

- PPH ポリシー (仮訳) -

背景

企業等のグローバルな活動の拡大に伴い、複数の国で特許権を取得するニーズが高まっている。この結果、同一内容の発明が世界各国の特許庁に出願され、世界的に特許出願件数が急増し、①出願人における審査の待ち期間の長期化、②各国特許庁における審査の負担の増大という課題が生じている。

これらの課題に対応するため、各庁は、これまで、ある国の庁 (Office of Earlier Examination, OEE) で特許権を取得することが可能と判断された出願については、出願人の申請に基づき、別の国の庁 (Office of Later Examination, OLE) で簡易な手続で審査を早期に受けられるようにする「特許審査ハイウェイ (PPH)」を推進してきた。そして、PPH は、パリ優先権出願に基づく PPH と PCT の国際段階成果物を利用した PPH (PCT-PPH) が実施されている。

PPH スキーム (PPH 及び PCT-PPH) の前提として、出願人は、OLE の出願について PPH 申請する際には、OEE で特許可能と判断されたクレームと十分対応するクレームとしなければならない。すなわち、OLE の審査官は、既に OEE において審査がなされ、特許可能と判断されたクレームに基づき、判断するのである。そして、PPH スキームの前提として、出願人が既に特許可能と判断されたクレームと十分対応するように (補正) したクレームについては、庁は早期に判断すべきである。

この PPH のスキームを踏まえると、PPH に対する最も根本的な期待として、以下の 2 点が上げられる。

- ・ 予見性の高い、早期の権利取得 (出願人の視点から)
- ・ 庁間ワークシェアリングによるワークロード軽減 (庁の視点から)

PPH ネットワークに参加する庁が拡大するにつれて、PPH を効率化、簡素化する必要性が増してきた。PPH 参加庁は、上記に示した PPH における根本的な期待を再確認し、共通の PPH ポリシーに倣うべきである。そして、PPH を通じ、審査の相互理解が促進され、これは、PPH の有効性の向上をもたらすであろう。

PPH 参加庁が守るべきポリシー

PPH 参加各庁は、PPH の透明性及び有効性を改善することとなる下記ポリシーを最大限承認し、実現することが強く期待される。

(1)OEE は、信頼性のある成果物を発信することにより、OLE が OEE の成果物を最大限活用可能とするよう、審査の品質向上に最大限努めなければならない。この目的を達成するために、OEE は、サーチ／審査関連情報を最大限活用可能なものとするべきである。

(2)各庁 (OLE) は、クレームが既に特許可能と判断されたクレームと十分対応するものであることを考慮して、現行システム (法・規則・ITシステム) の範囲内で、OEE 審査結果を最大限有効活用することが期待される。これにより、ワークシェアリングや質の向上だけでなく迅速な特許取得が可能となる。ただし、各庁の審査官の独立は厳然として守られなければならない。

(3)PPH 申請が認められた PPH 案件の審査については、審査段階のすべてにおいて早期になされなければならない。従って、FA 期間だけでなく、FA から最終処分 (特許査定や拒絶査定) までの期間も非 PPH 案件に比べて減少させるべきである。

(4) OLE は、審査段階のすべてにおいて、出願人と効果的かつ適時性のある意思疎通を図る努力をしなければならない。その結果として、PPH 案件にかかるオフィスアクション数の減少、特許率の向上 (特に即特許率) につながり、現行システムの枠組み内での審査手続を加速させるといった審査の効率・過程を改善するべきである。

(5) PPHにおける制度の透明性は、予見性を高め、出願人におけるPPH利用率の向上につながる。したがって、PPH関連統計データを公開する。

(6)各庁が PPH ポリシーに沿ったガイドラインを作成し、審査官及び公衆に広める。

以上