

日本国特許庁(JPO)とマレーシア知的財産公社(MyIPO)との間の 特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する日本国特許庁への申請手続(仮訳)

出願人は、マレーシア出願を基礎とした日マレーシア間の特許審査ハイウェイ(以下、「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日本国特許庁への出願(以下、「当該出願」という)につき、関連する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 試行プログラムを申請する場合には、出願人は、日本国特許庁に「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」を提出してください。この特許審査ハイウェイ試行プログラムの下では、「早期審査に関する事情説明書」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。

本 PPH 試行プログラムは 2017 年 10 月 1 日から 3 年間行われます。試行期間の後に本格実施をするかどうかまたどのように行うかを決定するために本試行プログラムの結果を評価します。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、早期に特許審査ハイウェイ試行プログラムを終了することがあります。PPH 試行プログラムを終了する場合は、その旨が公表されます。

1. 申請要件

(a) PPHを申請する日本出願および対応するマレーシア出願において、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) マレーシア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(別紙の図 A、B、C、H、I 及び J 参照)、又は、

(Case II) マレーシア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(別紙の図 D 及び E 参照)、又は、

(Case III) マレーシア出願(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(別紙の図 F、G、L、M 及び N 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、当該日本出願および対応するマレーシア出願が同一の PCT 出願の国内移行出願であること(別紙の図 K 参照)。

マレーシア出願が修正実体審査(MSE)ルートで審査されたものであっても、上記の場合に該当する日本出願は、MSE ルートの審査結果が日本国特許庁の PPH パートナー庁からのものである場合には、PPH 申請の対象となります(別紙の図 A'、F' 及び K' 参照)。

本試行プログラムはマレーシア知的財産公社の「実用新案」に基づく出願に対しては適用されません。

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

(b)対応するマレーシア出願が存在し、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること。

対応する出願には、当該出願の優先権主張の基礎となる出願、優先権主張の基礎となるマレーシア出願から派生した出願(例えば、マレーシア出願の分割出願)、PCT 出願のマレーシアにおける国内移行出願があります。

請求項は、出願が特許査定となっていなくても、最新のオフィスアクションにおいてマレーシア知的財産公社の審査官が明確に当該請求項を特許可能であると特定した時に「特許可能と判断された」こととなります。オフィスアクションは、下記を含みます。

- (i) Substantive Examination Clear Report
- (ii) Substantive Examination Adverse Report
- (iii) Notice of Refusal

(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、対応するマレーシア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マレーシア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マレーシア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。

この点で、マレーシア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。

マレーシア知的財産公社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、マレーシア知的財産公社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、日本国特許庁において、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。

PPH 試行プログラムの申請が承認された後に補正又は追加された請求項は、マレーシア出願において特許可能と判断された請求項と十分に対応している必要はありません。

(d) 当該出願に関し日本国特許庁において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと(別紙の図 0 参照)。

(e) 日本国特許庁において、PPH 申請時又はその前に、審査請求が行われていること。

2. 提出書類

次の(a)～(d)の書類を「早期審査に関する事情説明書」に添付して提出する必要があります。なお、場合によっては提出を省略できる書類もありますが、その場合にも、提出を省略する書類名を「早期審査に関する事情説明書」中に記載する必要がありますのでご注意ください(詳細は記入例をご参照ください)。

(a)すべてのオフィリアクションの写し

(i)マレーシア出願が通常ルートで審査された場合には、対応するマレーシア出願に対してマレーシア知的財産公社から出された(特許性の実体審査に関連する)すべてのアクションの写し、及び英語でない場合はその翻訳文²

翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。

(ii) マレーシア出願が MSE ルートで審査された場合には、マレーシア特許法の中で所定国特許庁とされている米国特許商標庁(USPTO)、英国知的財産庁(UK-IPO)、豪州知的財産庁(IP Australia)、欧州特許庁(EPO)及び韓国特許庁(KIPO)への対応する出願に対して、上記所定国特許庁から発行された(特許性の実体審査に関連する)すべてのアクションの写し

オフィリアクションがドシエ・アクセス・システム(米国特許商標庁:PAIR、英国知的財産庁:IPSUM、豪州知的財産庁:AusPat、欧州特許庁:EPO、韓国特許庁:K-PION)から利用可能であるときには、オフィリアクションの写しは不要です。翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。

(b) 対応するマレーシア出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及び英語でない場合はその翻訳文

翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。

(c)マレーシア知的財産公社の審査官が引用した引用文献の写し(マレーシア出願が通常ルートで審査された場合)、又は、上記所定国特許庁の審査官が引用した引用文献の写し(マレーシア出願が MSE ルートで審査された場合)

引用文献が特許文献であれば、通常、日本国特許庁が有しているため提出を省略できます。ただし、日本国特許庁が有していない特許文献の場合には、審査官の求めに応じてこれらの書類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。引用文献の翻訳文は提出不要です。

(d) 請求項対応表

当該出願のすべての請求項と対応するマレーシア出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表を提出してください。

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リアクション又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。

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. (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(記入例をご参照ください。)

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。

3. 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」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。³

出願人は、当該出願が1. (a)の(i)~(iv)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、対応するマレーシア出願の出願番号、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)~(iv)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)~(iv)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特定できる形で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)。

³ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf

オンライン手続の場合の記入例

【書類名】 早期審査に関する事情説明書

【提出日】 平成00年00月00日

【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願 0000-000000

【提出者】

【識別番号】 0000000000

【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

【代理人】

【識別番号】 0000000000

【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

【早期審査に関する事情説明】

1. 事情

本出願はマレーシア知的財産公社への出願(特許出願番号00000000)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請を行うものである。

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。

(提出を省略する物件)

(物件名) 対応マレーシア出願に対して引用されたドイツ出願公開000000号公報

(物件名) 対応マレーシア出願に対して引用された日本国特許第000000号公報

提出を省略する物件を全て記載してください。

【物件名】 対応マレーシア出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 1

【物件名】 対応マレーシア出願に対する**年**月**日付の拒絶理由通知書及びその翻訳文 1

【物件名】 対応マレーシア出願に対する**年**月**日付の特許査定およびその翻訳文 1

【物件名】 対応マレーシア出願で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

添付する物件を記載してください。

文献名が長い場合(50文字以上の場合)、【物件名】の欄には直接記入ができませんので、【早期審査に関する事情説明】の「1. 事情」の中に文献名を記載し、【物件名】には適当な名前をつけて記載してください。

【提出物件の目録】の下の【物件名】と同じ名前にしてください。

実際に添付する書類のイメージを添付又はテキストを記入してください。

【添付物件】

【物件名】 マレーシア出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面

【内容】

本出願の請求項	マレーシアで特許可能とされた請求項	対応関係に関するコメント
1	1	両クレームは同一である。
2	2	”
3	1	両クレームは、記載形式を除き同一である。
4	2	”
5	1	請求項5は、対応マレーシア出願の請求項1にAという技術的特徴を付加したものである。

【物件名】 対応マレーシア出願に対する**年**月**日付の拒絶理由通知書の写し及びその翻訳文1

【内容】

当該書類を添付してください。

【提出物件の目録】の下の【物件名】と同じ名前にしてください。

【物件名】 対応マレーシア出願に対する**年**月**日付の特許査定書の写しおよびその翻訳文 1

【内容】

当該書類を添付してください。

【物件名】 対応マレーシア出願で特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文 1

【内容】

当該書類を添付してください。

【物件名】 引用非特許文献1

【内容】

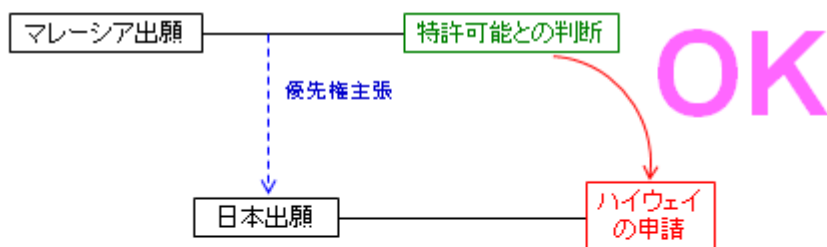
当該書類を添付してください。

なお、書面で手続をされた場合には、審査着手までの期間が比較的長くなる場合が多いことにご留意願います。

A

要件(a) (I)を満たす事例

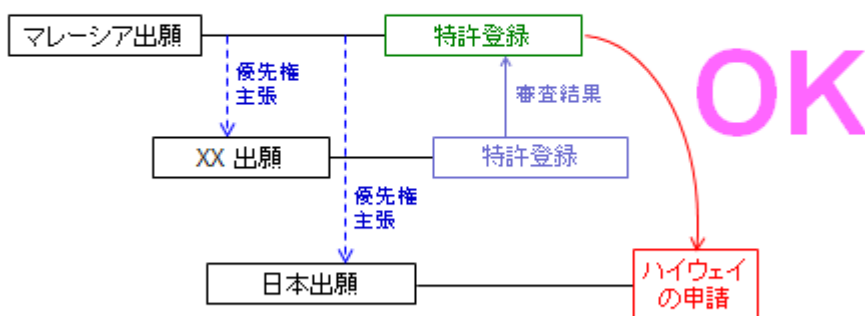
- パリルート -



A'

