

米国特許商標庁と日本国特許庁間における 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. Background

I.背景

The United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the Japan Patent Office (JPO) began full implementation of a Patent Prosecution Highway (PPH) program on January 4, 2008. See “Notice Regarding Full Implementation of Patent Prosecution Highway Program between the United States Patent and Trademark Office and the Japan Patent Office,” published on March 4, 2008 at 1328 OG 44.

米国特許商標庁(USPTO)と日本国特許庁(JPO)は、2008年1月4日に、特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムの本格実施を開始した。1328 OG 44において、2008年3月4日に発行された「Notice Regarding Full Implementation of Patent Prosecution Highway Program between the United States Patent and Trademark Office and the Japan Patent Office」を参照されたい。

Under the prior PPH program, an applicant receiving a determination from the JPO that at least one claim in a JP application is allowable/patentable may request that a corresponding application filed in the USPTO be accorded special status and be advanced out of turn for examination. The prior PPH program was limited to the utilization of search and examination results of national applications between cross filings under the Paris Convention.

先の PPH プログラムでは、日本出願において、少なくとも一つの請求項が特許可能との判断を JPO から受け取った出願人は、USPTO に出願された対応出願に特別な地位を与え、審査の順番を早めてもらうことを申請することができる。先の PPH プログラムは、パリ条約の下でクロスファイリングされた国内出願の先行技術文献調査及び審査結果の利用に限定されていた。

At the November 2009 Trilateral Conference, as part of a Trilateral effort, the Trilateral Offices (USPTO, JPO and European Patent Office (EPO)) agreed to launch a new PPH pilot program based on Patent Cooperation Treaty (PCT) work products (PCT-PPH pilot program). The PCT-PPH pilot program will greatly expand the potential of the PPH program. This notice sets forth the requirements and details for the PCT-PPH pilot program between the USPTO and the JPO.

2009年11月の三極会合では、三極の成果の一部として、三極特許庁(USPTO, JPO)そして欧州特許庁(EPO))は、特許協力条約(PCT)の成果物に基づく新たな PPH 試行プログラム(PCT-PPH 試行プログラム)を開始することに合意した。PCT-PPH 試行プログラムは、PPH プログラムの可能性を大きく広げるだろう。この通知は、USPTO と JPO との間の PCT-PPH 試行プログラムの要件及び詳細を述べる。

For the requirements and details for the PCT-PPH pilot program between the USPTO and the EPO, see the corresponding notice entitled “Patent Prosecution Highway Pilot

Program between the United States Patent and Trademark Office and the European Patent Office based on Patent Cooperation Treaty Work Products.”

USPTO と EPO との間の PCT-PPH 試行プログラムの要件及び詳細については、「Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the European Patent Office based on Patent Cooperation Treaty Work Products」と題された対応する通知を参照されたい。

By permitting the USPTO to draw upon positive PCT work products from the JPO, the PPH program will now be available to a larger number of applicants.

USPTO が JPO からの肯定的な PCT 成果物を利用できるようになることで、PPH プログラムは、より多数の出願人に対して利用可能となるだろう。

II. PCT-PPH Pilot Program

II.PCT-PPH 試行プログラム

The PCT-PPH pilot program was established to enable an applicant, who has received

(1) a Written Opinion from an International Searching Authority (WO/ISA) (ISA must be the JPO or the USPTO), or

(2) a Written Opinion from an International Preliminary Examining Authority (WO/IPEA) (IPEA must be the JPO or the USPTO), or

(3) an International Preliminary Examination Report from an International Preliminary Examining Authority (IPER) (IPEA must be the JPO or the USPTO)

that indicates at least one claim in the PCT application has novelty, inventive steps and industrial applicability, to file a request to participate in the PCT-PPH pilot program in a corresponding U.S. application and petition to make the U.S. application special under the PCT-PPH pilot program.

PCT-PPH 試行プログラムは、以下のものを受け取った出願人に、対応する米国出願の PCT-PPH 試行プログラムへの参加を申請し、PCT-PPH 試行プログラムに基づく米国出願の早期審査を申請することを可能とするように設立された。

PCT 出願における少なくとも一つの請求項が新規性、進歩性、そして産業上の利用可能性を有することを示す、

(1) 国際調査機関の見解書(WO/ISA)(ISA は JPO 又は USPTO でなければならない)、又は、

(2) 国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)(IPEA は JPO 又は USPTO でなければならない)、又は、

(3)国際予備審査機関の国際予備審査報告(IPER)(IPEA は JPO 又は USPTO でなければならぬ)。

Note that the procedures for a petition to make special under the accelerated examination program set forth in MPEP 708.02(a) do **NOT** apply to a petition to make special under the PCT-PPH pilot program. The procedures and requirements for filing a request in the USPTO for participation in the PCT-PPH pilot program are set forth below.

