

## 特集 《知財を取り巻く世界情勢》

日米特許審査ハイウェイ試行  
プログラムにおける実務上の課題

会員 濱中 淳宏・赤澤 克豪

## 要 約

平成 18 年 7 月より開始された日米特許審査ハイウェイ試行プログラムは、本年 1 月に 1 年半の試行期間を終了した。この間、弊所において、プログラムを適用することの申出、このプログラムが適用された出願に対する拒絶理由通知、査定 of 受理を通じて、担当者が特に注意した点を、「申出に際して考慮すべき事項」としてまとめる。また、その中から、特に、プログラムの申出の要件として必要な客体の同一性について、実務上、考慮すべき事項を整理する。

## 目 次

1. はじめに
2. 日米特許審査ハイウェイ試行プログラムの概要
3. 申出に際して考慮すべき事項
4. 客体の同一性について
5. おわりに

## 1. はじめに

企業における迅速かつ広範囲な事業展開が必要不可欠といわれて久しく、この間発明の国際的保護の必要性は益々高まってきている。この傾向は、出願人には外国での権利化に要する相当負担を当然に課すものとなっている一方で、同一発明に関する複数特許庁での重複審査を要請するものであり各国特許庁における審査負担も相当なものとなっている。

特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づく早期審査（以下、「PPH プログラム」という）は、こうした背景のもと、出願人の海外での早期権利化を容易とすると共に、各国特許庁にとっては第 1 国の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減し、質の向上を図ることを目的として創設された。近年、特許制度のあり方が国際間で活発に議論されてきている中、例えば三極特許庁間での共通出願様式への合意が「共通特許」「国際特許」創設を形式面からアプローチするものと捉え得るのであるならば、PPH プログラムは実態面からのアプローチのひとつと捉えることができる。

この PPH プログラムは平成 18 年 7 月に日米間にお

いて開始されてからはや 1 年半が経過したが、この間に適用対象国や適用案件の拡張が図られ利用者の利便性が向上されてきた。

適用対象国の拡張としては、日韓の間において平成 19 年 4 月から、日英の間でも平成 19 年 7 月から開始されている。更に、日独間においても平成 20 年 3 月を開始の予定として調整が進められている。

また、適用案件の拡張としては、優先権主張の基礎とする米国出願に米国仮出願を含めたほか、日米相互に基礎出願からの分割出願や一部継続出願或いは国内優先権主張出願において特許可能と判断された発明と対応する第 2 国出願に関わる発明も PPH プログラム申出の対象に含めた。更に、当初対象案件はいわゆるパリルートに限られていたが、試行プログラム期間中にパリ優先権主張を前提に PCT 経由の国内移行出願にも拡張された。

## 2. 日米特許審査ハイウェイ試行プログラムの概要

## (1) 手続の概要

本稿では、利用件数が多くまた弊所においても取り扱い実績のある日米間の PPH プログラムの中で、実務上の課題とその解決法提案の観点から、米国出願を優先権主張の基礎とした日本国特許庁への特許出願にたいする PPH プログラムの申出手続について述べることにする。

日本における PPH プログラムは、出願人の選択に応じて、

- a) 米国出願を優先権主張の基礎として日本に出願されている案件を対象に、
- b) 基礎米国出願またはその分割出願、一部継続出願或いは本出願（以下「分割出願等」という）が米国での審査の結果、特許可能と判断された請求項を有する場合は、
- c) 日本出願の全ての請求項が米国で特許可能と判断された請求項に十分対応していることを前提に、

特許庁において簡易な手続きにより早期審査を受けることができるようにするものである。そしてこの早期審査という点から観れば、既存の早期審査申出手続の一態様と捉えることができ、同様の手続きにより処理を進められるところであるが、優先権主張の基礎米国出願或いはその分割出願等が特許発明または特許可能との判断を受けた発明（以下「特許発明等」という）を有することを根拠に日本における早期特許の成立を求めるものであるため、従来の早期審査申出手続とは以下に示す通り提出書類等手続き上の相違がある。

尚、弊所で扱った PPH プログラムの事例を参考までに紹介すると、

- ・特許庁から最初の通知を受領するまでの平均所要期間は PPH プログラム申出から 62 日であり、その内最短は 27 日であった。
- ・特許査定までの平均所用期間は PPH プログラム申出から 4.7 月であり、その内最短は 2 月弱であった。

