

I 米国・欧州・中国・韓国・台湾の早期審査制度について

米国・欧州・中国・韓国・台湾特許法

II 米国 拡大版ファーストアクションインタビューパイロットプログラムについて

米国特許法

深見特許事務所 外国特許情報レポート 2010年2月19日発行

2010-1号

I 2009年12月に米国特許商標庁においてグリーンテクノロジー関連出願が早期審査の対象に試行的に加えられ、また、2009年9月に韓国において、2010年1月に台湾において、早期審査を請求するための手続の明確化がなされています。この機会に主要各国の早期審査制度についての要約を作成いたしました。

なお、今回の要約には特許審査ハイウェイ（PPH）の手続に関する情報は含んでおりませんが、2010年1月29日から日欧特許審査ハイウェイ試行プログラムおよび日米・日欧間でPCT-PPHの試行が開始されています。PCT-PPHとは、PCT出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイプログラムです。PPHについては下記の特許庁のホームページをご参照ください。

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

I 米国・欧州・中国・韓国・台湾の早期審査制度について

- 1 米国の早期審査制度について
- 2 欧州（EPO）の早期審査制度について
- 3 中国の早期審査制度について
- 4 韓国の早期審査制度について
- 5 台湾の早期審査制度について

II 2009年10月1日から6ヵ月間、拡大版ファーストアクションインタビューパイロットプログラムが実施されています。これは2008年4月から6ヵ月間試行されたプログラムの拡大版です。今回のパイロットプログラムに関しては、新たに対象となる出願への通知は2010年に入って殆ど無くなっていますが、将来再開されることも考えられますので情報提供させていただきます。

II 拡大版ファーストアクションインタビューパイロットプログラムについて

- (1) 参加資格
- (2) 有効期間
- (3) 要件
- (4) 手続きの概要
- (5) 参加のメリットおよびデメリット

ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP案件に関しては弁理士にご相談下さい。

I 米国・欧州・中国・韓国・台湾の早期審査制度について

1. 米国における早期審査制度について

米国で早期審査を請求する場合には、以下に説明する2つの早期審査制度および特許審査ハイウェイ（PPH）の利用が可能です。PPHとしては、従前から実施されている日米特許審査ハイウェイの他に、2010年1月29日から試行が開始されているPCT-PPHを利用することも可能です。

A 改訂早期審査制度（Revised Accelerated Examination Program）

2006年8月25日以降の出願については、MPEP708.02(a)に基づく改訂早期審査審査制度を利用することができます。詳細は、米国特許庁のホームページ（http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_708_02_a.htm）をご参照下さい。

（1） 対象となる出願

- ・2006年8月25日以降の出願であることを要します。米国国内段階移行済みの国際出願は含まれません。
- ・出願時に、3個以下の独立請求項および合計数20以下の請求項であることが必要です。複数従属形式の請求項を含まないことが必要です。

（2） 手続き

- ・出願と同時に、早期審査の申請書を提出しなければなりません。
- ・申請手数料が必要です。ただし、環境品質の向上、エネルギー試験の開発や保護、テロ対策のための発明については、費用は不要です。
- ・出願と同時に、先行技術文献との相違を説明した早期審査サポート書面（Accelerated Examination Support Document）を提出することが必要です。

（3） 効果

- ・出願から12ヶ月以内に審査を完了させることが目標とされています。

（4） 特徴・注意事項

- ・審査官からインタビューを要求された場合、応じなければなりません。
- ・局指令に対する応答期間は1ヶ月で、延長は不可能です。
- ・審査官の限定要求に対して、出願人は、反論せずに1つの発明を選択しなければなりません。
- ・審判において、独立項と別個に従属項の特許性について争うことができません。

B グリーンテクノロジー関連出願を対象としたパイロットプログラム

このプログラムは、2009年12月8日付けで発表されたプログラムで、温室効果ガス削減技術を含むグリーンテクノロジー関連出願について、出願人は、申請によって、早期審査を受けることができます。詳細については、米国特許商標庁のホームページ（<http://www.uspto.gov/patents/law/notices/74fr64666.pdf>）をご参照下さい。

