

チェコ産業財産庁(IPOCZ)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チェコ産業財産庁への申請手続(仮訳)

本特許審査ハイウェイ 試行プログラムは 2018 年 4 月 1 日から開始され、双方の合意によって終了します。試行期間の後に本格実施をするかどうかまたどのように行うかを決定するために本試行プログラムの結果を評価します。

特許審査ハイウェイ の申請件数が管理可能な水準を超えた場合や、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。

第一部

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チェコ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チェコ産業財産庁への出願(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、チェコ産業財産庁に申請様式を提出してください。

1. 申請要件

- (a) PPH を申請するチェコ出願および対応する日本出願において、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) 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1の図 A、B、C、H、I 及び J 参照)、又は、

(Case II) 日本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1の図 D 及び E 参照)、又は、

(Case III) 日本出願(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 PCT 出願の国内移行出願であって、当該チェコ出願および対応する日本出願が同一の PCT 出願の国内移行出願であること(別紙1の図 K 参照)。

- (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1の図 C を参照))、PCT出願の日本国内移行出願(別紙1の図 J、K、L、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」こととなります。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」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、チェコ特許庁において、対応する方法の請求項に付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) 当該出願に関しチェコ産業財産庁において、実体審査が終了しておらず、特許証発行のための管理手数料の支払を出願人に要求していないこと。
- (e) チェコ産業財産庁において、PPH申請時又はその前に、通常ルートの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 申請時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チェコ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。チェコ産業財産庁の審査官が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に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²。

翻訳文の言語としてチェコ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を通じて請求項の写し及びその翻訳文を入手可能なので、出願人はそれらを提出する必要はありません。チェコ産業財産庁の審査官が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、チェコ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、チェコ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

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。

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においてチェコ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に関する手続

チェコ産業財産庁は、上記書類とともに申請を受理した場合、当該出願をPPHに基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定します。チェコ産業財産庁が申請を認めた場合、当該出願は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。

申請が上記の要件のすべてを満たしていない場合には、出願人はその旨及びその不備について通

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。

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。

第一部 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

知されます。非選定通知書の送付の前に、出願人は不足書類を提出する機会を与られます。非選定通知書の送付の後でも、出願人は再度PPHを申請することができます。

3. PPH 申請様式

Subject: Request for an accelerated examination under the PPH pilot program

表題: PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請

Date of filing: _____

申請日

Application number: _____

出願番号

Title of the invention: _____

発明の名称

Applicant: _____

出願人

Corresponding JPO Application number: _____

対応する日本出願番号

Documents submitted:

提出書類

Copies of all office actions (which are relevant to substantial examination for patentability in the JPO) which were issued for the corresponding application by the JPO and

対応出願において日本国特許庁から通知された全てのオフィスアクション（日本国特許庁における特許性についての実体審査と関連したもの）の写しと、

translations of them

それらの翻訳文

Copies of all claims determined to be patentable/allowable by the JPO and

日本国特許庁によって特許可能と特定された全ての請求項の写しと、

translations of them

それらの翻訳文

Copies of references cited by the JPO examiner

日本国特許庁の審査官によって引用された文献の写し

Claim correspondence table

請求項対応表

Claim correspondence table

請求項対応表

The claim in the IPO-CZ チェコ産業財 産庁における 請求項	The patentable claim in the JPO 日本国特許庁におけ る特許可能な請求項	Comments about the correspondence 対応していることについてのコメント

(Documents to be omitted to submit)

(提出を省略する書類)

第二部

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

出願人は、PCT 国際段階成果物を利用した日チェコ間の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、以下の要件を満たすチェコ産業財産庁への出願(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。

PCT-PPH 試行プログラムを申請する場合には、出願人は、チェコ産業財産庁に申請様式を提出してください。

1. 申請要件

PCT-PPH の申請がなされたチェコ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 国際出願の国際段階における最新の成果物(「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特許性(新規性・進歩性・産業上の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 2 図 A を参照してください(ZZ は任意の国内出願)。