## (2) 申出のための書類

第 2 国の日本出願に対して、早期審査の申出手続を特許庁に対して取ることになるため、従来と同様に「早期審査に関する事情説明書」の提出は必要であるが、当該説明書には基礎米国出願の発明が特許可能と判断されたことを証明する書面、許可された請求項を記載した書面、米国出願の審査過程で提示された引用文献の写しおよび米国特許発明等と日本出願の請求項との対応表の添付が必要となる。また、必要に応じて対応日本出願に係る発明を米国特許発明等と実質同一とするための補正書の提出も必要となる。

## 3. 申出に際して考慮すべき事項

### (1) 申出の時期

日本出願の出願審査請求手続後であることが前提と

なるが、出願審査請求と同日に申出をしても良い。既に出願審査請求がされている場合は実体審査が開始される前に申出しなければならない点に注意を要する。

パリ優先権主張の基礎米国出願或いはその分割出願等の発明が特許可能と判断されたことを証明する書面としてオフィス・アクションの通知を提出する必要がある。従って、PPH プログラムへの申出は上記の時期かつ、「Non-Final Rejection」, 「Final Rejection」 或いは「Notice of Allowability/Notice of Allowance」のうちの何れかの通知を受領後となる。

### (2) 主体の同一性

周知の通り米国出願は発明者が出願人とならなければならないが、一般にその米国出願を優先権主張の基礎とする日本出願の大半はその発明者から権利を譲り受けた企業が出願人となる。しかし、PPH プログラムの申出に際しては米国特許庁発行のいわゆる記録済譲渡通知の提出を必要としない。この点に鑑みれば、日本出願手続において適正に基礎米国出願に基づいたパリ優先権主張がされている限りにおいては、正当権利者による適正な出願であると看做されて厳格な出願人の同一は求められないものと解釈できる。

### (3) 客体（特許請求の範囲）の同一性

日本出願のすべての請求項が、優先権の基礎米国出願或いはその分割出願等の特許発明等と十分対応していなければならない。この十分対応するとは、先行技術調査の範囲が同一または類似であり、特許発明等の特徴を有していることを言う。従って、米国出願に記載されている請求項であっても許可の対象とならなかった発明に係る請求項や米国出願には記載が無く日本出願において新たに追加された発明に係る請求項は十分対応しているとは言えないためそれらの請求項を削除する補正書を申出の際に提出しなければならない。但し、米国特許発明等に対して更に構成要件を追加して範囲を減縮した発明は「対応表」にその旨を記載して根拠を示すことにより「十分対応」しているものとして扱われ得る。

また、米国出願における特許発明等であっても、その審査過程における補正により出願当初と内容が変わっていったら、日本出願の請求項もそれに合わせて変更するための補正書を申出に先がけて或いは同日に提出しなければならない。

尚、日本出願は、上記内容を備えていれば複数の米国出願を優先権主張の基礎としていても良い。また、分割出願であっても出願日が原出願に遡及して優先権を有効に主張できる出願であれば良い。

以上は、PPHプログラムの申出の要件として、優先権基礎出願に係る米国出願の特許発明等と日本出願の請求項を十分対応させなければならないとの内容からほぼ必然的に導き出せる事柄である。しかし、実務上においてはPPHプログラムの申出に際して、例えば36条に関する記載不備についていかなる内容及び範囲の補正が許容されるかといった疑問が生じる。この点は実例をまじえて後の「4. 客体の同一性について」の項にて述べる。

#### (4) 提出書類

通常の早期審査の申出と同様に「早期審査・審理ガイドライン」に示される手順に基づいて「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要となる（記入様式の詳細については特許庁HPの『「早期審査に関する事情説明書」の記入について』を参照）。

- ・項目【早期審査の事情説明】の中の「事情」の欄には「本出願は米国特許商標庁への出願をパリ条約に基づく優先権主張の基礎出願とする出願であり、特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づく早期審査の申出を行うものである」旨の記載と対応する米国出願の出願番号を記載する。
- ・上記内容を備えた「早期審査に関する事情説明書」に以下の(5)に示す書類を添付することにより従来の説明書における【先行技術の開示及び対比説明】項目の記載を省略することができる。
- ・上記「事情」の欄の下に項目（提出を省略する物件）を設けて、以下の(5)に示す必要な添付書類の中で、PAIR(Patent Application Information Retrieval, <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>)より入手可能な書類など提出を省略することが出来る物件名を記載する。
- ・項目【提出物件の目録】には以下の(5)に示す必要な添付書類の中で、実際に添付する物件名を列記する。
- ・項目【添付物件】には提出すべき書類を物件毎に記載して添付する。

