

日米協働調査試行プログラムの日本における手続について

平成27年7月1日
平成28年7月28日改訂
平成29年10月25日改訂
令和2年10月28日改訂
調 整 課

目次

I. はじめに	2
II. 日米協働調査の対象となる日本特許出願	4
III. 日米協働調査の申請	5
1. 申請方法	5
2. 日米協働調査への参加の可否判断	6
3. 申請に関する留意事項	7
IV. 日米協働調査の進め方	8
V. その他の留意事項	9
1. 情報管理	9
2. 参加承認から4か月経過した場合の処理	9
3. 日米協働調査に対するアンケート	9
4. 問い合わせ先	10

I. はじめに

近年、我が国を含めた事業活動のグローバル化が加速化する中で、製造拠点や販売先などの外国での特許権取得の必要が高まっています（平成 27 年における我が国企業の海外特許出願は約 20 万件。）。

これまで、日本国特許庁（JPO）は、グローバルに活動する我が国企業の権利取得を支援するべく、世界をリードする知的財産庁として、平成 18 年に世界で初めて米国との間で特許審査ハイウェイを開始するなど、日米間の審査協力を強化してきました。

一方で、我が国特許審査の内容・品質についても、「世界最速・最高品質の特許審査」の実現を通じ、「我が国で特許を取れば、海外でも特許が取得できる」知的財産システムを目指す必要があります。

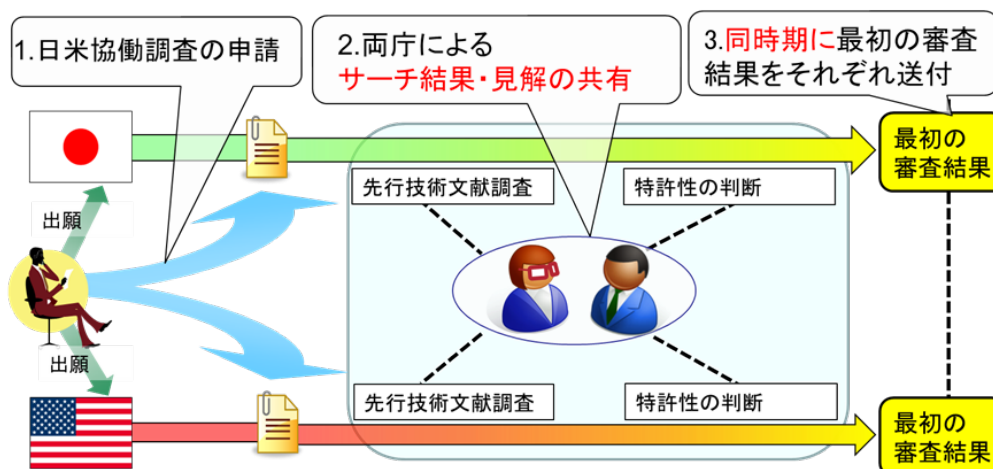
このような中、JPO と米国特許商標庁（USPTO）は、平成 26 年 6 月 6 日、韓国・釜山において、特許審査協力に関して、日米の特許審査官が協働して調査を実施することにより、審査の質の向上を図ることに基本的な合意をしました。

この基本的な合意を踏まえ、JPO と USPTO は、平成 27 年 5 月 21 日、中国・蘇州において、平成 27 年 8 月 1 日から日米協働調査試行プログラム（以下、「日米協働調査」）を開始することに合意しました。同プログラムは 2 年間の試行期間を経て平成 29 年 7 月 31 日に終了しましたが、USPTO と調整を進めた結果、平成 29 年 11 月 1 日から、新スキームによる日米協働調査試行プログラムを再開し、3 年間の試行を行いました。その後、米国特許商標庁と調整を進めた結果、2020 年 11 月 1 日からさらに 2 年間の試行を行うこととなりました。なお、第 2 期から運用の変更はありません。

