

特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する サウジ知的所有権当局(SAIP)への申請手続(仮訳)

出願人は、日サウジ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、JPO 出願(第1部)又は PCT 国際出願(第2部)に基づくサウジ知的所有権当局(SAIP)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「4.SAIP PPH 申請書様式」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。

第1部 JPO の国内成果物を利用した PPH

1. 申請要件

(a) PPH申請を行うSAIP出願及びPPH申請の基礎となるJPO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SAIP出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が考えられます。

- (i) JPO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(複数の優先権を主張する出願を除く、付属書1の図A、B、C、H、I及びJ参照)
- (ii) JPO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) JPO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) JPO 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JPO 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 JPO 出願から派生した出願(例えば JPO 出願の分割出願又は JPO 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、JPO 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。JPO 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) 拒絶査定
- (d) 審決

たとえば、下記の定型文がJPO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、JPO 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、SAIP出願の請求項がJPO出願の請求項と同一又は類似の範囲を有するか、SAIP出願の請求項の範囲がJPO出願の請求項の範囲より狭い場合です。JPO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。

JPO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、SAIP出願は(JPO出願に)十分に対応しているとはみなされません。例えば、JPO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、SAIP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、SAIP出願は(JPO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、JPO 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 SAIP 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。

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

アラビア語又は英語が翻訳言語として認められます¹。JPO のオフィアクションが JPO のドシエアクセスシステムにより提供されている場合、審査官は当該システムを通じてオフィアクション及びその機械翻訳文を入手できるため、出願人はそれらを提出する必要はありません。SAIP の審査官が当該システムでそれらを入手できない場合、出願人は通知を受け、必要書類を提供するよう要請されます。

(b) JPO 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

アラビア語又は英語が翻訳言語として認められます。JPO が特許可能と判断した請求項が JPO のドシエアクセスシステムにより提供されている場合、審査官は当該システムを通じてそれらの請求項及びその機械翻訳文を入手できるため、出願人はそれらを提出する

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アクショ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。

必要はありません。SAIP の審査官が当該システムでそれらを手に入れない場合、出願人は通知を受け、必要書類を提供するよう要請されます。

(c) JPO 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、SAIP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。SAIP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

出願のすべての請求項とJPO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 JPO 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

SAIP 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。

PPH 早期審査要件がすべて満たされると、SAIP は出願が PPH 参加を認められたことを出願人に通知します。

第2部

JPO による PCT 国際調査成果物を利用した PPH (PCT-PPH)

1. 申請要件

PCT-PPH を申請する SAIP への出願は以下の要件を満たさなければなりません。

- (1) 出願に対応する PCT 出願の国際段階における最新の成果物(以下「国際成果物」という)、具体的には国際調査機関の見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)、又は国際予備審査報告(IPER)により、少なくとも一つの請求項が(新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性において)特許可能とされていること。

WO/ISA、WO/IPEA、又は IPER を作成した ISA 又は IPER は JPO に限られます。優先権を主張する際には、JPO 出願又は SAIP 出願に対して主張しなければなりません。(付属書2、図 A' を参照)

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 申請の根拠となる WO/ISA、WO/IPEA、又は IPER の第8欄に意見が記載されている場合、出願人は、第8欄の意見を解消するために補正書を提出するか否かに関わらず、請求項が意見の対象ではないことを説明しなければなりません。但し、出願の PPH 参加の適格性に関する決定は、説明が十分であるか及び/又は提出された補正書により第8欄の意見が解消されているかどうかに影響を受けません。

- (2) 出願と対応国際出願の関係が以下の要件のうち少なくとも一つを満たしている:
- (A) 対応国際出願の国内段階の出願(付属書2、図(A)及び(A')を参照)
 - (B) 対応国際出願の優先権主張の基礎となる国内出願(付属書2、図(B)を参照)
 - (C) 上記要件(A)及び(B)の一方を満たす出願の派生出願(分割出願及び優先権主張出願)(付属書2、図(E1)~(E3)を参照)

- (3) PCT-PPH における審査を申請する出願のすべての請求項が、対応国際出願の最新の国際成果物で特許可能とされ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、出願の請求項が最新の国際成果物で特許可能とされた請求項と同一又は類似の範囲を有するか、出願の請求項の範囲が最新の国際成果物で特許可能とされた請求項の範囲より狭い場合です。

最新の国際成果物で特許可能とされた請求項を、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。

最新の国際成果物で特許可能とされた請求項に対し、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、SAIP出願は(対応国際出願に)十分に対応しているとはみなされません。例えば、最新の国際成果物で特許可能とされた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、SAIP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、SAIP出願は(対応国際出願に)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る請求項は、最新の国際成果物で特許可能と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) PPH 申請時に SAIP が対象出願の審査に着手していない。

(5) 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2の図(A''), (C)及び(D)参照)

2. 提出書類

出願人はPCT-PPHを申請する際には以下の書類をPPH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。

