

スペイン特許商標庁(SPTO)と日本国特許庁(JPO)との間の特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する SPTO への申請手続(仮訳)

第一部

日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ

SPTO への申請

[0001] 特許審査ハイウェイ(PPH)に基づく早期審査を申請するには、出願人は、PPH に基づく早期審査を申請する旨の書状に、関連する補助的な書類を添付して、SPTO に提出しなければなりません。PPH に基づく早期審査を、SPTO に申請するための要件を次の項で説明し、関連する補助的な書類を後の項([0003]項から[0005]項)で説明し、同様に、現時点で想定される SPTO の一般的な申請手続については[0006]項で説明します。

SPTO における PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請に関する要件

[0002] SPTO における、PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請に関する要件は3つあります。それらの要件は次のとおりです：

- a)
 - i) SPTO 出願が少なくとも一の JPO 出願に基づいて、パリ条約に基づく優先権を正当に主張する出願であるか、
 - ii) SPTO 出願が優先権主張を伴わない PCT 出願の国内移行出願であるか、
 - iii) SPTO 出願が JPO 出願に基づく優先権を正当に主張する PCT 出願の国内移行出願であるか、
 - iv) SPTO 出願が優先権主張を伴わない PCT 出願を優先権主張の基礎とする出願であるか、
 - v) SPTO 出願が優先権主張を伴わない PCT 出願を優先権主張の基礎とする PCT 出願の国内移行出願であるか、
 - vi) SPTO 出願が上記のいずれかの分割出願であること。

例は別紙1に示されています。

- b) 対応する JPO 出願の少なくとも1件に、JPO が特許可能と判断した1乃至複数の請求項があること。
- c) PPH 試行プログラムに基づく早期審査を申請する SPTO 出願の請求項が全て、JPO が特許可能であると示した 1 乃至複数の請求項に、十分に対応する請求項であること。

当該出願の請求項が JPO 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 JPO 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。

たとえば、JPO で特許性有りと示された請求項において、当該出願の明細書（発明の詳細な説明及び／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せん。

JPO で特許性有りと示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対応しているものとみなされません。たとえば、JPO で特許性有りと示された特許請求の範囲が製品製造処理の請求項のみを含む場合、当該出願の特許請求の範囲が、対応する処理の請求項に従属して製品の請求項を追加していると、当該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。

PPH 試行プログラムの申請が承認された後に補正あるいは追加された請求項は、JPO で特許性有りと示された請求項と十分に対応している必要はありません。

SPTO における PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請ために必要な書類

[0003] SPTO において、PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請の補助的な書類として、以下のものが必要です：

- a) 対応する JPO 出願に関する全てのオフィスアクションの写し及び当該オフィスアクションの翻訳文。オフィスアクションとは実体審査に関する書類であり、JPO 審査官から出願人に送付された書類です。出願人は、PPH に基づく早期審査の申請書にこれらを添付するか SPTO に対して AIPN を通じて書類を取り寄せるように請求することができます。

翻訳言語はスペイン語又は英語のいずれでも構いません。翻訳は機械翻訳でも構いませんが、翻訳が不十分であるために審査官がオフィスアクションや請求項の翻訳の概要を理解できない場合、審査官は出願人に翻訳文の再提出を求めることができます。

- b) JPO が審査した請求項の写し、JPO が特許可能と判断した補正後の請求項の写し、及びこれらの翻訳文。出願人は、PPH に基づく早期審査の申請書にこれらを添付するか SPTO に対して AIPN を通じて書類を取り寄せるように請求することができます。翻訳言語はスペイン語又は英語のいずれでも構いません。機械翻訳については上記[0003]a)の要件の記載が[0003]b)にも適用されます。
- c) PPH に基づく早期審査を申請した SPTO 出願の請求項が、JPO にて特許可能と判断された対応する JPO 出願の請求項とどのような関係にあるかを示す完全な請求項対応表を、出願人は提出しなければなりません。

請求項対応表は SPTO 出願の請求項が JPO において特許可能と判断された請求項とどのように対応しているかを示すものでなくてはなりません。請求項対応表はスペイン語又は英語で記載されていなければなりません。

- d) JPO 審査官に引用された文献の写し。引用文献が特許文献であれば、SPTO が通常所有していますから、出願人は提出を省略できます。ただし、SPTO がそれらの特許文献を所有していない場合、出願人は、SPTO の求めに応じてそれらの特許文献を提出する必要があります。また、非特許文献は、提出を省略できません。

[0004] 出願人は、PPH 試行プログラムに基づく早期審査を申請するために申請用紙(別紙3)へ記入する必要があります。申請用紙は、SPTO の Web サイトで入手可能です。関連する補助的な書類は添付されなければなりません。

[0005] 上述の書類を出願人が、同時の手続きを通じて又は過去の手続きを通じて既に SPTO に提出している場合、出願人は、当該書類の写しをさらに提出する必要はありません。

SPTO における PPH 試行プログラムに基づく早期審査に関する手続き

[0006] 出願人は、SPTO のウェブサイトにおいて入手可能な PPH 試行プログラムに基づく早期審査を申請する旨の書状(フォーム)を記入し、全ての関連する補助的な書類を添付します。PPH 管理官、すなわち SPTO の特許審査官は、申請を検討します。要件が一部満たされていない場合、PPH 管理官は出願人に PPH に参加できない旨とその理由を知らせます。出願人は、必要な手続を補完して再度 PPH を申請することができます。

PPH に必要な全ての要件が満たされた場合、PPH 管理官は出願人に PPH への参加を許可する旨知らせます。PPH 管理官は関連する審査グループに当該出願が PPH への参加を許可された出願である旨を伝え、関連する審査官は早期審査を実施します。

早期審査の申請が認められない場合には、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知されます。

第二部

日本国特許庁の PCT 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ

SPTO への申請

[0001] 出願人は、PCT 国際段階成果物を利用した日スペイン間の特許審査ハイウェイ(以下、「PCT-PPH」という)試行プログラムに基づいて、以下の申請要件を満たすスペイン特許庁への出願につき、書類の提出を含む所定手続を行うことで早期審査を申請することができます。

PPH の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 PCT-PPH 試行プログラムを終了することがあります。PCT-PPH 試行プログラムが終了する場合は、その旨が公表されます。

SPTO における PCT-PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請に関する要件

[0002]スペイン特許庁に出願された出願(以下、当該出願という)が下記の要件を満たしている必要があります。

- a) 当該出願に対応する国際出願(以下、「対応する国際出願」という)の国際段階における成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)及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。