日米協働調査は、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、早期かつ同時期に最初の審査結果を出願人に送付するスキームです。そして、当該日米協働調査を受けるためには、出願人は JPO 及び USPTO に対して日米協働調査の申請手続を行う必要があります。また、日米協働調査には各庁において申請要件が設けられているため、出願はそれぞれの申請要件を満たす必要があります。なお、日米協働調査の更なる利便性向上のため、平成 28 年 8 月 1 日より、JPO 及び USPTO の申請要件が緩和され、これまで申請が認められなかった公開前の出願についても申請が可能となりました。

申請要件を満たさない案件は、通常審査フローに基づいて審査が行われ、申請要件を満たした場合に、日米協働調査が行われます。

日米協働調査の概略フローは以下のとおりです。



【図 1】 日米協働調査の概略

これにより、我が国企業等は、日米両国に特許出願した発明について、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上するとともに、日米の特許審査官による調査結果を踏まえたより強く安定した権利を、日米両国において早期かつ同時期に得ることが可能となり、国際事業展開の促進が期待されます。

また、出願人が技術的に関連する一群の出願をまとめて申請した場合、日米両国の審査官は、最初の審査結果を同時期に発送することになるため、出願人は同時期に一群の出願の審査結果を得ることが可能となります。

<日米協働調査のメリット>

- ユーザーが日米両庁においてまとめて権利取得したいと考えている、技術的に関連する一群の出願について、日米の審査官が早期かつ同時期に審査結果を送付することで、ユーザーにとっての審査・権利取得の時期に関する予見性が向上する。
- 日米の審査官が互いに同じ内容の一群の出願について先行技術調査を協働して実施することにより、より強く安定した権利をユーザーに提供することが可能となる。
- 日本の審査官の審査における考え方を米国の審査官が十分に理解することにより、日本の審査結果に対する信頼感が醸成されるとともに、米国の審査官の考え方を日本の審査官が理解することにより、日本の審査官の調査・審査の質がさらに向上する。
- 第 2 庁の対応出願における請求項を第 1 庁の出願における特許可能と判断された請求項に対応させる必要がある特許審査ハイウェイ (PPH) とは異なり、日米協働調査は、最初の審査結果が通知された後は、自由に補正をすることができるため、出願人による権利範囲設定の自由度が高い。
- 日本の審査官が最初の審査結果において引用した文献に関して、USPTO への情報開示陳述書 (IDS) の提出が省略できる。

日米協働調査は、「世界最速・最高品質の特許審査」の実現に資する取組であり、企業のグローバルな事業展開を支援し、イノベーションの促進に寄与するものです。

Ⅱ. 日米協働調査の対象となる日本特許出願

日米協働調査の対象となる日本特許出願（以下「JP 出願」）は、少なくとも対応する米国特許出願（以下「US 出願」）があるものであって、以下の要件を全て備えたものを対象とします。さらに、米国における対応出願も、[米国側の要件](#)を満たしている必要があります。

<日本における申請要件>

- (1) 1 出願あたり請求項総数 20 以内、独立請求項 3 以内であること。
- (2) 全ての独立請求項に対し、相手庁において実質的に対応する独立請求項を有する対応出願があること。実質的に対応するか否かは、個々の案件毎に判断されますが、JP 出願の独立請求項の範囲が US 出願の独立請求項の範囲と実質的に同一の範囲を有する場合に「実質的に対応する」とします。
- (3) 審査着手可能な状態であり、かつ、審査着手前であること。ただし、申請時に出願が公開前である場合、US 出願の対応する請求項の写しを提出すること。

「審査着手可能な状態」に関して、申請された案件が着手可能な状態でない場合には、担当者から出願人に連絡をします。また、出願人は案件の状態を、(i) オンライン閲覧請求（有料）、(ii) 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の閲覧（公開済の出願のみ）、のいずれかの手段により確認することができます（調整課の審査企画班（内線 3103）への個別の問い合わせも可能です）。

