

**三極特許庁間における
PCT成果物に基づく特許審査ハイウェイ試行プログラム
(仮訳)**

I. 背景

PCT成果物を利用した三極特許庁間の特許審査ハイウェイ（PCT-PPH）試行プログラムは2010年1月29日から開始された。

三極特許庁は、要件を修正し、PCT-PPHの期限を2012年1月29日から2014年1月28日までに延長することに合意した。

特許審査ハイウェイは、既に三極特許庁において可能となっている早期審査において、対応する特許を出願人がより速く効率的に取得できるようにするものである。また、これは両庁に、他庁が行った作業結果を利用させ、重複を削減させるものである。

現在の掲示は0J EPO 2010、69 fで公開されたものに置き換わる。

II. PCT-PPH試行プログラム

PPHにより、出願人は、特許可能と判断されたクレームがあればPPHパートナー庁に出願された対応する出願を加速して審査されることができると同時に、関係する庁が利用可能な審査成果物を有効利用することを可能にするものである。

PCT-PPHの試行の下では、三極特許庁のいずれかが国際調査機関（ISA）又は国際予備審査機関（IPEA）として作成した最新のPCT成果物（国際調査機関の見解書（WO/ISA）又は国際予備審査報告（IPER））において請求項が特許可能と判断されている場合に、当該PCT成果物に基づいてPPHの申請をすることができる。

EPOがISA又はISAかつIPEAであり、ISA又はIPEAとしてのEPOによって特許可能と判断された請求項がPCT出願に含まれている場合、出願人は当該出願が国内段階に移行した際にJPO及びUSPTOに対して早期審査を請求することができる。JPO及びUSPTOにPCT-PPH試行プログラムへの参加の申請を行うための手続及び要件はJPOウェブサイトwww.jpo.go.jp及びUSPTOウェブサイトwww.uspto.govに掲載されている。

JPOとUSPTOのいずれかがISA又はISAかつIPEAであり、当該ISA又はIPEAによって特許可能と判断された請求項がPCT出願に含まれている場合、出願人は当該出願が欧州段階に移行した際にEPOに対してPCT-PPH試行プログラムへの参加の申請を行うことができる。2012年1月29日から有効な、JPOでの国内出願又はPCT国内段階出願の処理のなかでなされた審査成果物に基づくPPH試行プログラムの参加を申請するための手続及び要件は下述されており（B）、2012年1月29日以降のPPH申請に適用される。

国内成果物に基づくPPH申請については、欧日及び欧米二庁間PPHプログラムを参照のこと。

A. PCT-PPH試行プログラムの試行期間

要件を修正したPCT-PPH試行プログラムは2010年1月29日より開始し、二年間の試行期間後、2014年1月28日に終了する。EPOにPPH申請するための修正された要件は2012年1月29日以降のPPH申請に適用される。

三極特許庁は、試行終了後の当該プログラムの本格実施の是非及びその方法を検討するために、当該試行プログラムの結果の評価を行う。試行期間はPCT-PPHプログラムの実行可能性を十分に評価するために必要に応じて延長され得る。各庁は、申請件数が管理可能な件数を超えた場合又は他の理由によって、PCT-PPH試行プログラムを早期に終了させることがある。PCT-PPH試行プログラムが2014年1月28日より前に終了される場合にはその旨が公表される。

B. EPOにおいてPCT-PPH試行プログラムの参加を申請するための要件

PCT-PPH試行プログラムに参加するには、以下の条件を満たしていなければならない。

(1) JPO及びUSPTOのいずれかがISAである。PCT第II章の請求がなされた場合、上記いずれかの庁が同様にIPEAである。PCT出願はいずれの受理官庁に出願されたものでもよく、優先権主張の基礎となる先の出願がい

ずれのパリ条約又はWTO加盟国に出願されたものであってもよい。この試行において認められる種々の出願の事例は別図に示される。

(2) PCT出願において、ISA又はPCT第II章の請求がなされた場合にはIPEAによって特許性(新規性・進歩性・産業上の利用可能性のいずれも)「有り」と判断された請求項が少なくとも1つ存在する。WO/ISA又はIPERの第VIII欄に何らかの意見が記載されている場合、出願人は請求項が特許性を有することの説明をしなければならず、かかる意見を克服するために補正をすることもできる。

(3) 出願された請求項が、欧州段階への移行時のままで又はEPC規則161の期間内に補正された結果、ISA又はIPEAによって特許可能とみなされた請求項と十分に対応していなければならない。差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、欧州出願の請求項が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項と同一又は類似の範囲を有し、差異が翻訳又は請求項の形式によるものであるか、当該出願の請求項の範囲が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の範囲より狭い場合に、請求項は「十分に対応」とみなされる。

