

特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する 日本国特許庁(JPO)への申請手続(仮訳)

出願人は、日サウジアラビア間の特許審査ハイウェイ(以下、「PPH」という)試行プログラムで定められる以下の申請要件を満たす、SAIP 出願に基づく日本国特許庁(JPO)への出願について、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。

PPH 試行プログラムに申請を行うには、出願人は本ガイドライン「オンライン手続の様式例」で示される PPH 申請書を提出してください。

PPH 試行プログラムは2023年1月1日から3年間行い、2025年12月31日に終了する予定です。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、PPH 試行プログラムは早期に終了することがあります。PPH 試行プログラムを終了する場合には、その旨が事前に公表されます。

1. 申請要件

(a) PPH申請を行うJPO出願及びPPH申請の基礎となるSAIP出願の最先の優先日又は出願日が同一である。

例えば、以下のようなJPO出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が考えられます。

- (i) SAIP出願に基づいてパリ条約に基づく優先権を正当に主張する出願(付属書1の図A、B、C、H、I及びJ参照)
- (ii) SAIP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(付属書1の図D及びE参照)
- (iii) SAIP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

(b) SAIP が特許可能と判断した一つ以上の請求項を有する、少なくとも一つの対応するSAIP出願が存在すること。

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SAIP出願から派生した出願(例えばSAIP出願の分割出願又はSAIP出願に基づいて国内優先権を主張している出願(付属書1の図C参照))、PCT出願の日本国内移行出願があります。

対応する出願が特許査定を受けていない場合でも、SAIPの審査官が最新のオフィスアクションにおいてある請求項を特許可能であると明示した場合、当該請求項は「特許可能と判断された」こととなります。SAIPが新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性があると判断した請求項は本試行プログラムにおいて特許可能であるとみなされます。オフィスアクションの例としては、次のような通知が挙げられます。

- (a) 特許査定
- (b) 拒絶理由通知書
- (c) 審決

たとえば、下記の定型文がSAIPの拒絶理由通知書に記載されている場合、対象となる請求項は特許可能と明示されたこととなります。

＜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における審査を申請する出願のすべての請求項が、SAIPが特許可能と判断した一つ以上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。

請求項が「十分に対応」とみなされるのは、差異が翻訳や請求項の記載形式によるものであり、JPO出願の請求項がSAIP出願の請求項と同一又は類似の範囲を有するか、JPO出願の請求項の範囲がSAIP出願の請求項の範囲より狭い場合です。SAIP出願の請求項を、明細書(詳細な説明、請求の範囲の少なくとも一方)に裏付けられる特徴を追加し更に限定するように補正すると、請求項の範囲は狭くなります。

SAIPが特許可能と判断した請求項に対し、新たな又は異なるカテゴリーの請求項が加えられた場合、JPO出願は(SAIP出願に)十分に対応しているとはみなされません。例えば、SAIPにおける請求項が製品を製造する方法に関するもの(方法クレーム)のみである場合に、JPO出願において当該プロセスクレームに対応するプロセスクレームに従属する製品クレームが追加される場合、JPO出願は(SAIP出願に)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る請求項は、SAIP 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) PPH 申請時に JPO が対象出願の審査に着手していない。

(e) JPO 出願又は SAIP 出願を最初の出願とする出願

国内官庁としての JPO 又は SAIP に最初の出願がなされたパテントファミリーに属する出願(付属書1の図 F、G、K、L、M、及び N 参照)

2. 提出書類

出願人は書類(a)~(d)をPPH申請書に添付して提出する必要があります。当該書類の提出が省略できる場合も、書類名を PPH 申請書に列記しなければなりません。(詳細については様式例をご参照ください)

(a) SAIP が対応出願に対して発行した(SAIP における特許性の実体審査に関連する)すべてのオフィサクシオンの写し、及びその翻訳文

日本語又は英語が翻訳言語として認められます¹。

(b) SAIP が特許可能と判断したすべての請求項の写し、及びその翻訳文

日本語又は英語が翻訳言語として認められます。

(c) SAIP の審査官が引用した文献の写し

引用文献が特許文献であれば、JPOは通常それらを所有しているため出願人は提出を省略できます。JPO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

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サクシオン又は請求項の概要を翻訳が不十分であるために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。

