

フィンランド特許庁(NBPR)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NBPRへの申請手続(仮訳)

背景

フィンランド特許庁(NBPR)と日本国特許庁(JPO)は 2009 年 4 月 20 日に特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを実施しました。

現行の PPH スキームでは、第一庁(OFF)は他庁が PPH 申請を受理する前に審査結果を出さなければなりません。OFF が必ずしも常に第二庁(OSF)より早く審査を行っている訳ではないという中、PPH 申請や後続庁による他庁審査結果の有効活用に制約がありました。

PPH プログラムを改善し、対象案件を拡大するため、NBPR と JPO は PPH 試行プログラムにおける申請要件を緩和するよう見直すことに合意しました。下記に示される改訂要件及び試行期間は、NBPR と JPO 間のこれまでの全ての PPH 通知に優先します。

PPH MOTTAINAI 試行プログラムの下では、先行審査庁(OEE)と後続審査庁(OLE)間で PPH MOTTAINAI について合意があれば、出願人は、OLE において OEE による審査結果を利用した PPH 申請が可能です。

PPH MOTTAINAI 試行プログラムは、2011 年 7 月 15 日に開始され、2012 年 7 月 14 日までの 1 年間実施されます。試行期間は、必要に応じて延長される。各庁は、試行期間終了時に、本格実施への移行について二国間で決定します。

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

出願人は、NBPR への出願に関連する書類の提出を含む指定された手続と、JPO 出願に基づく NBPR-JPO 特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの下での以下の要件を満たすことにより、早期審査を申請することができます。

PPH 試行プログラムの申請時、出願人は NBPR の PPH ウェブサイト (<http://www.prh.fi/en/patentit/pph.html>) からオンラインで入手可能な申請書を提示しなければなりません。

1. 申請要件

(a) PPH を申請するフィンランド出願および対応する日本出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一である。

例えば、当該出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が、

(Case I) 日本出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願である

(別紙 1 の図A、B、C及びD参照)、又は、
(Case II) 日本出願に対する正当なパリ条約に基づく優先権主張の基礎となっている出願である(別紙 1 の図E、F及びG参照)、又は、
(Case III) 日本出願(PCT出願の国内移行出願も含む)と同一の優先権基礎出願を有する出願である(別紙 1 の図H、I、J、K及びL参照)、又は、
(Case IV) 優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願であって、当該フィンランド出願および対応する日本出願が同一のPCT出願の国内移行出願であること(別紙 1 の図M参照)。

当該出願が複数の日本出願または PCT 出願を優先権の基礎とするもの、または、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原出願が上記の(I)～(IV)に該当するものであれば認められます。

(b) 対応する日本出願の少なくとも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。

審査段階における最新のオフィスアクションにおいて明示的に特許可能と判断された請求項も、PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請の基礎とすることができます。JPO においてまだ特許となっていない場合でも、JPO 審査官が「拒絶理由通知書」中に「請求項〇〇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。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。」という定型文を記載した場合が、これに該当します。

(c) PPH に基づく審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と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。

差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、当該出願の請求項が日本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日本出願の請求項の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応」とみなされます。

例えば、日本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。

JPO で特許可能と判断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とはみなされません。例えば、JPO 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、NBPR 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) NBPR において「特許通知」をまだ発送していないこと(その通知のタイトルは

“Hyväksyvä välipäätös”である)。

2. NBPR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

NBPR 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(a)から(d)の書類が必要です：

(a) 対応するJPO出願に関するオフィスアクション¹の写し及び当該オフィスアクションの翻訳文²。

翻訳言語は、フィン語又は英語のいずれでも構いません。オフィスアクションがAIPN上で利用可能である場合、NBPRにPPH試行プログラムに基づく早期審査を申請する出願人は、オフィスアクションの写しを提出する必要はありません。

(b) JPO が特許可能と判断した請求項の写し、及び当該請求項の翻訳文²。

翻訳言語は、フィン語又は英語のいずれでも構いません。写し及び翻訳文の提出を省略できる場合及び機械翻訳については、要件(2)(a)の記載が要件(2)(b)にも適用されます。

(c) 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、NBPR 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、NBPR がそれらの特許文献を所有していない場合、出願人は、審査官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。引用文献の翻訳文を提出する必要はありません。早急に引用文献の検討を出願人が望む場合、出願人はPPHに基づく早期審査を申請する当初に、当該申請のための補助的な書類の一部として翻訳文を提出できます。

(d) 請求項対応表

フィンランド出願の全ての請求項が、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に十分対応しているかを示す請求項対応表を、出願人は提出しなければなりません。NBPR出願の請求項がJPOにて特許可能と判断された請求項の逐語訳である場合、出願人は請求項対応表に「同一である」と記載すれば十分です。NBPR出願の請求項が逐語訳でない場合、上記(1)(c)の判断基準に基づき、各請求項が十分に対応していることを説明しなければなりません。

出願人が既に上記(a)～(d)の書類を同時の手続き又は過去の手続きを通じてNBPRに提出している場合、出願人はこれら書類を参照によって取り込むことができ、添付する必要がありません。

¹ オフィスアクションとは、特許庁審査官から出願人に送付された実体審査関連書類です。

² 翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官が翻訳されたオフィスアクションまたは請求項の概要を理解することができない場合には、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。

