

日本国特許庁への日加特許審査ハイウェイ試行プログラム利用の 申請手続について(仮訳)

1. 日本国特許庁への申請方法

日本国特許庁へ日加間の特許審査ハイウェイ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」(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf)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。(当該「早期審査に関する事情説明書」については、「早期審査・早期審理ガイドライン」の31-33ページを参照してください。)

下記(1)に列挙する要件を満たしている日本国特許庁への出願(当該出願)の場合、下記(2)に列挙する書類の写しを添付することにより、【早期審査に関する事情説明】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) 日本国特許庁における特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請要件

- a. PPH を申請する日本出願および対応するカナダ出願において、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) カナダ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) カナダ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) カナダ出願(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、当該日本出願および対応するカナダ出願が同一のPCT出願の国内移行出願であること(別紙の図M参照)。

※当該出願が複数のカナダ出願あるいはPCT出願を優先権の基礎とするもの、または、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(Case I)~(Case IV)に該当するものであれば認められます。

- b. 当該出願に対応するカナダ出願が存在し、すでに特許可能と判断された請求項を有する。

特許可能と判断された請求項とは、

- (i) “Notice of Allowance”にて特許可能と判断された請求項、または

(ii) 最新のオフィスアクション(“Examiner’s Report”または“Final Action Report”)にて特許可能と明示された請求項です。

また、“当該出願に対応するカナダ出願”とは、優先権主張の基礎となった出願である必要はありません。優先権主張の基礎となった出願または優先権主張を伴わないPCT出願からの派生出願、たとえば分割出願や国内優先権主張を伴う出願であっても、構いません。

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、対応するカナダ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カナダ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カナダ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、カナダ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。

カナダ知的財産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、カナダ知的財産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。

カナダ知的財産庁において、請求項を補正することによって特許可能との判断が下された場合、請求項が十分に対応しているとされるためには、日本においても同様の補正が必要な場合が多いことにご注意ください。

d. 当該出願に関して日本国特許庁において審査の着手がされていない。

(2) 特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請において提出すべき書類

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¹。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】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。詳細な説明は記入例をご参照下さ

¹ 出願人は、a.及びb.の書類に関し、カナダ知的財産庁内にある顧客サービスセンターから、電子データを取り寄せることができます。詳細はカナダ知的財産庁のウェブサイトをご覧ください。
<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00827.html>

い。

a. 対応するカナダ出願に対してカナダ知的財産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、及びその翻訳文³。

これらオフィスアクションがフランス語である場合には、日本語または英語の翻訳文を提出する必要があります。一方、これらが英語である場合には、翻訳文を提出する必要はありません。

b. 対応するカナダ出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し³。

カナダで特許可能と判断された請求項の写しは、補正書の写しや、特許可能と判断された請求項を含む出願時に提出された文書、又はカナダ知的財産庁の特許公報の写しで結構です。出願人が提出する翻訳については、上記オフィスアクションの場合(上記(2)a.)と同様です。

c. 対応するカナダ出願のオフィス・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、翻訳の提出は不要です。また、MOPOP の 15.05.02 で定義される関連文献として挙げられている文書も提出不要です。

d. 当該出願の現在の各請求項が、対応するカナダ出願の特許可能との判断を受けた請求項に十分に対応していることを示す書面

当該出願の全ての請求項と、対応するカナダ出願で特許可能と判断された請求項との関係を示す対応表を記載した書面を提出してください。そして、請求項毎に十分に対応していることの説明をして下さい。

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。記入例もご参照下さい。

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。

² オフィスアクションとは、“Examiner’s Report”, “Final Action Report”, “Notice of Allowance”などの実体審査に関連する書類です。

³ 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。

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、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。

2. 特許審査ハイウェイ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.(1) a.のいずれかに該当する出願であり、PPH 試行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、対応するカナダ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カナダ出願が派生出願である場合(例えば、特許可能と示されたカナダ出願が、当該出願の優先権主張の基礎となるカナダ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1.(2)a-d に示す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ください。

(3) 注意事項

「早期審査に関する事情説明書」の様式は、オンライン手続きと書面手続きによって異なります。記入の際には各記入様式を参考にしてください。オンライン手続きの場合は早期審査様式1、書面手続きの場合は早期審査様式2となります。(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf をご参照下さい。早期審査様式1は31ページに、早期審査様式2は32～33ページに記載されています。)

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

本出願とカナダ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】 カナダ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**日付の対応カナダ出願に対する拒絶理由通知(Examiner's Report)の写し 1
- 【物件名】 **年**月**日付の対応カナダ出願に対する特許査定(Notice of Allowance)の写し 1
- 【物件名】 対応カナダ出願の特許公報であるカナダ特許第00000号公報 1
- 【物件名】 対応カナダ出願に対して引用された米国特許第00000号明細書 1
- 【物件名】 対応カナダ出願に対して引用された日本国特許第00000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】 カナダ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	カナダ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、カナダの請求項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。