以上の要件が不備の場合には、特許庁より早期審査の対象案件として扱われない旨の連絡を受ける（場合

によっては補充の機会が与えられる）。

#### (5) 添付書類

「早期審査に関する事情説明書」への添付書類として以下の書類が必要である。

- a) 対応する米国出願に対して米国審査官から出された全てのオフィス・アクションの写し（但し、米国特許商標庁のオフィス・アクション（包袋情報）がPAIRから入手可能である場合には、写しの別途添付は不要となる）。尚、オフィス・アクションの日本語訳は原則提出不要であるが、日本出願の請求項に対応する米国出願の請求項の審査結果がオフィス・アクションの項目「7.Claim (s) \_\_\_\_\_is/are objected to.」に明示されていて、不備がある点を除いては特許可能である旨が「Allowable Subject matter」記載されている場合には当該箇所の翻訳を提出する。
- b) 対応する米国出願の特許可能との判断を受けた請求項を含む特許請求の範囲の写し。特許公報が発行済で入手可能であれば特許公報を利用する（但し、上記①同様に米国特許商標庁のオフィス・アクション（包袋情報）がPAIRから入手可能である場合には、写しの別途添付は不要であり、日本語訳も原則提出不要である）。特許公報が未発行で添付できない場合において、米国出願の審査過程で出願当初の特許請求の範囲への補正がされている場合は、その補正書の写しを提出する。
- c) 対応する米国出願のオフィス・アクションにおいて審査官が提示した引用文献（但し、引用文献が特許電子図書館にて参照できる公報である場合は、その引用文献の添付を省略できる）。
- d) 米国出願と日本出願の特許請求の範囲の対応関係を示す書面。日本出願の現在の各請求項が、対応する米国出願の特許発明等に十分に対応していることを示す対応表を作成して提出する。この対応表では、クレーム毎に十分に対応している根拠を記載する。即ち、独立項だけでなく各従属項も米国特許発明等との対応関係を示す必要がある。日本出願の請求項が米国特許発明等の直訳であるような場合には単に同一である旨を、単なる翻訳上の差異以上の違いがある場合には、そのような差異があっても十分に対応

していることを示す根拠を記載する。

尚、上記添付書類の内、a)、b)はPAIRより、c)の内で特許文献は特許電子図書館より入手可能な場合が多いため、実際に添付が必要であるのは通常c)の非特許文献及びd)の書面になるものと考えられる。また、上記a)～d)の書類については、他の手続きにおいて日本国特許庁に提出済の場合は、その書類の写しを援用することによりその書類の添付を省略できる。

#### 4. 客体の同一性について

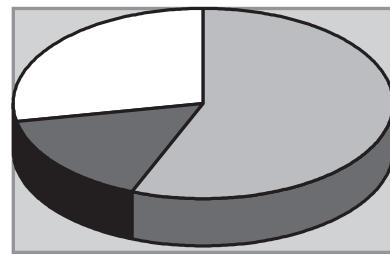
3.(3)で述べた客体の同一性は、どの範囲まで認められるのだろうか。米国出願において特許可能と判断された請求項と「十分対応」している請求項とは、どの範囲まで認められるのだろうか。米国出願と日本出願との間で記載言語が相違し、必然的に翻訳作業が加わることになるから、翻訳の前後における対応を考慮する必要がある。原文の明らかな誤字・脱字を修正した上で翻訳を行うことは、「対応表」において、「実質的に同一である」との範疇に含まれるであろう。英文明細書の逐語訳を、日本における特許明細書の特有の表現に直すことも、同一性の範囲に含まれる（「対応表」において、「記載形式を除いて実質的に同一である」との範疇に含まれる）と思われる。一方、米国と日本における明細書の記載要件の相違に基づく修正は、同一性の範囲を逸脱する場合が多いと思われる。しかし、審査の促進、審査官および出願人の負担軽減というPPHプログラムの目的からすると、添付書類の「対応表」に、十分に対応している根拠を明示することを条件に、同一性の範囲を柔軟に解釈すべきと考える。