たとえば、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項において、当該出願の明細書(発明の詳細な説明及び/又は請求項)に裏付けられている技術的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となる。最新国際成果物で特許性有りと示された請求項に対し、新たな又は異なったカテゴリーを導入した欧州出願の請求項は十分対応しているものとみなされない。たとえば、最新国際成果物で特許性有りと示された特許請求の範囲が製品製造処理の請求項のみを含む場合、欧州出願の特許請求の範囲が、対応する処理の請求項に従属して製品の請求項を追加していると、欧州出願の請求項は十分に対応しているものとみなされない。出願人は、欧州出願の請求項が、欧州段階への移行時のままで又はEPC規則161の期間内に補正された結果、最新の国際成果物で特許可能と判断された請求項と十分対応していることの申告を提出しなければならない。

(4) PCT-PPH試行プログラムへの参加を申請する欧州出願の審査がまだ開始されていない。

C. EPOでのPCT-PPH試行プログラムに参加するために必要な書類

EPOでのPCT-PPH試行プログラムに参加するために、出願人は以下を提出しなければならない。

(1) 出願人は P P H 試行プログラムへの参加を申請しなければならない。申請様式 (EPA/EPO/OEB 1009 PCT) は E P O ウェブサイト : <http://www.epo.org> より入手可能である。

(2) 請求項の対応についての申告を提出しなければならない (P P H 申請書の適切なボックスにチェックを付けること) 。

(3) 出願人は WO / I S A 又は P C T 第 II 章の請求がなされた場合には I P E R の写しと E P O の公用語の一によるその翻訳文を、E P O が既に入手可能である場合を除き、提出しなければならない。

(4) 出願人は、特許可能とみなされた請求項 (出願当初の請求項又は P C T 条約第 3 4 条 (2) (b) に基づいて補正された請求項) の写しと E P O の公用語の一によるその翻訳文を、E P O が既に入手可能である場合を除き、提出しなければならない。

(5) 出願人は、WO / I S A 又は I P E R に引用された特許文献以外の文献を全て、E P O が既に入手可能である場合を除き、提出しなければならない。E P O が特許文献を入手できない場合には、出願人に当該文献の写しの提出を要求する。E P O は出願人に特許文献の E P O の公用語の一による翻訳文の提出を要求することもできる。

P C T - P P H 試行プログラムへの参加の申請が認められると、出願人に通知が行き、当該欧州特許の補充欧州調査 (supplementary European search) 及び実体審査の順番が早められる。P C T - P P H 試行プログラムへの参加の申請が上記の全ての要件を満たさない場合、出願人に通知が行き、申請の不備が指摘される。出願人は申請の不備を修正する一度の機会が与えられる。出願人が新たな参加の申請において不備を修正するため対応を保留している間も、審査官の当該出願に対するアクションは中断されない。申請が修正されない場合、出願人に通知が行き、当該出願は通常の間隔による審査を待つことになる。

D. P A C E の下での手続

P C T - P P H 試行プログラムへの参加の申請が認められると、当該欧州出願は P A C E の下、早期に手続がなされる。¹

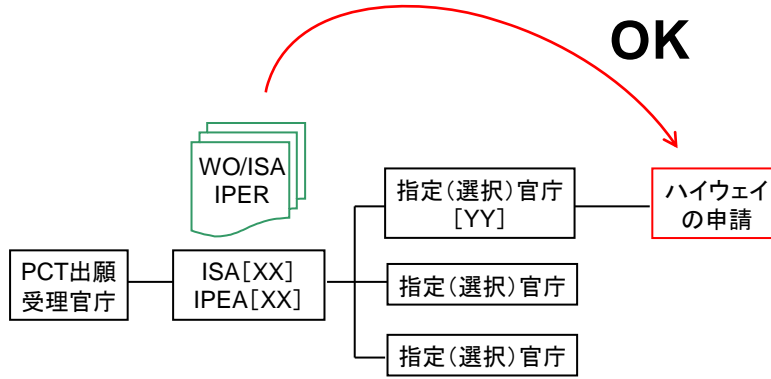
¹ 欧州特許出願の早期手続のためのプログラムに関する 2007 年 7 月 14 日付け欧州特許庁の通知 - “P A C E”、スペシャルエディション no.3, OJ EPO 2007, 102

この通知に関する問い合わせ先：

Eugen Stohr, Director, International Legal Affairs, PCT
international_legal_affairs@epo.org

本仮訳は、原文 (Patent Prosecution Highway Pilot Programme between the Trilateral Offices based on PCT work products) の内容の理解を助けるために作成されたものであり、訳文と原文で内容に食い違いがある場合は、原文が正しいこととなります。EPOに対して手続きを行う際には、必ず原文をご確認ください。