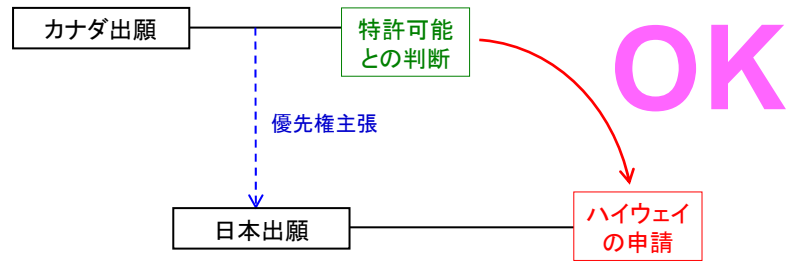
：
：
：

オンライン手続の場合の注意点

- (1) 【添付物件】の【内容】は、テキスト又はイメージの添付に対応しておりますが、罫線には対応しておりません。対応表はイメージまたは罫線なしのテキストのみにより記入してください。
- (2) 【提出物件の目録】と【添付物件】の【物件名】には同じ名前をつけてください。
- (3) 【物件名】は、50文字以内としてください。物件名の途中にスペースは使えません。スペースを記入する必要がある場合には、物件名は例えば「提出物件1」などとして、正確な提出物件名は「1. 事情」の欄に記入ください。
- (4) 特許庁に提出されている書類を援用することにより提出を省略するときは、【提出物件の目録】の【物件名】の欄に当該書類名を記載し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、援用される事件の表示（特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日）を記載して下さい。援用する物件に限っては、【添付物件】に【物件名】や【内容】を記載しないでください。（システムエラーとなります。）

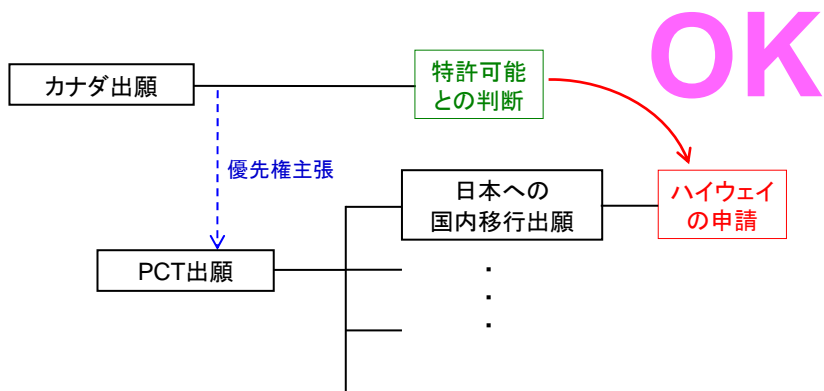
A

(Case I)
- パリルート -



B

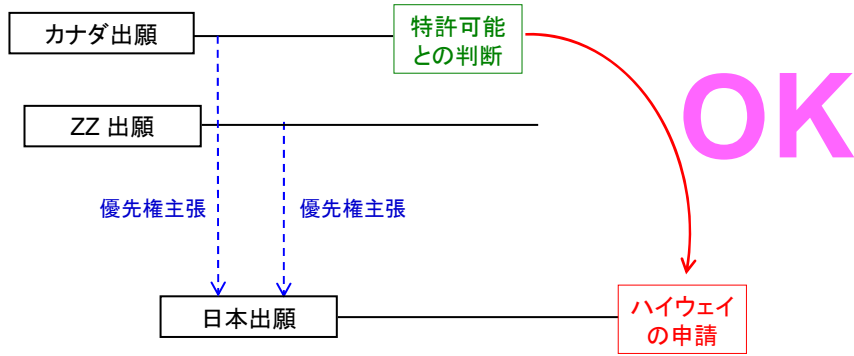
(Case I)
- PCTルート -



C

(Case 1)

