

日本国特許庁(JPO)と台湾經濟部智慧財産局(TIPO)との間の特許審査ハイウェイプログラムに関する日本国特許庁への申請手続 (仮訳)

出願人は、台湾出願を基礎とした日台間の特許審査ハイウェイ(以下、「PPH」という)プログラムに基づいて、以下の申請要件を満たす日本国特許庁への出願(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 プログラムを申請する場合には、出願人は、日本国特許庁に「早期審査・審理ガイドライン」¹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」を提出してください。この特許審査ハイウェイプログラムの下では、「早期審査に関する事情説明書」における「2. 先行技術の開示及び対比説明」の記載を省略することができます。

本 PPH プログラムは 2020 年 5 月 1 日から本格実施します。

1. 申請要件

(a) PPHを申請する日本出願および対応する台湾出願において、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) 台湾出願に基づいて日本特許法第 43 条の 2 に基づく有効な優先権を主張している出願である(別紙の図A、B、C、D及びE参照)、又は、

(Case II) 台湾出願に対する台湾特許法第 28 条に基づく有効な優先権主張の基礎となっている出願である(別紙の図F参照)、又は、

(Case III) 台湾出願と同一の優先権基礎出願を有する出願である(別紙の図G及びH参照)。

(b)対応する台湾出願が存在し、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。

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 TIPO 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」ことになりません。オフィスアクションは、下記を含みます：

(i) “審査意見通知函”(拒絶理由通知)

(ii) “専利核准審定書”(特許査定)

(iii) “専利核駁審定書”(拒絶査定)

(iv) “専利再審査核准審定書”(再審査特許査定)

(v) “専利再審査核駁審定書”(再審査拒絶査定)

請求項は以下の事情で特許可能と判断される：

¹<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/guideline.pdf>

TIPO の「審査意見通知函(拒絶理由通知)」中に次の表現がある場合、その時点で特許可能ではないと記載されていない請求項は特許可能とみなされます。)

“本案除上述指出請求項以外之請求項發明，於現在時點並未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再通知不予專利理由”
(上記の追加の請求項に加えて、現時点で拒絶理由が発見されていないものの後に発見される場合は、TIPO は拒絶理由を出願人に通知します。)

”本案請求項__，於現在時點並未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再通知不予專利理由”
(本願請求項__について、現時点で拒絶理由が発見されていないものの後に発見される場合は、TIPO は拒絶理由を出願人に通知します。)

「専利核駁審定書 (拒絶査定)」又は「専利再審査核駁審定書(再審査拒絶査定) において特許可能ではないと記されていない請求項についても、特許可能とみなされたこととなります。

出願人は PPH プログラムの申請の際に、TIPO のオフィスアクションにおいてこれらの請求項に関して拒絶理由がなく、したがってこれらの請求項が特許可能とみなされていることを説明しなければなりません。

(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、対応する台湾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台湾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台湾出願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、台湾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。

TIPO 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、TIPO 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、日本国特許庁において、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。

PPH 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、台湾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) 当該出願に関し日本国特許庁において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと(別

紙の図1参照)。

2. 提出書類

次の(a)～(d)の書類を「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。なお、場合によっては提出を省略できる書類もありますが、その場合にも、提出を省略する書類名を「早期審査に関する事情説明書」中に記載する必要がありますのでご注意ください(詳細は記入例をご参照ください)。

(a) 対応する台湾出願に対して TIPO から出された(TIPO 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²。

翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。

オフィスアクションの写しが TIPO のドシエアクセスシステムを通して入手できる場合は、出願人はオフィスアクションの写しを提出する必要はありません。もし日本国特許庁の審査官が TIPO のドシエアクセスシステムを通してオフィスアクションの写しを入手できない場合は、出願人は提出するよう求められます。

