

## メキシコ産業財産庁(IMPI)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メキシコ産業財産庁への申請手続 (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

出願人は、日メキシコ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メキシコ産業財産庁への出願(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、メキシコ産業財産庁に自由様式の書面を提出してください。(3. 参照)

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。特許審査ハイウェイ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) 当該出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が:

- (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、F、G及びH参照)、又は、
- (ii) 優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願である(別紙1の図I及びK参照)、又は、
- (iii) 優先権主張を伴わないPCT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こと(別紙1の図J及びL参照)。

当該出願が複数の日本出願又は優先権を伴わないPCT出願を優先権の基礎とするもの、又は、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)~(iii)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、優先権主張の基礎となる出願、それから派生した出願(例えば、日本出願の分割出願又は日本出願に基づいて国内優先権を主張している出願(別紙1の図C参照))又はPCT出願の日本国内移行出願(別紙1の図H、I、J、K及びL参照)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日本国特許庁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。

- (a) 特許査定
- (b) 拒絶理由通知書
- (c) 拒絶査定
- (d) 審決

たとえば、下記の文例が拒絶理由通知書に記載されている場合、これらの請求項は特許可能と明示されたとします。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞

請求項( )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。

**(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。

日本国特許庁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、日本国特許庁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、メキシコ産業財産庁において、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、日本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。しかし、補正された請求項が請求項対応を満たさない場合には、その出願は通常の出願として扱われます(すなわち、早期審査の対象外となります)。

**(d) 当該出願に関しメキシコ産業財産庁において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。(別紙 1 の図M参照)**

## **2. 提出書類**

次の(a)～(d)の書類をPPH申請に添付して提出する必要があります。

(a) 対応する日本出願に対して日本国特許庁から出された(日本国特許庁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<sup>1</sup>。

日本国特許庁のオフィスアクションがAIPN(日本国特許庁のドシエアクセスシステム)により提供されている場合には、出願人は、オフィスアクションの写し及びその翻訳文を提出する必要はありません。メキシコ産業財産庁の審査官がAIPNによりオフィスアクションを得ることができない場合には、出願人は、必要書類を提供するよう通知され要請されます。

(b) 対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文。

日本国特許庁において特許可能と判断された請求項がAIPN(日本国特許庁のドシエアクセスシステム)により提供されている場合には、出願人は、請求項の写し及びその翻訳文を提出する必要はありません。メキシコ産業財産庁の審査官がAIPNにより請求項を得ることができない場合には、出願人は、必要書類を提供するよう通知され要請されます。

(c) 日本国特許庁の審査官が引用した引用文献の写し

引用文献が特許文献であれば、通常、メキシコ産業財産庁が有しているため提出を省略できます。ただし、メキシコ産業財産庁の審査官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日本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。

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、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。

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メキシコ産業財産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参加の見本文**

---

<sup>1</sup>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。

(1) 事情

メキシコ産業財産庁に対して PPH による早期審査の申請を行う場合、この書類に記載されたガイドラインに従って、出願人は参加の事情を説明する書面による申請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、対応する日本出願の出願番号、公報番号又は特許番号も示す必要があります。

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書面で説明してください。

(2) 提出書類

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) 自由様式の書面の見本

Lugar y Fecha

場所及び期日

Asunto: Petición para participar en el Programa Piloto PPH

題目：PPH試行プログラムへの参加の申請

Número de solicitud ante el IMPI

IMPIにおける出願番号

Fecha de presentación

出願日

Título de la invención

発明の名称

Solicitante

出願人

Apoderado, representante legal o mandatario

保護者、法定代理人又は代理人

Domicilio para oír y recibir notificaciones

通知を受け取る住所

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

メキシコ産業財産庁

Dirección Divisional de Patentes

特許部

PRESENTE

Por este conducto, se solicita la inclusión de la solicitud de patente con número de expediente MX/a/ / / dentro del Programa Piloto del PPH correspondiente a la solicitud de patente japonesa JP XXXXXX y que cumple con la relación prevista en el inciso (X) del punto 1 (a) (explique la razón por qué cumple con esa relación).

これにより、日本出願JP XXXXXXに対応し、1 (a) の (X) の条件を満たす出願番号MX/a/ / / の出願をPPH試行プログラムに含めることを申請する (その関係を満たしている理由を説明する。)

Para efectos de lo anterior se enlistan los documentos que se anexan y los que no se anexan por estar disponibles a través del sistema AIPN o ser documentos de patente.

