

## REPORT

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

2008年10月3日

米国特許商標庁(USPTO)および欧州特許庁(EPO)は、特許審査迅速化のための新規特許審査ハイウェイパイロットプログラムについての発表を行いました。このプログラムは、これらの特許庁のいずれか一方に、優先権出願の提出をした出願人を対象としています。このプログラムでは、USPTOもしくはEPOのいずれか一方から、特許出願において少なくとも1つの請求項が特許取得可能であるという決定を受けた出願人は、もう一方の特許庁に対して、優先権を主張する出願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可能です。

この新規プログラムは、それぞれの特許庁においての遅延を減少させることにつながるかも知れません。特に、審査迅速化の要求が認められたEPO出願の優先権を主張する米国出願において、および審査が速く進む米国審査グループのいずれか一方で審査される米国出願の優先権を主張するEPO出願において、特に効果的かも知れません。

## I. 背景

US-EPO特許審査ハイウェイプログラムは、2008年9月29日から開始された1年間の試験的プログラムです。両国の出願人が対応特許を更に早く効果的に取得できることを目的としています。更に、このプログラムでは、各々の特許庁がもう一方の特許庁による先の作業を活用することにより、審査作業量の削減のみならず、特許の質を向上させることを目的としています。

2006年6月16日付けのスペシャルレポートに記載のように、USPTOは、最初の特許審査ハイウェイパイ

ロットプログラムを設定するため、既に日本特許庁(JPO)とパートナーシップを結んでいます。それ以来、USPTOは、USPTOとJPOとの間の特許審査ハイウェイパイロットプログラムと同一の構造に基づき、英国知的財産庁(UK IPO)、カナダ知的財産庁(CIPO)、韓国知的財産庁(KIPO)、IPオーストラリア(IPAU)と提携して特許審査ハイウェイパイロットプログラムを開始しました。

USPTOとEPOの間の特許審査ハイウェイプログラムは、先のプログラムと類似しています。迅速化審査を受けるため、出願人は、特許審査ハイウェイプログラムに参加することを要求し、下記の他の要件を満たさなければなりません。USPTOが、特許審査ハイウェイプログラムへの参加を認め、それに応じて米国出願に対して特別な状態にあることを認めると、明確に特許査定の状態にあるもの、審判概要書面(Appeal Brief)に対する審査官の返答のような期限付きのもの、また他の特別な状態とされたものを除き、米国出願は、出願の全ての他のカテゴリーより早く審査を受けることとなります。同様に、EPOは、上記プログラムへの参加要求が認められた出願の審査を迅速化させます。

このプログラムの実現化を検討するため、特許審査ハイウェイプログラムにおいては1年間の試験期間が与えられていますが、更にもう1年間延長することも考えられます。しかし、特許審査ハイウェイプログラムへの参加者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。

2008年10月3日

## II. 特許審査ハイウェイプログラムに参加する際の要件

特許審査ハイウェイ (PPH) プログラムに基づき迅速化審査を受けるため、USPTOとEPOは、出願人に下記の要件を満たすように義務付けます。

### A. PPH出願は、特許取得可能な請求項を含む出願に対する外国優先権を有効的に主張しなければならない

審査迅速化希望を伴う出願(「PPH」出願)は、もう一方の特許庁に提出された1つ以上の出願に対して優先権を有効的に主張しなければなりません。35 U.S.C. §120に基づく米国出願の利益および35 U.S.C. §119(a)に基づくEPO出願の優先権日付を有効的に主張する米国継続出願も、この対象となります。但し、PCT国内移行出願、仮出願、植物出願、意匠出願、再発行出願、再審査手続きは、この対象とはなりません。