TIPO のドシエアクセスシステムを通してオフィスアクションの翻訳文が入手できない場合は、出願人はオフィスアクションの翻訳文を提出しなければなりません。

(b) 対応する台湾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²。

翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。

特許可能と判断されたすべての請求項の写しが TIPO のドシエアクセスシステムを通して入手できる場合は、出願人はオフィスアクションの写しを提出する必要はありません。もし日本国特許庁の審査官が TIPO のドシエアクセスシステムを通して請求項の写しを入手できない場合は、出願人は提出するよう求められます。

TIPO のドシエアクセスシステムを通して特許可能と判断されたすべての請求項の翻訳文が入手できない場合は、出願人は請求項の翻訳文を提出しなければなりません。

(c) TIPO 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、日本国特許庁が有しているため提出を省略できます。ただし、日本国特許庁が有していない特許文献の場合には、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。

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中国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

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。

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ください(記入例をご参照ください)。

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日本国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。

3. PPH プログラムに基づく早期審査を申請する場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載要領

(1) 事情

日本国特許庁に対して PPH プログラムによる早期審査の申請を行う場合、出願人は「早期審査・審理ガイドライン」3 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)の(i)~(iii)のいずれかに該当する出願であり、PPH プログラムに基づき早期審査を申請する旨、記載しなければなりません。また、対応するフィリピン出願の出願番号、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)の(i)~(iii)に該当する出願が異なる場合(例えば、分割出願に対して特許可能との判断がなされた場合)、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) 提出書類

上記2. に示すすべての提出すべき書類を特定できる形で書類毎に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)。

「早期審査に関する事情説明書」の記入例

【書類名】 早期審査に関する事情説明書

【提出日】 令和00年00月00日

【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願 0000-000000

【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

【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

【早期審査に関する事情説明】

1. 事情

特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行う。

本出願は台湾智慧財産局への出願(特許出願番号00000000)を特許法第四十三条の二に基づく優先権の基礎出願とする出願である。当該台湾出願に対しては、台湾智慧財産局により特許査定が発行されている。

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。

文献名が長い場合(50文字以上の場合)、【物件名】の欄には直接記入ができませんので、【早期審査に関する事情説明】の「1. 事情」の中に文献名を記載し、【物件名】には適当な名前をつけて記載してください。

【提出物件の目録】

【物件名】 PPH 申請書 1

【物件名】 **年**月**日付の拒絶理由通知書の写し及びその翻訳文 1

【物件名】 **年**月**日付の特許査定の写しおよびその翻訳文 1

【物件名】 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 1

提出する物件を記載してください。

【提出物件の目録】の下の【物件名】と同じ名前にしてください。

実際に添付する書類のイメージを添付又はテキストを記入してください。

【添付物件】

【物件名】 PPH 申請書

【内容】

PPH申請書 (REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) (PILOT) PROGRAM)							
A. 書誌事項 (Bibliographic Data)							
出願番号 (Application Number)	特願0000-000000						
B. 必要事項 (Request)							
出願人による以下に基づく特許審査ハイウェイの申請: (Applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) (pilot) program based on:)							
先行庁 (国際調査機関又は国際予備審査機関を含む) (Office of Earlier Examination (OEE))	台湾經濟部智慧財産局(TIPO)						
先行庁の審査書類形式 (OEE Work Products Type)	<input checked="" type="checkbox"/> 国内出願の審査結果を利用 (PPH又はPPH MOTTAINAI) (National/Regional Office Action(s))						
	<input type="checkbox"/> PCT国際段階成果物を利用 (PCT-PPH) (WO-ISA, WO-IPEA or IPER)						
先行庁の対応出願番号(国際出願番号含む) (OEE Application Number) (Incl. PCT Application Number)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 60px; text-align: center;">000000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			000000000			
		000000000					
C. 必要書類 (Required Documents)							
I. 先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文 (OEE Work Products and, if required, Translations)							
1. <input checked="" type="checkbox"/> 先行庁のオフィスアクションの写しを添付する (A copy of OEE work products is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、オフィスアクションの情報が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)							
2. <input checked="" type="checkbox"/> 上記1. の日本語又は英語の翻訳文を添付する (A translation of documents in 1 in a language accepted by the Office is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、上記1. の英語翻訳が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)							
II. 先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文 (Patentable/Allowable Claims Determined by OEE and, if required, Translations)							
3. <input checked="" type="checkbox"/> 先行庁出願において特許可能と判断された全請求項の写しを添付する (A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、特許可能と判断された全請求項の情報が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)							
4. <input checked="" type="checkbox"/> 上記3. の日本語又は英語の翻訳文を添付する (A translation of documents in 3 in a language accepted by the Office is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、上記3. の英語翻訳が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)							
III. 引用文献 (Documents Cited in OEE Work Products (if required))							
5. <input checked="" type="checkbox"/> 引用非特許文献を添付する (A copy of all documents cited in OEE work products is attached (excluding patent documents); or) <input type="checkbox"/> 引用非特許文献も引用特許文献もなし (No references cited)							

