

日本国特許庁(JPO)とタイ商務省知的財産局(DIP)との間の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への申請手続(仮訳)

日本国特許庁(JPO)とタイ商務省知的財産局(DIP)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。本プログラムはタイ商務省知的財産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、タイ出願を基礎とした日タイ間のPPH試行プログラムに基づいて、以下の申請要件を満たす日本国特許庁への出願(以下、「日本出願」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、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 PPH 試行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。

1. 申請要件

- (a) 日本出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が、
 - (i) タイ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、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こと(別紙の図J及びK、L参照)。

日本出願が複数のタイ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、日本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。

この試行プログラムは、タイ商務省知的財産局の「小特許」に基づく出願に対しては適用されません。

¹ <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/jp-soki/document/index/guideline.pdf> (日本語)

(b)対応するタイ出願が存在し、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、日本出願の優先権主張の基礎となる出願、優先権主張の基礎となるタイ出願から派生した出願(例えばタイ出願の分割出願)、PCT出願のタイにおける国内移行出願があります。

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タイ商務省知的財産局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。

- (i) 審査報告書 (Examination Report)
- (ii) 調査報告書 (Search Report)
- (iii) 拒絶報告書 (Rejection Report)
- (iv) 審決 (Appeal Decision)

(c) PPH に基づく審査を申請する日本出願のすべての請求項が、対応するタイ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こと。

差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、日本出願の請求項がタイ出願の請求項と同一又は類似の範囲を有するか、日本出願の請求項の範囲がタイ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、タイ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。

タイ商務省知的財産局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、タイ商務省知的財産局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、日本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、タイ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) 日本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M参照)。

(e) 日本国特許庁において、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「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) 対応するタイ出願に対してタイ商務省知的財産局から出された(タイ商務省知的財産局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。

(b) 対応するタイ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日本語又は英語が利用可能です。

(c) タイ商務省知的財産局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

日本出願のすべての請求項と対応するタイ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、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。

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。

3. PPH 試行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試行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、日本出願が1. (a)の(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、対応するタイ出願の出願番号、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)。

³ <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/jp-soki/document/index/guideline.pdf> (日本語)

オンライン手続の場合の記入例

【書類名】	早期審査に関する事情説明書	}	書誌的事項
【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		
【早期審査の種別】	特許審査ハイウェイ		

【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。
本出願はタイ商務省知的財産局への出願(特許出願番号0000000000)をパリ条約に基づく優先権の基礎出願とする出願である。タイ出願に対しては、タイ商務省知的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、「J. W. Mellor, “A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry”, Vol. III, U.S., Longmans Green and Co.,1931, p. 341.」である。

【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及びその翻訳文 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

添付する物件を記載してください。

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】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 <small>出願番号が付与されていない場合には、国際出願番号を記載</small>						
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 (Office of Earlier Examination (OEE))	タイ商務省知的財産局(DIP)						
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 (P P H 又は P P H M O T T A I N A I) (National/Regional Office Action(s)) <input type="checkbox"/> P C T 国際段階成果物を利用 (P C T - P P H) (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"> <tr> <td>+</td> <td>-</td> <td>TH 0000000000</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	+	-	TH 0000000000	+	-	
+	-	TH 0000000000					
+	-						
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)							

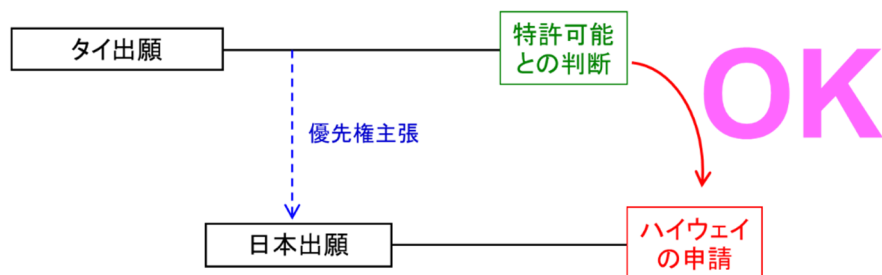
IV. 先の提出書類の援用の表示 (Previously submitted documents)	
6. <input type="checkbox"/> 上記において「添付する」とチェックした書類のうち、先に提出した書類を援用する (If any of the above mentioned documents have been submitted before, please specify:)	
+ -	(先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文)
+ -	<input type="text"/>
+ -	(先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文)
+ -	<input type="text"/>
+ -	(引用非特許文献)
+ -	<input 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)	
+ -	(先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文)
+ -	<input 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 type="text"/>
+ -	(引用特許文献)
+ -	米国特許第00000000号明細書
+ -	独出特許出願公開第000000000000号明細書
+ -	<input type="text"/>

