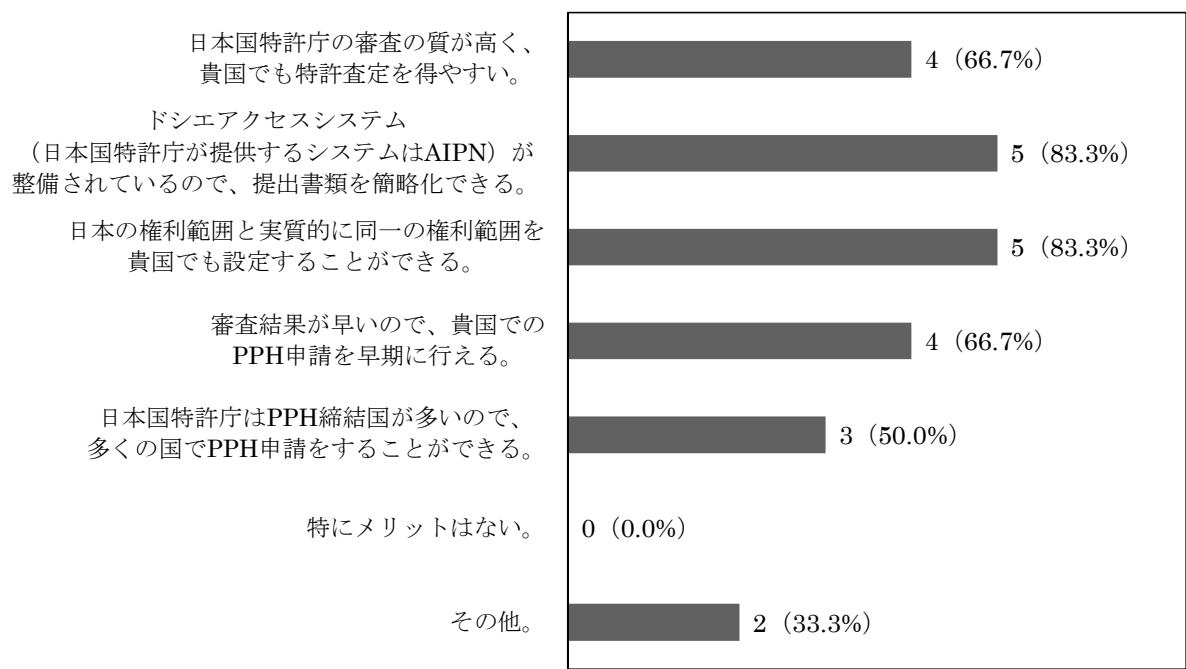


図 III-3-US-12 米国法律事務所による、JPO の審査結果をもとに米国で PPH を申請するメリット (N=6、無回答=1)

デメリットでは、回答者 7 者中 2 者が「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」、「AIPN への掲載が遅い。」、「AIPN への掲載有無のチェックが手間である。」を選択し、1 者が「貴国特許庁での審査が厳しくなる。」を選択した。「日本国特許庁での審査結果が出るのが遅く、外国での PPH 申請を早期に行えない。」を選択した法律事務所はなかった。また、「特にデメリットはない。」を選択した法律事務所は 4 者であった。

国内ユーザーへのアンケートでは、「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」を選択した回答者が 4 割程度であったが、米国法律事務所へのアンケート結果では 2 者のみの選択に留まった。

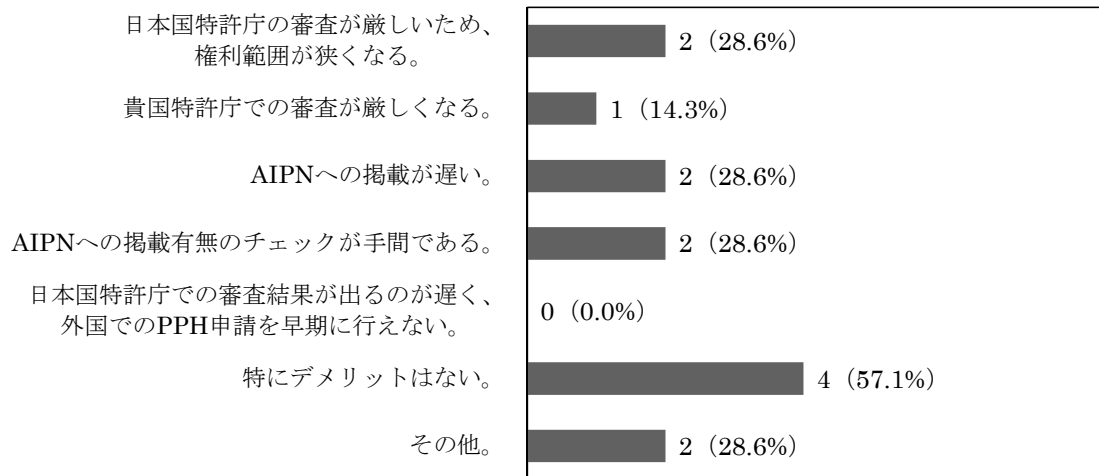


図 III-3-US-13 米国法律事務所による、JPO の審査結果をもとに米国で PPH を申請するデメリット (N=7)。

JPO の審査結果を利用して米国で PPH を申請することについて、法律事務所の見解を紹介する。

- ・一般的な PPH のメリットと同じだが、日本からの申請の場合は、AIPN があるので PPH の申請が容易である。また、JPO の審査の質が高いこともメリットだと思われる。
- ・AIPN が利用可能だということはあまり大きなメリットだとは思わない。AIPN に審査包袋があるのかないのかを確認すること自体が手間になってしまう。また、米国の審査官は他国の審査から独立した審査をするので、日本で得られた請求の範囲が必ずしも米国でも得られるわけではなく、PPH によって日本と同様の特許が得られるということをメリットと言い切ることはできない。

(i v) 費用対効果

PPH を利用することにコストメリットがあるのかどうかについて調査した。

米国の法律事務所 7 者への調査では、7 者すべてが「コストメリットがある。」と回答した。ただし、「トラック・ワンを利用しなくてよいから、コストメリットがあるだろう」という回答もあり、PPH 単体でのコストメリットを検討した回答ではないものも指摘されていた。

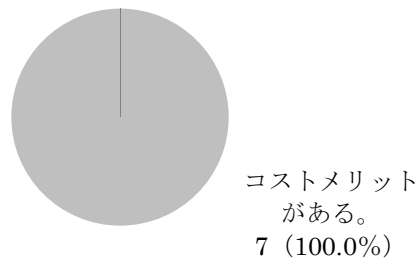


図 III-3-US-14 PPH の利用にコストメリットがあるかどうかについての米国法律事務所による見解 (N=7)

コストメリットについて、法律事務所の見解を紹介する。

- 大半の案件において、PPH は費用上の効果が得られる。なぜなら、PPH は、一般に出願手続を短くし、それにより RCE 及び複数のオフィスアクションが必要になる可能性を回避し、結果として出願の迅速な特許許可に至ることが多いからである。唯一の費用上の欠点は、出願が手続の早期に特許許可された場合に、特許発行手数料及び特許維持料を早く支払わなければならないことである。
- 一般的に、特許許可までのオフィスアクションの回数が低減され、それにより全体的な審査費用が減少する。
- 出願人がファーストオフィスアクションを迅速に受け取ることを望む場合、主な代替案はトラック・ワンの利用であり、これには 4,000 ドルの出願料がかかる。米国での PPH 申請には出願料がかからず、申請はかなり容易に行うことができる。PPH を利用すれば、多くのケースでトータルコストを下げるができると思われる。庁費用はないし、我々法律事務所の手数料はわずかである。我々が用意するのは請求項の対応表と申請フォームの作成くらいで、高額にはならない。新たな翻訳費用はほとんどかからないはずだから、もし多少コストがかかったとしても PPH によって素早くオフィスアクションを得たい人にとっては十分に価値のあることだと考える。
- 全体的に見て、PPH には費用上の効果があると判断する。PPH を利用して審査されるクレームは、JPO によって先行技術が発見され、その結果として権利範囲が狭くなっていることが多い。米国での審査開始時点では減縮されている結果として、解決すべき先行技術は少なくなり、これによって費用の節約に至る。ただし、出願人は、日本の許可/特許可能なクレームに十分に対応させるクレームに減縮することは、包袋禁反言の問題を引きこす可能性があることを常に意識しなければならない。また、オフィスアクションの翻訳は確かにコストがかかるかもしれないが、IDS で文献自体の翻訳を提出する方がコストがかかる。オフィスアクションを翻訳すれば文献の翻訳を

省略できるので、コストメリットがあると言える。

- ・正しく PPH を利用すれば、コストメリットがあると言える。統計的にいえば、オフィスアクションの回数が減り、審査期間が減るので、その分の費用が浮くからである。翻訳費用の件については、機械翻訳が認められているので、特に大きな負担にならないと考えている。
- ・一般的に、オフィスアクションの量を減らせるので、全体のコストも減らせる。

(v) PPH の利用を勧める場面／勧めない場面

どのような場合に PPH の利用を勧め、どのような場合に利用を勧めないか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

■ 勧める場面

- ・クライアントが先行庁での権利範囲に満足しており、①米国において同じ特許請求の範囲の特許性について迅速な決定を得るため、米国での迅速な審査を受けることを望む、及び／又は②米国における出願費用を低減することを望む場合。
- ・1 件以上のクレームが外国の特許庁又は国際的な調査機関によって特許許可できると表示され、かつ出願人が特許許可されるクレームの範囲に満足する場合。
- ・第一庁又は先行審査庁で特許可能とされたクレームの範囲に出願人が満足している場合、USPTO の PAIR ウェブサイトを利用し、1 年以上オフィスアクションが発行されないであろうと予測できる場合、PPH の利用が特に役に立つ。
- ・出願人は、日本でのクレーム範囲に満足している場合には PPH を検討するべきである。ただし、クレームが狭くなることにより、出願経過禁反言問題が生じる場合がある。

■ 勧めない場面

- ・ビジネス方法特許の場合。
- ・発明が商業上受け入れられるかについて不確実性がある場合には勧めない。例えば、化学物質又は医薬品の化合物又は組成を請求する出願において、一般的な製法の範囲内のどの種類が商業上重要となるか分からない場合がある。特許保護の適切な範囲の決定を行うため、標準に基づいたペースで出願手続を行うことが有用な場合がある。
- ・より広範なクレームが必要な場合。

- ・ PPH の利用は、以下の場合には勧めない。①外国特許庁もしくは国際調査機関によっていかなるクレームも特許許可できると表示されなかった場合、②出願人が、外国特許庁もしくは国際調査機関によって特許許可できると表示されたクレームの範囲に満足していない場合。
- ・ 出願人が第一庁又は先行審査庁によって特許許可できると判断されたクレームの範囲に満足していない場合、出願人が特許許可できるクレームに対応しない 1 以上の独立クレームを追加したいと思う場合、又は出願人が特許許可できると表示された独立クレームの範囲を広くしたいと思う場合。ただし、出願人は、特許許可できるクレームに対応するクレームについて PPH 申請を提出すること、追加の独立クレーム及び／又は広範なクレームに向けた継続出願を提出することができる。

(v i) 権利の安定性

PPH を利用することによって得られた特許権と、通常審査を経て得られた特許権とでは、どちらの権利の方が安定であるのか調査した。

回答のあった法律事務所 6 者中、1 者が「PPH の利用によって得られた特許権。」を選択し、5 者は「変わらない。」を選択した。「通常審査を通じて得られた特許権。」を選択した法律事務所はいなかった。

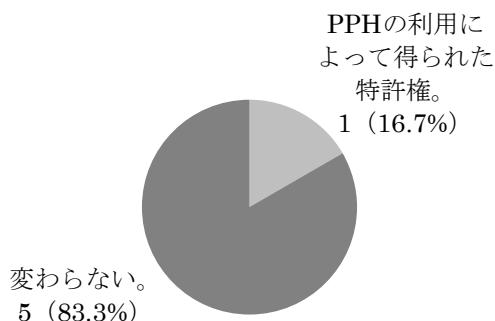


図 III-3-US-15 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」についての米国法律事務所の見解 (N=6、無回答=1)

法律事務所の見解を紹介する。

■ PPH の利用によって得られた特許権がより安定である。

- ・ 特許審査において最近接の先行技術が示されていたのであれば、PPH によって得られた権利と通常審査によって得られた権利に違いはあるべきではない。しかし、PPH を通じて取得される特許は、先行庁と米国特許庁の 2 名の個別の審査官によって検討されたことから、私見では、PPH 審査を通じて取得された特許はより安定しているとい

える。

- PPH に基づく審査を通じて取得された特許におけるクレームは、先行庁の審査官と後続庁の審査官によって 1 回ずつ審査されたことを強調したいと思う。米国審査官は独立した先行技術調査を実施していることから、PPH に基づく審査を通じて取得された米国特許は、明らかに 2 回調査されたということである。したがって、権利は安定である。

■ 変わらない。

- PTAB (Patent Trial and Appeal Board : 審判部)、ITC (International Trade Commission : 米国国際貿易委員会) 又は米国裁判所のいずれも、PPH により付与された特許が標準的審査により付与された特許と異なるとみなしていない。
- PPH 申請後、USPTO は出願の完全な審査を実施する。
- USPTO はいずれも同じ審査品質の管理手順を使用するため、一般的に違いはない。

また、PPH を利用して得られた特許権で権利行使をする際に、注意点があるか質問した。法律事務所の見解は次のとおりであった。

- PPH に基づく審査を通じて取得される特許権を行使する場合に、著しい違いはない。
- 実務者は、補正が PPH プログラム要件と一致し、JPO の特許許可できるクレームに対応することを確実にするため、出願履歴を再検討する必要がある。補正が、PPH プログラム要件と一致しない、及び／又は JPO の特許許可できるクレームに対応していない場合、実務者はその不一致が偶然であったかどうかを判断する必要がある。
- クレームを狭くすることにより、出願経過禁反言問題が生じ得る。
- USPTO がクレームに特許性があることと認めたことは有用である。

(v i i) 手続・管理の負担

PPH を利用するにあたり、手続や管理面での負担があるかどうか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

■ 手続面の負担

- PPH 申請を提出する場合の手続面での負担はない。当所はこれまで多くの PPH の申

請を提出しており、USPTO が案件を適切に処理しているか管理するため、出願のステータスを監視している。

- ・クライアントが必要な書類及び要求される翻訳のすべてを提供すると仮定すれば、負担は最小限で済む。
- ・米国での PPH 手続は、現在、開始当初ほど厄介なものではない。IP5 PPH は提出書類が簡素化されている。
- ・一旦手続要件に熟知すれば、特段の問題はない。

■ 管理面の負担

- ・ PPH 申請を提出するための管理上の負担はない。管理システムは、PPH の申請が USPTO によって適切な取扱いを受けていることを確認できるようにプログラムされていないなければならない。
- ・申請を準備すること、すべての書類が提示されていることを確実にすること、及び USPTO が確実に申請を受理したかどうかを確認することにいくらかの負担がある。しかし、その負担は迅速な審査との引き換えとして小さいものである。
- ・USPTO が PPH 申請に適時に応答しないことがある。この状況において、実務者は、PPH 申請が適切に処理されたことを確認するため、USPTO に連絡する必要がある。また、申請が受理された後、USPTO がオフィスアクションを速やかに送付しないことがある。実務者は、出願が正しく申請されていることを確認し、PPH の状況を調査するため、審査官に連絡する必要がある。

(v i i i) PPH の利用において困った事例

PPH の利用において、困った事例を調査した。

回答のあった法律事務所 7 者中、4 者が「PPH の申請が受理されなかった。」「早期に権利化ができなかった。(査定までに時間がかかった。)」を選択し、3 者が「申請の準備が手間であった。」「早期審査着手がされなかった。(オフィスアクションまでに時間を要した。)」を選択し、2 者が「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた。／しているように感じた。」を選択し、2 者が「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」「特許率が向上しなかった。」を選択し、1 者が「PPH の運用がガイドラインに沿っていなかった。」「特に困ったことはない。」を選択した。

国内ユーザーの見解との相違は、法律事務所の回答の方が「PPH の申請が受理されなかった。」を選択する者がやや多く、「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」を選択するものがやや少ない点である。実際のユーザーと、代理人との立場の違いによるものと考えられる。

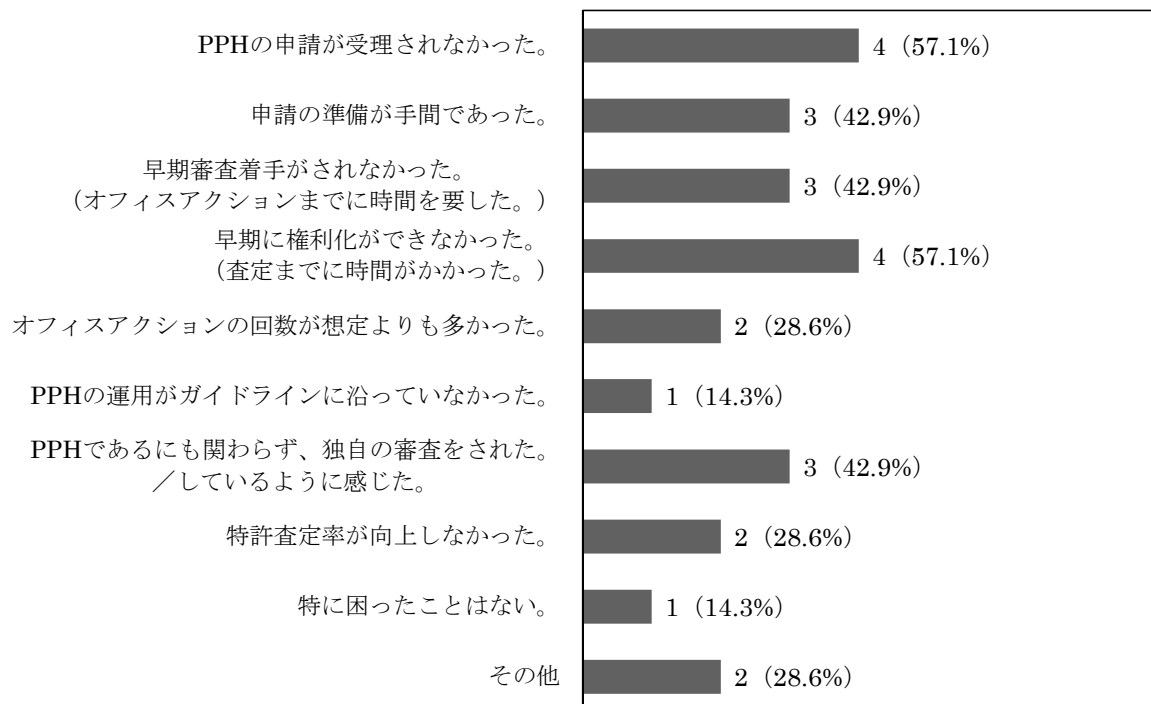


図 III-3-US-16 米国法律事務所による、PPH を利用した際に困った事例 (N=7)

■ PPH の申請が受理されなかったケース

- ・申請フォームに則っていないと発生するケースである。特に AIPN に審査包袋情報が載っておらず、PPH が受理されないことがよくある。この問題を避けるためには、USPTO の審査官に書類を入手してもらうことに期待するのではなく、自らすべての書類を提出すればよいと考えられる。
- ・申請フォームにある「ドシエアクセスシステムを利用する」を選択し忘れたことがあり、これによって受理されなかったことがある。また、審査官がオフィスアクションの準備をしている時期（審査の着手時期）に PPH を申請した場合、オフィスアクションが発行され、PPH が受理されないことがある。ただし、「素早くオフィスアクションを得ること」が PPH の一番のメリットだと考えると、このケースでは目的が達せられているといえるのではないかと考えられる。
- ・担当した件ではすべて受理された。PPH の受理不受理の決定に 2~3 か月かかり、そこからさらに 2~3 か月でオフィスアクションが出されるようである。受理されないという問題が生じるのは AIPN を使用する場合だろう。AIPN の利用はリスクがあると思うので、なるべく使わないようにしている。

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- これは USPTO 内の問題だと考える。PPH が受理されても、期間が長期化することが確かにある。我々が審査の遅延に気づいた場合は電話で審査官に確認する。
- このような場合は、審査官に電話する。通常の PPH とは要件が多少異なるので、PCT-PPH の場合の方が起こりやすいと思われる。また、PCT ケースの場合、USPTO が国内段階への移行の申請を見逃していることもあった。そのときは、「国内段階への移行がされていないので、オフィスアクションを出すことができない」と言われた。移行期限である 30 か月より早い時期に移行したので、そうなったようである。
- 受理後 2~3 か月経ってもオフィスアクションが出されない場合は、審査官に電話をするので、あまりそのようなケースはない。

■ セカンドアクションまでの期間が長期化したケース

- これも USPTO 内の問題だと考える。しかし、USPTO では滅多にないケースではないか。PPH であろうがなかろうが、セカンドアクションは比較的早く発行されると思われる。
- 通常の案件と同様の期間になる。PPH 案件は申請後 2 か月程度でファーストアクションを出すようにしているようだが、その後は通常案件と同じ扱いになる。
- 通常の審査と同じになるので、特別長期化することはない。PPH はあくまでも“Opens the door to start”（審査開始のための手続）だと思ってほしい。

■ オフィスアクションの回数が多いケース

- そのようなケースは起こりうる。PPH のルールとしては、あくまでも完全な審査 (full examination) を行うことになっている。
- 出願人は、PPH を利用すれば他国の特許庁に依拠した審査をされると考えているのかもしれないが、PPH であっても審査官は独自の審査を行う。したがって、オフィスアクションが多数なされることがある。

■ その他

- 多くの出願人は PPH を使えば、オフィスアクションなく登録になることを期待しているのだと思う。しかしながら、米国の審査官は PPH であろうがなかろうが、独自の完全な審査を実施する。
- PPH を利用することは、出願の迅速な検討が開始されるということである。これは、米国の審査官が先行庁における特許可能の決定に拘束されるということではない。そのため、米国審査官が異なる先行技術を引用して、先行庁で許可されたクレームを拒

絶した事例があった。しかし、全体的な許可率は、標準的審査の下で手続される出願よりも依然として高い。

- それほど多くの問題はないと思うが、米国の審査官は PPH であるかないかをあまり気にしないことがある。PPH に関する教育が足りていないのかもしれない。ただ、庁内での教育が進むと審査のスピードはあがるかもしれないが、クレーム一致の要件をより厳格に判断するようになるかもしれない。現状では、PPH を単に早く審査しなくてはならない制度だとしか考えていない審査官もいるだろうから、クレームを広げたとしても気づかれない場合もありえる。また、「十分に対応する」という要件があるが、より権利範囲を限定した場合はどうなるのかという問題がある。この点については、権利範囲を狭くする分には問題ないと考えている。
- PPH は審査を加速するためのものだと理解している。他庁の審査結果に依存するためのものではない。これは日本のユーザーに対して知ってほしい事項である。

(i x) PPH 利用時の注意点

PPH の利用にあたり注意点があるかどうか調査した。法律事務所からの回答を紹介する。

- 審査官は、形式上の要件の審査を厳密に行う。したがって、PPH の申請のために必要なすべての書類を確実に提供することが重要である。
- PPH 申請が USPTO によって不受理とされる場合、出願人は、欠落を訂正するための 1 回の機会を与えられる。応答の期間は、却下の日付から 1 か月である。この期間は延長できない。
- 特許許可できる又は特許性があるクレームの翻訳は、グローバル PPH 又は IP5PPH の申請と併せて提出する必要はない。ただし、米国の弁護士は、審査前の補正を作成するため（必要な場合）、及び請求項対応表を適切に作成するため、許可された又は特許性のあるクレームの翻訳を要求する。
- 請求項の同一があることを確認するため慎重なレビューを行うこと。特許性についての意見又は他の特許庁の調査報告のレビューを行い、クレームのあいまいさなど、取り組む必要がある問題があるかどうか判断すること。正しい PPH 申請書を使用しなければならない。すべての「A」引用文献など、調査報告書におけるあらゆる引用文献が情報開示書で開示されていることを確認すること。

(x) PPH 以外の早期審査制度

米国で PPH 以外に利用できる早期審査制度について、法律事務所に質問した。

- ・USPTO には、出願人が 12 か月以内に最終処分を取得することが可能な、有効なトラック・ワン優先審査システムがある。最終処分が出願の特許許可である場合、当該許可は他の諸国での PPH 申請の根拠として使用することができる。トラック・ワン申請は、出願とともに提出しなければならない、手続費用は高く（非小規模団体については 4,000 ドル）、独立クレーム 4 つの限度がある。出願人は、時間の延長、審判請求書、RCE 又はプログラムへの参加を終了するその他の行為なしで、出願手続しなければならない。
- ・トラック・ワンによる審査も、USPTO での早期審査を可能にする。トラック・ワンは、PPH のようにクレームの範囲を外国特許庁又は国際調査機関により特許性があるとみなされたクレームの範囲に限定しない。しかし、4,000 ドルの手続費用（小規模団体は 2,000 ドル／零細団体は 1,000 ドル）が必要である。このように、トラック・ワンは、PPH が利用できない場合や、クレーム範囲の限定から PPH を利用しないほうがよい場合、高額な手続費用が禁止されていない場合には役立つ。加速審査も、USPTO における権利の早期取得のための選択肢であるが、書類を作成する負担により、一般的に使用されない。早期審査の申請には 130 ドルの料金がかかる。また、出願人又は発明者の年齢（65 歳以上）や、健康上の理由に基づき審査を早めることもできる。
- ・①トラック・ワン優先審査：4,000 ドルの申請料が必要である。申請には、独立請求項 4 つ以下及び総計で 30 以下の請求項でなければならない。申請は、ほぼ即時に審査される。申請は、許可されるか最終的なオフィスアクションを受領するまで、特別な状態を有する。②加速審査：各クレームの限定、明細及び／又は図面の裏付けを特定し、各引用文献で開示される各クレームにおける限定を特定し、各クレームが各引用文献上でどのように特許可能であるかを特定のクレーム言語により指摘した、完全な審査前調査及び審査調査書類である。③健康又は年齢に基づく優先審査申請：以下が必要である。i) 出願人の健康状態が、出願手続が通常のプロセスで進むならば出願手続を支援することができない可能性がある状態であることを示す、医師の証明書もしくはその他の診断書などの証拠、又は ii) 出願人が 65 歳以上であることを示す証拠（実務者の供述可）。この申請が認められた場合、出願は、手続全体にわたり優先状態で存続する。

(x i) 審査官の習熟度について

米国の審査官は PPH に習熟しているかどうかの見解を法律事務所に質問した。

習熟しているという回答が多かったが、PPH を通常の案件と区別できておらず習熟していないと考える回答もあった。

- PPH の申請は、すぐには審査官によって取り扱われず、まずは請願部（Office of Petition）により取り扱われ、当該部署が、PPH がすべての形式上の要件を満たしているかどうかを判断する。申請が適切である場合、出願には「特別な」状態が与えられ、審査官に転送される。PPH 申請が不受理の場合、出願人は、1 か月又は 30 日のいずれか長いほうの期間内に欠落を訂正する機会を与えられる。PPH 申請が受理され、出願に「特別な」状態が与えられると、米国審査官は出願を審査する。審査官は審査については精通している。
- 習熟している。なぜならプログラムがかなりの期間有効であったため、大抵の審査官は PPH に基づく審査の取扱いに習熟しているからである。しかし、USPTO での特定の技術の審査部が PPH 申請をどのように取り扱うかにおいて一部違いがあるように感じる。例えば、一部の審査部は、先行審査庁による審査に対して他よりも尊重しやすい。
- PPH のプログラムが始まってから何年も経過しており、USPTO は PPH をほとんど理解している。
- 平均的な米国審査官は、PPH 審査に十分に精通していない。我々には、たいていの審査官がその出願を通常の出願として取り扱っており、補正やクレーム対応要件について知らないように思える。

(x i i) 技術分野による PPH 案件の取扱いの相違

技術分野によって PPH 案件の取扱いに差があるのか調査した。法律事務所の見解は次のとおりである。

- 差はないと思われる。機械分野を担当することが多く、化学分野の案件を多くはやっていないが、さほど大きな差はないと考えている。
- 差はないと思われる。USPTO でも、我々の事務所でも、PPH のハンドリングはどの分野でも同じように行っていると思われる。
- PPH 自体は技術とは関係がないので、申請に際しての差異はないだろう。

(x i i i) PPH 制度の改善点

米国の法律事務所が考える、PPH の改善点を調査した。

- 一般的に PPH 制度に満足している。唯一あり得る改善は、審査官が、「特別な」状態の付与後に出願に関して行動する期限、及びオフィスアクションへの応答が出願人か

ら提出された後に更なる審査を実施する期限を設定することかもしれない。

- USPTO の特定の技術の審査部が PPH 申請をどのように取り扱うかにおいて一部違いがあるようである。例えば、一部の審査部は、先行審査庁による審査に対して他よりも敬意を払っているようである。したがって、我々は、USPTO 内のすべての審査部で PPH 申請の取扱いをより一貫性のあるものにしてほしいと考える。
- 米国にとって、特許許可又は最終的な拒絶まで、PPH 出願の特別な／迅速な状態を維持することは有益かもしれない。
- オフィスアクションが発行された後の、クレームの十分対応要件をはずすこと。

(x i v) 申請フォームについて

現在、PPH の申請フォームは各国でまちまちである。米国の法律事務所が申請フォームの共通化を希望しているかどうか調査した。

回答のあった法律事務所 6 者中、2 者が「希望する。」を選択し、4 者が「どちらでもよい。」を選択した。

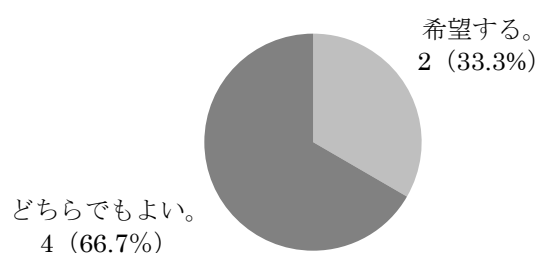


図 III-3-US-17 各国共通の PPH 申請フォームを希望するかどうかについての米国法律事務所による見解 (N=6、無回答=1)

- 共通の PPH フォームを持つことが必要であるとは考えていない。それぞれの参加国の特許弁護士は、自国の特許庁のフォームに精通しており、重要なのはそれだけである。米国の弁護士は、日本で PPH 申請をしておらず、フォームを適切に作成するために日本の弁理士に依頼する。同様に、米国外からのクライアントは、母国で使用されるフォームと異なる場合であっても、フォームを適切に作成するために自己の米国の弁護士に依頼する。
- 我々は USPTO に PPH 申請を提出するのみであることから、異なる国での異なるフォームの使用により困ることはない。

US

- ・ 共通の PPH 申請フォームがあれば、混乱を低減することができ、世界中の出願人と実務者が PPH 要件を理解することができるだろう。
- ・ どちらとも言えない。USPTO グローバル及び IP5PPH 申請フォームは適切である。

(x v) PPH ポータルサイトについて

PPH ポータルサイトの知名度について調査したところ、法律事務所 7 者中、6 者が「知っている。」を選択し、1 者が「知らない。」を選択した。

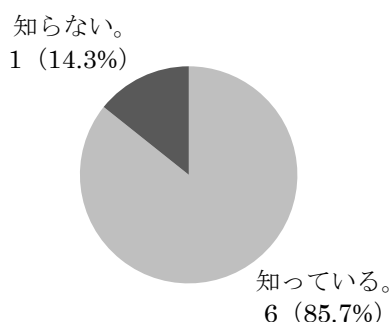


図 III-3-US-18 米国法律事務所による、PPH ポータルサイトの認知度 (N=7)。

PPH ポータルサイトの情報について、有益であると思われる情報を調査したところ、「PPH の概要 (About PPH のページ)」を 5 者、「PPH MOTTAINAI について (PPH MOTTAINAI のページ)」を 3 者、「グローバル PPH について (Global PPH のページ)」を 6 者、「各参加庁のガイドラインへのリンク (Procedures のページ)」を 5 者、「PPH の統計情報 (Statistics のページ)」を 7 者、「各参加庁のドシエアクセスシステムへのリンク (Access to Dossier のページ)」を 2 者、「ユーザーセミナー資料、パンフレット (Promotion のページ)」を 3 者が選択した。

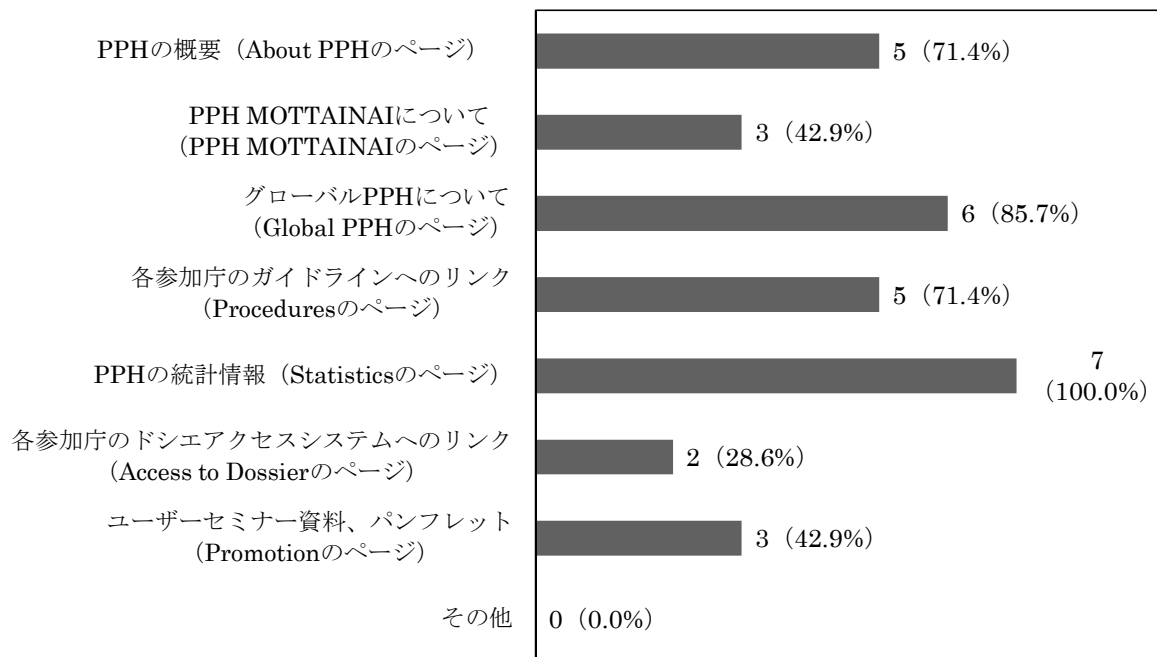


図 III-3-US-19 PPH ポータルサイト内の情報のうち、米国の法律事務所が有益だと考えるもの (N=7)

最後に、PPH ポータルサイトの統計情報のページ内に記載されている情報について、有益だと考えられるものを調査した。

「PPH、PCT-PPH の申請件数」、「特許率」を 7 者、「拒絶理由なしでの特許率」、「PPH の申請から最初のオフィスアクションまでに要する期間」、「PPH の申請から査定までに要する時間」「オフィスアクションの平均回数」についてはいずれも 6 者が選択した。

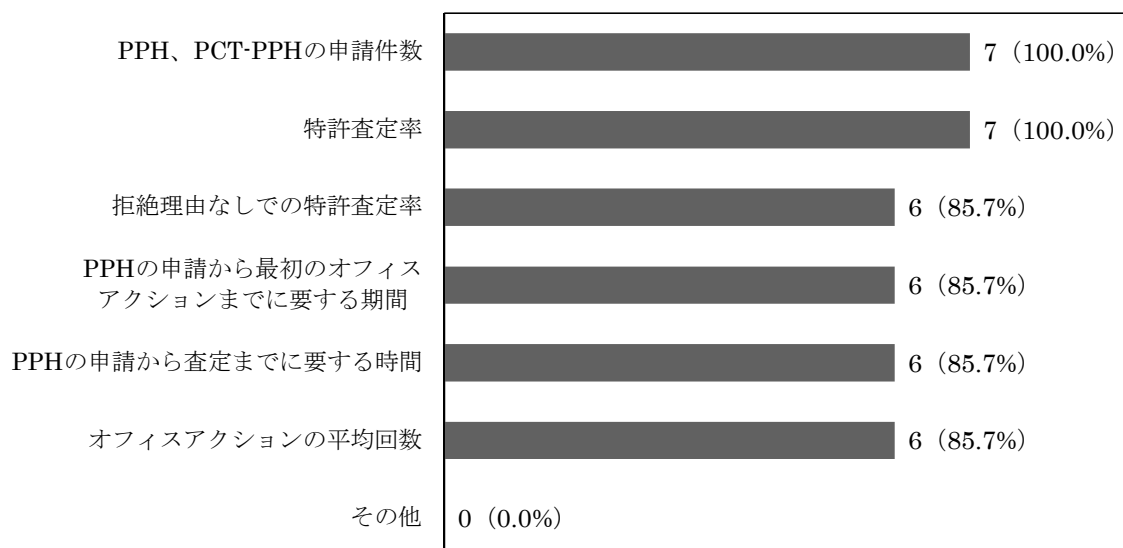


図 III-3-US-20 PPH ポータルサイトの統計のページ内の情報のうち、米国の法律事務所が有益だと考えるもの (N=6、無回答=1)

(9) 総括

以上の結果を踏まえて米国における PPH の利用に関する調査の総括をする。

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

日本国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に米国で PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。困った事例として、独自の審査によるオフィスアクションの発行やアクションの回数が想定よりも多いことを挙げている。オフィスアクションの発行時期が遅かった事例も指摘されるが、5 か月以内にファーストアクションを受けられると考えている回答者が 5 割以上いるようである。PPH を利用することで、費用は削減しているかあるいは増減がないと考えられる。トラック・ワンといった早期審査制度の利用を検討するユーザーもいる。PPH の改善要望として、PPH の効果の向上（期間の短縮や特許率の向上など）、IDS 負担の軽減が挙げられていた。

表 III-3-US-3 に、PPH ポータルサイトに公開されている統計情報と本調査研究で試算した参考値を示す。

表 III-3-US-3 米国における PPH の統計情報（括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である）

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	87.9 (79)	90.3 (80)	53
拒絶理由なしでの特許率 (%)	27.1	19.9	17.3
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	4.4 (4.4)	5.2 (4.9)	18
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	14 (10.3)	14.1 (9.7)	29
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	2.3 (1.3)	1.6 (1.2)	2.4

■ 米国の法律事務所による PPH の利用について

米国の法律事務所は、出願人の指示に基づき、又は自ら出願人に利用を提案し、PPH を利用している。PPH のメリット・デメリットについて、国内ユーザーとおおむね同様の点を指摘しているが、メリットとして「特許率の向上」を、デメリットとして「手続書類の準備等」を国内ユーザーよりも顕著に捉えている可能性がある。また、法律事務所は PPH にはコストメリットがあるという見解で一致していた。PPH を利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。PPH の利用で困った点は、申請が受理されなかったことや早期に権利化ができなかったことを挙げている。改善要望として、査定までの期限の設定、審査部間における PPH の取扱いの一貫性確保、オフィスアクション後のクレーム対応要件の緩和等が挙げられた。

【EPO】

(1) 利用可能な PPH の種類

EPO はグローバル PPH には未参加であるが、IP5PPH に参加している。JPO を含む五大庁 (IP5) の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・ 通常型 PPH
- ・ PPH MOTTAINAI
- ・ PCT-PPH

(2) PPH の申請要件²²

- (i) PPH 試行プログラムへの参加申請がなされた欧州出願と対応する出願は、他の五庁に出願された対応する国内出願であっても、五庁の一つが国際調査機関 (ISA) 及び/又は国際予備審査機関 (IPEA) であった対応する PCT 出願であっても、優先日又は出願日のうち、最先の日付が同一であること。
- (i i) 対応出願が、国内出願を審査する庁、ISA 及び/又は IPEA しての五庁の一つによって特許可能と判断された請求項を有すること。
- (i i i) PPH 試行プログラムへの参加申請を行う欧州出願の全ての請求項が、先行審査庁 (OEE) の対応出願において特許可能とみなされた請求項と十分に対応していなければならないこと。
- (i v) IP5PPH 試行プログラムへの参加を申請する欧州出願の実体審査が開始されていないこと。

(3) PPH 申請書類²³

- (i) PPH の申請書。
- (i i) 請求項の対応についての申告。
- (i i i) PPH 申請の基礎となる特許可能な請求項を含む OEE の対応出願に対する、入手可能な全てのオフィスアクションの写し、及び EPO の公式言語の一つによるその翻訳文、又は PCT 出願の国際段階における最新の審査成果物である、入手可能な WO/ISA 又は PCT 第 2 章の請求がなされた場合には IPER の写し、及び EPO の公式言語の一つによるその翻訳文。
- (i v) 特許可能な請求項の写しと EPO の公式言語の一つによるその翻訳文。
- (v) 上記 (i i i) における OEE のオフィスアクション又は国際段階成果物において引用された特許文献以外の全ての文献の写し。

²² 特許庁「五庁間における国際段階成果物及び国内の審査結果に基づく 特許審査ハイウェイ試行プログラム (仮訳)」http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_epo/pdf/nihongo/nihongo_jpo_epo_moushide.pdf
(最終アクセス日: 2015 年 3 月 9 日)

²³ 前掲注 22 参照

(4) PPH 申請後の取扱い²⁴

要件を満たすと、IP5PPH の申請が認められ、当該欧州出願の早期での実体審査が行われる。PPH への参加の申請が要件の全てを満たさない場合、出願人は通知を受け、申請の不備が指摘される。出願人は申請の不備を修正する 1 度の機会が与えられる。申請が修正されない場合、当該出願は PPH が適用されず、出願人はその通知を受け取る。PPH の申請が認められると、当該欧州出願は早期審査が行われる。なお、PACE (Program for accelerated prosecution of European patent applications) としての状態が類似的に適用される。

(5) PPH の利用件数

2014 年 6 月末時点において、JPO を第一庁あるいは先行庁として EPO に申請された通常型 PPH の件数は累計 1,860 件、PCT-PPH の件数は累計 736 件であった²⁵。

(6) 統計情報

EPO で PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%)、PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間(月)、PPH 申請から査定までの平均期間(月)、オフィスアクションの平均発行回数(回) などについて、EPO は公表をしていない。

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

EPO での PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、EPO で PPH を利用する理由で最も多かったのは、回答者 62 者中 42 者 (約 68%) が選択した「早期審査をしたかったから。」であった。次点で 38 者 (約 61%) が選択した「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」であった。「特許率を向上させたかったから。」は 20 者 (約 32%) が選択した (図 III-3-EP-1)。

この順番の傾向は、国内ユーザーが PPH で感じているメリット (図 III-2-4 参照) と同様であり、PPH のメリットと EPO で PPH を利用する目的とは対応しているといえる。

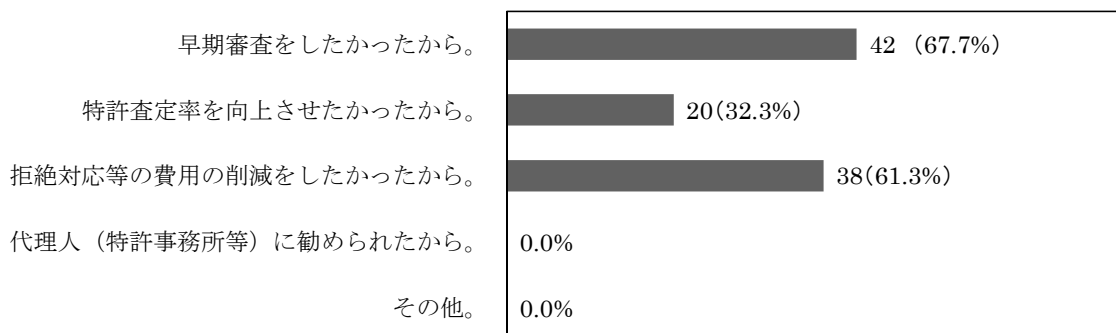


図 III-3-EP-1 EPO で PPH を利用する目的 (N=62、無回答=159)

²⁴ 前掲注 22 参照

²⁵ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> (最終アクセス日：2015 年 3 月 9 日)

(i i) PPH の利用に伴う新たな負担

EPO で PPH の申請をする場合、通常の案件（PPH を利用しない場合）と比べて新たに負担となる点は何なのかを調査したところ、回答者 42 者中 19 者（約 45%）が「申請書類の作成」を選択し、24 者（約 57%）が「申請要件の確認」を選択した。一方、「案件の管理」を選択した回答者は 8 者（約 19%）であった（図 III-3-EP-2）。その他としては、米国と同様に「代理人費用が負担である」（石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業）や「書類準備のためのコスト増」（電気機械製造業）という声が聞かれた。

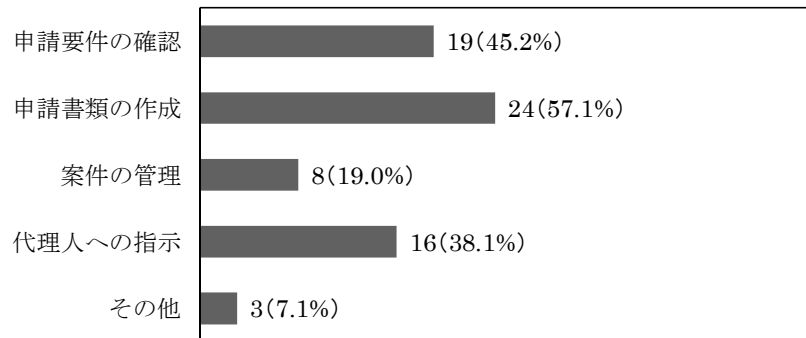


図 III-3-EP-2 EPO で PPH を利用した際に新たに発生する負担（N=42、無回答=179）

また、案件の管理の負担について詳細を質問したところ、次の意見が挙げられた。

- ・代理人から PPH に係る書類が送られるため、やりとりが増えてコストや人件費も増加する。（輸送用機械製造業）
- ・ PPH 申請の受理までの期間が長く管理しづらい。（化学工業）
- ・ 通常の出願と区別する管理をするための負担がある。（鉄鋼・非鉄金属製造業）
- ・ PACE 申請案件として管理する。（電気機械製造業）

(i i i) PPH の利用で困った事例

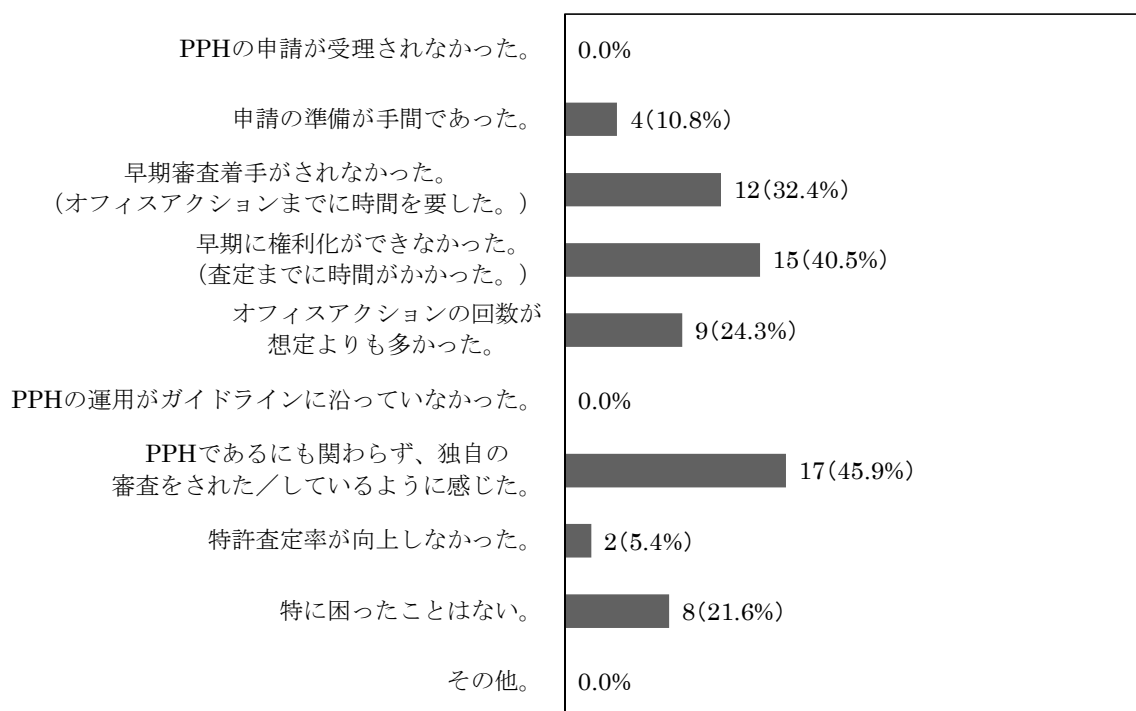
EPO で PPH を利用した際の困った事例について調査した。

最も多くの回答者が選択した困った事例は、通常型の PPH では回答者 37 者中 17 者（約 46%）が選択した「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。」であり、PCT-PPH では回答者 25 社中 7 者（28%）が選択した「早期に審査が着手されなかった。（オフィスアクションに時間を要した。）」、「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」、「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。」の 3 つ（同率）であった。通常型の PPH では、次点で回答者 15 者（約 41%）が「早期に権利化ができなかった。（査定までに時間がかかった。）」を選択していた（図

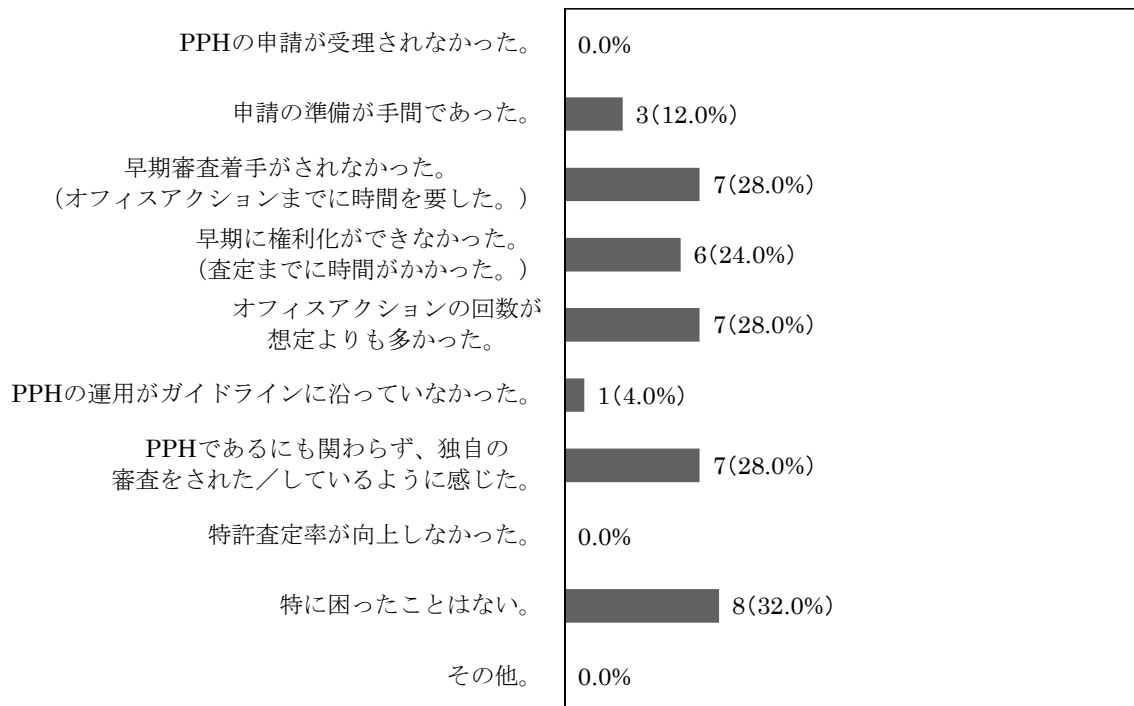
III-3-EP-3)。

この結果を、PPHのメリット・デメリットの観点から検討する。本調査研究において、回答者が選択したPPHのメリットは、上から順に「早期に審査結果を得られる」、「オフィスアクションの回数を減らせる。(拒絶対応費用を削減できる。）」、「特許率が向上する」であった。これに対し、EPOで困った事例として挙げられたのは、オフィスアクションの内容やオフィスアクションまでの期間が遅いというものが多かった。特許率が向上しないことを問題とした回答者は、通常型のPPHで37者中2者(約5%)、PCT-PPHでは25者中0者(0%)であった。このことから、「PPHを用いても早期にオフィスアクションを受けることができず、また、オフィスアクションの内容にも不満があるものの、最終的には特許査定は得られている。」というユーザーの意識があることがうかがえる。

なお、米国の結果と比較すると、「早期に審査が着手されなかった(オフィスアクションに時間を要した。)」及び「早期に権利化ができなかった(査定までに時間がかかった。)」を選択する回答者の割合が高い。回答者の母数には差があるものであるが、例えば、通常型のPPHでは、「早期に審査が着手されなかった(オフィスアクションに時間を要した。)」を選択したのは、米国で約16%なのに対し、EPOでは約32%である。「早期に権利化ができなかった(査定までに時間がかかった。)」を選択したのはEPOで約30%なのに対し、EPOでは約41%である。このことから、EPOでは早期審査を受けることができていないと考えるユーザーの意識がうかがえる。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-EP-3 EPO で PPH を利用した際に困った事例 (a) 通常型 PPH (N=37、無回答・スキップ=184) (b) PCT-PPH (N=25、無回答・スキップ=196)。

また、PPH の利用に際して、具体的な困った事例を質問した。

■ PPH の申請が受理されなかったケース

- ・ PCT から EPO へ移行して早期に権利化をしようとした際、WIPO から EPO への移行通知が受理されていないことを理由として PPH (及び PACE) の申請ができなかった。そのような運用は聞いたことがなく、また明文化されていないので、現地代理人を通して審査官に確認したが、内規として受理しないことになっているようであった。(化学工業)

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ EPO では他の諸外国と比べ審査自体に非常に時間がかかるが、PPH を申請しても例外ではない。ファーストアクションは PPH 申請なしの出願に比べ早くもらえたが、その後の審査が遅すぎて申請から 2 年が経過しようとするがサーチレポートを 1 回受けたきりである。PPH の意味がない。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
- ・サーチレポートの発行時期が通常と同じであり、かつ、その後しばらく音沙汰がない。(その他の製造業)

EPO

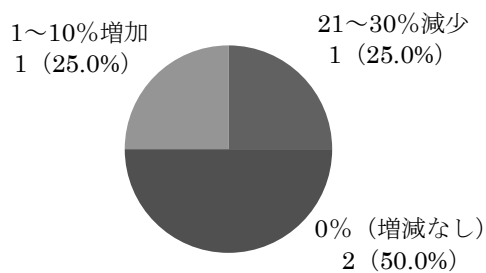
- ・ EPO ではアクションまでに 11 か月かかったケースがあった。(食品製造業)
 - ・ EPO での 1 例として、2012 年 12 月に申請し、2013 年 10 月にオフィスアクションを得て、2015 年 1 月に登録になったものがあった。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
 - ・ 当初 PPH を利用していたが、オフィスアクションの発行を早期に受けることができないという印象であった。現地代理人に問い合わせたところ、PPH と PACE とは一緒であるはずだが、要件確認が必要な分、PPH は遅くなりがちであると考えられるとの結論に至った。それ以降、EPO では、PPH ではなく PACE を利用している。PACE を利用しても審査が早くならないケースもあるが、そのような場合は、現地代理人から審査官へ連絡をしてもらっている。(情報通信業)
- セカンドアクションまでの期間が長期化したケース
- ・ ファーストアクションは早かったが、セカンドアクションがなかなか来なかった事例があった。(電気機械製造業)
- その他
- ・ 現地代理人に PACE の利用を勧められた。費用、手間の面で以後 PACE の利用を検討するようになった。(化学工業)
 - ・ EPO での実務に合わせたクレーム形式への変更点大きい。また、EPO で独自に審査しており、技術的意義の要求水準が高いと感じる。(電気機械製造業)

(i v) PPH の費用対効果

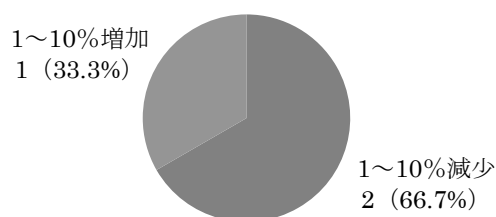
PPH の申請でどの程度費用対効果があったのか調査をした。

通常型 PPH について、回答のあった 1 者が 21～30%減少、2 者が 0% (増減なし)、1 者が 1～10%増加すると回答した。また、PCT-PPH について、回答のあった 2 者が 1～10%減少、1 者が 1～10%増加すると回答した (図 III-3-EP-4)。

回答数が多くないために考察が難しいが、EPO で PPH を利用した場合の権利化費用(コスト) はやや減少あるいは変化がないものと推察される。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-EP-4 EPO で PPH を利用した場合、通常の案件と比べてどの程度、権利化費用（コスト）に変化があるか (a) 通常型 PPH (N=4、無回答・スキップ=217) (b) PCT-PPH (N=3、無回答・スキップ=218)

また、表 III-3-EP-1 に、権利化費用（コスト）の変化の内訳を記す。PPH を利用することで、通常の案件と比べ、どの程度各費用に変化があったのかを示している。

回答者は現地代理人費用や国内代理人費用はやや増加すると考えており、その他の部分の費用が削減されると考えているようであるが、回答数が少ないため考察し難い。

表 III-3-EP-1 通常の案件と比べた場合の権利化費用（コスト）の変化（なお、空欄は該当する回答がなかったことを表す） (a) 通常型 PPH (b) PCT-PPH

(a) 通常型 PPH

	現地代理人 費用		国内代理人 費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
41%以上減少									1	100%
31～40%減少										
21～30%減少										
11～20%減少										
1～10%減少										
0%（増減なし）										
1～10%増加	2	100%	1	100%						
11%以上増加										

(b) PCT-PPH

	現地代理人 費用		国内代理人 費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
41%以上減少										
31～40%減少										
21～30%減少									1	100%
11～20%減少										
1～10%減少										
0%（増減なし）										
1～10%増加	2	100%	1	100%						
11%以上増加										

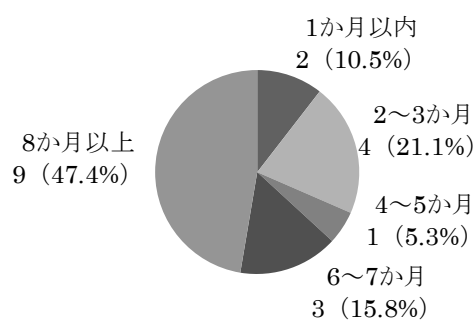
(v) 国内ユーザーによる統計情報

通常型 PPH 及び PCT-PPH について、ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数及び特許率の平均値について調査した。PPH ポータルサイトには統計情報があるが、本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。

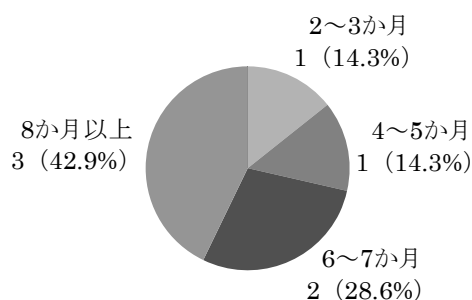
ファーストアクションまでの期間について、「1 か月以内」を選択したのが通常型 PPH で回答者 19 者中 2 者（約 11%）、PCT-PPH で回答者 7 者中 0 者（0%）、「2～3 か月」を選択したのが通常型 PPH で 4 者（約 21%）、PCT-PPH で 1 者（約 14%）、「4～5 か月」を選択したのが通常型 PPH で 1 者（約 5%）、PCT-PPH が 1 者（約 14%）、「6～7 か月」

を選択したのが通常型 PPH で 3 者 (約 16%)、PCT-PPH で 2 者 (約 29%)、「8 か月以上」を選択したのが通常型 PPH で 9 者 (約 47%)、PCT-PPH で 3 者 (約 43%) であった (図 III-3-EP-5)。

本調査結果では、ファーストアクションまでの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1 か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2～3 か月」とした回答を 2.5 か月、「4～5 か月」とした回答を 4.5 か月、「6～7 か月」とした回答を 6.5 か月、「8 か月以上」とした回答を 9 か月として平均を計算すると、通常型 PPH では約 6.1 か月、PCT-PPH では 6.7 か月という結果であった。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

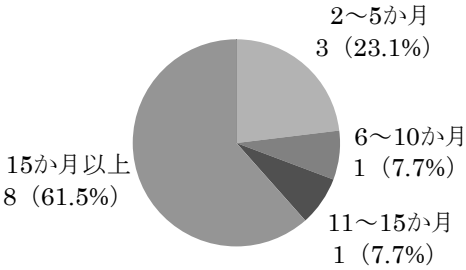
図 III-3-EP-5 EPO で PPH を利用した際のファーストアクションまでの期間 (a) 通常型 PPH (N=19、無回答・スキップ=202) (b) PCT-PPH (N=7、無回答・スキップ=214)

次に、査定までの期間について、「1 か月以内」を選択したのが通常型の PPH で回答者 13 者中 0 者 (0%)、PCT-PPH で回答者 9 者中 1 者 (約 11%)、「2～5 か月」を選択したのが通常型 PPH で 3 者 (約 23%)、PCT-PPH では 0 者 (0%)、「6～10 か月」を選択したのが通常型 PPH で 1 者 (約 8%)、PCT-PPH で 1 者 (約 11%)、「11～15 か月」を選択したのが通常型 PPH で 1 者 (約 8%)、PCT-PPH で 4 者 (約 44%)、「15 か月以上」を選択したのが通常型 PPH で 8 者 (約 62%)、PCT-PPH で 3 者 (約 33%) であった (図 III-3-EP-6)。

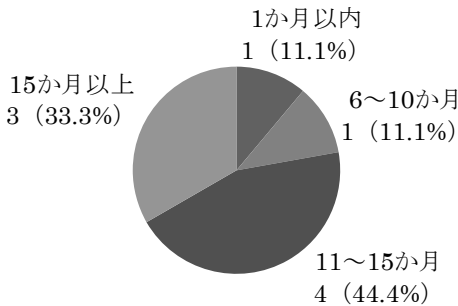
本調査結果では、査定までの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1 か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2～5 か月」とした回答を 3.5 か月、「6

EPO

「～10 か月」とした回答を 8 か月、「11～15 か月」とした回答を 13 か月、「15 か月以上」とした回答を 17 か月として平均を計算すると、通常型 PPH で約 12.9 か月、PCT-PPH で 12.4 か月という結果であった。



(a) 通常型 PPH

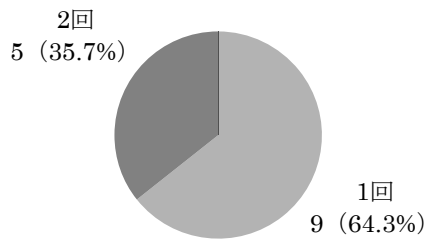


(b) PCT-PPH

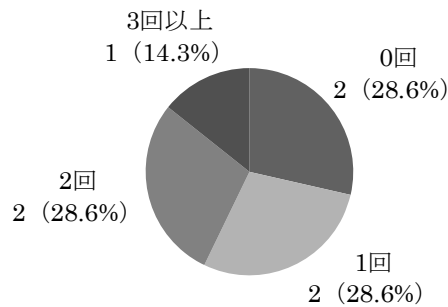
図 III-3-EP-6 EPO で PPH を利用した際の、査定までの期間 (a) 通常型 PPH (N=13、無回答・スキップ=208) (b) PCT-PPH (N=9、無回答・スキップ=212)

オフィスアクションの回数について、「0 回」(拒絶なし) を選択したのが通常型 PPH で回答者 14 者中 0 者 (0%)、PCT-PPH で回答者 7 者中 2 者 (約 29%)、「1 回」を選択したのが通常型 PPH で 9 者 (約 64%)、PCT-PPH で 2 者 (約 29%)、「2 回」を選択したのが通常型 PPH で 5 者 (約 36%)、PCT-PPH で 2 者 (約 29%)、「3 回以上」を選択したのが通常型 PPH では 0 者 (0%)、PCT-PPH で 1 者 (約 14%) であった(図 III-3-EP-7)。

本調査結果から計算されるオフィスアクションの平均回数は、仮に 3 回以上との回答を 3.5 回として計算した場合、通常型 PPH で 1.4 回、PCT-PPH で 1.3 回であった。



