

# 欧州特許庁と日本国特許庁間における特許審査ハイウェイ試行プログラム (仮訳)

## I. 背景

欧州特許庁（EPO）と日本国特許庁（JPO）の間の国内審査成果物に基づく特許審査ハイウェイ試行プログラムを2010年1月29日に開始した。

EPOとJPOは、要件を修正し、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、既に両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。

現在の揭示は0J EP0 2010、57 fで公開されたものに置き換わる。

## II. 特許審査ハイウェイ試行プログラム

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、一方で、それと同時に、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。PPHは、請求項が第1庁（OFF）において特許可能と判断された出願人が、第2庁（OSF）に出願された対応出願の審査の順番を早めてもらう一方で、同時にOSFがOFFの作業結果を利用することを可能にするために設立された。

欧州出願が特許可能と示された請求項を有している場合、出願人はJPOの対応出願について、JPOに対して早期審査を請求することができる。JPOに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次のJPOウェブサイトに掲載されている：

<http://www.jpo.go.jp>

JPOに出願された対応出願が特許可能と判断された請求項を有している場合、出願人はEPOにPPH試行プログラムへの参加を申請することができる。

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。

PCT成果物（WO/ISA、WO/IPEA及びIPER）に基づく欧日PPH試行プログラムについては、三極PCT-PPH試行プログラムを参照のこと。

#### A. PPH試行プログラムの試行期間

要件を修正したこのPPH試行プログラムは2012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。

EPO及びJPO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。両庁は、申請件数が管理可能な件数を超えた場合または他の理由によって、PPH試行プログラムを早期に終了させることがある。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PPH試行プログラムの参加を申請するための要件

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）PPH試行プログラムへの参加申請がなされた欧州出願と対応する日本出願は同一の優先日/出願日を有していなければならない。特に、Euro-PCTを含む欧州出願が以下のいずれかであること。

（Case I）一又は複数の日本出願に基づいて正当な優先権を主張している出願（別添のA、B、C及びDを参照）

又は、

（Case II）日本出願に対する正当な優先権主張の基礎となっている出願（別添のE、F及びGを参照）

(Case III) 日本出願と同一の優先権基礎出願を有する出願（別添H、I、J、K及びLを参照）

又は、

(Case IV) 欧州出願と日本出願が優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願であって、当該欧州出願および対応する日本出願が同一のPCT出願の国内移行出願（別添のMを参照）

(2) 日本出願がJPOにより特許可能と示された少なくとも一の請求項を有している。<sup>1</sup>

(3) PPH試行プログラムへの参加が申請された欧州出願の請求項は、日本出願の特許可能と示された請求項に十分に対応しているか、十分に対応するように補正されなければならない。差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、当該出願の請求項が日本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日本出願の請求項の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応」とみなされる。

例えば、日本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となる。

JPO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ない。例えば、JPO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、欧州出願の請求項において、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ない。出願人は、欧州出願と日本出願の間で請求項が十分対応しているとの申告を提出しなければならない。

---

<sup>1</sup> JPO 審査官が特許可能な請求項を最新のオフィスアクションにおいて明示した場合に、請求項は特許可能と示されたとする。オフィスアクションとは以下のものを含む。

- (a) 特許査定
- (b) 拒絶理由通知
- (c) 拒絶査定
- (d) 審決

下記の文例が拒絶理由通知に記載されている場合、これらの請求項は特許可能と明示されたとする。

<拒絶の理由を発見しない請求項>

請求項（ ）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。

(4) 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PPH試行プログラムに参加するために必要な書類

EPOでの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PPH試行プログラムへの参加申請を提出しなければならない。申請様式 (EPA/EPO/OEB 1009 JP) はEPO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 (PPH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、PPH申請の基礎となる特許可能な請求項を含む各日本出願の全てのオフィスアクションの写し及びEPO公用語の一つへの翻訳文を提出しなければならない。

(4) 出願人は、JPOのオフィスアクションで引用された特許文献以外の文献の全てを提出しなければならない。

PPH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、当該欧州特許の審査の順番が早められる。PPH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。申請が修正されない場合、出願人に通知が行き、当該出願は通常の順番による審査を待つことになる。

上記 (3) 及び (4) に示された書類のいずれかが、

(a) PPH試行プログラムへの参加の申請よりも前に欧州出願に提出されている場合、参加申請と共にこれらの書類を再提出する必要はない。出願人はこれら書類に言及し、PPH試行プログラムへの参加の申請において、これら書類がいつ欧州出願に提出されたのかを示せばよい。

