ＣＩＰＯへの特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）申請の要件と手続

ＣＩＰＯへのＰＰＨに基づく早期審査の申請

出願人は、記入された特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）申請様式と関連補助書類を提出することによりＰＰＨに基づく早期審査を申請する。

ＰＰＨ申請様式は、申請が正しく処理されることを確実にするための最も重要な書類である。ＰＰＨ申請様式は、オンラインでＣＩＰＯのＰＰＨウェブサイト（http://www.cipo.ic.gc.ca/pph/）から入手することができる。

ＰＰＨに基づく早期審査申請の要件

ＰＰＨに基づく早期審査申請には５つの要件がある。

a) ＰＰＨ申請がなされるＣＩＰＯ出願と、ＰＰＨ申請の基礎をなす先行審査庁（ＯＥＥ）出願が、対応特許出願である。ＰＰＨ申請がなされるＣＩＰＯ出願と対応ＯＥＥ出願において、優先日又は出願日のうち、最先の日付が同一でなければならない。すなわち、ＣＩＰＯ出願（ＰＣＴ出願の国内移行出願も含む）が次のいずれかである。

(i) ＯＥＥ出願[1]に対してパリ条約に基づく優先権を正当に主張している出願、又は
(ii) ＯＥＥ出願（ＰＣＴ出願の国内移行出願も含む）に対してパリ条約に基づく正当な優先権主張の基礎となる出願、又は
(iii) ＯＥＥ出願（ＰＣＴ出願の国内移行出願も含む）と共通の優先権基礎出願を共有する出願、又は
(iv) 優先権主張を伴わないＰＣＴ出願の国内移行出願であって、当該出願及びＯＥＥ出願の双方が共通のＰＣＴ出願の国内移行出願であること。

このような「対応特許出願」は、必ずしも優先権の基礎となる出願として解釈されるべきではないが、優先権の基礎となる出願又は優先権主張を伴わないＰＣＴ出願から派生した出願であり得る；例えば、ある出願の分割出願又はある出願に対して国内優先権を主張している出願が挙げられる。

ＣＩＰＯにおいてＰＰＨに基づいて早期審査を申請できるカナダの特許出願の図示例は、別紙Ａのとおりである。

[1] ＵＳＰＴＯがＯＥＥの場合には、国内出願は、次のいずれかを意味します：仮出願、一般の出願、継続出願、一部継続出願、又は分割出願。

b) 少なくとも１つの対応するＯＥＥ出願が、ＯＥＥにより特許可能と判断された１つ以上の請求項を含む。

出願人は、特許可能な請求項を含むＯＥＥ出願とＣＩＰＯ出願との関係を特定する必要がある。

ＣＩＰＯは、以下の書類に示されているときに、対応する請求項を特許可能であるとする：

OEE	Document
JPO	特許公報及び／又はオフィスアクション。ＪＰＯのオフィスアクションは、「拒絶理由通知書」及び「特許査定」を含む。
NBPR	特許公報及び／又は「Hyväksyvä välipäätös」（特許査定）と題されたオフィスアクション。
SPTO	特許公報及び／又は実体審査手続の一部としての「Resolución de concesión con examen previo de la solicitud de patente」（特許査定）
USPTO	ＵＳの特許証又はオフィスアクション。ＵＳＰＴＯのオフィスアクションは、「Non-Final Rejection」、「Final Rejection」、「Ex parte Quayle」及び「Notice of Allowability」を含む。

以下の特許可能との見解を用いて、ＰＰＨ申請をすることはできない： 肯定的見解がＰＣＴ国際段階のＩＳＲ、WO／ＩＳＡ、WO／ＩＰＥＡ、ＩＰＥＲ又はＩＰＲＰにおいて示されているが、ＯＥＥがまだ請求項を特許可能であると判断していないとき；及び／又は審査が欧州特許庁（ＥＰＯ）においてなされ、特許権がＯＥＥにおいて指定段階として有効になったとき。

c) ＰＰＨ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ＯＥＥ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ＯＥＥ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ＯＥＥ出願の請求項の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応」するとみなされる。

例えば、ＯＥＥ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る。可能な場合には、狭い請求項は引用形式で示されるべきである。

ＯＥＥ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、ＯＥＥ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、ＯＬＥ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。

この要件に従う請求項の例は、別紙Ｂのとおりである。

d) ＣＩＰＯ出願は、公衆の閲覧に対して公開されている。

e) ＣＩＰＯは、当該出願について審査請求を受理しているが、まだ審査着手していない。

ＰＰＨに基づく早期審査の必要書類

ＰＰＨに基づくＣＩＰＯでの早期審査の申請を裏付けるために以下の関連書類が必要である：

Document	USPTO	JPO	NBPR and SPTO
オフィスアクション	オフィスアクションがＵＳＰＴＯのＰｕｂｌｉｃ　ＰＡＩＲで利用できる場合には、ＣＩＰＯがＵＳＰＴＯのオフィスアクションを取得する。 オフィスアクションがＵＳＰＴＯ　Ｐｕｂｌｉｃ　ＰＡＩＲで利用できない場合には、ＵＳＰＴＯのオフィスアクションの写しを添付する必要がある。	オフィスアクションが英語でそれぞれのＯＥＥのオンラインネットワーク[2]で利用できる場合には、ＣＩＰＯがオフィスアクションを取得する。 オフィスアクションがそれぞれのＯＥＥのオンラインネットワークで利用できない場合には、ＯＥＥのオフィスアクションの英語又はフランス語の正確な翻訳が添付される。	ＯＥＥのオフィスアクションの正確な翻訳が添付される。
ＯＥＥによって特許が付与された又は特許可能と判断された請求項	ＰＰＨ申請又は（ＵＳＰＴＯのＰｕｂｌｉｃ　ＰＡＩＲで公開されている場合には、）ＣＩＰＯがＵＳＰＴＯから書類を取得する申請を提供。	特許可能とされたＯＥＥの請求項の英語又はフランス語の専門家による翻訳を提供。	特許可能とされたＯＥＥの請求項の英語又はフランス語の専門家による翻訳を提供。
請求項対応表	ＣＩＰＯ出願の請求項と特許可能とされたＯＥＥの請求項との関係を示す記入済み請求項対応表[3]。	ＣＩＰＯ出願の請求項と特許可能とされたＯＥＥの請求項との関係を示す記入済み請求項対応表 。	ＣＩＰＯ出願の請求項と特許可能とされたＯＥＥの請求項との関係を示す記入済み請求項対応表 。

