

日本国特許庁(JPO)とユーラシア特許庁(EAPO)との間の特許審査ハイウェイプログラムに関する日本国特許庁への申請手続(仮訳)

出願人は、ユーラシア出願を基礎とした日ユーラシア間の特許審査ハイウェイ(以下、「PPH」という)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(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 プログラムを申請する場合には、出願人は、日本国特許庁に「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申請書「早期審査に関する事情説明書」を提出してください。この特許審査ハイウェイ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。

PPH プログラムは2018年2月15日に試行が開始され、2020年5月1日から本格実施されます。

1. 申請要件

(a) PPH を申請する日本出願及び対応するユーラシア出願において、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) ユーラシア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) ユーラシア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) ユーラシア出願(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、当該日本出願及び対応するユーラシア出願が同一の PCT 出願の国内移行出願であること(別紙1の図 K 参照)

当該出願が複数のユーラシア出願又は優先権を伴わない PCT 出願を優先権の基礎とするもの、又は、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の(i)~(iii)に該当するものであれば認められます。

(b) 対応するユーラシア出願が存在し、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、当該出願の優先権主張の基礎となる出願、優先権主張の基礎となるユーラシア出願から派生した出願(例えばユーラシア出願の分割出願)、PCT 出願のユーラシアにおける国内移行出願があります。

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ユー

¹ <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/guideline.pdf>

ラシア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。

- (i) Notification of readiness to grant a patent (form 300) (拒絶理由通知)
- (ii) Decision to grant a patent (form 301) (特許査定)
- (iii) Decision on maintenance of Eurasian patent with amended claim(s) (form 500)
(補正された請求項によるユーラシア特許維持の決定)

(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、対応するユーラシア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ユーラシア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ユーラシア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、ユーラシア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。

ユーラシア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、ユーラシア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、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。

PPH 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、ユーラシア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) 当該出願に関し日本国特許庁において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。(別紙の図〇参照)。

(e) 日本国特許庁において、PPH 申請時又はその前に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「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。なお、場合によっては提出を省略できる書類もありますが、その場合にも、提出を省略する書類名を「早期審査に関する事情説明書」中に記載する必要がありますのでご注意ください(詳細は記入例をご参照ください)。

(a) 対応するユーラシア出願に対してユーラシア特許庁から出された(ユーラシア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、及び英語でない場合

はその翻訳文²。

翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。

(b) 対応するユーラシア出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及び英語でない場合はその翻訳文。

翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。

(c) ユーラシア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、日本国特許庁が有しているため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特許文献の場合には、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。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ユーラシア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、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ください(記入例をご参照ください。)

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。

3. PPH プログラムに基づく早期審査を申請する場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載要領

(1) 事情

日本国特許庁に対してPPHプログラムによる早期審査の申請を行う場合、出願人は「早期審査・審理ガイドライン」³に示される手順に基づいて申請書「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。

出願人は、当該出願が1. (a)の(i)～(iii)のいずれかに該当する出願であり、PPH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、対応するユーラシア出願の出願番号、公報番号又は特許番号も記載する必要があります。

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。

³ <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/guideline.pdf>

※特許可能と判断された請求項を含む出願と、1. (a) の(i)～(iii)に該当する出願が異なる場合(例えば、分割出願に対して特許可能との判断がなされた場合)、特許可能との判断がなされた請求項を含む出願の出願番号、公報番号又は特許番号と、(i)～(iii)に該当する出願との関係も記載してください。

(2) 提出書類

上記2. に示すすべての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ください。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、オンライン手続と書面手続とで異なります。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】 令和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

特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行う。

本出願はユーラシア特許庁への出願(特許出願番号00000000)をパリ条約に基づく優先権の基礎出願とする出願である。当該ユーラシア出願に対しては、ユーラシア特許庁により特許査定が発行されている。

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】 PPH 申請書 1
- 【物件名】 **年**月**日付の拒絶理由通知書の写し及びその翻訳文 1
- 【物件名】 **年**月**日付の特許査定書の写し及びその翻訳文 1
- 【物件名】 特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文 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】 PPH 申請書
【内容】

