



REDDIE & GROSE BRIEFING NOTE

特許審査ハイウェイ (PPH) vs PACE での手続

欧州特許庁 (EPO) と日本国特許庁 (JPO) 間の特許審査ハイウェイ (PPH) 試行プログラムは 2010年1月29日に始まり、より早く良質の特許出願審査を目指しています。ところが、PACEの手続きによって既に迅速な審査は可能であり、PPHでの申請に関する事務負担も必要ありません。この新しいPPHは、日本の特許出願人の方々のために本当に有益か、もしくは全くの「出口のない迷路」になるか、今回はそれを考えたいと思います。

PPH

日本の出願人も、このPPHによって、ヨーロッパでの特許審査を迅速に受けることが可能です。ただし、このプログラムを利用するには、その欧州出願に対応する日本での出願が存在することはもちろん、更に、その日本の出願はJPOによって、その請求項の少なくとも1つが審査され、特許可能との判断がなされていることが必要となります。それだけでなくPACEと違い (詳細後述) PPHプログラムを利用するには、出願人は申し込み時に、数多く関係書類も提出しなければなりません。

PPHプログラム利用条件はJPOとEPOのホームページにその詳細が掲載されています。ここでその情報をまとめると、出願人はPPH利用の申し込み時に、下記書類を提出する必要があります。

- i) 日本出願の請求項の写し (その請求項の少なくとも1つが審査され、特許可能との判断がなされていることが必要)
- ii) 上記 i) の請求項のEPO公用語への翻訳文 (手続言語と同一である必要はありません)
- iii) 欧州出願の全ての請求項と、日本出願の特許可能な請求項との対応を示す請求項対応表 (EPO請求項の全ては、日本出願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が必要です。そして、日本請求項の範囲と同一、または類似の範囲を有し、より狭い範囲であることが必要です。また、JPOにおいて特許可能とされた請求項に対し、新たな、または異なったカテゴリーの欧州出願の請求項は、それと十分に対応しているものとはみなされません)
- iv) 特許性に関連する全てのオフィスアクションの写し及びEPOの公用語の1つによるそれらの翻訳文
- v) JPOのオフィスアクションでの (特許文献以外の) 全引用文献

PPHの申し込みが受諾されると、その特許出願はPACEでの迅速審査に入っていくこととなります。

P A C E

P A C Eプログラムの下では、どの特許出願人も、迅速調査及び審査を要求できます。一部制限はあるもののP A C Eでの申請は、ほぼ常時行うことができ、特許庁への費用もかからず、申請状況はE P O公開記録に載りません。

E P Oは、迅速調査の申し込み受理後6ヶ月以内を目標に調査報告を作成します。また、迅速審査申し込みの場合、E P Oは第一審査報告を3ヶ月以内を目標に作成し、次の審査報告も、出願人の応答が応答期間を延長することなく提出された場合、その応答から3ヶ月以内を目標に発送されます。

なお、第一審査報告の後でも迅速審査の申し込みは可能です。例えば、第一審査報告に応答するも、次の審査報告書がある期間経過後も発行されないような場合、迅速審査を申請することが効果的です。

最後に

特許出願人はP P HもしくはP A C Eを使って迅速審査を受けることができます（迅速審査の諸条件はP A C E諸条件による）。しかもどちらのプログラムを利用してもその利用申請はE P O公開記録に載りません。

しかしながら、P P Hプログラムの主要目的は特許の質の向上と、特許庁内で審査結果を共有することで特許審査官の負担を減らす、という点にあります。そのため、P P Hプログラムは必ずしも出願人にとって有益に働くとは限らないのです。

例えば、特許出願人はP P Hの申請に関する書類作成や提出などの労力、コストを負担することになりますが、仮にP P Hを利用しても、J P Oで特許可能と判断された請求項がE P Oで特許可能と判断される保証はどこにもありません。なぜなら、E P O審査官はその請求項が欧州特許条約の条件（E P C）を満たすかどうかということの審査を行います。最後に欧州出願の請求項を日本での請求項項目を含むように補正すると欧州請求項の範囲が過度に狭くなる恐れがあるからです。

重要な案件の場合及びその案件の審査がさほど難しくないとされる場合には、P A C Eでの審査を受けるほうが出願人にとって有効かもしれません。この場合、請求項の特許性あるいはJ P Oによる審査に関する意見は、審査報告に対する書面応答というかたちで、出願人が必要と判断する場合に審査官に提出する、という選択をすることができます。（ただこの場合、E P Oの公式記録に載ります）。

それでも、特許対象が複雑な場合やJ P Oでの審査は難航したものの結局は特許が付与されたような場合は、出願人側にとってP P H

プログラムが有効かもしれません。このような場合には、出願人は、P P Hプログラムによる申請をし、欧州審査官に必要書類を提出することで、欧州特許付与に至るまでの一連の作業の繰り返しを省ける可能性が高いと言えます。

要するに、普通の審査を選ぶか、またはP A C EかP P Hによる迅速審査を選ぶかは、出願個々のおかれた状況によって判断されるべき問題です。



これらプログラムに関するより詳しい情報、また申請中の案件に関連してのご質問等については、Reddie & Grose（アドバイザーまたはマーケティング部）までお気軽にお問い合わせ下さい。

Reddie & Grose

London: 16 Theobalds Road, London WC1X 8PL

Tel: 020 7242 0901 **Fax:** 020 7242 3290

Cambridge: 5 Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8BW

Tel: 01223 360350 **Fax:** 01223 360280