

ベトナム国家知的財産庁(NOIP)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ベトナム国家知的財産庁への申請手続(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ベトナム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ベトナム国家知的財産庁への出願(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、ベトナム国家知的財産庁に申請様式を提出してください。

PPHの申請件数が年間 100 件を超えた場合や、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。

必要に応じて、PPH 試行プログラム実施中であっても、本ガイドラインを適宜改定する場合があります。

PPH 試行プログラムの試行は2016年4月1日から3年間行い、2019年3月31日に終了いたしますが、ベトナム知的財産庁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(別紙の図A、B、C、F、G及びH参照)、又は、
- (ii) JPOを受理官庁とする、優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願である(PCT/JPから始まる出願番号、以下PCT/JP出願という)(別紙の図I参照)、又は、
- (iii) 上記(ii)でいうPCT/JP出願に対し、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。

当該試行プログラムは、日本国特許庁の「実用新案」に基づく出願には適用されません。

(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(別紙の図Cを参照))、PCT出願の日本国内移行出願(別紙の図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」ことになり、発明の単一性、明確性、明細書による裏付け等の不備がないことを示します。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、ベトナム国家知的財産庁において、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。

(d) 当該出願に関しベトナム国家知的財産庁において、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)。

(e) ベトナム国家知的財産庁において、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¹。

翻訳文の言語としてベトナム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。ベトナム国家知的財産庁の審査官が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。

翻訳文の言語としてベトナム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。ベトナム国家知的財産庁の審査官が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、ベトナム国家知的財産庁が有しているため提出を省略できます。ただし、ベトナム国家知的財産庁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。

¹ 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。

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ベトナム国家知的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早期審査手続

ベトナム国家知的財産庁は、上記書類を添付した PPH 申請を受けた場合には、PPH に基づく早期審査の対象になる出願であるか否かを判断します。ベトナム国家知的財産庁が受理可能と判断した場合には、当該出願に PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられます。

当該申請が上記のすべての要件を満たさない場合には、不備事項が出願人に通知されます。PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位を与えない旨が通知される前に、不足文書を提出する機会が出願人に与えられます。PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位を与えない旨を通告された後でも、出願人は PPH の再申請を行うことができます。

4. ベトナム国家知的財産庁(NOIP)へ提出する PPH 申請書

<p>PPH 申請書 REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM</p>	
A. 書誌事項 (Bibliographic Data)	
出願番号 (既知の場合) (Application Number (if known))	
出願人の氏名 (Applicant's Name)	
発明の名称 (Title of Invention)	
B. 必要事項 (Request)	
<p>出願人による以下に基づく特許審査ハイウェイの申請: (Applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) (pilot) program based on:)</p>	
先行庁 (Office of Earlier Examination (OEE))	
先行庁の審査書類形式 (OEE Work Products Type)	<input type="checkbox"/> 国内出願の審査結果を利用 (National/Regional Office Action(s))

先行庁の対応出願番号 (OEE Application Number)	
優先権出番号 (1.i を参照)、または PCT 出願番号 (1.ii; 1.iii を参照) (Priority Application Number (see 1.i) or PCT Application Number (see 1.ii;1.iii))	
C. 必要書類 (Required Documents)	
I. 先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文 (OEE Work Products and, if required, Translation)	
1. <input type="checkbox"/> 先行のオフィスアクションの写しを添付する (A copy of OEE work products is attached, or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又は PATENTSCOPE において、オフィスアクションの情報が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)	
2. <input type="checkbox"/> 上記1のベトナム語又は英語の翻訳文を添付する (A translation of documents in 1 in a language accepted by the Office is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又は PATENTSCOPE において、上記1の英語翻訳が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)	
II. 先行庁におけるより特許可能な請求項、及び、その翻訳文 (Patentable/Allowable Claims Determined by OEE and, if required, Translations)	
3. <input type="checkbox"/> 先行出願庁において特許可能と判断された全請求項の写しを添付する (A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又は PATENTSCOPE において、特許可能と判断された全請求項の情報が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)	
4. <input type="checkbox"/> 上記3のベトナム語又は英語の翻訳文を添付する (A translation of documents in 3 in a language accepted by the Office is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又は PATENTSCOPE において上記3. の英語翻訳が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)	
III. 引用文献 (Documents Cited in OEE Work Products (if required))	
5. <input type="checkbox"/> 引用非特許文献を添付する	

(A copy of all documents cited in OEE work products is attached (excluding patent documents); or)
 引用非特許文献も引用特許文献もなし (No references cited)

IV. 先の提出書類の援用の表示 (Previously submitted documents)

6. 上記において「添付する」とチェックを入れた書類のうち、先に提出した書類を援用する
 (If any of the above mentioned documents have been submitted before, please specify:)

D. 請求項の対応関係 (Claims Correspondence)

先行庁の特許可能な全請求項と完全に一致する (請求項の削除、追加、並び替えが無く、請求項の文言が完全に一致する)
 (All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application; or)

請求項の対応関係は、以下の表に記載 (Claims correspondence is explained in the following table)