PPH申請書 (REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) (PILOT) PROGRAM)					
A. 書誌事項 (Bibliographic Data)					
出願番号 (Application Number)	特願0000-000000				
B. 必要事項 (Request)					
出願人による以下に基づく特許審査ハイウェイの申請: (Applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) (pilot) program based on:)					
先行庁 (国際調査機関又は国際予備審査機関を含む) (Office of Earlier Examination (OEE))	ユーラシア特許庁(EAPO)				
先行庁の審査書類形式 (OEE Work Products Type)	<input checked="" type="checkbox"/> 国内出願の審査結果を利用(PPH又はPPH MOTTAINAI) (National/Regional Office Action(s)) <input type="checkbox"/> PCT国際段階成果物を利用(PCT-PPH) (WO-ISA, WO-IPEA or IPER)				
先行庁の対応出願番号(国際出願番号含む) (OEE Application Number) (Incl. PCT Application Number)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		00000000		
	00000000				
C. 必要書類 (Required Documents)					
I. 先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文 (OEE Work Products and, if required, Translations)					
1. <input checked="" type="checkbox"/> 先行庁のオフィスアクションの写しを添付する (A copy of OEE work products is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、オフィスアクションの情報が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)					
2. <input checked="" type="checkbox"/> 上記1. の日本語又は英語の翻訳文を添付する (A translation of documents in 1 in a language accepted by the Office is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、上記1. の英語翻訳が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)					
II. 先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文 (Patentable/Allowable Claims Determined by OEE and, if required, Translations)					
3. <input checked="" type="checkbox"/> 先行庁出願において特許可能と判断された全請求項の写しを添付する (A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、特許可能と判断された全請求項の情報が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)					
4. <input checked="" type="checkbox"/> 上記3. の日本語又は英語の翻訳文を添付する (A translation of documents in 3 in a language accepted by the Office is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、上記3. の英語翻訳が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)					
III. 引用文献 (Documents Cited in OEE Work Products (if required))					
5. <input checked="" type="checkbox"/> 引用非特許文献を添付する (A copy of all documents cited in OEE work products is attached (excluding patent documents); or) <input type="checkbox"/> 引用非特許文献も引用特許文献もなし (No references cited)					

IV. 先の提出書類の援用の表示 (Previously submitted documents)	
6. <input type="checkbox"/> 上記において「添付する」とチェックした書類のうち、先に提出した書類を援用する (If any of the above mentioned documents have been submitted before, please specify:)	
	(先行庁のオフィリアクションの写し、及び、その翻訳文)
	<input type="text"/>
	(先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文)
	<input type="text"/>
	(引用非特許文献)
	<input type="text"/>
V. 提出物件 (援用する物件は除く) (List of names of documents submitted) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。	
VI. 提出を省略する物件 (List of names of documents omitted for submission)	
	(先行庁のオフィリアクションの写し、及び、その翻訳文)
	<input type="text"/>
	(先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文)
	<input type="text"/>
	(引用特許文献)
	米国特許第0000000号公報
	ドイツ出願公開第00 0000 000 000.0号公報
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

D. 請求項の対応関係 (Claims Correspondence)			
<input checked="" type="checkbox"/> 先行庁の特許可能な全請求項と完全に一致する (請求項の削除、追加、並び替えが無く、請求項の文言が完全に一致する) (All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application; or)			
<input type="checkbox"/> 請求項の対応関係は、以下の表に記載 (Claims correspondence is explained in the following table)			
	本出願の請求項 (Application Claims)	先行庁の対応請求項 (Corresponding OEE claims)	対応関係に関するコメント(複数の出願と対応する場合は、コメント欄に対応する出願番号も記載して下さい。) (Explanation regarding the correspondence)
E. 見解書、予備審査報告の第Ⅷ欄(国際出願に対する意見)に対する釈明 (explaining any Box VIII observations of WO/ISA, WO/IPEA or IPER)			
出願人又は代理人 (Name(s) of applicant(s) or representative(s)) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。			
提出日 (Date) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。			
提出者 (Signature(e) of the applicant/representative) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。			

