

日本国特許庁への日露特許審査ハイウェイ試行プログラム 利用の申請について(仮訳)

日本国特許庁への申請方法

出願人は、日露間の特許審査ハイウェイ試行(以下、「PPH」という)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を申請する場合には、通常の早期審査の申請と同様に「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「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。

1. 申請要件

(a) PPHを申請する日本出願および対応するロシア出願において、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) ロ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及びD参照)、又は、

(Case II) ロ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E、F及びG参照)、又は、

(Case III) ロシア出願(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H、I、J、K、L及びM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ロシア出願が同一のPCT出願の国内移行出願であること(別紙の図N参照)。

(b) 当該出願に対応するロシア出願が存在し、すでに特許可能と判断された請求項を有する。

ロシア特許庁の審査官が、“Решение о выдаче патента”という題目の特許しようとする旨の通知をした場合、請求項が特許可能と判断されたこととなります。

ユーラシア特許庁で審査が行われ、指定国としてロシアで特許権が承認された場合、その出願はプログラムの対象とならないことにご注意ください。

(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、対応するロ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

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

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ロ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ロ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。

例えば、ロ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。

ロシア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、ロシア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、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。

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

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。以下に記載されているように、これらの書類の提出を省略することができる場合がありますが、この場合であっても、早期審査に関する事情説明書中に提出を省略する書類名を記載する必要はありますのでご注意ください(記入例をご参照下さい。)

a. 対応するロシア出願に対してロシア特許庁審査官から出された全てのオフィス・アクション²の写し、及びその英語または日本語の翻訳文³

b. 対応するロシア出願の特許可能と判断された請求項の写し、及びその英語または日本語の翻訳文³

c. 対応するロシア出願のオフィス・アクションにおいて審査官が提示した引用文献

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ますので、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文献の場合には、審査官の求めに応じ

² オフィスアクションとは、拒絶査定(Решение об отказе в выдаче патента)や特許査定(Решение о выдаче патента)といった、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。

³ 翻訳は機械翻訳でも構いませんが、翻訳が不十分であるために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。

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。なお、特許文献であっても非特許文献であっても、翻訳文の提出は不要です。

d. 請求項対応表

当該出願のすべての請求項と対応するロ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。

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下さい。

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。

上記要件1.、2. を満たさない場合には、「2. 先行技術の開示及び対比説明」の省略が認められないため、早期審査の対象案件とは認められません。その場合には、日本国特許庁より理由を付して出願人(代理人)に連絡いたします。

3. PPH試行プログラムを利用する場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載要領

(1) 事情

出願人は、当該出願が1. (a)のいずれかに該当する出願であり、PPH 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、対応するロシア出願の出願番号も記載する必要があります。

当該出願または対応するロシア出願が派生出願である場合（例えば、特許可能と示されたロシア出願が、当該出願の優先権主張の基礎となるロシア出願の分割出願である場合）は、その基礎となる出願の出願番号も記載して下さい。

(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下さい。提出の省略が可能な書類についても記載して下さい。

(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）。

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】 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

【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

【早期審査に関する事情説明】

1. 事情

本出願とロシア特許庁への対応出願(特許出願番号0000000)は、共に、米国特許商標庁への一つの出願(出願番号00/000000)に対してパリ条約に基づく優先権を有効に主張する出願であり、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。

【提出物件の目録】

- 【物件名】 ロ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】 **年**月**日付の対応ロシア出願に対する拒絶理由通知書の写し 1
- 【物件名】 **年**月**日付の対応ロシア出願に対する特許査定書の写し 1
- 【物件名】 対応ロシア出願の特許公報であるロシア特許第000000号公報 1
- 【物件名】 対応ロシア出願に対して引用された米国特許第000000号明細書 1
- 【物件名】 対応ロシア出願に対して引用された特開0000-000000号公報 1
- 【物件名】 引用非特許文献1 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】 ロ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	ロ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、ロシアの請求項1にAという構成を付加したものである。

