
特許審査ハイウェイプログラムについて**米国・欧州特許法・PCT**

深見特許事務所 外国特許情報レポート 2010年4月16日発行
2010-2号

2010年1月29日から日欧特許審査ハイウェイプログラムの試行が開始され、同時に日欧・日米間でPCT-PPHの試行が開始されています。ここで、PCT-PPHとは、PCT出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイプログラムです。既に正式な運用が開始されている、日米特許審査ハイウェイの概要も含め、日米および日欧間で利用することが可能な特許審査ハイウェイプログラムについて下記の如くご報告申し上げます。

- | |
|---|
| <p>I PCT-PPHについて</p> <ol style="list-style-type: none">1. PCT-PPHの概要2. 日本国特許庁へ申請する場合3. 欧州特許庁へ申請する場合4. 米国特許商標庁へ申請する場合 <p>II 日欧特許審査ハイウェイ試行プログラムについて</p> <p>III 日米特許審査ハイウェイプログラムについて</p> |
|---|

ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。

I PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ（PCT-PPH）について

1. PCT-PPHの概要

日本国特許庁は、PCT出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイ（以下、「PCT-PPH」）プログラムを試行的に2010年1月29日から開始しています。

PCT-PPHプログラムにおいては、特定の国際調査機関が作成した見解書（WO/ISA）や特定の国際予備審査機関が作成した国際予備審査報告（IPER）を利用して、対応する各国出願について早期審査を申請することができます。

PCT-PPH申請の主な要件は次のとおりです。

（1）国際調査機関の見解書（WO/ISA）、国際予備審査機関の見解書（WO/IPEA）^{※1}および国際予備審査報告（IPER）のうち最新の書類において、特許性「有り」^{※2}と示された請求項が存在する。

（2）PCT-PPHの申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。

（3）PCT-PPHの申請を行う出願が、審査着手される前である。

※1 欧州特許庁への申請の場合は対象外

※2 新規性・進歩性・産業上利用可能性が全て「有り」の場合（第VIII欄に記載がある場合には、釈明が必要）。

現在、PCT-PPHの申請は、国際調査機関又は国際予備審査機関が日本国特許庁、米国特許商標庁および欧州特許庁のうちのいずれかである場合に可能です。これにより、たとえば国際予備審査で補正および反論を行って日本国特許庁から特許性ありの国際調査報告（IPER）を取得すれば、日本・米国・欧州で同時にPPHを申請することが可能となります。

以下では、日本国特許庁が国際調査機関または国際予備審査機関である場合の国際段階成果物を利用して、PCT-PPH試行プログラムに基づき、「2. 日本国特許庁へ申請する場合」、「3. 欧州特許庁へ申請する場合」、「4. 米国特許商標庁へ申請する場合」、の各場合について要約致します。

2. 日本国特許庁へ申請する場合

2-1. 申請要件

（1）PCT国際段階で「特許性有り」とされていること。

日本国特許庁が国際調査機関または国際予備審査機関として作成した国際調査見解書（WO/ISA）、国際予備審査見解書（WO/IPEA）、および国際予備審査報告（IPER）のうち、最新に発行されたもの（以下、「最新国際成果物」）において特許性（新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも）「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在することが必要です。

（2）「特許性有り」とされた国際出願と特定の関係にある国内出願であること。

当該国内出願は、当該国際出願の国内移行段階である場合だけでなく、当該国際出願のパリ条約優先権主張の基礎となっている場合や、それらの派生出願（分割出願や国内優先権主張出願など）にも適用される場合があります。

（3）請求項が十分に対応していること。

PCT-PPHに基づく審査の申請時の全ての請求項が、出願当初のまま又は補正され

て、「最新国際成果物」で特許性有りと示された請求項のいずれかと十分に対応していることが必要です。なお、カテゴリの異なる請求項は十分に対応しているとはみなされないとされており。

(4) PCT-PPHの請求時点において、日本国特許庁において審査の着手がされていないこと。

以上、詳細は特許庁ホームページ (http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/pct.htm) をご参照下さい。

