

## 日米特許審査ハイウェイ（PPH）プログラムの下での米国特許商標庁（USPTO）におけるPPHプログラムへの参加申出のための改訂要件

### I. 背景

米国特許商標庁（USPTO）は、2008年1月4日から日本国特許庁（JPO）と特許審査ハイウェイ（PPH）プログラムを本格実施しています。

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2008/week10/TOC.htm#ref14>

を参照してください。

PPHプログラムを改善し、より幅広い出願人が利用できるようにするために、USPTO及びJPOは、PPHプログラムへの参加申出のための要件を改訂することに合意しました。改訂要件及び試行期間は、以下に記載され、すべての従前の日米間のPPHの通知に優先されます。PCT-PPH試行プログラムについては、本通知の影響を受けず、出願人は、依然として、既存のガイドラインの下で利用することができます。

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2010/week08/TOC.htm#ref17>

を参照してください。

### II. PPHプログラムの試行期間

要件を改訂したPPHプログラムは、2011年7月15日から2012年7月14日までの1年間、実施されます。改訂要件は、JPOに出願された対応出願においてJPOが特許可能であると判断した請求項に基づいて2011年7月15日以降にUSPTOに提出されたPPH申請に適用されます。試行期間は、必要に応じて適切にPPHプログラムの実現可能性を評価するためにもう1年延長することができます。USPTO及びJPOは、試行期間の後にプログラムを実施すべきか及びどのように実施すべきかを決定するために、PPHプログラムの結果を評価します。PPHの申請件数が管理可能な水準を超えた場合や、その他の理由により、早期にPPHプログラムを終了することもあります。2012年7月14日より前にPPHプログラムが終了する場合には、その旨が公表されます。

### III. USPTOにおけるPPHプログラムへの参加申出のための改訂要件

USPTOにおいてPPHプログラムへの参加が適格になるためには、次の条件を満たさなければなりません。

(1) PPHプログラムへの参加が申請されている米国出願及び対応日本出願において、優先日／出願日が同一である必要があります。特に、米国出願（PCT出願の国内移行出願及びPCT出願に対して米国特許法第120条に基づく利益を

正当に主張する米国特許法第 1 1 1 条 (a) に基づき出願されたいわゆるバイパス出願も含む) :

(Case I) – が、J P O において出願された一又は二以上の出願に対して、米国特許法第 1 1 9 条 (a) 及び米国特許施行規則集 1. 5 5 に基づく優先権を正当に主張している出願である (別紙の図 A、B、C 及び D 参照)、

又は

(Case II) – が、J P O における出願に対して、パリ条約の下で有効な優先権主張の基礎となる出願である (別紙の図 E、F 及び G 参照)、

又は

(Case III) – が、J P O における出願と共通の優先権基礎出願を共有する出願である (別紙の図 H、I、J、K、L、M 及び N 参照)、

又は

(Case IV) – 及び日本出願が、優先権主張を有しない一つの P C T 出願から派生した／に関連したものである (別紙の図 O 参照)。

仮出願、植物出願、意匠出願、再発行出願、再審査手続及び秘密命令に従う出願は除外され、P P H の参加の対象とされていません。

(2) 少なくとも一つの請求項は、J P O によって特許可能と判断されていなければなりません。請求項が英語でない場合には、出願人は、日本出願の特許可能な請求項のコピーと、その英訳及び英訳が正確である旨のステートメントをともに提出しなければなりません。J P O のオフィスアクションに明確に特定の請求項が特許可能であると記載されていない場合には、出願人は、J P O のオフィスアクションにおいて請求項について拒絶されておらず、当該請求項が特許可能であるとみなされるというステートメントを P P H プログラムの参加の申請又はそれに加えた送付状に含めなければなりません。

(3) P P H に基づく審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されている。差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、当該出願の請求項が日本出願の請求項と同一又は類似の範囲を有するか、当該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応」とみなされます。例えば、日本出願の請求項において、明細書 (明細書及び／又は請求項) に裏付けられている特徴を追加することにより限定する補正

がなされた場合に、より範囲の狭い請求項が生じます。J P Oで特許可能と判断された請求項に対し、新たな又は異なったカテゴリーの請求項は、十分に対応しているとはみなされません。例えば、J P Oにおける請求項が製品を製造する方法に関するもののみであり、US P T Oにおいて、対応する方法の請求項に従属した製品に関する請求項を導入した場合、当該出願の請求項は十分に対応しているとはみなされません。

