

新たな試み、特許審査ハイウェイ

—その概要と日米間での試行結果について—

特許庁 寺川 ゆりか



要 約

日本国特許庁は、第1国で特許可能と判断された発明についてなされている第2国出願に対し、第2国で、簡易な手続で早期に審査を受けることができる2国間の枠組、特許審査ハイウェイを推進してきました。この取り組みの目的は、出願人が海外で迅速に安定した権利を取得することを支援することと、特許庁間の重複作業を低減することにより各庁の審査負担を軽減することです。現在日本国特許庁は、米国、韓国、英国の特許庁との間で特許審査ハイウェイを行っています。

相互の国の出願人による特許出願が、外国からの出願の中で最大の割合を占める日米間では、世界で初めて特許審査ハイウェイの試行が行われました。1年半にわたる試行の結果、十分な利用実績と、迅速な権利取得及び審査負担の軽減効果が確認されたことから、2008年1月4日、本格実施に移行しました。

目 次

1. はじめに
2. 特許審査ハイウェイとは
 - 2.1 概要と目的
 - 2.2 要件と手続
 - 2.3 日本の通常の早期審査手続との比較
3. 日米特許審査ハイウェイ
 - 3.1 手続の特徴と負担軽減策
 - 3.2 本格実施に際しての要件改訂
 - 3.3 米国の通常の早期審査手続との比較
4. 日米特許審査ハイウェイ試行プログラムの結果
 - 4.1 利用状況
 - 4.2 審査待ち期間
 - 4.3 審査結果
 - 4.4 利用者のコメント
 - 4.5 審査官のコメント
 - 4.6 総評
5. その他の国との特許審査ハイウェイ
 - 5.1 日韓特許審査ハイウェイ
 - 5.2 日英特許審査ハイウェイ
 - 5.3 日独特許審査ハイウェイ
 - 5.4 その他の国との間の特許審査ハイウェイ
6. おわりに

1. はじめに

2008年1月4日、日本国特許庁と米国特許商標庁は、日米特許審査ハイウェイについて、試行プログラムか

ら本格実施への移行を果たしました。これは、2006年7月3日から1年半にわたり行われてきた試行プログラムの結果を踏まえ、今後も定常的に実施をしていくこととしたものです。

日米間の特許審査ハイウェイ試行プログラムが、試行の結果を受けて本格実施に至ったことは、世界で初めての試みであったこのプログラムが、両国の利用者と両国特許庁から一定の評価を受け、今後も継続の価値がある枠組みであるとの判断がなされたことを示しています。

特に、この枠組みは有用であるからぜひ継続して欲しい、との日本の利用者の声は、米国特許商標庁との交渉にあたり大きな力となったものです。

一方で、日本の利用者の特許審査ハイウェイの紹介を行っていますと、新しい枠組は理解しにくく、通常業務に取り込んでいく余裕がなかなかないとの声も聞かれましたし、また、この枠組を利用した他の人の結果がどのようなものだったのかを知りたいとの声も、利用した方、利用を検討している方から多く寄せられました。

このようなご意見、ご要望に対し、この場をお借りして、少しでもお答えすることができればと考え、筆を執っています。

以下に、特許審査ハイウェイとはどのような枠組みなのか、また、日米間で行われた試行プログラムの内

容と、その結果はどのようなものであったかについてご紹介します。

さらに、日米間から始まった特許審査ハイウェイは、現在その他の国の間へも発展している最中にあります。後にそれらの状況についても述べます。

2. 特許審査ハイウェイとは

2.1 概要と目的

特許審査ハイウェイとは、第1国で特許可能と判断された発明についてなされている第2国出願に対し、第2国で、簡易な手続で早期に審査を受けることができる、2国間の枠組です。現在日本国特許庁は、米国、韓国、英国の特許庁との間で特許審査ハイウェイを行っています。

外国の特許庁へ特許審査ハイウェイの申出を行う場合の典型的な例を図1に示します。

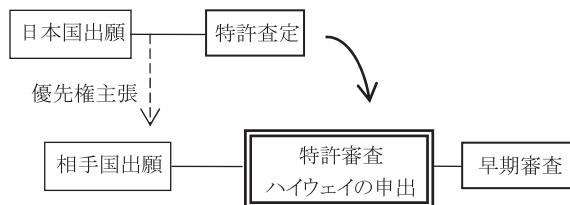


図1 特許審査ハイウェイの枠組

日本国（第1国）出願について、特許査定を受けた場合、この出願に対して優先権を主張している相手国（第2国）出願について所定の手続をすることで早期審査が受けられます。