2-2. 提出書類

所定の書類を添付して早期審査に関する事情説明書を提出する必要があります。ただし、「最新国際成果物」で特許性有りとされた請求項と、審査対象の請求項の文言が完全に一致している場合には、早期審査に関する事情説明書に両出願の請求項群が同一である旨を記載すればよく、対応表等の所定の書類の添付を省略することができます。

なお、国際成果物において、第 VIII 欄に何らかの意見が記載されている場合は、出願人による釈明が必要とされており、注意する必要があります。

提出書類に関する詳細につきましては、下記 URL をご参照下さい。

記載要領：http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/kinyuu_pct.htm

早期審査事情説明書：

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf

2-3. その他

従来より、PCT出願を行っている場合は早期審査の利用が可能でした。これに対し、今回導入されましたPCT-PPHは、既に「特許性有り」との判断がされておりますため、さらに早期権利化が期待できます。また、国際段階で特許性有りとされた請求項と全く同一の請求項について請求する場合は、添付書類を省略できるため、手続的にも従来の早期審査とほぼ同一であると考えられます。

3. 欧州特許庁へ申請する場合

3-1. 申請要件

以下の点を除き、基本的に日本国特許庁へ申請する場合と同一であると考えられます。

(相違点)

(1) 2010年1月29日以降にEPOに出願または域内段階に移行した欧州出願のみが対象とされます。

(2) 国際段階成果物として、国際予備審査機関の見解書 (WO/IPEA) は対象外とされており。

3-2. 提出書類

PCT-PPH申請用紙とともに、以下の書類を提出します。

- (1) 特許可能と示された請求項の写しとその翻訳文
- (2) 「最新国際成果物」とその翻訳文
- (3) 引用文献
- (4) 請求項対応表

しかし、一部の書類につきましては省略が認められる場合がありますため、提出書類等の詳細につきましては、特許庁ホームページ (http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/pdf/pct/pct_epo_apply_japanese.pdf) および欧州特許庁のウェブサイト (<http://www.epo.org>) をご参照下さい。

4. 米国特許商標庁へ申請する場合

4-1. 申請要件

以下の点を除き、基本的に日本国特許庁および欧州特許庁へ申請する場合と同一であると考えられます。

(相違点)

- (1) 「特許性有り」と示された国際出願の請求項に技術的特徴を付加することにより、より狭い範囲の特許を請求する場合は、従属項の形式にすることが必要とされます。
- (2) 審査において補正をする度に、請求項対応表の提出が必要とされます。
- (3) 引用文献として、米国特許文献以外の文献は提出が必要です（日／欧では非特許文献のみについて提出が必要とされます）。
- (4) 請求項の翻訳について、翻訳が正確である旨のステートメントの提出が必要とされます。
- (5) 上記（3）以外の文献につきましては、従来通りのIDSの提出が必要です。

4-2. 提出書類

基本的には、上記3-2の欧州特許庁への提出書類と同一であると考えられますが、上記4-1の相違点がありますため、提出書類等の詳細につきましては米国特許商標庁のウェブサイト（http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp）をご参照下さい。

II 日欧特許審査ハイウェイ（以下「PPH」）試行プログラムについて

1. 日欧PPH試行プログラムの概要

(1) 欧州特許庁が第1庁であり、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、日本国特許庁を第2庁として出願された対応出願について、日本国特許庁に対して早期審査を請求することができます。

(2) 欧州特許庁が第2庁であり、第1庁としての日本国特許庁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、欧州特許庁に対してPPH試行プログラムへの参加を申請することができます。

2. 日本国特許庁に対して、PPH試行プログラムに基づく早期審査を請求する場合

2-1. 申請要件

日本国特許庁への対応出願が、PPH試行プログラムに基づく早期審査の申請を認められるためには、以下の要件a～dを満たしている必要があります。

(a) 当該出願（国内出願又はPCT出願の国内移行出願）が、以下の出願のいずれかであること

(i) 対応する第1庁出願である欧州出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願

(ii) 優先権主張を伴わないPCT出願（ダイレクトPCT出願）の国内移行出願

(iii) 優先権主張を伴わないPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願

なお、上記要件を満たす出願には、以下の出願も含まれます。

- ・複数の出願（ただし、少なくとも一の欧州又はダイレクトPCT出願を含む）を優先権の基礎とする出願

- ・上記の(i)～(iii)に該当する日本国出願の分割出願

(b) 当該出願に対応する欧州出願が、欧州特許庁によって特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること。

