

特許審査ハイウェイ試行プログラムに関するロシア特許庁(Rospatent)への申請手続 (仮訳)

第一部

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、付録 A に記載された庁のうち一つにおける国内出願（先行庁出願）の審査結果を基礎として、以下の申請要件を満たすロシア特許庁への出願（以下「当該出願」という）につき、関連書類の提出を含む所定手続を行うことで、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く早期審査を申請することができます。

1. 申請要件

- (a) **PPH を申請するロシア出願および対応する先行庁出願において、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) 先行庁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 及び D 参照）、又は、
(Case II) 先行庁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 E、F 及び G 参照）、又は、
(Case III) 先行庁出願（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 H、I、J、K 及び L 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、当該ロシア出願および対応する先行庁出願が同一の PCT 出願の国内移行出願であること（別紙 1 の図 M 参照）。

- (b) **当該出願に対応する先行庁出願が存在し、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。**

審査段階における最新のオフィスアクションにおいて明示的に特許可能

と判断された請求項は、その請求項を含む出願がまだ特許付与されていない場合でも、PPH 試行プログラムに基づく審査申請の基礎とすることができません。先行庁の審査官が別紙 F に記載されている先行庁による特許付与の意向を明記した通知を送付した場合がこれに該当します。

- (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、対応する先行庁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先行庁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先行庁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、先行庁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。

先行庁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、先行庁出願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、ロシア特許庁において、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。

当初の当該出願の請求項が先行庁で特許可能と判断された発明の請求項と同一でない場合、出願書類の補正申請を行い、必要に応じて料金を支払うものとしします。

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、先行庁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があります。

- (d) **当該出願に関しロシア特許庁において審査の着手がされていない（別紙 1 の図 N 参照）。**

2. 提出書類

次の(a)～(e)の書類を PPH 試行プログラムに基づく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。

- (a) 対応する先行庁出願に対して先行庁特許庁審査官から出された全てのオフィスアクションの写し¹、及びその英語又はロシア語の翻訳文²

受理可能な翻訳文の言語はロシア語と英語です。

- (b) 対応する先行庁出願の特許可能と判断された請求項の写し、及びその英語またはロシア語の翻訳文

受理可能な翻訳言語はロシア語と英語です³。

- (c) 対応する先行庁出願のオフィスアクションにおいて審査官が提示した引用文献の写し

引用文献が特許文献であれば、通常ロシア特許庁が有していますので、提出を省略できます。ただし、ロシア特許庁が有していない文献の場合には、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。

なお、特許文献であっても非特許文献であっても、翻訳文の提出は不要です。

- (d) 請求項対応表

当該出願のすべての請求項と対応する先行庁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下さい。

- (e) 出願人は実体審査請求を行うこと

ロシア連邦民法典第 1386 条第 1 項に従い実体審査請求を行うとともに、審査請求料を支払う必要があります。

なお、上記 2.(a)~2.(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ロシア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。

¹オフィスアクションとは、特許庁審査官から出願人に送付された実体審査関連書類です。

² 翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官は不十分な翻訳により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、出願人に翻訳文の再提出を求められます。

³ 機械翻訳は認められません。

当該出願が上記 1 及び 2 の要件を満たさない場合、審査申請は承認されません。その場合、ロシア特許庁は申請を認めない旨及びその理由を出願人（又は代理人）に通知します。出願人には申請の補正機会が 1度 だけ与えられます。補正されない場合は、通常の順番で審査されることとなります。

第二部

先行庁の 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ロシア特許庁－先行庁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、以下の申請要件を満たすロシア特許庁への出願（以下、「当該出願」という）につき、関連書類の提出を含む所定の手続を行うことで、早期審査を申請することができます。

PCT-PPH を申請する場合には、出願人は、ロシア特許庁に申請書「PCT-PPH プログラムに基づく早期審査に関する事情説明書」を提出してください。

当該官庁は、PCT-PPH 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、早期に同プログラムを終了することがあります。PCT-PPH を終了する場合は、その旨が公表されます。