MPEP 708.02(a)において規定される早期審査プログラムに基づいて早期審査を申請するための手続は、PCT-PPH試行プログラムに基づく早期審査の申請には適用されないことに注意が必要である。USPTOにおけるPCT-PPH試行プログラムへの参加のための手続および要件は以下のとおりである。

A. Trial Period for the PCT-PPH Pilot Program

A. PCT-PPH 試行プログラムの試行期間

The PCT-PPH pilot program will commence on January 29, 2010, for a period of two years ending on January 28, 2012. The trial period may be extended if necessary until the USPTO and the JPO receive a sufficient number of PPH requests to adequately assess the feasibility of the PCT-PPH pilot program. The USPTO and the JPO may also terminate the PCT-PPH pilot program early if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reasons. Notice will be published if the PCT-PPH pilot program will be terminated before the January 28, 2012 date.

この 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、2012 年 1 月 28 日に終了する。試行期間は USPTO 及び JPO が PCT-PPH 試行プログラムの実行可能性を十分に評価するための十分な PPH 申請数を受け取るまで、必要に応じて延長され得る。USPTO 及び JPO 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 2012 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. Requirements for Requesting Participation in the PCT-PPH Pilot Program in the USPTO

B. USPTO 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

In order to be eligible to participate in the PCT-PPH pilot program, the following conditions must be met:

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

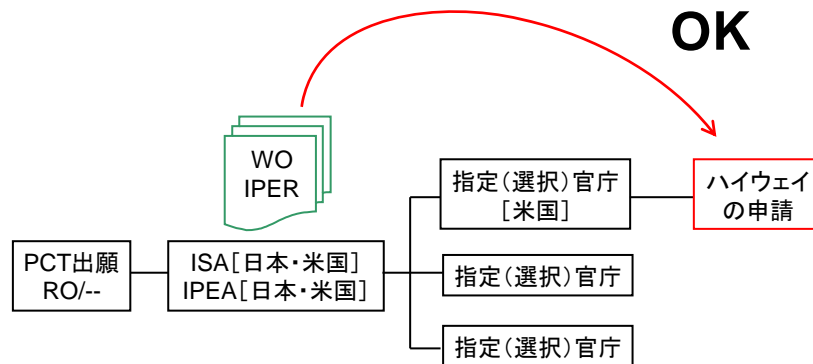
(1) The relationship between the corresponding U.S. application for which participation in the PCT-PPH pilot program is requested and the PCT application satisfies one of the following requirements (note that RO/-- as used in the diagrams below refers to an international application filed under the PCT in any competent receiving office):

(1)PCT-PPH 試行プログラムへ参加を申請する対応する米国出願と PCT 出願との間の関係が、以下の要件を満たすこと。(下図中の RO/--は、任意の管轄受理官庁になされた PCT に基づく国際出願を意味する。)

(a) The U.S. application is a national stage entry of the corresponding PCT application. See diagrams (A), (A') and (A'') below.

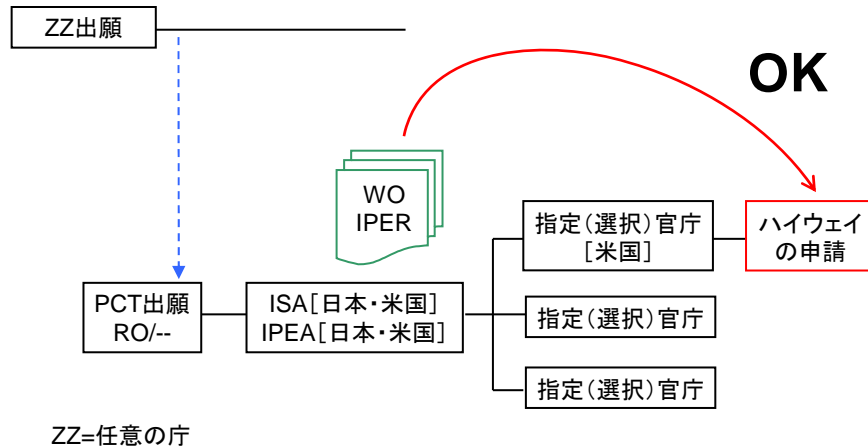
(a)米国出願は、対応する PCT 出願の国内段階である。以下の(A), (A'),(A'')図を参照されたい。