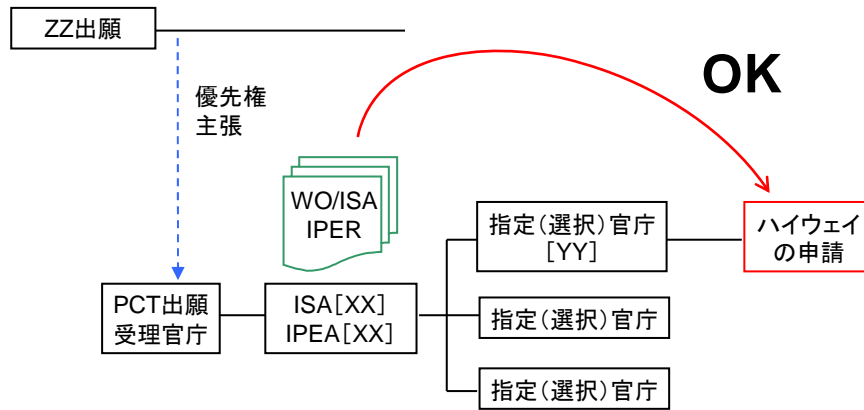
(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州

(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

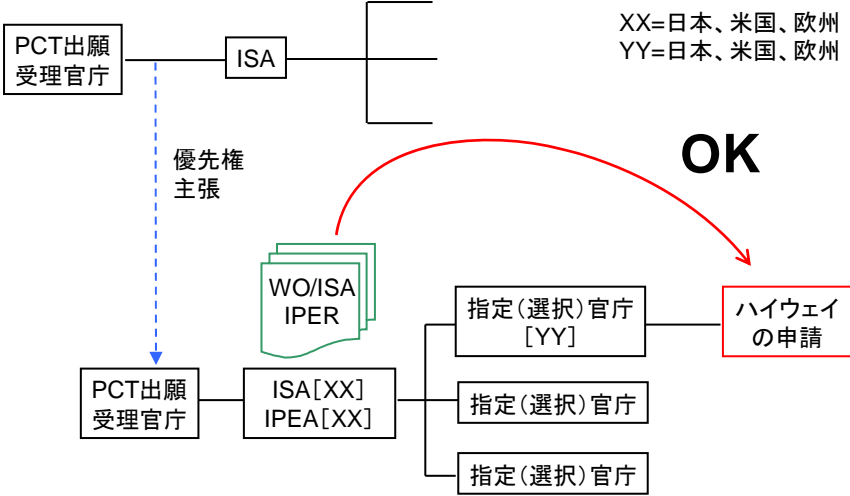
(「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



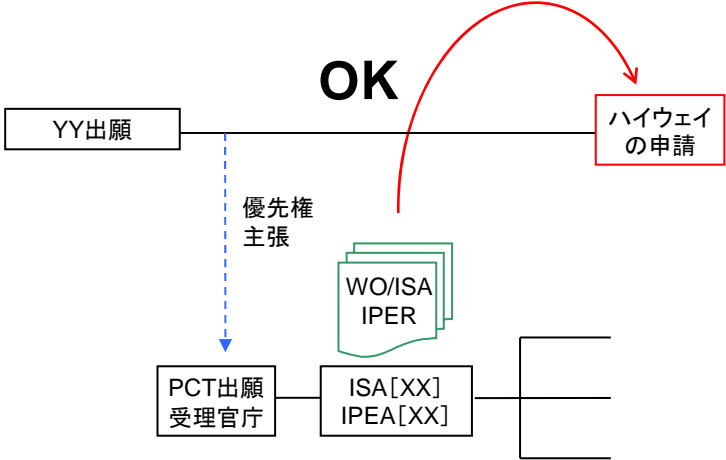
XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州
ZZ=任意の庁

(A'') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

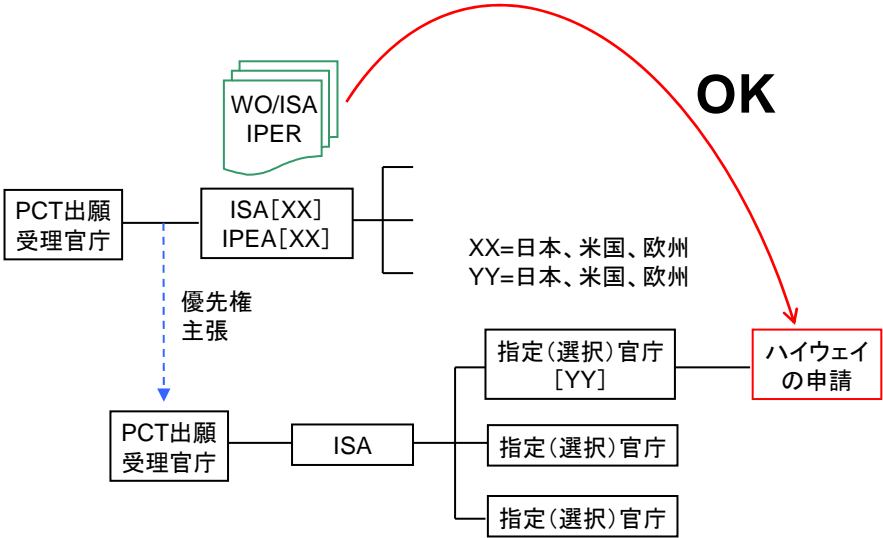
(「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