【物件名】 **年**月**日付の拒絶理由通知書の写し及びその翻訳文
 【内容】
当該書類を添付してください。
【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。

【物件名】 **年**月**日付の特許査定書の写し及びその翻訳文
 【内容】
当該書類を添付してください。

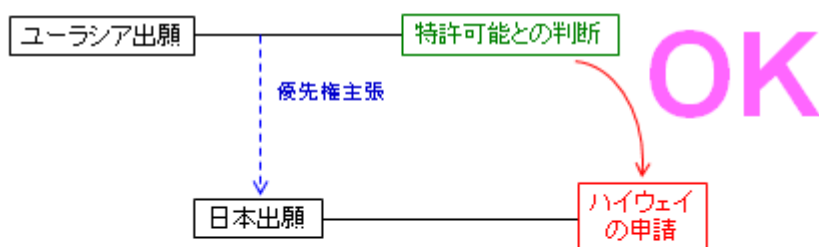
【物件名】 特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文
 【内容】
当該書類を添付してください。

【物件名】 引用非特許文献1
 【内容】
当該書類を添付してください。

なお、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。

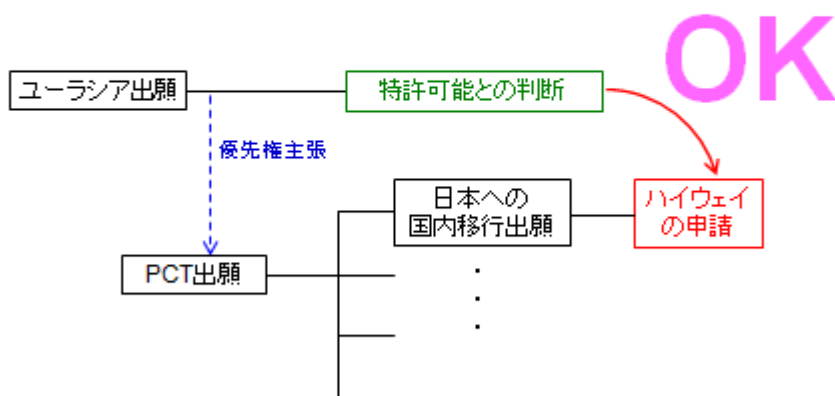
