

日本国特許庁(JPO)への特許審査ハイウェイ試行プログラム(PPH)申請に係る要件及び手続

1. 背景

上記組織の代表者は、2016年10月5日、ジュネーブにおいて署名された「特許審査手続における協力意向に係る共同声明」に従い、日本国特許庁(JPO)とアルゼンチン産業財産権庁(INPI)との間で合意が得られた PPH 試行プログラムの範囲内において本書に署名をした。

PPH 試行プログラムが制定されたのは、本書において定める要件を満たすことを条件として、先行審査庁(OEE)が出願された発明を特許性ありと判断した場合に、出願人が後続審査庁(OLE)に対応出願の早期審査を請求できるようにするためである。

本書は、JPO と INPI との間の PPH 試行プログラムに係る願書請求に必要な手続及び要件を細かく定めたものである。

JPO と INPI とは、本ガイドラインに加えて PPH 試行プログラムへの参加申請に必要な書式を発行する。

INPI と JPO との間の PPH 試行プログラムは、2017/4/1 より3年間、試行的に実施される。JPO と INPI とは試行プログラムの成果を評価し、テスト期間終了後、プログラムの完全実施に踏み切るか否か、また、その実施方法などについて判断する。

両参加庁は、参加件数が対処可能なレベルを超えた場合、又はそれ以外の理由により、PPH 試行プログラムを打ち切ることがある。

1. JPO への PPH 試行プログラムに係る特許早期審査請求要件

PPH に基づく早期審査への参加資格を得るには、次の要件を満たす必要がある：

(a) PPH 申請がなされた JPO の出願と、PPH 申請の基礎となる INPI の出願とは対応関係にあり、ともに同じ最先の日付(優先日又は出願日)を有する出願であること(添付書類 II に示す例を参照)。

出願人は、早期審査を請求した出願と INPI に対してなされた対応出願との、関係の定義付けに必要な情報を提出しなければならない。

「対応する特許出願」という表現を、必ずしも優先権主張の基礎としている出願と解釈する必要はなく、優先権を主張する出願に由来する出願をいう。

JPO 出願の事例を挙げると;

(事例 1) アルゼンチン出願を基礎として、パリ条約による優先権を正当に主張する出願、

又は

(事例 2) パリ条約による優先権を正当に主張する、アルゼンチン出願の基礎となる出願、

又は、

(事例 3) アルゼンチン出願と優先権書類を共にする出願。

(b) INPI が実体審査を実施し、少なくとも一つ以上のクレームが特許性あり/特許査定と JPO が判断した対応出願

特許性あり/特許査定と判断されたクレームについては、INPI が特許付与又は拒絶理由通知の発行をもって、その旨を明確に断定しなければならない。そして、前記クレームが含まれる出願に対してまだ特許が付与されていないとしても、それらが PPH プログラムへの参加を申請する際の基礎となる。

(c) PPH に準じて審査を受けるには、原出願であれ、補正であれ、JPO 出願のすべての請求項が、INPI が特許査定と示した請求項のなかの一つ以上の請求項と十分に対応していなければならない。その条件を満たしていれば、JPO 出願は PPH の枠組みにおいて早期審査を受ける資格を得ることができる。

差異が翻訳や請求項の記載形式によるものであり、日本出願の請求項がアルゼンチン出願の請求項と同一の範囲を有する、又は当該出願の請求項の範囲がアルゼンチン出願の請求項の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応する」とみなされる。

これに関して、アルゼンチン出願の請求項において、明細書(詳細な説明/又は請求項)を

裏付けとする機能を追加し請求の範囲を限定する補正がなされた場合は、特許請求の範囲が狭くなる。

INPI が特許査定と示した請求項に、新たな又はカテゴリーの異なる請求項として追加される、アルゼンチン出願の請求項は、十分に対応しているとはみなされない。例えば、INPI 出願の請求項が製品の製造方法に関する請求項のみであり、日本出願において、対応するプロセスクレームに従属する製品クレームを追加する場合は、当該出願の請求項は十分に対応しているとはみなされない。