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(第5頁の申請書例を参照)へ記入する必要があります。申請用紙は、NBPRのウェブサイト(<http://www.prh.fi/en/patentit/pph.html>)からダウンロード可能となる予定です。申請用紙は、PPHに基づく早期審査を申請する旨の書状及び当該申請を、関連する補助的な書類とともに、NBPRに送付しなくてはなりません。

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NBPR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。

NBPR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

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旨の書状を、関連する補助的な書類及び記入済みの申請用紙とともに、NBPR に提出します。

NBPR の特許審査官である PPH 管理官は、PPH に基づく早期審査の要件が満たされていない場合、PPH 申請が認められない旨をその理由を出願人に通知します。出願人は、自由に必要な修正をして再申請することができます。PPH に基づく早期審査のための全ての要件が満たされる場合、PPH 管理官は、PPH 申請が認められたことを出願人に通知します。PPH 管理官は、関係する審査グループに当該出願が PPH の資格を得たことを通知し、関係する審査官が当該出願について早期審査を行います。

申請が認められない場合、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。

フィンランド特許庁と日本特許庁との間の特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づく
NBPR における早期審査の申請

1 FI 出願番号 :

対応する JP 出願番号 :

2 次の何れか :

a) JPO のオフィスアクションの写しを添付 :

及び

JPO のオフィスアクションの翻訳文の写しを添付 :

又は

b) JPO のオフィスアクションは AIPN 上で入手できる :

又は

c) JPO のオフィスアクションは先の PPH 出願にファイルされている :

FI 出願番号 :

3 次の何れか :

a) 対応する JP 出願の請求項の写しを添付 :

及び

対応する JP 出願の請求項の翻訳文の写しを添付 :

又は

b) 対応する JP 出願の請求項は AIPN 上で入手できる :

又は

c) JP 出願の請求項は先の PPH 出願にファイルされている :

FI 出願番号 :

4 外国語の引用文献の翻訳版を添付

(引用文献の翻訳文を提出する必要はありません。出願人は早急に引用文献が検討されることを望む場合、翻訳文を提出できます。)

5 請求項対応表

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

出願人は、PCT 国際段階成果物を利用した日フィンランド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フィンランド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。

1. 申請要件

フィンランド特許庁に出願された出願(以下、当該出願という)が下記(1)～(4)の要件を満たしている必要があります。

(1)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、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。

(2)当該出願と「対応する国際出願」は下記(A)～(E)のいずれかの関係を満たす。

(A)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)

(B)当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。(別紙2図 B 参照)

(C)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」をパリ条約優先権主張の基礎とする。(別紙2図 C 参照)

(D)当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を国内優先権主張又はパリ条約優

先権主張の基礎とする。(別紙2図 D 参照)

(E)当該出願は上記(A)~(D)のいずれかを満たす出願の派生出願(分割出願、国内優先権を主張する出願等)である。(別紙2図 E1, E2 参照)

(3)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」するとみなされます。

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。

(4) NBPR において「特許通知」をまだ発送していないこと(その通知のタイトルは“Hyväksyvä välipäätös”である)。

2. 提出書類

出願人は PCT-PPH に基づく早期申請を行う際、申請様式に添付して下記(1)~(4)の書類を提出する必要があります。

(1)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フィン語又は英語によるその翻訳文

当該出願が上記1. (2) (A)の要件を満たす場合、当該出願の包装情報の一部として特許性に関する国際予備報告(IPRP)の写しとそのフィン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、フィンランド特許庁が

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

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)

(2)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、それが英語でない場合はフィ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、フィンランド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。

(3)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、フィンランド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。

(4)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1.(3)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(記入例をご参照ください。)

なお、上記(1)~(4)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フィンランド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。

本仮訳は、原文(Procedures to file a request to the NBPR for Patent Prosecution Highway Pilot Program between the JPO and the NBPR)の内容の理解を助けるために作成されたものであり、訳文と原文で内容に食い違いがある場合は、原文が正しいこととなります。NBPR に対して手続きを行う際には、必ず原文をご確認ください。

フィンランド特許庁と日本特許庁との間の PCT 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ試行プログラム(PCT-PPH 試行プログラム)に基づく NBPR における早期審査の申請

FI 出願番号：

対応する PCT 国際出願番号：

PCT-PPH 試行プログラムを申請するためには、次の書類が、添付されている必要がある／求められる：

1 次の何れか：

- WO-ISA 又は IPER の写し及び英語又はフィン語によるその翻訳文
又は
- 1.の書類を PATENTSCOPE から取得するように求める

2 次の何れか：

- ISA 又は IPEA により特許性有りとの判断が示された全ての請求項の写し
又は
- 2.の書類を PATENTSCOPE から取得するように求める

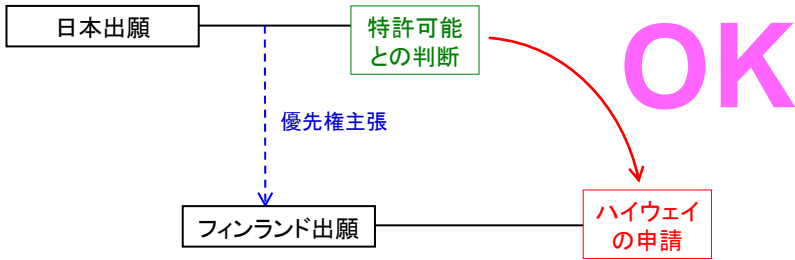
- 3** 英語又はフィン語による 2.の書類の翻訳文

- 4** WO-ISA 又は IPER において引用された全ての文献の写し(ただし、特許文献は除く)

