

タイ商務省知的財産局(DIP)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タイ商務省知的財産局への申請手続 (仮訳)

タイ商務省知的財産局(DIP)と日本国特許庁(JPO)との間で実施される特許審査ハイウェイ(以下、「PPH」という)試行プログラムは、2022年1月1日から2年間実施され、2023年12月31日に終了いたしますが、タイ知的財産権総局と日本国特許庁の調査と評価の後に延長される可能性があります。

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、PPH 試行プログラムを中断又は早期に終了することがあります。PPH 試行プログラムを中断又は終了する場合は、その旨が公表されます。

出願人は、日本出願に基づく日タイ間の PPH 試行プログラムに基づいて、以下の申請要件を満たすタイ商務省知的財産局に提出された特許出願(タイ出願)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、オンラインまたは書面による「DIP-JPO PPH 申請書」をタイ商務省知的財産局に提出してください。¹

1. 申請要件

(a) タイ出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が:

- (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(別紙の図A、B、C、F、G及びH参照)、又は、
- (ii) 優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願である(別紙の図I参照)、又は、
- (iii) 優先権主張を伴わないPCT出願に対し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こと(別紙の図J、K及びL参照)。

タイ出願が複数の日本出願又は優先権を伴わないPCT出願を優先権の基礎とするもの、又は、タイ出願が分割出願であっても、出願日が原出願に遡及し原出願が上記の(i)～(iii)に該当するものであれば認められます。

(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(別紙の図 C を参照))、PCT出願の日本国内移行出願(別紙の図H、I、K

¹ PPH 申請には書面手続に比べ審査期間が短縮される傾向にある、DIP ウェブサイト(<https://www.ipthailand.go.th/>)からのオンライン手続が推奨されています。

及びL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」こととなります。オフィスアクションは、下記のいずれかを含みます。

- (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、下記の定型文例が日本出願の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試行プログラムに基づく早期審査を申請するタイ出願のすべての請求項が、出願時または補正後、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こと。

差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、タイ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、タイ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」するとみなされます。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、タイ出願の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、タイ出願の請求項が、対応する方法の請求項に従属する製品に関する請求項を導入している場合、タイ出願の請求項は日本出願の請求項に十分に対応しているとはみなされません。タイ出願には日本出願において特許可能と判断された「全ての請求項」を含める必要はありません。例えば、日本出願が5つの請求項を含む場合、タイ出願はそのうちの2つの請求項のみを含むことが可能です。

DIP の最初のオフィスアクションの後においては 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) 当該出願に関しタイ商務省知的財産局において、PPH 申請時に審査の着手がされていないこと。(別紙の図M参照)。

(e) タイ商務省知的財産局において、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 DIP-JPO PPH 申請書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。

翻訳文の言語としてタイ語又は英語が利用可能です。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、審査官は日本国特許庁のドシエ・アクセス・システム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。タイ商務省知的財産局の審査官が日本国特許庁のドシエ・アクセス・システム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、出願人はその旨を通知され、必要書類を提供するよう求められることがあります。

なお、出願人がタイ商務省知的財産局に提出した書類が機械翻訳によるものであり、その機械翻訳が不明確または不十分である場合、タイ商務省知的財産局の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。

出願人はオフィスアクションの写しやその翻訳文の提出を省略した場合でも、省略した書類のリストを提出する必要があることにご注意ください。

(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タイ語又は英語が利用可能です。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、タイ商務省知的財産局の審査官は日本国特許庁のドシエ・アクセス・システムを通じてそれらを入手可能なので、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。タイ商務省知的財産局の審査官が日本国特許庁のドシエ・アクセス・システムにより請求項を得ることができない場合には、出願人は、その旨を通知され、必要書類を提供するよう求められることがあります。

なお、出願人がタイ商務省知的財産局に提出した書類が機械翻訳によるものであり、その機械翻訳が不明確または不十分である場合、タイ商務省知的財産局の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。