「対応する欧州出願」とは、優先権主張の基礎となる出願、優先権主張の基礎となる出願から派生した出願（例えば当該欧州出願の分割出願、当該欧州出願に優先権を主張する出願）や、PCT出願の国内段階である欧州出願である場合があります。

以下のいずれかの場合に、請求項は「特許可能と判断された」とします。

(i) 当該請求項に対して欧州特許を付与しようとする通知が発行された場合（通知名「EPC規則71(3)に基づく通知(Communication under Rule 71(3) EPC)」)。

(ii) 上記(i)の通知が未発行の場合、欧州調査報告において当該請求項に対して肯定的な見解が示された場合。すなわち、X文献(PX、EX及びOX文献を含む)及びY文献(PY、EY及びOY文献)のいずれも当該請求項に対して提示されていない場合。

(c) PPH試行プログラムに基づく早期審査の申請時の当該出願の全ての請求項が、出願当初のまま又は補正されて、対応する欧州出願の特許可能と判断された請求項のいずれかと十分に対応していること。

当該出願の請求項が欧州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欧州出願の請求項の範囲より狭く、差異は翻訳や請求項の形式によるものである場合、請求項は「十分に対応」とみなされます。たとえば、欧州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技術的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ます。

当該出願の請求項のカテゴリが、欧州特許庁で特許可能と判断された請求項のカテゴリと異なる場合、両者は十分に対応しているとはみなされません。たとえば、欧州特許庁に

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、日本国特許庁において、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。

(d) 当該出願に関し日本国特許庁において審査の着手がされていないこと。

2-2. 提出書類

次の a～d の書類を早期審査に関する事情説明書に添付して提出する必要があります。(ただし、場合によっては提出を省略できる書類もあります。その場合にも、提出を省略する書類名を早期審査に関する事情説明書中に記載する必要がありますのでご注意ください。)

(a) 対応する欧州出願に対して欧州特許庁から出された特許性に関連する全てのオフィス・アクションの写し、及びそれらが英語で記載されていない場合はそれらの日本語又は英語による翻訳文

「欧州特許庁から出された特許性に関連する全てのオフィス・アクション」とは、全ての発行された「欧州調査報告 (European Search Report)」、「欧州調査見解 (European Search Opinion)」、「拒絶理由通知 (Examination Report)」及び「EPC 規則 71(3) に基づく通知 (Communication under Rule 71(3) EPC)」をいいます。

これら書類が英語で記載されており、欧州特許庁のドシエ・アクセス・システム (epoline (登録商標) <https://register.epoline.org/espacenet/regviewer>) から入手できる場合には、出願人はこれらの写しを添付する必要はなく、早期審査に関する事情説明書中に、提出を省略する物件として、当該書類名の一覧を記載すれば足够了。これら書類がフランス語またはドイツ語で記載されている場合、これらの写しは欧州特許庁のドシエ・アクセス・システムで入手可能であれば提出する必要はありませんが、これらの翻訳文は出願人が提出する必要があります。

(b) 対応する欧州出願の特許可能と判断された請求項の写し、及びそれが英語で記載されていない場合はその日本語又は英語による翻訳文

特許可能と判断された請求項が記載された補正書、特許可能と判断された請求項が記載された出願時提出書類、特許公報の印刷原稿 (Druckexemplar) 及び欧州特許庁が発行した特許公報の写しは、「対応する欧州出願の特許可能と判断された請求項の写し」に相当します。請求項の写し及び翻訳文を提出しなくて良い条件は、上記 (a) に記載されているオフィス・アクションの場合と同じです。

(c) 欧州審査官が引用した引用文献

提出すべき文献は、「拒絶理由通知 (Examination Report)」において引用された文献か、拒絶理由通知が発行されていない場合には「欧州調査報告 (European Search Report)」において提示された文献です。