【物件名】 引用非特許文献1

【内容】

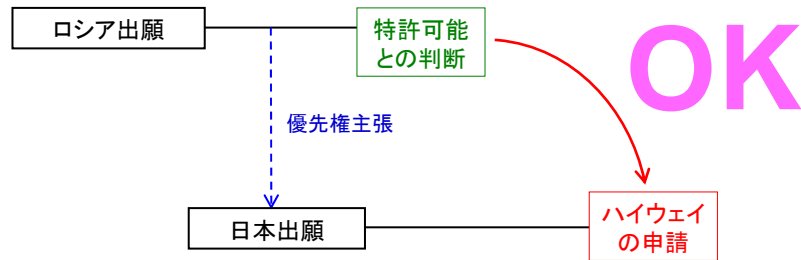
【提出物件の目録】の下の【物件名】と同じ名前にしてください。

当該書類の写しを添付してください。

⋮
⋮
⋮

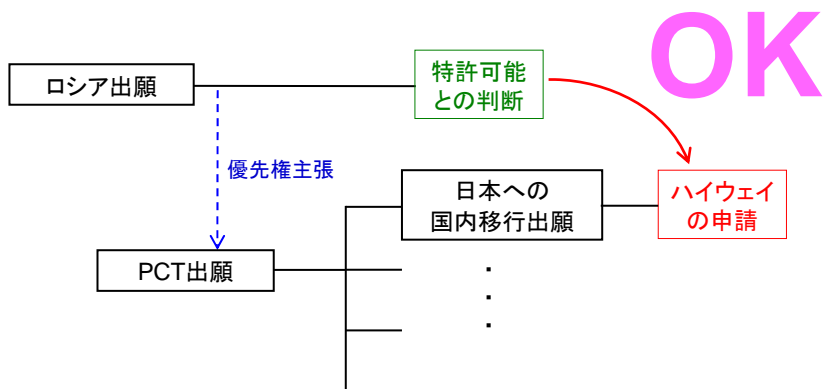
A

(Case I)
- パリルート -

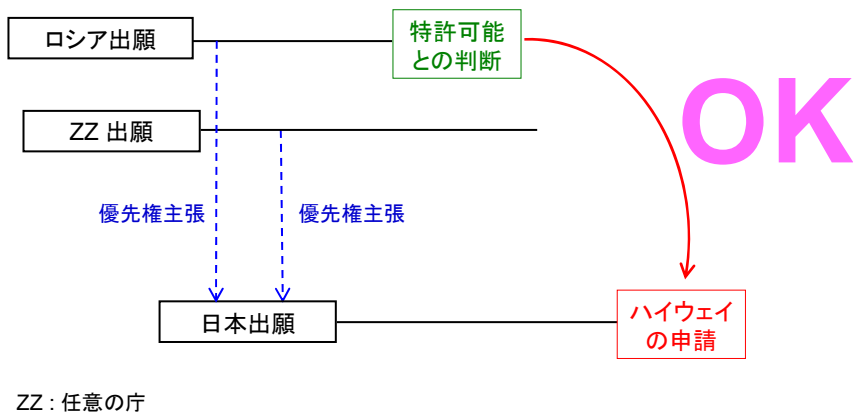


B

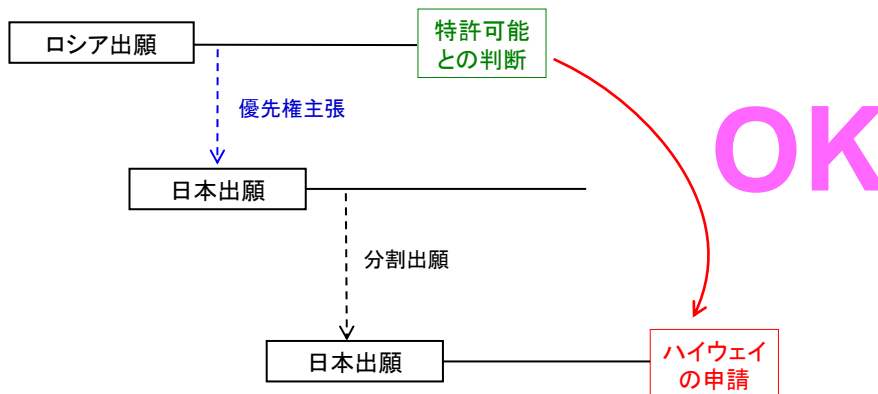
(Case I)
- PCTルート -



C (Case I)
- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -

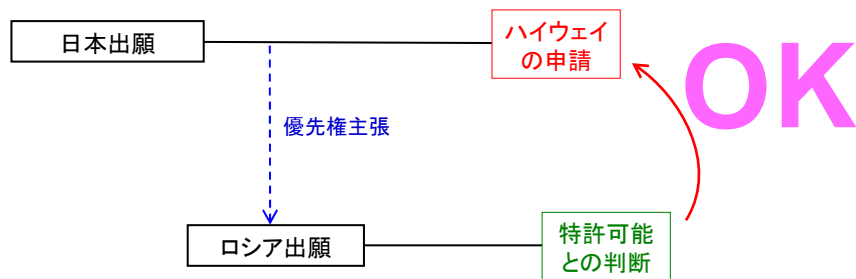


D (Case I)
- パリルート: 分割出願 -



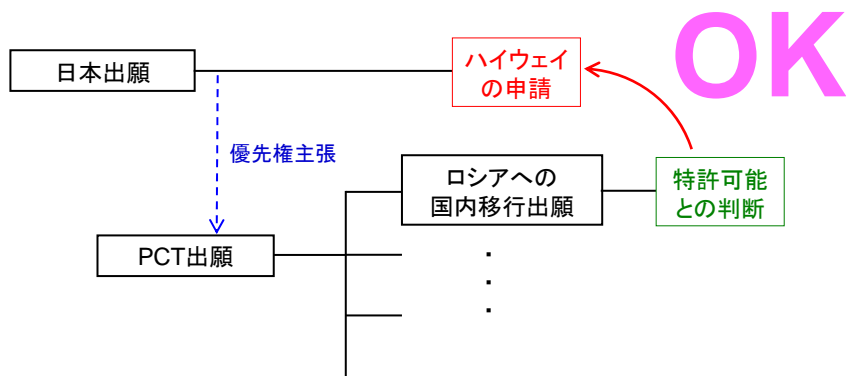
E

(Case II)
- パリルート -

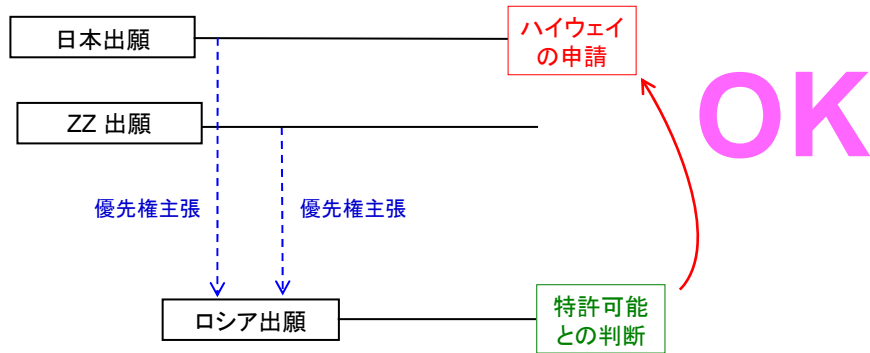


F

(Case II)
- PCTルート -

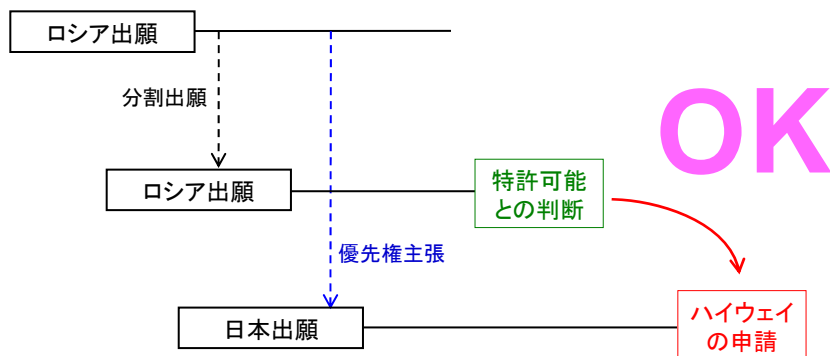


G (Case II)
- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -



ZZ：任意の庁

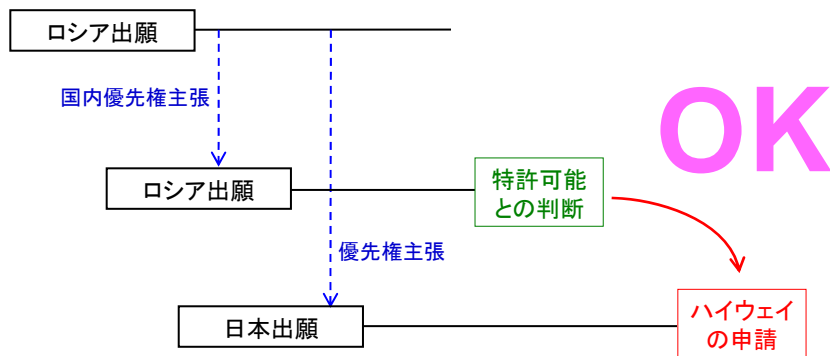
H (Case III)
- パリルート：分割出願 -



I

(Case III)

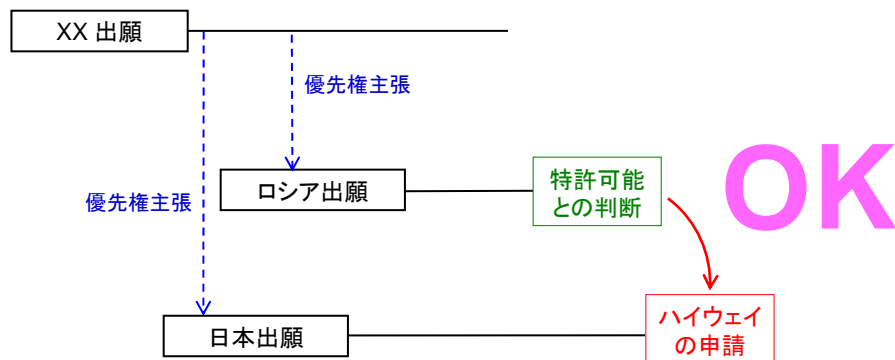
- パリルート：国内優先権主張 -



J

(Case III)

- パリルート：第三国出願に基づく優先権主張 -

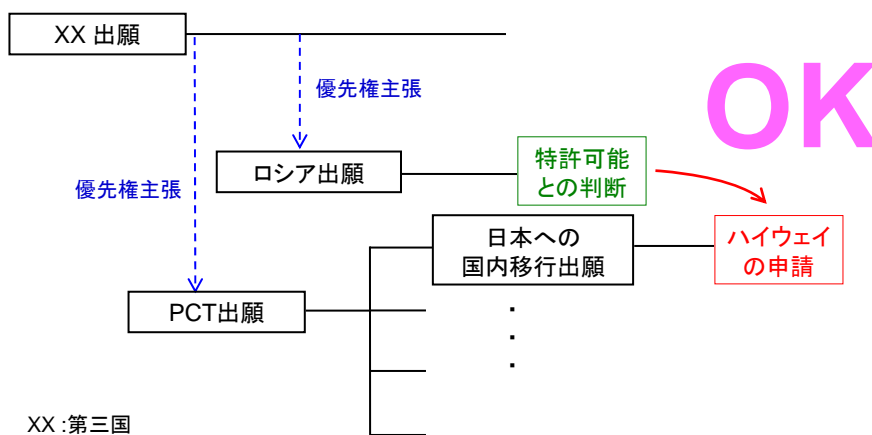


XX：第三国

K

(Case III)