出願人は請求項の写しやその翻訳文の提出を省略した場合でも、省略した書類のリストを提出する必要があることにご注意ください。

(c) 日本国特許庁の審査官が引用した引用文献の写し

出願人は日本国特許庁の審査官の引用文献リストを提出してください。引用文献が特許文献であれば、通常、タイ商務省知的財産局が有しているため提出を省略できます。ただし、タイ商務省知的財産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、非特許文献は必ず提出してください。

引用文献の翻訳文は提出不要です。

(d) 請求項対応表

出願人はタイ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という説明を表に記入してください。

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タイ商務省知的財産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。

3. DIP - JPO PPH 申請書

タイ商務省知的財産局(DIP)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(PPH)の申請例

(a) 事情

出願人がタイ商務省知的財産局に対して PPH 試行プログラムによる早期審査の申請を行う場合、「タイ商務省知的財産局(DIP)と日本国特許庁(JPO)間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム参加申請書」を提出する必要があります。

出願人は、出願が 1.(a)の(i)から(iii)に該当し、PPH 試行プログラムによる早期審査を希望する旨を記載しなければなりません。また、対応するタイ出願の出願番号、公開番号、特許番号を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1つ以上有する出願が、1.a.の(i)~(iii)に含まれる日本出願(例えば、基礎出願の分割出願)と異なる場合、特許可能と判断された請求項の出願番号、公開番号、特許番号及びそれらの出願間の関係についても、申請書 2.4 において説明する必要があります。

(b) 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。

(c) 注意事項

出願人は、オンライン手続又は書面手続により、「タイ商務省知的財産局(DIP)と日本国特許庁(JPO)との間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム参加申請書」を提出することができます。なお、書面手続の場合、オンライン手続よりも処理に時間がかかる傾向があります。

DIP-JPO PPH 申請書記入例

Request for Participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Program

Between the Department of Intellectual Property (DIP)

and the Japan Patent Office (JPO)

タイ商務省知的財産局 (DIP) 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 (PPH) 参加申請書

1. Bibliographic Data: 書誌事項
Date of filing (วันยื่นคำขอ): _____ 申請日
DIP Application number (เลขที่คำขอ): _____ DIP 出願番号
Date of Publication (วันที่ประกาศโฆษณา): _____ 発行日
Date of Request for Substantive Examination (วันยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์): _____ 審査請求日
Title of Invention (ชื่อแสดงการประดิษฐ์): _____ 発明の名称
Applicant (ชื่อผู้ขอ): _____ 出願人
The applicant requests participation in the PPH pilot program based on: 申請者は、以下の点に基づき、PPH 試行プログラムへの参加を申請する
Corresponding JPO Application Number (เลขที่คำขอที่ขอใช้ผลการตรวจสอบ): _____ 対応する日本出願番号
Priority Application Number (เลขที่คำขอที่ยื่นในต่างประเทศเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการประดิษฐ์เดียวกันที่ยื่นในไทย): _____ 優先権基礎出願番号

2. Documents submitted:

提出書類

1. Copies of all office actions (which are relevant to substantial examination for patentability in the JPO) which were issued for the corresponding application by the JPO; and
 全てのオフィスアクションの写し ((日本国特許庁が対応する出願に対して発行した、日本国特許庁における特許性審査に関連するもの) と
- translations of the documents in Thai or English language ; or

タイ語又は英語による書類の翻訳文、又は

- List of documents (Office Actions) to retrieve via the Dossier Access System
 ドシエ・アクセス・システムによる取得書類のリスト (オフィスアクション)

2. Copies of all claims determined to be patentable/allowable by the JPO; and
 JPO において特許可能と判断された請求項の写しと
- translations of the document in Thai or English language; or
 タイ語又は英語による書類の翻訳文、又は
- List of documents (Claims) to retrieve via the Dossier Access System
 ドシエ・アクセス・システムによる取得書類のリスト (請求項)

3. ; List of references cited by the JPO examiner or
 JPO 審査官によって引用された文献のリスト
- ; Copies of references cited by the JPO examiner
 JPO 審査官によって引用された文献の写し

