

参加庁とのグローバル及びIP5 特許審査ハイウェイ (PPH) 試行プログラムの実施 (仮訳)

I. 背景

2006年7月以降、米国特許商標庁 (USPTO) は、いくつかの庁と特許審査ハイウェイ (PPH) プログラムを提携しています。PPHにより、1つの参加庁から特許請求の範囲に関する肯定的な判断を受けた出願人がもう1つの参加庁で対応する請求項の早期審査を申請することができ、それにより、出願人は第2庁で特許性の決定をより早く得ることができます。さらに、PPHは、後続審査庁 (OLE) の審査官が、先行審査庁 (OEE) からサーチ・審査結果を再利用できるようにして、それにより、作業負荷と重複作業を減らすことで、特許出願の処理効率を促進します。

開始以来、様々な改善が当初のPPHプログラムへ導入されてきました。例えば、OEEが最初の出願の庁であるという要件は、「MOTTAINAI」プログラムの下で撤廃されました。例えば、<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2011/week33/TOC.htm#ref16>で入手できる通知を参照してください。また、適格なサーチ・審査結果の範囲は、PCT-PPHプログラムの下で、特許協力条約 (PCT) 成果物を含むように拡張されました。例えば、<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2010/week08/TOC.htm#ref17>で入手できる通知を参照してください。さらに、PPHの参加を申請するための要件は、PPH2.0プログラムの下で簡素化されました。例えば、<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2012/week10/TOC.htm#ref15>で入手できる通知を参照してください。

PPHにより提供されるワークシェアリングの利点が明らかになるにつれ、様々な形式においてPPHプログラムへの参加は、急速に成長しています。しかしながら、PPHプログラムに対する上記の修正は、異なる参加庁で普遍的に実施されていないので、複数のPPHプログラムの管理は、それぞれが特定の要件を有しており、ますます煩雑になってきました。さらなる効率化の必要性と状況を認識し、USPTO及び他のいくつかの庁では、庁と出願人の両方のためにPPHプロセスを合理化することを目標に、既存のPPHプログラムを統合し、置き換えることを求めています。そのために、USPTO及びその他の庁はグローバルPPH試行プログラムとIP5 PPH試行プログラムを確立しました。

グローバルPPH及びIP5 PPH試行プログラムが同時に実行されており、実質的に同一で、それぞれに参加する庁のみが異なっています。USPTOは、グローバルPPH試行プログラムとIP5 PPH試行プログラムの両方に参加しています。現在、世界のPPH試行プログラムに参加している他庁のリストは、http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/ で提供されています。欧州特許庁 (EPO)、日本特許庁 (JPO)、韓国特許庁 (KIPO)、および中国国家知識産権局 (SIPO) は、IP5 PPH試行プログラムに参加しています。

USPTOはグローバルPPH試行プログラムとIP5 PPH試行プログラムの両方に参加することを選

択したため、PPH申請は、どちらかの試行プログラムに参加する庁の成果物に基づき、USPTOに提出することができます。グローバルPPH及びIP5 PPH試行プログラムのそれぞれの要件が同等であるため、米国特許商標庁の出願人は、どの試行プログラムが利用されているかを指定する必要はありません。USPTO出願では、グローバルPPH及びIP5 PPH試行プログラムは、米国特許商標庁と各グローバルPPH及びIP5 PPH参加庁間の従前のPPHプログラムに優先します。米国特許商標庁とグローバルPPH試行プログラムまたはIP5 PPH試行プログラムのどちらかに参加していない各庁間の既存のPPHプログラムは有効のままです。

II. グローバルPPH及びIP5 PPH試行プログラムの試行期間

グローバルPPH及びIP5 PPH試行プログラムは2014年1月6日に開始しました。グローバルPPH試行プログラムは1年間実施され、2015年1月5日に終了します。IP5 PPH試行プログラムは3年間実施され2017年1月5日に終了します。試行期間は、必要に応じて適切にPPHプログラムの実現可能性を評価するために延長することができます。参加庁は、試行期間の後にプログラムを全面的に実施すべきか否か及びどのように全面的に実施すべきかを決定するために、グローバルPPH及びIP5 PPH試行プログラムの結果を評価します。申請件数が管理可能な水準を超えた場合や、その他の理由により、早期にグローバルPPH試行プログラムとIP5 PPH試行プログラムのどちらかを早期に終了することもあります。グローバルPPH試行プログラムまたはIP5 PPH試行プログラムが終了する場合には、その旨が公表されます。

III. USPTOにおけるグローバルPPHまたはIP5 PPH (“Global/IP5 PPH”) 試行プログラム参加申請要件

A. 適格性

USPTOのGlobal/IP5 PPH試行プログラムへ参加するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

(1) Global/IP5 PPH試行プログラムへの参加を申請する米国出願は、別のGlobal/IP5 PPH参加庁に提出された、対応する国・地域の出願、または、Global/IP5 PPH参加庁の一つが国際調査機関（ISA）または国際予備審査機関（IPEA）である、対応するPCT国際出願と、優先日あるいは出願日のうち、同一の最先の日付を有しなければなりません。

(2) 対応する出願は、国・地域の庁、ISA、またはIPEAとしてのOEEで特許可能と判断された、少なくとも1つの請求項を有する必要があります。ISAまたはIPEAによって新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有する請求項は、このプログラムにおける特許可能という意味を有しています。

