

ロシア特許庁(Rospatent)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 Rospatent への申請手続(仮訳)

背景

ロシア特許庁(Rospatent)と日本国特許庁(JPO)は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを実施しています。

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、Rospatent 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、Rospatent 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。

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、Rospatent 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 Rospatent-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、PPH 試行プログラムに基づく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、「早期審査に関する事情説明書」を提出しなければなりません。

1. 申請要件

(a) PPH を申請するロシア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、当該ロシア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)。

(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せん。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」するとみなされます。

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、Rospatent 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。

当該出願の請求項が JPO で特許可能と判断された請求項と同一でない場合、補正申請がなされ、必要に応じて料金が払われます。

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、JPO で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) Rospatent がまだ出願の審査を開始していないこと(別紙 1 の図 N を参照)。

2. RospatentにおけるPPH試行プログラムに基づく審査の申請ために必要な書類

Rospatent において、PPH 試行プログラムに基づく審査の申請の補助的な書類として、以下の(a)から(e)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、ロシア語又は英語のいずれでも構いません³。

(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⁴。

翻訳言語は、ロシア語又は英語のいずれでも構いません。

(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、Rospatent 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、Rospatent 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。

引用文献の翻訳は不要です。

(d) 請求項対応表

出願人は、ロシア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日本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提出しなければなりません(別紙2を参照)。

ロシア出願の請求項が 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。ロシア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。

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。

³ オフィスアクションが AIPN 上で利用可能である場合、Rospatent 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。

⁴ 機械翻訳は認められません。

(e)出願人は実体審査の請求をすること。

民法典第 1386 条第1項に従い、実体審査請求をするとともに審査請求料を支払わなければなりません。

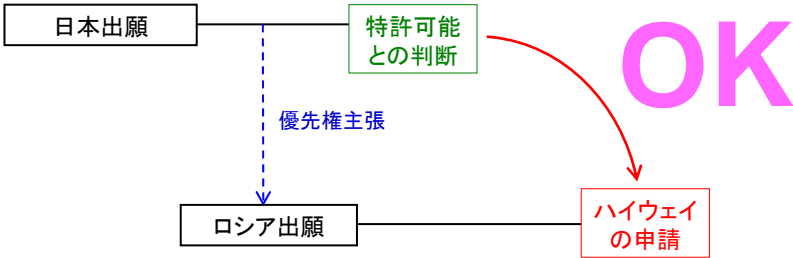
出願人が既に上記 2(a)～(d)の書類を同時の手続き又は過去の手続きを通じて Rospatent に提出している場合、出願人はこれら書類を参照によって取り込むことができ、添付する必要がありません。

上記 1 及び 2 の要件を満たさない場合、申請は認められません。この場合、Rospatent は申請が認められない旨とその理由を出願人又は代理人に通知します。出願人は、申請を1度だけ不備を修正する機会が与えられます。申請の不備が修正されない場合は、通常の順番で審査されます。

本仮訳は、原文 (**Procedures to file a request for accelerated examination of an application for invention under the Patent Prosecution Highway Pilot Program between the JPO and Rospatent**) 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。Rospatent 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。

