

日本国特許庁(JPO)とフィリピン知的財産庁(IPOPHL)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、フィリピン出願を基礎とした日本とフィリピン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。

PPHプログラムは、2012年3月12日から試行が開始されており、2021年3月12日に、恒久的に、本格実施される予定です。

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

第一部

フィリピン知的財産庁の国内段階成果物を利用した PPH

1. 申請要件

(a) PPH を申請する日本出願および対応するフィリピン出願において、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、日本出願(PCT 出願の国内移行出願も含む)が、

(Case I) フィリピン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) フィリピン出願(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D及びE参照)、又は、

(Case III) フィリピン出願(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) 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フィリピン出願が優先権主張を伴わない同一のPCT 出願の国内移行出願であること(別紙1の図K 参照)。

本プログラムはフィリピン知的財産庁の「実用新案」に基づく出願に対しては適用されません。

(b) 少なくとも一の対応するフィリピン出願が存在し、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、当該出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎となる出願、優先権主張の基礎となるフィリピン出願から派生した出願(例えばフィリピン出願の分割出願)、PCT出願のフィリピン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フィリピン知的財産庁の審査官が明確に当該請求項を特許性有りであると特定した時に「特許性有りと判断された」こととなります。オフィスアクションは、下記を含みます。

- (i) ...First Office Action (ファースト・オフィスアクション)
- (ii) ...Subsequent Office Action(以降のオフィスアクション)
- (iii)... Notice of Allowability (許可通知)
- (iv)...Favorable Order on the appeal of final rejection
(最後の拒絶査定への審判請求に関する好意的な命令)

(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、対応するフィリピン出願の特許性有り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、日本出願の請求項がフィリピン

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フィリピン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、フィリピン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。

フィリピン知的財産庁で特許可能と判断された請求項に対し、日本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、フィリピン知的財産庁における請求項が物を製造する方法の発明に関するもののみであり、日本国特許庁において、対応する方法の発明の請求項に従属した、物の発明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、フィリピン出願において特許性有り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1の図〇参照)

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) 対応するフィリピン出願に対してフィリピン知的財産庁から出された(フィリピン知的財産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、及び英語でない場合はその翻訳文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) 対応するフィリピン出願の特許性／特許可能性有りと判断されたすべての請求項の写し、及び英語でない場合はその翻訳文

翻訳文の言語として日本語又は英語が利用可能です。

- (c) フィリピン知的財産庁の審査官が引用した引用文献の写し

²翻訳は機械翻訳でも構いませんが、不完全な翻訳により、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られます。

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

PPH 申請を行う出願人は、当該出願のすべての請求項と対応するフィリピン出願の特許性有り³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。

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。

※特許性／特許可能性有り³と判断された1以上の請求項を含む当該出願と、1. (a)の(i)~(iii)に該当するフィリピン出願が異なる場合(例えば、基礎出願の分割出願に対して特許可能との判断がなされた場合)、特許性有り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

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

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。⁴

4. PPH 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。

⁴ <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/jp-soki/document/index/guideline.pdf>

第二部

フィリピン知的財産庁のPCT国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ

1.申請要件

日本特許庁に出願され、PCT-PPHの申請がなされた出願(以下、当該出願という)は、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(以下、「対応する国際出願」という)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(以下、「最新国際成果物」)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 はフィリピン知的財産庁が国際調査機関(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 申請の基礎となる国際成果物の第 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を是正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。出願人が特許性について何ら釈明をしない場合、当該出願は PCT-PPH プログラムへの参加が認められません。

なお、釈明が妥当であるか否か、第 VIII 欄に記載された意見を是正する補正がなされたか否かは PCT-PPH への参加が認められ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とは下記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' 及び A'' 参照)
 - (B) 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎としての国内出願である。(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に基づく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)
 - (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に基づく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~ E3 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

最新国際段階成果物で特許可能性有り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して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して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して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して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して示された請求項が製造方法に関する発明のみであり、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、物の発明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 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、最新国際段階成果物において特許性有りとして判断された請求項と十分に対応する必要があります。

- (4) PPH 申請が行われている日本国特許出願について実体審査が開始されていない。

2. 提出書類

出願人は PCT に基づく申請を行う際、申請様式に添付して下記(1)～(4)の書類を提出する必要があります。

ただし、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、その場合にも、提出を省略する書類名を「申請書」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)。

(1) 特許性／特許可能性有りとの判断が記載された最新国際段階成果物の写しとその翻訳文⁵

日本語又は英語が翻訳言語として認められます。“PATENTSCOPE (登録商標)”⁶ で当該最新国際段階成果物の写し及びその翻訳文の写しが英語で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。