出願人は、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 申請の基礎となる最新の国際段階成果物の第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を是正する補正の如何に関わらず、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なっている。(別紙 2 図 B 参照)
- (C) 当該出願は、対応する国際出願をパリ条約に基づく優先権主張の基礎と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、対応する国際出願を国内優先権主張又は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 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 2 図 E1 及び E2 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の国際段階成果物で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最新の国際段階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するか、当該出願の請求項の範囲が最新の国際段階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、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

例えば、最新の国際段階成果物で特許性有りと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に、より範囲の狭い請求項が生じます。

最新の国際段階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、十分に対応しているとはみなされません。例えば、最新の国際段階成果物で特許性有りと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、チェコ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。

PCT-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、最新の国際段階成果物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。

- (4) 当該出願に関しチェコ産業財産庁において、実体審査が終了しておらず、特許証発行のための管理手数料の支払を出願人に要求していないこと。
- (5) チェコ産業財産庁において、PPH 申請時又はその前に、通常ルートの審査請求が行われていること。

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) 特許性有りと判断が示された最新の国際段階成果物の写しとそれが英語でない場合はチェコ語又は英語による翻訳文

当該出願が上記 1.(2)(A)の要件を満たす場合、当該出願の包装情報の一部として特許性に関する国際予備報告(IPRP)の写し及び英語によるその翻訳文が含まれるため、出願人はそれらの提出を省略することができます。さらに、“PATENTSCOPE (登録商標)”³で当該最新の国際段階成果物の写し及びその翻訳文の写しが取得可能である場合、チェコ産業財産庁から要求されない限り、出

³ <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

願人はそれらの提出を省略することができます。

(通常、WO/ISA は“IPRP Chapter I”として、また IPER は“IPRP Chapter II”として優先日から 30 月で利用可能となります。)

翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官が翻訳された最新の国際段階成果物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。

(2) 対応する国際出願の最新の国際段階成果物で特許性有りと示された請求項の写しとそれが英語でない場合にはチェコ語又は英語の翻訳文

“PATENTSCOPE (商標登録)” で、特許性有りと示された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、チェコ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。請求項が日本語で記載されている場合、出願人はその翻訳文を提出しなければなりません。

翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官が最新の翻訳された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。

(3) 対応する国際出願の最新の国際段階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、提出を省略することができます。ただし、チェコ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においてチェコ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に関する手続

チェコ産業財産庁は、上記書類とともに申請を受理した場合、当該出願をPPHに基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定します。チェコ産業財産庁が申請を認めた場合、当該出願は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。

申請が上記の要件のすべてを満たしていない場合には、出願人はその旨及びその不備について通知されます。非選定通知書の送付の前に、出願人は不足書類を提出する機会を与えられます。非選定通知書の送付の後でも、出願人は再度PPHを申請することができます。

3. PCT-PPH 申請様式

Subject: Request for an accelerated examination under the PCT-PPH pilot program

表題: PCT-PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請

Date of filing:

申請日

Application number:

出願番号

Title of the invention:

発明の名称

Applicant:

出願人

Corresponding international application number:

対応する国際出願番号

- A copy of the latest international work product which indicated the claims to be patentable/allowable and
特許可能な請求項が明示された最新の国際段階成果物の写しと、
- their Czech or English translations if they are not in English
それが英語でない場合、そのチェコ語又は英語の翻訳文
- A copy of a set of claims which the latest international work product of the corresponding international application indicated to be patentable/allowable and
対応する国際出願の最新の国際段階成果物において特許可能と明示された請求項の写しと、
- their Czech or English translations if they are not in English
それが英語でない場合、そのチェコ語又は英語の翻訳文
- A copy of references cited in the latest international work product of the international application corresponding to the application
当該出願と対応する国際出願の最新の国際段階成果物において引用された文献の写し
- A claims correspondence table which indicates how all claims in the application sufficiently correspond to the claims indicated to be patentable/allowable
当該出願における全ての請求項が特許可能と明示された請求項と十分に対応していることを示す請求項対応表

