

REPORT

特許審査迅速化のための米国特許審査ハイウェイの拡大

2011年8月3日

USPTOは、特許審査ハイウェイ(PPH)を拡大する新規パイロットプログラムについての発表を行いました。この改訂版PPHパイロットプログラムでは、関連出願とPPH出願が同一の優先権出願を利用する限り、出願人は、PPHへの参加要求を提出する根拠として、いずれかの「提携特許庁」において提出された関連出願中の特許査定可能な請求項の存在に依拠することができます。この改訂版プログラムでは、PPHが簡単に利用できるように、更に幅広く使用されるようにすることを目的としています。

本来のPPHプログラムでは、多数の出願の審査の迅速化を図ってきたと言われていました。USPTOの統計によると、非PPH出願は審査となるまで平均25ヶ月間待つことになりませんが、PPH出願は、PPHプログラムへの参加要求を提出してから通常3ヶ月以内に審査となります。また、PPH出願では、特許査定もしくは放棄になるまで平均1.7件のオフィスアクションを受理し、非PPH出願では、平均2.7件のアクションを受理します。PPH出願では、91パーセントの割合で特許査定となり、非PPH出願では、わずか44パーセントの割合で特許査定となります。

この改訂版プログラムには、USPTOに加えて、カナダ(CIPO)、日本(JPO)、オーストラリア、フィンランド(NBPR)、ロシア

(Rospatent)、スペイン(SPTO)、および英国(UKIPO)の特許庁を含むその他7つの提携特許庁が参加しています。¹

I. 背景

この改訂版PPHプログラムでは、関連出願とPPH出願が同一の米国もしくは外国優先権出願を利用する限り、提携特許庁から、関連特許出願中の少なくとも1つの請求項が特許取得可能であるという決定を受理する米国出願人もしくは外国出願人は、USPTOにPPH出願中の対応請求項の審査を迅速化するように要求することができます。また、PPH出願人は、他の提携特許庁において改訂版プログラムに参加することができますが、各々の提携特許庁において、改訂版PPHプログラムへの参加には独自の要件が設定されています。

この改訂版パイロットプログラムは、2011年7月15日から1年間に亙り実施されます。PPHの資格がある出願件数の増加に加え、パイロットプログラムは、基本的なPPHの体制

¹ 次の追加各国は、USPTOと提携して更に限定されたPPHプログラムに参加しているが、今後この新規拡大プログラムに参加する可能性がある: オーストラリア、オーストリア、デンマーク、欧州特許庁、ドイツ、ハンガリー、イスラエル、韓国、メキシコ、シンガポール、スウェーデン。この改訂版PPHプログラムは、PCT-PPHプログラムに何らかの影響を与えるものでもない。

2011年8月3日

に更に柔軟で利用しやすくするための他の変更を組み入れています。USPTOでこのプログラムの実現化を評価するため、1年間のパイロットプログラムは、もう1年間延長となる可能性があります。しかし、パイロットプログラムに参加する出願件数があまりにも多く管理しきれない程になると、早期終了となる可能性もあります。

II. 改訂版プログラムに参加する際の要件

特許出願人がこの改訂版PPHパイロットプログラムに基づきUSPTOにおいて迅速化審査を得るには、下記の要件を満たさなければなりません。改訂版PPHパイロットプログラムに参加する要件の中には、本来のPPHプログラムと比較して変更があったものもありますが、残りの要件には変更がありません。このスペシャルレポートでは、変更があった要件については下記の第一番目のセクションで別途説明しています。また、変更がなかった要件については下記の第二番目のセクションで参考までに説明しています。

A. 変更があった要件

1. PPH出願は、特許査定可能な請求項を含む関連出願と同一の優先権出願を利用すればよい

PPH出願と提携特許庁で少なくとも1つの特許査定可能な請求項を有する関連出願は、同一優先権出願を利用しなければなりません。この要件は、PPH出願人が第一提出特許庁(OFF)で提出された優先権出願中の請求項の特許査定可能性のみに依拠することができます。本来のPPHプログラムとは異なります。改訂版要件では、PPHへの参加要求の根拠を形成することになる出願件数を拡大していま

す。特に、PPH出願人は、OFFから来たものであるかどうかに関わらず、また優先権出願が提出された特許庁に関わらず、関連出願が提携特許庁で提出された限り、PPHへの参加要求をするため、同一特許ファミリーでいずれかの関連出願中の請求項の特許査定可能性に依拠することができます。