この特許審査ハイウェイの利点は、次のとおりです。

外国において早期審査を受けるための要件が厳しい場合、その要件を満たすためには多大な費用負担が生じます。特許審査ハイウェイを利用することによってこの要件が緩和されると、かかる費用負担の軽減が見込めます。

また、特許審査ハイウェイを利用した場合、第2国で早期に審査結果を得られるだけでなく、より質の高い安定した権利を取得することが期待できます。これは、同じ請求項に係る発明について二つの特許庁での審査を経ることにより生じ得る効果です。

一方、このことは、特許庁にとっても潜在的な利点を示しています。第2国の特許庁は、第1国の審査結果を参照して審査を行うことができるため、先行技術調査の負担軽減や、出願人との間でのやりとりの回数低減が予測されます。

以上の予測される利点をまとめると、次のようになります。

- (1) 出願人の海外での低コストで迅速な権利取得を可能にする
- (2) 出願人の海外でのより安定した権利取得を可能にする
- (3) 両国特許庁の審査効率を向上する

言い替えますと、これらの点を実現することが、特許審査ハイウェイ実施の目的です。

2.2 要件と手続

2.1でも述べたとおり、日本国特許庁はいくつかの国の特許庁と特許審査ハイウェイを行っています。要件と手続は、どの国との特許審査ハイウェイでもほぼ同じです。

まず、要件について説明します。要件の概要は、次のとおりです（次の4点全てを満たしている必要があります）。

- (1) 特許審査ハイウェイの申出をしようとする第2国出願（2.2において、以下、「当該出願」といいます。）が第1国出願に対して有効にパリ条約上の優先権を主張していること（いわゆるパリルート、PCTルートのいずれでも構いません。）（日米特許審査ハイウェイでは、この他に優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願も対象となります（3.2にて後述））。
- (2) 第1国の対応出願の少なくとも一つの請求項に対して、特許可能との判断がなされていること。
- (3) 当該出願の全ての請求項が、第1国で特許可能と判断された請求項に十分に対応していること。
- (4) 当該出願について、審査が開始されていないこと（日韓特許審査ハイウェイでは、既に審査着手されたものでも対象となります（5.1にて後述））。

上記4つの要件を、図に表すと図2のようになります。

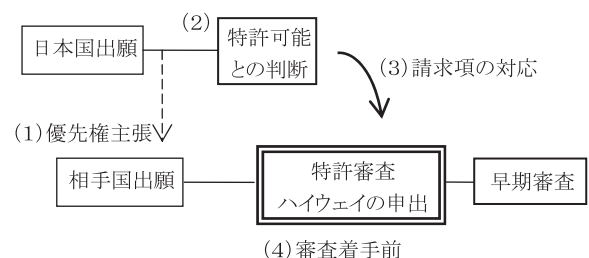


図2 特許審査ハイウェイの要件

上記（1）～（4）について、以下により詳しく説明します。

まず、（1）について、特許審査ハイウェイは第1国特許庁の審査結果を第2国特許庁が利用することを前提としていますので、当該出願と第1国出願との間に、

優先権主張の関係があることを要件としています。ここで、当該出願が、複数の第1国出願に対して優先権を主張している場合であっても構いませんし(図3)、また、当該出願が、第1国出願に対して優先権主張している第2国出願の分割出願、継続出願(米国の場合)等であっても、第1国出願に対して有効に優先権を主張するものであれば、構いません(図4)。

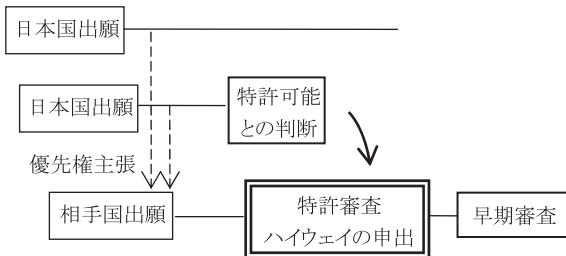


図3 複数の第1国出願に対して優先権主張

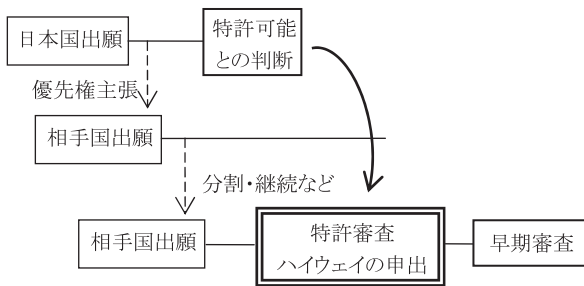


図4 当該出願が分割出願、継続出願等

(2) について、特許可能との判断がなされた、とは、特許査定を受けた場合、あるいは特許査定を受けていない場合であって、最新のオフィスアクション(拒絶理由通知等)にて、特定の請求項について特許可能である(拒絶の理由を発見しない)旨を審査官が明記している場合を言います。