要件(a) (I)を満たす事例

- パリルート -

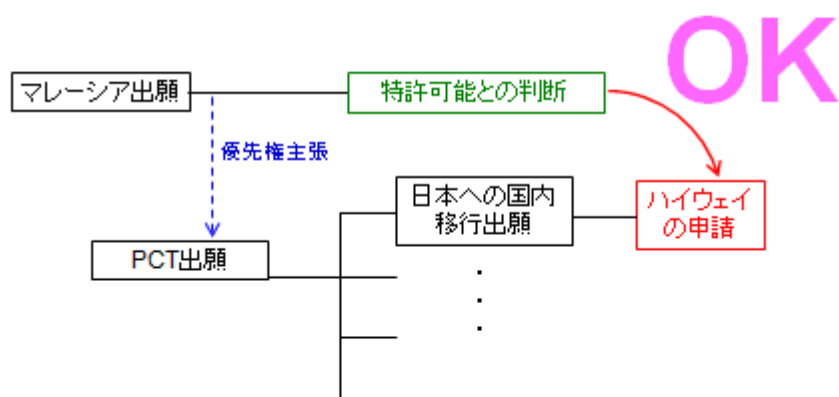


XX : USPTO, UK-IPO, IP Australia, EPO又はKIPO

B

要件(a) (I)を満たす事例

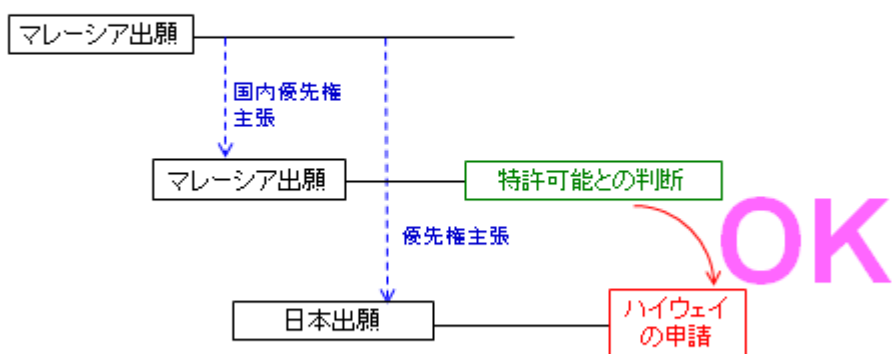
- PCTルート -



C

要件(a) (I)を満たす事例

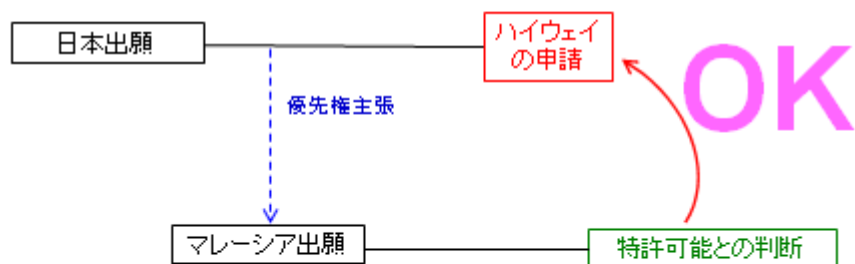
- PCTルート:国内優先権主張 -



D