1. 申請要件

ロシア特許庁に出願された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、最新に発行されたものにおいて特許性（新規性・進歩性・産業上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 は先行庁が国際調査機関（ISA）、国際予備審査機関（IPEA）として作成したものに限りません。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 図の 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 申請の基礎とする最新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に対応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。この場合、出願人が特許性について何ら釈明をしないとき、その出願は PCT-PPH 申請の対象となりません。なお、釈明が妥当であるか否か、第 VIII 欄に記載された意見に対応する補正がなされたか否かは PCT-PPH の対象とな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」は下記(A)～(E)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 の図 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優先権主張の基礎となっている。(別紙 2 の図 B 参照)

(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。(別紙 2 の図 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優先権主張の基礎とする国内出願である。(別紙 2 の図 D 参照)

(E) 当該出願は上記(A)～(D)のいずれかの関係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 の図 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、先行庁が ISA 又は IPEA として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先行庁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先行庁の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、先行庁の請求項において、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。

先行庁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、先行庁の請求項が製品を製造する方法に関するもののみであり、ロシア特許庁において、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。

当初の当該出願の請求項が先行庁で特許可能と判断された発明の請求項と同一でない場合、出願書類の補正申請を行い、必要に応じて料金を支払うものとします。

PCT-PPH 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) 当該出願に関しロシア特許庁において、PCT-PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。

2. 提出書類

出願人は PCT-PPH に基づく早期申請を行う際、申請様式に下記の書類を添付して提出する必要があります。

場合によっては提出を省略できる書類もありますが、提出を省略する書類名を「PCT-PPH プログラムに基づく早期審査に関する事情説明書」に記載する必要がありますのでご注意ください。

(1) 特許性有りと判断が記載された最新国際成果物の写しと、英語又はロシア語によるその翻訳文

当該出願が上記 1.(2)(A)の要件を満たす場合、当該出願の包袋情報の一部として特許性に関する国際予備報告 (IPRP) の写しとその英語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)”¹で当該最新国際段階成果物の写しと、その英語の翻訳文が取得可能である場合、ロシア特許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 月で利用可能となります)

(2) 最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写しと、ロシア語によるその翻訳文

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

“PATENTSCOPE（登録商標）”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、ロシア特許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) 最新国際段階成果物で提示された文献の写し

文献が特許文献であれば、提出を省略できます。ただし、ロシア特許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。引用文献の翻訳は提出不要です。

(4) 当該出願の全ての請求項と、最新国際段階成果物で特許性有りと示された請求項との関係を示す対応表を記載した書面

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。

(5) ロシア連邦民法典第 1386 条第 1 項に従い実体審査請求を行うとともに、審査請求料を支払うこと。

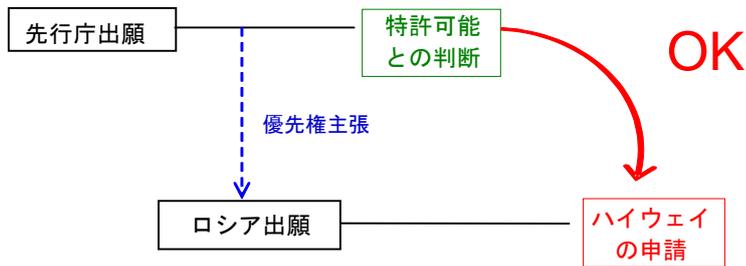
なお、上記(1)～(4)の書類について、同時又はすでになされた他の手続きにおいてロシア特許庁に提出されている場合、その書類の写しを援用することにより当該書類の添付の省略が可能です。

当該出願が上記 1 及び 2 の要件を満たさない場合、審査申請は承認されません。その場合、ロシア特許庁は申請を認めない旨及びその理由を出願人（又は代理人）に通知します。出願人には申請の補正機会が 1度与えられます。補正されない場合は、通常の順番で審査されることとなります。