(a) 通常型 PPH

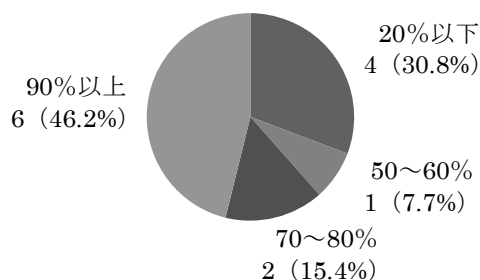


(b) PCT-PPH

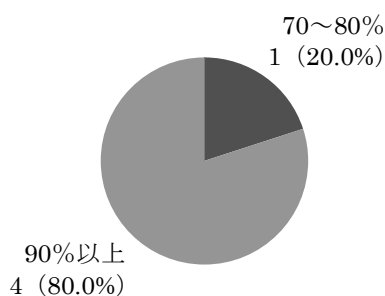
図 III-3-EP-7 EPO で PPH を利用した際のオフィスアクションの回数 (a) 通常型 PPH (N=14、無回答・スキップ=207) (b) PCT-PPH (N=7、無回答・スキップ=214)

特許率について、「20%以下」を選択したのが通常型 PPH で回答者 13 者中 4 者 (約 31%)、PCT-PPH では回答者 5 者中 0 者 (0%)、「30~40%」を選択したのが通常型 PPH でも PCT-PPH でもいなかった (0%)。「50~60%」を選択したのが通常型の PPH で 1 者 (約 8%)、PCT-PPH では 0 者 (0%)、「70~80%」を選択したのが通常型の PPH で 2 者 (約 15%)、PCT-PPH で 1 者 (20%)、「90%以上」を選択したのが通常型の PPH で 6 者 (約 46%)、PCT-PPH で 4 者 (80%) であった (図 III-3-EP-8)。

本調査結果では、特許率を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「20%以下」とした回答を 15%、「30~40%」とした回答を 35%、「50~60%」とした回答を 55%、「70~80%」とした回答を 75%、「90%以上」とした回答を 95%として平均を計算すると、通常型 PPH で約 64%、PCT-PPH で約 91%であった。通常型 PPH と PCT-PPH とで特許率の試算値に乖離が見られるが、サンプル数の違いによるところが大きいと思われる。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-EP-8 EPO で PPH を利用した際の特許率 (a) 通常型 PPH (N=13、無回答・スキップ=208)
 (b) PCT-PPH (N=5、無回答・スキップ=216)

(v i) 他の早期審査制度の利用

PPH 以外に利用している早期審査制度の有無と、利用している場合はその目的や PPH との使い分けについて調査した。アンケート調査においては、国内ユーザー38 者から PACE を利用することがあるという回答を得られた。

PACE の申請には特別な要件がなく、また請求の理由も不要であるため、PACE を好んで利用する国内ユーザーもいるようである。早期の権利化よりも、審査遅延の解消を目的に申請するユーザーもいるようである。また、現地代理人からの提案で利用するというユーザーも少なからずいるようであった。

■ PACE

- ・ PPH が使えず、権利化を急ぐ場合に活用している。(機械製造業)
- ・ 審査遅延案件に対して手続を行っている。(輸送用機械製造業)
- ・ 早期取得というよりも、他国に比して著しく遅らせないために使用している。(業務用機械器具製造業)

- ・自由にクレームを補正できる。(機械製造業)
- ・EPOではPPHではなく、PACEを利用。(情報通信業)
- ・PPHとの使いわけはしていない。PACEは現地代理人の提案で利用している。(電気機械製造業)

(v i i) PPH制度の改善要望

国内ユーザーからは次のような改善要望・意見が挙げられた。

■ 審査の迅速化を希望する。

- ・通常よりはPPHは早く審査が進むが、さらに早くなることを希望する。(電気機械製造業)
- ・着手時期及び権利化までの期間の短縮を希望する。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・審査の迅速化を希望する。(その他の製造業)

■ その他

- ・特許率(特に即特許率)の向上を希望する。(電気機械製造業)
- ・JPOの審査結果が尊重されればPPHを利用したい。(情報通信業)
- ・翻訳費用節減のため、審査経過の報告義務に関し、米国と同様に、最終の拒絶理由の翻訳文のみとなるように要件を緩和してほしい。(電気機械製造業)
- ・PACEと比較してメリットを感じられない。(化学工業)

(8) 法律事務所によるPPHの利用について

イギリスの法律事務所3者、ドイツの法律事務所4者の合計7者に対して、EPOでのPPHの利用に関する調査を行った。

(i) PPHを利用した理由

法律事務所がPPHを利用した理由について調査した結果、「出願人の指示による。」を選択した事務所が7者中7者であった。「事務所から出願人に提案をした。」「どちらのケースもある。」を選択した法律事務所はいなかった(図 III-3-EP-9)。

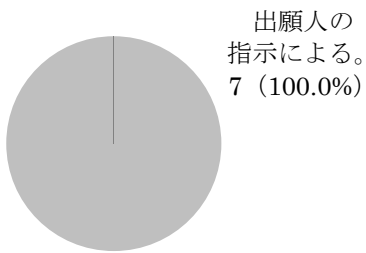


図 III-3-EP-9 法律事務所による PPH を利用した理由 (N=7)

(i i) PPH のメリット・デメリット

PPH のメリットについてアンケートを行った結果、回答のあった法律事務所 6 者中 5 者が「ファーストアクションまでの期間が通常の審査よりも短くなる。」と選択し、2 者が「オフィスアクションの回数を減少できる。」を選択し、「セカンドアクション以降の審査のスピードが上がる。」「既に得られた権利範囲と同一内容の権利範囲を取得できる。」を選択した。「特許率が向上する。」「権利の安定性が向上する。」「他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。」を選択した法律事務所はいなかった (図 III-3-EP-10)。

法律事務所は、ファーストアクションまでの期間は短くなるものの、それ以外の効果は低いと考えている様子がわかる。特に特許率の向上を選択する法律事務所がなかったのが特徴的である。また、EPO には他の早期審査制度として PACE が存在し、申請要件が易しいことから「他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。」を選択する法律事務所がなかったものと思われる。

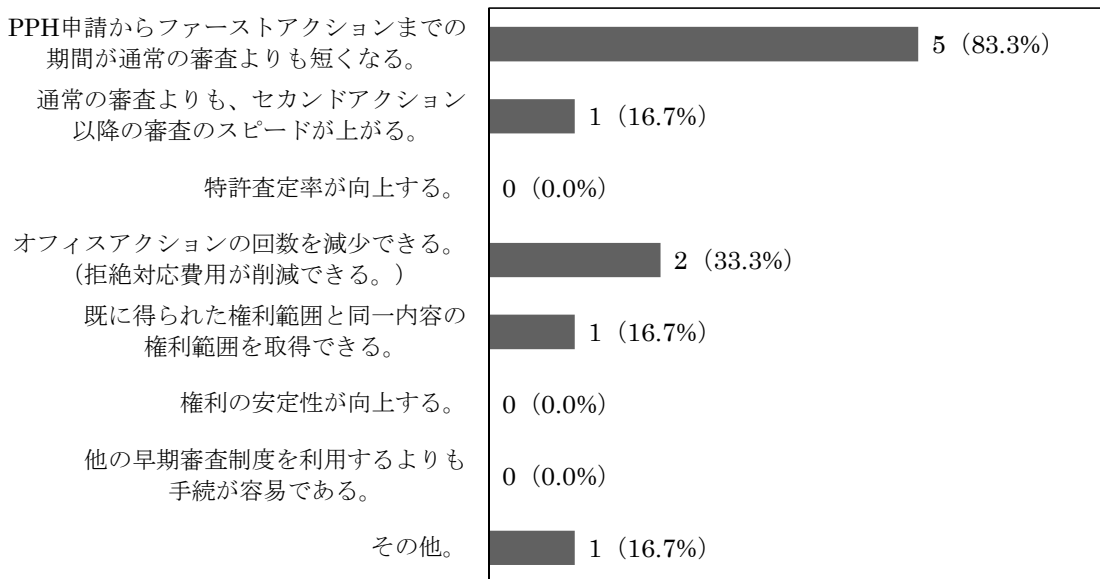


図 III-3-EP-10 法律事務所による PPH のメリット (N=6、無回答=1)

PPH のデメリットについてのアンケート結果では、回答をした法律事務所 7 者中 7 者が「申請するための要件確認が負担である。」、「申請する上で必要な提出書類の準備（請求項対応表）が負担である。」、「他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。」を選択した。また、4 者が「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」を選択し、3 者が「費用負担が増加する。（費用対効果が低い。）」や「管理上の負担がある。」を選択し、1 者が「通常の審査と審査の早さが変わらない。」、「包袋禁反言や不公正行為の法理の不明確さに対する懸念がある。」を選択した（図 III-3-EP-11）。

国内ユーザーの考えるデメリットとの相違は、要件確認や提出書類の準備といった負担を PPH のデメリットとして考えている点である。法律事務所が EPO 内の手続の実務を担当しているため、国内ユーザーよりもこれらの負担をデメリットとして考えているものと思われる。なお、「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」というデメリットについては、国内ユーザー・法律事務所ともども共通してデメリットとして認識しているようである。また、管理上の負担や費用増加について指摘する法律事務所がいることも特徴的である。

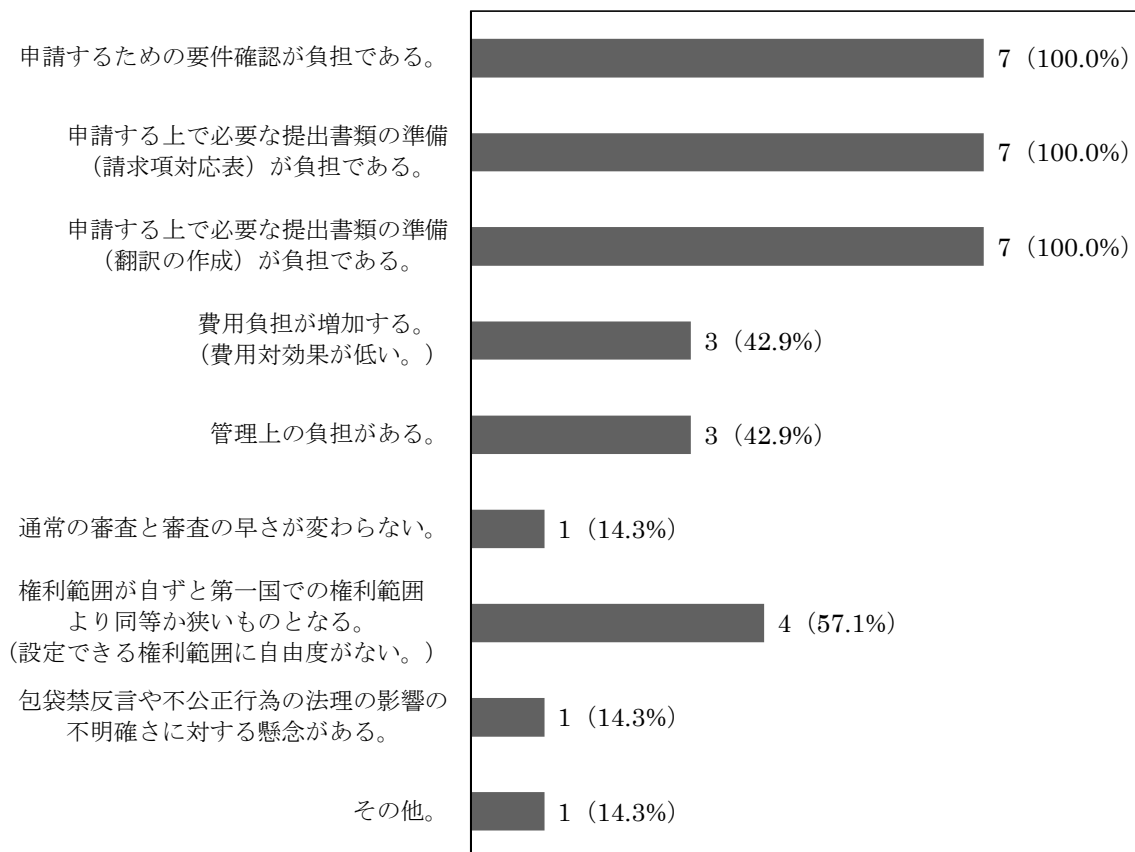


図 III-3-EP-11 法律事務所による PPH のデメリット (N=7)

続いて、法律事務所によるメリット・デメリットに対する意見を紹介する。多くの事務所が PPH には審査を促進させる効果があると主張する一方で、PACE の方が利便性が良

いということを指摘している。

- EPO 内には審査の加速手段として PACE がある。この申請には、申請理由や手数料が必要ないし、補正も必要ない。審査官は PPH よりも PACE の方が扱い易い。PPH が申請されると、PPH の要件を満たしているかどうかチェックしなければならないので、審査官にとっては手間になる。また、PPH は補正を伴うことが多いので、補正が適法かどうか確認される。これらはデメリットだろう。審査官は PPH を好んでいないと思われる。
- EPO での PPH の利用は、審査を加速するというメリットしかない。反対にデメリットはたくさんある。EPO は日本の審査結果を好意的に受け止めることをしない。また、PPH の要件を確認する手間もある。そして、EPO は補正に対する審査が厳格である。また、EPO 内には PACE プログラムがある。PACE では補正が必須ではないし、手続も簡単なので、迅速な審査をしたければ PACE を使用すべきだろう。
- PPH のメリットは、複数の特許庁での審査を受けることによって、審査がより完全なものになるということである。逆にデメリットは、審査によって、一度許可を受けた請求項であっても、再度補正をしなければならない可能性があることである。
- PPH の唯一のメリットは、審査期間を短くすることだと考える。EPO には PACE があるし、PPH を申請しても PACE として扱われる審査になるので、PPH ではなく単に PACE を申請すればよいと考える。デメリットは、申請のための準備の手間があることである。それゆえコストもかかる。また、EPO の審査官は独自の審査を行うし、先行庁とは異なった進歩性の判断手法をとるので、特許可能であると判断されていたものであっても拒絶されることがある。そうすると PPH としては、審査期間を短くすることのメリットしかないだろう。事実、オフィスアクションを得ずに登録になったケースを見たことがない。JPO の審査官も、EPO で登録になったからという理由で審査を省略する訳ではないはずであり、それと同様ではないだろうか。
- PPH を利用すれば、審査の加速ができる。しかし、EPO には審査を加速させる PACE がある。PACE でも PPH と同様に日本での審査結果を EPO に提出することができる。PPH と PACE との違いは申請要件・申請フォームが異なることである。PACE の方が申請が容易であり、扱い易いという特徴がある。審査官も PACE の方が扱い易いだろう。

(i i i) JPO の審査結果を用いて、EPO で PPH を申請するメリット・デメリット

JPO の審査結果を利用することにメリット・デメリットがあるかどうか調査した。

アンケート結果では、回答した 7 者中 1 者が「日本国特許庁の審査の質が高く、貴国でも特許査定を得やすい。」を選択し、2 者が「ドシエアクセスシステム（日本国特許庁が提

供するシステムは AIPN) が整備されているので、提出書類を簡略化できる。」、「日本国特許庁は PPH 締結国が多いので、多くの国で PPH 申請をすることができる。」を、3 者が「審査結果が早いので、貴国での PPH 申請を早期に行える。」を選択した。「日本の権利範囲と実質的に同一の権利範囲を貴国でも設定することができる。」を選んだ法律事務所はいなかった。また、3 者が「特にメリットはない。」を選択した (図 III-3-EP-12)。

国内のユーザーは「日本国特許庁の審査の質が高く、貴国でも特許査定を得やすい。」を選択した回答者が 56% いるのに対し、法律事務所は 7 者中 1 者 (約 14%) のみがこれを選択している点で、顕著な相違がある。また、「特にメリット」がないを選択した法律事務所が 7 者中 3 者いるのも特徴である。

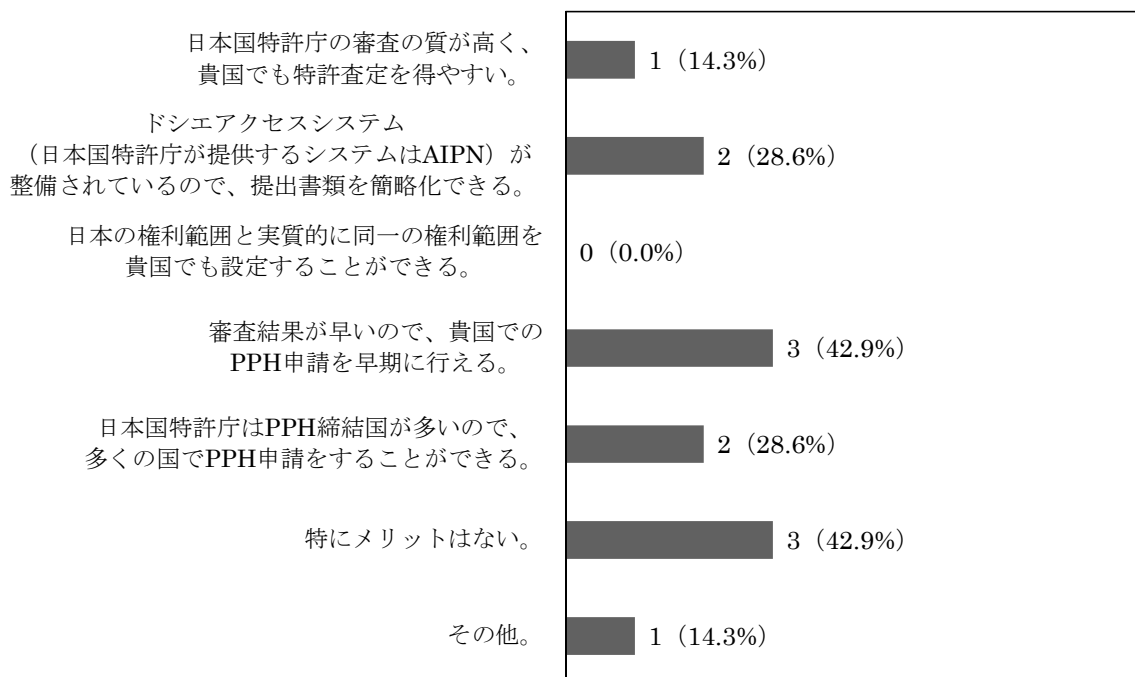


図 III-3- EP-12 法律事務所による、JPO の審査結果をもとに EPO で PPH を申請するメリット (N=7)

デメリットでは、回答者 7 者中 3 者が「貴国特許庁での審査が厳しくなる。」を選択し、1 者が「AIPN への掲載有無のチェックが手間である。」を選択した。「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」、「AIPN への掲載が遅い。」、日本国特許庁での審査結果が出るのが遅く、外国での PPH 申請を早期に行えない。」を選択した法律事務所はいなかった。また、「特にデメリットはない。」を選択した法律事務所は 3 者であった (図 III-3-EP-13)。

国内ユーザーへのアンケートでは、「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」を選択した回答者が 4 割程度であったが、法律事務所へのアンケート結果ではこれを選択した者はいなかった。法律事務所によれば、むしろ審査は厳しくなる可能性があるということ指摘していた。PPH は JPO の審査結果を基にするものであるため、EPO の審査官の自負心からか、拒絶できる引用文献を見つけるために再度サーチしたりより厳しく審査したりする意識が働く審査が多いのではないかという意見が聞かれた。このこと

EPO

からも、PACE を利用する方が無難であると指摘していた。

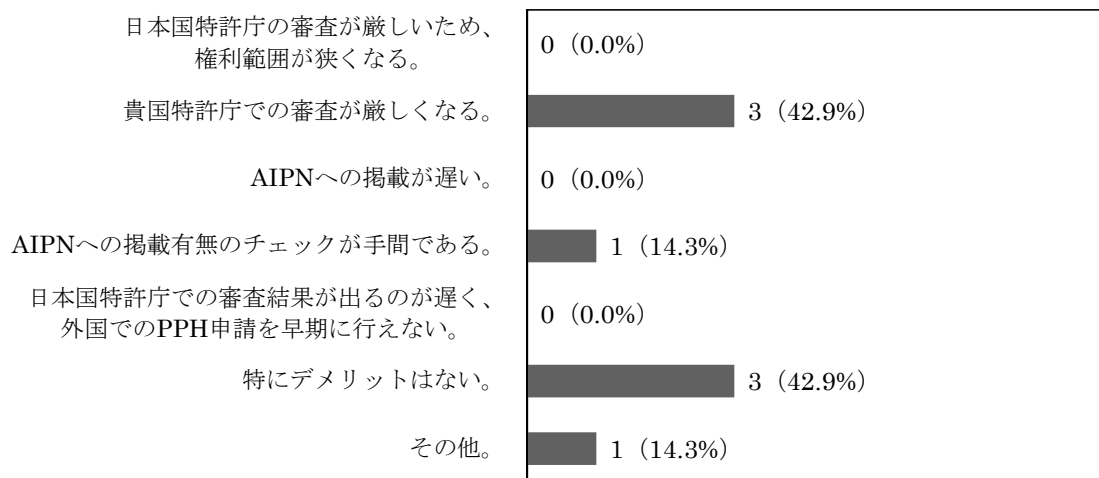


図 III-3-EP-13 法律事務所による、JPO の審査結果をもとに EPO で PPH を申請するデメリット (N=7)

JPO の審査結果を利用して EPO で PPH を申請することについて、法律事務所の見解を紹介する。

- PPH を利用することで、審査官は関連する文献を素早く見つけることができる。しかし、彼らは JPO の審査結果を参考にはするが、独自に審査を行うし、そうすることが義務でもある。JPO が拒絶理由を通知しなかったとしても、EPO がそのまますぐに特許査定にすることはない。ちなみに、PPH を利用した場合、EPO で多いのは明確性 (clarity) や進歩性 (inventive step) を理由とする拒絶が多い。新規性 (novelty) による拒絶も稀に見られる。
- 日本からの出願の場合は、翻訳費用がかかるという点以外は、PPH のメリット・デメリットの回答と一緒にある。
- 他の特許庁を先行庁にしようが JPO を先行庁にしようが、EPO での審査に差はないと考える。よって、先行庁が JPO であるメリットはないのではないかと。
- JPO は、EPO で調査する範囲とは異なる範囲で調査することが多いので、JPO の審査結果を含め複数の特許庁で審査を受けることで、より安定した権利を取得できることがメリットだと考える。デメリットは特にない。

(i v) 費用対効果

PPH を利用することにコストメリットがあるかどうかについて調査した。

法律事務所 7 者への調査では、1 者が「コストメリットがある。」と回答し、1 者「変わらない。」と回答し、残りの 5 者が「コストメリットがない。」と回答した (図 III-3-EP-14)。

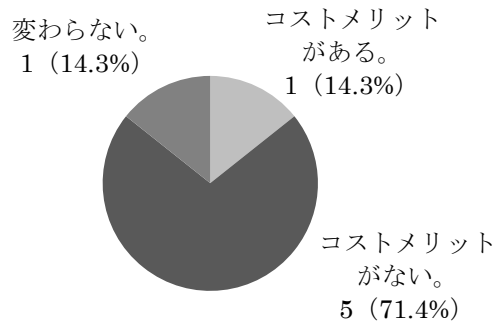


図 III-3-EP-14 PPH の利用にコストメリットがあるかどうかについての法律事務所による見解 (N=7)

コストメリットについて、法律事務所の見解を紹介する。

■ コストメリットはない。

- ・申請を提出するための形式上の要件が費用を増大させる。
- ・PPH には準備費用が必要である。その費用が、オフィスアクションの回数が減ることによって節約が見込まれる費用を埋め合わせる可能性がある。オフィスアクションの回数が実際に減るかどうか不確実である。よって、常に準備費用が必要であり、ときどき費用の節約ができる。
- ・EPO では、コストメリットはない。PACE の方がコストメリットがあると言えるからである。
- ・コストのデメリットがある。まず、申請書類を準備するためには幾分かのコストがかかる。また、補正に対する拒絶を受けるリスクがあるので、コストがかかると言える。PACE も同様に補正に対して拒絶をうけるリスクはあるが、PPH は先行庁の結果と合わせるための補正をせねばならず、制約が厳しいためより高いリスクがあると言える。
- ・コストのデメリットがあるのではないかと。オフィスアクションが少なくなるかどうかはわからないし、申請書類を準備する手間もある。
- ・コストのデメリットがあると思われる。申請書類を準備する手間があるからである。特許庁の手数料自体はない。かかる費用といえば、申請準備の費用である。また、PACE

も大してコストメリットはないだろう。審査期間を早くするためだけのものである。PPHは申請するとPACEのトラックに乗るので、どちらにしてもコストメリットがあるとはいえない。

- ・コストメリットがあったとしても、若干ではないだろうか。日本及び現地代理人によるPPH書類の準備に対する費用がかかる。しかし、迅速に審査を進めて早期の査定を得られることで、コストセーブが可能になるのかもしれない。具体的な実施態様に限定した請求項であれば、登録査定となる可能性も高い。
- ・事例によっては費用上の効果が小さい場合がある。なぜなら、審査は早くなるように見えるが、PPHの申請自体に準備費用がかかっているからである。

(v) PPHの利用を勧める場面／勧めない場面

どのような場合にPPHの利用を勧め、どのような場合に利用を勧めないか調査した。法律事務所の見解を紹介する。一部の事務所は、PPHの利用を一切勧めないという回答をしていた。

■ 勧める場面

- ・出願人が、異なる国で実質的に同一のクレームを好み、必ずしもそれぞれの国について取得可能な最も広い範囲のクレームを望むものではない場合。一定の固有の（大抵は範囲が狭い）実施態様が、新規性、進歩性及び明確性に関して問題とならないクレームでカバーされるべきであるときには、特に有益である。
- ・限定的な期間（10年程度）についてのみ特許保護の必要があり、早期の許可が必要な技術について出願する場合。
- ・日本が先進している技術（カメラ、オフィス機器など）についての出願の場合。特許付与されたクレームが出願当初のクレームに実質的に対応する（クレームの範囲が審査で限定されていない）場合。早急に権利行使を意図している場合。

■ 勧めない場面

- ・保護の範囲が国ごとで異なる可能性があり、可能な最も広い範囲の保護を実現する予定の場合。JPOでクレームが著しく補正された場合。出願人が迅速な手続きのみに関心がある場合は、PACEを選択することができる。
- ・クレームが、特定の事務上の理由により、日本で実質的に減縮された場合。
- ・特に、日本以外の地域で先進している技術（自動車など）についての出願の場合。付与されたクレームが実質的に、当初のクレーム／出願人の意図と異なる場合。

- ・ EPO で PPH を利用することを勧めない。PACE を利用した早期審査の方が、迅速登録を達成するのに効果的である。クレームの範囲に関しては、EPO は元の特許庁の決定を無視し、独自の完全な審査を実施する。
- ・ EPO では PPH の利用を勧めない。代わりに PACE を勧める。
- ・ PACE の申請に比べ、PPH は欠点があまりにも多く、EPO での PPH 利用を助言できない。

(v i) 権利の安定性

PPH を利用することによって得られた特許権と、通常の審査を経て得られた特許権とは、どちらの権利の方が安定であるのか調査した。

回答のあった法律事務所 5 者中すべてが「変わらない。」を選択した。「PPH の利用によって得られた特許権。」「通常審査を通じて得られた特許権。」を選択した法律事務所はいなかった (図 III-3-EP-15)。

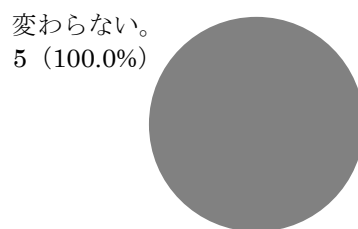


図 III-3-EP-15 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」についての法律事務所による見解 (N=5、無回答=2)

法律事務所の見解を紹介する。

- ・ EPO は、独自の完全な審査を実施するので、付与される権利の「基準」において違いはない。
- ・ 特許付与後の手続において、特許が PPH プログラムの下で付与されたかどうかについて注意が払われることはないだろう。
- ・ PPH を通じてこれまでに取得したいずれの特許も、異議申立て又は訴訟で審理されたことがない。PPH を通じて取得された特許は、EPO 審査官が EPO の特許要件も審

査し、追加の特許調査を実施するため、JPO 及び EPO 審査官が同じクレームを調査したことになることから、より安定している可能性もある。

(v i i) 手続・管理の負担

PPH を利用するにあたり、手続や管理面での負担があるかどうか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

■ 手続面の負担

- ・フォームを記入しなければならない。これらは PACE よりも複雑であるので費用もかかるし、間違いをするリスクが増す。
- ・手続面での負担は、適切な書類（補正、請求項表、翻訳）を作成し、提出する必要があることである。
- ・PPH の申請書類を作成するために必要となる弁護士の間がかかる。
- ・提出しなければならない資料による手続面での負担。加速審査のための PACE 申請はもっと容易になる。
- ・書類を収集すること、及びクレームをダブルチェックすること。形式的な基準を満たすため、一致は困難である。
- ・オリジナルの言語が英語以外であれば、必然的に英語への翻訳が必要となる。これは負担となるだろう。また、いくつかの先行庁は、その国の審査（サーチレポート）で X（新規性なし）や Y（進歩性なし）といった記号を用いない。よって、どれが引用文献で、どれが関連文献かわかりづらいという問題もある。
- ・PPH に必要な書類を整える手間はありますが、これは我々の通常の仕事なので大した負担ということはない。PACE と PPH とを比べると PACE の方が手続が簡素だと言われるが、それは PACE の申請と同時に請求項の補正をすることが少ないからであって、もし申請と同時に補正をするのであれば、やはり手続は複雑になってくる可能性がある。

■ 管理面の負担

- ・EPO は、PPH 事案を十分迅速に審査しないときがある。よって、PPH であることを思い出させることが必要になることがある。
- ・例外的なものは特にない。

(v i i i) PPH の利用において困った事例

PPH の利用において、困った事例を調査した。

回答のあった法律事務所 6 者中、6 者が「早期に権利化ができなかった。(査定までに時間がかかった。)」、「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた。／しているように感じた。」、「特許率が向上しなかった。」を選択した。続いて、4 者が「早期審査着手がされなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)」を選択し、2 者が「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」を選択し、「PPH の申請が受理されなかった。」、「申請の準備が手間であった。」を選択したのはそれぞれ 1 者のみだった。「PPH の運用がガイドラインに沿っていないなかった。」、「特に困ったことはない。」を選択した法律事務所はなかった (図 III-3-EP-16)。

国内ユーザーとの見解の相違点は、「特許率が向上しなかった。」を選択した国内ユーザーは通常型の PPH で約 5%、PCT-PPH で 0% であるに対し、法律事務所は回答のあった 6 者中 6 者 (100%) がこれを選択している点である。PPH の利用をしようがしまいが、審査は独自に完全に実施されるということから、これを選んでいるものと思われる。

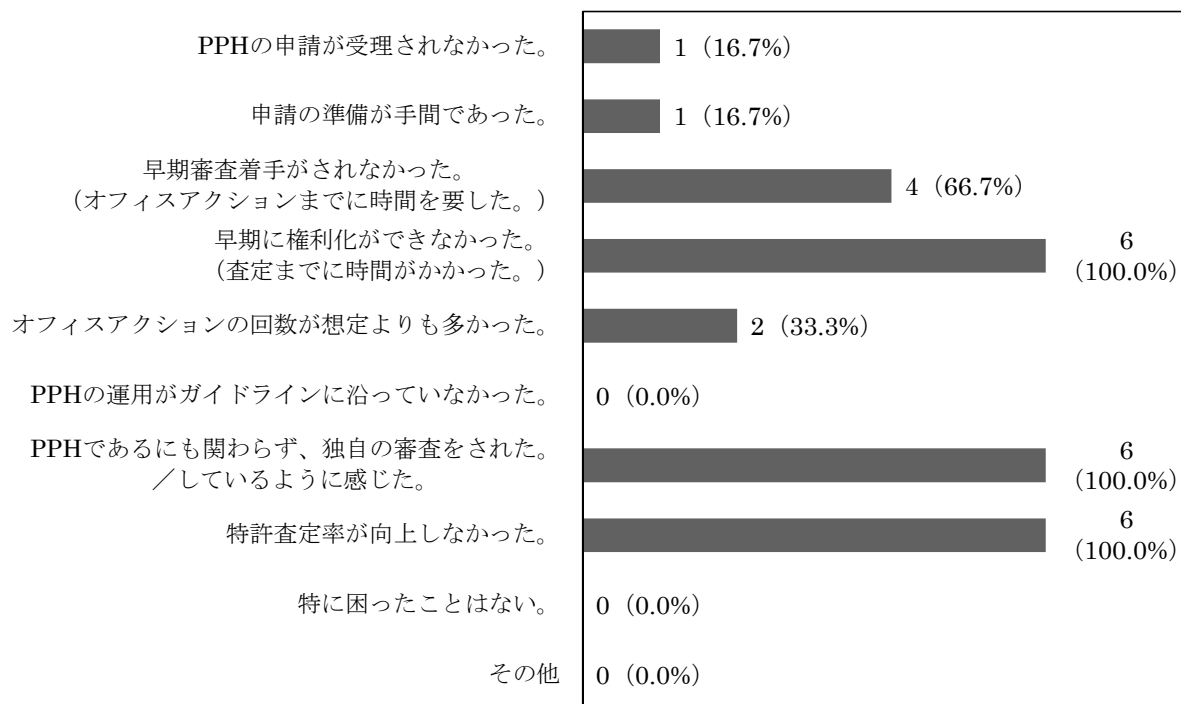


図 III-3-EP-16 法律事務所による EPO で PPH を利用した際に困った事例 (N=7)

■ PPH の申請が受理されなかったケース

- PPH が導入された初期の頃にはそういったケースがあったが、現在はルールが明確になっているし、我々も経験が多くなったので、申請が受理されないことはほとんどない。ただ、EPO が要件を間違っていて受理されないことはある。
- そのようなケースはない。申請要件を満たしていれば申請は受理される。なお、ドシ

EPO

エアアクセスシステムは使用せずに申請している。

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- EPO は 3 か月でオフィスアクションを出そうとしている。もし遅ければ、審査官に電話等をしてプッシュする必要があるだろう。
- 審査のスピードが速くならないことはある。審査官の仕事によりけりである。
- 通常の案件よりは確実に早いですが、審査官が気づかずにいたのか PPH であっても長期化したことはある。PACE も PPH も審査のスピードに差はないと思われる。ただし、審査官は PACE にはよく慣れているので、PACE の方が若干速いかもかもしれない。

■ セカンドアクションまでの期間が長期化したケース

- 一度 PPH がエンターされると、加速審査は継続する。ただし、オフィスアクションの応答期限までに回答をしないと、そこで加速のステータスがなくなってしまう。
- 審査官によるところもある。最初のオフィスアクションが遅ければ、その後のアクションも遅くなりがちである。
- PACE と同様で、PPH に特徴的なことはないと思われる。

■ オフィスアクションの回数が多いケース

- EPO の審査官は完全に独立した審査を行う。むしろ PPH ケースでは要件を確認したりする手間もあるので、審査がより厳しくなっている可能性があるだろう。
- この質問は PPH を好意的に考えているものと推測する。しかし、EPO では PPH の利用にメリットはないので、通常の審査と同様のオフィスアクションを受けるだろう。ただ審査が早くなるだけである。しかし、PACE や PPH では査定を急ぐ傾向があるので、その意味ではオフィスアクションの回数が少なくなるかもしれない。
- 日本等で既に許可されているため、少ないオフィスアクションで登録になることを期待しているのだと思うが、EPO では完全な審査をするので、オフィスアクションの回数が多いという結果になる。
- オフィスアクションなく登録となることを想定しているのだろうが、審査官は独自に審査をするので、先行庁とは異なった判断をすることが多いと思われる。
- 出願人は拒絶なしでの登録を期待しているのであるから、オフィスアクションの数は想定以上のものになると思う。

■ 補正について

- EPO は、PPH が他のすべての事案と同じ方法で申請された場合、出願を審査する。彼らは、特に、補正について EPO が使用する厳格な規則を適用する。その結果として、日本のクレームと十分に対応させるためにした補正が、EPO によって拒絶されるということがある。出願人が日本で行われた補正を維持する場合、EPO はその出願を許可しないし、出願人が更にクレームを補正して日本のものと異なるようにすれば、PPH はもはや適用しないという問題がある。PPH を申請した場合であっても、EPO は独自の調査を行う。JPO による許可があることは、好ましい利点を一切与えない。
- 補正の問題がある。EPO の補正は非常に厳格な要件があるので、JPO で許可されたような請求の範囲に補正をしようとしても、補正が認められない場合がある。翻訳の問題であるかもしれない。補正によって単語が変化したりすると、審査官はこれを指摘してくるだろう。
- 補正要件が厳格なのが一番の問題であろう。

■ 審査について

- EPO 審査官は、通常、他の特許庁の意見を気にかけない。彼らは、彼ら独自の審査を実施するだけである。
- EPO は独自に審査して独自の文献を提示するだろう。このようなことは PPH を申請したかどうかに関わらず起こることだと思う。EPO は EPO のルールで審査している。たとえば、JPO による PCT のサーチレポートでは A 判定であっても、EPO のサーチレポートでは X（新規性なし）となることがよくある。

(i x) PPH 利用時の注意点

PPH の利用にあたり注意点があるかどうか調査した。法律事務所からの回答を紹介する。

- EPO において、PPH の唯一の利点は加速審査であり、これは PACE を通じてでも利用可能である。PACE の方が、管理面で容易である。EPO は、PPH システムに基づく出願を審査するときに JPO の意見を参考にしない。
- 我々は、EPO において PPH を勧めない。迅速な付与が望まれる場合、我々は、PACE 申請を提出することを勧める。

(x) PPH 以外の早期審査制度について

EPO で PPH 以外に利用できる早期審査制度について、法律事務所に質問した。

■ PACE

- ・ EPO には、PACE と呼ばれる加速調査・審査システムがある。「PPH」を利用するよりも容易であり、異議申立てを請求されるリスクが低くなる。
- ・ PACE は、EPO 出願に利用可能である。PACE プログラムの下で取り扱われる出願は、出願人の選択により、調査及び／又は実体審査を通じて、迅速に処理される。
- ・ PACE の申請は、簡単な EPO フォームを記入することにより行われ、申請のための正当理由を提示する必要がない。EPO は、出願の PACE 申請を受領してから 3 か月以内に最初の審査報告を発行することを目指しており、最新の審査報告に対する出願人の応答から 3 か月以内にその後の審査報告を発行することを目指している。PACE プログラムの唯一の条件は、出願人が審査報告への応答について延長を要請する場合、出願が自動的にプログラムから外されることである。

■その他

- ・ PCT 第 23 条(2)及び第 40 条(2)ならびに EPC 規則 159 に基づく PCT 早期処理請求。

(x i) 審査官の習熟度について

EPO の審査官は PPH に習熟しているかどうかの見解を法律事務所に質問した。

習熟しているという回答が多かったが、PPH を通常の案件と差別化できておらず習熟していないと考える回答もあった。

- ・ 申請を行う際に問題を抱えたことがないため、おそらく方式を担当する審査官は要件を理解しているといえる。実体審査を担当する審査官が、出願を他の出願と同じように審査している限り、実体審査の審査官の理解度についてはコメントできない。
- ・ 我々の事例に基づいて、審査官に関する一般的な声明を行うことはできない。審査官が PPH の規定から逸脱するということはないと考えている。

(x i i) PPH 制度の改善点

法律事務所が考える、PPH の改善点を調査した。

- ・ EPO が他庁の審査結果を遵守するのであれば、それは役に立つであろう。加えて、付与する時間に改善があれば、制度がより魅力的になるだろう。
- ・ 各国の包袋情報の交換を早期に行う機会があればよいと考える。

(xiii) 申請フォームについて

現在、PPH の申請フォームは各国でまちまちである。法律事務所が申請フォームの共通化を希望しているかどうか調査した。

回答のあった法律事務所 7 者中、1 者が「希望する。」を選択し、1 者が希望しないを選択し、5 者が「どちらでもよい。」を選択した (図 III-3-EP-17)。

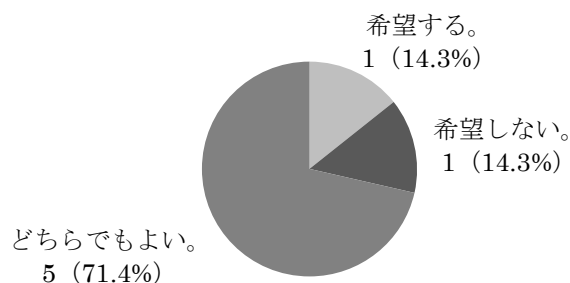


図 III-3-EP-17 各国共通の PPH 申請フォームを希望するかどうかについての法律事務所による見解 (N=7)

(xiv) PPH ポータルサイトについて

PPH ポータルサイトの知名度について調査したところ、法律事務所 7 者中、4 者が「知っている。」を選択し、3 者が「知らない。」を選択した (図 III-3-EP-18)。

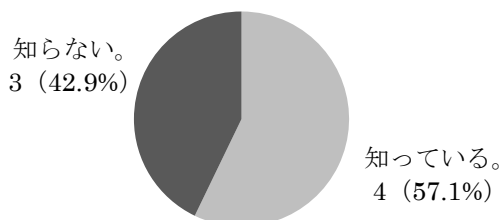


図 III-3-EP-18 法律事務所による PPH ポータルサイトの認知度 (N=7)

PPH ポータルサイトの情報について、有益であると思われる情報を調査したところ、回答のあった 6 者のうち、「PPH の概要 (About PPH のページ)」を 4 者、「PPH MOTTAINAI について (PPH MOTTAINAI のページ)」を 2 者、「グローバル PPH について (Global PPH のページ)」を 3 者、「各参加庁のガイドラインへのリンク (Procedures のページ)」を 5 者、「PPH の統計情報 (Statistics のページ)」を 3 者、「各参加庁のドシエアクセスシステムへのリンク (Access to Dossier のページ)」を 3 者、「ユーザーセミナー資料、パンフレット (Promotion のページ)」を 1 者が選択した (図 III-3-EP-19)。

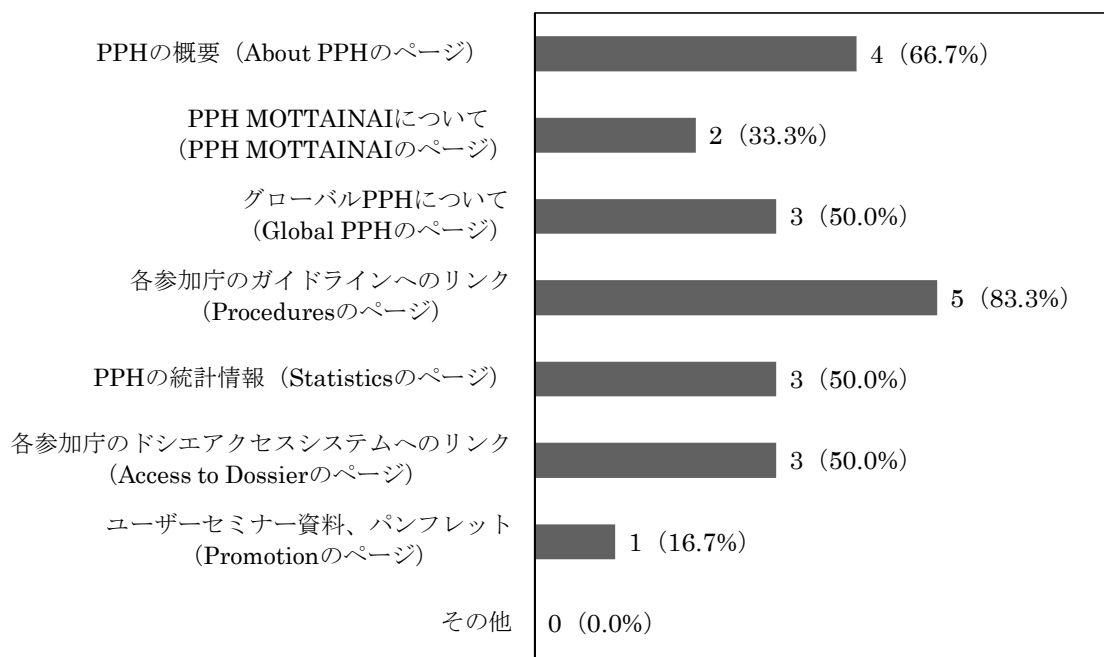


図 III-3-EP-19 PPH ポータルサイト内の情報のうち、法律事務所が有益だと考えるもの (N=6、無回答=1)

PPH ポータルサイトの統計情報のページ内に記載されている情報について、有益だと考えられるものを調査した。

「特許率」、「オフィスアクションの平均回数」を 3 者、「PPH、PCT-PPH の申請件数」、「拒絶理由なしでの特許率」、「PPH の申請から最初のオフィスアクションまでに要する期間」、「PPH の申請から査定までに要する時間」についてはいずれも 2 者が選択した (図 III-3-EP-20)。

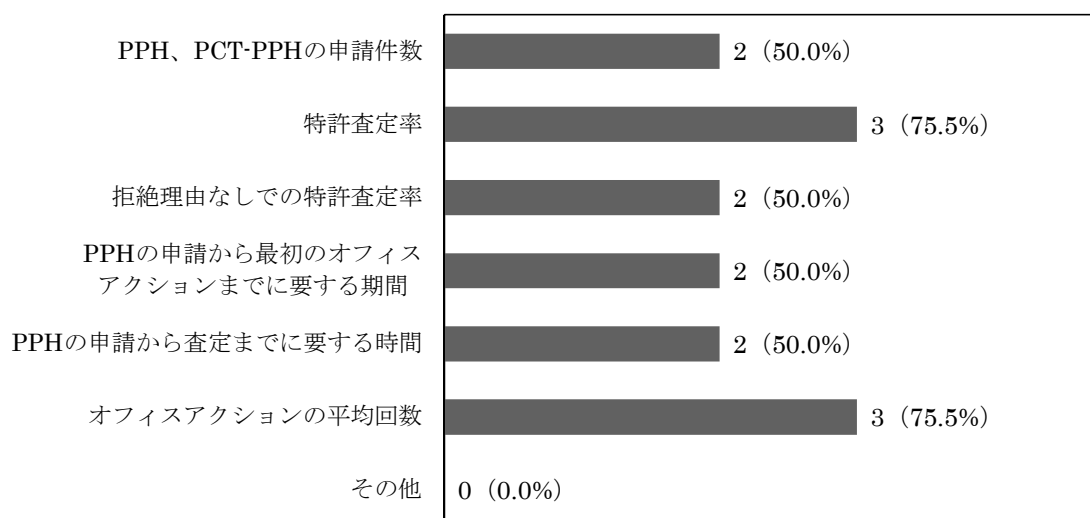


図 III-3-EP-20 PPH ポータルサイトの統計のページ内の情報のうち、国内ユーザーが有益だと考えるもの (N=4、無回答=3)

(9) 総括

以上の結果を踏まえて EPO における PPH の利用に関する調査の総括をする。

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

日本国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。困った事例として、独自の審査によるオフィスアクションの発行や権利化までに時間を要することを挙げている。オフィスアクションの発行時期が遅かった事例が多く指摘され、ファーストアクションは 8 か月以上必要になる場合も少なくない。しかしながら、PPH を利用した案件の登録率は 90%以上を超えると回答したユーザーも多い。また、PPH を利用しても、費用（コスト）はあまり変化がない可能性がある。EPO で運用されている PACE と呼ばれる早期審査制度の利用をするユーザーも多い。PPH の改善として、審査の迅速化、特許率の向上、申請要件の緩和、他庁の審査結果の尊重が挙げられた。

表 III-3-EP-2 に、本調査研究で試算した参考値を示す。

表 III-3-EP-2 EPO における PPH の統計情報 (括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である)

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	(64)	(91)	-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	(6.1)	(6.7)	-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(12.9)	(12.4)	-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(1.4)	(1.3)	-

■ イギリス・ドイツ法律事務所による EPO での PPH の利用について

法律事務所は、出願人の指示で PPH を利用しており、法律事務所が自ら利用の提案をしていないようである。PPH のメリットは、ファーストアクションを素早く受けることができる点であり、デメリットは、書類の準備や要件の確認が必要になる点であると考えている。しかし、EPO には PACE という早期に審査を受けることができる制度が存在しており、PACE の方が利便性が高いことから、PACE の利用を勧める法律事務所が多い。したがって、法律事務所は PPH にはコストメリットがないと考える法律事務所の方が多い。PPH を利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、権利の安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。PPH の利用で困った点は、早期に権利化ができなかったことや特許率が向上しなかったこと、独自の審査を受けることを挙げている。補正要件が JPO よりも厳格である点もしばしば問題となるようである。PPH の改善点とし

EPO

て、他庁の審査結果の尊重、審査の迅速化、包袋情報の交換等が挙げられた。

【イギリス】

(1) 利用可能な PPH の種類

イギリスは、グローバル PPH に参加している。JPO の成果物、又はグローバル PPH の参加国の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・ 通常型 PPH
- ・ PPH MOTTAINAI
- ・ PCT-PPH

(2) PPH の申請要件²⁶

- (i) 早期審査を申請する英国知的財産庁 (UKIPO) への出願と、グローバル PPH 申請の基礎を成す先行審査庁への出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一であること。
 - (i i) 対応する先行庁出願が、先行庁によって特許可能と判断された一つ又は複数の請求項を有すること。
 - (i i i) グローバル PPH に基づく審査を申請するすべての請求項は、先行庁で特許可能と示された一つ又は複数の請求項と、当初の出願において十分に対応している、又は十分に対応するよう補正されていること。
 - (i v) 当該出願に関し UKIPO において審査が着手されていないこと。

(3) 申請書類²⁷

- (i) 必要事項すべてを記入した申請様式、及び UKIPO 出願の請求項と先行庁により特許可能と判断された対応する先行庁出願の請求項との関係を示す請求項対応表。
 - (i i) 対応する先行庁出願に関するオフィスアクションの写し。
 - (i i i) 先行庁により特許可能と判断された請求項の写し。

(4) PPH 申請・申請後の取扱い²⁸

PPH 管理官 (UKIPO の特許審査官がその任に当たる) が、申請を検討して、要件がすべて満たされている場合、PPH 管理官は、早期審査を行うことになる関連する審査官に通知する。すべての要件が満たされていない場合、PPH 管理官は、出願人に連絡し、改善補正が可能な場合に少なくとも一回は申請書を補正する機会を与える。

²⁶ 特許「グローバル特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づく早期手続きに関する英国知的財産庁への申請手続きユーザーガイド (仮訳)」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/niti_ei_highway_program/uk-ipo_japan_niti_ei.pdf (最終アクセス日: 2015年3月9日)

²⁷ 前掲注 26 参照

²⁸ 前掲注 26 参照

(5) PPH の利用件数

JPO を第一庁あるいは先行庁としてイギリスに申請された PPH の申請件数は、2014 年 6 月末時点において、通常型 PPH が累計 48 件、PCT-PPH が 1 件であった²⁹。

(6) 統計情報

イギリスで PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%)、PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)、PPH 申請から査定までの平均期間 (月) 及びオフィスアクションの平均発行回数 (回) 結果を表 III-3-GB-1 に示す。PPH を利用していない通常の案件についての情報がないため、PPH の利用による効果を定量的に比較することは難しい。

表 III-3-GB-1 イギリスにおける PPH の統計情報³⁰

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	100		-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	5.9	0	-
PPH 申請からファーストアクション までの平均期間 (月)	0.8	1.0	-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	9.6		-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	1.3		-

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

イギリスでの PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、イギリスで PPH を利用する理由は、「早期審査をしたかったから。」「特許率を向上させたかったから。」「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」をいずれも回答者 3 者中 2 者が選択した。「代理人 (特許事務所等) に勧められたから。」を選択した者はいなかった (図 III-3-GB-1)。

²⁹ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>

(最終アクセス日 : 2015 年 3 月 9 日)

³⁰ 前掲注 29 参照

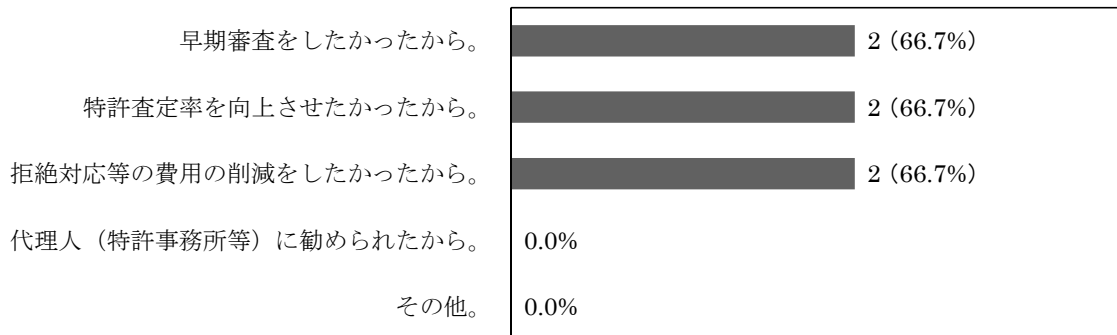


図 III-3-GB-1 イギリスで PPH を利用する目的 (N=3、無回答=218)

(i i) PPH の利用に伴う新たな負担

イギリスで PPH の申請をする場合、通常の場合（PPH を利用しない場合）と比べて新たに負担となる点は何なのかを調査したところ、回答者 1 者から「申請書類の作成」という回答が得られた。

(i i i) PPH の利用で困った事例

イギリスで PPH を利用した際の困った事例について調査した。

通常型 PPH、PCT-PPH とともに 1 者から回答が得られ、いずれも「特に困ったことない。」という回答であった。JPO の成果物等を利用したイギリスでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、困った事例は少ないと考えられる。

(i v) PPH の費用対効果

回答がなかったため、費用対効果については検討ができなかった。

(v) 国内ユーザーによる統計情報

通常型 PPH 及び PCT-PPH について、ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数、特許率の平均値について調査した。PPH ポータルサイトには統計情報があるが、本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。ただし、イギリスの実績については、1 者のみからの回答であった。また、PCT-PPH の実績についての回答はなかった。

ファーストアクションまでの期間は「2～3 か月」（表 III-3-GB-1 の統計情報では 0.8 か月）、査定までの期間は、「2～5 か月」（同 9.6 か月）、オフィスアクションの回数は「1 回」（同 1.3 回）、特許率は「90%以上」（同 100%）という回答であった。

したがって、本調査研究では、通常型 PPH を利用した場合について、ファーストアクションまでの期間を 2.5 か月、査定までの期間を 3.5 か月、オフィスアクションの回数を 1 回、特許率を 95%と見積もる。ファーストアクションまでの期間と査定までの期間については表 III-3-GB-1 の統計情報との差異があるが、オフィスアクションの回数と特許率はおおむね統計情報と同等であった。

(8) 法律事務所による PPH の利用について

(i) PPH を利用した理由

イギリスの法律事務所が PPH を利用した理由について調査した。

「出願人の指示による。」を選択した事務所は 1 者、「事務所から出願人に提案をした。」を選択した事務所はなく、「どちらのケースもある。」を選択したのが 1 者であった (図 III-3-GB-13)。

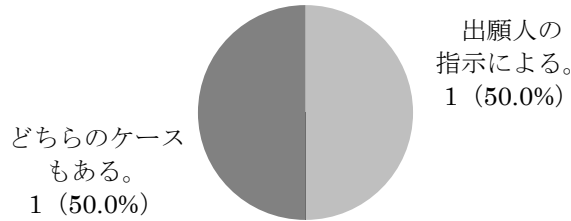


図 III-3-GB-2 イギリス法律事務所による PPH を利用した理由 (N=2、無回答=1)

(i i) PPH のメリット・デメリット

PPH のメリットについてアンケートを行った結果、回答のあった 2 者中 2 者が「ファーストアクションまでの期間が通常の審査よりも短くなる」を選択した。また、1 者が「セカンドアクション以降の審査のスピードが上がる。」、「オフィスアクションの回数を減少できる。」、「既に得られた権利範囲と同一内容の権利範囲を取得できる。」を選択した。「特許率が向上する。」、「権利の安定性が向上する。」、「他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。」を選択した法律事務所はなかった (図 III-3-GB-2)。

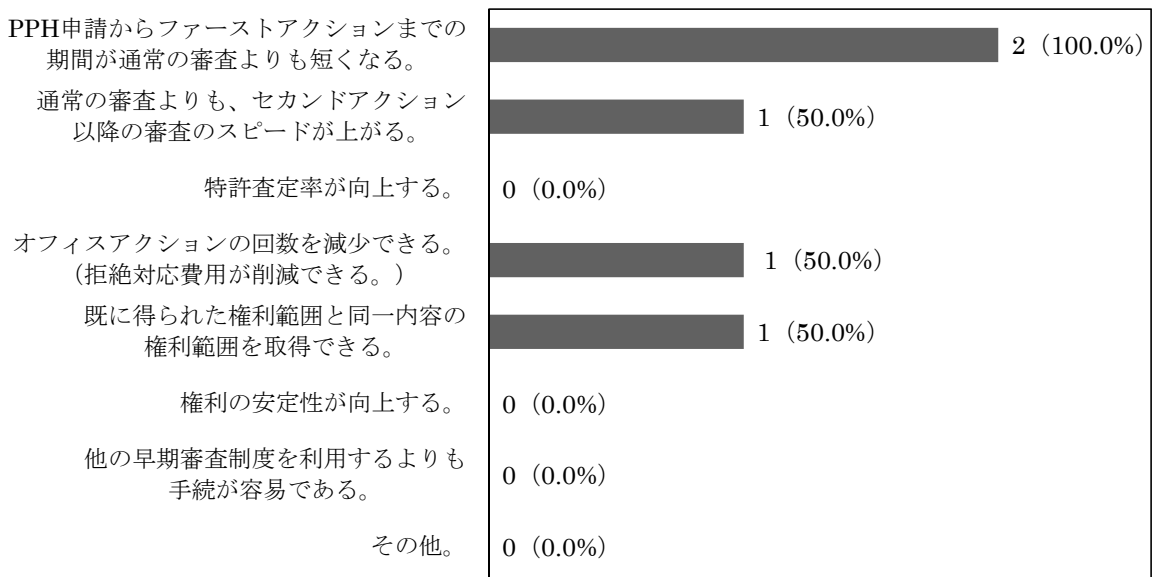


図 III-3-GB-3 イギリス法律事務所による PPH のメリット (N=2、無回答=1)

PPH のデメリットについてのアンケート結果では、回答をした法律事務所 3 者中 3 者が「申請するための要件確認が負担である。」、「申請する上で必要な提出書類の準備（請求項対応表）が負担である。」、「申請する上で必要な提出書類の準備（翻訳の作成）が負担である。」、「費用負担が増加する。（費用対効果が低い。）」を選択した。また、1 者が「管理上の負担がある。」、「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」、「包袋禁反言や不公正行為の法理の不明確さに対する懸念がある。」を選択した。「通常の審査と審査の早さが変わらない。」を法律事務所はなかった（図 III-3-GB-4）。

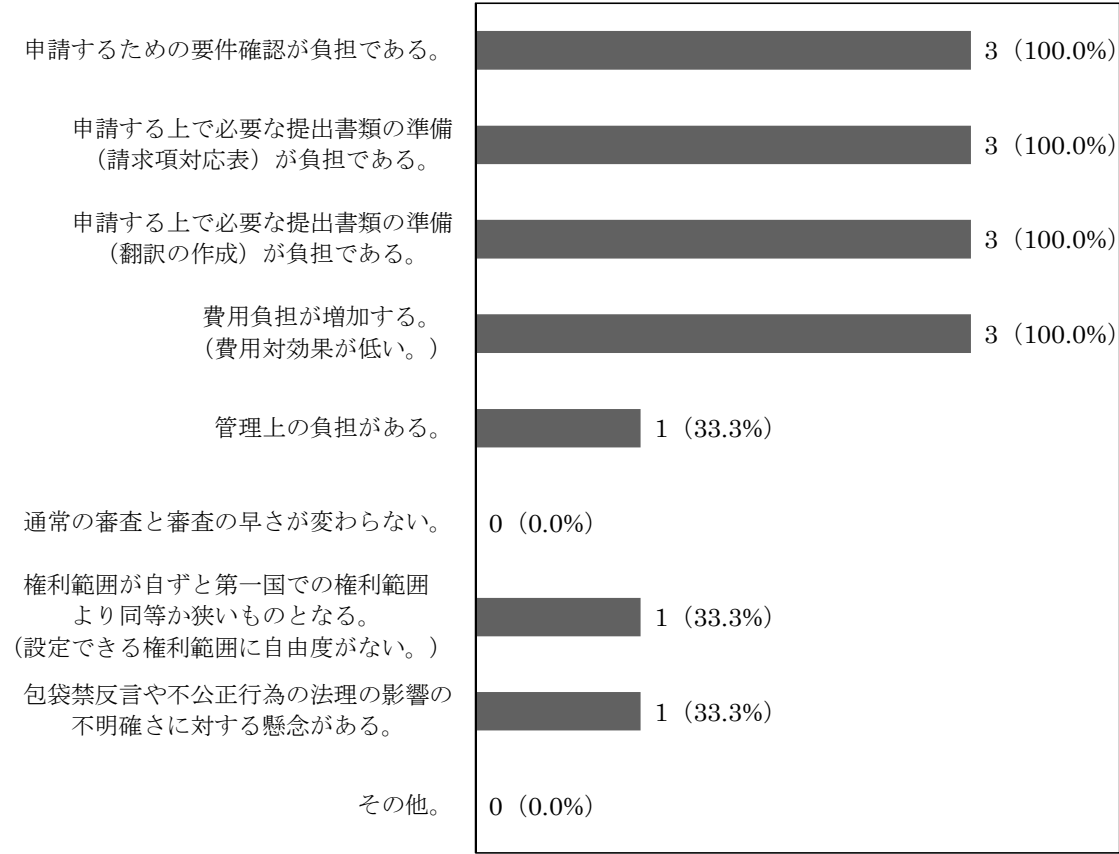


図 III-3-GB-4 イギリス法律事務所による PPH のデメリット (N=3)

続いて、イギリスの法律事務所によるメリット・デメリットに対する意見を紹介する。

- UKIPO では正当な理由 (good reason) が無ければ、早期審査を受けることができない。たとえば、侵害の可能性がある場合や、ライセンスに関する問題がある場合がある。PPH はこのような場合でなくても、迅速な審査を受けることができるので、有用である。また、UKIPO は PPH に好意的である。PPH を申請してから一週間で許可通知を得たこともある。デメリットとしては、申請時に代理人費用がかかるくらいであり、大きなデメリットはないだろう。
- PPH を利用するメリットは、他の加速審査のプログラムを使用できないときに有用で

あることである。デメリットは EPO での PPH の申請とほぼ同じだと考えられるが、UKIPO では EPO ほど審査や補正が厳格ではない。

(i i i) JPO の審査結果を用いて、イギリスで PPH を申請するメリット・デメリット
 JPO の審査結果を利用することにメリット・デメリットがあるかどうか調査した。

アンケート結果では、回答のあった 2 者中 1 者が、「審査結果が早いので、貴国での PPH 申請を早期に行える。」、「日本国特許庁は PPH 締結国が多いので、多くの国で PPH 申請をすることができる。」を選択した。「日本国特許庁の審査の質が高く、貴国でも特許査定を得やすい。」、「ドシエアクセスシステム（日本国特許庁が提供するシステムは AIPN）が整備されているので、提出書類を簡略化できる。」、「日本の権利範囲と実質的に同一の権利範囲を貴国でも設定することができる。」を選択した法律事務所はなかった。「特にメリットはない。」を選択した法律事務所もなかった（図 III-3-GB-5）。

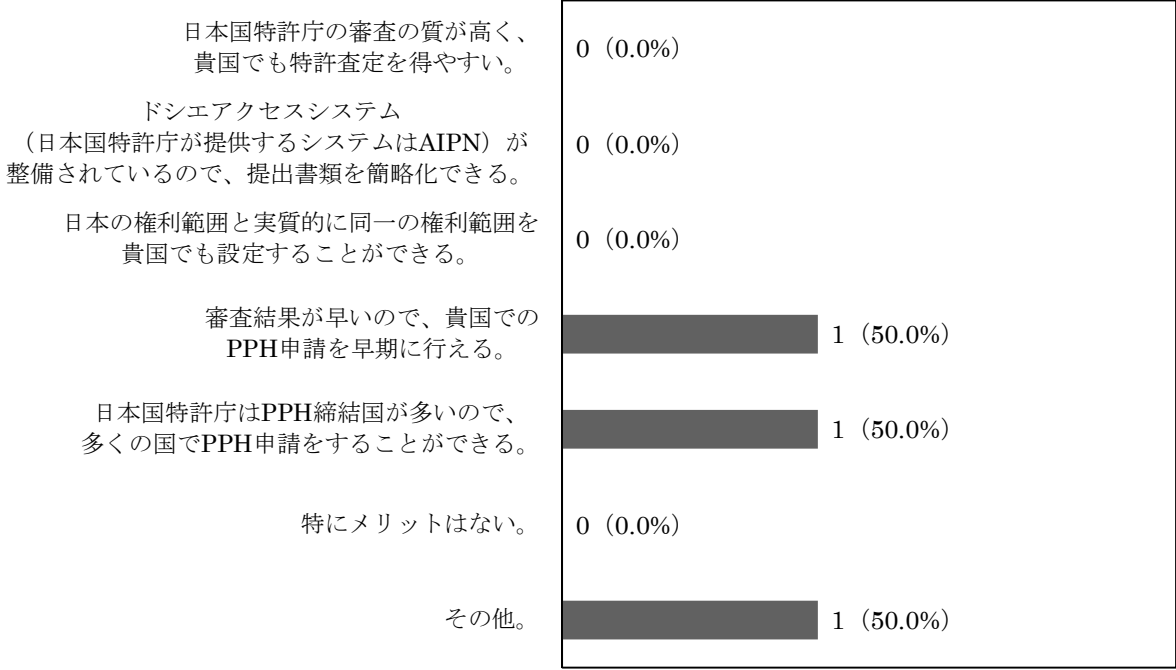


図 III-3-GB-5 イギリス法律事務所による、JPO の審査結果をもとにイギリスで PPH を申請するメリット (N=2、無回答=1)