（1） 対象となる出願

- ・2009年12月8日よりも前に出願されたものでなくてはなりません。米国国内段階移行済みの国際出願も含まれます。
- ・グリーンテクノロジーに関連する技術で、指定された米国特許分類（U.S. Patent

Classification: USPC) に当てはまる必要があります。

- ・ 3 個以下の独立請求項および合計数 20 以下の請求項である必要があります。複数従属形式の請求項を含まない必要があります。ただし、申請書提出時に要件を満たすように補正することが可能です。

- ・ 最初の 3000 件のみしか受理されません。ただし、USPTO は、今回の試行結果を受けて、パイロットプログラムの有効期間を延長するか否かを決定する予定です。

(2) 手続き

- ・ 2010 年 12 月 8 日までに申請書を提出しなければなりません。

- ・ 全クレームは、実質的に、a) 自然環境の質を改善、又は、b 1) 再生可能なエネルギー資源の発見又は開発、b 2) エネルギー資源のより効果的な利用又は保護、b 3) 温室効果ガス排出の減少、に貢献する一つの発明に関係しなければなりません。申請書は、本申請がこの要件を満たすことを示す必要があります。

- ・ 第 1 次局指令が発行されるよりも少なくとも 1 日前に、申請書を提出する必要があります。

- ・ 申請手数料は不要です。

- ・ 申請書の提出と同時に、早期公開を申請し、公開手数料を支払う必要があります。

- ・ 先行技術文献との相違を説明した審査支援資料 (**Examination Support Document: ESD**) の提出は不要です。

(3) 効果

- ・ 第 1 次局指令発行後は、他の補正された案件と同じ扱いを受けますので、このプログラムは、主として第 1 次局指令の発行を迅速化するためのものです。

(4) 特徴・注意事項

- ・ 審査官の限定要求に対して、出願人は、反論せずに 1 つの発明を選択しなければなりません。

以上

2. 欧州（EPO）における早期審査制度について

欧州の早期審査制度は、PACE(Programme for accelerated prosecution for European patent applications)と呼ばれています。

(1) 手続の概要

(a) 出願人のみが、早期審査を申請できます。

(b) 申請に当たっては、追加料金は発生しません。

(c) 先行技術調査結果の添付は求められません。

(d) 申請の際に、(i) 早期調査と早期審査の両方、(ii) 早期調査のみ、(iii) 早期審査のみ、を選択できます。

(e) 早期審査を選択する場合、その時点で審査請求が行なわれている必要はありません。ただし、早期審査の申請とは別に審査請求の提出と審査請求料の納付を行なう必要があります。(i) PACE 申請、(ii) 審査請求、(iii) 審査請求料の納付が揃わなければ、早期審査されません。

(f) 早期調査を請求して調査報告が提供された後に、早期審査を申請することも可能です。

(g) 早期調査と早期審査の両方を選択する場合も、PACEの申請前に審査請求を行う必要はありません。調査報告の受領後に審査請求することもできます。ただし、審査請求料を納付するまでは、審査請求は有効なものとはみなされません。なお、出願と同時または直後にPACEが申請された場合には、方式審査も早期化の対象となります。

(h) 出願時に審査請求の提出および審査請求料の納付を行い、かつ、早期調査と早期審査の両方を申請した場合には、調査報告提供後に出願人に対して行われる手続き継続意思確認の放棄が行なわれますと、より早期に審査が着手されるようです。

(2) 効果

PACE が適用された場合の審査請求から最初の局指令の発行までの期間に関する統計値は、公表されていないようです。

ただし、EPOの審査部は、出願が審査部に付されてから（公開以前にPACEが申請された場合）、又は、PACEの申請を受理してから3ヶ月以内に、最初の局指令を発行するという努力目標を掲げているようです。また、全ての指摘事項が対処された応答書が、直前の局指令に設定された応答期間内に提出された場合には、以降の局指令は、提出日から3ヶ月以内に発行されます（Official Journal EPO, 10/2001, page 461, セクション4）。

(3) 注意点

PACEでは、全ての出願にその適用が認められますが、申請者も審査の促進に協力することが求められています。具体的には、申請者側においては拒絶理由への期間内の応答、全ての指摘事項に対する応答が求められています（Official Journal EPO, 10/2001, page 461, セクション4）。