ただし、上記 WO/ISA、WO/IPEA、IPER は日本国特許庁が国際調査機関(ISA)、国際予備審査機関(IPEA)として作成したものに限り、国際出願の優先権主張の基礎となる出願はいずれの庁に出願されたものであっても構いません。別紙2図 A'を参照してください(ZZ は任意の国内出願)。

国際調査報告(ISR)のみに基づいて PCT-PPH を申請することはできません。

PCT-PPH 申請の基礎とする最新国際成果物の第 VIII 欄に何らかの意見が記載されている場合、第 VIII 欄に記載された意見に対応する補正の如何にかかわらず、出願人は特許性について釈明(特許可能な請求項を特定し説明)しなければなりません。この場合、出願人が特許性について何ら釈明をしないとき、その出願は PCT-PPH 申請の対象となりません。なお、釈明が妥当であるか否か、第 VIII 欄に記載された意見に対応する補正がなされたか否かは PCT-PPH の対象となるか否かの判断に影響しません。

- b) 当該出願と「対応する国際出願」は下記 i) ~ v)のいずれかの関係を満たす。
- i) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。(別紙2図 A, A', A'参照)

- ii) 当該出願は「対応する国際出願」の優先権主張の基礎となっている。(別紙2図B参照)
 - iii) 当該出願は国際出願の国内段階であり、「対応する国際出願」を優先権主張の基礎とする。(別紙2図C参照)
 - iv) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を優先権主張の基礎とする。(別紙2図D参照)
 - v) 当該出願は上記i)~iv)のいずれかを満たす出願の派生出願(分割出願等)である。(別紙2図E参照)
- c) PCT-PPHに基づく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、対応する国際出願の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。

当該出願の請求項が最新国際成果物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国際成果物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。

たとえば、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項において、当該出願の明細書(発明の詳細な説明及び/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。

最新国際成果物で特許性有りと示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しているものとみなされません。たとえば、最新国際成果物で特許性有りと示された特許請求の範囲が製品製造処理の請求項のみを含む場合、当該出願の特許請求の範囲が、対応する処理の請求項に従属して製品の請求項を追加していると、当該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。

PCT-PPH 試行プログラムの申請が承認された後に補正あるいは追加された請求項は、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項と十分に対応している必要はありません。

SPTO における PCT-PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請ために必要な書類

[0003]出願人は PCT-PPH に基づく早期申請を行う際、下記の書類を提出する必要があります。

- a) 特許性有りと判断が記載された最新国際成果物の写しと、それが英語でない場合はスペイン語又は英語によるその翻訳文

当該出願が上記[0002](b) (i)の要件を満たす場合、当該出願の包袋情報の一部として特許性に関する国際予備報告(IPRP)の写しとその英語の翻訳文

が含まれるため、出願人はそれらの提出を省略することができます。さらに、“PATENTSCOPE(登録商標)”^{*}で当該最新国際成果物の写しと、その英語の翻訳文が取得可能である場合、スペイン特許庁から要求されない限り、出願人はそれらの提出を省略することができます
(通常、WO/ISA は”IPRP Chapter I”として、また IPER は”IPRP Chapter II”として優先日から 30 月で利用可能となります)

- b) 最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写しと、それがスペイン語でない場合はスペイン語又は英語によるその翻訳文
“PATENTSCOPE(登録商標)”で、特許性有りと示された請求項の写しを取得可能(例:当該出願の国際公開パンフレットが発行済み)である場合、スペイン特許庁から要求されない限り、出願人はその提出を省略することができます。
- c) 最新国際成果物で提示された文献の写し
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、スペイン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) 当該出願の全ての請求項と、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項との関係を示す対応表を記載した書面
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[0002]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してください。

[0004]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スペイン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。

SPTO における PCT-PPH 試行プログラムに基づく早期審査に関する手続き

[0005]出願人は、SPTO のウェブサイトにおいて入手可能な PCT-PPH 試行プログラムに基づく早期審査を申請する旨の書状(フォーム、別紙4)を記入し、全ての関連する補助的な書類を添付します。PCT-PPH 管理官、すなわち SPTO の特許審査官は、申請を検討します。要件が一部満たされていない場合、PCT-PPH 管理官は出願人に PCT-PPH に参加できない旨とその理由を知らせます。出願人は、必要な手続を補完して再度 PCT-PPH を申請することができます。

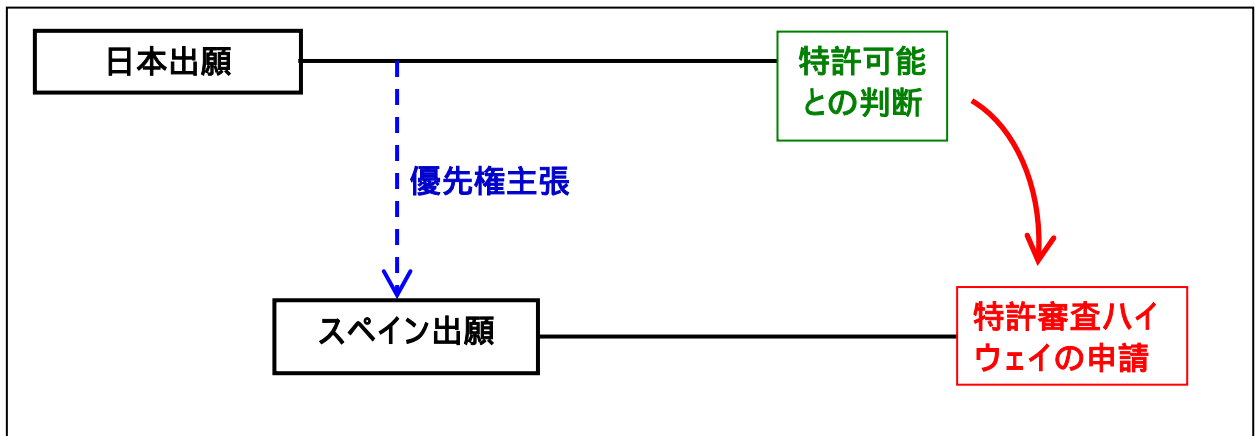
PCT-PPH に必要な全ての要件が満たされた場合、PCT-PPH 管理官は出願人に PCT-PPH への参加を許可する旨知らせます。PCT-PPH 管理官は関連する審査グループに当該出願が PCT-PPH への参加を許可された出願である旨を伝え、関連する審査官は早期審査を実施します。

