

## 米国特許商標庁と日本国特許庁間の特許審査ハイウェイ・プログラムの本格実施に関する 公示（仮訳）

### I. 背景

米国特許商標庁(USPTO)は、2006年7月3日から2008年1月3日までの18カ月間にわたり、日本国特許庁(JPO)とともに、特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)試行プログラムを実施しました。試行プログラムの結果は、以下のことを示しました。

- (1) 出願人は、第1出願庁(OFF: Office of first filing)において特許可能と判断された請求項に基づき、第2出願庁(OSF: Office of second filing)において現在利用できる早期審査を申請することにより、早い段階で、第2出願庁(OSF)において迅速に特許を取得することができること、
- (2) OSFは、OFFの調査および審査の結果を最大限に利用することにより、調査業務の重複を低減することができること、および、
- (3) OSFは、OSF出願の請求項の範囲がOFFの審査手続を通して明白にされているため、審査のワークロードを低減することができること。

### II. 特許審査ハイウェイ・プログラムの本格実施

USPTOとJPOは、2007年11月の三極会合(Trilateral Conference)において、2008年1月4日から恒久的にPPHプログラムを本格実施することで合意しました。PPHプログラムへの参加のための要件は、PPH試行プログラムでの経験に基づいて、改正されています。特に、本格実施プログラムでは、

- (1) PPHプログラムへの参加申出および関係書類は、EFS-Webを通して提出しなければなりません、
- (2) PPHプログラムに参加するために適格な出願は、優先権主張を伴わないPCT出願を含めるように拡大されています、および、
- (3) JPO出願のすべてのオフィス・アクション(Office action)のコピーとその英訳を提出しなければならないのではなく、出願人は、「特許査定」(Decision to Grant a Patent)直前のJPO出願のオフィス・アクションのコピーとその英訳(すなわち、最新の「拒絶理由通知書」(Notification of Reasons for Refusal))を提出するだけでよくなりました。

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、PPH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してください。USPTOにおけるPPHプログラムへの参加のための手続および要件を以下のと

おりです。

#### A. USPTO における PPH プログラムへの参加申出のための要件

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) 米国出願が、

(a) 次のいずれかを満たすパリ条約に基づく出願(Paris Convention application)であること、

(i) JPO において出願された一または二以上の出願に対して、米国特許法第 119 条(a)および米国特許施行規則集 1.55 に基づく優先権を正当に主張していること、若しくは、

(ii) 優先権主張を伴わない PCT 出願に対して、優先権を正当に主張していること、

又は、

(b) PCT に基づく国内段階の出願(米国特許法第 371 条を遵守した後に、PCT 国際出願から米国における国内段階に移行した出願)、但し PCT 出願が次のいずれかを満たすことを条件とする、

(i) JPO において出願された出願に対して、優先権を正当に主張していること、

若しくは、

(ii) 優先権主張を伴わない PCT 出願に対して、優先権を正当に主張していること、

若しくは、

(iii) 優先権主張を伴わないこと、

又は、

(c) 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 111 条(a)に基づき出願されたいわゆるバイパス出願、但し PCT 出願が次のいずれかを満たすことを条件とする、

(i) JPO において出願された出願に対して、優先権を正当に主張していること、

若しくは、

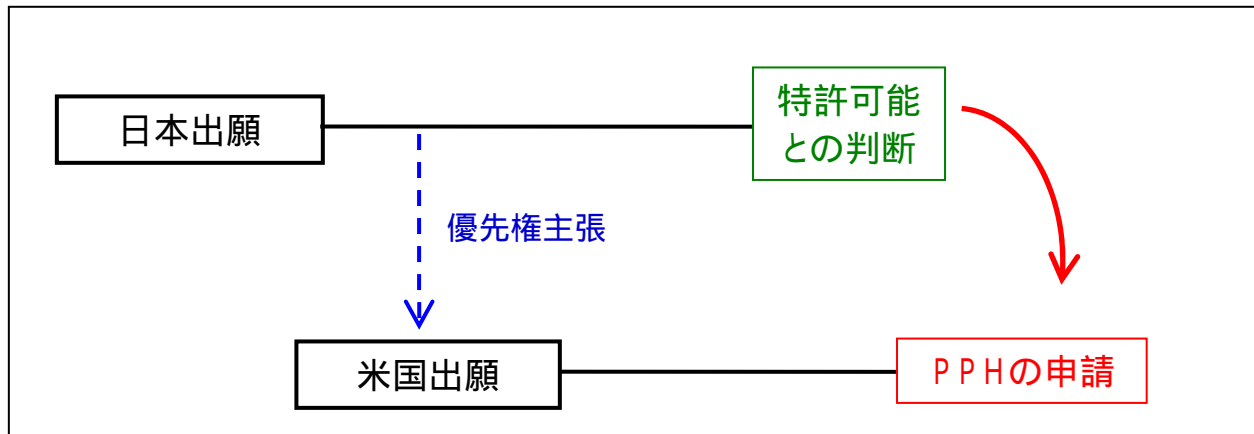
(ii) 優先権主張を伴わない PCT 出願に対して、優先権を正当に主張していること、