JPO出願のすべての請求項とSAIP出願の特許可能と判断された請求項との十分な対応関係を示す請求項対応表を提出してください。

請求項が SAIP 出願の単なる翻訳である場合には「同一である」旨を記載し、単なる翻訳でない場合には、十分に対応していることを説明してください。

なお、上記書類(a)~(d)について、同時又はすでになされた他の手続きにおいて JPO 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を省略できます。

3. PPH 試行プログラムにおける早期審査の手続

JPO は、上述の書類が添付された PPH 申請を受け付けると、出願が PPH 早期審査要件を満たすかどうか判断を行います。申請を受理する場合、出願に PPH 早期審査を受ける特別な資格を付与します。

申請が上述の諸要件を完全に満たしていない場合、出願人は不備の内容が示された通知を受けます。出願人は、出願に PPH 早期審査を受ける特別な資格を付与しない旨の通知が発行される前に、不足書類を提出する機会を与えられます。出願人は、PPH 早期審査を受ける特別な資格を付与しない旨の通知が発行された後も、申請書を改めて提出することで再度 PPH 申請を行うことができます。

4. PPH 試行プログラムにおける早期審査を申請するための PPH 申請書様式

(1) 事情

JPOに対してPPH試行プログラムにおける早期審査を申請する場合、出願人は「早期審査・審理ガイドライン」²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)(i)~(iii)のいずれかに該当する出願であり、PPH 試行プログラムにおいて早期審査を申請する旨を記載しなければなりません。また、対応する SAIP 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。

※特許可能と判断された請求項を含む出願と、1. (a)(i)~(iii)に該当する出願が異なる場合(例えば、基礎出願の分割出願)、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 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf

(2) 提出書類

上記2. に示すすべての必要書類を特定できるような形で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)。

オンライン手続の様式例

【書類名】	早期審査に関する事情説明書	} Bibliographical items
The name of this paper		
【提出日】	令和00年00月00日	
Date of filing		
【あて先】	特許庁長官殿	
Destination		
【事件の表示】		
【出願番号】	特願 0000-000000	
Application number		
【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	
The name and address of who submits this		
【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	
The name and address of the attorney		
【早期審査に関する事情説明】		
The explanation of circumstances concerning accelerated examination		
1. 事情		
本出願はサウジアラビア知財総局への出願(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り、特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づく早期審査の申請を行うものである。		
1. Circumstances		
This application is an application validly claiming the priority under the Paris Convention to the corresponding SAIP application (the application number is 000000000), and the accelerated examination is requested under the PPH pilot program.		
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。		
In what follows, “non-patent literature1” is “Yoichi Muraoka, Lecture of Computer Science (vol.11) computer architecture, 2 nd edition, Scientist com, Nov. 1985, p.123-127.”		
If the name of the document is long (over 50 letters), it is impossible to write it down directly to the column “【物件名】.”Please write down the full name of the document in the column “【早期審査に関する事情説明】” and name it properly. Then write the name in the column “【物件名】.”		

(提出を省略する物件)

(物件名) 対応サウジアラビア出願に対して引用されたドイツ出願公開00000号公報

(物件名) 対応サウジアラビア出願に対して引用された日本国特許第00000号公報

List up the documents which can be omitted to submit

(Documents to be omitted to submit)

(The name of the document) Cited reference of the corresponding SAIP application:
German Publication of application 00000000

(The name of the document) Cited reference of the corresponding SAIP application:
Japan Patent publication of application 00000000

List up the documents to be submitted

【提出物件の目録】

The list of submitted documents

【物件名】 対応サウジアラビア出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 1

【物件名】 対応サウジアラビア出願に対する**年**月**日付の拒絶理由通知書及びその翻訳文 1

【物件名】 対応サウジアラビア出願に対する**年**月**日付の特許査定およびその翻訳文 1

【物件名】 対応サウジアラビア出願で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

(The name of the document) The table to explain how the claims indicated as allowable in the SAIP sufficiently correspond to the claims in the JPO application 1

(The name of the document) Copy and translation of Notification of Reasons for Refusal in the SAIP on (date) 1

(The name of the document) Copy and translation of grant in the SAIP on (date) 1

(The name of the document) Copy and translation of the claims indicated patentable in the report on the state of the art and written opinion in the SAIP on (date) 1

(The name of the document) Cited non patent literature 1

Use the same name as “【物件名】” under “【提出物件の目録】.”

Attach the document here as image file or text.

