

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試行プログラムの申請について

出願人は、PCT 国際段階成果物を利用した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。

この PCT-PPH 試行プログラムに基づいて早期審査の利用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 PCT-PPH 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

日本特許庁に出願された出願(以下、当該出願という)が下記(1)~(4)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(以下、「対応する国際出願」という)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(以下、「最新国際成果物」)において特許性(新規性・進歩性・産業上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。別紙の図 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 申請の基礎とす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に対応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(特許可能な請求項を特定し説明)しなければなりません。この場合、出願人が特許性について何ら釈明をしないとき、その出願は PCT-PPH 申請の対象となりません。なお、釈明が妥当であるか否か、第 VIII 欄に記載された意見に対応する補正がなされたか否かは PCT-PPH の対象となるか否かの判断に影響しません。

¹ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf
「早期審査に関する事情説明書」については31-33ページを参照してください。

- (2) 当該出願と「対応する国際出願」は下記(A)～(E)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。(別紙の図 A, A', A'' 参照)
 - (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。(別紙の図 B 参照)
 - (C) 当該出願は国際出願の国内段階であり、「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする。(別紙の図 C 参照)
 - (D) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を国内優先権主張又はパリ条約優先権主張の基礎とする。(別紙の図 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。(別紙の図 E1, E2 参照)
- (3) PCT-PPH に基づく審査の申請時の当該出願の全ての請求項が、出願当初のまま又は補正されて、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いずれかと十分に対応していること。
- 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し、差異が翻訳又は請求項の形式によるものであるか、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に、請求項は「十分に対応」するとみなされます。
- たとえば、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、当該出願の明細書(発明の詳細な説明及び／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対応しているものとみなされません。たとえば、最新国際成果物で特許性有りと示された特許請求の範囲が製品製造処理の請求項のみを含む場合、当該出願の特許請求の範囲が、対応する処理の請求項に従属して製品の請求項を追加していると、当該出願の請求項は十分に対応しているものとみなされません。
- (4) PCT-PPH の請求時点において、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こと。

2. 提出書類

当該出願の全ての請求項と、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項との関係を示す対応表を、早期審査に関する事情説明書に添付してください。この対応表においては、上記1.(3)に記載の観点から、請求項が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)。

ただし、対応する国際出願(日本語出願に限る)の全ての請求項が最新国際成果物で特許性有りと示されており、対応する国際出願の全ての請求項とPPHを申請する当該出願の全ての請求項とが完全に同一である場合には(すなわち、請求項の削除、追加、並び替えがなく、両出願の請求項の文言がそれぞれ完全に一致している場合)、早期審査に関する事情説明書に両出願の請求項群が同一である旨を記載すれば良く、その場合には上記対応表を添付する必要はありません。

3. PCT-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) 早期審査に関する事情説明の「1. 事情」の記載要領

本出願と対応する国際出願との関係が、1.(2)の(A)~(E)のいずれかに該当することを説明し、特許審査ハイウェイによる早期審査の申請を行う旨、記載してください。対応する国際出願の出願番号も記載してください。

また、PCT-PPH 申請の基礎とす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には、特許性についての釈明(特許可能な請求項を特定し説明)を行ってください。

(2) 提出する物件の記載要領

2. に示す提出書類の物件名を記載してください。

(3) 記入様式について

「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によって異なりますので、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】 0000000000
【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】 0000000000
【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

書誌事項

【早期審査に関する事情説明】

1. 事情

本出願は国際出願(出願番号 PCT/JP0000/000000)の国内移行出願であり、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行うものである。

当該国際出願について国際調査機関としての日本国特許庁が作成した見解書において、特許請求の範囲に対し特許可能との判断が明示されている。

【提出物件の目録】

【物件名】 国際出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 1

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】 国際出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面

