日本国特許庁への日米特許審査ハイウェイ試行プログラム
利用の申出について

１．日本国特許庁への申出方法

日本国特許庁へ日米間の特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づいて早期審査の利用を申出る場合には、通常の早期審査の申出と同様に「早期審査・審理ガイドライン」に示される手順に基づいて「早期審査に関する事情説明書」を提出してください。

下記①に列挙する条件を満たしている日本国特許庁への出願（当該出願）の場合、対応する米国特許商標庁への出願に係る下記②に列挙する書類の写しを添付することにより、【早期審査に関する事情説明】における「２．先行技術の開示及び対比説明」の記載を省略することができます。

①日本国特許庁において特許審査ハイウェイの試行に基づく早期審査の申出を認められる条件

a. 当該出願が、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。（PCT出願を除く。）

当該出願が複数の米国出願を優先権の基礎とするもの、また、当該出願が分割出願であっても、出願日が原出願に遡及しかつ第１庁の優先権を有効に主張するものであれば認められます。

b. 当該出願に対応する米国特許商標庁出願が、すでに特許可能と判断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書類である

・「Notice of Allowability」の「２. The allowed claim(s) is/are ___.」に明示される請求項、または、

・「Office Action Summary」の「Disposition of Claims」の「５. Claim(s) ___ is/are allowed.」に明示される請求項、または

・「Office Action Summary」の「Disposition of Claims」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[1]

[1] 拒絶(rejected)されているクレームについては、現在クレームに含まれていないがある特徴を適切に含めるようにすれば特許可能であろうといった示唆が拒絶理由通知の中で審査官からなされていた場合でも、示唆のみでは特許可能の判断が下されたとは認められませんのでご注意ください。

が、特許可能の判断が下されたものと認められます（詳細については別紙１を参照ください）。

c. 当該出願の申出時の全ての請求項が、対応する米国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。

上記①b.の特許可能と判断された請求項と十分に対応しているとは、先行技術調査を行う範囲が同一又は類似である、つまり特許可能と判断された特徴を共に有することをいいます。

第１庁において、請求項を補正することによって特許可能の判断が下された場合、請求項が十分に対応しているとされるためには同様の補正が当該出願においても必要な場合が多いことにご注意ください。（詳細については別紙２を参照ください。）

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。

②特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申出において提出すべき書類

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[2]の写し

なお、米国特許商標庁のオフィス・アクション（包袋情報）が Patent Application Information Retrieval (http://portal.uspto.gov/external/portal/pair)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別途添付は不要ですので、その旨を記載してください。

オフィスアクションの日本語訳の提出は原則不要です。

ただし、「7. Claim(s) ___ is/are objected to.」に明示された請求項が、当該出願の請求項と十分に対応している場合には、不備がある点を除いては特許可能である旨が記載されている「Allowable Subject matter」の箇所の翻訳を提出してください。

b. 対応する米国出願の特許可能との判断を受けた請求項を含む特許請求の範囲の写し

オフィス・アクションと同様に Patent Application Information Retrieval から入手可能な場合、特許請求の範囲の添付は不要です。

日本語訳の提出は原則不要です。

---

2 米国特許庁の審査官から通知されるオフィス・アクションとは‘Non-Final Rejection’,’Final Rejection’,‘Notice of Allowability’の３種類です。

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（別紙１を参照ください）。引用文献が特許電子図書館にて参照できる公報である場合、その引用文献の添付を省略できます。

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の判断を受け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提出してください。そして、クレーム毎に十分に対応している根拠を記載して下さい。クレーム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、そのような差異があっても十分に対応していることを示す根拠を記載して下さい（対応表の形式・記載例については別紙３を参照ください。）

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。

上記条件①、②を満たさない場合には、「２．先行技術の開示及び対比説明」の省略が認められないため、早期審査の対象案件とは認められません。その場合には、特許庁より理由を付して出願人（代理人）に連絡いたします。

出願人は当該案件については原則として１度だけ理由を補充するなどして、「早期審査に関する事情説明書」を提出しなおすことができます。

２．特許審査ハイウェイ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

【早期審査に関する事情説明】の「１．事情」の記載要領

本出願が、米国特許商標庁への出願をパリ条約に基づく優先権の基礎とする出願であり、特許審査ハイウェイ試行プログラムによる早期審査の申し出を行う旨、記載して下さい。また、対応する米国基礎出願の出願番号、公報番号又は特許番号を記載して下さい。

