

コロンビア商工監督局(SIC)と日本国特許庁(JPO)との間の特許審査ハイウェイ試行プログラムに関するコロンビア商工監督局への申請手続(仮訳)

第一部

日本国特許庁の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、日本出願を基礎として日コロンビア間の特許審査ハイウェイ(以下、「PPH」という)試行プログラムに基づいて、以下の申請要件を満たすコロンビア商工監督局への出願(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 試行プログラムを申請する場合には、出願人は、コロンビア商工監督局に申請様式を提出してください。

本 PPH 試行プログラムは 2014 年 9 月 1 日から 3 年間行われます。試行期間の後に本格実施をするかどうかまたどのように行うかを決定するために本試行プログラムの結果を評価します。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、早期に特許審査ハイウェイ試行プログラムを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は、その旨が公表されます。

1. 申請要件

(a) PPH を申請するコロンビア出願および対応する日本出願において、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) 日本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) 日本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) 日本出願(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、当該コロンビア出願および対応する日本出願が同一の PCT 出願の国内移行出願であること(別紙1の図 K 参照)。

(b)対応する日本出願が存在し、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、優先権主張の基礎となる出願、優先権主張の基礎となる日本出願から派生した出願(例えば日本出願の分割出願又は日本出願に基づいて国内優先権を主張している出願(別紙1の図 C を参照))、PCT 出願の日本国内移行出願(別紙1の図 G、K、M 及び N 参照)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日本国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」ことになります。オフィスアクションは、下記を含みます。

(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、下記の文例が拒絶理由通知書に記載されている場合、これらの請求項は特許可能と明示されたとします。

＜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、対応する日本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日本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日本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、日本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。

日本国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、日本国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、コロンビア商工監督局において、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 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、日本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) 当該出願に関しコロンビア商工監督局において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。(別紙 1 の図 O 参照)。

(e) コロンビア商工監督局において、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 PPH 申請に添付して提出する必要があります。

(a) 対応する日本出願に対して日本国特許庁から出された(日本国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、及びその翻訳文¹。

翻訳文の言語としてスペイン語が利用可能です。日本国特許庁のオフィスアクションがAIPN(日本国特許庁のドシエアクセスシステム)により提供されている場合には、審査官は AIPN を通じてオフィスアクション及びその機械翻訳文を入手可能なので、出願人はオフィスアクションの写し及びその翻訳文を提出する必要はありません。コロンビア商工監督局の審査官が AIPN によりオフィスアクションを得ることができない場合には、出願人は、必要書類を提供するよう通知され要請されます。

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

(b) 対応する日本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。日本国特許庁において特許可能と判断された請求項が AIPN(日本国特許庁のドシエアクセスシステム)により提供されている場合には、審査官は AIPN を通じて請求項の写し及びその機械翻訳文を入手可能なので、出願人は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。コロンビア商工監督局の審査官が AIPN により請求項を得ることができない場合には、出願人は、必要書類を提供するよう通知され要請されます。

(c) 日本国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、コロンビア商工監督局が有しているため提出を省略できます。ただし、コロンビア商工監督局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

当該出願のすべての請求項と対応する日本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、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。請求項対応表はスペイン語で提出しなければなりません。

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コロンビア商工監督局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。

第二部

日本国特許庁の 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日コロンビア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コロンビア商工監督局への出願(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。

PCT-PPH 試行プログラムを申請する場合には、出願人は、コロンビア商工監督局に申請様式を提出してください。

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、早期に特許審査ハイウェイ試行プログラムを終了することがあります。特許審査ハイウェイ試行プログラムを終了する場合は、その旨が公表されます。

1. 申請要件

PCT-PPH の申請がなされたコロンビア商工監督局への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・産業上の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 は日本国特許庁が国際調査機関(ISA)、国際予備審査機関(IPEA)として作成したものに限り、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 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 申請の基礎となる最新国際成果物の第 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、第 VIII 欄に記載された意見を是正する補正がなされたか否かは PCT-PPH への参加が認められ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とは下記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に基づく優先権主張の基礎となっている。(別紙2図B参照)

(C) 当該出願は、対応する国際出願をパリ条約に基づく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に基づく優先権主張の基礎とする国内出願である。(別紙2図D参照)

(E) 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2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、対応する国際出願の最新国際成果物で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最新国際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国際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」とみなされます。

例えば、最新国際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。

最新国際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。例えば、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項が製品を製造する方法に関するもののみであり、コロンビア商工監督局において、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。

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た請求項は、最新国際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) 当該出願に関しコロンビア商工監督局において、PCT-PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。

(5) コロンビア商工監督局において、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

出願人は PCT-PPH に基づく申請を行う際、申請様式に添付して下記の書類を提出する必要があります。ただし、場合によっては提出を省略できる書類もあります。

(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スペイン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)”²で当該最新国際成果物の写しが取得可能である場合、コロンビア商工監督局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)

翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官が翻訳された最新国際段階成果物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。