また、「審査着手前」とは、「特許庁長官又は特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します。

- ・拒絶理由通知（特許法第 50 条）
 - ・特許査定の際の謄本（特許法第 52 条第 2 項）
 - ・明細書における先行技術文献開示義務違反の通知（特許法第 48 条の 7）
 - ・同一発明かつ同日出願の場合の協議指令（特許法第 39 条第 6 項）
- (4) 対応する独立請求項の最先の優先日が同じであること。
 - (5) 全ての出願の優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が 2013 年 3 月 16 日¹以降であること。
 - (6) 日米協働調査の申請時に審査請求済であること（審査請求と同時に申請可能）。

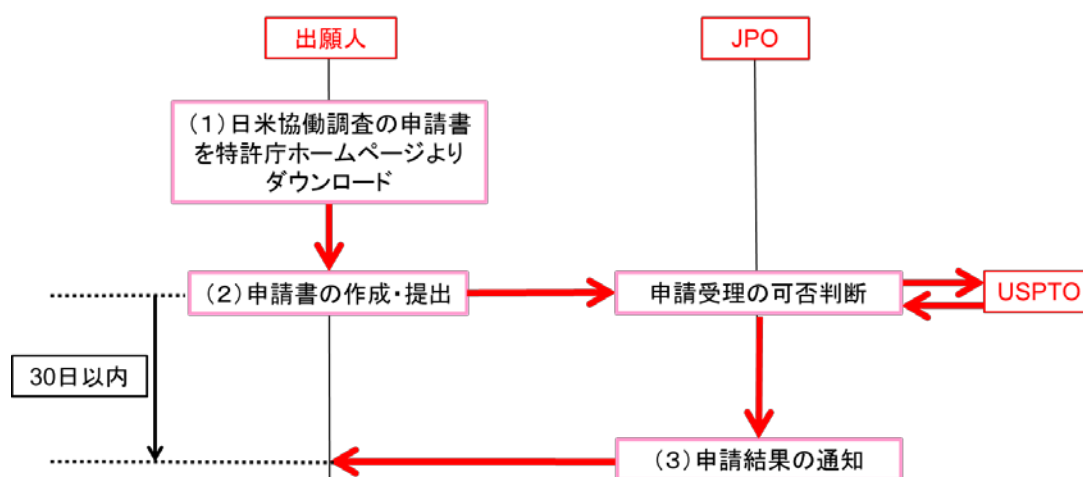
¹ 米国の AIA（America Invents Act）施行後の出願が対象となる

- (7) 申請は、1出願単位で行う。ただし、技術的に関連する一群の出願について、日本に対しては、まとめて申請可能。まとめて申請する場合、まとめの上限は5件程度とする。
- (8) 事業戦略対応まとめ審査、早期審査及びスーパー早期審査を申請していないこと。ただし、申請を取り下げた場合には、日米協働調査の申請可。

Ⅲ. 日米協働調査の申請

1. 申請方法

申請手続の流れは以下のとおりです。日米協働調査に参加するためには、一方の庁に申請書を提出してから15日以内に他方の庁に申請する必要があります。両庁への申請を必要とする理由は、日米の制度の違いに基づく申請要件や出願人に求める許諾の範囲に違いがあるためです。



【図2】 申請手続の概略フロー

(1) 日米協働調査の申請書の作成・提出

日米協働調査の申請書は[特許庁のホームページ](#)からダウンロードできます。ダウンロード後、日米協働調査の申請に必要な情報を申請書に記載し、任意のパスワードを設定の上で申請書をメールに添付して下記まで提出してください。また、申請時に出願が公開前である場合には、申請書と合わせて、申請時点でのUS出願の対応する請求項の写しをパスワード付与した上でメールにて提出してください。ここでの請求項の写しは公開前の情報を含むため、パスワード付与を必ず行うようにしてください。

