

## タイ商務省知的財産局(DIP)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タイ商務省知的財産局への申請手続(仮訳)

### 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、日本出願に基づく日タイ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タイ商務省知的財産局への出願(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、タイ商務省知的財産局に申請様式を提出してください。

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。

PPH 試行プログラムの試行は2018年1月1日から2年間行い、2019年12月31日に終了いたしますが、タイ知的財産権総局と日本国特許庁の調査と評価の後に延長される可能性があります。

#### 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、K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、優先権主張の基礎となる日本出願から派生した出願(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を参照))、PCT出願の日本国内移行出願(別紙1の図H、I、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」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。

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、タイ商務省知的財産局において、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。

(d) 当該出願に関しタイ商務省知的財産局において、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)。

(e) タイ商務省知的財産局において、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>。

翻訳文の言語としてタイ語又は英語が利用可能です。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、審査官は AIPN を通じてオフィスアクション及びその機械翻訳文を入手可能なので、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。タイ商務省知的財産局の審査官が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。

翻訳文の言語としてタイ語又は英語が利用可能です。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、審査官は AIPN を通じてそれらを手入手可能なので、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。タイ商務省知的財産局の審査官が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、タイ商務省知的財産局が有しているため提出を省略できます。ただし、タイ商務省知的財産局が特許文献を所有していない場合は、審査官の求めに応じて当該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タイ商務省知的財産局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>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。

### 3. PPH 申請様式

Subject: Request for an accelerated examination under the PPH pilot program

表題: PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請

Date of filing: \_\_\_\_\_

申請日

Thai Application number: \_\_\_\_\_

タイ出願番号

Title of the invention: \_\_\_\_\_

発明の名称

Applicant: \_\_\_\_\_

出願人

Corresponding JPO Application number: \_\_\_\_\_

対応する日本出願番号

Priority Application number \_\_\_\_\_

優先権基礎出願番号

- Copies of all office actions (which are relevant to substantial examination for patentability in the JPO) which were issued for the corresponding application by the JPO and

対応出願において日本国特許庁から通知された全てのオフィスアクション（日本国特許庁における特許性についての実体審査と関連したもの）の写しと、

- translations of them

それらの翻訳文

- Copies of all claims determined to be patentable/allowable by the JPO and

日本国特許庁にとって特許可能と特定された全ての請求項の写しと、

- translations of them

それらの翻訳文

- Copies of references cited by the JPO examiner

日本国特許庁の審査官によって引用された文献の写し

- Claim correspondence table

請求項対応表

Claim correspondence table

請求項対応表

The claim in the DIP <i>タイ商務省知 的財産局にお ける請求項</i>	The patentable claim in the JPO <i>日本国特許庁におけ る特許可能な請求項</i>	Comments about the correspondence <i>対応をしていることについてのコメント</i>

(Documents to be omitted to submit)