デメリットでは、回答者 3 者中 2 者が「特にデメリットはない。」を選択し、1 者が「貴国特許庁での審査が厳しくなる。」を選択した。「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」、「AIPN への掲載が遅い。」、「AIPN への掲載有無のチェックが手間である。」、「日本国特許庁での審査結果が出るのが遅く、外国での PPH 申請を早期に行えない。」を選択した法律事務所はなかった（図 III-3-GB-6）。

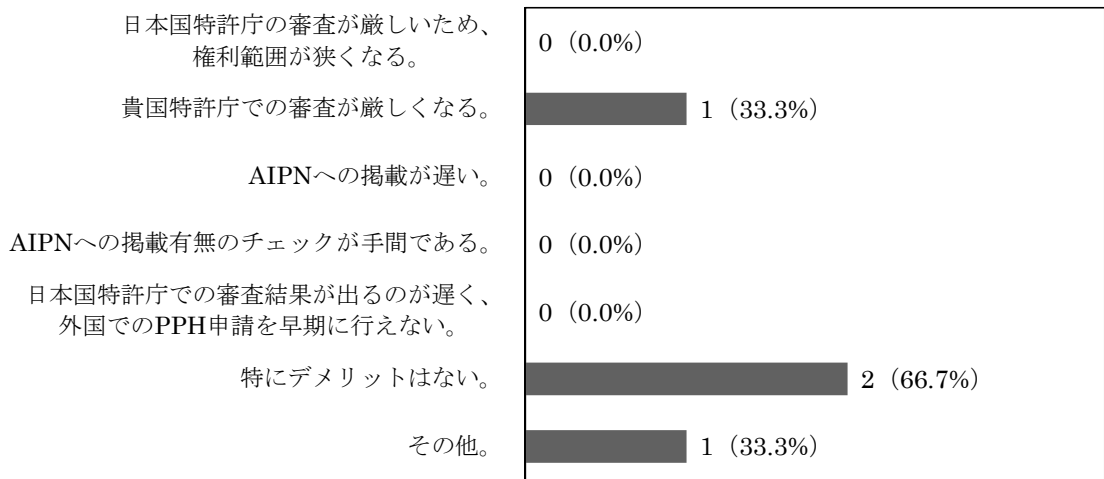


図 III-3-GB-6 イギリス法律事務所による、JPO の審査結果をもとにイギリスで PPH を申請するデメリット (N=3)

JPO の審査結果を利用してイギリスで PPH を申請することについて、法律事務所の見解を紹介する。

- ・ UKIPO は、JPO の審査は質が高いと考えており、審査結果を尊重する傾向が強いの
で、PPH の申請は有用である。
- ・ 日本からの出願の場合は、場合によって翻訳費用がかかるという点がデメリットであ
る。

(i v) 費用対効果

PPH を利用することにコストメリットがあるかどうかについて調査した。

イギリスの法律事務所への調査では、回答のあった 2 者中 2 者すべてが「コストメリッ
トはない。」と回答した (図 III-3-GB-7)。オフィスアクションの回数に変化しなければ、
PPH の申請費用がかかるためであるとの見解であった。

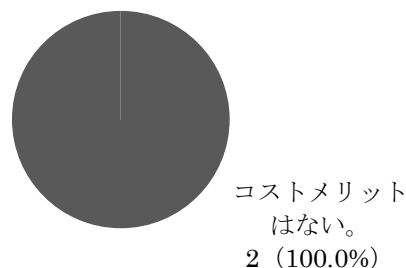


図 III-3-GB-7 PPH の利用にコストメリットがあるかどうかについてのイギリス法律事務所による見
解 (N=2)

コストメリットについて、法律事務所の見解を紹介する。

- ・ 申請を提出するための形式上の要件が費用を増大させる。
- ・ UKIPO では、申請時に幾分か費用（代理人などの手数料）がかかるが、好意的な応答が得られやすいことから、オフィスアクションの回数が減り、結果としてコストメリットがある可能性はある。

（v）PPH の利用を勧める場面／勧めない場面

どのような場合に PPH の利用を勧め、どのような場合に利用を勧めないか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

■ 勧める場面

- ・ 審査を加速するために利用可能な他の仕組みがないとき。
- ・ 以下の理由で、一般的に UKIPO で PPH を勧める。①PPH 申請については UKIPO に理由を提示する必要がなく、その一方で通常の加速審査については理由を提示する必要がある（侵害の可能性、ライセンス供与の協議等）。②PPH は、英国において迅速な付与を確保するために一般的に効果的である。

■ 勧めない場面

- ・ JPO で行われた補正が英国の実務の下で特許許可できない場合。審査を加速する別の方法がある場合。

（v i）権利の安定性

PPH を利用することによって得られた特許権と、通常の審査を経て得られた特許権とでは、どちらの権利の方が安定であるのか調査した。

回答のあった法律事務所 2 者中、2 者が「変わらない。」を選択した。「PPH の利用によって得られた特許権」や「通常審査を通じて得られた特許権」を選択する法律事務所はなかった（図 III-3-GB-8）。

他の国の法律事務所と同様に、イギリスの法律事務所も、PPH の利用によって得られた特許権も通常審査を経て得られた特許権も安定性に差はないという見解を有しているようである。

変わらない。
2 (100.0%)

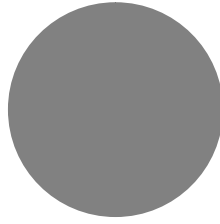


図 III-3-GB-8 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」についてのイギリス法律事務所による見解 (N=2)

法律事務所の見解を紹介する。

- ・ 特許付与後の手続において、特許が PPH プログラムの下で付与されたかどうかについて注意が払われることはないだろう。

(v i i) 手続・管理の負担

PPH を利用するにあたり、手続や管理面での負担があるかどうか調査した。法律事務所の見解を紹介する。管理面の負担は特に意見がなかった。

■ 手続面の負担

- ・ 手続面での負担は、適切な書類（補正、請求項表、翻訳）を作成し、提出する必要性があることである。
- ・ PPH 申請書類作成に時間がかかる。

(v i i i) イギリスの PPH の利用において困った事例

PPH の利用において、困った事例を調査した。

回答のあった法律事務所 2 者中、1 者がそれぞれ「PPH の申請が受理されなかった。」、「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた。／しているように感じた。」を選択した (図 III-3-GB-9)。

PPHの申請が受理されなかった。	1 (50.0%)
申請の準備が手間であった。	0 (0.0%)
早期審査着手がされなかった。 (オフィスアクションまでに時間を要した。)	0 (0.0%)
早期に権利化ができなかった。 (査定までに時間がかかった。)	0 (0.0%)
オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。	0 (0.0%)
PPHの運用がガイドラインに沿っていなかった。	0 (0.0%)
PPHであるにも関わらず、独自の審査をされた。 ／しているように感じた。	1 (50.0%)
特許査定率が向上しなかった。	0 (0.0%)
特に困ったことはない。	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)

図 III-3-GB-9 イギリス法律事務所による、イギリスで PPH を利用した際に困った事例 (N=2)

■ PPH の申請が受理されなかったケース

- ・ UKIPO ではそのようなケースはあまりないと考える。
- ・ 大抵は問題ないが、イギリスで審査されるクレームは、先行庁で許可されたクレームと一致していなければならない。

■ オフィスアクションの回数が多いケース

- ・ UKIPO でも独自の審査をするので、審査官が考える文献を提示することがある。進歩性に関する考え方が違うこともある。
- ・ UKIPO ではオフィスアクションは減るのではないだろうか。

■ その他

- ・ UKIPO での補正に関する審査は EPO ほど厳格ではない。それにもかかわらず、JPO によって許可された補正が UKIPO により許可されなかったという事例がある。その場合、出願人は、イギリスの要件を満たすため、JPO で行われた補正を再び変更しなければならない。UKIPO は、その語更に調査を実施する。UKIPO は、JPO により許可された事案を好意的に見る場合があるが、彼らはなお通常審査を実施する。

(i x) PPH 利用時の注意点

PPH の利用にあたり注意点があるかどうか調査した。法律事務所からの回答を紹介する。

- ・ UKIPO においては、PPH を利用せずに早期審査を受けることが可能である場合が多く、この方が容易である。

(x) PPH 以外の早期審査制度

イギリスで PPH 以外に利用できる早期審査制度について、法律事務所に質問した。

イギリスでは、公開公報とともにサーチレポート（調査報告）が出される。特許調査の請求（Search Request）とともに実体審査請求（Substantive Examination Request）をしていれば、サーチレポートとともにオフィスアクションを受けることができる。Speeding up the process して UKIPO のガイドラインに記載されている³¹。また、グリーンテクノロジーに関する出願は早期審査を受けることができる。

法律事務所の回答を紹介する。

- ・ イギリスでは、審査官は、出願公開前にサーチレポート（調査報告）を出さなければならない。また、調査の請求と同時に審査請求をすることによって、サーチレポートと同時に審査結果を得ることができる。これは審査を加速するという意味で有用な手段である。UKIPO では、正当理由のほかにグリーンテクノロジーであれば早期審査を受けることができる。
- ・ UKIPO において、早期審査は、出願と調査が一緒に申請される場合はいつでも発生する。さらに、早期審査は、正当な理由がある場合に、その他の場合でも利用可能である。
- ・ ①審査請求に調査の請求を並行して申請すること。1 回目のオフィスアクションは UKIPO のサーチレポートと同時に発行される。②正当な理由が存在する場合（侵害の可能性、ライセンス供与等）、早期審査を申請すること。UKIPO は、かかる加速審査の申請の認可に関しては厳格である。

(x i) 申請フォームについて

現在、PPH の申請フォームは各国でまちまちである。イギリスの法律事務所が申請フォームの共通化を希望しているかどうか調査した。

回答のあった法律事務所 3 者中、3 者が「どちらでもよい。」を選択した（図 III-3-GB-10）。

³¹ UKIPO 「Patents: Application Guide」 31 頁

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/350724/p-apply.pdf（最終アクセス日：2015 年 3 月 9 日）

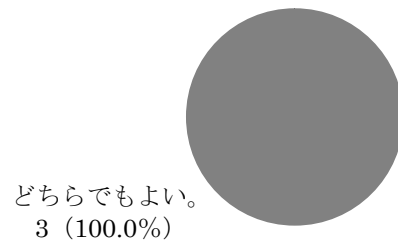


図 III-3-GB-10 各国共通の PPH 申請フォームを希望するかどうかについてのイギリス法律事務所による見解 (N=3)

(x i i) PPH ポータルサイトについて

PPH ポータルサイトの知名度について調査したところ、法律事務所 3 者中、1 者が「知っている。」を選択し、2 者が「知らない。」を選択した (図 III-3-GB-12)。

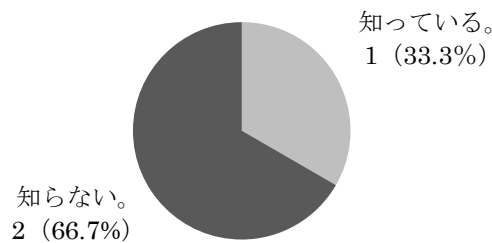


図 III-3-GB-11 イギリス法律事務所による PPH ポータルサイトの認知度 (N=3)

PPH ポータルサイトの情報について、有益であると思われる情報を調査したところ、「PPH の概要 (About PPH のページ)」を 1 者、「PPH MOTTAINAI について (PPH MOTTAINAI のページ)」を 1 者、「グローバル PPH について (Global PPH のページ)」、「各参加庁のガイドラインへのリンク (Procedures のページ)」、「PPH の統計情報 (Statistics のページ)」、「各参加庁のドシエアクセスシステムへのリンク (Access to Dossier のページ)」を 2 者、「ユーザーセミナー資料、パンフレット (Promotion のページ)」を 1 者が選択した (図 III-3-GB-12)。

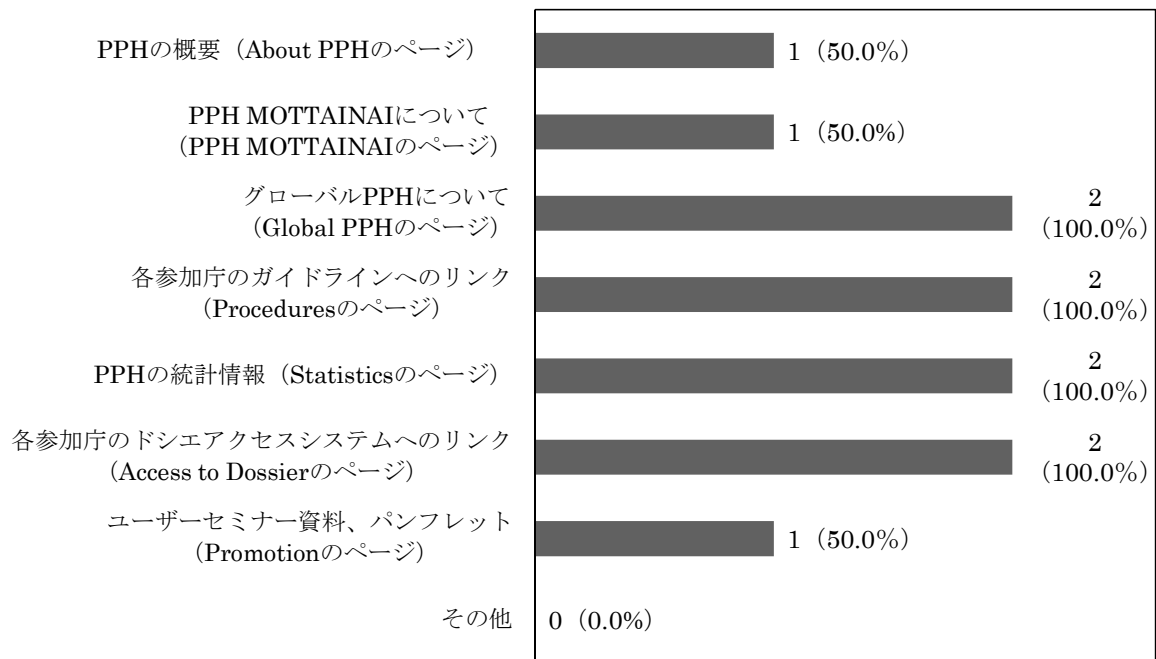


図 III-3-GB-12 PPH ポータルサイト内の情報のうち、イギリスの法律事務所が有益だと考えるもの (N=3)

最後に、PPH ポータルサイトの統計情報のページ内に記載されている情報について、有益だと考えられるものを調査した。

「PPH、PCT-PPH の申請件数」、を 2 者、「特許率」、「拒絶理由なしでの特許率」、「PPH の申請から最初のオフィスアクションまでに要する期間」、「PPH の申請から査定までに要する時間」「オフィスアクションの平均回数」についてはいずれも 1 者が選択した (図 III-3-GB-13)。

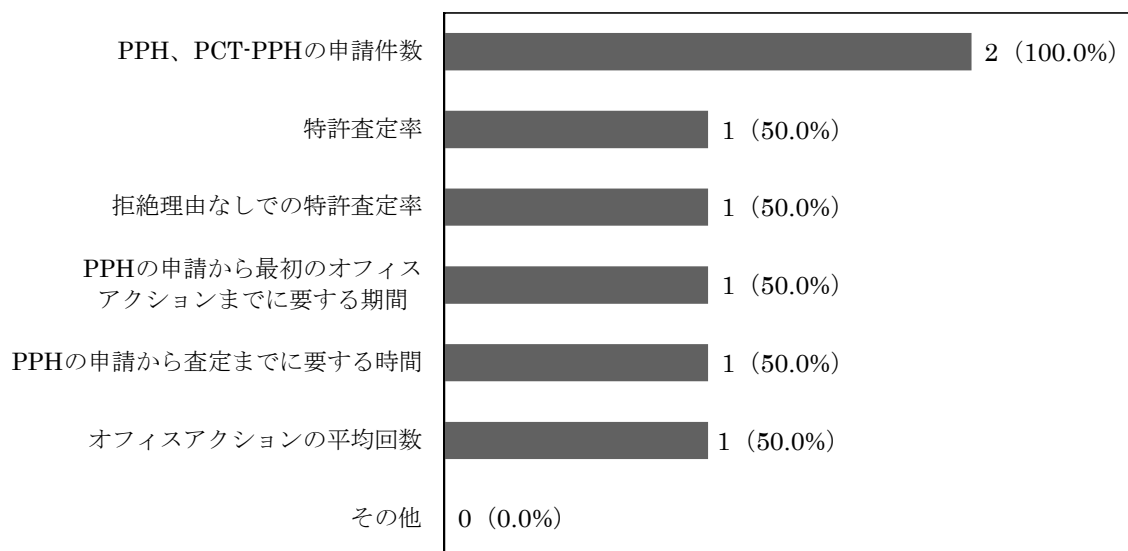


図 III-3-GB-13 PPH ポータルサイトの統計のページ内の情報のうち、イギリスの法律事務所が有益だと考えるもの (N=2)

なお、イギリスの法律事務所から、PPH ポータルサイトの統計情報について、下記の意見が挙げられた。

- ・統計データは有益なときもあるが、誤解を招きかねないときもある。例えば、データでは、ファーストアクション時の特許率（即特許率）が低いということが示されている。しかし、UKIPO からの多くのファーストアクションは、形式上の問題に関するものであり、解決するのは容易である。

（9）総括

以上の結果を踏まえてイギリスにおける PPH の利用に関する調査の総括をする。

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

JPO の成果物等を利用したイギリスでの PPH の申請は累計で 50 件程度（2014 年 6 月末時点）であり、国内ユーザーにおいてもイギリスでの PPH の利用に関する知見は多くない。合計 4 者から得られた回答からすれば、PPH のメリットである早期審査や特許率の向上、拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。なお、本調査研究においては、困った事例は聞かれなかった。PPH の改善要望も聞かれなかった。

表 III-3-GB-2 に、PPH ポータルサイトに公開されている統計情報と本調査研究で試算した参考値を示す。

表 III-3-GB-2 イギリスにおける PPH の統計情報。括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である。

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	100 (95)	-	-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	5.9	0	-
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	0.8 (2.5)	1	-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	9.6 (3.5)	-	-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	1.3 (1)	-	-

■ イギリス法律事務所による PPH の利用について

イギリスの法律事務所は、出願人の指示に基づき、又は自ら出願人に利用を提案し、PPH を利用している。PPH のメリットとして「ファーストアクションまでの期間が短くなること」を指摘し、デメリットとして「要件の確認」や「書類の準備」を指摘していた。また、PPH の利用によるコストメリットはないという見解であるようだが、UKIPO は JPO の

審査結果を尊重する傾向にあるようであり、PPH を利用することでオフィスアクションは減る可能性があるという指摘は聞かれた。PPH を利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。PPH の利用で困った点は、申請が受理されなかったことや独自の審査をされたことを挙げていた。UKIPO では、調査の請求と実体審査請求を同時に行うことにより、調査報告とオフィスアクションを同時に受けることができる。調査報告は出願公開と同時になされるため、早期にアクションを受けることができる。このような早期審査も有用であるとのことである。法律事務所から PPH の改善要望は聞かれなかった。

GB

【ドイツ】

(1) 利用可能な PPH の種類

ドイツは、グローバル PPH には未参加である。JPO の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・通常型 PPH
- ・ PPH MOTTAINAI

(2) PPH の申請要件³²

- (i) PPH を申請するドイツ出願と対応する日本出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一であること。例えば、ドイツ出願（PCT 出願の国内移行出願を含む）が、
- (A) 日本出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願である。
 - (B) 日本出願に対する正当なパリ条約に基づく優先権主張の基礎となっている出願である。
 - (C) 日本出願（PCT 出願の国内移行出願も含む）と同一の優先権基礎出願を有する出願である。
 - (D) 優先権主張を伴わない PCT 出願の国内移行出願であって、当該ドイツ出願及び対応する日本出願が同一の PCT 出願の国内移行出願である。
- (i i) 対応する日本出願の少なくとも 1 件に、JPO が特許可能と判断した一又は複数の請求項があること。
- (i i i) PPH に基づく早期審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) ドイツ特許商標庁（DPMA）において審査着手がなされていないこと。

(3) PPH 申請書類³³

- (i) 対応する JPO 出願に関するオフィスアクションの写し
- (i i) JPO で特許可能と判断された請求項の写し
- (i i i) PPH の申請をするドイツ出願の請求項と対応する日本出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表
- (i v) JPO の審査官が拒絶理由のために引用した文献の写し

³² 特許庁「日独特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する DPMA への申請手続（仮訳）」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_germany_highway/gpto_jpo.pdf（最終アクセス日：2015年3月9日）

³³ 前掲注 32 参照

(4) PPH 申請・申請後の取扱い³⁴

要件がすべて満たされている場合には、DPMA は早期審査を実施する。PPH 申請が認められない場合には、出願人はその旨通知を受けるとともに、優先的に審査されることなく通常の DPMA の審査手続きに基づき審査がなされることになる。すべての要件を満たさない場合には、出願人は瑕疵を訂正して再度 PPH 申請をすることができる。PPH 申請が認められないという通知の前であっても、出願人は不足した書類を提出することができる。PPH 申請が認められないという通知の後であっても、ファーストアクションが行われる前であれば、出願人は再度 PPH 申請をすることができる。

(5) PPH の利用件数

JPO の成果物を利用してドイツに申請された PPH の申請件数は、2014 年 6 月末時点において、通常型 PPH で累計 1,421 件である³⁵。

(6) 統計情報

PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間（月）を表 III-3-DE-1 に示す。DPMA は他の統計情報は公開していないようである。なお、データは 1 つであるが、他の国との比較をし易いように表にした。

表 III-3-DE-1 ドイツにおける PPH の統計情報³⁶

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	-	-	-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	6.6	-	-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	-	-	-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	-	-	-

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

ドイツでの PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、ドイツで PPH を利用する理由で最も多かったのは、「早期審査をしたかったから。」の約 71%であった。次点で「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」の約 62%であった。「特許率を向上させたかったから。」は約 29%

³⁴ 前掲注 32 参照

³⁵ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/statistics.htm> (最終アクセス日：2015 年 3 月 9 日)

³⁶ 前掲注 35 参照

であった（図 III-3-DE-1）。

この順番の傾向は、国内ユーザーが PPH で感じているメリット（図 III-2-4 参照）と同様であり、PPH のメリットとドイツで PPH を利用する目的とは対応しているといえる。

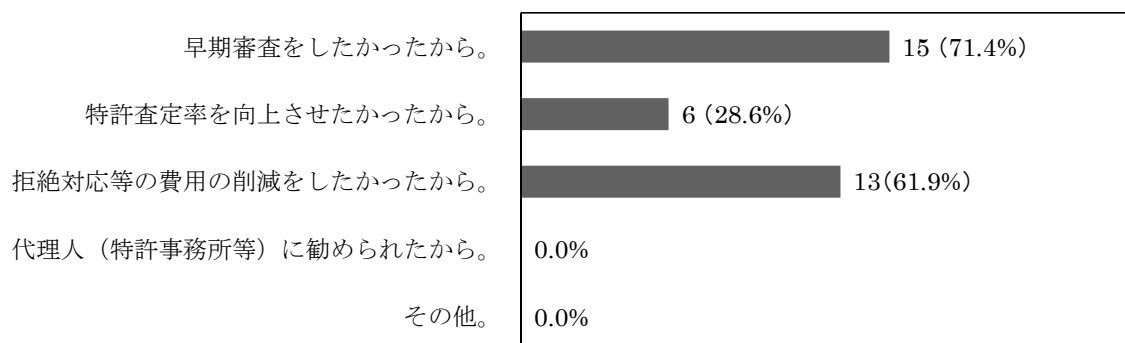


図 III-3-DE-1 ドイツで PPH を利用する目的（N=21、無回答=200）

（ii）PPH の利用に伴う新たな負担

ドイツで PPH の申請をする場合、通常の場合（PPH を利用しない場合）と比べて新たに負担となる点は何なのかを調査したところ、回答者 14 者中 9 者（約 64%）が「申請書類の作成」を選択し、8 者（約 57%）が「申請要件の確認」を選択し、7 者（50%）が「代理人への指示」を選択し、5 者（約 36%）が「案件の管理」を選択した（図 III-3-DE-2）。「その他」としては、「代理人費用」が挙げられた。

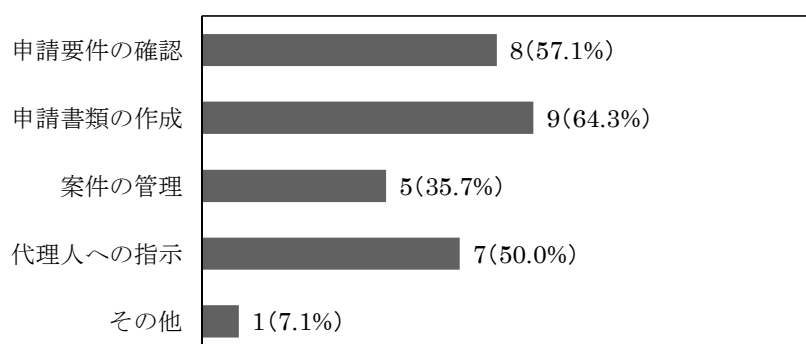


図 III-3-DE-2 ドイツで PPH を利用した際に新たに発生する負担（N=14、無回答=207）

また、案件の管理の負担について、詳細を質問したところ、次の意見が聞かれた。

- ・拒絶理由にあがっているすべての文献提出が求められたため、参考文献の論文の取寄せを要した。（電気機械製造業）

- ・多くの国で利用できる PCT-PPH がドイツでは利用できないことで、管理上の負担となっている。(機械製造業)

(i i i) PPH の利用で困った事例

ドイツで PPH を利用した際の困った事例について調査した。

最も多くの回答者が選択したのは、回答者 10 者中 4 者 (40%) が選択した「早期に審査着手がされなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)」と「早期に権利化ができなかった (査定までに時間がかかった。)」であった。また、2 者 (20%) は、「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」や「PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた/しているように感じた。」を選択した。1 者 (10%) が「申請の準備が手間であった。」を選択した。「特に困ったことはない。」を選択した回答者も 4 者 (40%) いた (図 III-3-DE-3)。

審査着手や権利化までに時間を要するといった、早期の審査を受けられていない事例が比較的多いことが示唆される。

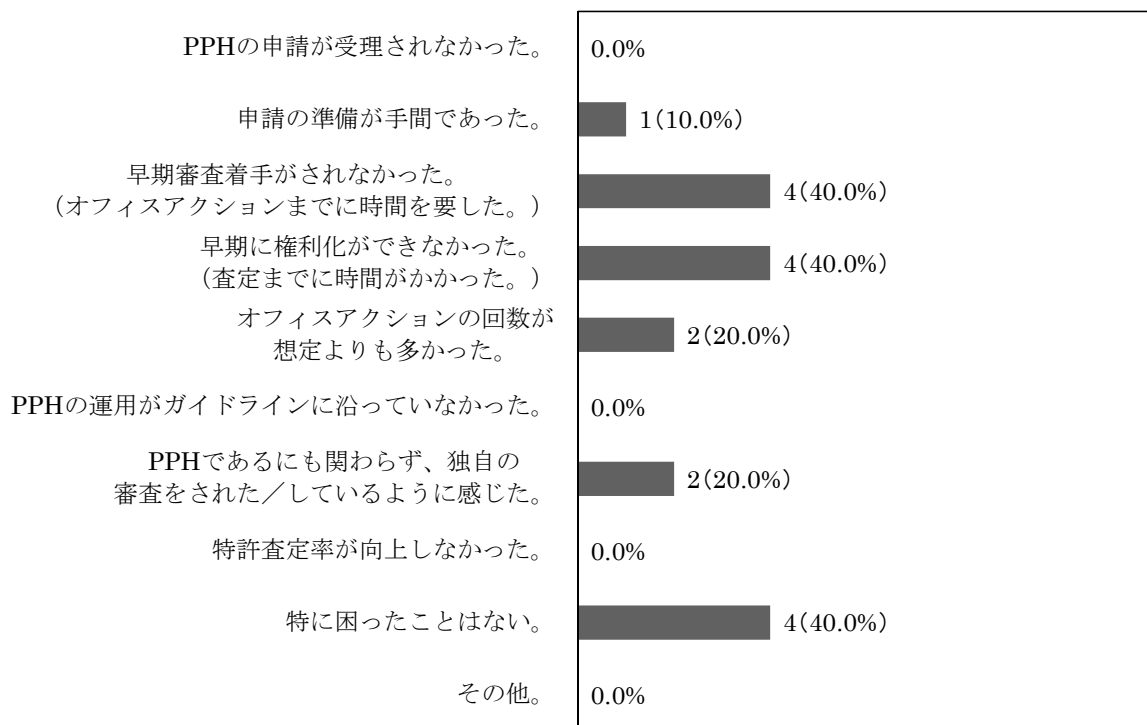


図 III-3-DE-3 ドイツで PPH を利用した際に困った事例 (N=10、無回答・スキップ=211)

PPH の利用に際して、具体的な困った事例を質問した。

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ドイツはアクションが遅いと感じる。PPH 申請からファーストアクションまで 300

日を超えるものがあった。しかし、PPH 申請から 14 日でアクションがきたこともある。(輸送用機械製造業)

- ・ファーストアクションが遅かった。(その他の製造業)

■ セカンドアクションまでの期間が長期化したケース

- ・具体的な統計データがあるわけではないが、ドイツでは、ファーストアクションまでの期間が短かった場合でも、2 度目のアクションがなかなか出されないというケースがいくつかあった。審査官に連絡すれば早く対応してくれることもあるようなので、進捗管理をするのが良いのかもしれない。(機械製造業)

■ 引用文献について

- ・(PPH に限らないかもしれないが) ドイツの審査では、他国の審査では引用されていなかった新たな文献を出してくるという印象がある。(輸送用機械製造業)

■ その他

- ・審査官が実体審査に入っていると PPH の申請が受けられないため、審査官に審査状況を確認した。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)

(i v) PPH の費用対効果

PPH の申請でどの程度費用対効果があったのか調査をした。

通常型 PPH について、回答者 1 者が 0% (増減なし) と回答し、2 者が 1~10%増加すると回答した (図 III-3-DE-4)。

回答者数が少ないため考察は難しいが、ドイツにおいては、PPH の利用によって費用(コスト)はやや高くなる可能性がある。

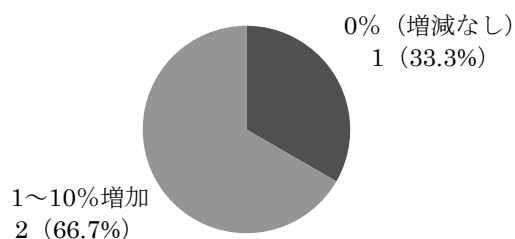


図 III-3-DE-4 ドイツで PPH を利用した場合、通常の案件と比べてどの程度、権利化費用 (コスト) に変化があるか (N=3、無回答=218)

また、表 III-3-DE-2 は、権利化費用 (コスト) の変化の内訳を記す。PPH を利用することで、通常の案件と比べ、どの程度各費用に変化があったのかを示している。

DE

この結果から、現地代理人費用や社内の人件費や管理費が増減なしかやや増加する傾向にあるようである。

表 III-3-DE-2 通常の案件と比べた場合の権利化費用（コスト）の変化（なお、空欄は該当する回答がなかったことを表す）

	現地代理人費用		国内代理人費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
11%以上減少										
1～10%減少										
0%（増減なし）	1	33.3%	1	100%	1	50.0%	1	50.0%	1	100%
1～10%増加	2	66.7%			1	50.0%	1	50.0%		
11%以上増加										

(v) 国内ユーザーによる統計情報

ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数、特許率の平均値について調査した。

ファーストアクションまでの期間について、「1か月以内」を選択したのが1者、「2～3か月」を選択したのが2者、「6～7か月」を選択したのが2者、「8か月以上」を選択したのが通常型 PPH で2者であった（図 III-3-DE-5）。

表 III-3-DE-1 によれば、ドイツで PPH を利用した際のファーストアクションまでの平均期間は、6.6 か月である。本調査結果では、ファーストアクションまでの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1か月以内」とした回答を0.5 か月、「2～3か月」とした回答を2.5 か月、「6～7か月」とした回答を6.5 か月、「8か月以上」とした回答を9 か月として平均を計算すると、約5.2 か月という結果であった。

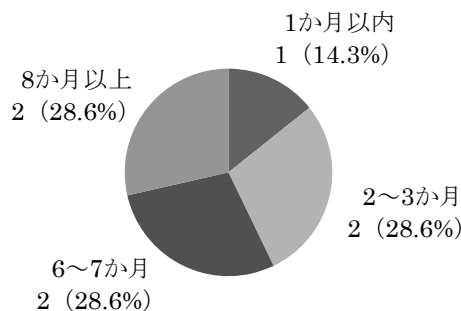


図 III-3-DE-5 ドイツで PPH を利用した際のファーストアクションまでの期間（N=7、無回答=214）

査定までの期間について、「2～5か月」を選択したのが1者、「6～10か月」を選択したのが1者、「11～15か月」を選択したのが1者であった（図 III-3-DE-6）。

本調査結果では、査定までの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「2～5か月」とした回答を3.5か月、「6～10か月」とした回答を8か月、「11～15か月」とした回答を13か月、「15か月以上」とした回答を17か月として平均を計算すると、約8.2か月という結果であった。

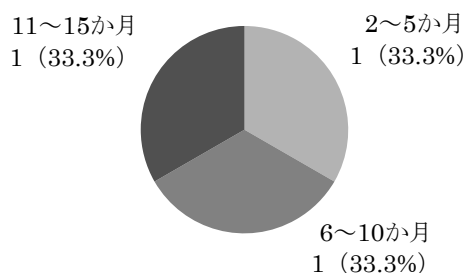


図 III-3-DE-6 ドイツでPPHを利用した際の、査定までの期間 (N=3、無回答=218)

オフィスアクションの回数について、「0回」(拒絶なし)を選択したのが1者、「1回」を選択したのが3者、「2回」を選択したのが1者であった(図 III-3-DE-7)。この結果から計算されるオフィスアクションの平均回数は、1.0回であった。

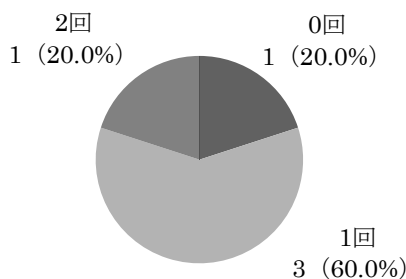


図 III-3-DE-7 ドイツでPPHを利用した際のオフィスアクションの回数 (N=5、無回答=216)

特許率について、「20%以下」を選択したのが1者、「90%以上」を選択したのが5者であった(図 III-3-DE-8)。9割以上が許可されると回答した者が多い一方で、20%以下という低い結果を示した者もいた。

本調査結果では、特許率を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「20%以下」とした回答を15%、「90%以上」とした回答を95%として平均を計算すると、約82%という結果であった。

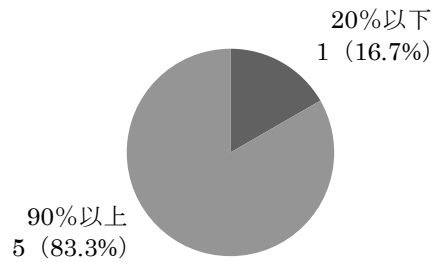


図 III-3-DE-8 ドイツで PPH を利用した際の特許率 (N=6、無回答・スキップ=215)

(8) 法律事務所による PPH の利用について

(i) PPH を利用した理由

ドイツの法律事務所が PPH を利用した理由について調査した。

回答のあった 3 者中 3 者が「出願人の指示による。」を選択し、「事務所から出願人に提案をした。」や「どちらのケースもある。」を選択した法律事務所はなかった(図 III-3-DE-9)。

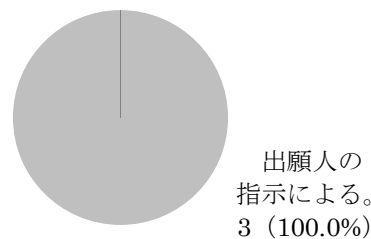


図 III-3-DE-9 ドイツ法律事務所による PPH を利用した理由 (N=3、無回答=1)

(i i) PPH のメリット・デメリット

PPH のメリットについてアンケートを行った結果、回答のあった 3 者中 3 者が「ファーストアクションまでの期間が通常の審査よりも短くなる。」を選択し、2 者が「オフィスアクションの回数を減少できる。」を選択し、1 者が「既に得られた権利範囲と同一内容の権利範囲を取得できる。」を選択した。「セカンドアクション以降の審査のスピードが上がる。」、「特許率が向上する。」、「権利の安定性が向上する。」、「他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。」を選択した法律事務所はなかった(図 III-3-DE-10)。

なお、「ファーストアクションまでの期間が通常の審査よりも短くなる。」をメリットとして選択する法律事務所が多かったが、国内ユーザーは早期に審査着手されない事例があることを指摘していた(図 III-3-DE-3 参照)。また、後述するように、法律事務所の困った事例にもファーストアクションの発行が遅かったという事例が挙げられている(図 III-3-DE-16)。

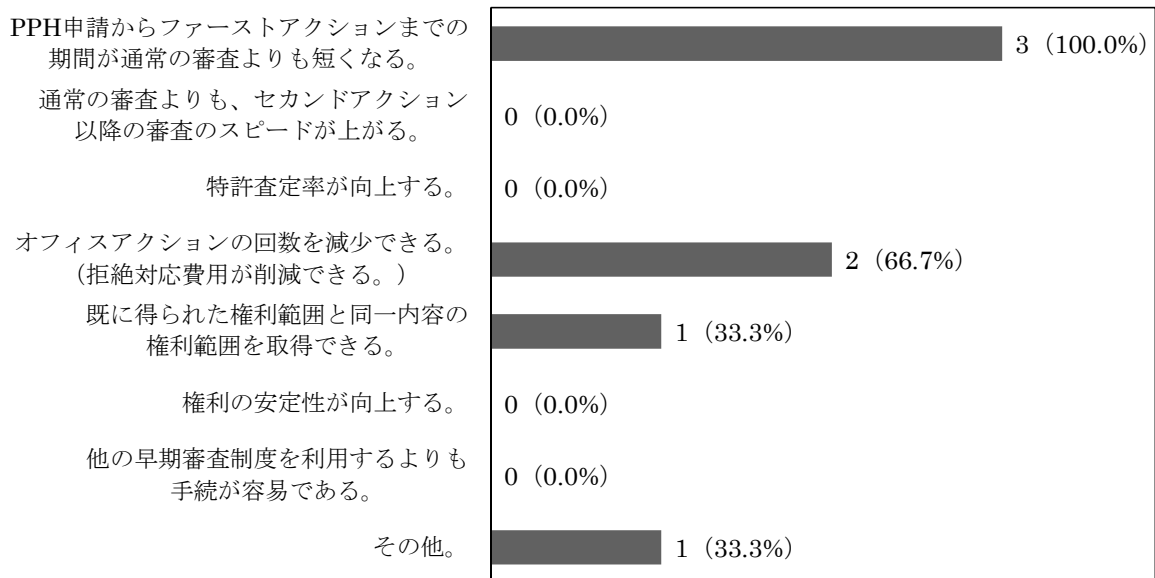


図 III-3-DE-10 ドイツ法律事務所による PPH のメリット (N=3、無回答=1)

PPH のデメリットについてのアンケート結果では、回答をした法律事務所 4 者中 4 者が「申請するための要件確認が負担である。」、「申請する上で必要な提出書類の準備（請求項対応表）が負担である。」、「申請する上で必要な提出書類の準備（翻訳の作成）が負担である。」を選択した。また、2 者が「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」を選択し、1 者が「管理上の負担がある。」を選択した。「費用負担が増加する（費用対効果が低い。）」、「通常の審査と審査の早さが変わらない。」、「包袋禁反言や不公正行為の法理の不明確さに対する懸念がある。」を選択した法律事務所はなかった（図 III-3-DE-11）。

国内ユーザーよりも PPH 申請の要件の確認や、申請書類作成の負担をデメリットとして指摘しているのが法律事務所の特徴である。

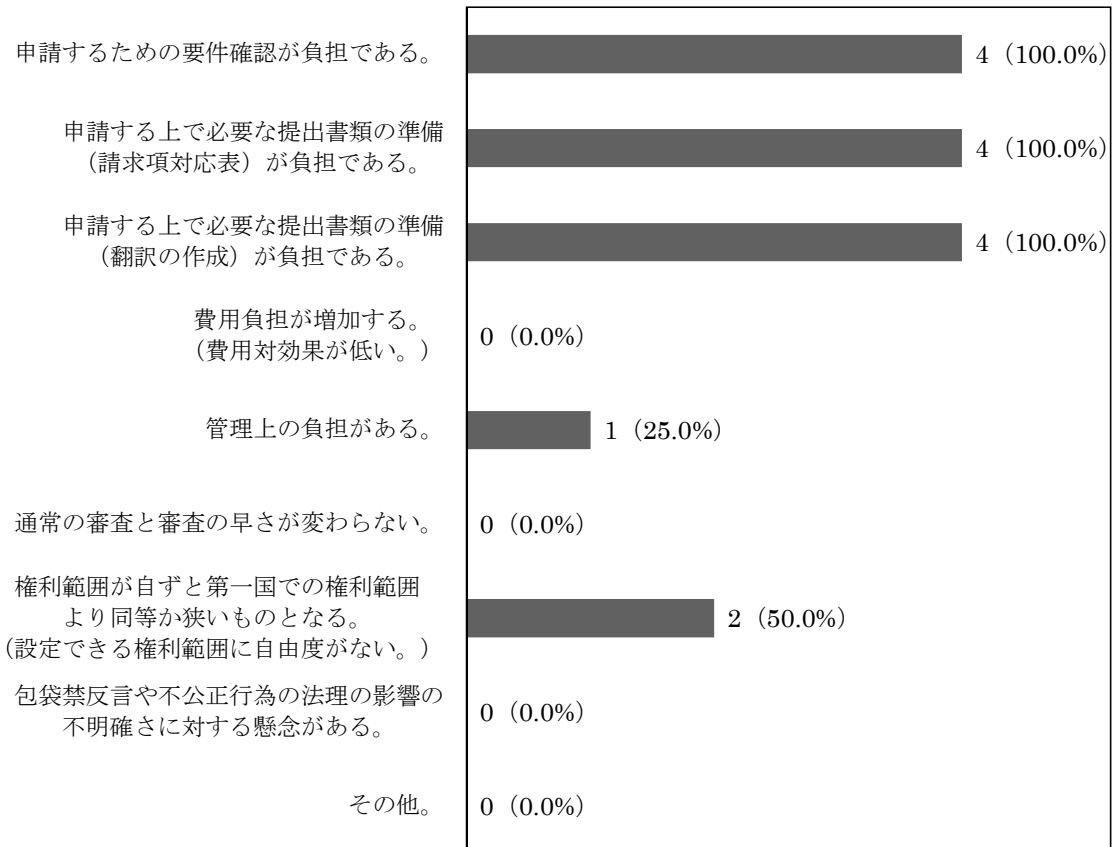


図 III-3-DE-11 ドイツ法律事務所による PPH のデメリット (N=4)

続いて、ドイツの法律事務所によるメリット・デメリットに対する意見を紹介する。

- DPMA には、早期審査のプログラムがない。審査を迅速に進めたい場合は、ステートメントを出す必要がある。PPH は審査を迅速に進めるのに有用である。ただし、DPMA への申請のためにドイツ語への翻訳をする必要がある場合があるので、これはデメリットだと考える。
- PPH の唯一のメリットは、審査期間を短くすることだと考える。デメリットは、申請のための準備の手間があるため、準備のためのコストがかかることである。また、DPMA では、審査官は独自の審査を行うので、先行庁で特許可能であると判断されていたものであっても拒絶することがある。そうすると PPH としては、審査期間を短くすることのメリットしかないだろう。

(i i i) JPO の審査結果を用いて、ドイツで PPH を申請するメリット・デメリット

JPO の審査結果を利用することにメリット・デメリットがあるかどうか調査した。

アンケート結果では、回答した 4 者中 1 者が「日本国特許庁の審査の質が高く、貴国で

も特許査定を得やすい。」を選択し、2 者が「ドシエアクセスシステム（日本国特許庁が提供するシステムは AIPN）が整備されているので、提出書類を簡略化できる。」、審査結果が早いので、貴国での PPH 申請を早期に行える。」を選択した。「日本の権利範囲と実質的に同一の権利範囲を貴国でも設定することができる。」、「日本国特許庁は PPH 締結国が多いので、多くの国で PPH 申請をすることができる。」を選択した法律事務所はなかった。また、2 者が「特にメリットはない。」を選択した（図 III-3-DE-12）。

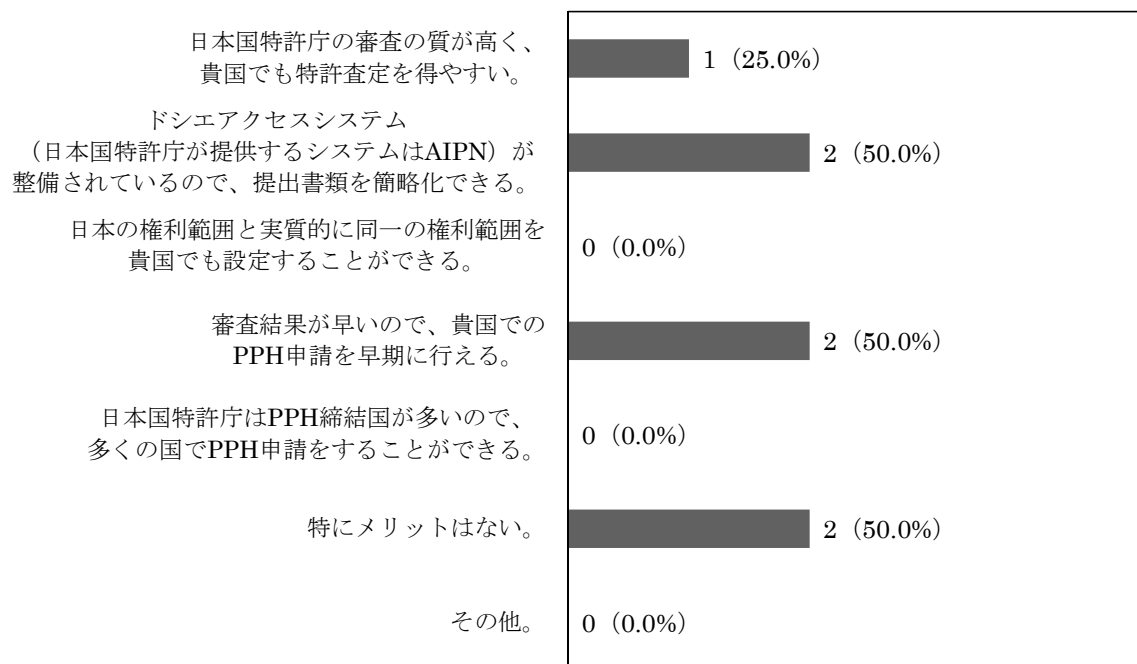


図 III-3-DE-12 ドイツ法律事務所による、JPO の審査結果をもとにドイツで PPH を申請するメリット (N=4)

デメリットでは、回答した 3 者中 1 者が「貴国特許庁での審査が厳しくなる。」、「AIPN への掲載有無のチェックが手間である。」を選択した。「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」、「AIPN への掲載が遅い。」、「日本国特許庁での審査結果が出るのが遅く、外国での PPH 申請を早期に行えない。」を選択した法律事務所はなかった。また、「特にデメリットはない。」を選択した法律事務所は 1 者であった（図 III-3-DE-13）。

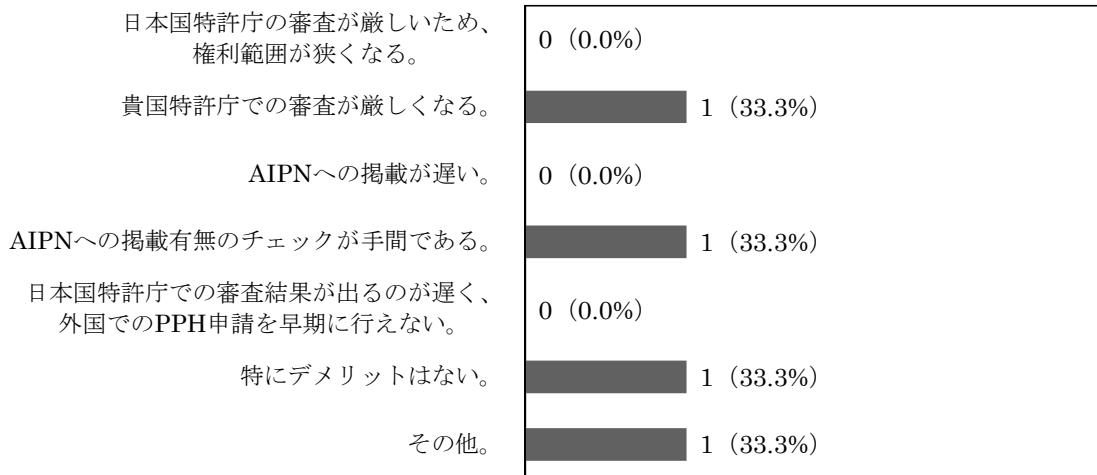


図 III-3-DE-13 ドイツ法律事務所による、JPO の審査結果をもとにドイツで PPH を申請するデメリット (N=3、無回答=1)

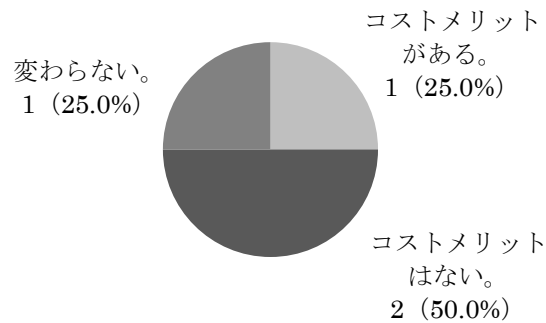
JPO の審査結果を利用してドイツで PPH を申請することについて、法律事務所の見解を紹介する。

- ・ JPO は、DPMA で調査する範囲とは異なる範囲で調査することが多いので、複数の特許庁で審査することで審査がより完全なものになるということがメリットだと思われる。デメリットは特にないと思われる。
- ・ PPH により、審査官は関連する文献を素早く見つけることができる。しかし、彼らは JPO の審査結果を参考にはするが、独自の審査を行う。JPO では拒絶理由がなかったとしても、DPMA でそのまま登録になるというケースはまずない。

(i v) 費用対効果

PPH を利用することにコストメリットがあるのかどうかについて調査した。

ドイツの法律事務所 4 者への調査では、1 者が「コストメリットがある。」と回答し、2 者が「コストメリットがない。」と回答し、1 者が「変わらない。」と回答した(図 III-3-DE-14)。



図Ⅲ-3-DE-14 PPHの利用にコストメリットがあるかどうかについてのドイツ法律事務所による見解 (N=4)

コストメリットについて、法律事務所の見解を紹介する。

■ コストメリットはない。

- ・コストのメリットはなく、むしろコストのデメリットがあると思われる。申請書類を準備する手間があるからである。DPMA では特許庁の費用はない。したがって、必要な費用といえば、申請準備の費用である。

■ 変わらない。

- ・コストメリットがあつたとしても、少しではないか。日本及び現地代理人による PPH 書類の準備に対する手数料はかかる。しかし、迅速に審査を進めて早期の査定を得られることで、コストセーブが可能になるのかもしれない。具体的な実施態様に限定した請求項であれば、登録査定となる可能性も高い。

(v) PPH の利用を勧める場面／勧めない場面

どのような場合に PPH の利用を勧め、どのような場合に利用を勧めないか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

■ 勧める場面

- ・出願人が、異なる国で実質的に同一のクレームを好み、必ずしもそれぞれの国について取得可能な最も広い範囲のクレームを望むものではない場合。一定の固有の（大抵は範囲が狭い）実施態様が、新規性、進歩性及び明確性に関して問題とならないクレームでカバーされるべきであるときには、特に有益である。
- ・限定的な期間（10 年程度）についてのみ特許保護の必要があり、早期の許可が必要な技術について出願する場合。
- ・日本が先進している技術（カメラ、オフィス機器など）についての出願の場合。特許

付与されたクレームが出願当初のクレームに実質的に対応する（クレームの範囲が審査で限定されていない）場合。早急に権利行使を意図している場合。

■ 勧めない場面

- ・保護の範囲が国ごとで異なる可能性があり、可能な最も広い範囲の保護を実現する予定の場合。JPO でクレームが著しく補正された場合。出願人が迅速な手続のみに関心がある場合は、PACE を選択することができる。
- ・クレームが、特定の手続上の理由により、日本で実質的に減縮された場合。
- ・特に、日本以外の地域で先進している技術（自動車など）についての出願の場合。付与されたクレームが実質的に、当初のクレーム／出願人の意図と異なる場合。

(v i) 権利の安定性

PPH を利用することによって得られた特許権と、通常の審査を経て得られた特許権とでは、どちらの権利の方が安定であるのか調査した。

回答のあった法律事務所 2 者中 2 者が「変わらない。」を選択した。「PPH の利用によって得られた特許権。」「通常審査を通じて得られた特許権。」を選択した法律事務所はいなかった（図 III-3-DE-15）。

変わらない。
2 (100.0%)

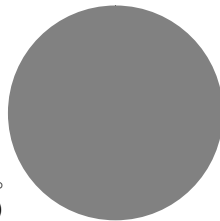


図 III-3-DE-15 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」についてのドイツ法律事務所による見解 (N=2)

■ 変わらない。

- ・PPH を通じてこれまでに取得したいずれの特許も、異議申立て又は訴訟で審理されることがない。PPH を通じて取得された特許は、審査官がドイツ特許法に基づく要件も審査して調査を実施するため、JPO 及び DPMA の審査官が同じクレームを調査したことになることから、より安定している可能性もあるだろう。

- ・審査官は独立した審査を実施する。

(v i i) 手続・管理の負担

PPH を利用するにあたり、手続や管理面での負担があるかどうか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

- ・提出しなければならない資料準備による手続面での負担がある。DPMA における早期審査の申請はより容易ではあるが、いかなる権利もなく、出願人は当該申請を提出することができ、審査官はそれを検討するということを明記しているだけである。
- ・PPH は、早期審査の申請よりも複雑である。

(v i i i) ドイツの PPH の利用において困った事例

PPH の利用において、困った事例を調査した。

回答のあった法律事務所 3 者中、2 者が「早期審査着手がされなかった。(オフィスアクションまでに時間を要した。）」、「早期に権利化ができなかった。(査定までに時間がかかった。）」、「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」、「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた。／しているように感じた。」、「特許率が向上しなかった。」を選択した。「PPH の申請が受理されなかった。」「申請の準備が手間であった。」「PPH の運用がガイドラインに沿っていなかった。」、「特に困ったことはない。」を選択した法律事務所はなかった (図 III-3-DE-16)。

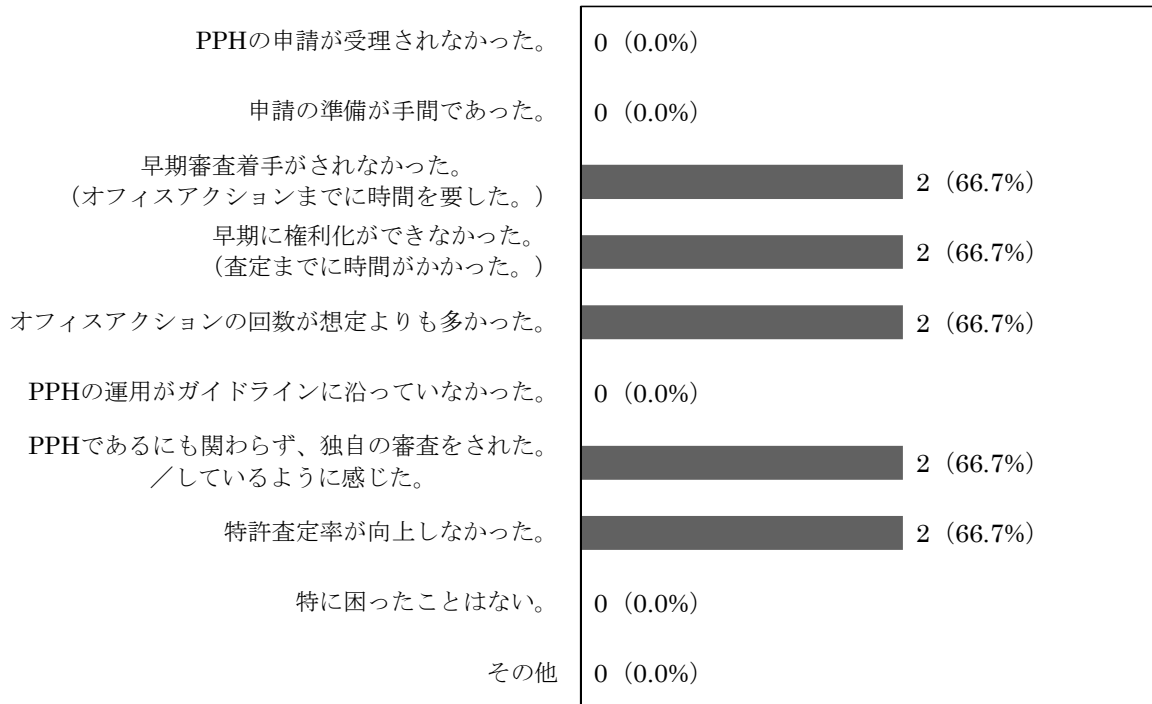


図 III-3-DE-16 ドイツ法律事務所による、ドイツで PPH を利用した際に困った事例 (N=7)

コストメリットについて、法律事務所の見解を紹介する。

■ セカンドアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ DPMA ではよくあるケースであろう。
- ・ EPO と DPMA の差についてもそれほど大した差はないと思われるが、統計情報がないので明言できない。また、技術分野によっても異なると思われる。

(i x) PPH 以外の早期審査制度

ドイツで PPH 以外に利用できる早期審査制度について、法律事務所に質問した。早期審査の申請を行うことはできるが、早期審査とするかどうかは審査官の裁量によることである。

- ・ 早期審査は申請可能であるが、申請が検討されるという保証はない。PPH は、審査官によって検討されなければならないが、審査官に JPO 手続、特許付与済みのクレーム及び審査済みの書類を示したい場合に有用である。
- ・ 特定の理由が提示されれば早期審査の要求が可能である。例えば、ライセンス供与の交渉若しくは市場での製品侵害等、又は PCT の早期処理請求もある (PCT 第 23 条(2) 及び第 40 条(2))。

(x) PPH 制度の改善点

PPH 制度の改善すべき点について法律事務所に意見を伺った。

- ・ 2 度目のオフィスアクションが、PPH が申請されていないかのように取り扱われる。PPH は最初のオフィスアクション後に特許が付与されない場合は、通常の審査が実施される。
- ・ 最初の正式なコミュニケーションの発行後に期限を延長できること。

(x i) 申請フォームについて

現在、PPH の申請フォームは各国でまちまちである。ドイツの法律事務所が申請フォームの共通化を希望しているかどうか調査した。

回答のあった法律事務所 4 者中、1 者が「希望する。」を選択し、1 者が「希望しない。」を選択し、2 者が「どちらでもよい。」を選択した (図 III-3-DE-17)。

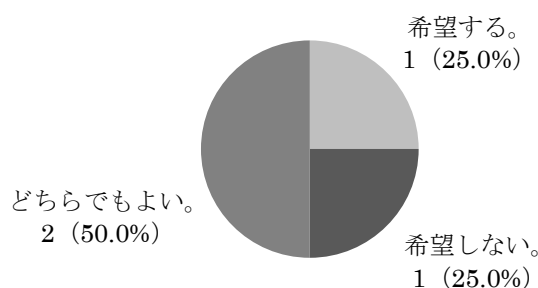


図 III-3-DE-17 各国共通の PPH 申請フォームを希望するかどうかについての法律事務所による見解 (N=6、無回答=1)。

(x i i) PPH ポータルサイトについて

PPH ポータルサイトの知名度について調査したところ、法律事務所 4 者中、3 者が「知っている。」を選択し、1 者が「知らない。」を選択した (図 III-3-DE-18)。

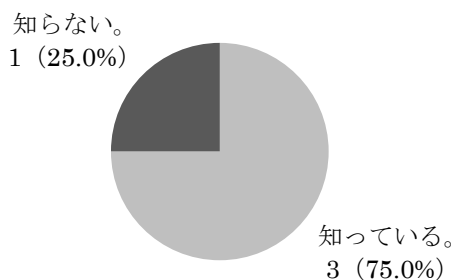


図 III-3-DE-18 ドイツ法律事務所による PPH ポータルサイトの認知度 (N=4)

PPH ポータルサイトの情報について、有益であると思われる情報を調査したところ、「PPH の概要 (About PPH のページ)」を 3 者、「PPH MOTTAINAI について (PPH MOTTAINAI のページ)」を 1 者、「グローバル PPH について (Global PPH のページ)」を 1 者、「各参加庁のガイドラインへのリンク (Procedures のページ)」を 3 者、「PPH の統計情報 (Statistics のページ)」を 1 者、「各参加庁のドシエアクセスシステムへのリンク (Access to Dossier のページ)」を 1 者が選択した。「ユーザーセミナー資料、パンフレット (Promotion のページ)」を選択した法律事務所はなかった (図 III-3-DE-19)。

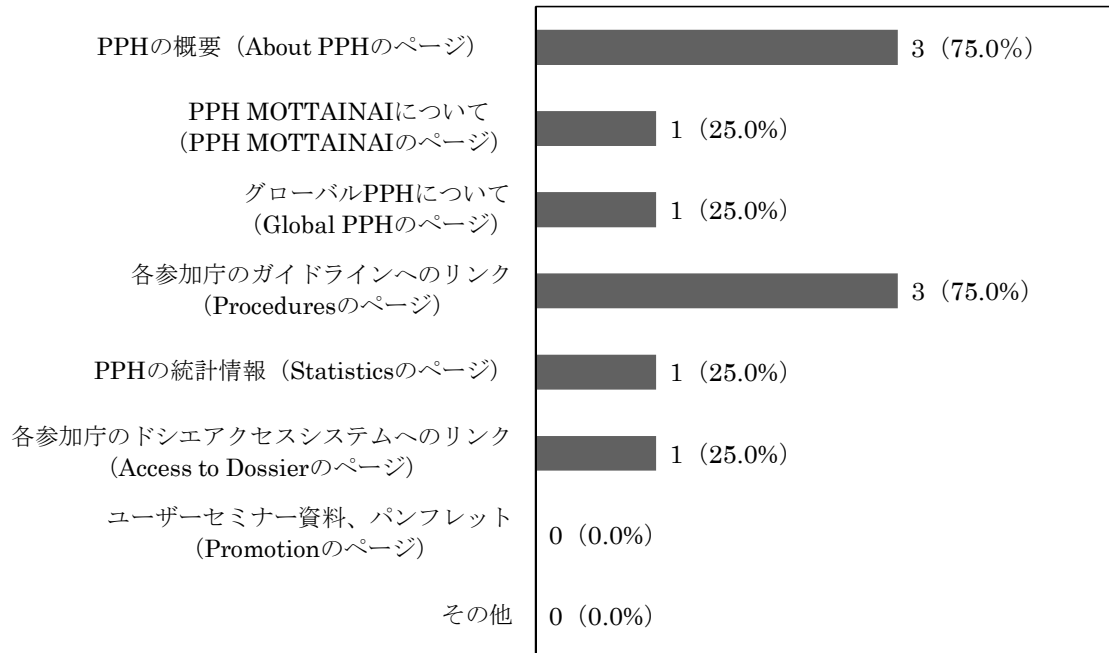


図 III-3-DE-19 PPH ポータルサイト内の情報のうち、ドイツの法律事務所が有益だと考えるもの (N=4)

最後に、PPH ポータルサイトの統計情報のページ内に記載されている情報について、有益だと考えられるものを調査した。

「特許率」「オフィスアクションの平均回数」を 2 者、「拒絶理由なしでの特許率」、「PPH の申請から査定までに要する時間」「PPH の申請から最初のオフィスアクションまでに要する期間」、についてはいずれも 1 者が選択した。「PPH、PCT-PPH の申請件数」を選択した法律事務所はなかった (図 III-3-DE-20)。