下記の3つの例では、出願のファミリーは、中国(非提携特許庁)、USPTO、日本(提携特許庁)、英国(提携特許庁)、およびドイツ(非提携特許庁)で提出されます。中国出願が優先権出願である場合、米国出願人は、中国出願もしくはドイツ出願のいずれか一方ではなく、日本出願もしくは英国出願のいずれか一方の請求項の特許査定可能性の提示に基づき、USPTOでPPHに参加することができます。同様に、優先権出願が日本で提出される場合、米国出願人は、中国出願もしくはドイツ出願のいずれか一方ではなく、日本優先権出願もしくは英国出願のいずれか一方の請求項の特許査定可能性の提示に基づき、USPTOでPPHに参加することができます。最後に、優先権出願がUSPTOで提出される場合、米国出願人は、中国出願もしくはドイツ出願のいずれか一方ではなく、日本出願もしくは英国出願のいずれか一方の請求項の特許査定可能性の提示に基づき、USPTOでPPHに参加することができます。これらの規則は、特許査定可能な請求項を有する出願および/もしくはPPH出願が直接に提出されたかどうか、もしくはPCT国内移行出願として提出されたかどうかに関わらず適用されます。しかし、提携特許庁が特許査定可能性の提示を発行したとしても、PCT国際移行でのみの特許査定可能性の提示は、改訂版パイロットプログラムにおいて対象資格とはなりません。

2011年8月3日

2. 全PPH出願請求項は、特許査定可能な請求項と充分に対応していなければならない

PPH出願中の各々の請求項は、関連出願の特許査定可能な請求項に充分対応していなければなりません。改訂版要件では、翻訳および請求項様式による相違点を考慮し、USPTOの請求項が、関連出願中の特許査定可能な請求項と同一範囲もしくは同類範囲にある、もしくは(従属項について)関連出願の特許査定可能な請求項より範囲が狭い場合、請求項は「充分に対応する」とみなされます。本来のPPHプログラムでは、PPH出願人は、関連出願中の特許査定可能な請求項より範囲の狭い請求項を提出することができませんでした。

USPTOは、請求項が追加の特徴により更に限定される際、その請求項を関連出願中の特許査定可能な請求項より範囲が狭いものとします。PPH出願中の請求項を、関連出願中の特許査定可能な請求項より範囲の狭いものとする追加の限定は、PPH出願の書面記述中での裏付けが必要であり、従属項で提示されなければなりません。関連出願中で特許査定可能であるとして示される請求項のカテゴリとは異なるカテゴリもしくは新しいカテゴリを導入する請求項は、対応請求項から従属していたとしても、充分に対応しているとはみなされません。

本来のPPHプログラムのように、USPTOは、出願人に対して「請求項対応表」を提出することを義務付けます。請求項対応表では、どのようにPPH出願の全請求項が関連出願中の特許査定可能な/特許取得可能な請求項と対応するかを示さなければなりません。また、出願人は、請求項対応表中に、範囲の狭

い従属項を明確に指摘しなければなりません。

B. 変更がなかった要件

1. PPH出願人は、関連出願から少なくとも1つの特許取得可能な請求項のコピーを提出しなければならない

本来のPPHプログラムのように、PPH出願人は、提携特許庁からの関連出願の特許査定可能な請求項のコピーを提出しなければなりません。英語で記載されていない場合、PPH出願人は、請求項の英訳とその英訳が正確であることを示す供述書とを提出しなければなりません。提携特許庁が特定の請求項が特許査定可能であることを明確に供述していない場合、出願人は、PPHプログラムへの参加要求中で、請求項について拒絶が出されていないため、請求項は特許査定可能であるとみなされるという供述を提出しなければなりません。

2. PPH出願の審査が開始されていないことが義務付けられる

出願をPPHプログラムの参加対象とさせるには、PPH出願の審査が未だ開始していないことが義務付けられます。

3. 提出義務化にある書類

出願人は、PPHプログラムへの参加要求と米国出願の審査を迅速化させる要求とを提出しなければなりません。特許庁へのこの要求提出は無料です。

2011年8月3日

**4. 出願人は、オフィスアクションの
コピーを提出しなければならない**

PPH出願人は、JPOが提携特許庁である場合を除き、特許性に関連する関連出願の提携特許庁が発行した全オフィスアクションのコピーを提出しなければなりません。JPOが提携特許庁である場合、PPH出願人は最も最近のオフィスアクションのコピーのみを提出するだけで構いません。オフィスアクションが英語で記載されていない際、出願人は、オフィスアクションの英訳とその英訳が正確であることを示す供述書とを提出しなければなりません。

また、出願人は、PPHプログラムへの参加要求が認められた後に発行された関連出願からの特許性に関連するオフィスアクションのコピーを提出しなければなりません。そのようなオフィスアクションを提出しないことは、特にオフィスアクションが過去の特許査定可能性を覆す際、特許権利行使性を危険にさらすことになります。