(3) Global/IP5 PPH試行プログラムへの参加を申請する米国出願のすべての請求項は、対応するOEE出願における特許性のある請求項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、請求項が対応するOEE出願における特許性のある請求項と同一または類似の範囲である場合、請求項は十分に対応するとみなされます。米国出願の請求項の範囲がOEE出願における特許可能と判断された請求項の範囲よりも狭い場合は、OEE出願における特許可能と判断された請求項と同一又は類似の範囲を有する請求項を引用する請求項であるならば、請求項は十分に対応するとみなされます。すなわち、OEE請求項が米国特許出願の明細書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たときに、範囲の狭い請求項が発生します。さらに、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、十分に対応するとみなされません。例えば、OEE出願が製品を製造する方法に関する請求項のみを含むものであり、米国出願において製品に関する請求項を導入した場合、たとえその製品の請求項がOEE出願で特許可能と判断された請求項に十分に対応した方法の請求項を引用するものであっても、その請求項は十分に対応しているとはみなされません。

(4) Global/IP5 PPH試行プログラムへの参加の申請がされる米国出願の実体審査が開始されていない必要があります。

B. 必要書類

USPTOにおけるGlobal/IP5 PPH 試行プログラムへ参加するために、出願人は次のものを提出しなければなりません：

(1) Global/IP5 PPH試行プログラムの参加申請、及び、米国出願が米国特許施行規則1.102(a)に基づき、庁の仕事を促進するために長官の命令により早期審査されるべきである旨の申請。申請フォームは、USPTOウェブサイト

http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/ で入手できます。米国特許施行規則1.17(h)に基づく申請手数料は不要です。特許審査ハイウェイ (PPH) プログラムに基づく特別出願の請願のための手数料の廃止に関するお知らせ、75 Fed. Reg. 29312 (2010年5月25日) を参照してください。

(2) 米国出願のすべての請求項がOEE出願における特許可能な請求項にどのように対応しているか示している、英語による請求項対応表。

(3) 申請の根拠となる特許可能な請求項を含む当該庁における出願の「特許査定」の直前のOEEにおける出願のオフィスアクション（例えば、最新の「拒絶理由通知書」）の写しと該当する場合その英訳、OEEのPCT出願の国際段階における最新のPCT成果物（例えば、ISAの見解書、PCT第II章に基づき提出された請求、IPEAの見解書、または、国際予備審査報告）と該当する場合その英訳。オフィスアクションまたはPCT成果物は、既に米国特許出願に存在しているか、ドシエ・アクセス・システムのWebサイト：

<http://www.jpo.go.jp/pph-portal/filewrapper.htm> または、世界知的所有権機(WIPO)のPATENTSCOPEシステムを経由して利用可能である場合は、出願人は、文書を確認しなけれ

ばなりません、そのコピーを提供する必要はないことにご留意ください。

(4) 米国特許および米国特許出願公開を除くすべての文献の写しと共に、上記III. B. (3)に基づき、オフィスアクションの引用文献または提出されたPCT成果物を列挙した情報開示陳述書（IDS）。Global/IP5 PPH申請より前に米国出願において提出されたIDSや文献の写しを再提出する必要がないことにご留意ください。

上に列挙した書類は、EFS-Webを通して提出され、予備的な補正またはIDSは、それぞれ予備的な補正またはIDSと別々にインデックスが付けられなければならないことを除いて、文書の記載「Petition to make special under Patent Pros Hwy」とインデックスが付けられなければなりません。

IV. 特別な審査手続き

Global/IP5 PPH試行プログラムの参加の申請及び特別な地位が許められると、出願人はその旨を通知され、米国出願は順番を繰り上げて審査されます。Global/IP5 PPH試行プログラムへの参加のための申請が上記のすべての要件を満たさない場合には、出願人にその旨を通知され、申請における不備が指摘されます。出願人は、更新された参加申請において、申請を完全なものにする機会を1度与えられます。USPTO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待って中止されないことに注意してください（米国特許施行規則 1.103）。すなわち、出願人が申請の不備を通知された後に、出願が審査のために選択されている場合には、いかなる更新された申請も却下されます。更新された申請が完全なものにされて、かつ審査が始まっていない場合には、申請及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り上げて審査を受けることができます。申請が完全なものに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アクションを待つこととなります。

ある出願において認められたGlobal/IP5 PPH試行プログラムへの参加申請及び特別な地位は、その出願の継続審査(RCE)の申請に引き継がれますが、親出願において認められたGlobal/IP5 PPH試行プログラムへの参加申請及び特別な地位は継続出願には引き継がれません。出願人は、継続出願において特別な地位が認められるためには、上記のすべての条件を満たさなければなりません。

Global/IP5 PPH試行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、OEE出願の一又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、補正又は新たに追加された請求項がOEE出願において特許可能と判断された請求項と十分に対応していることを証明するステートメントを提出することを要求されます。証明するステートメントが提出されなかった場合は、補正は受け入れられず、反応のなかった回答と扱われます。

Global/IP5 PPH試行プログラムによって、米国特許施行規則1.56及び米国特許施行規則11.18に基づくすべての義務から免除されることはありません。上記で特定された要件III.B.(3)及び(4)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)。出願人にはなお、特許性に関して重要であるものとして知り得た他の情報をUSPTOに提供するなど、誠実に振る舞う義務があります。

この通知に関するご質問がございましたら、Bryan Lin, Office of PCT Legal Administration at 571-272-3303又は**bryan.lin@uspto.gov**までご連絡ください。

特許審査ハイウェイについての詳細な質問につきましては、Office of Petitions at 571-272-3282又は**PPHfeedback@uspto.gov**までご連絡ください。