- 5** 請求項対応表

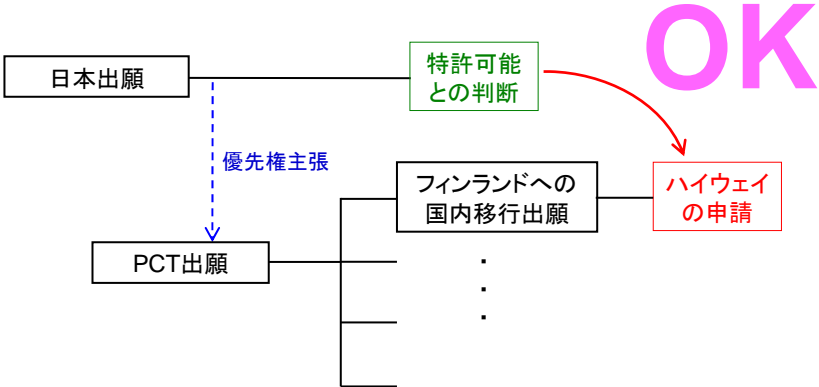
A

(Case I)
- パリルート -

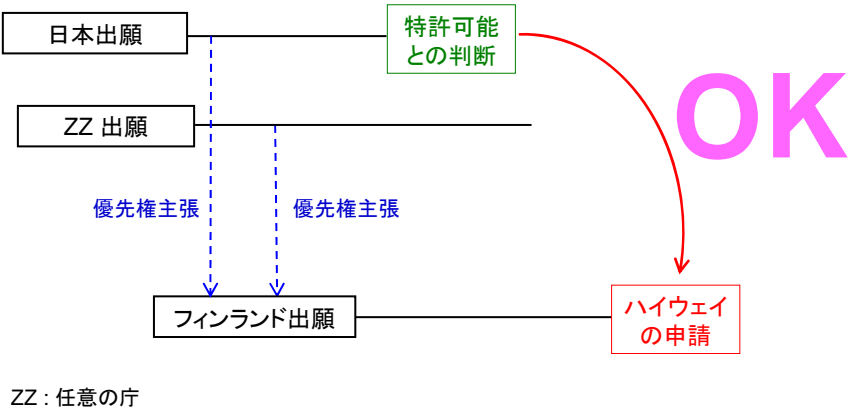


B

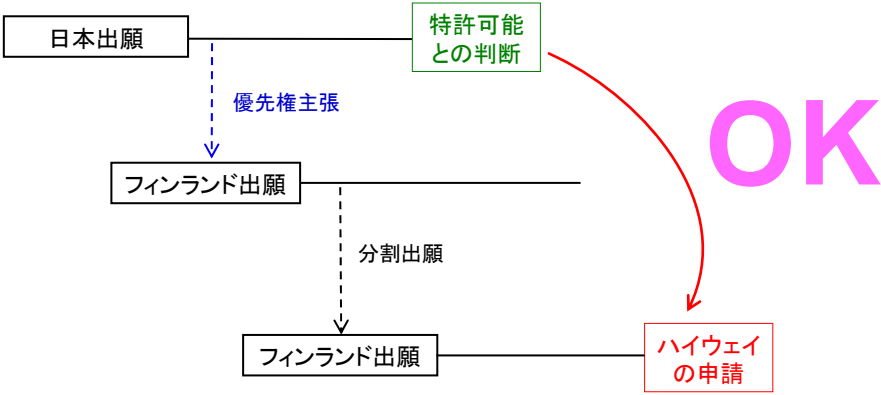
(Case I)
- PCTルート -



C (Case I)
- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -

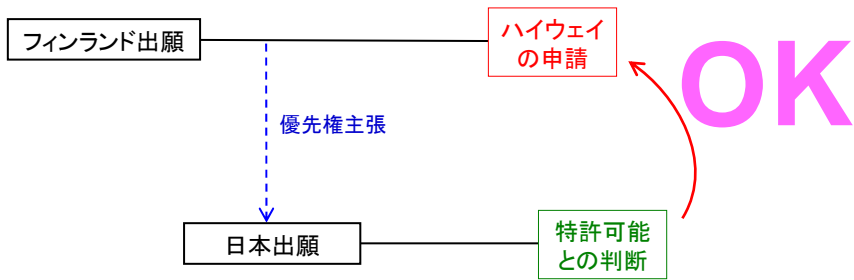


D (Case I)
- パリルート: 分割出願 -



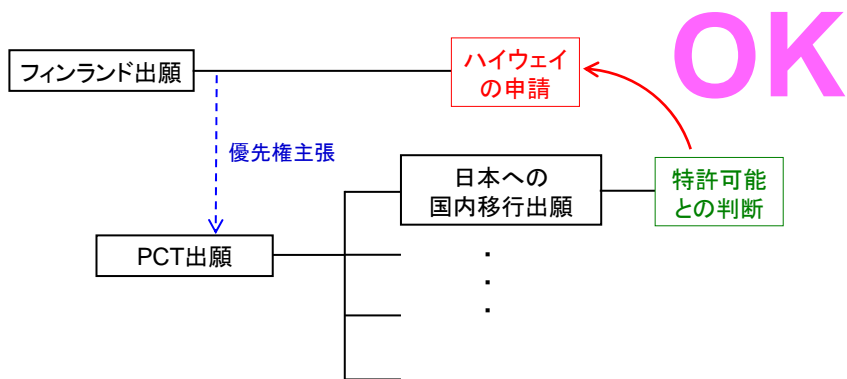
E

(Case II)