PPH 試行プログラムへの参加申請後であっても、JPO の審査官による審査が未着手であれば、請求項の補正又は追加が認められるが、PPH に基づく早期審査を受けるには、INPI が特許査定と示した請求項と十分に対応していなければならない。

(d) 当該出願に関し、JPO において、PPH 申請時に実体審査が未着手であること。

2. PPH 試行プログラムに基づく早期審査に関して JPO へ提出する書類

次の(a)~(d)の書類を PPH 試行プログラムの早期審査申請書に添付し、JPO へ提出すること:

(a) 対応する日本出願に対して INPI から出された(INPI における特許性の実体審査に関連する)すべてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文。

(b) INPIが特許性あり/特許査定と判断したすべての請求項の写し、及びその翻訳文。

翻訳言語として日本語または英語が認められる。¹

¹ 機械翻訳は承認されるが、審査官は、翻訳が不十分であるためにオフィスアクションや請求項の翻訳文の概要を理解することができない場合、審査官は出願人に再翻訳を要求することが出来る。

(c) JPO の審査官が引用した関連文献の写し

引用文献が特許文献であれば、通常は、INPIがウェブサイトから入手するため、出願人は提出を書略できる。ただし、INPIの審査官が特許文献を入手できない場合は、出願人は審査官の求めに応じて当該特許文献を提出しなければならない。非特許文献については、毎回、提出することとし、必要に応じて翻訳文を添付しなければならない。

出願人が上記(a) (b)及び (c) の文献を、同時に、又は過去に行った手続きにより、すでに INPIへ提出済みであれば、当該文献の一覧を援用し、それらの添付を省略できる。

(d) 請求項対応表

PPH を申請する出願人は、日本出願におけるすべての請求項と、アルゼンチン出願において特許性あり/特許査定と示された請求項とが十分に対応することを示す請求項対応表を提出しなければならない。

請求項を直訳しただけの場合、出願人は当該対応表において「両者の請求項は同一である」ことのみを表示することができる。請求項が単なる直訳ではない場合は、請求項ごとに

十分対応していることを説明しなければならない。

3. PPH 試行プログラムに基づく早期審査に係る申請手続

日本国特許庁は、上記書類を添付した PPH 申請を受けた場合には、PPH に基づく早期審査の対象になる出願であるか否かを判断します。日本国特許庁が受理可能と判断した場合には、当該出願に PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられます。

当該申請が上記のすべての要件を満たさない場合には、不備事項が出願人に通知されます。PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位を与えない旨が通知される前に、不足文書を提出する機会が出願人に与えられます。PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位を与えない旨を通告された後でも、出願人は PPH の再申請を行うことができます。

4. PPH 試行プログラムに基づく早期審査を申請する場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載要領

(1) 事情

日本国特許庁に対して PPH 試行プログラムによる早期審査の申請を行う場合、出願人は「早期審査・審理ガイドライン」¹に示される手順に基づいて申請書「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。

出願人は、当該出願が 1. (a) の (i)～(iii) のいずれかに該当する出願であり、PPH 試行プログラムに基づき早期審査を申請する旨、記載しなければなりません。また、対応するアルゼンチン出願の出願番号、公報番号又は特許番号も記載する必要があります。※特許可能と判断された請求項を含む出願と、1. (a) の (i)～(iii) に該当する出願が異なる場合（例えば、分割出願に対して特許可能との判断がなされた場合）、特許可能との判断がなされた請求項を含む出願の出願番号、公報番号又は特許番号と、(i)～(iii) に該当する出願との関係も記載してください。

