

特許審査ハイウェイに関するフィンランド特許登録庁 (PRH) への申請手続 (仮訳)

第一部 - 国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ

[0001] 出願人は、特許審査ハイウェイ(以下、「PPH」という)に基づく早期審査の申請書に関連書類を添付し提出することで、フィンランド特許登録庁 (PRH) に PPH に基づく早期審査を申請することができます。フィンランド特許登録庁への PPH に基づく早期審査申請には、以下の節に示された要件を満たす必要があります。関係書類については[0003]から[0004]において、また現時点で想定されるフィンランド特許登録庁への一般的な申請手続については[0005]で説明します。

申請様式はフィンランド特許登録庁ウェブサイト http://www.prh.fi/en/patentit/pph/request_for_pph.html から入手できます。

フィンランド特許登録庁における PPH プログラムに基づく早期審査の申請要件

[0002] 付録 A に記載された庁のうち一つにおける国内出願 (先行庁出願) の審査結果を基礎とした、フィンランド特許登録庁における PPH プログラムに基づく早期審査申請には 4 つの要件があります。

a) PPH を申請するフィンランド出願および対応する先行庁出願において、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、フィンランド出願 (以下、「当該出願」という) (PCT 出願の国内移行出願も含む) が、

- i) 先行庁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 及び D 参照)、又は、
- ii) 先行庁出願 (PCT 出願の国内移行出願も含む) 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 E、F 及び G 参照)、又は、
- iii) 先行庁出願 (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 H、I、J、K、L 及び M 参照)、又は、
- 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、当該フィンランド出願および対応する先行庁出願が同一の PCT 出願の国内移行出願であること (別紙 1 の図 N 参照)

b) 当該出願に対応する先行庁出願が存在し、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。

審査段階における最新のオフィスアクションにおいて明示的に特許可能と判断された請求項は、その請求項を含む出願がまだ特許付与されていない場合でも、PPH プログラムに基づく審査申請の基礎とすることができます。

c) PPH に基づく早期審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する先行庁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先行庁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先行庁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。

この点で、先行庁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。

先行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、先行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、フィンランド特許登録庁において、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、先行庁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) フィンランド特許登録庁が「特許通知」(その通知のタイトルは“Hyväksyvä välipäätös”)をまだ発送していないこと。

フィンランド特許登録庁における PPH プログラムに基づく早期審査に必要な書類

[0003] フィンランド特許登録庁における PPH プログラムに基づく早期審査申請の補助的な書類として、以下の書類が必要となります。

a) 対応する先行庁出願の特許性に関連したオフィスアクションの写し、及び当該オフィスアクションの翻訳文。オフィスアクションとは、先行庁の審査官が出願人に送付した実体審査関連書類のことです。出願人は、PPH に基づく早期審査申請書とともにオフィスアクションを提出するか、フィンランド特許登録庁に先行庁の文書データベースから当該書類を入手するよう要請することができます。

翻訳言語はフィンランド語又は英語のいずれでも構いません。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) 先行庁が特許可能と判断された請求項の写し、及び当該請求項の翻訳文。出願人は、PPH に基づく早期審査申請書とともに当該請求項を提出するか、フィンランド特許登録庁に先行庁の文書データベースから当該請求項を入手するよう要請することができます。翻訳言語はフィンランド語又は英語のいずれでも構いません。上記[0003](a)の機械翻訳に関する指示は、本要件[0003](b)にも適用されます。

c) PPH に基づく早期審査を求めるフィンランド出願のすべての請求項と先行庁が特許可能と判断した対応する先行庁出願の請求項との関係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[0002](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下さい。請求項対応表はフィンランド語又は英語である必要があります。

d) 対応する先行庁出願のオフィスアクションにおいて先行庁の審査官が提示した引用文献の写し。引用文献が特許文献であれば、通常フィンランド特許登録庁が有していますので、提出を省略できます。ただし、フィンランド特許登録庁が有していない文献の場合には、フィンランド特許登録庁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。なお、引用文献について翻訳文の提出は不要です。

[0004] 出願人は、関連補助書類等の情報に関して、フィンランド特許登録庁の PPH ホームページで入手可能な PPH プログラムに基づく早期審査の申請様式に記入し、補助書類を同様式に添付します。