##### (1) 審査経過に見る日米記載要件の相違

弊所において、PPHプログラムを利用した案件のうち、米国特許出願を基礎としている案件で、平成19年11月30日までに特許庁から最初のオフィス・アクションを受けた案件25件について、11月30日時点での結果を以下に示す。

|              |           |
|--------------|-----------|
| 審査段階において特許査定 | 14件 (56%) |
| 審査継続中        | 4件 (16%)  |
| 審査段階において拒絶査定 | 7件 (28%)  |

全ての案件について査定が確定している訳ではないが、1年5月の間に過半数の権利化を図ることができ



■ 特許査定  
■ 審査継続中  
□ 拒絶査定

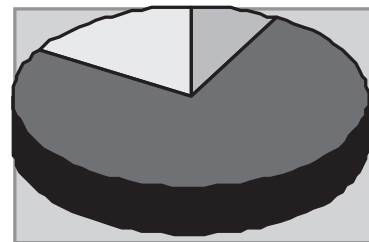
図1 PPHプログラムを利用した案件の結果

ており、PPHプログラムは、早期権利化の要請に込えていると言える。

しかしながら、特許庁からの最初のオフィス・アクションを分類すると、

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 拒絶理由通知を受けずに特許査定       | 2件 (8%)   |
| 最初の拒絶理由通知において記載不備あり   | 19件 (76%) |
| (上記19件のうち記載不備のみの拒絶理由) | 11件 (44%) |
| 最初の拒絶理由通知において記載不備なし   | 4件 (16%)  |

となっており、



■ 特許査定  
■ 記載不備あり  
□ 記載不備なし

図2 最初のオフィス・アクションの内訳

記載不備（特許法第29条第1項柱書、第36条第4項、第6項第1号または第2号違反）の拒絶理由を含む案件が圧倒的に多い。弊所の扱った案件に限れば、日米における記載要件に対する判断に、大きな隔たりのあることがよくわかる。記載不備のみの拒絶理由を受けた11件の案件のその後の経過は、

|                 |    |
|-----------------|----|
| 補正により特許査定       | 8件 |
| 補正したにもかかわらず拒絶査定 | 2件 |
| 審査継続中           | 1件 |

である。

##### (2) 提出書類と同時または事前に提出する手続補正書における補正の範囲

補正により特許査定を受けた案件（8件）は、請求

項（または明細書）の記載不備を解消するために必要な記載事項が、当初明細書に開示されており、その後の補正により拒絶理由が回避されている。すなわち、PPH プログラムの申請前に補正をしておけば、拒絶理由通知を受けずに特許査定を受けることができたはずである。

そこで、提出書類において客体の同一性を十分に説明することを条件に、事前に補正できる範囲について検討する。客体の同一性の範囲に含まれるのであれば、PPH プログラムを利用することができ、含まれない場合でも、通常の早期審査に関する事情説明書と手続補正書とを提出すれば、早期に権利化を図ることができる。

#### a) 書誌的事項の補正

上述したように、原文の明らかな誤字・脱字の修正、日本出願時の明細書（国内移行時の翻訳文）における明らかな誤字・脱字の修正は、実質的に同一の範囲に含まれる。また、以下のような書誌的な補正は、一義的に明らかであれば、「対応表」において、客体の同一性を説明するまでもなく、実質的に同一の範囲に含まれると思われる。

【例】「前記」、「当該」、「該」などの用法の修正

「符号器と…符号器は」→「符号器と…前記符号器は」

【例】翻訳にかかる用語の不統一の修正

「復号器と…前記デコーダは」→「復号器と…前記復号器は」

#### b) 第 36 条第 6 項第 1 号違反を解消する補正

請求項で請求されている発明の範囲が広く、明細書に担保する記載が不十分な場合、発明の詳細な説明に記載されたものでないとして拒絶理由を受ける。このような場合、明細書に記載された事項に基づいて、発明の範囲を狭くする補正は、当然のことながら、実質的に同一とは言えない。