引用文献が特許文献であれば提出を省略できます。ただし、日本国特許庁が当該文献を入手できない場合には、出願人は当該文献の提出を求められる場合があります。また、非特許文献は、提出を省略することができません。引用文献の翻訳は提出不要です。

(d) 請求項対応表

当該出願の請求項と対応する欧州出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す対応表を提出する必要があります。請求項が直訳であるような場合には、単に同一である旨を、単なる翻訳上の差異以上の違いがある場合には、上記 (2-1) (c) に記載の観点から、そのような差異があっても十分に対応していることを説明する必要があります。

なお、上記 (a)～(d) の書類について、同時又はすでになされた他の手続きにおいて日本国特許庁に提出されている場合、その書類の写しを援用することにより当該書類の添付の省略が可能です。

2-3. PPH試行プログラムを利用する場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載要領

(1) 「早期審査に関する事情説明」の「1. 事情」の記載について

本出願と対応する欧州出願との関係が上記(2-1)(a)の要件を満たしており、かつ、対応する欧州出願が上記(2-1)(b)(i)または(ii)に該当することを説明し、PPH試行プログラムによる早期審査の申請を行う旨を記載します。

対応する欧州出願の出願番号も記載します。本出願または対応する欧州出願が派生出願である場合(例えば、特許可能との判断がなされた欧州出願が、本出願の優先権主張の基礎となる欧州出願の分割出願である場合)は、その基礎となる出願の出願番号も記載します。

(2) 提出する物件の記載について

上記(2-2. 提出書類)に示す提出すべき書類を、物件毎に項目分けして記載します。提出が省略可能な書類についても、全ての提出すべき書類を日付などにより特定できる形で(提出を省略する物件)の項目に記載します。

(3) 記入様式について

「早期審査に関する事情説明書」の様式は、オンライン手続と書面手続によって異なりますのでご注意ください。

3. 欧州特許庁に対してPPH試行プログラムへの参加を申請する場合

3-1. 申請要件

PPH試行プログラムに参加するためには、以下の条件(1)～(7)を満たす必要があります。

(1) 欧州出願が、下記のいずれかの出願に該当すること

(a) パリ条約出願であって、一またはそれ以上の日本出願に対して有効な優先権を主張しているもの、または、

(b) 欧州特許庁の域内段階に移行したPCT出願(Euro-PCT)であり、2010年1月29日以降に出願または域内段階移行されたもの。

さらに、一またはそれ以上の日本出願に対して正当な優先権を主張する先の第2庁出願の分割欧州出願も、対象に含まれるものとみなされます。

(2) 日本出願が日本国特許庁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こと。

出願人は日本出願の特許可能と示された請求項の写しと、欧州特許庁の公用語の一によるその翻訳文を提出する必要があります。

日本国特許庁の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されます。オフィス・アクションには、(a) 特許査定、(b) 拒絶理由通知、(c) 拒絶査定、(d) 審決、が含まれます。

次の文例が、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ものとされます。『<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。』

(3) PPH試行プログラムへの参加が申請された欧州出願の全ての請求項が、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ていること。

両出願の請求項が同一又は類似の範囲を有し、差異が請求項の形式の要件によるものであるか、欧州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に、請求項は「十分に対応」とみなされます。また、日本国特許庁において特許可能と示された請

求項に対し、新たな又は異なったカテゴリの欧州出願の請求項は、十分に対応しているものとみなされません。

出願人は、請求項対応表を英語で提出することが求められます。当該請求項対応表においては、欧州出願の全ての請求項が日本出願の特許可能な請求項とどのように対応するかを示さなければなりません。

(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こと。

(5) PPH試行プログラムへの参加を申請すること。

(6) 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に対して、特許性に関連する全てのオフィス・アクションの写し及び欧州特許庁の公用語の一によるそれらの翻訳文を提出すること。