（記載例）

【早期審査に関する事情説明】 １．事情 本出願は米国特許商標庁への出願をパリ条約に基づく優先権の基礎出願とする出願であり、特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づく早期審査の申出を行うものである。 対応する米国出願の特許出願番号は、〇〇／〇〇〇〇〇〇である。

添付物件の記載要領

上記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て下さい。 省略が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添付物件の項目に記載してください。

【提出物件の目録】
【物件名】 **年**月**日付の対応米国出願のファースト・オフィス・アクションの写し 1
【物件名】 **年**月**日付の対応米国出願の特許許可通知の写し 1
【物件名】 **年**月**日付の対応米国出願の特許請求の範囲の補正書の写し 1
【物件名】 米国特許第〇〇〇〇〇号明細書 1
【物件名】 仏国特許第〇〇〇〇〇号明細書 1
【物件名】 米国出願と本願出願の特許請求の範囲の十分な対応を示す書面 1

【添付物件】

【物件名】 **年**月**日付の対応米国出願のファースト・オフィス・アクションの写し
【内容】 PAIR より入手可能なため省略
【物件名】 **年**月**日付の対応米国出願の特許許可通知の写し
【内容】 PAIR より入手可能なため省略
【物件名】 **年**月**日付の対応米国出願の特許請求の範囲の補正書の写し
【内容】 請求項1～3は、米国において特許可能と判断を受けた請求項 PAIR より入手可能なため省略
【物件名】 米国特許第〇〇〇〇〇号明細書
【内容】 特許電子図書館より参照可能なため省略
【物件名】 仏国特許第〇〇〇〇〇号明細書
【内容】 特許電子図書館より参照可能なため省略
【物件名】 米国出願と本願出願の特許請求の範囲の十分な対応を示す書面
【内容】

本出願の請求項	米国で特許可能とされた請求項	対応に関するコメント
1	1	両クレームは、同一である
2	2	〃
3	3	〃
4	1	両クレームは、記載形式を除いて実質的に同一である
5	2	〃
6	3	〃
7	1	請求項 7 は、米国の請求項 1 に A という構成を付加したものである。
8	2	請求項 8 は、米国の請求項 2 に B という構成を付加したものである。

オフィス・アクションの翻訳を提出する場合

【物件名】 **年**月**日付の米国におけるファースト・オフィス・アクションの「Allowable Subject Matter」の翻訳
【内容】
特許可能な主題
請求項3は、拒絶されている基礎クレームに従属しているという不備があるが、基礎クレームと中間のクレームの全ての限定を含むように独立形式で書き直せば特許可能であろう。

なお、「早期審査に関する事情説明書」の様式は、オンライン手続きと書面手続きによって異なりますので、記入の際には記入様式を参考にしてください。

3. 特許審査ハイウェイ試行プログラムの評価のお願い

今回の試行において、特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づく早期審査の申出を行った出願人の方に、この枠組みの評価をしていただき、それに基づいて今後の枠組みや他の外国特許庁への拡大を検討していきたいと思います。

特許審査ハイウェイへの申し出をされた場合には、審査官のオフィス・アクションまたは早期審査の対象と認められない通知が出された後に、評価書を送付いたしますので、特許審査ハイウェイの枠組みについての評価へのご協力をよろしくお願いします。

別紙１

対応出願の米国特許商標庁のオフィスアクションについて

米国特許商標庁の出願の特許可能と判断される請求項とは、

- 「Notice of Allowability」の「2. The allowed claim(s) is/are ___.」に番号が明示されている請求項。

Notice of Allowability	Application No.	Applicant(s)	
	Examiner	Art Unit	

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cov r sheet with the correspondence address--

All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS (OR REMAINS) CLOSED in this application. If not included herewith (or previously mailed), a Notice of Allowance (PTOL-85) or other appropriate communication will be mailed in due course. **THIS NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS.** This application is subject to withdrawal from issue at the initiative of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313 and MPEP 1308.

1. ☒ This communication is responsive to *Amendment filed on* _____
2. ☒ The allowed claim(s) is/are _____
3. ☒ The drawings filed on _____ are accepted by the Examiner.
4. ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).
   a) ☒ All b) ☐ Some* c) ☐ None of the:
      1. ☐ Certified copies of the priority documents have been received.
      2. ☒ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. _____
      3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this national stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

   * Certified copies not received: _____.
5. ☐ Acknowledgment is made of a claim for domestic priority under 35 U.S.C. § 119(e) (to a provisional application) since a specific reference was included in the first sentence of the specification or in an Application Data Sheet. 37 CFR 1.78.
   (a) ☐ The translation of the foreign language provisional application has been received.
6. ☒ Acknowledgment is made of a claim for domestic priority under 35 U.S.C. §§ 120 and/or 121 since a specific reference was included in the first sentence of the specification or in an Application Data Sheet. 37 CFR 1.78.

