Процедуры подачи ходатайства в Японское патентное ведомство (JPO) по Пилотной программе ускоренного патентного делопроизводства между JPO и Роспатентом (17/12/2008)

1. Ходатайство в Японское патентное ведомство (JPO)

Когда заявитель подает ходатайство о проведении ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы (PPH) в Японское патентное ведомство, заявитель должен представить бланк заявления «Разъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы» в соответствии с процедурой, предписанной в «Руководстве по проведению ускоренной экспертизы и процедуре апелляции». (См. http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/exe/v3souki/guideline.exe (только на японском языке). «Разъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы» описывается на 27-29 стр.).

В соответствии с Пилотной программой PPH от заявителя не требуется заполнения раздела [2. раскрытие известного уровня техники и сравнение заявленного изобретения и известного уровня техники] в «Разъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы», если заявка, поданная в JPO удовлетворяет следующим условиям (1) и заявитель прикладывает к ней следующие документы (2).

(1) Требования, предъявляемые к ходатайству о проведении ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы PPH в JPO

(a) Патентная заявка в JPO (включая заявку PCT на национальной фазе) это:

(i) заявка, в которой правомерно испрашивается приоритет в соответствии с Парижской конвенцией, которая подана в Роспатент в качестве ВПП. Примеры приведены в приложении к данному руководству (далее – «Приложение») (рисунки A - F, J - L), или

(ii) заявка PCT на национальной фазе без истребования приоритета. Примеры приведены в Приложении (рисунки G и M), или

(iii) заявка, в которой правомерно испрашивается приоритет в соответствии с Парижской конвенцией на заявку(ки) PCT без истребования приоритета. Примеры приведены в Приложении (рисунки H и N).

Заявка в JPO, в которой правомерно испрашивается приоритет на несколько заявок в Роспатент или заявок PCT, или которая является выделенной заявкой, обоснованно вытекающей из первоначально поданной заявки, которая подпадает под вышеуказанные пункты (i) – (iii), также отвечает требованиям (рисунки E и F).

(b) Есть по крайней мере одна соответствующая заявка в Роспатент, которая имеет один или несколько пунктов формулы изобретения, которые признаны патентоспособными

в Роспатенте.

Пункты формулы считаются патентоспособными в Роспатенте с момента направления “Решение о выдаче патента”. Даже если положительное решение содержалось в отчете о международном поиске (ISR), проведенном Роспатентом в качестве международного поискового органа (ISA), это не означает, что пункты формулы были признаны патентоспособными (рисунок I).

“Соответствующая патентная заявка” не обязательно следует толковать как заявку, которая является основой приоритета, она может быть заявкой, которая выделена из заявки, которая является основой приоритета или заявкой PCT без истребования приоритета; например, выделенная заявка, заявка, которая испрашивает внутренний приоритет или заявка PCT на национальной фазе, которая испрашивает приоритет заявке (рисунки J – N).

Следует отметить, что заявка НЕ отвечает требованиям данной программы, если экспертиза была проведена Евразийским патентным ведомством и патентное право было удостоверено в России в качестве указанного государства.

(c) Все пункты формулы в патентной заявке в JPO (в отношении которой испрашивается ускоренная экспертиза в рамках пилотной программы PPH) должны в достаточной степени соответствовать одному или более пунктам формулы, признанным патентоспособными Роспатентом.

Пункты формулы являются в достаточной степени соответствующими когда они имеют общую техническую характеристику, которая обуславливает превышение патентных притязаний известного уровня техники в соответствующей заявке в Роспатент. В этой связи, формула, которая имеет дополнительный компонент по сравнению с формулой, признанной патентоспособной в Роспатенте, или которая аналогична за исключением формата считается в достаточной степени соответствующей.

Пожалуйста, обратите внимание, что если пункты формулы изобретения определены как обладающие патентоспособностью в Роспатенте после внесения изменений в пункты формулы, формула изобретения в заявке в JPO также должна быть изменена таким образом, чтобы в достаточной степени соответствовать патентоспособной формуле изобретения в заявке в Роспатент.

