

## 日米特許庁間の特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する公示(仮訳)

### I. 背景

米国特許商標庁 (USPTO) は、より質を重視し、極めて生産的かつ、迅速な、市場先導の知的財産システムをサポートする組織にUSPTOを変換する21世紀戦略プランを制定しました。21世紀戦略プランの特別なアクションプランの1つは、他の特許庁とサーチ結果を共有することです。他庁との協力によって得られたサーチ結果を利用することによって、私たちは、作業の重複を低減し、ワークロードを減らすことができます。

2003年の初頭以来、USPTO、ヨーロッパ特許庁 (EPO) および日本特許庁 (JPO) (三極特許庁) は、実行可能な範囲で最大限サーチ結果の相互利用を促進することを目指したサーチ結果交換プロジェクトを実施してきました。先のプロジェクトは、サーチ結果交換の有用性を確実にするための技術的・手続きのな枠組みの設立を含んでいました。先のプロジェクトの結果は、第2出願庁 (OSF) が対応出願に着手する前に第1出願庁 (OFF) がサーチを行えば、OFFのサーチ結果の利用によりOSFのワークロードの低減と質の向上という潜在的な利益があることを示していました。実行可能な範囲で最大限までOFFのサーチ結果を利用するためには、OFFからOSFへのサーチ結果のタイムリーな発信が非常に重要です。JPOの審査請求制度のために、OFFとしてのJPOがUSPTOにそのサーチ結果を提供することができた出願の割合は10%未満です。

JPOがOFFである場合に、現在三極特許庁の間で存在するサーチ結果の利用可能性におけるタイミングのずれに対処するため、JPOとUSPTOは「特許審査ハイウェイ (PPH)」(JPOがOFFの場合に、出願人に初期に審査請求を提出して、JPOからサーチと審査の結果を初期に得るためのインセンティブを与える) という枠組みを確立するために共に尽力してきました。この枠組みにおいては、OFFにおいて特許可能と判断された請求項を有する出願の出願人は、所定の条件を満たせば、OSFに出願した対応出願の順番を繰り上げて審査を受けること (例えば、早期審査) を申し出ることができます。OSFは、OFFのサーチ・審査結果を利用することができ、また、出願人は、OSFへの出願が審査の順番を繰り上げてもらえるので、OSFの対応出願の特許をより早期に得ることができるでしょう。

## II. 特許審査ハイウェイ試行プログラム

PPHは、その請求項がOFFにおいて特許可能と判断された出願人の対応するOSF出願の順番を繰り上げて審査を受けることを可能にする一方、同時にOSFがOFFのサーチ・審査の結果を利用できるように制定されました。2005年11月の三極会合で、USPTOとJPOは、PPHプログラムの実現可能性を評価するためにPPH試行プログラムを始めることに合意しました。USPTOとJPOは、2006年5月22 - 24日に日本で開催された三極専門家会合において、PPH試行プログラムを共同で発表しました。

USPTOがOFFであって、米国の出願が特許可能と判断された請求項を含んでいる場合、米国の出願人も同様にOSFとしてのJPOに対して、JPOに出願した対応出願の早期審査を申し出てもよいことに注意してください。JPOへPPH試行プログラムの参加の申出を提出するための手続きおよび要件は、JPOウェブサイト([www.jpo.go.jp/index.htm](http://www.jpo.go.jp/index.htm))から入手可能です。

USPTOがOSFで、OFFであるJPOでの対応出願が特許可能と判断された請求項を含んでいる場合、出願人はUSPTOに対してPPH試行プログラムへの参加と、米国の出願をPPH試行プログラムに基づいて特別扱いとするための請願を申し出ることが可能です。PPH試行プログラムへ参加するためにUSPTOに対して申出を提出するための手続きおよび要件は、下記の通りです。

### A. PPH 試行プログラムの試行期間

PPH試行プログラムは、1年間であり、2006年7月3日に開始し2007年7月3日に終了します。特許審査ハイウェイの実現可能性を適切に評価するために必要である場合、最大1年までの追加の試行期間を設けられることとします。USPTOとJPOは試行期間の後に、本格実施すべきかどうか、またどのように実施するかを判断するために、試行プログラムの結果の評価を行います。また、申出が処理できるレベルを超えた場合にはPPH試行プログラムを早期に中止する可能性もあります。PPH試行プログラムが2007年7月3日の期日の前に終了する場合には、予めお知らせいたします。

### B. USPTOにおけるPPH試行プログラム参加申出のための要件

PPH試行プログラムに参加するためには、下記の条件を満たさなければなりません：

(1) 米国の出願は、米国特許法第119条(a)および米国特許施行規則集1.55に基づいて、JPOへ出願された1つ以上の出願への優先権を正当に主張するパリ条約による出願である必要があります。さらに、米国特許法第120条に基づく米国の出願の利益、および米国特許法第119条(a)に基づくJPO出願の優先日を正当に主張する継続出願は認められます。PCT国際出願(米国特許法第371条に基づいて提出された国内段階出願を含む)仮出願、プラントおよび意匠出願、再発行出願および再審査出願は除外されます。

(2) JPO出願は、JPOによって特許可能と判断された少なくとも1つの請求項を有することが必要です。出願人は、JPO出願の特許可能な請求項のコピーと、その英訳および英訳が正確であるというステートメントを共に提出しなければなりません。JPO出願の特許可能と判断された請求項のコピーが、ドシエ・アクセス・システムによって取得可能な場合、出願人はUSPTOにドシエ・アクセス・システムによってコピーを得ることを求めることもできます。この場合にも、出願人は翻訳が正確であるというステートメントと共に英訳を提出することが必要です。技術的問題によりドシエ・アクセス・システムからコピーをUSPTOが入手できない場合、出願人は必要な書類の提供を要求されます。