[2] オンラインネットワーク：高度産業財産ネットワークすなわちＡＩＰＮ（ＪＰＯ）。出願人がＡＩＰＮにアクセスすることはできないが、Ｅメール PA2260@jpo.go.jp でＪＰＯに問い合わせることで、ＪＰＯ国内出願の情報がＡＩＰＮで利用可能となっているか照会することができることに注意されたい。

[3] 請求項対応表の例は、別紙Ｃのとおりである。

また、出願人は、ＣＩＰＯに、特許性に関連し、ＰＰＨ申請の提出後に発送され、それにおいてＯＥＥが特許性に関する先の判断を覆しているＯＥＥのオフィスアクションを通知する必要がある。さらに、ＣＩＰＯがそのオフィスアクションを取得することができない場合には、通知とともにそれらを提出する必要がある。

翻訳が不十分であるために、翻訳されたオフィスアクションの概要又は翻訳された請求項の範囲すら特許審査官が理解できなかった場合には、審査官は出願人に翻訳の再提出を求めることができる。十分な翻訳を提出する機会が少なくとも１回与えられた後でなければ、翻訳が不十分であることを根拠としてＰＰＨ申請が却下されることはない。

ＯＥＥによって引用された特許文献（公衆に利用可能となっていない場合）及び非特許文献を申請とともに提供してもよい。これらの文献の提供は任意だが、それは、さらに審査を早期化することがある。引用文献を即座に考慮してもらえるよう出願人が望めば、ＰＰＨに基づき最初に早期審査を申請したときに、出願人は補助文献の一部として引用文献の翻訳を提出することができる。引用文献の翻訳が必要な場合には、ＣＩＰＯの審査官は、標準的なＣＩＰＯの審査手続を用いて引用文献の翻訳を要求することができる。

出願人は、関連出願の同時に進行している手続又は過去の手続を通じて上記文献を既にＣＩＰＯに提出している場合、重複して文献の写しを提出する必要はない。

ＣＩＰＯへのＰＰＨに基づく早期審査申請手続

出願人は、上記記入済みＰＰＨ申請様式及び関連補助書類を提出する。

ＰＰＨに基づく審査の申請は、ＣＩＰＯの特許通信手続により、郵便、ファックス又はカナダ産業ウェブサイトを通じて電子的に行うことができる。ＰＰＨ申請様式は、申請が正しく処理されることを確実にするための最も重要な書類である。ＰＰＨ申請様式は、それぞれの取決めについてオンラインでＣＩＰＯのＰＰＨウェブサイトから入手することができる。

特許庁との以降のすべての対応は、正確に処理されることを確実にするために、ＰＰＨ出願に関連することを明示しなければならない。「ＰＰＨ」という用語を以降の対応におけるカバーレターの各頁に目立つようにマークされたい。

ＰＰＨに基づく早期審査の申請とともに、又はそれ以前に、審査請求もなされなければならない。申請時にＣＩＰＯ出願が公衆の閲覧に対して公開されていない場合には、出願人は、出願が公衆の閲覧に対して公開されることを許可しなければならない。

ＰＰＨに基づく早期審査を申請する場合には、出願人は、請求項だけでなく出願全体に注目することが推奨される。出願人は、ＣＩＰＯとＯＥＥとの特許出願要件の差異に起因する既知の形式不備を修正するために、出願全体を見直し、補正すべきである。これらの形式不備は、他の書類を援用するステートメント（特許規則第８１条（１））や公衆に利用可能となっていない書類の参照（特許規則第８１条（２））などの不備を含む。

ＣＩＰＯでのＰＰＨに基づく審査手続

ＰＰＨ申請は、審査官により検討され、すべての要件が満たされていれば、審査官は早期審査を行う。各カナダ特許出願は、カナダ特許法、特許規則及びＣＩＰＯの特許庁実務に従って審査される。

申請に係る請求項がＯＥＥで特許可能と示された１つ以上の請求項と十分に対応していないと審査官が判断した場合には、出願人は、早期審査の申請が認められなかった旨の通知を受ける。再度ＰＰＨの申請を行うには、通知に従った請求項の補正と再申請をともに行わなければならない。

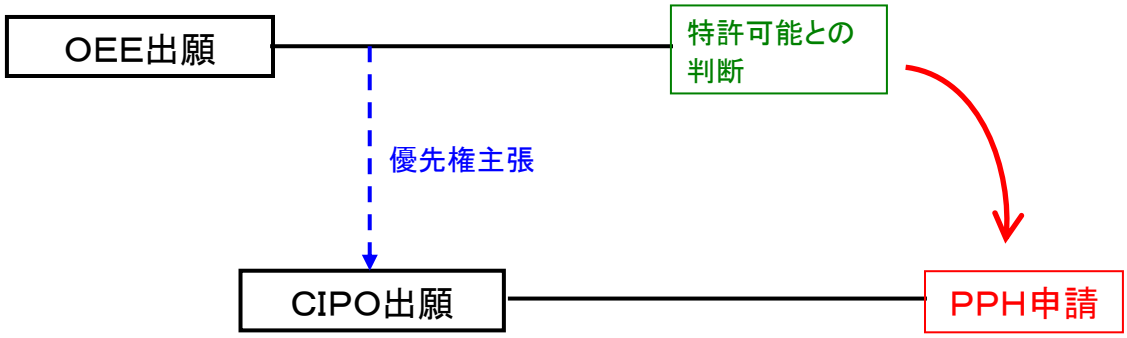
ＰＰＨ出願の審査中はいつでも、申請に係る請求項がＯＥＥで特許可能と示された１つ以上の請求項と十分に対応していないと審査官が判断した場合には、出願人は、出願が通常の審査順番待ちとなる旨の通知を受ける。