(2) 対応する国際出願の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それがスペイン語でない場合にはスペイン語によるその翻訳文

“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、コロンビア商工監督局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。請求項が日本語で記載されている場合、出願人はその翻訳文を提出しなければなりません。

翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官が翻訳された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) 対応する国際出願の最新国際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、提出を省略できます。ただし、コロンビア商工監督局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。引用文献の翻訳文は提出不要です。

(4) 当該出願の全ての請求項と、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

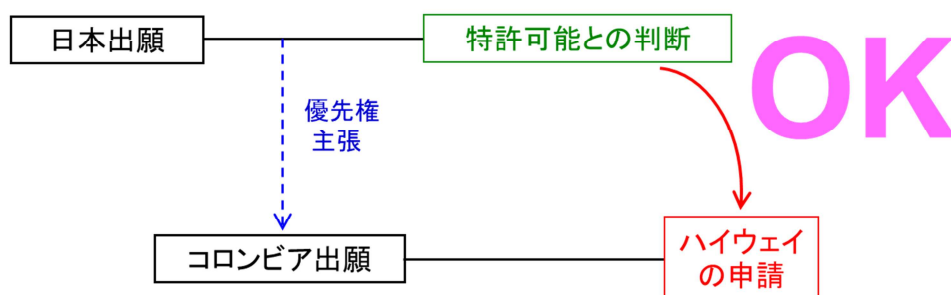
請求項が直訳であるような場合には単に同一である旨を、単なる翻訳上の差異以上の違いがある場合には、上記1. (3)に記載の観点から、そのような差異があっても十分に対応していることを説明してください (記入例をご参照ください。)。請求項対応表はスペイン語で提出しなければなりません。

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コロンビア商工監督局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。