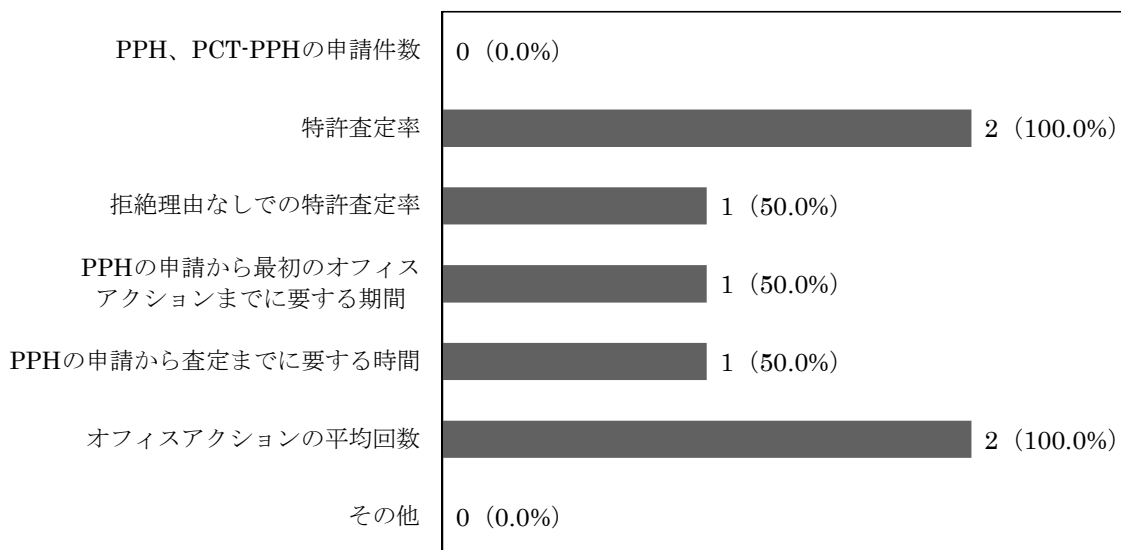


図 III-3-DE-20 PPH ポータルサイトの統計のページ内の情報のうち、ドイツの法律事務所が有益だと考えるもの (N=2、無回答=2)

(9) 総括

以上の結果を踏まえてドイツにおける PPH の利用に関する調査の総括をする。

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。困った事例としては、早期審査着手がされなかったことや、早期に権利化できなかつたことが挙げられた。PPH を利用することで、費用は増減がないかやや増加する可能性がある。PPH の改善要望は特に挙げられなかった。

表 III-3-DE-3 に、PPH ポータルサイトに公開されている統計情報と本調査研究で試算した参考値を示す。

表 III-3-DE-3 ドイツにおける PPH の統計情報 (括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である)

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	(82)		-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-		-
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	6.6 (5.2)		-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(8.2)		-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(1)		-

■ ドイツ法律事務所による PPH の利用について

法律事務所は、出願人の指示で PPH を利用している。PPH のメリットとして「ファーストアクションまでの期間が短くなる」としているが、一方で国内ユーザーや法律事務所ともども、早期着手がされない事例があることを問題点としている。デメリットは「要件の確認」や「書類の準備」を挙げている。また、法律事務所は PPH のコストメリットについてはやや懐疑的であった。PPH を利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。PPH の改善要望として、査定までの期限の設定、アクション期限の延長が挙げられた。

【中国】

(1) 利用可能な PPH の種類

中国はグローバル PPH には未参加であるが、IP5PPH に参加している。JPO を含む五大庁（IP5）の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・ 通常型 PPH
- ・ PPH MOTTAINAI
- ・ PCT-PPH

(2) PPH の申請要件³⁷

■ 通常型 PPH

- (i) IP5PPH 試行プログラムへの参加を申請された中国出願及び対応する五庁の他の一庁への出願について、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一であること。例えば、
- (A) 五庁の他の一庁への出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願である。
 - (B) 五庁の他の一庁への出願に対する正当なパリ条約に基づく優先権主張の基礎となっている出願（PCT 出願の国内移行出願も含む）である。
 - (C) 五庁の他の一庁への出願（PCT 出願の国内移行出願も含む）と同一の優先権基礎出願を有する出願である。
 - (D) 優先権主張を伴わない PCT 出願の国内移行出願であって、当該中国出願及び対応する五庁の他の一庁への出願が同一の PCT 出願の国内移行出願である。
- (i i) 対応する五庁の他の一庁への出願が存在し、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること。
- (i i i) (IP5PPH 試行プログラムに基づく早期審査を申請する) 中国出願のすべての請求項が、対応する五庁の他の一庁への出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) 当該出願が公開されていること。
- (v) 当該出願が実体審査段階に移行していること。
- (v i) 当該出願に関し中国国家知識産権局（SIPO）において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。
- (v i i) 当該出願が電子特許出願であること。

■ PCT-PPH

- (i) 当該出願に対応する国際出願の国際段階における成果物、すなわち国際調査機関

³⁷ 特許庁「IP5 特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加における中国国家知識産権局（SIPO）への申請手続（仮訳）」http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_china_highway/sipo_j.pdf（最終アクセス日：2015年3月9日）

が作成した見解書 (WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書 (WO/IPEA) 及び国際予備審査報告 (IPER) のうち、最新に発行されたものにおいて特許性 (新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも) 「有り」と示された請求項が少なくとも 1 つ存在すること。ただし、PCT-PPH 申請の基礎となる最新国際成果物の第 VIII 欄に何らかの意見が記載されている場合、当該出願は PCT-PPH への参加が認められない。

- (i i) 当該出願と対応する国際出願とは下記のいずれかの関係を満たす。
 - (A) 当該出願は、対応する国際出願の国内段階である。
 - (B) 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎となっている。
 - (C) 当該出願は、対応する国際出願をパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。
 - (D) 当該出願は、対応する国際出願を国内優先権主張又はパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国内出願である。
 - (E) 当該出願は、上記(A)～(D)のいずれかを満たす出願の派生出願 (分割出願、国内優先権を主張する出願等) である。
- (i i i) PCT-PPH に基づく審査がなされるすべての請求項が、対応する国際出願の最新国際成果物で特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) 当該出願が公開されていること。
- (v) 当該出願が実体審査段階に移行していること。
- (v i) 当該出願に関し SIPO において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。
- (v i i) 当該出願が電子特許出願であること。

(3) PPH 申請書類³⁸

■ 通常型 PPH

- (i) 対応する五庁の他の一庁への出願に対して出された (サーチレポート及びサーチオピニオンを含む五庁の他の一庁への出願における特許性の実体審査に関連する) すべてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文。
 - (i i) 対応する五庁の他の一庁への出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文。
 - (i i i) 五庁の他の一庁の審査官が引用した引用文献の写し。
 - (i v) 当該出願のすべての請求項と対応する出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表。

■ PCT-PPH

- (i) 特許性有りとの判断が記載された最新国際成果物、すなわち WO/ISA、若しくは PCT 第 2 章に基づき国際予備審査が請求されている場合には WO/IPEA 又

³⁸ 前掲注 37 参照

- は IPER の写しと中国語又は英語によるその翻訳文。
- (i i) 対応する国際出願の最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写しと中国語又は英語によるその翻訳文。
 - (i i i) 対応する国際出願の最新国際成果物で引用された文献の写し。
 - (i v) 当該出願のすべての請求項と、特許性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表。

(4) PPH 申請後の取扱い³⁹

SIPO は、申請書類とともに申請を受理した場合、当該出願を PPH に基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定する。SIPO が申請を認めた場合、当該出願は PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられる。

申請が要件のすべてを満たしていない場合には、出願人はその旨及びその不備について通知される。出願人は、特定の不備につき、一度だけ補正の機会を与えられる。申請が認められない場合には、出願人は一度だけ申請の再提出の機会が与えられる。再提出した申請も認められない場合には、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知される。

(5) PPH の利用件数

2014 年 6 月末時点において、JPO を第一庁あるいは先行庁として中国に申請された通常型 PPH、PPH MOTTAINAI の件数は累計 3,526 件、PCT-PPH の件数は累計 1,066 件である⁴⁰。

(6) 統計情報

2014 年末時点において、中国で PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%)、PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)、PPH 申請から査定までの平均期間 (月)、オフィスアクションの平均発行回数 (回) などについて、SIPO は公表をしていない。

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

中国での PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、中国で PPH を利用する理由で最も多かったのは、回答者 77 者中 51 者 (約 66%) が選択した「早期審査をしたかったから。」であった。次点では 42 者 (約 55%) が選択した「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」であった (図 III-3-CN-1)。なお、「その他」の 1 件についても、拒絶対応の負担軽減に属するものであった。「特許率を向上させたかったから。」を選択したのは 26 者 (約 34%) であった。

³⁹ 前掲注 37 参照

⁴⁰ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> (最終アクセス日：2015 年 3 月 9 日)

この順番の傾向は、国内ユーザーが PPH で感じているメリット（図 III-2-4 参照）と同様であり、PPH のメリットと中国で PPH を利用する目的とは対応しているといえる。

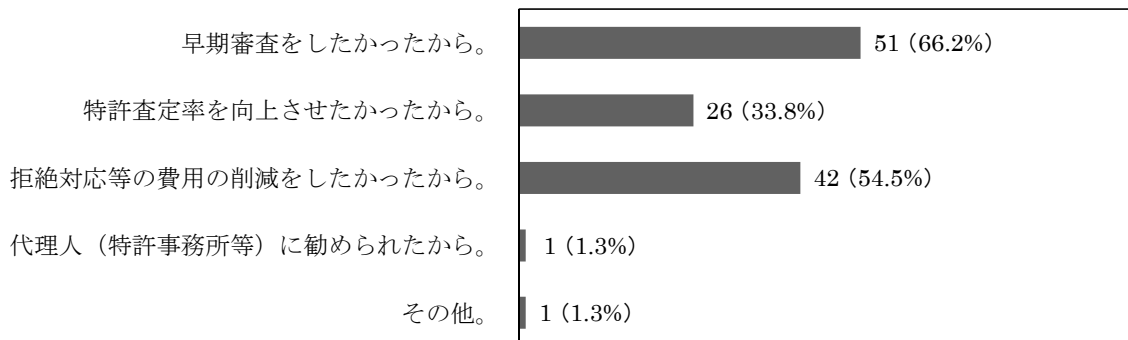


図 III-3-CN-1 中国で PPH を利用する目的 (N=77、無回答=144)

(i i) PPH の利用に伴う新たな負担

中国で PPH の申請をする場合、通常の場合（PPH を利用しない場合）と比べて新たに負担となる点は何なのかを調査したところ、回答者 53 者中 25～24 者（約 47～45%）が「申請書類の作成」、「申請要件の確認」、「代理人への指示」を選択した。一方、「案件の管理」を選択した回答者は 13 者（約 25%）であった（図 III-3-CN-2）。

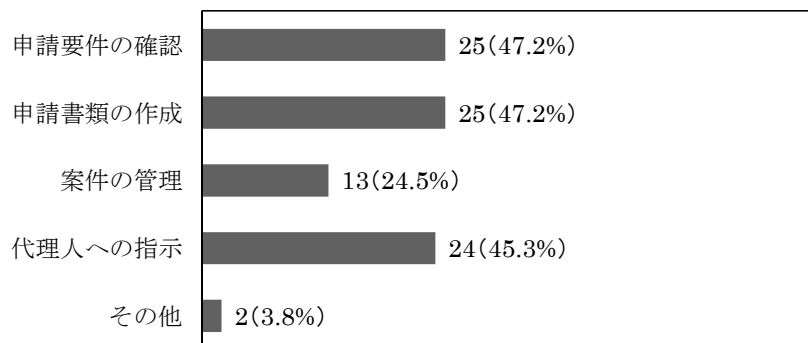


図 III-3-CN-2 中国で PPH を利用した際に新たに発生する負担 (N=53、無回答=168)

また、案件の管理の負担について、詳細を質問したところ、次の意見が挙げられた。「非定常な取扱いのための管理負担」、「PPH の申請タイミングの管理負担」、「コスト（費用）に関する管理負担」といった負担に分類される。

■ 非定常な取扱いのための管理負担

- ・ 通常の出願と区別する管理のための負担がある。（鉄鋼・非鉄金属製造業）

- ・ PPH 申請が許可されなかった場合の期限管理が負担である。(化学工業)
- ・ 申請時期及び補正可能な時期が限られるため、PPH の利用可能性がある場合には常にステータスを監視しておく必要がある。(機械製造業)

■ PPH の申請タイミングの管理負担

- ・ 審査請求期限が優先日から 3 年であるため、対応日本出願を優先出願する場合、中国での実体審査が開始する前に日本の審査結果を得るためには、日本の審査請求時期を早める必要があり、期限管理が煩雑となる。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
- ・ 公開まで PPH の申請ができないため、早期公開をするかどうかについて検討が必要である。(電気機械製造業)

■ コスト（費用）に関する管理負担

- ・ 代理人に対する設定料金の見直し。(その他の製造業)
- ・ 代理人から PPH に係る書類が送られるため、やりとりが増えて工数・コストも増加する。(輸送用機械製造業)

■ その他

- ・ PPH 申請にあたっての、非公式な加重要件がある。(機械製造業)

(i i i) PPH の利用で困った事例

中国で PPH を利用した際の困った事例について調査した。

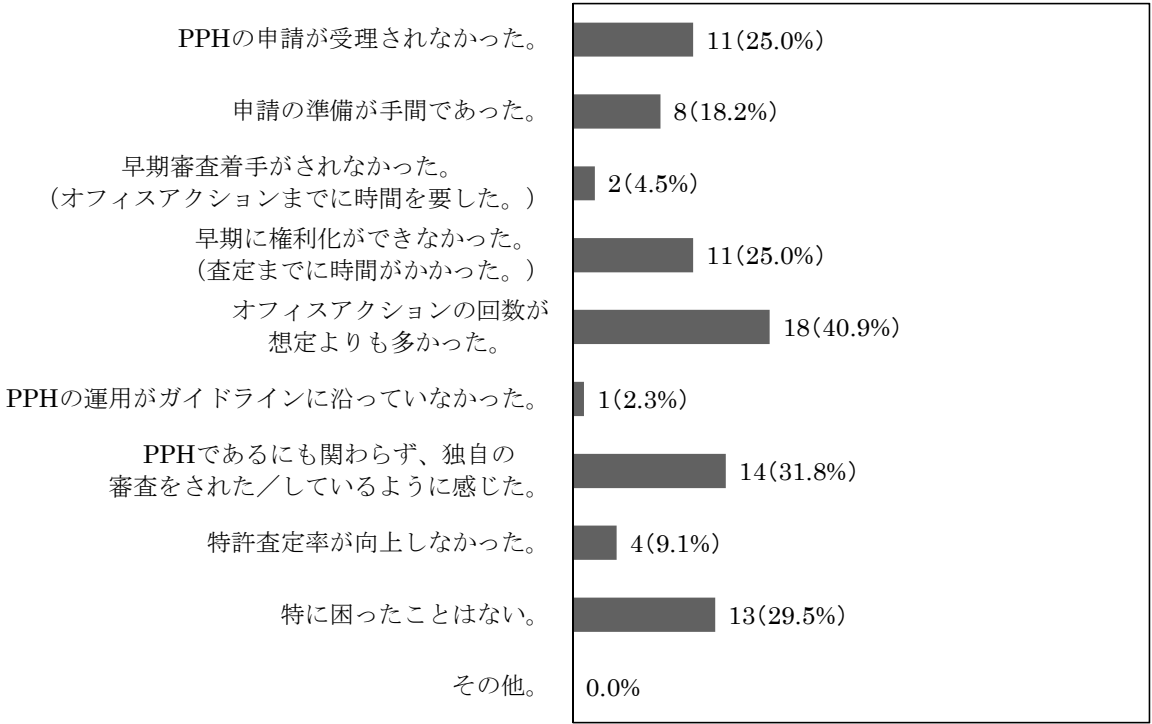
通常型 PPH について最も多くの回答者が選択したのは、回答者 44 者中 18 者(約 41%)が選択した「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」であった。次点で、14 者(約 32%)が選択した「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。」であり、続いて 11 社(25%)が選択した「PPH の申請が受理されなかった。」及び「早期に権利化ができなかった(査定までに時間がかかった。)」であった(図 III-3-CN-3 (a))。

PCT-PPH について最も多くの回答者が選択したのは、回答者 32 者中 12 者(約 38%)が選択した「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。」であり、次点では、10 者(約 31%)が選択した「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」であり、続いて 8 者(25%)が選択した「PPH の申請が受理されなかった。」であった(図 III-3-CN-3 (b))。

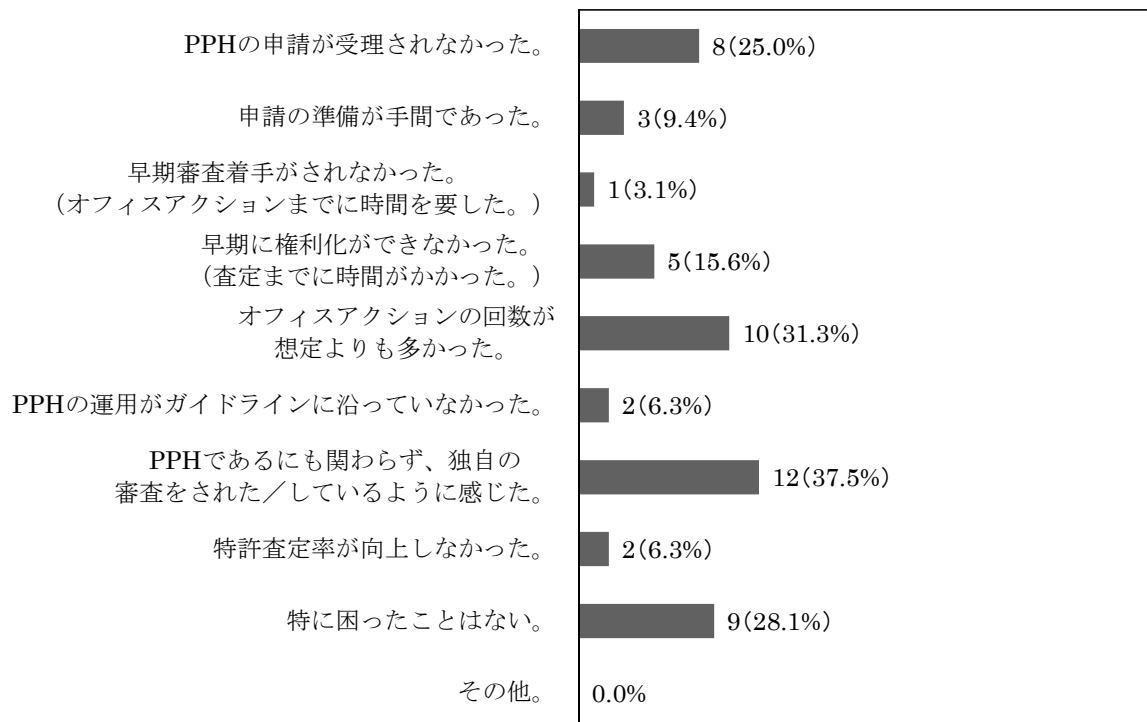
この結果を、PPH のメリット・デメリットの観点から検討する。本調査研究において、回答者が選択した PPH のメリットは、上から順に「早期に審査結果を得られる。」、「オフィスアクションの回数を減らせる(拒絶対応費用を削減できる。）」、「特許率が向上する。」

であった。これに対し、困った事例として挙げられたのは、オフィスアクションの内容や回数によるものが最も多かった。特許率が向上しないことを問題とした回答者は、通常型の PPH で回答者 44 者中 4 者（約 9%）、PCT-PPH では回答者 32 者中 2 者（約 6%）しかいなかった。このことから、PPH を用いることで、「早期に審査結果を得られるというメリットはある程度享受できるものの、オフィスアクションの内容や回数には不満がある。ただし最終的には特許査定は得られている。」というユーザーの意識があることが窺える。

なお、中国では、「PPH の申請が受理されなかった。」を選択したユーザーの割合が、他の国に比べてやや高くなっているのが特徴的である。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-CN-3 中国で PPH を利用した際に困った事例 (a) 通常型 PPH (N=44、無回答・スキップ=177) (b) PCT-PPH (N=32、無回答・スキップ=189)

また、PPH の利用に際して、具体的な困った事例を質問した。

申請が受理されなかったケースは、申請要件・書類の不備や、AIPN（ドシエアクセスシステム）の利用不可、PCT-PPH の場合は ISR の第 VIII 欄に記載があることによるものが挙げられた。AIPN では、JPO の審査包袋が閲覧可能であるため、これによって PPH 申請書類の一部を省略することができるが、PPH を他国で申請した際に、その国の特許庁の審査官が AIPN から必要書類を入手できない場合には、書類不備として PPH の申請を不受理にすることがあると考えられる。なお、AIPN にて閲覧可能な情報については、基本的に 2015 年 3 月 23 日に開始される特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）で確認することができるので、PPH 申請の際に確認することにより PPH 申請の不受理を防止することができると思われる。

また、中国では、中国内の国内公開が PPH の申請要件となっている。このため、PPH の申請が遅れたり、申請ができずに困ったりしたケースも挙げられた。

オフィスアクションの発行時期に関する困った事例は、他の国に比べて少なかった。

■ PPH の申請が受理されなかったケース

・PATENTSCOPE（世界知的所有権機関（WIPO）が提供する特許検索システム）、AIPN への包袋情報未掲載を理由とする PPH 申請の却下があった。（機械製造業）

- ・中国で PCT-PPH を利用しようとした際、中国の国内公開前だったため申請が受理されなかった。(情報通信業)
- ・理由は不明だが、中国にて申請が受理されなかったことがある。PPH の申請は受理されたかどうか不明であり、不安になることがある。(その他の製造業)
- ・1 パターン目は、「国際公開」されておらず受理されなかったケースである。中国では PCT-PPH の申請には「国際公開」は要件に挙げられていない。それにも関わらず、国際公開がされていないことをもって PCT-PPH の申請が不受理となる。申請要件であるならば、要件として公にしていきたい。2 パターン目は、必要書類が AIPN で利用できなくて不受理となるケースである。(機械製造業)
- ・中国に PPH を申請した際、請求項をより明確にしようと些細な事項の補正（第一国で許可されたクレームとは多少異なったクレームへの補正）をしたことがある。良かれと思ってしたことであったが、クレームが十分に対応していないという理由で不受理となった。運用がやや杓子定規に感じられる。(化学工業)
- ・中国で、補正ができる時期を逸していたために、補正とともに行った PPH の申請が受理されなかったことがある。(業務用機械製造業)
- ・中国の方式審査で不受理となったことがある。請求項の対応が不十分とする趣旨の不受理であった。中国では早期に権利化するニーズがそれほど高くないため、それ以降 PPH の申請はしていない。(化学工業)
- ・他国で特許査定が出た時点では自発補正期間が終了していたため、特許査定を得た請求項に対応する補正ができず、PPH の申請ができなかった。(業務用機械器具製造業)
- ・申請要件「請求項に十分対応していること」の運用が厳しすぎるため、PPH が認められないことがよくある。(化学工業)
- ・通常型 PPH を申請したが、理由がよくわからないまま書類に不備がある、として申請が不受理とされた。どの代理人も PPH についての情報や経験を豊富に持っているとはいえないため、申請が受理されないリスクが潜在的にある。(その他の製造業)
- ・PPH 申請の審査について審査官による運用のバラツキがある(引用文献の記入の仕方でも不受理になったケースがある。)(その他の製造業)
- ・ISR の第 VIII 欄にて誤記に関する記載不備が指摘された。これを解消するために移行時に補正を行った。実体的な補正ではないにも関わらず、WO/ISR で肯定的見解

が示されたクレームと同一ではないとして PPH の申請が受理されなかった。(輸送用機械製造業)

■ 国内公開が要件になっているため、申請が遅れた／できなかったケース

- ・公開されていない案件は審査されない。(機械製造業)

- ・公開されないと実体審査されない。また実体審査に入ってから遅い。期間を明確に決めてほしい。(繊維・パルプ・紙製造業)

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ PPH を使っても使わなくても、スピードも結果も変わらない気がする。(その他の製造業)

■ セカンドアクションまでの期間が長期化したケース

- ・中国において、セカンドアクションまでの期間は通常の場合と差がないように感じている。(その他の製造業)

■ オフィスアクションの回数が多いケース

- ・中国で4回オフィスアクションを受けたケースがあった。請求項の従属関係に関する拒絶から始まり、実体要件での拒絶があり、最後の1回は記載不備の拒絶であった。(食品製造業)

■ 第一国の審査で用いられた文献よりも技術的な関連性の低い文献によって拒絶されたケース

- ・技術的な関連性の大小についての印象はあまりない。ただ、中国でアクションを受ける場合、日本で引用された文献にさらに追加の文献が提示されるが、PPH の場合は日本の文献(第一国の文献)が引用されることが多い気がする。(その他の製造業)

- ・近年中国では、中国語の文献が増えているように感じており、対応に苦勞することが多くなっている。(機械製造業)

■ その他

- ・日本で審査官からの指示で行った補正が認められず、結局出願当初の請求項に戻されたため、審査がはじめからやり直しとなった。(電気機械製造業)

- ・補正範囲が狭く、充分に対応させる補正が認められない心配がある。審査着手時期が不明で、PPH の申請直後にオフィスアクションが届き、PPH の内容が反映されていなかった。(機械製造業)

- ・日本よりも外国(特に中国)で盛んな技術分野について、今後は日本で特許査定を得

ていても当該外国内の文献で拒絶される可能性が高くなることを懸念している。(化学工業)

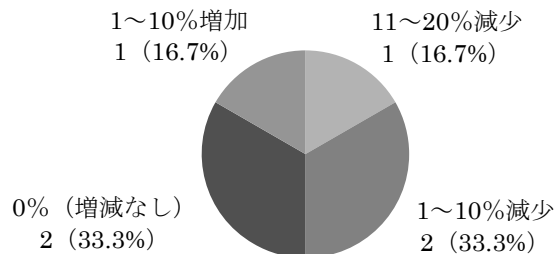
(v) PPH の費用対効果

PPH の申請でどの程度費用対効果があったのか調査をした。

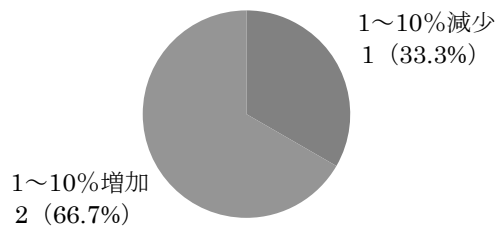
通常型 PPH について、回答者 6 者中 1 者が 11～20%減少、2 者が 1～10%減少と回答した。また、2 者が 0% (増減なし) と回答し、1 者が 1～10%増加すると回答した。

また、PCT-PPH について、回答者 3 者中 1 者が 1～10%減少と回答し、2 者が 1～10%増加すると回答した (図 III-3-CN-4)。

回答数が多くないために考察が難しいが、中国で PPH を利用した場合の権利化費用 (コスト) はやや減少あるいは変化がないものと推察される。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-CN-4 中国で PPH を利用した場合、通常の案件と比べてどの程度、権利化費用 (コスト) に変化があるか (a) 通常型 PPH (N=6、無回答・スキップ=215) (b) PCT-PPH (N=3、無回答・スキップ=218)

また、表 III-3-CN-1 に、権利化費用 (コスト) の変化の内訳を記す。PPH を利用することで、通常の案件と比べ、どの程度各費用に変化があったのかを示している。

この結果から、現地代理人費用や国内代理人費用は減少する傾向にあると考えている回

答者が多く、社内人件費や社内管理費は変化がないあるいはやや増加すると考えている回答者が多いことがわかる。

表 III-3-CN-1 通常の案件と比べた場合の権利化費用（コスト）の変化（なお、空欄は該当する回答がなかったことを表す） (a) 通常型 PPH (b) PCT-PPH

(a) 通常型 PPH

	現地代理人 費用		国内代理人 費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
31%以上減少										
21～30%減少	2	28.6%	1	33.3%	1	33.3%				
11～20%減少	1	14.3%								
1～10%減少	3	42.9%	2	66.7%						
0%（増減なし）					1	33.3%	1	50.0%	1	100%
1～10%増加	1	14.3%			1	33.3%	1	50.0%		
11%以上増加										

(b) PCT-PPH

	現地代理人 費用		国内代理人 費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
31%以上減少										
21～30%減少										
11～20%減少										
1～10%減少	1	50.0%	1	100%						
0%（増減なし）					1	100%	1	100%	1	100%
1～10%増加	1	50.0%								
11%以上増加										

(v i) 国内ユーザーによる統計情報

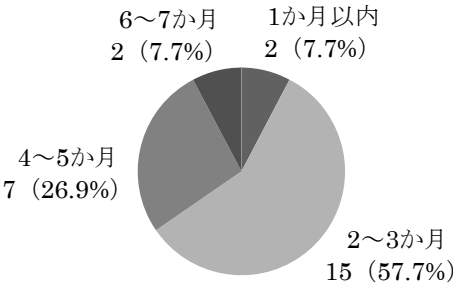
通常型 PPH 及び PCT-PPH について、ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数、特許率の平均値について調査した。PPH ポータルサイトには統計情報があるが、本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。

ファーストアクションまでの期間について、「1 か月以内」を選択したのが通常型の PPH で 26 者中 2 者（約 8%）、PCT-PPH で 12 者中 1 者（約 8%）、「2～3 か月」を選択したの

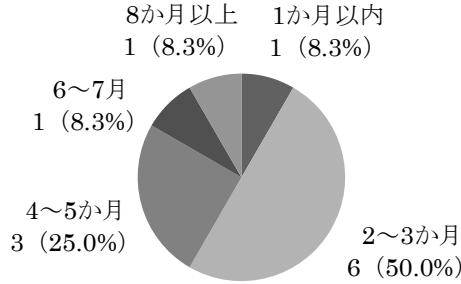
CN

が通常型 PPH で 15 者 (約 58%)、PCT-PPH で 6 者 (50%)、「4~5 か月」を選択したのが通常型 PPH で 7 者 (約 27%)、PCT-PPH が 3 者 (25%)、「6~7 か月」を選択したのが通常型 PPH で 2 者 (約 8%)、PCT-PPH で 1 者 (約 8%)、「8 か月以上」を選択したのが通常型 PPH では 0 者 (0%)、PCT-PPH で 1 者 (約 8%) であった (図 III-3-CN-5)。

本調査結果では、ファーストアクションまでの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1 か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2~3 か月」とした回答を 2.5 か月、「4~5 か月」とした回答を 4.5 か月、「6~7 か月」とした回答を 6.5 か月、「8 か月以上」とした回答を 9 か月として平均を計算すると、通常型 PPH では約 3.2 か月、PCT-PPH では 3.7 か月という結果であった。



(a) 通常型 PPH



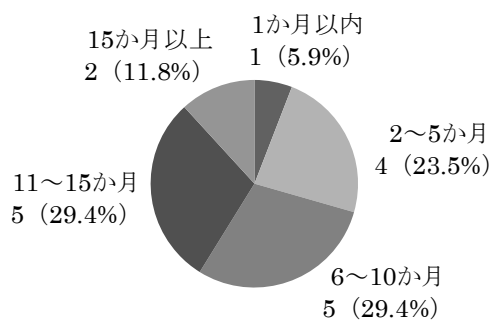
(b) PCT-PPH

図 III-3-CN-5 中国で PPH を利用した際のファーストアクションまでの期間 (a) 通常型 PPH (N=26、無回答・スキップ=195) (b) PCT-PPH (N=12、無回答・スキップ=209)

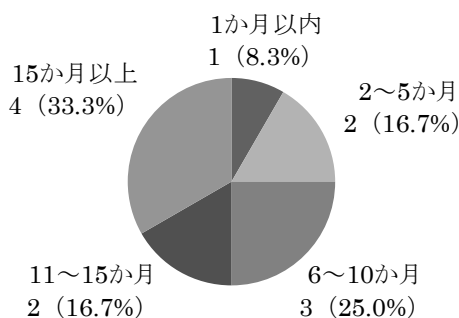
次に、査定までの期間について、「1 か月以内」を選択したのが通常型 PPH で回答者 17 者中 1 者 (約 6%)、PCT-PPH で回答者 12 者中 1 者 (約 8%)、「2~5 か月」を選択したのが通常型 PPH で 4 者 (約 24%)、PCT-PPH で 2 者 (約 17%)、「6~10 か月」を選択したのが通常型 PPH で 5 者 (約 30%)、PCT-PPH で 3 者 (25%)、「11~15 か月」を選択したのが通常型 PPH で 5 者 (約 30%)、PCT-PPH で 2 者 (約 17%)、「15 か月以上」を選択したのが通常型の PPH で 2 者 (約 12%)、PCT-PPH で 4 者 (約 33%) であった

(図 III-3-CN-6)。

本調査結果では、査定までの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1 か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2～5 か月」とした回答を 3.5 か月、「6～10 か月」とした回答を 8 か月、「11～15 か月」とした回答を 13 か月、「15 か月以上」とした回答を 17 か月として平均を計算すると、通常型 PPH で約 9.0 か月、PCT-PPH で 10.5 か月という結果であった。



(a) 通常型 PPH

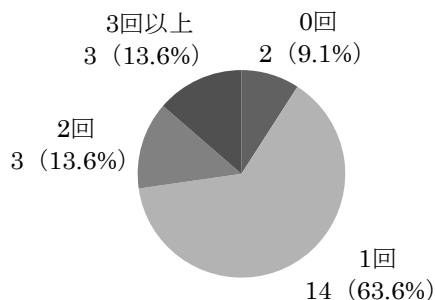


(b) PCT-PPH

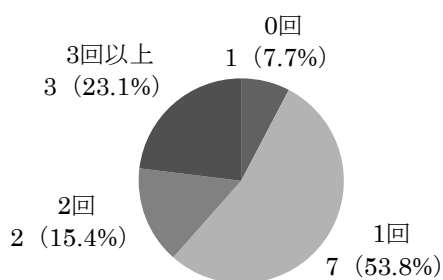
図 III-3-CN-6 中国で PPH を利用した際の、査定までの期間 (a) 通常型 PPH (N=17、無回答・スキップ=204) (b) PCT-PPH (N=12、無回答・スキップ=209)

オフィスアクションの回数について、「0 回」(拒絶なし) を選択したのが通常型 PPH で回答者 22 者中 1 者 (約 9%)、PCT-PPH で回答者 13 者中 1 者 (約 8%)、「1 回」を選択したのが通常型 PPH で 14 者 (約 64%)、PCT-PPH で 7 者 (約 54%)、「2 回」を選択したのが通常型 PPH で 3 者 (約 14%)、PCT-PPH で 2 者 (約 15%)、「3 回以上」を選択したのが通常型 PPH で 3 者 (約 14%)、PCT-PPH で 3 者 (約 23%) であった (図 III-3-CN-7)。

本調査結果から計算されるオフィスアクションの平均回数は、仮に 3 回以上との回答を 3.5 回として計算した場合、通常型 PPH で 1.4 回、PCT-PPH で 1.7 回であった。



(a) 通常型 PPH

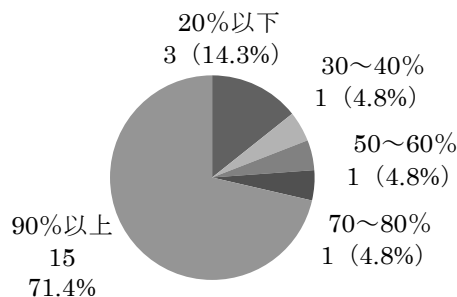


(b) PCT-PPH

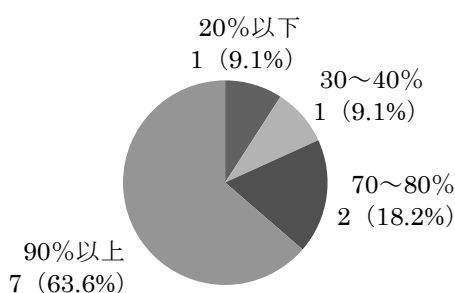
図 III-3-CN-7 中国で PPH を利用した際のオフィスアクションの回数 (a) 通常型 PPH (N=22、無回答・スキップ=199) (b) PCT-PPH (N=13、無回答・スキップ=208)

特許率について、「20%以下」を選択したのが通常型 PPH で回答者 21 者中 3 者 (約 14%)、PCT-PPH で回答者 11 社中 1 者 (9%)、「30~40%」を選択したのが通常型 PPH で 1 者 (約 5%)、PCT-PPH では 1 者 (約 9%)、「50~60%」を選択したのが通常型 PPH で 1 者 (約 5%)、PCT-PPH では 0 者 (0%)、「70~80%」を選択したのが通常型 PPH で 1 者 (約 5%)、PCT-PPH で 2 者 (約 18%)、「90%以上」を選択したのが通常型 PPH で 15 者 (約 71%)、PCT-PPH で 7 者 (約 64%) であった (図 III-3-CN-8)。

本調査結果では、特許率を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「20%以下」とした回答を 15%、「30~40%」とした回答を 35%、「50~60%」とした回答を 55%、「70~80%」とした回答を 75%、「90%以上」とした回答を 95%として平均を計算すると、通常型 PPH で約 78%、PCT-PPH で約 79%であった。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-CN-8 中国で PPH を利用した際の登録率 (a) 通常型 PPH (N=21、無回答・スキップ=200)
(b) PCT-PPH (N=11、無回答・スキップ=210)

(v i i) PPH 制度の改善要望

国内ユーザーからは次のような改善要望・意見が挙げられた。申請要件や補正要件など、手続面における要件の緩和を期待する声が多かった。

■ 申請要件の緩和を希望する。

- ・ 申請時期の要件緩和を希望する。(その他の製造業)
- ・ 請求項の完全一致の条件を緩和して欲しい。(化学工業)
- ・ PCT 見解書 VIII 欄に記載があると PCT-PPH が利用できないという要件をなくして欲しい。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・ 翻訳費用節減のため、審査経過の報告義務に関し、米国と同様に、最終の拒絶理由の翻訳文のみとなるように要件を緩和してほしい。(電気機械製造業)

■ 補正要件の緩和を希望する。

- ・ 時期的要件、補正要件及び分割時期の緩和を希望する。(機械製造業)

- ・自発補正が可能な時期が制限されているため、PPH の申請をしたくともできないことがある。PPH と同時に行うのであれば自発補正可能なようにしてほしい。(その他の製造業)

■ その他

- ・許可率（特に即許可率）の向上を希望する。(電気機械製造業)
- ・クレームが実施態様に限定される傾向が、他国の審査よりも強い。(鉄鋼・非鉄金属製造業)
- ・審査請求の期限を他国と合わせるか、審査を遅らせる制度を設けるべきである。(その他の製造業)

(8) 法律事務所による PPH の利用について

(i) PPH を利用した理由

中国の法律事務所が PPH を利用した理由について調査した。

「出願人の指示による。」を選択した事務所は 2 者、「事務所から出願人に提案をした。」を選択した事務所はなく、「どちらのケースもある。」を選択したのが 2 者であった (図 III-3-CN-9)。

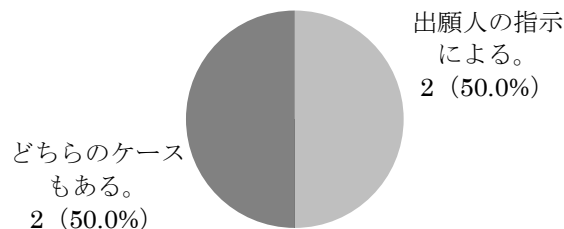


図 III-3-CN-9 中国法律事務所による PPH を利用した理由 (N=4)

法律事務所の意見を紹介する。

■ 出願人の指示による。

- ・中国において PPH プログラムは比較的新しいので、クライアントに対して様々な機会に PPH を紹介している。しかし、個々の案件については、一般的に出願人の指示に基づき PPH の申請を行っている。

(i i) PPHのメリット・デメリット

PPHのメリットについてアンケートを行った結果、4者中4者が「ファーストアクションまでの期間が通常の審査よりも短くなる。」及び「オフィスアクションの回数を減少できる。」を選択した。また、2者が「特許率が向上する。」を選択し、1者が「セカンドアクション以降の審査のスピードが上がる。」及び「権利の安定性が向上する。」を選択した。「既に得られた権利範囲と同一内容の権利範囲を取得できる。」、「他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。」を選択した法律事務所はなかった(図 III-3-CN-10)。

日本のユーザーが考えている PPH のメリットと同様の傾向であった。他の国の傾向と比べると、「特許率が向上する。」を選択した法律事務所の割合がやや低い。

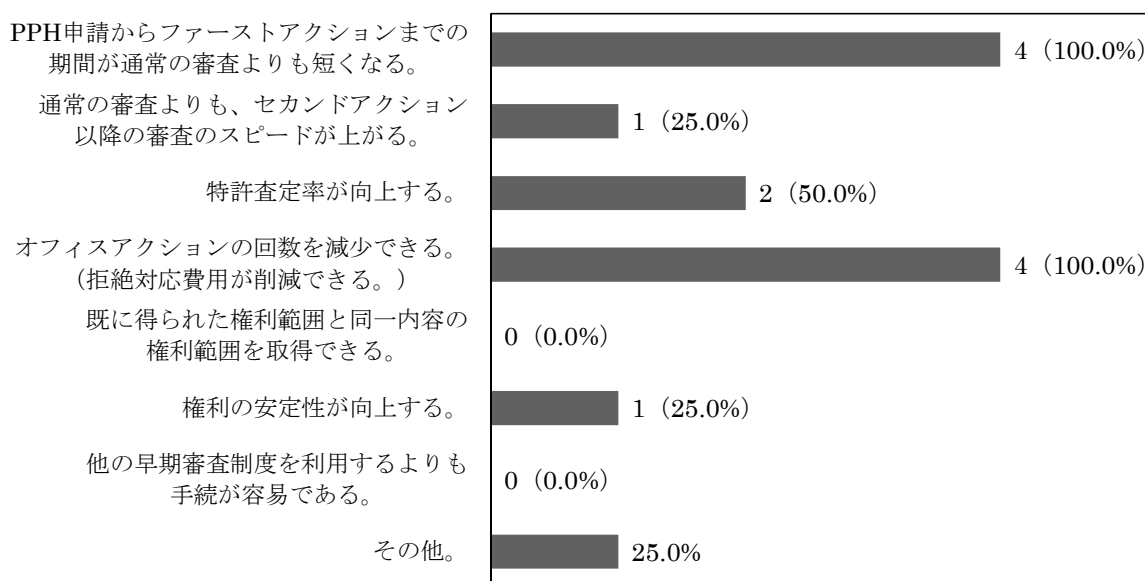


図 III-3-CN-10 中国法律事務所による PPH のメリット (N=4)

PPHのデメリットについてのアンケート結果では、回答をした法律事務所4者中4者が「申請する上で必要な提出書類の準備(請求項対応表)が負担である。」、「申請する上で必要な提出書類の準備(翻訳の作成)が負担である。」を選択し、3者が「申請するための要件確認が負担である。」、「管理上の負担がある。」、「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」を選択した。「費用負担が増加する。(費用対効果が低い。）」、「通常の審査と審査の早さが変わらない。」、「包袋禁反言や不公正行為の法理の不明確さに対する懸念がある。」を選択した法律事務所はなかった(図 III-3-CN-11)。

国内ユーザーの考えるデメリットとの相違は、要件確認や提出書類の準備といった負担を PPH のデメリットとして考えている点である。法律事務所が中国内の手続の実務を担当しているため、国内ユーザーよりもこれらの負担をデメリットとして考えているものと思われる。なお、「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」というデメリットについては、国内ユーザー・法律事務所のいずれも共通してデメリットとして認識しているようである。

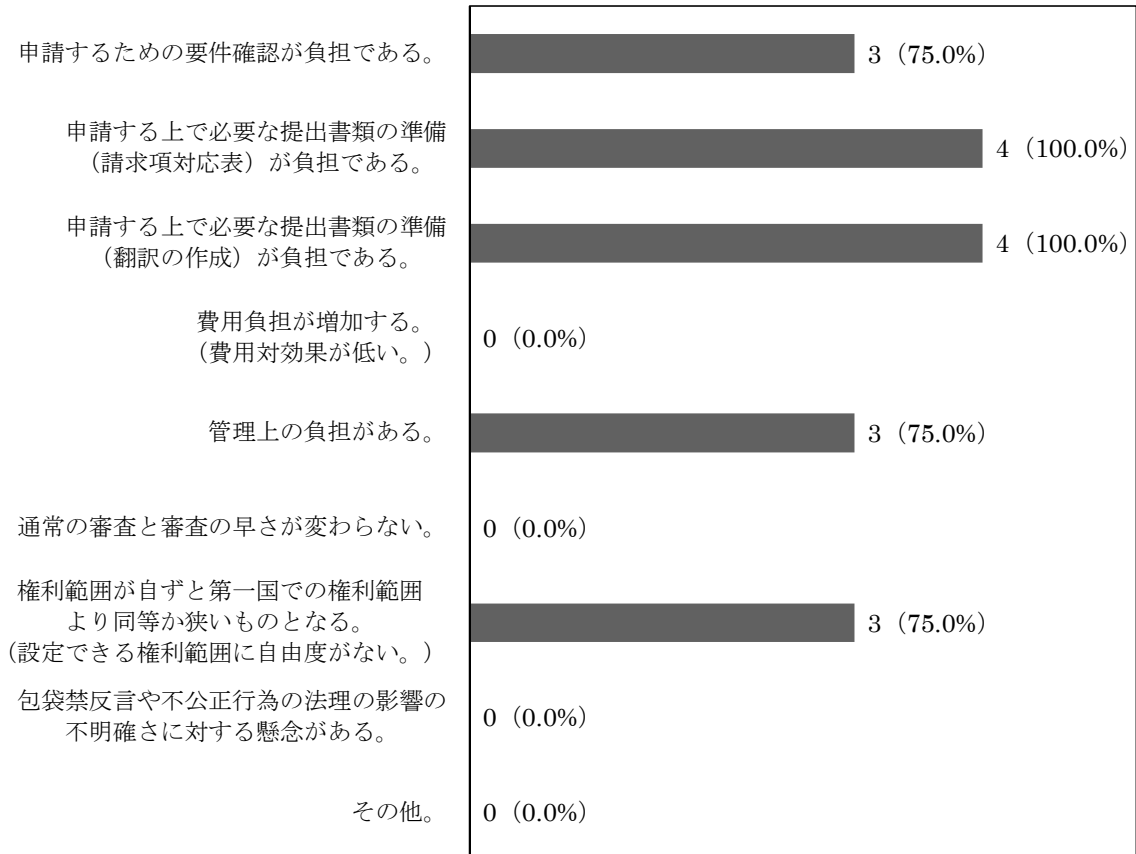


図 III-3-CN-11 中国法律事務所による PPH のデメリット (N=4)

続いて、中国法律事務所によるメリット・デメリットに対する意見を紹介する。

- ・外国人（中国人以外）では、中国で早期審査を行うためには PPH しかない。したがって、PPH を利用することで早期の審査を行えることはメリットだと言える。所内の統計においても、実体審査の開始が早くなるという結果が出ているし、オフィスアクションの回数が減る。PPH を利用すると、オフィスアクションは1回程度である。デメリットは、第一国の権利範囲との対応要件が厳しいため、第一国の権利範囲と同等かそれよりも狭い範囲でしか登録にすることができないことである。
- ・メリットは、まず、オフィスアクションの発行までの時間が短いということが挙げられる。また、そのオフィスアクションの発行回数も少なくなる。そして、特許率を上げることが可能となる。これらは所内の統計結果からも裏付けられている。デメリットは、PPH 申請の準備が負担であることである。提出に必要な書類をどこから入手するか、どのように提出するかなどを考える必要がある。それから、PPH を利用すると、第一国での権利範囲と同等かそれよりも狭いものとなることもデメリットと言える。
- ・メリットは、オフィスアクションまでの期間を短くすることができる点である。それ

から、オフィスアクションの回数を減らすことができることも経験的にわかっている（統計データに基づくものではない）。オフィスアクションが減るのは、他庁の審査で許可されている請求項であるからだと考えている。デメリットは、PPH 申請書類の準備が負担な点である。また、PPH を利用すると必然的に第一庁での結果と同一又はより狭い範囲でしか権利取得できない。中国での PPH を申請すると、審査の順番待ちの列に並ぶのではなく、列の途中で優先的に入るというイメージである。したがって、審査が始まれば、それ以降は通常の場合との差はない。

(iii) JPO の審査結果を用いて、中国で PPH を申請するメリット・デメリット

JPO の審査結果を利用することにメリット・デメリットがあるかどうか調査した。

アンケート結果では、回答した 4 者中 4 者が「ドシエアクセスシステム（日本国特許庁が提供するシステムは AIPN）が整備されているので、提出書類を簡略化できる。」「審査結果が早いので、貴国での PPH 申請を早期に行える。」を選択し、2 者が「日本国特許庁は PPH 締結国が多いので、多くの国で PPH 申請をすることができる。」を選択し、1 者が「日本国特許庁の審査の質が高く、貴国でも特許査定を得やすい。」「日本の権利範囲と実質的に同一の権利範囲を貴国でも設定することができる。」を選択した。「特にメリットはない。」を選択した法律事務所はなかった（図 III-3-CN-12）。

国内ユーザーがあまり選択していなかった「AIPN の整備」を選択した者が多かったのが特徴である。

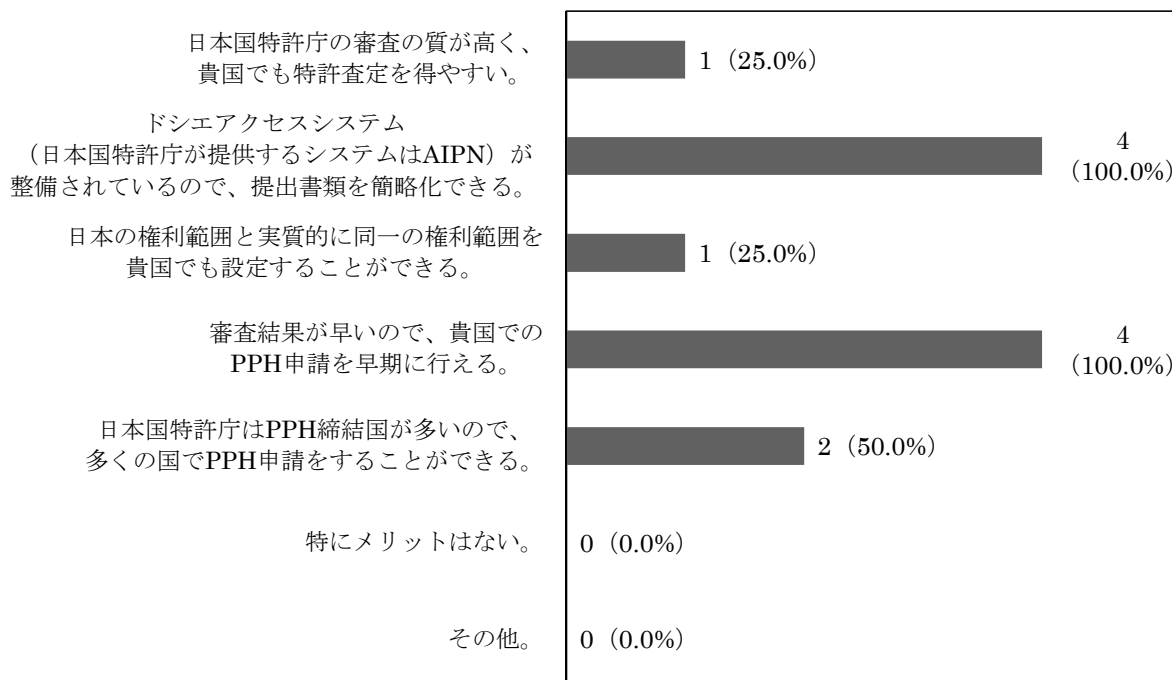


図 III-3-CN-12 中国法律事務所による、JPO の審査結果をもとに中国で PPH を申請するメリット (N=4)

デメリットでは、回答者 4 者中 1 者が「貴国特許庁での審査が厳しくなる。」及び「AIPN への掲載有無のチェックが手間である。」を選択した。また、3 者が「特にデメリットはない。」を選択した。「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」、「AIPN への掲載が遅い。」、「日本国特許庁での審査結果が出るのが遅く、外国での PPH 申請を早期に行えない。」を選択した法律事務所はなかった（図 III-3-CN-13）。

国内ユーザーへのアンケートでは、「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」を選択した回答者が 4 割程度であったが、中国法律事務所へのアンケート結果では選択した者がいなかったのが特徴的である。

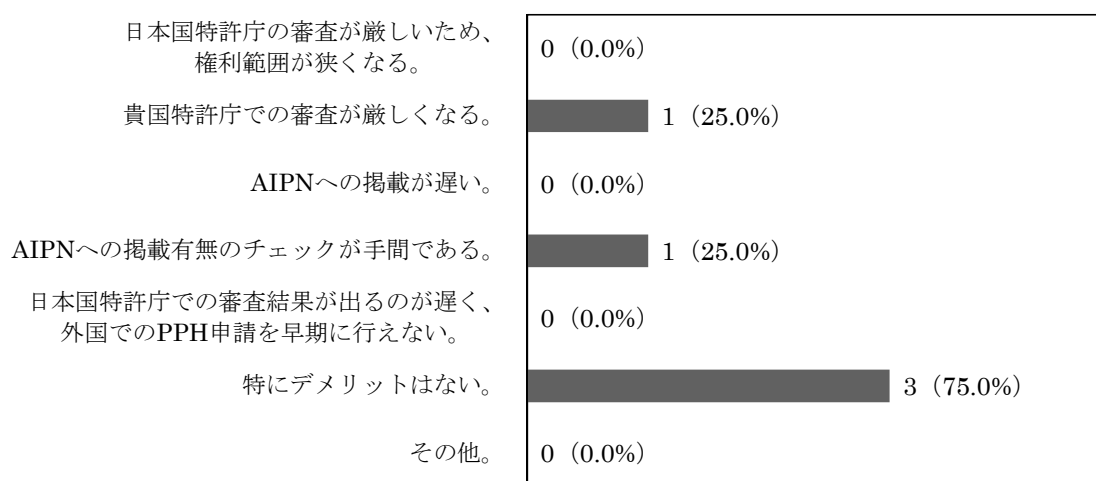


図 III-3-CN-13 中国法律事務所による、JPO の審査結果をもとに中国で PPH を申請するデメリット（中国法律事務所による）（N=4）

JPO の審査結果を利用して中国で PPH を申請することについて、法律事務所の見解を紹介する。AIPN の利便性が悪い点が指摘された。

- ・ AIPN を利用して提出書類を簡略化ができるのはメリットだが、AIPN に包袋情報がなくて PPH 申請を受理されなかったことがある。また、翻訳が必要になるのもデメリットかもしれない。例えば USPTO などの審査結果は英語であり、中国では翻訳する必要がない。
- ・ AIPN があることで提出書類の省略ができるのは良いが、AIPN に情報がなかったことで PPH の申請を却下されたことがある。
- ・ JPO の成果物に顕著なメリット・デメリットは無いと思われる。AIPN については不便に感じている。

(i v) 費用対効果

PPH を利用することにコストメリットがあるかどうかについて調査した。

中国の法律事務所 4 者への調査では、4 者すべてが「コストメリットがある。」と回答した (図 III-3-CN-14)。

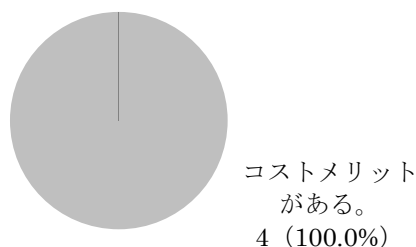


図 III-3-CN-14 PPH の利用にコストメリットがあるかどうかについての中国法律事務所による見解 (N=4)。

コストメリットについて、法律事務所の見解を紹介する。

- ・ オフィスアクションの回数を減らすこと及び許可の率が上がることにより、費用の低減になる。また、オフィスアクションの回数を減らすことは、費用が著しく高くなるようなオフィスアクションを減らす可能性がある。
- ・ オフィスアクションの回数を少なくすることができるので、費用は若干節約できる。オフィスアクションよりも PPH の申請準備の費用の方が安いはずである。
- ・ 所内の統計結果からすれば、PPH を利用した場合のオフィスアクションの回数は、通常の案件よりも減少している。例えば、2014 年 1 月から 11 月までに 140 件の PPH を申請した。このうち 12 件が既に登録となったが、このうち 10 件がオフィスアクション 1 回で登録となっている。通常であればオフィスアクションは 2 回程度受けるものなので、PPH を利用することでオフィスアクションの回数は少なくなるといえる。この結果から、コストセーブに寄与するものといえる。1 回のオフィスアクションの代理人の対応費用よりも PPH 申請にかかる代理人の費用の方が安い。
- ・ トータルコストは若干減るかあるいは通常と同程度だと考えられる。中国での PPH の申請は手続が厄介であり、代理人の負担が大きくなっている。

(v) PPH の利用を勧める場面／勧めない場面

どのような場合に PPH の利用を勧め、どのような場合に利用を勧めないか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

■ 勧める場面

- ・以下のすべての条件が充足される場合、PPH を利用するよう出願人に勧めたい。①出願が出願人にとって重要である。②出願人が特許の早期付与を期待する。③出願が PPH のすべての要件を満たしている。例えば、中国出願が公表されており、実体審査に入っており、この出願におけるすべての係属中のクレームが PCT 出願又は外国対応特許において特許性がある／特許許可できると決定された 1 件以上のクレームに十分に対応する。④出願が実体審査手続に入ってから長くない。出願が長い間、実体審査手続に入っている場合、オフィスアクションがまもなく出される可能性がある。
- ・出願人が、出願ができるだけ早く特許付与されることを望み、法律事務所の提案を求める場合。
- ・①日本で登録可能な請求の範囲と SIPO へ出願した当初の請求の範囲とは完全に同一である場合。②中国へ出願した当初の請求の範囲が請求項を併合する補正によって、JPO で登録可能な請求の範囲と完全に同一である場合。
- ・迅速な権利化を希望する場合。他国のファミリー特許と権利範囲の統一化が図れ、ポートフォリオ管理の容易性、審査コストの低減（拒絶理由通知対応回数減によるもの）を希望する場合。

■ 勧めない場面

- ・対照的に、下の状況下では出願人に PPH を利用することを勧めない。①出願があまり重要でない。②出願人が早期の権利付与を希望していない、又は審査を遅らせることを望んでいる。③出願が PPH の要件を満たしていない。④出願が実体審査に入ってから長い。⑤出願人が、他の国又は組織によって特許性がある／特許許可できるとみなされたものよりも広い保護範囲を望む。
- ・出願人が可能な限り広い保護範囲を得ることを望む場合。
- ・中国へ出願した当初の請求の範囲と日本で登録可能な請求の範囲とは実質上かなり異なっており、PPH 申請が許可されるために、中国出願の請求の範囲を大幅に補正しなければならないので、ファーストアクションで中国特許法第 33 条違反（新規事項の追加）と指摘される可能性が高い。
- ・先行登録特許の権利範囲が予想以上に狭く限定された場合、早期の権利化が望まない場合、中国で先行登録特許より大幅に補正した請求項で権利化を図りたい場合。

(v i) 権利の安定性

PPH を利用することによって得られた特許権と、通常の審査を経て得られた特許権とでは、どちらの権利の方が安定であるのか調査した。

回答のあった法律事務所 4 者中、1 者が「PPH の利用によって得られた特許権。」を選択し、1 者が「通常審査を通じて得られた特許権。」を選択し 2 者は「変わらない。」を選択した (図 III-3-CN-15)。

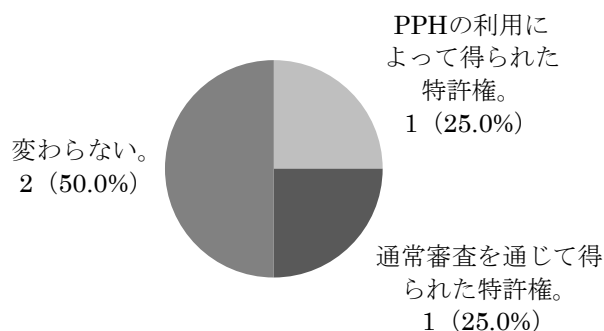


図 III-3-CN-15 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」についての中国法律事務所による見解 (N=4)

■ PPH の利用によって得られた特許権がより安定である。

- ・対応外国出願の審査結果に基づく PPH を利用しても、SIPO の審査官はさらに調査するので、PPH の利用によって得られた特許権の方がより安定していると考える。

■ 変わらない。

- ・これまでに特定の統計をとっていない。しかし、PPH は、出願の審査を早期に開始するだけであり、審査の実体にはほとんど影響がない。したがって、特許権の安定性は審査手続の違いより、むしろ発明の質に主に依存する。
- ・権利の安定性は、発明の技術レベル、権利範囲の記載内容、及び明細書の記載内容、補正の内容などに関わり、PPH 又は通常審査による差が生じないと考える。

また、PPH を利用して得られた特許権で権利行使をする際に、注意点があるか質問した。法律事務所の見解は特に注意点はないというものであった。

- ・PPH で得られた特許権の権利行使に注意点があるという話は聞いたことがない。固有の注意点はない。

(v i i) 手続・管理の負担

PPH を利用するにあたり、手続や管理面での負担があるかどうか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

■ 手続面の負担

- PPH は追加の手続面での負担をもたらす。特に、出願が中国での PPH 要件を満たすかどうか、現在 PPH 申請を提出することができるかどうか、提出する書類が完成したかどうかなどを点検する必要がある。その一方で、出願人は、PPH 申請を提出する必要性を判断し、要求される書類の準備をする必要がある。さらに、PPH 申請は、手続費用を伴わないが、事務所の手数料を伴う。
- 手続面の問題は、主として方式の要件が厳しくなったことにあるかもしれない。中国の PPH 申請は、2 回の申請機会のみが出願人に与えられる。2 回目の機会 PPH のすべての要件を満たしていない場合、申請は拒絶される。
- SIPO が PPH 申請を受けた時、まずは方式審査を行う。方式審査において、申請書類の形式に対する審査は非常に厳しく、柔軟性に欠けていると感じる。例えば、請求項の対応表の記入方法や請求項が十分に対応していることに対する判断などである。また、同一出願について、PPH の申請は 2 回しか提出できない。通常、申請書類に不備がある場合、補正指令を出すのではなく、直接拒絶され、2 回目の提出チャンスを利用しなければならないので、PPH 申請を出す前に、申請書類をきちんと確認する必要がある。なお、請求項が十分に対応しているという要件を満たすために、場合によっては、自発補正を利用して対応出願の請求項に合わせて補正する必要があるため、自発補正の可能な期間を管理する必要もある。
- 例えば、PPH 申請書類、特に請求項対比表の準備が必要であり、先行庁の審査書類の翻訳を必要とすること、通常出願より PPH 申請の提出手続及び提出後の補正対応などの手続が増える。

■ 管理面の負担

- ここでの管理とは、主に期限管理への言及であること、及び出願人が自己の出願の早期審査を望んでおり、PPH の申請書を作成し提出するための時間を内部で管理及び監視することであると理解する。また、1 回目の PPH 申請で受理されなかった場合、PPH 申請を再提出する時期も監視することになる。各出願には、PPH 申請を提出する機会が 2 回しかないことにご留意願いたい。
- PPH の申請は、適切な段階で提出されなければならない。中国出願について、PPH を申請するには、出願が国内公開済みであり、実体審査に入っているものの審査されていない状態でなければならない。例外は、PPH 申請を実体審査の要請と併せて提出する場合であるが、それでもやはり出願が国内公開された後である。したがって、ク

ライアントが上記の期間要件のいずれかが満たされる前に PPH 申請を提出するよう依頼する場合、期間管理を設定しなければならないことになる。さらに、1 回目の PPH 申請が拒絶された場合、2 回目を適時に届け出なければならない。

- ・ PPH の申請をした場合、申請してから審査結果の通知を出すまでの期間が明確に決められていないので、その審査結果をウォッチングする必要がある。そのうえ、PPH 申請が許可された後、場合によって、ファーストオフィスアクションの発行が 2 か月以上、さらにもっと長い時間がかかったケースもある。進捗のウォッチングが負担になる。

(v i i i) PPH の利用において困った事例

PPH の利用において、困った事例を調査した。

回答のあった法律事務所 4 者中、3 者が「PPH の申請が受理されなかった。」及び「申請の準備が手間であった。」を選択し、2 者が「早期に権利化ができなかった（査定までに時間がかかった。）」及び「PPH の運用がガイドラインに沿っていなかった。」を選択し、1 者が「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」を選択した。「早期審査着手がされなかった（オフィスアクションまでに時間を要した。）」、「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた。／しているように感じた。」、「特許率が向上しなかった。」を選択した法律事務所はなかった（図 III-3-CN-16）。