A I P Nにより提供されている書類又は特許文献は添付されていません。

- (a) Copia de todas las acciones oficiales que fueron relevantes para determinar la patentabilidad de la solicitud de patente en JPO, que fueron emitidas para la solicitud JPO correspondiente y, en su caso, su traducción son:

対応する日本出願に対して日本国特許庁から出された日本国特許庁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：

1. Acción oficial 1 (no se anexa por estar disponible en AIPN)

オフィスアクション1 (A I P Nにより提供されているため添付されていません。)

2. ...

- (b) Copia de todas las reivindicaciones que han sido indicadas como otorgables por JPO y, en su caso, su traducción:

対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文：

1. Las reivindicaciones otorgables son las originalmente presentadas ante la JPO. (no se anexan por estar disponibles en AIPN)

特許請求の範囲は、当初、日本国特許庁に提出されたものです (A I P Nにより提供されているため添付されていません。)

- (c) Copia de todas las referencias citadas por el examinador de JPO:

日本国特許庁の審査官が引用した引用文献の写し：

1. JPXXXXX (no se anexa por ser documento de patente)

J P X X X X X X (特許文献のため添付されていません。)

2. ....

- (d) Tabla de correspondencia de reivindicaciones:

請求項対応表

<b>Tabla de correspondencia de reivindicaciones</b> 請求項対応表		
Reivindicaciones en la solicitud en el IMPI メキシコ出願における請求項	Reivindicaciones otorgables en la solicitud JPO 日本出願における特許可能な請求項	Explicación sobre la suficiente correspondencia 十分に対応していることについての説明
XXX	XXX	Son lo mismo 両者は同一である。
XYX	XYZ	Justificación de la suficiente correspondencia 十分に対応していること理由。
...	...	...

**Nombre y firma del solicitante o apoderado.**

出願人又は代理人の名前及び署名

## 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メキシコ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メキシコ産業財産庁への出願(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。

PCT-PPH 試行プログラムを申請する場合には、出願人は、メキシコ産業財産庁に自由様式の書面を提出してください。(3. 参照)

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。特許審査ハイウェイ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

PCT-PPH の申請がなされたメキシコ産業財産庁への出願が下記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において特許性(新規性・進歩性・産業上の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 申請の基礎とな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を是正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しなければなりません。出願人が特許性について何ら釈明をしない場合、当該出願は PCT-PPH 試行プログラムへの参加が認められません。なお、釈明が妥当であるか否か、第 VIII 欄に記載された意見を是正する補正がなされたか否かは PCT-PPH への参加が認められ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とは下記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' 及びA'' 参照)
- (B) 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約に基づく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、対応する国際出願をパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。(別紙2図C参照)
- (D) 当該出願は、対応する国際出願を国内優先権主張又はパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国内出願である。(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 及びE2参照)

(3) PCT-PPH に基づく審査がなされるすべての請求項が、対応する国際出願の最新国際成果物で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するか、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、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

例えば、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、明細書(明細書及び／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とはみなされません。例えば、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項が製品を製造する方法に関するもののみであり、メキシコ産業財産庁において、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、日本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。しかし、補正された請求項が請求項対応を満たさない場合には、その出願は通常の出願として扱われます(すなわち、早期審査の対象外となります。)

(4) 当該出願に関しメキシコ産業財産庁において、PCT-PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。(別紙2の図F参照)

## 2. 提出書類

出願人は PCT-PPH に基づく申請を行う際、申請様式に添付して下記の書類を提出する必要があります。ただし、場合によっては提出を省略できる書類もあります。

#### **(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の翻訳文**

当該出願が上記1. (2)(A)の関係を満たす場合、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。

また、最新国際成果物の写し及び翻訳文の写しが「PATENTSCOPE(登録商標)」<sup>2</sup>により取得可能である場合には、メキシコ産業財産庁が求めない限り、これらの書類を提出する必要はありません。

(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) 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写しと、その翻訳文**

特許性有りと示された請求項が「PATENTSCOPE(登録商標)」により取得可能である場合には(例えば、国際公開パンフレットが発行済みである場合には)、メキシコ産業財産庁が求めない限り、これらの書類を提出する必要はありません。請求項が日本語で記載されている場合には、その翻訳文の提出が必要です。

#### **(3) 対応する国際出願の最新国際成果物で引用された文献の写し**

引用文献が特許文献であり、メキシコ産業財産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。引用文献の翻訳文は提出不要です。

#### **(4) 当該出願の全ての請求項と、特許性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表**

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メキシコ産業財産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。

<sup>2</sup> <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

### **3. PCT-PPH試行プログラムに基づく参加の見本文**

#### **(1) 事情**

メキシコ産業財産庁に対して PCT-PPH による早期審査の申請を行う場合、この書類に記載されたガイドラインに従って、出願人は参加の事情を説明する書面による申請を提出する必要があります。