(1) 請求項が特許可能と示された最新の国際成果物の写し、及びその翻訳文²

アラビア語又は英語が翻訳言語として認められます。最新の国際成果物がパテントスコープ^{TM3}により英語で提供されている場合、SAIP に要請されない限り、出願人は最新の国際成果物及びその翻訳文を提出する必要はありません。(WO/ISA 及び IPER はそれぞれ「IPRP 第1章」及び「IPRP 第2章」として優先日から30ヶ月以内の間は入手できます)

(2) 対応国際出願の最新の国際成果物で特許可能と示されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文

アラビア語又は英語が翻訳言語として認められます。特許可能と示された請求項がパテントスコープTMにより英語で提供されている場合(例えば、国際特許公報が発行されている場合)、SAIP に要請されない限り、出願人は特許可能と示された請求項の写し及びその翻訳文を提出する必要はありません。

(3) 対応国際出願の最新の国際成果物で引用されている文献の写し

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。

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

引用文献が特許文献であれば、出願人は提出を省略できます。ただし、SAIPが特許文献を入手するのが困難な場合は、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。

(4) 出願のすべての請求項と特許可能と示された請求項との十分な対応関係を示す請求項対応表

請求項が JPO 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(1)~(4)について、同時又はすでになされた他の手続きにおいて SAIP 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

SAIP 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。

PPH 早期審査要件がすべて満たされると、SAIP は出願が PPH 参加を認められたことを出願人に通知します。

4. SAIP PPH 申請書様式

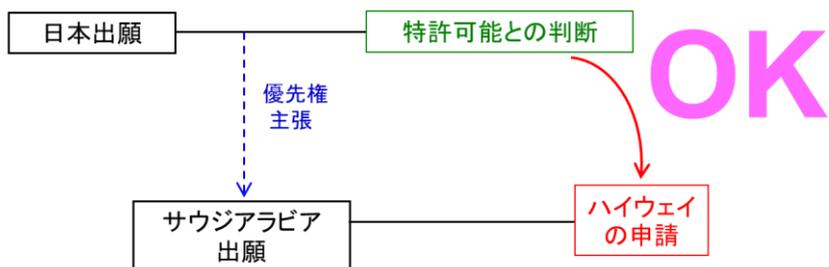
特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム参加申請書 REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM طلب الاشتراك في البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع		
A. Bibliographic Data 書誌情報		أ. المعلومات البيبليوغرافية
Application Number 出願番号		رقم الطلب
Applicant's name 出願人名		اسم مقدم الطلب
Inventor name 発明者名		اسم المخترع
Title of invention 発明の名称		عنوان الاختراع
B. Request 申請		ب. المطلوب
Applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program based on: 出願人は以下の出願に基づいて特許審査ハイウェイ (PPH) 試行プログラムに参加を申請する。 يطلب مقدم الطلب الاشتراك في البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (PPH) على أساس:		
Office of Earlier Examination (OEE) 先行審査庁		مكتب الفحص السابق
OEE Work Products Type 先行審査庁の成果物の種類	<input type="checkbox"/> PPH 国内オフィスアクション (National Office Actions) <input type="checkbox"/> PCT-PPH 国際成果物 (International Work Products) <input type="checkbox"/> المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (نتائج الفحص للمكتب الوطني) <input type="checkbox"/> المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (نتائج الفحص في المرحلة الدولية)	نوع نتائج مكتب الفحص السابق
OEE Application Number 先行審査庁の出願番号		رقم طلب مكتب الفحص السابق
Priority Application Number or PCT Application Number	優先権主張の基礎となる出願の番号 又は PCT 出願番号	رقم طلب الأسبقية أو رقم طلب معاهدة التعاون بشأن البراءات
Both the OEE application and the above identified application have the following earliest date (filing or priority date):	OEE 出願と上記出願の最先の出願日 又は優先日	طلب مكتب الفحص السابق والطلب المودع المحدد أعلاه كلاهما لهما التاريخ الأقدم التالي (تاريخ الإيداع أو الأسبقية)