国内ユーザーの見解との相違は、法律事務所の回答の方が「PPH の申請が受理されなかった。」、「申請の準備が手間であった。」を選択する者が多いことである。また、「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた。／しているように感じた。」を選んだ法律事務所がなかったのも、国内ユーザーの見解とは異なる点である。

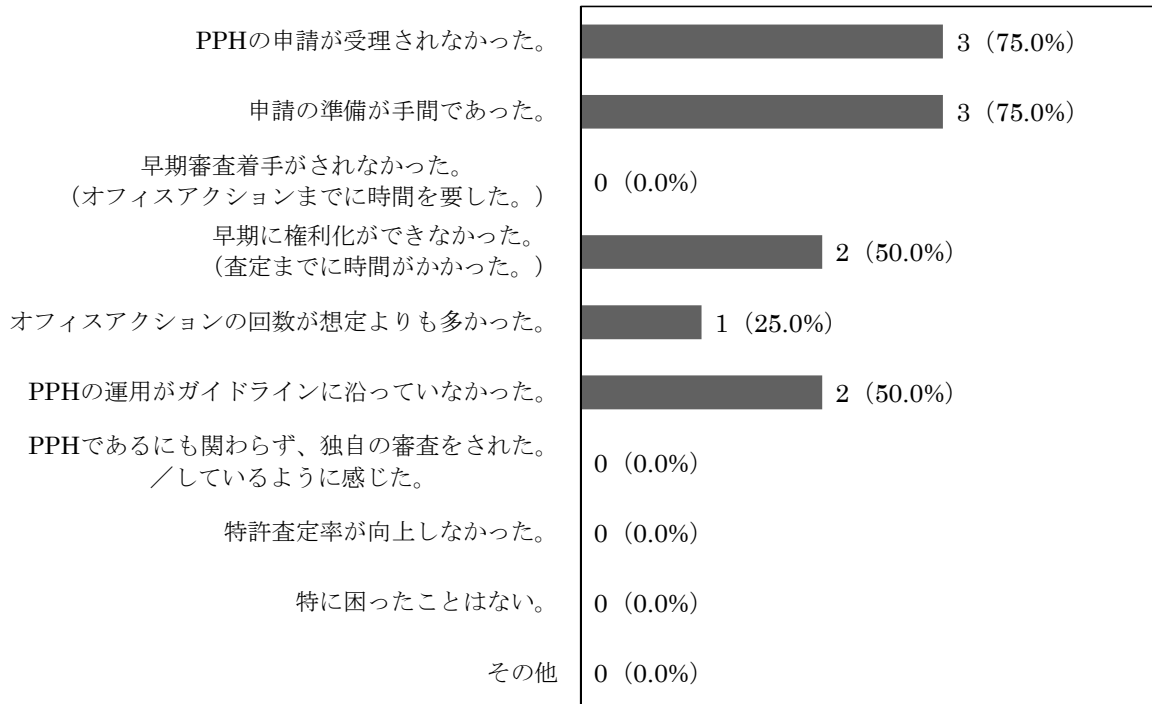


図 III-3-CN-16 中国法律事務所による、中国で PPH を利用した際に困った事例 (N=4)

■ PPH の申請が受理されなかったケース

- ・ 誤記があるだけでも受理されない。日付で「11/21」を誤って「11/27」と書いてしまったことがあり、これだけで申請が不受理となった。それから、日本の拒絶理由通知書などは、部分的に翻訳するなどしてもいけない。重要ではないと判断して本文のみ翻訳しても不受理事由とされてしまう。また、PCT-PPH において PCT 出願時の請求項との対応関係の説明も厄介である。例えば PCT 出願時の請求項 1 と 2 を足して、中国出願において新たな請求項 1 を用意したとする。ここで「PCT 出願の請求項 1、2 と中国出願の請求項 1 は同一である」と説明すると受理されない。なぜならば「同一」ではなく「対応」するものだからである。このような些細なことで不受理となるので、PPH の申請は経験がないと難しいものといえる。
- ・ 方式的な問題で PPH の受理をされないことがある。書類の名称に間違いがある場合や、書類の翻訳が SIPO で用いられる標準的な記載ではない場合などに受理されないことが多い。中国では PPH の申請は 2 回まで行うことができる。1 回目には通知された不受理の理由を是正して 2 回目で申請が認められるケースもよくある。
- ・ 中国では、些細なことで PPH の申請が不受理とされる。例をいくつか紹介する。まず、翻訳による問題がある。例えば、日本のオフィスアクションの書類は「拒絶理由通知書」ですが、中国では「審査意見通知書」である。翻訳において、中国語の審査意見通知書と翻訳すると問題視され、不受理とされることがある。また、請求項の対

応関係の説明や従属関係の説明も、省略した書き方をすると不受理とされる。簡単な誤字なども不受理とされる対象である。あとは、引用文献のリストアップをする際、他庁でリストアップされたままの形で記載しなければならない。ファミリー記載がある場合にファミリー記載を省略すると受理されない。このように SIPO での PPH 申請書類のチェックは非常に細かく、また形式的すぎる審査がなされる。したがって、法律事務所は PPH の申請を負担に感じている。

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ PPH の申請後、通常 2～3 か月でオフィスアクションを受けることができる。遅くなるというケースはあまりない。

■ セカンドアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ セカンドアクションは通常の審査と変わらない。5～7 か月程度である。しかし、出願人がファーストアクション時にすぐに返答をしていれば、早いものでは 1 か月程度でセカンドアクションが出されることもあるので、出願人の努力次第ということもあるかもしれない。

■ オフィスアクションの回数が多いケース

- ・ PPH ではオフィスアクション 1～2 回で登録となることが多いと思われる。通常案件よりも回数は少ないと考えている。理由は明言できないが、PPH であることで審査官が第一国の審査結果に影響を受けていること、PPH であるため既に補正がされていることが考えられる。
- ・ オフィスアクションがなく許可されるのは、3～5%程度である。中国の審査では一度も拒絶通知をせずに登録にするということは滅多にない。

■ その他

- ・ 数件の出願は、PPH プログラムを通じて審査されたにもかかわらず、特許権を早く取得することができなかった。なぜなら PPH プログラムは出願の審査を早めに開始するに過ぎないからである。
- ・ 日本の出願（第一国の出願）が誤記を有したまま登録となった案件があった。請求項 2 に「前記 B の～」という記載があったのだが、それ以前に「B」という用語は存在していなかった。中国出願時に明確になるように、先述されていた「A」を補って「前記 A の B の～」と補正したのだが、このことによって同一性を有していないとして PPH 申請を拒絶されたことがある。この場合、「前記 B の～」としても請求項が不明確であるとして再度指摘されそうであったので、対応に苦心した。
- ・ 一部の出願人（クライアント）は、PPH にあまり精通していない。例えば、出願がまだ公表されていないにもかかわらず、PPH を申請するよう指示されることがよくある。

そして、多くの出願人は、PPH における「十分に対応している」という要件の実際の意味をよく理解していない。このため、これらの出願人に理解していただくことに多くの時間がかかる。

- ・中国の PPH 申請は形式的なことを理由にして不受理とされることが多い。また、明文化されていないルールも多いため、瑕疵を予想できず、PPH の申請が難しいという問題がある。審査官による PPH の申請書類のチェックは、粗探しに近い。

(ix) PPH 利用時の注意点

PPH の利用にあたり注意点があるかどうか調査した。法律事務所からの回答を紹介する。

- ・①PPH の申請タイミング、②PCT-PPH を利用する場合、国際調査報告の第 VIII 欄に何らかの意見が記載されている場合、PCT-PPH を申請することができない。③AIPN が利用できない場合、完全な通知書訳文を提出しなければならない。
- ・以下の留意点を提示します。①中国において、対応する出願は、PPH 要件を十分に満たしていなければならない。特に、中国出願におけるすべてのクレームは、他の国又は機関により特許性がある／許可できると判断された 1 つ以上のクレームに十分に対応していなければならない。②PPH 申請の時期は、要件を満たしている必要がある。特に、PPH 申請は、中国出願が公表された後から中国の特許庁が出願の審査を始める前に提出される必要がある。これに加え、PPH 申請は、審査請求と同時に又は実体審査の段階に入った後に提出する必要がある。PPH 申請が審査請求と同時に提出される場合、中国出願は、公表済みでなければならない。したがって、審査請求が中国出願の提出と同時に提出される場合、中国出願が公表済みでないことから、PPH 申請をその時点で提出することができない。③出願人は、PPH が中国出願の審査を早期に開始するだけであり、審査の実体にほとんど影響がないことを理解する必要がある。
- ・①対応する出願が IP5PPH の加盟国以外の国で提出された場合、対応する出願の申請期間中に、すべてのオフィスアクション／審査結果を、引用された非特許引用文献とともに忘れずに提出すること。②適切な時期に補正を行う自発補正の機会が 2 回であることを念頭に置き、対応する出願と同じ範囲の保護で、中国出願にできる限り多くの請求項を含めること。③PPH 申請の期間要件を念頭に置くこと。
- ・申請書類の方式審査が非常に厳しく、書類の不備、ミスがないように最新の注意を払う必要があり、また、請求項対比表において、請求項の対応関係が明確に示す必要がある。

(x) PPH 以外の早期審査制度

中国で PPH 以外に利用できる早期審査制度について、法律事務所に質問した。

- ・中国では、早期公開制度がある。早期公開を請求することによって、出願が早期に公開されることができる。早期公開と PPH 以外に、早期権利取得に利用できる制度はない。なお、早期公開は公開されるまでの期間を短縮でき、PPH は実体審査に着手する（すなわち、ファーストアクションの発行）までの期間を短縮できる。
- ・一部の範囲においては、早期公表は、PPH 以外で、中国において海外での早期権利取得を円滑にする手法としてみなされる場合がある。ただし、早期公表は、実体審査に入るのを前倒しできるだけであり、実体審査処理に入った後、早期に公表された出願は標準的な方法で審査されることになる。これは、PPH とは全く異なる。
- ・「発明出願の優先審査（PEIA）」は、中国で審査を加速するための別の手続である。PEIA 手続の目的は、産業構造の最適化及び向上を促進して中国における知的財産戦略の実践を推進することであり、この手続は、中国の出願人のみによって採用される。PPH の目的は、他の国又は組織からの作業成果物を利用することにより、審査を加速することである。したがって、中国での PPH プログラムは、外国人の出願人にものみ適用できる。2 つの手続の目的は異なり、2 つの手続を使用する出願人の国籍も異なる。
- ・中国では、2012 年 8 月より施行の「発明特許優先審査申請管理弁法」の規定に基づき、優先審査を請求する制度がある。ただし、当該制度の利用に限られた技術分野の出願のみ対象としており、専門の調査機関発行の先行技術調査報告が必要とし、かつ各地方の知識産権局の推薦状が必要になり、実質的に利用するのは困難である。よって、外国の出願人にとって、PPH が中国で唯一の審査加速手段になる。

(x i) 審査官の習熟度について

中国の審査官は PPH に習熟しているかどうかの見解を法律事務所に質問した。方式審査官は PPH の申請の審査について習熟しているという回答が多かった。

- ・中国では、PPH の審査は指定された複数人の方式審査を担当している審査官より行っているため、PPH の審査に習熟している。
- ・PPH 申請は、方式審査部門において、実体審査を担当する審査官ではない審査官によって審査される。彼らは PPH 申請の審査に精通している。
- ・審査官は、PPH 申請を拒絶する場合に、間違えていること又はどの要件が満たされていないかを明確に指摘することができる。PPH 申請に含まれている欠陥をどのように

取り除くことができるかについて示すことができる。彼らは、PPH 申請及び最新情報における一般情報や経験に関し、関連実務者に対して PPH の講義を行う。講義の期間中、専門的な方法で講義し、質問に回答することができる。

- ・初期の段階より習熟度が向上したと思われる。単純な方式要件の審査が緩和され、申請書類の実質的な問題を中心に指摘する事例が多くなってきている。

(x i i) PPH 制度の改善点

中国の法律事務所が考える、PPH の改善点を調査した。

- ・中国特許庁より定期的に PPH データ（例えば、申請件数、合格件数、利用効果）を公表すること。
- ・中国での PPH の制度又は運用が以下の点で改善されることを期待する。①PPH 申請の形式上の欠陥を合理的な方法で取り扱うこと。②PPH 申請において欠陥を訂正する機会を更に与えること。例えば、中国出願のクレームが他の国又は機関によって特許性がある／許可できると判断されたクレームに実質的に対応する場合で、対応する関係の記載のみが審査官を満足させないというとき。③最初のオフィスアクション以降の処理を加速すること。④PCT-PPH プログラムに基づく WO/ISA の第 VIII 欄で言及されている特定の欠陥を、PPH 申請の拒絶を決定する前に適切に分析すること。⑤最初のアクションで、欠陥の一部ではなく、すべての欠陥を指摘すること。
- ・ PPH 申請が、中国出願が審査開始前であればいつでも提出可能であればよい。
- ・①PPH 申請時の自発補正を補正の時期的要件に関わらず、特例で許可すべき。②請求項の対応関係の不備に関する判断基準をさらに緩和すべき。

(x i i i) 申請フォームについて

現在、PPH の申請フォームは各国でまちまちである。中国の法律事務所が申請フォームの共通化を希望しているかどうか調査した。

回答のあった法律事務所 4 者中、4 者全員が「希望する。」を選択した。「希望しない。」又は「どちらでもよい。」を選択した法律事務所はいなかった（図 III-3-CN-17）。

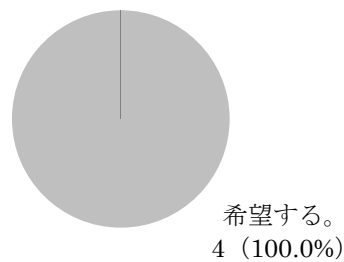


図 III-3-CN-17 各国共通の PPH 申請フォームを希望するかどうかについての中国法律事務所による見解 (N=4)

- 共通の PPH 申請フォームが導入された場合、異なる複数の国で PPH 申請を提出する場合に必要なのは 1 つの共通フォームを作成することのみであることから、PPH 申請の提出の作業量を減らすことができる。また、外国の出願人は、共通の PPH 申請フォームを十分に理解することができる。
- PCT システムの場合と同様に、共通 PPH 申請フォームの導入は、一部の国において PPH 申請に関する方式の特定の要件を少なくする場合がある。
- 申請フォームの共通化により、多国で PPH を利用する場合、申請書類の作成にかかる作業が低減できる。

(x i v) PPH ポータルサイトについて

PPH ポータルサイトの知名度について調査したところ、法律事務所 4 者中、2 者が「知っている。」を選択し、2 者が「知らない。」を選択した (図 III-3-CN-18)。

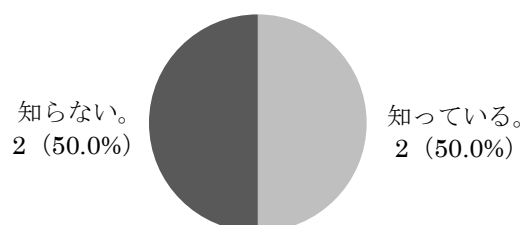


図 III-3-CN-18 中国法律事務所による PPH ポータルサイトの認知度 (N=4)

PPH ポータルサイトの情報について、有益であると思われる情報を調査したところ、「PPH の概要 (About PPH のページ)」を 2 者、「PPH MOTTAINAI について (PPH MOTTAINAI のページ)」を 2 者、「グローバル PPH について (Global PPH のページ)」を 4 者、「各参加庁のガイドラインへのリンク (Procedures のページ)」を 2 者、「PPH の統計情報 (Statistics のページ)」を 4 者、「各参加庁のドシエアクセスシステムへのリンク (Access to Dossier のページ)」を 2 者、「ユーザーセミナー資料、パンフレット (Promotion のページ)」を 1 者が選択した (図 III-3-CN-19)。

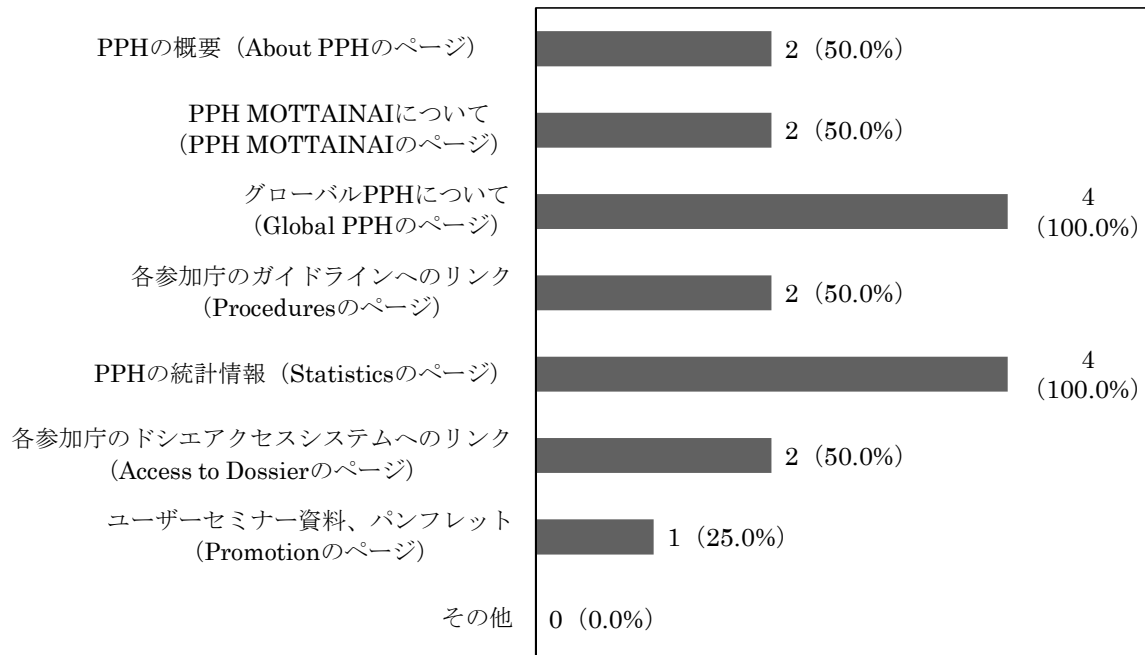


図 III-3-CN-19 PPH ポータルサイト内の情報のうち、中国の法律事務所が有益だと思われるもの (N=4)

最後に、PPH ポータルサイトの統計情報のページ内に記載されている情報について、有益だと考えられるものを調査した。

「PPH、PCT-PPH の申請件数」、「特許率」、「PPH の申請から最初のオフィスアクションまでに要する期間」、「オフィスアクションの平均回数」を 4 者、「拒絶理由なしでの特許率」、「PPH の申請から査定までに要する時間」については 3 者が選択した (図 III-3-CN-20)。

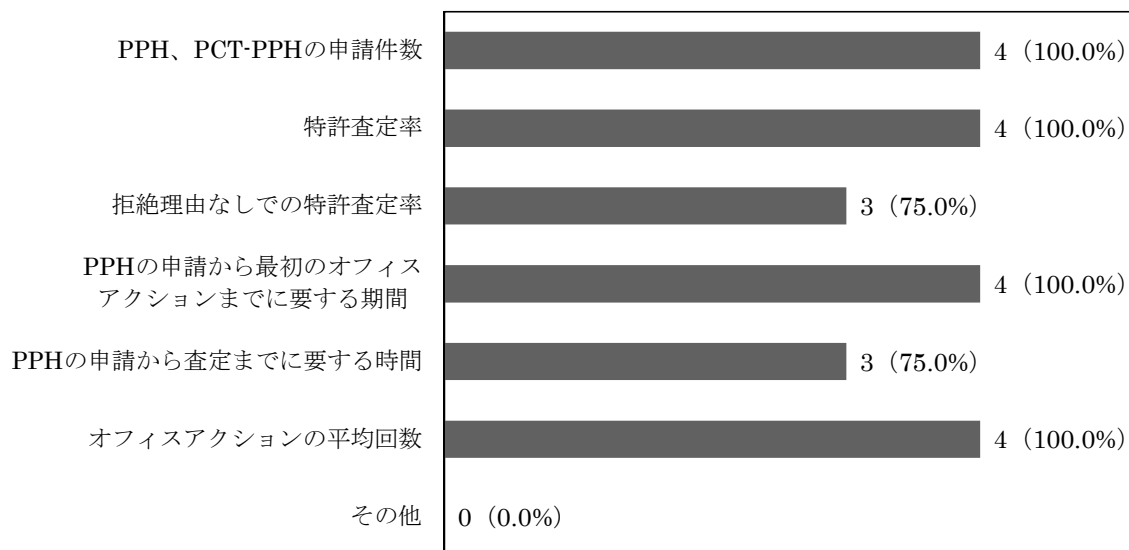


図 III-3-CN-20 PPH ポータルサイトの統計のページ内の情報のうち、国内ユーザーが有益だと考えるもの (N=7)

また、PPH ポータルサイトについて、以下の意見が挙げられた。

- ・以下の側面でさらに情報を取得したいと考える。①国別又は地域別の PPH の利用頻度、②提出する書類、審査結果の活用、PPH 申請後の審査など、主要な特許庁における方式の特殊性、③主要な特許庁において PPH プログラムを使用することによる効果。例えば、PPH を申請することにより節約される平均時間に関する統計。

(9) 総括

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。困った事例として、独自の審査によるオフィスアクションの発行やアクションの回数が想定よりも多いことを挙げている。また、他の国に比べて、PPH の申請が受理されなかったという事例が多く聞かれた。また、中国国内の公開が申請要件になっていることも問題になっているようである。通常型の PPH を利用することで、費用は削減しているかあるいは増減がない可能性が高い。PPH の改善として、申請要件の緩和、補正要件の緩和、特許率の向上、審査請求期限の延長、審査改善等が挙げられた。

表 III-3-CN-3 に、本調査研究で試算した各統計情報の参考値を示す。

表 III-3-CN-3 中国における PPH の統計情報 (括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である)

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	(78)	(79)	-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-
PPH 申請からファーストアクション までの平均期間 (月)	(3.2)	(3.7)	-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(9.0)	(10.5)	-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(1.4)	(1.7)	-

■ 中国法律事務所による PPH の利用について

中国の法律事務所は、出願人の指示に基づき、又は自ら出願人に利用を提案し、PPH を利用している。PPH のメリット・デメリットについて、国内ユーザーと概ね同様の点を指摘している。また、法律事務所は PPH にはコストメリットがあるという見解で一致していた。PPH を利用して得られた権利は通常審査を通じて得られた権利よりも安定しているあるいは、変わらないという見解の法律事務所が多かった。PPH の利用で困った点は、申請が受理されなかったことに関する事例が多かった。法律事務所からは、PPH の改善点として、データの公表、申請要件の緩和、申請書の訂正の機会の確保、補正要件の緩和、査定までの迅速な審査等が挙げられた。

【韓国】

(1) 利用可能な PPH の種類

韓国はグローバル PPH 及び IP5PPH に参加している。JPO を含むグローバル PPH の参加国及び五大庁 (IP5) の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・通常型 PPH
- ・PPH MOTTAINAI
- ・PCT-PPH

(2) PPH の申請要件⁴¹

■ 通常型 PPH

- (i) PPH を申請する韓国出願及び対応する先行庁出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一でなければならないこと。
- (i i) 当該出願に対応する先行庁出願が存在し、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること。
- (i i i) PPH に基づく早期審査を申請する韓国出願のすべての請求項が、対応する先行庁出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) 韓国特許庁 (KIPO) において、「審査請求」が行われていること。

■ PCT-PPH

- (i) PCT-PPH を申請する韓国出願及び PCT-PPH 申請の基礎となる対応する国際出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一でなければならないこと。
- (i i) 当該出願に対応する国際出願の国際段階における成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書 (WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書 (WO/IPEA) 及び国際予備審査報告 (IPER) のうち、最新に発行されたものにおいて特許性 (新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも) 「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在すること。
- (i i i) PCT-PPH に基づく審査がなされるすべての請求項が、対応する国際出願の最新国際段階成果物で特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) 韓国特許庁において、「審査請求」が行われていること。

⁴¹ 特許庁「IP5 特許審査ハイウェイ及びグローバル特許審査ハイウェイ試行プログラムのための韓国特許庁への申請手順 (仮訳)」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/nikkan_highway_program/kipo_guideline.pdf (最終アクセス日: 2015年3月9日)

※費用

出願人は、PPH の申請料金を支払わなければならない。これは、韓国特許庁におけるすべての種類の早期審査の要件となっている。

(3) 申請書類⁴²

■ 通常型 PPH

- (i) 対応する先行庁出願に対して先行庁から出された（特許性の実体審査に関連する）すべてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文。
- (i i) 先行庁で特許可能と判断された請求項の写し、及びその翻訳文。
- (i i i) 対応する先行庁出願のオフィスアクションにおいて審査官が提示した引用文献の写し。
- (i v) 当該出願のすべての請求項と対応する先行庁出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表

■ PCT-PPH

- (i) 特許性有りとの判断が記載された最新国際段階成果物の写し、及びその翻訳文。
- (i i) 最新国際段階成果物で特許性有りとの判断が示されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文。
- (i i i) 最新国際段階成果物で提示された文献の写し。
- (i v) 当該出願のすべての請求項と対応する国際出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表。

(4) PPH 申請・申請後の取扱い⁴³

KIPO は、申請を受理すると、当該出願を PPH に基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定する。KIPO が申請を認めた場合、当該出願は PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられる。申請が上記の要件のすべてを満たしていない場合には、出願人はその旨及びその不備について通知される。出願人は申請で認定された不備を修正する機会を与えられる。申請が修正されない場合、その出願は通常の順番でアクションを待ち、出願人に通知される。KIPO は、PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられたことを承諾した旨を出願人に通知しないが、出願人は、早期審査によるオフィスアクションの受領によってそれを認識することができる。

(5) PPH の利用件数

JPO を第一庁あるいは先行庁として韓国に申請された PPH の申請件数は、2014 年 6 月末時点において、通常型 PPH で累計 3,232 件である。なお、2013 年末までの PCT-PPH の申請件数は 387 件であった⁴⁴。

⁴² 前掲注 41 参照

⁴³ 前掲注 41 参照

⁴⁴ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> （最終アクセス日：2015 年 3 月 5 日）

(6) 統計情報

韓国で PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%)、PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)、PPH 申請から査定までの平均期間 (月) 及びオフィスアクションの平均発行回数 (回) 結果を表 III-3-KR-1 に示す。全案件 (PPH を利用した案件及び利用していない案件) における平均に比べて、高い特許率及び短期の審査期間であることが示している。ただし、オフィスアクションの回数は、全案件の平均と比べて大きな変化がない。

表 III-3-KR-1 韓国における PPH の統計情報⁴⁵

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	87.3	79.75	67.9
拒絶理由なしでの特許率 (%)	51.0	45.45	9.8
PPH 申請からファーストアクション までの平均期間 (月)	2.45	2.77	11.3
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	5.23	5.94	17.2
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	0.77	0.79	-

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

韓国での PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、韓国で PPH を利用する理由の最も多かったのは、回答者 64 者中 42 者 (約 66%) が選択した「早期審査をしたかったから。」であった。次点では、39 者 (約 61%) が選択した「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」であった。また、「特許率を向上させたかったから。」は 20 者 (約 31%) が選択した (図 III-3-KR-1)。

この順番の傾向は、国内ユーザーが PPH で感じているメリット (図 III-2-4 参照) と同様であり、PPH のメリットと韓国で PPH を利用する目的とは対応しているといえる。

⁴⁵ 前掲注 44 参照

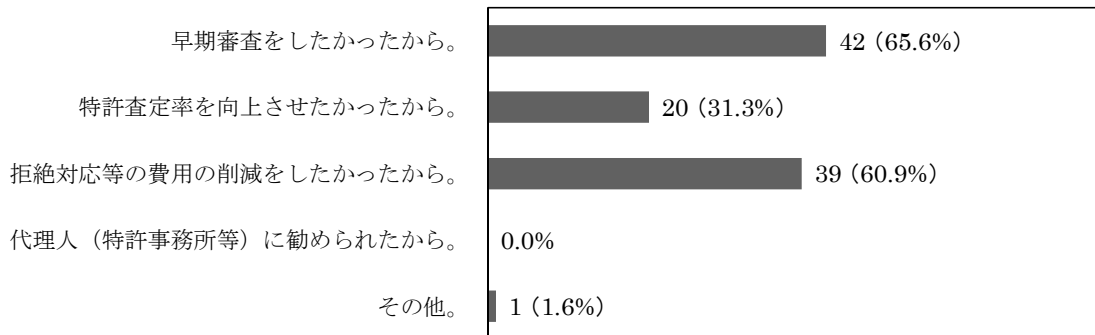


図 III-3-KR-1 韓国で PPH を利用する目的。(N=64、無回答=157)。

(i) PPH の利用に伴う新たな負担

韓国で PPH の申請をする場合、通常の場合（PPH を利用しない場合）と比べて新たに負担となる点は何なのかを調査したところ、回答者 41 者中 20 者（約 49%）が「申請要件の確認」を選択し、18 者（約 44%）が「代理人への指示」を選択し、15 者（約 37%）が「申請書類の作成」を選択し、6 者（約 15%）が「案件の管理」を選択した（図 III-3-KR-2）。

他の国では、「申請書類の作成」を選択する回答者が最も多いが、韓国では「申請要件の確認」を選択する回答者が多かった。他国に比べて複雑な申請要件はないため、申請要件の確認が負担となる理由は不明である。「代理人への指示」を選択する回答者も多かったことから、日本語で実務が可能な韓国代理人とのコミュニケーションが過多となったことが原因の 1 つかもしれない。

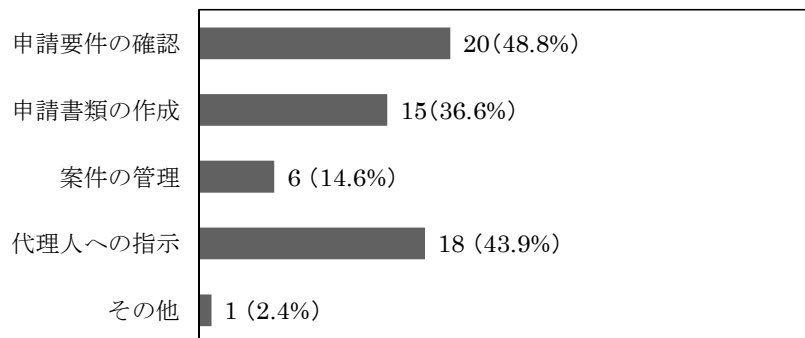


図 III-3-KR-2 韓国で PPH を利用した際に新たに発生する負担 (N=41、無回答=180)

また、案件の管理の負担について、詳細を質問したところ、次の意見が挙げられた。「非定常な取扱いのための管理負担」、「PPH の申請タイミングの管理負担」といった負担があることが指摘された。

- ・権利活用の際、通常の出願との差別化を図る管理のための負担がある。（鉄鋼・非鉄金属製造業）

- ・審査請求から審査開始までの期間が短く、日本の審査結果前に審査着手される場合が多いため、PPH を利用する場合には審査請求時期を別途管理する必要がある。(機械製造業)

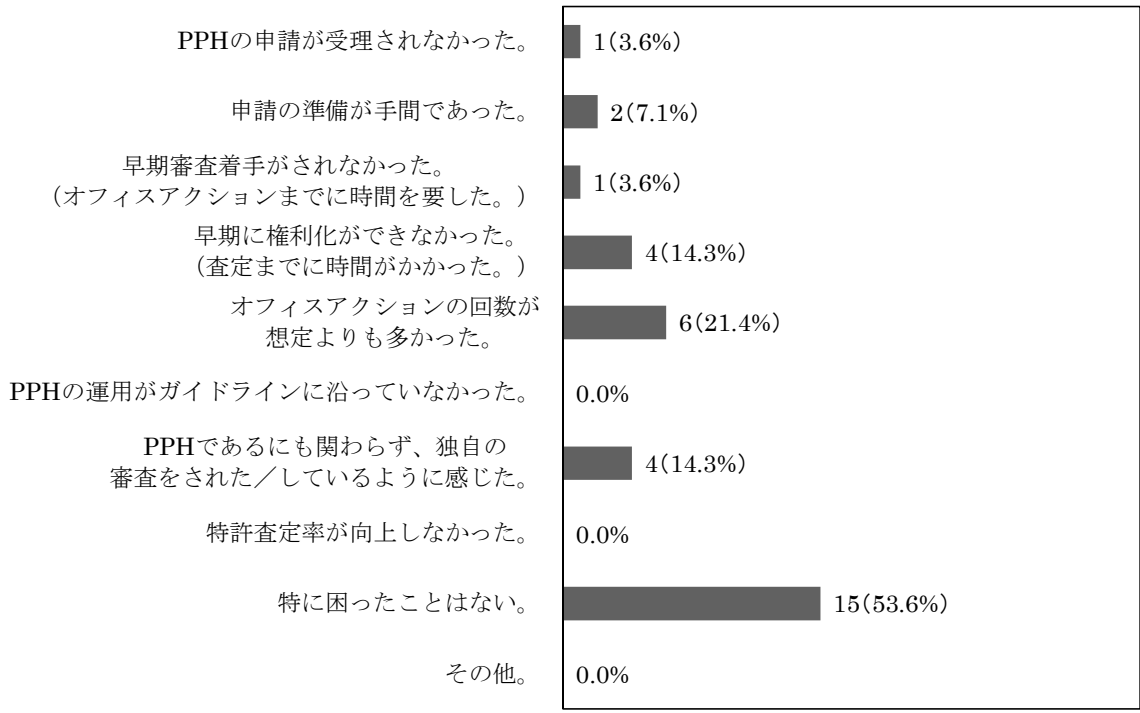
(i i i) PPH の利用で困った事例

韓国で PPH を利用した際の困った事例について調査した。

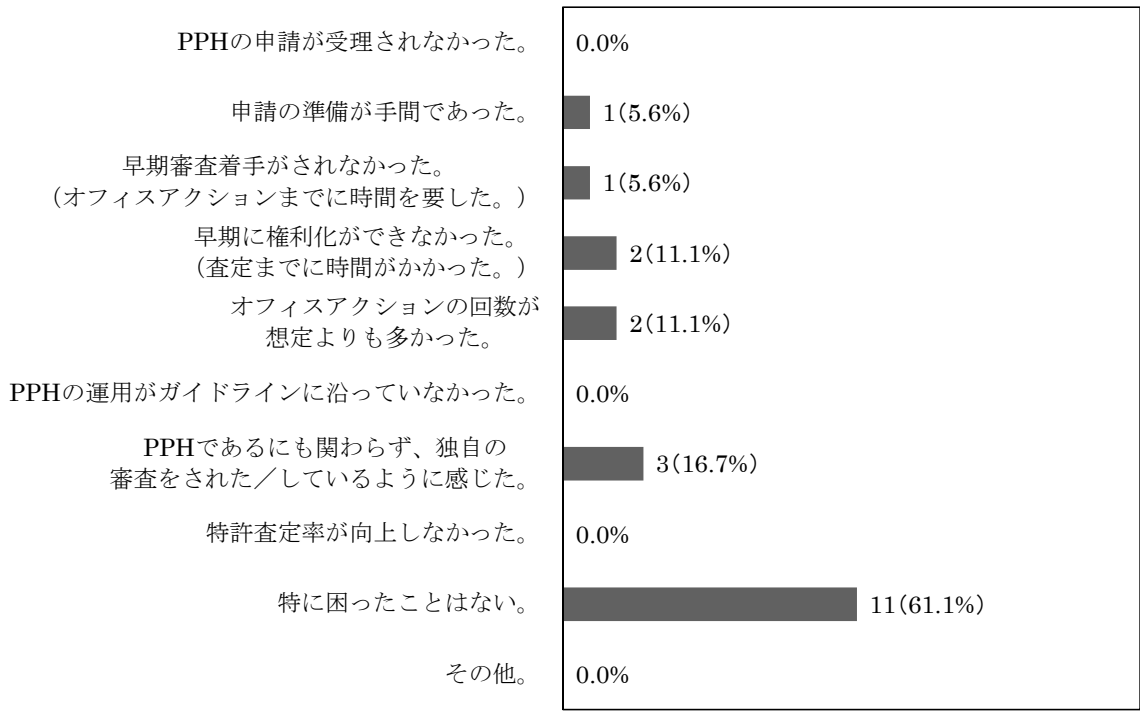
通常型 PPH について最も多くの回答者が選択したのは、回答者 28 者中 6 者 (約 21%) が選択した「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」であった。次点で、4 者 (約 14%) が選択した「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。」及び「早期に権利化ができなかった (査定までに時間がかかった。)」であった。「申請の準備が手間であった。」は 2 者 (約 7%)、「PPH の申請が受理されなかった。」及び「早期審査着手がされなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)」は 1 者 (約 4%) であった (図 III-3-KR-3 (a))。

PCT-PPH について最も多くの回答者が選択したのは、回答者 18 者中 3 者 (約 17%) が選択した「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。」であり、次点で 2 者 (約 11%) が選択した「早期に権利化ができなかった (査定までに時間がかかった。)」及び「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」であった。「申請の準備が手間であった。」及び「早期審査着手がされなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)」を選択したのは 1 者 (約 6%) のみであった (図 III-3-KR-3 (b))。

韓国では、「特に困ったことはない。」を選択した回答者の割合が、他の国と比べて高く、困った事例を選択する回答者の割合が低いのが特徴的である。国内ユーザーの多くが PPH のメリットを享受できていると考えられる。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-KR-3 韓国で PPH を利用した際に困った事例 (a) 通常型 PPH (N=28、無回答・スキップ=193) (b) PCT-PPH (N=18、無回答・スキップ=203)

また、PPH の利用に際して、具体的な困った事例を質問した。

■ PPH の申請が受理されなかったケース

- ・韓国で、実体審査の着手を理由に代理人に申請を止めるように言われたことがある。
(電気機械製造業)

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- ・韓国で 11 か月かかったケースがあった。(食品製造業)

■ その他

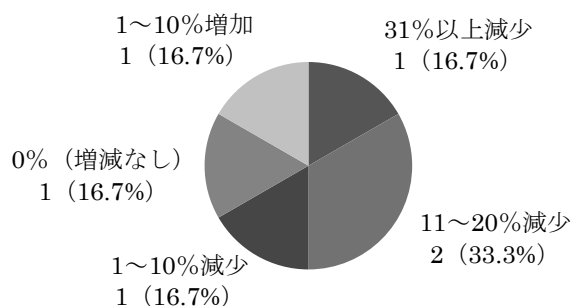
- ・独自調査によって、異分野の文献で独自の見解に基づく拒絶理由を通知された。(その他の製造業)
- ・いわゆるマルチマルチクレームの補正が負担である。(電気機械製造業)
- ・審査開始が早く、同じ時期に審査請求をすると JP-FIRST の審査結果が出るよりも審査が早い場合がある。また、分割出願において、PPH を利用しない案件の審査結果とまったく別の審査結果を受けたことから、権利の安定性について疑問がある。(機械製造業)

(i v) PPH の費用対効果

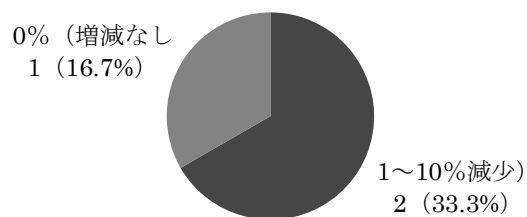
PPH の申請でどの程度費用対効果があったのか調査をした。

通常型 PPH について、回答者 6 者中 1 者が 31%以上減少、2 者が 11~20%減少、1 者が 1~10%減少と回答した。また 1 者が 0% (増減なし) と回答し、1 者が 1~10%増加すると回答した。また、PCT-PPH について、回答者 3 者中 2 者が 1~10%減少、1 者が 0% (増減なし) と回答した (図 III-3-KR-4)。

回答数が少ないこと、回答がばらついていることから考察は難しいが、PPH を利用することで費用 (コスト) が減少していると回答した回答者の方が多い。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-KR-4 韓国で PPH を利用した場合、通常の案件と比べてどの程度、権利化費用（コスト）に変化があるか (a) 通常型 PPH (N=6、無回答・スキップ=215) (b) PCT-PPH (N=3、無回答・スキップ=218)

また、表 III-3-KR-2 に、権利化費用（コスト）の変化の内訳を記す。PPH を利用することで、通常の案件と比べ、どの程度各費用に変化があったのかを示している。

この結果から、現地代理人費用や国内代理人費用は減少すると考えている回答者が多く、社内人件費や社内管理費は変化がないと考えている回答者が多いことがわかる。

表 III-3-KR-2 通常の案件と比べた場合の権利化費用（コスト）の変化（なお、空欄は該当する回答がなかったことを表す） (a) 通常型 PPH (b) PCT-PPH

(a) 通常型 PPH

	現地代理人 費用		国内代理人 費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
41%以上減少			1	25.0%						
31～40%減少										
21～30%減少	2	28.6%	1	25.0%	1	33.3%				
11～20%減少	2	28.6%								
1～10%減少	2	28.6%	2	50.0%						
0%（増減なし）					2	66.7%	2	100%	2	100%
1～10%増加	1	14.3%								
11%以上増加										

(b) PCT-PPH

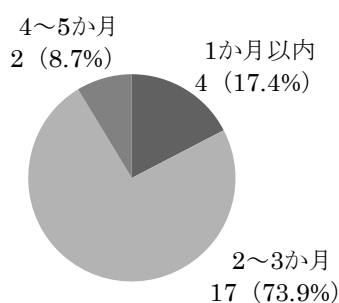
	現地代理人 費用		国内代理人 費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
41%以上減少										
31～40%減少										
21～30%減少										
11～20%減少										
1～10%減少	2	100%	1	50.0%						
0%（増減なし）			1	50.0%	2	100%	2	100%	2	100%
1～10%増加										
11%以上増加										

(v) 国内ユーザーによる統計情報

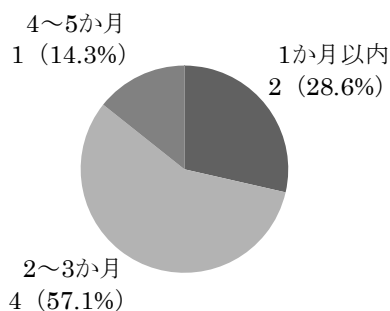
通常型 PPH 及び PCT-PPH について、ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数、特許率の平均値について調査した。PPH ポータルサイトには統計情報があるが、本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。

ファーストアクションまでの期間について、「1 か月以内」を選択したのが通常型の PPH で回答者 23 者中 4 者（約 17%）、PCT-PPH で回答者 7 者中 2 者（約 29%）、「2～3 か月」を選択したのが通常型 PPH で 17 社（約 74%）、PCT-PPH で 4 者（約 57%）、「4～5 か月」を選択したのが通常型 PPH で 2 者（約 9%）、PCT-PPH が 1 者（約 14%）であった（図 III-3-KR-5）。

表 III-3-KR-1 によれば、韓国で PPH を利用した際のファーストアクションまでの平均期間は、通常型 PPH では 2.45 か月、PCT-PPH では 2.77 か月であり、全案件の平均は 11.3 か月である。本調査結果では、ファーストアクションまでの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1 か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2～3 か月」とした回答を 2.5 か月、「4～5 か月」とした回答を 4.5 か月、「6～7 か月」とした回答を 6.5 か月、「8 か月以上」とした回答を 9 か月として平均を計算すると、通常型 PPH では約 2.3 か月、PCT-PPH では 2.2 か月という結果であった。公開されている平均期間と本調査研究で試算した期間はほぼ一致していた。また、韓国における全案件のファーストアクションまでの平均期間と比べると、PPH を利用することで早期にファーストアクションを得ることができることがわかる。



(a) 通常型 PPH

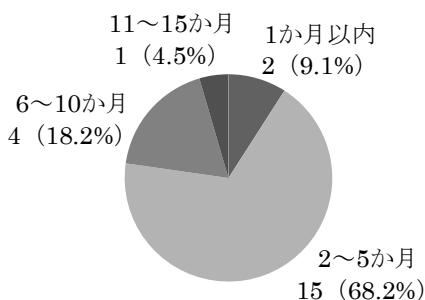


(b) PCT-PPH

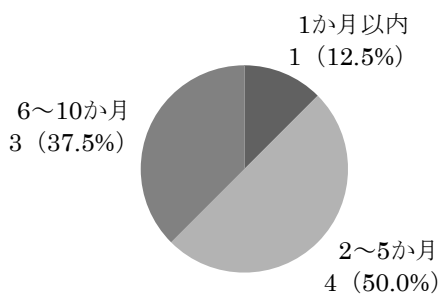
図 III-3-KR-5 韓国で PPH を利用した際のファーストアクションまでの期間 (a) 通常型 PPH (N=23、無回答・スキップ=198) (b) PCT-PPH (N=7、無回答・スキップ=214)

次に、査定までの期間について、「1 か月以内」を選択したのが通常型 PPH で回答者 23 社中 2 者（約 9%）、PCT-PPH で回答者 8 者中 1 者（約 13%）、「2～5 か月」を選択したのが通常型 PPH で 15 者（約 68%）、PCT-PPH で 4 者（50%）、「6～10 か月」を選択したのが通常型 PPH で 4 者（約 18%）、PCT-PPH で 3 者（約 38%）、「11～15 か月」を選択したのが通常型 PPH で 1 者（約 5%）、PCT-PPH で 0 者（0%）であった（図 III-3-KR-6）。

表 III-3-KR-1によれば、韓国で PPH を利用した際の査定までの平均期間は、通常型 PPH で 5.23 か月であり、PCT-PPH で 5.94 か月であった。全案件の査定までの平均期間は 17.2 か月である。本調査結果では、査定までの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1 か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2～5 か月」とした回答を 3.5 か月、「6～10 か月」とした回答を 8 か月、「11～15 か月」とした回答を 13 か月、「15 か月以上」とした回答を 17 か月として平均を計算すると、通常型 PPH で約 4.3 か月、PCT-PPH で 4.8 か月という結果であった。国内ユーザーの回答から得られた査定までの平均期間は、統計情報の平均期間と比べるとやや短期であるようであった。また、韓国における全案件の査定までの平均期間と比べると、PPH を利用することで早期に査定を得られることがわかる。



(a) 通常型 PPH

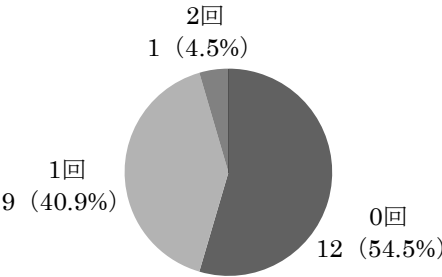


(b) PCT-PPH

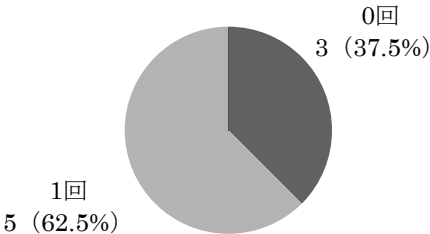
図 III-3-KR-6 韓国で PPH を利用した際の、査定までの期間 (a) 通常型 PPH (N=23、無回答・スキップ=198) (b) PCT-PPH (N=8、無回答・スキップ=213)

オフィスアクションの回数について、「0回」(拒絶なし)を選択したのが通常型 PPH で回答者 22 者中 12 者 (約 55%)、PCT-PPH で回答者 8 者中 3 者 (約 38%)、「1回」を選択したのが通常型 PPH で 9 者 (約 41%)、PCT-PPH で 5 者 (約 63%)、「2回」を選択したのが通常型の PPH で 1 者 (約 5%)、PCT-PPH では 0 者 (0%) であった (図 III-3-KR-7)。

表 III-3-KR-1 によれば、韓国で PPH を利用した際のオフィスアクションの平均回数は通常型 PPH で 0.77 回であり、PCT-PPH で 0.79 回であった。本調査結果から計算されるオフィスアクションの平均回数は、通常型 PPH で 0.5 回、PCT-PPH で 0.63 回であった。国内ユーザーの回答から得られたオフィスアクションの平均回数は統計情報の平均回数よりも少なかった。また、韓国における全案件のオフィスアクションの平均回数と比べると、PPH を利用することでオフィスアクションの回数を減らすことができる可能性があることがわかる。



(a) 通常型 PPH

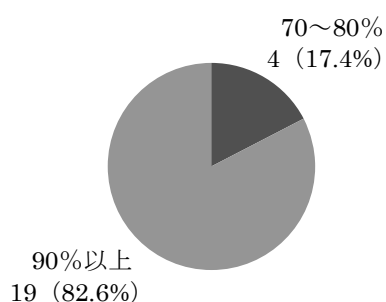


(b) PCT-PPH

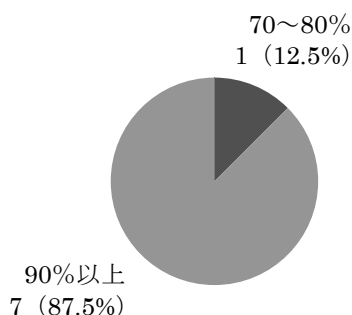
図 III-3-KR-7 韓国で PPH を利用した際のオフィスアクションの回数 (a) 通常型 PPH (N=22、無回答・スキップ=199) (b) PCT-PPH (N=8、無回答・スキップ=213)

特許率について、「70～80%」を選択したのが通常型 PPH で回答者 23 者中 4 者（約 17%）、PCT-PPH で 8 者中 1 者（13%）、「90%以上」を選択したのが通常型 PPH で 19 者（約 83%）、PCT-PPH で 7 者（約 88%）であった（図 III-3-KR-8）。

表 III-3-KR-1 によれば、韓国で PPH を利用した際の特許率は、通常型の PPH で 87.3% であり、PCT-PPH では 79.75% であり、全案件では 67.9% である。本調査結果では、特許率を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「70～80%」とした回答を 75%、「90%以上」とした回答を 95% として平均を計算すると、通常型 PPH で約 92%、PCT-PPH で約 93% であった。国内ユーザーの回答から得られた特許率の平均は、統計情報の特許率より高い値であった。また、韓国における全案件の特許率と比べると、PPH を利用した案件は高い特許率を示すことがわかる。



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-KR-8 韓国で PPH を利用した際の特許率 (a) 通常型 PPH (N=23、無回答・スキップ=198)
(b) PCT-PPH (N=8、無回答・スキップ=213)

(8) 法律事務所による PPH の利用について

(i) PPH を利用した理由

韓国の法律事務所が PPH を利用した理由について調査した。

「どちらのケースもある。」を選択したのが 4 者であり、「出願人の指示による。」や「事務所から出願人に提案をした。」を選択した事務所はなかった（図 III-3-KR-9）。

どちらのケース
もある。
4 (100.0%)

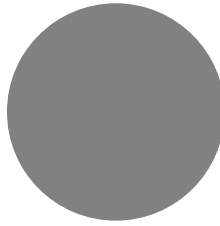


図 III-3-KR-9 韓国法律事務所による PPH を利用した理由 (N=4)

法律事務所の意見を紹介する。

- ・ PCT 出願の韓国国内段階移行案件については、PCT 国際段階における国際調査機関の見解書 (WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書 (WO/IPEA)、国際予備審査報告(IPER)等を移行手続前に確認して、新規性、進歩性、産業上の利用可能性についてすべて「有」と判断されている場合、出願人に早期審査を提案することを原則としている。
- ・ 韓国よりも早く日本で特許を受けたとの連絡が来れば、PPH を勧めている。また、出願人が先に PPH を要請する場合もある。出願人から重要だという特許出願に対して、日本で早期審査を利用して日本で特許を先に受けるようにし、その後に韓国で PPH を申請するよう勧めている。
- ・ 大部分は出願人の指示によるが、PPH の利用を案内／推薦をしている。たとえば、出願時又は審査請求時に、PPH 制度に関する案内を行っている。また、対応外国特許の特許査定若しくは登録の事実を出願人が知らせてくれた場合、PPH の提案・案内をしている。これは、出願人に迅速で簡便に特許を受けることができる選択肢を提供するためである。
- ・ 顧客より早期権利化について問い合わせを受けた場合に、PPH を案内して利用したこともある。

(i i) PPH のメリット・デメリット

PPH のメリットについてアンケートを行った結果、4 者中 4 者が「ファーストアクションまでの期間が通常の審査よりも短くなる」、「特許率が向上する」を選択し、2 者がを選択し、「セカンドアクション以降の審査のスピードが上がる。」、「オフィスアクションの回数を減少できる。」、「他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。」を選択し、1 者が「既に得られた権利範囲と同一内容の権利範囲を取得できる。」を選択した。「権利の安定性が向上する。」を選択した法律事務所はなかった (図 III-3-KR-10)。

「特許率が向上する。」を選択したの法律事務所が多い。本調査研究において、日本の

ユーザーでこの点を PPH のメリットとして選択したのは、35%程度しかいなかった。が、韓国の法律事務所の多くはこれをメリットとして評価している。この点は日本のユーザーと法律事務所とで見解に相違が見られる。

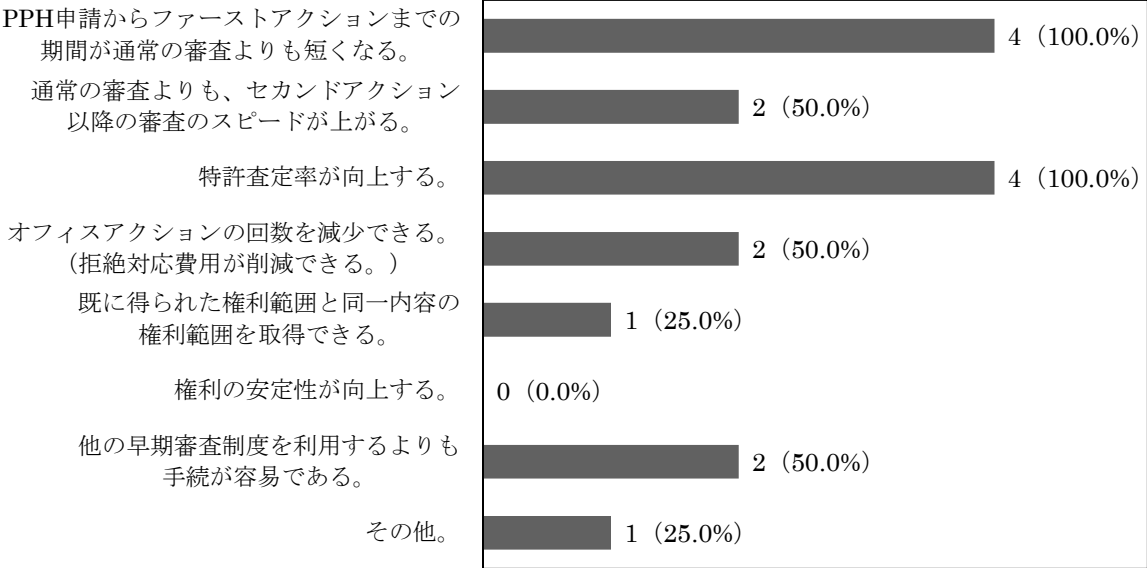


図 III-3-KR-10 韓国法律事務所による PPH のメリット (N=4)

PPH のデメリットについてのアンケート結果では、回答をした法律事務所 4 者中 3 者が「権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。」を選択し、2 者が「申請する上で必要な提出書類の準備 (翻訳の作成) が負担である。」を選択し、1 者が「申請する上で必要な提出書類の準備 (請求項対応表) が負担である。」「費用負担が増加する。(費用対効果が低い。」「管理上の負担がある。」を選択した。「申請するための要件確認が負担である。」「通常の審査と審査の早さが変わらない。」「包袋禁反言や不公正行為の法理の不明確さに対する懸念がある。」を選択した法律事務所はなかった(図 III-3-KR-11)。また、「その他。」として「出願人から、PPH 申請を行ってから 6 か月以内に KIPO から何らかの通知がない場合は問い合わせをすること、といった指示を受けるので新たに期限設定をするなど所内の管理が大変である。」といった所内の管理負担や、「韓国での審査時には、他国での審査状況をみるために PPH をしなくても特許を受けることができる。その場合、PPH をするなると費用が無駄になる。」というデメリットを挙げる法律事務所もいた。

要件の確認や書類の準備を PPH のデメリットとして挙げた法律事務所が、他の国の法律事務所に比べて少ないのが特徴的である。

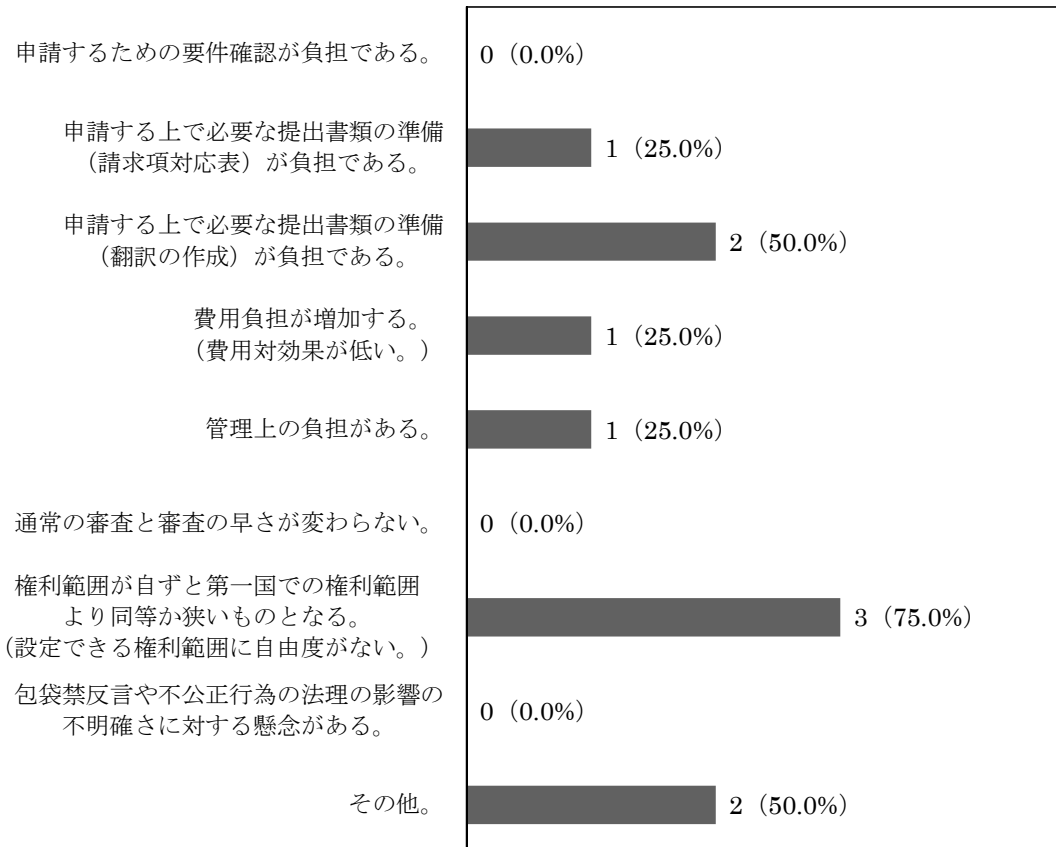


図 III-3-KR-11 韓国法律事務所による PPH のデメリット (N=4)

続いて、韓国の法律事務所によるメリット・デメリットに対する意見を紹介する。

- ・メリットは、第一に、審査結果（オフィスアクション）が素早く出され、早期の権利化が可能だということである。第二に、権利化が容易になるということである。KIPO では、JPO 等の審査結果を尊重するような審査を行う傾向にある。第三に、権利化のタイミングの調整がしやすいということである。デメリットは、第一国において狭い権利範囲で登録となっている場合、それ以上に広い範囲で登録にすることができないことである。PPH の要件上、仕方がないことではある。また、PPH の申請に庁費用がかかることもデメリットかもしれない。
- ・メリットは、まず審査が早くなることである。また、登録査定率も向上する。PPH を利用すると審査が甘くなる可能性があるのが特徴である。逆にデメリットは、まず費用面が挙げられる。KIPO に対して 200,000KRW（2014 年末時点で約 2 万円）を払う必要があるし、法律事務所に対しても手数料が必要である。それから、第一庁の審査で得た権利範囲以上の範囲を PPH で請求することができない点もデメリットである。

(iii) JPO の審査結果を用いて、韓国で PPH を申請するメリット・デメリット

JPO の審査結果を利用することにメリット・デメリットがあるかどうか調査した。

アンケート結果では、回答した 4 者中 4 者が「日本国特許庁の審査の質が高く、貴国でも特許査定を得やすい。」を選択し、3 者が「ドシエアクセスシステム（日本国特許庁が提供するシステムは AIPN）が整備されているので、提出書類を簡略化できる。」を選択し、2 者が「日本の権利範囲と実質的に同一の権利範囲を貴国でも設定することができる。」、「審査結果が早いので、貴国での PPH 申請を早期に行える。」、「日本国特許庁は PPH 締結国が多いので、多くの国で PPH 申請をすることができる。」を選択した。「特にメリットはない。」を選択した法律事務所はいなかった（図 III-3-KR-12）。

国内ユーザーがあまり選択していなかった「AIPN の整備」を選択した者が多かったのが特徴である。

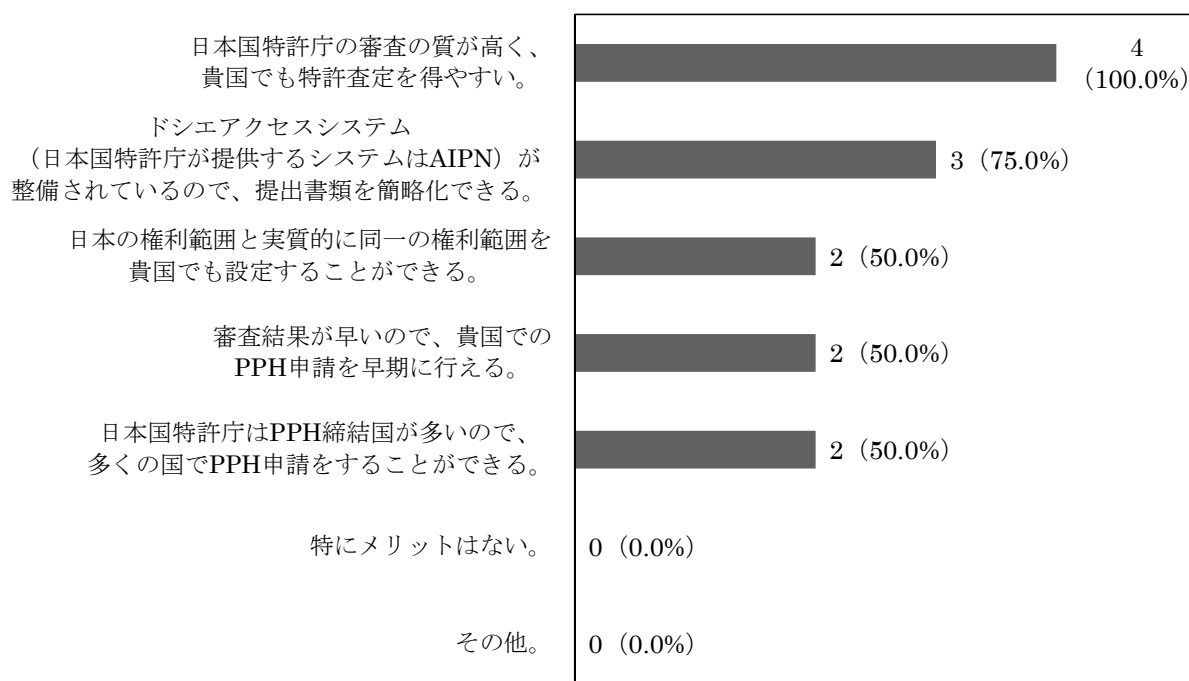


図 III-3-KR-12 韓国法律事務所による、JPO の審査結果をもとに韓国で PPH を申請するメリット (N=4)

デメリットでは、回答者 4 者中 3 者が「日本国特許庁での審査結果が出るのが遅く、外国での PPH 申請を早期に行えない。」を選択し、1 者が「貴国特許庁での審査が厳しくなる。」を選択した。「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」、「AIPN への掲載が遅い。」、「AIPN への掲載有無のチェックが手間である。」を選択した法律事務所はなかった。また、「特にデメリットはない。」を選択した法律事務所もなかった（図 III-3-KR-13）。

国内ユーザーへのアンケートでは、「日本国特許庁の審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。」を選択した回答者が 4 割程度であったが、韓国の法律事務所へのアンケート結