^{*} <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

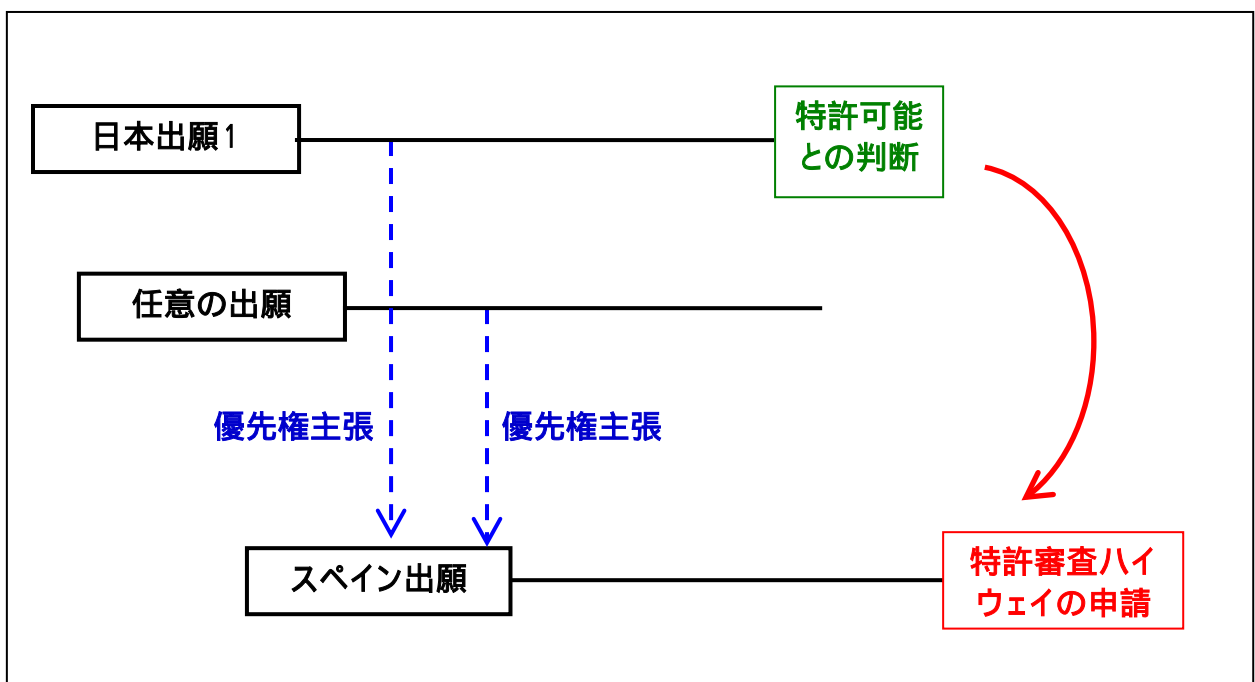
早期審査の申請が認められない場合には、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知されます。

別紙 1

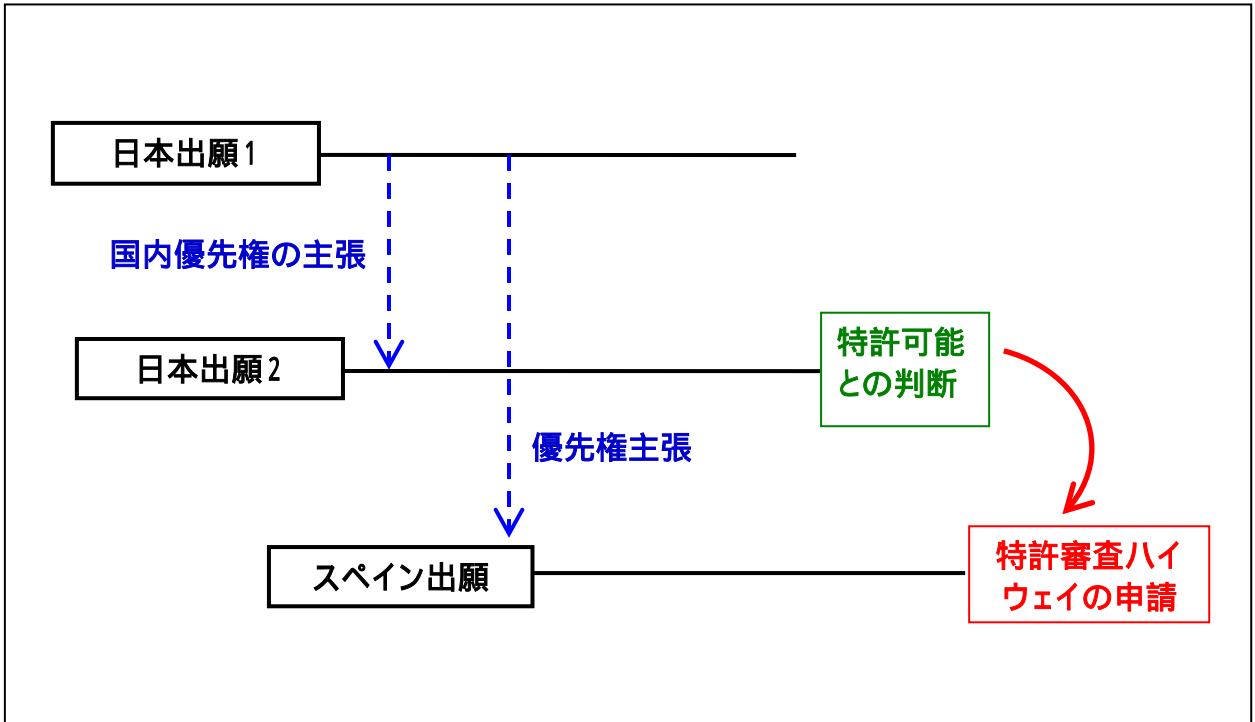
- 対応する日本出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張しているスペイン出願の例



