



開発商工省
国家産業財産権庁

2017年03月24日付 決議 第184/2017号

内容： INPI-JPO の間、特許審査ハイウェイ
PPHに関する試行プログラムを導入

国家産業財産権庁(INPI) 長官及び特許・ソフトウェア保護・半導体集積回路配置
部部長は、2016年9月22日付法令第8.854号に付与された権限に従い、

下記の通り決定する。

第1条: この決議は、INPI及びJPOが合意した、特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway - PPH) に関する試行プログラム (以下「INPI-JPO PPH 試行プログラム」) に関する行政手続について定める。

第2条 この決議において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- I - LPI: 1996年5月14日付法律第9.279号;
- II - IPC: 国際特許分類;
- III - CPC: 協力特許分類;
- IV - CUP: 工業所有権の保護に関するパリ条約;
- V - PCT: 特許協力条約;
- VI - RO: PCTにおける受理官庁;
- VII - ISA: PCTにおける国際調査機関;
- VIII - IPEA: PCTにおける国際予備審査機関;
- IX - 第1庁出願: CUPに基づいて他国もしくは国際的な期間に対して優先権を主張するに有効な特許の出願、またはPCTの枠組に従う国際出願のうち、優先権の主張が行われない特許の出願をいう;
- X - 第2庁出願: CUPにおいて第1庁出願に基づく優先権を主張し、国際出願を含め、特許出願、また、PCTにおいて第1庁出願に関する国内移行手続;
- XI - 特許ファミリー: 複数の特許庁または政府間機関に出願された特許の集合体で、その全てが、CUPに基づく主張として、第1庁出願の優先権優先権の主張の申立を出願しているもの;
- XII - OFF: 第1庁 (Office of First Filing) - 第1庁出願の特許出願が行われた特許庁;

XIII - OSF: 第2庁 (Office of Second Filling) - 第2庁出願の特許出願が行われた特許庁;

XIV - OEE: 先行審査庁 (Office of Earlier Examination) -

XV - OFF または USF であるかを問わず、特許ファミリーの出願に対して特許を与える決定を最初に行う特許庁;

XVI - OLE: 後続審査庁 (Office of Later Examination) - OEE によって付与された特許と同じ特許ファミリーに関する特許出願であり、その出願の審査がまだ継続中の特許庁;

XVII - 申請可能な特許出願: この決議に定める要件を満たす特許の出願;

XVIII - 申請日: 電子方式でしか行われない特許審査ハイウェイの申請の受付日;

XIX - 十分に対応する出願: OLE に対して出願が行われた内容が、OEE において特許性有りと認められた内容と比較して、翻訳による差異を考慮した上でも、これに追加または変更をもたらさず、両方とも同一の特許ファミリーに属している出願;

XX - 十分に対応する請求項: OLE に対して請求が行われた範囲が、OEE において特許性があると認められた内容と比較して、翻訳による差異を考慮した上でも、同一もしくは限定的である請求項;

XXI - 限定的な請求項: 工業所有権法 (LPI) 第 32 条及び 2013 年 6 月 10 日付 INPI 長官決議第 93 号の規定に従い、限定されているもの;

XXII - RPI: 官報。

第 3 条: この決議の効力に関しては、「INPI-JPO PPH 試行プログラム」の段階な下記の通りとする。

I - 出願人は最初の特許の出願を行い、国内特許庁また国際機関が OFF になる;

II - 出願人は二つ目の特許の出願を行い、最初の特許の優先権を主張、あるいは国内段階を開始させ、国内特許庁が OSF になる;

III - 特許の付与の決定を最初に通知した国内特許庁は、第一出願あるいは第二出願であるかに関わらず、先行庁 (OEE) になる;

IV - 出願人は、OEE による決定を提出し、全ての要件を満たし、OLE に対して同じ特許ファミリーの特許出願について PPH を申請すること;

V - 適格であると判断した場合、OLE は、後続各段階において同ファミリーの特許出願を、最終決定まで優先的な請求とする。

VI - 単項: PCT の枠組において国際出願の優先権主張に用いられた第一特許が仮に放棄される場合も、「INPI-JPO PPH 試行プログラム」の国内段階への参加を妨げるものではない。

第 4 条: 「INPI-JPO PPH 試行プログラム」に申請するために、特許出願または実用新案出願は、同時に下記を満たさなければならない。

I - 特許出願は、INPI または JPO、あるいは PCT において BR/RO または JP/RO、のいずれかに対して最初に提出された特許出願に特許ファミリーに属しているこ

