

ガイドライン

特許審査ハイウェイ試行プログラムに関するチリ産業財産庁への申請手続(仮訳)

出願人は、特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムにおいて、チリ産業財産庁に出願され、下記の要件を満たす出願について、グローバル特許審査ハイウェイ制度参加庁による国内出願の成果物(第一部)又はPCT国際出願成果物(第二部)に基づいて、関連書類の提出を含む所定の手続きを取ることに より、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、チリ産業財産庁のウェブサイト¹にある申請様式を提出してください。

チリ産業財産庁は、庁の適正な機能を妨げるほど特許審査ハイウェイ試行プログラムの申請件数が過多になった場合は、特許審査ハイウェイ試行プログラムの実施を停止することがあります。停止が実効される3ヶ月前までに、停止の決定が正式に相手庁に到達された場合にのみ、停止は有効となります。

第一部

国内出願の成果物を利用した特許審査ハイウェイ

1. 申請要件

(a) PPH を申請するチリ出願および PPH 申請の基礎となる OEE 出願について、優先日あるいは出願日のうち、最先日が同一である。

例えば、チリ出願(PCT 出願の国内移行出願も含む)が、

(Case I) OEE 出願に基づいてパリ条約に基づく優先権を正当に主張している出願である(別紙1の図 A、B、C、H、I 及び J 参照)、又は、

(Case II) OEE 出願(PCT 出願の国内移行出願も含む)のパリ条約に基づく正当な優先権主張の基礎となる出願である(別紙1の図 D 及び E 参照)、又は、

(Case III) OEE 出願(PCT 出願の国内移行出願も含む)と共通の優先権書類を有する出願である(別紙1の図 F、G、L、M 及び N 参照)、又は、

(Case IV) 優先権主張を伴わない共通の PCT 国際出願から派生した、チリ出願および対応する OEE 出願がともに当該 PCT 出願の国内移行出願であること(別紙1の図 K 参照)。

(b) 少なくとも一つの対応する OEE 出願が存在し、OEE により特許性/特許可能性有り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 OEE 出願から派生した出願(例えば OEE 出願の分割出願又は OEE 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

¹ <https://ion.inapi.cl/FormulariosPdf/patente/47.Solicitud-de-Participacion.pdf>.

Cを参照))、PCT 出願のOEE国内移行出願(別紙1の図 G、K、M 及び N 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OEE審査官が明確に当該請求項を特許可能性／特許性有りと特定した時に「特許可能性／特許性有りと判断された」こととなります。OEEによって、新規性、進歩性、工業的に適用可能であると判断された請求項は、この試行プログラムにおける「特許可能性／特許性有りと判断された」ものであるという意味を有する。

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

例えば、下記の文例がOEEの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性／特許可能性有り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OEE出願の特許可能性／特許性有り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、チリ出願の請求項がOEE出願の請求項と同一又は類似の範囲を有するか、チリ出願の請求項の範囲がOEE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、OEE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。

OEEで特許可能性有り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を導入するチリ出願の請求項は、十分に対応しているとはみなされません。例えば、OEE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、チリ産業財産庁において、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、OEE出願において特許可能性有りと判断された請求項と十分に対応していなければなりません。

(d) チリ産業財産庁における出願が、公開されていなければならないこと。

官報として公表されたものが効力を発揮していなければならない、チリ工業所有権法第 5 条に規定される 45 日の異議申立期間が経過していなければならない。

(e) PPH が申請されているチリ産業財産権庁における出願の実体審査が開始されていないこと。実体審査は、審査官がその指定を受け入れた時点から開始されたものとみなされる。

2. 提出書類

次の(a)~(d)の書類を PPH 申請書に添付して提出する必要があります。

(a) 対応するOEE出願に対してOEEから出された(OEE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。

翻訳文の言語としてスペイン語または英語が利用可能です²。OEEのオフィスアクションがOEE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、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。チリ産業財産庁の審査官がOEEのドシエアクセスシステム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) OEEにより特許性／特許可能性有り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スペイン語または英語が利用可能です。OEEにおいて特許性／特許可能性有りと判断された請求項がOEE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、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。チリ産業財産庁の審査官がOEEのドシエアクセスシステム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) OEE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、チリ産業財産庁が有しているため提出を省略できます。ただし、チリ産業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

チリ出願のすべての請求項と対応するOEE出願の特許可能性／特許可能性有り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チリ産業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。

² 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できない場合は、審査官は、翻訳の再提出を求めることが可能です。

