

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)

修正 2020年7月6日

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

出願人は、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く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。この特許審査ハイウェイ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) PPH を申請する日本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。²

例えば、当該出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が、

(Case 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、H、I及びJ参照)、又は、

(Case II) 先行庁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) 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、当該日本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K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。

対応する出願には、当該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先行庁出願から派生した出願(例えば先行庁出願の分割出願)、PCT出願の先行庁における国内移行出願があります。

各先行庁において具体的にどのような場合に請求項が特許可能と判断されたことになるかは付録Bを参照してください。

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

² 当該出願が、韓国の新実用新案出願(2006年10月1日施行の、実体審査を経て登録される新実用新案制度の下の出願)を優先の基礎とするものであっても、認められます。

(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。

例えば、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、先行庁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、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 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、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) 当該出願に関し日本国特許庁において審査の着手がされていない(別紙1の図0参照)。

(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。以下に記載されているように、これらの書類の提出を省略することができる場合がありますが、この場合であっても、早期審査に関する事情説明書中に提出を省略する書類名を記載する必要がありますのでご注意ください(記入例をご参照下さい)。

(a) 対応する先行庁出願に対して先行庁特許庁審査官から出された全てのオフィスアクション³の写し、及びその英語または日本語の翻訳文⁴

翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官が翻訳されたオフィスアクションの概要を理解することができない場合には、

³ 先行庁がカナダ知的財産庁である場合、出願人は、a.及び b.の書類に関し、カナダ知的財産庁内にある顧客サービスセンターから、電子データを取り寄せることができます。詳細はカナダ知的財産庁のウェブサイトをご覧ください。 <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00827.html>

⁴ 申請が米国出願での「Claim(s) is/are objected to」に明示された請求項に基づく場合には、オフィスアクションにおいて、不備がある点を除いて特許可能である旨が記載されている「Allowable Subject matter」の箇所の翻訳文を提出してください。

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。

オフィスアクションの写しが先行庁のドシエ・アクセス・システム⁵において提供されている場合は、出願人は提出する必要がありません。日本国特許庁の審査官が先行庁のドシエ・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、出願人は通知を受け提出するよう求められます。

(b) 対応する先行庁出願の特許可能と判断された請求項の写し、及びその英語または日本語の翻訳文²

翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。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。

特許可能と判断されたすべての請求項の写しが先行庁のドシエ・アクセス・システム⁵において提供されている場合は、出願人は提出する必要がありません。日本国特許庁の審査官が先行庁のドシエ・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写しを入手できない場合は、出願人は通知を受け提出するよう求められます。

(c) 対応する先行庁出願のオフィスアクションにおいて審査官が提示した引用文献の写し⁶

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ますので、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。なお、特許文献であっても非特許文献であっても、翻訳文の提出は不要です。

(d) 請求項対応表

当該出願のすべての請求項と対応する先行庁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下さい(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。

⁵ 付録 C 参照。

⁶ 先行庁が米国特許商標庁の場合、具体的には「Reason for Allowance」「Detailed Action」内に記載された引用文献が対象となります。

先行庁がカナダ知的財産庁の場合、MOPOP の 15.05.02 で定義される関連文献として挙げられている文書は提出不要です。

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 試行プログラムに基づく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」⁷に示される手順にしたがって申請書「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)～(IV)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、対応する先行出願の出願番号、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)～(IV)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)～(IV)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

オンライン手続及び書面手続ともに「早期審査に関する事情説明書」の記入様式を参考にしてください。

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。

4. PPH 試行プログラムに基づく早期審査に関する手続

日本国特許庁は、上記書類とともに申請を受理した場合、当該出願を PPH に基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定します。日本国特許庁が申請を認めた場合、当該出願は PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられます。

申請が上記の要件のすべてを満たしていない場合には、出願人はその旨及びその不備について通知されます。非選定通知書の送付の前に、出願人は不足書類を提出する機会を与えられます。非選定通知書の送付の後でも、出願人は再度 PPH を申請することができます。

⁷ <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/jp-soki/document/index/guideline.pdf>

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

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)に基づいて、以下の申請要件を満たす日本国特許庁への出願につき、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PCT-PPH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

日本特許庁に出願された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。

(2) 当該出願と「対応する国際出願」は下記(A)～(E)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', A'参照)

(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。(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)

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

(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)のいずれかの関係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, 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」とみなされます。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。最新国際段階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。

