

## REPORT

## 特許審査迅速化に向けての新規試行プログラム

2006年6月16日

米国特許商標庁(USPTO)の手続きでは、通常、新規特許出願は、米国有効提出日の順番に従って審査されます。「特別扱いの申請」により、例外が認められることがあります。この申請が認められる際、出願が多数の他の係属出願より以前に審査されます。例えば、出願は、下記の理由により特別扱いとされる場合があります: 1) 製造の見込みがあるもの; 2) 実際の侵害; 3) 出願人の健康状態が不良である; 4) 出願人が65歳以上である; 5) 発明が、人類の環境品質を向上させる; 6) 発明が、エネルギー源の発見もしくは発展、もしくは一層の効率的利用もしくは保存に貢献する; 7) 発明が、組替えDNAの分野の研究の安全に関する; 8) 出願人が、特別扱いを申請し、最も近い先行技術に対しての調査、認識、および区別を含む手続き要件に遵守する; 9) 発明が、超伝導性技術に関連する; 10) 発明が、HIV/AIDSもしくはガンに関連する; 11) 発明が、テロ対策に貢献する; もしくは12) 出願人が小事業体であり、発明がバイオテクノロジーに関連する。

また、日本特許庁(JPO)においても、日本特許出願の審査迅速化に対するプログラムがあります。

USPTOおよびJPOは、「特許審査ハイウェイ」プログラムと呼ばれる審査迅速化に向けての新規試行プログラムを発表しました。優先権出願をこの二つの特許庁のいずれかで提出した出願人が、このプログラム利用の対象となります。<sup>1</sup>このプログラムでは、USPTOもしくはJPOのいずれかから、特許出願の少なくとも一つの請求項が特許可能と判断された決定を受け取った出願人は、他方の特許庁が、特許可能と判断された請

求項を含む出願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請求することが可能です。

特許審査ハイウェイプログラムは、2006年7月3日から開始する1年間の試行プログラムです。このプログラムでは、日米両国の出願人が一層迅速に、かつ効率的に対応特許を取得することを意図とします。また、最初に審査を行った特許庁の業務を、次に審査を行う特許庁に活用させることにより、審査の負担を軽減し、特許の質を向上することも意図とします。

特許迅速化審査を利用するには、出願人は特許審査ハイウェイプログラムへの参加を申し出なければなりません。また、下記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に参加する申し出および米国出願に対しての特別資格を認めると、明らかに特許査定の状態にあるもの、審判書類(Appeal Brief) に対する審査官の回答のような設定時間に制限があるもの、また他の特別資格が認められたものを除き、米国出願の審査が早められ、他の出願カテゴリーの全てより先に審査を受けることとなります。同様に、JPOも参加申し出が認められた出願審査を迅速化します。

このプログラムの実現可能性を評価するため、特許審査ハイウェイプログラムに対する一年間の試行期間は、最大一年までの追加延長が可能です。しかし、特許審査ハイウェイプログラムの参加者数が管理不可能のレベルに到達した場合、このプログラムの試行実施を早期中止することもあります。

### I. 特許審査ハイウェイプログラム参加の要件

特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムの早期審査を利用するため、USPTOおよびJPOは、出願人に下記の要件を満たすことを義務付けています。

<sup>1</sup> この優先権主張要件は、優先権出願が他国もしくは地域特許庁で提出された出願を除きます。しかし、日米特許庁は、将来、プログラムをEPOのような他国特許庁を含めるように拡大する意思があることを示しました。

2006年6月16日

**A. PPH出願は、特許可能と判断された請求項を含む出願に対する外国優先権を有効に主張しなければならない**

早期審査が望まれる出願(「PPH出願」)は、他方の特許庁で提出された一つ以上の出願に対して優先権を有効に主張しなければなりません。また、35 U.S.C. §120に基づく米国出願の利点および35 U.S.C. §119(a)に基づくJPO出願の優先日を有効に主張する米国継続出願も、このプログラムの対象です。しかし、PCT国内移行出願、仮出願、植物出願、意匠出願、再発行出願、再審査手続きを除きます。