IV. 先の提出書類の援用の表示 (Previously submitted documents)			
6. <input type="checkbox"/> 上記において「添付する」とチェックした書類のうち、先に提出した書類を援用する (If any of the above mentioned documents have been submitted before, please specify:)			
		(先行庁のオフィリアクションの写し、及び、その翻訳文)	
		<input style="width: 90%;" type="text"/>	
		(先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文)	
		<input style="width: 90%;" type="text"/>	
		(引用非特許文献)	
		<input style="width: 90%;" type="text"/>	
V. 提出物件 (援用する物件は除く) (List of names of documents submitted) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。			
VI. 提出を省略する物件 (List of names of documents omitted for submission)			
		(先行庁のオフィリアクションの写し、及び、その翻訳文)	
		<input style="width: 90%;" type="text"/>	
		(先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文)	
		<input style="width: 90%;" type="text"/>	
		(引用特許文献)	
		<input style="width: 90%;" type="text"/>	
		<input style="width: 90%;" type="text"/>	
		<input style="width: 90%;" type="text"/>	
D. 請求項の対応関係 (Claims Correspondence)			
<input checked="" type="checkbox"/> 先行庁の特許可能な全請求項と完全に一致する (請求項の削除、追加、並び替えが無く、請求項の文言が完全に一致する) (All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application; or)			
<input type="checkbox"/> 請求項の対応関係は、以下の表に記載 (Claims correspondence is explained in the following table)			
	本出願の請求項 (Application Claims)	先行庁の対応請求項 (Corresponding OEE claims)	対応関係に関するコメント(複数の出願と対応する場合は、コメント欄に対応する出願番号も記載して下さい。) (Explanation regarding the correspondence)
	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E. 見解書、予備審査報告の第VIII欄(国際出願に対する意見)に対する釈明 (explaining any Box VIII observations of WO/ISA, WO/IPEA or IPER)			
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>			
出願人又は代理人 (Name(s) of applicant(s) or representative(s)) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。			
提出日 (Date) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。			
提出者 (Signature(e) of the applicant/representative) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。			