と；

II - JPO が OEE として活動し、同じ特許ファミリーの特許出願の付与を認めたこと。

第 5 条： 試行プログラムにおける優先審査に申請する出願の請求項が明らかに情報技術（Information Technology）に属さなければならず、そして INPI によって本決議の付随書 I 号に記載されている国際特許分類（IPC）のクラスおよびそのサブクラスの何れかに分類されている特許出願であること。

第 6 条： 特許出願の優先審査が認められるために、下記の要件を満たさなければならない。

I - 国際公開を含め、特許出願が公開されたこと、そして、該当する場合、PCT に関する国内移行手続の方式審査において認められたこと；

II - LPI 第 33 条に従い、出願の審査の請求が行われている特許出願であること；

III - 特許出願の手続が、INPI が事前に提示した要件を履行せしめるために中止扱いになっていないこと；

IV - LPI 第 84 条に規定されている両料金の支払いを履行していること；

V - RPI に審査の優先権の請求が認められ掲載されている特許出願ではないこと；

VI - ブラジル国内で訴訟の対象になっている特許出願ではないこと；

VII - 分割出願されたものではないこと。ただし、源出願を直接分割した結果によるもの、ならびに十分に対応している請求項において、OEE が発明の内容に統一性が欠くことが根拠となり分割されたものはその限りではない。

第 7 条： 出願人は優先審査を申請しなければならない。

第 1 項： この決議にいう諸行為を出願人以外が行う場合、LPI 法第 216 条第 1 項にいう代理委任状が添付されなければならない。

第 2 項： 出願人が複数人存在する場合、全員が参加申請を認めなければならない。

第 8 条： 出願人は、「INPI-JPO PPH 試行プログラム」において、毎 4 ヶ月サイクル内に最大 6 件までの参加が可能である。

I - 2 人以上の出願人がある場合には、同条本文の件数制限（最大 6 件）は各出願人に適応されるものとする。

II - 同条本文における、毎 4 ヶ月サイクルとは 1 ヶ月目の営業日初日から最終月の最終営業日までとする。

III - ただし、最終月の最終営業日が INPI の開庁日に当たらない場合（営業日であっても）、毎 4 ヶ月サイクルの最終営業日の振替日はないものとする。

IV - 出願人が毎 4 ヶ月サイクルにおける件数制限（最大 6 件）を超えた PPH 申

請を行なった場合、その申請は受理されないものとする。

第 9 条： 出願人は申請について適切な手数料を納付しなければならない。

第 10 条： 出願人は、最低限として、申請と同時に下記の書類等を提出しなければならない。

- I - 特許出願に関する PPH 申請の電子様式；
- II - 当決議第 4 条にて定めている特許出願に該当することの証明；
- III - INPI の現行の決議等を尊重しながら、JPO によって付与された同じ特許ファミリーの出願に対応する内容に合わせるために補正された特許出願；
- IV - INPI に対して行われた新規の請求項と、JPO が OEE として特許可能と認められた請求項の相関関係を明らかにする、付属書 I I 号の雛型に従う請求項対応表。あるいは、INPI に提出された請求事項は JPO によって付与された同じ特許ファミリーの出願の単純な翻訳である場合、その旨を示す宣言書；
- V - 特許出願が訴訟に関わっていないことをいう宣言書。

第 11 条： OEE の技術的審査報告書が、非特許文献に関する文書が引用された場合、申請に併せて、これらの文書を提出することを要する。

第 12 条： 特許出願の対象物が、「ブラジル固有の遺伝資源」の構成単位の見本へのアクセスに由来する、あるいはこれに関連付けられた「伝統的な知識」に由来するものである場合、出願人は、申請と併せて、これらの事項に関して現行法が要求する情報を提示しなければならない。

第 13 条： 実態審査または PPH 申請の審査をやっている期間中、INPI は、出願人に対して下記の各文書を請求することができる。

- I - OEE が行った調査報告書・実態審査結果報告書のコピー複写及びこれらの報告書に対する出願人の意思表示。
- II - OEE が審査をする際に引用された先行技術に関する書類のコピー；
- III - 特許として保護可能な内容を判断した、OEE として JPO が下した審決のコピー；
- IV - OEE が特許可能と判断した請求項表のコピー；
- V - 出願人が OEE に対して提出した応答書・意見書等のコピー；
- VI - 特許登録を認めた、OEE として JPO が下した審決のコピー；

第 14 条： 出願人は、書類のコピーを提出する場合、原文の忠実な複写であることを宣言し、その様式及び内容を記していること。

単項 - 同条本文の書類はポルトガル語、英語、スペイン語以外の言語で記載されている場合、内容を複製するポルトガル語への自由翻訳を提出しなければならない。

第 15 条： 優先審査の申請の確認及び「INPI-JPO PPH 試行プログラム」に参加できる特許出願案件の選定に関する判断は、特許審査部（DIRPA）による管轄権で行われる。