⁵ 翻訳は機械翻訳を使用したものでも構いませんが、不完全な翻訳により、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。

⁶ <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

(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 カ月で利用可能となります。)

(2) 対応する国際出願の最新国際段階成果物で特許性／特許可能性有りと示された請求項の写しとその翻訳文

日本語又は英語が翻訳言語として認められます。“PATENTSCOPE (登録商標)”で、特許性有りと示された請求項の写しが英語で取得可能(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。

(3) 対応する国際出願の最新国際段階成果物で引用された文献の写し

引用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。引用文献の翻訳文は提出不要です。

(4) 当該出願の全ての請求項と、特許性／特許可能性有りと示された請求項とが十分に対応していること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 1.(3)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。

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. PCT-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

出願人は、当該出願が第二部、1.(2)の(A)～(E)のいずれかに該当する出願であり、PCT-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、対応する国際出願の出願番号も記載する必要があります。

PCT-PPH 申請の基礎となる最新国際成果物の第 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

上記 2.に示す全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。⁷

4. PCT-PPH プログラムに基づく早期審査の手続

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。

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

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

【提出日】 平成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

本出願はフィリピン知的財産庁への出願(特許出願番号000000000)をパリ条約に基づく優先権の基礎出願とする出願であり、特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づく早期審査の申請を行うものである。

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。

(提出を省略する物件)

(物件名) 対応フィリピン出願に対して引用されたドイツ出願公開000000号公報

(物件名) 対応フィリピン出願に対して引用された日本国特許第000000号公報

提出を省略する物件を全て記載してください。

【提出物件の目録】

【物件名】 フィリピン出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 1

【物件名】 対応フィリピン出願に対する**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】 対応フィリピン出願に対する**年**月**日付の特許査定書の写し及びその翻訳文 1

【物件名】 対応フィリピン出願で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】 フィリピン出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面

【内容】

本出願の請求項	フィリピンで特許可能とされた請求項	対応関係に関するコメント
1	1	両クレームは同一である。
2	2	〃
3	1	両クレームは、記載形式を除き同一である。
4	2	〃
5	1	請求項5は、対応するフィリピン出願の請求項1にAという技術的特徴を付加したものである。

【物件名】 対応フィリピン出願に対する**年**月**日付の拒絶理由通知書の写し及びその翻訳文 1

【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】 対応フィリピン出願に対する**年**月**日付の特許査定書の写し及びその翻訳文 1