A

要件(a) (I)を満たす事例 - パリルート -



B

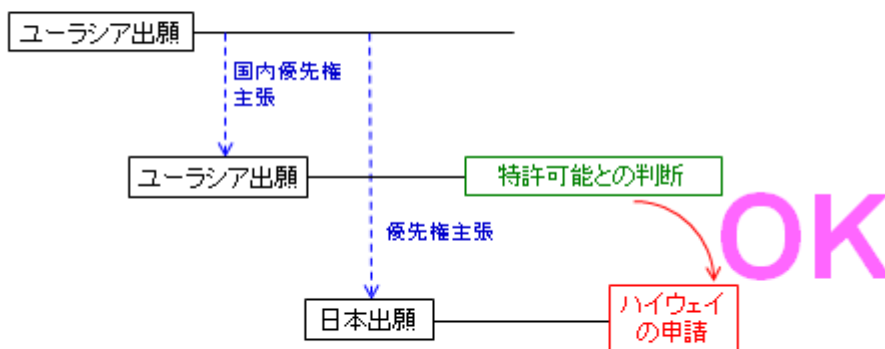
要件(a) (I)を満たす事例 - PCTルート -



C

要件(a) (I)を満たす事例

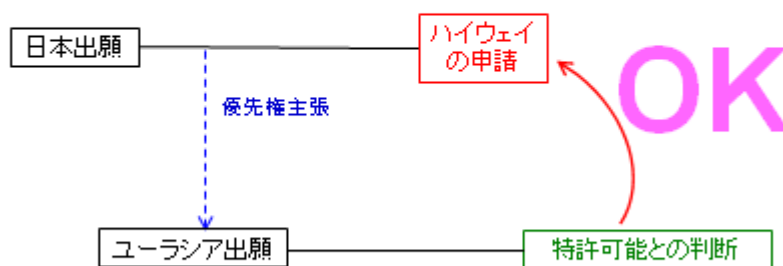
- PCTルート:国内優先権主張 -



D

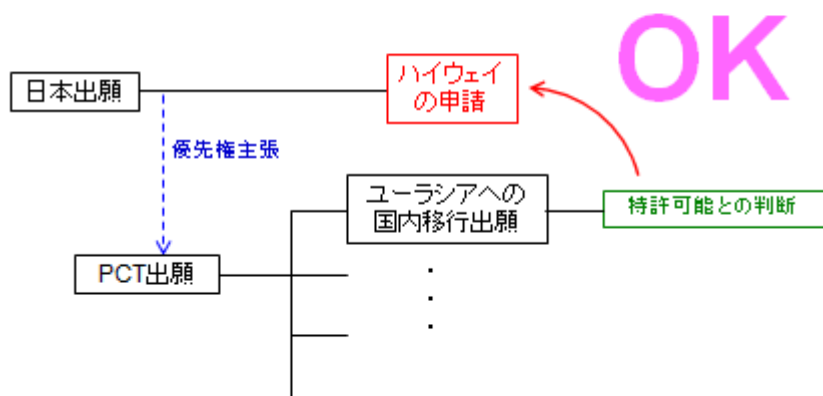
要件(a) (II)を満たす事例

- パリルート -



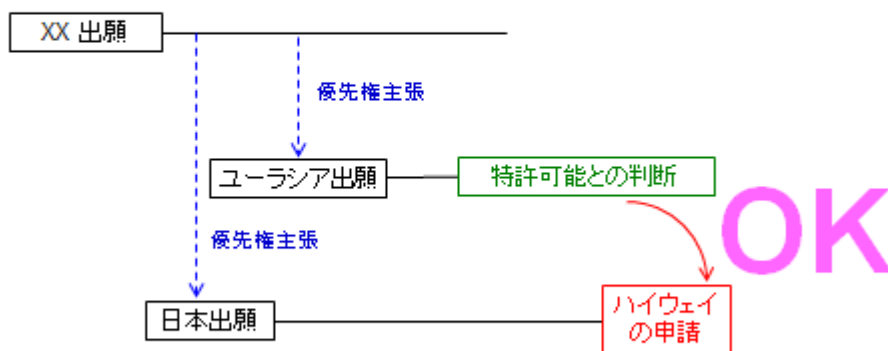
E

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 -

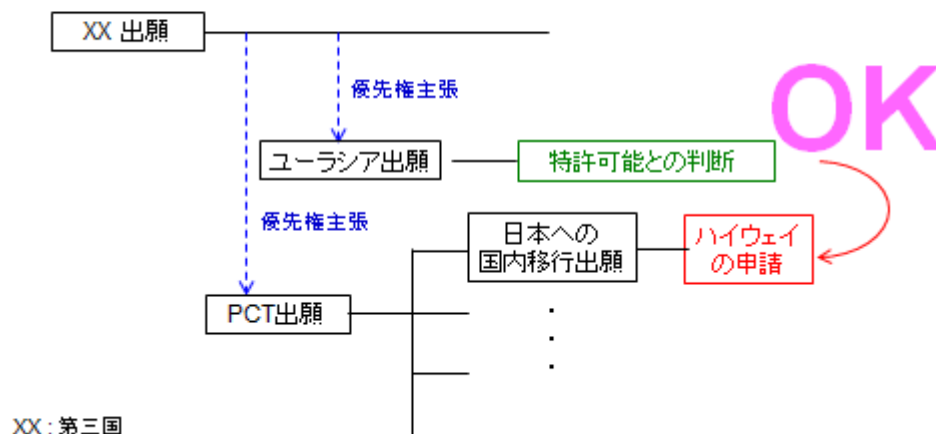


XX: 第三国

G