第二部

PCT 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ

1. 申請要件

PCT-PPH の申請がなされた特許庁産業財産庁への出願が下記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 PCT 出願の国際段階における成果物(「国際段階成果物」)、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において(新規性・進歩性・産業上の利用可能性の観点から)特許性／特許可能性「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 OEE 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2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 申請の基礎となる WO/ISA、WO/IPEA 又は IPER 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を是正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しなければなりません。出願人が特許性について何ら釈明をしない場合、当該出願は PCT-PPH 試行プログラムへの参加が認められません。なお、釈明が妥当であるか否か、第 VIII 欄に記載された意見を是正する補正がなされたか否かは PCT-PPH への参加が認められるか否かの判断に影響しません。

(2) 当該出願と対応する国際出願とは下記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2図A、A'及びA''参照)

(B) 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国内出願である。(別紙2図B参照)

(C) 当該出願は、対応する国際出願からパリ条約に基づく優先権を主張する国際出願の国内段階である。(別紙2図C参照)

(D) 当該出願は、対応する国際出願から外国優先権を主張する国内出願である。(別紙2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、優先権を主張する出願等)である。(別紙2図E1、E2、E3参照)

(3) PCT-PPH に基づく審査がなされるすべての請求項が、対応する国際出願の最新国際成果

物で特許可能性有りとは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、チリ出願の請求項が最新国際成果物で特許可能性有りとは示された請求項と同一又は類似の範囲を有するか、チリ出願の請求項の範囲が最新国際成果物で特許性有りとは示された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、最新国際成果物で特許性有りとは示された請求項において、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、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は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を導入するチリ出願の請求項は、十分に対応しているとはみなされません。例えば、最新国際成果物で特許性有りとは示された請求項が製品を製造する方法に関するもののみであり、チリ産業財産庁において、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、チリ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。

PCT-PPH 試行プログラムへの参加申請が承認された後に補正又は追加された請求項は、最新国際成果物において特許可能性有りとは判断された請求項と十分に対応していなければなりません。

(4)チリ産業財産庁における出願が、公開されていること。

官報として公表されたものが効力を発揮しなければならず、チリ工業所有権法第 5 条に規定される 45 日の異議申立期間が経過していなければならない。

(5) PPH が申請されているチリ産業財産権庁における出願の実体審査が開始されていないこと。実体審査は、審査官がその指定を受け入れた時点から開始されたものとみなされる。

2. 提出書類

出願人は PCT-PPH に基づく申請を行う際、申請様式に添付して下記の書類を提出する必要があります。ただし、場合によっては提出を省略できる書類もあります。

(1) 請求項が特許性／特許可能性有りとの判断が記載された最新国際成果物の写しとその翻訳文³

スペイン語と英語が翻訳言語として受け付け可能です。最新の PCT 成果物が PATENT SCOPE⁴ (商標登録)により、英語またはスペイン語で提供されている場合、チリ産業財産庁によって要求

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又は請求項の概要を理解できない場合は、審査官は、翻訳の再提出を求めることが可能です。

⁴ <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

されない限り、出願人は当該書類を提出する必要はありません(WO/ISA および IPER は通常、優先日の 30 ヶ月後にそれぞれ「IPRP 第 1 章」および第 2 章「IPRP 第 2 章」として入手可能)。

(2) 対応する国際出願の最新国際成果物で特許性／特許可能性有りと示された一組の請求項の写しとその翻訳文

スペイン語と英語が翻訳言語として受け付け可能です。“PATENTSCOPE(登録商標)”で、特許性／特許可能性有りと示された一組の請求項の写しが取得可能(例:当該出願の国際公開パンフレットが発行済み)である場合、チリ産業財産庁から要求されない限り、出願人はその提出を省略することができます。

(3) 対応する国際出願の最新国際成果物で引用された文献の写し

引用文献が特許文献であれば、提出を省略できます。ただし、チリ産業財産庁が当該文献を入手できない場合には、出願人は当該文献の提出を求められる場合があります。また、非特許文献は、提出を省略することができません。引用文献の翻訳文は提出不要です。

(4) 当該出願の全ての請求項と、特許性／特許可能性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表

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. (3) 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ください(記入例をご参照ください。)

なお、上記(1)～(4)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チリ産業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