別紙 1

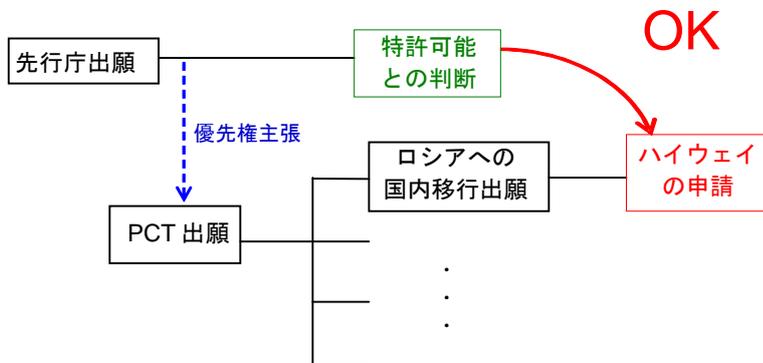
A

(Case 1)
- パリルート -



B

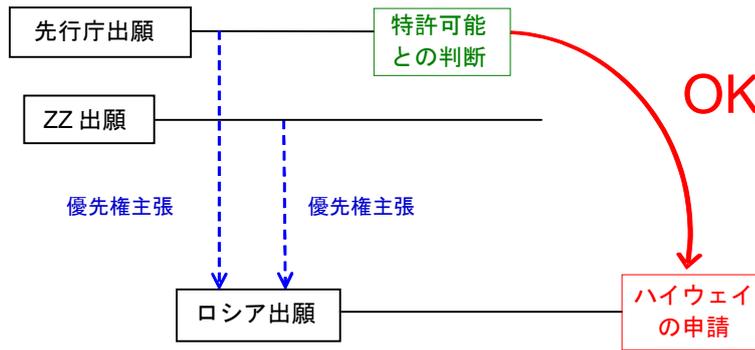
(Case 1)
- PCT ルート -



C

(Case I)

- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -

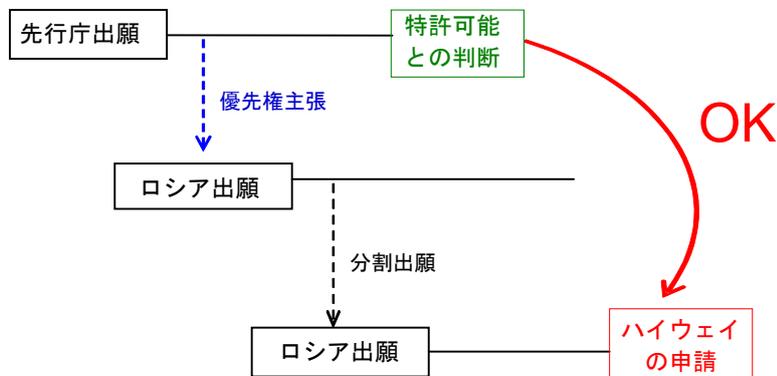


ZZ：任意の庁

D

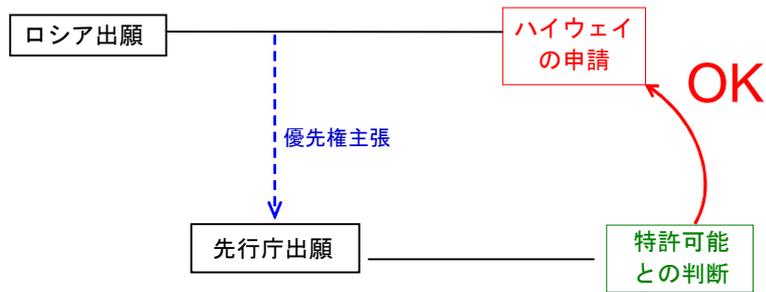
(Case I)