(b) A I P N (高度産業財産ネットワーク) から入手可能である場合、出願人はその写しを提出する必要はないが、入手すべき書類のリストを提供する必要がある。A I P Nが提供する書類の翻訳文が不十分である場合、審査官は出願人に正確な翻訳文を再度提出することを要求することができる。日本出願が未公開の場合、出願人は上記(3)及び(4)に示された書類とその翻訳文をP P H申請の際に提出しなければならない。

E P Oは上記(3)及び(4)に示された書類の謄本を要求することができる。

#### **D. P A C Eの下での手続**

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。<sup>2</sup>

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](mailto:international_legal_affairs@epo.org)

---

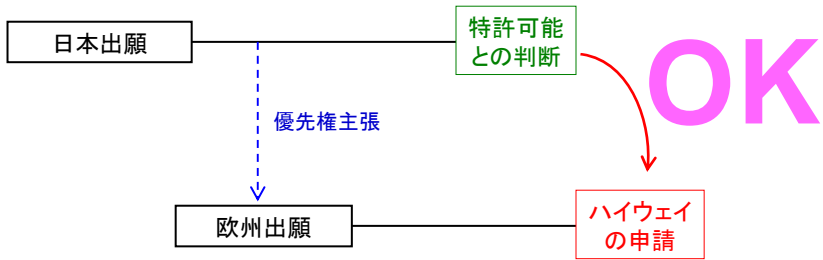
本仮訳は、原文 (Patent Prosecution Highway Pilot Programme between the European Patent Office and the Japan Patent Office) の内容の理解を助けるために作成されたものであり、訳文と原文で内容に食い違いがある場合は、原文が正しいこととなります。E P Oに対して手続を行う際には、必ず原文をご確認ください。

