

特許審査ハイウェイについて

特許第1委員会
第1小委員会*

特許審査ハイウェイについて紹介します。日本国特許庁と米国特許商標庁は、日米間の特許審査ハイウェイ試行を本格的な実施に先立ち行っており、その試行期間は、平成18年7月3日より1年間を予定しています。本稿は2006年11月22日時点の情報に基づき作成したものです。

Q 1 特許審査ハイウェイとはどのような制度ですか？

A 1 第1国の特許庁（第1庁）で特許可能と判断された出願（第1庁出願）については、第2国の特許庁（第2庁）において所定の申出により対応する出願（第2庁出願）が早期審査を受けることができるようにするものです。

第1庁の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、第2庁の審査の負担を軽減し質の向上を図ることを目的として提案されたものであり、出願人にとっては海外での早期権利化が容易となるものです。

以下では、第1庁が日本国特許庁(JPO)、第2庁が米国特許商標庁(USPTO)の場合の特許審査ハイウェイを紹介します。(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_program.htm参照)

Q 2 どのような第1庁出願、第2庁出願が利用可能ですか？

A 2 原則として申出時に下記の要件を満たす出願です。

- a. 第1庁出願が特許可能の判断（特許査定又は拒絶の理由を発見しない請求項を明示した拒絶理由通知）を受けている請求項を有すること。
- b. 第2庁出願が、第1庁出願に基づいてパリ条約による優先権を主張していること。
- c. 第2庁出願の全ての請求項が、第1庁出願の特許可能とされた請求項のいずれかと十分に対応していること。
- d. 第2庁出願が審査着手されていないこと。
- e. 第1庁出願及び第2庁出願がいずれもPCT出願でないこと。

Q 3 第1庁出願の早期審査は必要ですか？

A 3 必須ではありませんが、多くの場合はA2のa及びdの要件を満たすためには必要となるでしょう。

Q 4 複合優先や部分優先も対象になりますか？

A 4 いずれの場合も、特許可能な請求項の対応関係が説明できるのであれば特許審査ハイウェイの対象になります。

* The First Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Q 5 第1庁出願の国内優先主張出願や分割出願が特許可能となった場合は対象になりますか？

A 5 第1庁出願が直接特許になる場合に加え、第1庁出願から派生した国内優先権主張出願や分割出願が特許になれば、第2庁出願を特許審査ハイウェイの対象にすることができます（図1参照）。なお、これらの派生した出願の場合は、基礎出願と派生した出願の関係を示す証拠が求められます。

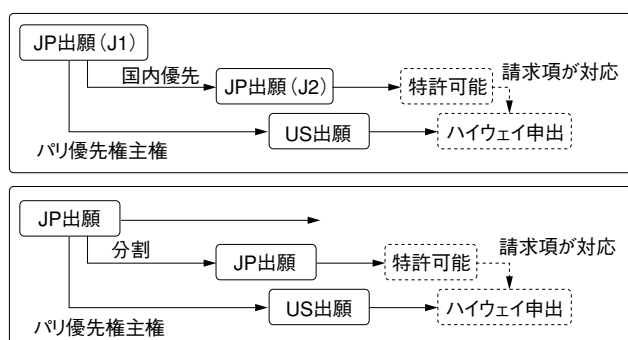


図1 特許審査ハイウェイ

Q 6 A2cの十分に対応とは、どのようなことですか？

A 6 翻訳及び請求項の記載形式による違いを勘案した上で、先行技術調査を行う範囲が同一又は類似である、つまり特許可能と判断された特徴を共に有することをいいます。なお、十分に対応していない場合は、十分対応するように第2庁出願の請求項を補正する必要があります。そのための補正書が遅くとも申出と同日に第2庁へ提出され受理された場合は、補正済みの請求項に対する申出として取り扱われます。

Q 7 第2庁出願が審査着手されていないことをどのようにして知ることができますか？

A 7 USPTOのオンラインサービスPublic PAIRから、その案件のstatusを確認することにより知ることができます。“Application Dispatched from Pre-Exam, Not Yet Docketed”又は“Docketed New Case, Ready for Examination”の場合は審査着手前、“Non Final Action Counted, Not Yet Mailed”又は“Non Final Action Mailed”の場合は審査着手後です。例えば、claim restrictionを受けただけでは審査着手とはされません。