Applicant has THREE MONTHS FROM THE "MAILING DATE" of this communication to file a reply complying with the requirements noted below. Failure to timely comply will result in ABANDONMENT of this application. **THIS THREE-MONTH PERIOD IS NOT EXTENDABLE.**

7. ☐ A SUBSTITUTE OATH OR DECLARATION must be submitted. Note the attached EXAMINER'S AMENDMENT or NOTICE OF INFORMAL PATENT APPLICATION (PTO-152) which gives reason(s) why the oath or declaration is deficient.
8. ☐ CORRECTED DRAWINGS (as "replacement sheets") must be submitted.
   (a) ☐ including changes required by the Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948) attached
      1) ☐ hereto or 2) ☐ to Paper No. ____.
   (b) ☐ including changes required by the proposed drawing correction filed _____, which has been approved by the Examiner.
   (c) ☐ including changes required by the attached Examiner's Amendment / Comment or in the Office action of Paper No. _____.

   Identifying indicia such as the application number (see 37 CFR 1.84(c)) should be written on the drawings in the front (not the back) of each sheet. Replacement sheet(s) should be labeled as such in the margin according to 37 CFR 1.121(d).
9. ☐ DEPOSIT OF and/or INFORMATION about the deposit of BIOLOGICAL MATERIAL must be submitted. Note the attached Examiner's comment regarding REQUIREMENT FOR THE DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL.

Attachm nt(s)

1☐ Notice of References Cited (PTO-892)
2☐ Notice of Draftperson's Patent Drawing Review (PTO-948)
3☐ Information Disclosure Statements (PTO-1449 or PTO/SB/08)
5☐ Notice of Informal Patent Application (PTO-152)
6☐ Interview Summary (PTO-413), Paper No._____ .

「Notice of Allowability」に続く「Reasons for Allowance」も特許性を判断する上で重要ですので、提出する必要があります。

Application/Control Number: Page 2
Art Unit:

REASONS FOR ALLOWANCE

The following is an examiner's statement of reasons for allowance:

Claim 3 is allowable because the prior art fails to teach or suggest a

…

「REASONS FOR ALLOWANCE」に引用された文献を添付してください。

米国特許商標庁の出願の特許可能と判断される請求項とは、

・「Office Action Summary」の「Disposition of Claims」の「5. Claim(s) ___ is/are allowed.」に番号が明示されている請求項。

Office Action Summary	Application No.	Applicant(s)	
	Examiner	Art Unit	

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspond nce address --

Period for Reply

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 3 MONTH(S) FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

- Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- If the period for reply specified above is less than thirty (30) days, a reply within the statutory minimum of thirty (30) days will be considered timely.
- If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133).
- Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any earned patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(b).

Status

1)☐ Responsive to communication(s) filed on _____ .

2a)☐ This action is **FINAL**. 2b)☐ This action is non-final.

3)☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under *Ex parte Quayle*, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

Disposition of Claims

4)☐ Claim(s) _____ is/are pending in the application.

4a) Of the above claim(s) _____ is/are withdrawn from consideration.

5)☐ Claim(s) _____ is/are allowed.

6)☐ Claim(s) _____ is/are rejected.

7)☐ Claim(s) _____ is/are objected to.

8)☐ Claim(s) _____ are subject to restriction and/or election requirement.

Application Papers

9)☐ The specification is objected to by the Examiner.

10)☐ The drawing(s) filed on _____ is/are: a)☐ accepted or b)☐ objected to by the Examiner.

Applicant may not request that any objection to the drawing(s) be held in abeyance. See 37 CFR 1.85(a).

11)☐ The proposed drawing correction filed on _____ is: a)☐ approved b)☐ disapproved by the Examiner.

If approved, corrected drawings are required in reply to this Office action.

12)☐ The oath or declaration is objected to by the Examiner.

Priority under 35 U.S.C. §§ 119 and 120

13)☐ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).

