

# マレーシアにおける PPH 特許審査 ハイウェイプログラム

弁護士法人プログレ・TNY 国際法律事  
務所

日本国弁護士・弁理士  
永田 貴久



弁護士法人プログレ・TNY 国際法律事務所は、日本及び各国における訴訟・交渉、産業財産権の出願、知的財産権の権利行使の代理およびサポート、法令調査、各種契約書の作成等のリーガルサービスを提供している。TNY グループは日本（TNY 国際法律事務所、永田国際特許事務所）、タイ、マレーシア、ミャンマー、メキシコ、イスラエル、エストニア、バングラデシュ、ベトナム、フィリピンに事務所を有する。永田貴久弁護士・弁理士は TNY グループ創設者であり代表社員を務めており、日本及び各国における出願実務および権利行使について豊富な経験を有している。

## 【概要】

現在、マレーシアの特許出願手続は、出願書類の提出から特許の付与までに平均3年～4年かかるといわれている。マレーシアでは、出願手続の中で特に時間を要する実体審査を迅速化するための制度が複数設けられている。通常の実体審査と異なる修正実体審査制度、早期審査制度、および特許審査ハイウェイ（PPH）制度である。日本・マレーシア間の特許審査ハイウェイ（PPH）は、2020年10月1日より本格実施されている。

## 【詳細及び留意点】

### 1. 特許審査ハイウェイ（PPH）について

特許審査ハイウェイ（PPH : Patent Prosecution Highway ; 以下、PPH）は、各特許庁間での取り決めに基づき、第一特許庁（先行庁）で特許可能と判断された発明を有する出願は、出願人の申請により、第二特許庁（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制度である。

PPH の導入による利点として、特許出願手続において時間を要する審査期間を大幅に短縮することができ、出願人が迅速に権利化を図ることができる。実際、マレーシアにおいて PPH を利用することで、申請の日から平均 4～5 か月で特許の付与がなされるといわれている。また、先行庁で特許可能と示された請求項を対象とするため、オフィスアクションの回数の減少や特許査定率の向上が期待される。

さらに、マレーシア知的財産公社（MyIPO；以下、MyIPO）に対する公的手数料の支払の必要がないことも出願人にとって同制度を利用する利点である。

現在、MyIPO は、2014 年から日本国特許庁（ただし試行的に開始、上述のとおり 2020 年 10 月より本格実施）、2017 年から欧州特許庁、2018 年から中国国家知識産権局（CNIPA）、2020 年から韓国知的財産権庁（KIPO）の 4 つの外国特許庁との間で PPH を実施している。そして、PPH には、通常型 PPH、PPH MO TAINAI、PCT-PPH という申請条件が異なる三種類の制度があるところ、マレーシアではいずれの PPH も申請可能である。

## 2. PPH を利用した出願

### 2.1 .通常 PPH を利用して MyIPO へ出願する場合

日本出願を基礎として日マレーシア間の PPH プログラムに基づいて MyIPO へ出願する場合、以下の申請要件および所定の書類の提出を条件として、早期審査の申請を行うことができる。

#### (1)申請要件

以下の申請要件を満たしている必要がある。

①申請するマレーシア出願および対応する日本出願において、優先日または出願日のうち、最先の日付が同一であること

②当該出願が下記に該当すること

(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

(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

(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

(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、当該マレーシア出願および対応する日本出願が同一の PCT 出願の国内移行出願

③対応する日本出願が存在し、既に特許可能と判断された一つまたは複数の請求項を有すること

対応する出願には、優先権主張の基礎となる出願、優先権主張の基礎となる日本出願から派生した出願、PCT 出願の日本国内移行出願がある。

④ 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つまた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

請求項の差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、当該出願の請求項が日本出願の請求項と同一または類似の範囲を有するか、当該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応」とみなされる。

⑤ 当該出願に関し MyIPO において、PPH 申請時に審査の着手がなされていないこと

⑥ MyIPO において、PPH 申請時またはその前に、通常ルートでの審査請求が行われていること

## (2) 提出書類

以下の書類を PPH 申請に添付して提出する必要がある。

① 対応する日本出願に対して日本国特許庁から出された（日本国特許庁における実体審査に関連する）全てのオフィスアクションの写し、およびその翻訳文

翻訳言語はマレー語または英語である。日本国特許庁のオフィスアクションが日本国特許庁のドシエアクセスシステムにより提供されている場合には、出願人はオフィスアクションの写しおよびその翻訳文を提出する必要はない。

② 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、およびその翻訳

詳細は上記①と同様となる。

③ 日本国特許庁の審査官が引用した引用文献の写し

引用文献が特許文献であれば、提出は不要となる。ただし、MyIPO が特許文献を有していない場合は、審査官の求めに応じて当該特許文献を提出する必要がある。また、非特許文献は提出が必要である。これら引用文献の翻訳文は提出不要である。

④ 請求項対応表

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を提出する必要がある。

## 2.2. 通常 PPH を利用して日本国特許庁へ出願する場合

マレーシア出願を基礎として日マレーシア間の PPH プログラムに基づいて日本国特許庁へ出願することも可能である。基礎となる出願や申請先の違いはあるが、申請要件および提出書類の内容はおおむね共通している。提出書類は、「早期審査に関する事情説明書」に添付して提出する必要がある。「早期審査に関する事情説明書」には、PPH プログラムに基づき早期審査を申請する旨の記載に加えて、対応するマレーシア出願の出願番号、公報番号または特許番号も記載する必要がある。

## 3. PCT-PPH について

PCT-PPH では、PCT 出願の国際段階の成果物を利用して PPH プログラムの早期審査を請求することができる。

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）およ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有りと示された請求項が少なくとも1つ存在すること、および当該出願と対応する国際出願が対応する国際出願の国内段階である所定の関係があること等、通常の PPH と異なる要件はあるが、他の要件はおおむね共通している。提出書類についても、特許可能と判断された請求項の写しではなく、特許性有りとの判断が記載された最新の国際成果物の写しの提出が必要となるなど通常 PPH と違いはあるが、その他はおおむね共通している。

## 4. PPH MOTTAINAI について

PPH MOTTAINAI では、同制度参加国内では、どの庁に先に特許出願をしたかにかかわらず、参加庁による特許可能とする審査結果があれば、PPH の利用が可能となる。

これまで出願人が最初に特許出願をした庁（第一庁）の審査結果に基づいてのみ PPH の申請が可能とされていたが、PPH MOTTAINAI の導入により、この制限を撤廃し、他庁の有益な審査結果を活用できるようになった。

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）