

日本特許庁(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、2017年3月16日、サンパウロ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、ブラジル産業財産権庁(INPI)と日本国特許庁(JPO)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、INPI と JPO 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。

INPI と JPO との間の PPH 試行プロジェクトは、2017年4月1日に発効するものとし、試行期間を2年間と定める。INPI と JPO は試行プロジェクトの成果を評価し、試行期間終了後に、本格実施の有無、及びその方法について判断する。

PPH INPI-JPO 試行プロジェクトを2017年4月より開始する。両庁は2019年3月31日までの2年間、又は、両庁における PPH 申請が200(貳百)件に達するまで、PPH 申請を受け付ける。両庁の合意により、試行プロジェクト期間を延長することができる。

両庁は、何らかの理由により、随時、PPH INPI-JPO 試行プロジェクトを中止又は終了することができる。PPH INPI-JPO 試行プロジェクトの完了予定日を待たずに、いずれかの庁に、中止又は終了の意向がある場合は、相手庁に対し、中止又は終了日の少なくとも30日前までに文書による通達を出すよう努めなければならない。

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 申請がなされた日本特許出願、及び PPH 申請の基礎となるブラジル特許又は実用新案出願は、同じ最先の日付(優先日又は申請日のいずれか)を有する、対応関係にある出願でなければならない。パテントファミリーの最先の出願日を有する出願は JPO, INPI, 又は PCT ルートの受理官庁である両庁に対して行われていなければならない。パリルート及びダイレクト PCT ルート経由の出願を PPH 申請の対象とする。

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。

例としては、出願からの分割出願、又は国内優先権主張を伴う出願がある。ただし、(i) 原出願から分割出願を行い、(ii) 先行審査庁(OEE)において出願の分割を要請された場合を除き、分割出願は認められない。

JPO 出願の事例を挙げると；

(事例 I) 日本出願から、パリ条約に基づき正当に優先権を主張する出願（付属書 I に掲載の図表 A, B, C, H, I 及び J に例示）

(事例 II) 日本出願を、パリ条約に基づく正当な優先権主張の基礎とする出願（PCT 出願の国内移行出願を含む）(図表 D 及び E に例示)、又は、

(事例 III) 日本出願を伴う、JPO 及び INPO に提出された共通の優先権書類を有する出願（PCT 出願の国内移行出願を含む）(図表 F, G, L, M 及び N に例示)

(事例 IV) PCT 出願の国内移行出願であって、日本出願及びブラジル出願のいずれもが、優先権主張を伴わない共通の PCT 国際出願から生じる出願。（図表 K に例示）

(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査定と INPI が判断した対応出願

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、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、INPI 出願のすべての請求項が、JPO 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、INPI 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ブラジル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ブラジル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、日本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、JPO 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、JPO 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。

(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できる。

(c) INPI 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、JPOI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、JPO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JPO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、ブラジル出願において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

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

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、対応するブラジル出願の出願番号、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。

(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。		
本出願はブラジル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。当該ブラジル出願に対しては、ブラジル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】.”

【添付物件】

The list of attached documents

Attach the document here as image file or text.

- 【物件名】 PPH 申請書
- PPH request form

【内容】

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.)

	(先行庁のオフィスのアクションの写し、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)

	(先行庁のオフィスのアクションの写し、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00000000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.