米国出願における請求項の範囲を日本出願における特許可能な請求項より狭くする限定は、米国出願の明細書にサポートされ、引用形式で示される必要があります。出願人は、英語で請求項対応表を提出することを要求されます。請求項対応表においては、米国出願のすべての請求項が日本出願の特許可能な請求項にどのように対応しているか示さなければなりません。限定がなされる引用形式請求項は、請求項対応表において明確に識別される必要があります。

(4) P P Hプログラムへの参加の申出がされる米国出願は、審査が開始されていない必要があります。

(5) 出願人は、P P Hプログラムへの参加申出及び米国出願が米国特許施行規則集1. 1 0 2 (a) に基づきオフィスの仕事を促進するために長官の命令により早期審査されるべきである旨の申出を提出しなければなりません。改訂された申請書式 (P T O / S B / 2 0 J P) は、2 0 1 1年7月15日にUS P T Oのウェブサイト<http://www.uspto.gov>で入手することができるようになります。出願人は、US P T Oの申請書式を用いることを推奨されます。米国特許施行規則集1. 1 7 (h) に基づく申請手数料は不要です。特許審査ハイウェイ (P P H) プログラムに基づく特別出願の請願のための手数料の廃止に関するお知らせ、75 Fed. Reg. 29312 (2 0 1 0年5月25日) を参照してください。

(6) 出願人は、申請の根拠となる特許可能な請求項を含む日本出願の「特許査定」の直前の日本出願のオフィスアクション (すなわち、最新の「拒絶理由通知書」) のコピーと、オフィスアクションが英語でない場合には、その英訳及び英訳が正確である旨のステートメントをともに提出しなければなりません。出願人は、「特許査定」のコピー及びその英訳を提出する必要はありません。日本出願のファーストアクションが特許査定である場合には、すなわち、「特許査定」の直前のオフィスアクションがない場合には、出願人は、日本出願のファーストアクションが特許査定であったため日本出願のオフィスアクションが提出されていない旨を、申請書式に記載しなければなりません。

出願人は、US P T OにおけるP P Hプログラムへの参加申出の承認後に発行された日本出願の (特許性に関連する) オフィスアクションのコピーを提出しなければなりません (特に、J P Oが特許性に関する先の判断を覆した場合) 。

(7) 出願人は、(米国出願においてすでに提出されていない場合には) J P O のオフィスアクションにおいて J P O の審査官により引用された文献を列挙した情報開示申告書 ( I D S ) を提出しなければなりません。出願人は、米国特許又は米国特許出願の公開を除いて、(米国出願においてすでに提出されていない場合には) J P O のオフィスアクションにおいて引用されたすべての文献のコピーを提出しなければなりません。

P P H プログラムへの参加申出及びすべての関係書類は、E F S - W e b を通じて U S P T O に提出され、以下の文書の記載「Petition to make special under Patent Pros Hwy」とインデックスが付けられなければなりません。E F S - W e b に関する情報は、[http://www.uspto.gov/ebc/efs\\_help.html](http://www.uspto.gov/ebc/efs_help.html) で入手することができます。予備的な補正及び P P H 書類とともに提出された I D S は、それぞれ予備的な補正及び I D S と別々にインデックスが付けられなければなりません。

P P H プログラムへの参加申出及び特別な地位が認められると、出願人はその旨を通知され、米国出願は順番を繰り上げて審査を受けることができます。P P H プログラムへの参加申出が上記のすべての要件を満たさない場合には、出願人はその旨を通知され、申出の不備が指摘されます。出願人は、(上記のとおり E F S - W e b により提出され、インデックスが付けられなければならない) 更新された参加申出において、申出を修正する機会を一度だけ与えられます。審査官による出願に関するアクションは、更新された参加申出において申出を修正する出願人による応答を待つて中止されません(米国特許施行規則集 1. 1 0 3)。すなわち、出願人が申出の不備を通知された後に、出願が審査官により選択されて審査が開始された場合には、いかなる更新された申出も却下されます。更新された申出が修正されて、かつ審査が始まっていない場合には、申出及び特別な地位が認められ、出願人はその旨を通知され、米国出願は順番を繰り上げて審査を受けることができます。申出が修正されなかった場合は、出願人はその旨を通知され、出願は通常の順番で審査官によるアクションを待つこととなります。