[0005] 出願人は、同時又はすでになされた手続において既にフィンランド特許登録庁に提出している場合、当該書類の写しをさらに提出する必要はありません。

フィンランド特許登録庁における PPH プログラムに基づく早期審査に関する手続

[0005] 出願人は、フィンランド特許登録庁のホームページで入手可能な PPH プログラムに基づく早期審査の申請様式に記入し、すべての補助的な書類とともに提出します。フィンランド特許登録庁の特許審査官である PPH 管理官が申請を検討します。PPH 管理官は、PPH に基づく早期審査の要件が満たされていない場合、PPH 申請が認められない旨とその理由を出願人に通知します。出願人は、フィンランド特許登録庁が「特許通知」を発するまで、自由に必要な補正を施し PPH の再申請を行うことができます。

PPH に基づく早期審査の要件をすべて満たしている場合、PPH 管理官は当該出願の PPH 申請が認められたことを出願人に通知します。PPH 管理官は該当する審査グループに当該出願が PPH の資格を得たことを通知し、これを受けて該当する審査官は当該出願に関する早期審査を行います。

早期審査の申請が認められない場合、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知されます。

第二部 - PCT 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ

[0001] 出願人は、PCT 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ(以下、「PCT-PPH」という)に基づく早期審査の申請書に関連補助書類を添付し提出することで、フィンランド特許登録庁 (PRH)に PCT-PPH に基づく早期審査を申請することができます。以下、フィンランド特許登録庁への出願に関する PCT-PPH に基づく早期審査申請の要件について説明します。

申請様式はフィンランド特許登録庁のウェブサイト http://www.prh.fi/en/patentit/pph/request_form_pph.html から入手できます。

フィンランド特許登録庁における PCT-PPH プログラムに基づく早期審査の申請要件

[0002] フィンランド特許登録庁への出願(以下、当該出願という)が下記(a)~(d)の要件を満たしている必要があります。

a) 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「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 は付録 A に記載された機関のうち一つが国際調査機関 (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 申請の基礎とする最新国際段階成果物の第 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に対応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。この場合、出願人が特許性について何ら釈明をしないとき、その出願は PCT-PPH 申請の対象となりません。なお、釈明が妥当であるか否か、第 VIII 欄に記載された意見に対応する補正がなされたか否かは PCT-PPH の対象となるか否かの判断に影響しません。

- b) 当該出願と「対応する国際出願」は下記 (i) ~ (v) のいずれかの関係を満たす。
- i) 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'、A'' 参照)
 - ii) 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。(別紙 2 図 B 参照)
 - iii) 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。(別紙 2 図 C 参照)
 - iv) 当該出願は、対応する国際出願を基礎とする国内出願である。(別紙 2 図 D 参照)
 - v) 当該出願は上記 (i) ~ (iv) のいずれかの関係を満たす出願の派生出願(分割出願等)である。(別紙 2 図 E1、E2 参照)
- c) 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段階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段階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段階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」するとみなされます。

この点で、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、最新国際段階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請求項のみからなり、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 の申請が承認された後に補正又は追加された請求項は、最新国際段階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。

d) フィンランド特許登録庁が「特許通知」(その通知のタイトルは“Hyväksyvä välipäätös.”)をまだ発送していないこと。

フィンランド特許登録庁における PCT-PPH プログラムに基づく早期審査に必要な書類

[0003] フィンランド特許登録庁における PCT-PPH プログラムに基づく早期審査の申請の補助的な書類として、以下の書類が必要となります。

a) **特許性有りと判断が記載された最新国際段階成果物の写しと、それが英語でない場合はフィンランド語又は英語によるその翻訳文**

当該出願が上記[0002](b)(i)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) の写しとその英語の翻訳文が含まれるため、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)”で当該最新国際段階成果物の写しと、その英語の翻訳文が取得可能である場合、フィンランド特許登録庁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)

翻訳言語はフィンランド語又は英語のいずれでも構いません。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) **最新国際段階成果物で特許性有りと示された請求項の写しと、それが英語でない場合はフィンランド語又は英語によるその翻訳文。** 上記[0003](a)の機械翻訳に関する指示は、本要件[0003](b)にも適用されます。

“PATENTSCOPE(登録商標)”¹¹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、フィンランド特許登録庁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。