第 1 項： DIRPA は試行プログラムへの参加に関する判断および決定を協力審査グループの専門委員会に付託する。

第 2 項： 協力審査グループが専門委員会を招集する。

第 3 項： 同条本文の要件に関する判断は「INPI-JPO PPH 試行プログラム」の申請日（同じ出願について複数の申請がある場合に、最も遅い申請日）順に基づいて行われる。

第 16 条： 施行プログラムへの参加要件に関する判断をする際、専門委員会は下記を報告することができる。

- I - 参加可能に関する意見；
- II - 補正・訂正可能な問題を指摘する意見；
- III - 参加を拒否する意見。

第 17 条： INPI が補正・訂正可能な問題を指摘する場合、出願人は、LPI 第 224 条の規定に従い、問題を補正・訂正した上で 60 日以内に PPH の追加請求を再提出することができる。この場合、問題が指摘されなかった点に関しては文書の再提出を免じられる。

第 18 条： （PPH 施行プログラムへの）参加の申請についての審決は特許部部長が下す。

第 19 条： INPI は、OLE の機能として最大 200 件の出願の審査を行う。

第 20 条： 申請が行われた特許の出願が「INPI-JPO PPH 試行プログラム」への参加に関して適格であると判断した場合、INPI は、優先審査の認可を RPI に掲載をすることによって通知を行う。

第 21 条： 申請が行われた特許の出願が「INPI-JPO PPH 試行プログラム」への参加に関して適格ではないと判断した場合、あるいは申請件数が最大数を超過した場合、INPI は、優先審査の拒否を RPI に掲載をすることによって通知を行う。

第 1 項： 優先審査が拒否される場合、特許出願は通常手続として継続する。

第 22 条： 特許出願の参加を拒否した審決に対する不服申立は下記に場合に受理されない。

- I - 1996 年の法律第 9.279 号第 219 条に違反して行われたとき；
- II - 書類の不提出もしくは期限が過ぎた後に書類が提出されたことに基づいて拒否の審決が下されたとき；
- III - ひとつもしくは複数の書類について、不完全な書類または間違った書類の提出に基づいて拒否の審決が下されたとき；

IV - 本決議第6条の要件は専門委員会による判断より前に対応されなかったとき。

第23条： 「INPI-JPO PPH 試行プログラム」は、パリ条約第4条の2の各国の権利の独立の原則を改定するものではない。

I - 出願人は INPI に対して提出された出願に関する LPI の規定を従わなければならない；

II - 出願人は通常の審査に関するその他の手数料について免除されない；

III - 特許出願の審査はブラジルの現行法およびその他の手続法を尊重しながら行うものである。

第24条： 「INPI-JPO PPH 試行プログラム」は、2年間の間に申請を受付し、適格に受理された全ての請求の決定が行われた時点までに及ぼすものとする。

第25条： この決議は2017年4月1日から施行し、官報に公表される。

リオデジャネイロ 2017年3月24日

ルイス・オタヴィオ・ピメンテル
国家産業財産権庁 (INPI) 長官

ジュリオ・セーザル・カステロ・ブランコ・レイス・モレイラ
特許・ソフトウェア保護・半導体集積回路配置部部長

付属書I号
国際特許分類(IPC)のクラス

「INPI-JPO PPH 試行プログラム」に参加する特許出願は、下記の国際特許分類のクラスの何れか（サブクラスを含む）の一つ以上に分類されていなければならない。

	技術分野	国際特許分類（IPC）クラス
1	機械、電気、エネルギー	F21#、H01B、H01C、H01F、H01G、H01H、H01J、H01K、H01M、H01R、H01T、H02#、H05B、H05C、H05F、H99Z
2	視聴覚技術	G09F、G09G、G11B、H04N-003、H04N-005、H04N-009、H04N-013、H04N-015、H04N-017、H04R、H04S、H05K
3	情報通信	G08C、H01P、H01Q、H04B、H04H、H04J、H04K、H04M、H04N-001、H04N-007、H04N-011、H04Q
4	デジタル通信	H04L
5	基本電子回路	H03#
6	コンピューター技術	(G06# not G06Q)、G11C、G10L
7	予測目的に特に適合したシステム方法	G06Q
8	半導体装置	H01L
9	その他	B60K、B60L、B60W、B62D、B62J、F02D、G02B、G02F、G03G、G08G、H01S、H04N19、H04N21、H04W、H05H

付属書 II 号
請求項相関対応表

請求項対応表		
INPI に対して請求された請求項	JPO にて特許登録された請求項	対応に関するコメント