D. 請求項の対応関係 (Claims Correspondence)			
<p>■ 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)</p>			
<p><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)</p>			
+	-	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)	
+	-		
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)			
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。			
<p>【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】 <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;">当該書類を添付してください。</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">【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。</div></p>			
<p>【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】 <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;">当該書類を添付してください。</div></p>			
<p>【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】 <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;">当該書類を添付してください。</div></p>			
<p>【物件名】 引用非特許文献1 【内容】 <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;">当該書類を添付してください。</div></p>			

なお、書面で手続をされた場合には、審査着手までの期間が比較的長くなる場合が多いことにご留意願います。

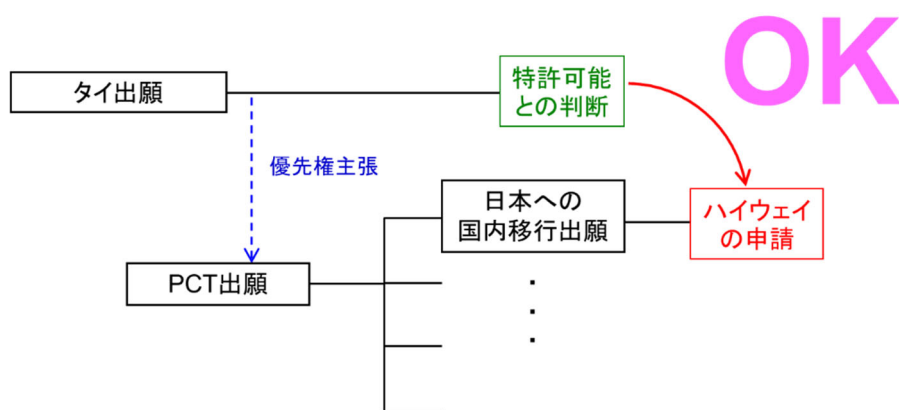
A

要件 a. (i) を満たす事例 - パリルート -



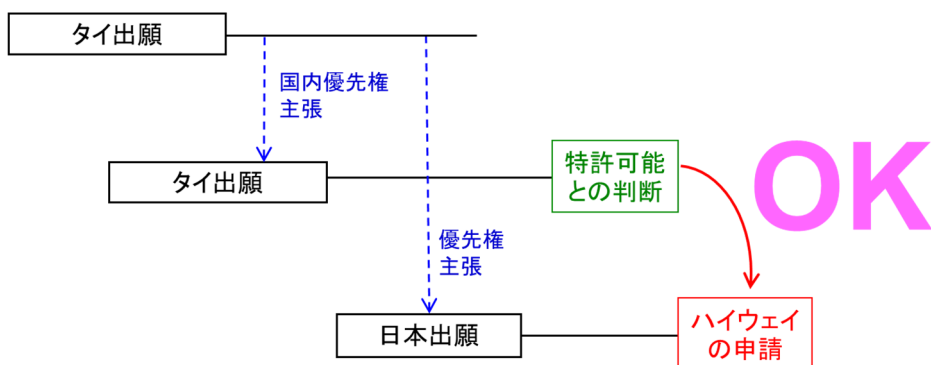
B

要件 a. (i) を満たす事例 - PCTルート -



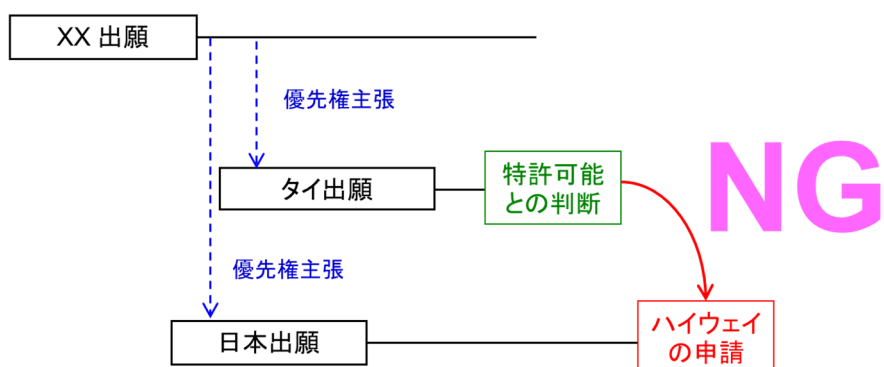
C

要件 a. (i) を満たす事例
- 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 -

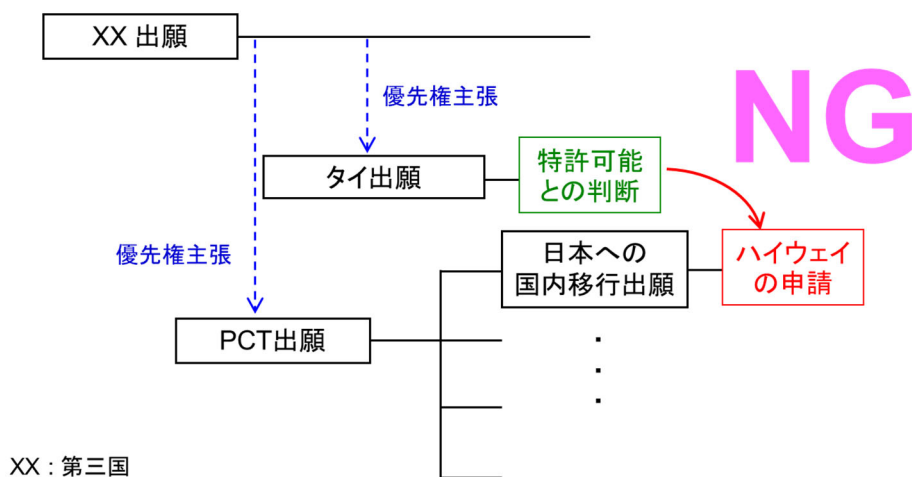


XX : 第三国

E

要件 a. を満たさない事例

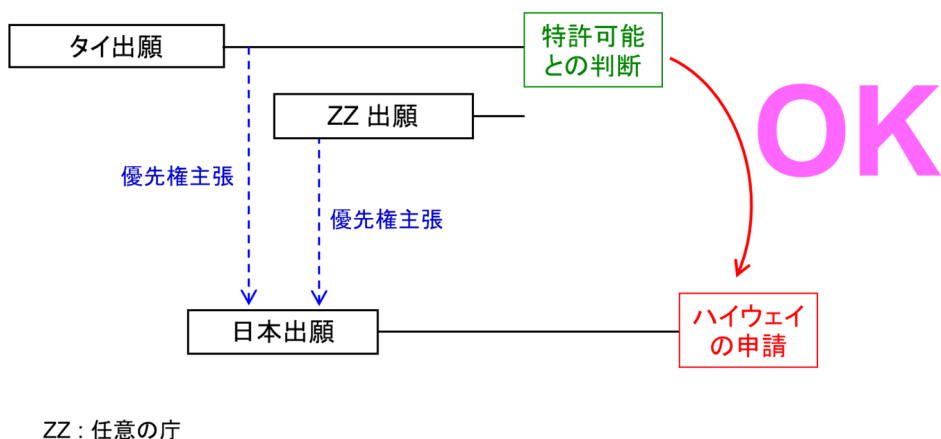
- PCT ルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



F

要件 a. (i) を満たす事例

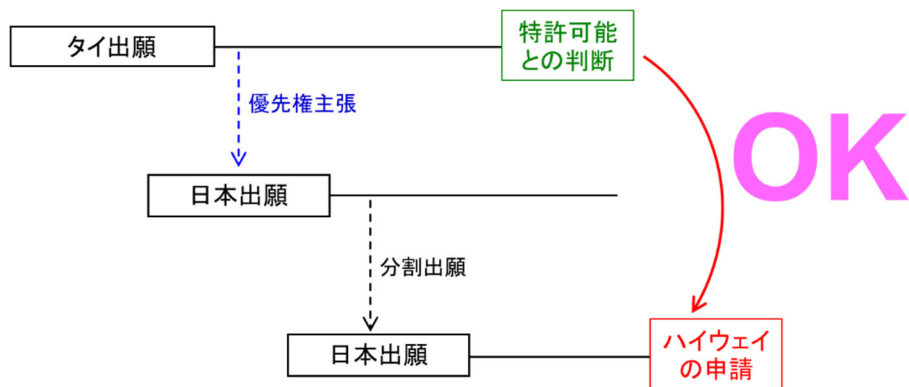
- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