出願人は、当該出願が1.(2)の(A)～(E)のいずれかに該当する出願であり、PCT-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、国際出願番号又は国際公開番号も示す必要があります。

特許可能と判断された請求項を含む出願と、1.(2)の(A)～(E)に該当する国際出願が異なる場合(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国際出願の国際出願番号又は国際公開番号と、(A)～(E)に該当する国際出願との関係も書面で説明してください。

#### **(2) 提出書類**

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) 自由様式の書面の見本

Lugar y Fecha

場所及び期日

Asunto: Petición para participar en el Programa Piloto PCT-PPH

題目：PCT-PPH試行プログラムへの参加の申請

Número de solicitud ante el IMPI

IMPIにおける出願番号

Fecha de presentación

出願日

Título de la invención

発明の名称

Solicitante

出願人

Apoderado, representante legal o mandatario

保護者、法定代理人又は代理人

Domicilio para oír y recibir notificaciones

通知を受け取る住所

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

メキシコ産業財産庁

Dirección Divisional de Patentes

特許部

PRESENTE

Por este conducto, se solicita la inclusión de la solicitud de patente con número de expediente MX/a/ / / dentro del Programa Piloto del PCT-PPH correspondiente a la fase nacional de la solicitud internacional XXXXXX y que cumple con la relación prevista en el inciso (X) del punto 1 (2) (explique la razón por qué cumple con esa relación).

これにより、国際出願XXXXXXXXに対応し、1(2)の(X)の条件を満たす出願番号MX/a/ / /の出願をPCT-PPH試行プログラムに含めることを申請する(その関係を満たしている理由を説明する。)

Para efectos de lo anterior se enlistan los documentos que se anexan y los que no se

anexan por estar disponibles a través del sistema PATENTSCOPE ® o ser documentos de patente.

PATENTSCOPE (R) により提供されている書類又は特許文献は添付されていません。

- (a) Copia del último resultado de la fase internacional que indica las reivindicaciones que son patentables/otorgables y, en su caso, su traducción. (No se anexa por estar disponible en PATENTSCOPE)

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の翻訳文 (PATENTSCOPE により提供されているため添付されていません。)

- (b) Copia del capítulo reivindicatorio que de acuerdo con el último resultado de la fase internacional de la solicitud PCT correspondiente se indica como patentable/otorgable y, en su caso, su traducción. . (No se anexa por estar disponible en PATENTSCOPE)

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写しと、その翻訳文 (PATENTSCOPE により提供されているため添付されていません。)

- (c) Copia de las referencias citadas en el último resultado de la fase internacional de la solicitud PCT correspondiente a la solicitud.

対応する国際出願の最新国際成果物で引用された文献の写し

1. JPXXXXX (no se anexa por ser documento de patente)

J P X X X X X (特許文献のため添付されていません。)

2. ....

- (d) Tabla de correspondencia de reivindicaciones:

請求項対応表

<b>Tabla de correspondencia de reivindicaciones</b> 請求項対応表		
Reivindicaciones en la solicitud en el IMPI メキシコ出願における請求項	Reivindicaciones otorgables en la solicitud internacional 国際出願における特許可能な請求項	Explicación sobre la suficiente correspondencia 十分に対応していることについての説明
XXX	XXX	Son lo mismo 両者は同一である。
XYY	XYZ	Justificación de la suficiente correspondencia 十分に対応していること理由。
...	...	...

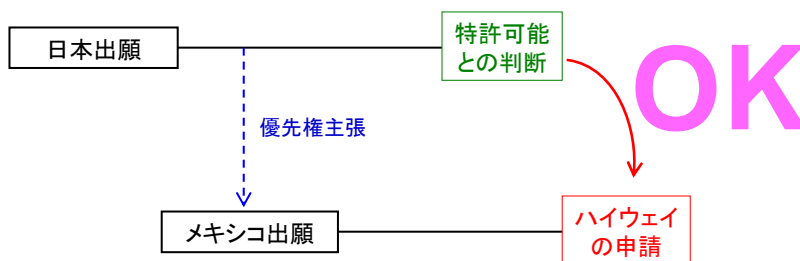
**Nombre y firma del solicitante o apoderado.**