4. Claim correspondence table
 請求項対応表

2.1 List of documents (Office Actions) to retrieve via the Dossier Access System		
2.1 ドシエ・アクセス・システムによる取得書類のリスト (オフィスアクション)		
Date 日付	Document type/Description 文書タイプ/内容	Comment/Remark コメント/備考
Jun. 24, 2012 2012年6月24日	Notice of Reasons for Refusal 拒絶理由通知	-
Oct. 11, 2012 2012年10月11日	Decision to Grant a Patent 特許査定	-

2.2 List of documents (Claims) to retrieve via the Dossier Access System (If any)		
2.2 ドシエ・アクセス・システムによる取得書類のリスト (請求項) (もしあれば)		
Date 日付	Document type/Description 文書タイプ/内容	Comment/Remark コメント/備考
Sep. 13, 2012 2012年9月13日	Written amendment 補正書	Amended before granted 特許査定前に補正

2.3 List of references cited by the JPO examiner

JPO 審査官によって引用された文献のリスト

Publication date 発行日	Publication number/Publication Document 公開番号/出版物	Comment/Remark コメント/備考
1998	<i>A. Hassen et al., Resistance of environmental bacteria to heavy metals, Bioresource Technology, Vol. 64, No. 1, , 1998. . . , p. 7-15</i>	Closest prior art 最も近い先行技術
2005	<i>A.A. Belimov et al., Cadmium-tolerant plant growth-promoting bacteria associated with the roots of Indian mustard (Brassj, Soil Biology and Biochemistry, Vol. 37, No. 2, , 2005. . . , p. 241-250</i>	Closest prior art 最も近い先行技術
25-10-2007	US-A1-2007/0249034	-

2.4 Claim Correspondence Table

2.4 請求項対応表

Claim in the DIP application タイ出願における請求 項	Patentable Claim in the JPO application 日本出願における特許 可能請求項	Comment/Remark about the correspondence 対応についてのコメント/備考
1-5	1-5	
6	7	
7	10	

Remark / Note (If any)

備考・注意事項（ある場合）

I, hereby, certify that

私は、ここに、以下のことを証明します

The DIP application meets all requirements specified in the Sub-paragraph (a) of Paragraph 1 (Requirements).

タイ出願が第 1 項第(a)号において定める要件を全て満たしていること

The request for substantive examination must have been filed at the DIP either at the time of the PPH request or previously.

審査請求は、PPH 申請時またはそれ以前に DIP に提出されたものである

The DIP application has not been examined after filing the request for substantive examination.

タイ出願は、実体審査請求後、審査を受けていない。

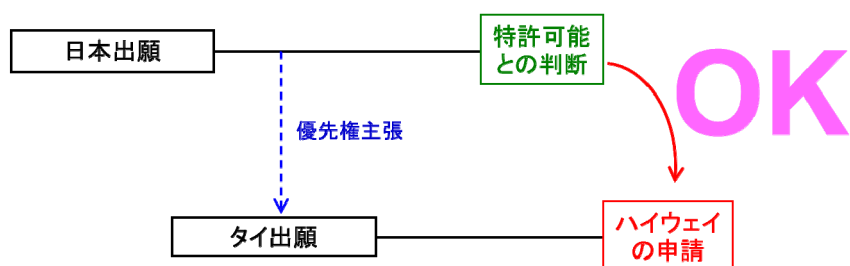
Name and Signature of Applicant or Agent:

申請者または代理人の名前と署名

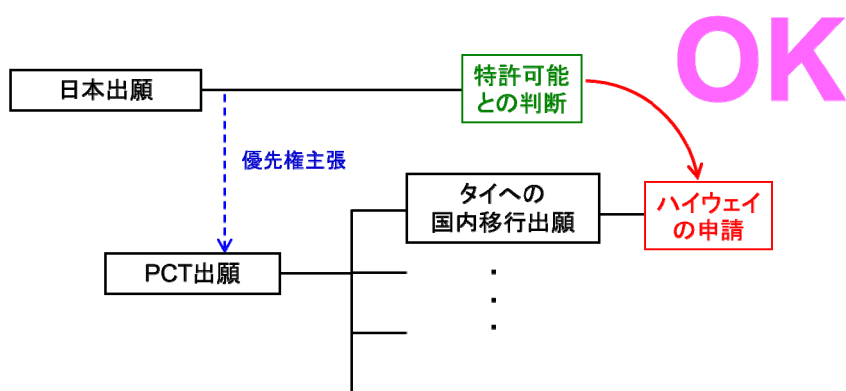
Date:

日付

A

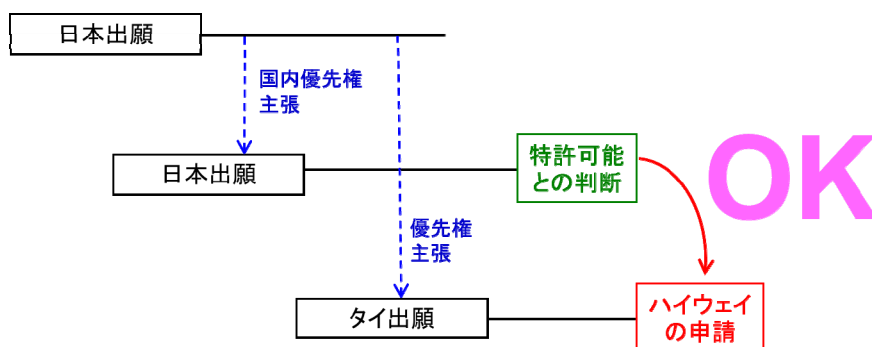
要件 a. (i) を満たす事例
- パリルート -

B

要件 a. (i) を満たす事例
- PCTルート -

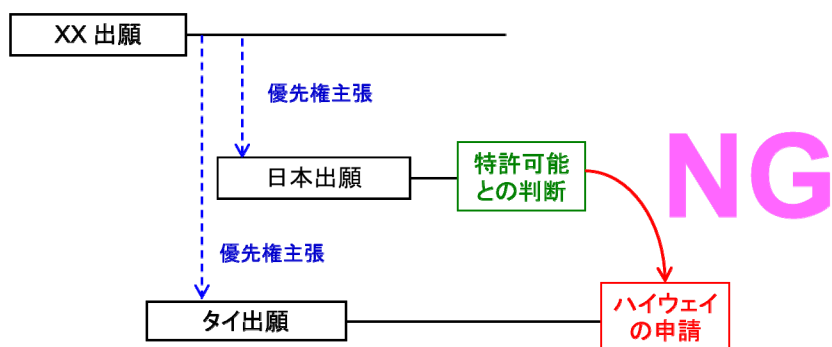
C

要件 a. (i) を満たす事例 - パリルート、国内優先権主張 -



D

要件 a. 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 -

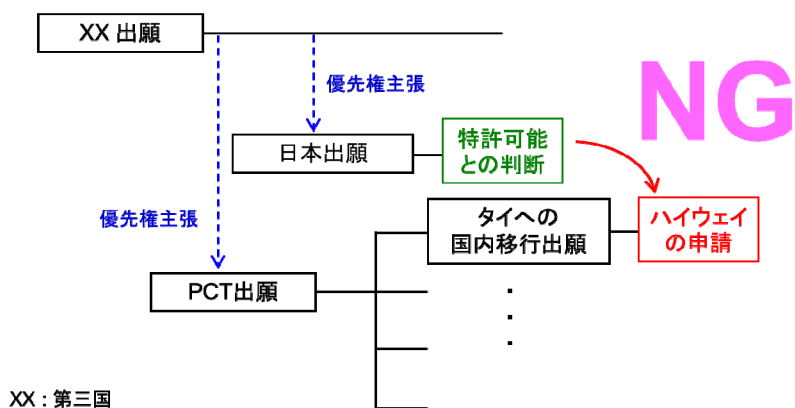


XX: 第三国

E

要件 a. を満たさない事例

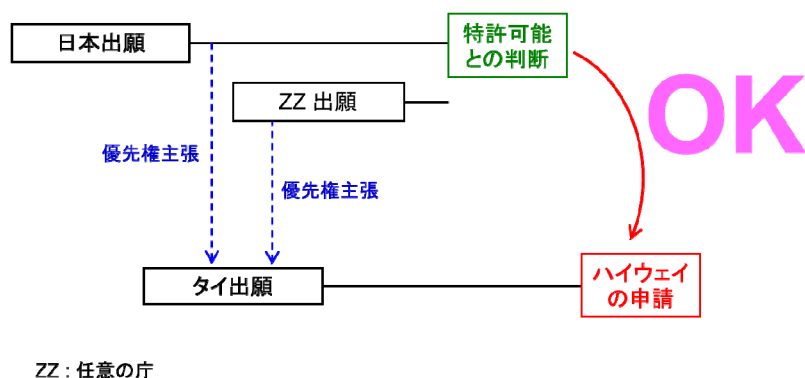
- PCT ルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



F

要件 a. (i) を満たす事例

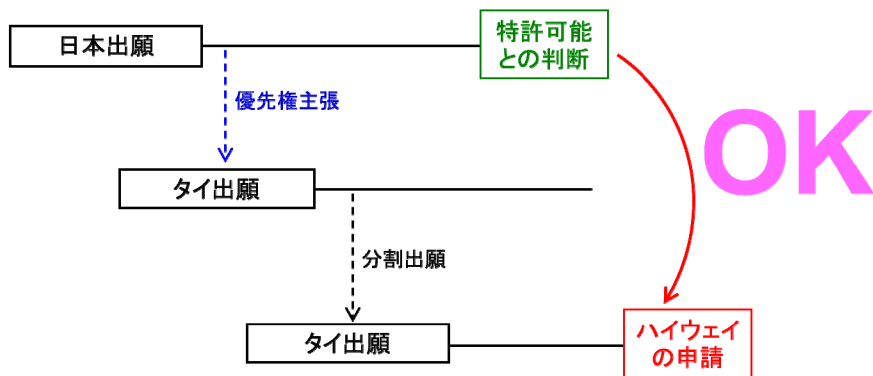
- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