パスワードは別送メールにて下記まで送付をお願いします。

提出先

特許庁 審査第一部 調整課 審査企画室

メール：PA2260@jpo.go.jp

(2) 申請結果の通知

調整課担当者は、申請書の記載事項について不備等を確認し、米国に連絡したうえで、日米協働調査の対象とする場合には、出願人側担当者に、申請書の提出から 30 日以内に日米協働調査の対象とする旨を通知します。

なお、申請書の記載事項を検討した結果、日米協働調査の対象としない場合は、出願人側担当者に日米協働調査の対象としない旨を通知します。

(3) 手数料

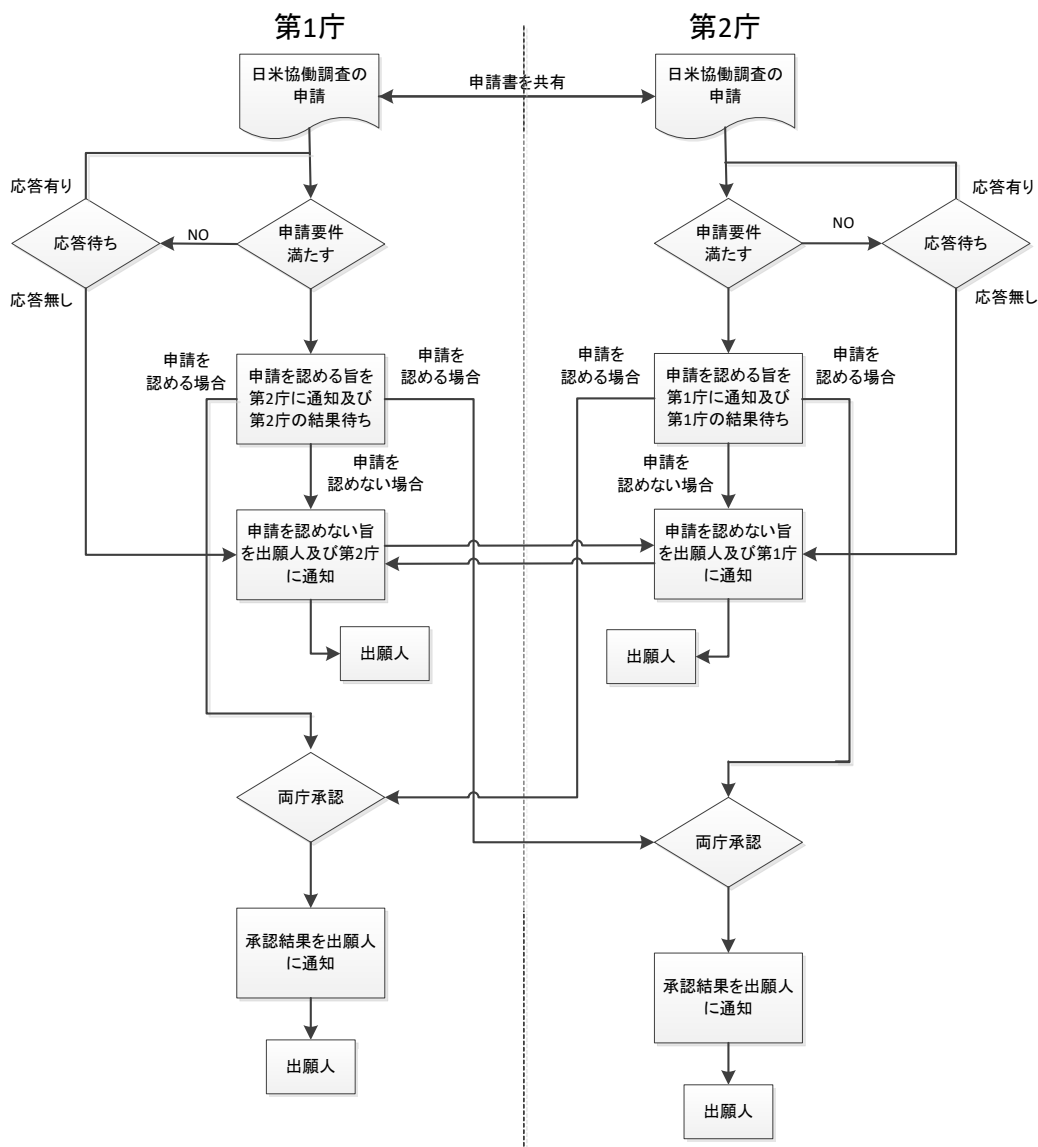
日米協働調査の申請に際しては、特許庁への手続に係る手数料は不要です。

2. 日米協働調査への参加の可否判断

出願人から申請書が提出された後、調整課担当者が速やかに記載事項の不備（出願番号の誤り等）及び申請要件を確認し、修正可能な事項については出願人に修正を要請します。

JPO は日米協働調査に係る要件について判断した後、USPTO に判断結果を通知し、その後 USPTO からの判断結果を踏まえて、JPO が出願人にメールにより、日米協働調査に係る要件の判断結果を連絡します。

申請から日米協働調査への参加の可否の通知までのフローは、以下のとおりです。



【図3】 日米協働調査の申請から日米協働調査への参加の可否の通知まで

日米協働調査の対象となった案件は、日米協働調査のフローに従い、適切に処理されます。

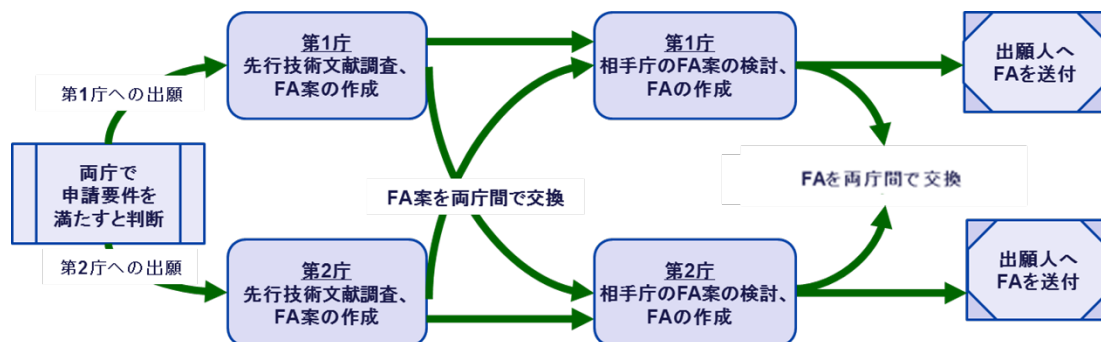