出願人又は代理人の名前及び署名

別紙1

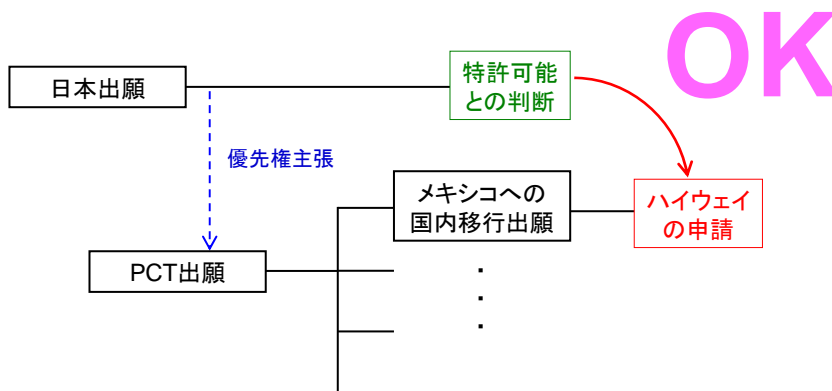
A

要件 a. (i) を満たす事例  
- パリルート -



B

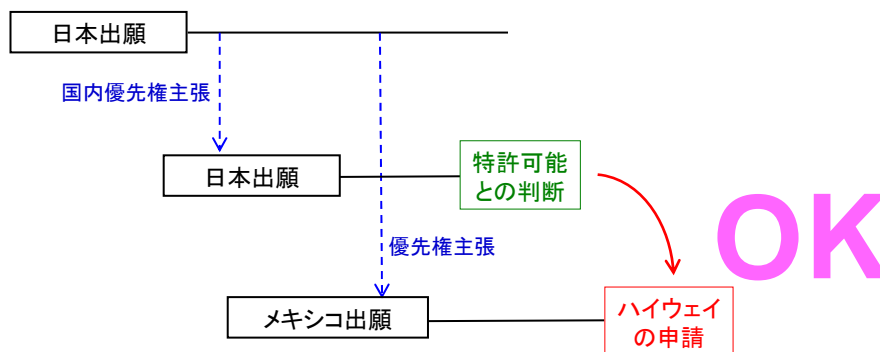
要件 a. (i) を満たす事例  
- PCTルート -



C

### 要件 a. (i) を満たす事例

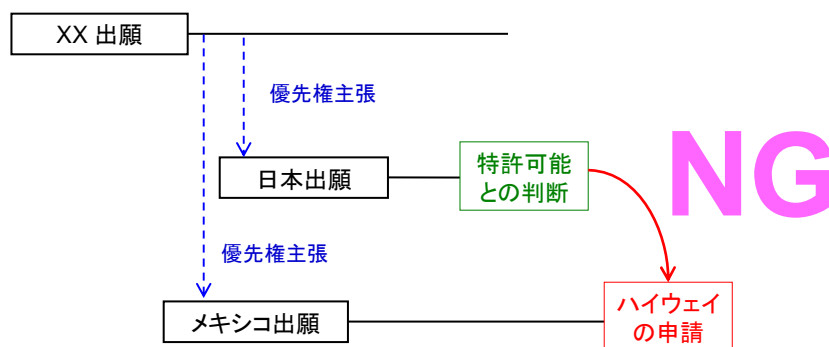
- パリルート: 国内優先権主張 -



D

### 要件 a. を満たさない事例

- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

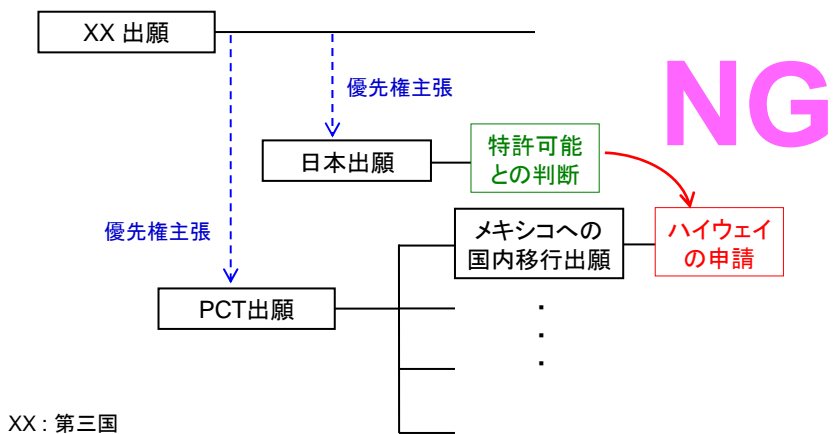


XX: 第三国

**E**

### 要件 a. を満たさない事例

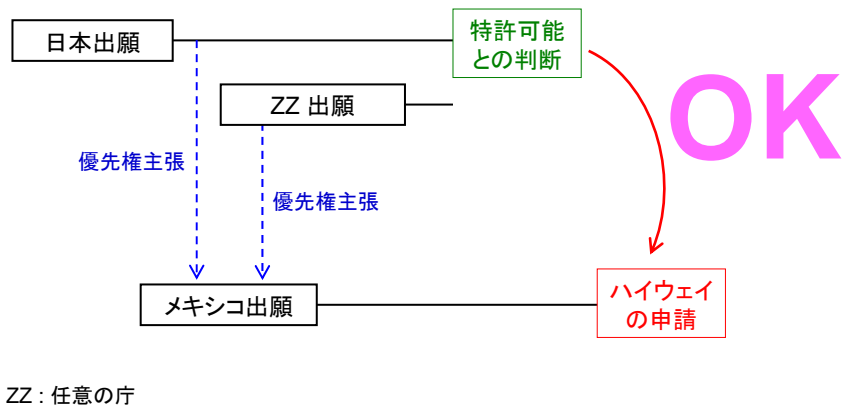
- PCT ルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