*(提出を省略する書類)*

---



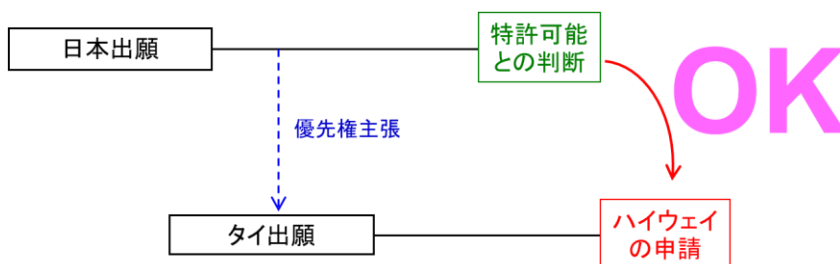
---



---

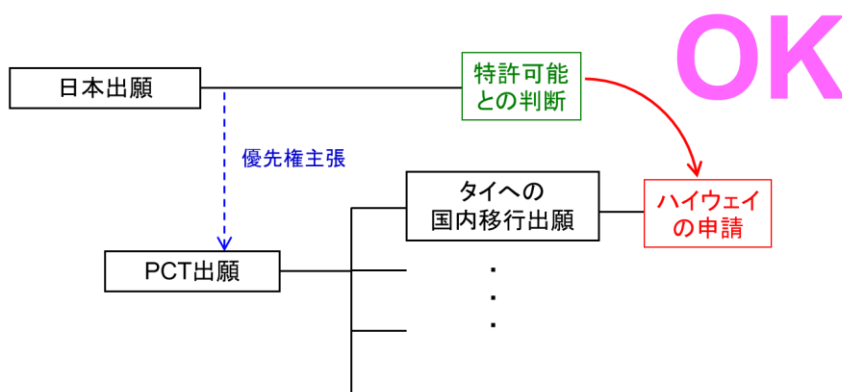
A

### 要件 a. (i) を満たす事例 - パリルート -



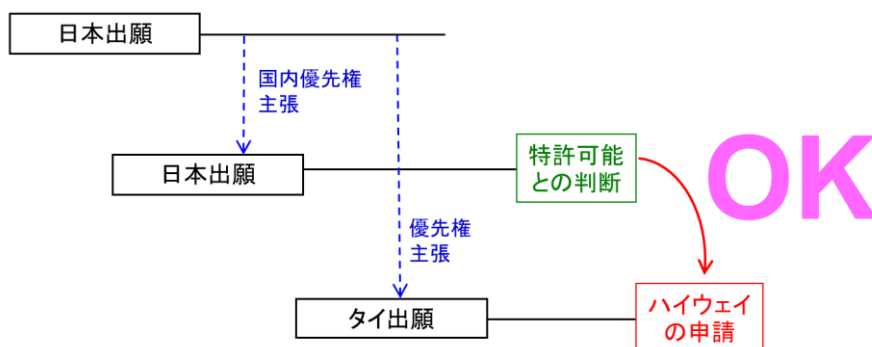
B

### 要件 a. (i) を満たす事例 - PCTルート -



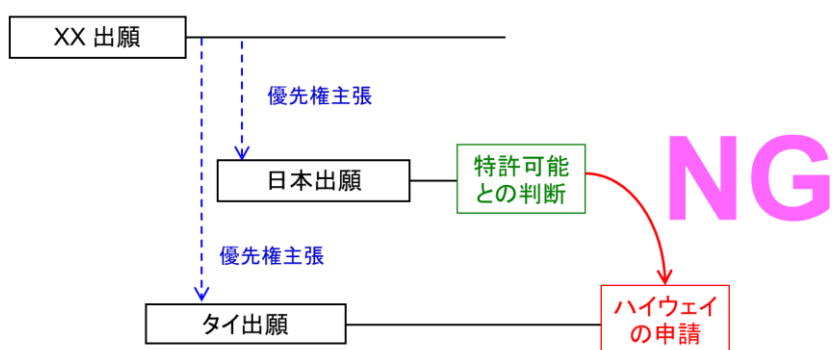
C

### 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 -

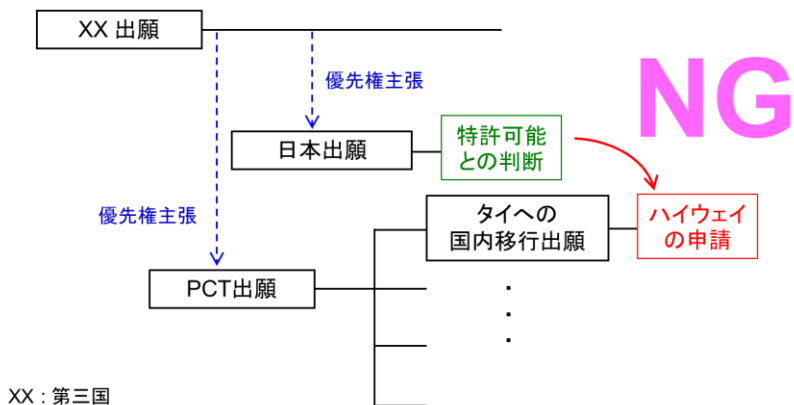


XX : 第三国

**E**

要件 a. を満たさない事例

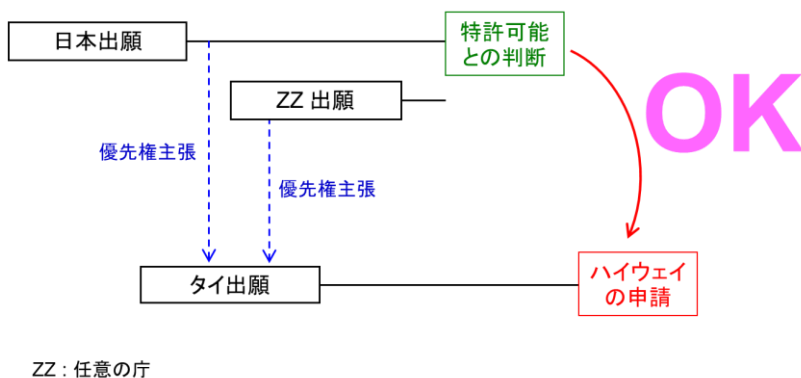
- PCT ルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