¹ <http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp>

c) 最新国際段階成果物で提示された文献の写し

文献が特許文献であれば、提出を省略できます。ただし、フィンランド特許登録庁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。引用文献の翻訳は提出不要です。

d) PCT-PPH に基づく早期審査を求める当該出願のすべての請求項と、最新国際段階成果物で特許性有りと示された請求項との関係を示す対応表を記載した書面

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[0002](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。請求項対応表はフィンランド語又は英語である必要があります。

[0004] 出願人は、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においてフィンランド特許登録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。

フィンランド特許登録庁における PCT-PPH プログラムに基づく早期審査に関する手続

[0005] 出願人は、フィンランド特許登録庁のホームページで入手可能な PCT-PPH プログラムに基づく早期審査の申請様式に記入し、すべての補助的な書類とともに提出します。フィンランド特許登録庁の特許審査官である PCT-PPH 管理官が申請を検討します。PCT-PPH 管理官は、PCT-PPH に基づく早期審査のすべての要件が満たされていない場合、PCT-PPH 申請が認められない旨とその理由を出願人に通知します。出願人は、フィンランド特許登録庁が「特許通知」を発するまで、自由に必要な補正を施し PCT-PPH の再申請を行うことができます。

PCT-PPH に基づく早期審査の要件をすべて満たしている場合、PCT-PPH 管理官は当該出願の PCT-PPH 申請が認められたことを出願人に通知します。PCT-PPH 管理官は該当する審査グループに当該出願が PCT-PPH の資格を得たことを通知し、これを受けて当該審査官は当該出願に関する早期審査を行います。