**F**

### 要件 a. (i) を満たす事例

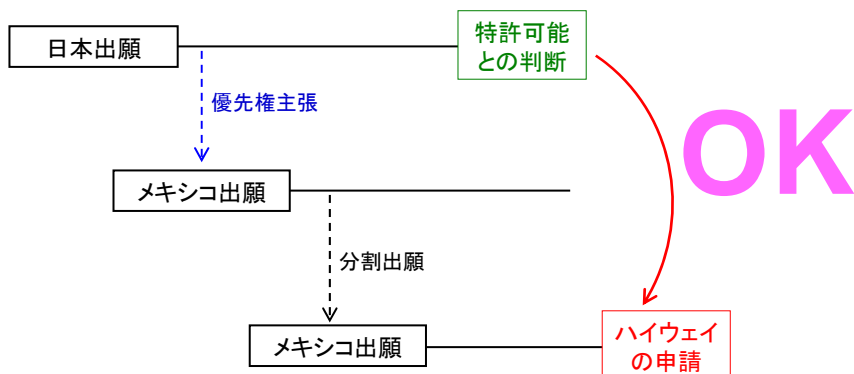
- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



G

### 要件 a. (i) を満たす事例

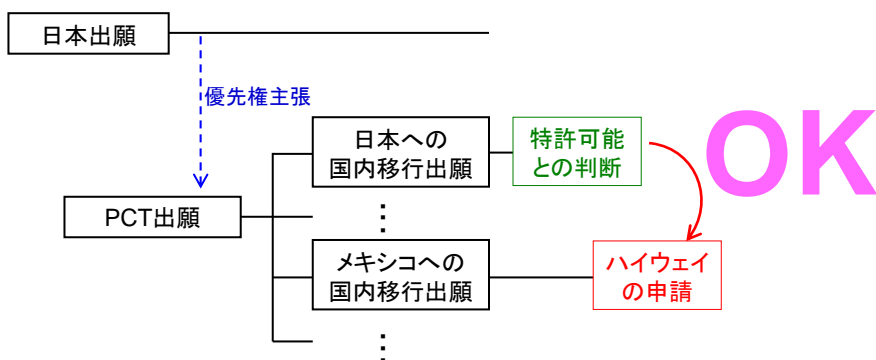
- パリルート: 分割出願 -



H

### 要件 a. (i) を満たす事例

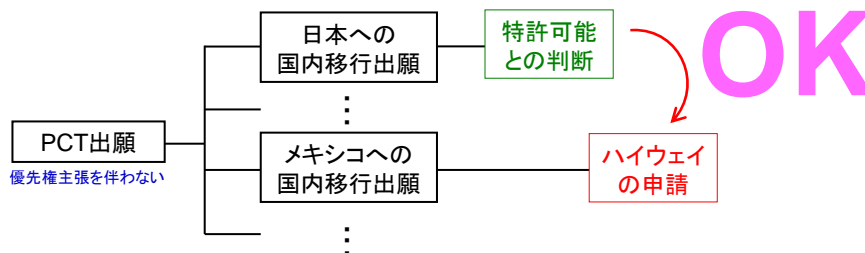
- PCTルート: 日本への国内移行出願との関係 -



I

## 要件 a. (ii) を満たす事例

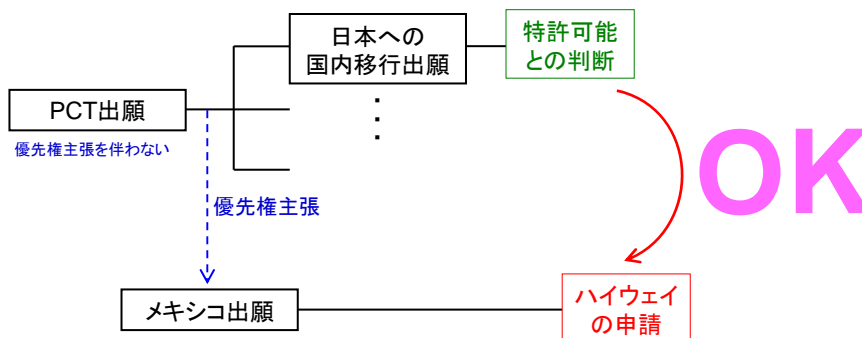
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