(3) について、請求項が十分に対応している、とは、当該出願の請求項中に、第1国で特許可能と判断された特徴が含まれていること、として日本国特許庁では運用を行っています。なお、当該出願の「全て」の請求項が、第1国で特許可能と判断された請求項に対応している必要がありますが、第1国で特許可能と判断された全ての請求項を当該出願に含めなければならない訳ではありません。

最後に、(4) について、特許審査ハイウェイは簡易な手続で早期審査を受けられるものであることから、既に審査着手されているものは、早期に審査着手されるという意味を失っており、対象となりません。

なお、日本国特許庁は、2008年4月から、外国出願(パリルート)の基礎となっている出願であって、出願か

ら24月以内に審査請求がされたものについて、審査請求または出願公開のいずれか遅いほうから原則6月以内に審査着手を行うという施策(JP-FIRST)を開始します(詳しくは、特許庁のウェブサイト http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/jp_first.htm をご覧下さい)。これによれば、対応する相手国出願についての審査が行われる前に、日本で特許可能との判断が示される場合も増えてくると思われます。

次に特許審査ハイウェイに関する手続について説明します。

特許審査ハイウェイを利用するには、第2国特許庁に対して、特許審査ハイウェイの申出のための書面に、以下の4つの書類(図5)を添付して提出する必要があります。

- (イ) 当該出願の全ての請求項と、第1国で特許可能と判断された請求項との対応表
- (ロ) 第1国出願に対して第1国の特許庁から通知された全てのオフィスアクション(日米特許審査ハイウェイの場合には、一部のオフィスアクションで構いません。詳細は、3.2 本格実施に際しての要件改定をご参照ください)の写し(と翻訳)
- (ハ) 第1国で特許可能と判断された請求項の写し(と翻訳)
- (ニ) 第1国の審査官に引用された文献の写し(米国の場合IDSとして)

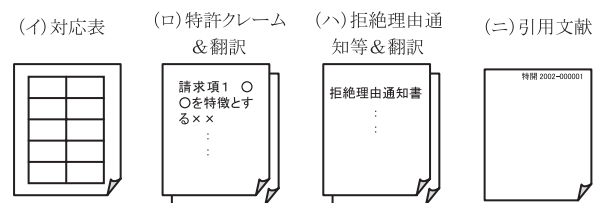


図5 提出書類

(ロ) 及び (ハ) の書類の写しについては、第1国と第2国の特許庁間のネットワークにより、第2国の審査官が入手可能な場合には、出願人が提出する必要はありません。

また、日本の第1国出願に基づいて外国の特許庁へ第2国出願をしている場合には、(ロ) 及び (ハ) の翻訳文が求められますが、これについても、日本国特許庁が他国の特許庁に対して機械翻訳を提供している場合には、提出を省略することができます(米国へ申出をする場合を除く。詳しくは、3.1 参照)。現在日本国特許庁は、AIPNと呼ばれる特許庁間のネットワークを通じて、1990年12月以降の出願であって出願公

開がなされたものについて、オフィスアクションの内容等を含む審査経過情報を、その機械翻訳と共に、外国の特許庁に提供しています。

(二)については、特許文献であれば基本的には第2国特許庁が入手可能ですので、提出不要です。非特許文献は、提出する必要があります。また、米国へ申出をする場合には、通常のIDSとして提出をする必要があります。

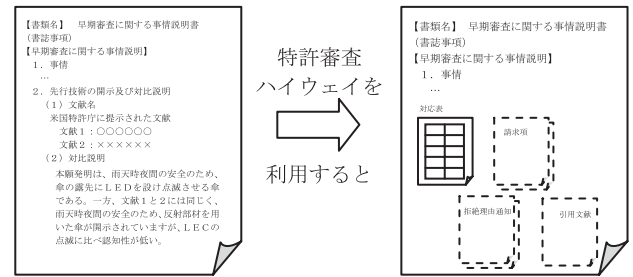


図6 日本の早期審査との比較

2.3 日本の通常の早期審査手続との比較

ここで、外国特許庁での特許可能との判断を基に、日本国特許庁へ申出をする場合について、説明します。

特許審査ハイウェイとは、早期審査を受けるための要件・手続を緩和するものであり、日本国特許庁において特許審査ハイウェイを利用するには、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申出をすることとなります。なお、早期審査の申出をすることができるのは出願人だけです。特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申出も、出願人だけが行うことができます。