出願人が自己の都合で延長を請求した場合のEPOの対応につきましては、明示されてはいませんが、延長の請求が認められず、早期審査の対象から外され、かつ、通常審査の対象とされて審査が遅延する可能性も、在外代理人に指摘されています。

(4) その他

なお、欧州（EPO）で早期審査を請求する場合には、上記PACEの他に、2010年1月29日から試行が開始されている、日欧特許審査ハイウェイ試行プログラムおよびPCT-PPHの利用が可能です。

以上

3. 中国における早期審査制度について

中国では、日本の早期審査や優先審査のような制度はありません。

ただし、第3次改正における中国特許法第35条には、以下の規定があります。

「国务院特許行政部門は必要と認める時に、自ら発明特許出願に対し実体審査を行うことができる。」

また第3次改正前の中国の審査指南、第二部第8章、3.4.2(1)及び(2)には、以下の規定があります。

「3.4.2 特殊な処理

以下のいくつかの状況に対して、特殊な処理をすることが可能である。

(1) 国家の利益あるいは公共の利益にとって重大な意義をもつ出願は、出願人あるいはその主管部門が要請を行い、専利局局長が承認した後、優先的に審査を受けることが可能となり、その後の審査手続において優先的に扱われる。

(2) 専利局が自ら実体審査を開始した専利出願は、優先的に処理することができる。」

審査指南の文書上では、上記の優先的な取扱いを出願人も要請できるとされていますが（審査指南、第二部第8章、3.4.2(1)）、現地からの情報によりますと、主管部門の同意あるいは推薦が必須で、出願人のみの希望で当該出願が優先的な取り扱いの対象となることはないようです（特許庁の平成17年度研究テーマ、「(2) 各国の早期審査・優先審査に関する調査研究報告書」の本文65頁）。

なお、「特技懇」2008.1.30 発行 no.248 の71頁には、出願が公開された後でなければ実体審査が開始されない中国特許庁の運用を考慮して、早期公開制度を利用することで審査着手時期を早める手法が紹介されています。

以上

4. 韓国における早期審査制度（優先審査制度）について

2009年12月4日付発行の弊所「外国特許情報レポート」でもお伝えしましたように、韓国では合理的整備および申請要件の明確化のため優先審査制度の改正がなされ、2009年9月1日以降に請求した優先審査申請案件から適用が開始されています。

優先審査については、韓国特許法第61条に規定されています。同条第1号が、日本の優先審査の規定に相当し、同条2号が日本の早期審査の規定に相当します。なお、韓国で早期審査を請求する場合には、以下に説明する優先審査制度の他に、日韓特許審査ハイウェイを利用することも可能です。

(1) 対象となる出願

(a) 韓国特許法第61条第1号の優先審査

- ① 第三者が業として特許出願発明を実施していること
- ② 出願公開されていること

(b) 韓国特許法第61条第2号の優先審査（特許法施行令第9条1号～11号）

① 下記に該当する特許出願（概要）

1. 防衛産業分野に関する特許出願
2. グリーンテクノロジー関連の特許出願
3. 輸出促進に直接関連する特許出願
4. 国家または地方自治の団体職務に関する特許出願
5. ベンチャー企業の確認を受けた企業の特許出願
- 5の2. 技術革新型の中小企業として選定を受けた企業の特許出願
6. 国家の新技术開発支援事業または品質認証事業の結果物に関する特許出願
7. 条約による優先権主張の基礎となる特許出願
8. 特許出願人が特許出願された発明を実施し、または準備中の特許出願
9. 電子取引と直接関連する特許出願
10. 特許庁長が外国特許庁長と優先審査することに合意した特許出願
11. 優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明に関して法第58条第1項による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長に通知するように該当専門機関に要請した特許出願

② 第三者の業としての実施不要

③ 出願公開は不要

(2) 手続

(a) 原則として、優先審査請求時に、出願人自身による先行技術調査結果および先行技術文献との対比説明を提出する必要があります。ただし、特許審査ハイウェイ（上記10.）および専門機関の先行技術調査依頼（上記11.）の場合は、先行技術調査結果を提出する必要はありません。

