

**五大特許庁（IP5）間での
PCT（特許協力条約）成果物および国内成果物を基礎とする
特許審査ハイウェイプログラム
（仮訳）**

I. 背景

五大特許庁（IP5）は、欧州特許庁（EPO）、日本特許庁（JPO）、韓国特許庁（KIPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）および米国特許商標庁（USPTO）から構成されていますが、包括的な特許審査ハイウェイ（PPH）プログラムの拡大を決定しました。

特許審査ハイウェイにおいて、各庁ですでに入手できる早期の特許審査手続きを有効利用することにより、出願人は、より迅速で効率的に対応する特許権を取得することができます。また、各庁は、他庁によって先に対応された成果物を活用することができます。

本通知は、OJ EPO 2016、A106 に置き換わるものです。

II. IP5 PPH プログラム

PPHにより、請求項が、特許性がある/特許可能である旨決定された出願人は、PPHパートナー庁に提出した対応する出願の早期審査を申請することができ、同時に、各庁は、入手できる成果物を活用できます。

IP5 PPH プログラムにおいては、PPH 申請は、次のいずれかを基礎にできます、

すなわち、最新の PCT(特許協力条約)成果物(国際調査機関(ISA)の見解書(WO-ISA)または国際予備審査報告書(IPER))であって、ISA もしくは国際予備審査機関(IPEA)として IP5 の一庁により確立されたもの、

または、国内出願もしくは IP5 の一庁において国内段階に移行した PCT 出願の手続きの間に確立された国内成果物のいずれかで、

当該成果物の一以上の請求項に特許性がある/特許可能であると査定されるものです。

EPO 成果物が、特許性がある/特許可能であると査定される一以上の請求項を含む場合、出願人は、IP5 パートナー庁の一庁、すなわち、JPO、KIPO、CNIPA、および USPTO で

の PPH プログラムへの参加を申請できます。前述の庁への申請手続きおよび要件は、各庁ウェブサイトから入手できます。

本通知において

IP5、すなわち、JPO、KIPO、CNIPA、USPTO は、ISA および/または IPEA の立場で、これらの庁の成果物が PPH 申請の基礎として使用されますが、各庁は先行審査庁(OEE)にあたり、

後続審査庁(OLE)とは、PPH プログラムへの参加申請中である庁のことで、すなわち、EPO にあたります。

A. IP5 PPH プログラムの期間

IP5 PPH プログラムは、2020 年 1 月 6 日に 3 年の延長が発効され、2023 年 1 月 5 日に終了します。下記に定められた要件は、2020 年 1 月 6 日当日以降、EPO に提出された PPH 申請に適用されます。

EPO は、参加申請量が管理レベルを超える、または、何らかの他の理由で、IP5 PPH プログラムを早期に終了することもあります。2023 年 1 月 5 日より以前に IP5 PPH プログラムが終了されるとき、その旨公表されます。

B. IP5 PPH プログラムへの参加申請要件

EPO における IP5 PPH プログラムへの参加資格として、以下の要件を満たさなければなりません。

(1) IP5 PPH プログラムへの参加が申請される欧州出願は、別の IP5 庁(別紙 1 参照)に提出された対応する国の出願、または、IP5 庁のうちの一庁が国際調査機関(ISA)または国際予備審査機関(IPEA)である対応する PCT 国際出願の、優先日または出願日のうち、同一の最先の日付を有しなければなりません。¹ (別紙 2 参照)。

¹ JPO、KIPO、CNIPA または USPTO のいずれかの庁は ISA および/または IPEA です。EPO が ISA および/または IPEA であった出願は、指定官庁(DO)/選択官庁(EO)としての EPO での PPH を利用する審査の対象外です。EPO は、PPH とは、出願が、別の庁により評価される特許可能性に基づき早期に審査されるものと理解します。EPO が ISA および/または IPEA であった場合、PCT WO/ISA または IPEA は、DO/EO としての EPO での実体審査の最初の通知と同一の地位としての効力を有します。そのため、この場合、「別の」庁による作業と考えられる成果物はありません。ただし、この場合、出願人が申請できる欧州特許出願の早期審査(「PACE」)の正式プログラムに該当するといえます。

(2) 対応する出願は、国もしくは地域の庁、ISA および/または IPEA としての IP5 の一庁で特許性がある/特許可能であると示された、少なくとも一の請求項を有する必要があります。²³ ISA および/または IPEA によって新規性、進歩性、産業上の利用可能性があると決定される請求項は、本通知において特許性がある/特許可能であることを意味します。

(3) IP5 PPH プログラムへの参加を申請する欧州出願のすべての請求項は、対応する OEE 出願の特許性がある/特許可能である請求項に十分に対応しなければなりません。差異が請求項の形式要件によるものであり、対応する OEE 出願の請求項と同一または類似の範囲である場合、または欧州出願の請求項の範囲が対応する OEE 出願の範囲よりも狭い場合は、請求項は十分に対応すると考えられます。この点に関して、OEE 請求項が明細書（明細書、請求項）でサポートされている追加的特徴によって限定されるように補正されるとき、範囲の狭い請求項が生じます。さらに、OEE により特許性がある/特許可能で

² JPO 審査官が最新のオフィスアクションで請求項の特許に関して特許可能である/特許性があると明確に特定した場合、JPO にとり、当該請求項は特許可能である/特許性があると示されることとなります。オフィスアクションは、下記を含みます。