本出願の請求項 (Application Claims)	先行庁の対応請求項 (Corresponding OEE claims)	対応関係に関するコメント(複数の出願と対応する場合は、コメント欄に対応する出願番号も記載して下さい。)(Explanation regarding the correspondence)

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

出願人または代理人の氏名 (Name(s) of applicant(s) or representative(s))	
提出日 (Date)	

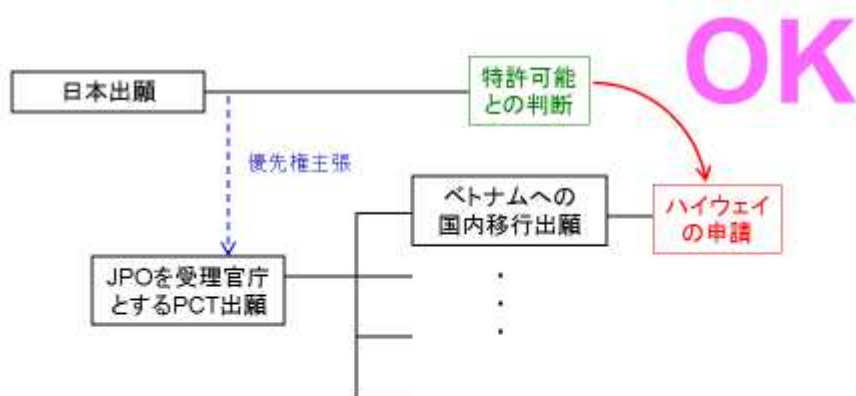
A

要件 a. (i) を満たす事例 - パリルート -



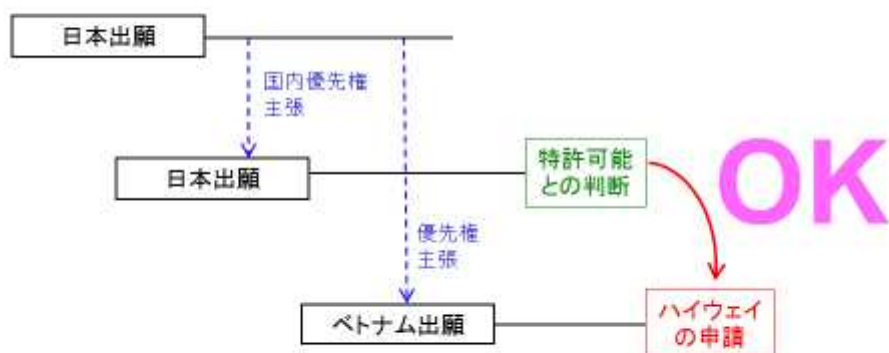
B

要件 a. (i) を満たす事例 - PCTルート -



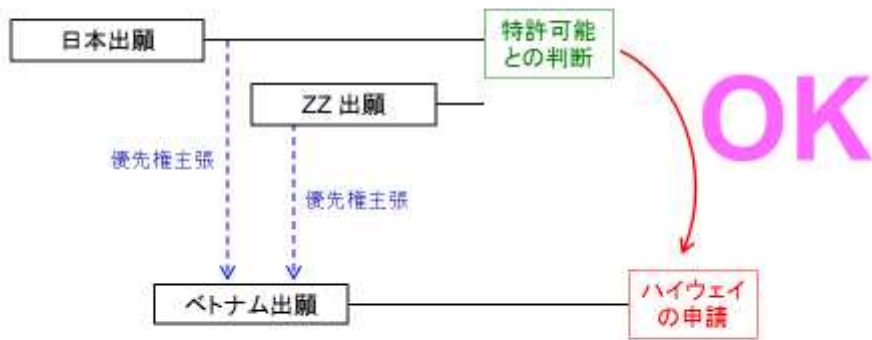
③

要件 a. (i) を満たす事例
- パリルート、国内優先権主張 -



F

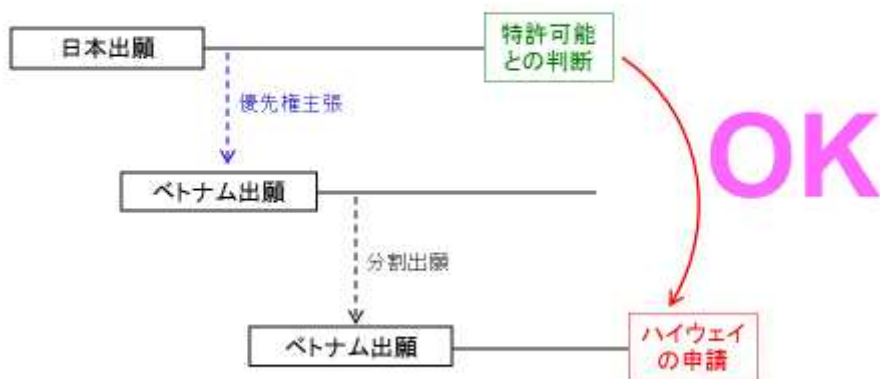
要件 a. (i) を満たす事例
 - パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