**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 -

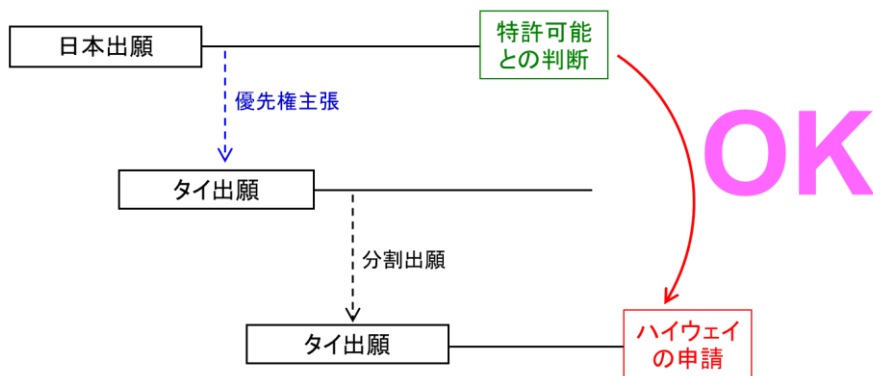




G

### 要件 a. (i) を満たす事例

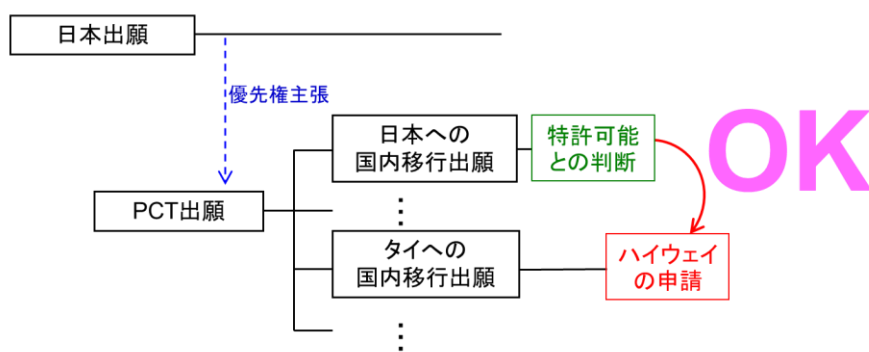
- パリルート: 分割出願 -



H

### 要件 a. (i) を満たす事例

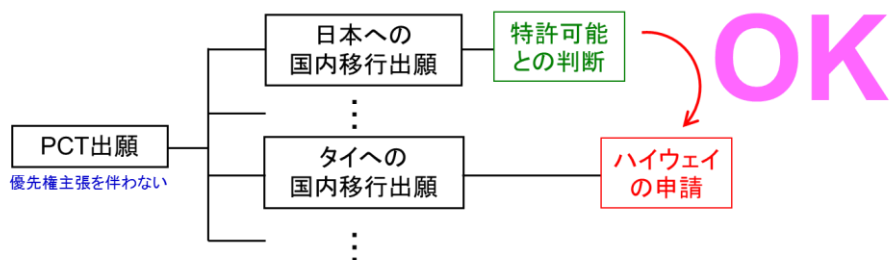
- PCTルート: タイへの国内移行出願との関係 -



I

## 要件 a. (ii) を満たす事例

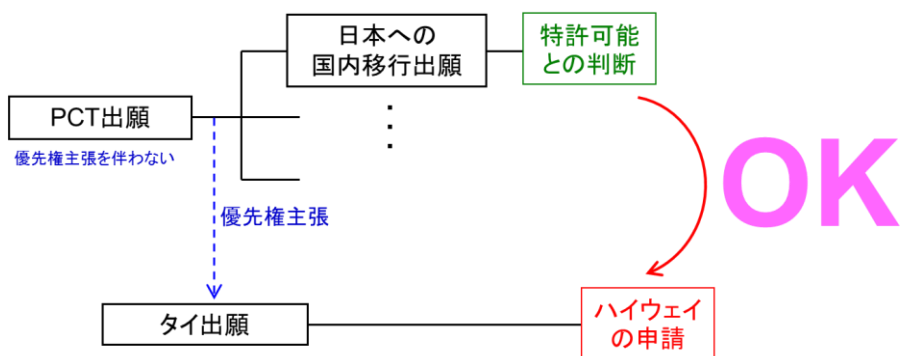