J

## 要件 a. (ii) を満たす事例

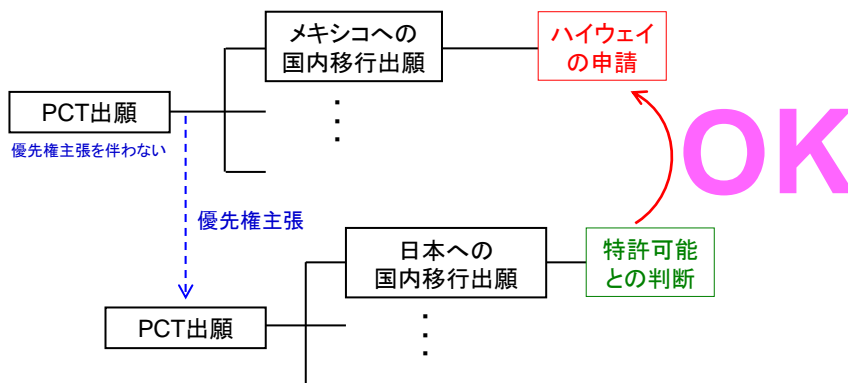
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張-



K

要件 a. (ii) を満たす事例

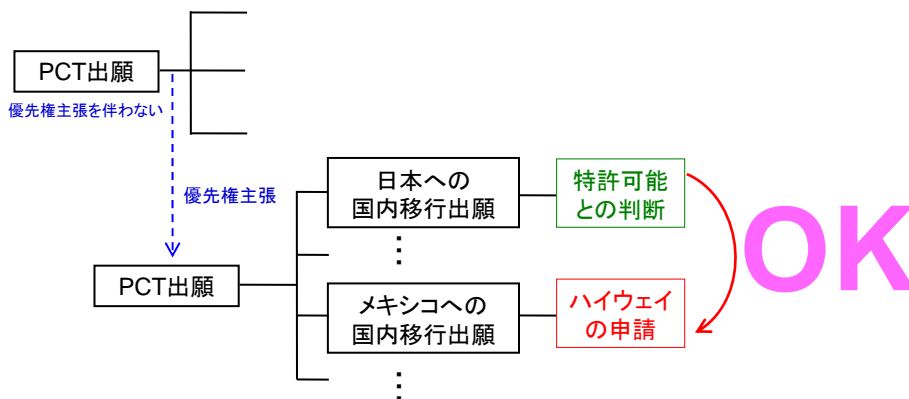
- PCTルート -



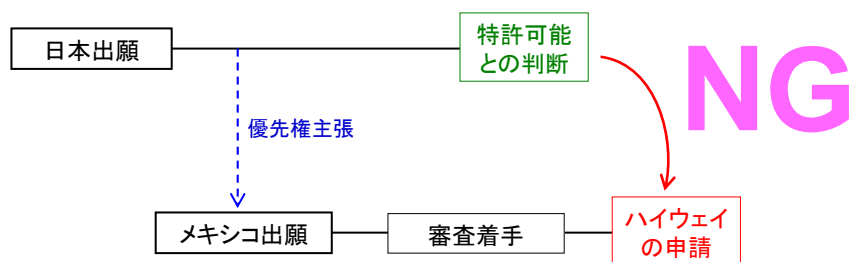
L

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 -

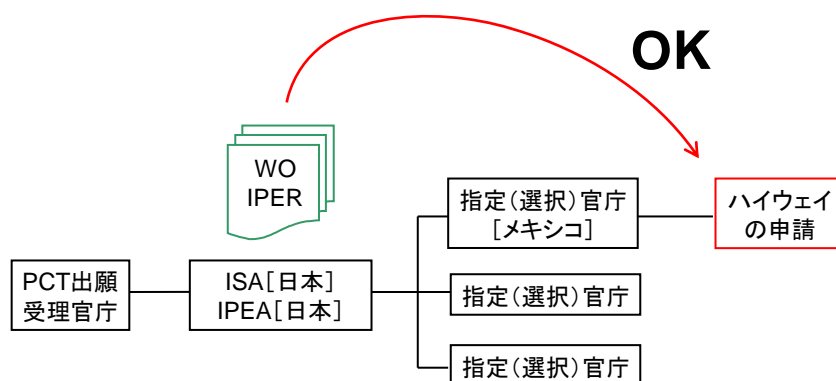