**B. PPH出願人は、少なくとも一つの特許可能と判断された請求項のコピーを提出しなければならない**

PPH出願人は、優先権出願から特許可能と判断された請求項のコピーを提出しなければなりません。JPOが、米国で特許可能と判断された請求項の翻訳を義務付けないものの、USPTOは、日本で特許可能と判断された請求項の英訳および英訳が正確であることを示す供述書を義務付けます。米国で特許可能と判断された請求項のコピーがUSPTO PAIRシステムから入手可能な場合、コピーをJPOに提出する必要はありません。同様に、JPO出願からの特許可能と判断された請求項のコピーが、JPOドシエ.アクセス.システムから入手可能な場合、出願人は、USPTOがドシエ.アクセス.システムからコピーを得ることを請求することが可能です。このような場合、出願人は、対応英訳および英訳が正確であることを示す供述書をUSPTOに別途提出しなければなりません。

**C. PPH出願の全請求項は、特許可能と判断された優先権出願請求項に十分に対応しなければならない**

PPH出願の全請求項は、優先権出願の特許可能と判断された請求項に対して「十分に対応」し、もしくは「十分に対応」するように補正されなければなりません。翻訳および請求項形式要件による差異を除き、請求項が同一もしくは類似の請求範囲にある場合、USPTOは、請求項が「十分に対応」しているとみなすと説明しました。「同一」の請求範囲が、同一もしくはほぼ同一の請求項文言を示唆する一方、USPTOが「類似」の請求範囲の意味をどのくらい広く解釈するか

について現在明らかではありません。請求項を先行技術に対して特許可能にする共通の技術的特徴を有する場合、JPOは、請求項が「同一もしくは類似の請求範囲」にあるとみなすと説明しました。

また、USPTOおよびJPOは、出願人に請求項対応表を提出することを義務付けます。請求項対応表は、どのようにPPH出願の全請求項が優先権出願の特許可能と判断された請求項に対応するかを示さなければなりません。

**D. PPH出願参加への資格を得るには、その出願審査が開始されていないこと**

出願がPPHプログラム参加資格を得るためには、その出願の審査が開始されていないことが条件です。

**E. 提出義務の書類**

USPTOは、出願人に対して特許審査ハイウェイプログラム参加への申し出および同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、現在のところ130ドルの申請費を義務付けることとなります。

JPOは、「早期審査に関する事情説明書」の提出を義務付けます。

**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およびJPOは、PPH出願人に、優先権出願からの全オフィスアクションのコピー(JPOの「特許付与決定」もしくはUSPTOの「Notice of Allowability」もしくは特許可能と判断された請求項を明らかに示す他のオフィスアクションを含む)を提出することを義務付けます。また、USPTOは、オフィスアクションの英訳および翻訳が正確であることを示す供述書を義務付けます。上記に説明したJPO出願からの特許可能と判断された請求項の提出と同様に、JPOオフィスアクションのコピーは、JPOドシエ.アクセス.システムから入手可能である場合、出願人はUSPTOがドシエ.アクセス.システムからコピーを得るように請求することができます。このような場合、出願人は、対応英訳および供述書を別途提出しなければなりません。同様に、JPOは、USPTOオフィスアクションのコピーがUSPTO PAIR Systemから入手可能である場合は、そのコピーの提出を義務付けません。JPOは、特許性があるに

2006年6月16日

も関わらず意義がある場合(例えば、拒絶された請求項から従属している等)を除き、翻訳提出を義務付けしません。

#### G. 出願人は優先権出願で引用された文献を提出しなければならない

USPTOおよびJPOは、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JPOオフィスアクションで引用された書類を列記する情報開示供述書(IDS)を提出することを義務付けます。米国特許および米国特許出願公開を除き、JPOのオフィスアクションに引用された全書類のコピーをUSPTOに提出しなければなりません。