- パリルート：分割出願 -



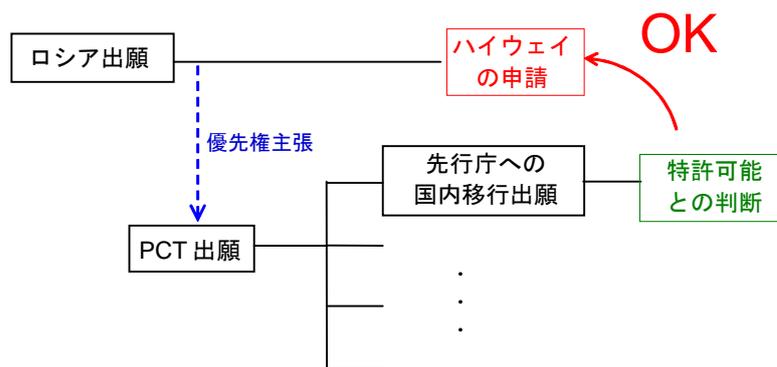
E

(Case II)
- パリルート -



F

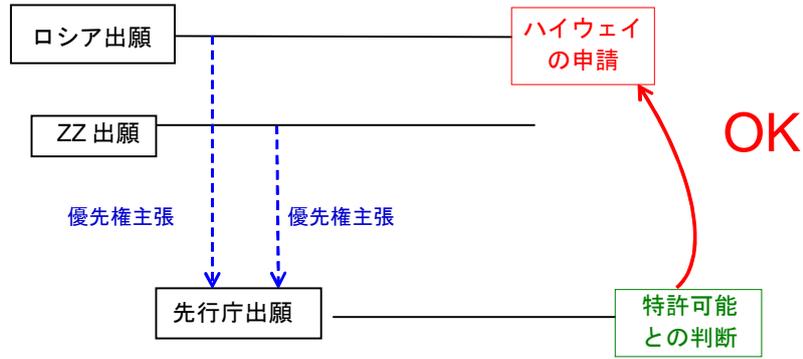
(Case II)
- PCT ルート -



G

(Case II)

- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -

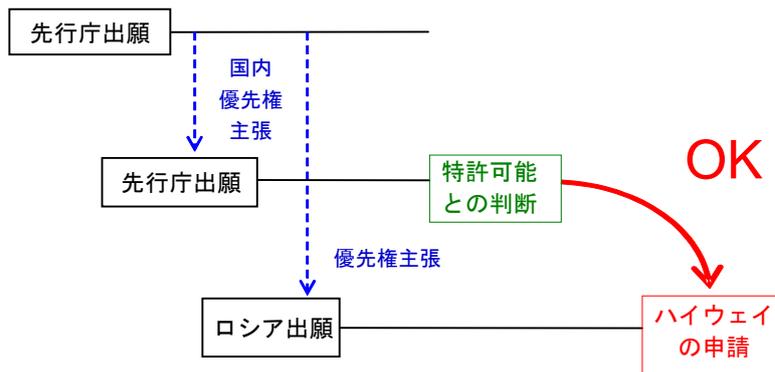


ZZ：任意の庁

H

(Case III)

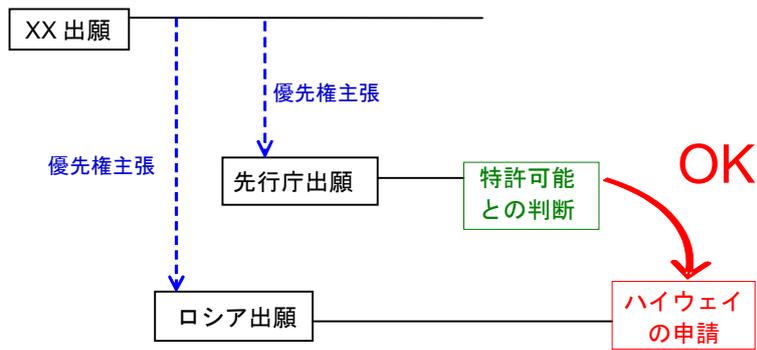
- パリルート：国内優先権主張 -



I

(Case III)

- パリルート：第三国出願に基づく優先権主張 -

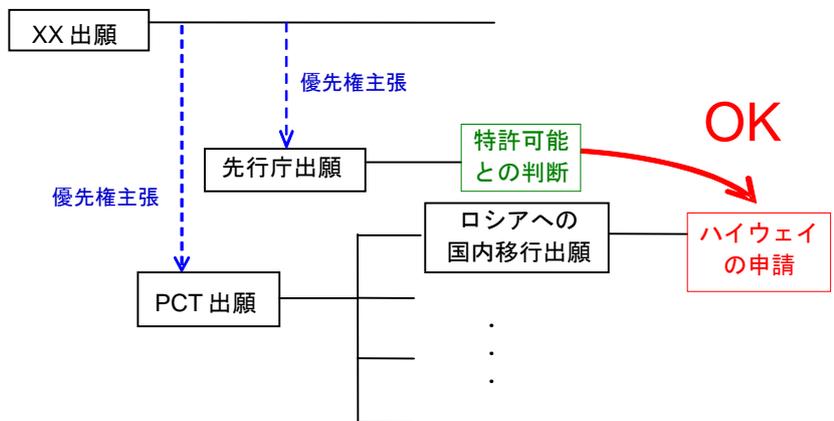


XX： 第三国

J

(Case III)

