

日米審査ハイウェイ試行プログラムの紹介と考察



会員 大上 寛

目次

1. プログラムの内容について
2. 審査待ち期間の検討等
3. 試行前の状況
4. 最後に

.....

2006年の5月中旬より米国ワシントンDCにあるIP法律事務所にて行われたサマーインターンシップに同行させていただき、米国特許法や、実務に関連することを勉強させていただきました。

ワシントンDCへ到着後、すぐに、日本国特許庁と米国特許商標庁の共同による特許審査ハイウェイの試行プログラムのアナウンスがあり、また、DCの事務所の関係者等、日米両方の知人を通じてプレス発表のTVニュース等の情報をいただきました。

2006年の7月3日より施行されるため、パテント誌発行時には、すでにプログラムの試行が開始されていることになると思われますが、プログラムの内容や、審査待ち期間の検討等、さらに、現地での状況等を簡単に報告させていただきます。

1. プログラムの内容について

(1) 背景・目的

背景として、外国関連出願を含め、日米特許庁での審査待ち期間の長期化というものが、この審査待ち期間の短縮が両庁の共通の課題となっています。特に、日米における外国関連出願に関するこの課題を、国際協力による審査の効率化によって解決を図ろうとするものであります。

特許審査ハイウェイは、各国特許庁において他国特

許庁のサーチ結果や、特許性判断結果を効率よく利用し、審査負担の軽減、質の向上を図ることを目的としています。また、これにより、出願人による海外での早期権利化を実現可能とすることを目的としています。今回の試行では、日米の二国間となりますが、欧州特許庁の参加等も検討されているとのことです。

(2) 手続き等

第1国の特許庁（第1庁）で特許可能と判断されたクレームについて、対応するクレームを含む出願について、出願人のハイウェイの試行プログラムの参加の申請により、第2国の特許庁（第2庁）において早期審査を受けることが可能となります。

日米間でのプログラムのため、日本国特許庁（以下、「JPO」と）、米国特許商標庁（以下、「USPTO」と）のいずれか一方が第1庁、他方が第2庁となります。また、PCT出願については、審査ハイウェイへの参加は認められず、また、第2庁出願が第1庁出願のパリ条約による優先権を主張している必要があります。

USPTOが第1庁で、JPOが第2庁となるケース、つまりは、USPTOで先に特許可能と判断された場合に、JPOにて審査ハイウェイへの参加申請が出来ることとなります。JPOでは、審査ハイウェイの試行は従来ある早期審査制度の枠組みの中にあると考えることができ、審査ハイウェイに参加するに際しては、【早期審査に関する事情説明】における「1. 事情」の記載において、関連する内容の記載が必要となります。同事情説明における「2. 先行技術の開示及び対比説明」の記載の省略が可能となります。一方で、各

種物件の提出が必要となります。即ち、(1) 対応米国出願のファースト・オフィス・アクションの写し、(2) 対応米国出願の特許許可通知の写し、(3) 対応米国出願の特許請求の範囲の補正書の写し、(4) 米国出願と日本出願の特許請求の範囲の十分な対応を示す書面（クレームの同一性）、(5) オフィスアクションの翻訳、等といった書類が適宜必要とされます。また、米国出願の包袋情報が Patent Application Information Retrieval から入手可能である場合には、物件の提出を省略できる場合があります。

他方、JPO が第 1 庁で、USPTO が第 2 庁となるケースでは、JPO 出願の特許可能な請求項のコピーと、その英訳および英訳が正確であるというステートメント、等の特別な物件の提出が必要とされることとなります。