【添付物件】

The list of attached documents

【物件名】 サウジアラビア出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面

The table to explain how the claims indicated as allowable in the SAIP sufficiently correspond to the claims in the JPO application

【内容】

本出願の請求項	サウジアラビアで特許可能とされた請求	対応関係に関するコメント
The claim in the JPO	The patentable claim in the SAIP	Comments about the correspondence
1	1	両クレームは同一である。 Both claims are the same.
2	2	”
3	1	両クレームは、記載形式を除き同一である。 Both claims are the same except the claim format.
4	2	”
5	1	請求項5は、対応サウジアラビア出願の請求項1にAという技術的特徴を付加したものである。 Claim 5 in the JPO has additional feature A on the Claim 1 in the SAIP

【物件名】 対応サウジアラビア出願に対する**年**月**日付の拒絶理由通知書及びその翻訳文 1

Copy and translation of Notification of Reasons for Refusal in the SAIP on (date) 1

【内容】 Attach the copy of the document.

Use the same name as “【物件名】” under “【提出物件の目録】.”

【物件名】 対応サウジアラビア出願に対する**年**月**日付の特許査定およびその翻訳文 1

Copy and translation of grant in the SAIP on (date) 1

【内容】 Attach the copy of the document.

【物件名】 対応サウジアラビア出願で特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文

1

Copy and translation of the claims indicated patentable in the report on the state of the art and written opinion in the SAIP on (date) 1

【内容】

Attach the copy of the document.

【物件名】 引用非特許文献1

Cited non-patent literature1

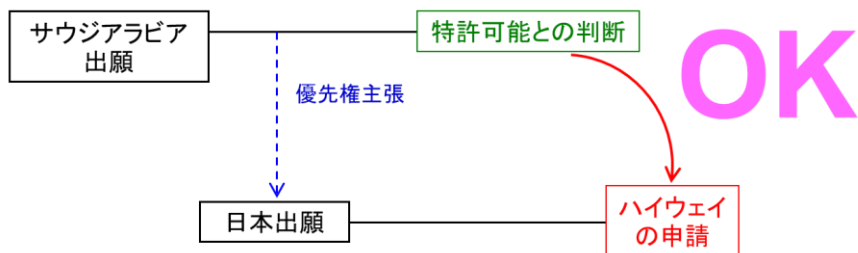
【内容】

Attach the copy of the document.