【例】特許請求の範囲には「××変換を行い」とだけ記載され、明細書には、変換のための具体的な数式、計算方法が一つだけ記載されていたとする。明細書に記載された数式、計算方法により請求項を限定することにより、拒絶理由を回避することができる場合がある。しかしながら、明細書に記載された方法は、変換のための様々な方法の中の一実施例であろうから、補

正後の請求項の記載と明細書の記載とが十分に対応していたとしても、このような補正は、一義的に導かれるものではないから、客体の同一性の範囲には含まれないであろう。

一方、請求項に記載された用語と明細書に記載された用語とが一致せず、発明の詳細な説明に記載されたものでないとして拒絶理由を受ける場合がある。このとき、用語を統一する補正は、実質的に同一であると認められる場合があると思われる。

【例】特許請求の範囲には「予測符号化」と記載され、明細書には「差分符号化」と記載されていたとする。本例のように、技術用語として、当業者において同一の意味と認識される用語であれば、どちらかに統一することは、実質的に同一であると考えられる。

#### c) 第 36 条第 6 項第 2 号違反を解消する補正

発明のカテゴリーが不明確な場合、これを明確にする補正は、明らかに同一性の範囲を超えている。また、請求項に記載された発明が不明確な場合、これを明確にする補正も、実質的に同一とは言えない。

しかしながら、明細書の記載から一義的に導くことができ、提出書類において客体の同一性を十分に説明することにより、以下のような補正は可能と思われる。

【例】数値の限定

「所定の数で除算した」→「2 で除算した」

【例】用語の不統一の修正

「制御部」、「通信制御部」、「通信コントローラ」等を、「通信制御部」に統一

【例】明らかな誤訳の修正

例えば、オブジェクト指向プログラミングに関する出願において、“notification method” に対して「通知方法」とあるのを、「通知メソッド」に補正

#### d) 第 36 条第 4 項違反を解消する補正

請求項の記載が不明確で、「発明が解決しようとする課題」をどのように解決するのか不明な場合、発明が実施できる程度に明確かつ十分に開示されていないとして、拒絶理由を受ける場合がある。これに対して、発明の作用効果を奏することが明らかなように、請求項を補正することは、客体の同一性の範囲には含まれない。

請求項で請求されている発明の範囲が広く、明細書

に担保する記載が不十分な場合も、発明が実施できる程度に明確かつ十分に開示されていないとして、拒絶理由を受ける。この場合、請求項の記載を担保する事項を明細書に追加する補正は、新規事項の追加になる。一方、明細書に記載された事項に基づいて、請求項に記載された発明の範囲を狭くする補正は、上述したように、実質的に同一とは言えない。

#### e) 第 29 条第 1 項柱書違反を解消する補正

ソフトウェア関連発明は、審査基準によれば、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置（機械）及びその動作方法、当該ソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が発明として認められる。弊所の扱った案件に限れば、日米における記載要件に対する判断の相違について、最も顕著な点が、ソフトウェア関連発明の出願にかかる記載要件であった。

ソフトウェア関連発明にかかる出願において、基礎となる米国出願の明細書、図面にハードウェアの構成に関する開示が無い場合、コンピュータというハードウェア資源が開示されているだけで、コンピュータ上で具体的な処理の方法が十分に開示されていない場合、日本出願の補正によっては、拒絶理由を解消することができない。

一方、米国出願の明細書、図面にハードウェアの構成が十分に開示されており、ハードウェアとの協働関係も明細書に記載されているが、請求項の記載が不十分な場合、次の補正は許されるだろうか。

【例】方法クレームの各ステップの動作主体を明確にする補正、例えば、「～を検出するステップと、～を算出するステップと」を、「検出器において～を検出するステップと、加算器において～を算出するステップと」に補正する。このような補正は、請求項に記載された発明の構成が不明確な記載を、明確にしたとも考えられるから、実質的に同一とは言えない。しかし、明細書の記載から、各々のステップの動作主体を一義的に導くことができ、このような補正が、主体を特定するだけで、発明の作用効果を奏する構成自体、すなわち処理の内容に変動がなく、発明の範囲の広狭に影響がないのであれば、提出書類において客体の同一性を十分に説明することにより、補正を認めることが適当と思われる。