(A) 米国出願は「対応するPCT出願」の国内段階である。



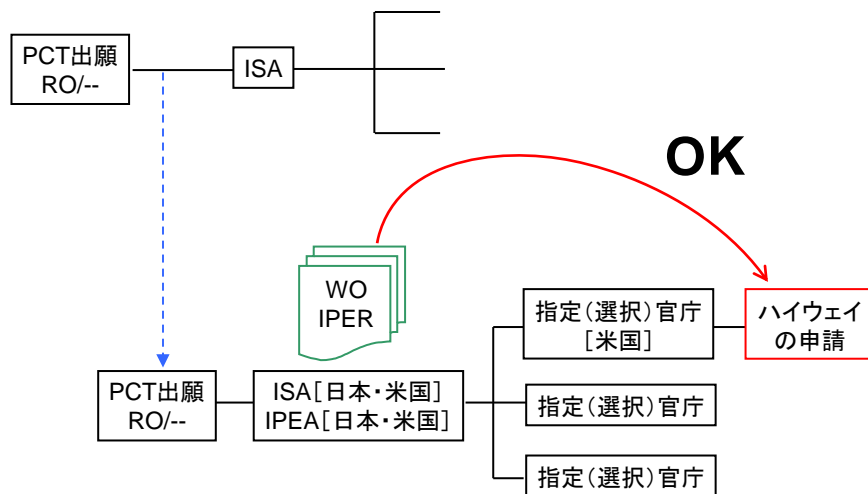
(A') 米国出願は「対応するPCT出願」の国内段階である。

(「対応するPCT出願」が任意の庁に出願された国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



(A'') 米国出願は「対応するPCT出願」の国内段階である。

(「対応するPCT出願」が他のPCT出願を基礎として優先権を主張している場合)



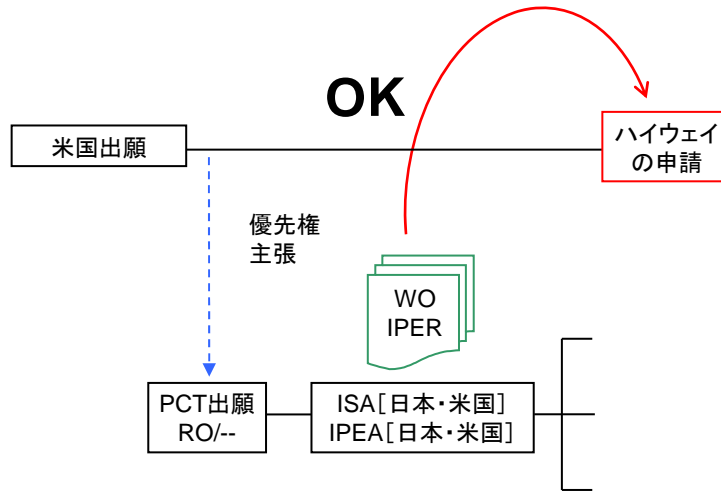
(b) The U.S. application is a national application which forms the basis for the priority claim in the corresponding PCT application. See diagram (B) below.

(b)米国出願は、対応する PCT 出願の優先権主張の基礎となる国内出願である。以下の(B)図を参照されたい。

Provisional applications, plant applications, design applications, reissue applications and applications subject to a secrecy order (35 U.S.C. 181) are excluded and not subject to participation in the PCT-PPH pilot program.

仮出願、植物および意匠の出願、再発行出願、再審査手続、ならびに、秘密命令に従う出願（米国特許法 181 条）は、PCT-PPH 試行プログラムの対象から除外される。

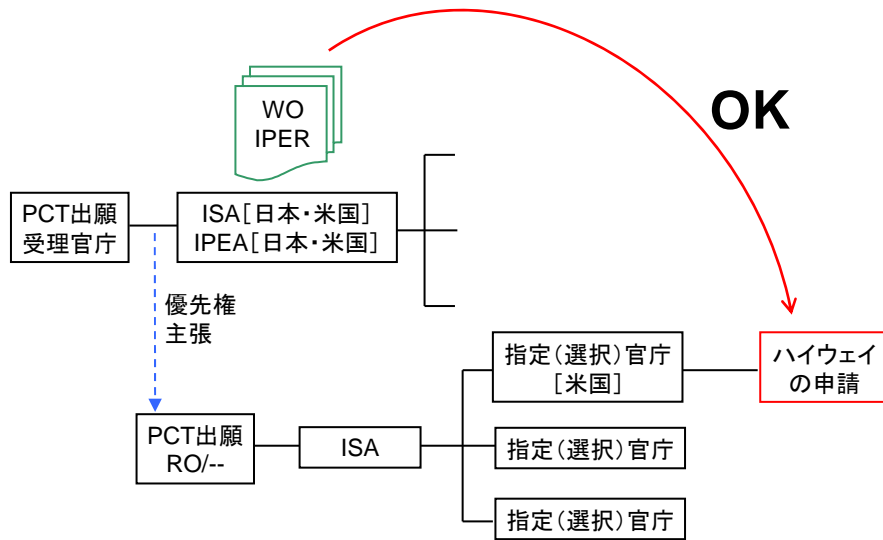
(B) 米国出願は国内出願であり、「対応するPCT出願」のパリ条約優先権主張の基礎である。



(c) The U.S. application is a national stage entry of another PCT application (which can be filed in any competent receiving office) which claims priority to the corresponding PCT application. See diagram (C) below.