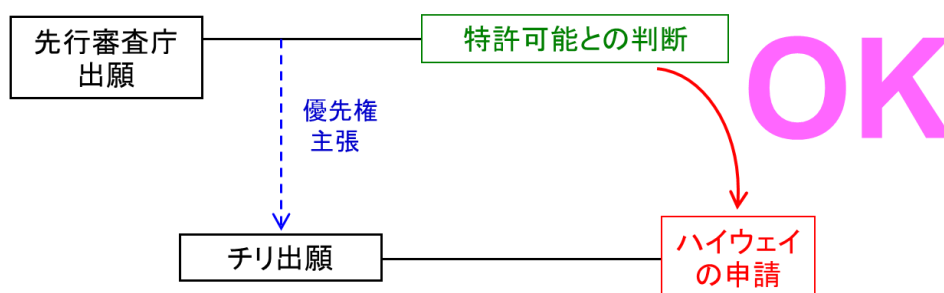
チリ産業財産庁は、上記書類を添付した PPH 申請を受けた場合には、PPH に基づく早期審査の対象になる出願であるか否かを判断します。チリ産業財産庁が受理可能と判断した場合には、当該出願に PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられます。

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、出願人は更新した申請書において、PPH の再申請を行うことができます。

PPH に基づく早期審査のためのすべての要件が満たされた場合、チリ産業財産庁は申請者に PPH への申請が許可されたことを申請者に通知します。

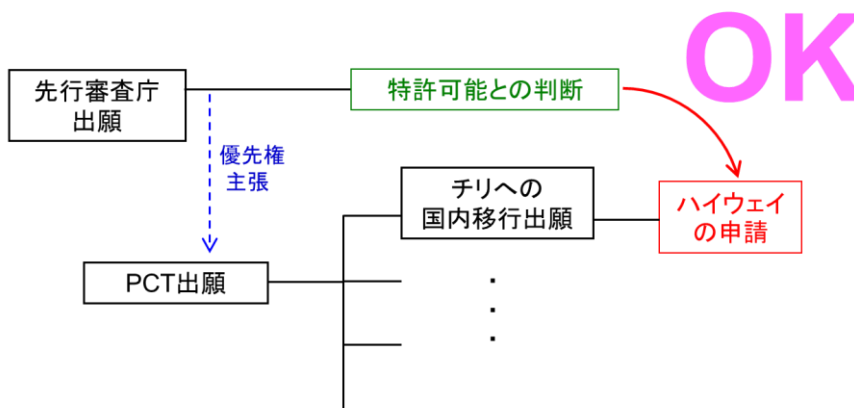
A

要件 (a) (I)を満たす事例 - パリルート -



B

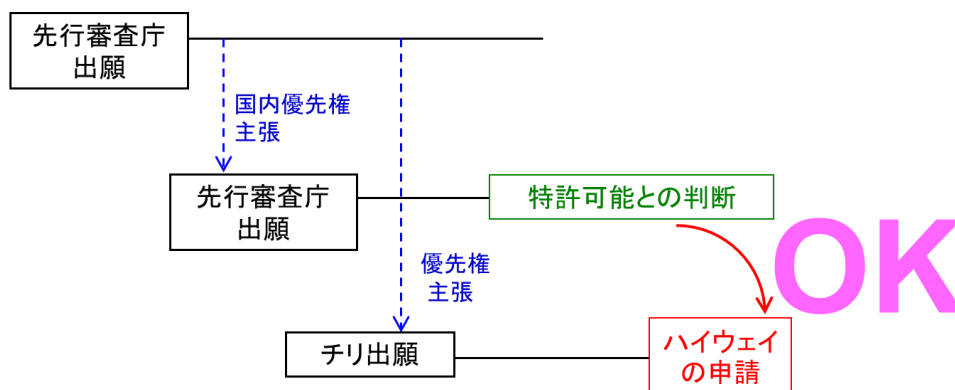
要件 (a) (I)を満たす事例 - PCTルート -