早期審査の申請が認められない場合、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知されます。

別紙 1

PPHの資格を有するフィンランド特許登録庁(PRH)出願の事例

Figure A

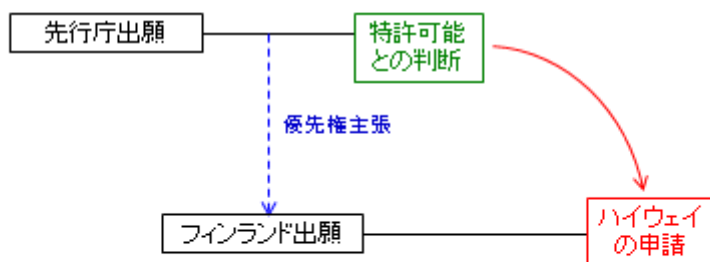


Figure B

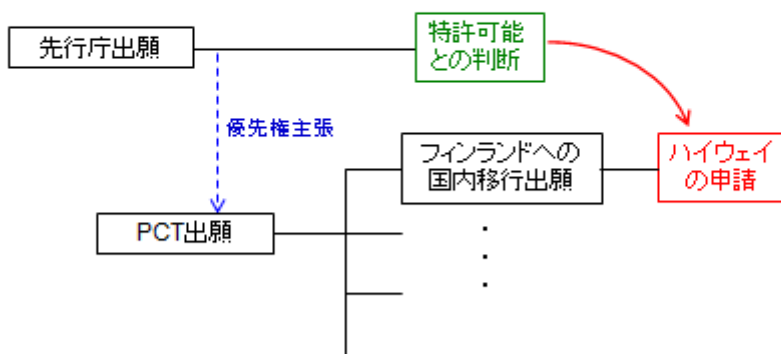


Figure C

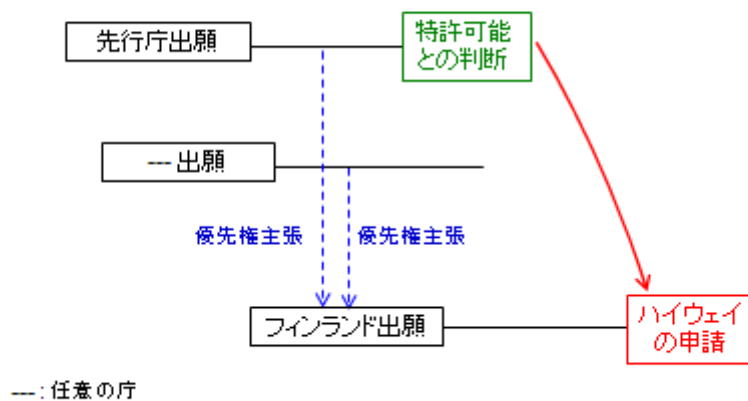


Figure D