(d) JPO не начало проводить экспертизу заявки. (рисунок O)

(2) Документы, подлежащие подаче

Документы (a) - (d), перечисленные ниже, должны быть приложены к «Разъяснению

обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы». Следует отметить, что даже в тех случаях, когда предоставление перечисленных ниже документов не обязательно, названия документов должны быть указаны в «Разъяснении обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы». Более детальные разъяснения приводятся в образце заполненной формы ниже.

(a) ***Копии всех действий[1] Роспатента*** которые были направлены по соответствующей заявке экспертом Роспатента и их переводы[2].

Переводы можно предоставлять как на японском, так и на английском языке.

(b) Копии всех пунктов формулы изобретения, которые признаны Роспатентом патентоспособными и их перевод[3].

Переводы можно предоставлять как на японском, так и на английском языке.

(c) ***Копии ссылок, цитируемых экспертом Роспатента***

Если ссылки - патентная документация, их предоставления не требуется, так как обычно они доступны для JPO. Если подобный патентный документ не доступен для JPO, заявитель должен предоставить его по запросу эксперта JPO. Непатентная литература должна предоставляться в любом случае. Нет необходимости предоставлять переводы ссылок или предоставлять документы.

(d) ***Таблица соответствия пунктов формулы***

Заявитель должен приложить поясняющую таблицу для объяснения того, как пункты формулы, указанные как патентоспособные в Роспатенте в достаточной степени соответствуют пунктам формулы в заявке в JPO.

Если формула изобретения представляет собой дословный перевод, заявитель может записать в таблице, что она «та же самая». Если формула изобретения не представляет собой дословный перевод, необходимы пояснения в отношении достаточного соответствия каждого пункта формулы, основываясь на критерии (1)c).

Если заявитель уже представил документы, указанные в пунктах (a) - (d) в JPO в рамках одновременной или предшествующей процедуры, заявитель может инкорпорировать (внести) документы путем отсылки и не должен их прилагать.

Если заявка не отвечает требованиям (1) и (2), то ходатайство о проведении

---

[1] Действия ведомства - это документы, которые касаются патентной экспертизы по существу, такие как ”Уведомление о причинах отказа” и ”Решение о выдаче патента”.

[2] Принимается автоматический перевод, но если для эксперта невозможно понять информацию о действиях ведомства или патентуемые пункты формулы в силу некачественного перевода, эксперт JPO может запросить предоставление нового перевода.

ускоренной экспертизы не принимается. В этом случае JPO уведомляет об этом и о соответствующей причине заявителя (или его представителя).

2. Пример заполнения формы «Разъяснения обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы» для подачи ходатайства на проведение ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы PPH

(1) Обстоятельства

Заявитель должен указать, что заявка подпадает под требования, указанные в подпунктах (i) – (iii) пункта (1) (a) выше, и что процедура ускоренной экспертизы испрашивается в рамках пилотной программы PPH. В дополнение, заявитель также должен указать номер заявки, номер публикации или номер патента соответствующей заявки, поданной в Роспатент.

Если заявка (один или более пунктов формулы которой признаны патентоспособными в Роспатенте) не является заявкой, отвечающей требованиям подпунктов (i) – (iii) пункта (1) (a) (например, заявка, выделенная из основной заявки), заявитель должен также указать номер заявки, номер публикации или номер патента соответствующей заявки(ок), которая имеет пункты формулы, признанные патентоспособными в Роспатенте. Заявитель должен также в письменном виде указать соотношение межу этими заявками.

(2) Подлежащие подаче документы

Заявитель должен перечислить все требуемые документы, перечисленные выше в требованиях 1(2) (a) - (d) в узнаваемом виде, даже в случаях, когда заявителям позволяется не предоставлять определенные документы в соответствии с этими требованиями 1(2) (a) – (d).

(3) Замечание

Существуют различные Формы «Разъяснения обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы» в зависимости от того, подает ли заявитель ходатайство в электронном или бумажном виде. Доступные формы для подачи заявки: “Форма 1 для ускоренной экспертизы” для он-лайн процедур и “Форма 2 для ускоренной экспертизы” для процедур при подаче на бумажном носителе. (См. http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/exe/v3souki/guideline.exe (только на японском языке). “Форма 1 для ускоренной экспертизы” описывается на странице 27 а “Форма 2 для ускоренной экспертизы” описывается на страницах 28-29).