**5. 出願人は、関連出願中で引用された
全文献を提出しなければならない**

関連出願の審査中に引用された全文献がPPH出願で既に提出されていない限り、そのような文献をPPHプログラムへの参加要求と共にUSPTOに提出しなければなりません。更に、出願人は、特許性に対して重要であると周知している他の情報をUSPTOに開示する義務があります。PPHプログラムにおいて、出願人は開示義務から免除されてはいません。

**6. 改訂版プログラムへの参加要求
は、自動的に第二番目の出願に適
用されない**

第二番目の出願(継続出願、分割出願、もしくは一部継続出願)は、改訂版PPHプログラムへの参加要件を別途に満たさなければなりません。従って、PPHプログラムへの参加要求と親出願で認められた特別資格は、自動的に第二番目の出願に適用されません。PPHプログラムへの参加要求以外の提出義務化にある書類が、第二番目の出願においてPPHプログラムへの参加要求より先に親出願において既に提出されている場合、出願人は、そのような書類をPPHプログラムへの参加要求と共に再提出する必要はありません。その代わり、出願人は、そのような書類について簡単に触れ、親出願において以前に提出された日付を明記するだけで構いません。

**7. 特許審査ハイウェイプログラムへ
の参加要求が、要件を満たしてい
ない場合**

PPHプログラムへの参加要求が、上記の要件を満たしていない場合、USPTOは、要求中の不備についての通知を出願人に出します。その際、出願人には要求を完全な状態とする機会が一度だけ与えられます。出願人が要求を完全な状態にしなかった場合、USPTOは出願人に通知を出し、出願は通常の順番での審査を待つことになります。

III. 特別審査手続き

PPHプログラムへの参加要求が米国出願に対して認められると、米国出願は、明確に特許査定の状態にあるもの、審査官の返答のような期限付きのもの、「迅速審査」の特別資格が認められたものを除き、出願の全ての他の

2011年8月3日

カテゴリーより早く審査を受けることになります。

要求が認められた後に補正もしくは追加された請求項は、関連出願中で1つ以上の特許査定可能な請求項に充分対応していなければなりません。出願人は、各々の補正と共に請求項対応表を提出しなければなりません。補正もしくは新規に追加された請求項が、上記に定義されたように関連出願中の特許査定可能な請求項に対応しない場合、補正は記録に記載せられず、非応答的な返答として取り扱われます。

IV. 提案

1. 当事務所では、(a) 出願人が希望する範囲にある請求項の特許査定可能性を示すかどうかを全関連出願についてモニタリングすること; (b) そのような特許査定可能な請求項が見つかった場合、その際「提携特許庁」である特許庁においての出願に存在するかどうかを調べること; および (c) 「提携特許庁」である場合、PPHへの参加がUSPTOにおいて望ましいかどうかを判断することをお勧めします。

2. また、PPHへの参加要求と共に、直接に対応する請求項に付け加え、更に範囲の狭い従属項の提出を検討することをお勧めします。審査遅延を避けるため、第一次オフィスアクション発行の前にUSPTOが検討できるように、PPH出願人は、PPHへの参加要求の提出の際に、更に範囲の狭い従属項を付け加えるように努力すべきです。この理由とは、第一次オフィスアクションに応答して更に範囲の狭い従属項を付け加えることにより、更に範囲の狭い従属項をUSPTOに検討してもらうため、PPH出願人がRCEを提出しなければ

ならないため、審査を長引かせることになる可能性があるからです。

3. 提携特許庁で特許を迅速に発行してもらうため、関連米国出願に依拠することを希望するクライアントの方々には、USPTOの他の審査グループに比べて審査が早いグループが米国出願を取り扱っていない限り、米国出願で「特別扱いの申請」の提出を検討することをお勧めします。しかし、別のスペシャルレポートで記載のように(例えば、2006年9月22日付けスペシャルレポートを参照のこと)、USPTOでの「特別扱いの申請」の多くについて検討すべき重要なリスクおよび問題点があります。

4. 提携特許庁において関連出願の審査の迅速化は、関連米国特許の早い時期に、先行技術を見い出すことになるかもしれません。ある場合には、USPTOにおいて範囲を広げる再発行出願を提出するための2年以内に先行技術を見い出すことになるかもしれません。そのような場合、米国特許権所有者は、2年間の期限の前に先行技術を検討するための再発行出願を提出する希望があるかどうかを検討すべきです。再発行出願の提出の際、適切な場合、更に関連する先行技術を避けるため請求項を狭くする(同時に、できれば、別の面から請求項の範囲を広げる)ことも可能です。

USPTOもしくは提携特許庁のいずれかにおけるこの改訂版PPHプログラムについての追加情報をご希望の場合、また、これらの特許庁における別の審査迅速化方法についてのご質問等ございましたら、是非お知らせください。

* * * * *

2011年8月3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、又は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。