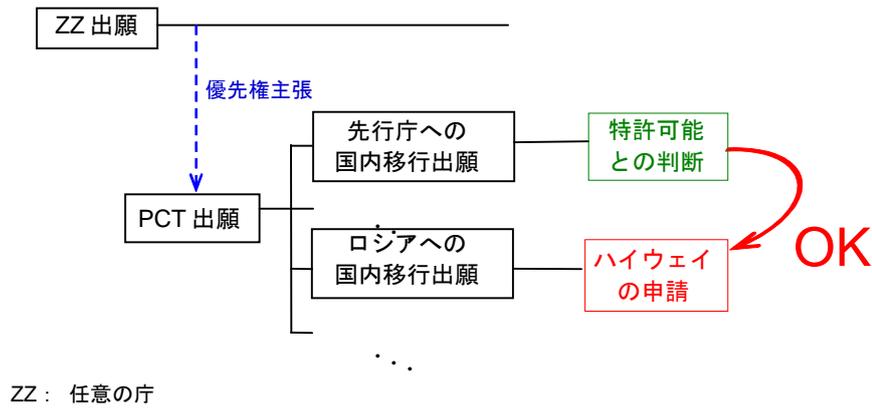
- PCT ルート：第三国出願に基づく優先権主張 -



XX： 第三国

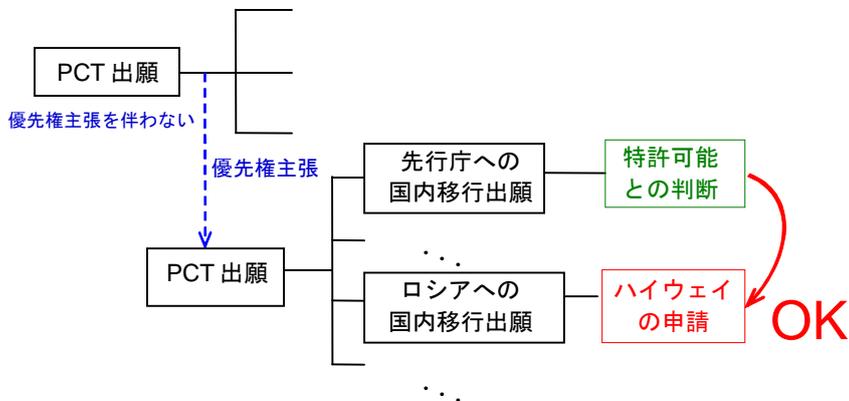
K

(Case III)
- PCT ルート -



L

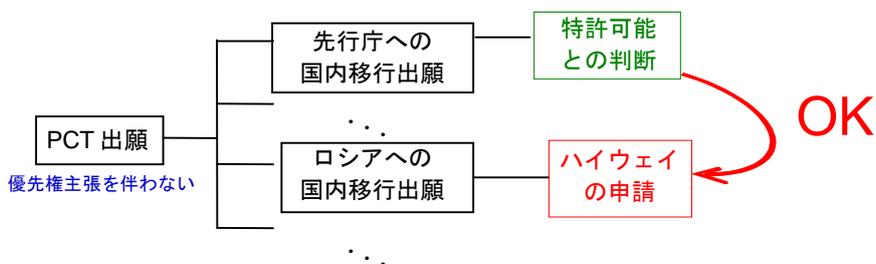
(Case III)
- PCT ルート : ダイレクト PCT に基づく優先権主張 -



M

(Case IV)