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。

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

(5) 日本国特許庁において、PCT-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(1)～(4)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。以下に記載されているように、これらの書類の提出を省略することができる場合がありますが、この場合であっても、早期審査に関する事情説明書中に提出を省略する書類名を記載する必要がありますのでご注意ください(記入例をご参照下さい)。

(1) 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日本語又は英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)”²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、日本国特許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られます。

(2) 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日本語又は英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、日本国特許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。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られます。

(3) 最新国際段階成果物で提示された文献の写し

参考文献として引用されただけで、拒絶理由を構成しない書類については、提出の必要はありません。

文献が特許文献であれば、提出を省略できます。ただし、日本国特許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。

(4) 当該出願の全ての請求項と、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。)

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

3. PCT-PPH を利用する場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載要領

(1) 事情

本出願と対応する国際出願との関係が、1. (2)の(A)～(E)のいずれかに該当することを説明し、特許審査ハイウェイによる早期審査の申請を行う旨、記載してください。また、対応する国際出願の出願番号も記載してください。

また、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には、特許性についての釈明を行ってください。

(2) 提出書類

2. に示す提出すべき全ての書類を、物件毎に項目分けして記載してください。提出が省略可能な書類についても、全ての提出すべき書類を日付などにより特定できる形で(提出を省略する物件)の項目に記載してください。

(3) 注意事項

オンライン手続及び書面手続ともに「早期審査に関する事情説明書」の記入様式を参考にしてください³。

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。

4. PCT-PPH に基づく早期審査に関する手続

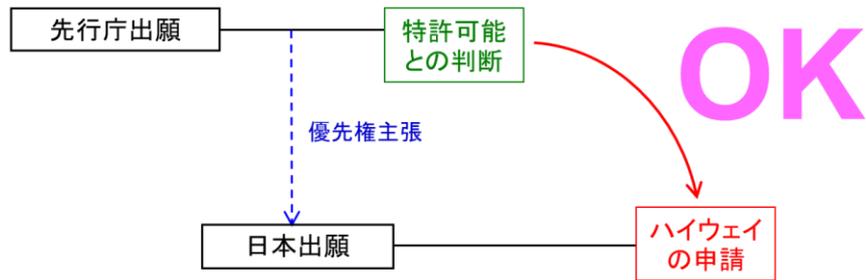
日本国特許庁は、上記書類とともに申請を受理した場合、当該出願を PCT-PPH に基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定します。日本国特許庁が申請を認めた場合、当該出願は PCT-PPH に基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられます。

申請が上記の要件のすべてを満たしていない場合には、出願人はその旨及びその不備について通知されます。非選定通知書の送付の前に、出願人は不足書類を提出する機会を与えられます。非選定通知書の送付の後でも、出願人は再度 PCT-PPH を申請することができます。

