

REPORT

新規PCT特許審査ハイウェイ・パイロット・プログラム

2010年2月2日

米国特許商標庁(USPTO)、日本特許庁(JPO)、欧州特許庁(EPO)の3カ国共通の特許庁は、PCTに基づく特定の特許出願の早期審査用の新規特許審査ハイウェイ(PPH)パイロットプログラムを発表しました。本プログラムに基づき、PCT出願中の少なくとも1つの請求項において新規性、進歩性、産業上利用可能性があるという指摘を受けた出願人は、3カ国共通の特許庁で対応出願の早期審査を受けることが可能です。この指摘は、国際調査機関(ISA)もしくは国際予備審査機関(IPEA)の役割を果たす3カ国共通の特許庁のいずれかから受けなければなりません。また、次の形式で受ける必要があります：

- (1) 国際調査機関(WO/ISA)からの書面見解書；
- (2) 国際予備審査機関(WO/IPEA)からの書面見解書；
もしくは、
- (3) 国際予備審査機関からの国際予備審査報告
(IPER)。

本新規プログラムは、PCTに基づく多数の特許出願の早期審査のため、費用効率の高い方法を提供しているように思われます。

I. 背景

PCT特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)プログラムは、2010年1月29日から開始した2年間に亘る試行プログラムです。出願人が、対応国内特許もしくは欧州特許等のような地域特許を従来に比べてさらに早く、効率的に取得できるようにという意図で始められました。また、本プログラムのもう1つの意図は、それぞれの3カ国共通の特許庁に対して別のいずれかの3カ国共通の特許庁がPCT国際段階で既に特許可能であるとした

請求項の早期審査を行うことにより、審査遅延から生じる未処理分の出願数を減らすことです。

3カ国共通の特許庁によるPCT-PPHプログラムは、現行のPPHプログラム¹と類似しています。早期審査を受けるには、出願人は、PCT-PPHプログラムに参加することを要求し、下記に説明する他の要件を満たさなければなりません。USPTOが、出願人からのPCT-PPHプログラムへの参加要求を認め、米国出願に対して特別状態にあるとすると、米国出願の審査が早まり、明らかに特許査定が降りる状態にある出願、審査控訴概要書面に対する審査官の返答のような時間制限がある出願、また特別状態にあるとされた他の出願を除き、全ての他の出願より先に審査が始まります。USPTOと同様に、JPOおよびEPOは、参加要求が認められた出願について早期審査を行います。

本プログラムの実行性を評価するため、2年間の試行PCT-PPHプログラムは、必要に応じて延長されることも考えられます。しかし、本プログラムの参加人数が、管理可能な水準を超えた場合、プログラムは早期終了となることも考えられます。

¹ PPHプログラムに関する当事務所の過去のスペシャルレポートを参照のこと：2006年6月16日付け「特許審査迅速化に向けての新規試行プログラム」(USPTO/JPO)；2007年9月12日付け「米国特許庁と英国特許庁の間の新規特許審査ハイウェイプログラム」(USPTO/UKIPO)；および2008年10月3日付け「米国特許庁と欧州特許庁の間の新規特許審査ハイウェイパイロットプログラム」(USPTO/EPO)。

2010年2月2日

II. USPTOにおけるPCT-PPHプログラム に参加するための要件

PCT-PPHプログラムに基づき米国出願の早期審査を受けるため、USPTOは、出願人に対して次のような要件を義務付けます。

A. 米国出願および対応するPCT出願の 両出願は、相互に十分な関係にあら ねばならない

PCT-PPHプログラムへの参加要求をしている米国出願および対応するPCT出願は、次の関係のいずれかを満たしていなければなりません：

- (i) 米国出願は、対応するPCT出願の国内段階における出願である；
- (ii) 米国出願は、対応するPCT出願において優先権主張の基礎となる国内出願である；
- (iii) 米国出願は、いずれかの資格のある特許庁に提出され、対応するPCT出願に対して優先権を主張する別のPCT出願の国内段階における出願である；
- (iv) 米国出願は、対応するPCT出願に対して優先権の主張をしている国内出願である、もしくは対応するPCT出願からの継続状態の主張をしている国内出願である；もしくは
- (v) 米国出願は、上記要件(i - iv)の少なくともいずれか1つを満たす別の米国出願の派生出願(継続出願、分割出願、もしくは一部継続出願)である。

B. 提出書類および手数料

USPTOは、出願人に対して、特許審査ハイウェイプログラムへの参加要求および特許審査ハイウェイプログラムに基づく特別資格の申請を提出するように義務付けています。また、現行130ドルの申請手数料の納付を義務付けています。