若しくは、

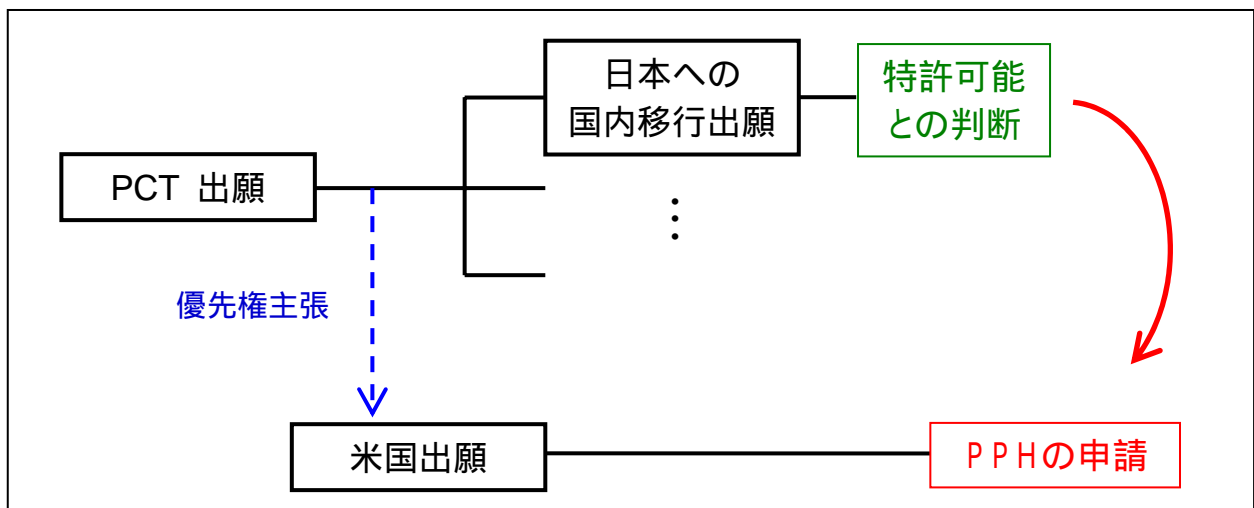
(iii) 優先権主張を伴わないこと。

要件(1)に該当する米国出願の例は、以下のとおりです。