ＰＰＨプログラムに基づく早期審査の申請とともになされる、請求項に対するすべての補正は、申請が認められるか否かにかかわらず有効となる。

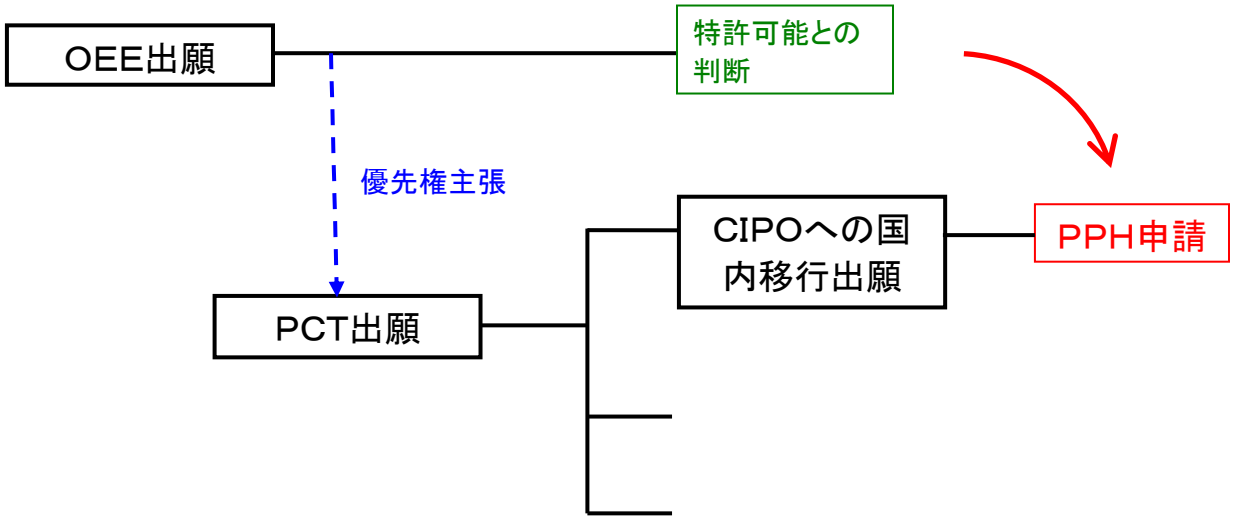
別紙A

ＣＩＰＯへＰＰＨに基づく早期審査を請求できるカナダ特許出願の例。

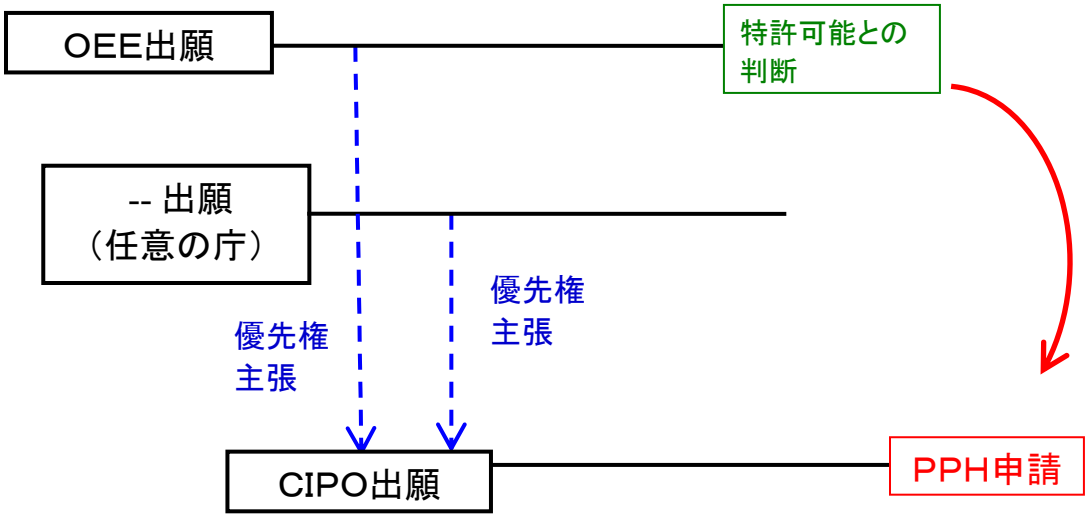
例 **A:**



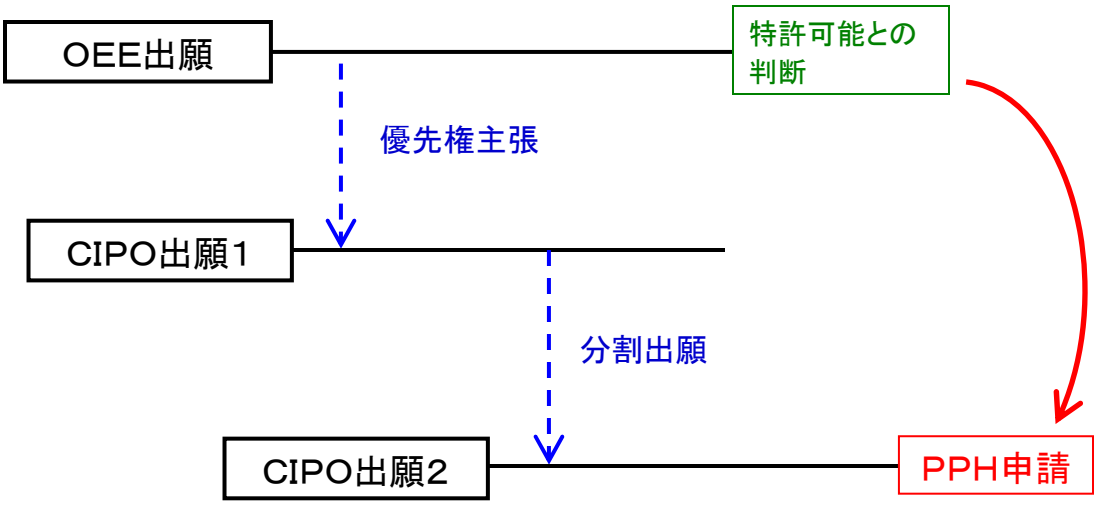
例 **B:**