(c)米国出願は、対応する PCT 出願に基づいて優先権主張するもう一つの PCT 出願(いずれの管轄受理官庁に出願されたものでもよい)の国内段階である。以下の(C)図を参照されたい。

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



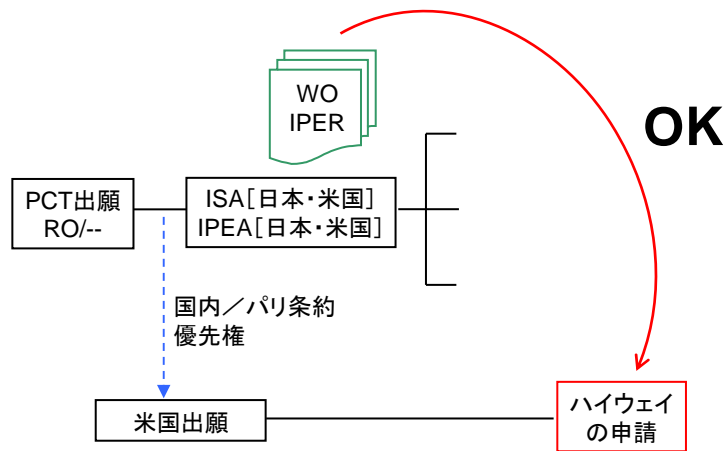
(d) The U.S. application is a national application claiming foreign/domestic priority to the corresponding PCT application. See diagram (D) below.

(d)米国出願は、対応する PCT 出願に対して国内優先権・パリ条約優先権を主張する国内出願である。以下の(D)図を参照されたい。

Design applications and applications subject to a secrecy order (35 U.S.C. 181) are excluded and not subject to participation in the PCT-PPH pilot program.

意匠の出願、秘密命令に従う出願（米国特許法 181 条）は、PCT-PPH 試行プログラムの対象から除外される。

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



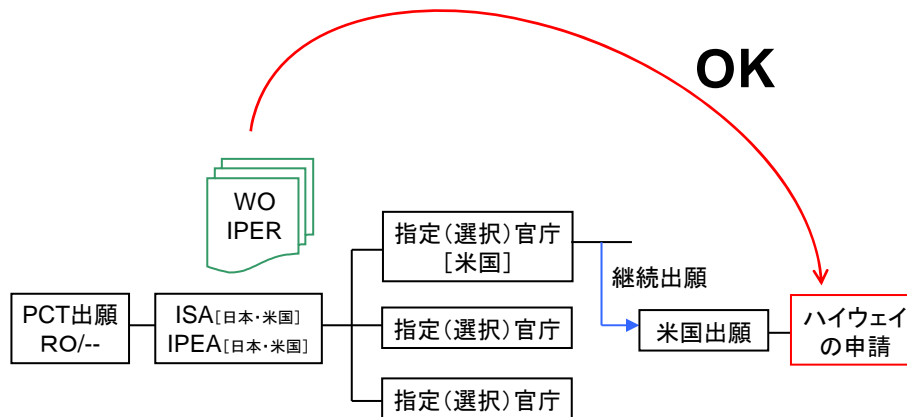
(e) The U.S. application is a continuing application (continuation, divisional, or continuation-in-part) of the U.S. application which satisfies one of the above (a) to (d) scenarios. See diagrams (E1) and (E2) below.