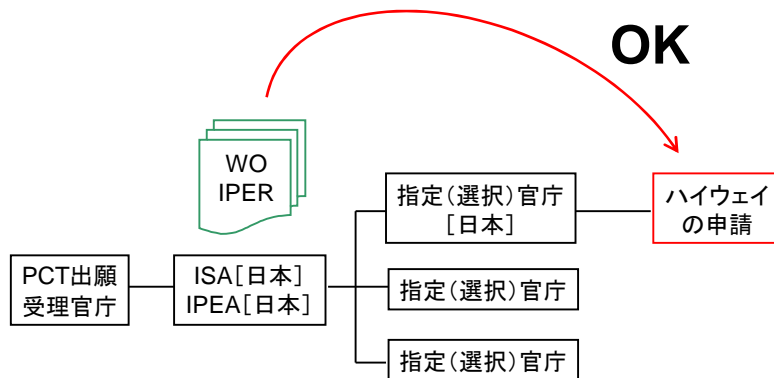
【内容】

本出願の請求項	国際段階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、国際段階の請求項 1 に A という構成を付加したものである。

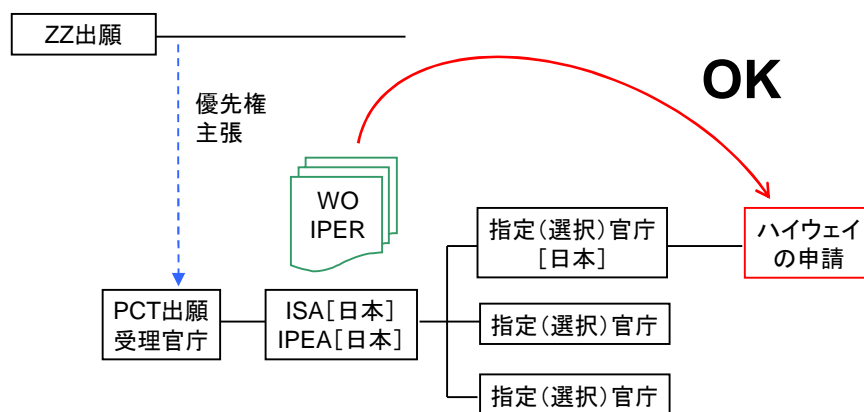
書面で手続をされた場合には、審査着手までの期間が比較的長くなる場合が多いことにご留意願います。

(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



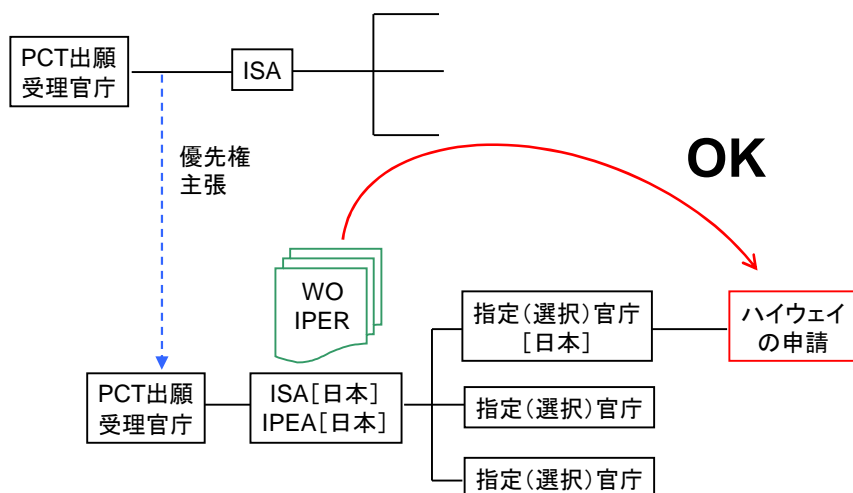
(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

(「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)