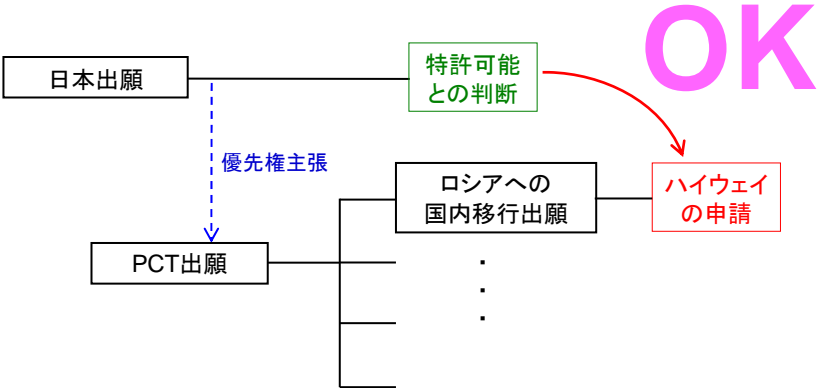
A

(Case 1)
- パリルート -



B

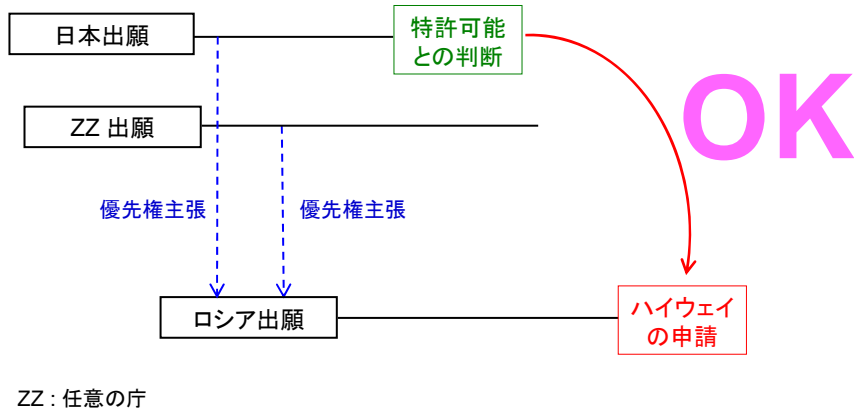
(Case 1)
- PCTルート -



C

(Case 1)

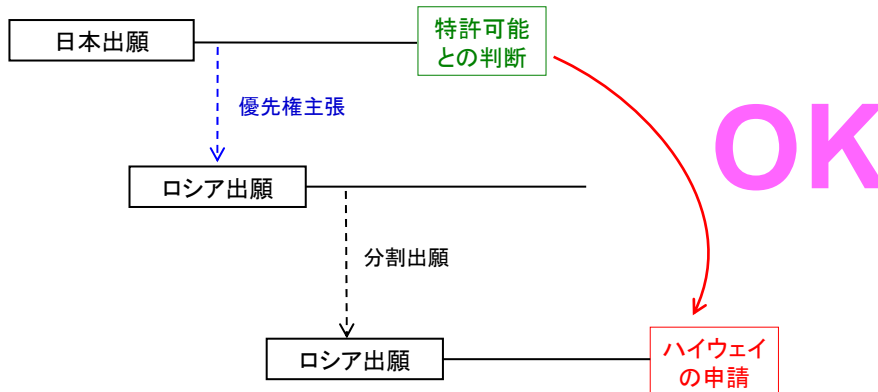
- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



D

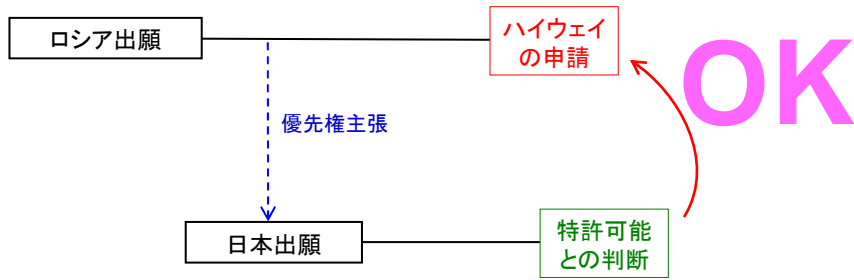
(Case 1)