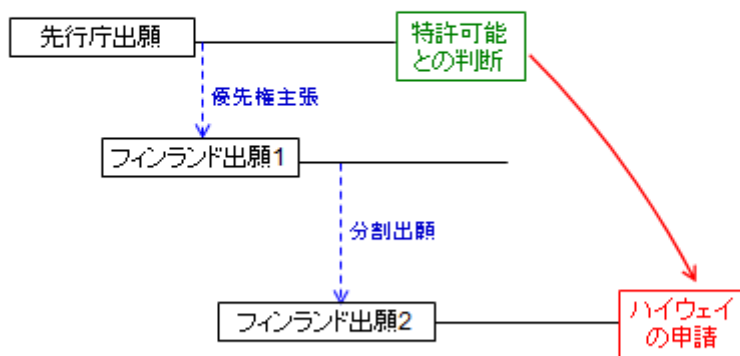


Figure E

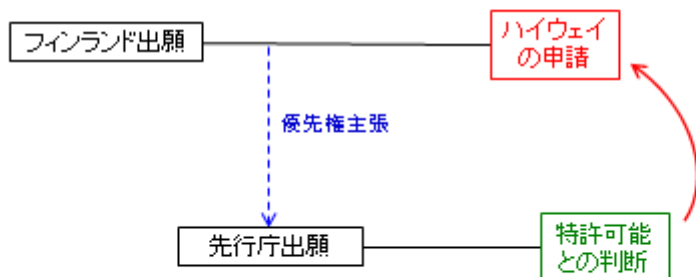


Figure F

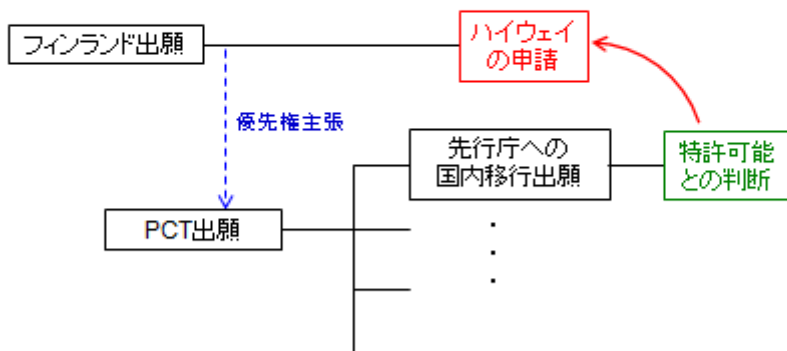


Figure G

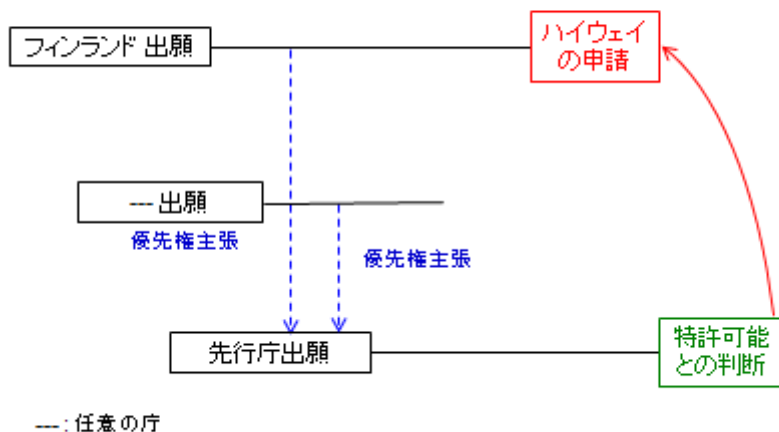


Figure H

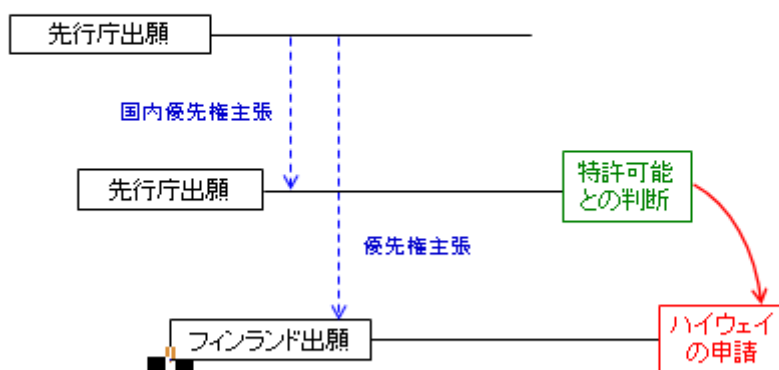


Figure I