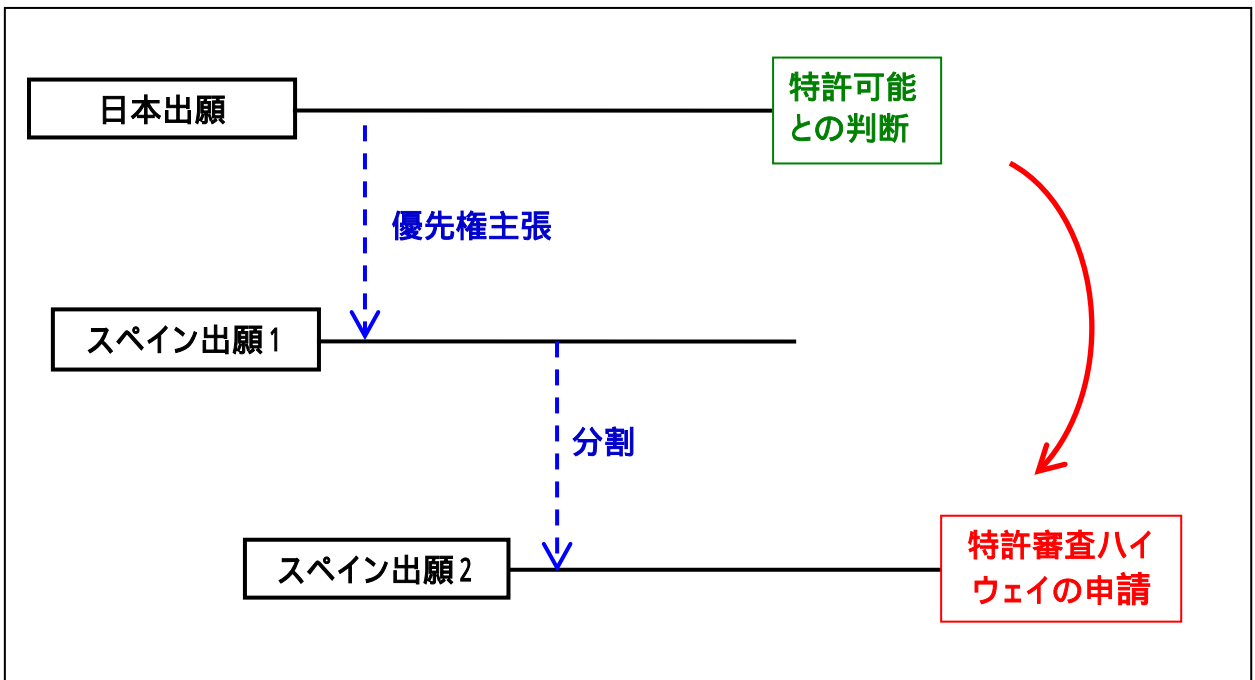
- パリ条約による複合優先権を主張しているスペイン出願の例



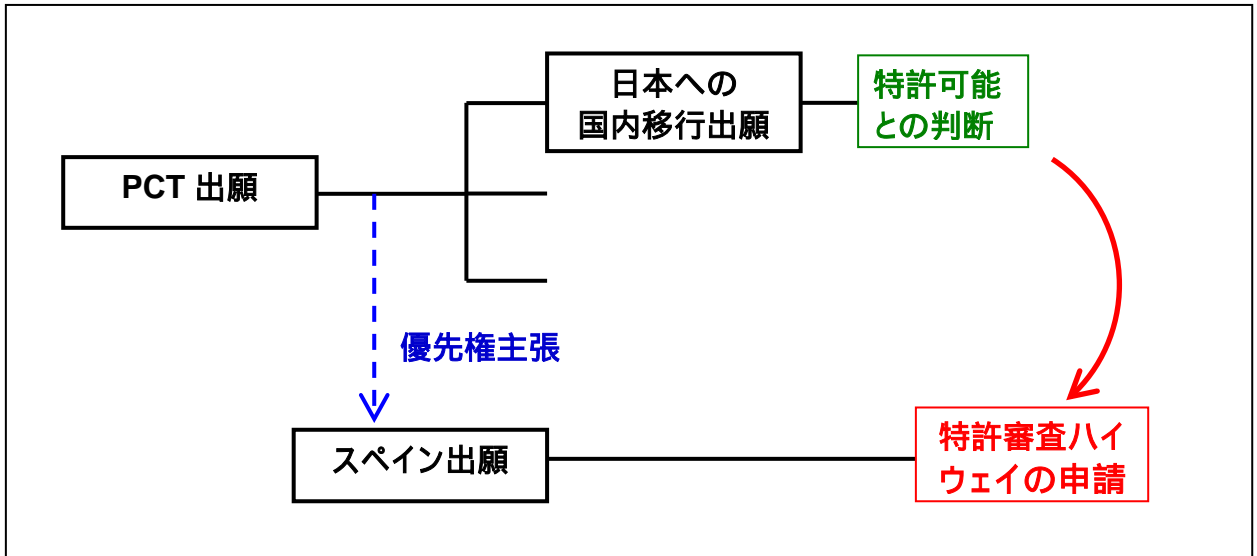
- パリルート及び国内優先権



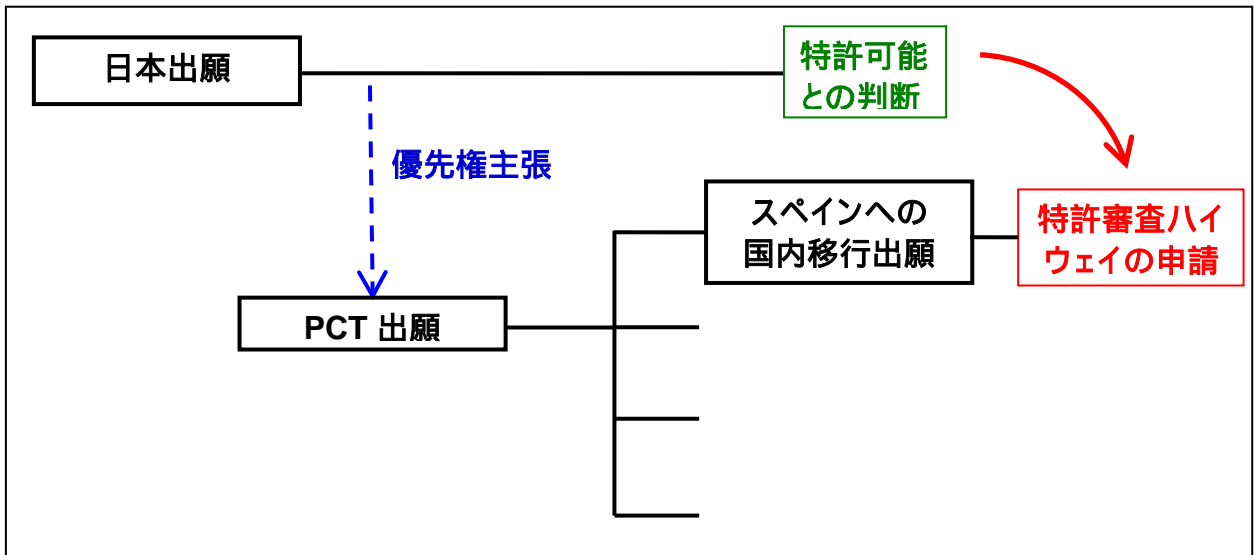