JPOは特許電子図書館(IPDL)から入手不可能である文献のコピーの提出を義務付けます。

また、米国のPPH出願人は、USPTOに対して、同出願人が周知の特許性に関して重要である他の情報を開示する義務があります。PPHプログラムは、出願人の37 C.F.R. §1.56に基づく開示義務を免除しません。

#### II. 特許審査ハイウェイプログラムへの参加申し出が要件を満たさない場合

PPHプログラム参加への申し出が、上記の全要件を満たさない場合、USPTOもしくはJPOは、出願人に要件を満たしていない理由を通知します。その際、出願人には参加申し出を提出しなおす機会が一度だけ与えられます。それでも、出願人が要件を満たすように参加申し出の再提出を行わなかった場合、USPTOもしくはJPOは出願人にその旨を通知し、出願は通常の順番を待つこととなります。

#### III. 特許審査ハイウェイプログラム参加への申し出は、米国継続出願に対して自動的に適応されることはない

USPTOは、継続出願がPPHプログラム参加に対する要件を別途に満たすことを義務付けます。従って、親出願で認められたPPHプログラムへの参加申し出および特別資格は、自動的に継続出願に適応されることはありません。上記B、F、Gの要件に示された書類が、PPHプログラムへの参加申し出より以前に親出願で提出されていた場合、出願人は、参加申し出に同一書類を添付し再提出する必要はありません。その代わりに、出願人は単にそのような書類について述べ、その

書類が特許出願で以前に提出された日付を示すことができます。

#### IV. 提案

現在、USPTOおよびJPOにおいて審査がかなり滞っています。しかし、出願および技術の中には、通常どおり、もしくは早期審査手続きで、USPTOおよびJPOのいずれかで早期審査されることがあるかもしれません。特に、このような場合に、PPHプログラムが役に立つことがあると思われます。

米国優先権出願を提出し、日本で早期特許発行を希望する当事務所のクライアントの方には、PPHプログラムは、USPTOに対し他の理由に基づき提出する特別扱い申請と組み合わせる際、特に効果的と思われるます。さらに、効率の良いUSPTO審査グループが出願の取り扱いを行っている場合、PPHプログラムは、特別扱い申請なしでも効果的である場合があります。

日本優先権出願を提出する当方のクライアントの方にとって、このPPHプログラムはあまり役に立たない場合があります。その理由は、現在、日本審査は米国審査より頻繁に滞ることがあるからです。しかし、特に審査が遅いUSPTO技術グループが担当している出願を対象とすることは、PPHプログラムを利用するクライアントの方にとって有益かもしれません。特に、そのような米国出願に対応するJPO優先権出願が、特許可能と判断された請求項を含む場合、PPHプログラムは、米国審査が長期化する可能性がある出願に対しての早期化に効果があるかもしれません。

米国特許出願の請求項が特許可能と判断された場合、JPO出願の審査の迅速化は、USPTOが検討したもののより一層関連性がある先行技術を開示する場合があります。一般に、JPOの調査レポートは、提出日から18ヶ月以内に発行されます。頻繁に、新規先行技術は、次のJPOオフィスアクションで適応されません。それにもかかわらず、JPO審査が迅速化されたため、米国出願から生じた米国特許は、JPOが一層関連性がある先行技術を発見した場合、請求項の範囲を広くする再発行出願を提出する二年間の期限以内になる可能性が強くなります。従って、出願人は、一層関連性がある先行技術を避けるため、請求項の限定を狭くする一方、同時に他の局面で請求項の限定を広げ、再発行出願を提出することが可能です。

2006年6月16日

USPTOもしくはJPOのPPHプログラムに関しての詳細な情報をご希望の際、もしくは、各特許庁において審査迅速化に向けての他の方法に関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンダ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。