- パリルート -

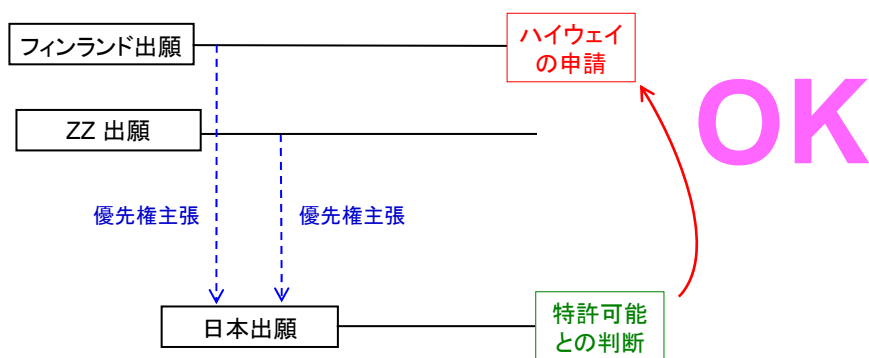


F

(Case II)
- PCTルート -

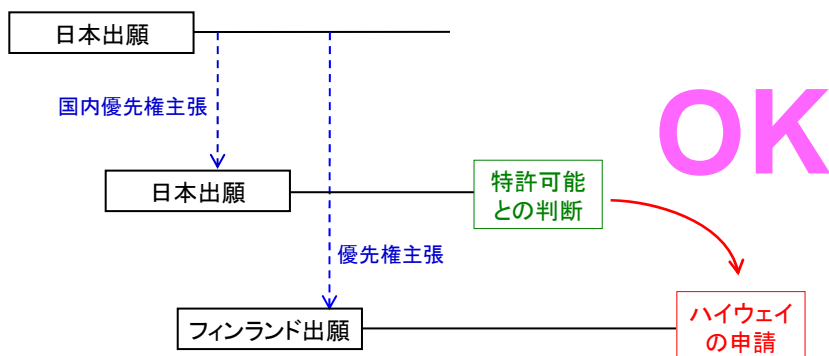


G (Case II)
- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -



ZZ：任意の庁

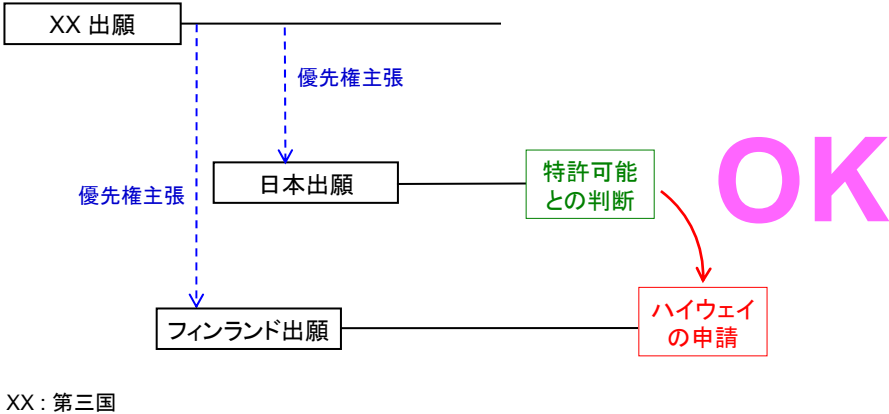
H (Case III)
- パリルート：国内優先権主張 -



I

(Case III)

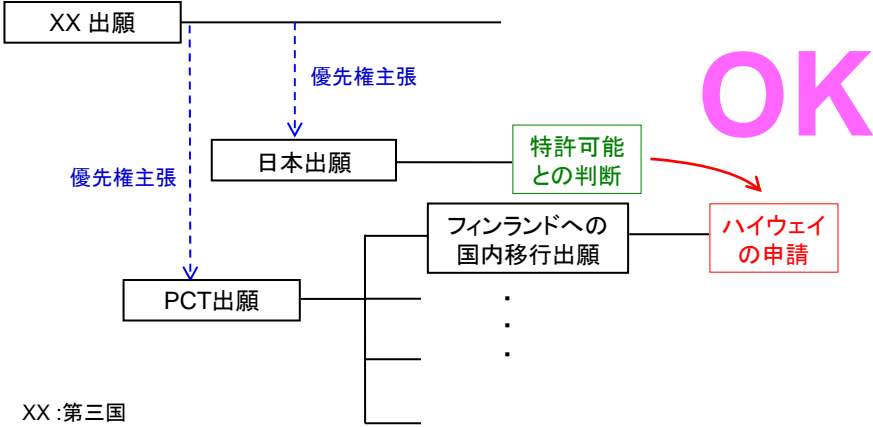
- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