(2) 提出書類

上記 2. に示すすべての提出すべき書類を書類毎に項目分けして記載してください。提出の省略が可能な書類についても記載してください。

¹ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf


(3) 注意事項

「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とで異なります。記入の際には各記入様式を参考にしてください(オンライン手続の場合は早期審査様式1、書面手続の場合は早期審査様式2となります)。

Example form of on-line procedures

(Example of the request based on the claims indicated patentable/allowable in the written opinion of the report on the state of the art)

【書類名】	早期審査に関する事情説明書	} Bibliographical items
The name of this paper		
【提出日】	平成00年00月00日	
Date of filing		
【あて先】	特許庁長官殿	
Destination		
【事件の表示】		
【出願番号】	特願 0000-000000	
Application number		
【提出者】		
【識別番号】	000000000	
【住所又は居所】	〇〇県〇〇市〇丁目	
【氏名又は名称】	〇〇〇〇〇	
The name and address of who submit this		
【代理人】		
【識別番号】	000000000	
【住所又は居所】	〇〇県〇〇市〇丁目	
【氏名又は名称】	〇〇 〇〇	
The name and address of the attorney		
【早期審査に関する事情説明】		
The explanation of circumstances concerning accelerated examination		
1. 事情		
特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行う。 本出願はアルゼンチン産業財産権庁への出願(特許出願番号0000000)をパリ条約に基づく優先権の基礎出願とする出願である。当該アルゼンチン出願に対しては、アルゼンチン産業財産権庁により特許査定が発行されている。		
1. Circumstances		
The accelerated examination is requested under the PPH program. This application is an application validly claiming the priority under the Paris Convention to the corresponding INPI application (the application number is 000000000), and the Decision to Grant a Patent has been issued by the INPI.		
以下において、「引用非特許文献1」とは、「村岡洋一著、「コンピュータサイエンス大学講座(第11巻)コンピュータ・アーキテクチャ」、第2版、株式会社近代科学者、1985年11月、p.123-127」である。		
In what follows, “non-patent literature1” is “Yoichi Muraoka, Lecture of Computer Science (vol.11) computer architecture, 2 nd edition, Scientist com, Nov. 1985, p.123-127.”		



If the name of the document is long (over than 50 letters), it is impossible to write it down directly to the column “【物件名】.” Please write down the full name of the document in the column “【早期審査に関する事情説明】” and name it properly. Then write the name in the column “【物件名】.”

【提出物件の目録】

The list of submitted documents

List up the documents to be submitted

- 【物件名】 PPH 申請書 1
- 【物件名】 **年**月**日付の拒絶理由通知書の写し及びその翻訳文 1
- 【物件名】 **年**月**日付の特許査定書の写し及びその翻訳文 1
- 【物件名】 特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文 1
- 【物件名】 引用非特許文献 1 1

(The name of the document) PPH request form 1
(The name of the document) Copy and translation of Notification of Reasons for Refusal in the INPI on (date) 1
(The name of the document) Copy and translation of grant in the INPI on (date) 1
(The name of the document) Copy and translation of the claims indicated patentable in the report on the state of the art and written opinion in the INPI on (date) 1
(The name of the document) Cited non patent literature 1

Use the same name as “【物件名】” under “【提出物件の目録】.”

Attach the document here as image file or text.

【添付物件】

The list of attached documents

- 【物件名】 PPH 申請書
- PPH request form

【内容】

PPH申請書
(REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) (PILOT) PROGRAM)

A. 書誌事項 (Bibliographic Data)

出願番号 (Application Number)

B. 必要事項 (Request)

出願人による以下に基づく特許審査ハイウェイの申請:
(Applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) (pilot) program based on:)

先行庁 (国際調査機関又は国際予備審査機関を含む) (Office of Earlier Examination (OEE))	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value=""/>						
先行庁の審査書類形式 (OEE Work Products Type)	<input checked="" type="checkbox"/> 国内出願の審査結果を利用 (PPH又はPPH MOTTAINAI) (National/Regional Office Action(s)) <input type="checkbox"/> PCT国際段階成果物を利用 (PCT-PPH) (WO-ISA, WO-IPEA or IPER)						
先行庁の対応出願番号(国際出願番号含む) (OEE Application Number) (Incl. PCT Application Number)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%;"><input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="00000000"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>			<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="00000000"/>			<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
		<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="00000000"/>					
		<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>					