C

要件 (a) (I)を満たす事例

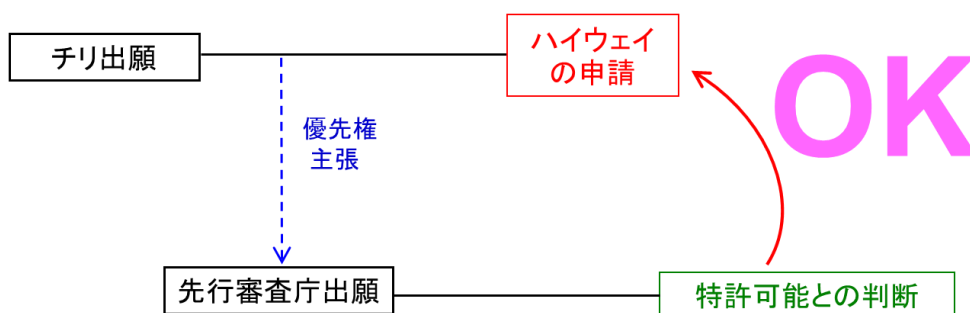
- PCTルート、国内優先権主張 -



D

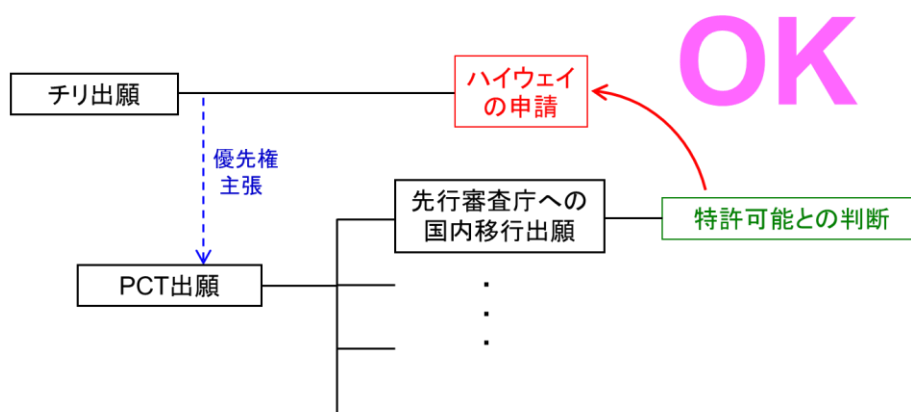
要件 (a) (II)を満たす事例

- パリルート -



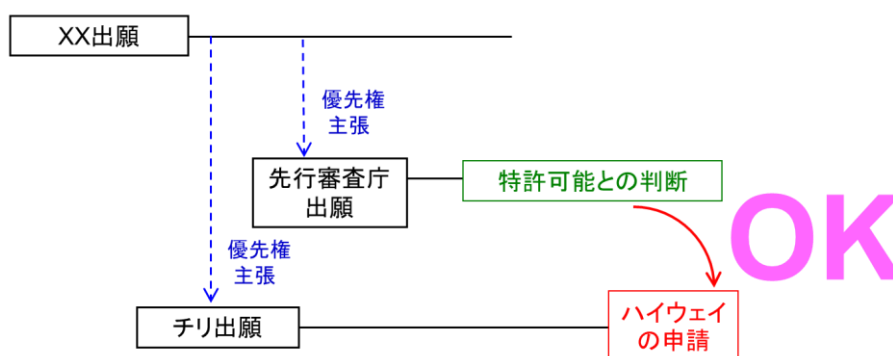
E

要件 (a) (II)を満たす事例 - PCTルート -



F

要件 (a) (III)を満たす事例 - パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

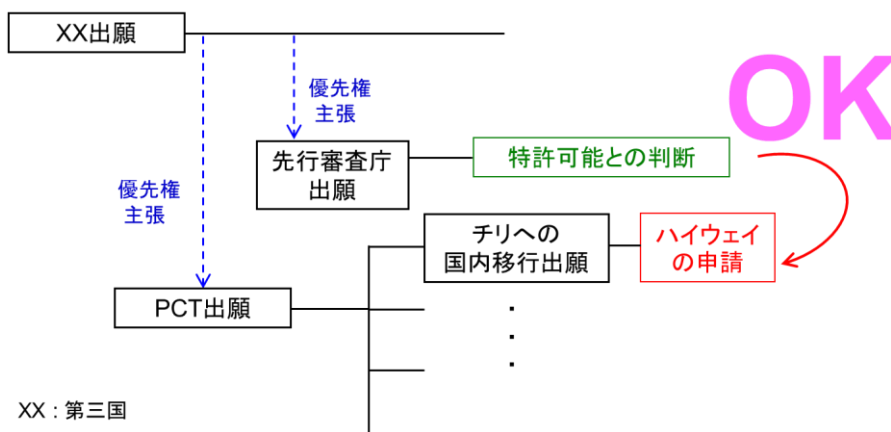


XX : 第三国

G

要件 (a) (III)を満たす事例

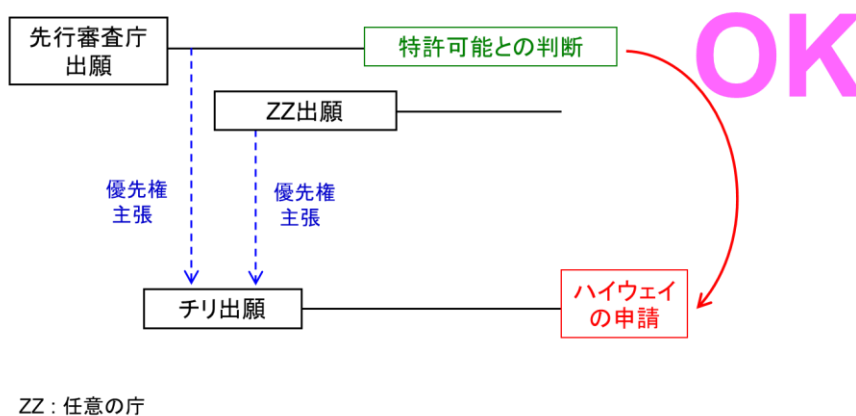
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張