² <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

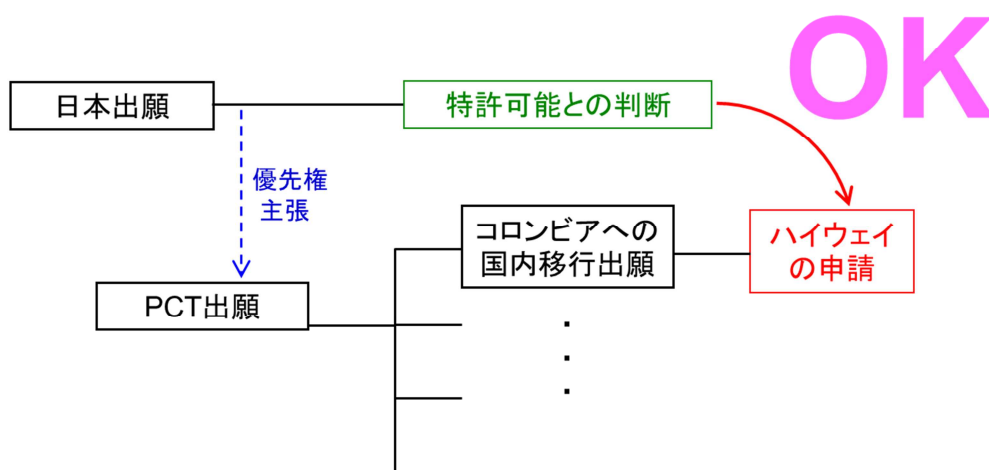
A

要件 (a) (I)を満たす事例 - パリルート -



B

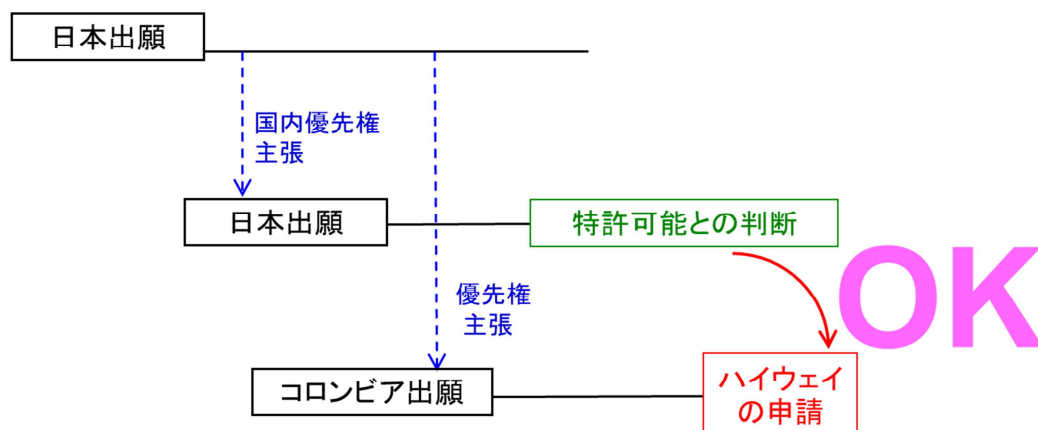
要件 (a) (I)を満たす事例 - PCTルート -



C

要件 (a) (I)を満たす事例

- PCTルート、国内優先権主張 -



D

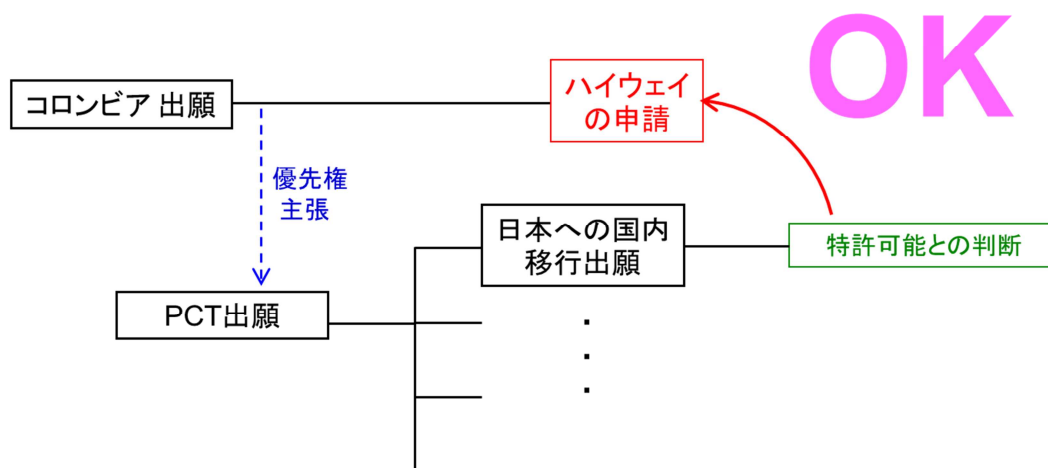
要件 (a) (II)を満たす事例

- パリルート -



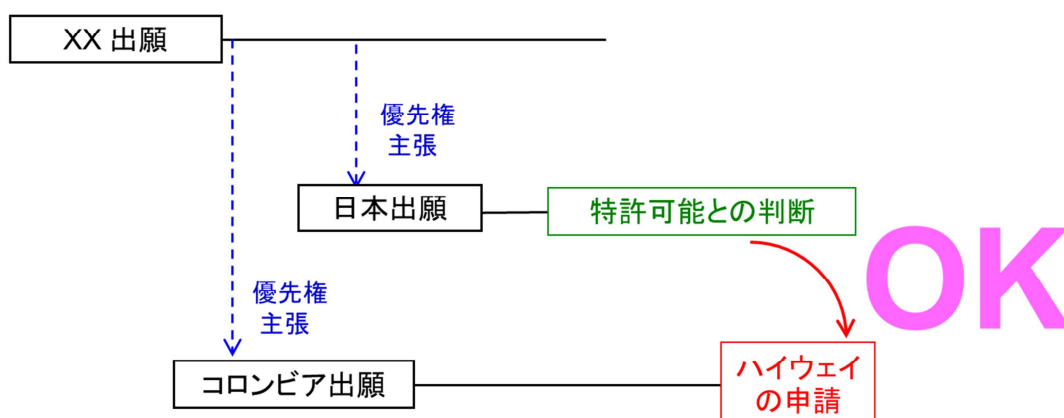
E

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 -