Q 8 申出について教えてください。

A 8 申出の際には次のような書類をUSPTOに提出する必要があります。

- 第1庁出願の特許可能な請求項のコピー、その英訳及び英訳が正確である旨のステートメント
- 第2庁出願の全ての請求項と第1庁出願で特許可能と判断された請求項とが十分に対応することを示す対応表（英語）
- 特許審査ハイウェイ試行プログラム参加の申出と、それに基づいて第2庁出願を早期審査するための請願を記載した書類
- 第1庁出願に対する全てのオフィスアクション（特許査定を含む）のコピー、その英訳及び英訳が正確である旨のステートメント
- 第1庁出願のオフィスアクションにおいて審査官により引用された全ての文献のコピーを含むIDS

また、早期審査のための所定の料金の納付が必要です（米国特許施行規則集1.17(h)）。

Q 9 A8bの対応表はどのように記載しますか？

A 9 「Explanation regarding the correspondence」に、例えば「両クレーム

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、同一である。],「両クレームは、記載形式を除いて実質的に同一である」,「請求項Xは、日本の請求項1にAという構成を付加したものである」のように記載することが考えられます。

Q 10 提出すべき書類のうち、省略可能なものはありますか？

A 10 A8のa及びdの各々のコピーが、ドシエ・アクセス・システム（他庁での審査経過書類を相互照会するシステム）により取得可能な場合、出願人はUSPTOに同システムによりコピーを得ることを求めることができます。この場合にも、英訳とステートメントの提出が必要です。

最近の出願であれば基本的には同システムから出願経過書類は参照できます。USPTOから同システムより入手可能か否かについては、第2庁出願の基礎となる日本出願の出願番号と提出を省略したい書類の種類を明記してJPO担当者にお問い合わせし確認することができます（連絡先アドレス：PA2260@jpo.go.jp）。

Q 11 申出の後、第2庁出願はどのように扱われますか？

A 11 申出が認められた場合、出願人にその旨の通知がなされ、第2庁出願が早期審査されます。申出が全ての要件を満たさない場合には、出願人に不備理由が通知され、出願人は、参加の申出を修正する機会を1回だけ与えられます。修正が認められた場合は、第2庁出願が早期審査されます。修正が認められない場合は、出願人にその旨の通知がなされ、第2庁出願は通常審査されます。

Q 12 日米特許審査ハイウェイでは、どれくらいの期間で審査が開始されるのでしょうか？

A 12 日米の合意により、早期審査が認められれば、早期審査の申出から遅くとも9月以内に審査着手が行われます。なお、通常の早期審査の場合と着手までの期間に差はありません。

日米共に申出から特許査定までが約2ヶ月という例があります。

Q 13 USPTOの通常の早期審査との手続の違いを教えてください。

A 13 USPTOの2006年8月25日から改定されました早期審査の運用においては出願時に早期審査の申出を行わなければならないなど要件が従来に比べて厳しくなりました。ただし、特許審査ハイウェイはその例外となっており、改定後も従来の早期審査と同様に取り扱われます。したがって、通常の早期審査の運用に比べて手続が簡便です。

Q 14 特許審査ハイウェイの今後の展開について教えてください。

A 14 日米特許庁は試行の結果を踏まえて本格実施に移行することを目指しています。

試行においては、PCT出願を対象外としていますが、本格実施ではPCTも含めるよう参加申出要件の緩和が検討されています。

また、この試行結果を評価し、協会他、三極のユーザ団体が要望している4 Same、即ち、同じサーチ結果で、同じ審査で、同じ権利を得るという制度への課題、解決手法の分析に役立てることも行われます。

Q 15 特許審査ハイウェイへの今後の参加予定国を教えてください。

A 15 合意されているのは韓国です。日韓間の特許審査ハイウェイは、2007年春からの開始を予定しています。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

