

## アルゼンチン産業財産権庁 (INPI) への特許審査ハイウェイ試行プログラム (PPH) 申請に係る要件及び手続

---

### I. 背景

上記組織の代表者は、2016年10月5日、ジュネーブにおいて署名された「特許審査手続における協力意向に係る共同声明」に従い、アルゼンチン産業財産権庁 (INPI) と日本国特許庁 (JPO) との間で合意が得られた PPH 試行プログラムの範囲内において本書に署名をした。

PPH 試行プログラムが制定されたのは、本書において定める要件を満たすことを条件として、先行審査庁 (OEE) が出願された発明を特許性ありと判断した場合に、出願人が後続審査庁 (OLE) に対応出願の早期審査を請求できるようにするためである。

本書は、INPI と JPO との間での PPH 試行プログラムに係る願書請求に必要な手続及び要件を細かく定めたものである。

INPI と JPO とは、本ガイドラインに加えて PPH 試行プログラムへの参加申請に必要な書式を発行する。

JPO と INPI との間での PPH 試行プログラムは、XX 年 XX 月 XX 日より3年間、試行的に実施される。JPO と INPI とは試行プログラムの成果を評価し、テスト期間終了後、プログラムの完全実施に踏み切るか否か、また、その実施方法などについて判断する。

両参加庁は、参加件数が対処可能なレベルを超えた場合、又はそれ以外の理由により、PPH 試行プログラムを打ち切ることがある。

---

### 1. INPI への PPH 試行プログラムに係る特許早期審査請求要件

PPH に基づく早期審査への参加資格を得るには、次の要件を満たす必要がある：

- (a) PPH 申請がなされた INPI の出願と、PPH 申請の基礎となる JPO の出願とは対応関係にあり、ともに同じ最先の日付 (優先日又は出願日) を有する出願であること (添付書類

**IIに示す例を参照)。**

出願人は、早期審査を請求した出願とJPOに対してなされた対応出願との、関係の定義付けに必要な情報を提出しなければならない。

「対応する特許出願」という表現を、必ずしも優先権主張の基礎としている出願と解釈する必要はなく、優先権を主張する出願に由来する出願をいう。

INPI 出願の事例を挙げると;

(事例 1) 日本出願を基礎として、パリ条約による優先権を正当に主張する出願、又は

(事例 2) パリ条約による優先権を正当に主張する、日本出願の基礎となる出願、又は、

(事例 3) JPO 出願と優先権書類を共にする出願。

日本出願を基礎とする実用新案は、試行プログラムの対象とはならない。

***(b) JPO が実体審査を実施し、少なくとも一つ以上のクレームが特許性あり/特許査定と JPO が判断した対応出願***

特許性あり/特許査定と判断されたクレームについては、JPO が特許付与又は拒絶理由通知の発行をもって、その旨を明確に断定しなければならない。そして、前記クレームが含まれる出願に対してまだ特許が付与されていないとしても、それらが PPH プログラムへの参加を申請する際の基礎となる。なお、拒絶理由通知には、以下のようなケースがある;

(a) 特許付与の決定

(b) 拒絶理由通知

(c) 拒絶の決定

(d) 審判請求の決定

例えば、JPO の「拒絶理由通知」に次の文言があれば、これらのクレームが特許性あり/特

許査定とことが明らかとなる。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞

現時点では、請求項に係る発明に関し、拒絶の理由を発見しない。

***(c) PPH に準じて審査を受けるには、原出願であれ、補正であれ、INPI 出願のすべての請求項が、JPO が特許査定と示した請求項のなかの一つ以上の請求項と十分に対応していなければならない。その条件を満たしていれば、INPI 出願は PPH の枠組みにおいて早期審査を受ける資格を得ることができる。***

差異が翻訳や請求項の記載形式によるものであり、アルゼンチン出願の請求項が日本出願の請求項と同一の範囲を有する、又は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」ものとみなされる。

これに関して、日本出願の請求項において、明細書(詳細な説明/又は請求項)を裏付けとする機能を追加し請求の範囲を限定する補正がなされた場合は、特許請求の範囲が狭くなる。

JPO が特許査定と示した請求項に、新たな又はカテゴリーの異なる請求項として追加される、アルゼンチン出願の請求項は、十分に対応しているとはみなされない。例えば、JPO 出願の請求項が製品の製造方法に関する請求項のみであり、アルゼンチン出願において、対応するプロセスクレームに従属する製品クレームを追加する場合は、当該出願の請求項は十分に対応しているとはみなされない。

PPH 試行プログラムへの参加申請後であっても、INPI の審査官による審査が未着手であれば、請求項の補正又は追加が認められるが、PPH に基づく早期審査を受けるには、JPO が特許査定と示した請求項と十分に対応していなければならない。