G

要件 a. (i) を満たす事例

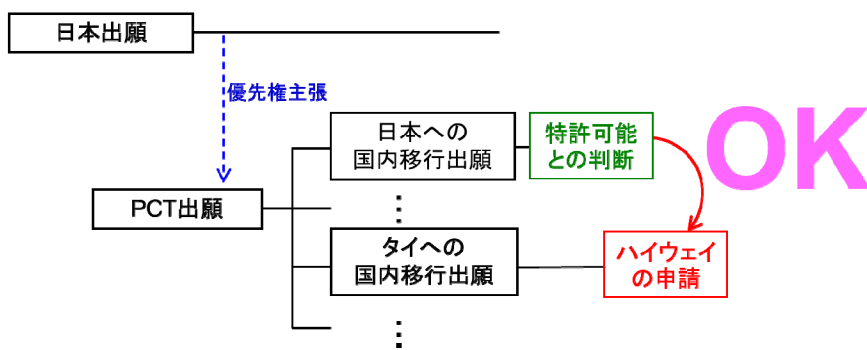
- パリルート: 分割出願 -



H

要件 a. (i) を満たす事例

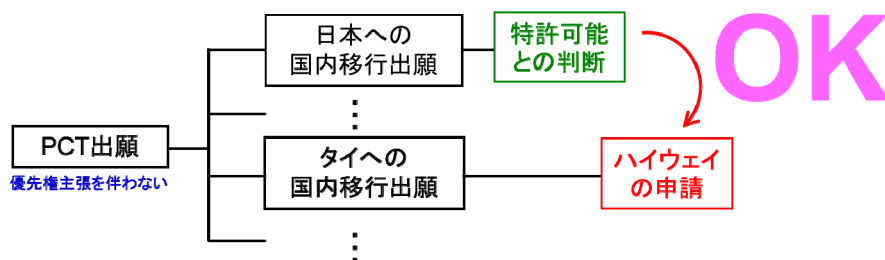
- PCTルート: タイへの国内移行出願との関係 -



I

要件 a. (ii) を満たす事例

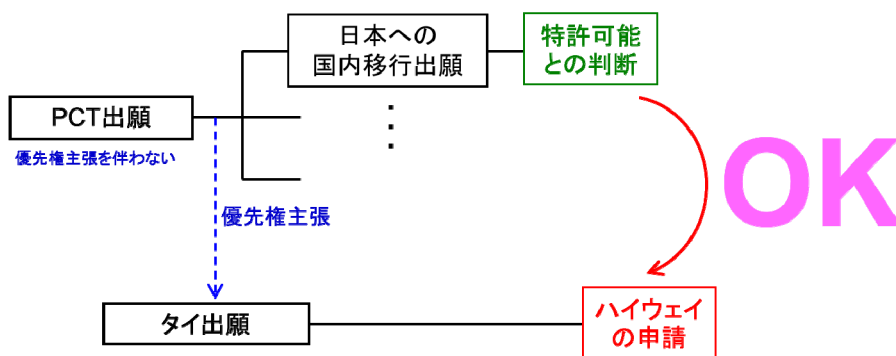
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



J

要件 a. (iii) を満たす事例