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -

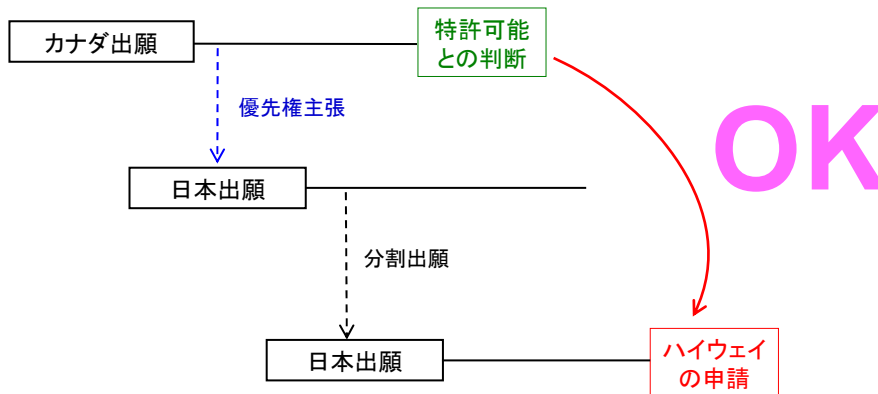


ZZ: 任意の序

D

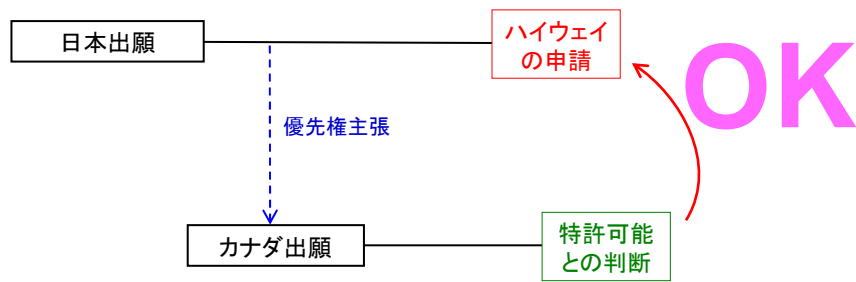
(Case 1)

