

(日経 BP 知財 Awareness / 2012 年 7 月 12 日掲載)

特許の早期権利化に有効な PPH、そのメリット、デメリットは

企業のグローバル展開が急務となる中、海外の複数の国で特許の早期権利化を図るための制度として特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway : PPH) があるが、実際に利用している企業はまだそれほど多くない。三好内外国特許事務所の所長代理・弁理士で元特許庁審判長の廣瀬文雄氏に、PPH のメリット、デメリットについて聞いた。

——特許審査ハイウェイ (PPH) の目的を教えてください。

海外における特許権をより簡単で早期に取得できることを目的としています。従来から各国で早期審査の制度はありましたが、それを束ねた制度といえます。以前でしたら早期審査を申請する場合、その理由を記載しなければなりませんでしたが、PPH の場合はその理由を書く必要がありません。ただし、どこかの国で既に特許性ありと判断されたことが前提であり、それを別の国でも特許権を得るための早期審査を受ける際に利用されるということです。仕組みとしては、最初に特許が出願された機関 (第 1 庁) が特許可能と判断した発明に関し、その後に出願された機関 (第 2 庁) において早期審査を受けられるようにするというものです (図 1)。

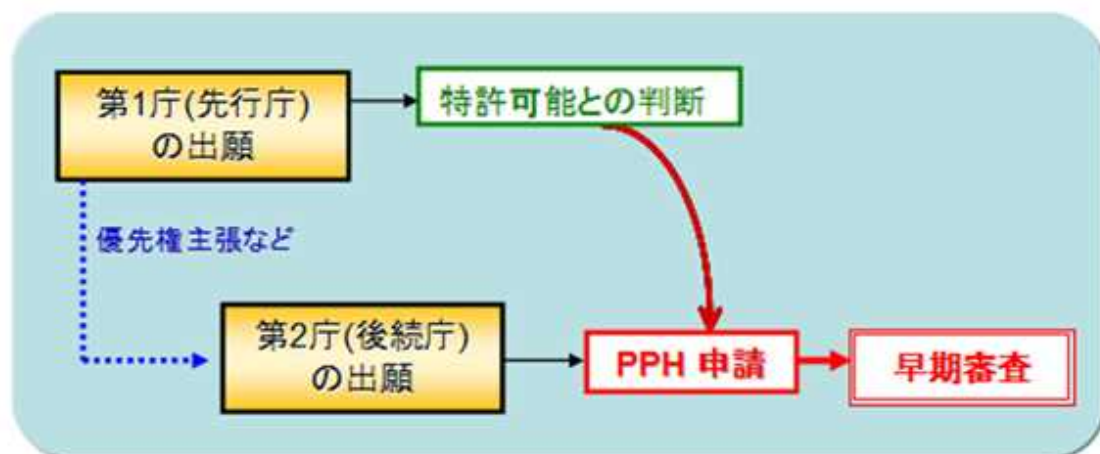


図 1 ● PPH の仕組み (特許庁のホームページから引用)

——PPHの加盟国として、どこがあるのでしょうか。

2012年5月1日現在で日本を含め25の国と機関が、PPHに参加しています。ただし、これはあくまでも日本との2国間交渉で決まることなので、25の国と機関の間では対象国になっていない場合があります(図2)。

また、通常のPPHとは別に、PCT(特許協力条約)ルートを利用したPPH(PCT-PPH)という制度もあります。一般に同じ発明で多くの国に特許を出願したい場合には、1通の出願書類でPCT加盟国すべてに出願書類を提出したのと同じ効果を得るPCT出願が有効です。PCT-PPHでは、PCT出願の際に国際調査機関などによる予備審査がありますが、そこで特許性ありと認められた場合にはPPHの申請が可能になります。この7月1日にPCT-PPHの加盟国として韓国が入ることになり、日本、米国、欧州、中国、韓国の5大特許庁のいずれとの間でもPCT-PPHの利用が可能になりました。

そのほかに、2011年7月15日から試行が始まった「PPH MOTTAINAI(もったいない)」というプログラムもあります。通常のPPHでは、ある国(第1庁)で特許権を取得することが可能と判断されたことが別の国の早期審査に申請できる要件でしたが、「PPH MOTTAINAI(もったいない)」では、どの庁に先に出願したかどうかにかかわらず、参加国であればどの国でも特許可能との審査結果が出ればPPH申請ができるようにした制度です。後に出願しても先に審査結果が出る場合があり、それを生かそうということで“もったいない”となったわけです。日本や米国、欧州を含む9の国と機関が参加し、試行期間は1年間で必要に応じて延長されます。