**M** 要件 d. を満たさない事例  
- ハイウェイの申請前にメキシコ産業財産庁が審査着手 -

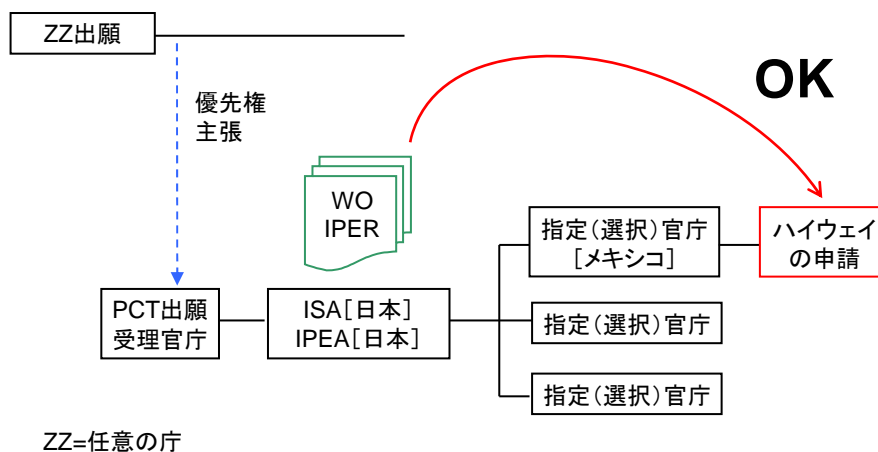


## 別紙 2

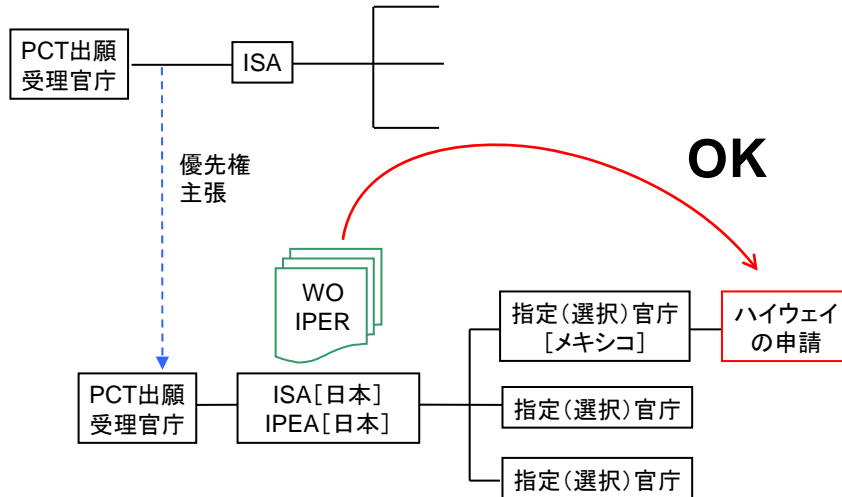
(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



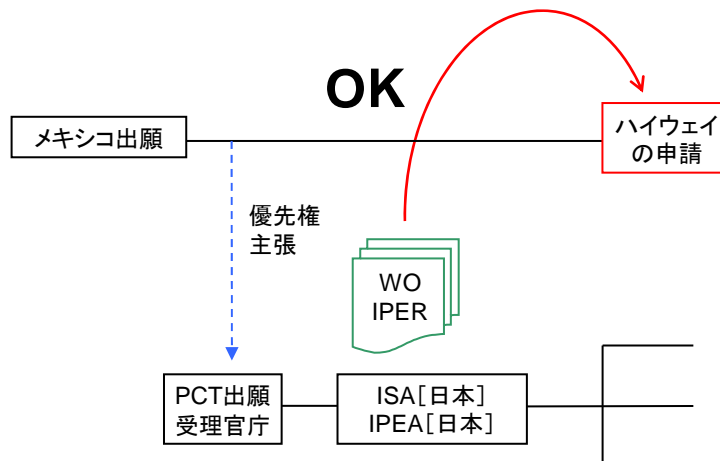
(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。  
 (「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