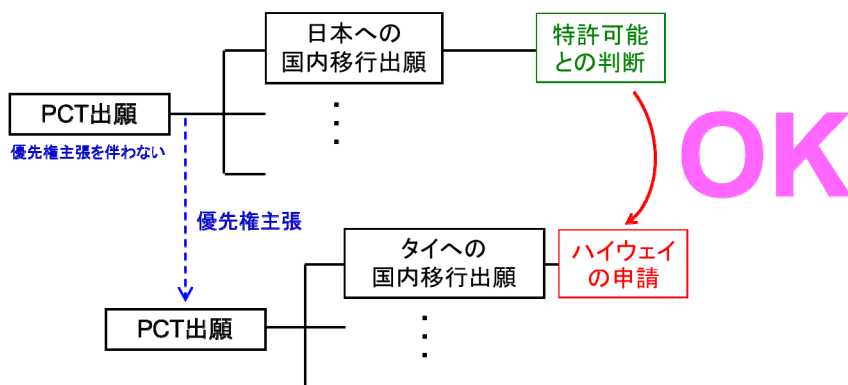
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



K

要件 a. (iii) を満たす事例

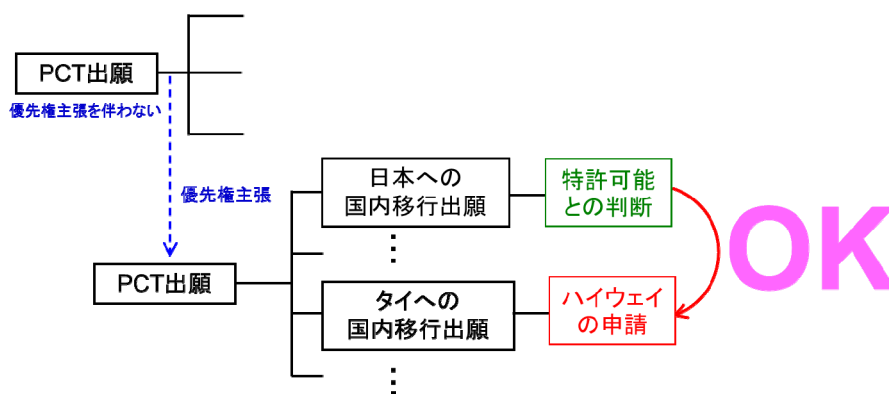
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



L

要件 a. (iii) を満たす事例

- PCTルート:ダイレクトPCTIに基づく優先権主張 -



M

要件 d. を満たさない事例

- ハイウェイの申請前にタイ知的財産権総局が審査着手 -