<p>C. List of Required Documents</p> <p>必要書類のリスト</p>	<p>ج. قائمة الوثائق المطلوبة</p>	
<p>(a) A copy of OEE work product(s)</p> <p>OEE 成果物のコピー</p>	<p><input type="checkbox"/> attached 添付</p> <p><input type="checkbox"/> Previously submitted 提出済</p> <p><input type="checkbox"/> Provided via JPO's dossier /PATENTSCOPE</p> <p><input type="checkbox"/> Not required because the decision to grant a patent was the first office action.</p> <p><input type="checkbox"/> مرفقة</p> <p><input type="checkbox"/> متوفرة عبر نظام JPO's dossier /PATENTSCOPE</p> <p><input type="checkbox"/> قدمت مسبقا</p> <p><input type="checkbox"/> غير مطلوب لأن قرار منح براءة الاختراع كان أول إجراء للمكتب</p>	<p>JPO ドシエアクセスシステム又はパテントスコープで提供</p> <p>(أ) نسخة من نتائج مكتب الفحص السابق</p> <p>特許査定がファーストアクションだったため不要</p>
<p>(b) Patentable/Allowable Claims Determined by OEE</p> <p>OEE に特許可能とされた請求項</p>	<p><input type="checkbox"/> is attached 添付</p> <p><input type="checkbox"/> Provided via JPO's dossier /PATENTSCOPE</p> <p><input type="checkbox"/> is <u>not</u> attached because the document is already in the SAIP application.</p> <p><input type="checkbox"/> مرفقة</p> <p><input type="checkbox"/> متوفرة عبر نظام JPO's dossier /PATENTSCOPE</p> <p><input type="checkbox"/> غير مرفقة نظرًا لأن المستند موجود مسبقا في الطلب بـ SAIP</p>	<p>JPO ドシエアクセスシステム又はパテントスコープで提供</p> <p>SAIP 出願に含まれているため添付を省略</p> <p>(ب) عناصر الحماية الممنوحة / القابلة للمنتج التي حددها مكتب الفحص السابق</p>
<p>(c) Translations of the documents in (a) and (b) above are attached (if the documents or translations thereof are not in the English via JPO's dossier/PATENTSCOPE). A statement that the English translation is accurate is attached for the document in (b) above.</p> <p>書類(a)及び(b)の翻訳文を添付する (書類又はその翻訳文が JPO ドシエアクセスシステム又はパテントスコープで英語で入手できない場合)。書類(b)については、英語翻訳文が正しい旨の宣言を添付する。</p>	<p>(ج) الترجمات للوثائق الواردة في (أ) و (ب) أعلاه مرفقة (إذا لم تكن الوثائق مصاغة أو مترجمة باللغة الإنجليزية عبر نظام JPO's dossier / PATENTSCOPE). يتم إرفاق بيان بأن الترجمة الإنجليزية دقيقة للمستند في (ب) أعلاه.</p>	

<p>(d) Documents Cited in OEE Work Products (if required). OEE 成果物で引用された文献 (必要な場合)</p>	<p><input type="checkbox"/> attached 添付</p> <p><input type="checkbox"/> Provided via JPO's dossier /PATENTSCOPE</p> <p><input type="checkbox"/> Previously submitted 提出済</p> <p><input type="checkbox"/> No references were cited in the OEE work product.</p> <p><input type="checkbox"/> مرفقة /JPO's dossier</p> <p><input type="checkbox"/> متوفرة عبر نظام PATENTSCOPE</p> <p><input type="checkbox"/> قدمت مسبقا</p> <p><input type="checkbox"/> غير مرفقة لأنه لم يتم ذكر أي مراجع في نتائج مكتب الفحص السابق.</p>	<p>JPO ドシエアクセスシステム又はパテントスコープで提供</p> <p>OEE 成果物で引用されている文献はない</p> <p>(د) الوثائق المذكورة في نتائج مكتب الفحص السابق (إذا لزم الأمر)</p>
<p>D. Claims Correspondence 請求項の対応</p>		<p>د. تطابق عنصر الحماية</p>
<p><input type="checkbox"/> All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application; or 出願のすべての請求項が OEE 出願の特許可能な請求項に十分に対応している。又は、</p> <p><input type="checkbox"/> Claims correspondence is explained in the following table: 請求項の対応関係が下表で説明されている。</p> <p><input type="checkbox"/> جميع عناصر الحماية في الطلب تتطابق مع عناصر الحماية القابلة للبراءة / الممنوحة في طلب مكتب الفحص السابق؛ أو</p> <p><input type="checkbox"/> شرح تطابق عناصر الحماية في الجدول التالي:</p>		
<p>Application Claims عناصر الحماية للطلب</p>	<p>Corresponding OEE claims عناصر الحماية للطلب السابق المطابق</p>	<p>Explanation regarding the correspondence شرح بشأن التطابق</p>
<p>Name(s) of applicant(s) or representative(s) 出願人名又は代理人名</p>		<p>اسم مقدم الطلب أو الوكيل</p>
<p>Date 日付</p>		<p>التاريخ</p>