(e) 米国出願は、上記(a)ないし(d)の事例を満たす米国出願の継続出願(継続出願、分割出願、あるいは、部分継続出願)である。下記(E1),(E2)図を参照されたい。

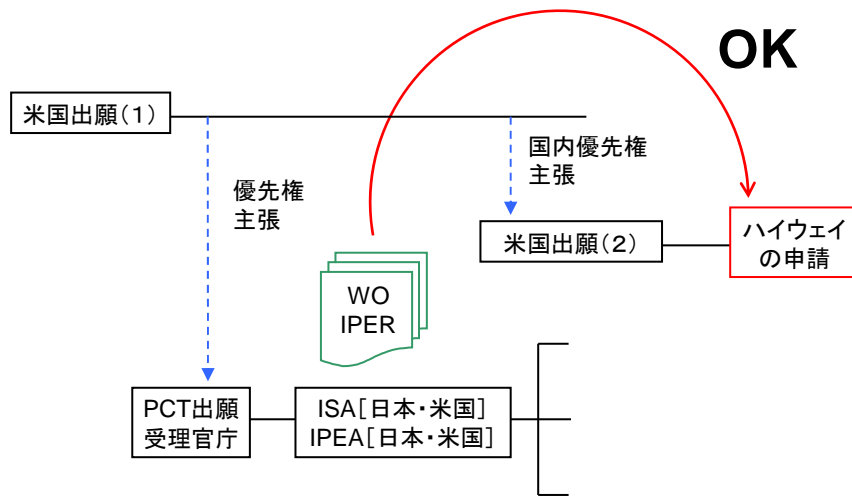
Plant applications, design applications and applications subject to a secrecy order (35 U.S.C. 181) are excluded and not subject to participation in the PCT-PPH pilot program.

植物および意匠の出願、ならびに、秘密命令に従う出願（米国特許法 181 条）は、PCT-PPH 試行プログラムの対象から除外される。

(E1) 米国出願は要件(a)を満たす出願の継続出願である。



(E2) 米国出願(2)は要件(b)を満たす出願(1)を基礎として国内優先権を主張する出願である。



In diagram (E2), US2 application may be a non-provisional application claiming benefit under 35 U.S.C. 119(e) to a provisional application (US1).

図(E2)では、米国出願 2 は、仮出願(米国出願 1)に対して米国特許法 119(e)条に基づく効果を主張する正規の出願であり得る。

(2) The latest work product in the international phase of the PCT application corresponding to the U.S. application, namely the WO/ISA, or the WO/IPEA, or the IPER, indicates at least one claim in the PCT application has novelty, inventive step and industrial applicability. In case any observation is described in Box VIII of the WO/ISA, or WO/IPEA, or IPER which forms the basis for the PCT-PPH request, applicant must identify and explain why the claim(s) is/are not subject to any observation described in Box VIII irrespective of whether an amendment is submitted to correct the observation described in Box VIII. The U.S. application will not be eligible to participate in the PCT-PPH pilot program if applicant does not identify and explain why the claim(s) is/are not subject to the observation described in Box VIII.

(2)米国出願に対応する PCT 出願の国際出願の国際段階における最新の成果物、すなわち、WO/ISA,WO/IPEA 又は IPER が、PCT 出願の少なくとも一つの請求項が新規性、進歩性、そして産業上の利用可能性を有することを示すこと。PCT-PPH の申請の基礎を構成する WO/ISA,WO/IPEA 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、第Ⅷ欄に記載されている意見を訂正するために補正が提出されたか否かにかかわらず、請求項が第Ⅷ欄に記載されたいずれの意見にも影響されない理由を特定し説明しなければならない。出願人が、請求項が第Ⅷ欄に記載された意見に影響されない理由を特定及び説明をしない場合、当該米国出願はこの PCT-PPH 試行プログラムの参加の対象とならない。

Note that the ISA and the IPEA which produced the WO/ISA, WO/IPEA and the IPER are limited to the JPO or the USPTO. Where the EPO is the ISA and/or IPEA and applicant wishes to participate in the PCT-PPH pilot program, see the corresponding notice entitled “Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the European Patent Office based on Patent Cooperation Treaty Work Products.”

WO/ISA,WO/IPEA そして IPER を作成した ISA 及び IPEA は JPO と USPTO に限られることに注意する必要がある。EPO が ISA 及び／又は IPEA である場合に、出願人が PCT-PPH 試行プログラムへの参加を希望する場合には、「Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the European Patent Office based on Patent Cooperation Treaty Work Products.」と題する対応する通知を参照されたい。

Applicant may not file a request to participate in the PCT-PPH pilot program on the basis of an International Search Report (ISR) only.

出願人は、国際調査報告(ISR)のみに基づいてPCT-PPH試行プログラムへの参加を申請することはできない。

(3) Claim Correspondence

(3) 請求項対応

(a) All the claims in each U.S. application for which a request for participation in the PCT-PPH pilot program is made must sufficiently correspond to or be amended to sufficiently correspond to one or more of those claims indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability and free of any observation described in Box VIII in the latest work product of the corresponding PCT application.