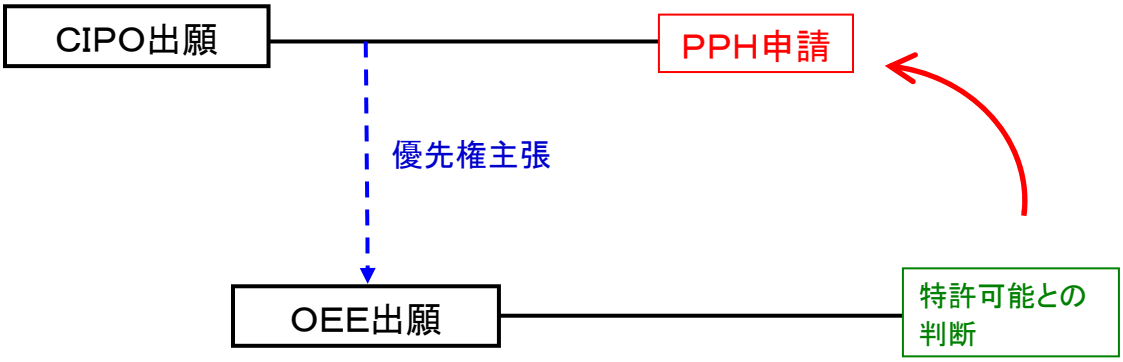
例 C:


OEE出願
特許可能との
判断
-- 出願
（任意の庁）
優先権
主張
優先権
主張
CIPO出願
PPH申請

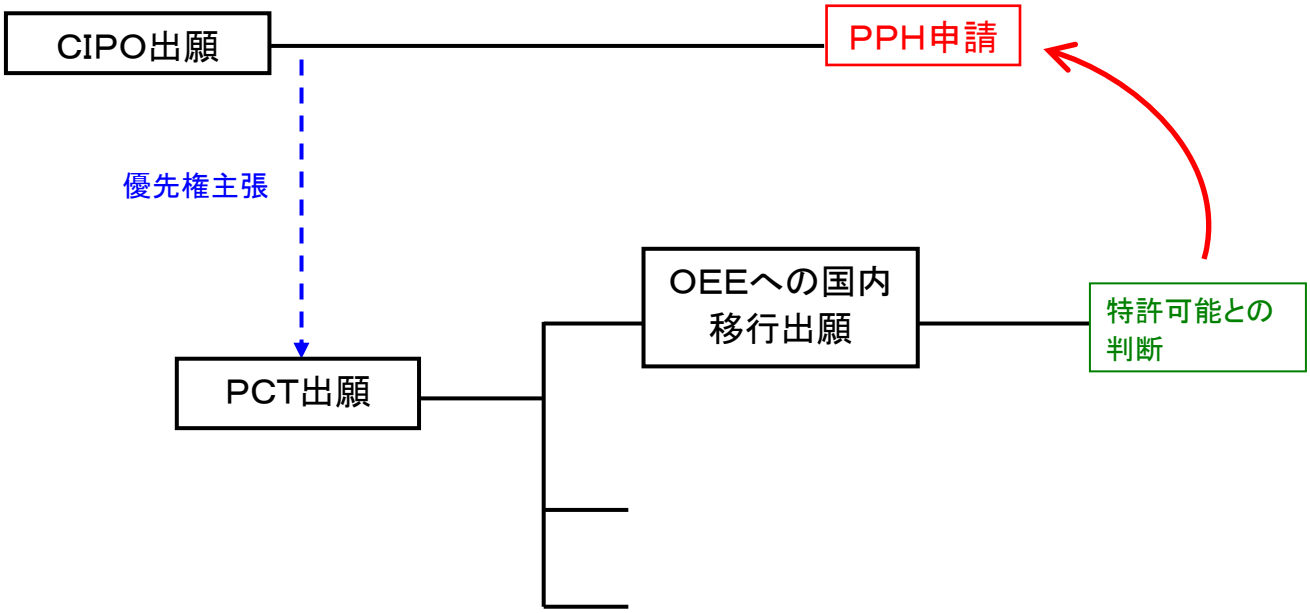
例 D:


OEE出願
特許可能との
判断
優先権主張
CIPO出願1
分割出願
CIPO出願2
PPH申請

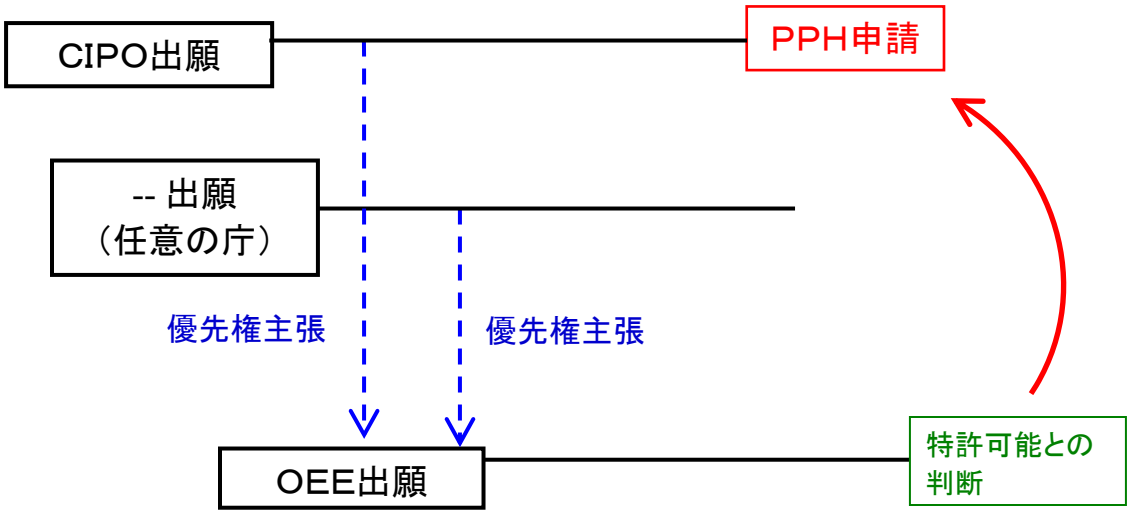
例 E:


CIPO出願
PPH申請
優先権主張
OEE出願
特許可能との
判断

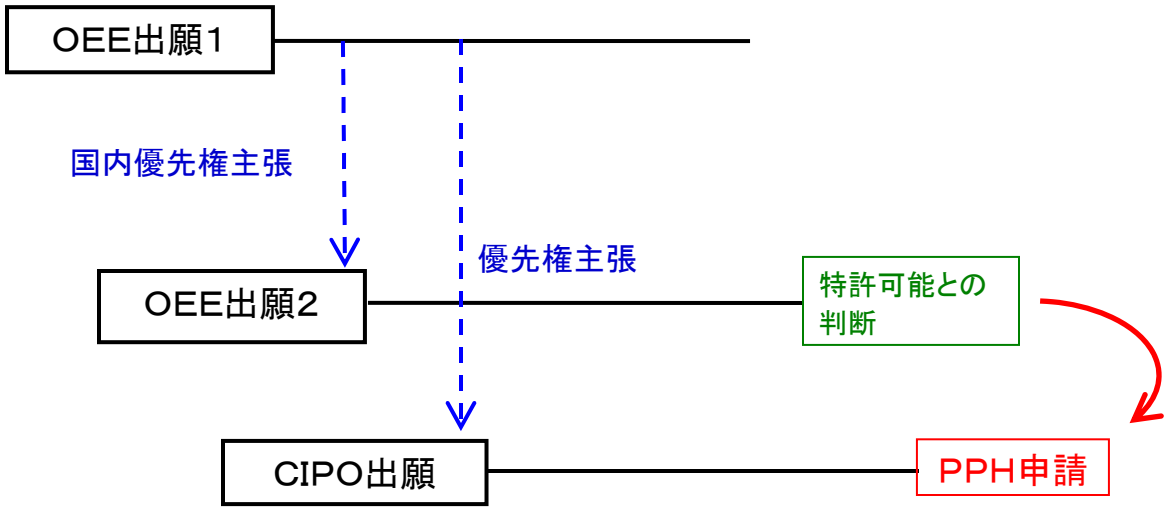
例 F:


CIPO出願
PPH申請
優先権主張
OEEへの国内
移行出願
特許可能との
判断
PCT出願

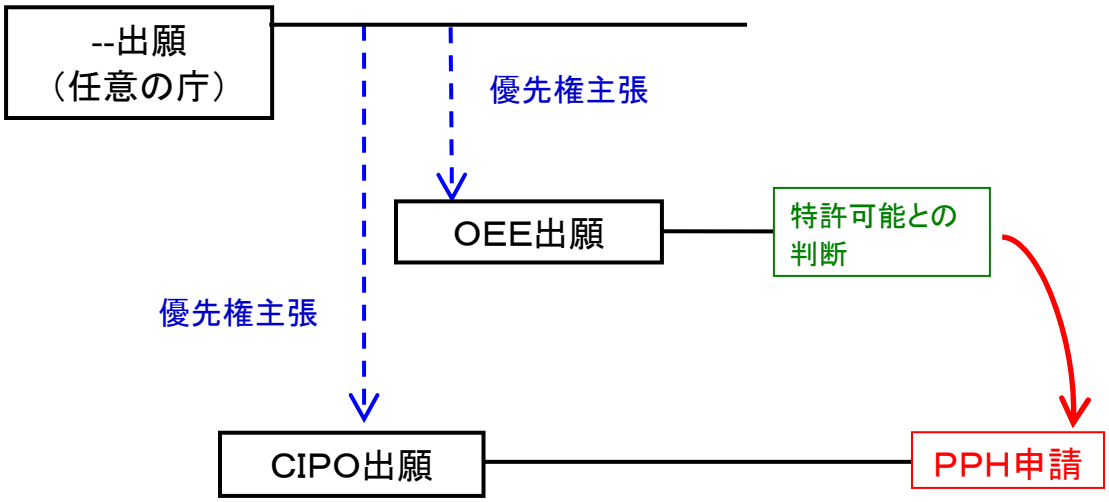
例 G:


CIPO出願
PPH申請
-- 出願
（任意の庁）
優先権主張
優先権主張
OEE出願
特許可能との
判断

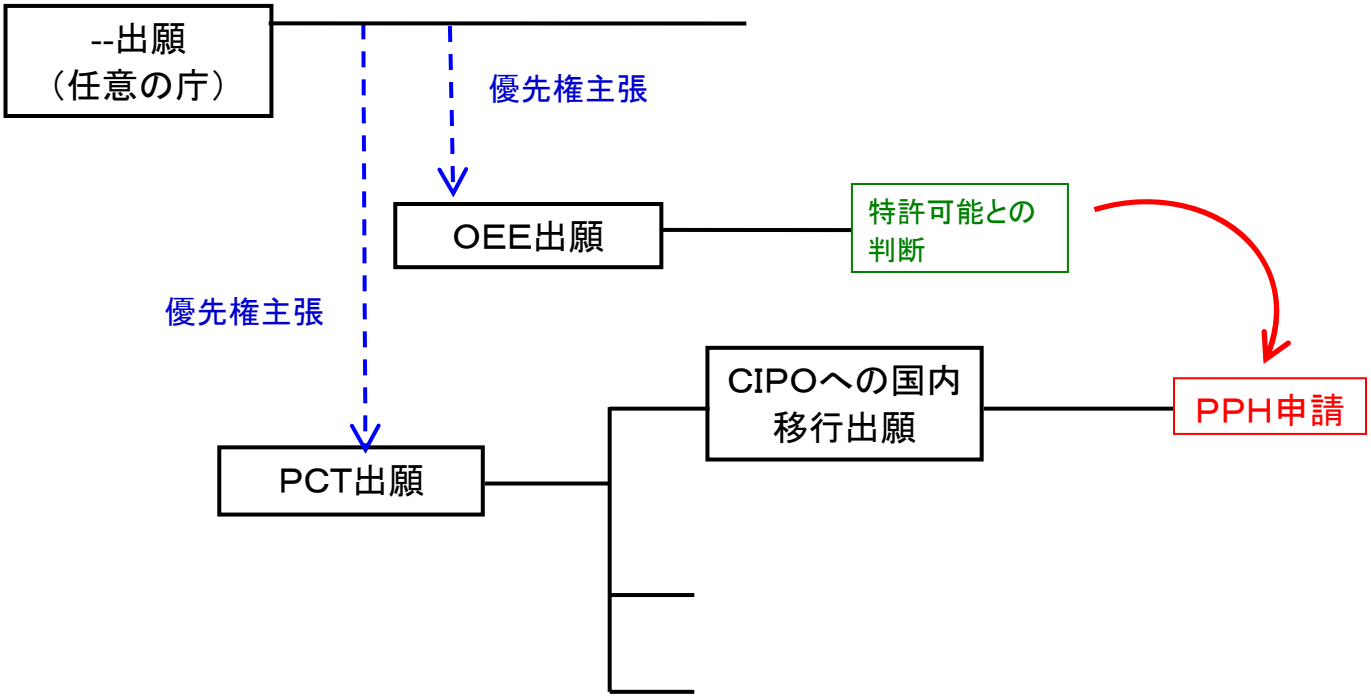
例 H:


OEE出願1
国内優先権主張
優先権主張
OEE出願2
特許可能との
判断
CIPO出願
PPH申請

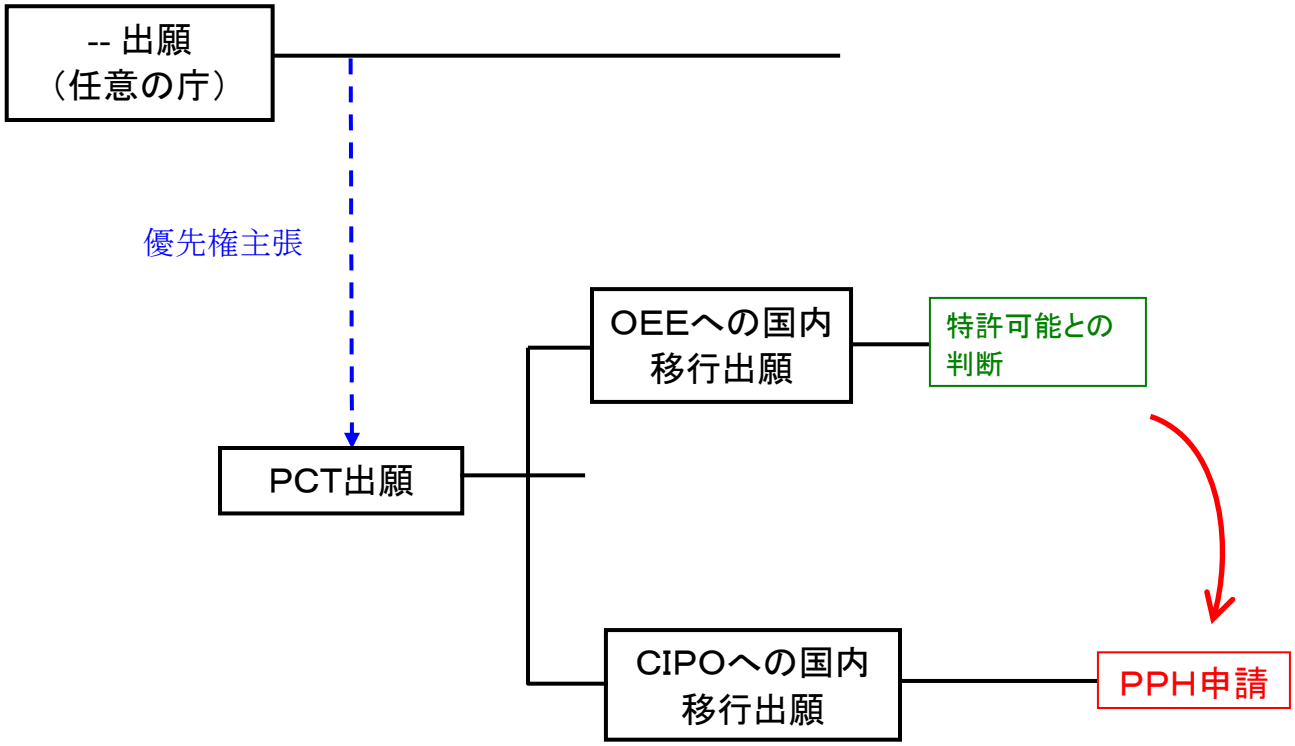
例 I:


--出願
（任意の庁）
優先権主張
OEE出願
特許可能との
判断
優先権主張
CIPO出願
PPH申請

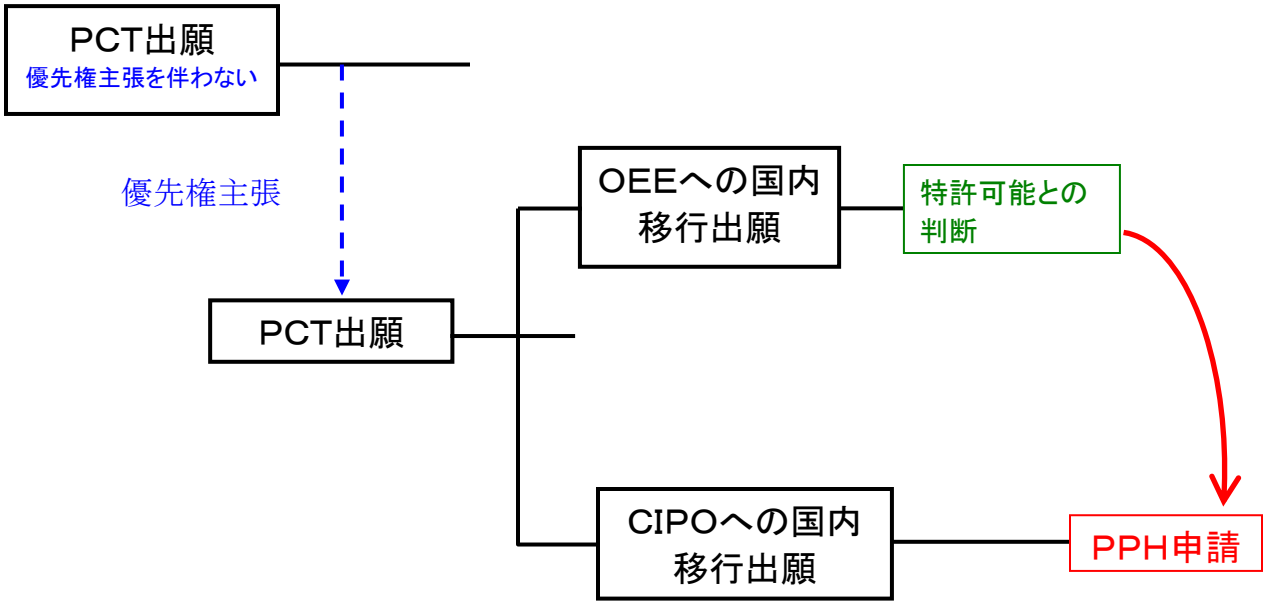
例 J


--出願
（任意の庁）
優先権主張
OEE出願
特許可能との
判断
優先権主張
CIPOへの国内
移行出願
PPH申請
PCT出願

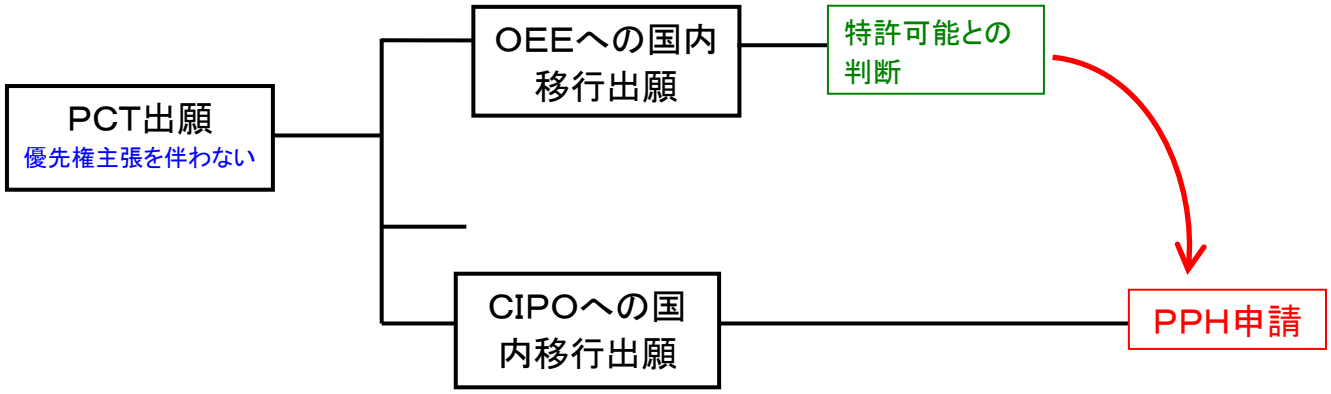
例 K


-- 出願
（任意の庁）
優先権主張
PCT出願
OEEへの国内
移行出願
特許可能との
判断
CIPOへの国内
移行出願
PPH申請

例 L:


PCT出願
優先権主張を伴わない
優先権主張
PCT出願
OEEへの国内
移行出願
特許可能との
判断
CIPOへの国内
移行出願
PPH申請

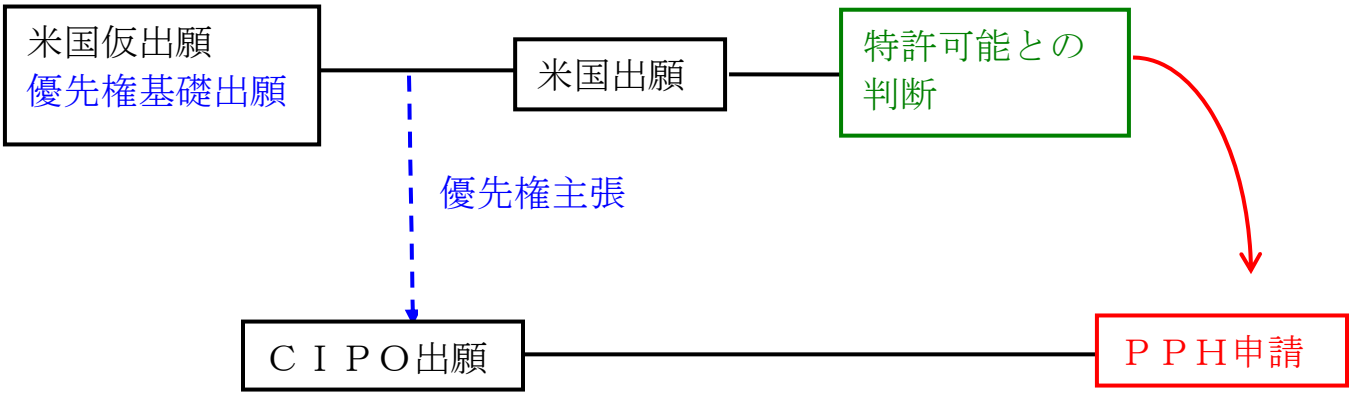
例 M:



ＣＩＰＯ－ＵＳＰＴＯ間のＰＰＨの取決めに特有の例：

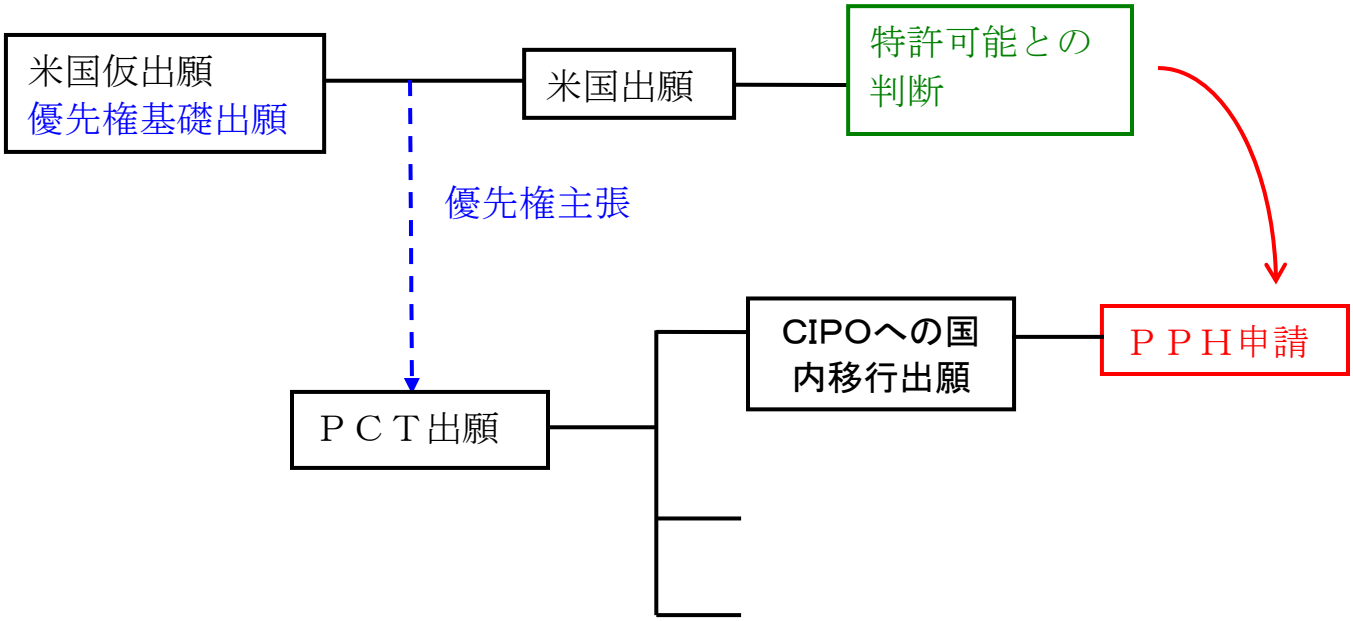
例 N:

本状況は、一つ又は複数のＵＳＰＴＯ仮出願に対してパリ条約に基づく優先権を正当に主張する国内出願を含む。対応ＵＳＰＴＯ出願は、仮出願の利益を主張していなければならない。



例 O:

本状況は、一つ又は複数のＵＳＰＴＯ仮出願に対して優先権を正当に主張するＰＣＴ出願の国内移行出願を含む。対応ＵＳＰＴＯ出願は、仮出願の利益を主張していなければならない。



別紙 B

要件(c)について、以下の例の請求項は「十分に対応している」とみなされる：

ＣＩＰＯ請求項	主題	ＯＥＥ請求項	主題	コメント
1	A	1（独立形式請求項）	A	ＯＥＥの請求項１と同一。
2	A + a + b	2（請求項１の引用形式請求項）	A + a	請求項２は、ＯＥＥの請求項２に関して特徴「ｂ」を追加したものである。
3	A + d			請求項３は、ＯＥＥの請求項１に関して特徴「ｄ」を追加したものである（「ｄ」はＯＥＥの明細書に記載されているが、請求項には記載されていない。）。
「A」は主題であり、「ａ」、「ｂ」及び「ｄ」は主題の範囲を狭める（さらに限定する）追加的な特徴である。				

ＣＩＰＯ出願の請求項が、ＯＥＥで特許可能と示された請求項に新たな又は異なったカテゴリーの請求項を追加するものである場合には、十分に対応しているものとみなされない。たとえば、ＯＥＥ出願の請求項が製品製造処理の請求項のみを含み、ＣＩＰＯ出願の請求項が製品の請求項を追加しているならば、それが独立形式請求項であるか対応する方法の請求項の引用形式請求項であるかにかかわらず、ＣＩＰＯ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。

ＯＥＥで特許可能と判断された「すべての」請求項を当該出願に含める必要はないことに注意されたい（請求項の削除が許容される。）。例えば、ＯＥＥ出願が５つの特許可能と判断された請求項を有する場合には、対応ＣＩＰＯ出願はこれら５つの請求項のうち３つのみを有していても構わない。

別紙 C

例: 請求項対応表

申請に係るＣＩＰＯ出願の請求項	対応するＯＥＥ請求項	コメント
１～５	１～５	出願人は、請求項を補正し、対応するＯＥＥ出願の請求項と同じ範囲を持つ現在の請求項とした。ＯＥＥの請求項１～５は、__付け通知で特許可能と示された。
１～３	１～３	出願人は、請求項を補正し、対応するＯＥＥ出願の請求項と同じ範囲を持つ現在の請求項とした。ＯＥＥの請求項１～３は、__付けオフィスアクションで特許可能と示された。