(b) また、特許法施行令第9条1号～11号の各号に該当することを証明する証明書等の提出が必要となっています。

(3) 効果

(a) 通常、優先審査申請日から約3ヶ月で審査結果が通知されます。

(b) グリーンテクノロジーに関連する出願の超促進審査の場合は、通常、優先審査の申請日から約1ヶ月で審査結果が通知されます。

以上

5. 台湾における早期審査制度について

台湾では、2010年1月1日から下記の新早期審査制度を利用することが可能となりました。

(1) 対象となる出願

- (A) 外国対応出願が外国特許庁で実体審査を経て特許査定を受けている場合。
- (B) 米国・日本・欧州出願が、拒絶理由通知書およびサーチレポートを受領している場合。
- (C) 商業上の実施のために必要な場合。

(2) 手続

- (a) 以下の書類が必要となります。

■対象出願が(A)に該当する場合

- ・早期審査請求書
- ・外国にて公告または特許査定を受けたもの（特許請求の範囲の原文+訳文）
- ・外国出願との対応関係を示す書類（同一の場合は提出不要）
- ・外国特許庁発行の、拒絶理由通知書およびサーチレポート（英語以外は、訳文必要）
- ・非特許文献の写（必要な場合）

■対象出願が(B)に該当する場合

- ・早期審査請求書
- ・米国・日本・欧州の特許庁にて、拒絶理由通知書およびサーチレポートが発行された場合の、特許請求の範囲（原文+訳文）
- ・外国出願との対応関係を示す書類（同一の場合は提出不要）
- ・外国特許庁発行の、拒絶理由通知書およびサーチレポート（英語以外は、訳文必要）
- ・特許性を有する理由（新規性／進歩性についてのみ）
- ・非特許文献の写（新規性／進歩性についてのみ）

■対象出願が(C)に該当する場合

- ・早期審査請求書（商業的に実施していることの証明要）

(b) 審査請求または再審査請求をして、特許庁から「審査を開始する」との通知を受取った後、早期審査請求書を提出することが可能です。

(3) 効果

(a) 出願(A)の場合、早期審査請求書を提出した後、約6ヶ月で審査結果が通知されます。

(b) 出願(B)の場合で、台湾クレームと外国許可クレームとが同一の場合には、早期審査請求書を提出した後、約6ヶ月で審査結果が通知されます。

(c) 出願(B)の場合で、台湾クレームと外国許可クレームとが異なる場合には、早期審査請求書を提出した後、約9ヶ月で審査結果が通知されます。

(d) 出願(C)の場合、早期審査請求書を提出した後、約9ヶ月で審査結果が通知されます。

以上

II 米国 拡大版ファーストアクションインタビューパイロットプログラムについて (Enhanced First Action Interview Pilot Program)

米国特許商標庁は、以前に実施されておりました First Action Interview Pilot Program を 2009 年 10 月 1 日から 6 月間、拡大して実施することにしました。このパイロットプログラムは、第 1 次局指令を受取る前に出願人に対して、審査官との面接を認めるものです。

以前に実施されましたパイロットプログラム（2008 年 4 月 28 日～2008 年 10 月 1 日）では、局指令なしで許可される割合が非常に高く、大きな効果が得られたとして、今回、パイロットプログラムを拡大して実施することになりました。

今回のパイロットプログラムは、出願人と審査官との間のより円滑なコミュニケーションを促進するために、以前に実施されましたパイロットプログラムよりも、手続きが一部改良されています。

詳細については、米国特許商標庁のホームページ（http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/faipp_v2.htm）をご参照下さい。

(1) 参加資格

所定の技術分野に関する出願が対象となります。USPTO から在外代理人に参加資格を有する出願が通知されているようです。

(2) 有効期間

本プログラムの有効期間は、2009 年 10 月 1 日～2010 年 4 月 1 日です。

(3) 要件

上記参加資格を有する出願が、下記の条件を満たす場合に、参加申請が認められます。

- ①独立クレームが 3 個以下、全クレームが 20 個以下であり、複数従属クレームを含まないことが必要です。ただし、補正書を提出して、要件を満たすようにクレームを補正することも可能です。
- ②参加の申請は、最初の実体拒絶理由通知、または特許成立通知がなされる日の少なくとも 1 日前に実施しなければなりません。
- ③パイロットプログラムに参加するための庁費用は、不要です。