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



J

## 要件 a. (iii) を満たす事例

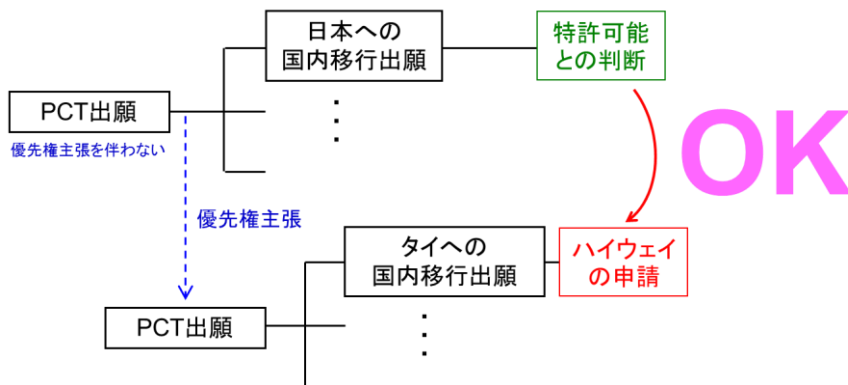
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



K

### 要件 a. (iii) を満たす事例

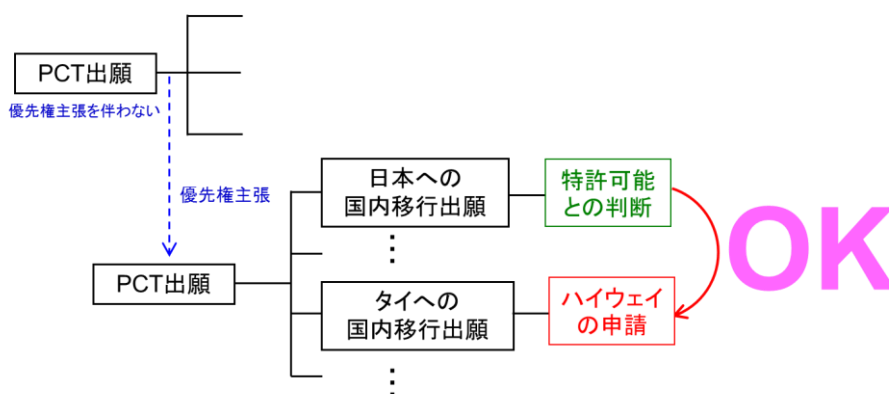
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



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タイ知的財産権総局が審査着手 -