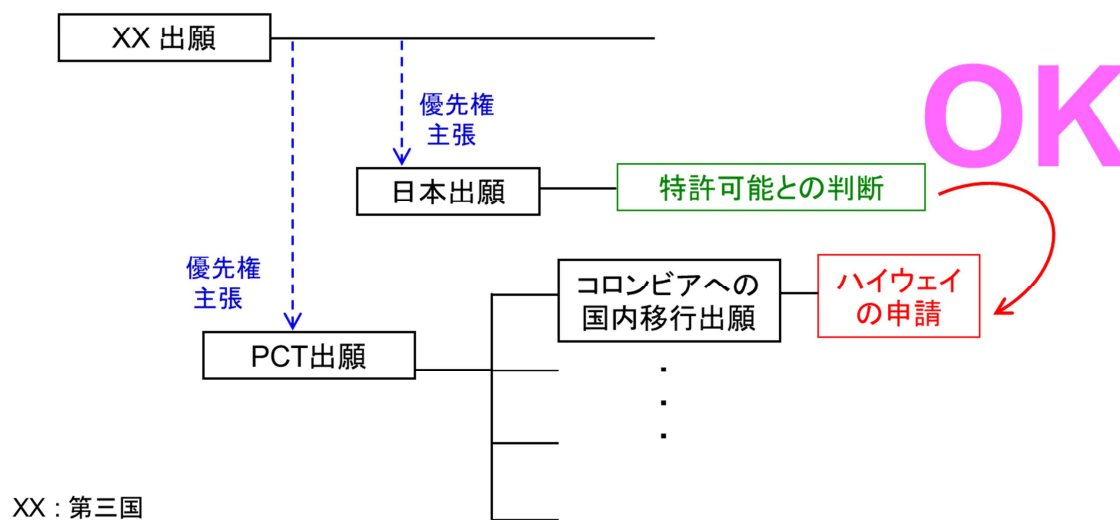


XX : 第三国

G

要件 (a) (III)を満たす事例

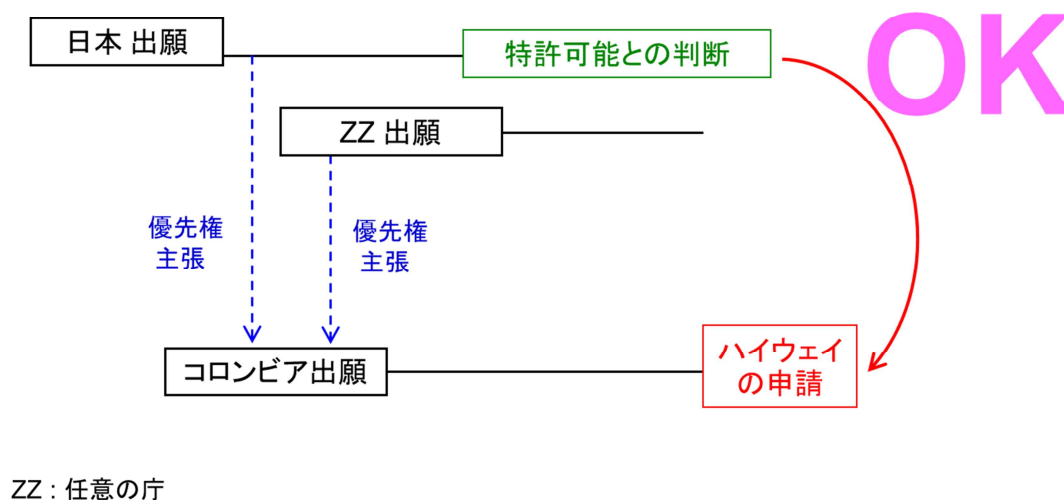
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張



H

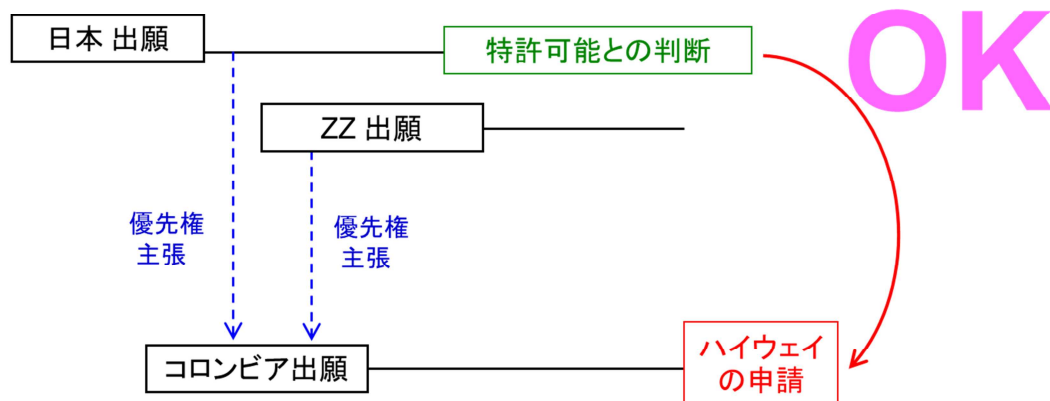
要件 (a) (I)を満たす事例

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



H

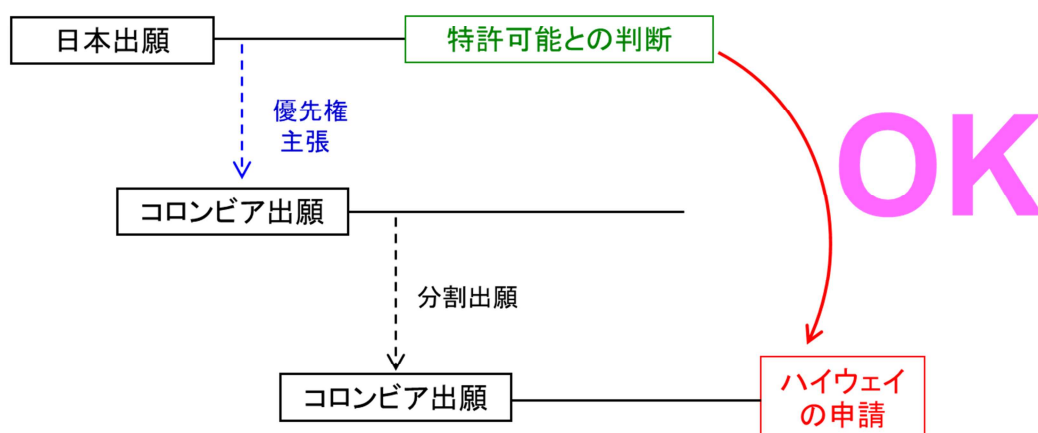
要件 (a) (I)を満たす事例 - パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