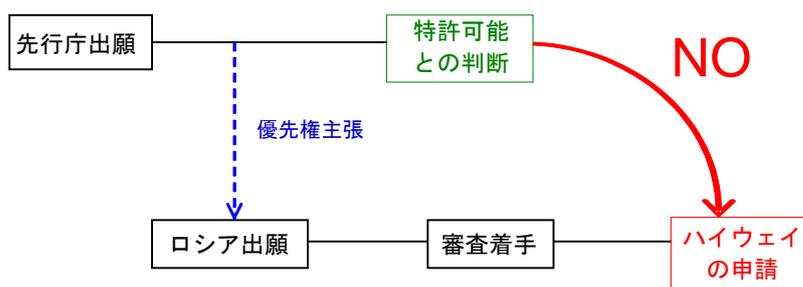
-優先権主張を伴わない PCT 出願 (ダイレクト PCT)-



N

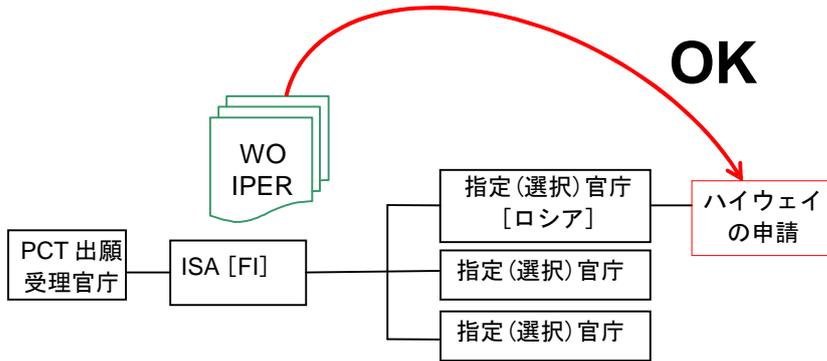
要件を満たさない事例

- ハイウェイの申請前にロシア特許庁が審査着手 -

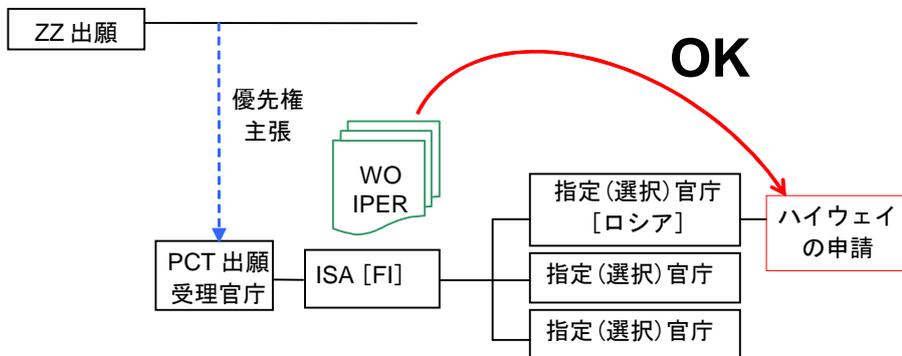


別紙 2

(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

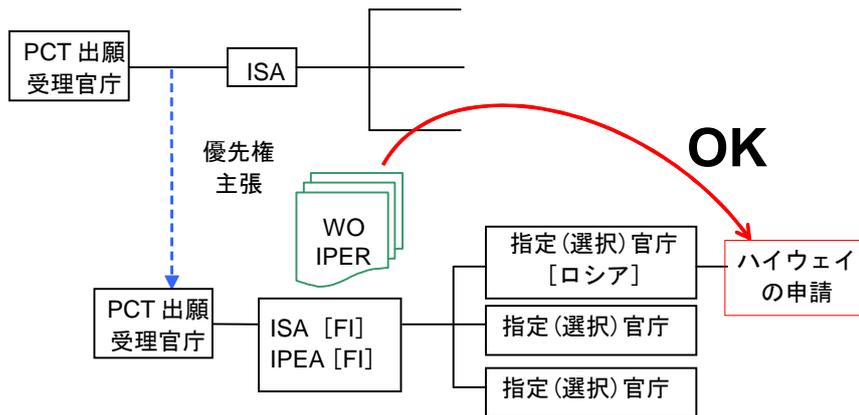


(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。
(「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)