- パリルート: 分割出願 -



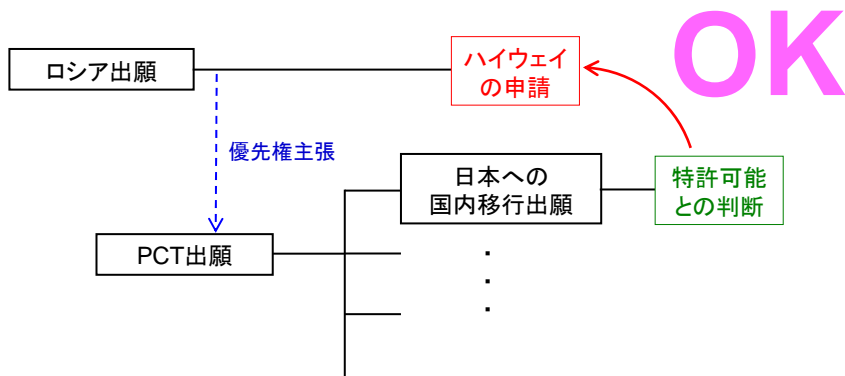
E

(Case II)
- パリルート -



F

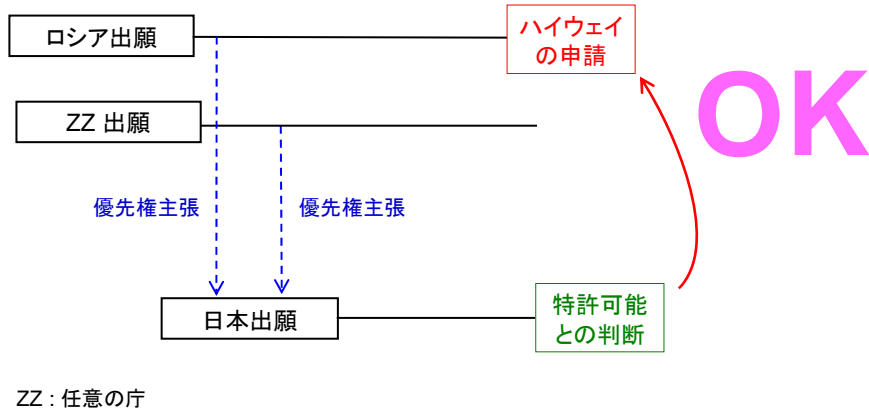
(Case II)
- PCTルート -



G

(Case II)

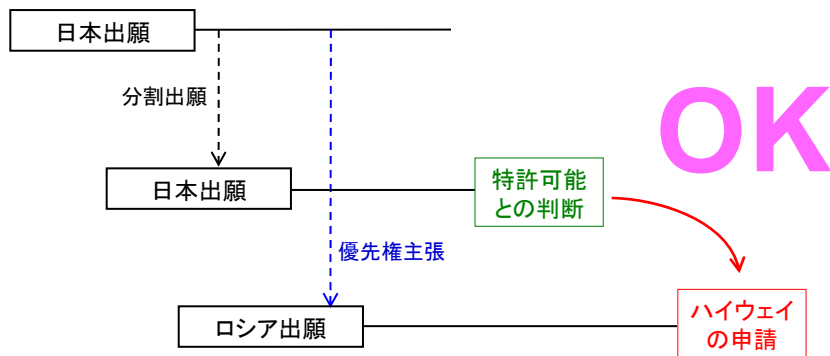
- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -



H

(Case III)

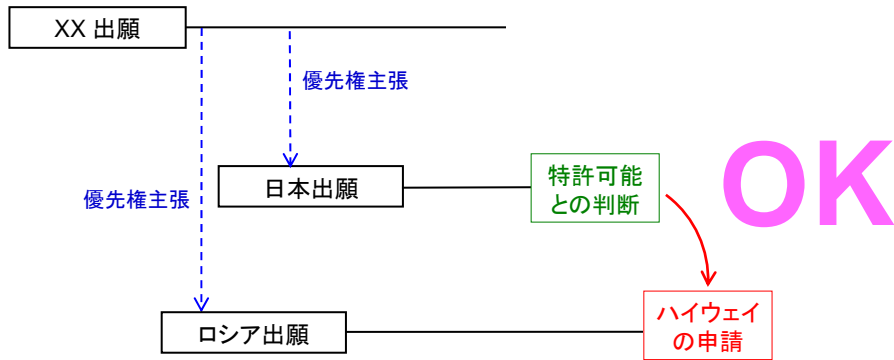
- パリルート：分割出願 -



I

(Case III)

- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

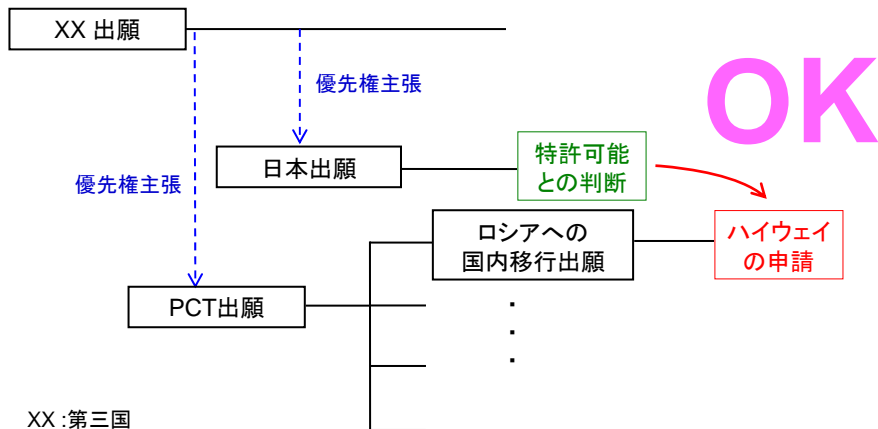


XX: 第三国

J

(Case III)

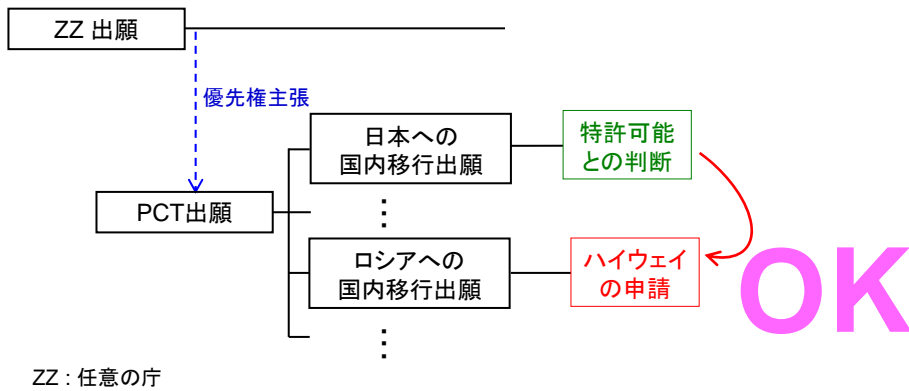
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



XX: 第三国

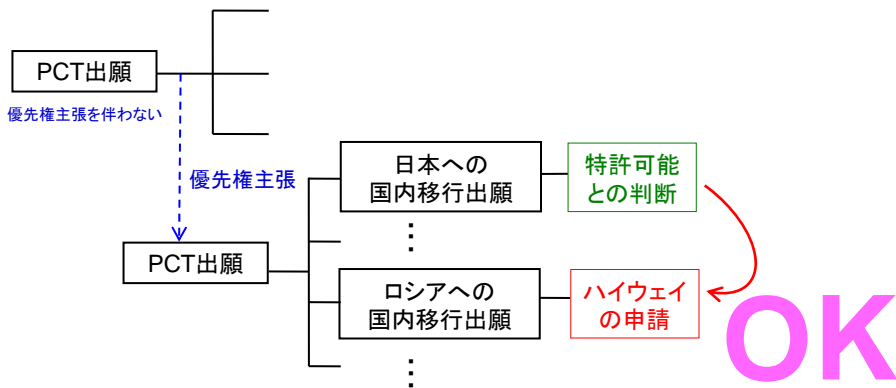
K

(Case III)
- PCTルート -



L

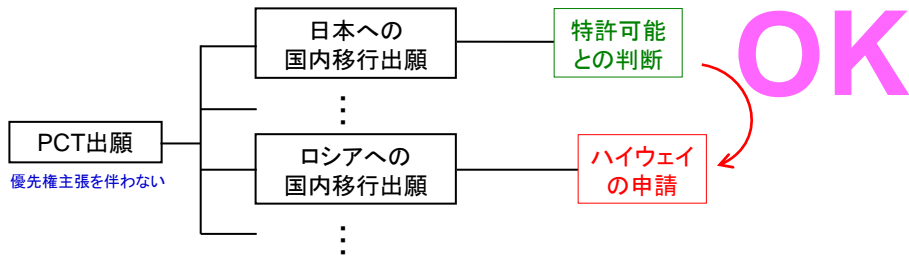
(Case III)
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



