



台湾經濟部智慧財産局(TIPO)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台湾經濟部 智慧財産局への申請手続(仮訳)

特許審査ハイウェイ(PPH)は、第1庁(OFF)において特許可能と判断された請求項がある場合、第2庁(OSF)がOFFのサーチ及び審査結果を利用し、OSFの対応出願を早期に審査をすることを可能とするものです。台湾經濟部智慧財産局(TIPO)と日本国特許庁(JPO)との間のPPH試行プログラムは2012年5月1日から2年間行われます。試行期間の後に本格実施をするかどうかまたどのように行うかを決定するために本試行プログラムの結果を評価します。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、早期にPPH試行プログラムを終了することがあります。本PPH試行プログラムは、第1庁(OFF)であるJPOにおいて特許可能と判断された請求項がある場合、出願人からの申請により簡単な手続きで第2庁であるTIPOにおいてPPHに基づいた加速審査を受けることができます。

1. PPHに基づくTIPOへの加速審査の申請

出願人は、必要事項を記入した「TIPO-JPOのPPH試行プログラムに基づく加速審査申請」の申請様式に関連書類を添付して提出して、TIPOにPPHに基づく加速審査の申請をしなければなりません。PPHに基づく加速審査の申請要件は第2項に記載されています。関連書類(第3項)及びTIPOにおけるPPH試行プログラムに基づく加速審査の手続きは第4項に記載されています。PPH申請様式はTIPOのウェブサイト(<http://www.tipo.gov.tw/pph>)で入手できます。

2. TIPOにおけるPPH試行プログラムに基づく加速審査の申請要件

TIPOにおけるPPH進行プログラムの加速審査の申請要件は下記の4項目で



す。

a) 台湾出願が、

- (i) 日本出願に基づいて台湾特許法第27条に基づく有効な優先権を主張している出願である(別紙1の図A、B、C参照)、又は
- (ii) 優先権主張を伴わないPCT出願に基づいて台湾特許法第27条に基づく有効な優先権を主張している出願であること(別紙1の図Dを参照)。

当該出願が複数の日本出願又はPCT出願(別紙1の図E、Fを参照)を優先権の基礎とするもの、又は、当該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)、(ii)に該当するものであれば認められます(別紙1の図G、Hを参照)。

本試行プログラムは実用新案出願及び意匠出願には適用されません。

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1の図Bを参照))、PCT出願の日本国内移行出願(別紙1の図D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、下記の文例が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に基づく加速審査を申請する当該出願のすべての請求項が、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日本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」とみなされません。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。可能であれば、その請求項は従属形式で記載されるべきです。

JPO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、JPO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、TIPO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。

d) 当該出願について実体審査の開始の通知を受けており、TIPOが最初の審査報告書を出していないこと

3. PPH試行プログラムに基づく加速審査についての提出書類

次の(a)～(d)の書類を「TIPO-JPOのPPH試行プログラムに基づく加速審査申請」に添付して提出する必要があります。申請様式は別紙2にあります。



a) 対応する日本出願に対してJPOから出された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中国語又は英語が利用可能です。JPOのオフィスアクションがJPOのAIPNにより提供されている場合には、TIPOの審査官はAIPNを通じてオフィスアクション及びその機械翻訳文をJPOのAIPNを通じて入手可能なので、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。TIPOの審査官がJPOのAIPNによりオフィスアクションを得ることができない場合、又は、不十分な翻訳により審査官が翻訳されたオフィスアクションの概要を理解できない場合には、出願人は必要書類を提供するよう通知され要請されます。

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中国語又は英語が利用可能です。JPOの請求項がJPOのAIPNにより提供されている場合には、TIPOの審査官はAIPNを通じてオフィスアクション及びその機械翻訳文をJPOのAIPNを通じて入手可能なので、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。TIPOの審査官がJPOのAIPNにより請求項を得ることができない場合、又は、不十分な翻訳により審査官が翻訳された請求項の概要を理解できない場合には、出願人は必要書類を提供するよう通知され要請されます。

c) 日本国特許庁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、TIPOが有しているため提出を省略できます。ただし、TIPO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、引用文献が非特許文献の場合は出願人は提出しなければなりません。

引用文献の翻訳文は提出不要です。



d) 請求項対応表

出願人は、PPH試行プログラムに基づく加速審査を申請する当該台湾出願の請求項が、対応する日本出願で特許可能と判断された請求項と十分に対応していることを示す請求項対応表を提出しなければなりません。

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ことを説明してください。

請求項がJPOによって特許可能と判断された1以上の請求項と十分に対応していないものの、日本出願における特許可能な請求項に十分に対応するように請求項を補正したい場合は、出願人は請求項を補正する意志を説明しなければなりません。TIPOは職権により特許法第49条段落1に従って補正書を提出するよう出願人に電話で通知します。出願人はそれにしたがって請求項を補正し、同時に請求項対応表を提出することができます。請求項対応表は別紙3にあります。

4. TIPOにおけるPPH試行プログラムに基づく加速審査の手続き

出願人はTIPOにおけるPPH試行プログラムに基づき加速審査を申請する様式を提出します。要件が満たされていれば、TIPOは加速審査を行います。PPH試行プログラムへの参加に出願が適格でない場合は、出願人はその結果通知を受け、申請を完全にするための機会を与えられます。完全でないならば、出願人は通知を受け、出願は通常の順番におかれます。

TIPOとのその後のやりとりは、正しく進めるためにPPH試行プログラム出願として明確に特定されます(別紙4は「PPH試行プログラムに基づく補正申請様式」です。出願人が補正手続きを完了するために職権による通知をTIPOから電話で受ける時、又は、出願人が加速審査の結果のオフィスアクションに応答するときは、迅



速での確な処理を確実にを行うために、この様式に記入して提出しなければなりません。)

台湾出願が申請時に公開されていない場合は、出願人は台湾特許法第36条第2段落に従い早期公開を申請しなければなりません。

Lewis & Davis