【物件名】 **年**月**日付の拒絶理由通知書の写し及びその翻訳文

【内容】 当該書類を添付してください。

【提出物件の目録】の下の【物件名】と同じ名前にしてください。

【物件名】 **年**月**日付の特許査定書の写し及びその翻訳文

【内容】 当該書類を添付してください。

【物件名】 特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文

【内容】

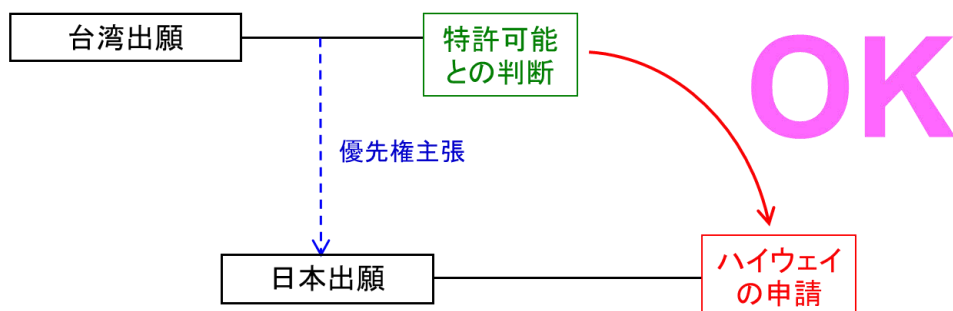
【物件名】 引用非特許文献1

【内容】 当該書類を添付してください。