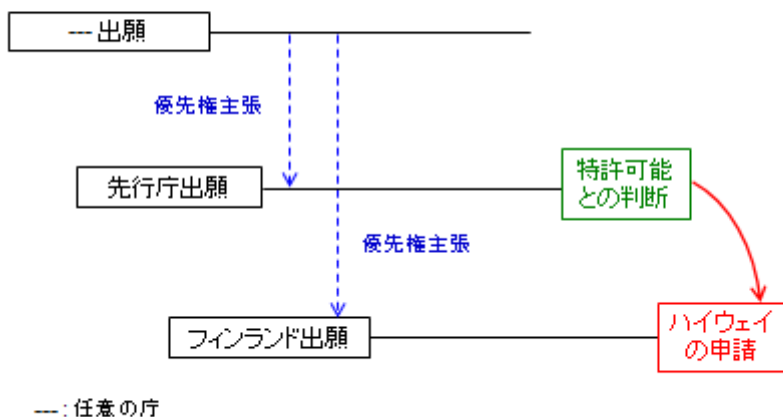


Figure J

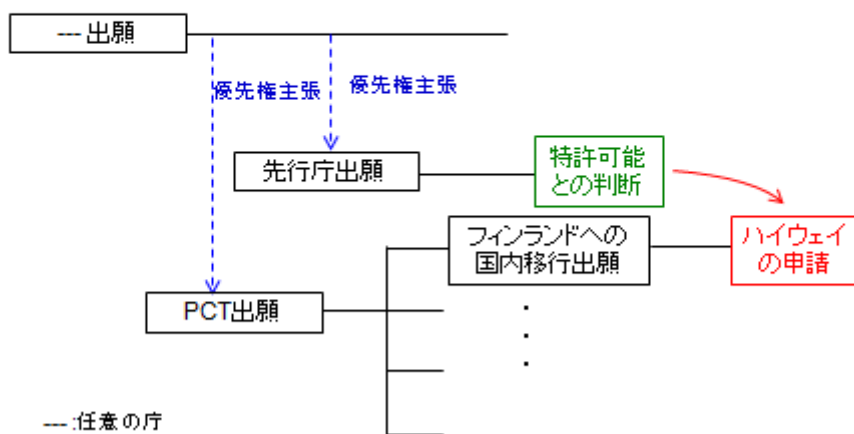


Figure K

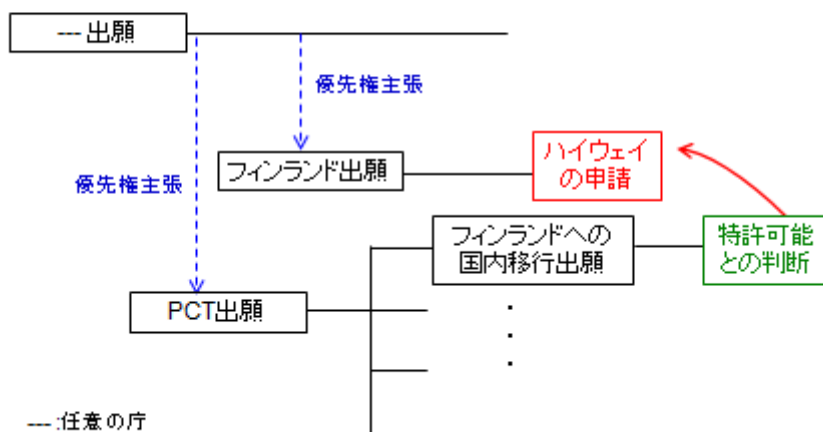


Figure L

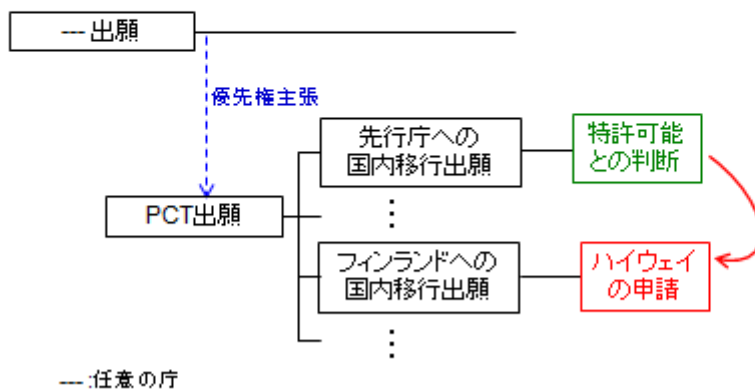


Figure M

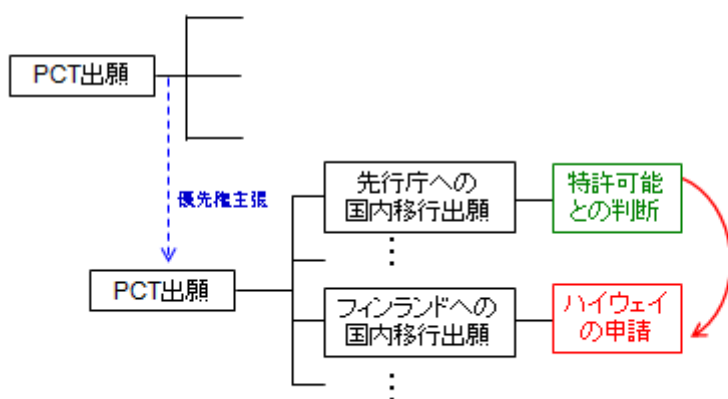
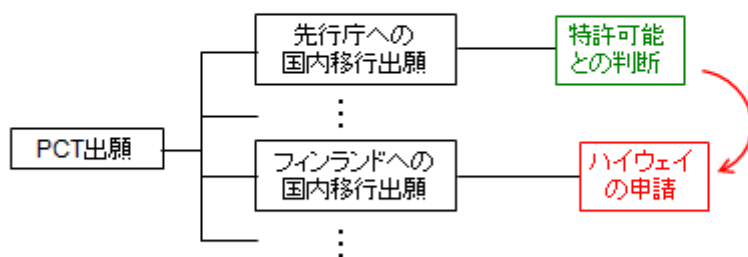