3. 申請に関する留意事項

- 技術的に関連する一群の出願をまとめる場合、申請書におけるまとめ出願の欄にチェックをし、まとめ番号及び技術的に関連する事情の説明を記入してください。
- 事業戦略対応まとめ審査を申請した案件、早期審査及びスーパー早期審査を申請した案件については、日米協働調査の申請はできません。ただし、申請を取り下げた場合には、日米協働調査を申請することができます。

- 日米協働調査では、JP 出願及び US 出願の独立請求項が対応する必要があるため、日米協働調査の申請前に補正することにより請求項が対応しなくなった場合には、日米協働調査の対象外となります。ただし、日米協働調査の申請前に補正したとしても、両庁対応する請求項である場合には、日米協働調査の対象となり得ます。
- 両庁での申請受理（申請が許可された）件数は、年間 400 件を上限とします。受理件数が上限に達した場合には、申請を受け付けることができません。現状の申請の受理件数は、[USPTO のホームページ](#)にて随時公表します。
- 日米協働調査を行う分野に関して制限はありません。
- 申請時に出願が公開前である場合には、申請書と合わせて、対応する US 出願の請求項の写しをパスワード付与した上でメールにて提出してください。また、USPTO に申請を行う場合は、対応する JP 出願の請求項の写しの英語翻訳文（機械翻訳でも可）を提出することになっています。USPTO への申請の詳細については [USPTO のホームページ](#)を確認してください。