M

(Case IV)

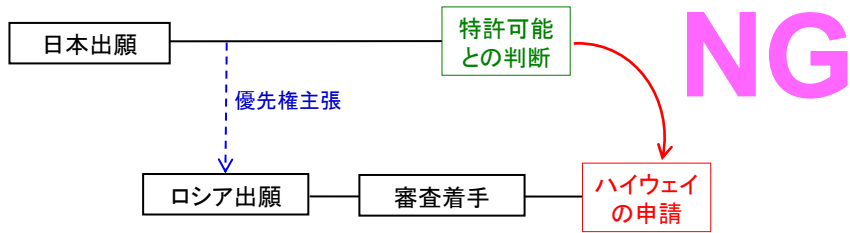
-優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT)-



N

要件 (d)を満たさない事例

- ハイウェイの申請前にロシア特許庁が審査着手 -



JPO-Rospatent 間の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

1. Rospatent への申請日	
2. 早期審査の申請について優先権主張の基礎となる対応 JPO 出願番号	
3. 優先日	
4. 発明の名称	
5. 出願の公開番号／特許番号	
5. 出願人 (名称及び住所／居所)	
6. 代理人 (名称及び住所／居所)	
7. 早期審査の事情説明 Rospatent への本出願及び対応する JPO 出願は、共に、USPTO への一つの出願(出願番号 0/000000)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、対応する JPO 出願における少なくとも一つの請求項が、OEE としての JPO により特許可能と判断されている。	
8. 添付書類一覧:	
8.1. 特許可能と判断された JPO 出願の請求項と Rospatent 出願の請求項との対応関係を説明する表。	on p.
8.2. JPO の全オフィスアクションの写しと翻訳文	on p.
8.2.1. JPO の特許可能との判断の写し	on p.
8.2.2. 日本国特許公報 (上記特許番号について)	on p.
8.3. JPO で特許可能と判断された請求項の写しと翻訳文	on p.
8.4. JPO の審査官に引用された非特許文献	on p.

**特許可能と判断された対応する JPO 出願の請求項と
Rospatent 出願に含まれる請求項との対応を説明する
請求項対応表**

Rospatent 出願の請求項	特許可能と判断された対応 JPO 出願の請求項	請求項の対応に関するコメント

注記

Rospatent 出願の独立請求項と対応する出願の請求項との違いが従属請求項の付加事項や発明の詳細な説明の付加事項である場合、発明特定事項が独立請求項のかたちや、従属請求項から発明特定事項を除くかたちなど特定の形式で表現されている場合は請求項の対応要件を満たしているものと考えられます。(2.(c)参照)

例

**特許可能と判断された対応する JPO 出願の請求項と
Rospatent 出願に含まれる請求項との対応を説明する
請求項対応表**

Rospatent 出願の請求項	特許可能と判断された対応 JPO 出願の請求項	請求項の対応に関するコメント
1	1	請求項は同一
2 (1+ a)	2 (1+ a)	請求項は同一
3 (1+ a +b)	3 (2+b)	記載形式は異なるが同一の特徴を持つ請求項
4 (1+B)	4 (1+b+B)	スコープは異なるが同一の特徴を持つ請求項 ⁵
5 (1+ A)	1	Rospatent 出願の請求項5は JPO 出願の請求項1に構成要素Aを付加したものの。

⁵ 両請求項とも、JPO 出願を特許可能とした共通の技術的特徴を有する。