(8) 親出願において認められた P P H プログラムへの参加申出及び特別な地位は、継続出願には引き継がれません。継続出願において特別な地位が認められるためには、上記のすべての条件を満たさなければなりません。

上記の(2)、(6)及び(7)において特定される書類のうちのいずれかが、P P H プログラムへの参加申出に先立って、米国出願においてすでに提出されている場合には、出願人は、参加申出とともにそれらの書類を再提出する必要はありません。それらの書類が米国出願においてすでに提出されている場合には、出願人はそれらの書類に言及して、P P H プログラムへの参加申出に記載するだけで十分です。

#### IV. 特別な審査手続

PPHプログラムへの参加申出及び特別な地位が米国出願において認められると、その米国出願は、明白に特許許可条件にある出願、審査官の回答など定められた期限のある出願、及び、「通常早期審査」の特別な地位を認められた出願を除いて、すべての他の種別の出願の前に、米国審査官により審査が開始されます。

PPHプログラムへの参加申出の承認後に補正又は追加されたいかなる請求項も、日本出願の一又は二以上の特許可能な請求項に十分に対応していなければなりません。出願人は、補正とともに、請求項の対応表を提出することを要求されます（上記の III. (3)を参照）。補正又は新しく追加された請求項が日本出願の特許可能な請求項に十分に対応していない場合には、補正は登録されず、反応のなかった回答とみなされます。

PPHプログラムによって、米国特許施行規則集 1. 56 及び米国特許施行規則集 1. 18 に基づくすべての義務から免除されることはありません。上記で特定された要件 III. (6)及び(7)を遵守することによって、出願人は、対応する外国出願において引用された重要な先行技術に対してUSPTOの注意を喚起するという義務を果たしたとみなされます（MPEP § 2001. 06 (a)を参照）。出願人にはなお、特許性に関して重要であるものとして知り得た他の情報をUSPTOに提供するなど、誠実に振る舞う義務があります。

この通知に関するご質問がございましたら、Magdalen Greenlief, Office of the Associate Commissioner for Patent Examination Policy, at 571-272-8140 or at [magdalen.greenlief@uspto.gov](mailto:magdalen.greenlief@uspto.gov)までご連絡ください。

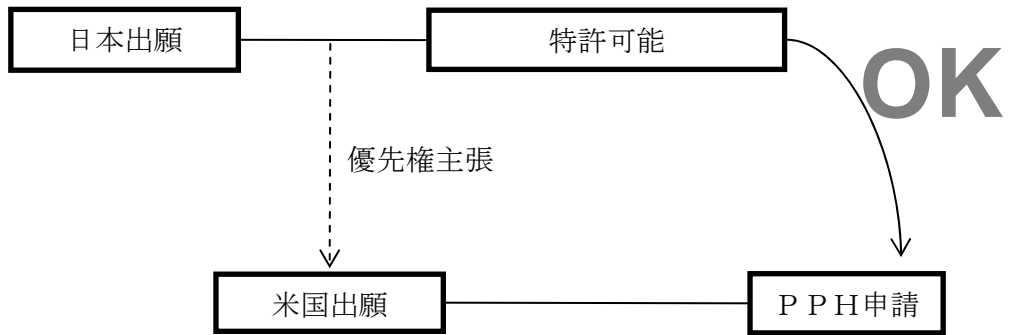
Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
David J. Kappos  
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and  
Director of the United States Patent and Trademark Office