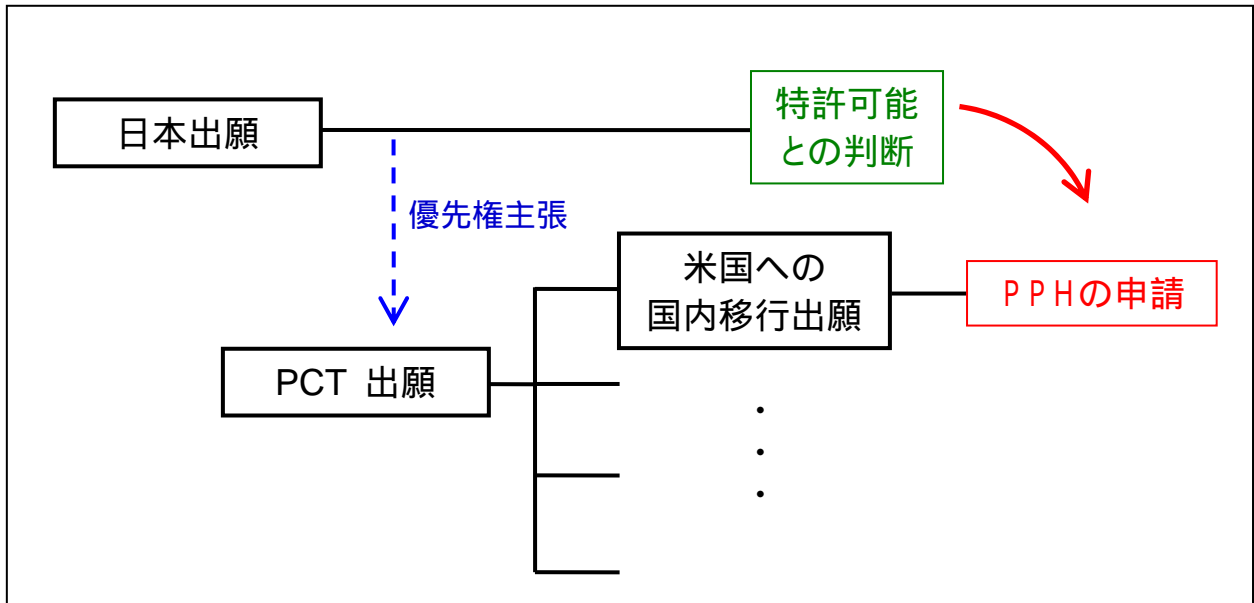
(1)(a)(i) :



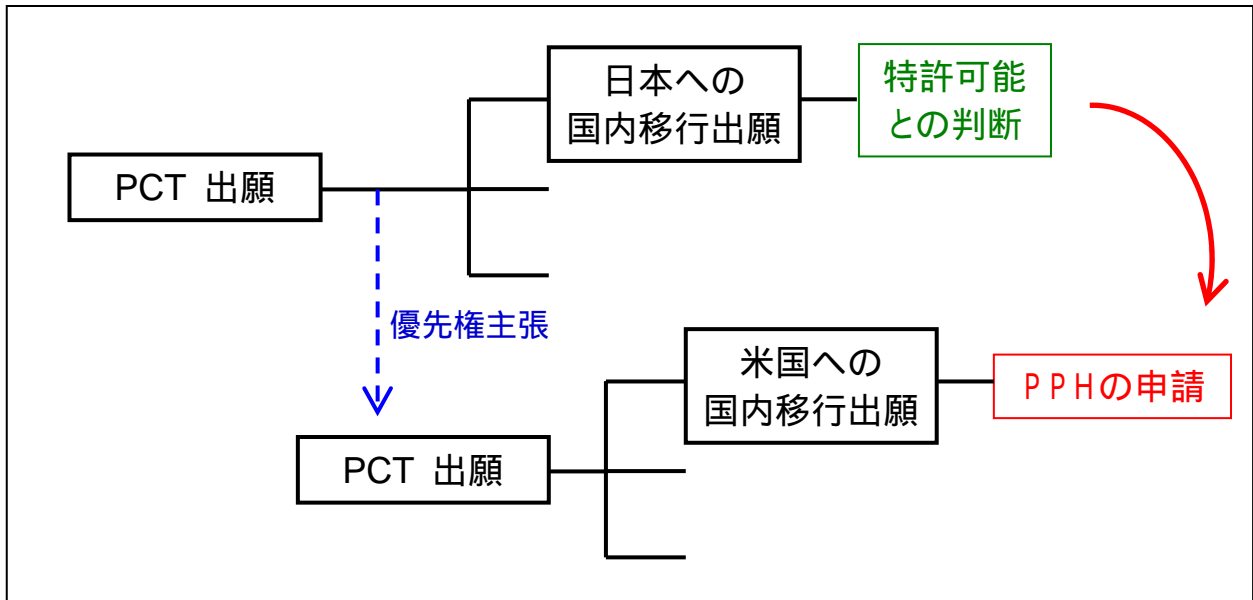
(1)(a)(ii) :