***(d) 当該出願に関し、INPI において、PPH 申請時に実体審査が未着手であること。***

***(e) INPI に対してなされた特許出願が公開済みであり、第三者の特許異議申し立て期間が経過しており、実体審査手数料が支払い済みであること。***

## **2.PPH 試行プログラムに基づく早期審査に関して INPI へ提出する書類**

次の(a)~(d)の書類を PPH 試行プログラムの早期審査申請書に添付し、INPI へ提出すること:

**(a) 対応する日本出願に対して JPO から出された(JPO における特許性の実体審査に関連する)すべてのオフィリアクシヨンの写し、及びその翻訳文。**

JPO から出されたオフィリアクシヨンの書類情報が AIPN(JPO のドシエアクセスシステム)で参照可能である場合、INPI の審査官は AIPN を通じてその内容を把握することができるため、出願人は JPO から出されたオフィリアクシヨンの写し、及びその翻訳文を提出する必要はない。

参照可能でない場合は、出願人は、書類の提出が必要である旨通知される。翻訳言語としては、スペイン語または英語が受け付けられる。

**(b) JPO が特許性あり/特許査定と判断したすべての請求項の写し、及びその翻訳文。**

JPO が特許性あり/特許査定と判断したすべての請求項が AIPN(JPO のドシエアクセスシステム)で参照可能である場合、INPI の審査官は AIPN を通じてその内容を把握することができるため、出願人は JPO が特許性あり/特許査定と判断したすべての請求項の写し、及びその翻訳文を提出する必要はない。

参照可能でない場合は、出願人は、書類の提出が必要である旨通知される。翻訳言語としては、スペイン語または英語が受け付けられる。

**(c) JPO の審査官が引用した関連文献の写し**

引用文献が特許文献であれば、通常は、INPI がウェブサイトから入手するため、出願人は提出を書略できる。ただし、INPI の審査官が特許文献を入手できない場合は、出願人は審査官の求めに応じて当該特許文献を提出しなければならない。非特許文献については、毎回、提出することとし、必要に応じて翻訳文を添付しなければならない。

出願人が上記(a) (b)及び (c) の文献を、同時に、又は過去に行った手続きにより、すでに INPI へ提出済みであれば、当該文献の一覧を援用し、それらの添付を省略できる。

**(d) 請求項対応表**

PPH を申請する出願人は、アルゼンチン出願におけるすべての請求項と、日本出願において特許性あり/特許査定と示された請求項とが十分に対応することを示す請求項対応表を

提出しなければならない。

請求項を直訳しただけの場合、出願人は当該対応表において「両者の請求項は同一である」ことのみを表示することができる。請求項が単なる直訳ではない場合は、請求項ごとに十分対応していることを説明しなければならない。

### **3.INPI への PPH 試行プログラムに基づく早期審査に係る申請手続**

出願人は、本ガイドラインの第4項、及び INPI のウェブサイトに掲載の記入例を参考にして、PPH 試行プログラムに基づく早期審査申請書を提出しなければならない。また、出願人はすべての関連文献を提出しなければならない。

アルゼンチン出願が、特許法、第26条に定める出願公開、及び特許法、第28条にいう第三者の監視期間の終了に係る規定に準拠しており、先に述べたすべての要件を満たしていれば、当該出願のPPH試行プログラムへの参加申請が受理され、順番を繰り上げて当該出願の審査が行われる。

PPH 試行プログラムへの参加申請が上記の要件を満たしていなければ、その申請は却下され、出願人に対して申請書の不備が通知される。その際に、却下の要因となった不備を補正した後、改めて PPH 試行プログラムへの参加を申請する一回のみの機会が出願人に与えられる。

INPIは、PPHに基づく早期審査において、その扱いを行ったとする旨を出願人に通知することはない。

原出願において受理された PPH 試行プログラムへの参加申請については、効力がその分割出願にまで及ぶことはない。実際に、出願人は、改めて PPH 試行プログラムへの参加を申請し、上記の同要件をすべて満たす必要がある。

INPI との間で交わされた、当該早期審査手続に関するすべての通信文又は通知は、正しく処理がなされるよう、一目で PPH 申請関連である事が分かるようにしておかなければならない。そのため、それぞれの表紙に大文字で目立つように「PPH」と書き、さらに一目で内容が分かる案件名を付さなければならない。

出願人は、PPH プログラムに基づく早期審査の申請に際し、請求項はもとより、出願書類全体に細かく気を配るとよい。出願人は、原出願の内容にいかなる機能も追加せずに、書類全体の点検を行い、必要な修正を加え、記載情報の齟齬を解消しておかなければならない。

PPH 試行プログラムへの参加申請が受理されるか否かにかかわらず、PPH プログラムの対象となる案件については、あらゆる補正が認められるという点にも留意すべきである。

PPH プログラムは、申請がなされる国において施行されている特許法及び法的義務から出願人を免除するものではない。出願人は誠意を持って対応し、特許査定に何らかの関連があると思われる文献情報を INPI へ提供しなければならない。