

外国特許トピックス

2016年5月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

ベトナム－日本間の PPH 試行プログラム開始

ベトナム特許庁と日本特許庁との間で、2016年4月1日から2019年3月31日の期間、審査促進を目的として、Patent Prosecution Highway Pilot Program (PPH 試行プログラム)が始まりました。これにより、主要ASEAN加盟国(シンガポール、フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム)と日本との間で PPH を利用することが可能となりました。

PPH の必要条件は、以下のとおりです：

- ・ベトナム出願が、パリルートまたは PCT ルートで有効に日本出願または PCT 出願を優先権主張していること。(日本出願が実用新案の場合は認められません。)
- ・特許ファミリー内にある日本出願が、1つまたはそれ以上の許可された、または許可可能と決定されたクレームを持つこと。(「クレーム」は、当該日本出願が特許と認められていなくても、最新の Office Action (特許査定、拒絶理由通知、拒絶査定、審決)で許可された、または許可可能と決定されたクレームが日本特許庁の審査官に明確に認められていればよいという意味です。)
- ・PPH で審査に付される全てのクレームは、日本特許庁で許可可能とされたいずれかのクレームと十分に対応していなければならないこと。(「十分に対応」とは、ベトナム出願のクレームが日本出願のクレームと同一または類似の権利範囲であること、または、ベトナム出願のクレームが日本出願のクレームより小さい権利範囲であることです。ベトナム出願のクレームと日本出願のクレームのカテゴリーが異なる場合は、「十分に対応」とはいえません。なお、PPH 後に補正や追加したクレームは、「十分に対応」していなくてもよいとのことです。)
- ・PPH 申請時に、ベトナム特許庁が審査を始めていないこと。
- ・審査請求手続きは、PPH 申請時またはその前に行わなければならないこと。

PPH に必要書類は、以下のとおりです：

- ・日本特許庁で実体審査に関係のある庁通知とその英訳。(日本特許庁のドシエアクセスシステムで入手可能な場合は提出不要です。)
- ・日本特許庁に許可された、または許可可能と決定されたクレームとその英訳。(日本特許庁のドシエアクセスシステムで入手可能な場合は提出不要です。)
- ・日本特許庁の審査官によって挙げられた引例。(翻訳は不要です。)
※特許文献は提出不要です。ただし、ベトナム特許庁の要求があれば提出要。非特許文献は提出必須です。
- ・クレーム対応表

ベトナム特許庁は、上記の条件や必要書類を備えた PPH 申請を受領すると、加速審査を行うことを決定します。申請が上記の要求事項を満たさなかった場合、出願人は、手続き不備を通知されることとなります。

なお、PPH 申請手続きの庁費用は発生しません。(現地代理人費用は、各事務所で異なると思われませんが、US\$100.00 という現地代理人もいます。)

ベトナム出願では、PPH のほかにも、ASEAN 加盟国で形成されている特許審査提携 The ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC) 内で、提携国のいずれかで出た審査結果を有効な審査資料として扱うよう、ベトナム特許庁に対して申請することができます。どちらの制度も共通して審査の促進を目的としており、これら制度の実効性や、今後の審査促進の動向に注目をしております。

※PPH 試行プログラム終了について

PPH 申請が年間 100 件を上回ったなどの場合、ベトナム特許庁は PPH 試行プログラムを終了させる見込みです。(終了する場合は、事前通知が発行される予定です。)しかし、このプログラムの実施に対する考察、評価をベトナム特許庁と日本特許庁で行った結果次第では、延長実施の可能性もあります。 以上