【内容】

当該書類を添付してください。

【物件名】 対応フィリピン出願で特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文 1

【内容】

当該書類を添付してください。

【物件名】 引用非特許文献1 1

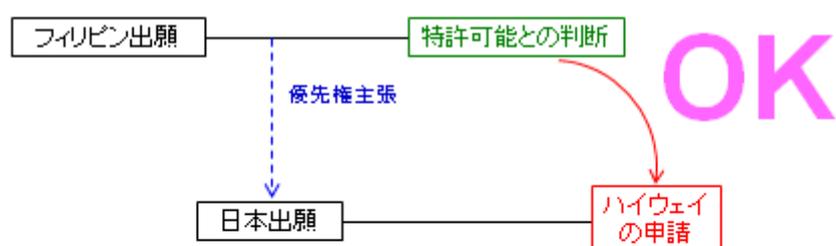
【内容】

当該書類を添付してください。

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。

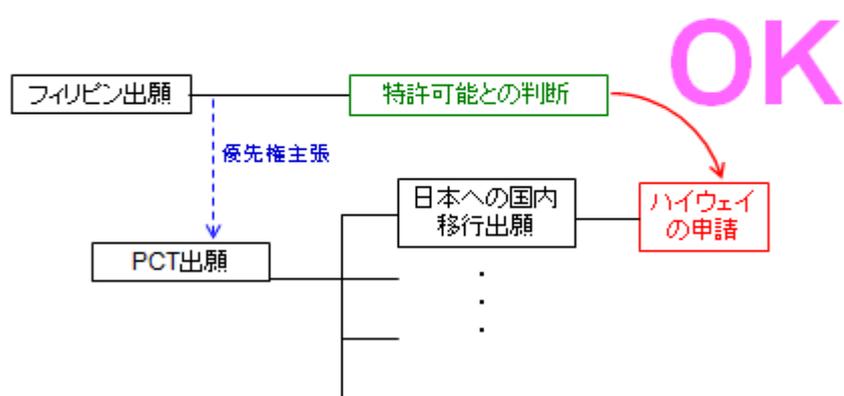
A

要件(a) (I)を満たす事例 - パリルート -



B

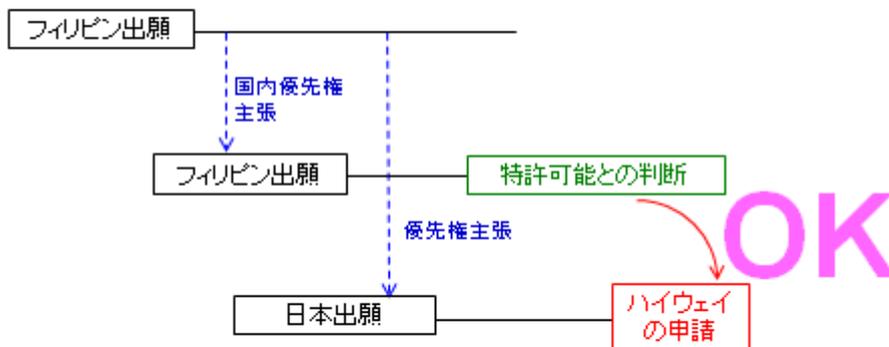
要件(a) (I)を満たす事例 - PCTルート -



C

要件(a) (I)を満たす事例

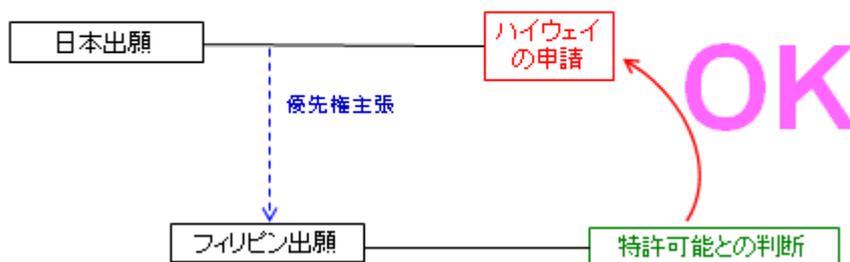
- PCTルート:国内優先権主張 -