---

<sup>2</sup> 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

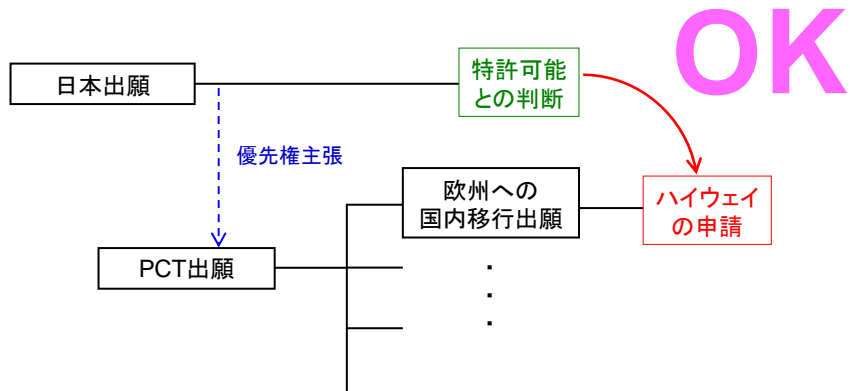
A

(Case 1)  
- パリルート -

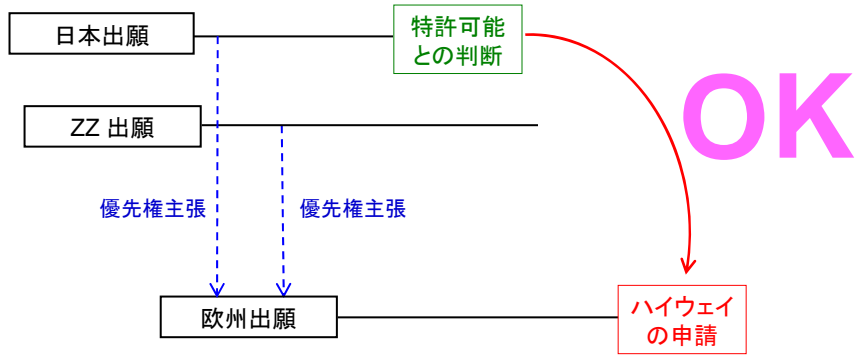


B

(Case 1)  
- PCTルート -

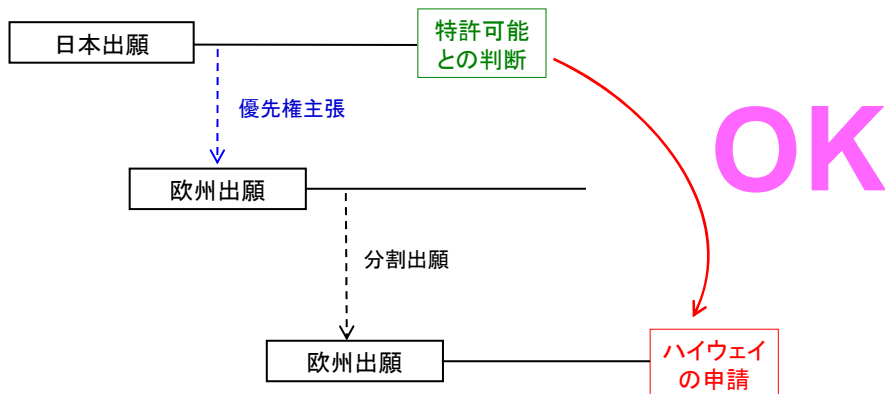


**C** (Case I)  
- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



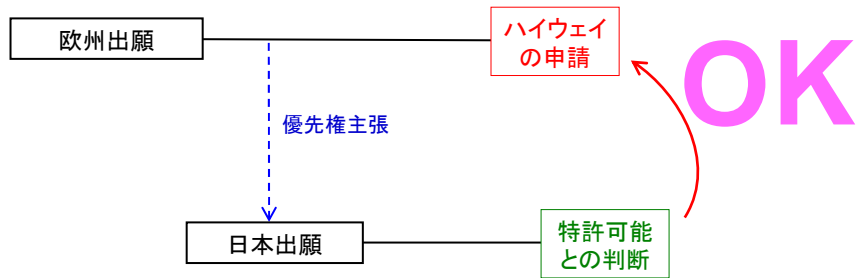
ZZ : 任意の庁

**D** (Case I)  
- パリルート: 分割出願 -



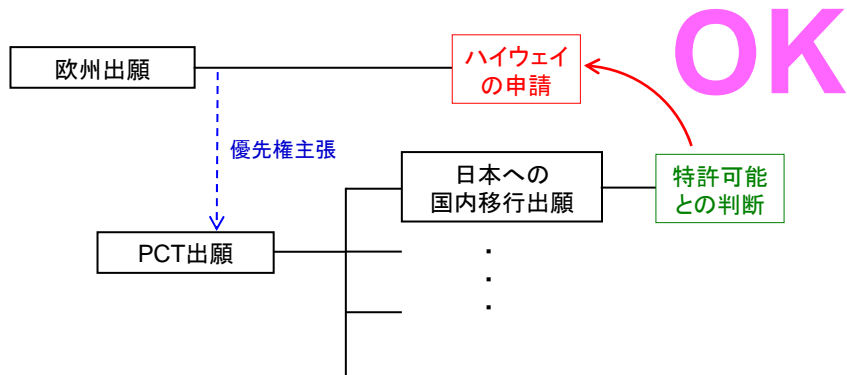
E

(Case II)  
- パリルート -



F

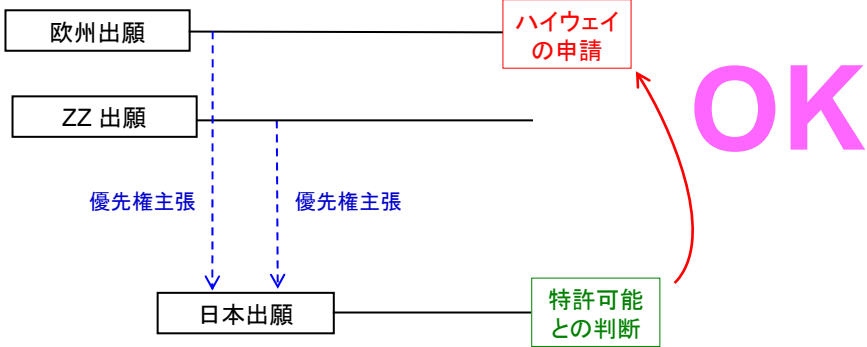
(Case II)  
- PCTルート -



G

(Case II)

- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -

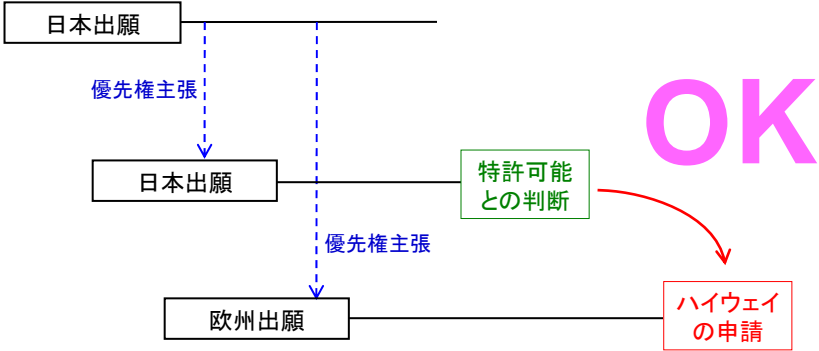


ZZ: 任意の序

H

(Case III)