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

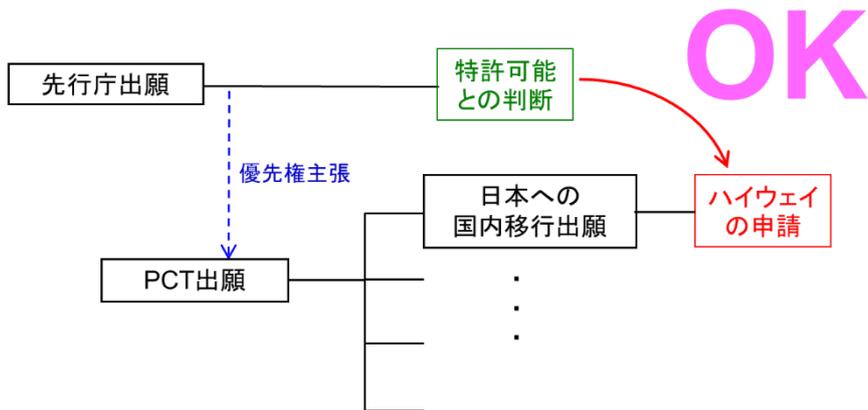
A

要件 (a)(I) を満たす事例 - パリルート -



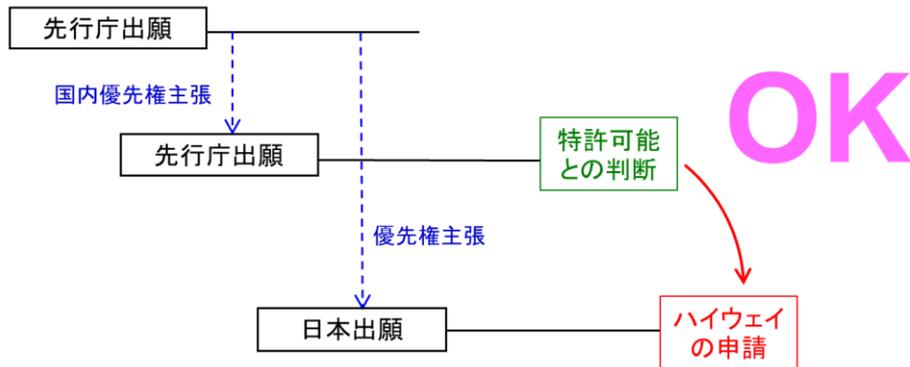
B

要件 (a)(I) を満たす事例 - PCTルート -



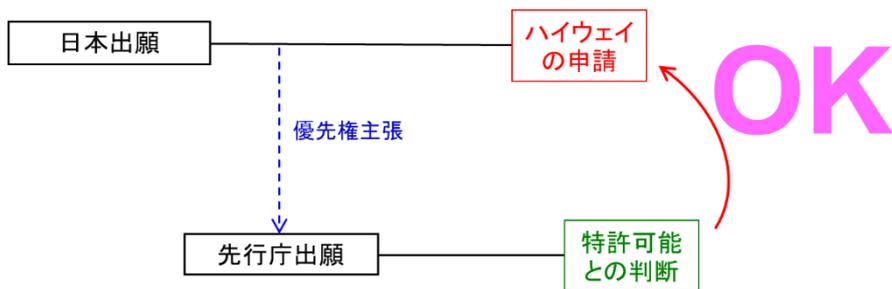
C

要件 (a)(I) を満たす事例 - PCTルート、国内優先権主張 -



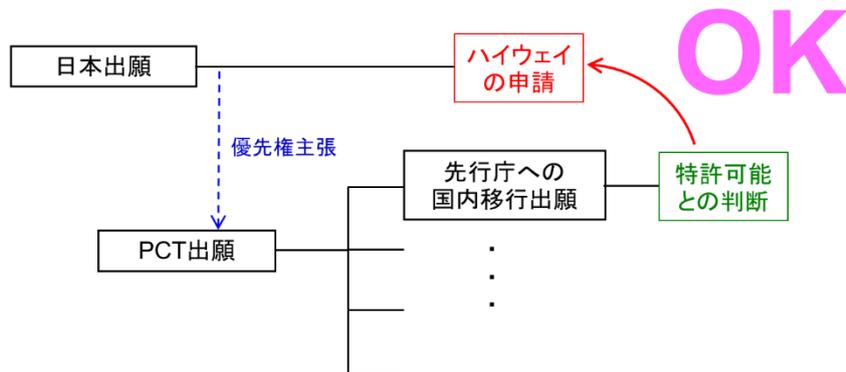
D

要件 (a)(II) を満たす事例 - パリルート -



E

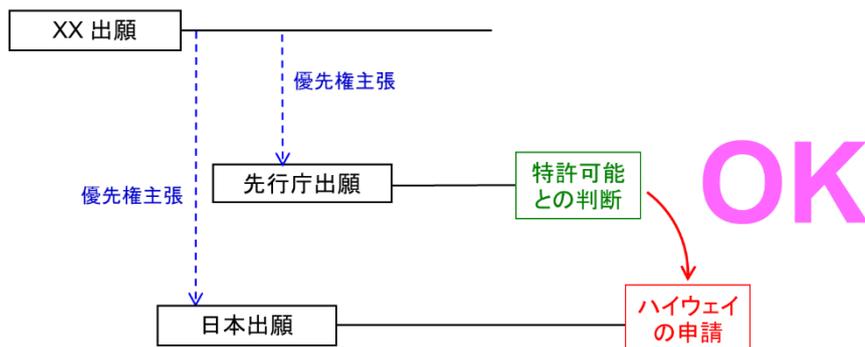