ZZ: 任意の序

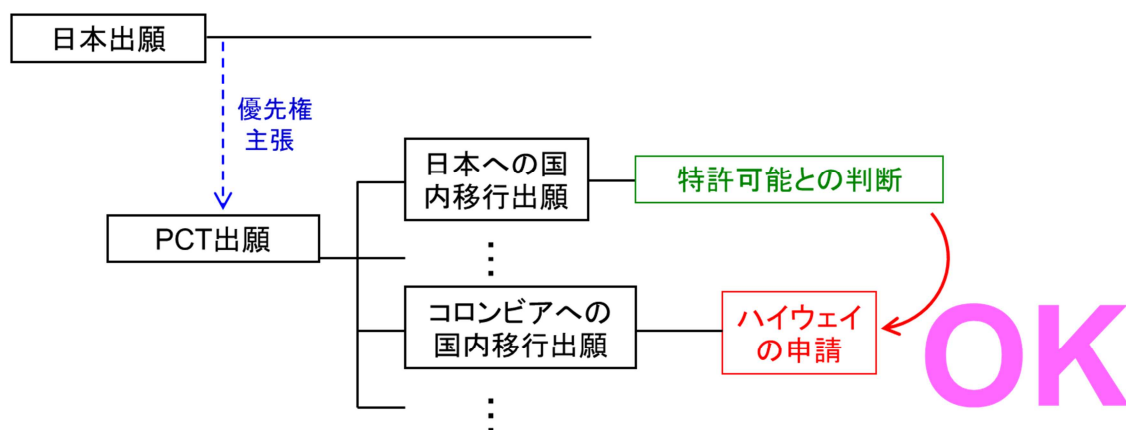
I

要件 (a) (I)を満たす事例 - パリルート: 分割出願 -



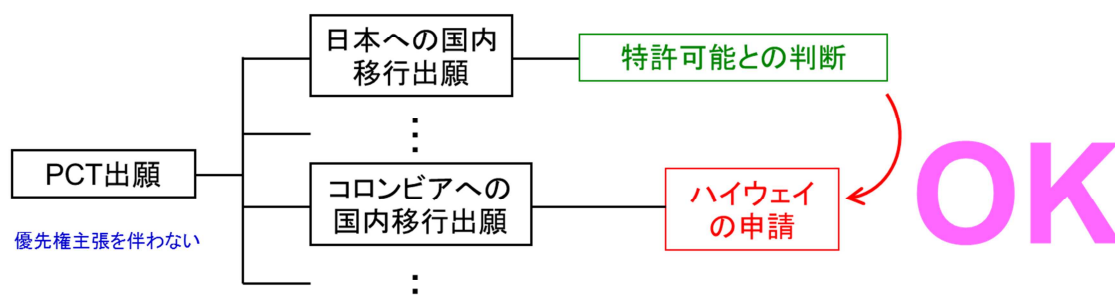
J

要件 (a) (I)を満たす事例 - PCTルート -



K

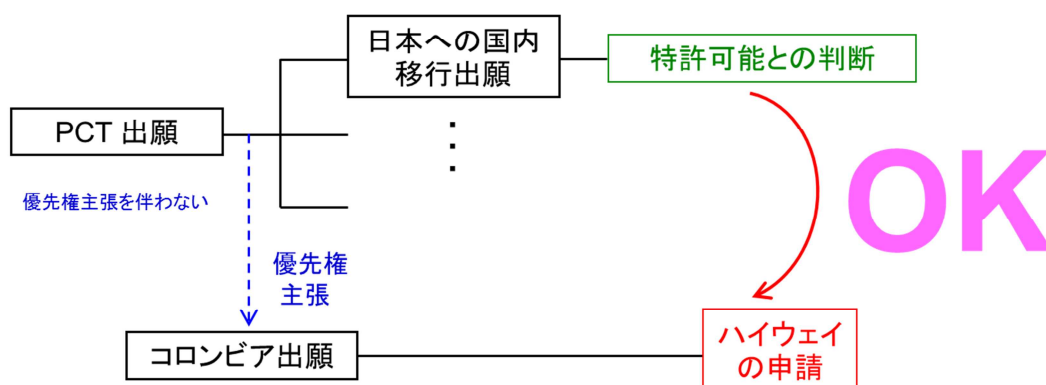
要件 (a) (IV) を満たす事例 - 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