(3) PPH試行プログラムへの参加の申出がなされる米国の出願での請求項は全て、JPO出願での特許可能と判断された請求項に十分に対応するか、あるいは十分に対応するように補正されなければなりません。翻訳および請求項の形式要件により違いを勘案した上で、請求項が同一または類似の範囲である場合に、十分に対応すると考えられます。出願人は、請求項の対応表を英語で提出する必要があります。請求項の対応表は、JPO出願での特許可能と判断された請求項に米国の出願の全ての請求項がどのように対応するか示す必要があります。

(4) PPH試行プログラムへの参加の申出をする米国の出願は審査が始まっている必要があります。

(5) 出願人は、PPH試行プログラムの参加の申出と、PPH試行プログラムに基づいて米国の出願を特別な取り扱いとするための請願を提出しなければ

なりません。申出 / 請願のフォームのサンプルはこのお知らせに付属しております。出願人はUSPTOの申出 / 請願のフォームを使用することが推奨されます。米国特許施行規則集 1 . 1 0 2 ( d ) に基づく特別な取り扱いとするための請願の際の米国特許施行規則集 1 . 1 7 ( h ) に定められた料金も必要であり、納付されなければなりません。

PPH試行プログラムへの参加の申出、およびすべての付属書類は、以下の宛先にファックスしてください：

特許局長室

571-273-0125

Magdalen Greenlief 宛

( 6 ) 出願人は、特許可能な請求項を含み、申出の基礎となる J P O 出願に対する全てのオフィス・アクション ( 「 特許査定 」 を含む ) のコピーを、その英訳および英訳が正確であるというステートメントに加えて、提出しなければなりません。 J P O 出願に対するオフィスアクションの各々のコピーが、ドシエ・アクセス・システムによって取得可能な場合、出願人はUSPTOにドシエ・アクセス・システムによってコピーを得ることを求めることもできます。この場合にも、出願人は翻訳が正確であるというステートメントと共に英訳を提出することが必要です。技術的問題によりドシエ・アクセス・システムからコピーをUSPTOが入手できない場合、出願人は必要な書類の提供を要求されません。

( 7 ) 出願人は、 J P O のオフィスアクションにおいて審査官によって引用された文献を列挙した I D S を提出しなければなりません。出願人は、米国特許明細 ( U.S. patents ) あるいは米国特許出願公開 ( U.S. patent application publication ) を除いて、 J P O のオフィスアクションに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。

PPH試行プログラムへの参加の申出および特別な地位が認められた場合、出願人に通知され、米国の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 試行プログラムへの参加の申出が上記の全ての要件を満たさない場合には、出願人に不備理由と合わせてお知らせいたします。出願人は、参加の申出を修正する機会を 1 回 与えられます。もし修正され、申出および特別な地位が認められた場合、出願人にお知らせするとともに、米国の出願は順番を繰り上

げて審査されます。もし修正されなければ、出願人に通知され、出願は通常のアクションを待つこととなります。

( 8 ) 親出願に認められた P P H 試行プログラム参加の申出および特別な地位は、継続出願に引き継がれることはありません。継続出願は、上に述べられた条件を別途満たす必要があります。

もし、上記の ( 2 ) ( 6 ) および ( 7 ) の項目の書類のうちのどれかが、 P P H 試行プログラムへの参加の申出に先立って米国の出願で既にファイルされていれば、出願人が参加の申出に伴って、これらの書類を再提出する必要はありません。これらの書類が以前に米国の出願にファイルされている場合、出願人は単にこれらの書類に言及し、 P P H 試行プログラムへの参加の申出の中に示すことが可能です。

### C. 特別な審査手続き

P P H 試行プログラムへの参加の申出および特別な地位が一度米国の出願に認められたならば、明らかに特許可能なもの、審査官の回答書(examiner's answers)のような期限を備えたもの、および「早期審査」のために特別な地位を与えられたものを除いて、その米国の出願は、他のカテゴリー出願に先立ち審査官によって審査着手されます。

P P H 試行プログラムへの申出が認められた後に、補正または追加された任意の請求項も、 J P O 出願の特許可能な請求項に十分に対応しなければなりません。出願人は、補正と共に請求項の対応表(上記 B ( 3 ) を参照)を提出することが求められます。補正または新しく追加された請求項が、 J P O 出願の特許可能な請求項に十分に対応しない場合、補正は入力されず、反応しない応答(non-responsive reply)として扱われるでしょう。出願人は、さらに英訳および英訳が正確であるというステートメントと共に、 P P H 試行プログラムへの参加の申出が認められた後に通知された J P O 出願の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 が特許可能な判断を覆した場合)。

P P H プログラムにおいても、米国特許施行規則集 1 . 5 6 に基づく全ての義務を出願人が免除されることはありません。上記要件 ( 6 ) および ( 7 ) を満たすことによって、出願人は、対応する外国出願で引用された重要な先行技術に対して U S P T O の注意を促すという義務を果たしたと考慮されるでしょう。

(特許審査基準§2001.06(a)を参照)。出願人は、USPTOに特許性に関して重要な情報であると知っている他の情報は提出しなければなりません。

この公示に関するご質問がございましたら、  
特許副局長室 Magdalen Greenlief  
571-272-8800 または  
magdalen.greenlief@uspto.gov  
までご連絡ください。

2006年5月22日 ジョン W. デュダス  
知的財産担当商務次官及び米国特許商標庁長官

-----  
本仮訳は、原文 ( Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the Japan Patent Office ) 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。USPTO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。