要件 (a)(II) を満たす事例
- PCTルート -



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 -

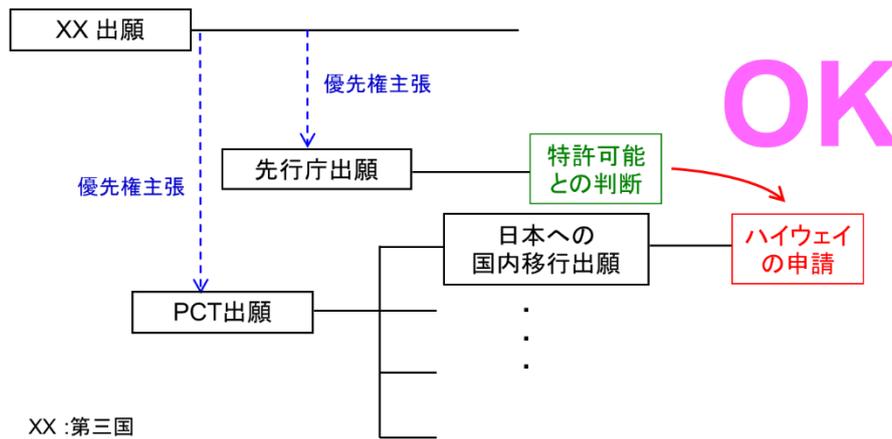


XX : 第三国

G

要件 (a)(III) を満たす事例

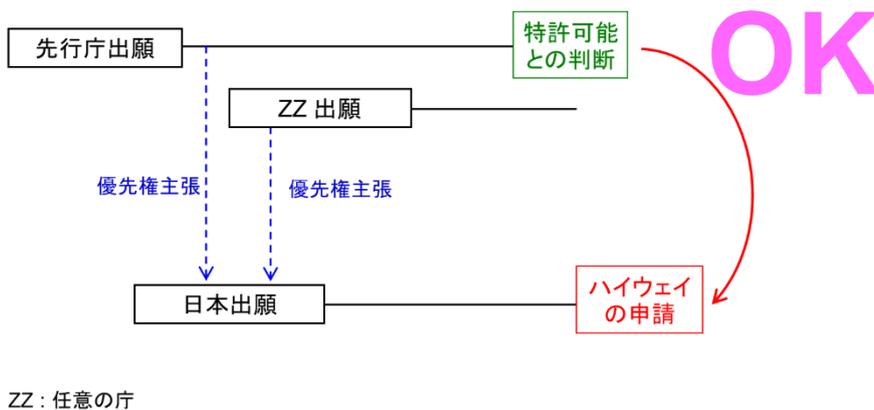
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



H

要件(a) (I)を満たす事例

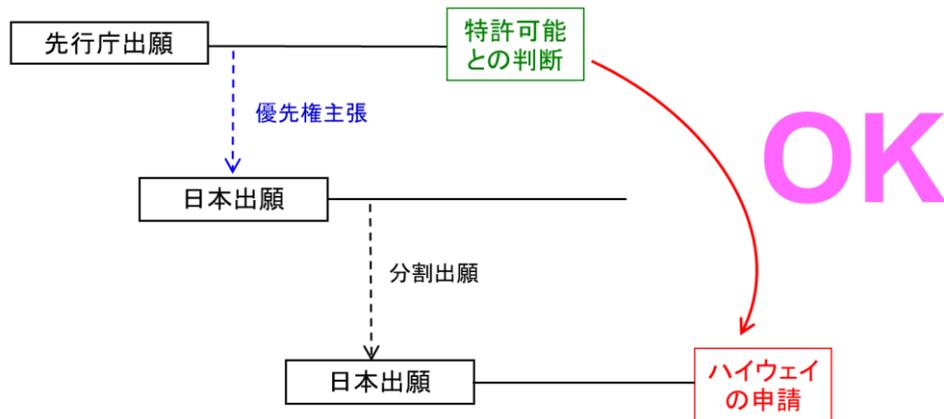
- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