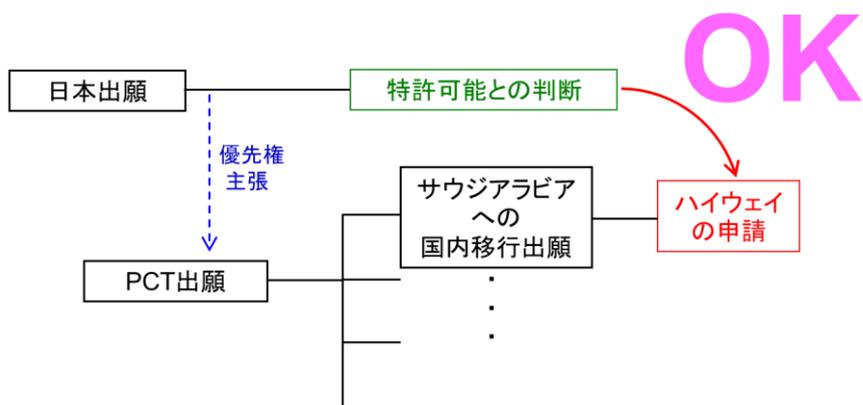
A

要件 (a) (I)を満たす事例
- パリルート -



B

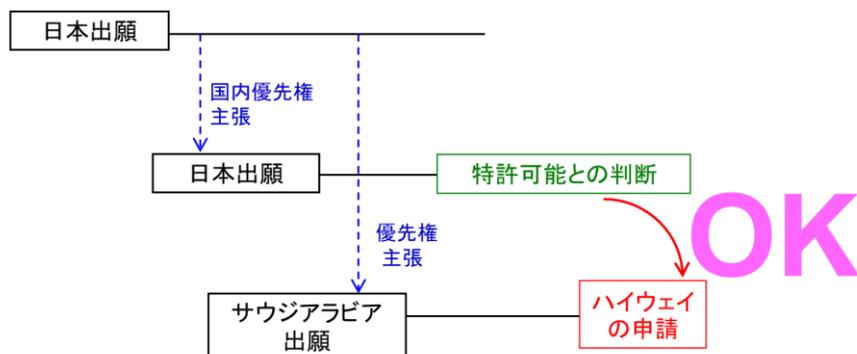
要件 (a) (I)を満たす事例
- PCTルート -



C

要件 (a) (I)を満たす事例

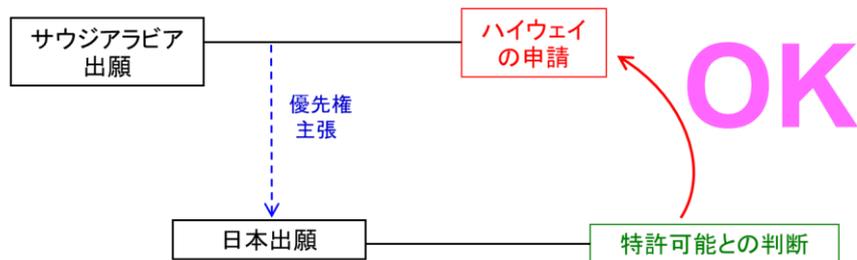
- PCTルート、国内優先権主張 -



D

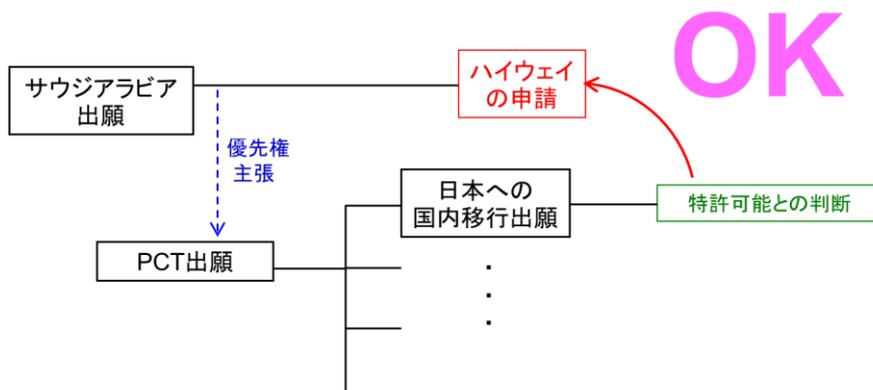
要件 (a) (II)を満たす事例