ZZ: 任意の庁

G

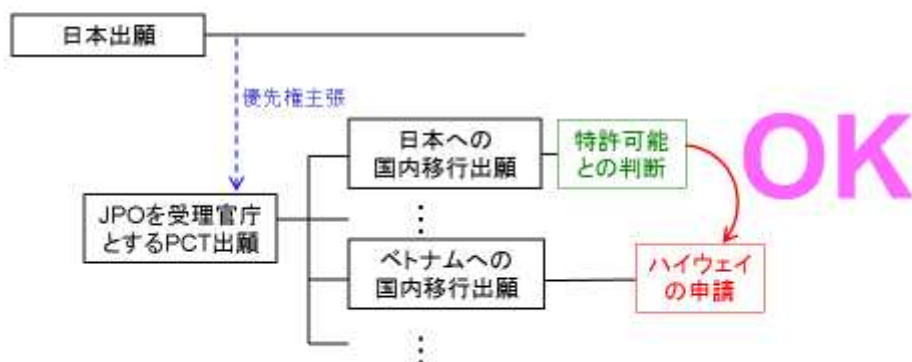
要件 a. (i) を満たす事例
 - パリルート: 分割出願 -



H

要件a. (i) を満たす事例

- PCTルート: ベトナムへの国内移行出願との関係 -



I

要件 a. (ii) を満たす事例

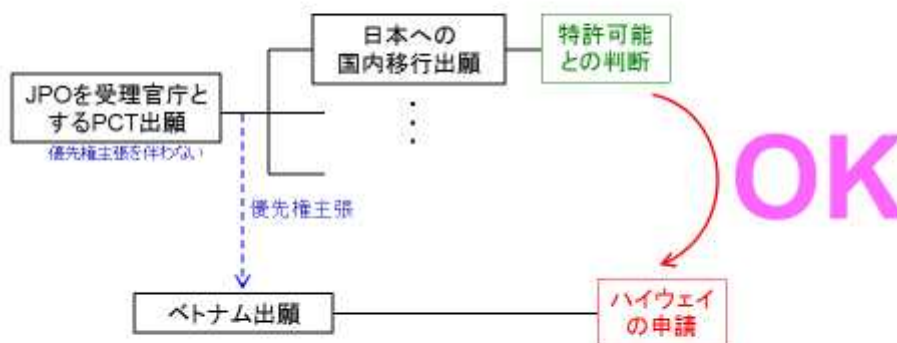
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



J

要件 a. (iii) を満たす事例

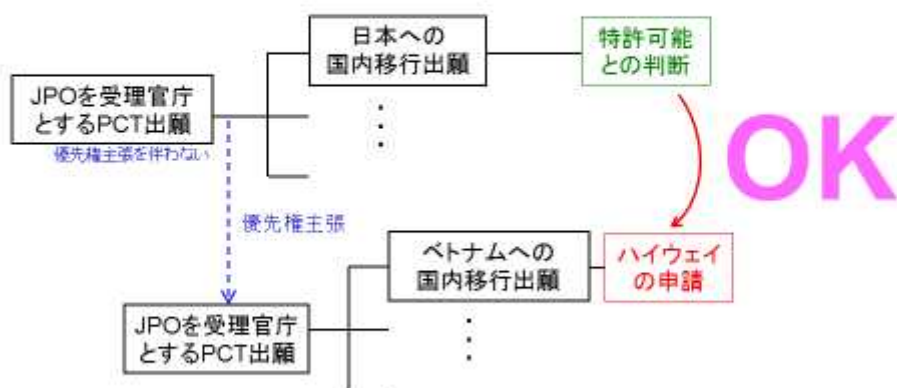
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



K

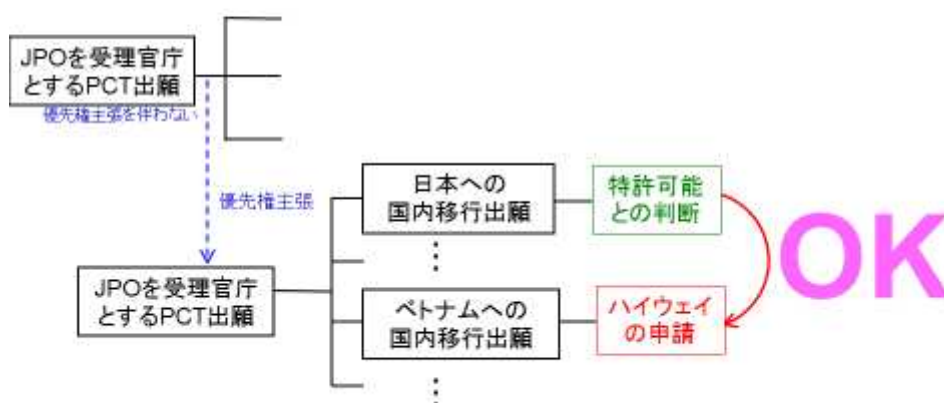
要件 a. (iii) を満たす事例

- 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ベトナム知的財産権総局が審査着手 -