(7) 日本国特許庁の拒絶理由通知書に引用された特許文献以外の文献の全てを提出すること。

3-2. 申請の効果

(1) 要件を満たす場合

PPH試行プログラムへの参加の申請が認められますと、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ます。具体的には、当該欧州出願はPACEの下、早期に手続がなされます。なお、PACEの詳細・注意点等につきましては、2010年2月19日付弊所発行の外国特許情報レポート(2010-1号)第4ページをご参照下さい。

(2) 要件を満たさない場合

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ます。出願人には、申請の不備を修正する一度の機会が与えられます。出願人が新たな参加の申請において不備を修正するため応対を保留している間も、審査官の当該出願に対するアクションは中断されません。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となります。

上記(2)及び(6)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には、参加申請と共にこれらの書類を再提出する必要はありません。この場合、出願人はこれらの書類に言及し、PPH試行プログラムへの参加の申請において、これらの書類がいつ欧州出願に提出されたのかを示せばよいとされています。

(b) AIPN(高度産業財産ネットワーク)から入手可能である場合には、出願人はその写しを提出する必要はありませんが、入手すべき書類のリストを提供する必要があります。AIPNが提供する書類の翻訳文が不十分である場合には、第2庁(すなわち、欧州特許庁)の審査官は、出願人に正確な翻訳文を再度提出することを要求する場合があります。日本出願が未公開の場合、出願人は上記(2)及び(6)に示された書類とその翻訳文をPPH申請の際に提出する必要があります。

欧州特許庁は、上記(2)、(6)及び(7)に示された書類の謄本を要求することができます。

III 日米特許審査ハイウェイ（以下「PPH」）プログラムについて

1. 日米PPHプログラムの概要

(1) 米国特許商標庁が第1庁であり、米国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、日本国特許庁を第2庁として出願された対応出願について、日本国特許庁に対して早期審査を請求することができます。

(2) 米国特許商標庁が第2庁であり、第1庁としての日本国特許庁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、米国特許商標庁に対して日米PPHプログラムへの参加を申請することができます。

2. 日本国特許庁に対して、日米PPHプログラムに基づく早期審査を請求する場合

2-1. 申請要件

日本国特許庁への出願が、日米PPHプログラムに基づく早期審査の申請を認められるためには、以下の要件a～dを満たしている必要があります。

(a) 当該出願（国内出願又はPCT出願の国内移行出願）が、以下の出願のいずれかであること

(i) 対応する第1国出願である米国出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願である、または、

(ii) 優先権主張を伴わないPCT出願の日本への国内移行出願である、または

(iii) 優先権主張を伴わないPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願であること

なお、上記要件(a)を満たす出願には、複数の出願（ただし、少なくとも一の米国又はPCT出願を含む）を優先権の基礎とする出願、および上記の(i)～(iii)に該当する日本国出願の分割出願が含まれます。

(b) 当該出願に対応する米国出願が存在し、その最新のオフィス・アクションにおいて、すでに特許可能と示された請求項を有すること

米国特許商標庁から通知される以下の請求項は特許可能と示されたものと認められます。

(i) 「Notice of Allowance and Fees Due」に記載された「Notice of Allowability」の「2. The allowed claim(s) is/are ____」に明示される請求項

(ii) 「Non-Final Rejection」又は「Final Rejection」に記載された「Office Action Summary」の「5. Claim(s) ____ is/are allowed.」に明示される請求項

(iii) 「Non-Final Rejection」又は「Final Rejection」に記載された「Office Action Summary」の「7. Claim(s) ____ is/are objected to.」に明示され、かつ、「Allowable Subject Matter」の欄に、拒絶されているクレームに従属しているという不備があるが、その点を除いては特許可能である旨記載されている請求項

(c) 日米PPHプログラムに基づく早期審査の申請時の当該出願の全ての請求項が、出願当初のまま又は補正されて、対応する出願の最新オフィス・アクションで特許性有りと示された請求項のいずれかと十分に対応していること

当該出願の請求項が最新オフィス・アクションで特許性有りと示された請求項と同一又は類似の範囲を有し、差異が翻訳又は請求項の形式によるものであるか、当該出願の請求項の範囲が最新オフィス・アクションで特許性有りと示された請求項の範囲より狭い場合に、請求項は「十分に対応」とみなされます。