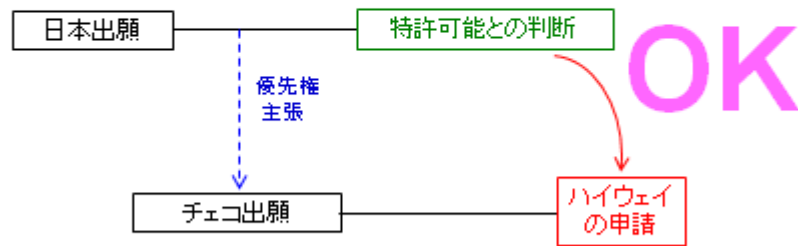
Claim correspondence table 請求項対応表		
The claim in the IPO-CZ チェコ産業財産 庁における請 求項	The patentable claim in the international phase 国際段階での特許可 能な請求項	Comments about the correspondence 対応することについてのコメント

(Documents to be omitted to submit)

(提出を省略する書類)

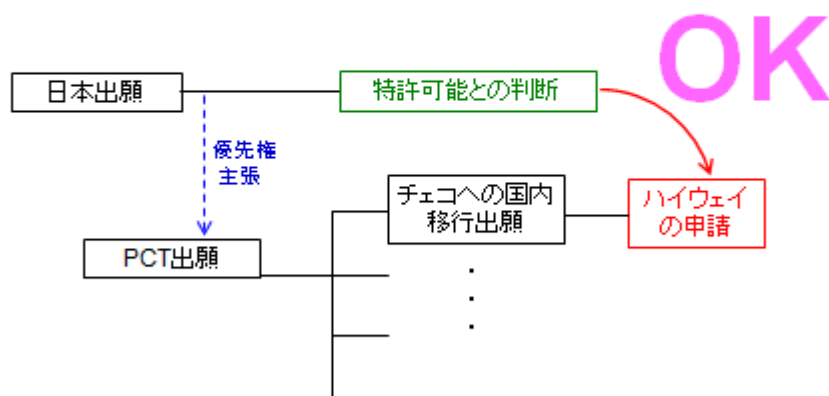
A

要件 (a) (I)を満たす事例
- パリルート -



B

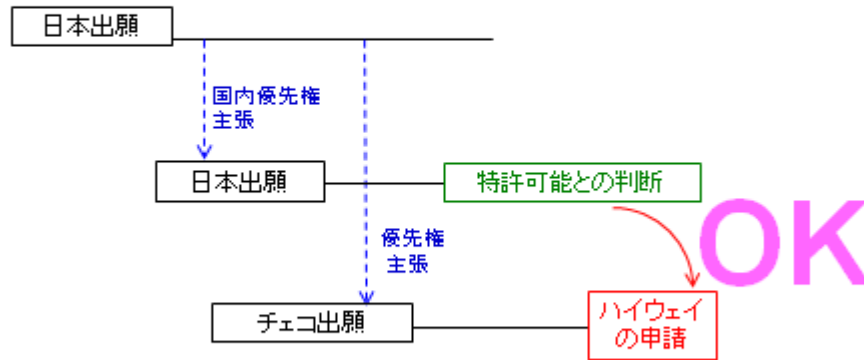
要件 (a) (I)を満たす事例
- PCTルート -



C