果では回答者はいなかった。なお、他の国の回答と比較すると、「特にデメリットはない。」を選択した法律事務所が少ないのも特徴である。

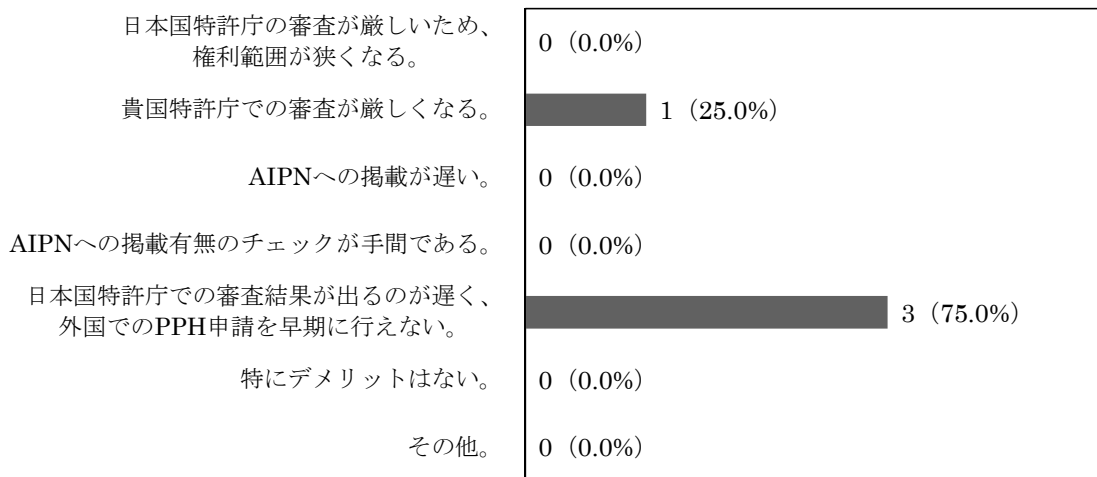


図 III-3-KR-13 韓国法律事務所による、JPO の審査結果をもとに韓国で PPH を申請するデメリット (N=7)

JPO の審査結果を利用して韓国で PPH を申請することについて、法律事務所の見解を紹介する。

- ・ KIPO では先進国の特許庁の審査結果は尊重する傾向にあるので、JPO の審査結果を信頼しているように思われる。複数の国の審査結果を使用できるのであれば、JPO の結果を利用するのが良いのではないか。デメリットというほどではないが、JPO の審査がもう少し早くなれば、より PPH を利用しやすくなる環境になるのではないだろうか。
- ・ USPTO の結果に基づく PPH 申請も経験はある。JPO の結果のみに特徴的な点はないように思っている。特に大きな差はないと考える。

(i v) 費用対効果

PPH を利用することにコストメリットがあるのかどうかについて調査した。

韓国の法律事務所 4 者への調査では、4 者すべてが「コストメリットがある。」と回答した (図 III-3-KR-14)。

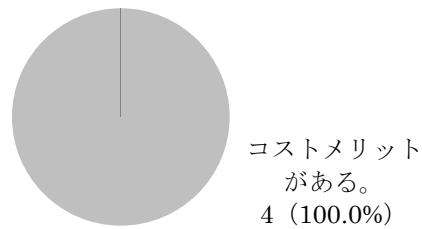


図 III-3-KR-14 PPH の利用にコストメリットがあるかどうかについての（韓国法律事務所による見解（N=4））

コストメリットについて、法律事務所の見解を紹介する。

- ・ 拒絶理由対応時に発生する事務所手数料より PPH 申請時の手数料の方がはるかに安い。
- ・ 韓国の別の早期審査（優先審査）制度より比較的成本が安い。また、通常の出願より特許率が高い（オフィスアクションの回数が通常の出願より少なく、審判に行く確率も低いため、結果的に登録までのコストが少な目に済む。）。
- ・ トータルコストは安くなると思われる。確かに PPH 申請時には、特許庁費用や代理人費用がかかるが、韓国での PPH は拒絶理由なしで登録になる可能性が高いので、オフィスアクションの回数が通常よりも減り、コストセーブにつながるものと考えられる。実際、経験した PPH 申請 40 件のうち、65%は拒絶理由通知なしで登録となった。25%は1度の拒絶理由通知後に登録となり、残りの 10%は審判請求までを経て登録となった。通常の案件と比べても、拒絶理由通知なしで登録となる割合が高いのがわかる。
- ・ 優先審査とするための特許庁費用が 200,000KRW（約 2 万円）かかる。また代理人の手数料もかかる。これらは PPH の申請時にかかるので、PPH を利用するとコストがかかるといえる。しかし、韓国ではオフィスアクションなく登録される可能性が高く、オフィスアクションの回数の減少が期待できる。このことからオフィスアクションの対応費用が不要となり、結果としてコストメリットが出てくるといえる。

（v）PPH の利用を勧める場面／勧めない場面

どのような場合に PPH の利用を勧め、どのような場合に利用を勧めないか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

■ 勧める場面

- ・ PCT 出願の韓国国内段階移行であって、国際段階における国際調査機関の見解書 (WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書 (WO/IPEA)、又は国際予備審査報告 (IPER) における特許性判断がすべて「有」の場合。
- ・ 審査が厳密だと判断される国家で登録がされた時、韓国では PPH を利用するのが良いと考えられる。PPH 締約国で先に特許がなされた場合、請求範囲を同一に補正して PPH を申請すれば登録可能性が高くなる。
- ・ 迅速に審査が行われ、特許率が高いため、ほとんどの場合で利用した方が良いといえる。特に日本を基礎出願とした案件であれば、韓国特許庁が日本での審査を基準にする傾向があるため、利用する価値があるといえる。
- ・ 早期権利化のための最も容易な手段の 1 つなので、基礎となる他国特許の権利範囲が特許権者の意図に符合する場合であれば、PPH を積極的に利用するのが好ましい。

■ 勧めない場面

- ・ 韓国において、PCT 出願又は第一国出願の特許請求の範囲よりも広い範囲あるいは実質的に相違する範囲で権利化を希望する場合。
- ・ 第一国あるいは審査が先行した国で登録を受けた請求項の権利範囲が狭い場合は、PPH を利用しないで通常の審査を請求するのが良いと思われる。
- ・ 韓国特許庁は PPH を利用した出願の場合にもオフィスアクションを発行することがある。また、技術分野及び審査部によっては、非常に厳格な (独自の) 審査を行って、補正を要求する場合もある。PPH 利用出願の場合、既に補正された場合がほとんどであるので、かかる厳格な審査時には追加の補正が難しく、対応が困難な場合がある。したがって、特別に厳格な審査が予想されたり、オフィスアクションの発行が慣例的に行われたりする分野の出願は、PPH を利用せずに出願し、オフィスアクション時に補正を通じて対応外国出願の請求の範囲と一致させることも考慮する価値はあると思われる。
- ・ 第一国あるいは審査が先行した国の特許が、出願人の意図に合わない狭い権利範囲で特許となり、韓国ではより広い権利範囲で特許を受けようとする場合には、PPH を利用しない方が望ましい。ただし、この場合にも、韓国審査官が対応外国出願の審査経過を参酌することがあるので、韓国出願のみが広い権利範囲で権利化できるとは限らない。

(v i) 権利の安定性

PPH を利用することによって得られた特許権と、通常の審査を経て得られた特許権とでは、どちらの権利の方が安定であるのか調査した。

回答のあった法律事務所 4 者中、1 者が「PPH の利用によって得られた特許権。」を選択し、1 者が「通常審査を通じて得られた特許権。」を選択し、2 者は「変わらない。」を選択した（図 III-3-KR-15）。

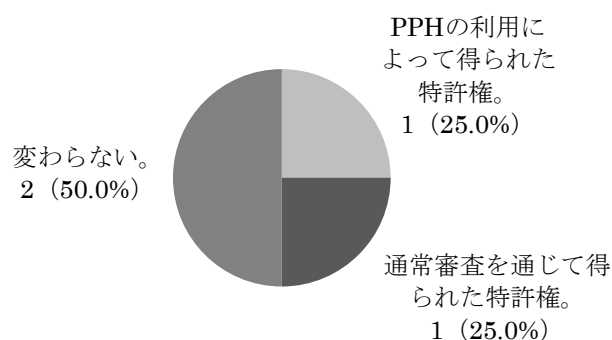


図 III-3-KR-15 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」についての韓国法律事務所による見解(N=4)

法律事務所の見解を紹介する。

■ PPH の利用によって得られた特許権がより安定である。

- ・両国の審査を全て受けて登録された特許とみることができ、更に安定された特許と考えられる。

■ 通常審査を通じて得られた特許権。

- ・大差はないと思われるが、下記の理由で通常審査を通じて得られた特許権がやや安定であると思われる。時期の面で PPH を利用して一つの国で特許されたとしても、別の国の審査過程で後に新たな引用文献が発見される可能性がある。対応外国の審査結果に依存して、自発的なサーチをしないか形式的にサーチして特許された場合、無効根拠となり得る他の引用文献が発見されず潜在している可能性があるため。

■ 変わらない。

- ・弊所の経験から、PCT-PPH を利用しても韓国特許庁において改めて先行技術文献調査を行い、その結果に基づいて新規性、進歩性に関する拒絶理由を通知してくるケースもある。したがって、通常審査を通じて得られた特許権と何ら変わらないと思われる。

- ・PPH 手続を通じて特許登録となる場合、他国の審査結果に基づいて他国の特許と同一

の権利範囲を有するのが一般的であるが、通常審査の場合も、対応外国出願の審査経過を多く参酌して同一の権利範囲に対して特許となることが多いので、両者間に大きな差はないと思われる。ただし、通常審査の場合は、各国でそれぞれ審査されるので、PPH の場合に比べてより多くの先行文献が引用され、したがって、多様な先行文献に対して特許性が認められて権利化される可能性がある。ただし、これにより、国別に権利範囲が変わる可能性もある。

また、PPH を利用して得られた特許権で権利行使をする際に、注意点があるか質問した。法律事務所の見解は次のとおりであった。

- ・ PPH を利用した場合、韓国特許庁は拒絶理由を通知することなく、直ちに特許査定書を送達するケースも多々あることから、PCT 出願の国際段階又は第一国出願の審査段階において提出した意見書及び補正書等の書類に対する「包袋禁反言の原則」は、韓国特許権の権利行使においても適用され得るとと思われる。
- ・ PPH を利用して特許を受けた場合、二国で特許の認定を受けたという点で安定であるが、100%瑕疵（かし）のない特許とはいえないので、権利行使においては、やはり慎重な検討が必要だと思われる。
- ・ 無効の根拠となりえる他の引用文献が PPH の利用によって特許された後に他国で発見されることもあるので、権利行使前及び権利行使の際には、かかる他の引用文献の存在を持続的にウォッチングして十分に検討する必要があると思われる。

(v i i) 手続・管理の負担

PPH を利用するにあたり、手続や管理面での負担があるかどうか調査した。法律事務所の見解を紹介する。

■ 手続面の負担

- ・ 早期審査に関する事情説明書の作成（先行技術の開示、請求項対比表の作成等）
- ・ PCT-PPH の場合、国際段階における国際調査機関の見解書（WO/ISA）、国際予備審査機関の見解書（WO/IPEA）、又は国際予備審査報告（IPER）の韓国語又は英語訳が必要。
- ・ 自国で特許可能と判断された請求項より狭くなるように自発補正を行う必要があるのみならず、韓国特有の記載不備（いわゆるマルチマルチクレーム等）を予め解消しておかなければ、拒絶理由が通知されてしまう。

- ・請求項間の対応関係説明表を作成する点はあるが、大きな手続面での負担はない。

■ 管理面の負担

- ・ PPH 申請を行ってから 6 か月を経過しても特許庁から何らかの通知がない場合は、特許庁に対して進捗状況の確認を行うことを原則にしているなど、事務所内において管理面での負担がある。
- ・ 大きな負担はない。KIPO は PPH など優先審査に対して手数料を徴収しているため、KIPO のサービスも良いと考えている。

(v i i i) PPH の利用において困った事例

PPH の利用において、困った事例を調査した。

回答のあった法律事務所 4 者中、3 者が「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた。／しているように感じた。」を選択し、1 者が「早期に権利化ができなかった（査定までに時間がかかった。）」、「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」を選択した。「PPH の申請が受理されなかった。」、「申請の準備が手間であった。」、「早期審査着手がされなかった（オフィスアクションまでに時間を要した。）」、「PPH の運用がガイドラインに沿っていなかった。」、「特許率が向上しなかった。」を選択した法律事務所はなかった。「特に困ったことはない。」を選択した法律事務所は 1 者であった。

国内ユーザーの多くは、「特に困ったことはない。」を選択していたが、法律事務所は「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた。／しているように感じた。」を困った事例として選択していた（図 III-3-KR-16）。

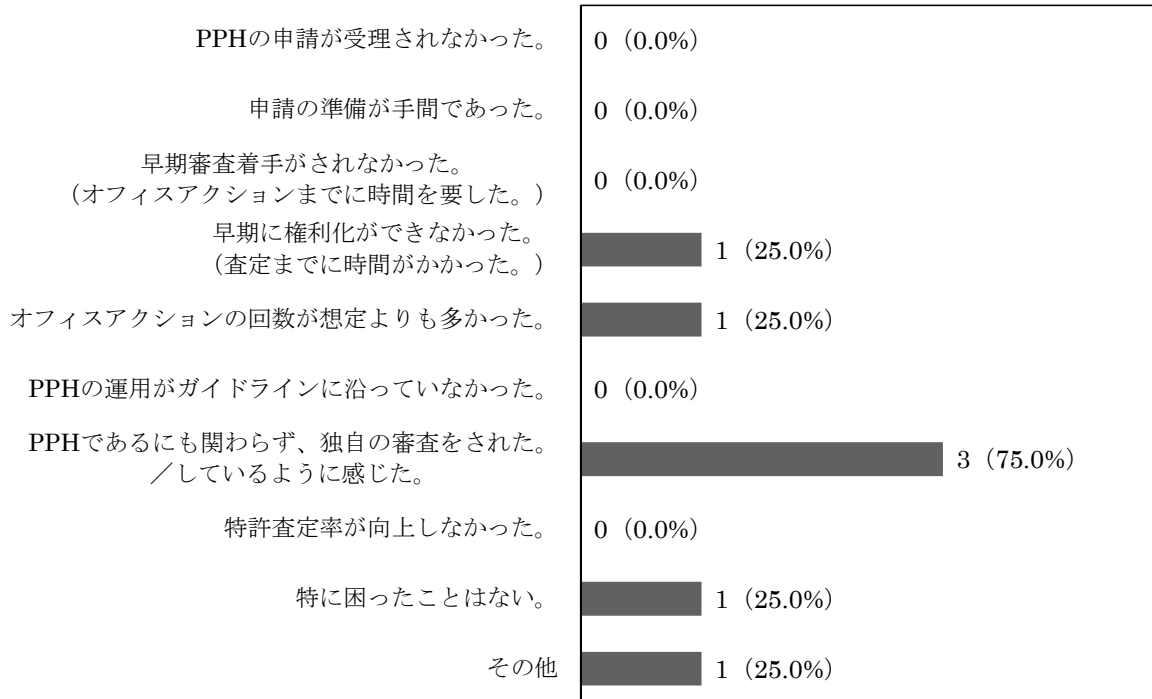


図 III-3-KR-16 韓国法律事務所による、韓国で PPH を利用した際に困った事例 (N=4)

■ PPH の申請が受理されなかったケース

- ・ AIPN で情報が参照できなかつたために補正指令が出されたことがあつた。 PPH の申請前には、 IPDL に包袋情報があるかどうか確認してから申請している。 このケースでは、 出願公開前であつたため確認の術がなかつた。
- ・ PPH が受理されなかつたことはない。 AIPN に情報があるかについては、 IPDL 上で情報を確認できるかどうかを見て判断している。

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ KIPO の審査官は優先審査案件を 3~4 か月以内に審査しなくてはならないという内規がある。 基本的にこの期間を過ぎることはない。

■ セカンドアクションまでの期間が長期化したケース

- ・ 優先審査案件 (PPH) であれば、 審査官はセカンドアクションについても早期に審査しなくてはならないため、 遅くなることはない。

■ オフィスアクションの回数が多いケース

- ・ オフィスアクションは 1 回が多いが、 複数回のものもあることがある。 1 回目のアクションは記載不備だけであつたが、 2 回目に進歩性の拒絶が来た案件もあつた。

■ その他

- ・ 独自に審査を行っている結果、成果物ではあがってこなかった刊行物等が韓国の拒絶理由通知で引用され、権利化まで 1 年以上かかった。通常、特許査定まで 4~6 か月程度である。
- ・ PPH であるにも関わらず、独自の審査で対応特許審査時の引用文献に別の文献を追加して拒絶する場合がある（対応特許で提出した意見書の論理を崩すために敢えて別の引用文献を見つけてきて、その文献を無理に組み合わせて拒絶する感がある。）。
- ・ 韓国では、特許査定書が送達されると、特許請求の範囲等の補正又は分割出願の機会が別途与えられていないため、PPH を利用し、直ちに特許査定書が送達された場合、特許請求の範囲等の補正又は分割出願の機会を失うことになる。したがって、韓国では PCT 出願又は第一国出願とは異なる特許請求の範囲で権利化を検討している場合は、PPH を利用せずに通常の審査を行うか、あるいは PPH を申請した後、必要に応じて分割出願を行っておくことも得策だと思われる。

(i x) PPH 利用時の注意点

PPH の利用にあたり注意点があるかどうか調査した。法律事務所からの回答を紹介する。

- ・ 韓国特有の記載要件（いわゆるマルチマルチクレーム等）を予め満たすように補正を行うべきである。マルチマルチクレーム違反のみの拒絶理由が通知されるケースもある。
- ・ PPH 締約国で登録された請求項と同一の補正をする場合に、韓国ではいわゆるマルチマルチクレームを認定していないため、これを考慮して補正しなければならない。また、プログラム発明の場合、プログラム自体を特許の対象として認定していないため、コンピュータで遂行されるプログラム又はプログラムが記録された記録媒体等で対象を補正しなければならない。
- ・ 韓国でもグローバル PPH が導入され、過去に認められなかった場合でも PPH を利用することができるようになった点。
例) 日本優先権を主張した韓国出願について、前記日本優先権出願は特許されていなかったが、日本優先権を主張した米国出願が特許された場合、米国特許を基に PPH の利用が可能になった。また、韓国 PPH の利用時に英語以外の言語で作成された場合、請求の範囲、審査関連通知書等の翻訳文を提出することが原則であるが、日本語で作成された場合も慣例的に翻訳文の提出を省略できるので、日本特許を基礎に PPH を利用する場合は翻訳文を準備する必要がない。
- ・ 韓国での PPH 申請の場合、他の優先審査申請件とは異なり、優先審査決定に対する

別途通知をしていない。したがって、PPH 申請後、相当期間が経過したにもかかわらず、審査結果が出ない場合には、特許庁の担当審査官に連絡してみる等の案を考慮する必要がある。

(x) PPH 以外の早期審査制度

韓国で PPH 以外に利用できる早期審査制度について、法律事務所に質問した。

- ・韓国では、通常型の PPH や PCT-PPH の他に、韓国特許庁指定の専門調査機関に先行技術文献調査を依頼した出願については早期審査を受けられる。また、第三者が実施している出願についても早期審査の対象となるが、証明書類等の提出が必要である。
- ・韓国で PPH は優先審査を申請することができる要件中の一つであり、優先審査制度では PPH の場合だけでなく、出願公開後、第三者が業として出願された発明を実施していることで認定される出願、出願人が出願された発明を業として実施中又は実施準備中の出願等、一定の要件を満たす場合には優先審査を申請することができる。

- ・PPH 以外の制度として、例えば①出願公開後に第三者の実施発明の場合の優先審査制度、②防衛産業分野など、特定分野／技術の緊急処理が必要な場合の優先審査制度、③専門機関に先行技術調査を依頼した場合の優先審査制度などがある。

①の場合、「公開」後に可能であり、②の場合は相対的に外国国籍の出願人が利用するには困難であり、所定の証明書提出、出願人が直接に先行技術調査報告書を提出するなど手続が煩雑であり、③の場合は専門機関調査料など、PPH より比較的成本高となる。したがって、PPH は時期、手続、外国出願人の利用、費用面で最も簡便であるため、可能であれば PPH を勧めている。ただし、PPH が利用不可能（対応外国特許審査結果がない場合）でありながらも迅速な審査が必要な場合には、上記③の制度が外国国籍の出願人が利用するのに最も有利であるといえる（調査料さえ納付すれば、全出願に対して優先審査が可能であるため）。

- ・PPH 以外の優先審査制度がある。その対象として、①出願公開後、第三者が業として出願発明を実施する場合、②出願人が出願発明を業として実施又は実施準備中の場合、③優先審査申請人が出願発明に対して専門機関に先行技術調査を依頼した場合、④当該特許出願と関連して外国特許庁又は政府間機構から入手した先行技術調査報告書がある場合などが代表的である。

PPH の場合、第 1 国で特許可能であると判断された請求項と韓国出願の請求項が実質的に同一でなければなりません。①及び②の場合、請求項のうちの 1 つが優先審査対象であれば、出願全体が優先審査対象として認められるという長所がある。また、PPH は申請理由の立証資料が特許文献である場合、提出を省略できる一方、優先審査の場合、①及び②は、韓国内での実施に関する立証資料を提出しなければならず、②は、出願発明に関する先行技術を申請人が直接調査及び提出しなければならず、③

は、先行技術調査費用を別途に負担しなければならず、④は、特許出願となった発明と先行技術文献に記載された発明との具体的な対比説明書が必要であるという短所がある。

(x i) 審査官の習熟度について

韓国の審査官は PPH に習熟しているかどうかの見解を法律事務所に質問した。

KIPO の審査官は PPH に習熟しているという回答が多かった。

- ・韓国の審査官は、審査を行う際に対応外国出願の審査結果を従来から考慮してきたことから、PPH の審査に特に違和感なく習熟していると思われる。
- ・韓国審査官は PPH の審査に慣れていると考えられる。ただし、審査官は PPH を優先審査の一つとだけ考えており、PPH 締約国で特許を受けた請求項であっても参考にするだけである可能性がある。
- ・習熟していると感じる。理由は、PPH 利用の案件に関して審査の速度が速く、特許率が高く、引用文献を提示する場合にほとんどが対応外国特許における引用文献であるためである。KIPO の場合、PPH を導入してから数年が経っており、審査官の教育が行き届いており、PPH 審査に習熟していないという印象はほとんど受けない。

(x i i) PPH 制度の改善点

韓国の法律事務所が考える、PPH の改善点を調査した。

- ・韓国では、PPH 申請可能な時期について特に期限を設けていないが、通常の審査の場合、約 1 年程度で最初の審査結果が通知されていることから、例えば、PPH 申請可能な時期を「審査請求を行ってから 6 か月以内」に限定するなど、PPH 申請可能な期限を設けて PPH 申請による審査期間短縮効果を高めることもよいと思われる。PPH 申請を行った案件でも、セカンドアクション以降の審査は通常の審査に比べて審査期間の短縮効果がないため、セカンドアクション以降の審査についても通常の審査より審査期間を短縮してほしい。
- ・PPH を申請した場合には、既に PPH 参加国で審査をしているので、特別な形式的な瑕疵がない一つの登録が受けられるようにするのが、グローバルな特許の権利のために良いことだと考えられる。ただし、この場合 PPH 参加国の審査品質の統一が先になされなければならないと考えられる。
- ・技術分野、審査国等によっては、独自の審査傾向が強い場合があり、他国の特許庁の審査結果を多少軽く評価する場合がある。PPH の場合、進歩性のハードルが極端に高

い国では、他国の審査結果と異なってしまうことになるため、ある程度の普遍妥当な基準で審査ガイドラインを提示する必要があると思われる。

(x i i i) 申請フォームについて

現在、PPH の申請フォームは各国でまちまちである。韓国の法律事務所が申請フォームの共通化を希望しているかどうか調査した。

回答のあった法律事務所 4 者中、4 者が「どちらでもよい。」を選択した。「希望する。」や「希望しない。」を選択した事務所はいなかった (図 III-3-KR-17)。

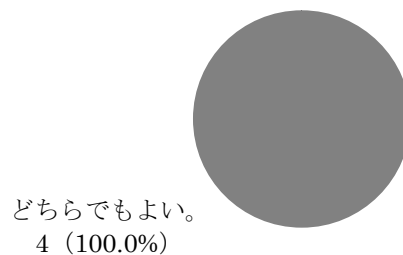


図 III-3-KR-17 各国共通の PPH 申請フォームを希望するかどうかについての韓国法律事務所による見解 (N=4)。

(x i v) PPH ポータルサイトについて

PPH ポータルサイトの知名度について調査したところ、法律事務所 4 者中、3 者が「知っている。」を選択し、1 者が「知らない。」を選択した (図 III-3-KR-18)。

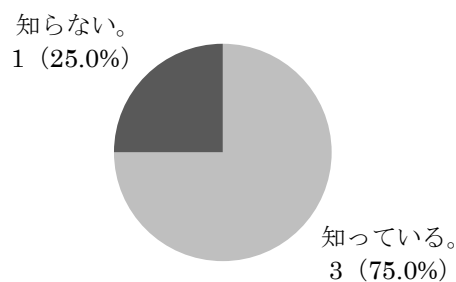


図 III-3-KR-18 韓国法律事務所による PH ポータルサイトの認知度 (N=4)

PPH ポータルサイトの情報について、有益であると思われる情報を調査したところ、「PPH の概要 (About PPH のページ)」、「PPH MOTTAINAI について (PPH MOTTAINAI のページ)」、「ユーザーセミナー資料、パンフレット (Promotion のページ)」を選択した法律事務所はおらず、「グローバル PPH について (Global PPH のページ)」、「各参加庁のガイドラインへのリンク (Procedures のページ)」を 2 者、「PPH の統計情

報 (Statistics のページ)」を 4 者、「各参加庁のドシエアクセスシステムへのリンク (Access to Dossier のページ)」を 2 者が選択した (図 III-3-KR-19)。

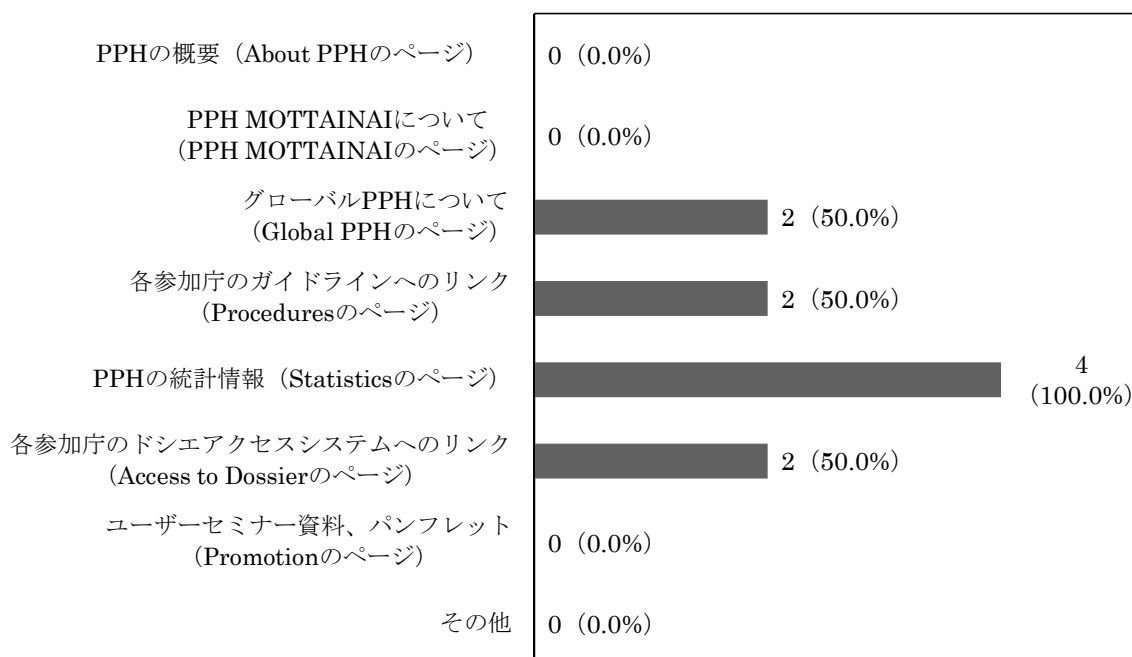


図 III-3-KR-19 PPH ポータルサイト内の情報のうち、韓国の法律事務所が有益だと考えるもの (N=4)

PPH ポータルサイトの統計情報のページ内に記載されている情報について、有益だと考えられるものを調査した。

「拒絶理由なしでの特許率」、「特許率」を 7 者、「PPH の申請から最初のオフィスアクションまでに要する期間」を 3 者、「PPH、PCT-PPH の申請件数」、「PPH の申請から査定までに要する時間」「オフィスアクションの平均回数」についてはいずれも 2 者が選択した (図 III-3-KR-20)。

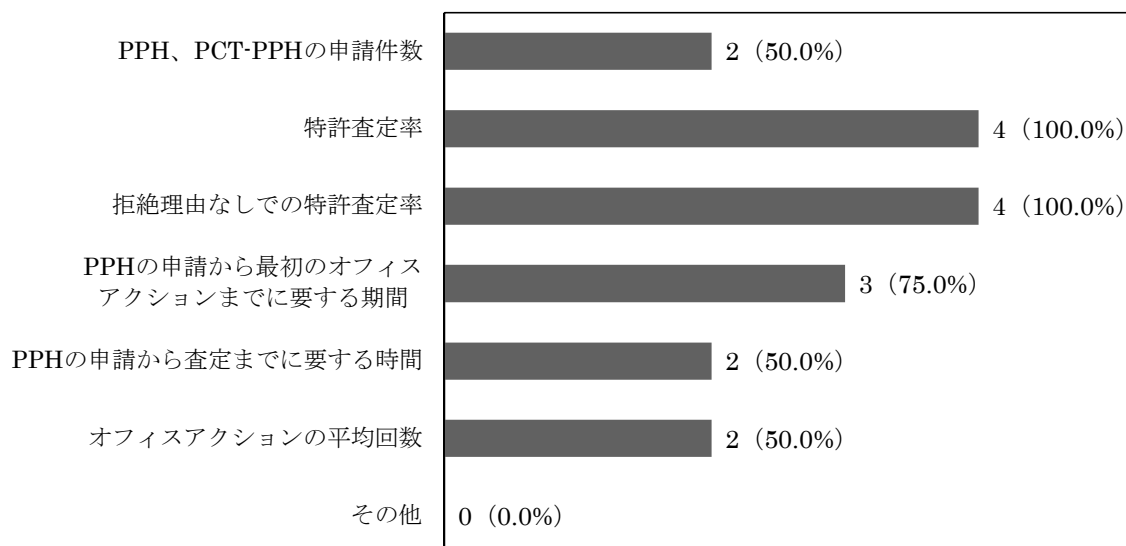


図 III-3-KR-20 PPH ポータルサイトの統計のページ内の情報のうち、韓国の法律事務所が有益だと考えるもの (N=4)。

また、PPH ポータルサイトについて、以下の意見が挙げられた。

- ・ Access to Dossier のリンク先が無効な場合がある。アップデートを頻繁に行っていたら有り難い。
- ・ 容易なことではないと思うが、各国の独自の審査傾向（審査の厳格性）を把握できるように、審査後続庁（OLE）のオフィスアクションの内容に関する統計を追加してみるのはいかがでしょうか。例えば、①引用文献を提示しない拒絶理由（記載不備等）に関するオフィスアクションの割合、②先審査庁（OEE）と同じ引用文献を提示したオフィスアクションの割合、③先審査庁と異なる引用文献を提示したオフィスアクションの割合など。

（9）総括

以上の結果を踏まえて韓国における PPH の利用に関する調査の総括をする。

■ 日本国内ユーザーによる PPH の利用について

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。韓国での PPH の利用では、「特に困ったことはない。」を選択したユーザーが多く、PPH のメリットを享受できているユーザーの様子がうかがえる。PPH を利用することで、費用は削減していると考えられるユーザーが多い。PPH の改善要望は挙げられなかった。

表 III-3-KR-3 に、PPH ポータルサイトに公開されている統計情報と本調査研究で試算した参考値を示す。

表 III-3-KR-3 韓国における PPH の統計情報 (括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である)

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	87.3(92)	79.75(93)	67.9
拒絶理由なしでの特許率 (%)	51	45.45	9.8
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	2.45(2.3)	2.77(2.2)	11.3
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	5.23(4.3)	5.94(4.8)	17.2
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	0.77(0.5)	0.79(0.63)	-

■韓国法律事務所による PPH の利用について

韓国の法律事務所は、出願人の指示に基づき、又は自ら出願人に利用を提案し、PPH を利用している。PPH のメリット・デメリットについて、国内ユーザーとおおむね同様の点を指摘しているが「要件の確認」や「手続書類の準備等」をデメリットとして挙げる法律事務所が少なかった。法律事務所は PPH にはコストメリットがあるという見解で一致していた。PPH を利用して得られた権利も、通常審査を通じて得られた権利も、安定性は変わらない可能性が高いという見解であった。PPH の利用で困った点は、独自の審査を受けたことを挙げる法律事務所が多く、他の国に比べても問題となる事例が少ない傾向であった。PPH の改善要望としては、申請時期の限定や PPH の世界調和等が挙げられた。

KR

【台湾】

(1) 利用可能な PPH の種類

台湾はグローバル PPH に未参加である。JPO の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・通常型 PPH
- ・ PPH MOTTAINAI

(2) PPH の申請要件⁴⁶

- (i) PPH を申請する台湾出願及び対応する日本出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一であること。例えば、PPH を申請する台湾出願は、以下の条件のうち一つを満足しなければならない。
- (A) 日本出願に基づいて台湾専利法第 28 条に基づく有効な優先権を主張している出願であること。
 - (B) 優先権主張を伴わない PCT 出願に基づいて台湾特許法第 28 条に基づく有効な優先権を主張している出願であること。
 - (C) 日本出願に基づいて正当な日本国内法に基づく優先権主張の基礎となっている出願であること。
 - (D) 日本出願と同一の優先権基礎出願を有する出願である当該出願が複数の日本出願若しくは PCT 出願を優先権の基礎とするもの、又は当該出願が分割出願であっても、出願日が原出願に遡及し原出願が上記の (A) 若しくは (B) に該当するものであること。
- (i i) 対応する日本出願が存在し、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること。
- (i i i) PPH に基づく加速審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) 当該出願について実体審査の開始の通知を受けており台湾經濟部智慧財産局 (TIPO) が最初の審査報告書を出していないこと。

(3) 申請書類⁴⁷

- (i) 対応する日本出願に対して JPO から出されたすべてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文。
- (i i) 対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその

⁴⁶ 特許庁「台湾經濟部智慧財産局 (TIPO) 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台湾經濟部智慧財産局への申請手続 (仮訳)」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_taiwan_highway/tipo_moushide_ja.pdf (最終アクセス日: 2015 年 3 月 9 日)

⁴⁷ 前掲注 46 参照

翻訳文。

- (i i i) JPO の審査官が引用した引用文献の写し。
- (i v) 当該台湾出願の請求項が、対応する日本出願で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を示す請求項対応表。

(4) PPH 申請・申請後の取扱い⁴⁸

出願人は TIPO における PPH 申請様式を提出する。要件が満たされていれば、TIPO は加速審査を行う。PPH 申請が適格でない場合は、出願人はその結果通知を受け、申請を完全にするための機会が与えられる。完全でない場合、出願人は通知を受け、出願は通常の順番におかれる。

PPH 申請中又は申請後に補正を行う際、出願人は「PPH 試行プログラムに基づく補正申請書」を使用しなくてはならない。他の関連書類も、TIPO からの迅速かつ的確な処理を受けるために PPH 申請との関連について明示しなければならない。

台湾出願が申請時に公開されていない場合は、出願人は台湾専利法第 37 条第 2 段落に従い早期公開を申請しなければならない。

(5) PPH の利用件数

JPO の成果物を利用して台湾に申請された PPH の申請件数は、2014 年 6 月末時点において、通常型 PPH で累計 949 件である⁴⁹。

(6) 統計情報

台湾で PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%)、PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)、PPH 申請から査定までの平均期間 (月) 及びオフィスアクションの平均発行回数 (回) 結果を表 III-3-TW-1 に示す。いずれも、全案件 (PPH を利用した案件及び利用していない案件) における平均に比べて、高い特許率、短期の審査期間及び少ないオフィスアクション数であることが示されている。

⁴⁸ 前掲注 46 参照

⁴⁹ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> (最終アクセス日：2015 年 3 月 9 日)

表 III-3-TW-1 台湾における PPH の統計情報⁵⁰

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	95	-	63
拒絶理由なしでの特許率 (%)	40	-	7.7
PPH 申請からファーストアクション までの平均期間 (月)	2.00	-	26.4
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	4.73	-	35.4
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	0.62	-	1.00

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、台湾で PPH を利用する理由で最も多かったのは、回答者 30 者中 20 者 (約 67%) が選択した「早期審査をしたかったから。」であった。次点で 17 者 (約 57%) が選択した「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」であった。「特許率を向上させたかったから」は 10 者 (約 33%) が選択した (図 III-3-TW-1)。

この順番の傾向は、国内ユーザーが PPH で感じているメリット (図 III-2-4 参照) と同様であり、PPH のメリットと台湾で PPH を利用する目的とは対応しているといえる。

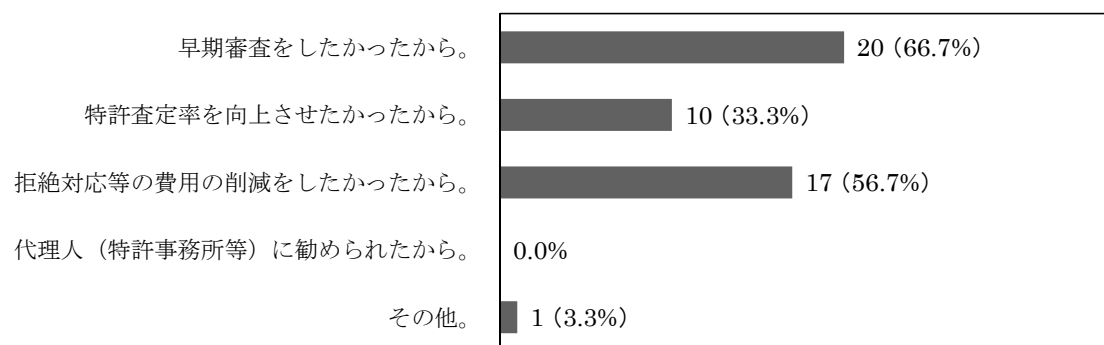


図 III-3-TW-1 台湾で PPH を利用する目的 (N=30、無回答=191)

(i i) PPH の利用に伴う新たな負担

台湾で PPH の申請をする場合、通常の場合 (PPH を利用しない場合) と比べて新たに負担となる点は何かを調査したところ、回答者 15 者中 7 者 (約 48%) が「代理人への指示」を選択した。「申請要件の確認」や「申請書類の作成」を選択したのは 5 者 (約 33%) であり、「案件の管理」を選択したのは 3 者 (20%) であった (図 III-3-TW-2)。

⁵⁰ 前掲注 49 参照

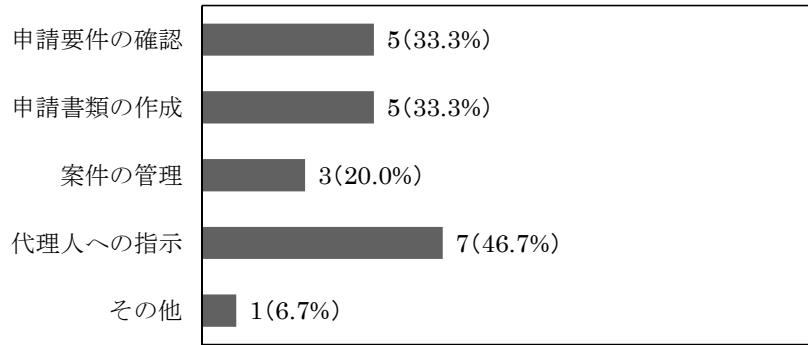


図 III-3-TW-2 台湾で PPH を利用した際に新たに発生する負担 (N=15、無回答=206)

また、案件の管理の負担について詳細を質問したところ、次の意見が挙げられた。

- ・申請時期及び補正可能な時期が限られるため、PPH の利用可能性がある場合には常にステータスを監視しておく必要がある。(機械製造業)

(i i i) PPH の利用で困った事例

台湾で PPH を利用した際の困った事例について調査した。

最も多くの回答者が選択したのは、回答者 18 者中 4 者 (約 22%) が選択した「PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。」であり、続いて 3 者 (約 17%) が選択した「オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。」であった (図 III-3-TW-3)。回答者 12 者 (約 67%) は「特に困ったことはない。」を選択したのが特徴的である。

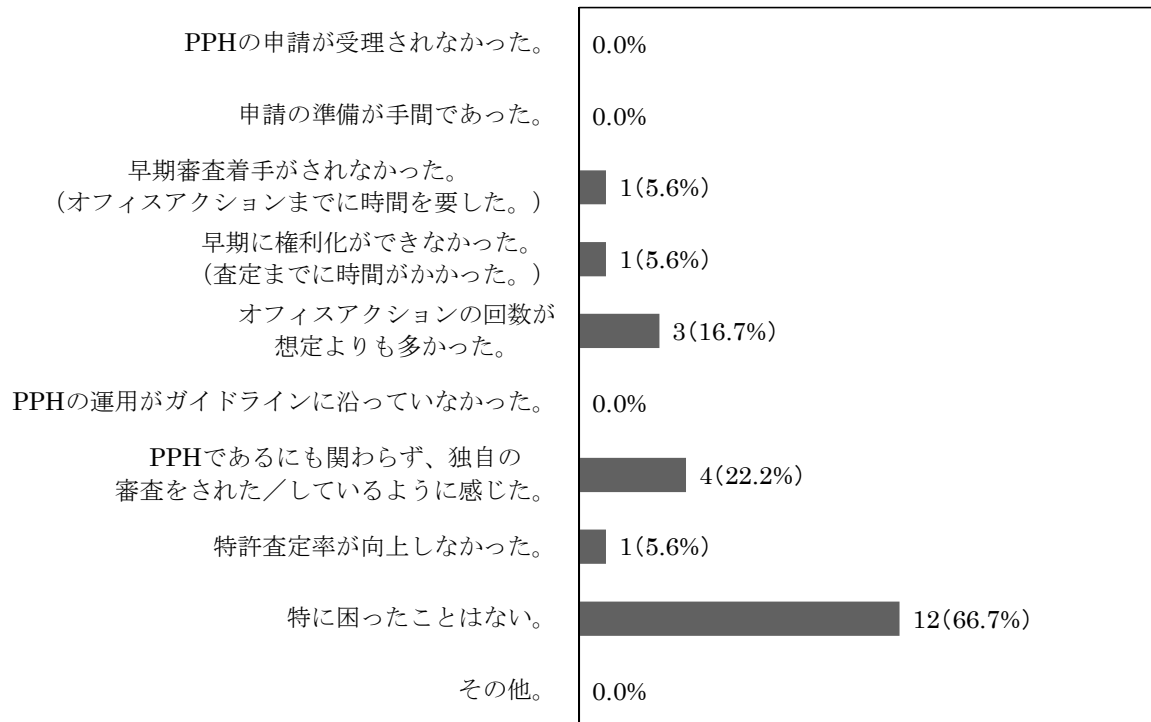


図 III-3-TW-3 台湾で PPH を利用した際に困った事例 (N=18、無回答=203)

PPH の利用に際して、具体的な困った事例を質問した。

■ PPH の申請が不受理となったケース

- ・審査が開始されていることを理由に不受理となったケースがある。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)

■ ファーストアクションまでの期間が長期化したケース

- ・同日に審査請求をした複数の出願のうち、PPH 申請をした案件よりも、しなかった案件の方が先に審査結果が出た。(機械製造業)

■ その他

- ・審査官が研修で不在であったため、戻ってもらって面接審査していただいた。早期の案件であれば他の人に変わるなどの対応を考えて頂きたい。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・PCT 非加盟であることから PCT-PPH が選択できない。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)

(i v) PPH の費用対効果

PPH の申請でどの程度費用対効果があったのか調査をした。

回答者 1 者が 21～30%減少、1 者が 11～20%減少、1 者が 0%（増減なし）と回答した（図 III-3-TW-4）。

この結果から、台湾では PPH の利用によって費用（コスト）が安くなる可能性が示唆される。

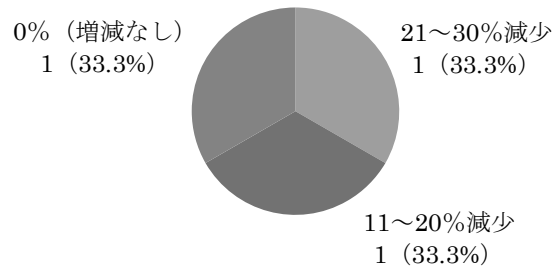


図 III-3-TW-4 台湾で PPH を利用した場合、通常の案件と比べてどの程度、権利化費用（コスト）に変化があるか（N=3、無回答=218）

また、表 III-3-TW-2 に、権利化費用（コスト）の変化の内訳を記す。PPH を利用することで、通常の案件と比べ、どの程度各費用に変化があったのかを示している。

この結果から、現地代理人費用や国内代理人費用、社内人件費が減少すると考えている回答者が多く、社内管理費は変化がないと考えている回答者が多いことがわかる。

表 III-3-TW-2 通常の案件と比べた場合の権利化費用（コスト）の変化（なお、空欄は該当する回答がなかったことを表す）

	現地代理人費用		国内代理人費用		社内人件費		社内管理費		その他	
	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合	回答数	割合
31%以上減少										
21～30%減少	3	75.0%	1	25.0%	1	33.3%				
11～20%減少										
1～10%減少			2	50.0%						
0%（増減なし）	1	25.0%	1	25.0%	2	66.7%	2	100%	2	100%
1～10%増加										
11%以上増加										

(v) 国内ユーザーによる統計情報

ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数、特許率の平均値について調査した。PPH ポータルサイトには統計情報があるが、本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。

ファーストアクションまでの期間について、「1 か月以内」を選択したのが回答者 13 者中 4 者（約 31%）、「2～3 か月」を選択したのが 7 者（約 54%）、「4～5 か月」を選択したのが 1 者（約 8%）、「6～7 か月」を選択したのが 1 者（約 8%）であった（図 III-3-TW-5）。

表 III-3-TW-1 によれば、台湾で PPH を利用した際のファーストアクションまでの平均期間は、2.0 か月であり、全案件のファーストアクションまでの平均期間は 26.4 か月である。本調査結果では、ファーストアクションまでの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1 か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2～3 か月」とした回答を 2.5 か月、「4～5 か月」とした回答を 4.5 か月、「6～7 か月」とした回答を 6.5 か月として平均を計算すると、約 2.3 か月という結果であった。国内ユーザーの回答から得られたファーストアクションまでの平均期間と統計情報の平均期間とはほぼ整合していることがわかる。また、台湾における全案件のファーストアクションまでの平均期間と比べると、PPH を利用することで早期にファーストアクションを得ることができることがわかる。

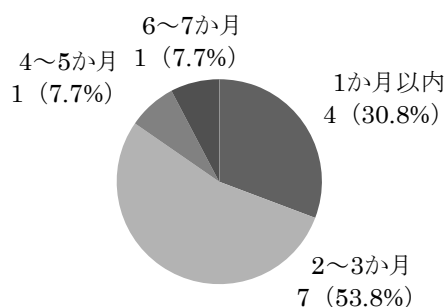


図 III-3-TW-5 台湾で PPH を利用した際のファーストアクションまでの期間 (N=13、無回答=208)

査定までの期間について、「1 か月以内」を選択したのが回答者 13 者中 2 者（約 15%）、「2～5 か月」を選択したのが 8 者（約 62%）、「6～10 か月」を選択したのが 2 者（約 15%）、「15 か月以上」を選択したのが 1 者（約 8%）であった（図 III-3-TW-6）。

表 III-3-TW-1 によれば、台湾で PPH を利用した際の査定までの平均期間は、4.73 か月であり、全案件の査定までの平均期間は 35.4 か月である。本調査結果では、査定までの期間を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「1 か月以内」とした回答を 0.5 か月、「2～5 か月」とした回答を 3.5 か月、「6～10 か月」とした回答を 8 か月、「15 か月以上」とした回答を 17 か月として平均を計算すると、約 5.37 か月という結果であった。国内ユーザーの回答から得られた査定までの平均期間は、統計情報の平均期間と比べるとやや長期化しているようであった。また、台湾における全案件の査定までの平均期間と比べると、PPH を利用することで早期に査定を得ることができていることがわかる。

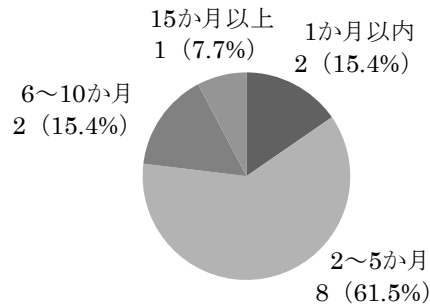


図 III-3-TW-6 台湾で PPH を利用した際の、査定までの期間 (N=13、無回答=208)

オフィスアクションの回数について、「0回」(拒絶なし) を選択したのが回答者 12 者中 3 者 (25%)、「1回」を選択したのが 9 者 (75%) であった (図 III-3-TW-7)。

表 III-3-TW-1 によれば、台湾で PPH を利用した際のオフィスアクションの平均回数は 0.62 回であり、全案件の平均回数は 1.00 である。本調査結果から計算されるオフィスアクションの平均回数は、0.75 回であった。国内ユーザーの回答から得られたオフィスアクションの平均回数と統計情報の平均回数とはおおむね整合していることがわかる。また、台湾における全案件のオフィスアクションの平均回数と比べると、PPH を利用することでオフィスアクションの回数を減らすことができる可能性があることがわかる。

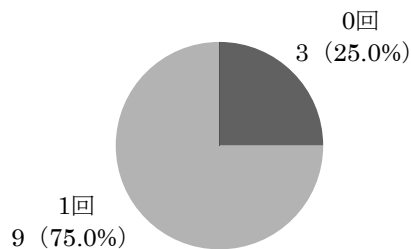


図 III-3-TW-7 台湾で PPH を利用した際のオフィスアクションの回数 (N=12、無回答=209)

特許率について、「30~40%」を選択したのが回答者 12 者中 1 者 (約 8%)、「70~80%」を選択したのが 2 者 (約 16%)、「90%以上」を選択したのが 9 者 (75%) であった (図 III-3-TW-8)。

表 III-3-TW-1 によれば、台湾で PPH を利用した際の特許率は 95% であり、全案件の特許率は 63% である。本調査結果では、特許率を範囲で回答してもらったため平均値は計算できないが、仮に、「30~40%」とした回答を 35%、「70~80%」とした回答を 75%、「90%以上」とした回答を 95% として平均を計算すると、約 87% であった。国内ユーザーの回答から得られた特許率の平均は、統計情報の特許率よりやや低い値であった。また、台湾における全案件の特許率と比べると、PPH を利用した案件は高い特許率を示すことが

わかる。

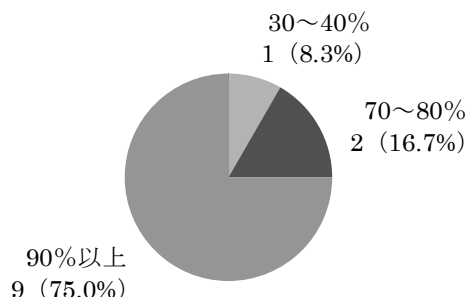


図 III-3-TW-8 台湾で PPH を利用した際の特許率 (N=12、無回答=209)

(v i) PPH 制度の改善要望

国内ユーザーから、次の改善要望が聞かれた。

- ・ 時期的要件の緩和（公開要件の廃止）をして欲しい。（機械製造業）
- ・ PCT に加盟し、PCT-PPH を利用可能とするか、第二庁の審査結果を利用可能にして欲しい。（その他の製造業）

(8) 総括

以上の結果を踏まえて台湾における PPH の利用に関する調査の総括をする。

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。時期的要件の緩和や PCT 加盟を求める声などは聞かれたが、PPH の利用で困った事例は特に挙げられなかった。回答者が少なかったが、費用対効果（コストメリット）はあると考えられる。また、国内ユーザーの統計情報では、PPH を利用することで、台湾出願の全案件の平均よりも、高い特許率、短期の審査期間・査定期間、少ないオフィスアクション数を示すことがわかった。PPH の改善要望として、公開要件の廃止や PCT-PPH への参加が挙げられた。

表 III-3-TW-3 に、PPH ポータルサイトに公開されている統計情報と本調査研究で試算した参考値を示す。

表 III-3-TW-3 台湾における PPH の統計情報 (括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である)

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	95 (87)		63
拒絶理由なしでの特許率 (%)	40		7.7
PPH 申請からファーストアクション までの平均期間 (月)	2 (2.3)		26.4
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	4.73 (5.37)		35.4
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	0.62 (0.75)		1

【フィリピン】

(1) 利用可能な PPH の種類

フィリピンは、グローバル PPH に未参加である。JPO の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・通常型 PPH
- ・PCT-PPH

(2) PPH の申請要件⁵¹

■ 通常型 PPH

- (i) 当該出願（PCT 出願の国内移行出願も含む）が
 - (A) 日本出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願であること。
 - (B) 優先権主張を伴わない PCT 出願の国内移行出願であること。
 - (C) 優先権主張を伴わない PCT 出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願であること。
- (i i) 対応する日本出願が存在し、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること。
- (i i i) PPH に基づく審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) フィリピン知的財産庁 (IPOP HL) において出願の審査が行われていないこと。

■ PCT-PPH

- (i) 当該出願に対応する国際出願の国際段階における成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書 (WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書 (WO/IPEA) 及び国際予備審査報告 (IPER) のうち、最新に発行されたものにおいて特許性 (新規性・進歩性・産業上の利用可能性のいずれも) 「有り」と示された請求項が少なくとも 1 つ存在すること。
- (i i) 当該出願と対応する国際出願とは下記のいずれかの関係を満たすこと。
 - (A) 当該出願は、対応する国際出願の国内段階である。
 - (B) 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎となっている。
 - (C) 当該出願は、対応する国際出願をパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。

⁵¹ 特許庁「フィリピン知的財産庁 (IPOP HL) 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フィリピン知的財産庁への申請手続 (仮訳)」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_philippine_highway/ipophil_ja_pph.pdf (最終アクセス日: 2015 年 3 月 9 日)

- (D) 当該出願は、対応する国際出願を国内優先権主張又はパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国内出願である。
- (E) 当該出願は、上記(A)～(D)のいずれかを満たす出願の派生出願（分割出願、国内優先権を主張する出願等）である。
- (i i i) PCT-PPH に基づく審査がなされるすべての請求項が、対応する国際出願の最新国際成果物で特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) IPOPHL において出願の審査が行われていないこと。

(3) 申請書類⁵²

■ 通常 PPH

- (i) 対応する日本出願に対して JPO から出された（日本国特許庁における特許性の実体審査に関連する）すべてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文。
- (i i) 対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文。
- (i i i) JPO の審査官が引用した引用文献の写し。
- (i v) 当該出願のすべての請求項と対応する日本出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表。

■ PCT-PPH

- (i) 特許性有りと判断が記載された最新国際成果物の写しとそれが英語でない場合にはフィリピン語又は英語によるその翻訳文。
- (i i) 対応する国際出願の最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写しとそれが英語でない場合にはフィリピン語又は英語によるその翻訳文。
- (i i i) 対応する国際出願の最新国際成果物で引用された文献の写し。
- (i v) 当該出願の全ての請求項と、特許性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表。

(4) PPH 申請・申請後の取扱い⁵³

PPH を申請する場合には、出願人は IPOPHL に申請様式を提出する。関連する書類の提出を含む所定手続を行うことで早期審査を申請することができる。

(5) PPH の利用件数

JPO の成果物を利用してフィリピンで申請された PPH の申請件数は、2014 年 6 月末時点において、通常型 PPH は累計 0 件、PCT-PPH が累計 36 件であった⁵⁴。

⁵² 前掲注 51 参照

⁵³ 前掲注 51 参照

⁵⁴ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> （最終アクセス日：2015 年 3 月 9 日）

(6) 統計情報

フィリピンで PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%)、PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)、PPH 申請から査定までの平均期間 (月)、オフィスアクションの平均発行回数 (回) 等について、IPOP HL は公表をしていない。

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

フィリピンでの PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、フィリピンで PPH を利用する理由は、回答者 5 者中 4 者 (80%) が「早期審査をしたかったから」を選択し、3 者 (60%) が「特許査定率を向上させたかったから」を選択し、1 者 (20%) が「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」を選択した (図 III-3-PH-1)。費用の削減を目的にしている回答者が少ないのが特徴的である。

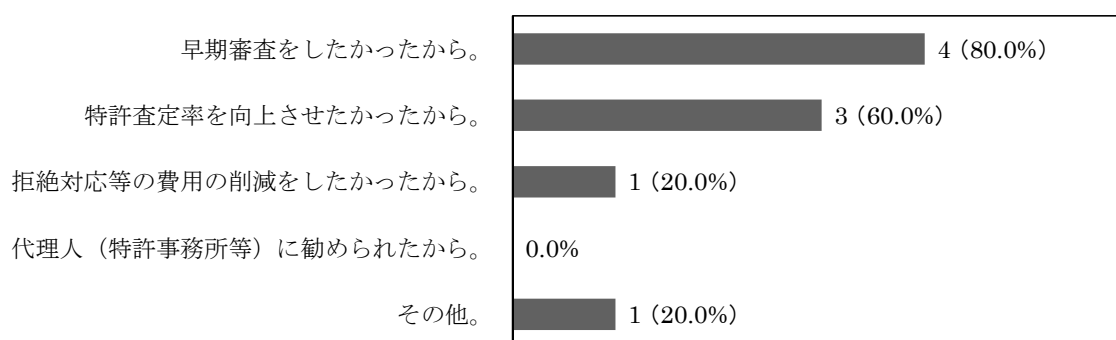


図 III-3-PH-1 フィリピンで PPH を利用する目的 (N=5、無回答=216)

(i i) PPH の利用に伴う新たな負担

フィリピンで PPH の申請をする場合、通常の案件 (PPH を利用しない場合) と比べて新たに負担となる点は何なのかを調査したところ、1 者から「申請書類の作成」という回答が得られた。

(i i i) PPH の利用で困った事例

フィリピンで PPH を利用した際の困った事例について調査した。

通常型 PPH、PCT-PPH とともに 1 者から回答が得られ、いずれも「特に困ったことない。」という回答であった。JPO の成果物を利用したフィリピンでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、困った事例は少ないと考えられる。

(i v) PPH の費用対効果

回答がなかったため、費用対効果については検討ができなかった。

(v) 国内ユーザーによる統計情報

通常型 PPH 及び PCT-PPH について、ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数、特許率の平均値について調査した。PPH ポータルサイトには統計情報があるが、本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。ただし、フィリピンの実績については、1 者のみからの回答であった。また、PCT-PPH の実績についての回答はなかった。

ファーストアクションまでの期間は「1 か月以内」、査定までの期間は、「1 か月以内」、オフィスアクションの回数は「0 回」、特許率は「90%以上」という回答であった。

(v i) 他の早期審査制度の利用

PPH 以外に利用している早期審査制度の有無と、利用している場合はその目的や PPH との使い分けについて調査した。

アンケートでは、ASPEC (ASEAN Patent Examination Co-operation) プログラムの利用をしたという回答者が 2 者あった。しかし、「申請をしたことはあるが、それほど早くない」(電気機械製造業) という指摘もあった。

(8) 総括

以上の結果を踏まえてフィリピンにおける PPH の利用に関する調査の総括をする。

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や特許率の向上を目的に PPH を利用している。PPH の利用で困った事例は特に挙げられなかった。PPH の改善要望も聞かれなかった。JPO の成果物を利用したフィリピンでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、事例は多くない。

表 III-3-PH-1 に、PPH ポータルサイトに公開されている統計情報と本調査研究で試算した参考値を示す。

表 III-3-PH-1 米国における PPH の統計情報 (括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である)

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	(95)	-	-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	(0.5)	-	-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(0.5)	-	-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(0)	-	-

【タイ】

(1) 利用可能な PPH の種類

タイは、グローバル PPH に未参加である。JPO の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・通常型 PPH

(2) PPH の申請要件⁵⁵

- (i) 当該出願（PCT 出願の国内移行出願も含む）が
 - (A) 日本出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願であること。
 - (B) 優先権主張を伴わない PCT 出願の国内移行出願であること。
 - (C) 優先権主張を伴わない PCT 出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願であること。
- (i i) 対応する日本出願が存在し、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること。
- (i i i) PPH に基づく審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) 当該出願に関しタイ商務省知的財産局（DIP）において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。
- (v) タイ商務省知的財産局において、PPH 申請時又はその前に、審査請求が行われていること。

(3) 申請書類⁵⁶

- (i) 対応する日本出願に対して JPO から出された（JPO における特許性の実体審査に関連する）すべてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文。
- (i i) 対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文。
- (i i i) JPO の審査官が引用した引用文献の写し。
- (i v) 当該出願のすべての請求項と対応する日本出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表。

⁵⁵ 特許庁「タイ商務省知的財産局（DIP）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タイ商務省知的財産局への申請手続（仮訳）」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_thailand_highway/dip_ja.pdf（最終アクセス日：2015年3月9日）

⁵⁶ 前掲注 55 参照

(4) PPH 申請・申請後の取扱い⁵⁷

PPH を申請する場合には、出願人は DIP に申請様式を提出する。関連する書類の提出を含む所定手続を行うことで早期審査を申請することができる。

(5) PPH の利用件数

JPO の成果物を利用してタイで申請された PPH の申請件数は、2014 年 6 月末時点において、通常型 PPH が累計 26 件であった⁵⁸。

(6) 統計情報

タイで PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%)、PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間(月)、PPH 申請から査定までの平均期間(月)、オフィスアクションの平均発行回数(回)等について、DIP は公表をしていない。

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

タイでの PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、タイで PPH を利用する理由は、回答者 12 者中 11 者 (約 92%) が「早期審査をしたかったから」を選択し、5 者 (約 42%) が「特許率を向上させたかったから」を選択し、4 者 (約 33%) が「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」を選択した (図 III-3-TH-1)。

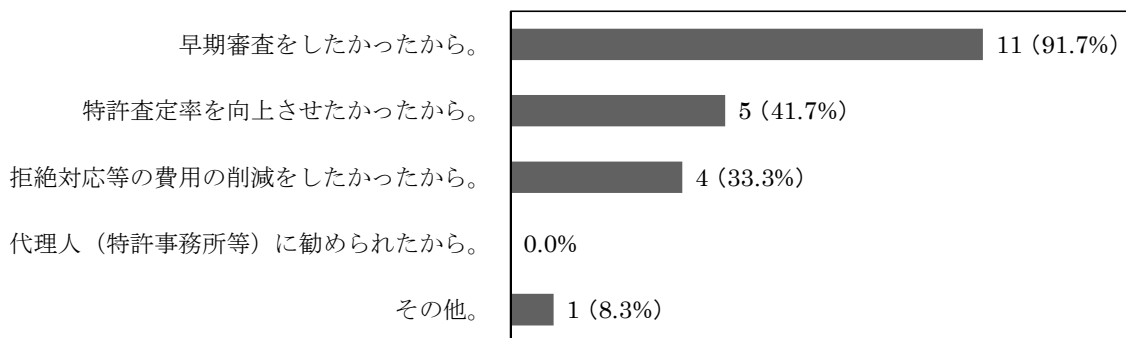


図 III-3-TH-1 タイで PPH を利用する目的 (N=12、無回答=209)

(ii) PPH の利用に伴う新たな負担

タイで PPH の申請をする場合、通常の案件 (PPH を利用しない場合) と比べて新たに負担となる点があるかを調査したところ、2 者から「案件の管理」、1 者から「代理人への指示」という回答が得られた (図 III-3-TH-2)。

⁵⁷ 前掲注 55 参照

⁵⁸ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> (最終アクセス日: 2015 年 3 月 9 日)

申請要件の確認や申請書類の作成を負担として挙げず、案件の管理を負担として指摘する回答者が多いという傾向は、他の国には見られないものである。

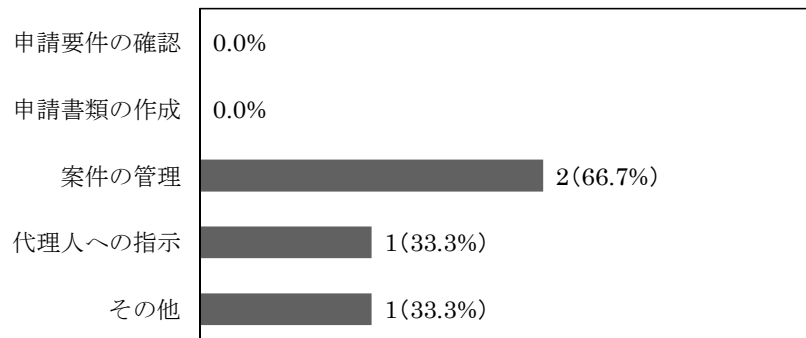


図 III-3-TH-2 タイで PPH を利用した際に新たに発生する負担 (N=3、無回答=218)