H

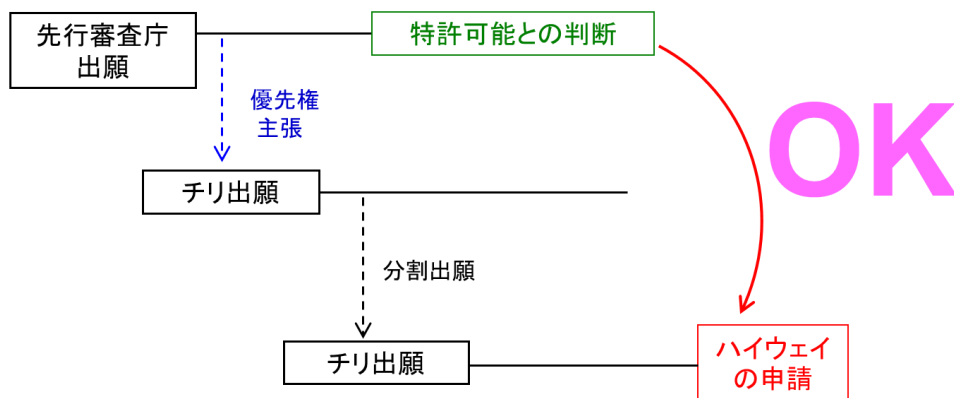
要件 (a) (I)を満たす事例

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



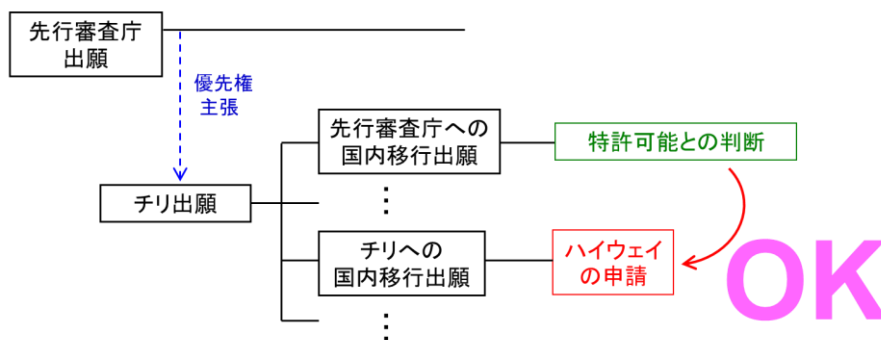
I

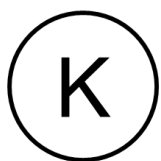
要件 (a) (I)を満たす事例
- パリルート:分割出願 -



J

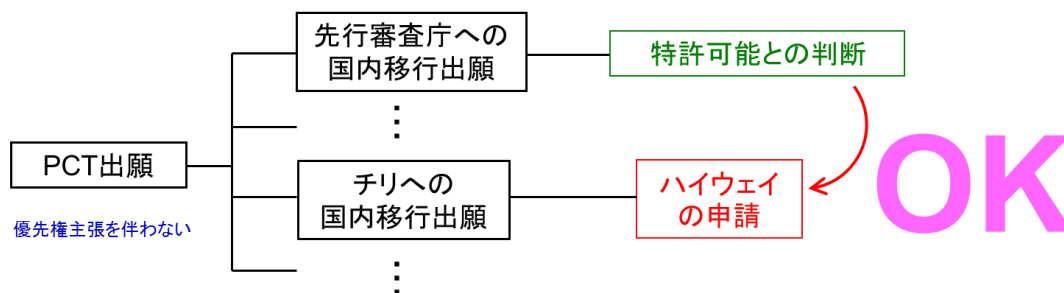
要件 (a) (I)を満たす事例
- PCTルート -



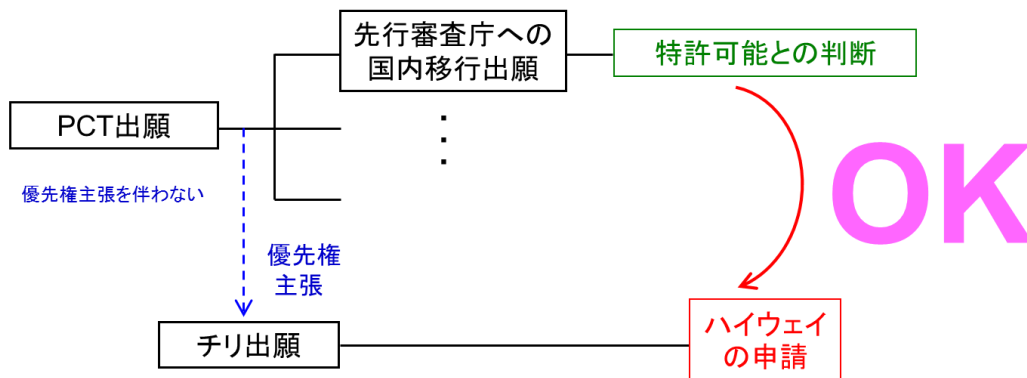


要件 (a) (IV) を満たす事例

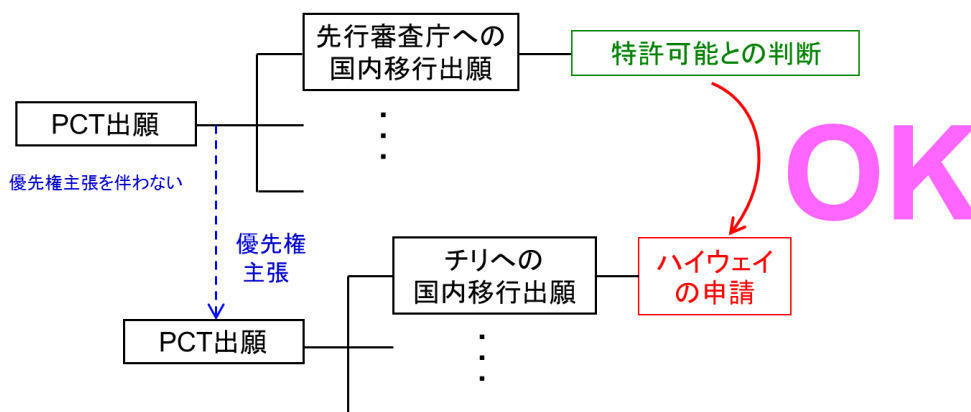