要件 (a) (I)を満たす事例

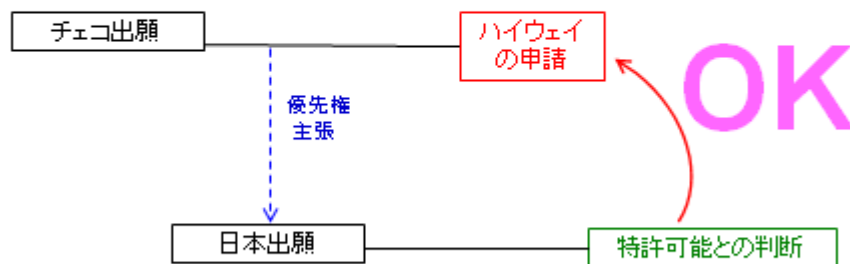
- PCTルート、国内優先権主張 -



D

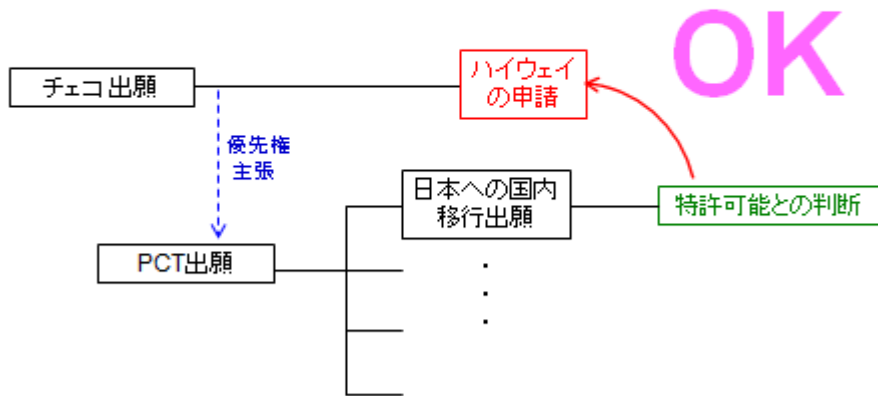
要件 (a) (II)を満たす事例

- パリルート -



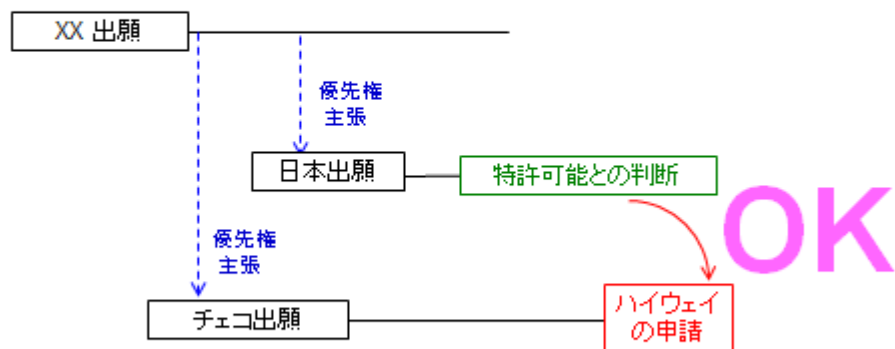
E

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：第三国出願に基づき優先権主張 -

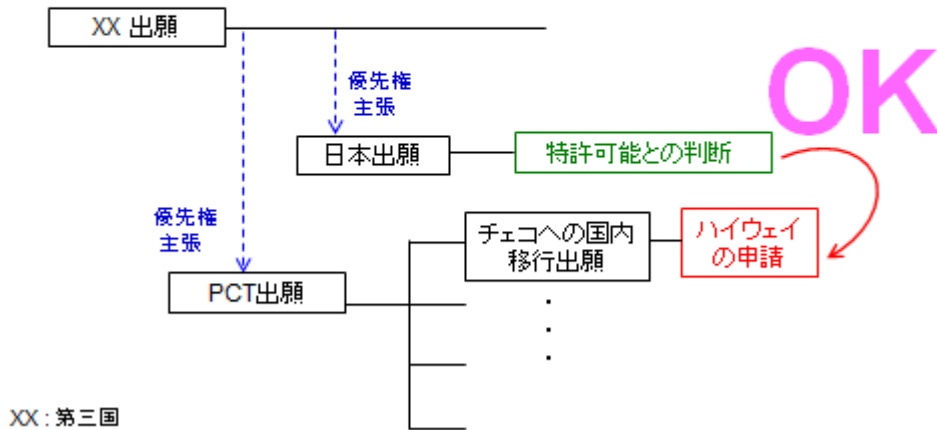


XX：第三国

G

要件 (a) (III)を満たす事例

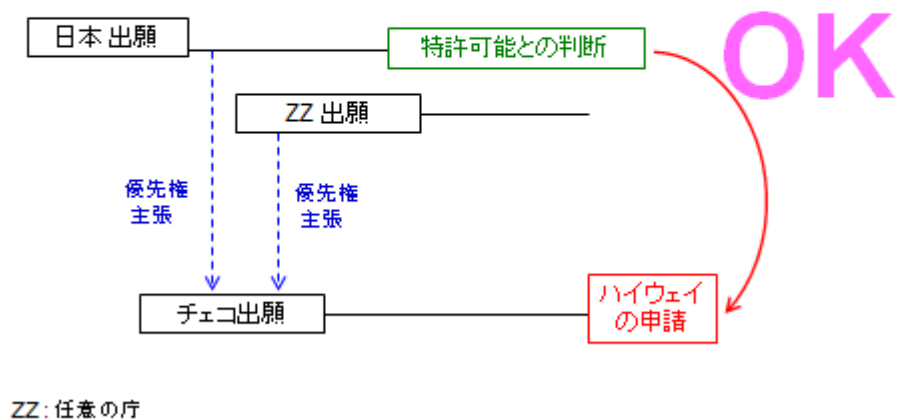
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張