(4) 手続きの概要

概略以下のような手順で手続きが進行します。なお、米国特許商標庁のホームページから抜粋した手続きのフローチャートの概略の和訳を添付いたしますのでご参照下さい。

①参加申請

出願人が、FAI (First Action Interview) パイロットプログラムの参加を申請します。

②審査官によるサーチ

審査官が先行技術のサーチを行います。

③特許許可通知

審査結果に拒絶理由がない場合には、特許許可が通知されます。

④限定要求

審査官から、限定要求を受けたときは、反論することなく 1 つの発明を選択する必要があります。

⑤インタビュー前通知

審査結果に拒絶理由がある場合には、インタビュー前通知（**Pre-Interview Communication**）が送付されます。これには、従来技術文献と拒絶の理由が記載されます。インタビュー前通知を受取った出願人は、⑥～⑧のいずれかの対応が可能です。

⑥インタビューの申請

出願人は、応答期間内（インタビュー前通知の発行から30日以内（+30日の延長可能））に補正案と意見書案とともにインタビューを申請します。出願人は、審査官とインタビューの実施日を調整しなければなりません。このインタビューは、インタビューの申請から60日以内に実施されなければなりません。

⑦インタビューの不実施およびF A I 局指令の非発行を申請し、応答書を提出

出願人が、応答期間内に、インタビューの不実施およびF A I 局指令の非発行を申請し、かつ応答書を提出したときには、インタビュー前通知（**Pre-Interview Communication**）は、第1次局指令とみなされ、応答書は、第1次局指令に対する応答とみなされます。

⑧インタビューの不実施の申請または未応答

出願人が、インタビューの不実施の申請をしたとき、またはインタビュー前通知に対して応答期間内に応答しない場合には、インタビューが行なわれません。

⑨F A I 局指令

インタビューの不実施の申請または未応答の場合（⑧）には、F A I 局指令（**First Action Interview Office Action**）が通知されます。

⑩インタビュー

インタビューを申請した場合に（⑥）、同時に提出された補正案と意見書案に基づいてインタビューが実施されます。インタビューの結果は、次の3つに分かれます。

⑪特許許可通知

インタビューにおいて、合意が得られた場合には、特許許可が通知されます。

⑫F A I 局指令&インタビューサマリ

インタビューにおいて、合意が得られなかった場合には、インタビューサマリとともにF A I 局指令（**First Action Interview Office Action**）が通知されます。この局指令は、実質的に第1回局指令として機能します。

⑬補正案のエンターを申請

インタビューにおいて、合意が得られず、かつ出願人が、提出した補正案をエンターすることを希望する場合には、審査官は、これを認め、F A I 局指令を発行しません。

⑭インタビューサマリ

⑬の場合には、その後インタビューサマリが発行されます。

⑮F A I 局指令に対する応答

F A I 局指令に対して、30日以内（+30日の延長可能）に応答書の提出が可能です。

⑯第2次局指令

⑦または⑮の応答によって拒絶理由が解消しなかった場合、第2次局指令が発行されます。

また、出願人が、補正案のエンターを申請した場合には⑬、審査官は、エンターした補正案に基づいて審査を行ない、第2次局指令を発行します。

なお、この第2次局指令は「最終局指令」となる可能性があります。

(5) F A I パイロットプログラムへの参加のメリットおよびデメリット

- ・ 早期に権利化される可能性があります

- ・実質的な第1回局指令であるFAI局指令の前に、インタビュー前通知を受取ることができ、さらにそれに基づいてインタビューする機会が得られます
デメリット
- ・通常の審査では、局指令に対して3ヶ月+延長3ヶ月の応答期間が与えられますが、本プログラムでは、FAI局指令に対して30日+延長30日の応答期間しか与えられないため、極めてタイトなスケジュールでの応答が必要になります
- ・在外代理人費用が必要となります。

以上

ENHANCED FIRST ACTION INTERVIEW PILOT PROGRAMの審査手続き