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



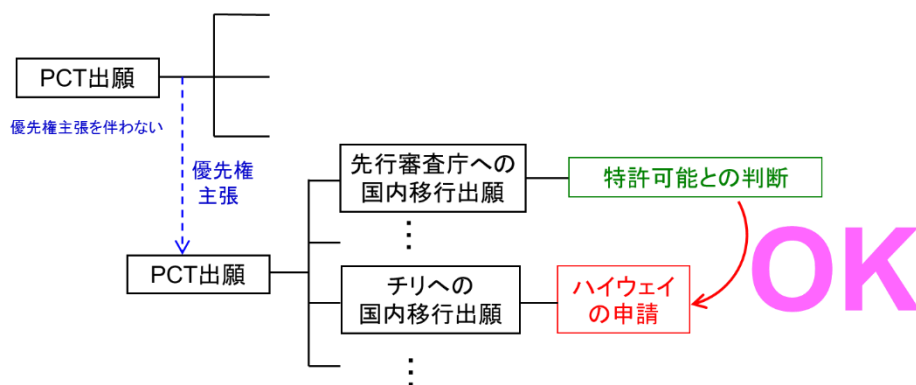
L 要件 (a) (III)を満たす事例
 - パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -

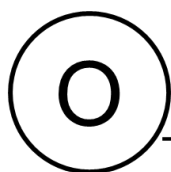


M 要件 (a) (III)を満たす事例
 - PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



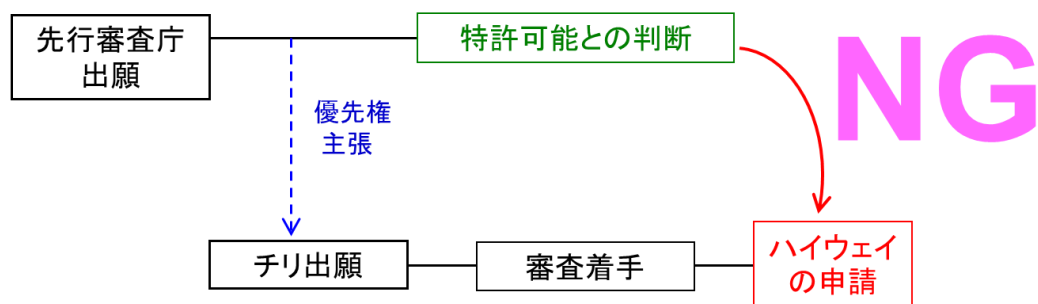
N 要件 (a) (III)を満たす事例
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