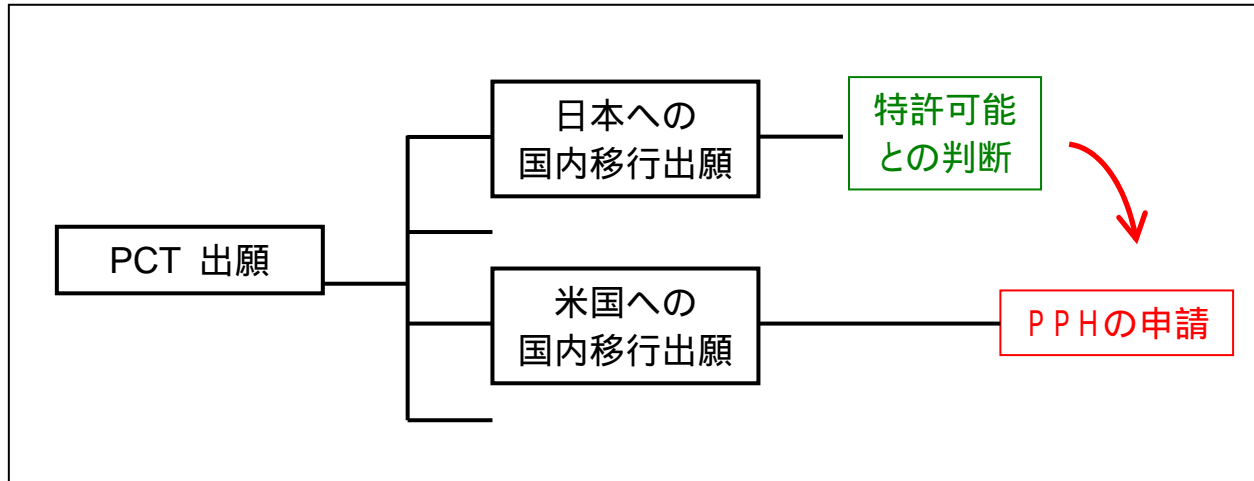
(1)(b)(i) :



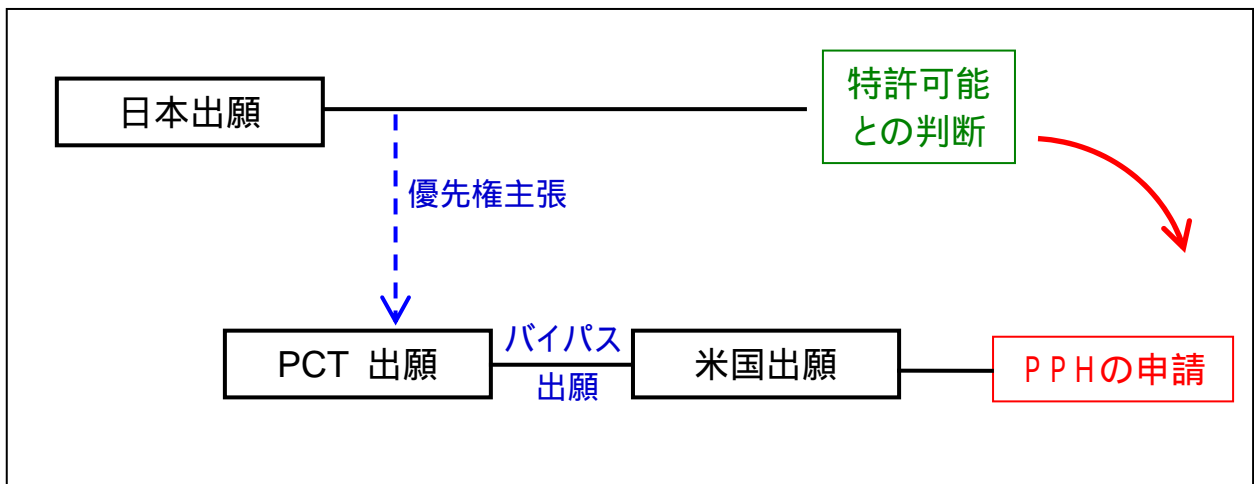
(1)(b)(ii) :