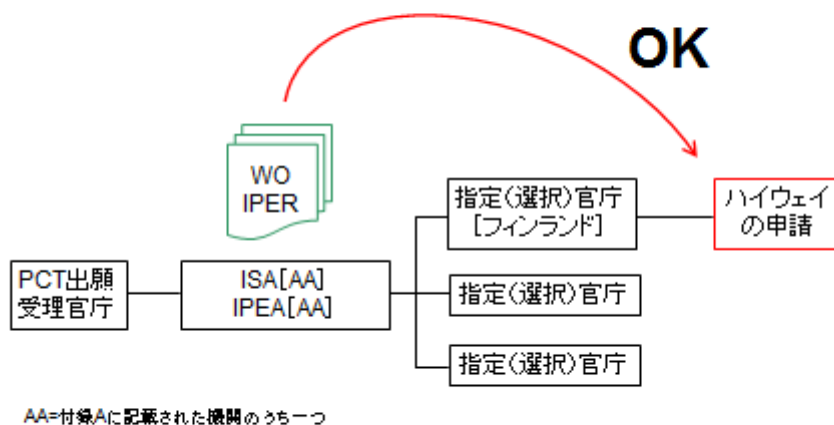
Figure N



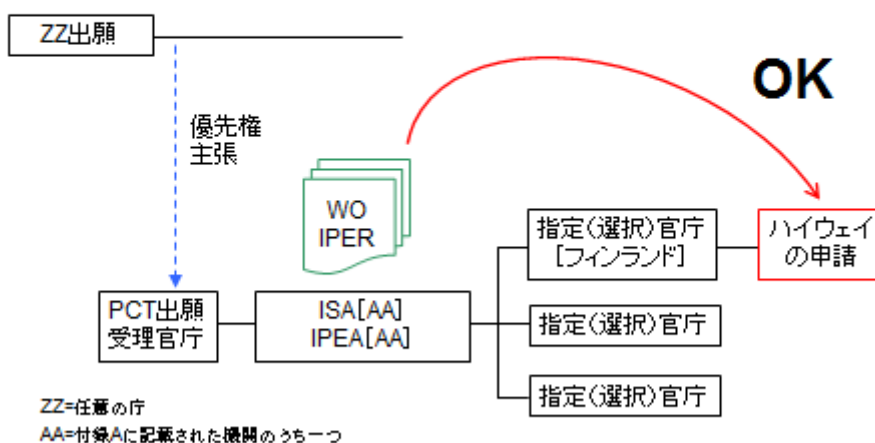
別紙 2

PCT-PPH の資格を有する出願の事例

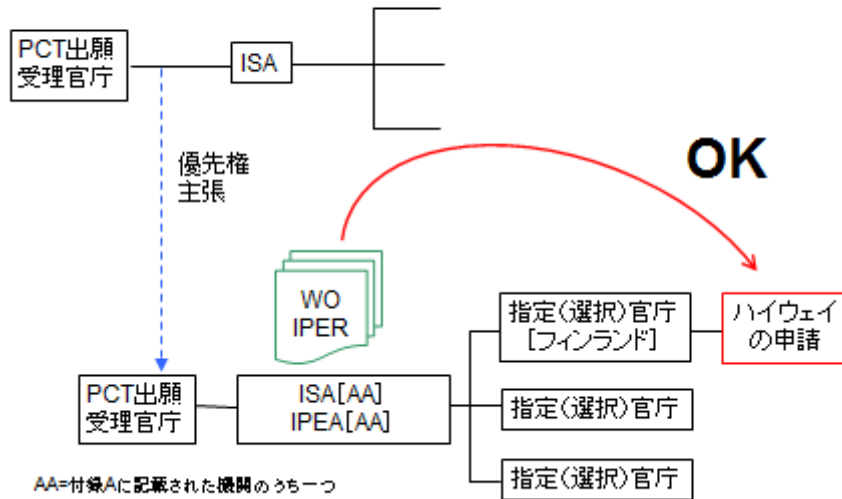
(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



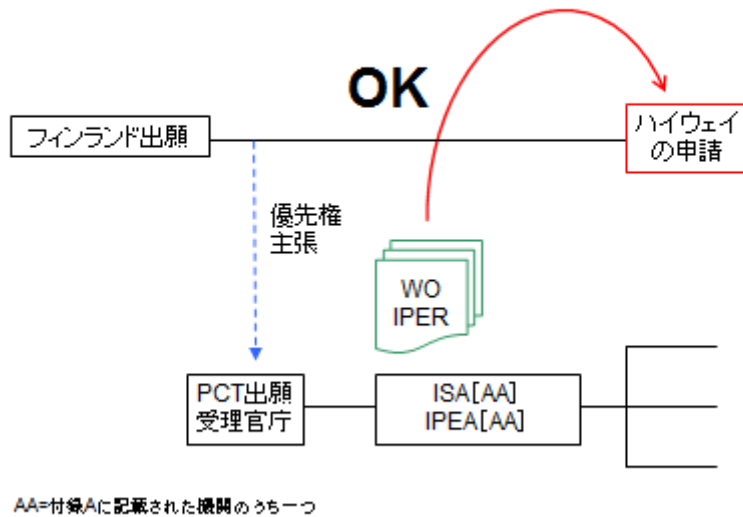
(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。
 (「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



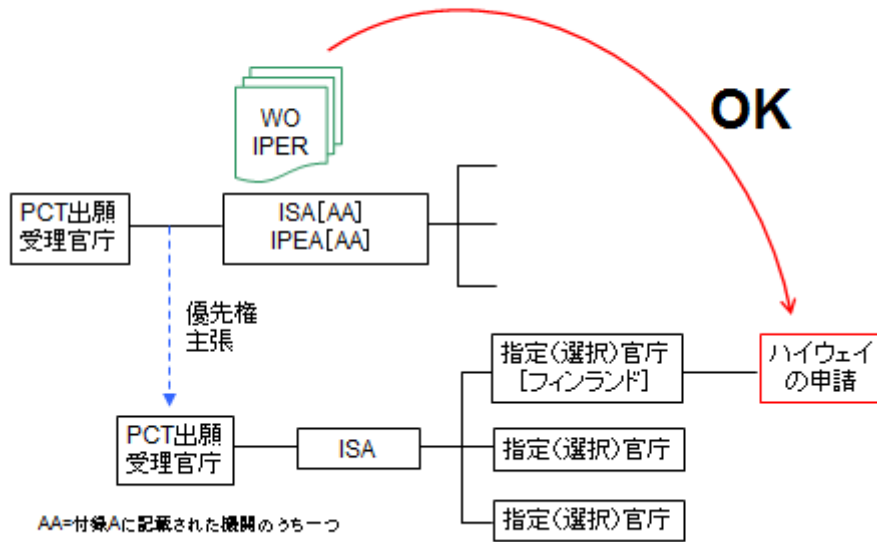
(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。
 (「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