### B. PPH出願人は、少なくとも1つの特許取得可能である請求項のコピーを提出しなければならない

PPH出願人は、優先権出願においての特許取得可能な請求項のコピーを提出しなければなりません。USPTOによると、EPOの局指令(オフィスアクション)において、もしくはEPOのオフィスアクションが発行されなかった場合、査定可能であるように思われる、広範囲にわたる欧州調査レポート(EESR)において、EPOが特許査定可能であると判断した少なくとも1つの請求項がEPO出願に含まれていることを義務付けています。

EPOのオフィスアクション中で特定の請求項について査定可能であることが明確に供述されていない場合、出願人は、PPHプログラムへの参加要求において、EPOオフィスアクション中でその請求項が拒絶されていないため、EPOはその請求項が査定可能であるとみなしているという供述を含めなければなりません。その代わりに、EPOが特定の請求項を査定可能であるとみなしていることを証明するため、出願人が査定可能であるように思われるEESRに依存している場合、同人は、PPHプログラムの参加要求において、ど

のようにEESRがその特定の請求項の査定性を証明するかを説明しなければなりません。

### C. PPH出願の全請求項は、特許取得可能である優先権出願の請求項に充分に対応していなければならない

PPH出願の全請求項は、優先権出願の特許取得可能な請求項に対して「充分に対応」していなければならないか、もしくは「充分に対応」するように補正されなければならない。USPTOは、翻訳および請求項様式要件による差異を考慮して、請求項が同一範囲もしくは同類範囲にある場合、「充分に対応」とみなすと説明しました。「同一」範囲が、一致もしくはほぼ一致する請求項の文言を示唆する一方、現時点ではUSPTOが「同類」範囲の意味をどのように広く解釈するつもりなのか明確ではありません。これまでのPPHプログラムにおいての当方の経験に基づきますと、USPTOは、特許取得可能な請求項と一致もしくはほぼ一致する請求項に対して査定を出しますが、その請求項が特許取得可能な請求項から徐々に変化するにつれ、請求項を拒絶する傾向にあるとみています。

また、両特許庁は、出願人に対して「請求項対応表」を提出するように義務付けます。請求項対応表では、どのようにPPH出願の全請求項が、優先権出願の特許取得可能な請求項に対応するかを示さなければなりません。

### D. PPH出願の審査が開始し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、その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。

### E. 提出義務化にある書類

USPTOは、出願人に特許審査ハイウェイプログラムへの参加要求と特許審査ハイウェイプログラムに基づく「特別扱いの申請」を提出することを義務付けます。また、USPTOは、申請費として現時点では130ドルの納付を義務付ける予定です。

2008年10月3日

**F. 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**

USPTOは、PPH出願人に対して、その要求の基本である特許取得可能な請求項を含むEPO出願の各々について特許性に関連する全オフィスアクションのコピーの提出を義務付けます。EPOが特定の請求項を査定可能であるとみなしていることを証明するため、出願人が査定可能であるように思われるEESRに依存し、およびEPOが特許性に関連するオフィスアクションを発行していない場合、USPTOは、出願人に対して査定可能であるように思われるEESRのコピーの提出を義務付けます。どちらの場合においても、出願人は、USPTOでのPPHプログラムへの参加要求が認められた後に発行される、EPO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。

**G. 出願人は、優先権出願に引用された文献を提出しなければならない**

各々の特許庁は、出願人に対して、優先権出願の審査中に引用された文献の提出を義務付けます。USPTOは、出願人に対して、EPOのオフィスアクションもしくは査定可能であるように思われるEESRに引用された書類を記載する情報開示書(IDS)を提出することを義務付けます。米国特許ならびに米国特許出願公報を除き、引用された全文献のコピーをUSPTOに提出しなければなりません。

また、米国におけるPPH出願人は、特許性に対して重要である他の情報を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37 C.F.R. §1.56に基づく開示義務から免除されてはいません。