C. 出願人は、対応するPCT出願からの 最新成果物を提出しなければなら ない

PCT-PPHプログラムへの参加要求をする米国出願において既に提出されていない限り、出願人は、WO/ISA、WO/IPEA、もしくはIPERのような最新国際成果物のコピーを提出しなければなりません。また、その最新成果物において、請求項には新規性、進歩性、産業上利用可能性があることを示さなければなりません。最新国際成果物が英語でない場合、成果物の英訳を提出しなければなりません。

PCT-PPH要求の基礎となるWO/ISA、WO/IPEA、もしくはIPERにおいて、(明確性および裏付けの点に関する)第VIII欄に何らかの意見が記載されている場合、出願人は、第VIII欄で記載された旨を訂正するための補正を提出するかどうかにかかわらず、請求項がなぜそのような意見の対象にならないか説明しなければなりません。出願人が、請求項が第VIII欄で記載された旨の対象でない理由を説明しない場合、米国出願は、PCT-PPHプログラムへの参加対象とはなりません。

最新国際成果物が、米国出願で既に提出されている場合、出願人は、成果物が米国出願で過去に提出された日付を示すだけで構いません。米国出願が、対応するPCT出願の国内段階における出願である場合、出願人は、国際成果物のコピーもしくは英訳を提出する必要はありません。このような書類は、米国出願において既に記録にあるためです。

D. 対応するPCT出願の請求項のコピー

米国出願において既に提出されていない限り、出願人は、PCT出願の最新成果物には新規性、進歩性、および産業上利用可能性があるとして示された「対応するPCT出願」の請求項のコピーを提出しなければなりません。請求項が英語でない場合、出願人は、英訳が正確であることの供述書を添付の上、請求項の英訳を提出しなければなりません。

請求項が米国出願において既に提出されている場合、出願人は、その請求項を提出した日付を示すだけで構いません。米国出願の請求項が、対応するPCT出

2010年2月2日

願の請求項と一致しており、既に英語である場合、請求項の別のコピーを提出する必要はありません。

E. 米国出願の全請求項は、PCT出願の請求項と十分に対応していなければならない

米国出願の全請求項は、新規性、進歩性、産業上利用可能性があるとして示された「対応するPCT出願」の1つ以上の請求項に「十分に対応して」いなければならない、もしくは「十分に対応する」ように補正されなければならない。USPTOは、翻訳および請求項形式要件のための差異を考慮し、請求項が、同一もしくは類似の範囲であるか、もしくは範囲が狭い場合、「十分に対応」する請求項とみなすと説明しました。従来のPPHプログラムにおいての当事務所の経験によると、通常USPTOは、特許可能である請求項と同一もしくはほぼ同一である請求項を認めています。特許可能である請求項と著しく異なる請求項を拒絶する傾向にあります。USPTOは、「範囲が狭い」請求項を、新規性、進歩性、産業上利用可能性があるとして示された請求項として、また特徴を追加することにより更に限定される請求項として定義します。

出願人は、「請求項対応表」を提出しなければなりません。請求項対応表において、どのように米国出願の全請求項が、最新国際成果物には、新規性、進歩性、産業上利用可能性があるとして示された「対応するPCT出願」の請求項に十分に対応しているかを示さなければなりません。

F. 出願人は、国際成果物に記載の全文献を開示しなければならない

出願人は、対応するPCT出願の全国際成果物(ISR、WO/ISA、WO/IPEA、およびIPER)中の書類を記載する情報開示供述書(IDS)を提出しなければなりません。このようなIDSが、米国出願において既に提出されている場合、出願人は、過去のIDSについて示すだけで構いません。また、出願人は、米国特許もしくは米国特許出願公報を除き、対応するPCT出願の国際成果物に記載の全書類のコピーを提出しなければなりません。上記と同様に、コピーが米国出願で既に提出されている場合、出願人は、過去にコピーを提出した日付を示すだけで構いません。

また、米国出願人には、特許性に対して重要であるとして知られている他の全ての情報をUSPTOに開示する義務があります。PCT-PPHプログラムは、出願人の開示義務を免除するわけではありません。

G. PCT-PPH出願審査の着手がされていないことが必須である

PCT-PPHプログラムへの参加資格の対象となるには、その出願の実質的な審査の着手がされていないことが必須です。

H. プログラムへの参加要求および裏付けをする全書類を電子的に提出しなければならない

裏付けをする全書類およびPCT-PPHプログラムへの参加要求は、USPTOに電子的に提出しなければなりません。要求に予備補正書もしくはIDSを添付して提出する場合、このような提出について、別々に項目分けをして記載しなければなりません。