H

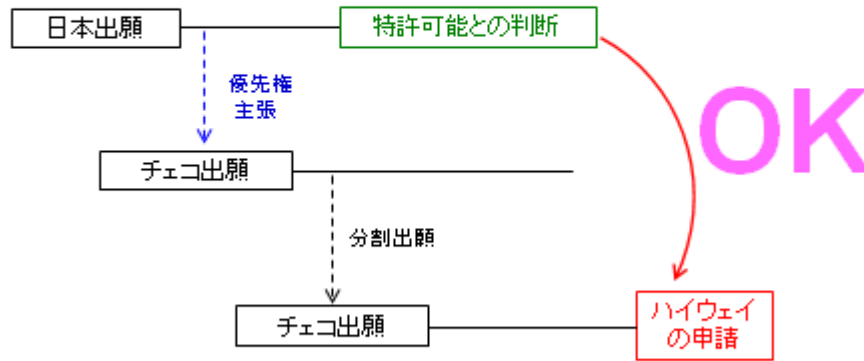
要件 (a) (I)を満たす事例

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



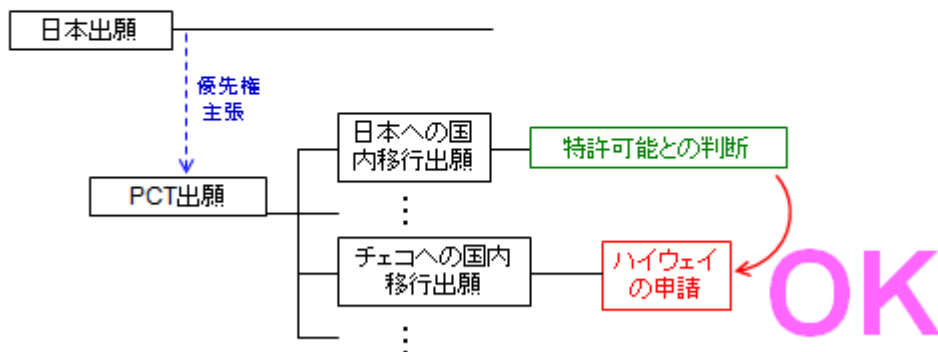
I

要件 (a) (I)を満たす事例
- パリルート: 分割出願 -



J

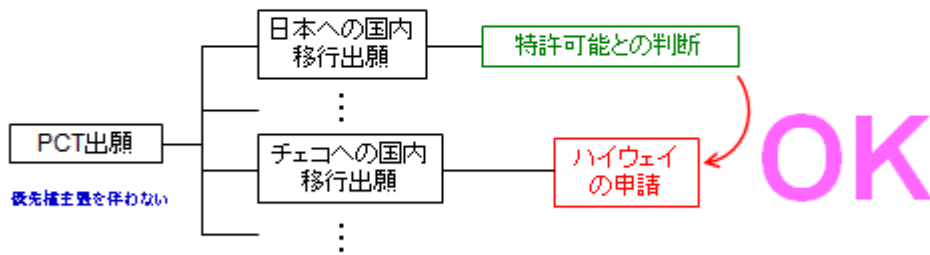
要件 (a) (I)を満たす事例
- PCTルート -



K