- パリルート -



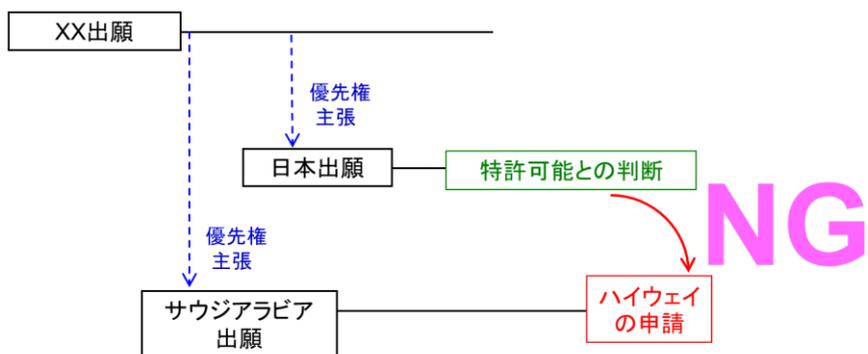
E

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 -

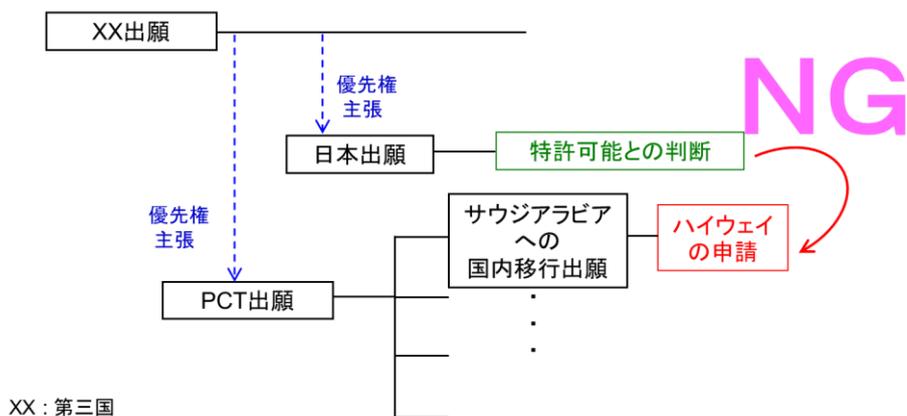


XX : 第三国

G

要件 (e)を満たさない事例

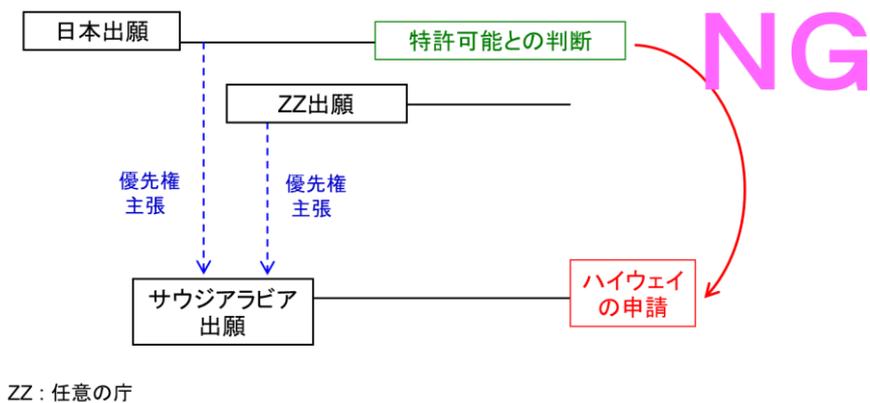
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張