(d) 当該出願に関して日本国特許庁において審査の着手がされていないこと。

2-2. 提出書類

次の(a)～(d)の書類を提出する必要があります。ただし、場合によっては提出を

省略できる書類もあります。その場合にも、提出を省略する書類名を早期審査に関する事情説明書中に記載する必要があります。

(a) 対応する米国出願に対して米国審査官から出された全てのオフィス・アクションの写し

なお、米国特許商標庁のオフィス・アクションが P A I R (Patent Application Information Retrieval) から入手可能である場合には、オフィス・アクションの写しの提出を省略し、書類名を記載するだけとすることができます。オフィス・アクションの日本語訳の提出は原則不要です。

(b) 対応する米国出願の特許可能と明示された請求項を含む特許請求の範囲の写し

P A I R から入手可能な場合、特許請求の範囲の提出を省略することができます。日本語訳の提出は不要です。

(c) 対応する米国出願のオフィス・アクションにおいて審査官が提示した引用文献

具体的には「Reason for Allowance」「Detailed Action」内に記載された引用文献が対象となります。引用文献が特許文献であれば、通常、提出を省略できます。また、非特許文献は、提出を省略できません。引用文献の翻訳の提出は不要です。

(d) 当該出願の現在の各請求項が、対応する米国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ことを示す書面

当該出願の請求項と対応する米国出願の請求項との関係を示す対応表を記載した書面と、請求項毎に十分に対応していることの説明書を提出する必要があります。

なお、上記 (a) ~ (d) の書類について、同時又はすでになされた他の手続において日本国特許庁に提出されている場合、その書類の写しを援用することにより当該書類の添付の省略が可能です。

2-3. 申請の効果

上記条件 2-1、2-2 を満たさない場合には、日本国特許庁から理由を付して出願人(代理人)に連絡されます。

2-4. 日米 P P H プログラムを利用する場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載要領

(1) 「早期審査に関する事情説明」の「1. 事情」の記載について

日本出願と、対応する米国出願との関係を説明し、日米 P P H プログラムによる早期審査の申請を行う旨を記載します。また、対応する米国出願の出願番号を記載します。

(2) 提出する物件の記載について

上記 2-2 に示す提出すべき書類を、物件毎に項目分けして記載します。提出が省略可能な書類についても、全ての提出すべき書類を日付などにより特定できる形で(提出を省略する物件)の項目に記載します。

(3) 記入様式について

「早期審査に関する事情説明書」の様式は、オンライン手続と書面手続によって異なります。

3. 米国特許商標庁に対して日米 P P H プログラムへの参加を申請する場合

3-1. 申請要件

日米 P P H プログラムに参加するためには、以下の条件 (1) ~ (8) を満たす必要があります。

(1) 米国出願が、下記のいずれかの出願に該当すること

(a) 次のいずれかを満たすパリ条約に基づく出願であること、

(i) 日本国特許庁において出願された一または二以上の出願に対して、米国特許法に基づく優先権を正当に主張していること、若しくは、

(ii) 優先権主張を伴わないPCT出願に対して、優先権を正当に主張していること、または、

(b) PCTに基づく国内段階の出願（米国特許法第371条を遵守した後に、PCT国際出願から米国における国内段階に移行した出願）、但しPCT出願が次のいずれかを満たすことを条件とする、

(i) 日本国特許庁において出願された出願に対して、優先権を正当に主張していること、若しくは、

(ii) 優先権主張を伴わないPCT出願に対して、優先権を正当に主張していること、若しくは、

(iii) 優先権主張を伴わないこと、または、

(c) PCT出願に対して米国特許法第120条に基づく利益を正当に主張する米国特許法第111条(a)に基づき出願されたいわゆるバイパス出願、但しPCT出願が次のいずれかを満たすことを条件とする、