要件(a) (III)を満たす事例

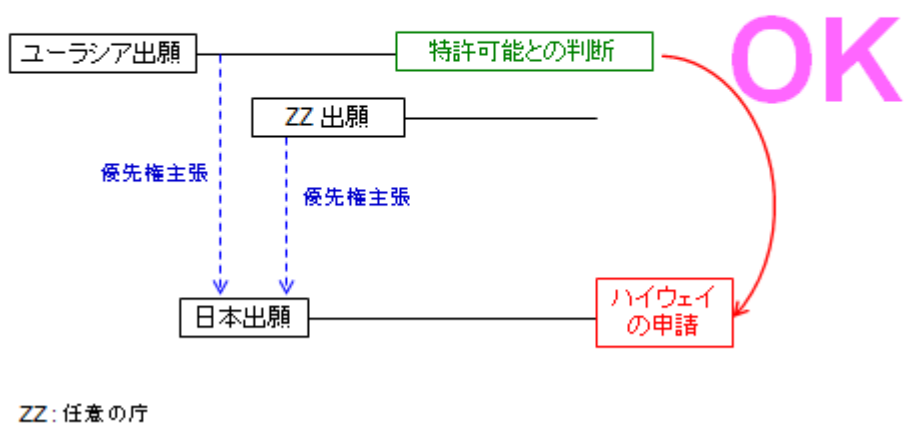
- PCTルート：第三国出願に基づく優先権主張 -



H

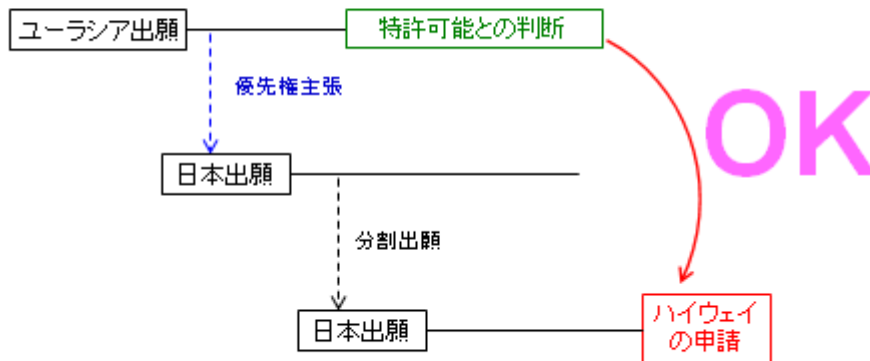
要件(a) (I)を満たす事例

- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -



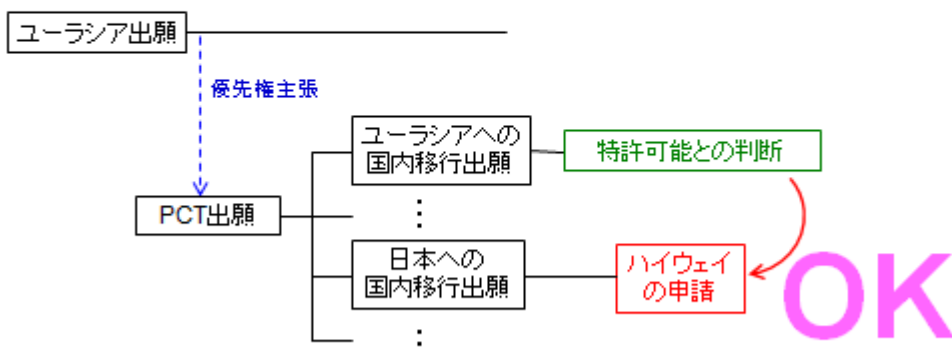
I

要件(a) (I)を満たす事例
- パリルート: 分割出願 -



J

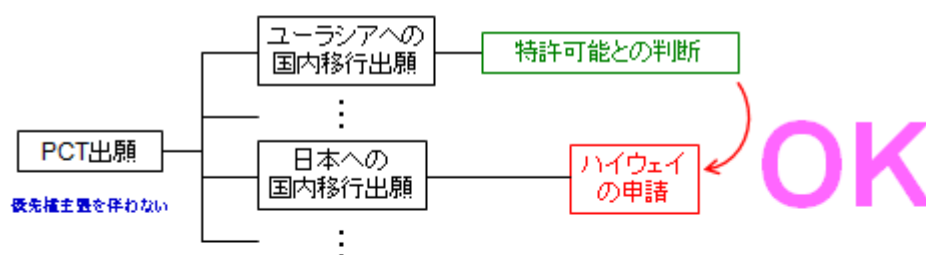
要件(a) (I)を満たす事例
- PCTルート -



K

要件(a) (IV)を満たす事例

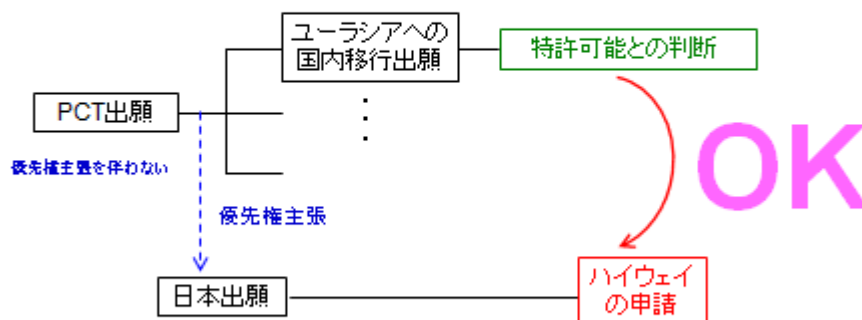