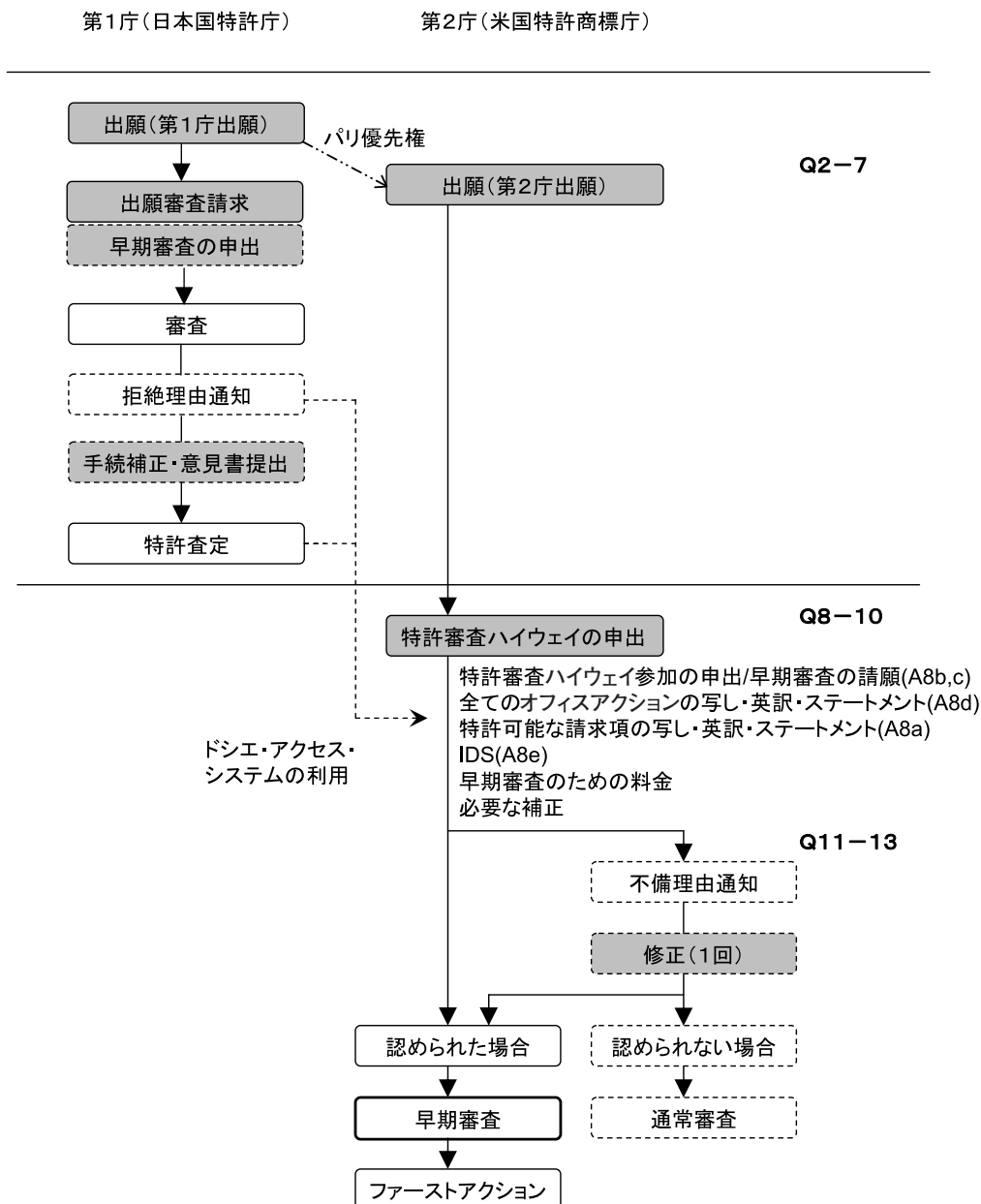


図2 特許審査ハイウェイにおける第1庁・第2庁の手続の流れ

また、欧州 (EPO)、英国、ドイツ、カナダについても参加の検討がされています。

それぞれ示します。

図2は、特許審査ハイウェイにおける第1庁・第2庁の手続の流れを、出願の経過とともに時系列的に表したものです。図2中の各Qの番号は、各Q&Aに対応しています。実線は必要な手続きの流れを、点線は場合によっては必要となる手続きを、網掛けは出願人が行う手続きを、

既に、新聞等にも公表されていますが、10月末現在日本を第一国とした出願の審査ハイウェイ利用は、米国を第一国とした出願のそれに比べ少ない状況です。是非とも、この試行を活用して海外での早期権利化を図って下さい。

(原稿受領日2006年11月9日)