ANNEX

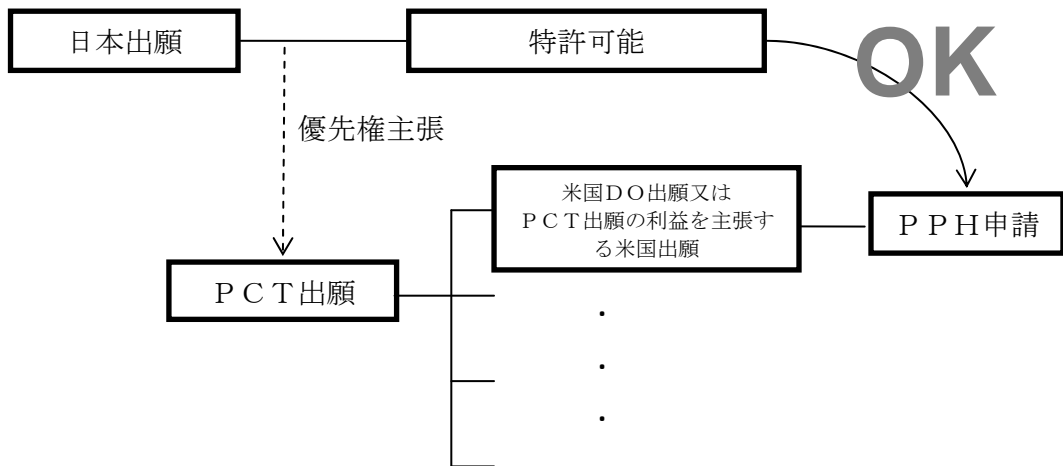
A

(Case 1)  
- パリルート -



B

(Case 1)  
- PCTルート -

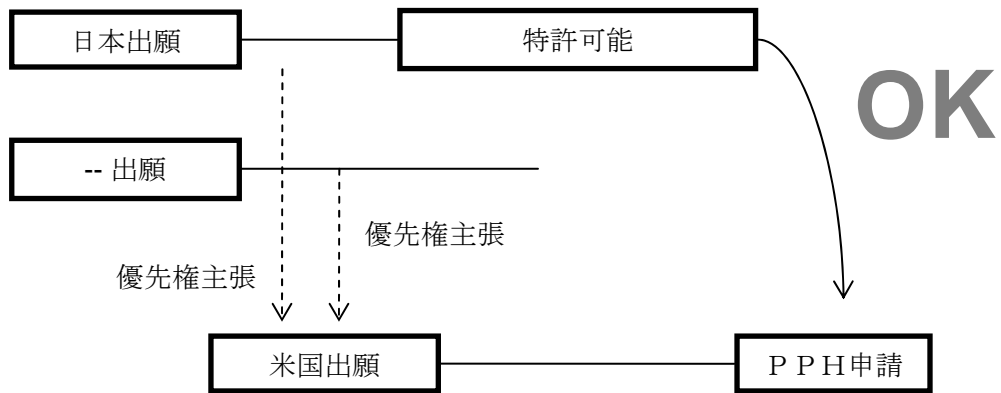


\*DO 指定官庁

(C)

(Case I)

- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -

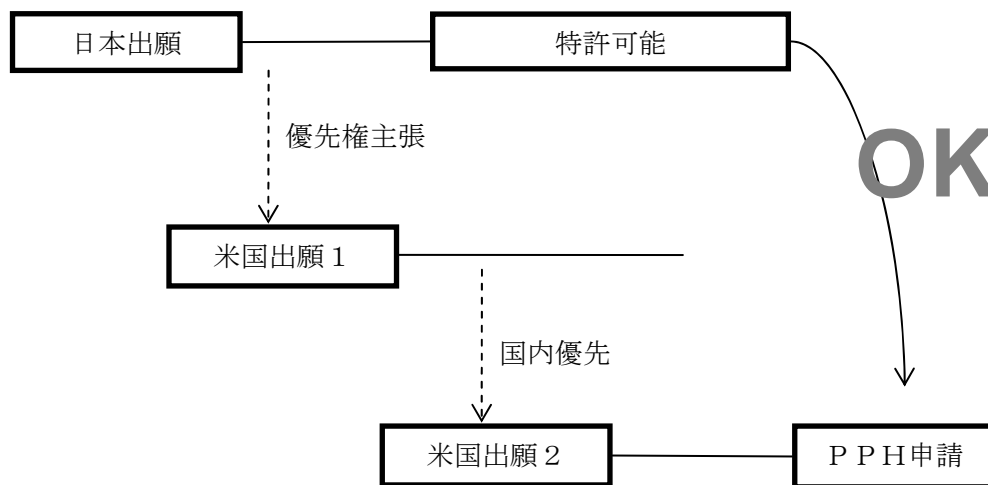


--: 任意の序

(D)