- パリルート: 分割出願 -



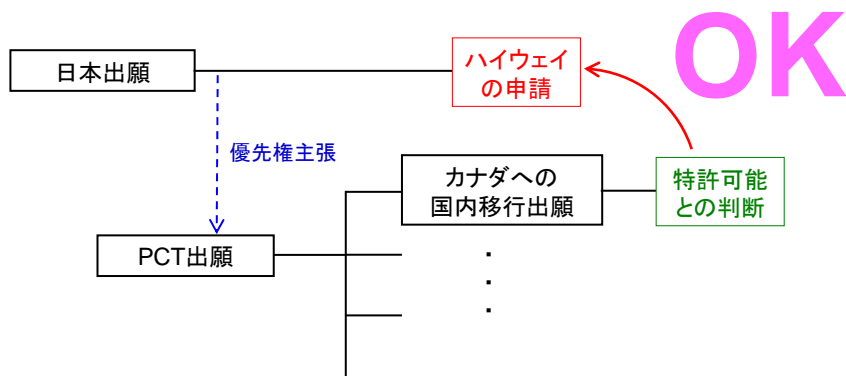
E

(Case II)
- パリルート -

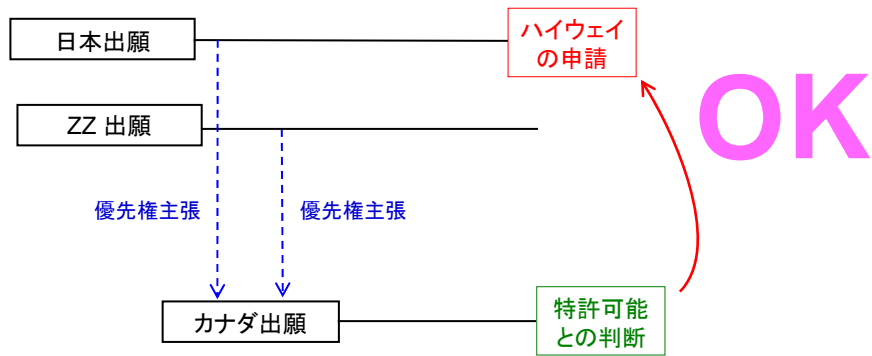


F

(Case II)
- PCTルート -

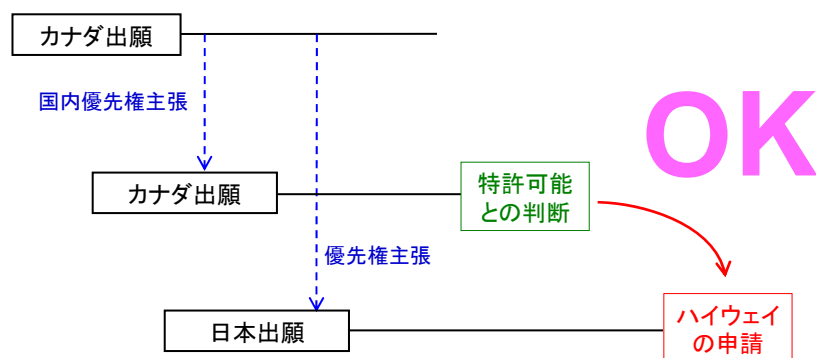


G (Case II)
 - パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -



ZZ：任意の庁

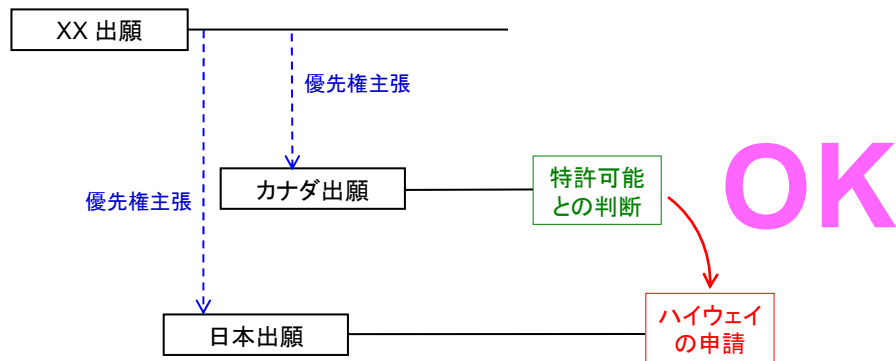
H (Case III)
 - パリルート：国内優先権主張 -



I

(Case III)

- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

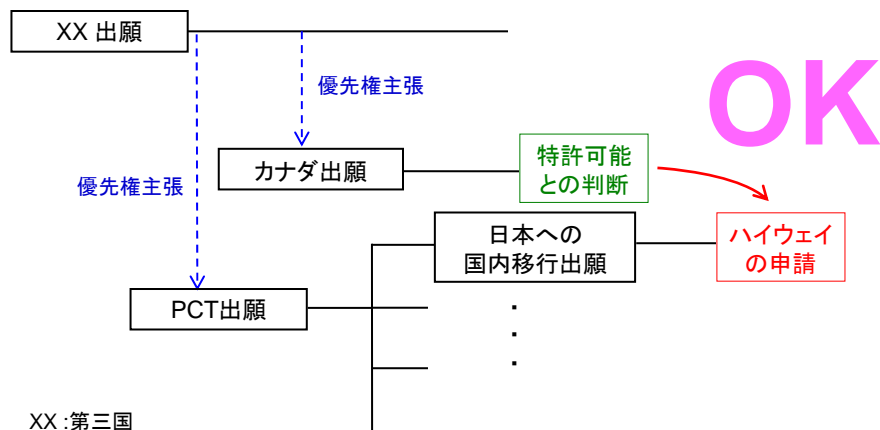


XX: 第三国

J

(Case III)

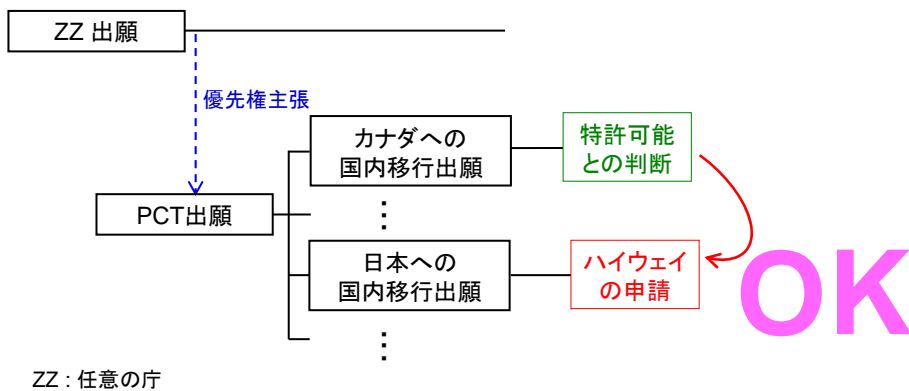
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



XX: 第三国

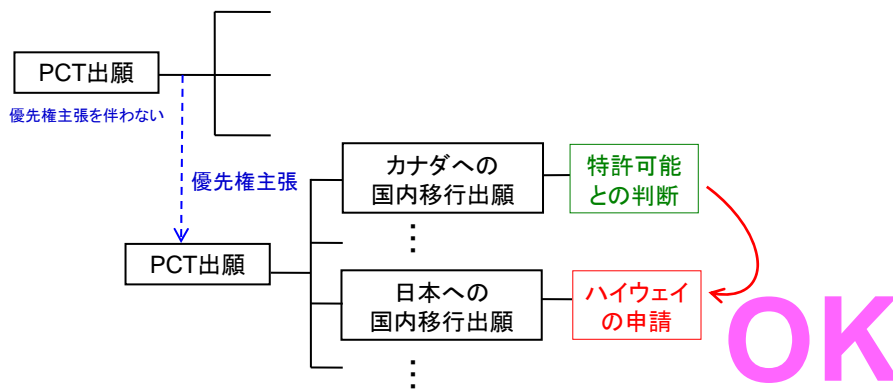
K

(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)-