J

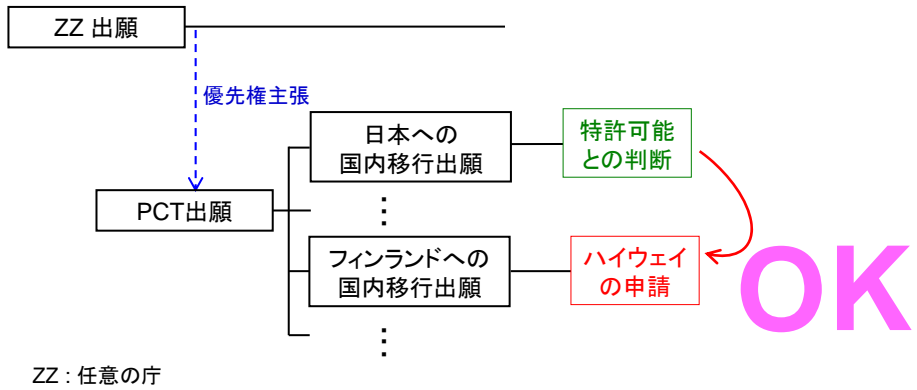
(Case III)

- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



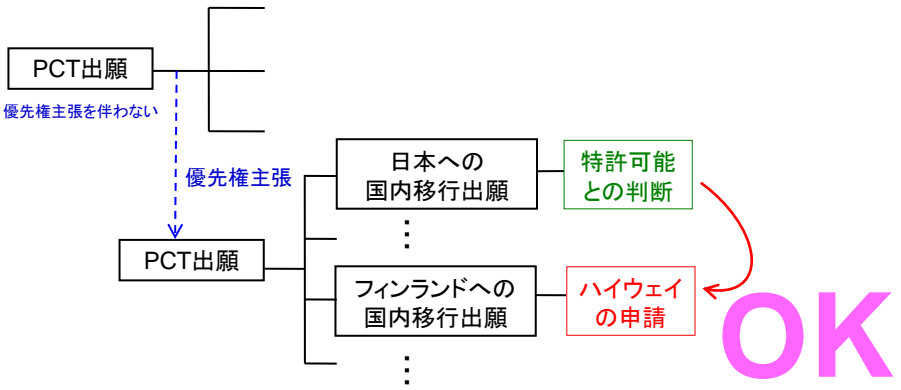
K

(Case III)
- PCTルート -

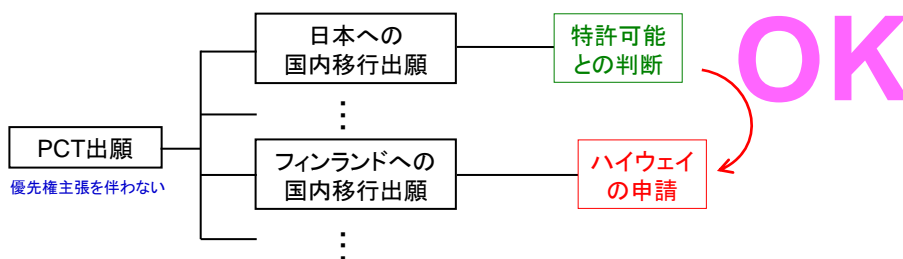


L

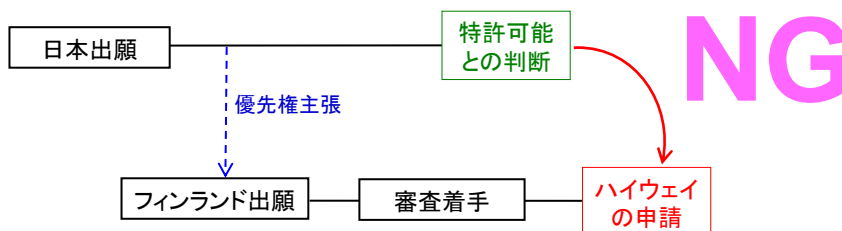
(Case III)
- PCTルート: ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