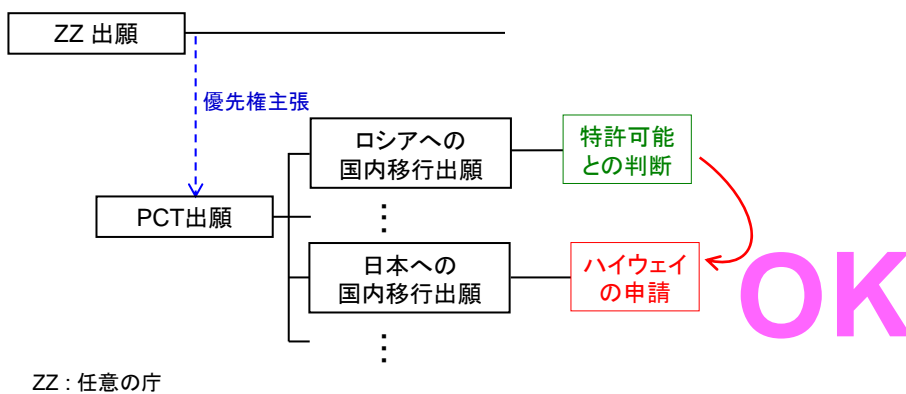
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



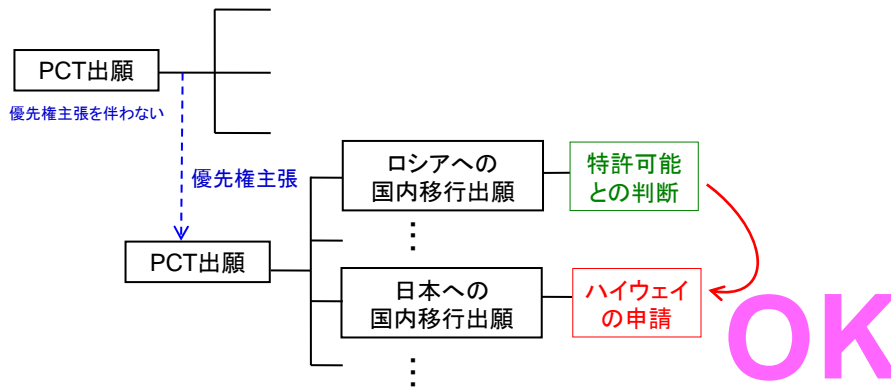
L

(Case III)

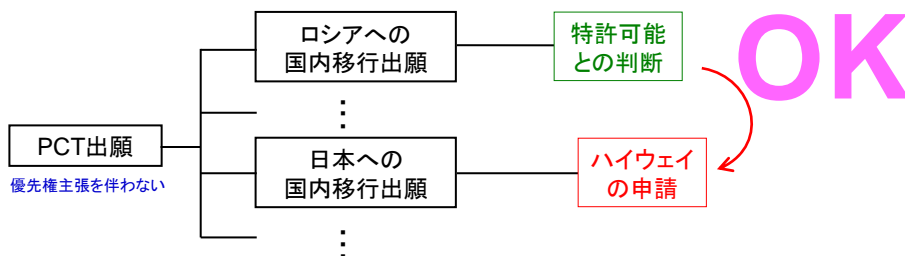
- PCTルート -

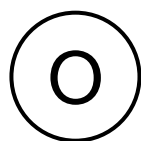


M (Case III)
- PCTルート: ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



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





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 -