(a) PCT-PPH 試行プログラムへの参加の申請がなされた各米国出願の全ての請求項は、対応する PCT 出願の最新の成果物において新規性、進歩性及び産業上の利用可能性が有りと示され、第Ⅷ欄に記載された意見に影響されない一つ以上の請求項と十分に対応するか、あるいは、十分に対応するように補正されなければならない。

(b) Claims are considered to “sufficiently correspond” where, accounting for differences due to translations and claim format requirements, the claims in the U.S. application are of the same or similar scope as the claims indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability and free of any observation described in Box VIII in the latest work product of the corresponding PCT application, or the claims in the U.S. application are narrower in scope than the claims indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability and free of any observation described in Box VIII in the latest work product of the corresponding PCT application.

(b) 米国出願の請求項が、対応する PCT 出願の最終成果物において新規性、進歩性及び産業上の利用可能性が有りと示され、第Ⅷ欄に記載された意見に影響されない請求項と同一又は類似の範囲を有し、差異が翻訳及び請求項の形式要件によるものであるか、米国出願の請求項の範囲が、対応する PCT 出願の最新の成果物において新規性、進歩性及び産業上の利用可能性が有りと示され、第Ⅷ欄に記載された意見に影響されない請求項の範囲よりも狭い場合に、請求項は「十分に対応している」とみなされる。

(c) In this regard, a claim that is narrower in scope occurs when a claim indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability and free of any observation described in Box VIII in the latest work product of the corresponding PCT application is amended to be further limited by an additional feature that is supported in the written description of the U.S. application. The claim(s) with the narrower scope must be written in dependent form in the U.S. application for which participation in the PCT-PPH pilot program is requested.

(c) この点に関して、対応する PCT 出願の最新成果物において新規性、進歩性及び産業上の利用可能性が有りと示され、第Ⅷ欄に記載された意見に影響されない請求項が、米国出願の明細書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が生じる。より範囲の狭い請求項は、PCT-PPH 試行プログラムへの参加が申請された米国出願において、従属項の形式で記載されなければならない。

(4) Substantive examination of the U.S. application for which participation in the PCT-PPH pilot program is requested has not begun.

(4) PCT-PPH 試行プログラムへの参加が申請された米国出願の実体審査が開始されていないこと。

(5) Applicant must file a request for participation in the PCT-PPH pilot program and a petition to make the U.S. application special under the PCT-PPH pilot program. A sample request/petition form (PTO/SB/20PCT-JP) will be available from the USPTO Web site at <http://www.USPTO.gov> on January 29, 2010. Applicants are encouraged to use the USPTO request/petition form. A petition fee under 37 CFR 1.17(h) for the petition to make special under 37 CFR 1.102(d) is required and must be submitted.

(5) 出願人は、PCT-PPH 試行プログラムへの参加申請および PCT-PPH 試行プログラムに基づき米国出願が早期審査を受けるための書類を提出しなければならない。申請/請願書式のサンプル(PTO/SB/20PCT-JP)は、2010年1月29日にUSPTOのウェブサイト(<http://www.USPTO.gov>)で入手可能となる。出願人は、USPTOの申請/請願書式を用いることが推奨される。米国特許施行規則集 1.102(d)に基づき早期審査の申請に関する米国特許施行規則集 1.17(h)に基づく申請手数料が要求され、納付されなければならない。

(6) Unless already filed in the U.S. application for which participation in the PCT-PPH pilot program is requested, applicant must submit a copy of the latest international work product, WO/ISA, or WO/IPEA or IPER, which indicated that the claim(s) has/have novelty, inventive step and industrial applicability along with an English translation thereof if the copy of the latest international work product is not in the English language.

(6) 既に PCT-PPH 試行プログラムへの参加が申請された米国出願に含まれていない限り、出願人は、請求項が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有することを示す最新の国際成果物、すなわち WO/ISA, WO/IPEA 又は IPER の写しと、最新の国際成果物の写しが英語でないならばその英訳を提出しなければならない。

A statement that the English translation is accurate is not required. Where the required documents have been previously filed in the U.S. application, applicant may simply refer to these documents and indicate in the request for participation in the PCT-PPH pilot program when these documents were previously filed in the U.S. application. Where the U.S. application and the corresponding PCT application satisfy the relationship noted in B.(1)(a) above, applicant need not submit a copy of the latest international work product along with an English translation thereof since a copy of these documents is already contained in the file wrapper of the U.S. application.