IV. 日米協働調査の進め方

JPO から申請受理の結果通知がされた後の日米協働調査の進め方は以下のとおりです。
 （先に出願がなされた第 1 庁が JPO、USPTO いずれの場合も同じ）



【図 4】 日米協働調査の進め方

- ① JPO 及び USPTO は、先行技術文献の調査を行い、特許性に関する判断を行います。その審査結果（FA）の案を互いに交換します。
- ② JPO 及び USPTO は、相手庁の特許性に関する判断を受領した後、先行技術文献の調査を行い、特許性に関する判断を行います。この際、それぞれの庁は特許性に関する判断を精査し、最初の審査結果を作成します。
- ③ 両庁は申請から 6 か月以内を目安に出願人に最初の審査結果を送付します。

- ④ JPO は、最初の審査結果として、最初の拒絶理由通知または特許査定を送付します。USPTO においても、最初の審査結果として（従前スキームの PIC ではなく）通常のオフィスアクションが送付されます。USPTO における制度の詳細については、[USPTO のホームページ](#)を参照してください。
- ⑤ 何らかの事情により、USPTO から調査結果及び見解が送付されてこなかった場合には、参加承認から 4 か月を目処に、JPO の調査結果のみを用いた最初の拒絶理由通知を送付します。
- ⑥ 最初の審査結果を送付した後の手続は、本日米協働調査の協働の対象とはなりません。したがって、日米とも各国の通常の審査手続に従い、審査されます。これにより、出願人は、最初の審査結果に基づき、各国における適切な権利範囲を検討し、各国において補正の内容等を検討することができます。

V. その他の留意事項

1. 情報管理

日米協働調査では、出願人の国際事業展開に関連する情報を取り扱うことから、申請から審査完了に至るまで、申請情報・審査資料等の管理に最大限の注意を払う必要があります。

例えば、特許庁側の担当者との間でメールにて申請情報等の送受信を行う際は、申請情報の暗号化（パスワード設定）を行うなど、情報の保護に留意してください。特に、申請時に出願が公開前である場合には、対応する US 出願の請求項の写しは公開前情報を含むため、パスワード設定を必ず行うようにしてください。

2. 参加承認から 4 か月経過した場合の処理

通常、日米協働調査の参加承認から 4 か月以内に、両庁は最初の審査結果の案を交換することになっていますが、USPTO から何らかの事情で FA 案が送付されず、日米協働調査の参加承認から 4 か月経過する場合には、「参加承認から 4 か月経過しましたが、USPTO からの調査結果を受領していないため、JPO のみの調査結果を踏まえた審査結果を送付します」という旨を調整課担当者から出願人側担当者に通知します。

3. 日米協働調査に対するアンケート

日米協働調査をより良い取組へと改善するために、審査結果が通知された後に、出願人の皆様に対して日米協働調査に対するアンケートを実施する予定です。アンケートの依頼が行われた際には、ご協力をお願い致します。

4. 問い合わせ先

日米協働調査に関してご不明な点がございましたら、下記にお問い合わせください。

特許庁 審査第一部 調整課 審査企画室

電話：03-3581-1101（内線 3103）

メール：PA2260@jpo.go.jp

なお、直接 USPTO に問い合わせさせていただくことも可能ですので、その場合には、下記宛にお願いします。その際に、上記 JPO のメールアドレスを cc に入れていただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

International Work Sharing, Planning, and Implementation

U.S. Patent and Trademark Office

電話：+1-571-272-8050

メール：csp@uspto.gov