L

要件 (a) (III)を満たす事例

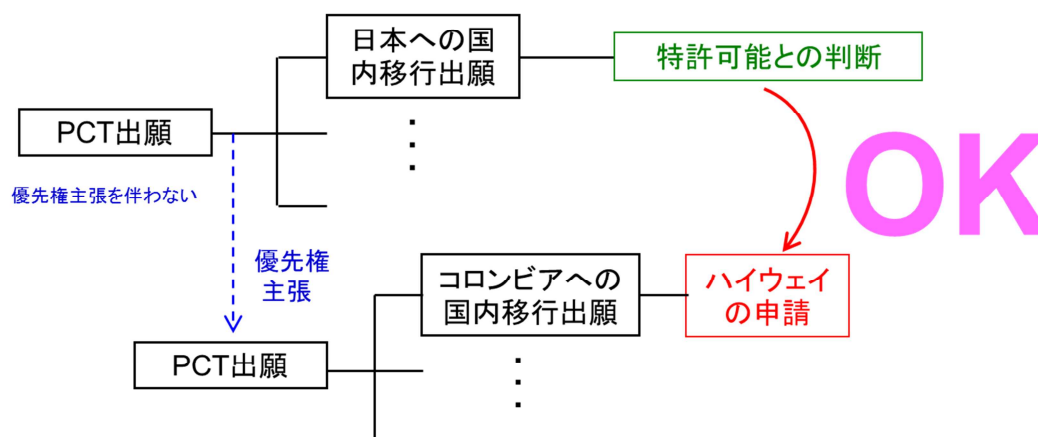
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



M

要件 (a) (III)を満たす事例

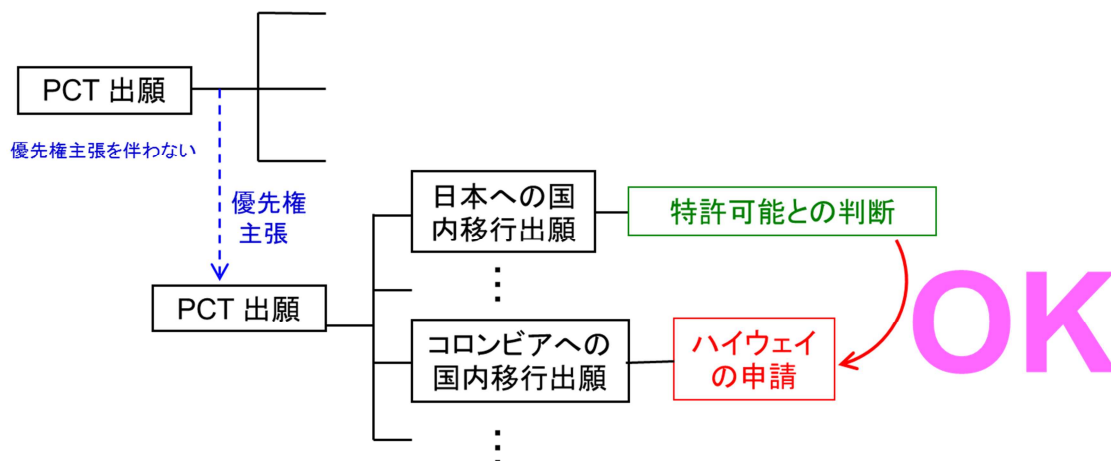
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



N

要件 (a) (III)を満たす事例

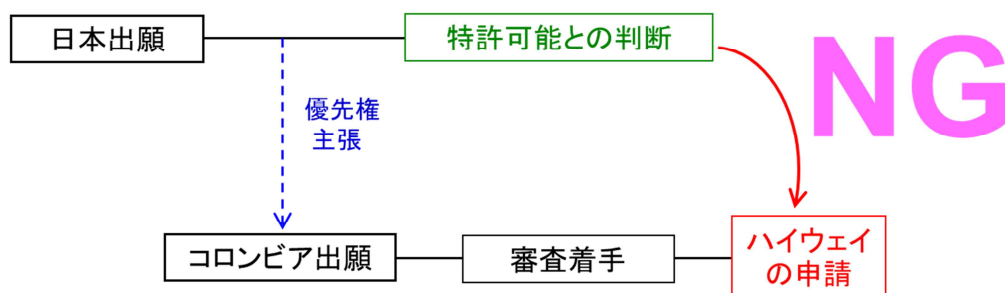
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