以下に、通常の早期審査の申出をする場合と、特許審査ハイウェイに基づいて早期審査の申出をする場合の手続について、説明します。

日本国特許庁において、早期審査の申出をすることができる出願は、次のいずれかにあてはまる出願です。

- (1) 中小企業、個人等による出願
- (2) 外国関連出願
- (3) 実施関連出願

日本国特許庁へ特許審査ハイウェイの申出をしようとする出願であれば、外国に第1国出願が存在するはずですから、上記(2)にあてはまります。

ここで、上記(2)にあてはまることを理由に通常の早期審査の申出をしようとした場合、出願人がすべき事項は次の2点です。

- (i) 先行技術調査の実施と、先行技術文献の開示
- (ii) 開示した先行技術文献と本願発明との対比

外国の特許庁での先行技術調査結果が既に得られている場合には、(i)に代えて、当該結果を開示する、とすることができます。

この場合でも、(ii)については、出願人が行う必要があります。

特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申出を行う場合には、上記2.2の(イ)～(ニ)の書類を添付することで、上記(i)と(ii)を省略できます(図6)。

また、特許審査ハイウェイの申出に必要な(ロ)～(ニ)の書類は、多くの場合添付が省略できますので、この場合、実際に添付すべき書類は、(イ)のみとなります。

3. 日米特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイという新たな枠組は、日本国特許庁が日米欧三極特許庁会合の場で提案したものであり、提案後数々の議論を経て、日米間で、世界で初めて試行プログラムが開始されました。これが、2006年7月3日のことです。

日米間での特許審査ハイウェイは、初の試みであったため、その試行期間中、利用者実際に利用してみたい感想や改善点等をお答えいただき、その後、寄せられた要望等に応じて、次のとおり要件や手続を変更してきました。

2006年11月21日、それまで対象となっていなかった、第1国で特許可能と判断された出願、第2国で対象となる出願が、それぞれ優先関係にある出願から派生した出願であっても申出が可能となりました(上述の図4の場合等)。

2006年12月1日、日本国特許庁の拒絶理由通知中の、特許可能との明記に基づく申出が可能となりました(開始当初は、特許査定を基に申出を行うことを想定していました)。

2007年1月7日、USPTOへの申出に際して提出すべきオフィスアクションのうち、日本国特許庁の特許査定とその翻訳については提出が不要となりました。

2007年5月18日、優先基礎出願を有するPCT出願の国内移行出願及びPCT出願の継続出願(いわゆるパイパス出願)へも対象が拡大されました(開始当初は、パリルートの出願のみが対象でした)。

3.1 手続の特徴と負担軽減策

日米特許審査ハイウェイを、日韓、日英特許審査ハイウェイと比較した場合の特徴は、オフィスアクション(上記2.2の(ロ))及び特許可能と判断された請求項(上記2.2の(ハ))の翻訳文を提出する必要が

ある点です。

2.2でも述べたとおり、日本国特許庁は、出願公開された出願の審査経過情報を、その機械翻訳と共に他国の特許庁へ提供しています。これにより、米国特許商標庁において、日本の出願に対して通知されたオフィスアクションや特許可能と判断された請求項の機械翻訳を参照することが可能となっているのですが、これとは別に、出願人による翻訳文の提出が求められています。

これに対しては、出願人の負担軽減のため、出願人による翻訳文の提出を義務化しないで欲しいとかねてから要望を出しているところですが、なかなか受け入れ難いようです。

この負担を軽減するための出願人側の方策としては、全出願に対して必須であるIDS提出の際に、オフィスアクションの翻訳文を提出しておくことが考えられます。

ご存知のとおり、米国での特許出願については、IDS（情報開示陳述書）と呼ばれる書類の提出が義務付けられています。IDSの提出にあたっては、外国特許庁での審査が行われていた場合、そこで引用された文献とその文献についての説明を提出する必要があります。この文献についての説明を行う手段としては、いくつかのものが認められていますが、その中の一段として、外国特許庁のオフィスアクションによる説明があります。

IDS提出の際に、文献についての説明を行う手段として日本国特許庁のオフィスアクションによる説明（オフィスアクションの翻訳文の提出）を選択すると、後に（あるいは同時に）特許審査ハイウェイの申出をする際には、オフィスアクションの翻訳を重複提出する必要はなくなります。

3.2 本格実施に際しての要件改訂

日米特許審査ハイウェイは、2008年1月4日からの本格実施に際して、その要件が次のとおり3点変更となりました。

- (1) ダイレクトPCT出願への対象拡大
- (2) 米国への書類提出，翻訳負担軽減
- (3) 米国への書類提出方法変更

それぞれにつき、以下に説明します。

(1) については、従来、いずれかの国の出願を優先権主張の基礎としてもう一方の国へ出願したものが特許審査ハイウェイの対象となっていました。2008年1月4日以降、優先権主張を伴わないPCT出願（ダイレクトPCT出願）にまで対象が拡大されま