C. 必要書類 (Required Documents)

**I. 先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文
(OEE Work Products and, if required, Translations)**

1. 先行庁のオフィスアクションの写しを添付する
(A copy of OEE work products is attached; or)
 ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、オフィスアクションの情報が提供されている
(The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)
2. 上記1. の日本語又は英語の翻訳文を添付する
(A translation of documents in 1 in a language accepted by the Office is attached; or)
 ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、上記1. の英語翻訳が提供されている
(The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)

**II. 先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文
(Patentable/Allowable Claims Determined by OEE and, if required, Translations)**

3. 先行庁出願において特許可能と判断された全請求項の写しを添付する
(A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or)
 ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、特許可能と判断された全請求項の情報が提供されている
(The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)
4. 上記3. の日本語又は英語の翻訳文を添付する
(A translation of documents in 3 in a language accepted by the Office is attached; or)
 ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、上記3. の英語翻訳が提供されている
(The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)

III. 引用文献 (Documents Cited in OEE Work Products (if required))

5. 引用非特許文献を添付する
(A copy of all documents cited in OEE work products is attached (excluding patent documents); or)
 引用非特許文献も引用特許文献もなし
(No references cited)

IV. 先の提出書類の援用の表示 (Previously submitted documents)

6. 上記において「添付する」とチェックした書類のうち、先に提出した書類を援用する
(If any of the above mentioned documents have been submitted before, please specify.)

	(先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文)
	<input type="text"/>
	(先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文)
	<input type="text"/>
	(引用非特許文献)
	<input type="text"/>

V. 提出物件 (援用する物件は除く) (List of names of documents submitted)
早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。

VI. 提出を省略する物件 (List of names of documents omitted for submission)

	(先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文)
	<input type="text"/>
	(先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文)
	<input type="text"/>
	(引用特許文献)
	米国特許第0000000号公報
	ドイツ出願公開第00 0000 000 000.0号公報

D. 請求項の対応関係 (Claims Correspondence)

先行庁の特許可能な全請求項と完全に一致する
(請求項の削除、追加、並び替えが無く、請求項の文言が完全に一致する)
(All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application; or)

請求項の対応関係は、以下の表に記載 (Claims correspondence is explained in the following table)

本出願の請求項 (Application Claims)	先行庁の対応請求項 (Corresponding OEE claims)	対応関係に関するコメント(複数の出願と対応する場合は、コメント欄に対応する出願番号も記載して下さい。) (Explanation regarding the correspondence)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

E. 見解書、予備審査報告の第Ⅷ欄 (国際出願に対する意見) に対する釈明
(explaining any Box VIII observations of WO/ISA, WO/IPEA or IPER)

出願人又は代理人 (Name(s) of applicant(s) or representative(s))
早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。

提出日 (Date)
早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。

提出者 (Signature(e) of the applicant/representative)
早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。

【物件名】 **年**月**日付の拒絶理由通知書の写し及びその翻訳文

Copy and translation of Notification of Reasons for Refusal in the INPI on (date)

【内容】 Attach the copy of the document.

Use the same name as “【物件名】” under “【提出物件の目録】.”

【物件名】 **年**月**日付の特許査定書の写し及びその翻訳文

Copy and translation of grant in the INPI on (date)

【内容】 Attach the copy of the document.

【物件名】 特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文

Copy and translation of the claims indicated patentable in the report on the state of the art and written opinion in the INPI on (date)

【内容】 Attach the copy of the document.

【物件名】 引用非特許文献1

Cited non-patent literature1

【内容】 Attach the copy of the document.