要件 (a) (IV) を満たす事例

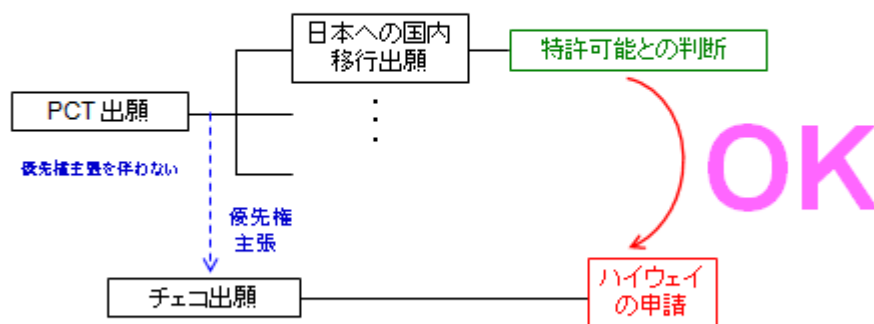
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



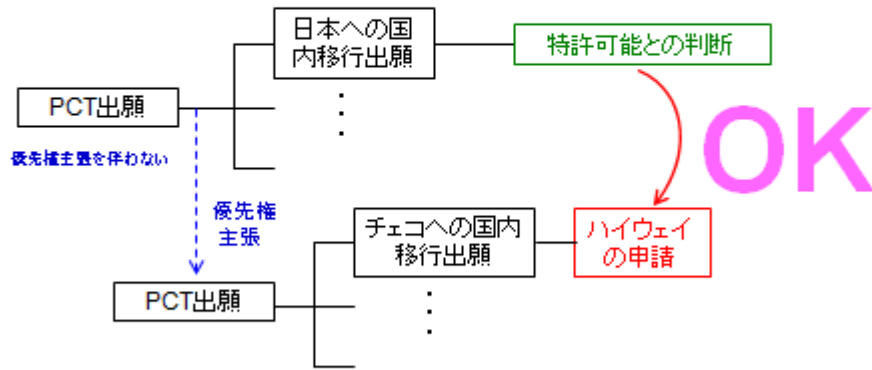
L

要件 (a) (III) を満たす事例

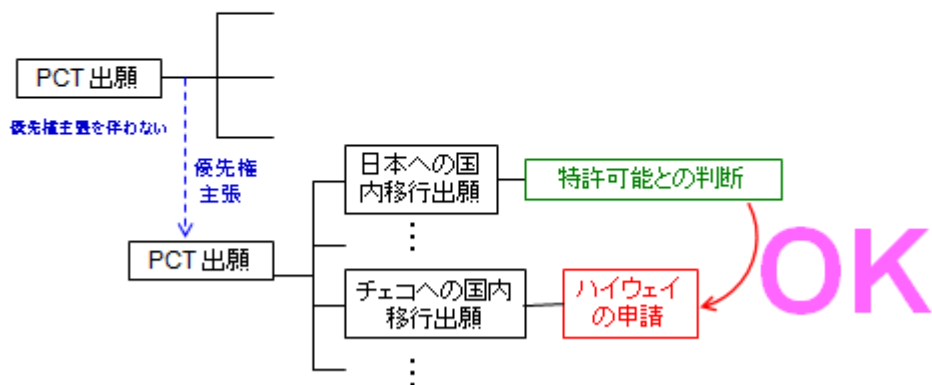
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