また、ユーザーからは「事務担当者に新規業務が増えた。」(化学工業)という意見が聞かれた。

(i i i) PPH の利用で困った事例

タイで PPH を利用した際の困った事例について調査した。

回答者 2 者が「早期審査着手されなかった。(オフィスアクションまでに時間を要した。)」を選択し、2 者が「早期に権利化ができなかった。(査定までに時間を要した。)」を選択した。また、3 者が「特に困ったことはない。」を選択した (図 III-3-TH-5)。

ユーザーからは以下の意見が聞かれた。

■ 受理・審査が遅いケース

- ・ PPH 申請受付が遅い。(電気機械製造業)
- ・ 公開されない。さらに公開されてから異議期間 6 ヶ月あり、早期審査が実質的にされない。(繊維・パルプ・紙製造業)

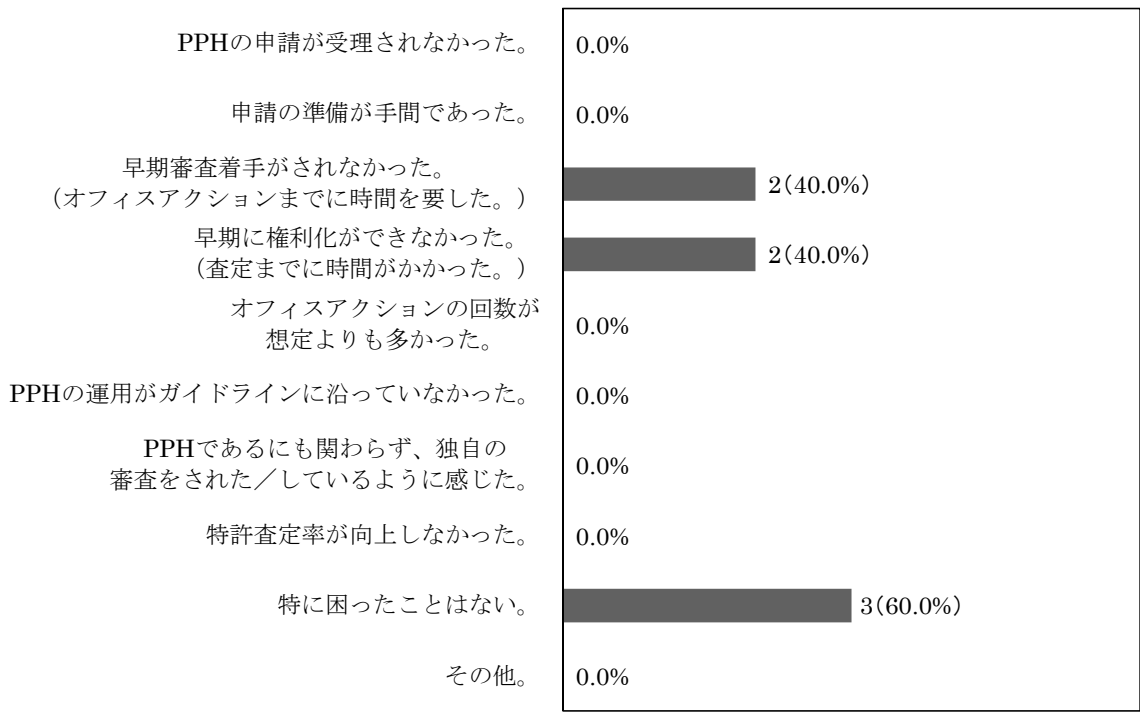


図 III-3-TH-3 タイで PPH を利用した際に困った事例 (N=5、無回答・スキップ=216)

(i v) PPH の費用対効果

回答がなかったため、費用対効果については検討ができなかった。

(v) 国内ユーザーによる統計情報

ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数、特許率の平均値について調査した。PPH ポータルサイトには統計情報があるが、本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。

ファーストアクションまでの期間は 1 者が「2~3 か月以内」、2 者が「8 か月以上」と回答した。仮に「2~3 か月」とした回答を 2.5 か月、「8 か月以上」とした回答を 9 か月として平均を計算すると、ファーストアクションまでの平均期間は 6.8 か月であった。

査定までの期間は、1 者が「2~5 か月」、1 者が「15 か月以上」と回答した。仮に「2~5 か月」とした回答を 3.5 か月、「15 か月以上」とした回答を 17 か月として平均を計算すると、査定までの平均期間は 10.3 か月であった。

オフィスアクションの回数は 2 者が「0 回」と回答した。したがって、オフィスアクションの平均回数は 0 回であった。

特許率は 2 者が「90%以上」という回答であった。仮に「90%以上」とした回答を 95%として平均を計算すると、特許率は 95%であった。

(v i) 他の早期審査制度の利用

PPH 以外に利用している早期審査制度の有無と、利用している場合はその目的や PPH との使い分けについて調査した。

アンケートでは、ASPEC (ASEAN Patent Examination Co-operation) プログラムの利用をしたという回答者が 1 者あった。しかし、「申請をしたことはあるが、それほど早くない。」(電気機械製造業) という指摘もあった。

(v i i) 改善要望

国内ユーザーからは次の改善要望が聞かれた。審査の迅速化に関する要望が聞かれた。

- ・ PCT-PPH が使えるようになってほしい。(輸送用機械製造業)
- ・ 審査開始を早くしてほしい。(情報通信業)
- ・ PPH の申請によって、審査の遅延を無くす運用を図ってほしい。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)

(8) 総括

以上の結果を踏まえてタイにおける PPH の利用に関する調査の総括をする。

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や拒絶対応費用の削減等を目的に PPH を利用している。PPH の利用による新たな負担としては、案件の管理を負担として指摘する回答者が多かった。困った事例としては、早期に審査が着手されなかったことや早期に権利化できなかったことが挙げられた。したがって、改善要望としても審査の迅速化や PCT-PPH への参加に関する意見が聞かれた。タイでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、実例は多くない。

表 III-3-TH-1 に、本調査研究で試算した統計情報の参考値を示す。

表 III-3-TH-1 タイにおける PPH の統計情報 (括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である)

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	(95)		-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-		-
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	(6.8)		-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(10.3)		-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(0)		-

TH

【シンガポール】

(1) 利用可能な PPH の種類

シンガポールは、グローバル PPH に参加している。JPO を含むグローバル PPH の参加国の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・ 通常型 PPH
- ・ PPH MOTTAINAI
- ・ PCT-PPH

(2) PPH の申請要件^{59 60}

- (i) 早期審査を申請する シンガポール出願及びグローバル PPH 申請の根拠となる先行庁出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一であること。
- (i i) 先行庁出願は先行庁によって特許可能と判断された 1 以上の請求項を有すること。
- (i i i) シンガポール出願においては、すべての請求項が先行庁によって特許可能と判断された、若しくは複数の請求項に十分に対応しているか、補正して十分に対応していること。
- (i v) シンガポール知的財産庁 (IPOS) で審査が開始されていないこと。

(3) 申請書類⁶¹

- (i) 特許書式 11 (調査審査報告申請) 又は特許書式 12 (調査報告申請)。
- (i i) 特許書式 11 及び特許書式 12 には以下の書類を添付しなければならない。
 - (A) 根拠となる先行審査庁出願のすべてのオフィスアクションの写し。
 - (B) 上記 (A) に関連する特許可能な請求項の写し。
 - (C) 上記 (A) に関連する特許可能な請求項と現行の IPOS 出願の請求項との関係を表す請求項対応表。

(4) PPH 申請・申請後の取扱い⁶²

IPOS は、グローバル PPH の申請をグローバル PPH に基づく早期審査の申請として取り扱う。IPOS 出願は、シンガポール特許法 (第 221 章) 及びシンガポール特許規則に従

⁵⁹ 特許庁「他庁の国内調査審査結果に基づき、シンガポール知的財産庁へ申請するためのグローバル特許審査ハイウェイ試行プログラムガイドライン (仮訳)」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_singapore_highway/ipos_ja_pph.pdf (最終アクセス日: 2015 年 3 月 9 日)

⁶⁰ 特許庁「特許協力条約に基づく国際調査及び/又は審査結果をもとに、シンガポール知的財産庁へ申請するためのグローバル特許審査ハイウェイ試行プログラムガイドライン (仮訳)」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_singapore_highway/ipos_ja_pct-pph.pdf (最終アクセス日: 2015 年 3 月 9 日)

⁶¹ 前掲注 59 及び 60 参照

⁶² 前掲注 59 及び 60 参照

って審査される。

(5) PPH の利用件数

JPO の成果物を利用してシンガポールで申請された PPH の申請件数は、2014 年 6 月末時点において、通常型 PPH が累計 29 件であった⁶³。なお、シンガポールは 2014 年 11 月よりグローバル PPH に参加したため、PPH MOTTAINAI 及び PCT-PPH も利用可能となった。

(6) 統計情報

シンガポールで PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%) 及びオフィスアクションの平均発行回数 (回) 結果を表 III-3-SG-1 に示す。PPH を利用していない通常の案件についての情報がないため、PPH の利用による効果を定量的に比較することは難しい。なお、「PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)」及び「PPH 申請から査定までの平均期間 (月)」については情報がなかった。

表 III-3-SG-1 シンガポールにおける PPH の統計情報⁶⁴

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	93	-	-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	93	-	-
PPH 申請からファーストアクション までの平均期間 (月)		-	-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)		-	-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	1	-	-

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

シンガポールでの PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、シンガポールで PPH を利用する理由は、回答者 7 者中 5 者 (約 71%) が「早期審査をしたかったから。」を選択し、3 者 (約 43%) が「特許率を向上させたかったから。」及び「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」を選択した (図 III-3-SG-1)。

⁶³ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> (最終アクセス日：2015 年 3 月 9 日)

⁶⁴ 前掲注 63 参照

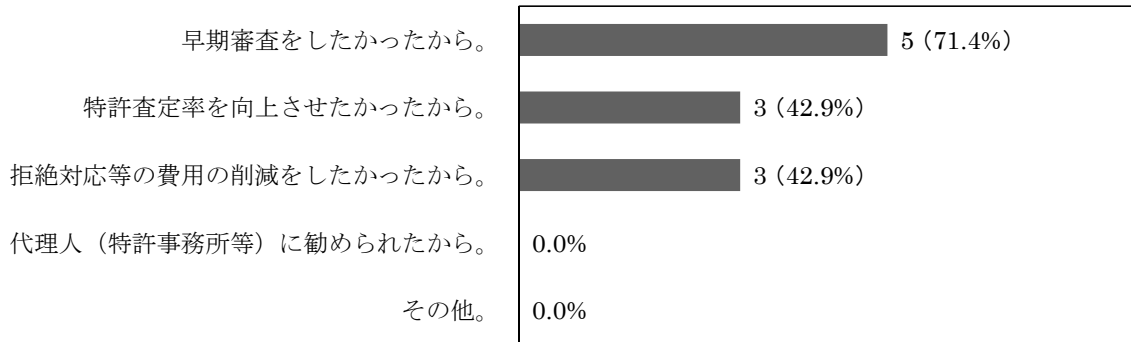


図 III-3-SG-1 シンガポールで PPH を利用する目的 (N=7、無回答=214)

(i i) PPH の利用に伴う新たな負担

シンガポールで PPH の申請をする場合、通常の場合（PPH を利用しない場合）と比べて新たに負担となる点は何なのかを調査したところ、それぞれ 1 者から「申請要件の確認」、「申請書類の作成」、「案件の管理」、「代理人への指示」という回答が得られた（図 III-3-SG-2）。

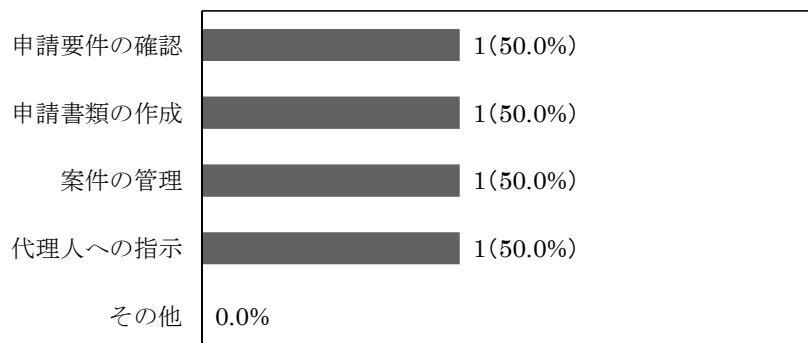


図 III-3-SG-2 シンガポールで PPH を利用した際に新たに発生する負担 (N=2、無回答=219)

(i i i) PPH の利用で困った事例

シンガポールで PPH を利用した際の困った事例について調査した。

1 者が「申請の準備が手間であった。」を選択し、3 者が「特に困ったことはない。」を選択した（図 III-3-SG-3）。

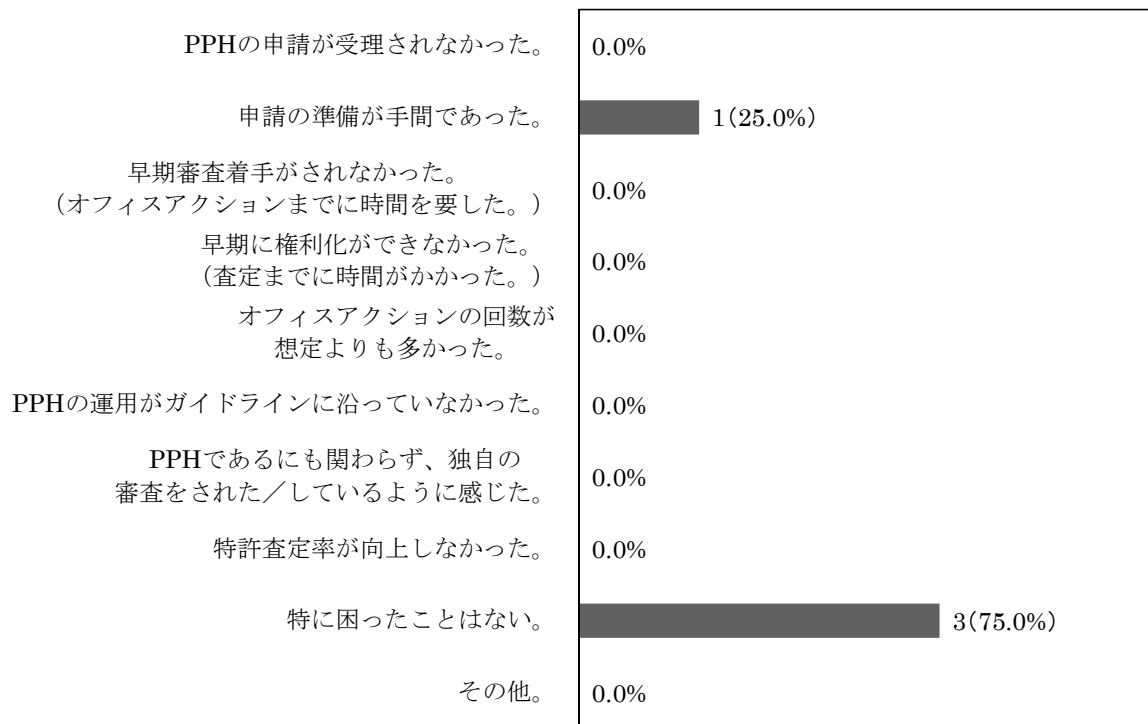


図 III-3-SG-3 シンガポールで PPH を利用した際に困った事例 (N=4、無回答=217)

(i v) PPH の費用対効果

PPH の申請でどの程度費用対効果があったのか調査をした。
通常型 PPH について、回答者 1 者が 0% (増減なし) と回答した。

(v) 国内ユーザーによる統計情報

ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数、特許率の平均値について調査した。本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。なお、PCT-PPH についての回答はなかった。

ファーストアクションまでの期間は 1 者が「2~3 か月以上」と回答した。査定までの期間は、2 者が「2~5 か月以内」と回答した。オフィスアクションの回数は 2 者が「0 回」(表 III-3-SG-1 の統計情報では 1 回)、特許率は 2 者が「90%以上」(同 93%) という回答であった。

したがって、本調査研究では、通常型 PPH を利用した場合について、ファーストアクションまでの平均期間を 2.5 か月、査定までの平均期間を 3.5 か月、オフィスアクションの平均回数を 1 回、特許率を 95%と見積もる。

(v i) 他の早期審査制度の利用

PPH 以外に利用している早期審査制度の有無と、利用している場合はその目的や PPH との使い分けについて調査した。

アンケートでは、ASPEC (ASEAN Patent Examination Co-operation) プログラムの

利用をしたという回答者が1者あった。また、修正実体審査を利用したという回答者も1者あった。

(8) 総括

以上の結果を踏まえてシンガポールにおける PPH の利用に関する調査の総括をする。

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査や特許率の向上、拒絶対応費用の削減を目的に PPH を利用している。申請書類の作成や要件の確認、管理、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。申請の準備に手間があると答えたユーザーもいたが、PPH の利用で困った事例は特に挙げられなかった。PPH の改善要望も挙げられなかった。シンガポールでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、事例は多くない。

表 III-3-SG-2 に、PPH ポータルサイトに公開されている統計情報と本調査研究で試算した参考値を示す。

表 III-3-SG-2 シンガポールにおける PPH の統計情報 (括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である)

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	93 (95)	-	-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	93	-	-
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	(2.5)	-	-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(3.5)	-	-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	1 (0)	-	-

SG

【インドネシア】

(1) 利用可能な PPH の種類

インドネシアは、グローバル PPH に未参加である。JPO の成果物を利用して、以下の PPH を申請することができる。

- ・通常型 PPH
- ・PCT-PPH

(2) PPH の申請要件⁶⁵

■ 通常型 PPH

- (i) 当該出願（PCT 出願の国内移行出願も含む）が
 - (A) 日本出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願であること。
 - (B) 優先権主張を伴わない PCT 出願の国内移行出願であること。
 - (C) 優先権主張を伴わない PCT 出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願であること。
- (i i) 対応する日本出願が存在し、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること。
- (i i i) PPH に基づく審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
- (i v) 当該出願に関しインドネシア知的財産権総局（DGIPR）において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。

■ PCT-PPH

- (i) 当該出願に対応する国際出願の国際段階における成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書（WO/ISA）、国際予備審査機関が作成した見解書（WO/IPEA）及び国際予備審査報告（IPER）のうち、最新に発行されたものにおいて特許性（新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のいずれも）「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在すること。
- (i i) 当該出願と対応する国際出願とは下記のいずれかの関係を満たすこと。
 - (A) 当該出願は、対応する国際出願の国内段階である。
 - (B) 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎となっている。
 - (C) 当該出願は、対応する国際出願をパリ条約に基づく優先権主張の基礎とす

⁶⁵ 特許庁「インドネシア知的財産権総局（DGIPR）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インドネシア知的財産権総局への申請手続（仮訳）」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_indonesia_highway/dgipr_ja.pdf（最終アクセス日：2015年3月9日）

る国際出願の国内段階である。

(D) 当該出願は、対応する国際出願を国内優先権主張又はパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国内出願である。

(E) 当該出願は、上記(A)～(D)のいずれかを満たす出願の派生出願（分割出願、国内優先権を主張する出願等）である。

(i i i) PCT-PPH に基づく審査がなされるすべての請求項が、対応する国際出願の最新国際成果物で特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。

(i v) 当該出願に関し DGIPR において、PCT-PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。

(3) 申請書類⁶⁶

■ 通常 PPH

(i) 対応する日本出願に対して JPO から出された（JPO における特許性の実体審査に関連する）すべてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文

(i i) 対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文。

(i i i) JPO の審査官が引用した引用文献の写し。

(i v) 当該出願のすべての請求項と対応する日本出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表。

■ PCT-PPH

(i) 特許性有りと判断が記載された最新国際成果物の写しとそれが英語でない場合にはインドネシア語又は英語によるその翻訳文。

(i i) 対応する国際出願の最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写しとそれが英語でない場合にはインドネシア語又は英語によるその翻訳文。

(i i i) 対応する国際出願の最新国際成果物で引用された文献の写し。

(i v) 当該出願の全ての請求項と、特許性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表。

(4) PPH 申請・申請後の取扱い⁶⁷

PPH を申請する場合には、出願人は DGIPR に申請様式を提出する。関連する書類の提出を含む所定手続を行うことで早期審査を申請することができる。

(5) PPH の利用件数

JPO の成果物を利用してインドネシアで申請された PPH の申請件数は、2013 年末時点

⁶⁶ 前掲注 65 参照

⁶⁷ 前掲注 65 参照

において、通常型 PPH が累計 3 件、PCT-PPH が累計 22 件であった⁶⁸。

(6) 統計情報

インドネシアで PPH を利用した案件の特許率 (%)、拒絶理由なしでの特許率 (%)、PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)、PPH 申請から査定までの平均期間 (月)、オフィスアクションの平均発行回数 (回) 等について、DGIPR は公表をしていない。

(7) 国内ユーザーの PPH の利用について

(i) PPH の利用目的

インドネシアでの PPH の利用目的を調査した。

国内ユーザーへ行ったアンケートによれば、インドネシアで PPH を利用する理由は、回答者 9 者中 8 者 (約 89%) が「早期審査をしたかったから。」を選択し、3 者 (約 33%) が「特許率を向上させたかったから。」を選択し、2 者 (約 22%) が「拒絶対応費用の削減をしたかったから。」を選択した (図 III-3-ID-1)。

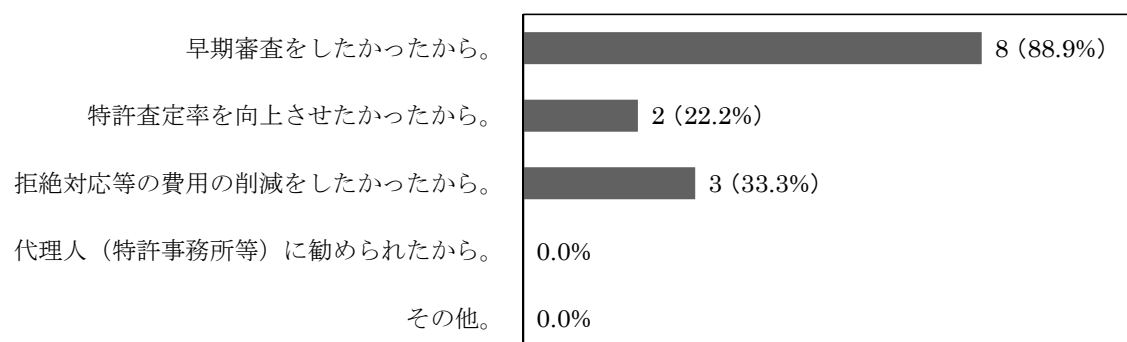


図 III-3-ID-1 インドネシアで PPH を利用する目的 (N=9、無回答=212)

(i i) PPH の利用に伴う新たな負担

インドネシアで PPH の申請をする場合、通常の案件 (PPH を利用しない場合) と比べて新たに負担となる点は何なのかを調査したところ、それぞれ 1 者から「申請要件の確認」、「案件の管理」、「代理人への指示」という回答が得られた。「申請書類の作成」を選択した回答者はいなかった (図 III-3-ID-2)。

⁶⁸ JPO 「PPH Portal Site」 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> (最終アクセス日：2015 年 3 月 9 日)

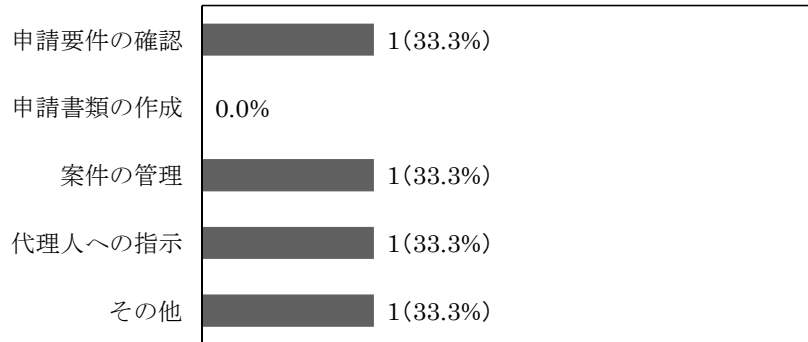


図 III-3-ID-2 インドネシアで PPH を利用した際に新たに発生する負担 (N=3、無回答=218)

(i i i) PPH の利用で困った事例

インドネシアで PPH を利用した際の困った事例について調査した。

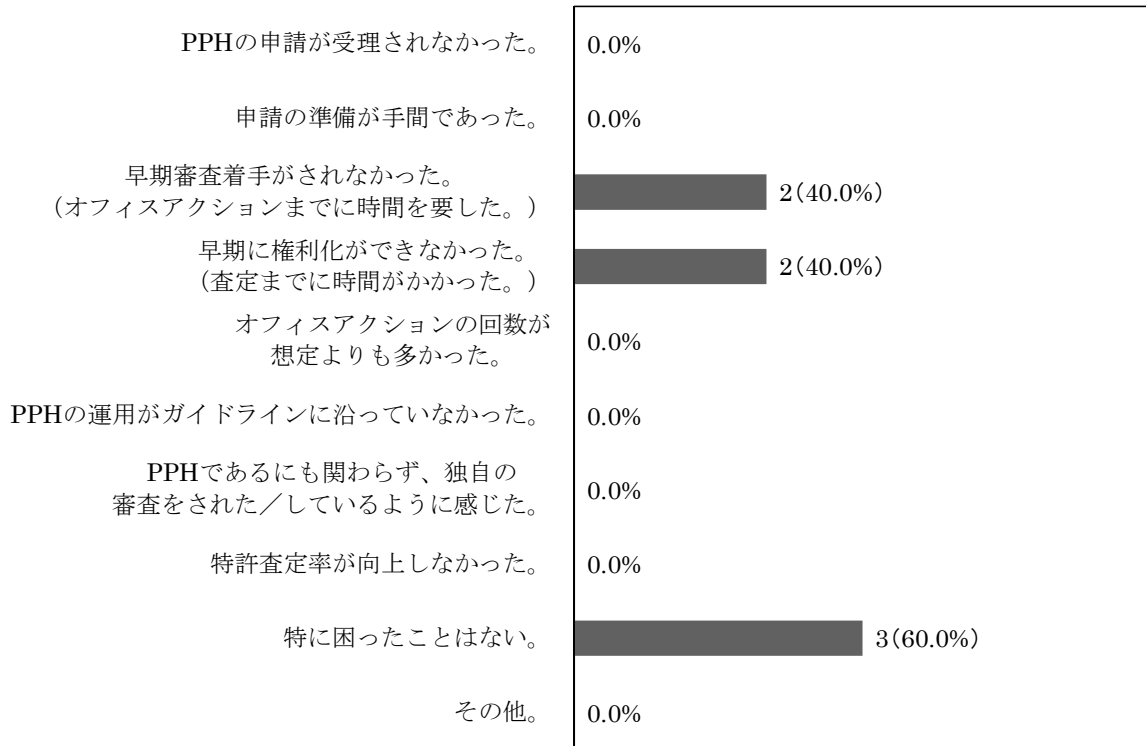
通常型の PPH では、回答者 5 者中 2 者 (40%) が「早期に審査着手されなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)」を選択し、2 者 (40%) が「早期に権利化ができなかった。(査定までに時間を要した。)」を選択した。また、3 者 (60%) が「特に困ったことはない。」を選択した。

また、PCT-PPH では 1 者が「特に困ったことはない。」を選択した (図 III-3-ID-3)。

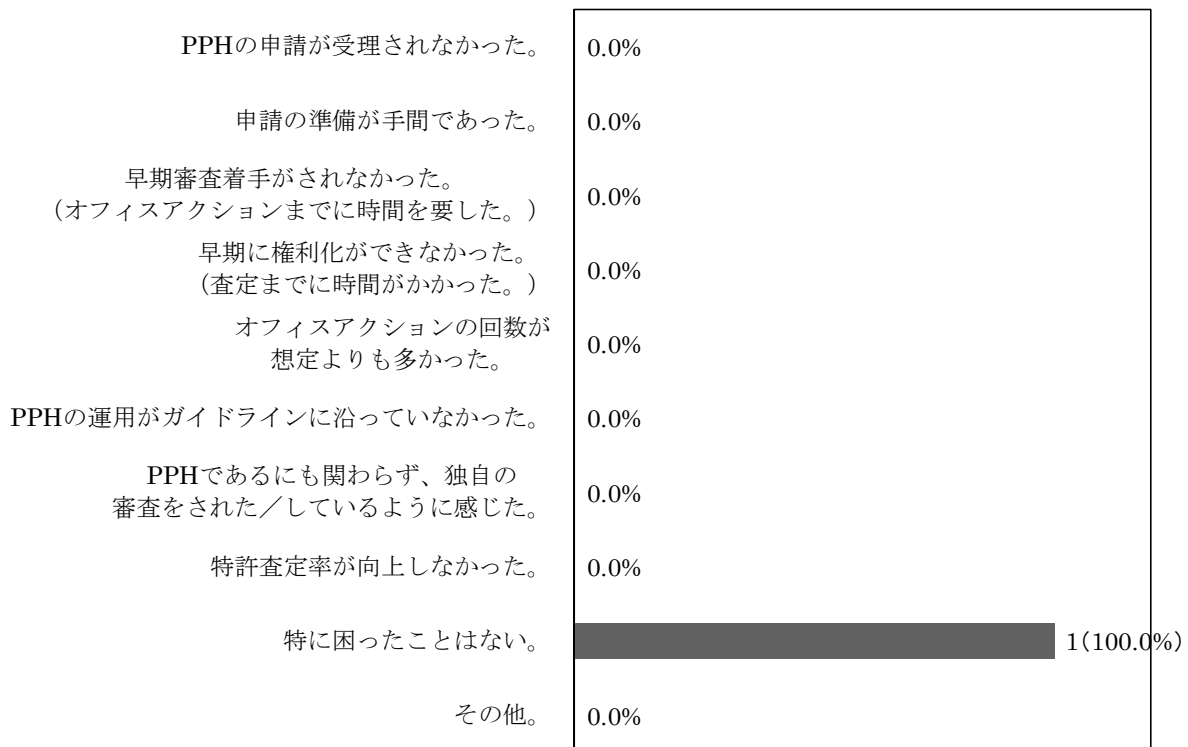
ユーザーからは以下の意見が聞かれた。

■ 審査が遅いケース

- ・まず、公開公報が出されない。さらに公開されてから異議申立て期間が 6 か月あり、早期審査が実質的になされない。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・PPH を申請しても遅い。2014 年春に申請したが、2015 年 1 月末現在でまだアクションがない。(電気機械製造業)



(a) 通常型 PPH



(b) PCT-PPH

図 III-3-ID-3 インドネシアで PPH を利用した際に困った事例 (a) 通常型 PPH (N=5、無回答・スキップ=216) (b) PCT-PPH (N=1、無回答・スキップ=220)

(i v) PPH の費用対効果

回答がなかったため、費用対効果については検討ができなかった。

(v) 国内ユーザーによる統計情報

ファーストアクションまでの期間、査定までの期間、オフィスアクションの回数、特許率の平均値について調査した。本調査研究においては、国内ユーザーに対して行ったアンケート調査の結果を述べる。なお、PCT-PPH についての回答はなかった。

ファーストアクションまでの期間は 2 者が「8 か月以上」と回答した。仮に「8 か月以上」とした回答を 9 か月として、平均期間を 9 か月と見積もる。

査定までの期間は、1 者が「1 か月以内」、1 者が「15 か月以上」と回答した。仮に「1 か月以内」とした回答を 0.5 か月、「15 か月以上」とした回答を 17 か月とすると、査定までの期間期間は 8.8 か月となる。なお、ファーストアクションまでの期間の方が短いという結果になってしまうのは、サンプル数の問題である。

オフィスアクションの回数は 1 者が「0 回」、特許率は 1 者が「90%以上」という回答であった。したがって、オフィスアクションの平均回数を 0 回、特許率を仮に 95%と見積もる。

(v i) 他の早期審査制度の利用

PPH 以外に利用している早期審査制度の有無と、利用している場合はその目的や PPH との使い分けについて調査した。

アンケートでは、ASPEC (ASEAN Patent Examination Co-operation) プログラムの利用をしたという回答者が 1 者あった。

(v i i) PPH 制度の改善要望

国内ユーザーからは「審査開始を早くしてほしい。」(情報通信業) という PPH の改善要望が聞かれた。

(8) 総括

以上の結果を踏まえてインドネシアにおける PPH の利用に関する調査の総括をする。

国内ユーザーは、PPH のメリットである早期審査等を目的に PPH を利用している。申請要件の確認、代理人への指示などのために通常案件にはない新たな負担が発生している。PPH の利用で困った事例としては、通常型 PPH の利用で、早期に審査着手がされなかったことや早期に権利化できなかったことが挙げられた。したがって、審査を迅速化してほしいという改善要望が挙げられていた。インドネシアでの PPH の申請は、件数自体がまだ少なく、実例は多くない。

表 III-3-ID-1 に、本調査研究で試算した統計情報の参考値を示す。

表 III-3-ID-1 インドネシアにおける PPH の統計情報（括弧内の数字は、本調査研究で試算した参考値である）

	PPH を利用した案件		全案件
	通常型 PPH	PCT-PPH	
特許率 (%)	(95)	-	-
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-
PPH 申請からファーストアクション までの平均期間 (月)	(9.0)	-	-
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(8.8)	-	-
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(0)	-	-

ID

IV. 調査結果（JP-FIRST）

1. JP-FIRST の経緯と現状

（1）JP-FIRST の目的

JPO は、2008 年 4 月より、JP-FIRST（JP-Fast Information Release STrategy）という施策を実施している。この施策は、外国における適切な権利取得支援と、我が国も含めた世界全体での審査負担の軽減を図ることを目的としている。

従前、JPO が第一庁となる出願について、その一次審査結果の発信が、第二庁での審査までに間に合わず、第二庁における第一庁のサーチ・審査結果の利用が実現できないケースが見受けられた。そのため、JPO の一次審査結果を第二庁の審査に間に合わせ、JPO の一次審査結果を世界に発信し、ワークシェアリングの促進を図ったものである。

（2）制度の骨子

制度の骨子は、主として下記の 2 点である。

①パリ優先権主張の基礎となる特許出願のうち、出願日から 2 年以内に審査請求されたものを、他の出願に優先して審査着手する。②審査請求と出願公開のいずれか遅い方の日から、原則 6 か月以内に審査着手を行い、審査着手は出願から 30 か月を超えないようにする。

ただし、PCT 出願の基礎出願は、既に国際調査報告書の発信によるワークシェアリングの仕組みが成立しているため、対象外となっている。また、JP-FIRST の対象となる出願であっても、早期審査制度を利用することは可能である。この場合、早期審査の事情説明書の提出等の早期審査手続をすることが必要となる。

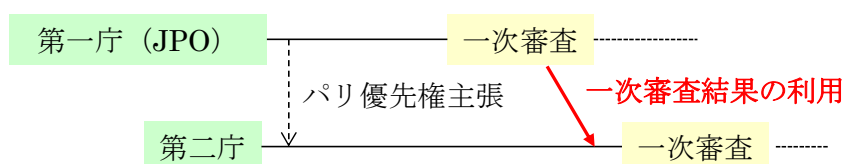


図 IV-1-1 JP-FIRST の概要。

（3）JP-FIRST の利用方法

JP-FIRST の利用には、出願人からの申請は不要である。上述した制度の骨子①②を満たすように、JPO が独自に JP-FIRST の対象案件を抽出し、審査に着手する。したがって、パリ優先権の基礎出願であって、出願日から 2 年以内に審査請求がなされたものについては、出願人の意思によらず早期に審査が着手される。

(4) JP-FIRST の結果・実績

2008年4月1日～9月30日にJP-FIRSTの対象として着手された4,441件の結果を示す⁶⁹。

- ・USPTOを第二庁とする出願の基礎出願3,488件のうち、3,228件(93%)をUSPTOよりも早期に着手した。
- ・EPOを第二庁とする出願の基礎出願899件のうち、781件(87%)をEPOの実体審査よりも早期に着手した。(446件(50%)については、EPOのサーチレポート作成よりも早期に着手した。)
- ・KIPOを第二庁とする出願の基礎出願811件のうち、640件(79%)をKIPOよりも早期に着手した。

このように、JP-FIRSTによって早期に審査に着手し、一次審査結果を早期に世界に発信することで、各国特許庁のワークシェアリングに寄与している。なお、2013年には、この制度を通じて8,496件の出願の審査結果が早期に海外に発信された⁷⁰。

2. 国内ユーザーの意識・意見について

国内アンケート及び国内ヒアリング調査の結果をもとに、国内ユーザーのJP-FIRSTに対する意識及び意見を検討する。国内アンケート及びヒアリングの実施方法については、II. で述べた通りである。

(1) JP-FIRST の認知度

前述のとおり、JP-FIRSTは、JPOの一次審査結果を世界に発信し特許庁間のワークシェアリングの促進を図るために、パリ優先権の基礎出願であって、出願日から2年以内に審査請求されたものは、早期に審査が着手されるという制度である。このJP-FIRSTの制度の認知度について国内のユーザーに質問をした。

その結果、回答者219者中148者(約68%)が「知っている。」と回答し、71者(約32%)が「知らない。」と回答した(図IV-2-1)。同一の母集団におけるPPHの認知度が約99%であったことに鑑みると、国内ユーザーにおけるJP-FIRSTの認知度はPPHの認知度よりも低いと考えられる。

⁶⁹ 南孝一「特許を巡る国際的動向と我が国の特許行政」(技術情報サービス協会(ATIS)講演会資料、2009年2月18日)

⁷⁰ 特許庁「特許行政年次報告書2014年版」137頁

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2014/honpen/2-1.pdf> (最終アクセス日:3月9日)

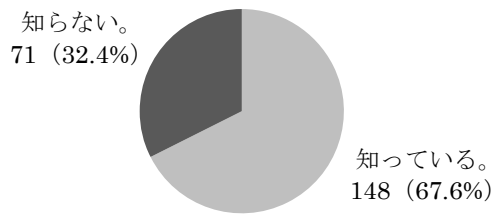


図 IV-2-1 国内ユーザーにおける JP-FIRST の認知度 (N=219、無回答=2)

(2) JP-FIRST の活用

次に、JP-FIRST の活用について調査した。JP-FIRST は出願人からの申請が不要である。したがって、出願人の意思によらずに、JP-FIRST の対象となる場合がある。そこで、意図的に JP-FIRST の対象となるように、パリ優先権の基礎となる出願の出願日から 2 年以内に審査請求をする場合を「積極的な活用」、2 年以内に審査請求をしているものの別の理由による場合を「消極的な活用」と定義した。

回答者 212 者中 15 者 (約 7%) が JP-FIRST を「積極的に活用している。」と回答し、35 者 (約 17%) が「消極的に活用している。」と回答し、162 者 (約 76%) が「活用していない。」と回答した (図 IV-2-2)。

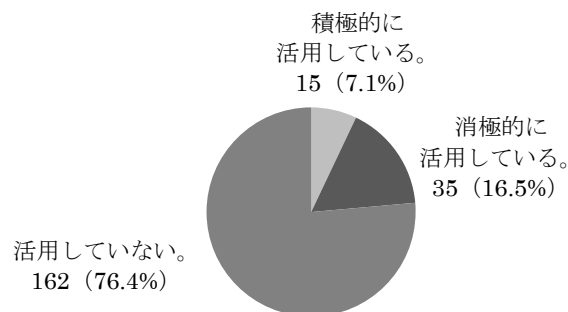


図 IV-2-2 JP-FIRST の活用 (N=212、無回答=9)

続いて「積極的に活用している。」と回答した回答者には、どのような理由や場面で JP-FIRST を活用しているのか質問した。

その結果、回答者 18 者中 14 者 (約 78%) が「早期に日本での特許可能性を判断するため。」を選択した。また、8 者 (約 44%) が「PPH 申請のための第一庁の審査結果を得るため。」を、6 者 (約 33%) が「各国特許庁の審査官は日本での審査結果を利用することとなり、海外においても質の高い審査が期待されるため。」を、4 者 (約 22%) が「製品の上市に合わせるため。」を選択した (図 IV-2-3)。

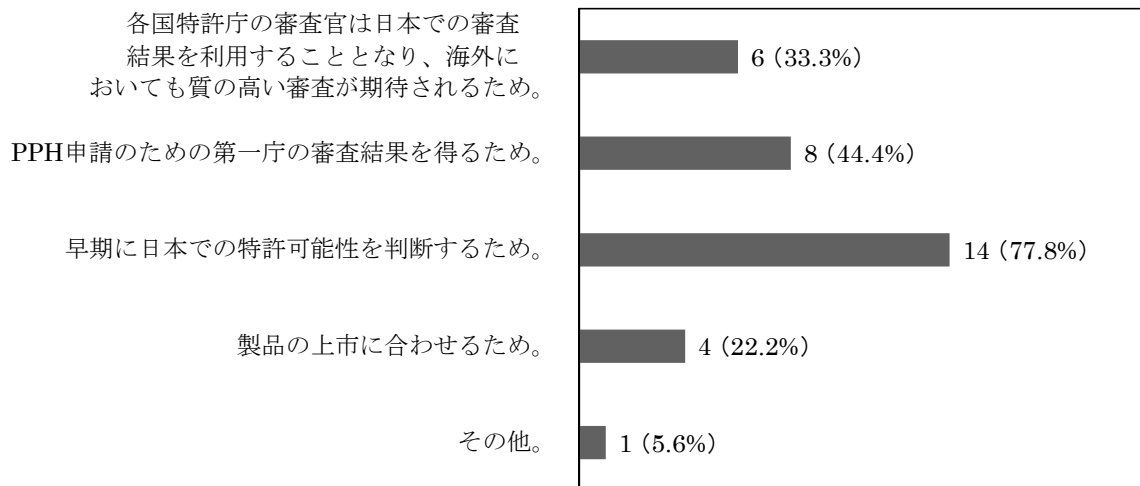


図 IV-2-3 JP-FIRST を活用する理由、場面 (N=18、無回答・スキップ=203)。なお、回答者は JP-FIRST を積極的に活用していると回答した者である。

また、「活用していない。」と回答した回答者には、どのような理由で活用していないのか、あるいは JP-FIRST の対象外としているのかを調査した。

回答者 159 者中 71 者 (約 45%) が「2 年以降まで審査請求すべきか否かを見極めるため。」を、51 者 (約 32%) が「JP-FIRST の制度をよく知らない／よくわからないため。」を、22 者 (約 14%) が「JP-FIRST を活用しなくても、十分に早く審査着手がされるため。」を、18 者 (約 11%) が「日本の審査は厳しいため、否定的な審査結果を他国の審査が始まる前に発信されるのを避けるため。」を、12 者 (約 8%) が「外国の審査結果を先に入手したいため。」を選択した (図 IV-2-4)。

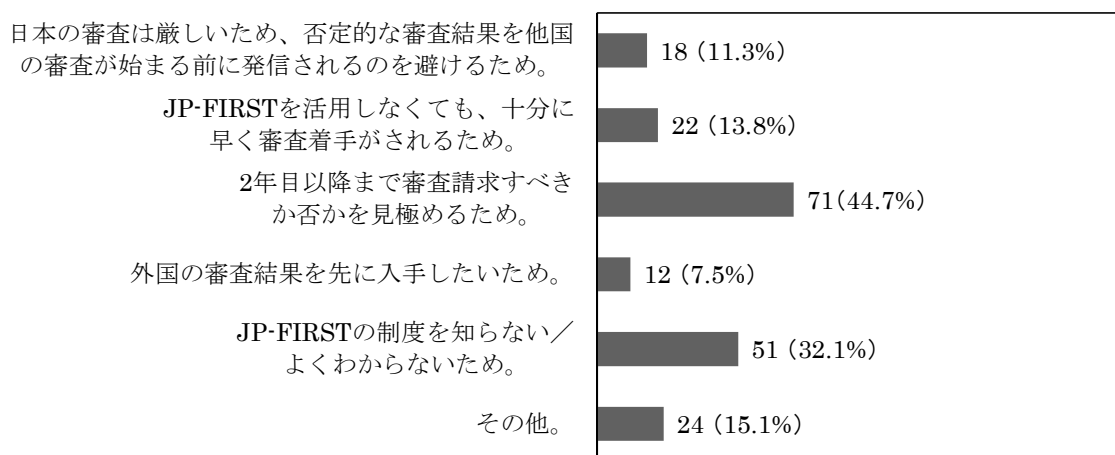


図 IV-2-4 JP-FIRST を活用しない理由 (N=159、無回答・スキップ=62)。なお、回答者は JP-FIRST を活用していないと回答した者である。

「その他」としては、次のような回答が得られた。

- ・ 早期に審査結果を得たときは、早期審査制度を利用している。(化学工業)
- ・ 通常審査は遅い方が事業構造に合致している。(医薬品製造業)
- ・ PCT 出願を行っているため。(情報通信業)
- ・ 過去に活用したことがあるが、早期審査を行ったほうが早く審査に着手されたと感じたため、活用しなくなった。(石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業)
- ・ ダイレクト PCT 出願を活用し、ISR 受領後に直ちに JP 移行を行う。同時に、審査請求と早期審査の請求を行う。これにより、JP-FIRST と同等の効果が得られるため。
(その他の非製造業)
- ・ 日本と外国（特に米国）との間で、特許性（特に進歩性、非自明性）に関する判断基準が異なっており、日本の審査結果が外国（特に米国）の審査においてどの程度有効に活用されるのか不明な部分が多いため。また、日本における優先的な審査着手を希望する場合は、早期審査等の他の制度を利用することができるため。(電気機械製造業)

なお、国内ユーザーに対するヒアリング調査では、以下のような意見も聞かれた。

- ・ 利用していなかったが、今後は利用をしたいと考えている。JP-FIRST を利用すると日本での審査は早期に受けられるが、外国の審査に反映されているかは不明である。また、他社の特許が JP-FIRST の対象となっているのかどうかを IPDL などで行うことができるようになるとういよと考える。他社の特許の経過観察をしていた際、急に登録査定が出たことがあった。(食品製造業)
- ・ 消極的な利用にとどまっている。JP-FIRST はどういう場合に使うとよいのか不明である。早期に権利化を図りたければ、日本で早期審査を利用して外国で PPH などを利用すればよい訳で、JP-FIRST を使用すべきシーンが想定できないように思う。(繊維・パルプ・紙製造業)
- ・ パリルートによる出願はあまりない。現在では、日本出願をした後に外国出願をするという「輸出型」のスキームではなく、PCT 出願後に各国で権利化を行うスキームや、マーケットとして重要な主要国を第一国として出願して権利化をするスキームを採用しており、JP-FIRST の需要がない。(電気機械製造業)

(3) JP-FIRST の効果

JP-FIRST を積極的に活用している者を対象に、JP-FIRST の効果を調査した。

結果、回答者 18 者中 16 者（約 89%）が「国内出願の審査結果を早期に得ることができた。」を選択した。また、「追加的な申請が不要であるため、早期審査を利用するのに比べて、コスト低減ができた。」「対応する外国出願の審査結果を早期に得ることができた。」はともに 7 者（約 39%）が選択し、「対応する外国出願のコスト削減ができた（拒絶理由通知回数が減った。）」は 3 者（約 17%）、「対応する外国出願の特許査定率が向上した。」は 2 者（約 11%）であった（図 IV-2-5）。なお、その他としては、「外国出願の審査方針を早く出せる。」（化学工業）という意見が挙げられた。

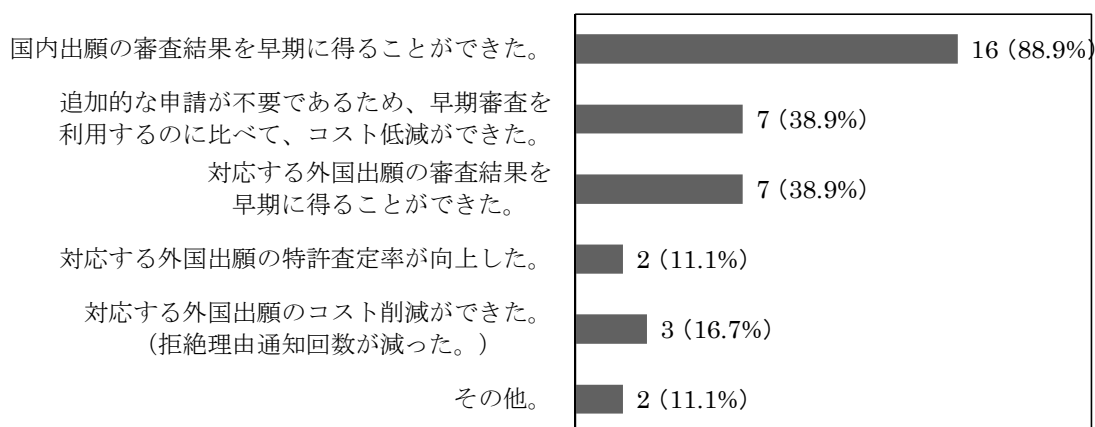


図 IV-2-5 JP-FIRST の効果 (N=18、無回答・スキップ=203)。なお、回答者は JP-FIRST を積極的に活用していると回答した者である。

(4) JP-FIRST の活用事例

JP-FIRST の積極的な活用事例を調査した。

- ・現在、外国出願の 3～4 割がパリルートによる出願である。これらの基礎となる国内出願は、2 年以内に審査請求の要否を検討するので、JP-FIRST として早期に処理がなされている。(化学工業)
- ・出願後の早い時期に外国出願の要否を検討し、外国出願するものはパリルートで各国に出願する。そして日本の基礎出願については、直ちに審査請求を行い、JP-FIRST の対象になるようにしている。日本で登録査定を得た後、外国で PPH を利用している。なお、出願後 1 年以内に審査請求をすると、約半年でアクションが出されているようである。期待どおりに早期に審査されている。もし今後 JP-FIRST がなくなるとなれば、早期審査を利用することになると思われる。(輸送用機械製造業)

(5) JP-FIRST での困った事例

JP-FIRST の活用にあたり、困っていることや困った事例を調査した。

JP-FIRST を利用しない理由で挙げられていた「否定的な審査結果を他国の審査が始まる前に発信されるのが困る。」という意見や、管理面の負担、他国の審査に寄与していない可能性、意図しない早期審査を懸念する意見が出された。

- ・否定的な審査結果が早期に確定してしまう可能性がある。分割出願可能な時期が短くなる。(機械製造業)
- ・日本の審査結果が出るまで PCT 出願から各国への移行を待つ場合があるが、管理が大変である。費用発生を時期を決められない。(電気機械製造業)
- ・日本で早期に権利取得(登録)となったが他国で権利化できない案件がある。(化学工業)
- ・2年以内に審査請求するかどうかについては、他の要因で決まることもあり、審査請求時期を意識していない場合もある。そのような場合、必ずしも早期審査を希望していない場合でも、早期審査がされてしまう。(大学)

(6) 制度への意見・改善要望

最後に、JP-FIRST の制度への意見と改善要望を紹介する。改善要望としては、説明会の実施などの PR 面や要件の緩和、審査速度の向上、安定的な権利の付与、米国での手続簡略化に関する要望が聞かれた。

■ JP-FIRST の制度に対する意見

- ・通常の早期審査やスーパー早期審査と比べてメリットがわかりにくいように思う。(電気機械製造業)
- ・必ずしも最初の審査国が日本でよいのか、という疑問が常にあるので積極活用したいとまではいかない状況である。(電気機械製造業)

■ JP-FIRST の改善要望

- ・説明会を実施してほしい。(化学工業)
- ・JP-FIRST についてはほとんど知らなかった。PPH や JP-FIRST といった制度で、どれどのような場合に便利なのかの PR があるとよい。(化学工業)
- ・出願人にとってどのようなメリットがあるのかを示す統計、分析結果があればよい。(化学工業)

- ・適用基準を3年以内にしてほしい。(機械製造業)
- ・審査期間をスーパー早期審査と同等にすることを希望する。(機械製造業)
- ・安定的な権利の付与を希望する。(その他の製造業)
- ・「対応米国出願に関して JP-FIRST を活用した場合、米国特許庁に提供される日本の審査結果の情報(拒絶理由通知書や拒絶引例等)については、IDS の手続をとったものとみなされる」というような規定があると、ユーザーにとっては利便性が高まると思う。(電気機械製造業)

(7) 総括

アンケート調査及びヒアリング調査から、国内ユーザーの JP-FIRST に対する意識及び意見を検討した。

JP-FIRST は7割の回答者が知っているという回答した。PPH に比べると認知度が低いことがわかった。

JP-FIRST は、75%以上の回答者が活用していないと回答した。意図的に JP-FIRST の対象となるように、パリ優先権の基礎となる出願の出願日から2年以内に審査請求をする場合を「積極的な活用」、2年以内に審査請求をしているものの別の理由による場合を「消極的な活用」と定義した場合、積極的に活用しているとした回答者は約7%、消極的に活用しているとした回答したのは約17%であった。

積極的に活用している理由として、早期に日本での特許可能性を判断するためという回答を選んだ回答者が多かった。また、JP-FIRST の利用者からは、JP-FIRST の効果として、国内出願の審査結果を早期に得ることができたという意見が最も多く聞かれた。

また、JP-FIRST を活用していない理由としては、2年目以降まで審査請求すべきか否かを見極めるためという回答を選んだ回答者が多かった。また、JP-FIRST の制度を知らない、あるいはよくわからないためという意見もあった。

JP-FIRST の困った事例としては、JP-FIRST を利用しない理由で挙げられていた「否定的な審査結果を他国の審査が始まる前に発信されるのが困る。」という意見や、管理面の負担、他国の審査に寄与していない可能性、意図しない早期審査を懸念する意見が出された。

JP-FIRST の改善要望としては、説明会の実施などの PR 面や要件の緩和、審査速度の向上、安定的な権利の付与、米国での手続の簡略化に関する要望が聞かれた。

V. 調査結果の考察と概括

1. PPHに関する考察

(1) PPHのメリットと効果についての考察

JPOのWebページやPPHポータルサイトにおいて、PPHのメリットや効果として、「早期審査の手続が簡素化できる、又は通常の早期審査制度を有していない特許庁において早期審査を受けることができる。」、「オフィスアクション回数の減少により審査期間を短縮できる。」、「オフィスアクション回数の減少により応答コストを軽減できる。」、「特許率を向上できる。」といった事項が挙げられている。本調査研究から、おおむねこれらをメリットとして考える国内ユーザーや海外法律事務所が多いことが示された。しかしながら、一部の国内ユーザーや海外法律事務所からは、PPHは早期に審査が開始される制度であり、そのメリットや効果は審査期間の短縮に尽きるという指摘もあり、この点についてさらに考察する。

PPHのメリットの見解に差異があるのは、前提が異なることによると考えられる。すなわち、PPHの効果を検証するにあたり、「PPHを利用した出願案件」と何を比較したかによって見解が異なると考えられる。一方は、「PPHを利用した出願案件」と「全出願案件」とを比較する立場（前提①とする）、他方は「PPHを利用した出願案件」と「他国の成果物で許可された請求項と十分に対応する請求項を有する通常出願案件」とを比較する立場（前提②とする）である。

「PPHを利用した出願案件」と、「全出願案件（PPHを利用した案件を含む）」とを比較した場合（前提①の場合）、全出願中におけるPPHを利用した案件の傾向が把握されるであろう。このような比較を行った結果を示しているのが、JPOのWebページやPPHポータルサイトの統計情報である。統計情報の示すところでは、「早期に審査が開始される。」、「オフィスアクションの回数が減少する。」、「特許率が向上する。」という顕著な結果が得られていることがわかる。したがって、PPHを利用することでこれらのメリットを享受することができる可能性がある、という結論が得られる。

しかしながら、この帰結には、「PPHを利用する出願は、第一国で既に許可されているものあるいはISR等で肯定的な見解が示されているものである。」という観点が欠如しているものと考えられる。すなわち、PPHが利用された案件は、そもそも特許査定が得られやすい状態なのである。そのような出願案件を、全出願案件と比較すれば、オフィスアクションの回数が少ないことや特許率が高いことは、ある意味当然であるとも考えられる。したがって、「PPHを利用したこと」自体が、オフィスアクションの回数が減ったり、特許査定率が向上したりする直接的な理由とは言えない可能性が残る。

このような見解から、PPHの効果の検証には、「PPHを利用した出願案件」と「他国の

成果物で許可された請求項と十分に対応する請求項を有する通常出願案件」とを比較すべき（前提②とすべき）であるという国内ユーザーの指摘があった。この見地では、PPHの申請をしたか否かという違いだけで審査の客体は同一となる。このような比較は、対象案件の特定・抽出が困難であり容易ではない。しかしながら、PCT出願に限ると、肯定的な見解が示された場合は国際出願時の請求項はそのまま各国へ移行されることがあるので、そのような案件とPCT-PPHを利用した案件とで比較しやすい。このような調査結果はすでに示されている⁷¹。この結果によれば、JPOの成果物を利用してPCT-PPHを申請した案件と、肯定的なISRが得られたPCT出願を各国移行した案件とでは、移行国の特許庁のアクションにて「肯定的なファーストアクション」⁷²が示される割合は、米国・中国で同程度であると報告している。すなわち、JPOが作成した肯定的なISRを基にPCT-PPHを利用した場合と、肯定的なISRを得たがPCT-PPHを利用せずに各国移行した場合とでは、特許査定率に変化がない可能性がある。同文献には考察されていないが、この仮定を拡大すれば、JPOで肯定的見解を得られたクレームを外国において審査に付せば、PPHを利用しなくても特許査定率に変化はないという可能性が示唆される。

したがって、PPHを利用することで変化するのは審査期間のみであり、PPHのメリットは早期審査が行われることに尽きるという結論が得られる。ただし、前提②の比較は、PCT-PPHで行った比較であるし、同報告の調査母数は30件前後である点が不確定要素である。今後より広範な調査をすることで、前提②の比較をしても、やはりPPHを利用した方が特許査定率が高いという結果が得られる場合は、結論が変わるであろう。なお、韓国の法律事務所の見解では、PPHを利用すると審査の省略が行われるためか、特許査定率が高くなる可能性が指摘されていた。このような場合は、前提②としても特許査定率が向上する可能性があり、「特許査定率が向上する」というメリットが生ずる。

このように、前提①と前提②とでどちらの前提に立つかによって、考えられるPPHのメリットは異なるといえる。今回の調査研究においては、PPHの出願案件と全出願案件とを比較している前提①を基に回答している国内ユーザーが多かった。

なおPPHは、各国特許庁の審査待ち案件（滞貨）の解消を目的として始まった制度であって、特許査定率を向上させることを目的とした制度ではない。滞貨の解消を目的とした制度であるのであるから、その制度の直接的な効果は審査期間の短縮に尽きるとも考えられる。オフィスアクションの回数の減少や登録率の向上は、副次的な効果であると考えられる。

今後、PPHの効果を検証する際には、これらの点に注意をしながら検討を行うことでより詳細な考察が得られるであろう。

（2）PPHの費用対効果について

PPHを利用するとコストメリットがあるという主張をする国内ユーザーの多くは、PPHを利用することでオフィスアクションの回数が減り、その分の対応費用が削減される

⁷¹ 国際第2委員会第3小委員会「PPH制度の活用に関する考察」知財管理 Vol.65 No.1（2015）51頁以下

⁷² 前掲注71参照。同文献中にて、新規性及び進歩性違反の拒絶がないことと説明されており、特許査定といわゆる記載不備の拒絶理由のみを有するファーストアクションも含まれる。

ということを根拠としている。PPH の申請時には法律事務所等の手数料が発生するが、オフィスアクション 1 回の対応費用よりも安いために、総合すればコストメリットが出てくるということである。

しかしながら、逆に言えば、「法律事務所等への手数料」が「オフィスアクションの回数の減少分に相当する支出」と同等以上になる場合は、コストメリットがなくなるということになる。

PPH ポータルサイトによれば、米国における通常型 PPH 案件のオフィスアクションの平均回数は 2.3 (2006 年 7 月～2011 年 12 月の集計) であり、全出願案件のオフィスアクションの平均回数は 2.4 (2013 年 7 月～2013 年 12 月の集計) であるとしている。すなわち、PPH を利用した場合と利用していない場合のオフィスアクション平均回数の差 (ΔN とする。) は 0.1 回である。オフィスアクション 1 回あたりの平均費用 (C_{OA} とする。) を仮に 30 万円と見積もると、PPH を利用したことによる支出の増減は、この積 ($\Delta N \cdot C_{OA}$) で試算することができ、0.1 (回) \times 30 (万円/回) = 3 (万円) と計算することができる。このような方法で PPH のコストメリットを試算する方法は、USPTO の資料でも行われている⁷³。しかしながら、先に述べたように、国内ユーザーが PPH を利用するにあたっては、「法律事務所等への手数料」が発生するため、オフィスアクションの回数の増減のみによってコストメリットを評価することはできないと考えられる。法律事務所手数料の平均額 (C_{Firm} とする。) は各所様々であり、データがないが、最終的にこれを考慮したコストメリット ($Cost_Merit(1)$ とする。) は、

$$Cost_Merit(1) = \Delta N \cdot C_{OA} - C_{Firm} \quad \dots (式 1)$$

として試算されるのではないだろうか (ただし、 C_{Firm} は、PPH の申請手数料のみであって、オフィスアクションの対応費用は含まない点に注意されたい)。したがって、法律事務所による PPH の申請手数料の平均額が 3 万円以上するとすると、試算されるコストメリットの値は負となり、米国で通常 PPH を利用した場合のコストメリットはなくなる可能性がある。

さらに、PPH の申請によって新規に発生するユーザーの人件費、管理費の平均額 (C_{user} とする。) も考慮する必要がある。これを加味したコストメリット ($Cost_Merit(2)$ とする。) は、

$$Cost_Merit(2) = \Delta N \cdot C_{OA} - (C_{Firm} + C_{user}) \quad \dots (式 2)$$

となる。PPH の申請によって新規に発生するユーザーの人件費、管理費の平均額は試算が難しく、ユーザー間においてもばらつきがあると考えられるため、本稿では式 2 に基づく試算は割愛する。

⁷³ 米国特許商標庁「The Benefits of the Patent Prosecution Highway」(PPH ユーザーセミナー講演会資料、2012 年 2 月 23 日) http://www.ipso.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/user_seminar/us_pph_synpo.pdf (最終アクセス日: 2015 年 3 月 5 日)

このように考えると、オフィスアクション平均回数の差が大きくなければ、PPH のコストメリットは生じないことになる。しかし、PPH の利用目的が費用の削減ではなく、早期審査であるとするならば、仮にコストが増加したからといって PPH を利用する意味がなくなってしまうという訳ではない。例えば、コストに対してどれだけ審査期間が短縮できたかという観点で費用対効果を考えることも可能であり、コストの増減だけでなく PPH の効果を含めて検討することで、PPH の意義を検討できるであろう。

なお、本考察の(1)で述べたような前提②の立場をとると、PPH を利用してもオフィスアクションの回数に差がない可能性があり、その場合は、式1や式2で計算されるコストメリットは常に負(コストのデメリット)となる。PPH にはコストメリットがないとした国内ユーザーの見解は、この前提②に基づくものであるといえる。

(3) 国内ユーザーによる PPH 制度の誤解について

本調査研究において、一部の国内ユーザーからは「PPH を利用すると審査が省略される」という前提で議論をしている意見が聞かれた。PPH を利用すると第一国での審査が尊重されるため、第二国での審査が省略され、早期に特許査定がなされる制度であると考えている国内ユーザーが少なくないようである。

しかしながら、この点は、国内ユーザーの誤解があると思われる。確かに、PPH は各国の特許庁間で審査の重複をなくすワークシェアリングであり、審査の負担を軽減させるためのものではあるが、決して各国での実体審査を省略する制度ではない。PPH は、各国での完全な審査が前提である。国内ユーザーにこのような誤解があることについて、多くの外国法律事務所が指摘しており、国内ユーザーの PPH の理解が深まることを期待したいという見解であった。

PPH のユーザーセミナー等を通して、国内ユーザーの PPH に対する理解を深めていく必要があるとともに、PPH のメリットやデメリットについて適切な説明が行われていくことが重要であると考えられる。

(4) ワークシェアリングについての考察

前項では、PPH の制度に対する国内ユーザーの誤解がある可能性について述べた。PPH の制度趣旨から、国内ユーザーによる「PPH であるのに拒絶されるのは不当である。」という意見は的確ではない可能性があるが、「PPH であるのに第一国の審査結果がまったく反映されていない。」という意見は検討の余地がある。

PPH は各国の特許庁間のワークシェアリングを目的として始まった制度である。ワークシェアリングをした上で第一国と異なる審査結果となることはあるとしても、PPH 案件を単なる早期審査案件として処理し、第一国の審査結果が参照されていない場合は、期待されるワークシェアリングがなされておらず、本来の PPH の目的を逸してしまう可能性がある。国内ユーザーにとっては早期に審査着手されている限りデメリットは大きくないかもしれないが、各国の特許庁にとっては滞貨案件の軽減に寄与しないという結果になるだろう。そうすると、今後 PPH の利用拡大が進み、PPH の申請件数が増えた場合には、滞貨が拡大する可能性さえあり、PPH を申請しない案件の審査開始時期が更に遅くなる可能性もある。