H

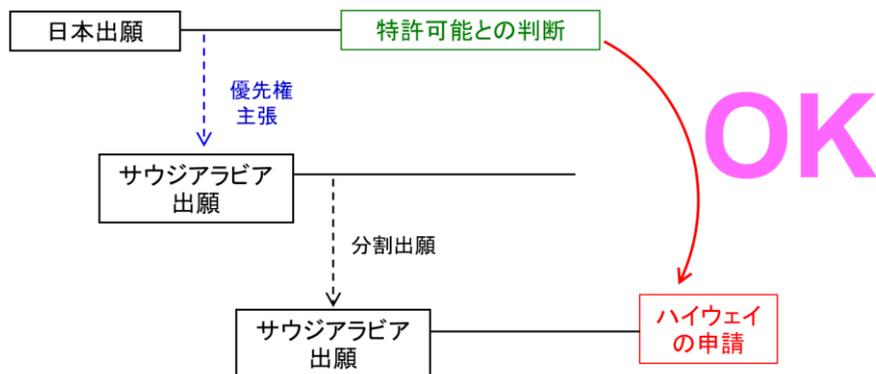
要件 (a) (I)を満たすさない事例

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



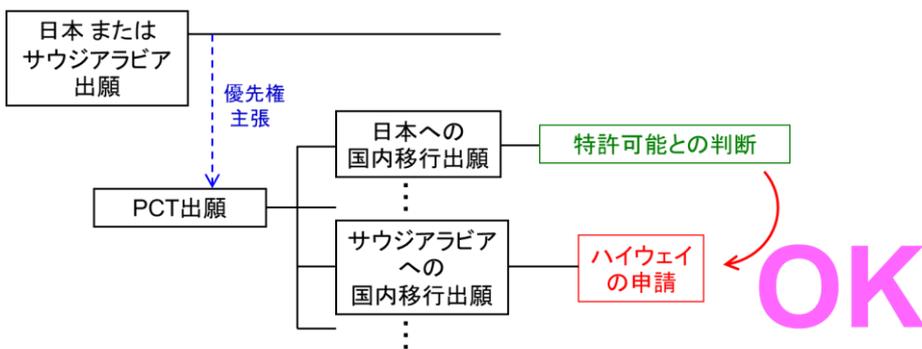
I

要件 (a) (I)を満たす事例
- パリルート:分割出願 -



J

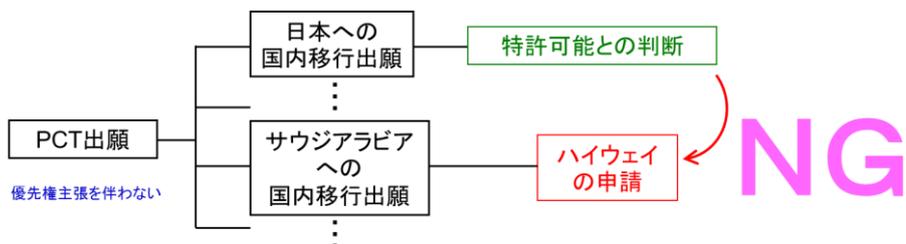
要件 (a) (I)を満たす事例
- PCTルート -



K

要件 (e) を満たさない事例

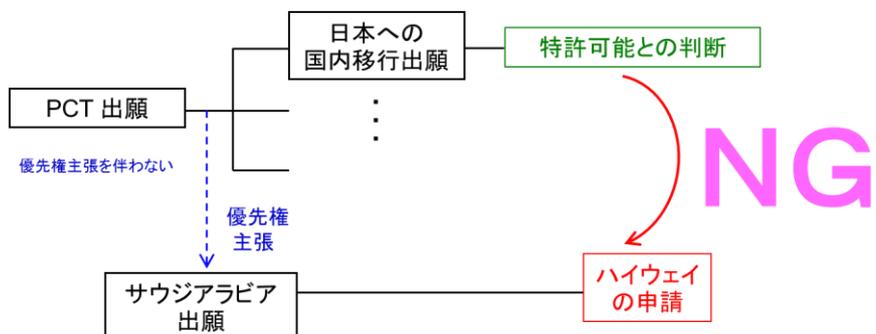
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



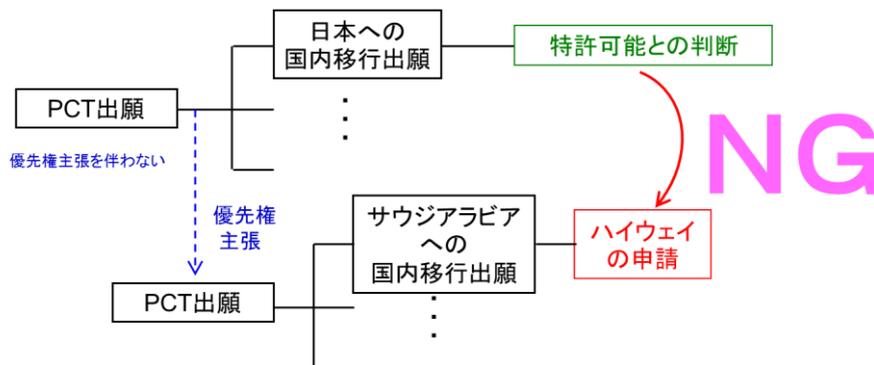
L

要件 (e) を満たさない事例

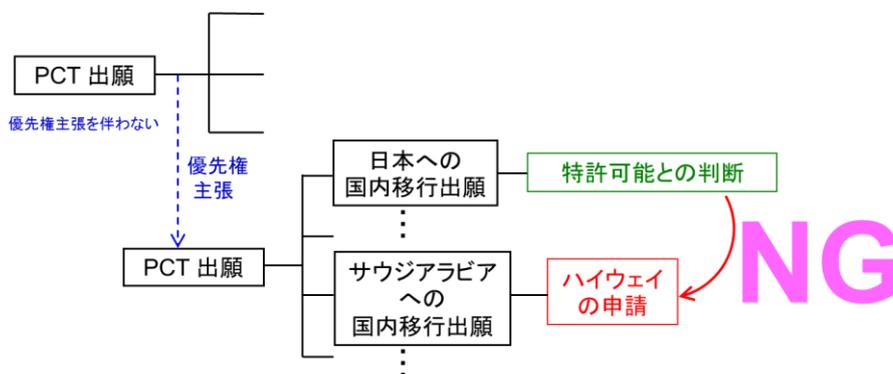
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -

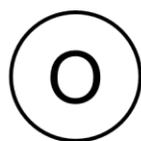


M 要件 (e) を満たさない事例
 - PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



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 -



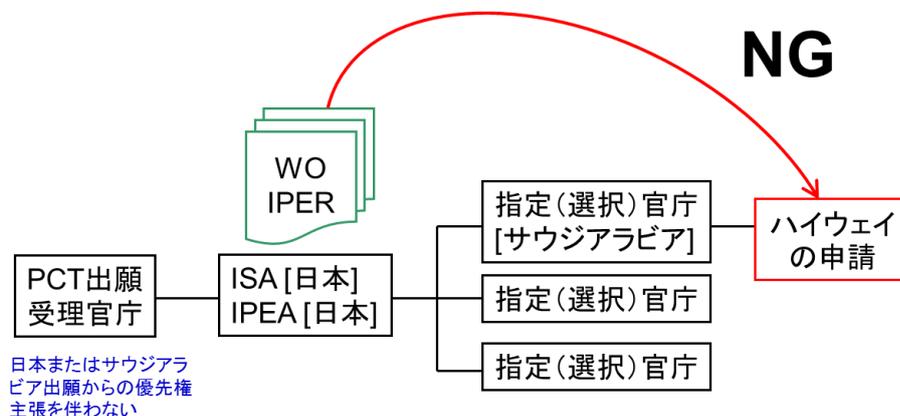


要件(d)を満たさない事例

- ハイウェイの申請前に日本国特許庁が審査着手 -

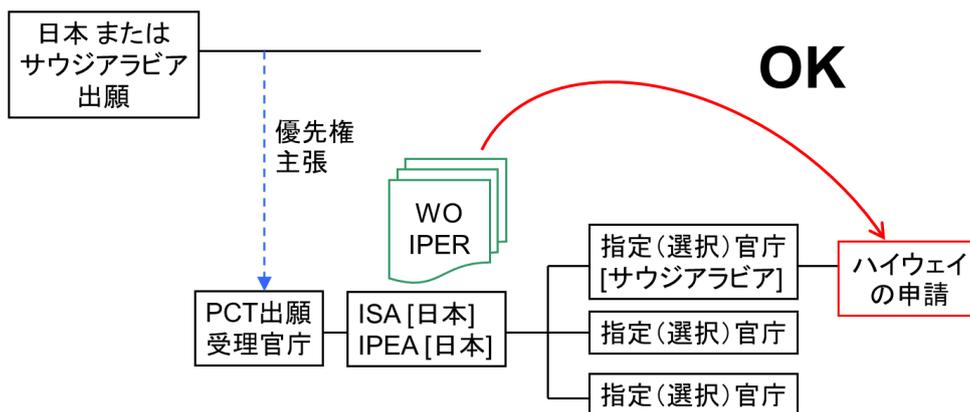


(A)当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



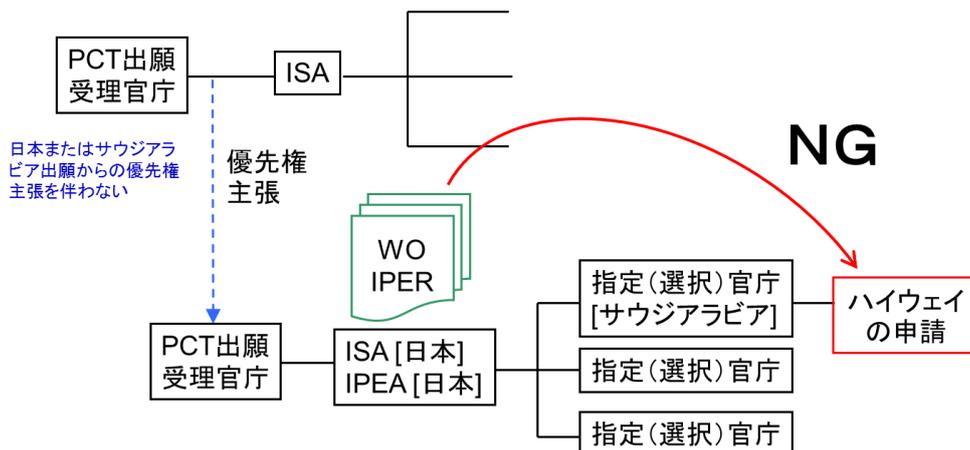
(A')当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

(「対応する国際出願」が日本またはサウジアラビア出願を基礎として優先権を主張している場合)

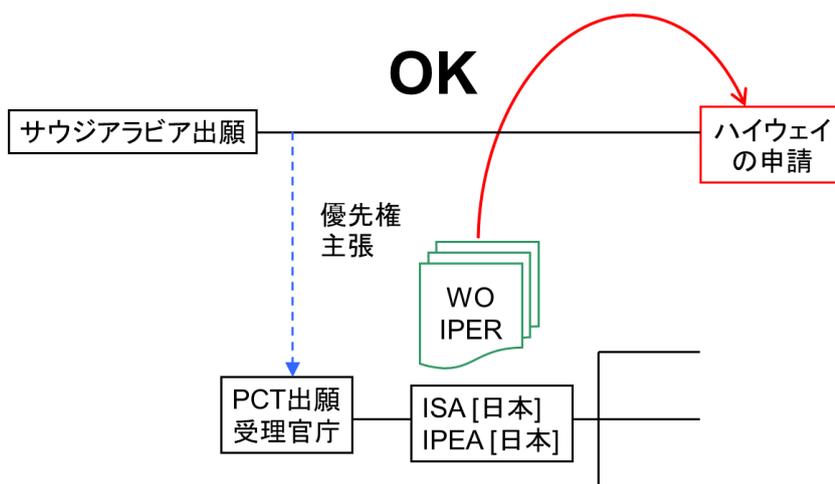


(A”)当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

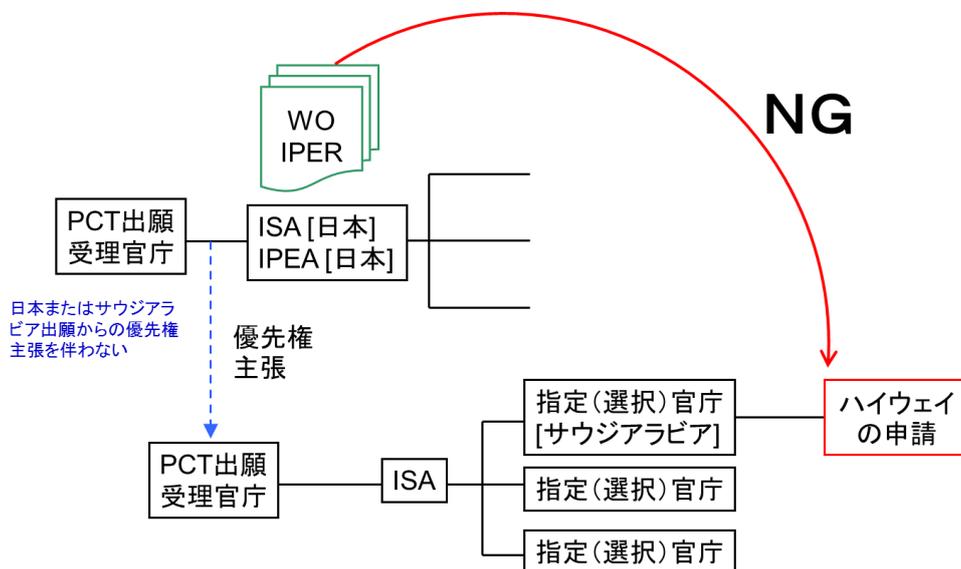
(「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



