

ペルー公正競争・知的財産保護庁 (INDECOPI) への 特許審査ハイウェイ試行プログラム申請手続(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、INDECOPI 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行うことにより早期審査を申請することができます。

両庁は、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。停止される3ヶ月前までに、停止の決定が正式に相手庁に通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

1.1. PPH を申請するペルー出願および 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、最先の日付が同一である。

例えば、ペルー出願 (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3の図 A、B、C、H、I 及び J 参照)、又は、

(Case II) OEE 出願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3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3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、ペルー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3の図 K 参照)。

1.2. 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)、又は PCT 出願の OEE 国内移行出願の場合があります。

出願人は、特許可能な請求項を含む OEE 出願とペルー出願との関係性を明らかにすることとします。

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 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には以下のような種類があります。

- (a) 特許査定
- (b) 拒絶理由通知書
- (c) 拒絶査定
- (d) 審決

各 OEE で請求項が「特許可能と判断される」具体的なケースについては、別紙3をご参照ください。

1.3. PPH 試行プログラムにおける早期審査の申請対象となるペルー出願のすべての請求項が、対応する OEE 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。

翻訳や請求項の形式による差異を考慮した上で、ペルー出願の請求項が OEE 出願の請求項と同一又は類似の範囲を有するか、ペルー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」しているとみなされます。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)で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。

OEE が特許可能とみなした「すべての」請求項が含まれる必要はありません。(請求項の削除が可能です。)例えば、OEE 出願において特許可能とされた請求項数が 5 である場合、ペルー出願の請求項数が 3 のみでも可能です。

「十分に対応している」とみなされる請求項と「十分に対応している」とみなされない請求項の事例は、別紙2に記載されています。

PPH 試行プログラムへ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とされた請求項と十分に対応している必要があります。

1.4. 出願が公開されていないといけない。

PPH 試行プログラム申請時に、ペルー出願は公開されていないといけません。また、アンデス共同体理事会決議第486号の第 40 条及び第 42 条の条項に従った異議申立の期限が終了していなければなりません。

1.5. 特許審査

PPH 試行プログラムを申請する出願の出願時、INDECOPI がアンデス共同体理事会決議第486号第 45条に従って行われる特許要件審査を通知してはなりません。

2. 提出書類

2.1. 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が利用可能です。

(b) OEE により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

翻訳文の言語としてスペイン語が利用可能です。

(c) OEE 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、ペルー公正競争・知的財産保護庁が所有しているため提出を省略できます。ただし、ペルー公正競争・知的財産保護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。

(d) 請求項対応表

ペルー出願のすべての請求項が OEE 出願の特許可能と判断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をスペイン語で提出しなければなりません。(別紙1「INDECOPI への PPH 申請書」参照)

請求項が逐語訳である場合には単に同一である旨を表に記載し、逐語訳でない場合には、各請求項が十分に対応していることを説明する必要があります。

2.2. 出願人が、手続きにおいて上記書類(a)から(d)を INDECOPI にすでに提出している場合にはその旨を記載することにより提出を省略でき、改めて添付する必要はありません。

出願人は、上記書類が INDECOPI への申請時以前に提出されている場合、PPH 試行プログラムの申請書にその旨を明記しなければなりません。

3. PPH 試行プログラムにおける早期審査手続

3.1. 出願人は、INDECOPI に申請書（別紙1「INDECOPI への PPH 申請書」参照）及び前記書類を提出しなければなりません。

INDECOPI は、前記書類が添付された申請書を受領すると、PPH において早期審査を受ける資格があるかどうかを判断します。INDECOPI が申請を認めた場合は、当該案件には、PPH において早期審査を受ける特別な資格が与えられます。

申請が前記要件を完全に満たしていない場合、出願人に通告され、申請書における不備が明らかにされます。出願人には、不足書類を提出する機会が与えられます。PPH において早期審査を受ける資格が与えられないという通知の発行後も、出願人は PPH 申請をすることができます。二度目の申請が要件を完全に満たさない場合は、出願は通常の手続きを受けることになります。