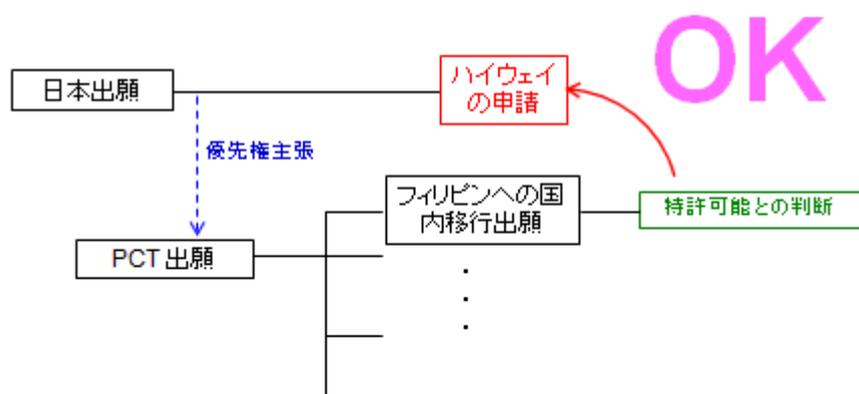
D

要件(a) (II)を満たす事例

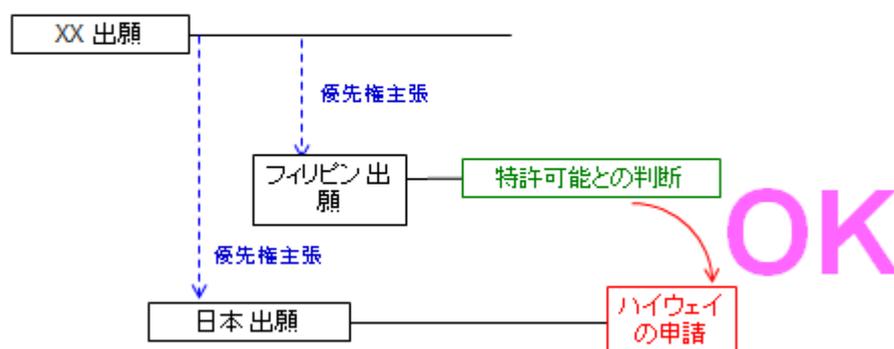
- パリルート -



E

要件(a) (II)を満たす事例
- PCTルート -

F

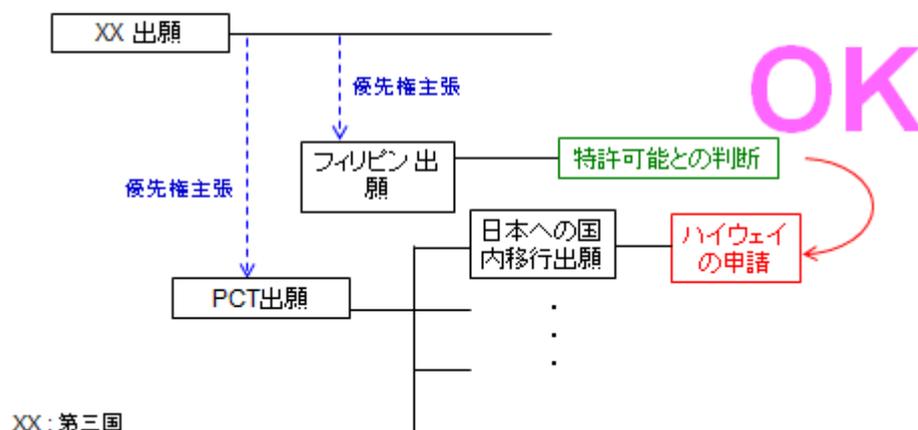
要件(a) (III)を満たす事例
- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

XX: 第三国

G

要件(a) (III)を満たす事例

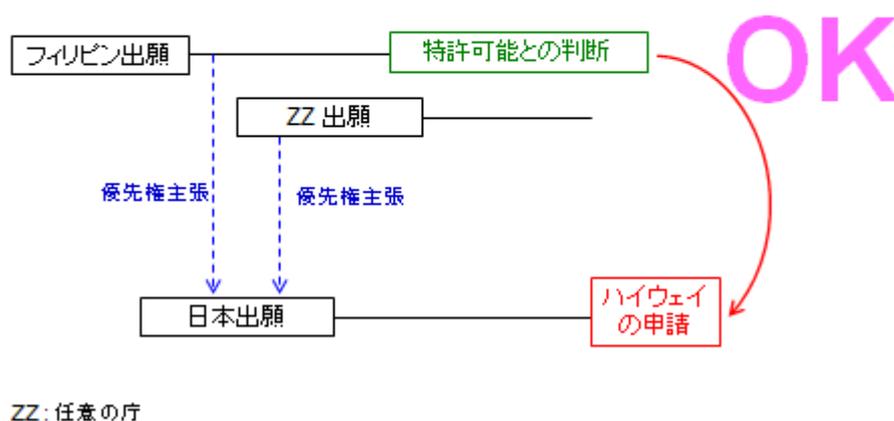
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



H

要件(a) (I)を満たす事例

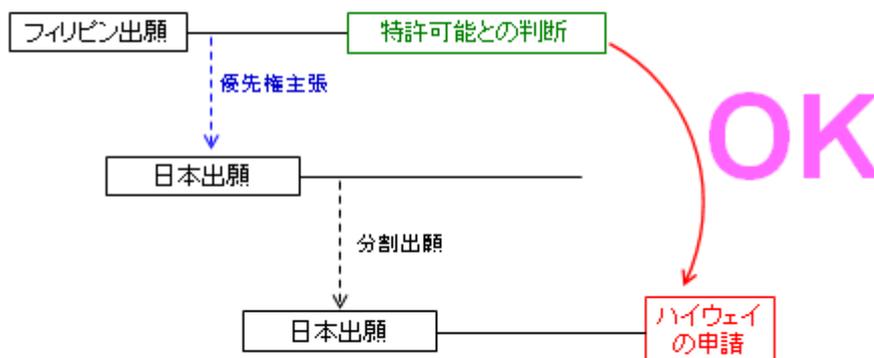
- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -



I

要件(a) (I)を満たす事例

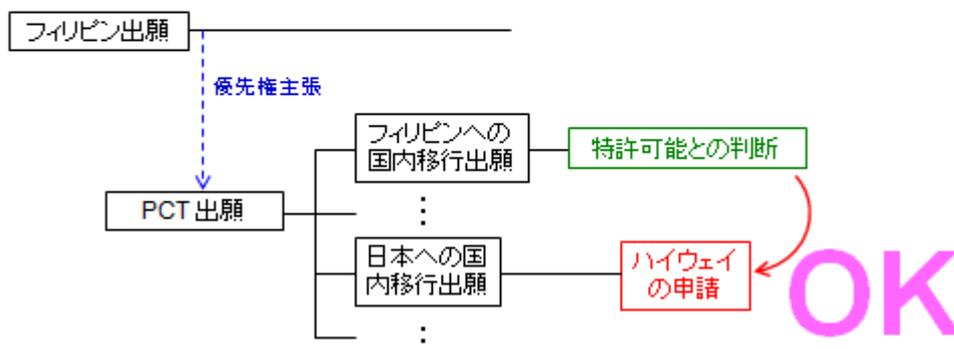
- パリルート: 分割出願 -



J

要件(a) (I)を満たす事例

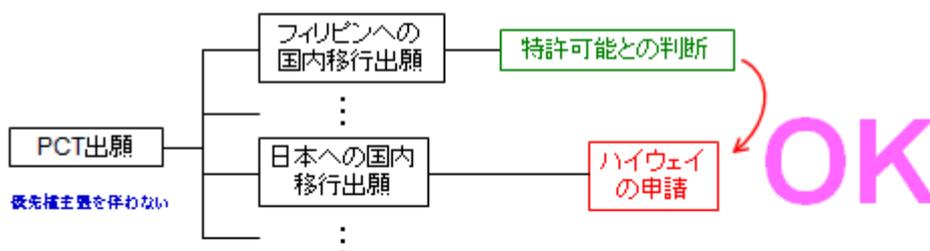
- PCTルート -



K

要件(a) (IV)を満たす事例

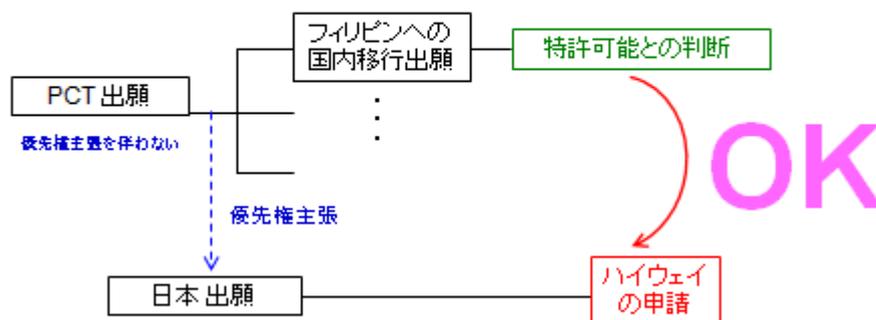
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



L

要件(a) (III)を満たす事例

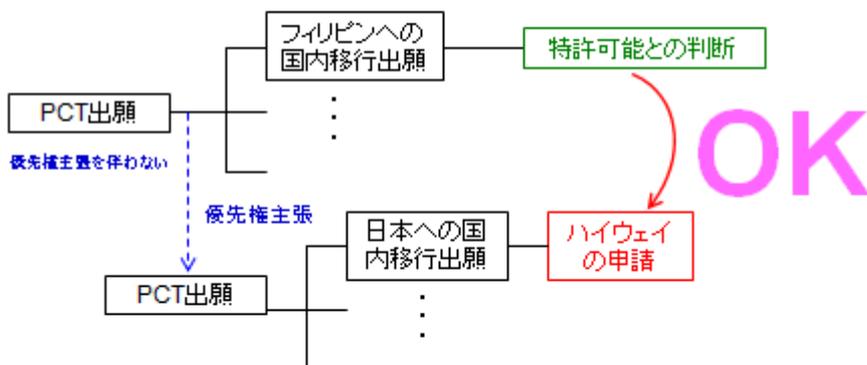
- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



M

要件(a) (III)を満たす事例

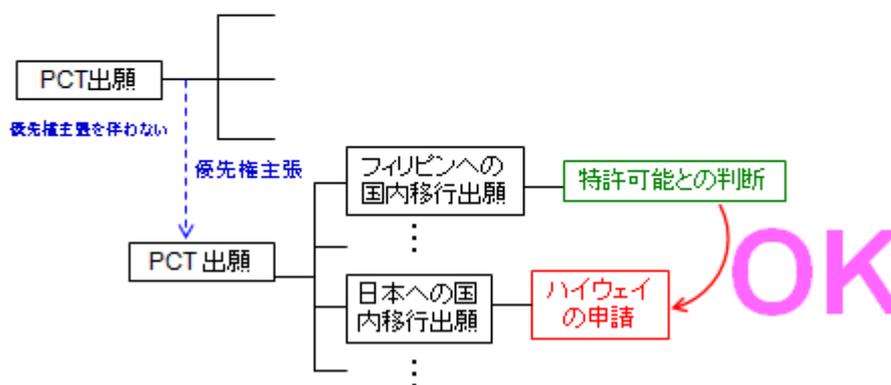
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -

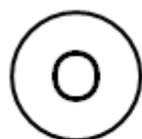


N

要件(a) (III)を満たす事例

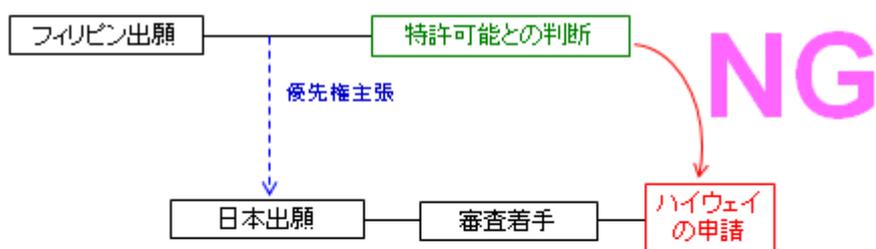
- PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



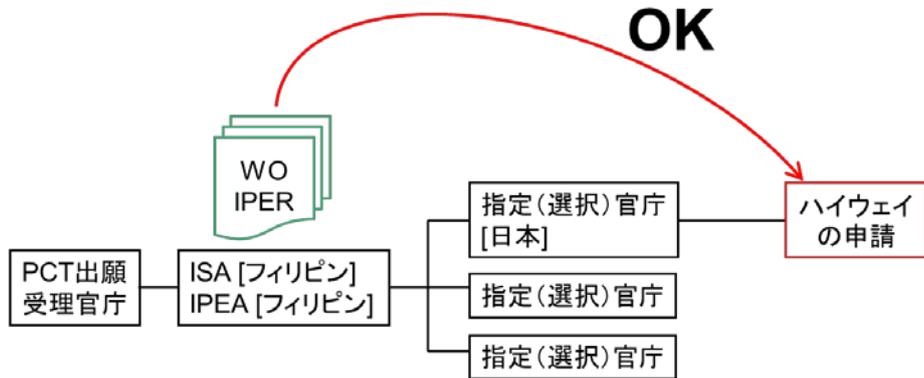


要件(d)を満たさない事例

- ハイウェイの申請前に日本国特許庁が審査着手 -

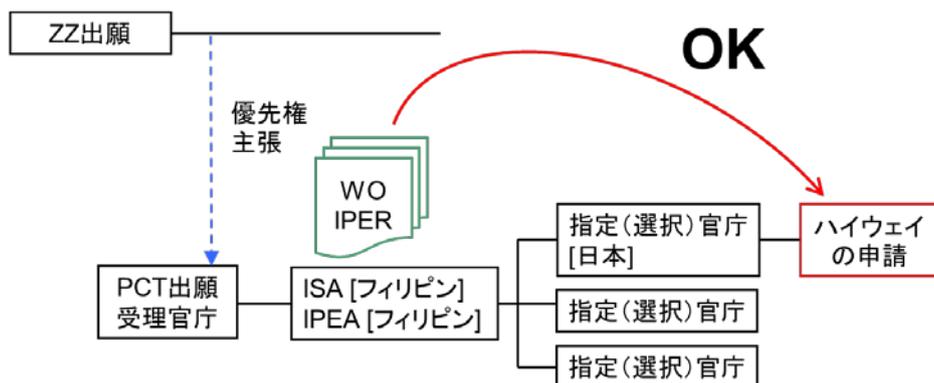


(A)当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



(A')当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

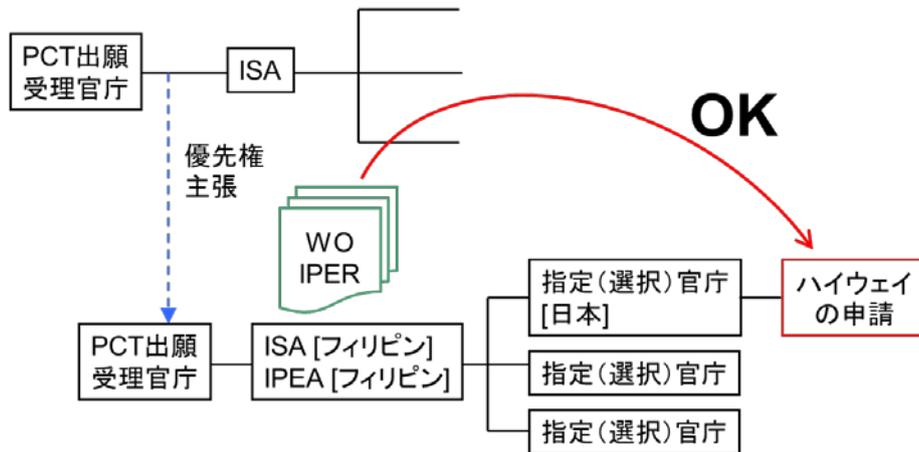
(「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