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



L

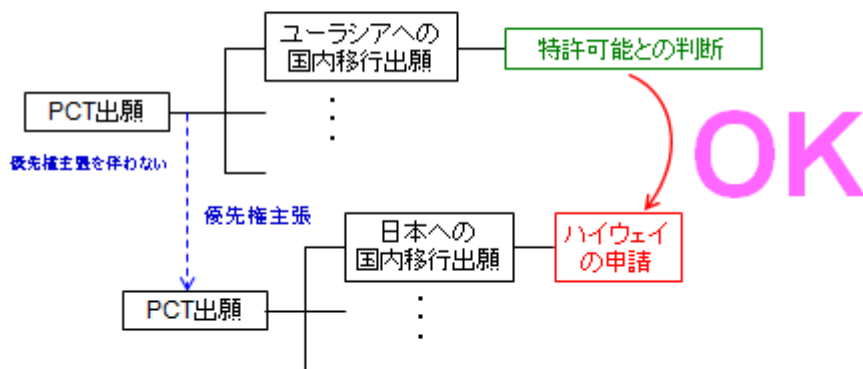
要件(a) (III)を満たす事例

- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



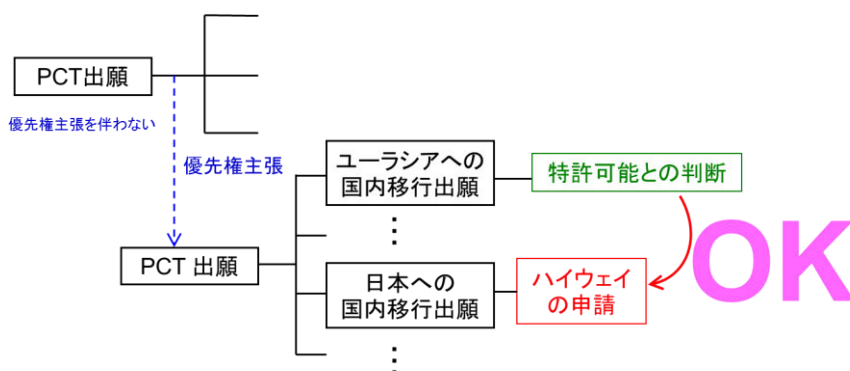
M

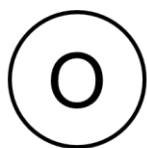
要件(a) (III)を満たす事例
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



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 -





要件(d)を満たさない事例

- ハイウェイの申請前に日本国特許庁が審査着手 -