I

要件 (a)(I) を満たす事例

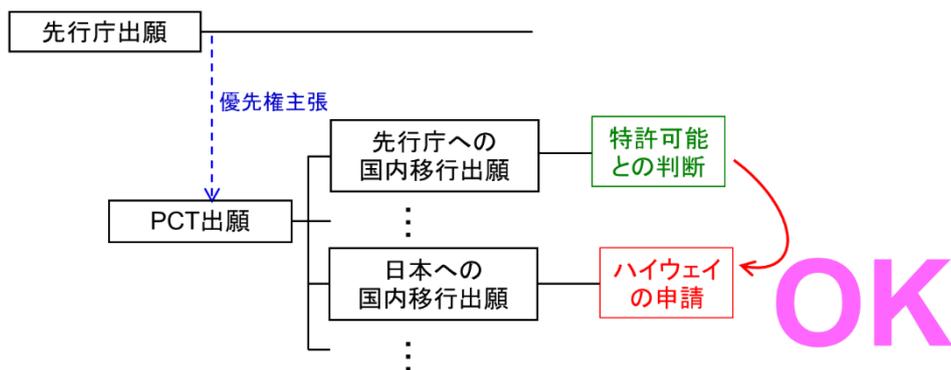
- パリルート：分割出願 -



J

要件 (a)(I) を満たす事例

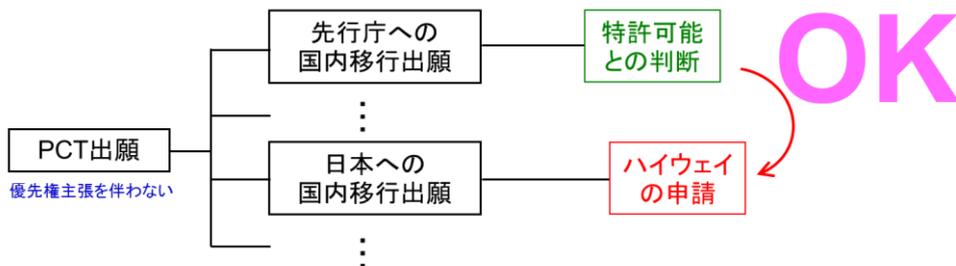
- PCTルート -



K

要件 (a)(IV) を満たす事例

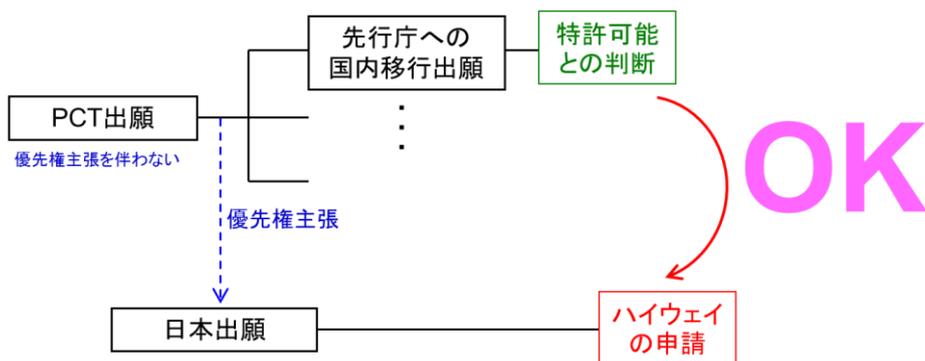
-優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT)-



L

要件 (a)(III) を満たす事例

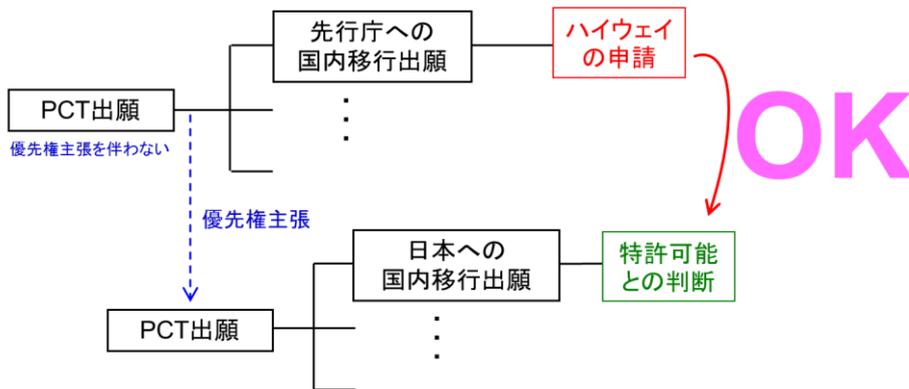
-パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張-



M

要件 (a)(III) を満たす事例

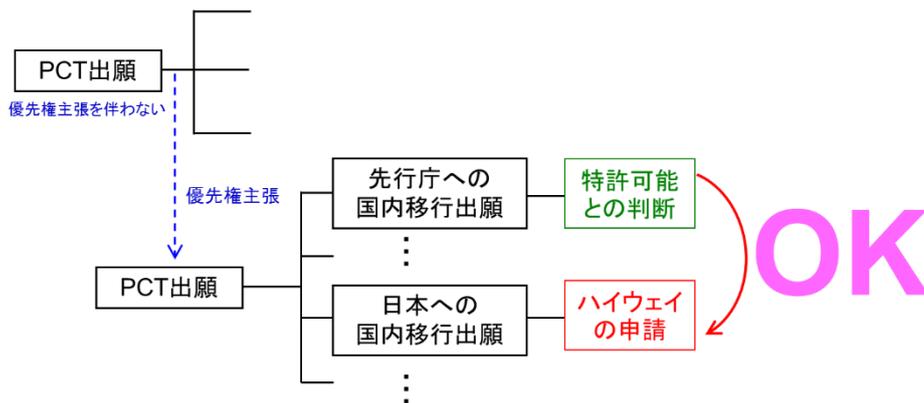
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張-