G

要件 a. (i) を満たす事例

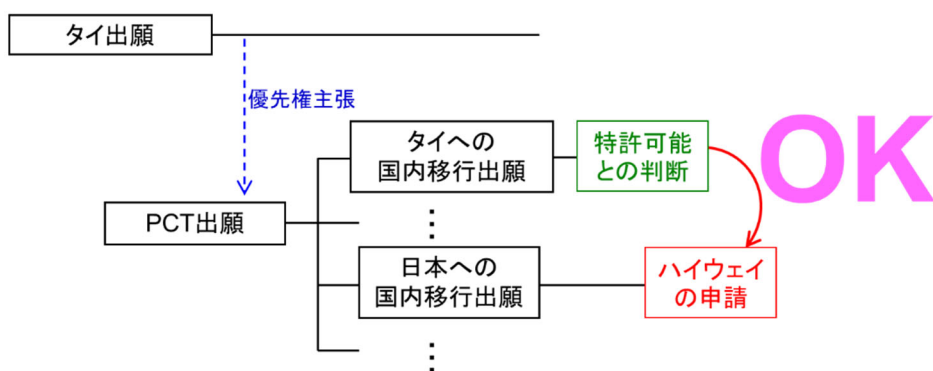
- パリルート: 分割出願 -



H

要件 a. (i) を満たす事例

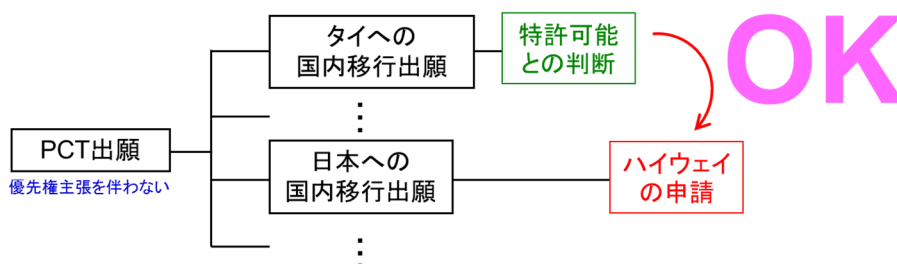
- PCTルート: タイへの国内移行出願との関係 -



I

要件 a. (ii) を満たす事例

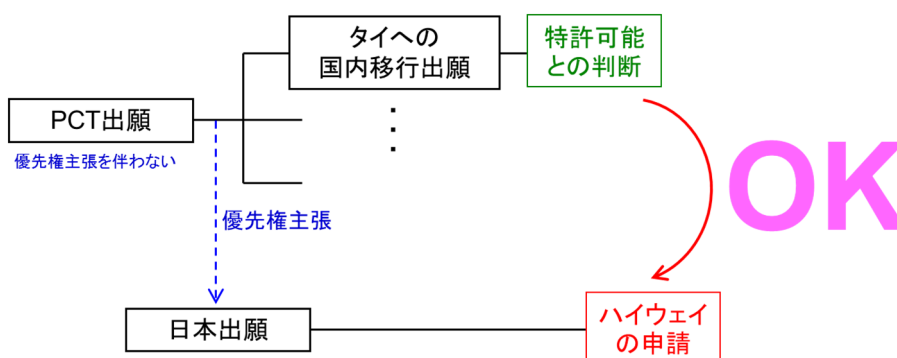
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



J

要件 a. (iii) を満たす事例

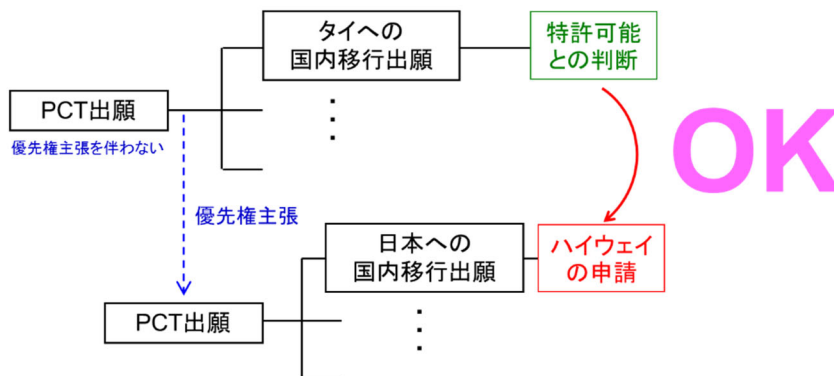
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



K

要件 a. (iii) を満たす事例

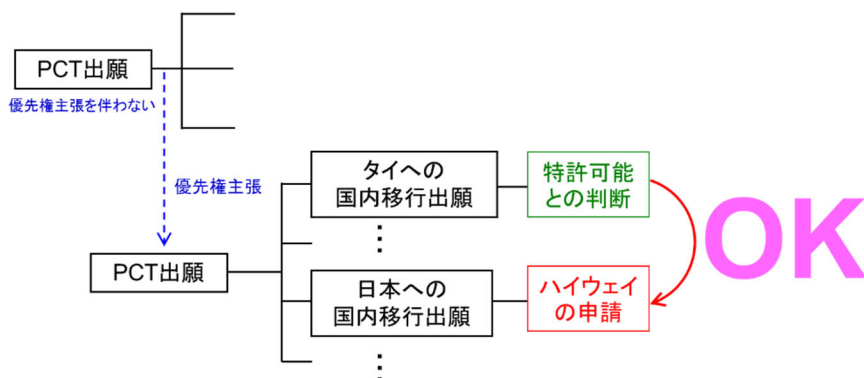
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



L

要件 a. (iii) を満たす事例

- PCTルート:ダイレクトPCT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日本国特許庁が審査着手 -