- パリルート及び分割出願



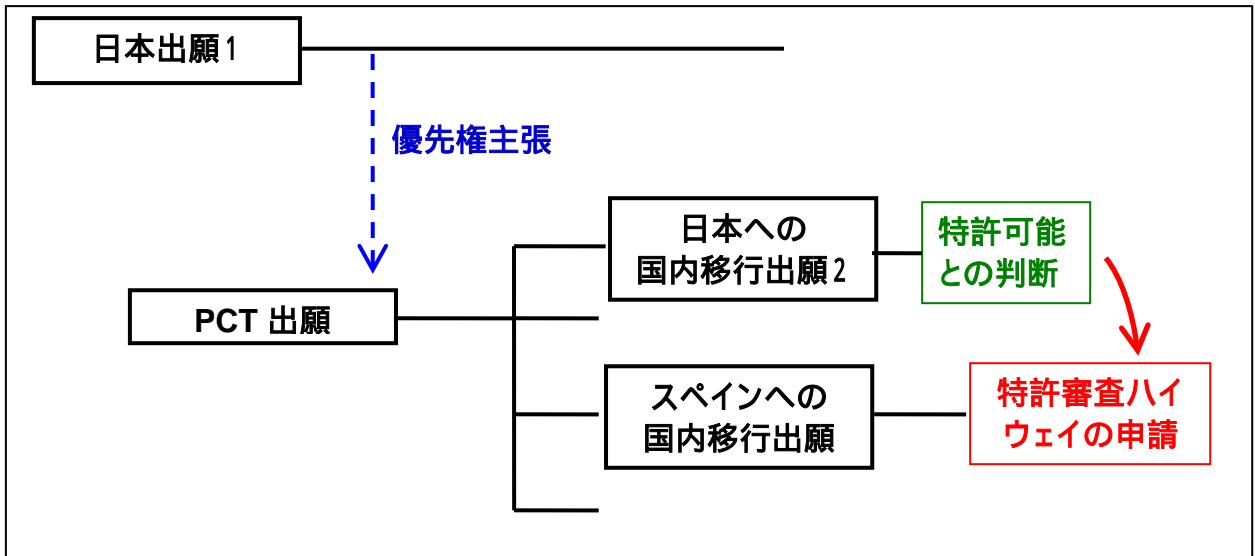
- PCT 出願をパリ優先権主張の基礎とするスペイン出願



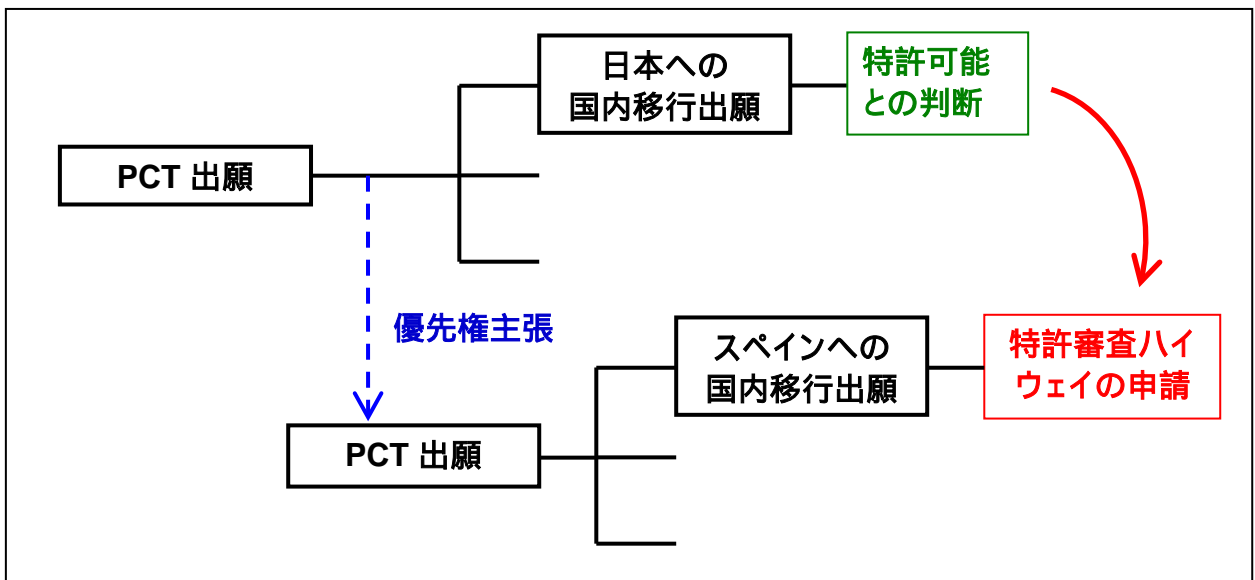
- 日本出願をパリ優先権主張の基礎とする PCT 出願のスペインへの国内移行出願