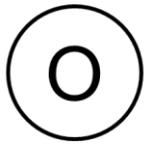


N

要件 (a)(III) を満たす事例

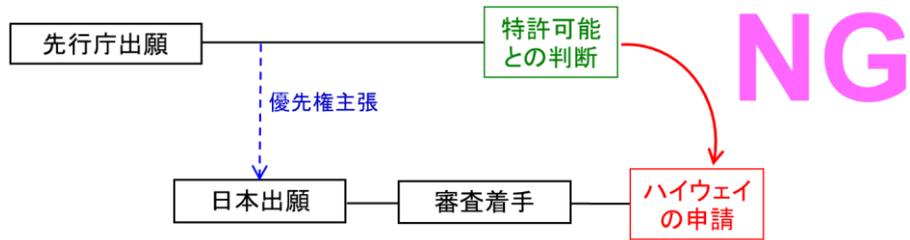
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



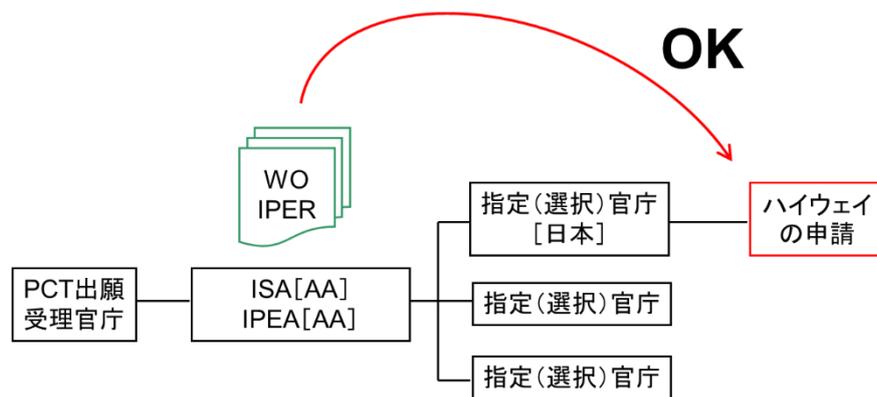


要件 (d)を満たさない事例

- ハイウェイの申請前に日本国特許庁が審査着手 -



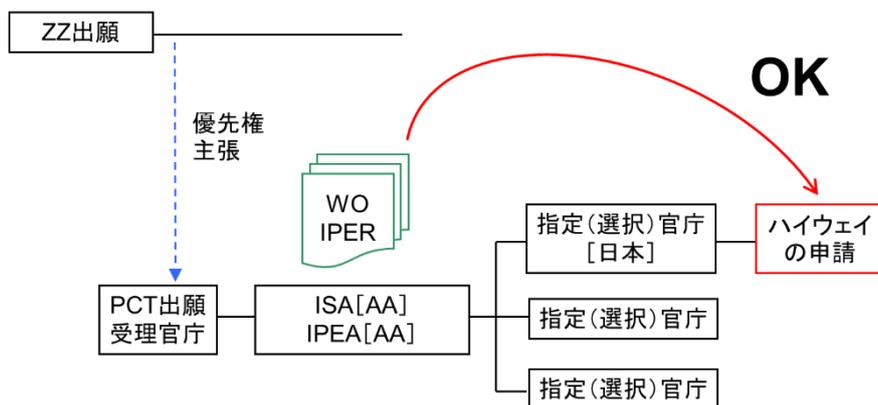
(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



AA=付録Aに記載された機関のうち一つ

(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)