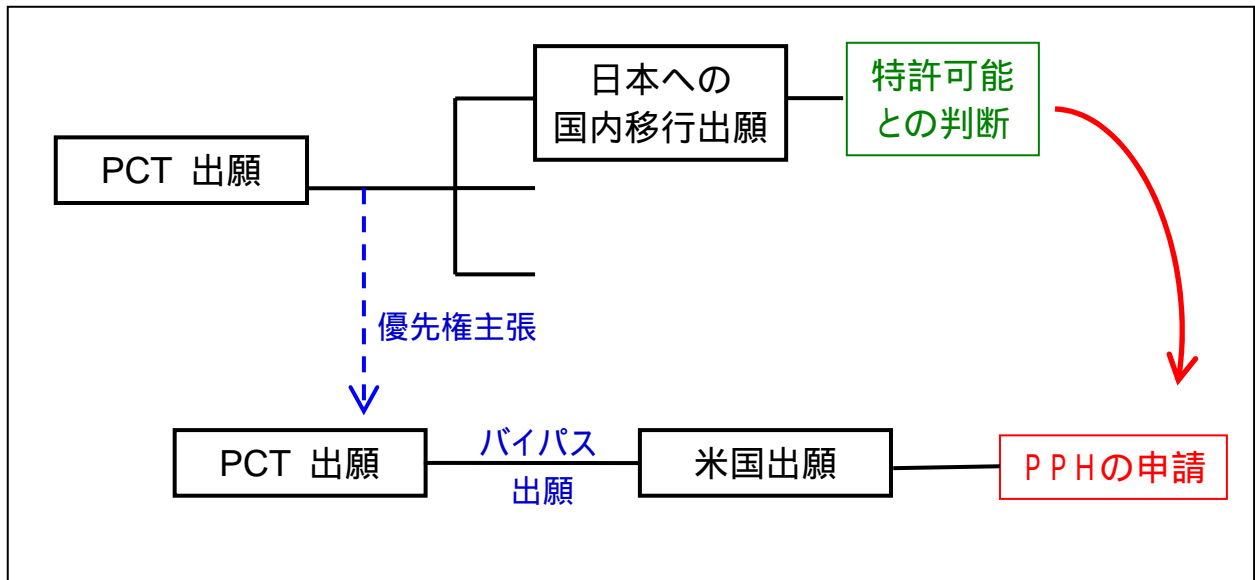
(1)(b)(iii) :



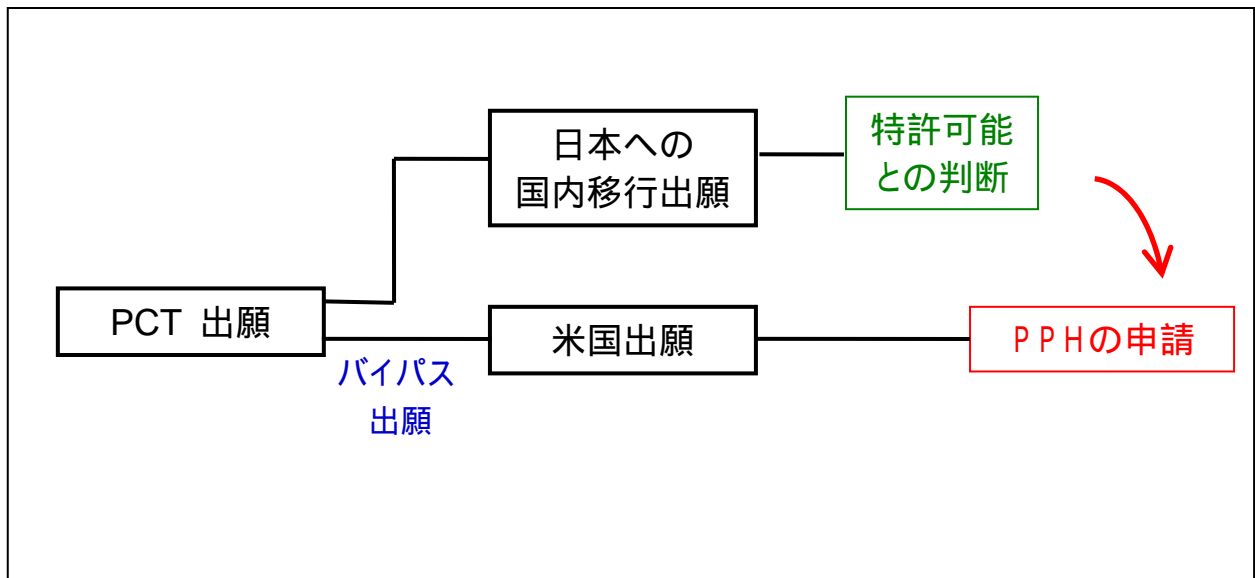
(1)(c)(i) :