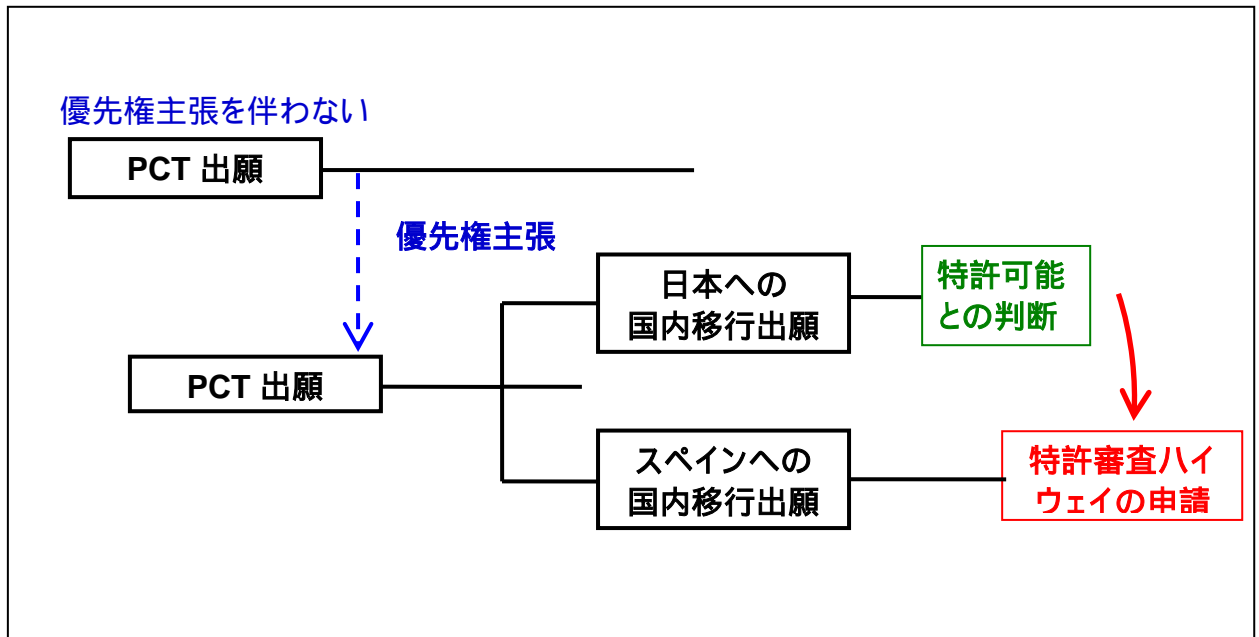
- PCT ルート



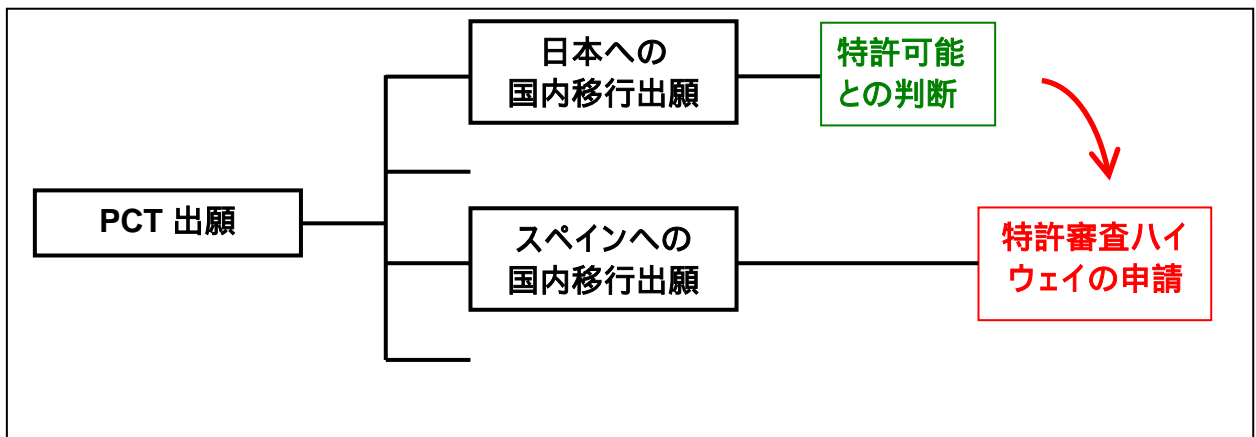
- 他の PCT 出願をパリ優先権主張の基礎とする PCT 出願のスペインへの国内移行出願