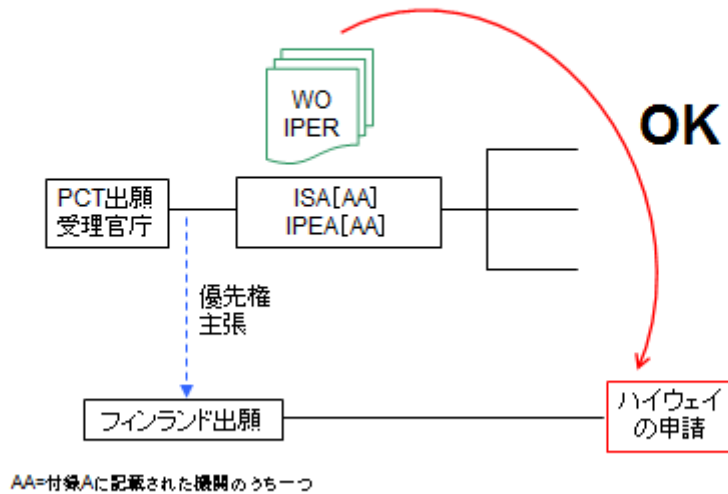
(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



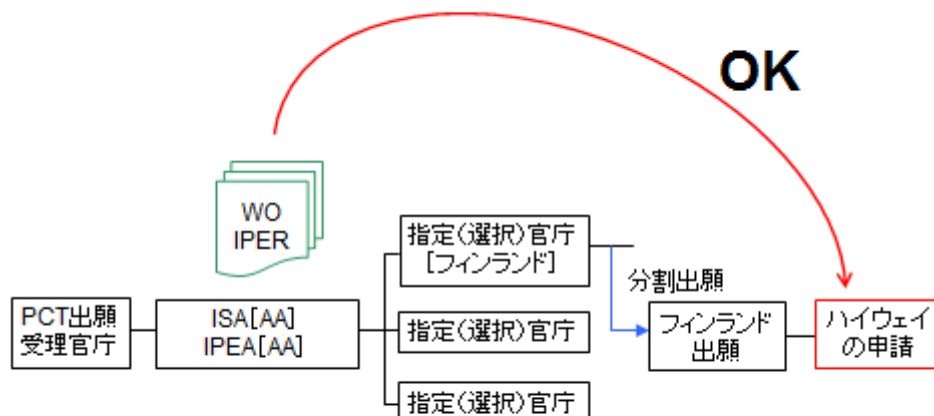
(C) 当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



(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。

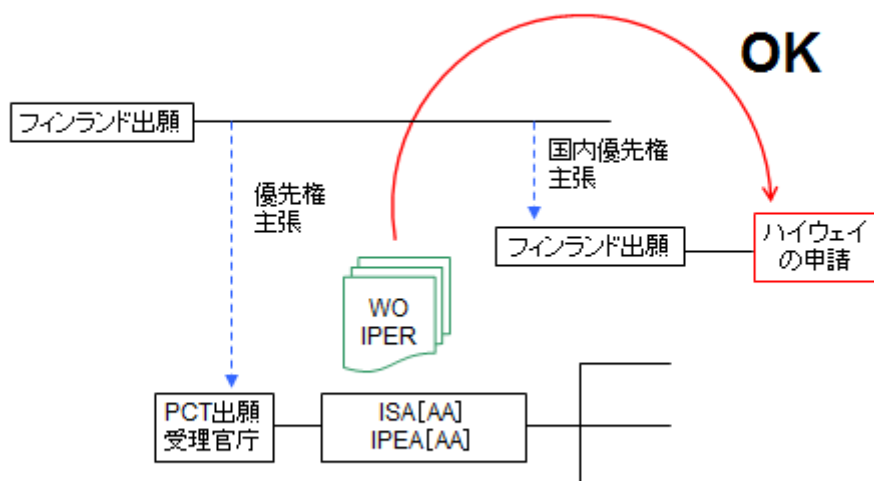


(E1) 類型(A)に該当する出願の分割出願である。



AA=付録Aに記載された機関のうち一つ

(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。



AA=付録Aに記載された機関のうち一つ