した。例えば、図7のように、ダイレクトPCT出願をして、日本へ早期に国内移行し、特許可能との判断を得て米国へ特許審査ハイウェイの申出をする場合が対象となります。

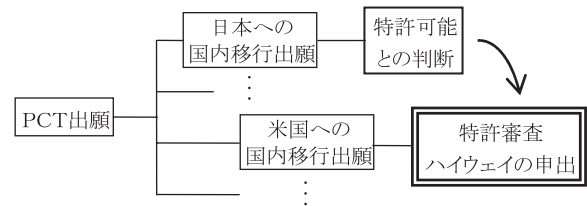


図7 優先権主張を伴わないPCT出願

(2) については、試行期間中にも提出すべき書類から特許査定が除かれ（2007年1月7日以降）、手続負担が軽減されましたが、本格実施への移行に際し、拒絶理由通知についても、複数存在する場合には、最新のもののみ、その写しと翻訳を提出すればよいこととなりました。

(3) について、試行期間中は、米国特許商標庁の担当者宛にFAXで申出を行う必要がありましたが、2008年1月4日以降、EFS-web⁽¹⁾を通じて手続をすることとなりました。

3.3 米国の通常の早期審査手続との比較

米国の平均審査待ち期間は急速に長期化しています。2001年には14.4月であった審査待ち期間は、2007年には25.3月となっています。このような状況で、早期に権利を取得したい発明があった場合、早期審査が利用できたら、とは誰もが考えることでしょう。

しかし、現在の米国の早期審査の要件は、実質的に利用不可能ではないかと思えるほど厳しいものです。次に挙げるのは、早期審査を受けるために満たすべき要件の主なものです。

- (1) 出願時に申出をしなければならない。
- (2) PCTルートの出願であってはならない。
- (3) 出願人は先行技術調査を行い、その結果及び本願の特許性について詳細に説明しなければならない。

さらには、拒絶の理由が通知された場合の応答期間は1月であって延長は認められず、この期間内に応答しない場合放棄とみなされる、といった条件もあります。母国語ではない言語での手続きを行わなければならない者にとって、1月という期間はあまりに短い期間です。

このように、米国の早期審査の要件は非常に厳しいものがありますが、特許審査ハイウェイを利用した場合には、上記の要件を課されることなく、次のとおり

申出が可能です。

- (i) 出願時以降であっても審査着手前まで申出可能。
- (ii) PCT ルートの出願であっても申出可能
- (iii) 出願人による特許性についての説明は不要。

また、拒絶理由通知に対する応答期間も、通常の米国出願と同様であり、1月以内に応答しないと放棄とみなされることはありません。米国における特許審査ハイウェイの申出は、通常の早期審査の要件を大幅に緩和したものとなっているのです（図8）。

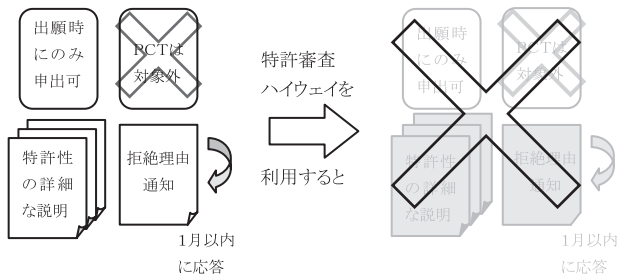


図8 米国の早期審査との比較

現在、米国で早期審査を受けようとした場合、特許審査ハイウェイが事実上唯一の道となっているのではないのでしょうか。

4. 日米特許審査ハイウェイ試行プログラムの結果

これまでに、様々な利用者の方々に特許審査ハイウェイのご紹介をする中で、この枠組を利用した出願がどのように扱われているのか、その経過を教えてくださいとの声が寄せられていました。

途中段階での情報は一時的なものであり、誤解を生む恐れがあったため、日米両庁ではこれまで公表を控えていました。しかし、試行期間の終了に伴い、まだ一部過渡的な情報も含まれる状態ではありますが、現時点での結果をお伝えすることで、利用を検討されている方の参考としていただければと考え、公表することとしました。

以下に、2006年7月3日から2008年1月3日まで、1年半にわたって行われた日米特許審査ハイウェイ試行プログラムの現時点（2008年1月）での結果を報告します。

4.1 利用状況

日本から米国へ276件、米国から日本へ189件の申出がありました（図9）。特に、日本から米国への申出は、試行期間の後半になって急速に増加しました。これは、2007年5月に対象案件がPCTルートの出願にも拡大されたことに加え、開始から時間が経つにつ