【例】特許請求の範囲は、物のクレームが請求されているが、機能的に表現されているだけで、具体的な事物を想定できないとき、明細書に記載されたハードウェアの構成との関係を明確にする補正、例えば、「～を変換し、～を転送する手段と」を、「～を変換するコンバータと、～を転送するトランスポンダとを含む手段と」に補正する。このような補正は、上記の例と同様に、提出書類において客体の同一性を十分に説明することにより、認めることが適当と考えられる。

【例】特許請求の範囲には、「予め定められた A と B との対応関係に基づいて、入力された A に対応する B を抽出する手段」と機能的に表現されているだけで、これを「予め定められた A と B との対応が記載されたテーブルを記憶する記憶手段と、前記テーブルを検索して、××手段から入力された A に対応する B を抽出する検索手段」に補正する。しかしながら、明細書にはハードウェアとの協働関係の一実施例が記載されているだけであろうから、補正後の請求項の記載と明細書の記載とが十分に対応していたとしても、このような補正は、一義的に導かれるものではないから、客体の同一性の範囲には含まれないであろう。

以上述べたように、ハードウェア資源の開示、協働関係については、先の 2 つの例のように、「対応表」に十分に対応している根拠を明示することを条件に、同一性の範囲を柔軟に解釈すべきと考える。

### (3) まとめ

以上述べたように、米国出願において特許可能と判断された請求項と「十分対応」している請求項の範囲を、柔軟な解釈に基づいて、明確にしていくことにより、PPH プログラムがより一層使い勝手の良い手続きになると思われる。一方、客体の同一性を厳格に運用した場合でも、通常の早期審査の申出を行えばよいことから、客体の同一性の範囲を明確にすることは、早期審査制度の運用に資するものと考えられる。

また、今回は特に触れなかった進歩性の問題に加えて、明細書の記載要件においても日米間には相当な隔たりがあるということを、本稿では PPH プログラムにおける実務上の問題点という側面から明らかに出来たと思われる。これらの相違が、今後の審査経過や特許の「共通化」の妨げになることは明らかであり、更なる国際的な議論が期待される場所である。

## 5. おわりに

本文中でも述べた通り、重要発明の多数国における特許取得は不可避的であるが、そのために顕在化してきた出願人および特許庁における問題も深刻化している。当面は、その是正のための施策を耳にする機会が増えるものと考えられる。

例えば、本稿で取り上げた日米間の PPH プログラムは 2008 年 1 月 3 日でその試行期間を終了する予定であったが、同年 1 月 4 日からは本格実施として継続されることが本稿の寄稿直前に公式発表されている。本格実施に向けての主な変更内容は、PCT 経由の国内移行出願においては優先権主張の有無を問わないと

いったものであった。即ち、優先権主張を伴わない PCT 出願からの国内移行出願同士でも認められることになり、日米間ではますます適用範囲が広がることになった。

また、特許審査ハイウェイに留まらず、パリルートを前提とした出願に対しては更に日米間の「新ルート」の模擬的試行が新たに 2008 年 1 月下旬から実施されとの発表もされている。

このような状況に対して、実務上の問題点に直面する我々の、これらの試行段階からの積極的な参加が重要であると考えられる。

(原稿受領 2007.12.26)

## 「パテント」誌 2008 年 7 月特集の原稿募集のお知らせ！

パテント編集委員会

当会発行の「パテント」誌 7 月号の特集として、下記の通り原稿を募集しますので、奮ってご応募ください。

### 記

- 応募資格：特にありません。  
ただし、原稿は未発表のものに限ります。
- 掲載号：「パテント」誌 2008 年 7 月号
- テーマ：「良い明細書の作成方法」についての論文を広く募集したいと考えています。特に制限はありません。査読の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
- 字数：10,000 字から 20,000 字程度（『パテント』誌で 5 頁から 10 頁程度）
- 要約：400 ～ 1000 字程度の要約を投稿論文の冒頭に入れるようにお願いします。
- 応募予告：メール又は FAX にて予告をして下さい。
- 予告締切：平成 20 年 3 月 31 日（月）
- 論文締切：平成 20 年 5 月 31 日（土）
- 原稿料：7,000 円 / 頁
- 原稿送付先：日本弁理士会 広報課 柴田・小島  
E-mail：patent-bosyuu@jpaa.or.jp  
TEL：03-3581-1211（代）03-3519-2361（広報課直通）FAX：03-3581-9188