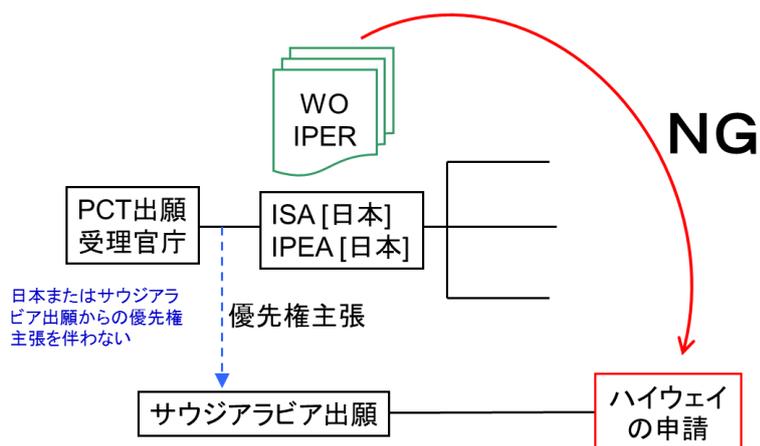
(B)当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



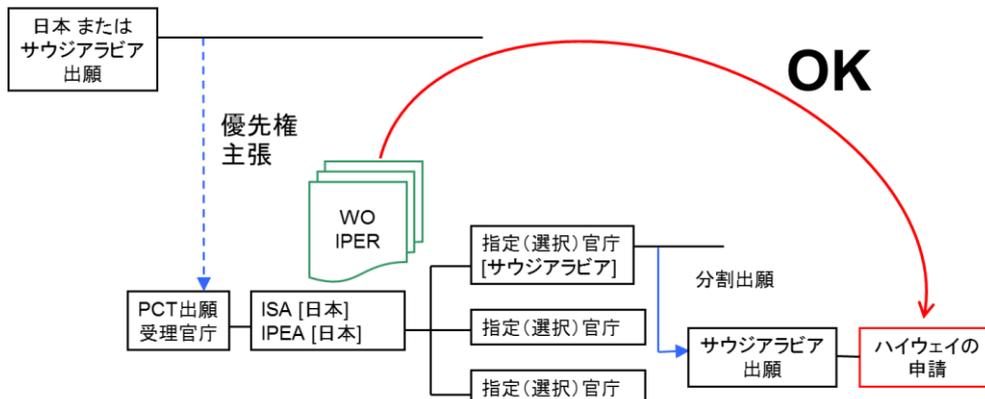
(C)当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



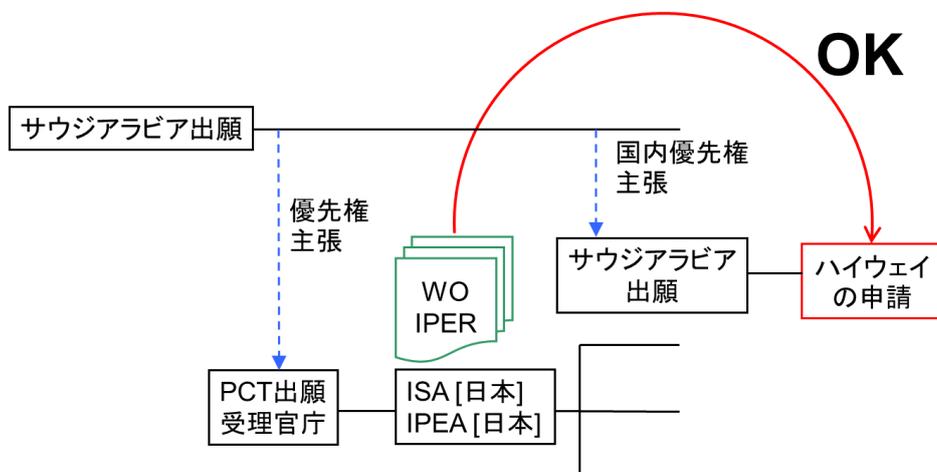
(D)当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を国内／パリ条約優先権主張の基礎とする。



(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。



(E3)類型(B)に該当する日本出願を基礎として優先権を主張する出願である。