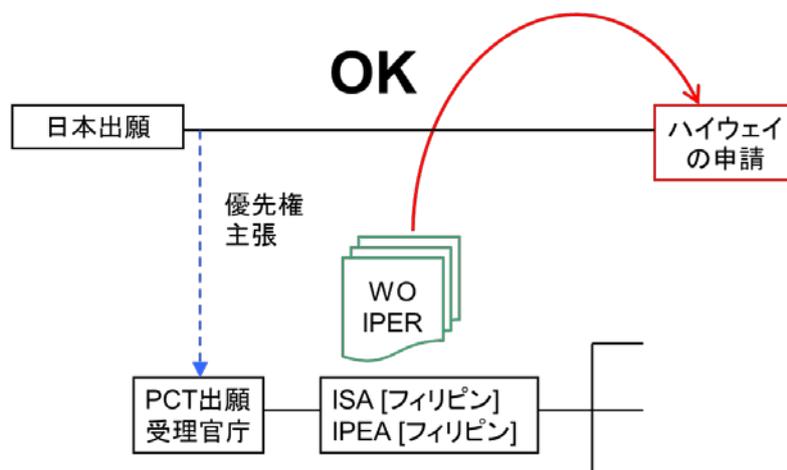
ZZ=任意の庁

(A”)当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

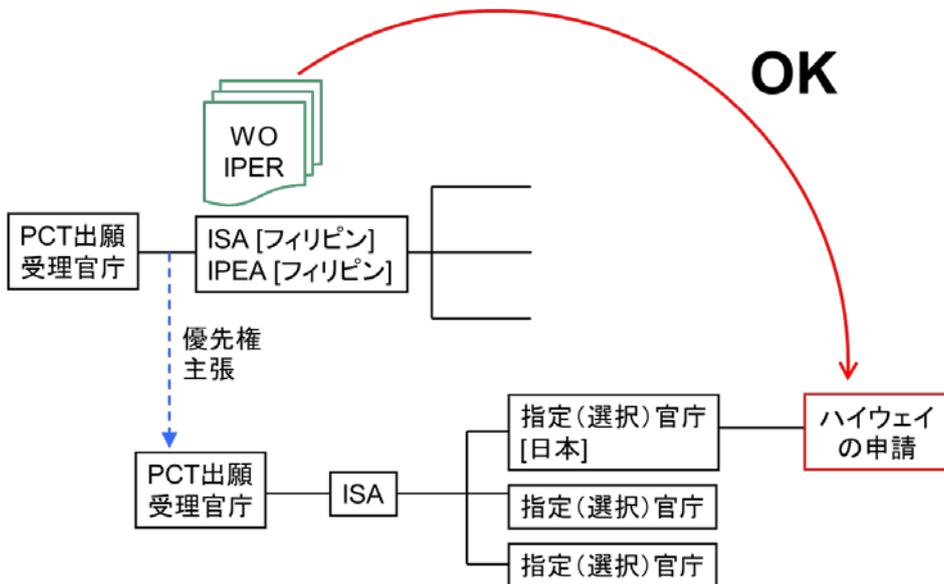
(「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



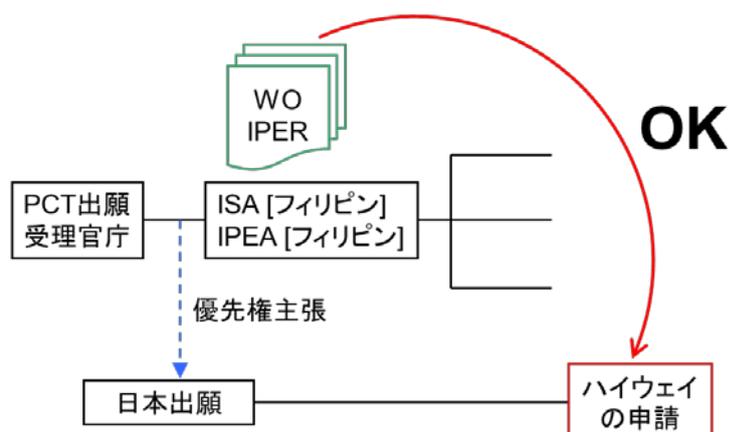
(B)当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