3.2. PPH 試行プログラムへの参加は分割出願に引き継がれません。出願人は、分割出願手続きにおいて、新たに PPH 試行プログラムの申請書を提出し、前記要件をすべて満たさなければなりません。

3.3. 意匠出願及び異議申立は PPH 試行プログラムの申請の対象外です。

3.4. PPH 試行プログラムの申請の受理、不受理に関わらず、特許出願に対する補正は行われず。

3.5. 用途の非特許性に関するアンデス共同体理事会決議第486号の 15 条、20 条及び 21 条の範囲に該当する事項、2001 年 10 月 12 日付の官報第 22 号において公表された訴訟番号第 89-AI-2000 号におけるアンデス共同体司法裁判所の裁定に記載されている事項を含む特許出願の請求項は、PPH 試行プログラムの申請の対象外です。

3.6. INDECOPI に対して行われる PPH 試行プログラムの申請に関する全伝達又は通信は、その適切な処理が確実に行われるよう、最初のページの上部に「PPH」と明記して明確に特定されなければなりません。

3.7. PPH の手続は出願人のペルーの法律におけるいかなる義務をも免除するものではありません。

第二部

PCT 国際出願成果物を利用した特許審査ハイウェイ

1. 申請要件

PCT-PPH の申請がなされたペルー公正競争・知的財産保護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。

(a) 当該出願に対応する PCT 国際出願の国際段階における成果物、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、最新の成果物において少なくとも1つの請求項が特許性(新規性・進歩性・産業上の利用可能性のいずれにおいても)「有り」と示されていること。

ただし、上記 WO/ISA、WO/IPEA、IPER はグローバル特許審査ハイウェイ参加庁のいずれかが国際調査機関(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3の例 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、当該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、提出された補正が第 VIII 欄に記載された意見を是正しているか否かは出願の PCT-PPH への参加の判断に影響しません。

(b) 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。

- 当該出願は、対応する国際出願の国内移行出願である。(別紙4図A、A' 及びA'' 参照)
- 当該出願は、対応する国際出願の優先権主張の基礎となっている国内出願である。(別紙4図B参照)
- 当該出願は、対応する国際出願を優先権主張の基礎とする国際出願の国内移行出願である。(別紙4図C参照)
- 当該出願は、対応する国際出願を国内優先権主張又は優先権主張の基礎とする国内出願である。(別紙4図D参照)
- 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4図E1 及びE2参照)

(c) PCT-PPH において審査を受け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性有りと示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。

出願人は、特許性有りと示された請求項を含む OEE 出願とペルー出願との関係性を明らかにすることとします。

翻訳や請求項の形式による差異を考慮した上で、ペルー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」しているとみなされます。

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。

OEE が特許性有りと示した「すべての」請求項が含まれる必要はありません。(請求項の削除が可能です。)例えば、OEE 出願において特許性有りと示された請求項数が5である場合、ペルー出願の請求項数が3のみでも可能です。

「十分に対応している」とみなされる請求項と「十分に対応している」とみなされない請求項の事例は、別紙2に記載されています。

PCT-PPH 試行プログラムへ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性有りとされた請求項と十分に対応している必要があります。

(d) 出願が公開されていなければならない。

PPH 試行プログラム申請時に、ペルー出願は公開されていなければなりません。また、アンデス共同体理事会決議第486号の第40条及び42条の条項に従った異議申立の期限が終了していなければなりません。

(e) 特許審査

PPH 試行プログラムを申請する出願の出願時、INDECOPI がアンデス共同体理事会決議第486号第45条に従って行われる特許要件審査を通知してはなりません。

2. 提出書類

2.1. 出願人は PCT-PPH 申請を行う際、下記の書類を申請書に添付して提出する必要があります。場合により、提出を省略できる書類もあります。

(a) 特許性有りと判断が記載された最新の国際段階成果物の写しとスペイン語によるその翻訳文

翻訳文の言語としてスペイン語が利用可能です。“PATENTSCOPE(登録商標)”¹で最新の国際段階成果物の写しがスペイン語または英語で入手可能である場合、ペルー公正競争・知的財産保護庁から要求されない限り、出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 月で入手可能となります)。

(b) 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の翻訳文

翻訳文の言語として英語またはスペイン語が利用可能です。“PATENTSCOPE(登録商標)”で、特許性有りと示された請求項の写しが入手可能(例:当該出願の国際公開公報が発行済み)である場合、ペルー公正競争・知的財産保護庁から要求されない限り、出願人はそれらの提出を省略することができます。