書面による手続きの場合、PPH申請から最初のオフィスアクションまでの期間がオンライン手続きよりも長くなる場合があります。

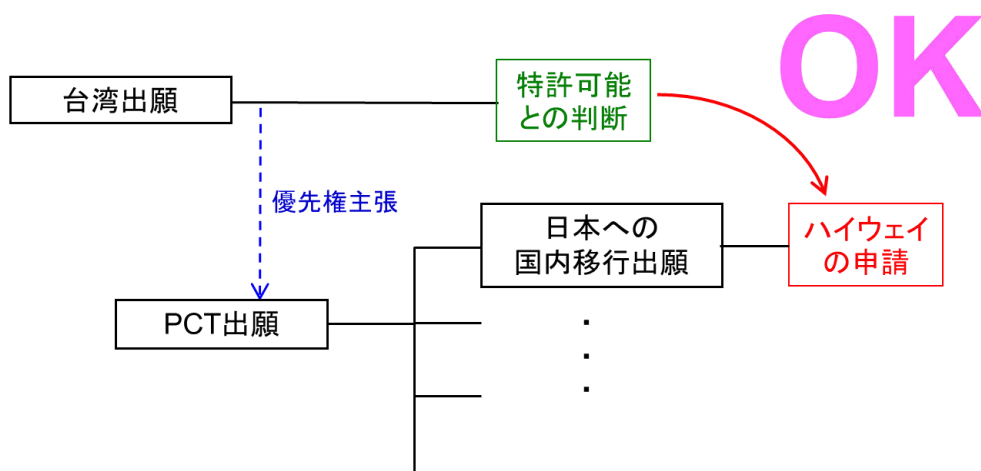
A

要件 (a)(I) を満たす事例



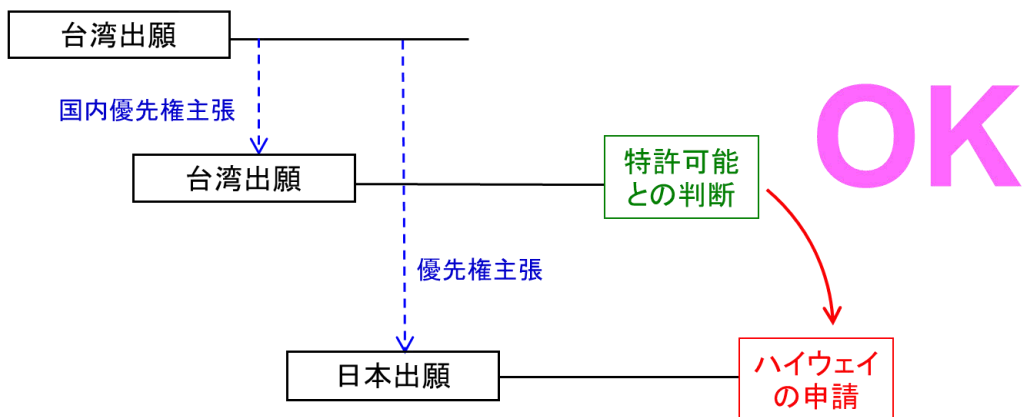
B

要件 (a)(I) を満たす事例



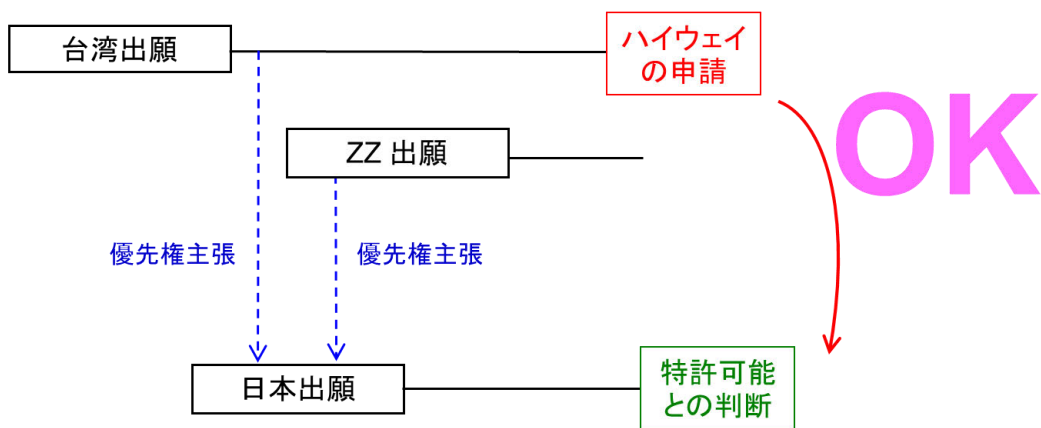
C

要件 (a)(I) を満たす事例



D

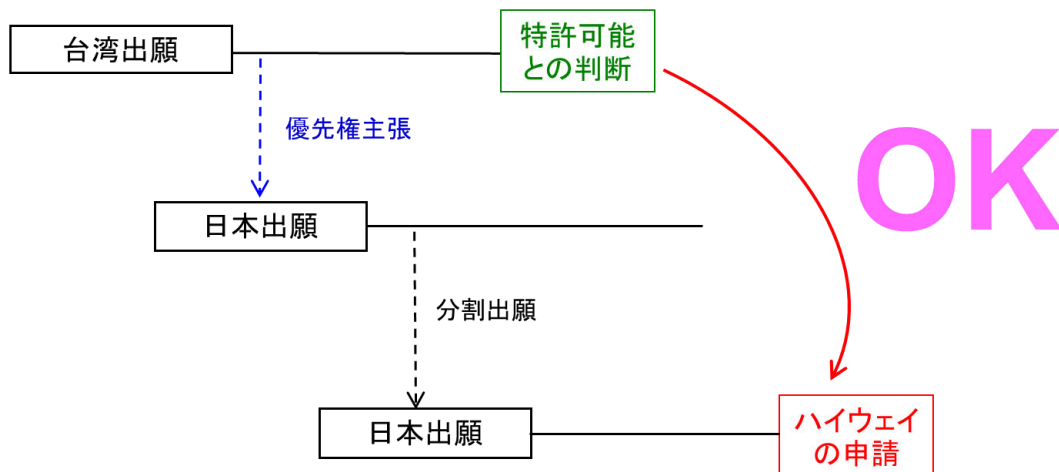