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

下記の標準的な表現が「拒絶理由通知書」に記述されるとき、当該請求項は、特許可能である/特許性があると明示されます。

<拒絶理由が発見されない請求項>

「請求項に関する発明について、現在、拒絶理由が発見されません。」

³CNIPA 審査官が、出願に特許が未だ付与されないときでも、最新のオフィスアクションで請求項に対して特許可能である/特許性があると明示的に特定した場合、CNIPA にとり、当該請求項は、「特許可能である/特許性があると決定される」こととなります。オフィスアクションは、下記を含みます。

- (a) 授与発明専利権通知書
- (b) 第一/二/三/…次審査意見通知書
- (c) 駁回決定
- (d) 復審決定書
- (e) 無効宣告請求審査決定書

次の状況でも、請求項は、「特許可能である/特許性があると査定」されます。CNIPA のオフィスアクションが特定の請求項が特許可能である/特許性があると明示しないとき、出願人は、PPH プログラムへの参加申請に加えて、当該請求項に関して CNIPA のオフィスアクションで拒絶された訳ではなく、そのため、当該請求項が CNIPA により特許に関して特許可能である/特許性があるとみなされる旨の説明が必要になります。例えば、請求項が CNIPA の「第一次審査意見通知書」における「6.審査的結論性意見、権利要求書」または「第二/三/…次審査意見通知書」における「5.審査的結論性意見、権利要求書」の項目に示されていない場合に、当該請求項は暗示的に特許可能である/特許性があると特定されるとみなされ、出願人は上記説明を含めなければなりません。

あると示される請求項よりも、新たな/異なるカテゴリーを導入する欧州出願の請求項は、十分に対応するとは考えられません。例えば、OEE 請求項が製品を製造する方法に対する請求項のみを含むものである場合、欧州出願の請求項が、対応する方法の請求項に依る製品の請求項を導入するとき、欧州出願の請求項は、十分に対応しているとは考えられません。出願人は、欧州出願と OEE 出願の間で請求項が十分に対応していると宣言する必要があります。

(4) IP5 PPH プログラムへの参加が申請される欧州出願の実体審査が開始されていないこと。審査の開始日は、

未公開出願の場合、出願人またはその代理人による申請時、または、MyFiles サービスを用いた該当ファイルの調査により確認でき、

公開出願の場合、European Patent Register により全ての出願について確認できます。

C. IP5 PPH プログラム参加申請に必要な書類

EPO における IP5 PPH プログラムに参加するには、出願人は、以下のものを提出しなければなりません。

(1) IP5 PPH プログラムへの参加申請書、申請フォーム、EPA/EPO/OEB 1009(特許審査特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムへの参加) は、EPO ウェブサイト epo.org から入手できます。

(2) 申請フォーム、EPA/EPO/OEB 1009 に含まれる請求項の対応表

(3) PPH の申請の基礎である特許性がある/特許可能である請求項を含む対応する OEE 出願に関する全オフィスアクションおよび EPO 公用語の一言語によるその翻訳のいずれか、

または

PCT 出願の国際段階での最新の成果物、国際調査機関が作成した見解書(WO - ISA)、もしくは申請が PCT 第 II 章に基づき提出された場合、国際予備審査機関が作成した見解書(WO-IPEA)、もしくは、国際予備審査報告(IPER)および EPO 公用語の一言語によるその翻訳。

(4) OEE 出願からの特許性がある/特許可能である、一または複数の請求項の写しおよび EPO 公用語の一言語によるその翻訳。

(5) 上記(3)において特定される OEE オフィスアクションまたは PCT 成果物で引用される特許文献以外の全文書の写し。

上記に定められた要件が満たされる場合、PPH プログラムへの参加要請は、認められ、欧州出願は、早期に審査されることとなります。PPH プログラムへの参加要請が上記に定められる全ての要件を満たさない場合、出願人は、その旨通知され、申請の不備が特定されることとなります。出願人には、申請で特定された方式上の不備を修正する機会が一度あります。当該申請が修正されない場合、出願は IP5 PPH プログラムから除外され、出願人はその旨、通知されます。

上記(3)および(4)で確認されるいずれかの文書が、

(a) IP5 PPH プログラムへの参加申請より先に EP 出願ですでに提出されている場合、出願人がこれらの文献を、PPH 申請で再提出する必要はありません。出願人は、ただ、これらの文献に言及し、IP5 PPH プログラムの参加申請の中で、これらの文献がいつ EP 出願の中で先に提出されたのか示します。

(b) 各ドシエ・アクセス・システム(DAS)⁴または Patentscope で入手できる場合、出願人は、その写しを提出する必要はありませんが、検索される文献一覧を提出しなければなりません。機械翻訳は、上記(3)および(4)で特定される文書に関して、認められます。EPO は、DAS が機械翻訳を提供しない場合、上記(3)および(4)で確認される文献の翻訳を提出するよう求めます。機械翻訳が不十分なとき、EPO は、出願人に正確な翻訳を提出するよう要請できます。OEE 出願が未公開であるとき、出願人は、PPH 申請を提出する際、上記(3)および(4)で特定される文書を提出しなければなりません。

D. 早期審査

IP5 PPH プログラムへの参加申請が認められれば、欧州出願は早期に審査されることとなります。PACE プログラム⁵への適用条件は、IP5 PPH プログラムに基づく欧州出願審査の類推により適用されるものとします。

⁴ JPO:AIPN (高度産業財産ネットワーク)、KIPO:K-PION、CNIPA: 中国特許照会システム、USPTO: PAIR (特許出願情報検索システム)

⁵ 欧州特許出願の早期審査プログラムに関する 2015 年 11 月 30 日付 EPO からの通知 - 「PACE」、OJ EPO 2015、A93。

本通知に関するご質問は、下記アドレスの、欧州および国際法務局までご連絡ください。

International_legal_affairs@epo.org