また、参加申請の手続きの不備や、物件に不備があった場合には、その旨が出願人（代理人）に通知され、修正する機会が 1 回与えられることとされています。

2. 審査待ち期間の検討等

審査ハイウェイは、審査待ち期間を短縮するものですが、最近の審査待ち期間の現状について調べてみました。まず、JPO の HP にて公表されているデータから、24 月（2002 年）、25 月（2003 年）、26 月（2004）というものが得られます（いわゆる、ファーストアクションまでの期間）。いずれも平均のファーストアクション期間です。技術分野によっても多少変わるものと思われませんが、早くても 12 月位はかかるものと考えられます。さらに、早期審査制度を利用した場合も公表されており、平均で 2,7 月（2002 年）、2,5 月（2003 年）、2,6 月（2004）というデータがあります。通常平均ファーストアクション期間と比較すると非常に短期間であることがわかります。

一方、USPTO のファーストアクション期間ですが、技術分野によっては、1 年未満と早いものから、4 年以上といったように長いものまで相当のばらつきがあり、特に、コンピュータシミュレーション技術、双方

向デジタル技術分野等が待ち期間が長いという話を聞いたことがあります。

技術分野によって平均ファーストアクション期間は異なりますが、興味深いのは、JPO における早期審査制度利用による平均ファーストアクション期間がとても短いということです。

そして、この JPO での早期審査制度の利用によって、USPTO での審査ハイウェイの利用をより積極的に行うことができるのではないかと考えられます。つまり、利用形態の一つとして、日米両国で特許出願をし、JPO での早期審査制度利用による早期権利化を図り、日本で特許査定を受けた場合には、USPTO に審査ハイウェイの申請を行うことで、日本で短期間で得られた審査結果を有効に活用する、ということが考えられると思います。

3. 試行前の状況

ワシントン DC では、いわゆる知財関係者を対象とするセミナーが多く開催されておりますが、その中で、審査ハイウェイに関するものがあり、日本でも審査ハイウェイに関してプレゼンテーションを行った米国弁護士の方のセミナーに参加し、直接お話を伺うことが出来ました。試行前の段階において、プログラムを利用したいというクライアントはいまのところいないが、今後の利用状況には、米国においても多くの関心が寄せられているとのことでした。また、USPTO の審査官をご経験された方によりますと、このような試行における業務は特に優先されるので、審査ハイウェイの申請があった場合には、審査待ち期間の短縮という点においてかなりのアドバンテージを受けられるであろうというお話もいただきました。

また、セミナーに同席されていた日本企業の方に審査ハイウェイに関連してお話をする機会があり、特許戦略においては、いわゆる審査待ち期間を有効利用するケースが多くあるため、案件によって早期の権利化を望まないケースもあり得るため、出願時においてカバーしたい権利範囲が確定しているケースにおいて、審査ハイウェイ利用が有効となり得、さらに、利用す

る場合でも、分割出願をしておいてペンディング状態の出願を作っておくのがベターではないかとのご意見をいただきました。なお、平成18年度法改正では、特許査定後も分割可能となるため、改正以降の出願については、いわゆる時期的な面での分割出願の自由度が高まることになります。

また、私の業務におきましても、出願人の方からの審査ハイウェイ利用についての問い合わせがあり、特に早期審査制度利用のご経験があり、また、契約等の観点から米国でいち早く権利化を望む個人の出願人の方は、非常に興味を持たれているということができると思います。個人の出願人のご依頼の中には、斬新な発明も多くあり、早期の権利化の重要性が大きいものと考えられます。

4. 最後に

審査ハイウェイの適用を受ける上で、日米出願のクレームの同一性が要求されることになります。翻訳の関係上、ある程度の範囲内での違いは同一のものとして許容されるものと考えられますが、出願時のクレーム作成の段階において、日米におけるクレームドラフティングの差異を意識することが有効であると考えられます。

また、審査ハイウェイの利用においては、手続き的な負担、翻訳作業の必要性や、各種手数料の支払い等といったことも検討する必要があります。

この審査ハイウェイ試行プログラムは、一年を予定していますが、施行後の利用状況、そしてその結果はとて興味深いものとなると思います。

(原稿受領 2006.7.25)