**H. プログラムへの参加要求ならびに全ての支持書類は、電子的に提出しなければならない**

特許審査ハイウェイプログラムへの参加要求ならびに支持書類は、EFS-Webを通してUSPTOに対して電子的に提出しなければなりません。

**III. 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もしくはEPO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、参加要求を完全な状態にし、最新版として提出する機会が一度だけ与えられます。出願人が参加要求を完全な状態にしなかった場合、USPTOもしくはEPO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となります。また、出願人に不備についての通知が出されてから、最新版の要求を提出するまでの間に、出願審査が開始された場合、最新版の要求は取り消しとなります。

**IV. 特許審査ハイウェイプログラムへの参加要求は、米国継続出願に自動的に適用されない**

USPTOによると、継続出願では、PPHプログラムへの参加の要件を別途満たすことが義務付けられます。従って、PPHプログラムへの参加要求と親出願において認められた特別な状態は、自動的に継続出願に適用されません。しかし、上記の要件II. B、FおよびGに記載された書類のいずれかが、PPHプログラムへの参加要求以前に親出願において提出された場合、出願人は、参加要求とともにこれらの書類を再提出する必要はありません。その代わりに、同人は、これらの書類について簡単に触れて、このような書類が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。

**V. 提案**

現在、USPTOおよびEPOの両特許庁においてかなりの審査遅延が見られます。しかし、これらの特許庁のいずれか一方において、出願および技術次第では、通常審査過程もしくは迅速化審査過程を通して早期審査を受けるものもあるかもしれません。特に、迅速化審査を受けるのは、USPTOよりEPOの方が容易に思われます。PPHプログラムは、そのような場合に特に効果的であると思われる。

米国優先権出願を提出し、EPOでの特許の迅速化発行の取得を希望するクライアントの方は、米国出願が、USPTO審査グループ中の審査が速く進むグループにより取り扱われている場合、PPHプログラムは特

2008年10月3日

に効果的と思われます。また、USPTOに対して他の根拠に基づき「特別扱いの申請」を提出した米国優先権出願に関連して使用される際、PPHプログラムは、特に効果的かもしれません。<sup>1</sup>

当方の経験に基づきますと、多くの場合、通常のEPOの審査では、米国審査と同様な速さで進みます。そのため、EPOが迅速化審査の要求を認めない限り、EPO優先権出願を提出するクライアントの方は、PPHプログラムがあまり役に立たないと思われるかもしれません。しかし、USPTOにおいて特に審査が遅い技術グループにより検討されている米国出願は、EPOによる迅速化審査を受けなくても、PPHプログラムからの利点を受けることが可能です。特に、このような米国出願に対応するEPO優先権出願が、特許取得可能な請求項を含む場合、PPHプログラムは、かなり長い期間にわたる米国審査となり得る出願を迅速化させることにおいて効果的となり得ます。

米国優先権出願の請求項が、特許取得可能である場合、EPO出願の審査を迅速化させることにより、USPTOが検討したものより更に関連している先行技術を公開することになる可能性があります。通常、EPO調査レポートは、出願提出日から18ヶ月以内に発行されます。多くの場合、次のEPOオフィスアクションでは、新たな先行技術は引用されません。米国特許において、請求項の範囲を広くする再発行出願を提出する期間が2年間与えられますが、EPOが更に関連した先行技術を見つけた場合、EPOの審査迅速化のため、その期間が経過していない可能性がその分高くなります。従って、出願人は、更に関連した先行技術を避けるため、ある観点から請求項の範囲を狭くし、その一方、同時に別の観点から請求項の範囲を広げて、再発行出願を提出することができるかもしれません。

更に、USPTOもしくはEPOのいずれかにおいてのPPHプログラムに関する情報をご希望の場合、また、このような特許庁においての審査迅速化についての質問等ございましたら、お知らせください。

<sup>1</sup> しかし、別のスペシャルレポート(例えば、2006年9月22日付けスペシャルレポートを参照)で記載のように、多くの場合、USPTOに対する「特別扱いの申請」の提出に関連する厳しい難点およびリスクがあります。

\* \* \* \* \*

*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](mailto: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](http://www.oliff.com)においてもご覧いただけます。