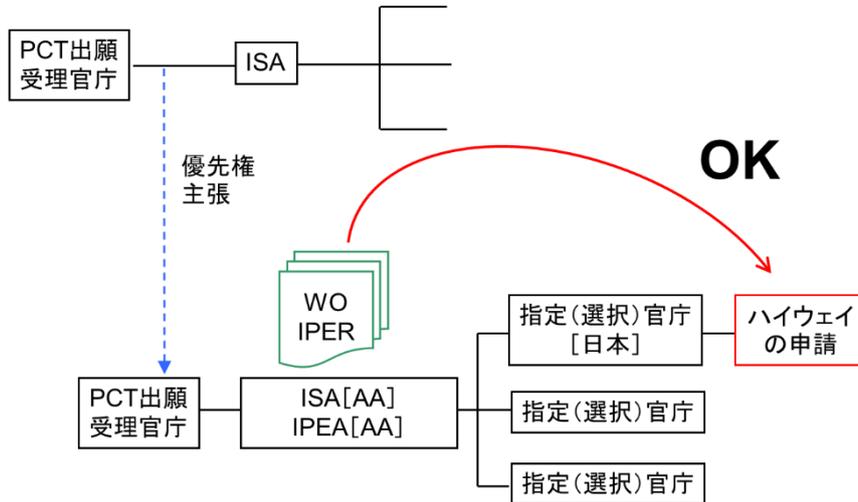


ZZ=任意の庁

AA=付録Aに記載された機関のうち一つ

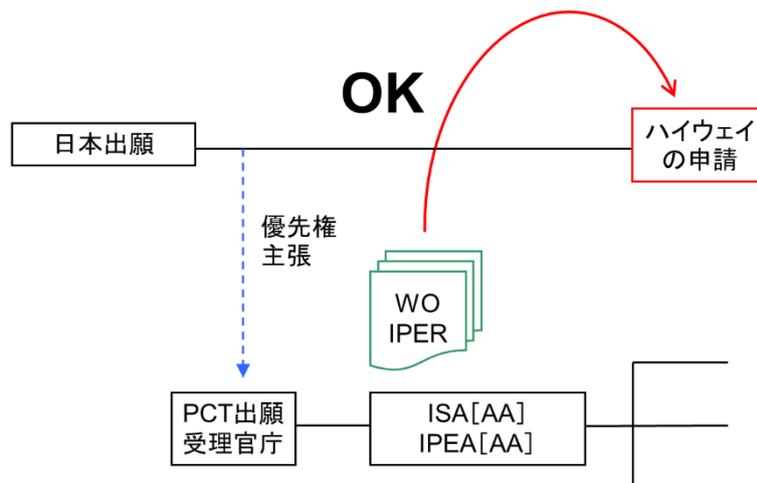
(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

(「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)