要件(a) (II)を満たす事例

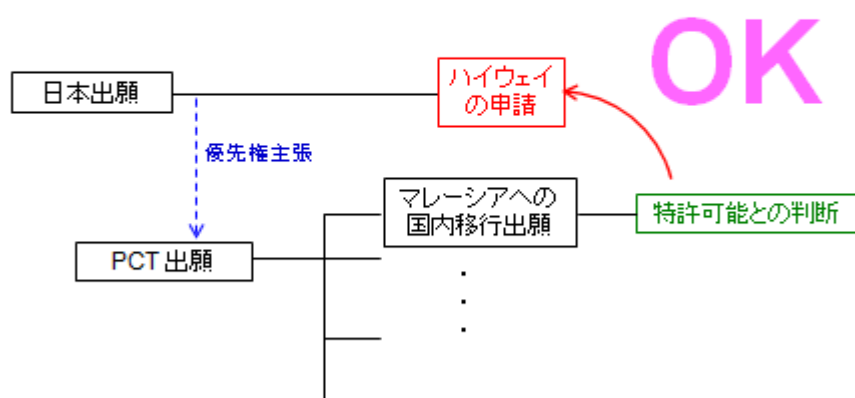
- パリルート -



E

要件(a) (II)を満たす事例

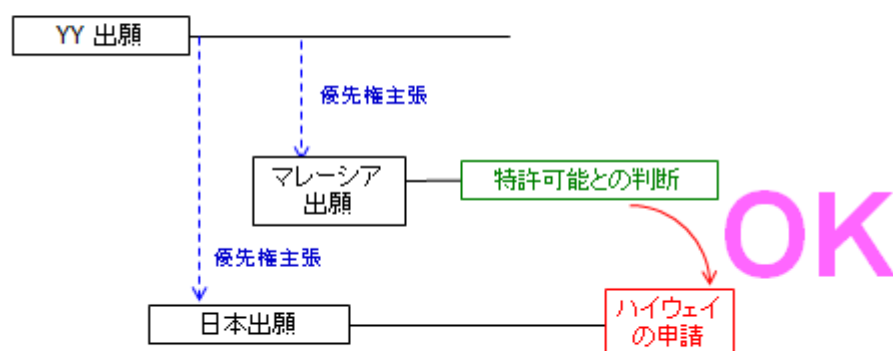
- PCTルート -



F

要件(a) (III)を満たす事例

- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

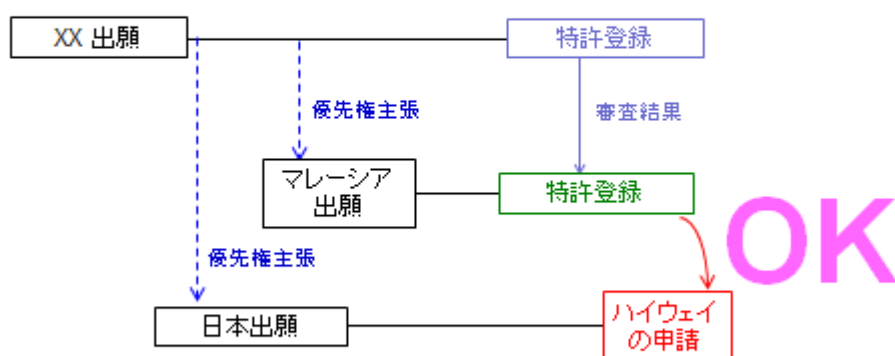


YY: 第三国

F'