要件 (a)(I) を満たす事例



ZZ : 任意の庁

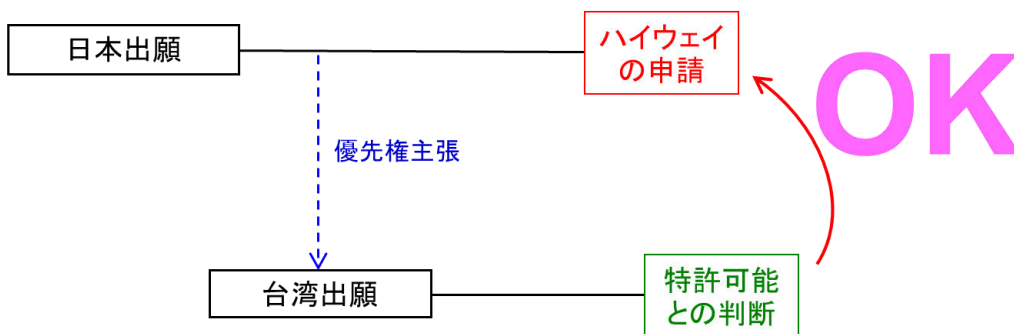
E

要件 (a)(I) を満たす事例



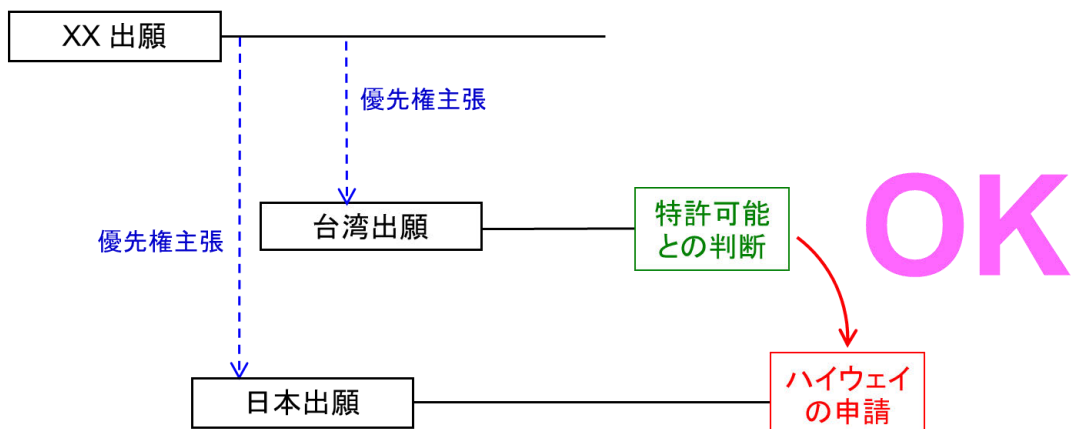
F

要件 (a)(II) を満たす事例



G

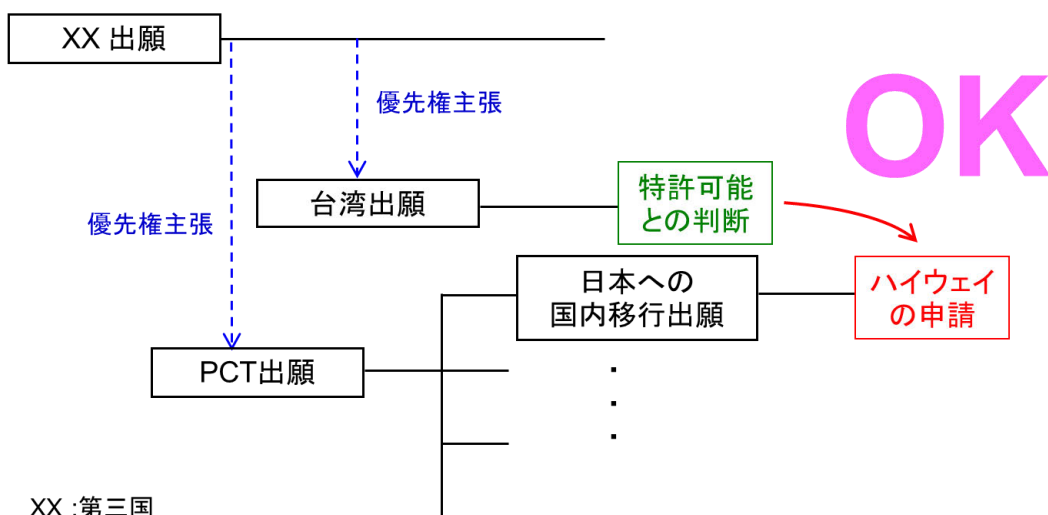
要件 (a)(III) を満たす事例



XX : 第三国

H

要件 (a)(III) を満たす事例



XX : 第三国

①

要件 (d)を満たさない事例