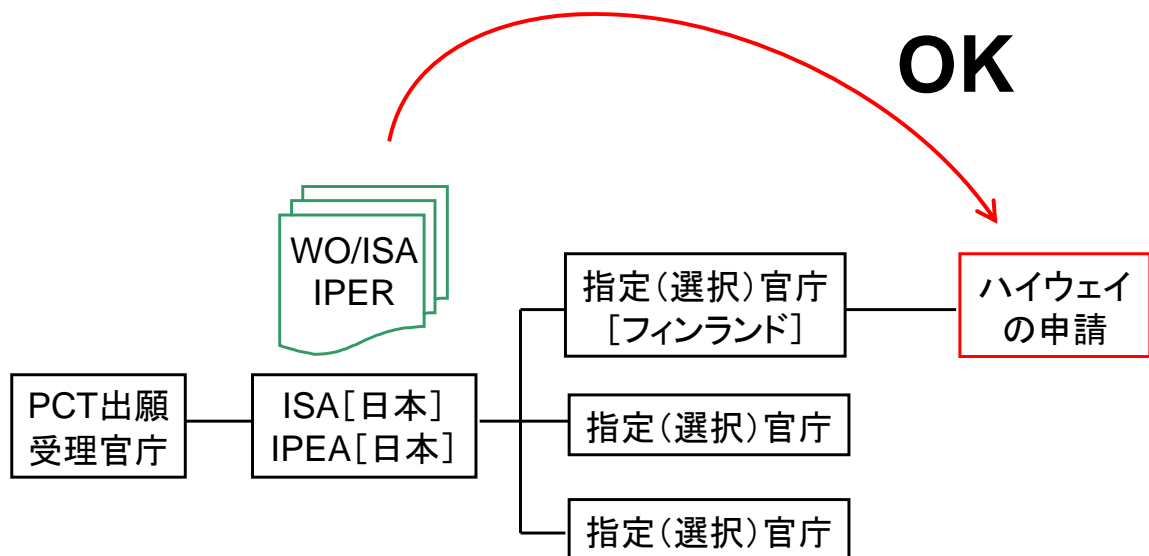
M (Case IV)
 -優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT)-



N 要件 (d)を満たさない事例
 - ハイウェイの申請前にフィンランド特許庁が審査着手 -

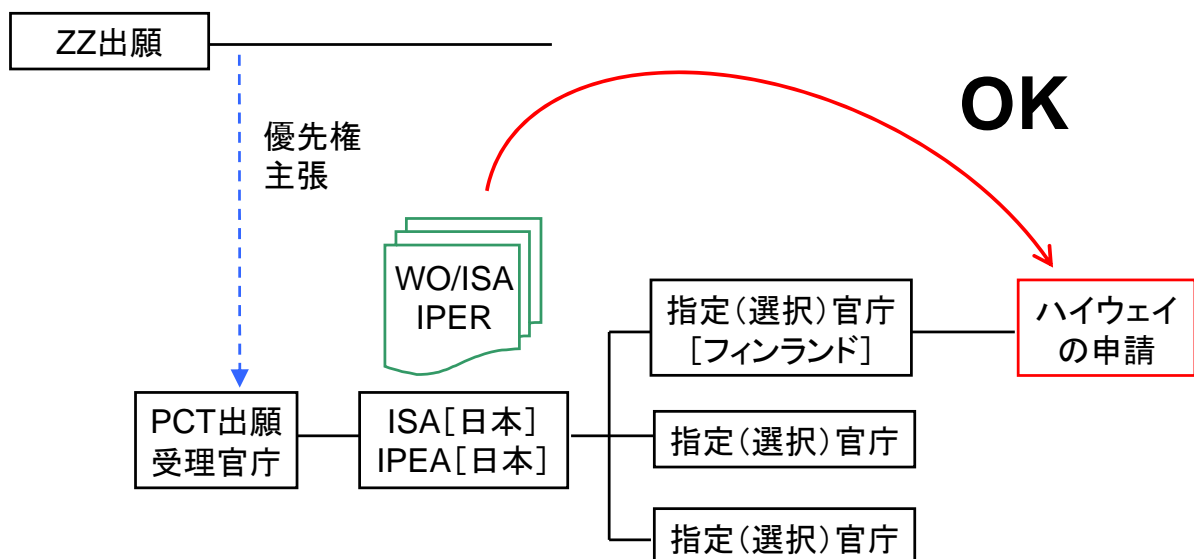


(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

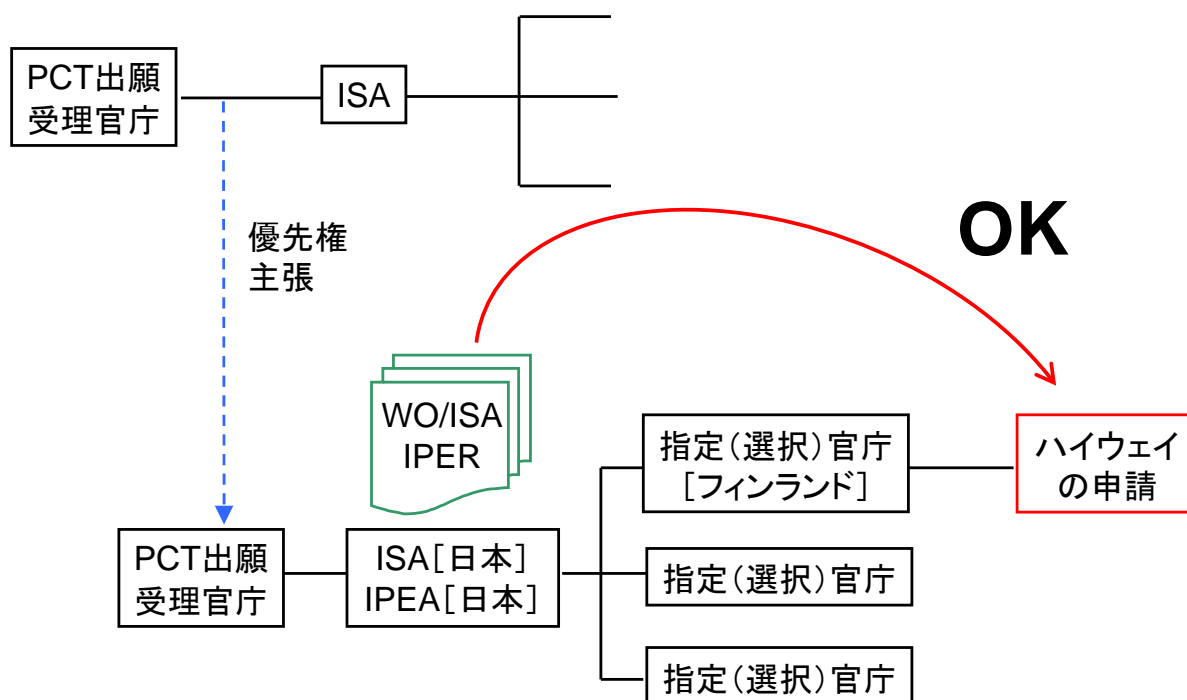
(「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