(c) 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、通常、ペルー公正競争・知的財産保護庁が所有しているため提出を省略できます。ただし、ペルー公正競争・知的財産保護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、提出を省略することができません。

(d) ペルー出願のすべての請求項と、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

当該出願のすべての請求項と OEE 出願の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をスペイン語で提出しなければなりません。(第4章「INDECOPI PPH 申請書」参照)

請求項が逐語訳である場合には単に同一である旨を表に記載し、逐語訳でない場合には、各請求項が十分に対応していることを説明する必要があります。

2.2. 出願人が、手続きにおいて上記書類(a)から(d)を INDECOPI にすでに提出している場合にはその旨を記載することにより提出を省略でき、改めて添付する必要はありません。

出願人は、上記書類が INDECOPI への申請時以前に提出されている場合、PPH 試行プログラムの申請書にその旨を明記しなければなりません。

¹ <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

3. PPH PCT-GPPH 試行プログラムにおける早期審査手続

3.1. 出願人は、INDECOPI に申請書(第4章「INDECOPI PPH 申請書」参照)及び前記書類を提出しなければなりません。

INDECOPI は、前記書類が添付された申請書を受領すると、PPH において早期審査を受ける資格があるかどうかを判断します。INDECOPI が申請を認めた場合は、当該案件には、PPH において早期審査を受ける特別な資格が与えられます。

申請が前記要件を完全に満たしていない場合、出願人に通告され、申請書における不備が明らかにされます。出願人には、不足書類を提出する機会が与えられます。PPH において早期審査を受ける資格が与えられないという通知の発行後も、出願人は PPH 申請をすることができます。二度目の申請が要件を完全に満たさない場合は、出願は通常の手続きを受けることになります。

3.2. PPH 試行プログラムへの参加は分割出願に引き継がれません。出願人は、分割出願手続きにおいて、新たに PPH 試行プログラムの申請書を提出し、前記要件をすべて満たさなければなりません。

3.3. 意匠出願及び異議申立は PPH 試行プログラムの申請の対象外です。

3.4. PPH 試行プログラムの申請の受理、不受理に関わらず、特許出願に対する補正は行われず。

3.5. 用途の非特許性に関するアンデス共同体理事会決議第486号の 15 条、20 条及び 21 条の範囲に該当する事項、2001 年 10 月 12 日付の官報第 22 号において公表された訴訟番号第 89-AI-2000 号におけるアンデス共同体司法裁判所の裁定に記載されている事項を含む特許出願の請求項は、PPH 試行プログラムの申請の対象外です。

3.6. INDECOPI に対して行われる PPH 試行プログラムの申請に関する全伝達又は通信は、その適切な処理が確実に行われるよう、最初のページの上部に「PPH」と明記して明確に特定されなければなりません。

3.7. PPH の手続きは出願人のペルーの法律におけるいかなる義務をも免除するものではありません。

4. INDECOPI PPH GPPH request form

REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM GPPH-INDECOPI	
A. Bibliographic Data	
Application Number (if known)	
Title of invention:	
Filing Date:	
Reference:	
B. Request	
Applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program based on:	
Office of Earlier Examination (OEE)	JPO
OEE Work Products Type	<input type="checkbox"/> PPH (National Office Action) <input type="checkbox"/> PCT-PPH (WO-ISA, WO-IPEA or IPER)
OEE Application Number	
Priority Application Number or PCT Application Number	
C. Required Documents	
I. OEE Work Products and, if required, Translations	
1. <input type="checkbox"/> A copy of OEE work products is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System, PATENTSCOPE or other patents databases.	
2. <input type="checkbox"/> A translation of documents in 1. in a language accepted by the Office is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
II. Patentable/Allowable Claims Determined by OEE and, if required, Translations	
3. <input type="checkbox"/> A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
4. <input type="checkbox"/> A translation of documents in 3. in a language accepted by the Office is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
III. Documents Cited in OEE Work Products (if required)	

5. A copy of all documents cited in OEE work products is attached (excluding patent documents); or
 no references cited

IV. Previously submitted documents

6. If any of the above mentioned documents have been submitted before, please specify:

D. Claims Correspondence

All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application; or

Claims correspondence is explained in the following table

Application Claims	Corresponding OEE claims	Explanation regarding the correspondence

Name(s) of applicant(s) or representative(s)

Date

Signature