なお、書面で手続をされた場合には、審査期間（PPH 申請からファーストオフィスアクションまでの期間）が長くなる可能性があることがあります。

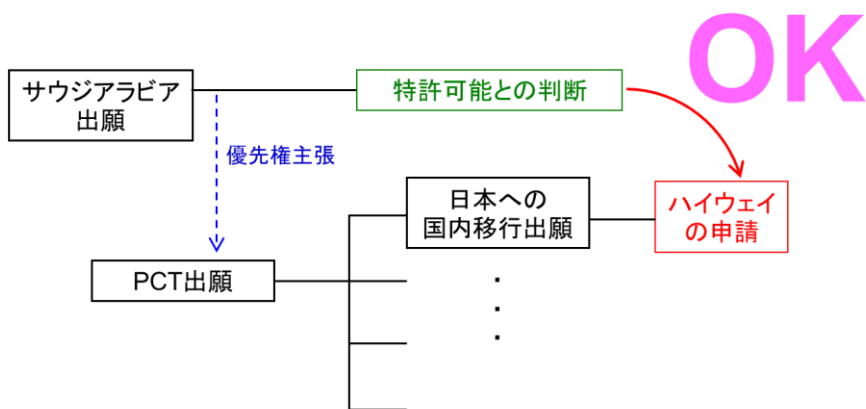
A

要件(a) (I)を満たす事例
- パリルート -



B

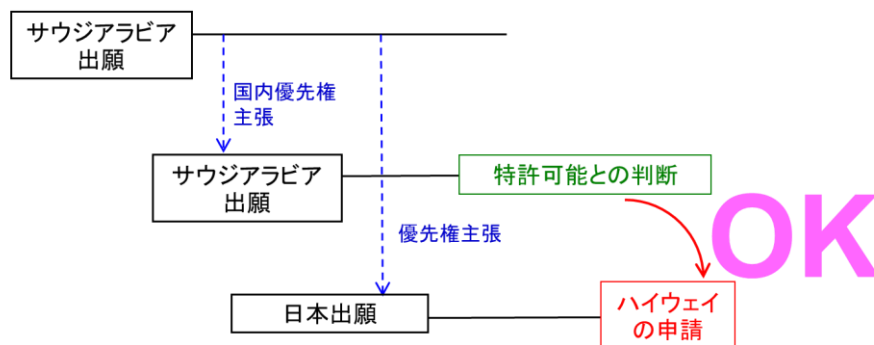
要件(a) (I)を満たす事例
- PCTルート -



C

要件(a) (I)を満たす事例

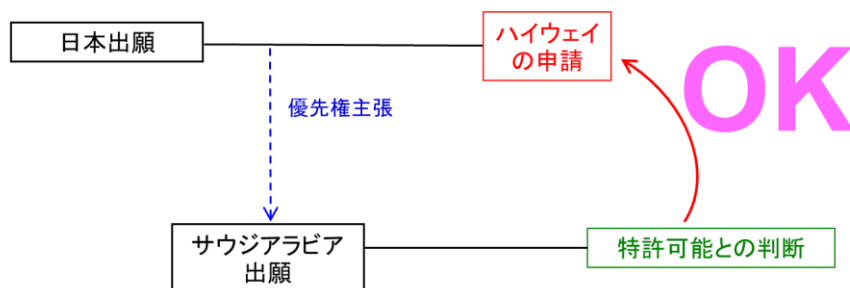
- PCTルート:国内優先権主張 -



D

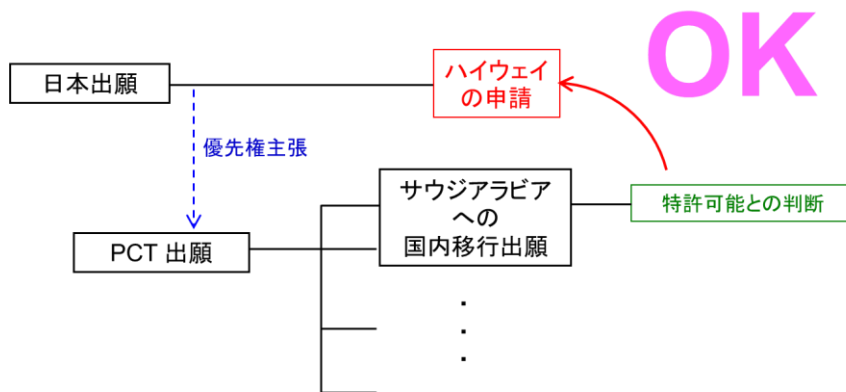