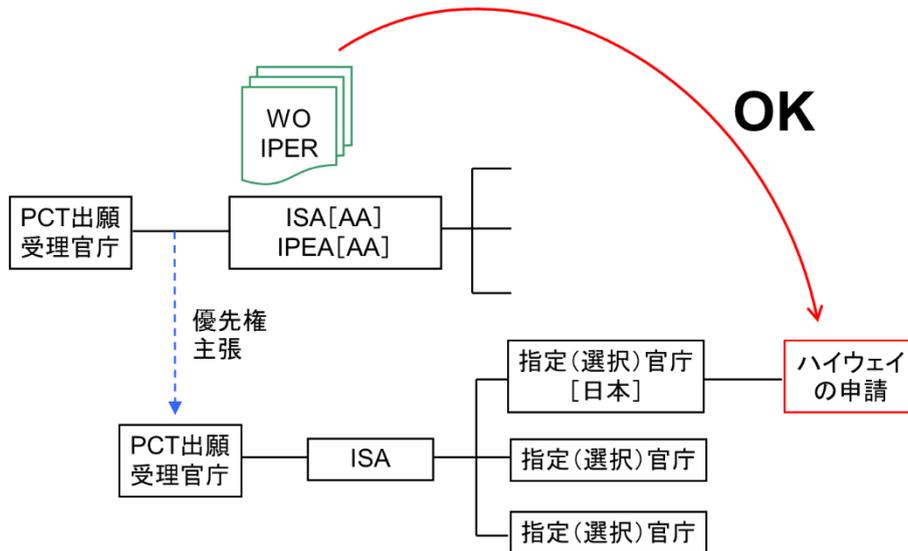
AA=付録Aに記載された機関のうち一つ

(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。



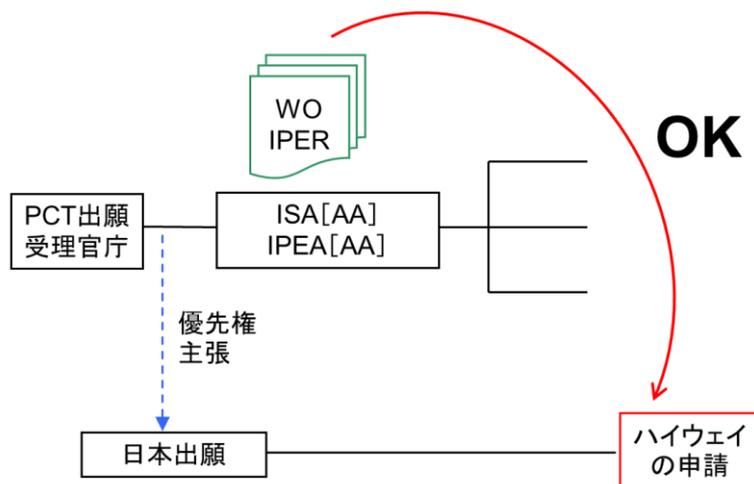
AA=付録Aに記載された機関のうち一つ

(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。



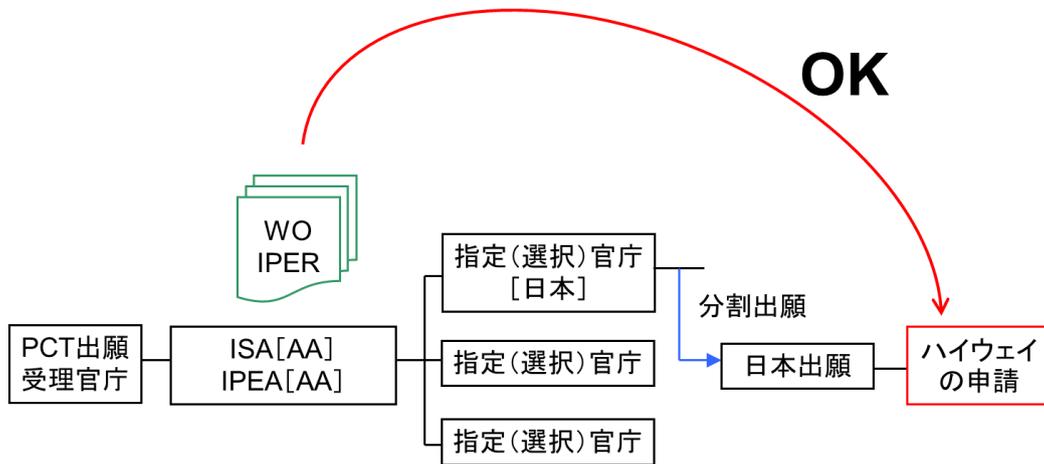
AA=付録Aに記載された機関のうち一つ

(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。



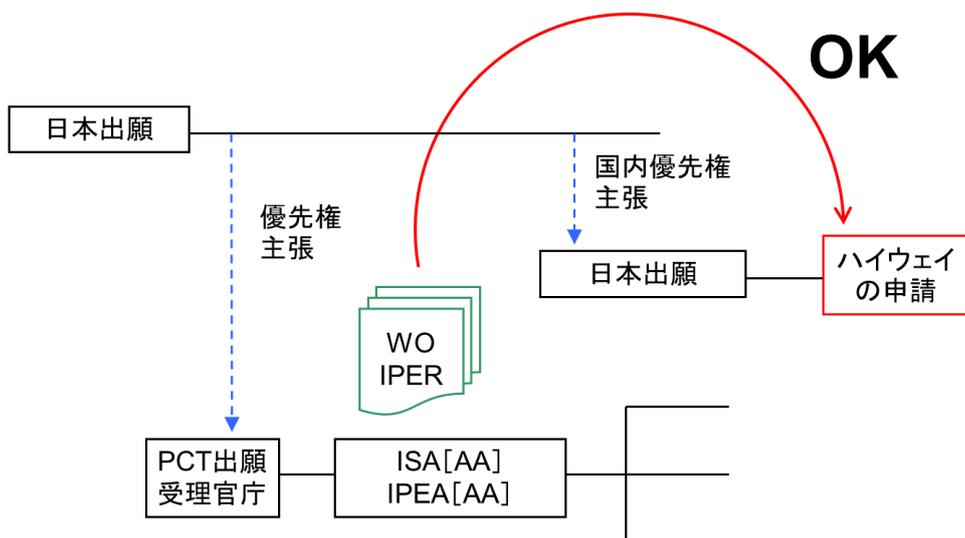
AA=付録Aに記載された機関のうち一つ

(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