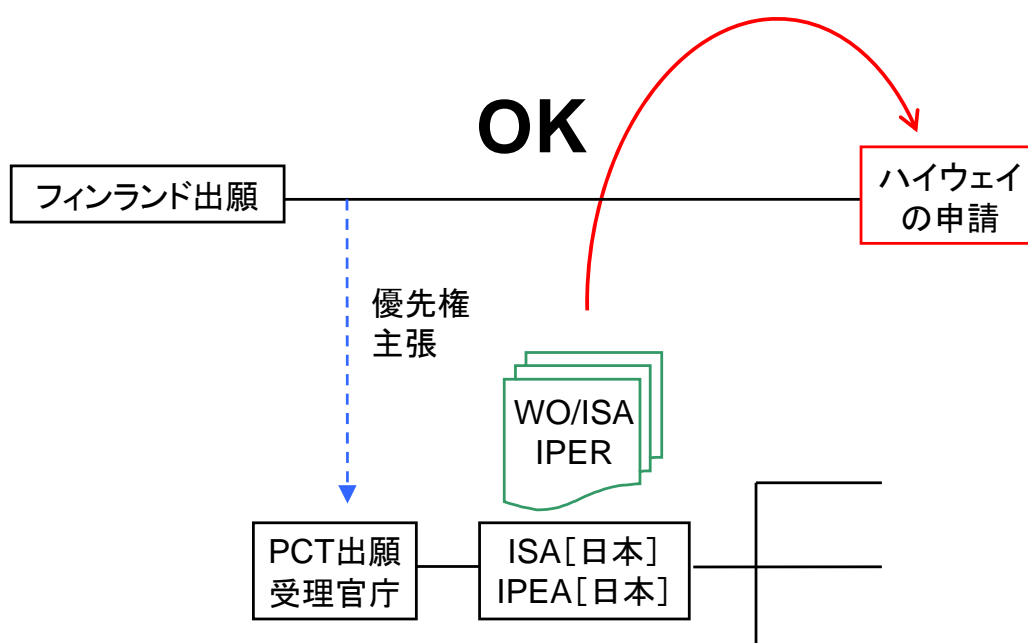
ZZ=任意の庁

(A'') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

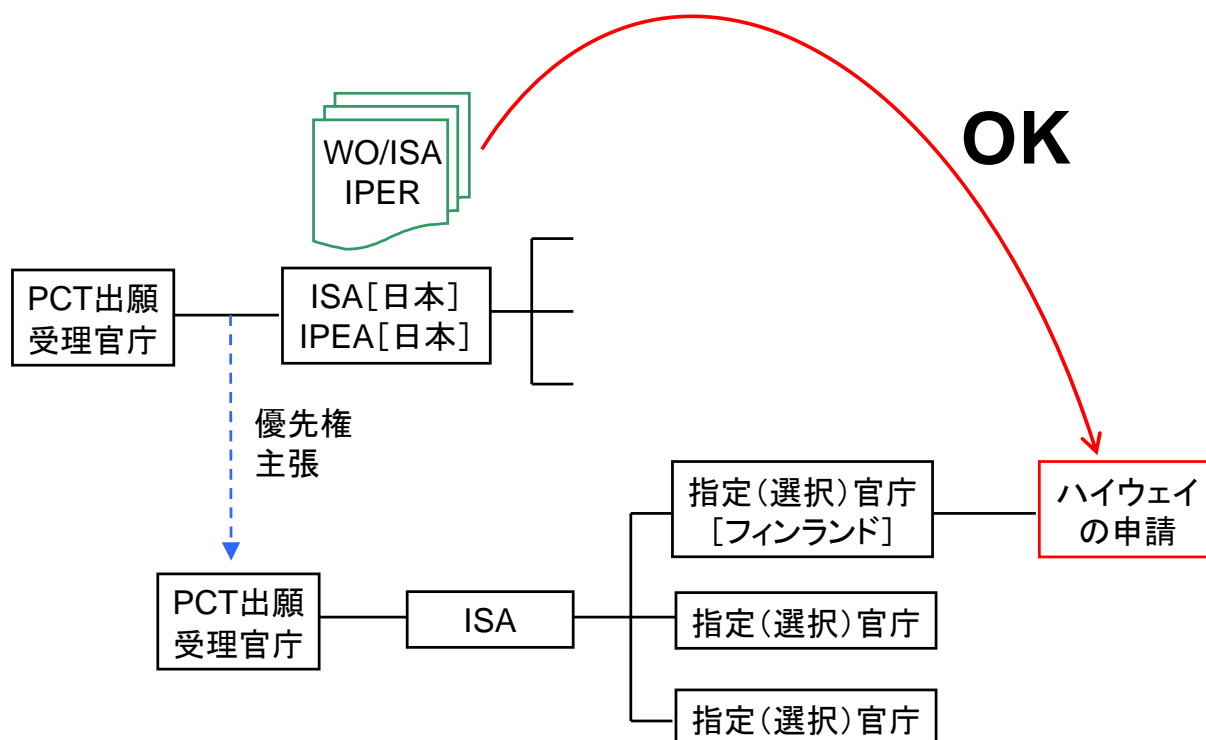
(「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