要件(a) (II)を満たす事例

- パリルート -



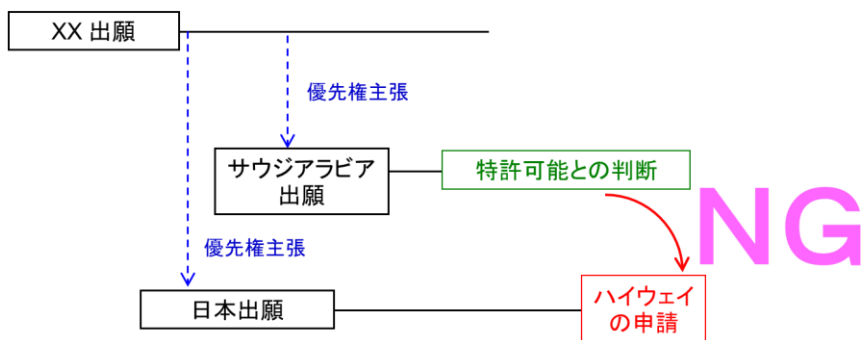
E

要件(a) (II)を満たす事例
- PCTルート -



F

要件(e) を満たさない事例
- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

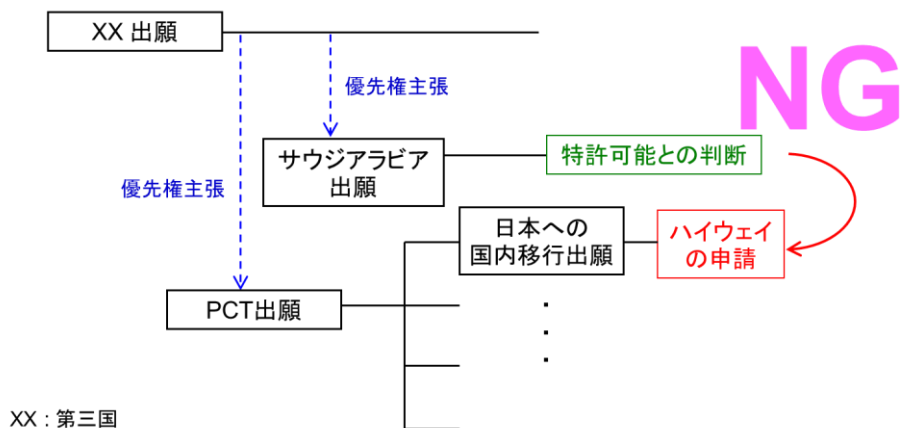


XX: 第三国

G

要件(e) を満たさない事例

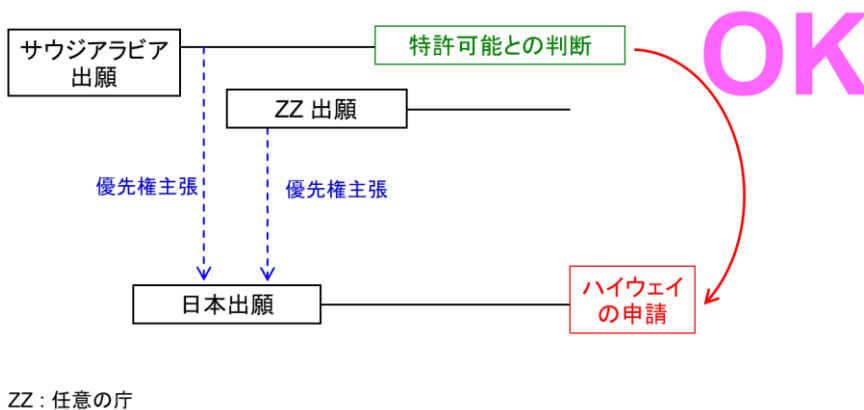
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