れ、利用者への知名度が上がっていったこと、利用者側も新しい枠組の利用をするための準備に一定の期間が必要だったこと、などが要因であろうと考えています。

申出の多かった技術分野は、米国特許商標庁では、TC2600（通信）、2100（コンピュータアーキテクチャ、ソフトウェア、情報セキュリティ）、2800（半導体、電子回路及び部品）でした。日本国特許庁では、G06F（電氣的デジタルデータ処理）、A61B（診断、手術、個人識別）、H01L（半導体装置等）でした。

また、利用企業の上位5社はそれぞれ、キヤノン、松下電器産業、東芝、セイコーエプソン、デンソー（以上、日本から米国への申出）、マイクロソフト、ゼネラル・エレクトリック（GE）、GEメディカル、ASMLネザーランズ、ボーズ（以上、米国から日本への申出）でした。日本から米国への申出については、最近ではトヨタ自動車、本田技研工業からの利用も増えています。

利用者数は、日本から米国へ60社（個人も含む）、米国から日本へ42社（個人も含む）でした。

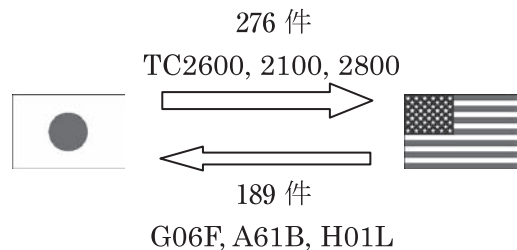


図9 利用状況

4.2 審査待ち期間

特許審査ハイウェイの対象となった案件の、平均審査待ち期間を、図10、図11に示します。米国側は、出願日から審査着手（最初のオフィスアクション）までの経過月、日本側は審査請求日から審査着手（最初のオフィスアクション）までの経過月を示しています。米国側、日本側共に、上が全出願の平均審査待ち期間、下が特許審査ハイウェイ対象案件の平均審査待ち期間です。

日米両庁とも、特許審査ハイウェイの申出から審査着手までの期間は平均2～3月でした。また、出願、または審査請求からの経過月で見ると、米国では平均18月、日本では平均5月でした。

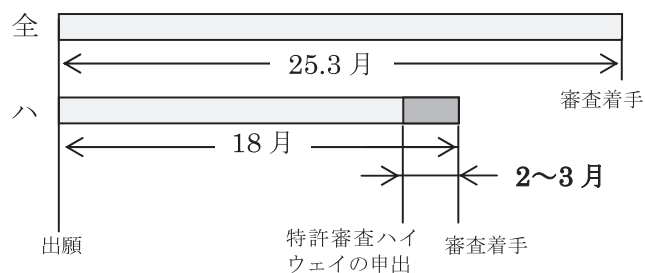


図 10 米国特許商標庁での平均審査待ち期間

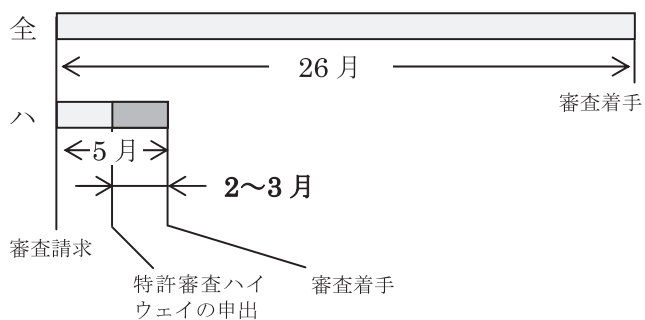


図 11 日本国特許庁での平均審査待ち期間

出願，または審査請求からの経過月を各庁における全出願の平均と比較すると，米国では約7月，日本では約21月早く審査着手が行われた，という結果となりました。

また，米国での申出が多かったTC2600においては，現在，平均審査待ち期間が30.6月と，全体平均に比べて長くなっていますので，当該分野においては，期間短縮効果が12月以上となっています。

また，日本国特許庁での審査請求から査定までの期間を，全出願と特許審査ハイウェイの対象となった出願とで比較してみると，前者は平均31月であるのに対し，後者は平均約6月で査定がなされており，後述の特許率の高さとも併せて，迅速な権利取得が可能となっていると言えるでしょう。