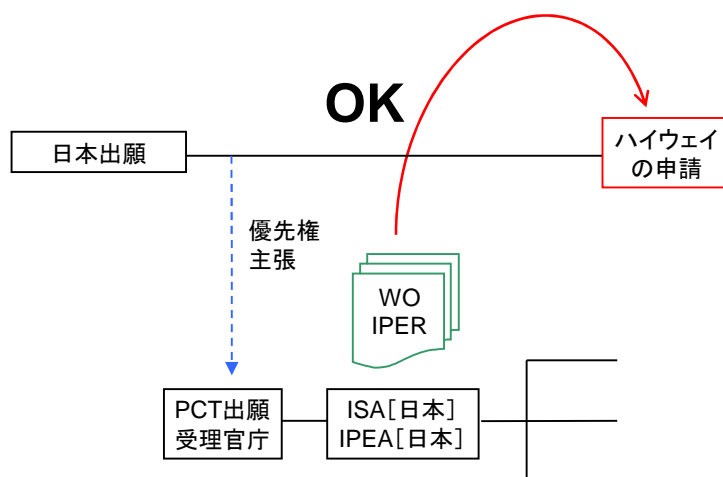


ZZ=任意の庁

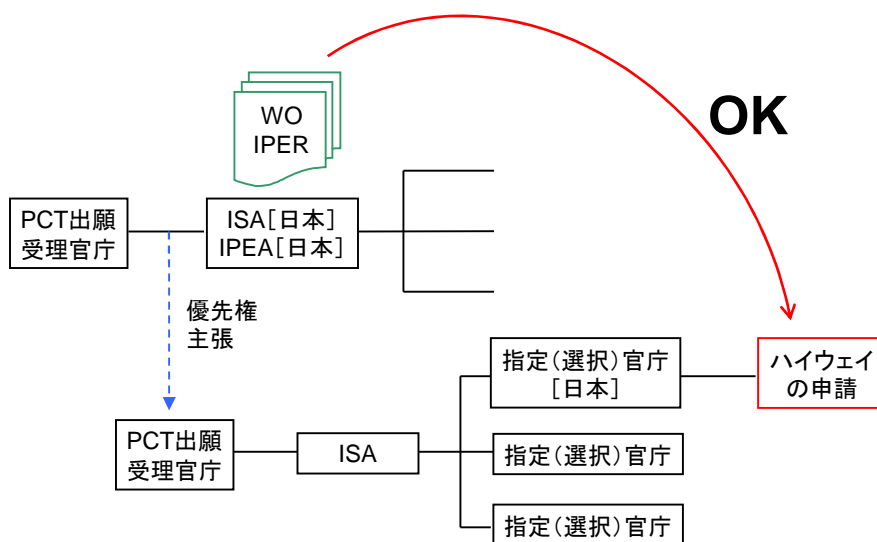
(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。
(「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



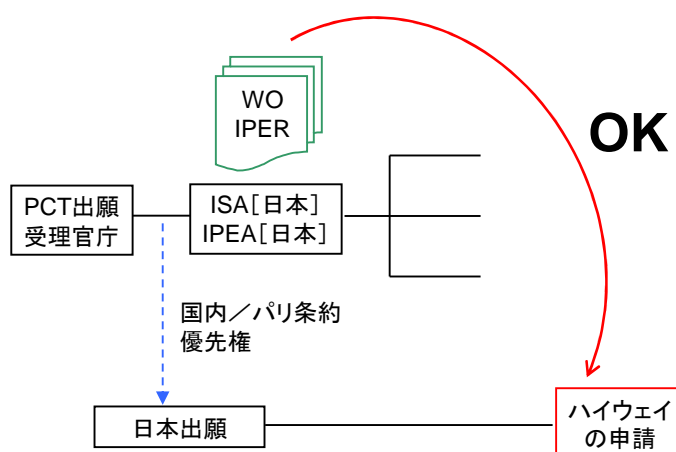
(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



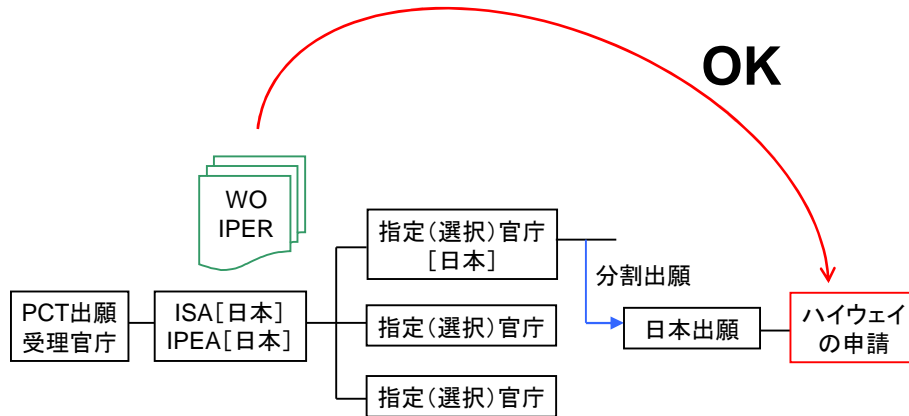
(C) 当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



(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。