- ダイレクト PCT and PCT ルート

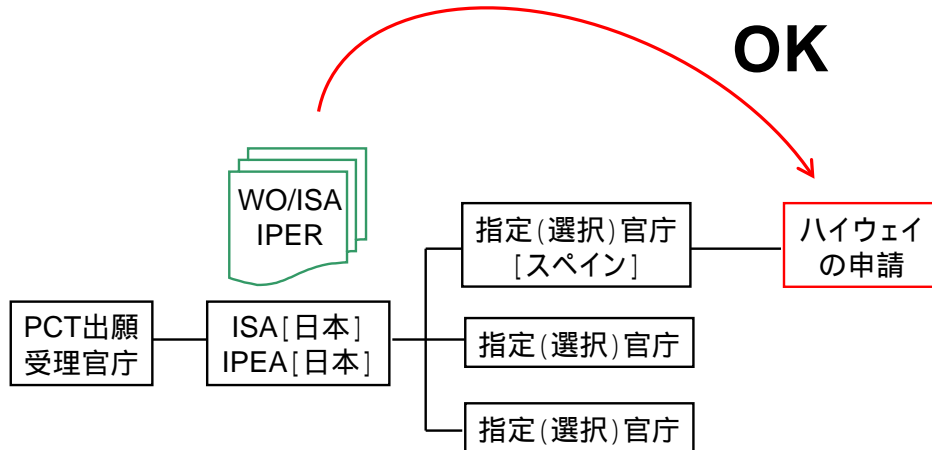


- 優先権主張を伴わない PCT 出願のスペインへの国内移行出願



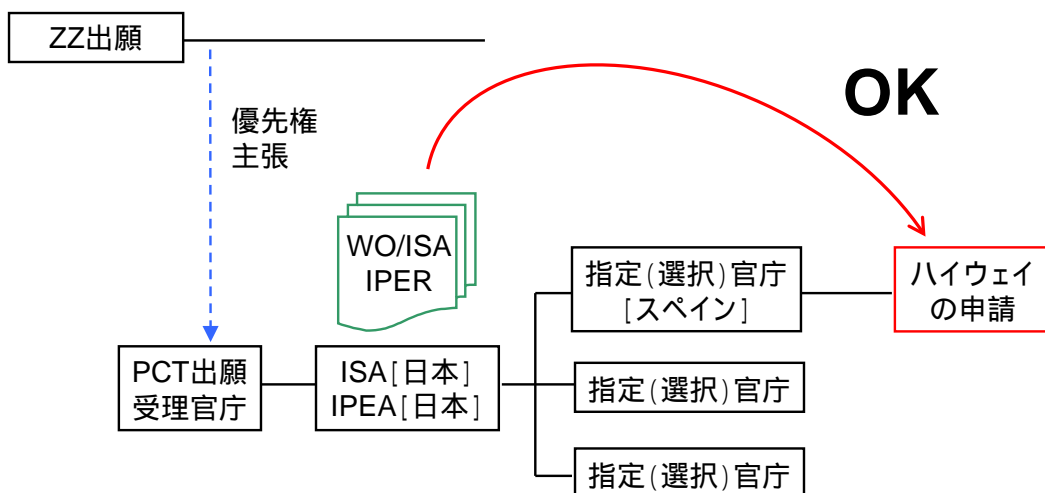
別紙 2

(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

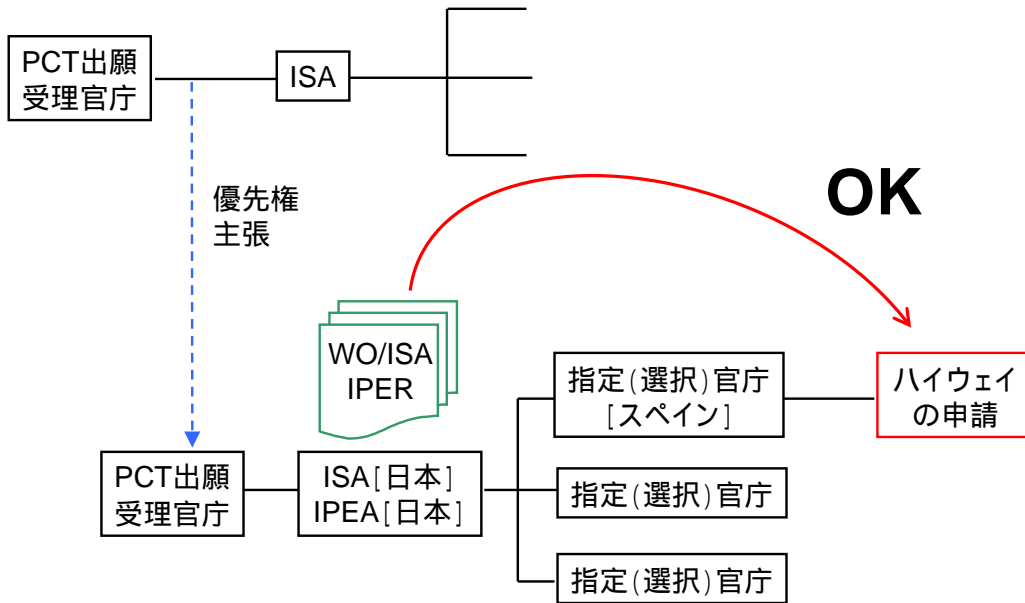
(「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



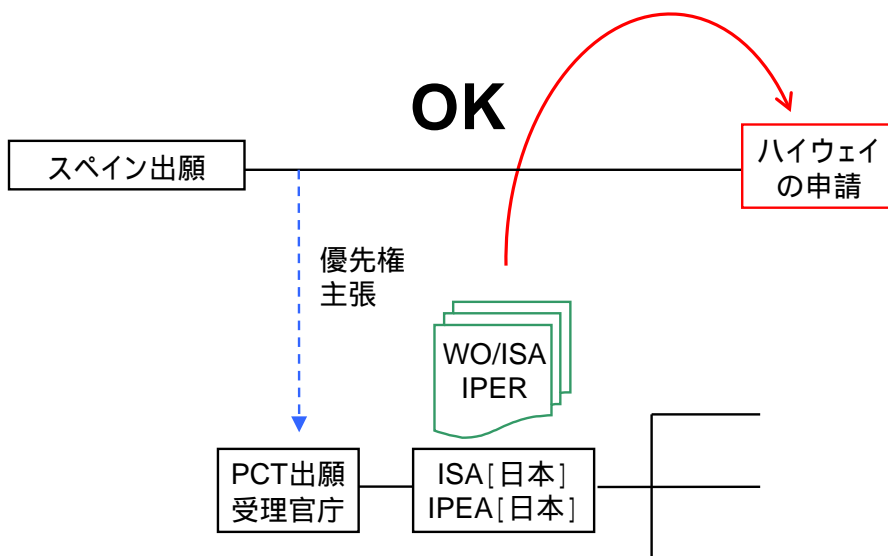
ZZ=任意の庁

(A'') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

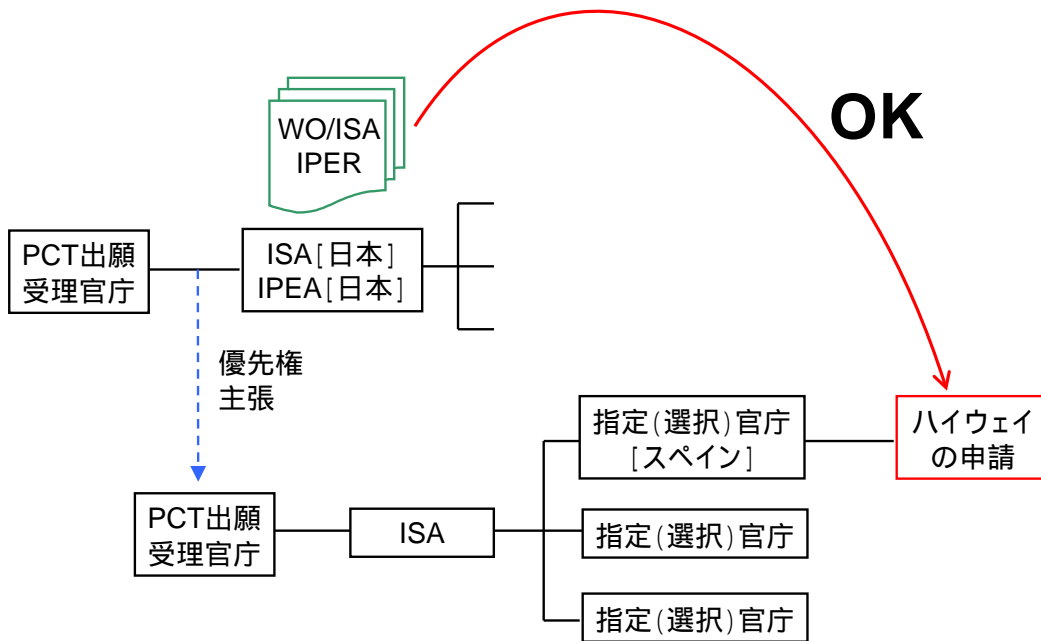
(「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