(1)(c)(ii) :



(1)(c)(iii) :



特許可能な請求項を含む日本出願が、優先権が米国出願において主張される同一の出願でない場合には、出願人は特許可能な請求項を含む日本出願と米国出願において主張される日本国優先権出願との関係を識別しなければならないことに注意をしてください(すなわち、特許可能な請求項を含む日本出願 2007-xxxxxx は、米国出願において主張される優先権出願である日本出願 2006-xxxxxx に対して、国内優先権を主張する場合)。

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は、除外されます。

(2) 日本出願は、JPO によって特許可能と判断された少なくとも一つの請求項を含む。出願人は、日本出願の特許可能な請求項のコピーと、その英訳および英訳が正確である旨のステートメントとともに提出しなければなりません。日本出願の特許可能な請求項のコピーがデータベース交換システム(Dossier Access System)によって入手できる場合は、出願人は USPTO がデータベース交換システムによりコピーを入手することを申請することができます。この場合、出願人はなお、翻訳が正確である旨のステートメントとともに、その英訳を提出することを要求される。技術的な問題により、USPTO がデータベース交換システムによってコピーを入手できない場合は、出願人はその旨を通知され、必要な書類を提出するように要求されます。

(3) PPH プログラムへの参加申出が行われるそれぞれの米国出願のすべての請求項は、日本出願の特許可能な請求項に十分に対応するか、また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る相違を考慮に入れて、請求項が同一または類似の範囲である場合は、請求項は十分に対応するとみなされます。出願人はまた、英語で請求項の対応表を提出することを要求されます。請求項の対応表は、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。

(4) PPH 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、PPH プログラムへの参加申出および PPH 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りません。申請/請願書式のサンプル(PTO/SB/20JP)は、USPTO のウェブサイト ([http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph\\_jpo.html](http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_jpo.html))で入手することができます。出願人は、USPTO の申請/請願書式を用いることが推奨されます。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りません。

(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、その英訳およ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」のコピーおよ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(first action)が特許査定である場合は、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/請願書式に記載しなければなりません。日本出願のオフィス・アクションのコピーがデータベース交換システムによって入手できる場合は、出願人は、USPTO がデータベース交換システムによってコピーを入手することを求めることができます。この場合、出願人はなお、翻訳が正確である旨のステートメントとともに、その英訳を提出することを要求される。技術的な問題により、USPTO がデータベース交換システムによってコピーを入手できない場合は、出願人はその旨を通知され、必要な書類を提出するように要求されます。

(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)JPO のオフィス・アクションにおいて JPO 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(IDS)を提出しなければなりません。出願人は、米国特許 ( U.S. patents ) または米国特許出願の公開 ( U.S. patent application publication ) 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)JPO 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。

PPH プログラムへの参加申出およびすべての関係書類は、EFS-Web を通して USPTO に提出され、PPH.REQUEST とインデックスが付けられなければなりません。EFS-Web 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。予備的な補正および PPH 書類とともに提出された IDS は、それぞれ予備的な補正および IDS と別々にインデックスが付けられなければなりません。

PPH プログラムへの参加申出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ます。PPH 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 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 1.103)。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 of 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 PPH プログラムへの参加申出および特別な地位は、継続出願には引き継がれません。継続出願は、上記の条件を別個に満たさなければなりません。

上記の(2)、(6)、および(7)において特定される書類のうちのいずれかが、PPH 試行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、PPH プログラムへの参加申出に記載するだけで十分です。

### C. 特別な審査手続

PPH プログラムへの参加申出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ます。

PPH プログラムへの参加申出の承認後に補正または追加されたいかなる請求項も、日本出願の一また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 B.(3)を参照)。補正また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)とみなされます。出願人はまた、(特に JPO が特許可能の判断を覆した場合)PPH 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オフィス・アクションのコピーと、英訳および英訳が正確である旨の供述書をともに提出しなければなりません。

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ありません。上記で特定された要件(6)および(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、特許副局長室の Magdalen Greenlief(571-272-8800、または、[magdalen.greenlief@uspto.gov](mailto:magdalen.greenlief@uspto.gov))までご連絡ください。

2007年12月28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 ( 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。