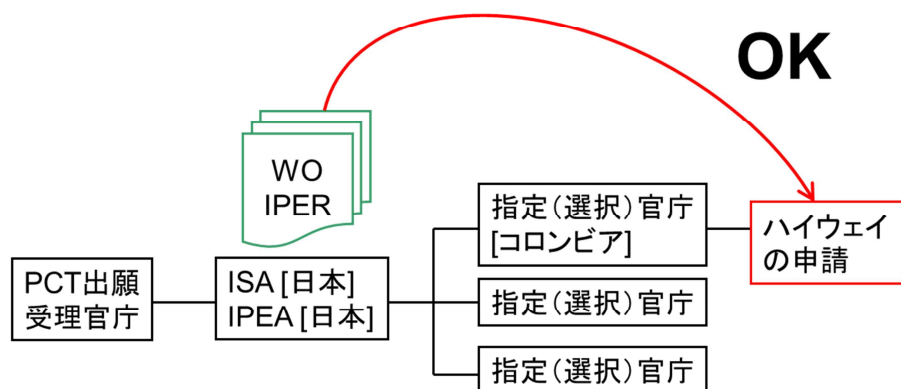
O

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 -

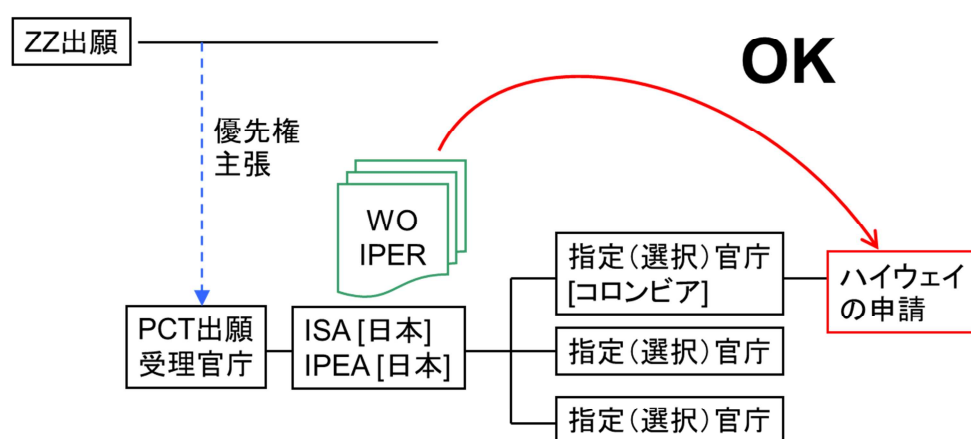


(A)当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



(A')当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

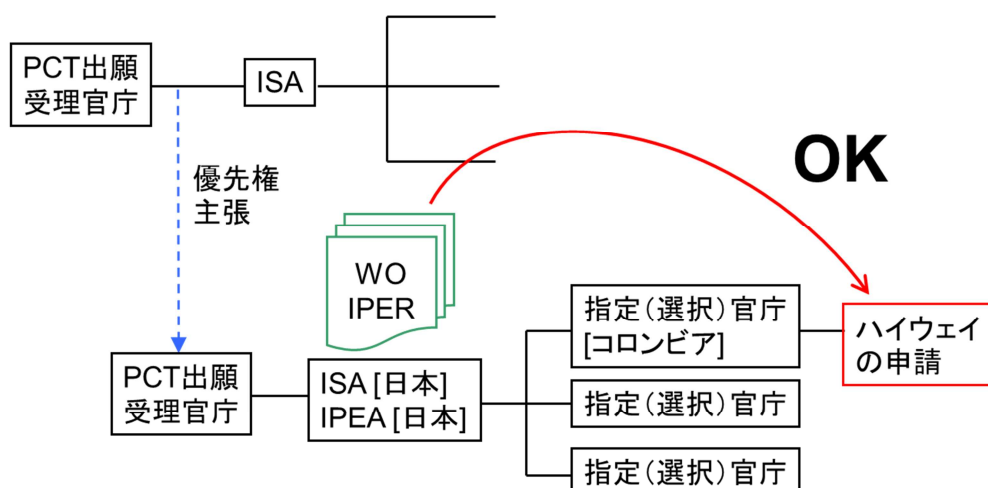
(「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