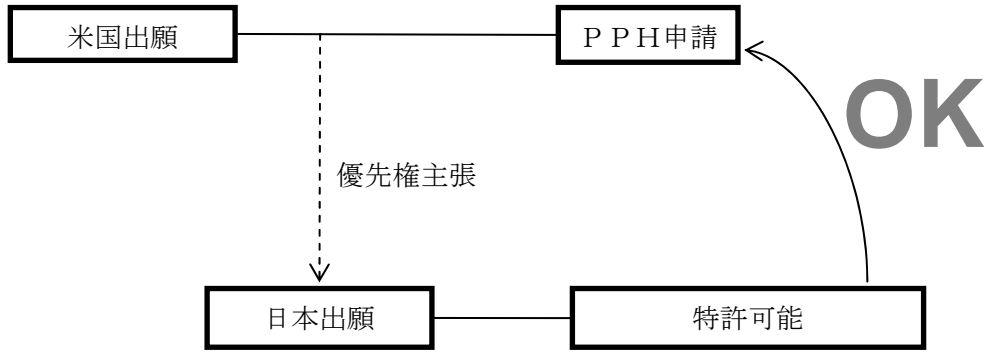
(Case I)

- パリルート、継続出願 -



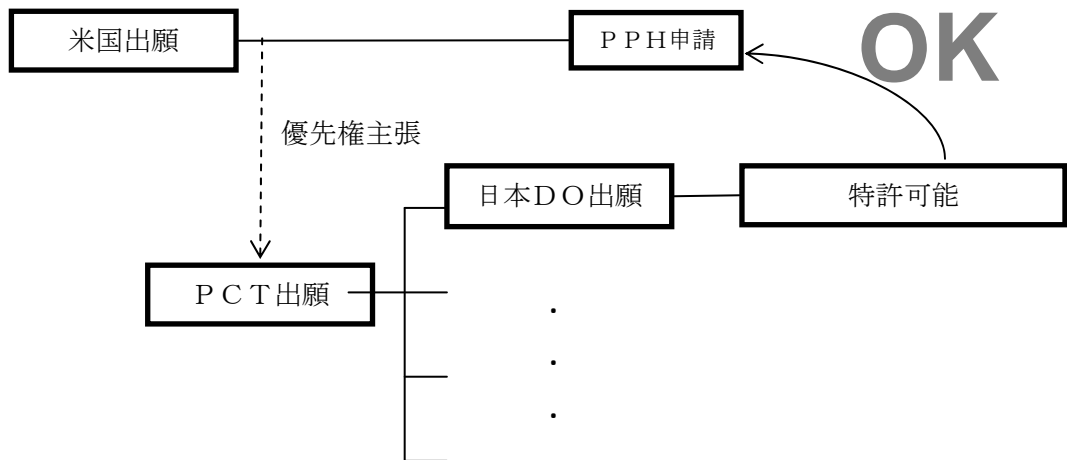
(E)

(Case II)  
- パリルート -



(F)

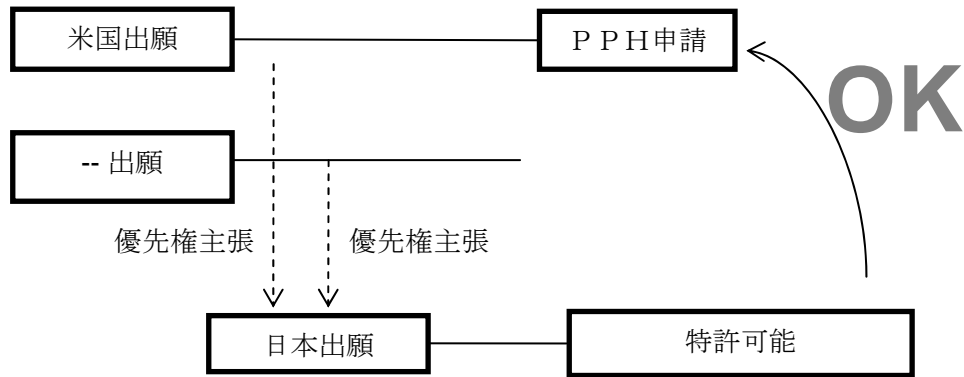
(Case II)  
- P C T ルート -



G

(Case II)

- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -

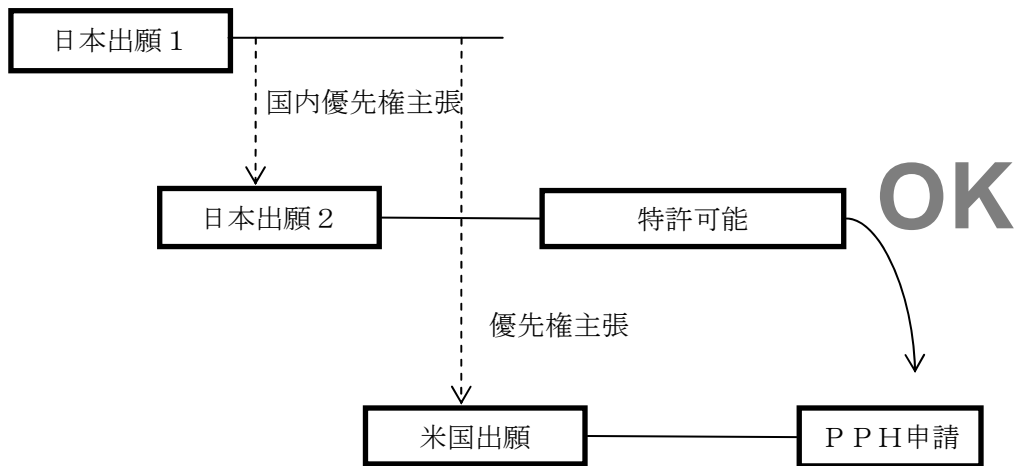


--: 任意の序

H

(Case III)

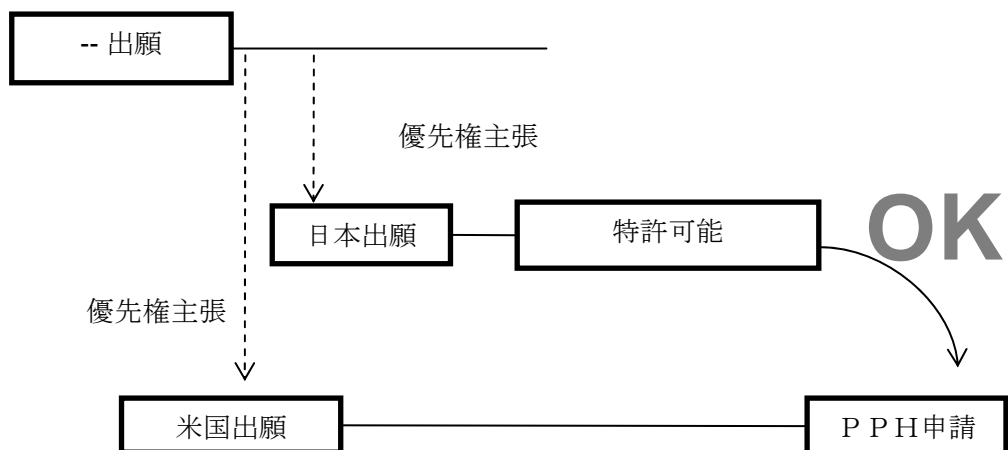
- パリルート、国内優先 -



(Case III)

- パリルート、第三国出願に基づく優先権主張 -

I

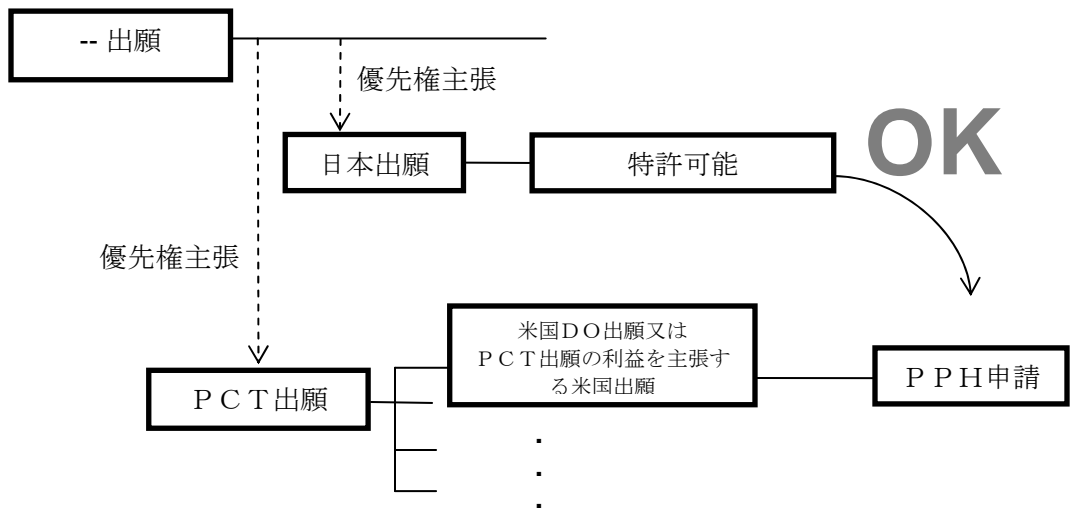


--: 第三国

(Case III)