要件(a) (III)を満たす事例

- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

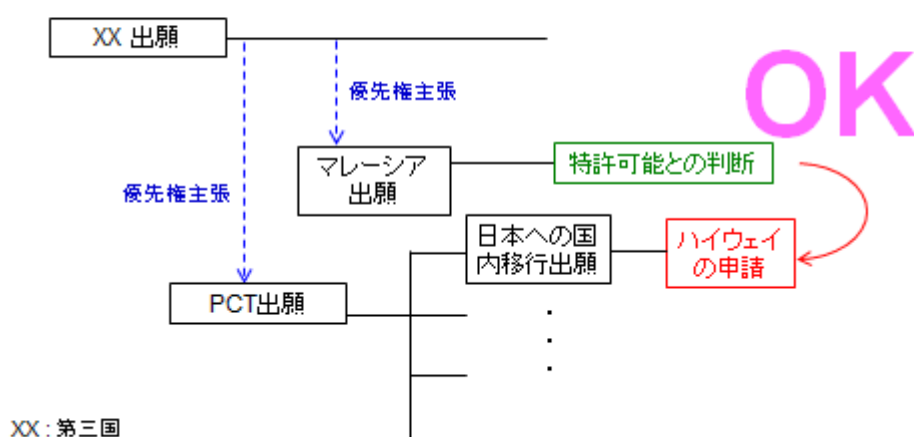


XX: USPTO, UK-IPO, IP Australia, EPO又はKIPO

G

要件(a) (III)を満たす事例

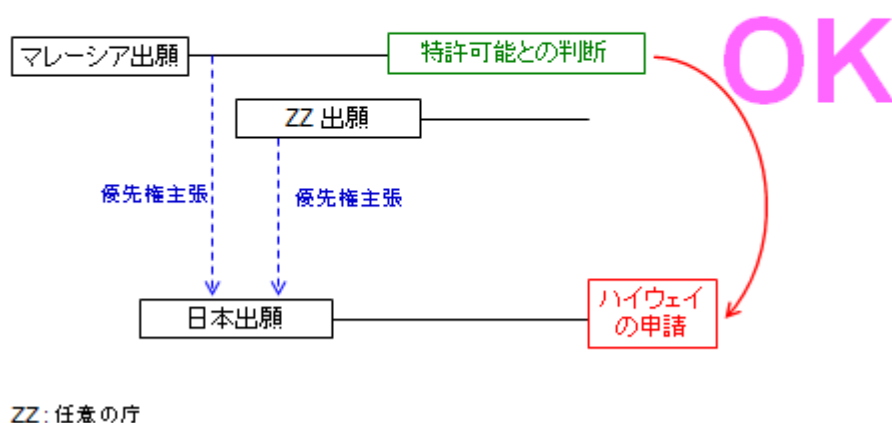
- PCTルート：第三国出願に基づく優先権主張 -



H

要件(a) (I)を満たす事例

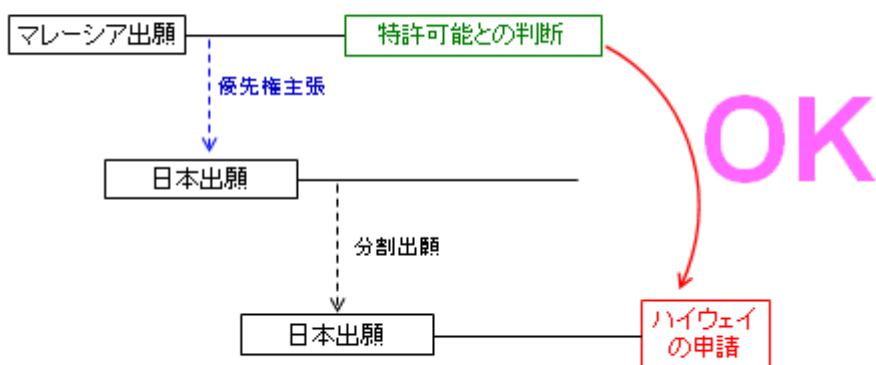
- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -



①

要件(a) (I)を満たす事例

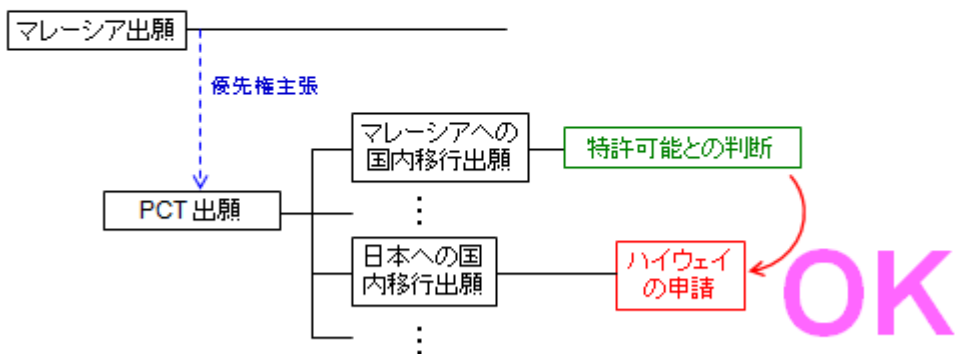
- パリルート: 分割出願 -



②

要件(a) (I)を満たす事例

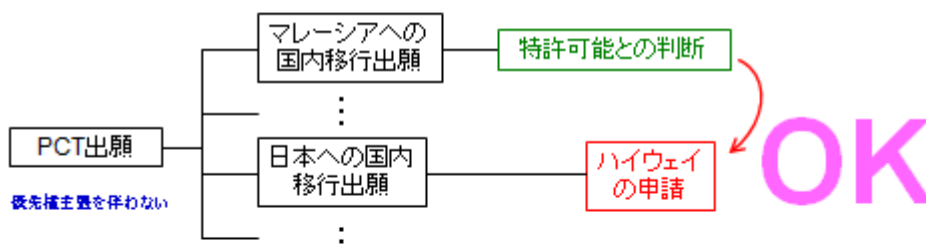
- PCTルート -



K

要件(a) (IV)を満たす事例

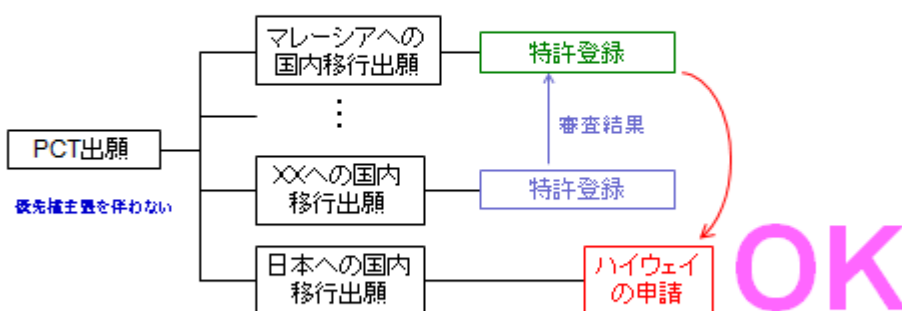
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



K'

要件(a) (IV)を満たす事例

- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -

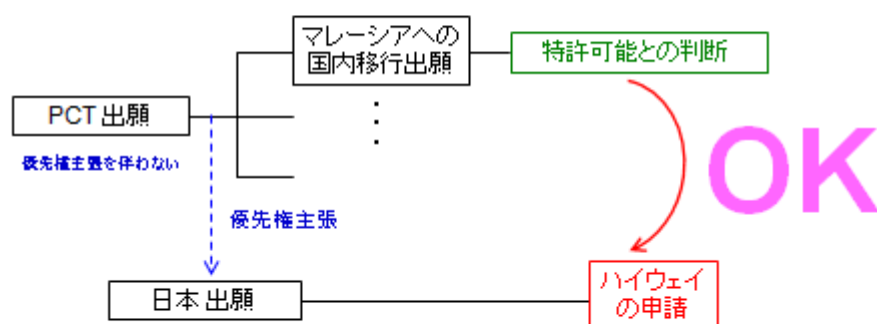


XX : USPTO, UK-IPO, IP Australia, EPO又はKIPO

L

要件(a) (III)を満たす事例

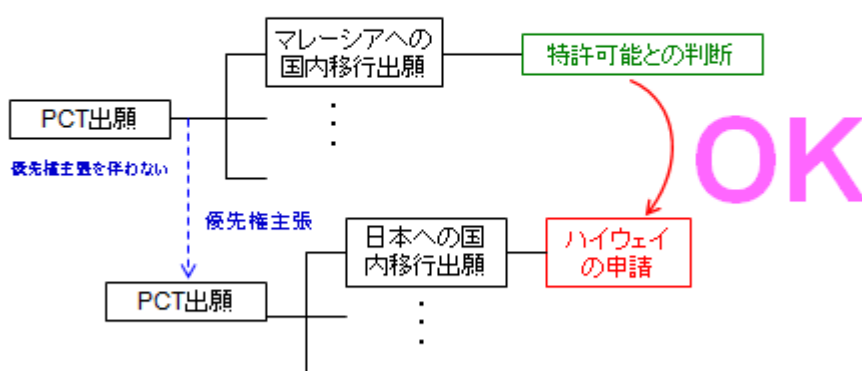
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



M

要件(a) (III)を満たす事例

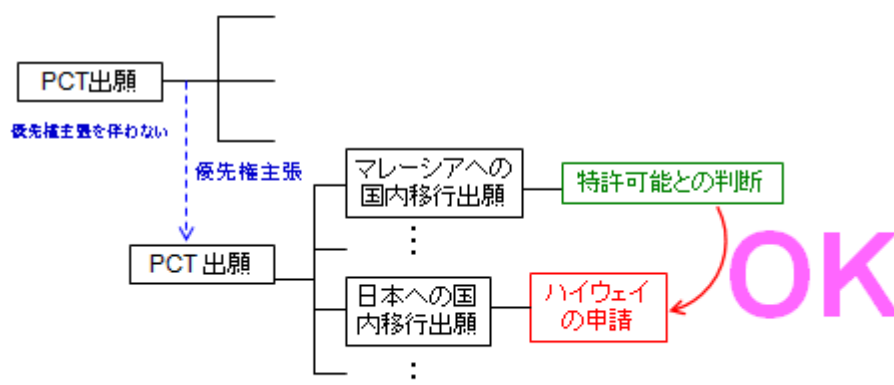
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



N

要件(a) (III)を満たす事例

- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



O

要件(d)を満たさない事例

- ハイウェイの申請前に日本国特許庁が審査着手 -