英訳が正確である旨のステートメントは要求されない。要求される書類が既に米国出願に含まれる場合、出願人は、単にこれらの書類に言及し、PCT-PPH 試行プログラムの申請において、いつこれらの書類が米国出願に含まれたかを示すだけでよい。米国出願とそれに対応する PCT 出願が上記 B.(1)(a)で示した関係を満たす場合、出願人は、最新の国際成果物の写しとその英訳を提出する必要はない。

なぜなら、これらの書類の写しは既に米国出願の包袋情報に含まれているからである。

(7) Unless already filed in the U.S. application for which participation in the PCT-PPH pilot program is requested, applicant must submit a copy of the claims from the corresponding PCT application which were indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability in the latest work product of the PCT application along with an English translation thereof and a statement that the English translation is accurate if the claims are not in the English language.

(7)PCT-PPH 試行プログラムへの参加が申請された米国出願に既に含まれていない限り、出願人は、PCT 出願の最新の成果物において新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有すると示された請求項の写しを、請求項が英語でないならば、その英訳と英訳が正確である旨のステートメントとともにを提出しなければならない。

Where the required documents have been previously filed in the U.S. application, applicant may simply refer to these documents and indicate in the request for participation in the PCT-PPH pilot program when these documents were previously filed in the U.S. application. If the claims in the U.S. application for which participation in the PCT-PPH pilot program is requested are identical to the claims from the corresponding PCT application, and are in the English language, applicant may just indicate such in the PCT-PPH request and it will not be necessary for applicant to submit a copy of the claims from the corresponding PCT application.

要求された書類が米国出願に既に含まれる場合、出願人は、単にこれらの書類に言及し、PCT-PPH 試行プログラムの申請において、いつこれらの書類が米国出願に含まれたかを示すだけでよい。もし、PCT-PPH 試行プログラムが申請された米国出願における請求項が、対応する PCT 出願と同一であり、英語である場合は、出願人は単にその旨を PCT-PPH 申請において示せばよく、対応する PCT 出願の請求項の写しを提出する必要はない。

(8) Applicant is required to submit a claims correspondence table in English. The claims correspondence table must indicate how all the claims in the U.S. application sufficiently correspond to the claims indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability in the latest international work product.

(8)出願人は、英語で請求項対応表を提出することが求められる。請求項対応表は、米国出願における全ての請求項が、最新の国際成果物において、新規性、進歩性及び産業上利用可能性を有すると示された請求項とどのように十分に対応するのか示すものでなければならない。

(9) Applicant must submit an information disclosure statement (IDS) listing the documents cited in the international work products (ISR, WO/ISA, WO/IPEA, IPER) of the PCT application corresponding to the U.S. application for which participation in the

PCT-PPH pilot program is requested (unless such an IDS has already been filed in the U.S. application applicant may simply refer to the previously filed IDS and indicate in the request for participation in the PCT-PPH pilot program when the IDS was previously filed in the U.S. application).

(9)出願人は、PCT-PPH 試行プログラムへの参加が申請された米国出願に対応する PCT 出願の国際成果物(ISR, WO/ISA, WO/IPEA, IPER)で引用された文書を列挙した情報開示申告書 (IDS) を提出しなければならない(出願人は、単に、先に提出された IDS に言及し、PCT-PPH 試行プログラムの参加申請において、いつその IDS が提出されたかを示すだけでよい。ただし、既に改めて IDS を提出した場合は、上記言及をする必要はない。) 。

Applicant must submit copies of all the documents cited in the international work products of the PCT application corresponding to the U.S. application (unless the copies have already been filed in the U.S. application applicant may simply refer to the previously filed copies of the documents and indicate in the request for participation in the PCT-PPH pilot program when the copies were previously filed in the U.S. application) except U.S. patents or U.S. patent application publications.

出願人は、米国出願に対応する PCT 出願の国際成果物で引用された米国特許又は米国特許出願公開を除く全ての文書の写しを提出しなければならない(出願人は、単に、先に提出されたそれら書類の写しに言及し、PCT-PPH 試行プログラムの参加申請において、いつその写しが提出されたかを示すだけでよい。ただし、既に改めて写しを提出した場合は、上記言及をする必要はない。) 。

(10) The request for participation in the PCT-PPH pilot program and all the supporting documents must be submitted to the USPTO via EFS-Web and indexed with the following document description: “Petition to make special under PCT-Patent Pros Hwy.” Information regarding EFS-Web is available at http://www.USPTO.gov/efc/efs_help.html. Any preliminary amendments and IDS submitted with the PCT-PPH documents must be separately indexed as a preliminary amendment and IDS, respectively.