III. PCT特許審査ハイウェイプログラムへの参加要件を満たしていない場合

上記に説明したPCT-PPHプログラムへの参加要求の要件を全て満たさない場合、USPTOは、不備について出願人に通知します。参加要求に対して、出願人には、不備を訂正する機会が一度だけ与えられます。出願人が不備を訂正しなかった場合、USPTOは、出願人に通知し、審査は通常の順番待ちとなります。出願人に不備について通知後、不備訂正前に、出願審査が着手した場合、不備訂正要求は、却下されます。

IV. PCT特許審査ハイウェイプログラムへの参加要求は、自動的に米国派生出願にまで及ぶことにはならない

USPTOでは、派生出願が、PPHプログラムへの参加要件を別途満たすことを義務付けています。従って、PPHプログラムへの参加要求および特許出願において認められた特別資格は、派生出願に対して自動的に及ぶことにはなりません。

2010年2月2日

V. 提案

PCT-PPHプログラムは、PCT出願の少なくとも1つの請求項には新規性、進歩性、産業上利用可能性があると示された国際調査機関(WO/ISA)からの書面見解書を受領した出願人にとって、特に効果的であると思われる。通常、WO/ISAは、PCT出願の優先日から約18ヶ月以内に作成されるため、出願人にとって有利なWO/ISAのタイミングは、PCT-PPHプログラムに基づき、出願人ができるだけ早く早期審査を受けられるようにします。もちろん、IPEAからの有利な成果物が後に発行されても、同様にPCT-PPHを提出する際にそのような成果物を利用することができます。

有利なWO/ISAを受領しなかった出願人は、Chapter IIの要求を提出することを検討すべきです。Chapter IIIに基づき、IPEAは出願を審査します。出願人には、論議の提出および/もしくは請求項の補正を行う機会が与えられます。IPEAが、有利なWO/IPEAもしくはIPERを発行した場合、WO/IPEAもしくはIPERは、PCT-PPHの提出をする際の基礎となり得ます。

PCT出願を3カ国共通の特許庁に本来提出しないかもしれませんが、そのような場合でも、PCT-PPHプログラムの利点を得るため、可能であれば、出願人は、ISAもしくはIPEAとして3カ国共通の特許庁のいずれかを指定することを検討すべきです。例えば、3カ国共通の特許庁に提出しなかったPCT国際出願の多数の出願人は、PCT出願において、3カ国共通の特許庁をISAもしくはIPEAとして指定することができます。そうすることにより、出願人は、PCT-PPHプログラムに基づき早期審査を受けることができます。

同様に、3カ国共通の特許庁に国際出願を提出することができる出願人でも、別の3カ国共通の特許庁をISAもしくはIPEAとして指定することも可能です。このことは、3カ国共通の特許庁のいずれかで特定の技術の審査が、他の3カ国共通の特許庁に比べて有利である際に、もしくは審査が3カ国共通の特許庁のいずれかで著しく遅れている場合、特に役に立ちます。

米国国内段階において出願を提出する際、出願人は、USPTOにおいて米国国内段階における出願の処理上で12ヶ月以上の遅れがあることに留意すべきです。このような遅れを最小限にするため、出願人は、国際出願の国内段階においての出願ではなく、継続出

願を提出することができます。このようなことは、処理上の遅れを1ヶ月という短い期間にすることを可能にします。この選択肢とPCT-PPHの両方を利用することにより、出願人は、PCT-PPHプログラムによる早期審査を受ける、またUSPTOによる処理上の遅れを短縮させるという利点を得られます。

また、出願人は、PCT出願において狭い範囲の請求項を含めることを検討すべきです。このような請求項は、PCT-PPHの提出の基礎を後に形成することになり得る有利なWO/ISAを受領する可能性をさらに高くするように思われます。有利なWO/ISAを受領しなかった幅の広い請求項について、有利なWO/IPEAもしくはIPERを受領するため、(上記記載の)Chapter IIに基づく補正および/もしくは議論を行うことが可能です。有利な決定を受領しなかった幅の広い請求項は、派生出願等において、通常通り審査されます。

3カ国共通の特許庁のいずれかにおいてのPCT-PPHプログラムに関して追加情報等をご希望の場合、またそれぞれの特許庁においての審査を早めるための他の方法についてご質問等ございましたら、是非ご連絡ください。

* * * * *

2010年2月2日

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサン
ドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事
務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専
門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規
模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの
幅広い国内外のクライアントの代理人を務めていま
す。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的
論点に関する情報を提供することを意図とするもので
あり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、
*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもあ
りません。このスペシャルレポートの読者が、この
中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合に
は、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、
email@oliff.com、または277 South Washington Street,
Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせ
ください。当事務所に関する情報は、ウェブサイ
トwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。