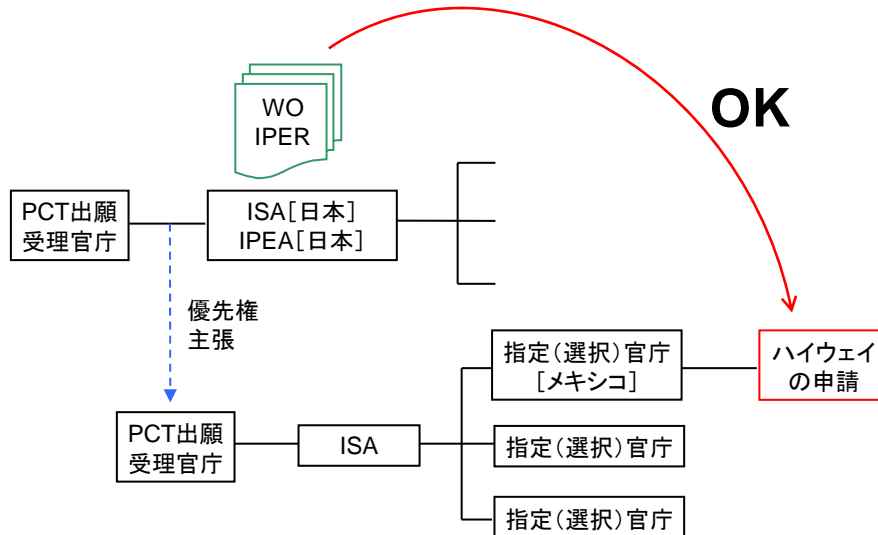
(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。  
 (「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



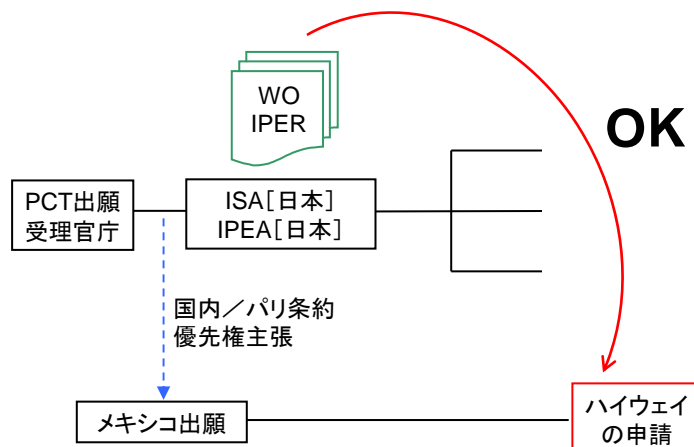
(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



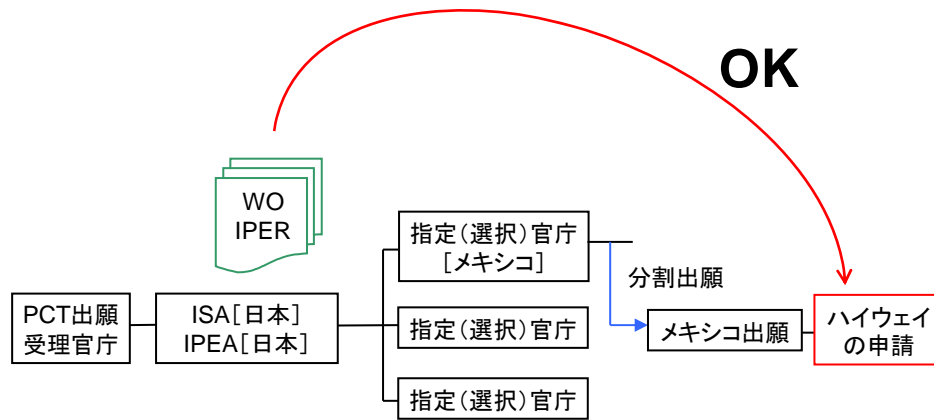
(C) 当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



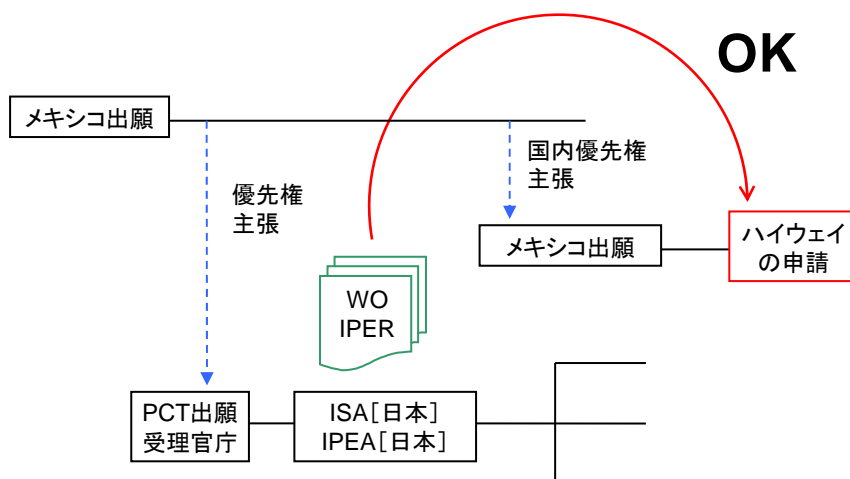
(D) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を国内／パリ条約優先権主張の基礎とする。



(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。



(F) 要件1. (4)を満たさない場合。