- PCTルート、第三国出願に基づく優先権主張-

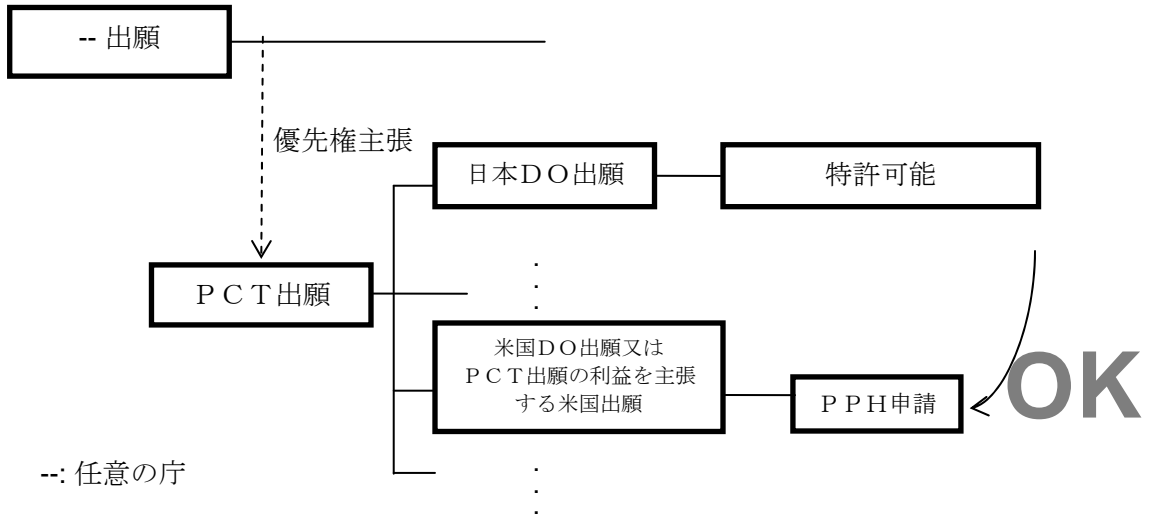
J



--: 第三国

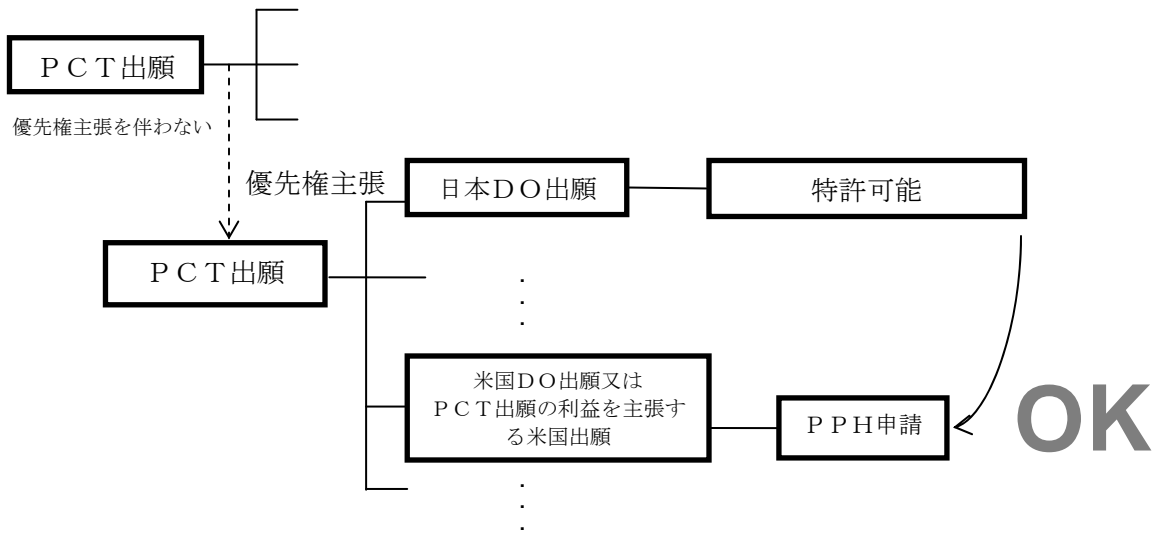
(K)