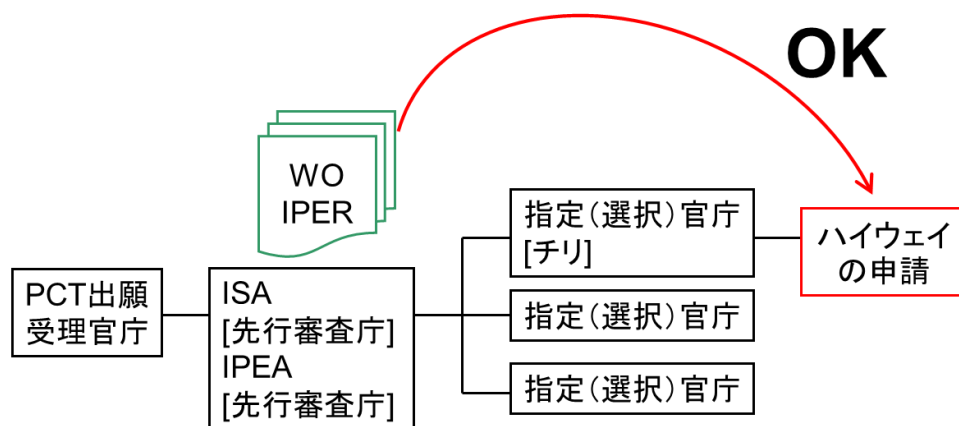


要件(d)を満たさない事例

- ハイウェイの申請前に先行審査庁国特許庁が審査着手 -

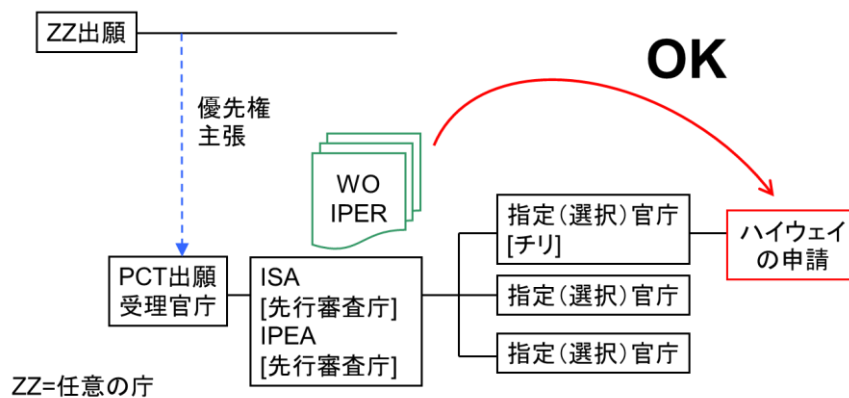


(A)当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



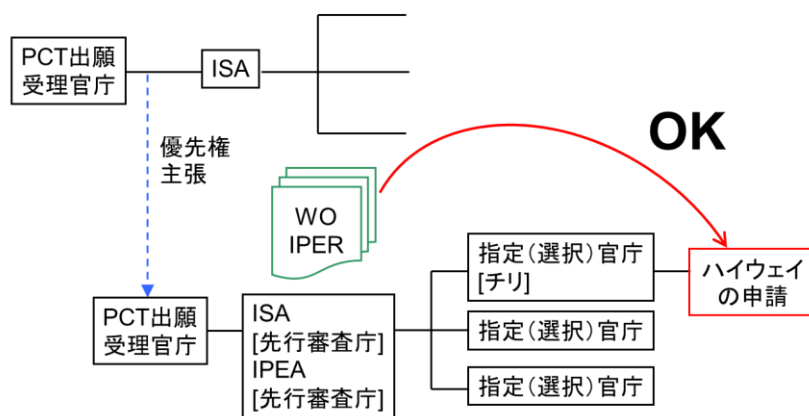
(A')当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

(「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)