したがって、国内ユーザーによる「PPH であるのに第一国の審査結果がまったく反映されていない。」という意見は、PPH の制度上やむを得ないこととして切り捨てるべきではなく、PPH 制度の改善をはかっていく上で検討の余地もあるであろう。

(5) PPH と国際調和についての考察

国内ユーザーに行ったアンケート結果から、特許要件の国際調和を期待する要望が多く聞かれた。第一国で許可されたとして PPH を利用しても、他国では拒絶されることが多いためである。特許要件の国際調和が進めば、より PPH の利用がし易くなるので、これを期待したいという国内ユーザーは多い。

しかしながら、特許要件の国際調和が完全に進んだ理想的な場合を想定すると、PPH は不要になる可能性がある。特許要件が完全に調和されていると仮定すると、ある国で許可されればどの国においてもその出願は許可されるといえる。そうすると、審査が早期に行われるか否かのみが問題となるので、早期審査制度がある国であればそれを利用することで足りてしまう。

一方、特許要件が各国でまったく異なる場合を想定すると、PPH には効果がなくなる可能性がある。特許要件がまったく異なると、審査は国毎に最初から行わなければならないので、ワークシェアリングがほとんど機能しない。そうすると、早期の審査も困難になる可能性があるだろう。

このように考えると、PPH という制度は、むしろ特許要件の国際調和がなされていない現状においてこそ効果的な制度であると考えられる。特許要件の国際調和が進めば、ユーザーにとってはより PPH の利用がし易くなると思われるが、むしろ国際調和が完全になされていない状態でこそ機能し、効果を発揮する制度であると考えられる。PPH の制度の改善や拡大は今後も進んでいくが、その制度の改善方向によっては PPH が国際調和を促す制度になるとも考えられるし、各国の特許要件が異なることを緩衝する制度になるとも考えられる。

(6) PPH の改善に関する考察

「出願する二国間で請求項を異にする場合、PPH が利用できなくなる可能性があるが、どのように考えるか。」という質問では、半数近くの回答者が、問題ない、あるいは仕方がないという回答であったことから、請求項を対応させることが PPH の必要条件であることはおおむね受け入れられていると思われる。このことから、PPH の改善について、多くの国内ユーザーが、「『請求項が十分に対応している』という要件の緩和」よりも「申請要件の統一」を望んでいたことも理解できる。

申請要件がたとえ厳しいものであっても、それに従えば PPH の申請が認められる。しかし、申請要件や運用が国ごとに異なると、国ごとに対応を変える必要が出てくる。つまり、国によるばらつきが生じるため、ばらつきに対するマネジメントが必要になる。これはユーザーにとって労を要するものであると考えられる。このような事情から申請要件の統一や申請フォーマットの統一が望まれているものと推測する。今後 PPH の申請要件等の調和が進むことで、利便性が向上すると国内ユーザーにとってより有益な制度になると考えられる。

2. JP-FIRSTに関する考察

JP-FIRST を活用している、あるいは消極的に活用している（パリ優先権の基礎出願について、出願日から2年以内に審査請求をしているが、別の理由による等）と回答した回答者は25%以下であり、国内ユーザーにおいてJP-FIRSTはPPHほど活用の検討がされていないことがうかがえた。活用していないと回答した国内ユーザーからは、出願日から2年以降まで審査請求すべきか否かを見極めたいという理由が多く挙げられていたが、2番目には「JP-FIRSTの制度をよく知らない／よくわからないため。」という理由が挙げられていた。JP-FIRSTの制度の認知度についても、3割の回答者が制度を知らないとしていることや、改善要望として、制度の効果がわかりづらい、説明会を実施して欲しいという意見が挙げられていることから、JP-FIRSTの活用を進めるためには、国内ユーザーへのより一層のPRが必要であると思われる。また、JP-FIRSTの効果については、早期審査との違いがわかりづらいという意見が挙げられており、活用すべき場面が想定できないという意見もあった。JP-FIRSTの対象なのかどうかをIPDL等で確認できればよいという意見もあった。総じて、PPHに比して、JP-FIRSTに関する国内ユーザーの理解が不足している状態であると考えられる。

3. 概括表

次頁以降に、本調査研究を概括する概括表を掲載する。

概括表

◆ PPHについて

【共通事項】

PPH の 認知度	<p>(回答者 216 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通常型 PPH : 210 者 (97.2%) ・ PCT-PPH : 174 者 (80.6%) ・ PPH MOTTAINAI : 104 者 (48.1%) ・ グローバル PPH : 61 者 (28.2%) ・ IP5PPH : 41 者 (19.0%)
今後 PPH 拡大を希望 する国・ 地域	<p>希望者の数を示す。</p> <p>【参加を希望する国・地域】 インド : 11 者、ブラジル : 6 者、ベトナム : 3 者、ミャンマー 1 者、東南アジア (ASEAN) 一般 : 5 者、世界共通 : 1 者</p> <p>【拡大を希望する国・地域】 タイ : 2 者、インドネシア : 2 者、中国 : 2 者、シンガポール : 1 者、メキシコ : 1 者、フィ リピン : 1 者、ドイツ : 1 者、マレーシア : 1 者、台湾 : 1 者、韓国 : 1 者</p>
PPH ポー タルサイト に追加して 欲しい情報	<p>(回答者 33 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 統計データ掲載国の充実化 (EPO、ドイツ、中国など) : 7 者 ・ 技術分野別の情報 : 2 者 ・ ポータルサイトの利便性の向上 : 2 者

【米国】

	国内ユーザー	海外法律事務所																											
PPH を利用した理由、場面	(回答者 108 者) <ul style="list-style-type: none"> ・早期審査をしたかったから。 : 69 者 (63.9%) ・拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 57 者 (52.8%) ・特許査定率を向上させたかったから。 : 33 者 (30.6%) 	(回答者 6 者) <ul style="list-style-type: none"> ・出願人の指示による。 : 2 者 (28.6%) ・出願人の指示・事務所からの提案のどちらのケースもある : 4 者 (71.4%) 																											
PPH の申請・運用等で困った事例	<p>■通常型 PPH (回答者 70 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。 : 35 者 (50.0%) ・ オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 33 者 (47.1%) ・ 早期に権利化ができなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 21 社 (30.0%) <p>■PCT-PPH (回答者 50 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。 : 16 者 (36.4%) ・ オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 15 者 (34.1%) ・ 早期に権利化ができなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 10 社 (22.7%) 	(回答者 7 者) <ul style="list-style-type: none"> ・ PPH の申請が受理されなかった。 : 4 者 (57.1%) ・ 早期に権利化できなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 4 者 (57.1%) ・ 申請の準備が手間であった。 : 3 者 (42.9%) ・ 早期審査着手がされなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)。 : 3 者 (42.9%) ・ PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。 : 3 者 (42.9%) 																											
改善要望	PPH の効果の向上 (期間の短縮や特許率の向上等)、IDS 負担の軽減	査定までの期限の設定、審査部間における PPH の取扱いの一貫性確保、オフィスアクション後のクレーム対応要件の緩和																											
PPH の効果	統計情報を示す。数字は PPH ポータルサイトに開示されている統計情報であり、括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">PPH を利用した案件</th> <th rowspan="2">全案件</th> </tr> <tr> <th>通常型 PPH</th> <th>PCT-PPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特許率 (%)</td> <td>87.9 (79)</td> <td>90.3 (80)</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>拒絶理由なしでの特許率 (%)</td> <td>27.1</td> <td>19.9</td> <td>17.3</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)</td> <td>4.4 (4.4)</td> <td>5.2 (4.9)</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請から査定までの平均期間 (月)</td> <td>14 (10.3)</td> <td>14.1 (9.7)</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>オフィスアクションの平均発行回数 (回)</td> <td>2.3 (1.3)</td> <td>1.6 (1.2)</td> <td>2.4</td> </tr> </tbody> </table>			PPH を利用した案件		全案件	通常型 PPH	PCT-PPH	特許率 (%)	87.9 (79)	90.3 (80)	53	拒絶理由なしでの特許率 (%)	27.1	19.9	17.3	PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	4.4 (4.4)	5.2 (4.9)	18	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	14 (10.3)	14.1 (9.7)	29	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	2.3 (1.3)	1.6 (1.2)	2.4	
	PPH を利用した案件			全案件																									
	通常型 PPH	PCT-PPH																											
特許率 (%)	87.9 (79)	90.3 (80)	53																										
拒絶理由なしでの特許率 (%)	27.1	19.9	17.3																										
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	4.4 (4.4)	5.2 (4.9)	18																										
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	14 (10.3)	14.1 (9.7)	29																										
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	2.3 (1.3)	1.6 (1.2)	2.4																										

【EPO】

	国内ユーザー	海外法律事務所																											
PPH を利用 した理由、 場面	(回答者 62 者) ・早期審査をしたかったから。 : 42 者 (67.7%) ・拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 38 者 (61.3%) ・特許査定率を向上させたかったから。 : 20 者 (32.3%)	(回答者 6 者) ・出願人の指示による。 : 7 者 (100.0%)																											
PPH の 申請・運用 等で困った 事例	<p>■通常型 PPH (回答者 37 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた / しているように感じた。 : 17 者 (45.9%) ・ 早期に権利化ができなかった (査定までに時間を要した。)。 : 15 者 (40.5%) ・ 早期に審査着手されなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)。 : 12 者 (32.4%) <p>■PCT-PPH (回答者 25 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 早期に審査着手されなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)。 : 7 者 (28.0%) ・ オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 7 者 (28.0%) ・ PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた / しているように感じた。 : 7 者 (28.0%) 	(回答者 6 者) ・ 早期に権利化できなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 6 者 (100.0%) ・ PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた。 / しているように感じた。 : 6 者 (100.0%) ・ 特許率が向上しなかった。 6 者 (100.0%) ・ 早期審査着手がされなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)。 : 4 者 (66.7%)																											
改善要望	審査の迅速化、特許率の向上、申請要件の緩和、他庁の審査結果の尊重	他庁の審査結果の尊重、審査の迅速化、包袋情報の交換																											
PPH の効果	統計情報を示す。括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">PPH を利用した案件</th> <th rowspan="2">全案件</th> </tr> <tr> <th>通常型 PPH</th> <th>PCT-PPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特許率 (%)</td> <td>(64)</td> <td>(91)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>拒絶理由なしでの特許率 (%)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)</td> <td>(6.1)</td> <td>(6.7)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請から査定までの平均期間 (月)</td> <td>(12.9)</td> <td>(12.4)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>オフィスアクションの平均発行回数 (回)</td> <td>(1.4)</td> <td>(1.3)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			PPH を利用した案件		全案件	通常型 PPH	PCT-PPH	特許率 (%)	(64)	(91)	-	拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-	PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	(6.1)	(6.7)	-	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(12.9)	(12.4)	-	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(1.4)	(1.3)	-	
	PPH を利用した案件			全案件																									
	通常型 PPH	PCT-PPH																											
特許率 (%)	(64)	(91)	-																										
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-																										
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	(6.1)	(6.7)	-																										
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(12.9)	(12.4)	-																										
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(1.4)	(1.3)	-																										

【イギリス】

	国内ユーザー	海外法律事務所		
PPH を利用 した理由、 場面	(回答者 3 者) ・ 早期審査をしたかったから。 : 2 者 (66.7%) ・ 拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 2 者 (66.7%) ・ 特許査定率を向上させたかったから : 2 者 (66.7%)	(回答者 2 者) ・ 出願人の指示による。 : 1 者 (50.0%) ・ 出願人の指示・事務所からの提案のどちらのケースもある : 1 者 (50.0%)		
PPH の 申請・運用 等で困った 事例	困った事例は挙げられなかった。	(回答者 2 者) ・ PPH の申請が受理されなかった。 : 1 者 (50.0%) ・ PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた。 / しているように感じた。 : 1 者 (50.0%)		
改善要望	改善要望は挙げられなかった。	改善要望は挙げられなかった。		
PPH の効果	統計情報を示す。数字は PPH ポータルサイトに開示されている統計情報であり、括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。			
		PPH を利用した案件		全案件
		通常型 PPH	PCT-PPH	
	特許率 (%)	100 (95)	-	-
	拒絶理由なしでの特許率 (%)	5.9	0	-
	PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	0.8 (2.5)	1	-
	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	9.6 (3.5)	-	-
	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	1.3 (1)	-	-

【ドイツ】

	国内ユーザー	海外法律事務所																										
PPH を利用した理由、場面	(回答者 21 者) <ul style="list-style-type: none"> ・早期審査をしたかったから。 : 15 者 (71.4%) ・拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 13 者 (61.9%) ・特許査定率を向上させたかったから : 6 者 (28.6%) 	(回答者 3 者) <ul style="list-style-type: none"> ・出願人の指示・事務所からの提案のどちらのケースもある : 3 者 (100.0%) 																										
PPH の申請・運用等で困った事例	<p>■通常型 PPH (回答者 10 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・早期に審査着手されなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)。 : 4 者 (40.0%) ・早期に権利化ができなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 4 者 (40.0%) ・オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 2 者 (20.0%) ・ PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた / しているように感じた。 : 2 者 (20.0%) 	(回答者 3 者) <ul style="list-style-type: none"> ・早期審査着手がされなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)。 : 2 者 (66.7%) ・早期に権利化できなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 2 者 (66.7%) ・オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 2 者 (66.7%) ・ PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた / しているように感じた。 : 2 者 (66.7%) ・特許査定率が向上しなかった。 : 2 者 (66.7%) 																										
改善要望	改善要望は挙げられなかった。	査定までの期限の設定、アクション期限の延長																										
PPH の効果	<p>統計情報を示す。数字は PPH ポータルサイトに開示されている統計情報であり、括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">PPH を利用した案件</th> <th rowspan="2">全案件</th> </tr> <tr> <th>通常型 PPH</th> <th>PCT-PPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特許率 (%)</td> <td>(82)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>拒絶理由なしでの特許率 (%)</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)</td> <td>6.6 (5.2)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請から査定までの平均期間 (月)</td> <td>(8.2)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>オフィスアクションの平均発行回数 (回)</td> <td>(1)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			PPH を利用した案件		全案件	通常型 PPH	PCT-PPH	特許率 (%)	(82)		-	拒絶理由なしでの特許率 (%)	-		-	PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	6.6 (5.2)		-	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(8.2)		-	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(1)		-
	PPH を利用した案件			全案件																								
	通常型 PPH	PCT-PPH																										
特許率 (%)	(82)		-																									
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-		-																									
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	6.6 (5.2)		-																									
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(8.2)		-																									
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(1)		-																									

【中国】

	国内ユーザー	海外法律事務所																										
PPH を利用した理由、場面	(回答者 77 者) <ul style="list-style-type: none"> ・早期審査をしたかったから。 : 51 者 (66.2%) ・拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 42 者 (54.5%) ・特許査定率を向上させたかったから : 26 者 (33.8%) 	(回答者 4 者) <ul style="list-style-type: none"> ・出願人の指示による。 : 2 者 (50.0%) ・出願人の指示・事務所からの提案のどちらのケースもある。 : 2 者 (50.0%) 																										
PPH の申請・運用等で困った事例	<p>■通常型 PPH (回答者 44 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 18 者 (40.9%) ・ PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた／しているように感じた。 : 14 者 (31.8%) ・ PPH の申請が受理されなかった。 : 11 者 (25.0%) ・早期に権利化ができなかった (査定までの時間がかかった。)。 : 11 者 (25.0%) <p>■PCT-PPH (回答者 32 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた／しているように感じた。 : 12 者 (37.5%) ・オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 10 者 (31.3%) ・ PPH の申請が受理されなかった。 : 8 者 (25.0%) 	(回答者 4 者) <ul style="list-style-type: none"> ・ PPH の申請が受理されなかった。 : 3 者 (75.0%) ・申請の準備が手間であった。 : 3 者 (75.0%) ・早期に権利化できなかった (査定までの時間がかかった。)。 : 2 者 (50.0%) ・ PPH の運用がガイドラインに沿っていなかった。 : 2 者 (50.0%) 																										
改善要望	申請要件の緩和、補正要件の緩和、特許率の向上、審査請求期限の延長、審査改善	データの公表、申請要件の緩和、申請書の訂正の機会の確保、補正要件の緩和、査定までの迅速な審査																										
PPH の効果	<p>統計情報を示す。括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">PPH を利用した案件</th> <th rowspan="2">全案件</th> </tr> <tr> <th>通常型 PPH</th> <th>PCT-PPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特許率 (%)</td> <td>(78)</td> <td>(79)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>拒絶理由なしでの特許率 (%)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)</td> <td>(3.2)</td> <td>(3.7)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請から査定までの平均期間 (月)</td> <td>(9.0)</td> <td>(10.5)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>オフィスアクションの平均発行回数 (回)</td> <td>(1.4)</td> <td>(1.7)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			PPH を利用した案件		全案件	通常型 PPH	PCT-PPH	特許率 (%)	(78)	(79)	-	拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-	PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	(3.2)	(3.7)	-	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(9.0)	(10.5)	-	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(1.4)	(1.7)	-
	PPH を利用した案件			全案件																								
	通常型 PPH	PCT-PPH																										
特許率 (%)	(78)	(79)	-																									
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-																									
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	(3.2)	(3.7)	-																									
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(9.0)	(10.5)	-																									
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(1.4)	(1.7)	-																									

【韓国】

	国内ユーザー	海外法律事務所																											
PPH を利用 した理由、 場面	(回答者 64 者) ・早期審査をしたかったから。 : 42 者 (65.6%) ・拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 39 者 (60.9%) ・特許査定率を向上させたかったから : 20 者 (約 31.3%)	(回答者 4 者) ・出願人の指示・事務所からの提案のどちらのケースもある。 : 4 者 (100.0%)																											
PPH の 申請・運用 等で困った 事例	<p>■通常型 PPH (回答者 28 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 6 者 (21.4%) ・早期に権利化ができなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 4 者 (14.3%) ・ PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた / しているように感じた。 : 4 者 (14.3%) <p>■PCT-PPH (回答者 18 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた / しているように感じた。 : 3 (16.7%) ・早期に権利化ができなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 2 者 (11.1%) ・オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 2 者 (11.1%) 	(回答者 4 者) ・ PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた。 / しているように感じた。 : 3 者 (75.0%) ・早期に権利化できなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 1 者 (25.0%) ・オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 1 者 (25.0%)																											
改善要望	改善要望は挙げられなかった。	申請時期の限定、 PPH の世界調和																											
PPH の効果	<p>統計情報を示す。数字は PPH ポータルサイトに開示されている統計情報であり、括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">PPH を利用した案件</th> <th rowspan="2">全案件</th> </tr> <tr> <th>通常型 PPH</th> <th>PCT-PPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特許率 (%)</td> <td>87.3 (92)</td> <td>79.75 (93)</td> <td>67.9</td> </tr> <tr> <td>拒絶理由なしでの特許率 (%)</td> <td>51</td> <td>45.45</td> <td>9.8</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)</td> <td>2.45 (2.3)</td> <td>2.77 (2.2)</td> <td>11.3</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請から査定までの平均期間 (月)</td> <td>5.23 (4.3)</td> <td>5.94 (4.8)</td> <td>17.2</td> </tr> <tr> <td>オフィスアクションの平均発行回数 (回)</td> <td>0.77 (0.5)</td> <td>0.79 (0.63)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				PPH を利用した案件		全案件	通常型 PPH	PCT-PPH	特許率 (%)	87.3 (92)	79.75 (93)	67.9	拒絶理由なしでの特許率 (%)	51	45.45	9.8	PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	2.45 (2.3)	2.77 (2.2)	11.3	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	5.23 (4.3)	5.94 (4.8)	17.2	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	0.77 (0.5)	0.79 (0.63)	-
	PPH を利用した案件		全案件																										
	通常型 PPH	PCT-PPH																											
特許率 (%)	87.3 (92)	79.75 (93)	67.9																										
拒絶理由なしでの特許率 (%)	51	45.45	9.8																										
PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	2.45 (2.3)	2.77 (2.2)	11.3																										
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	5.23 (4.3)	5.94 (4.8)	17.2																										
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	0.77 (0.5)	0.79 (0.63)	-																										

【台湾】

	国内ユーザー	海外法律事務所		
PPH を利用 した理由、 場面	(回答者 30 者) ・ 早期審査をしたかったから。 : 20 者 (66.7%) ・ 拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 17 者 (56.7%) ・ 特許査定率を向上させたかったから : 10 者 (33.3%)			
PPH の 申請・運用 等で困った 事例	■ 通常型 PPH (回答者 18 者) ・ PPH であるにもかかわらず、独自の審査をされた / しているように感じた。 : 4 者 (22.2%) ・ オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。 : 3 者 (16.7%)			
改善要望	公開要件の廃止、PCT-PPH への参加			
PPH の効果	統計情報を示す。数字は PPH ポータルサイトに開示されている統計情報であり、括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。			
		PPH を利用した案件		全案件
		通常型 PPH	PCT-PPH	
		特許率 (%)	95 (87)	63
		拒絶理由なしでの特許率 (%)	40	7.7
		PPH 申請からファーストアクションまでの平均期間 (月)	2 (2.3)	26.4
		PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	4.73 (5.37)	35.4
		オフィスアクションの平均発行回数 (回)	0.62 (0.75)	1

【フィリピン】

	国内ユーザー	海外法律事務所																										
PPH を利用 した理由、 場面	(回答者 5 者) ・ 早期審査をしたかったから。 : 4 者 (80.0%) ・ 特許査定率を向上させたかったから : 3 者 (60.0%) ・ 拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 1 者 (20.0%)																											
PPH の 申請・運用 等で困った 事例	困った事例は挙げられなかった。																											
改善要望	改善要望は挙げられなかった。																											
PPH の効果	<p>統計情報を示す。括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">PPH を利用した案件</th> <th rowspan="2">全案件</th> </tr> <tr> <th>通常型 PPH</th> <th>PCT-PPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特許率 (%)</td> <td>(95)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>拒絶理由なしでの特許率 (%)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)</td> <td>(0.5)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請から査定までの平均期間 (月)</td> <td>(0.5)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>オフィスアクションの平均発行回数 (回)</td> <td>(0)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			PPH を利用した案件		全案件	通常型 PPH	PCT-PPH	特許率 (%)	(95)	-	-	拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-	PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)	(0.5)	-	-	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(0.5)	-	-	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(0)	-	-
	PPH を利用した案件			全案件																								
	通常型 PPH	PCT-PPH																										
特許率 (%)	(95)	-	-																									
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-																									
PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)	(0.5)	-	-																									
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(0.5)	-	-																									
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(0)	-	-																									

【タイ】

	国内ユーザー	海外法律事務所																										
PPH を利用 した理由、 場面	(回答者 12 者) ・ 早期審査をしたかったから。 : 11 者 (91.7%) ・ 特許査定率を向上させたかったから : 5 者 (41.7%) ・ 拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 4 者 (33.3%)																											
PPH の 申請・運用 等で困った 事例	■ 通常型 PPH (回答者 5 者) ・ 早期に審査着手がされなかった (オフィスアクシ ョンまでに時間を要した。) 。 : 2 者 (40.0%) ・ 早期に権利化ができなかった (査定までに 時間がかかった。) 。 : 2 者 (40.0%)																											
改善要望	審査の迅速化、 PCT-PPH への参加																											
PPH の効果	<p>統計情報を示す。括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">PPH を利用した案件</th> <th rowspan="2">全案件</th> </tr> <tr> <th>通常型 PPH</th> <th>PCT-PPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特許率 (%)</td> <td>(95)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>拒絶理由なしでの特許率 (%)</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)</td> <td>(6.8)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請から査定までの平均期間 (月)</td> <td>(10.3)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>オフィスアクションの平均発行回数 (回)</td> <td>(0)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			PPH を利用した案件		全案件	通常型 PPH	PCT-PPH	特許率 (%)	(95)		-	拒絶理由なしでの特許率 (%)	-		-	PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)	(6.8)		-	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(10.3)		-	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(0)		-
	PPH を利用した案件			全案件																								
	通常型 PPH	PCT-PPH																										
特許率 (%)	(95)		-																									
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-		-																									
PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)	(6.8)		-																									
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(10.3)		-																									
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(0)		-																									

【シンガポール】

	国内ユーザー	海外法律事務所																											
PPH を利用 した理由、 場面	(回答者 7 者) ・ 早期審査をしたかったから。 : 5 者 (71.4%) ・ 特許査定率を向上させたかったから : 3 者 (42.9%) ・ 拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 3 者 (42.9%)																												
PPH の 申請・運用 等で困った 事例	■ 通常型 PPH (回答者 4 者) ・ 申請の準備が手間であった。 : 1 者 (25.0%) ■ PCT-PPH 困った事例は聞かれなかった。																												
改善要望	改善要望は挙げられなかった。																												
PPH の効果	統計情報を示す。数字は PPH ポータルサイトに開示されている統計情報であり、括弧内の数字は本調査 研究で試算した参考値である。																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">PPH を利用した案件</th> <th rowspan="2">全案件</th> </tr> <tr> <th>通常型 PPH</th> <th>PCT-PPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特許率 (%)</td> <td>93 (95)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>拒絶理由なしでの特許率 (%)</td> <td>93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)</td> <td>(2.5)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請から査定までの平均期間 (月)</td> <td>(3.5)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>オフィスアクションの平均発行回数 (回)</td> <td>1 (0)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				PPH を利用した案件		全案件	通常型 PPH	PCT-PPH	特許率 (%)	93 (95)	-	-	拒絶理由なしでの特許率 (%)	93	-	-	PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)	(2.5)	-	-	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(3.5)	-	-	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	1 (0)	-	-
	PPH を利用した案件		全案件																										
	通常型 PPH	PCT-PPH																											
特許率 (%)	93 (95)	-	-																										
拒絶理由なしでの特許率 (%)	93	-	-																										
PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)	(2.5)	-	-																										
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(3.5)	-	-																										
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	1 (0)	-	-																										

【インドネシア】

	国内ユーザー	海外法律事務所																											
PPH を利用 した理由、 場面	(回答者 9 者) ・早期審査をしたかったから。 : 8 者 (88.9%) ・拒絶対応費用の削減をしたかったから。 : 3 者 (33.3%) ・特許査定率を向上させたかったから : 2 者 (22.2%)																												
PPH の 申請・運用 等で困った 事例	■通常型 PPH (回答者 5 者) ・早期に審査着手がされなかった (オフィスアクションまでに時間を要した。)。 : 2 者 (40.0%) ・早期に権利化ができなかった (査定までに時間がかかった。)。 : 2 者 (40.0%) ■PCT-PPH (回答者 1 者) 困った事例は聞かれなかった。																												
改善要望	審査の迅速化																												
PPH の効果	統計情報を示す。括弧内の数字は本調査研究で試算した参考値である。																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">PPH を利用した案件</th> <th rowspan="2">全案件</th> </tr> <tr> <th>通常型 PPH</th> <th>PCT-PPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特許率 (%)</td> <td>(95)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>拒絶理由なしでの特許率 (%)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)</td> <td>(9.0)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPH 申請から査定までの平均期間 (月)</td> <td>(8.8)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>オフィスアクションの平均発行回数 (回)</td> <td>(0)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				PPH を利用した案件		全案件	通常型 PPH	PCT-PPH	特許率 (%)	(95)	-	-	拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-	PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)	(9.0)	-	-	PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(8.8)	-	-	オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(0)	-	-
	PPH を利用した案件		全案件																										
	通常型 PPH	PCT-PPH																											
特許率 (%)	(95)	-	-																										
拒絶理由なしでの特許率 (%)	-	-	-																										
PPH 申請からファーストアクションまでの 平均期間 (月)	(9.0)	-	-																										
PPH 申請から査定までの平均期間 (月)	(8.8)	-	-																										
オフィスアクションの平均発行回数 (回)	(0)	-	-																										

◆ JP-FIRST について

<p>JP-FIRST を積極的に 活用してい るか</p>	<p>(回答者 212 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積極的に活用している。 : 15 者 (7.1%) ・消極的に活用している。 : 35 者 (16.5%) ・活用していない。 : 162 者 (76.4%)
<p>JP-FIRST を活用した 理由、場面</p>	<p>(回答者 18 者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・早期に日本での特許可能性を判断するため。 : 14 者 (77.8%) ・ PPH 申請のための第一庁の審査結果を得るため。 : 8 者 (44.4%) ・各国特許庁の審査官は日本での審査結果を利用することになり、海外においても質の高い審査が期待されるため。 : 6 者 (33.3%)
<p>JP-FIRST での困った 事例</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・否定的な審査結果が早期に確定する可能性がある。 ・早期審査を希望していなくても、早期に審査される。 ・管理が大変である。 ・日本で許可されても外国では拒絶されることがある。

参考資料

「海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用」

に関するアンケート調査

貴社／貴学名	
所属部署：	お名前
電話番号：	E-Mail：
住所：	

- ・アンケート調査について（別紙）をご一読ください。
- ・選択肢形式の回答は、該当する項目の□にチェックを入れてください。
- ・自由記載形式の回答は、記入欄にご記入ください。
- ・答えられない、よくわからない、回答したくない質問等があった場合は、空白のままにして次の問に進んでいただいて結構です。

企業の方に対するご質問

■ **質問 1** 企業の方に質問いたします。 貴社の業種を次の中からお選びください。

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ①建設業 | <input type="checkbox"/> ⑨機械製造業 |
| <input type="checkbox"/> ②食品製造業 | <input type="checkbox"/> ⑩電気機械製造業 |
| <input type="checkbox"/> ③繊維・パルプ・紙製造業 | <input type="checkbox"/> ⑪輸送用機械製造業 |
| <input type="checkbox"/> ④医薬品製造業 | <input type="checkbox"/> ⑫業務用機械器具製造業 |
| <input type="checkbox"/> ⑤化学工業 | <input type="checkbox"/> ⑬その他の製造業 |
| <input type="checkbox"/> ⑥石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業 | <input type="checkbox"/> ⑭情報通信業 |
| <input type="checkbox"/> ⑦鉄鋼・非鉄金属製造業 | <input type="checkbox"/> ⑮卸売・小売等 |
| <input type="checkbox"/> ⑧金属製品製造業 | <input type="checkbox"/> ⑯その他の非製造業 |

■ **質問 2** 企業の方に質問いたします。 貴社の資本金（平成 25 年度決算時）を次の中からお選びください。

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> ①1,000 万円未満 |
| <input type="checkbox"/> ②1,000 万円以上～5,000 万円未満 |
| <input type="checkbox"/> ③5,000 万円以上～1 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ④1 億円以上～3 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑤3 億円以上～10 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑥10 億円以上～100 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑦100 億円以上～1,000 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑧1,000 億円以上 |

■ **質問 3** 企業の方に質問いたします。 貴社の従業員数を次の中からお選びください。

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> ①10 人未満 |
| <input type="checkbox"/> ②10 人以上～50 人未満 |
| <input type="checkbox"/> ③50 人以上～100 人未満 |
| <input type="checkbox"/> ④100 人以上～300 人未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑤300 人以上～1,000 人未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑥1,000 人以上～5,000 人未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑦5,000 人以上 |

A パート 特許審査ハイウェイ及び JP-FIRST の認知度・ 利用方法等に関する調査

A パートでは、「特許審査ハイウェイ及び JP-FIRST の認知度・利用方法等に関する調査」として、これらの制度に関する貴社のご認識や利用方法、ご意見等をお伺い致します。(回答目安時間：20~30 分程度)

A1. 特許審査ハイウェイについて

1. 特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway、以下 PPH と表記する) の認知度に関する質問

(1) PPH の認知度について

■ 質問 A1-1 日本国特許庁ならびに世界 30 以上の国・地域の特許庁で運用されている PPH という制度をご存知ですか？

- ①知っている。
 ②知らない。 ⇒②を選んだ方は質問 A1-7 へお進みください。

■ 質問 A1-2 PPH に関する下記の取り組みの中から、ご存知のものをお選びください。
(複数選択可)

- ①通常型 PPH
 ②PCT-PPH
 ③PPH MOTTAINAI
 ④グローバル PPH
 ⑤IP5PPH

■ 質問 A1-3 PPH を利用したことがありますか？

- ①利用したことがある。
 ②利用したことがない。 ⇒②を選んだ方は質問 A1-7 へお進みください。

■ 質問 A1-4 PPH のメリットをどう考えますか？（複数選択可）

- ① 早期に審査結果を得られる。
- ② 特許査定率が向上する。
- ③ オフィスアクションの回数を減らせる。
(拒絶対応費用を削減できる。)
- ④ 既に得られた権利範囲と同一内容の権利範囲を取得できる。
- ⑤ 権利の安定性が向上する。
- ⑥ 他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易である。
- ⑦ その他 : (ご記入ください)

■ 質問 A1-5 PPH のデメリットをどう考えますか？（複数選択可）

- ① 申請するための要件確認が負担である。
- ② 申請する上で必要な提出書類の準備（請求項対応表）が負担である。
- ③ 申請する上で必要な提出書類の準備（翻訳の作成）が負担である。
- ④ 費用負担が増加する。(費用対効果が低い。)
- ⑤ 管理上の負担がある。
- ⑥ 権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなる。
(設定できる権利範囲に自由度がない。)
- ⑦ 包袋禁反言や不公正行為の法理の影響の不明確さに対する懸念がある。
- ⑧ その他 : (ご記入ください)

■ 質問 A1-6 今後も PPH を利用したいですか？

- ① 利用したい。
- ② 利用したくない。
- ③ 未定である。

質問 A1-8 へお進みください。

参考資料

■ **質問 A1-7 PPHを知らないと回答された方／PPHを利用したことがない方にお伺いします。**今後、PPH を利用してみたいですか？したくないですか？また、それはなぜですか？（理由は複数選択可）

PPH は、第一庁（先行庁）で特許可能と判断された発明（請求項）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です。

(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)

①利用してみたい。

- 理由 {
- ①早期に審査結果を得られるから。
 - ②特許査定率が向上するから。
 - ③オフィスアクションの回数を減らせるから。
(拒絶対応費用を削減できるから。)
 - ④既に得られた権利範囲と同一内容の権利範囲を取得できるから。
 - ⑤権利の安定性が向上するから。
 - ⑥他の早期審査制度を利用するよりも手続が容易であるから。
 - ⑦その他 : (ご記入ください)

②利用したくない。

- 理由 {
- ①申請するための要件確認が負担であるから。
 - ②申請する上で必要な提出書類の準備が負担であるから。
 - ③費用負担が増加するから。(費用対効果が低いから。)
 - ④管理上の負担があるから。
 - ⑤権利範囲が自ずと第一国での権利範囲より同等か狭いものとなるから。(設定できる権利範囲に自由度がないから。)
 - ⑥包袋禁反言や不公正行為の法理の影響の不明確さに対する懸念があるから。
 - ⑦早期権利化するような案件・ニーズがない。
 - ⑧その他 : (ご記入ください)

(2) PPHに関する情報量について

- 質問 A1-8 日本国特許庁のウェブサイト上にある PPH のページをご存知ですか？
 (URL : http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)

- ①知っている。
 ②知らない。

- 質問 A1-9 日本国特許庁の PPH のページでは下記の情報が公開されています。この中で有益であると思われる情報をご選択ください。(複数選択可)

- ①最近のトピックス
 ②特許審査ハイウェイの概要・目的
 ③各庁別の申請手続きについてのガイドライン (要件と手続の詳細)
 ・記入様式
 ④各庁との特許審査ハイウェイの経緯等
 ⑤よくある質問
 ⑥多国間特許審査ハイウェイ会合
 ⑦五大特許庁による特許審査ハイウェイの取組
 ⑧PPH ポータルサイトへのリンク
 ⑨その他 : (ご記入ください)

- 質問 A1-10 PPH ポータルサイトをご存知ですか？

PPH ポータルサイトは、世界各国の PPH の情報を総合的に紹介するポータルサイト (英語) です。日本国特許庁によって運営されています。

(URL : <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm>)

- ①知っている。
 ②知らない。

- 質問 A1-11 PPH のポータルサイトでは下記の情報が公開されています。この中で有

参考資料

益であると思われる情報をご選択ください。(複数選択可)

- ①PPH の概要 (About PPH のページ)
- ②PPH MOTTAINAI について (PPH MOTTAINAI のページ)
- ③グローバル PPH について (Global PPH のページ)
- ④各参加庁のガイドラインへのリンク (Procedures のページ)
- ⑤PPH の統計情報 (Statistics のページ)
- ⑥各参加庁のドシエ・アクセスシステムへのリンク
(Access to Dossier のページ)
- ⑦ユーザーセミナー資料、パンフレット (Promotion のページ)
- ⑧その他 : (ご記入ください)

■ 質問 A1-12 PPH ポータルサイトの統計情報 (上記回答⑤のページ) の中で、有益であると思われる情報をご選択ください。(複数選択可)

(URL : <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>)

- ①PPH、PCT-PPH の申請件数
- ②特許査定率
- ③拒絶理由なしでの特許査定率
- ④PPH の申請から最初のオフィスアクションまでに要する期間
- ⑥PPH の申請から査定までに要する時間
- ⑦オフィスアクションの平均回数
- ⑧その他 : (ご記入ください)

■ 質問 A1-13 特許庁のウェブサイトや PPH ポータルサイトで、さらに知りたい情報や追加してほしい情報があればご記入ください。

(記入欄)

質問 A1-3 にて「PPH を利用したことがない」と回答された方は、質問 A1-25 へお進みください。

2. PPH の利用方法等に関する質問

(1) 審査請求のタイミングや他の制度と PPH との関連について

■ 質問 A1-14 PPH の申請の可否を決定する時期はいつですか？ (複数選択可)

- ①国内出願時
- ②外国出願又は PCT 出願の移行時
- ③外国での審査請求時
- ④外国での審査のタイミング・審査請求後
- ⑤ 基礎出願が特許可能と判断された後
- ⑥その他：(ご記入ください)

■ 質問 A1-15 PPH の申請をするため、対応する国内出願の審査請求の時期を早めることがありますか？

- ①早めることがある。
- ②特に早めない。

参考資料

■ **質問 A1-16** PPH の申請を目的として、国内で審査結果の早期取得のために活用する制度・運用はありますか？（複数選択可）

- ①早期審査
- ②スーパー早期審査
- ③JP-FIRST
- ④審査官面接
- ⑤事業戦略対応まとめ審査
- ⑥ダイレクト PCT 出願
- ⑦ない
- ⑧その他：（ご記入ください）

■ **質問 A1-17** 第一庁(或いは先行庁)での審査結果を得てから PPH を申請するために、外国での審査（審査請求）を意図的に遅らせることはありますか？

- ①遅らせることがある。
- ②特に遅らせることはない。

■ **質問 A1-18** 国際成果物（国際調査機関の見解書など）で特許性について肯定的な見解が示され、PCT-PPH を利用できる状態であっても、いずれかの特許庁の審査結果が出てからあえて通常型の PPH（或いは PPH-MOTTAINAI）を用いることはありますか？また、それはなぜですか？

- ①ない。
- ②ある。
 - ①国際成果物において特許性について肯定的な見解が示されても、国内段階で拒絶されることがあるので、特許査定を得てから PPH を申請したいから。
 - ②その他：（ご記入ください）

(2) 二国間の出願・権利の請求項を対応させることについて

■ **質問 A1-19** 通常、他庁で許可された請求項と十分に対応する請求項でなければ PPH の申請はできません。仮に各国で異なる請求項を用意する場合、PPH の利用が難しくなることがあります。そのことについてどのようにお考えですか？ご意見があれば、ご記入ください。

(記入欄)

■ **質問 A1-20** 第二庁（或いは審査が後続する庁）で拒絶査定がなされた場合、第一庁（或いは審査が先行する庁）で既に許可されている特許権について、何か対応を考えますか？それはどのような対応ですか？

①考える。

②考えない。

対応：（ご記入ください）

参考資料

(3) 第一庁（或いは審査が先行する庁）を日本国特許庁とすることについて

■ 質問 A1-21 日本国特許庁の審査結果を根拠として外国で PPH を申請することのメリットをどう考えますか？（複数選択可）

- ①審査の質が高く、外国でも特許査定を得やすい。
- ②AIPN（※）が整備されているので、提出書類を簡略化できる。
 【 ※AIPN: Advanced Industrial Property Network 海外の特許庁に対して、日本国特許庁のサーチ・審査に関する情報を利用可能とするネットワーク。 】
- ③日本の権利範囲と実質的に同一の権利範囲を外国でも設定することができる。
- ④審査結果が早く得られ、外国での PPH 申請を早期に行える。
- ⑤PPH 締結国が多いので、多くの国で PPH 申請をすることができる。
- ⑥特にメリットはない。
- ⑦その他：（ご記入ください）

■ 質問 A1-22 日本国特許庁の審査結果を根拠として外国で PPH を申請することのデメリットをどう考えますか？（複数選択可）

- ①審査が厳しいため、権利範囲が狭くなる。
- ②AIPN（質問 A1-21※参照）への掲載が遅い。
- ③AIPN への掲載有無のチェックが手間である。
- ④審査結果が出るのが遅く、外国での PPH 申請を早期に行えない。
- ⑤特にデメリットはない。
- ⑥その他：（ご記入ください）

(4) 権利の安定性について

■ 質問 A1-23 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査により得られた特許権とを比較した場合、PPH を利用して得られた特許権の「権利の安定性」をどう考えますか？また、その理由は何ですか？

- ①安定している。
- ②不安定である。
- ③変わらない。
- ①～③とする理由：(ご記入ください)

■ 質問 A1-24 PPH の利用によって得られた特許権と、通常審査によって得られた特許権とを比較した場合、権利の活用の仕方に区別をしますか？区別する場合は、どのような区別をしますか？

- ①区別しない。
- ②区別する。
- 具体例：(ご記入ください)

参考資料

(5) 国際調和について

■ **質問 A1-25** PPH は、第一庁（或いは審査が先行する庁）で特許或いは特許可能とされた請求項と十分に対応した請求項を第二庁（或いは審査が後続する庁）で審査することになります。これを踏まえて、各国特許庁間の制度・運用の相違を感じたことがありますか？ある場合、それはどのような点ですか？

①ある。

②ない。

具体例：（ご記入ください）

3. PPH に対する要望に関する調査

(1) 今後拡大を希望する国・地域

■ **質問 A1-26** 今後 PPH の拡大を希望する国・地域、或いは既に PPH の対象国・地域となっているものの拡大を希望する PPH の種類(PPH MOTTAINAI、PCT-PPH)があれば、挙げてください。

(記入欄)

(2) 共通申請フォームを導入することに対する意見

■ 質問 A1-27 現在、PPH の申請フォーム（申請様式）は各国で異なります。共通の PPH 申請フォームの導入を希望しますか？

- ①希望する。
- ②希望しない。
- ③どちらでもよい（特に必要性を感じない）。

■ 質問 A1-28 共通の PPH 申請フォームを導入することに対するご意見があれば、ご記入ください。

(記入欄)

(3) ご要望

■ 質問 A1-29 PPH で特に改善を希望される点があれば、ご選択ください。(2つまで選択可)。

- ① 申請要件「請求項に十分対応していること」の緩和
- ② 審査着手までの期間の短縮
- ③ 査定までの期間の短縮
- ④ 各国申請書類の統一
- ⑤ 各国申請要件の統一
- ⑥ 即特許率（拒絶理由が通知されることなく特許査定されることなく特許査定がなされる）の向上
- ⑦ 最終特許率の向上
- ⑧ その他：(ご記入ください)

参考資料

A2. JP-FIRST について

1. JP-FIRST の認知度と利用に関する調査

(1) JP-FIRST の認知度、活用について

■ 質問 A2-1 日本国特許庁で運用されている「JP-FIRST」をご存知ですか？

JP-FIRST は、パリ優先権主張の基礎となる特許出願のうち、出願日から 2 年以内に審査請求されたものを、他の出願に優先して審査着手するという特許庁内の運用です。

(URL : http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/jp_first.htm)

- ①知っている。
- ②知らない。

■ 質問 A2-2 JP-FIRST を活用していますか？

- ①積極的に活用している。
(=JP-FIRST の対象とするために、出願から 2 年以内に審査請求をしている。)
⇒①を選択された方は、質問 A2-4 へお進みください。
- ②消極的に活用している。
(=2 年以内に審査請求をしているが、別の理由である。)
⇒②を選択された方は、質問 A2-3 へお進みください。
- ③活用していない。⇒③を選択された方は、質問 A2-5 へお進みください。

■ 質問 A2-3 JP-FIRST を活用したいですか？

- ①JP-FIRST の対象となるよう、2 年以内に審査請求したい。
- ②JP-FIRST の対象とならないように、2 年以内の審査請求を避けたい。
- ③JP-FIRST の対象とするか、しないかを案件によって分けて審査請求したい。
- ④JP-FIRST は意識しない。(JP-FIRST の活用は考えない。)

質問 A2-7 へお進みください。

(2) JP-FIRST を活用している理由、場面

■ 質問 A2-4 JP-FIRST を積極的に活用している方にお伺いします。 どのような理由、場面で、JP-FIRST を活用していますか？ (複数選択可)

- ①各国特許庁の審査官は日本での審査結果を利用することとなり、海外においても質の高い審査が期待されるため。
- ②PPH 申請のための第一庁の審査結果を得るため。
- ③早期に日本での特許可能性を判断するため。
- ④製品の上市に合わせるため。
- ⑤その他：(ご記入ください)

質問 A2-6 へお進みください。

(3) JP-FIRST を活用していない理由、場面

■ 質問 A2-5 JP-FIRST を活用しない方にお伺いします。 どのような理由、場面で、JP-FIRST の対象から外していますか？ (複数選択可)

- ①日本の審査は厳しいため、否定的な審査結果を他国の審査が始まる前に発信されるのを避けるため。
- ②JP-FIRST を活用しなくても、十分に早く審査着手がされるため。
- ③2 年目以降まで審査請求すべきか否かを見極めるため。
- ④外国の審査結果を先に入手したいため。
- ⑤JP-FIRST の制度を知らない／よくわからないため。
- ⑥その他：(ご記入ください)

質問 A2-8 へお進みください。

3. JP-FIRST の改善要望の調査

■ 質問 A2-8 JP-FIRST で改善を希望される点があれば、ご記入ください。手続面でも PR 面でも何でも構いません。

(記入欄)

以上で A パートは終了です。ご協力ありがとうございました。

B パート 各国における特許審査ハイウェイの運用 に関する調査

B パートは、「各国における特許審査ハイウェイの運用に関する調査」として、調査対象となる国・地域での特許審査ハイウェイ（PPH）の利用について具体的にお伺いします。

なお、本調査研究の調査対象となる国・地域は、「米国（US）、欧州（EP）、ドイツ（DE）、イギリス（GB）、中国（CN）、韓国（KR）、台湾（TW）、フィリピン（PH）、インドネシア（ID）、タイ（TH）、シンガポール（SG）」です。

（回答目安時間：20～40 分程度）

★回答時のご注意★

このアンケートは、ご回答可能な国・地域のみのご回答で結構です。
（例えば、米国、中国、韓国でしか PPH の利用をしたことがない方は、これらの国についてのみご回答ください。）

1. 基本事項

（1）PPH を申請した経験がある国・地域

■ 質問 B-1 PPH を申請したことがある国・地域に○をつけてください。

なお、ドイツ（DE）とイギリス（GB）は、当該国の特許庁に対して PPH の申請をした場合を対象とし、欧州（EP）で PPH を申請しその後に各国移行した場合は対象外とします。欧州（EP）へ PPH を申請した場合は、欧州（EP）にのみ計上してください。

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
通常型 PPH											
PCT-PPH											

(2) 代理人

■ 質問 B-2 差支えなければ、PPH を申請した際に使用したことがある法律事務所（特許事務所）をご教示ください。

US	
EP	
DE	
GB	
CN	
KR	
TW	
PH	
ID	
TH	
SG	

参考資料

2. PPH の利用に関する質問

(1) PPH の利用、利用した理由・場面について

■ **質問 B-3** 当該国で PPH を利用した理由は何ですか？表の該当する欄に○をつけてください。（複数選択可）

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
①早期審査をしたかったから。											
②特許査定率を向上させたかったから。											
③拒絶対応等の費用の削減をしたかったから。											
④代理人（特許事務所等）に勧められたから。											

その他の理由がある場合は、下欄にご記入ください。

記入欄が足りない場合は、最終頁にあります自由記入欄にご記入ください。

国・地域： その他の理由：
国・地域： その他の理由：

(2) 手続上の負担、PPH 出願管理の負担について

■ 質問 B-4 当該国で PPH の申請をする場合、通常の案件（PPH を利用しない場合）と比べて新たに負担となるのはどのようなことですか？表の該当する欄に○をつけてください。（複数選択可）

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
①申請要件の確認											
②申請書類の作成											
③案件の管理											
④代理人への指示											

その他の項目がある場合は、下欄にご記入ください。

記入欄が足りない場合は、最終頁にあります自由記入欄にご記入ください。

国・地域：	
その他：	
国・地域：	
その他：	

参考資料

■ **質問 B-5** PPH の申請をした場合、管理上の負担はありますか？ある場合、その負担はどのようなことですか？利用した PPH の種類とともに具体的にご説明ください。

US	
EP	
DE	
GB	
CN	
KR	
TW	
PH	
ID	
TH	
SG	

(3) 特許審査ハイウェイ (PPH) の申請に当たって困った事例等の質問

■ 質問 B-6 PPH を利用する上で困ったことはありましたか？また、それは何ですか？
表の該当する欄に○をつけてください。(複数選択可)

通常型 PPH (PPH-MOTTAINAI 含む)

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
① PPH の申請が受理されなかった。											
② 申請の準備が手間であった。											
③ 早期審査着手がされなかった。(オフィスアクションまでに時間を要した。)											
④ 早期に権利化ができなかった(査定までに時間がかかった。)											
⑤ オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。											
⑥ PPH の運用がガイドラインに沿っていなかった。											
⑦ PPH であるにも関わらず、独自の審査をされた／しているように感じた。											
⑧ 特許査定率が向上しなかった。											
⑨ 特に困ったことはない。											

参考資料

PCT-PPH

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
①PPHの申請が受理されなかった。											
②申請の準備が手間であった。											
③早期審査着手がされなかった。(オフィスアクションまでに時間を要した。)											
④早期に権利化ができなかった(査定までに時間がかかった。)											
⑤オフィスアクションの回数が想定よりも多かった。											
⑥PPHの運用がガイドラインに沿っていなかった。											
⑦PPHであるにもかかわらず、独自の審査をされた／しているように感じた。											
⑧特許査定率が向上しなかった。											
⑨特に困ったことはない。											

その他の理由がある場合は、次頁に、利用した PPH の種類とともに具体的にご説明ください。記入欄が足りない場合は、最終頁にあります自由記入欄にご記入ください。

<p>国・地域：</p> <p>その他：</p>
<p>国・地域：</p> <p>その他：</p>

■ 質問 B-7 PPH の申請にあたって困った具体的な事例、申請をしようとしたがすることができなかつた事例、PPH 申請後の運用・対応で困った事例等があれば、利用した PPH の種類とともに、具体的にご説明ください。

US	
EP	
DE	

参考資料

GB	
CN	
KR	
TW	
PH	
ID	
TH	
SG	

(4) 一般的な案件とのコスト構造比較について

■ 質問 B-8 PPH を利用したことにより、権利化までに必要なコストおよびコスト構造はどのように変化しましたか？減少または増加した割合を数字でご記入ください。変化がない場合は 0 をご記入ください。

(記入例)

		US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
●●費用	減少 (%)					20	0					
	増加 (%)	10										

この表は次の意味を表したものとなります。

- ・ US では、PPH を利用することにより●●費用が 10%増加した。
- ・ CN では、PPH を利用することにより●●費用が 20%減少した。
- ・ KR では、PPH を利用しても●●費用に変化はなかった。

詳細な数字を出せない場合は、概算値でも結構です。

回答欄は次頁以降にあります。

参考資料

(回答欄)

通常型 PPH (PPH-MOTTAINAI 含む)

総計

		US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
総計	減少 (%)											
	増加 (%)											

コスト構造

		US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
① 現地代理人費用	減少 (%)											
	増加 (%)											
② 国内代理人費用	減少 (%)											
	増加 (%)											
③ 社内人件費	減少 (%)											
	増加 (%)											
④ 社内管理費	減少 (%)											
	増加 (%)											
⑤ その他	減少 (%)											
	増加 (%)											

PCT-PPH

総計

		US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
総計	減少 (%)											
	増加 (%)											

コスト構造

		US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
① 現地代理人費用	減少 (%)											
	増加 (%)											
② 国内代理人費用	減少 (%)											
	増加 (%)											
③ 社内人件費	減少 (%)											
	増加 (%)											
④ 社内管理費	減少 (%)											
	増加 (%)											
⑤ その他	減少 (%)											
	増加 (%)											

参考資料

3. PPH 以外に早期権利取得のために利用している制度と PPH と比較した利害得失の質問

■ 質問 B-9 PPH 以外に早期権利取得に利用している制度はありますか？また、PPH とどのよう使い分けていますか？

US	<input type="checkbox"/> ①早期審査 <input type="checkbox"/> ②トラック・ワン <input type="checkbox"/> ③その他
EP	<input type="checkbox"/> ①PACE プログラム <input type="checkbox"/> ②その他
DE	<input type="checkbox"/> ①早期審査 <input type="checkbox"/> ②その他
GB	<input type="checkbox"/> ①早期審査 <input type="checkbox"/> ②その他
CN	<input type="checkbox"/> ①早期審査 <input type="checkbox"/> ②その他

KR	<input type="checkbox"/> ①早期審査 <input type="checkbox"/> ②その他
TW	<input type="checkbox"/> ①早期審査 <input type="checkbox"/> ②その他
PH	<input type="checkbox"/> ①ASPEC プログラム <input type="checkbox"/> ②その他
ID	<input type="checkbox"/> ①ASPEC プログラム <input type="checkbox"/> ②その他
TH	<input type="checkbox"/> ①ASPEC プログラム <input type="checkbox"/> ②その他
SG	<input type="checkbox"/> ①ASPEC プログラム <input type="checkbox"/> ②MSE (修正実体審査) <input type="checkbox"/> ③その他

参考資料

4. 統計情報

■ **質問 B-10** 通常型 PPH 及び PCT-PPH について、(1) 申請件数、(2) ファーストアクションまでの期間、(3) 査定までの期間、(4) オフィスアクションの回数、(5) 特許査定率をご教示ください。

(A) 申請件数

下記の表に PPH の申請件数を数字でを記入してください。

(記入例)

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
2010 年度	11				3	2					

通常型 PPH (PPH-MOTTAINAI 含む)

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
2010 年度											
2011 年度											
2012 年度											
2013 年度											
2014 年度											

PCT-PPH

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
2010 年度											
2011 年度											
2012 年度											
2013 年度											
2014 年度											

(B) ファーストアクションまでの期間

PPH の申請からファーストアクションまでに要した期間の平均値について、下記の表の該当する欄に○をつけてください。

通常型 PPH (PPH-MOTTAINAI 含む)

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
1 か月以内											
2～3 か月											
4～5 か月											
6～7 か月											
8 か月以上											

PCT-PPH

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
1 か月以内											
2～3 か月											
4～5 か月											
6～7 か月											
8 か月以上											

参考資料

(C) 査定までの期間

PPH の申請から査定までに要した期間の平均値について、下記の表の該当する欄に○をつけてください。

通常型 PPH (PPH-MOTTAINAI 含む)

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
1 か月以内											
2～5 か月											
6～10 か月											
11～15 か月											
15 か月以上											

PCT-PPH

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
1 か月以内											
2～5 か月											
6～10 か月											
11～15 か月											
15 か月以上											

(D) オフィスアクションの回数 (査定を除く)

PPH を申請した案件で、オフィスアクションを受けた回数の平均値について、下記の表の該当する欄に○をつけてください。

通常型 PPH (PPH-MOTTAINAI 含む)

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
0 回											
1 回											
2 回											
3 回以上											

PCT-PPH

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
0 回											
1 回											
2 回											
3 回以上											

参考資料

(E) 特許査定率

PPH を申請した案件の特許査定率 (= PPH の申請をして特許査定を得た件数 / PPH の申請件数) について、下記の表の該当する欄に○をつけてください。

通常型 PPH (PPH-MOTTAINAI 含む)

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
20%以下											
30～40%											
50～60%											
70～80%											
90%以上											

PCT-PPH

	US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG
20%以下											
30～40%											
50～60%											
70～80%											
90%以上											

5. 要望等

■ 質問 B-11 今後 PPH を申請したい国・地域に○をつけてください。

US	EP	DE	GB	CN	KR	TW	PH	ID	TH	SG

■ 質問 B-12 各国の PPH について、何かご要望はありますか？

US	
EP	
DE	
GB	
CN	
KR	
TW	
PH	
ID	
TH	
SG	

参考資料

自由記入欄

回答欄が足りない項目に対する回答がある場合、その他ご意見ご要望がある場合には、下記の欄をご使用ください。

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。

**Questionnaire on an Operational Framework for Patent
Examination to Facilitate Early Acquisition of Rights Abroad**

Name of firm:	
Name of country:	
Division:	Name:
Phone number:	Email:
Address:	

- Please check (✓) the box of the option that applies to your answer.
- For questions you are unable to answer, please leave the answer column blank.

参考資料

(1) Request for examination under the PPH (Patent Protection Highway)

Q.1 How many requests for examination under the PPH have you ever filed with the patent office of your country? How many of these requests have you filed on behalf of Japanese applicants? (Rough estimates would suffice.)

Q.2 Did the applicants instruct you to use the PPH, or did you propose the use of the PPH to the applicants? If the latter case, why did you propose it?

- (i) Based on the instruction of the applicant
 - (ii) Based on our proposal to the applicant
 - (iii) There have been both cases.

Please specify the reasons for your proposal.

(2) Advantages and disadvantages of the PPH

Q.3 What would you mention as advantages of the PPH? (Please choose all that apply).

- (i) Reduces the time from the PPH request to the first action as compared to the standard examination proceeding
- (ii) Increases the speed of the examination process from the second action and thereafter as compared to the standard examination proceeding
- (iii) Increases the grant rate
- (iv) Reduces the number of office actions (and thereby reduces costs incurred to respond to office actions)
- (v) Enables us to acquire the same scope of rights as that already acquired in the country of first filing or earlier filing
- (vi) Increases the stability of patent rights
- (vii) Requires less procedural labor than using other accelerated examination systems
- (viii) Other (Please specify)

Q.4 What would you mention as disadvantages of the PPH? (Please choose all that apply.)

- (i) Requires the burden of confirming the requirements for filing the request
- (ii) Requires the burden of preparing the necessary document for filing the request (Claims Correspondence Table)
- (iii) Requires the burden of preparing the necessary document for filing the request (translation)
- (iv) Increases costs (less cost effective)
- (v) Requires management burdens
- (vi) Does not increase the speed of the examination process as compared to the standard examination proceeding
- (vii) Results in establishing a scope of rights which is equal to or narrower than that granted in the country of first filing (less flexible in establishing the scope of rights)
- (viii) Poses concern for the uncertainty as to the effect of the legal doctrine of file wrapper estoppel or inequitable conduct
- (ix) Other (Please specify)

Q.5 Do you find any advantage in requesting examination under the PPH in your country based on the examination results by the Japanese Patent Office (JPO)? What would you mention as such advantage? (Please choose all that apply.)

- (i) The high quality of examination at the JPO enables us to obtain a patent more easily in our country.
- (ii) The dossier access system provided by the JPO (called the Advanced Industrial Property Network (AIPN)) allows us to reduce the documents to be submitted upon request.
- (iii) It is possible to establish substantially the same scope of patent rights in our country as that established in Japan.
- (iv) The speedy issuance of the examination results by the JPO enables us to file a PPH request at an early date in our country.
- (v) The JPO implements PPH programs with many countries, which enables us to file PPH requests in many countries.
- (vi) There is no particular advantage.
- (vii) Other (Please specify)

Q.6 Do you find any disadvantage in requesting examination under the PPH in your country based on the examination results by the Japanese Patent Office (JPO)? What would you mention as such disadvantage? (Please choose all that apply.)

- (i) The strict examination by the JPO results in narrowing the scope of patent rights.
- (ii) The examination by the patent office of our country would be strict.
- (iii) It takes time for the examination results by the JPO to be posted on AIPN.
- (iv) It is troublesome to check whether the examination results by the JPO have been posted on AIPN.
- (v) The slow issuance of the examination results by the JPO prevents us from filing a PPH request at an early date in a foreign country.
- (vi) There is no particular disadvantage.
- (vii) Other (Please specify)

Q.7 Do you think the use of the PPH in your country provides a cost advantage or cost disadvantage for applicants? Please also give us the reasons for your view.

- (i) It provides a cost advantage.
 - (ii) It provides a cost disadvantage.
 - (iii) It does not affect costs.
- Reason (Please specify)

参考資料

Q.8 In what situation do you think the use of the PPH would be recommended in your country?

Q.9 In what situation do you think the use of the PPH would not be recommended in your country?

(3) Management and procedural issues

Q.10 Would there be any procedural burdern when filing a PPH request in your country? If there would be such trouble, please specify.

Q.11 Would there be any management burden when filing a PPH request in your country? If there would be such trouble, please specify.

Q.12 At present, different forms are used to file a request in different countries. Do you wish for the introduction of a common PPH request form?

- (i) Yes

(ii) No

(iii) Either is fine. (I do not particularly find it necessary to introduce it.)

Q.13 If you have an opinion on the introduction of a common PPH request form, please specify.

(4) Comparison with other systems

Q.14 Please inform us of a system available in your country which facilitates early acquisition rights abroad, other than the PPH, if there is any such system. How do you distinguish the purpose of using that system from the purpose of using the PPH?

(5) Stability of rights

Q.15 When comparing a patent right obtained through the examination under PPH with a patent right obtained through the standard examination proceeding, which of these do you find is more stable? Please specify the reasons for your view.

- (i) A patent right obtained through the examination under the PPH

(ii) A patent right obtained through the standard examination proceeding

(iii) No difference

Reason (Please specify)

Q.16 Are there any points of note when enforcing a patent right that is obtained through the examination under the PPH? If there are such points, please specify.

(6) Case study

Q.17 Have you ever experienced any problems when requesting the examination under the PPH in your country? If there are any such problems, please choose all that apply.

- (i) The PPH request was not accepted.
- (ii) It was troublesome to prepare for filing the request.
- (iii) The examination process did not commence at an early date (it took time for the first action to be issued).
- (iv) We were unable to obtain patent rights at an early date (it took time for a patent to be granted).
- (v) We received more office actions than expected.
- (vi) The PPH was not operated in line with the guidelines.
- (vii) The patent office of our country conducted or appeared to be conducting examination independently although we requested examination under the PPH.
- (viii) The use of the PPH did not lead to increasing the grant rate.
- (ix) There was no particular problem.
- (x) Other (Please specify)

参考資料

Q.18 Please specifically describe the problems you have experienced when requesting the examination under the PPH in your country.

(7) Other

Q.19 What would you mention as the points of note when requesting the examination under the PPH in your country?

Q.20 Are the examiners of the patent office of your country well-versed in handling the examination under the PPH, or do they appear as such? Please specify the reasons for your view.

Q.21 Have you found that any aspects in the PPH system (e.g. requirements) of your country or operation thereof can be improved? If there are such aspects, please specify.

(E.g. the time limit for filing a PPH request; requirement when observation is noted in Box VIII of the WO/ISA under the PCT-PPH program; the number of opportunities available to correct defects in a PPH request; the speed of the examination process from the second action and thereafter)

Q.22 Do you know the PPH Portal Site?

The PPH Portal Site is an English web portal operated by the JPO which provides comprehensive information on the PPH programs implemented around the world.

(URL: <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm>)

- (i) I know it.

(ii) I do not know it.

Q.23 The following information is available on the PPH Portal Site. Which information do you find

参考資料

to be useful? (Please choose all that apply.)

- (i) Outline of the PPH (*About PPH*)
- (ii) Outline of the PPH MOTTAINAI pilot program (*PPH MOTTAINAI*)
- (iii) Outline of the global PPH network (*Global PPH*)
- (iv) Links to the websites of the participating offices which provide procedural guidelines for the PPH (*Procedures*)
- (v) Statistical data on the PPH (*Statistics*)
- (vi) Links to the websites of the participating offices which provide the dossier access services (*Access to Dossier*)
- (vii) Handouts for users' seminars, pamphlets (*Promotion*)
- (viii) Other (Please specify)

Q.24 Which of the statistical data available on the PPH Portal Site (referred to in Q.23, (v)) do you find to be useful? (Please choose all that apply.)

- (i) Numbers of PPH requests and PCT-PPH requests
- (ii) Grant rate
- (iii) First action allowance rate
- (iv) Average pendency from the PPH request to the first office action
- (v) Average pendency from the PPH request to the final decision
- (vi) Average number of office actions
- (vii) Other (Please specify)

Q.25 Please inform us of any additional or more detailed information you hope to find on the PPH Portal Site.

This is the end of the questionnaire. Thank you for your cooperation.

平成 27 年 3 月

平成 26 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用
に関する調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>