(i) 日本国特許庁において出願された出願に対して、優先権を正当に主張していること、若しくは、

(ii) 優先権主張を伴わないPCT出願に対して、優先権を正当に主張していること、若しくは、

(iii) 優先権主張を伴わないこと。

(2) 日本出願が日本国特許庁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こと

出願人は、日本出願の特許可能な請求項のコピーと、その英訳および英訳が正確である旨のステートメントを提出しなければなりません。ただし、日本出願の特許可能な請求項のコピーがデータベース交換システムによって入手できる場合は、出願人は米国特許商標庁がデータベース交換システムによりコピーを入手することを申請するとともに、翻訳が正確である旨のステートメントと、その英訳を提出することができます。

(3) 日米PPHプログラムへの参加申出が行われるそれぞれの米国出願のすべての請求項は、日本出願の特許可能な請求項に十分に対応するか、または十分に対応するように補正されていること

翻訳および請求項の形式要件による相違を考慮に入れて、請求項が同一または類似の範囲である場合は、請求項は十分に対応するとみなされます。出願人はまた、英語で請求項の対応表を提出することを要求されます。請求項の対応表は、米国出願のすべての請求項が日本出願の特許可能な請求項にどのように対応しているか示さなければなりません。

2010年1月29日より、2012年1月28日までの2年間、米国出願において、日本出願の特許可能と判断された請求項より狭い範囲の従属項の形式で記載された請求項が受理されます。この2年間の試行期間は、必要に応じて延長されます。

(4) 日米PPHプログラムへの参加の申出がされる米国出願は、審査が開始されていないこと

(5) 出願人は、日米PPHプログラムへの参加申出および日米PPHプログラムに基づき米国出願が早期審査を受けるための書類を提出すること。

早期審査の申請に関する米国特許施行規則に基づく申請手数料が要求され、納付されなければなりません。

(6) 申請の根拠となる特許可能な請求項を含む日本出願の「特許査定」の直前の日本出願のオフィス・アクション（すなわち最新の「拒絶理由通知書」）のコピーと、その英訳

および英訳が正確である旨のステートメントをともに提出すること。

最新の「拒絶理由通知書」の英訳については、2010年1月29日から機械翻訳が認められるようになりました。ただし、この機械翻訳は日本国特許庁により提供されたものでなければなりません。

出願人は、「特許査定」のコピーおよびその英訳を提出する必要はありません。日本出願のファースト・アクションが特許査定である場合は、出願人は、日本出願のファースト・アクションが特許査定であったため日本出願のオフィス・アクションが提出されていない旨を、申請/請願書式に記載しなければなりません。日本出願のオフィス・アクションのコピーがデータベース交換システムによって入手できる場合は、出願人は、米国特許商標庁のデータベース交換システムによってコピーを入手することを求めることができます。

(7) (米国出願においてすでに提出されていない場合には) 日本国特許庁のオフィス・アクションにおいて日本国特許庁の審査官により引用された文献を列挙した情報開示申告書 (IDS) を提出すること。

(8) 親出願において認められた日米 PPHプログラムへの参加申出および特別な地位は、継続出願には引き継がれません。

継続出願は、上記の条件を別個に満たさなければなりません。

上記の(2)、(6)、および(7)において特定される書類のうちのいずれかが、日米 PPHプログラムへの参加申出に先立って、米国出願においてすでに提出されている場合には、出願人は、それらの書類に言及して、日米 PPHプログラムへの参加申出に記載するだけで十分です(それらの書類の再提出は不要です)。

3-2. 申請の効果

(1) 要件を満たす場合

日米 PPHプログラムへの参加申出および特別な地位が認められると、出願人はその旨を通知され、米国出願は順番を繰上げて審査を受けることができます。

日米 PPHプログラムへの参加申出の承認後に補正または追加されたいかなる請求項も、日本出願の一また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、請求項の対応表を提出することを要求されます。

(2) 要件を満たさない場合

日米 PPHプログラムへの参加申出が上記のすべての要件を満たさない場合には、出願人にはその旨を通知され、申出の不備が指摘されます。出願人は、申出を修正する機会を一度だけ与えられます。その場合でも、審査官による出願に関するアクションは、出願人による修正待たために中止されるわけではありません。すなわち、出願人が申出の不備を通知された後に、出願が審査官により選択されて審査が開始された場合には、申出の修正は却下されます。申出が修正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審査官によるアクションを待つこととなります。

以上