・「Office Action Summary」の「Disposition of Claims」の「7. Claim(s) ___ is/are objected to.」に番号が明示され、かつ、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が「Allowable Subject matter」（次ページ参照）に記載されている請求項

・ 「Office Action Summary」に続く「DETAILED ACTION」も特許性を判断する上で重要ですので、提出する必要があります。

Application/Control Number: Page 2
Art Unit:

DETAILED ACTION

Claim Rejections - 35 USC § 103

1. The following is a quotation of 35 U.S.C. 103(a) which forms the basis for all obviousness rejections set forth in this Office action:

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.

2. Claims 20-25 are rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over

***** (U. S. Pat. *******)in view of (******** et al. (U. S. Pat. ********))

…

「DETAILED ACTION」に引用された文献を添付してください。

Allowable Subject Matter

15. Claims 18 and 19 appear to avoid the prior art of record and be allowable if rewritten to overcome the rejection(s) under 35 U.S.C. 112, 2nd paragraph, set forth in this Office action and to include all of the limitations of the base claim and any intervening claims.

16. Claims 27-29 are objected to as being dependent upon a rejected base claim, but would appear to be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims.

オフィスアクションの日本語訳の提出は原則不要です。

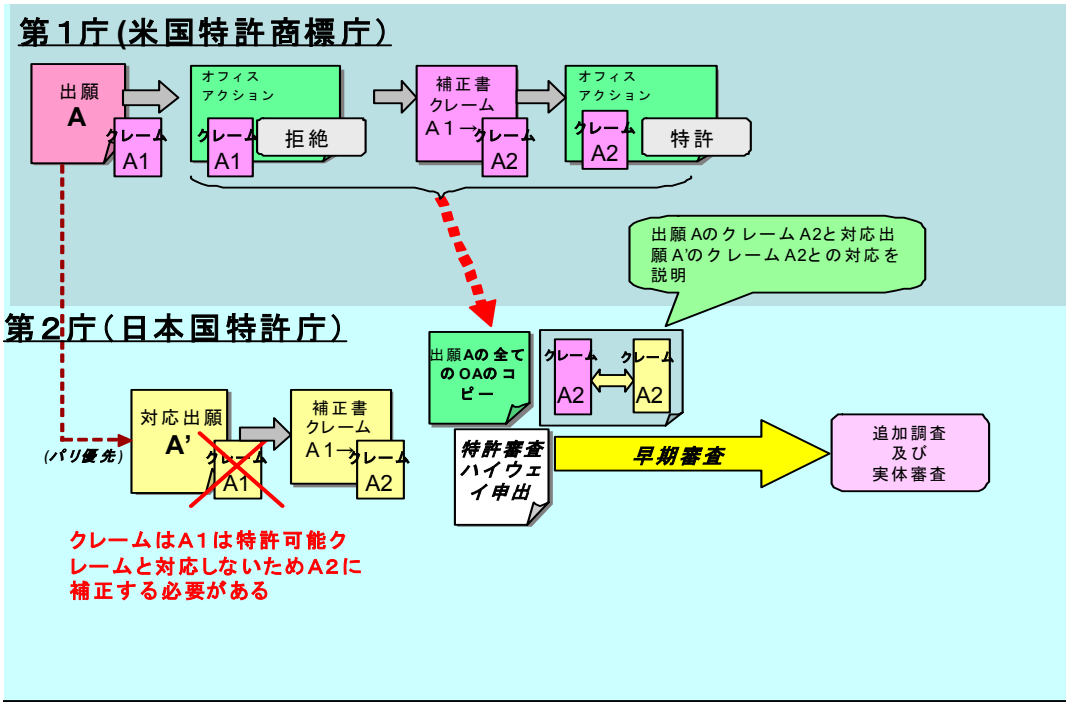
ただし、「7. Claim(s) ___ is/are objected to.」に明示された請求項をハイウェイ申出のベースとしている場合には、明示された請求項が拒絶されているクレームに従属しているという不備があるが、その点を除いては特許可能である旨が記載されている「Allowable Subject matter」の翻訳を提出してください。（翻訳の提出については本文の記載例を参考としてください。）