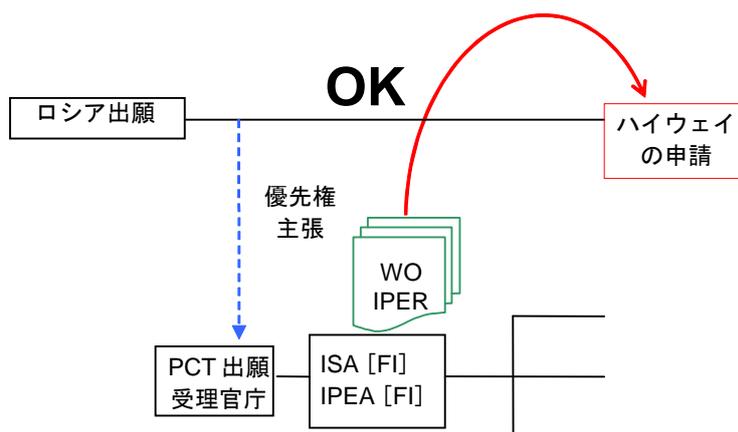


ZZ - 任意の庁

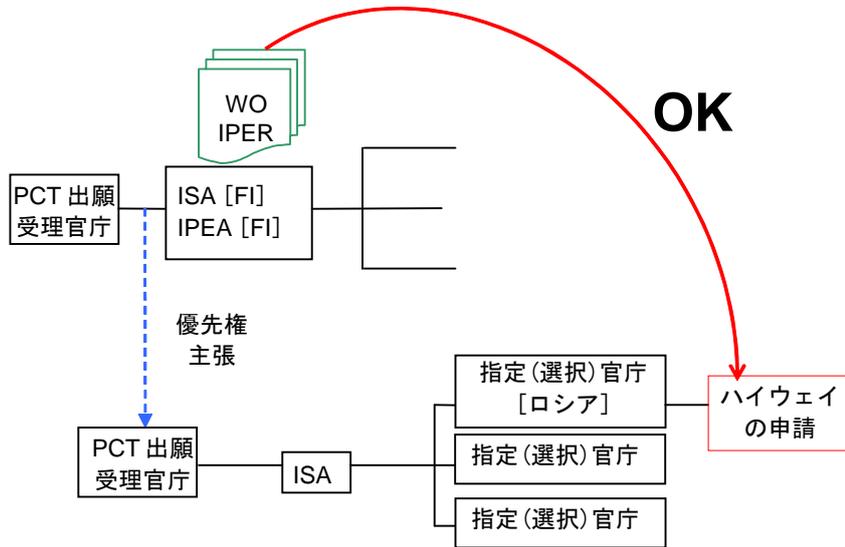
- (A”) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。
 (「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



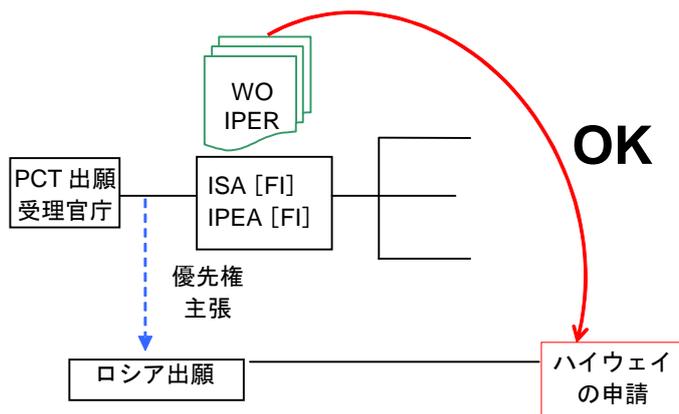
- (B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



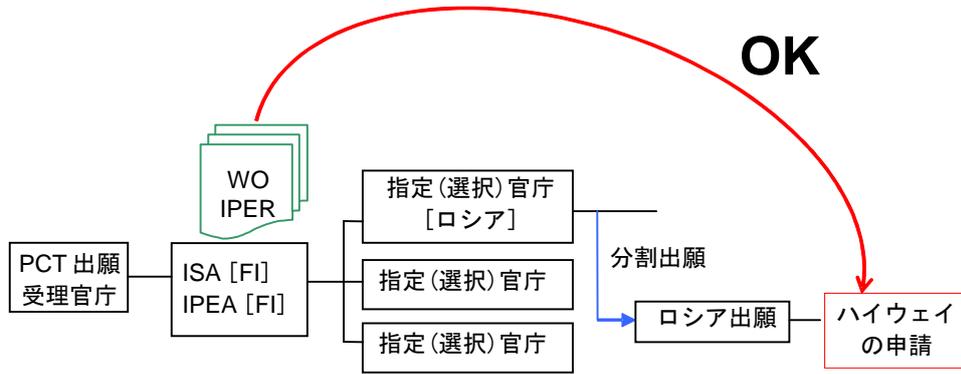
(C) 当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



(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。