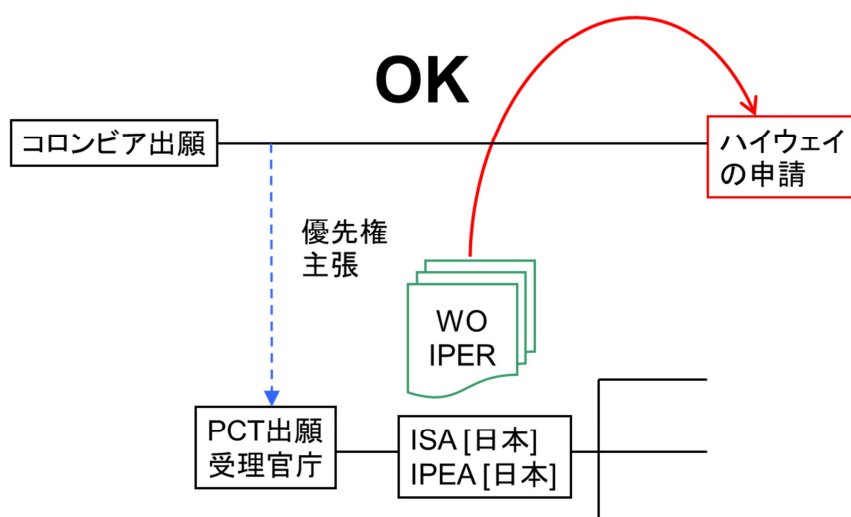
ZZ=任意の庁

(A”)当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

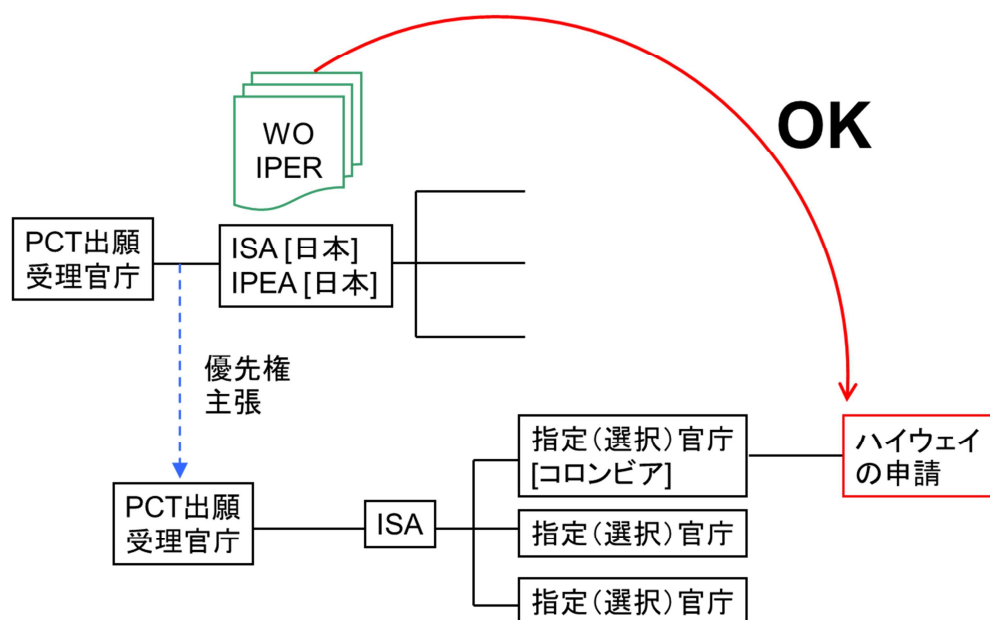
(「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



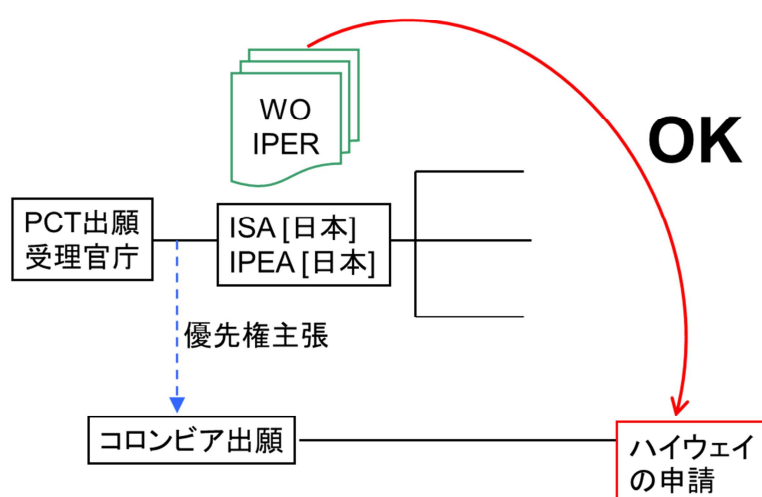
(B)当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



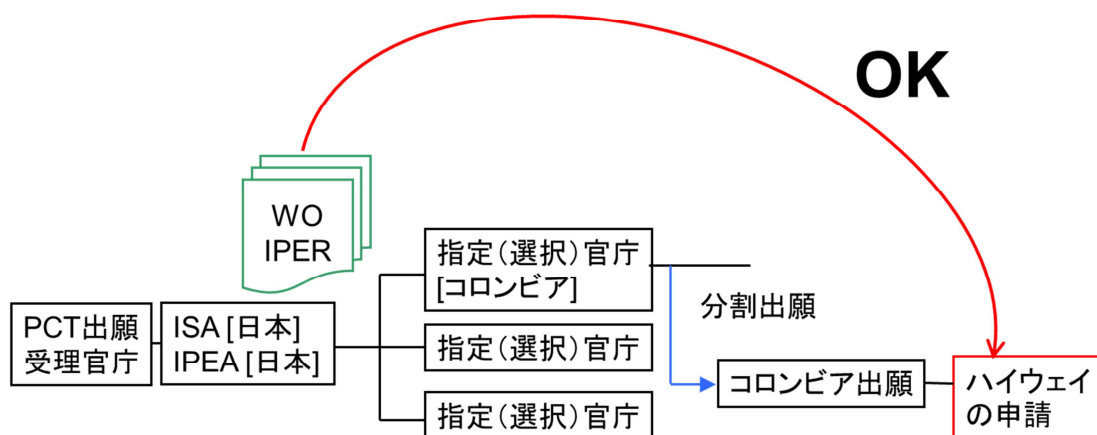
(C)当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



(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。