(10) PCT-PPH試行プログラムへの参加申請および全ての関係書類は、EFS-Webを通してUSPTOに提出され、「Petition to make special under PCT-Patent Pros Hwy」とインデックスが付けられなければならない。EFS-Webに関する情報は、http://www.USPTO.gov/efc/efs_help.htmlで入手することができる。予備的な補正およびPCT-PPH書類とともに提出されたIDSと別々にインデックスを付ける必要がある。

Where the request for participation in the PCT-PPH pilot program and special status are granted, applicant will be notified and the U.S. application will be advanced out of turn for examination. In those instances where the request for participation in the PCT-PPH pilot program does not meet all the requirements set forth above, applicant will be notified and the defects in the request will be identified.

PCT-PPH 試行プログラムへの参加申請およ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上げて審査を受けることができる。PCT-PPH 試行プログラムへの参加申請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、申請の不備が指摘される。

Applicant will be given one opportunity to perfect the request in a renewed request for participation (which must be submitted via EFS-Web and indexed accordingly as noted above). Note that action on the application by the examiner will NOT be suspended (37 CFR 1.103) awaiting a reply by the applicant to perfect the request in a renewed request for participation. That is, if the application is picked up for examination by the examiner after applicant has been notified of the defects in the request, any renewed request will be dismissed. If the renewed request is perfected and examination has not begun, the request and special status will be granted, applicant will be notified and the U.S. application will be advanced out of turn for examination. If not perfected, applicant will be notified and the application will await action in its regular turn.

出願人は、(上記のとおりEFS-Web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)更新された参加申請において、申請を修正する機会を一度だけ与えられる。審査官による出願に関するアクションは、更新された参加申請を修正する出願人による応答を待って中止されない(米国特許施行規則集 1.103)。すなわち、出願人が申請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請も却下される。更新された申請が修正されて、かつ審査が始まっていない場合には、申請およ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上げて審査を受けることができる。申請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になる。

Request for participation in the PPH pilot program and special status granted in a parent application will not carry over to a continuing application. Applicant must fulfill all the conditions set forth above in order for special status to be granted in the continuing application.

親出願において認められたPPH試行プログラムへの参加申請および特別な地位は、継続出願には引き継がれない。継続出願は、上記の条件を別個に満たさなければならない。

C. Special Examining Procedures

C.特別な審査手続

Once the request for participation in the PCT-PPH pilot program and special status have been granted to the U.S. application, the U.S. application will be taken up for examination by the U.S. examiner before all other categories of applications except those clearly in condition for allowance, those with set time limits, such as examiner's answers, and those that have been granted special status for "accelerated examination."

PCT-PPHプログラムへの参加申請およ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、および、「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る。

Any claims amended or added after the grant of the request for participation in the PCT-PPH pilot program must "sufficiently correspond" to the claims indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability in the latest work product of the corresponding PCT application. See the definition of "sufficient correspondence" in II.B.(3) above. Applicant is required to submit a claims correspondence table along with the amendment (see II.B.(8) above). If the amended or newly added claims do not sufficiently correspond to the claims indicated as having novelty, inventive step and industrial applicability in the latest work product of the corresponding PCT application, the amendment will not be entered and will be treated as a non-responsive reply.

PCT-PPHプログラムへの参加申請の承認後に補正又は追加されたいかなる請求項も、対応するPCT出願の最新の国際成果物において、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有すると示された請求項に十分に対応していなければならない。十分に対応することの定義については、上記II.B.(3)を参照されたい。出願人は、補正とともに、請求項対応表を提出することを要求される(上記のII.B.(8)を参照)。補正又は新しく追加された請求項が対応するPCT出願の最新の国際成果物において、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有すると示された請求項に十分に対応していない場合は、補正は登録されず、反応のなかった回答(non-responsive reply)とみなされる。

The PCT-PPH program does not absolve applicants of all their duties under 37 CFR 1.56 and 37 CFR 11.18. By complying with requirements II.B.(6) and (9) identified above, applicants would be considered to have complied with their duties to bring to the attention of the USPTO any material prior art cited in the corresponding PCT application (see MPEP § 2001.06(a)). Applicants still have a duty of candor and good faith, including providing to the USPTO other information known to them to be material to patentability.

PPHプログラムは、米国特許施行規則集 1.56に基づくすべての義務を出願人に免除することはない。上記で特定された要件 II.B. (6)および(9)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る(MPEP §

2001.06(a)を参照)。出願人はなお、特許性に関して重要であるものとして知りえた他の情報を USPTO に提供しなければならない。

Any inquiries concerning this notice may be directed to Magdalen Greenlief, Office of the Associate Commissioner for Patent Examination Policy, at 571-272-8800 or at magdalen.greenlief@USPTO.gov.

この公示に関するご質問がございましたら、特許副局長室のMagdalen Greenlief(571-272-8800、又は、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

本仮訳は、原文（Notice Regarding Full Implementation of Patent Prosecution Highway 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、原文が正しいことになります。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。