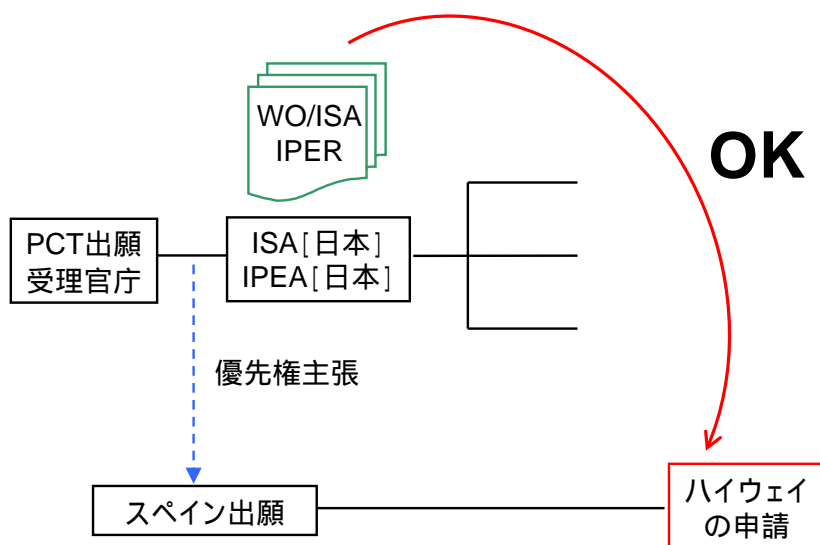
(B) 当該出願は「対応する国際出願」の優先権主張の基礎となっている。



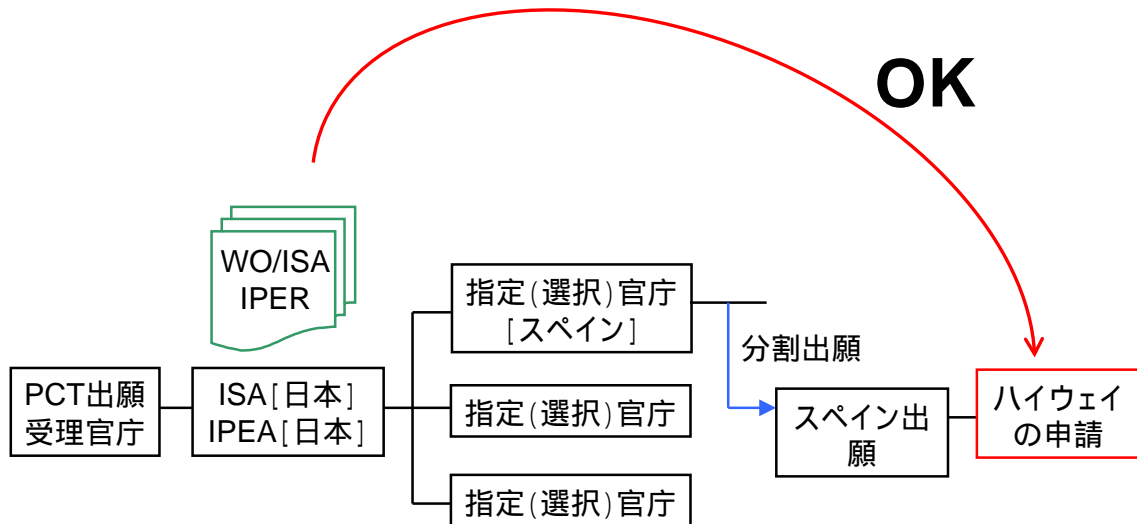
(C) 当該出願は「対応する国際出願」を優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



(D) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を優先権主張の基礎とする。



(E) 類型(A)に該当する出願の分割出願である。



別紙 3

PPH の申請

国内段階成果物を用いたPPH試行プログラムに基づくSPTOへの早期審査の申請

出願情報

SPTO 出願番号:

初めに申願した庁 (第一庁、以下 OFF):

JPO USPTO CIPO

対応する OFF 出願の出願番号又は公開番号:

関連する補助的な書類

必要書類のリストについて、該当する欄にチェックを入れてください。

1. 次の何れか:

1.1. 上記 OFF 出願の全てのオフィスアクションの写し(特許性の判断に関するもの)を添付する。

又は

1.2. 適切なデータベースが存在する場合、SPTOにOFFのデータベースからオフィスアクションを入手することを請求する。

2. 次の何れか:

2.1. 上記 OFF 出願について OFF において特許可能と判断された全てのクレームの写しを添付する。

又は

2.2. 適切なデータベースが存在する場合、SPTOにOFFのデータベースから特許可能と判断されたクレームを入手することを請求する。

3. 次の何れか:

3.1. 上記 1 及び 2 のスペイン語又は英語の翻訳文を添付する。

又は

3.2. 適切なデータベースが存在する場合、SPTOにOFFのデータベースから翻訳文を入手することを請求する。

□

4. OFF の審査官が引用した文献の写しを添付する。特許文献を添付する必要はないが、非特許文献は必ず添付しなければならない。

□

5. 引用による援用。上記の書類のいずれかについて援用を希望する場合には、その必要な全ての情報をここに記載して下さい。:

□
.....
.....
.....
.....

請求項対応表

請求項対応表

SPTO 出願の請求項	対応する OFF 出願の請求項	対応を説明するコメント

出願人は、その請求が可能である場合、スペイン特許法第 32 条第 3 項の規定に基づき特許出願の早期公開を請求する。

別紙 4

PPH-PCT の申請

PCT出願の国際段階成果物を用いたPPH試行プログラムに基づくSPTOへの早期審査の申請

出願情報

対応するPCT出願番号:

対応するPCT出願の国際出願日:

PPHの申請の基礎とするPCT出願の国際段階成果物を作成した庁:

JPO USPTO

関連する補助的な書類

必要書類のリストについて、該当する欄にチェックを入れてください。:

1. 次の何れか:

1.1. 上記 PCT 出願の最新の国際段階成果物(WO/ISA, WO/IPEA or IPER)の写しを添付する。

又は

1.2. SPTOに PATENTSCOPE®から書類を入手するように請求する。

2. 次の何れか:

2.1. 上記 PCT 出願について特許性有りと判断された全ての請求項の写しを添付する。

又は

2.2. SPTOにPATENTSCOPE®から特許性有りと判断された全ての請求項の写しを入手するように請求する。

3. 次の何れか:

3.1. 上記 1.の書類のスペイン語又は英語の翻訳文を添付する。

又は

3.2. SPTO に PATENTSCOPE®から翻訳文を入手することを請求する。

4.次の何れか:

4.1. 上記 2.の書類のスペイン語又は英語の翻訳文を添付する。

又は

4.2. SPTO に PATENTSCOPE®から翻訳文を入手することを請求する。

5. 対応する PCT 出願の最新の国際段階成果物 (ISR, WO/ISA, WO/IPEA or IPER)において引用された文献の写しを添付する。特許文献を添付する必要はないが、非特許文献は必ず添付しなければならない。

6. 引用による援用。上記の書類のいずれかについて援用を希望する場合には、その必要な全ての情報をここに記載して下さい。:

.....
.....
.....
.....
.....

請求項対応表