(Case III)  
- P C Tルート -



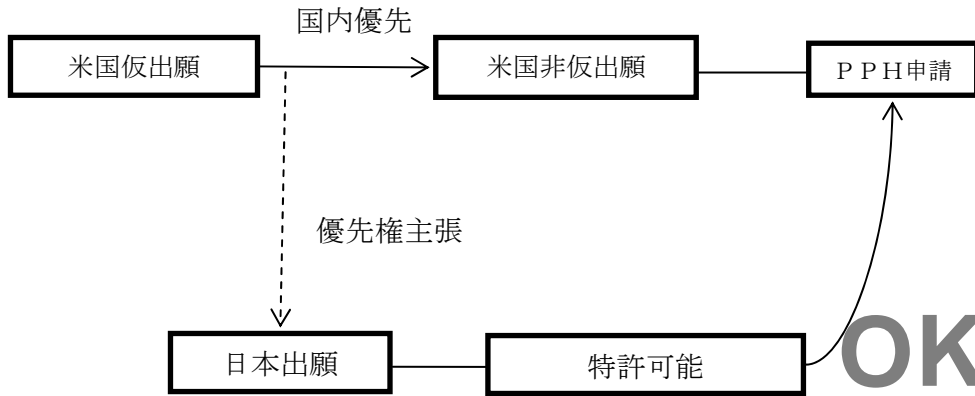
(L)

(Case III)  
- P C Tルート、ダイレクトP C T出願に基づく優先権主張 -



(M)

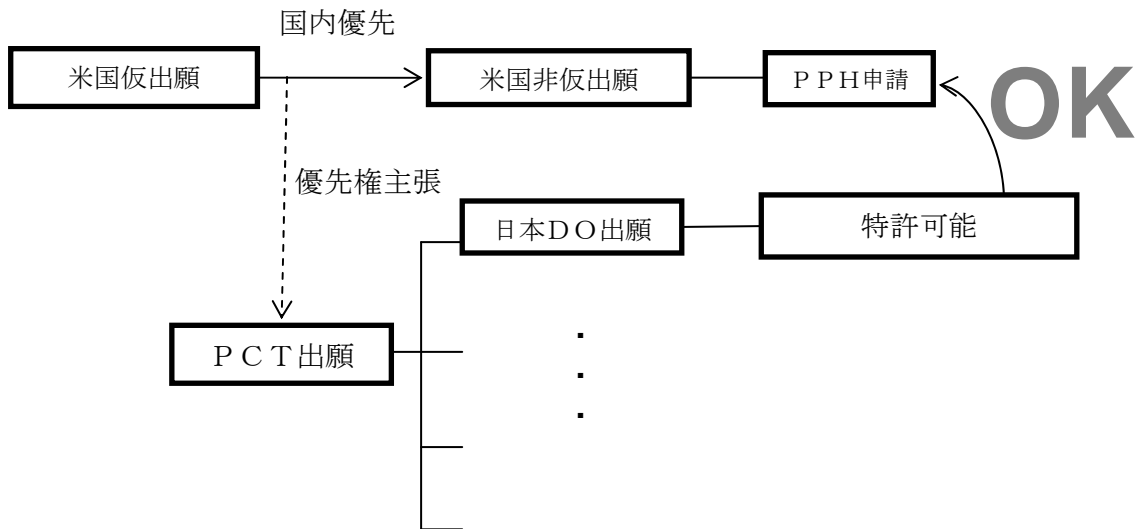
(Case III)  
- パリルート、仮出願 -

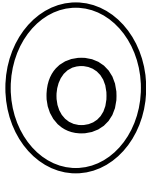


⋮

(N)

(Case III)  
- PCTルート、仮出願 -





(Case IV)

- 優先権主張を伴わないPCT出願-