4.3 審査結果

特許審査ハイウェイの対象となった出願について，第2庁の審査官は，第1庁の審査結果を参照した上で，第2国の法令に則って，改めて審査を行います。

ただし，第1国で特許との判断がなされた発明であることから，結果として，同じく特許との判断を下すものが多くなるのではないかと考えられます。

そこで，特許審査ハイウェイの対象となった出願の特許率を算出してみました。

特許庁の発行している年次報告書に記載されている特許率の算出方法は，日米間で異なりますが，まずは

米国の算出方法である次の計算式により，特許審査ハイウェイ試行プログラムの対象となった案件の特許率を計算してみます。

$$\text{計算式 (米)} = \text{特許査定件数} / (\text{特許査定件数} + \text{放棄件数})$$

この計算式は，確定した結果により算出する方法といえるでしょう。

この計算式によると，日本から米国へ申出があった出願の特許率は，93%となります。

しかし，この数字には注意が必要です。なぜなら，特許審査ハイウェイ試行プログラムが開始されてからまだ1年半しか経過しておらず，また，多くの申出が試行期間の後半になってなされていますので，現在審査中のものが多くあり，これらが分母から除外されているためです。つまり，ファーストオフィスアクションが特許査定だったものは，既にカウントされていますが，拒絶理由通知を受け，その後応答中のものなどは，まだカウントされていないため，過渡的な値となっているのです。定常的な状態となるにはもう少し様子を見る必要がありそうです。そして，それまでに，この数値はもう少し下がってくると思われます。

なお，上述の方法で計算されている，米国特許商標庁になされた全出願の2007年度の特許率は，51%です。

米国から日本へなされた特許審査ハイウェイの対象となった出願の特許率を，同様の考え方で計算すると，94%となります。ここで，前置審査を含め拒絶査定不服審判に係属しているものは，処分が確定していないため母数から除外しており，拒絶査定が確定したもののみを「放棄数」として数えています。このため，米国の場合と同様，今後定常的な状態になるまでの間に，この数値はもう少し下がっていくだろうと予想されます。

一方，日本国特許庁の年次報告書では，次のような計算式で特許率を計算しています。

$$\text{計算式 (日)} = \text{特許査定件数} / (\text{特許査定件数} + \text{拒絶査定件数} + \text{審査着手後の取下} \cdot \text{放棄等の件数})$$

この式では，確定した結果ではなく，査定段階における特許率が計算されます。

この計算式によると，米国から日本への特許審査ハイウェイの対象となった出願の特許率は64%となります。こちらの数値は，計算式(米)により算出した結果と比べて，既にかなり安定しているものであると言えます。

この計算式により，米国へ申出がなされた出願について特許率を求めてみると，70～80%程度となるのではないかと考えられます（一度でもFinal-rejectionが通知されたものは，その後特許査定がされたもので

あっても拒絶査定件数に計上した場合)。

なお、計算式(日)による、日本国特許庁になされた全出願の2006年度の特許率は、49%です。

現時点ではまだ、特許率の数値が一時的なものであるにしても、特許審査ハイウェイの対象となった出願の特許率は、全出願の平均よりは目立って高いと言うことができそうです。

4.4 利用者のコメント

日米特許審査ハイウェイの試行期間中に本プログラムを利用された利用者のコメントを、ご紹介します。

「早期に権利を取得することができ有効であった。」

上記4.2で紹介したとおり、審査待ち期間は短縮しており、より簡易な手続で早期に権利取得が可能となっています。

「わが社の場合、米国におけるオフィスアクションの回数は通常2.5～3回だが、特許審査ハイウェイの対象となった出願については、平均すると1回以下であった。」

特許庁とのやりとりの回数が低減したとのコメントです。応答回数が低減すると、権利取得が迅速に行えるだけでなく、応答のためのコストも削減されます。

「結局、第2国で拒絶理由が通知された。」

特許審査ハイウェイは、第2国が第1国の審査結果を参照して審査を行うものですが、第2国の法令に則って、改めて審査を行いますので、必ずしもそのまま特許になる訳ではありません。

「米国の弁理士費用が高い。」

特許審査ハイウェイについて、米国の弁理士に依頼すると高額の請求がなされたとの声もありました。手続のための書面自体は簡素なものですので、可能な範囲で日本側で用意をしてから米国側へ依頼をすることで、かかる費用を抑えることができるかもしれません。

なお、特許審査ハイウェイの活用事例については、特許庁の取りまとめた知財戦略事例集の第4章【5】3.(3)でもご紹介しています。知財戦略事例集は、こちら(特許庁のウェブサイト)をご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/chiteki_keieiryoku.htm