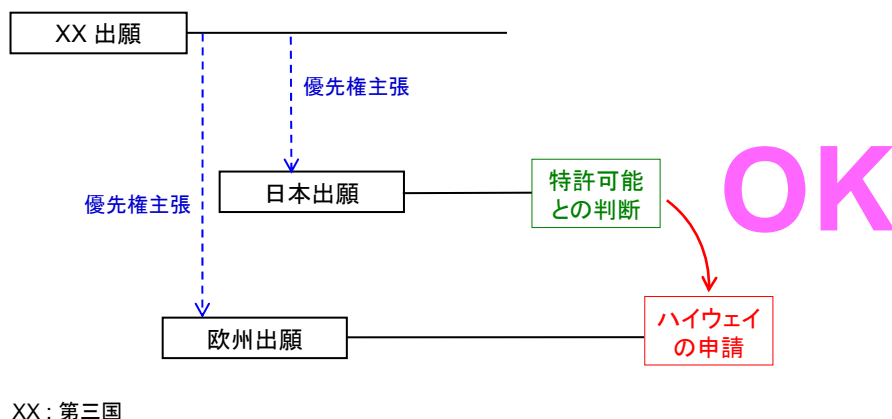
- パリルート：優先権主張 -



I

(Case III)

- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

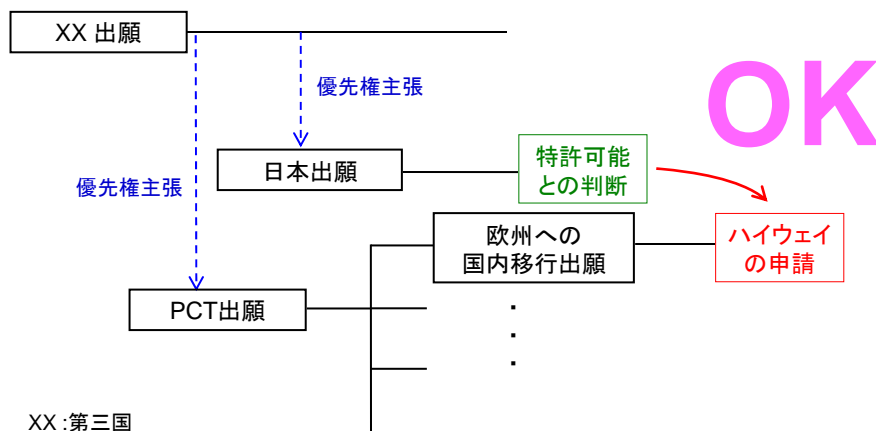


XX: 第三国

J

(Case III)

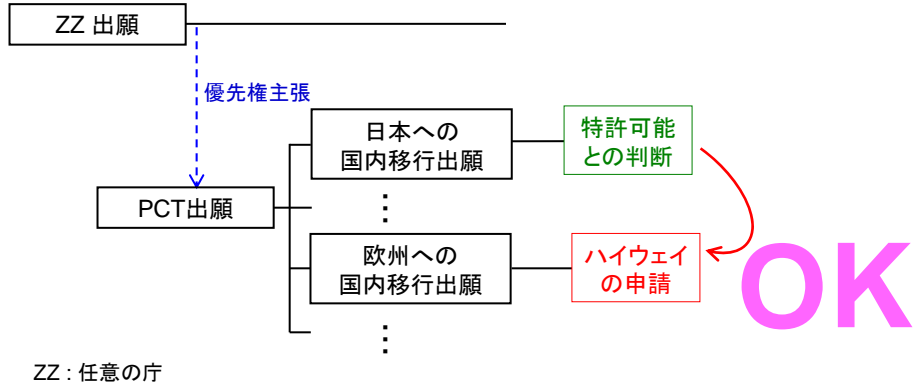
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



XX: 第三国

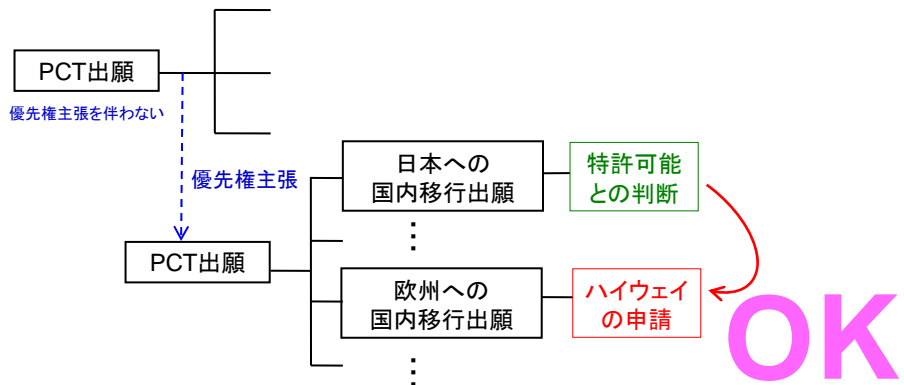
K

(Case III)  
- PCTルート -



L

(Case III)  
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



M

(Case IV)

-優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT)-