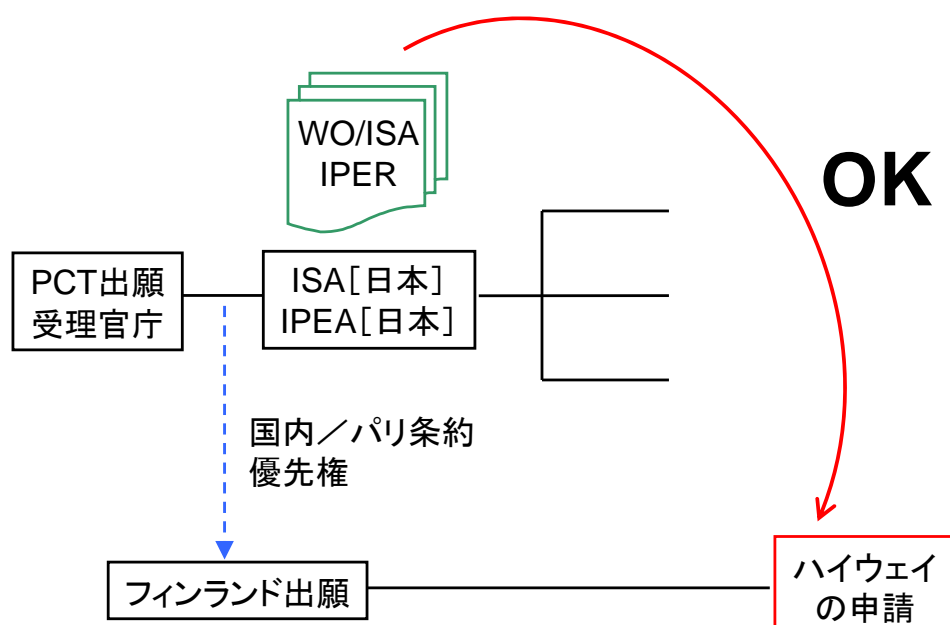
(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



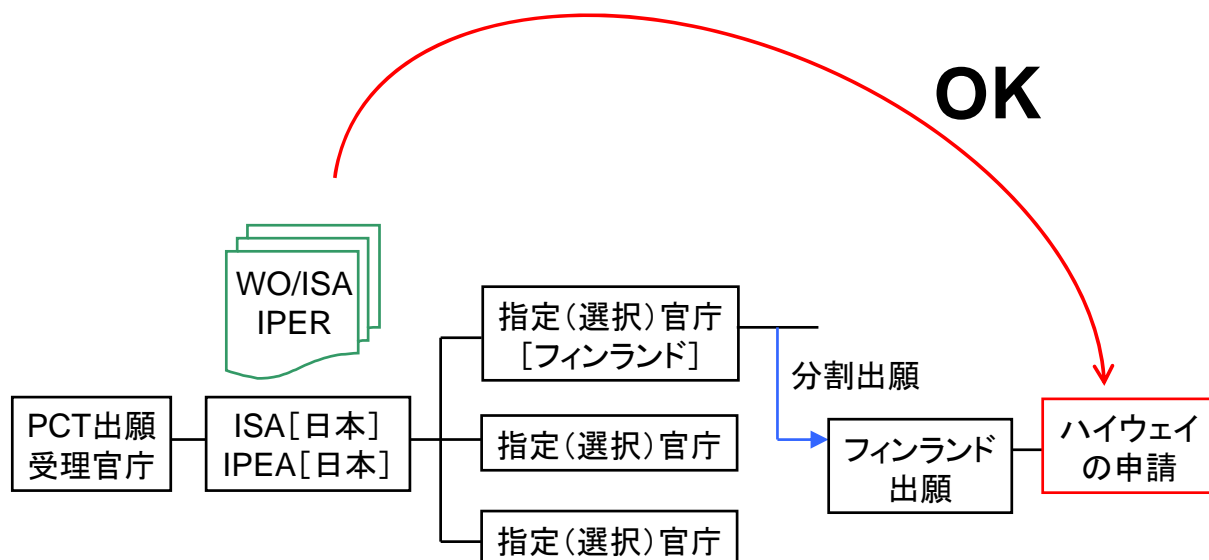
(C) 当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



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



(E1) 類型(A)に該当する出願の分割出願である。



(E2) 類型(B)に該当する出願を基礎として国内優先権を主張する出願である。