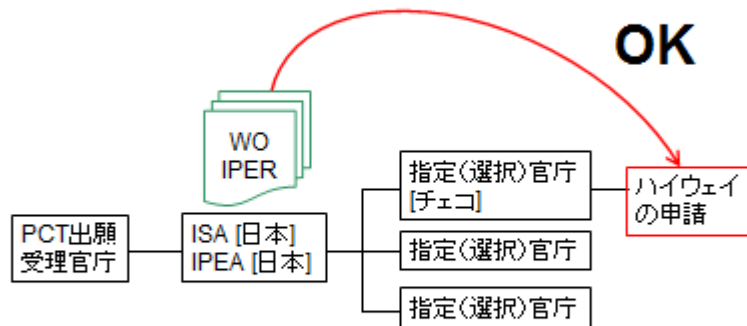
M 要件 (a) (III)を満たす事例
 - PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



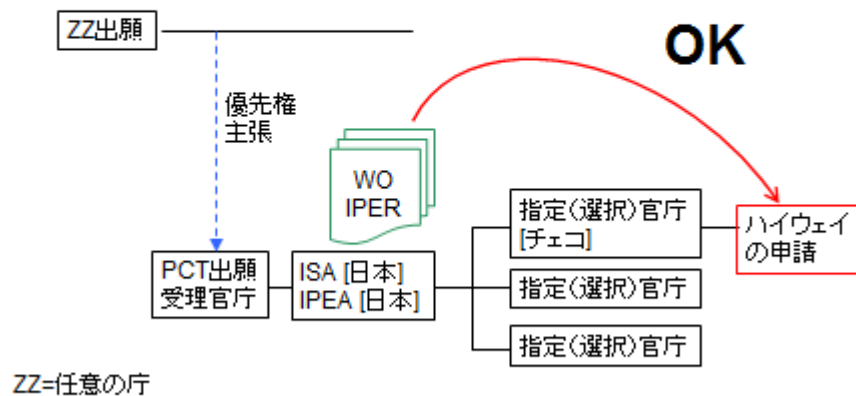
N 要件 (a) (III)を満たす事例
 - PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



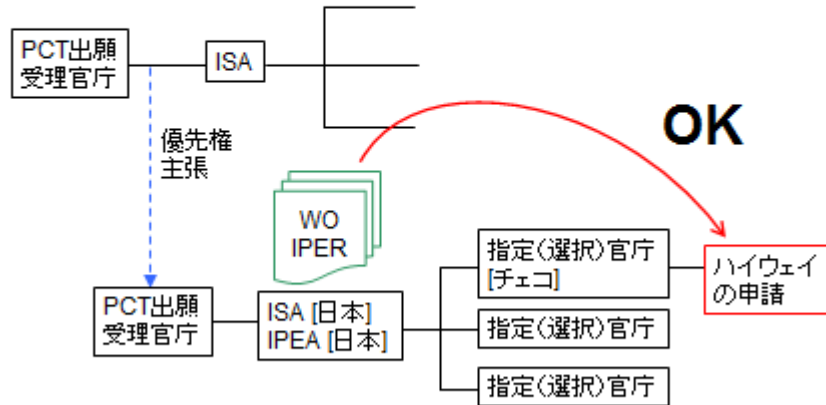
(A)当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



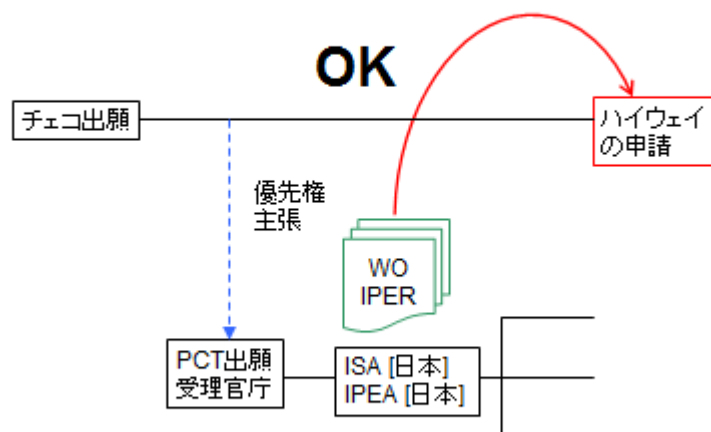
(A')当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。
 (「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