H

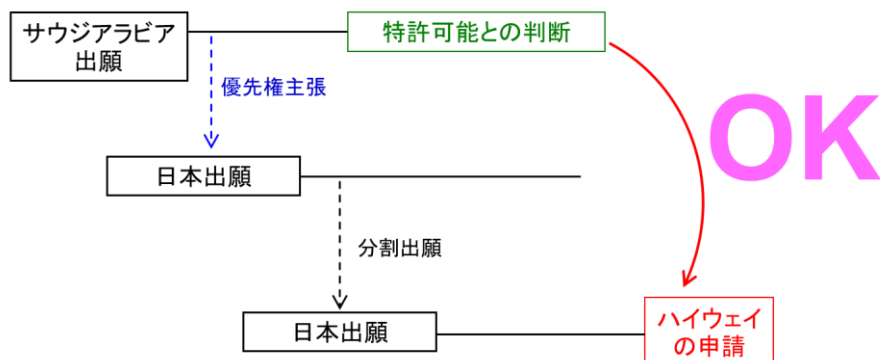
要件(a) (I) を満たす事例

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



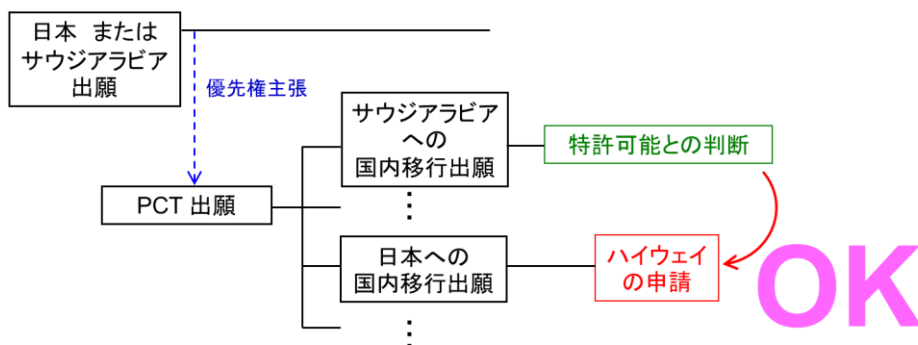
I

要件(a) (I)を満たす事例
- パリルート:分割出願 -



J

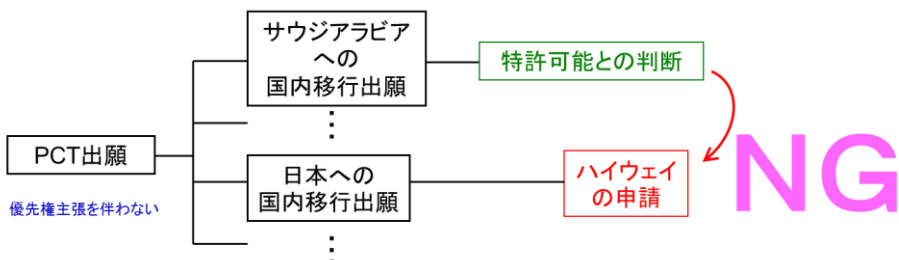
要件(a) (I)を満たす事例
- PCTルート -



K

要件(e) を満たさない事例

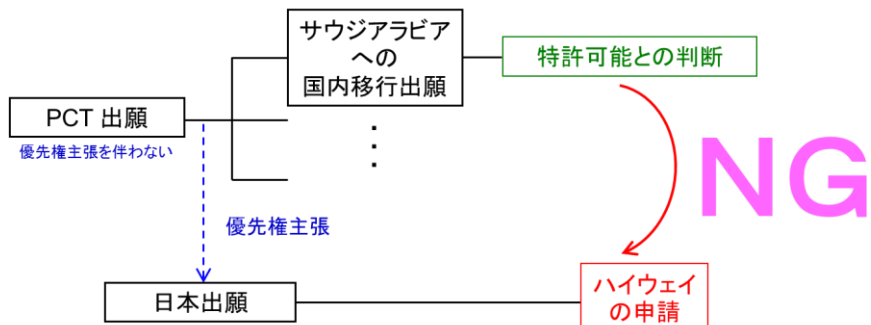
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



L

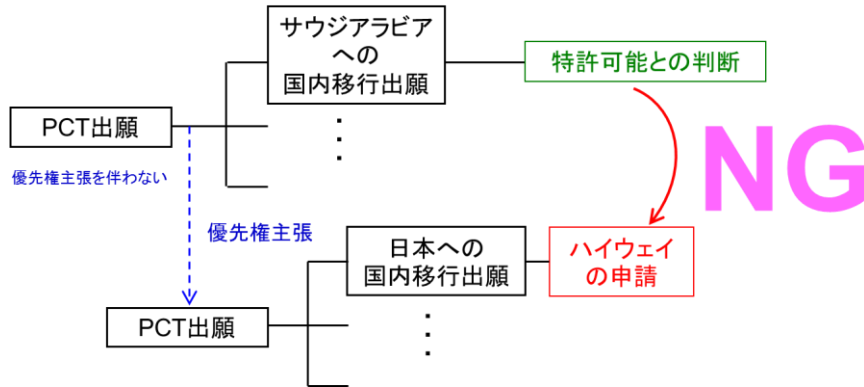
要件(e) を満たさない事例

- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



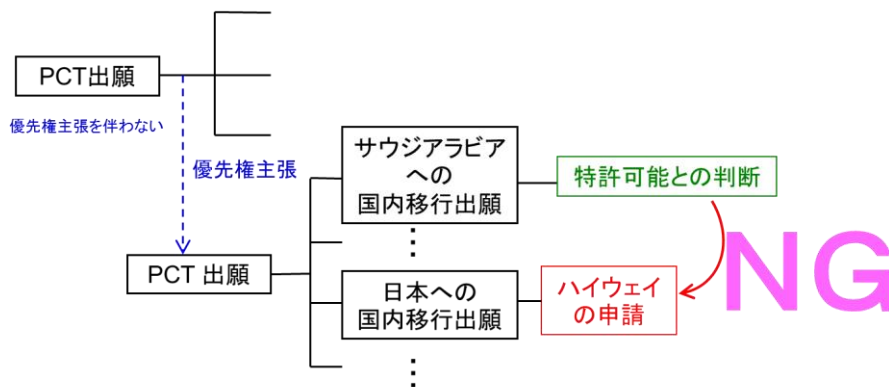
M

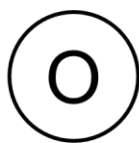
要件(e) を満たさない事例
 - PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



N

要件(e) を満たさない事例
 - 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 -