4.5 審査官のコメント

特許審査ハイウェイの対象となった出願を審査した、日米両庁の審査官のコメントも、ご参考までにご紹介します。

「明らかに広すぎる請求項や、米国で引用された文献で明らかに拒絶される請求項が削除されており、審

査負担が軽減した。」

「内容的にかなり明確になっているので、先行技術調査のポイントを絞ることができた。」

「外国文献についての先行技術調査につき、一部省略することができ、審査負担が軽減した。」

いずれも審査負担の軽減となったとのコメントですが、どの程度の負担軽減が可能かは技術分野等にもよるようであり、今後、特許庁にとっての特許審査ハイウェイの活用も、検討の余地がありそうです。

4.6 総評

2.1に挙げた目的のうち、(1)の迅速な権利取得については、4.2でご紹介したとおり、明らかな効果が表れています。また、(3)の特許庁の審査負担軽減についても、4.5のコメントにあるとおり、一定の効果がみられています。(2)のより安定した権利取得に関しては、今後長い期間をかけて明らかになっていくことと思われます。

5. その他の国との特許審査ハイウェイ

現在日本国特許庁は、韓国、英国との間で特許審査ハイウェイを行っており、また、もうすぐドイツとの間でも試行プログラムを開始する予定です。

各国との特許審査ハイウェイの要件や手続は、これを利用する出願人や申出を受け付ける特許庁の混乱を防ぐため、できる限り同じようなものとしてきたところですが、各国が元から有する制度や運用等、背景の差異に起因して、それぞれに異なる部分も存在しています。

以下に、それらの相違点を含む、各国との特許審査ハイウェイの状況について説明します。

5.1 日韓特許審査ハイウェイ

日本国特許庁と韓国特許庁との特許審査ハイウェイは、日米間に次いで、2007年4月1日に開始されました。

両庁はそれぞれ、互いの提供する審査経過情報とその機械翻訳を最大限利用することとし、多くの場合、出願人の提出書類が対応表(上記2.2の(イ))のみで済むような手続きとすることとしました。

この点は、申出手続がとても簡易に済むと、利用者から大きく評価されています。

また、既存の早期審査(優先審査)制度において、審査着手後も早期に手続を行う、としている韓国では、通常の早期審査も審査着手後の申出が可能であり、このため、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申出

を行う場合も、審査着手後であっても対象となります。

5.2 日英特許審査ハイウェイ

2007年7月1日、日本国特許庁と英国知的財産庁との間で、特許審査ハイウェイの試行プログラムが開始されました。

日韓特許審査ハイウェイ同様、日本国特許庁が審査経過情報とその機械翻訳を提供している出願に関しては、出願人による書類提出を不要としているため、多くの場合、出願人の提出書類は対応表（上記2.2の（イ））のみで済みます。

英国で特許取得を目指す場合には、ヨーロッパ特許庁（EPO）に出願をして英国を指定する方法と、英国に直接出願をする方法とがありますが、特許審査ハイウェイという新たな選択肢もできましたので、審査期間や審査レベル等から総合的に判断し、出願に応じて出願ルートを選択することも有効ではないでしょうか。

5.3 日独特許審査ハイウェイ

2007年10月に開催された日独特許庁長官会合にて、2008年3月から、日独特許審査ハイウェイの試行プログラムを開始することが合意されました。

要件や手続きの詳細については、今後、決定し次第特許庁のウェブサイトにて発表する予定です。おおまかな枠組については、既に行っているその他の国との特許審査ハイウェイと同様となる予定です。

5.4 その他の国の間の特許審査ハイウェイ

日本国特許庁が提案し、各国へと実施を拡大してき

た特許審査ハイウェイですが、日米間での試行プログラム開始後、その他の国の間でも実施が検討され、既に次のとおりプログラムが開始されています。

- ・2007年9月：米国－英国間で試行プログラム開始
- ・2008年1月：米国－韓国間で試行プログラム開始
- ・2008年1月：米国－カナダ間で試行プログラム開始

6. おわりに

以上、特許審査ハイウェイの現状について説明してきましたが、現在日本国特許庁は、欧州、デンマーク、カナダ、オーストラリアなどとも将来的な実施について協議を開始しています。

これからも、必要に応じて対象国を拡大すると共に、特許審査ハイウェイが、利用者と特許庁の双方に、より有効に活用されるよう取り組んでいきたいと思えます。

なお、特許審査ハイウェイに関する情報は、次の特許庁ウェブサイトにて提供されています。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

特許審査ハイウェイの概要紹介のほか、各国への手続の詳細が示されているガイドラインや、申出の書面記入例、特許審査ハイウェイ最新情報などを掲載していますので、どうぞご覧ください。

今後、より多くの日本のユーザーが、この新たな枠組を、各々の必要性に応じて活用されることを願ってやみません。

注

(1) 米国特許商標庁の電子出願システム。

(原稿受領 2007.12.26)

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…patent-bosyuu@jpaa.or.jp

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。