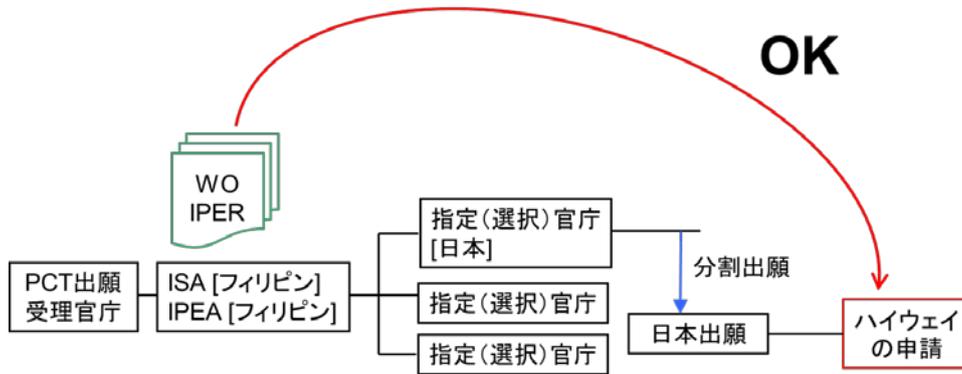
(C)当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



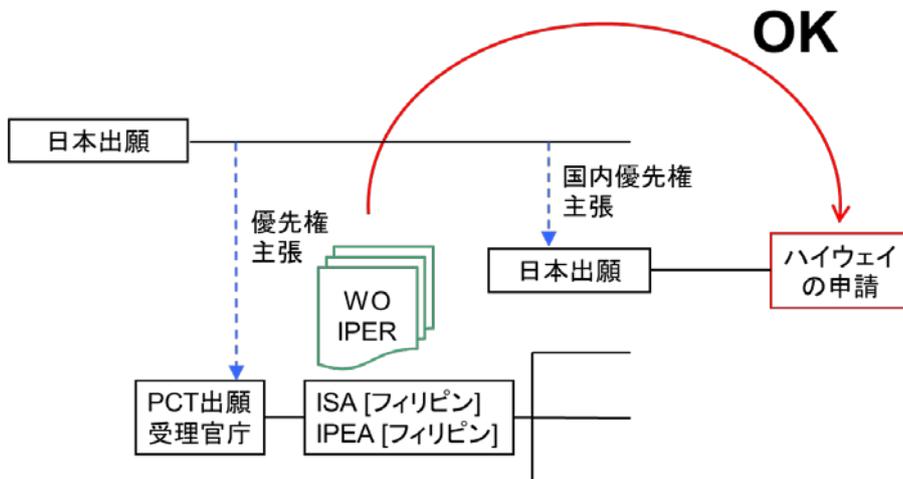
(D)当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を国内／パリ条約優先権主張の基礎とする。



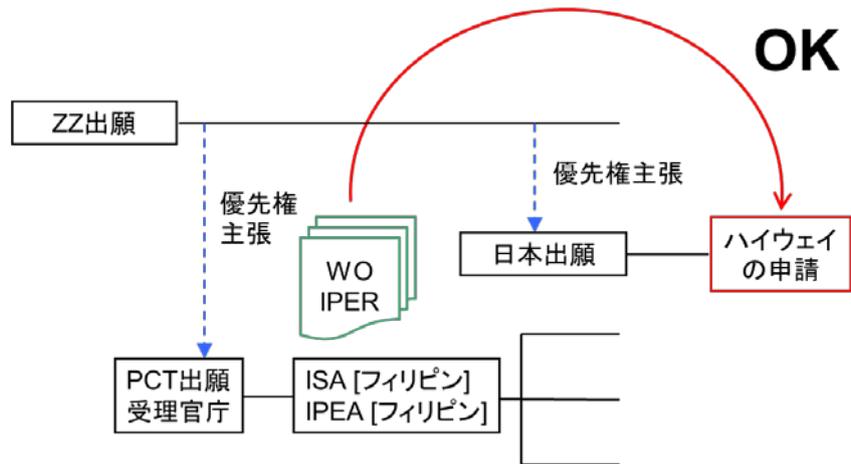
(E1)類型(A)に該当する出願の分割出願である。



(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。



(E3)類型(B)に該当する出願を基礎として優先権を主張する出願である。



ZZ=任意の庁