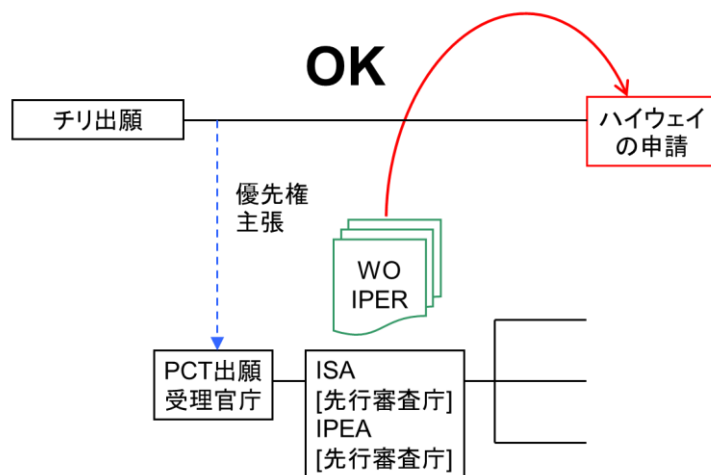


(A'')当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

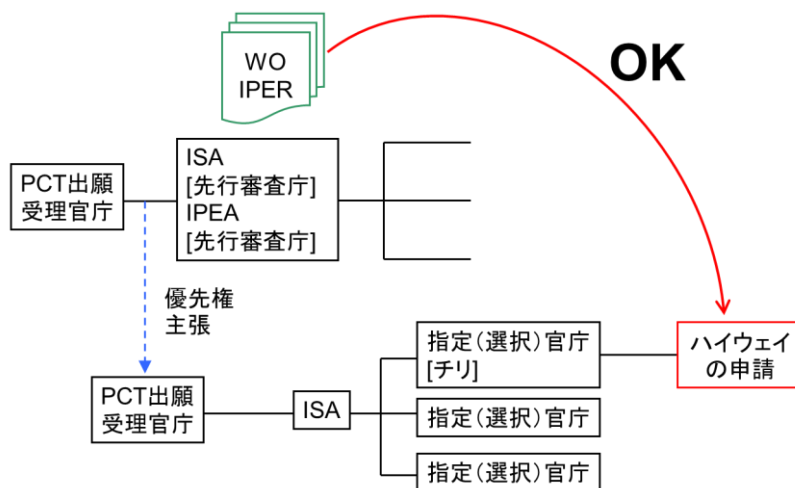
(「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



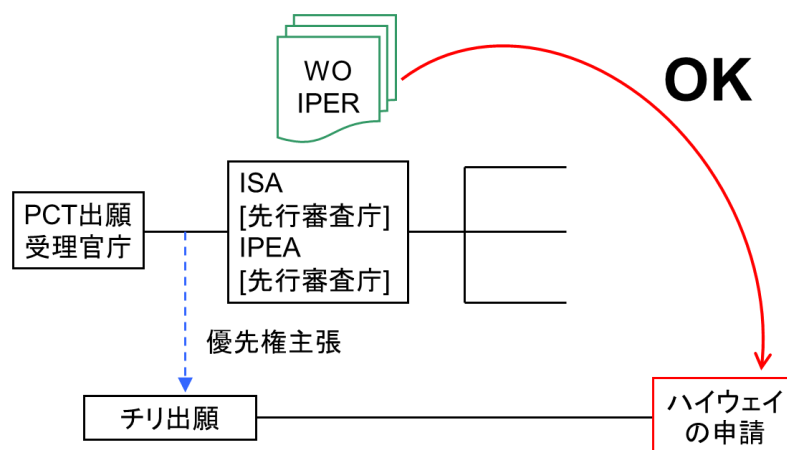
(B)当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



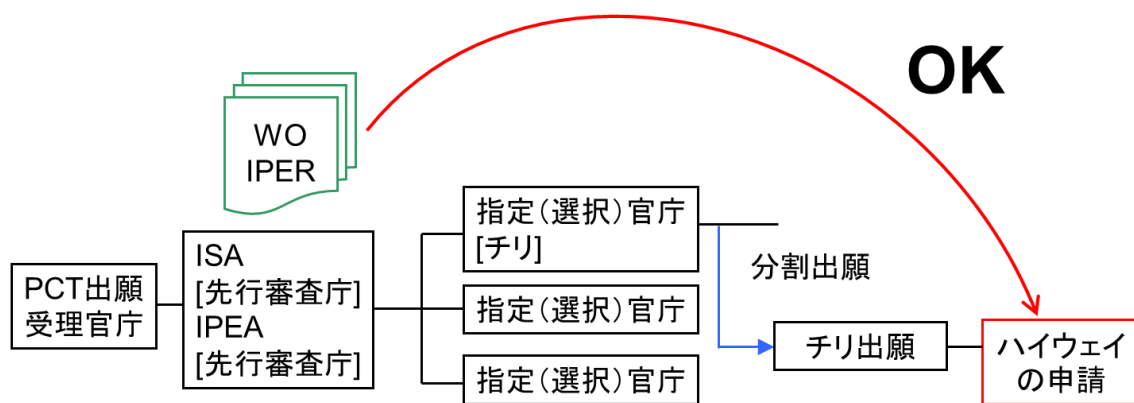
(C)当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



(D)当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を国内／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。