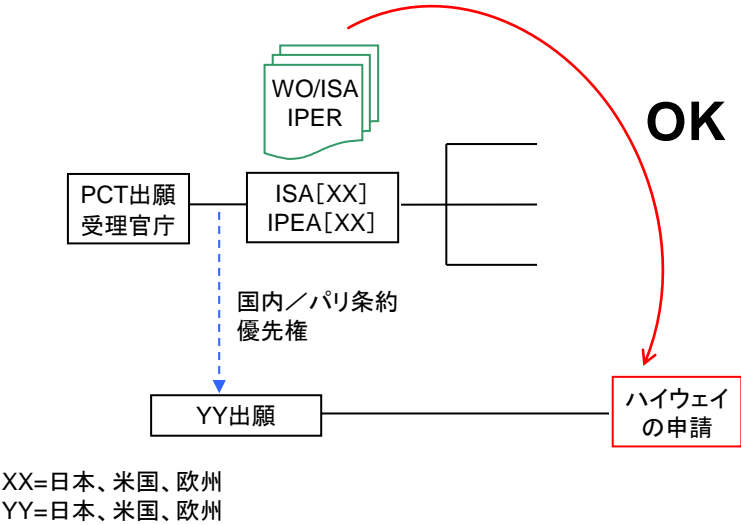
(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



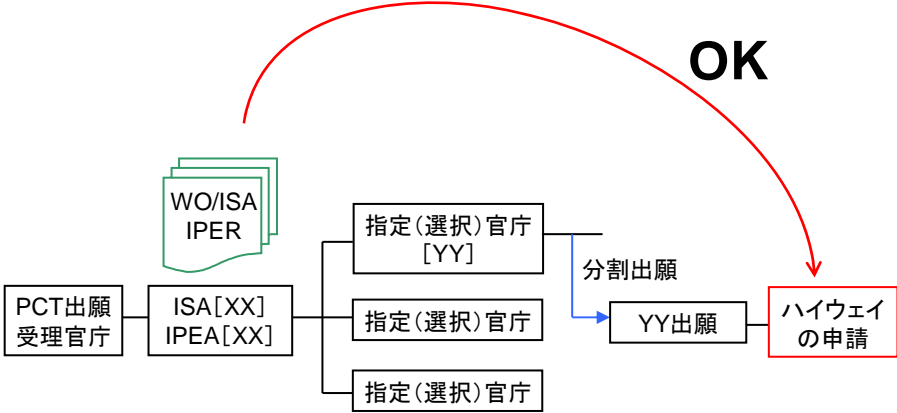
(C) 当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



(D) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする。

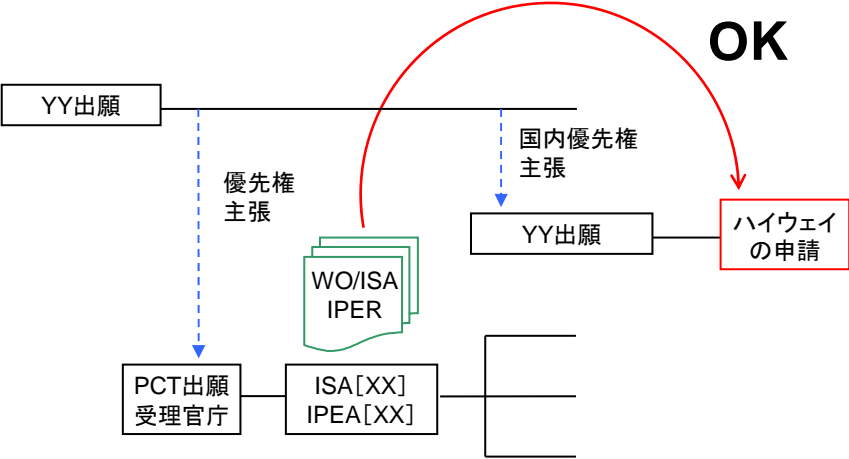


(E1) 類型(A)に該当する出願の分割出願である。



XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州

(E2) 類型(B)に該当する出願を基礎として国内優先権を主張する出願である。



XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州