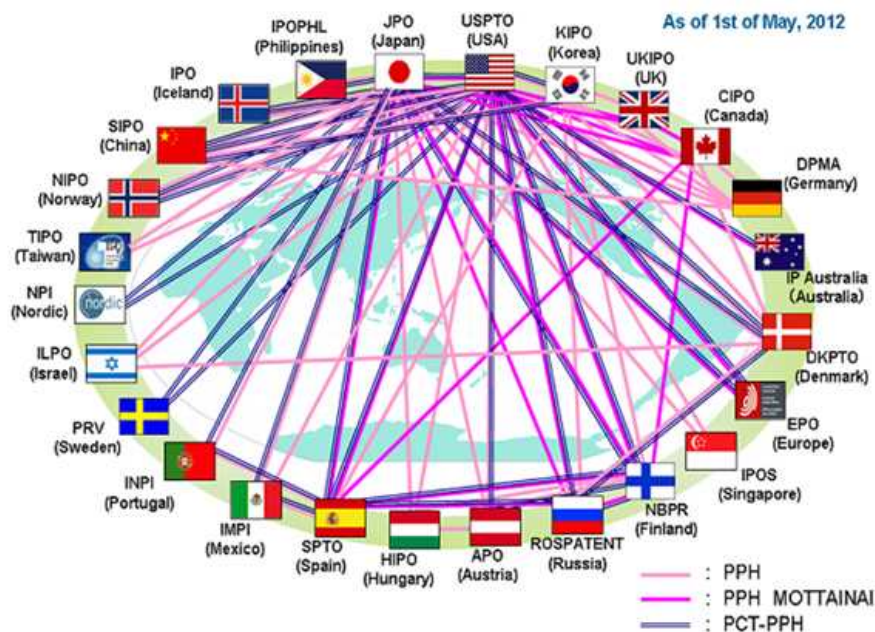


図2 ●PPHに参加する国・機関 (特許庁のホームページから引用)

——PPHの制度を始めて、具体的な成果は出ているのでしょうか。

日本から米国に申請する例では、出願から最初の審査まで平均で約25カ月かかっていたのが、PPHの利用で平均約6カ月に短縮されたという報告があります。それとは別に特許査定率の上昇があります。例えば日本が第1庁で米国が第2庁の場合、米国への全出願の最終特許査定率が46%に対し、PPHを申請した出願の最終特許査定率は92%にまで上がっています。逆に米国が第1庁で日本が第2庁の場合は、41%に対して64%までしか上がっていません。これは、米国ではあまり行われないう日本語文献のサーチを実施することで、日本語の先行文献が見つかる場合があることが原因かもしれません。さらに、拒絶理由が通知される「オフィスアクション」の回数が減るというメリットもあります。米国の場合、2.4回から1.9回に減ったというデータがあります。これは出願する側にとって、手間やコストの削減につながります。

——PPHの利用は“良いことづくめ”ということでしょうか。

まず注意しなければならないのは、各国の法制度によって記載要件や非自明性の判断の仕方などが違うことから、第1庁の国で特許性ありと認められたものがそのまま第2庁でも特許にならないことがある点です。PPHを利用する側の期待は、拒絶理由通知が全くない「一発登録」だと思いますが、実際は必ずしもそうはならないということです。もう一つは、特許請求の範囲の記載が同じまたは限定したものでないと対象にならないという点です。第2庁の特許請求の範囲を第1庁と同様の記載にまで限定して補正しないとPPHとしては認められないということです。また、PPH申請前にすでに第2庁の国で審査を着手した場合は通常の扱いになり、PPH申請は受け付けられなくなります。



三好内外国特許事務所
所長代理・弁理士
廣瀬文雄 氏

——実際にPPHを利用する企業はまだ多くないと聞きますが。

PPH自体がまだあまり知られていないようです。製品サイクルが短いようなスピードを重視する企業にとっては有効な制度ですので、もっとその活用を検討してみても良いのではないかと思います。