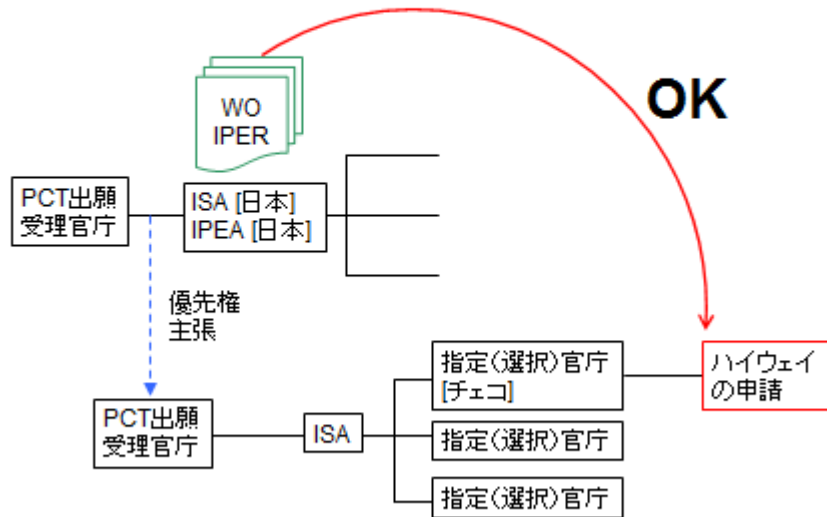
(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。
 (「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



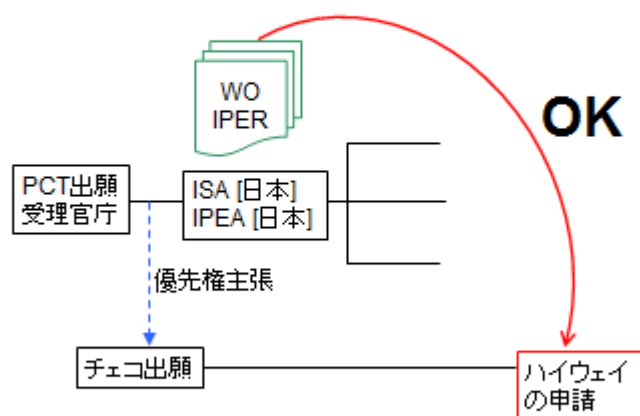
(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



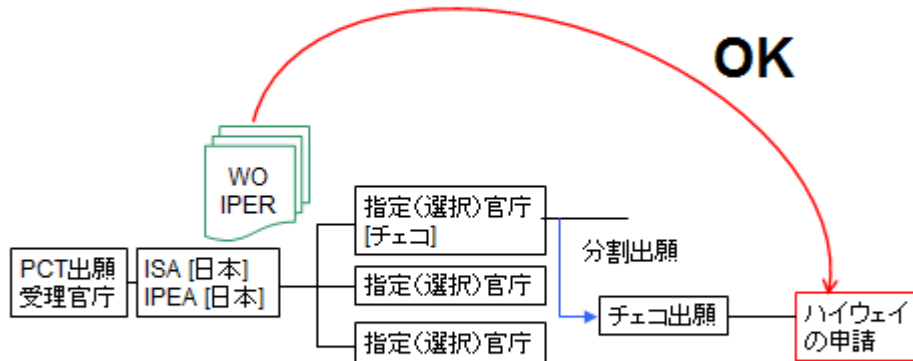
(C)当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



(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。