別紙２

USPTO 出願の特許可能な請求項と
当該出願の各請求項が十分に対応することについて

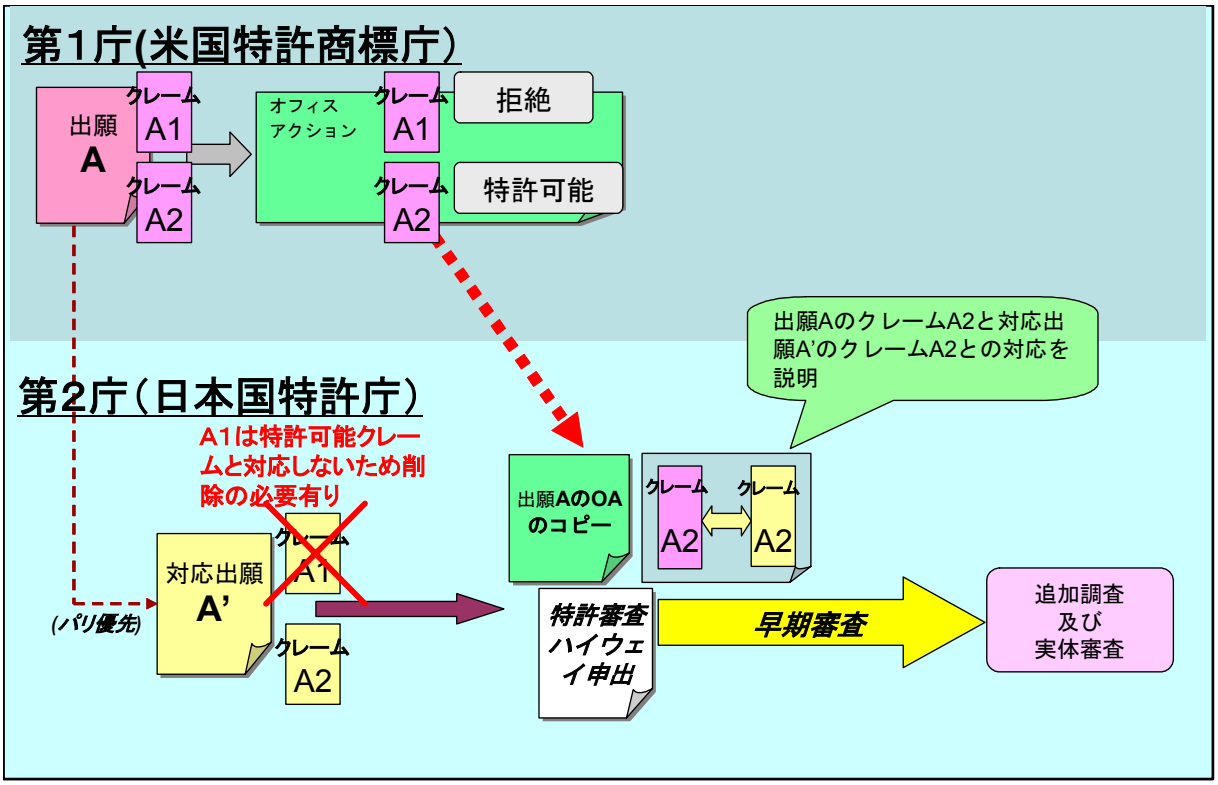
特許審査ハイウェイの要件の１つとして、当該出願の全ての請求項が、USPTO において特許可能の判断を受けた請求項のいずれかと十分に対応している必要があります。
全ての請求項の十分な対応に関しまして、対応を取るための補正例をご紹介します。

（例１）USPTO において、補正の結果特許になった場合



上記のように USPTO において請求項を補正した結果特許となった場合、特許審査ハイウェイを申し出る際には、JPO においても USPTO と同様に請求項を補正することにより、特許可能の判断を受けた特許請求の範囲と特許請求の範囲を対応させておく必要があります。

（例2）USPTO において一部の特許請求の範囲が特許可能の判断を受けた場合



USPTO において一部の請求項のみに特許可能の判断がなされ、一部の請求項には拒絶理由が通知されている場合には、JPO においては特許可能の判断がなされた請求項に対応する請求項のみとする補正を行ってください。

（全ての請求項が特許可能クレームの特徴部と対応する必要がありますので、一部の特許請求の範囲が対応するだけでは不十分です。）

別紙３

クレームの対応については、下記のフォーマットに基づいて記載してください。

（クレーム対応表）

本出願の請求項	米国で特許可能とされた請求項	対応に関するコメント
1	1	両クレームは、同一である
2	2	〃
3	3	〃
4	1	両クレームは、記載形式を除いて実質的に同一である
5	2	
6	3	〃
7	1	請求項７は、米国の請求項１にＡという構成を付加したものである。
8	2	請求項８は、米国の請求項２にＢという構成を付加したものである。

（オンライン手続きの場合、罫線の入力には対応しておりませんので、イメージまたは罫線なしのテキストのみにより記入してください。）