Пример формы подачи заявки на PPH онлайн

【書類名】　早期審査に関する事情説明書

Название документа

【提出日】　平成００年００月００日

Дата подачи

【あて先】　特許庁長官殿

Назначение

【事件の表示】
　【出願番号】　特願　０００００－０００００００

Номер заявки

【提出者】
　【識別番号】　０００００００００
　【住所又は居所】　○○県○○市○丁目
　【氏名又は名称】　○○○○○

Имя и адрес заявителя

【代理人】
　【識別番号】　０００００００００
　【住所又は居所】　○○県○○市○丁目
　【氏名又は名称】　○○　○○

Имя и адрес патентного поверенного

Библиографическая информация

【早期審査に関する事情説明】

Разъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы

１．事情
　本出願はロシア特許庁への出願（特許出願番号０００００００）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。

1. Обстоятельства
Заявка обоснованно истребует приоритет в соответствии с Парижской конвенцией для соответствующей заявки в Роспатент (номер заявки 0000000) и запрашивает ускоренную экспертизу в рамках пилотной программы PPH.

　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。

“Непатентная литература1” означает “Yoichi Muraoka, Лекция по компьютерным наукам (том.11) компьютерная архитектура, 2-ое издание, Scientist com, Ноябрь 1985, стр.123-127.”

Если название документа чересчур длинное (более 50 букв), невозможно ввести его непосредственно в колонку “【物件名】”. В данном случае необходимо ввести полное название документа в колонку “【早期審査に関する事情説明】” и правильно его назвать. Затем написать название к колонке “【物件名】”.

Перечислите подаваемые документы

【提出物件の目録】

Список поданных документов

【物件名】　ロシア出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面　1
【物件名】　**年**月**日付の対応ロシア出願に対する拒絶理由通知の写し　1
【物件名】　**年**月**日付の対応ロシア出願に対する特許査定の写し　1
【物件名】　対応ロシア出願の特許公報であるロシア特許第００００００号公報　1
【物件名】　対応ロシア出願に対して引用された米国特許第００００００号明細書　1
【物件名】　対応ロシア出願に対して引用された特開００００－０００００００号公報　1
【物件名】　引用非特許文献１　1

(Название документа) Таблица, демонстрирующая соотношение пунктов формулы в заявке в JPO с пунктами формулы, признанными патентоспособными Роспатентом 1

(Название документа) Копия уведомления Роспатента о причинах отказа (дата)　1

(Название документа) Копия решения Роспатента о выдаче патента (дата)　1

(Название документа) Публикация выданного патента по соответствующей заявке в Роспатент: Российский патент номер 0000000　1

(Название документа) Цитируемая ссылка в соответствующей заявке в Роспатент: US 0000000 A　1

(Название документа) Цитируемая ссылка в соответствующей заявке в Роспатент: JP 0000-000000 A　1

(Название документа) Цитируемая непатентная литература1

Использовать то же имя как в“【物件名】” в “【提出物件の目録】.”

【添付物件】

Список приложенных документов

【物件名】　ロシア出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面

Таблица, объясняющая, как пункты формулы в заявке в JPO достаточным образом соответствуют пунктам формулы, признанным патентоспособными в Роспатенте

Прикрепить документ в виде файла с изображением или текстом.

【内容】

本出願の請求項 Пункт формулы, поданный в JPO	ロシアで特許可能とされた請求項 Пункт формулы, признанный патентоспособным в Роспатенте	対応関係に関するコメント Комментарии по переписке
1	1	両クレームは同一である。 Оба пункта формулы одинаковы.
2	2	〃
3	1	両クレームは、記載形式を除き同一である。 Оба пункта формулы одинаковы за исключением формата.
4	2	
5	1	〃 請求項５は、ロシアの請求項１にＡという発明特定事項を Пункт формулы 5 в заявке в JPO добавляет компонент A в пункт формулы 1 в заявке в Роспатент

【物件名】　引用非特許文献１

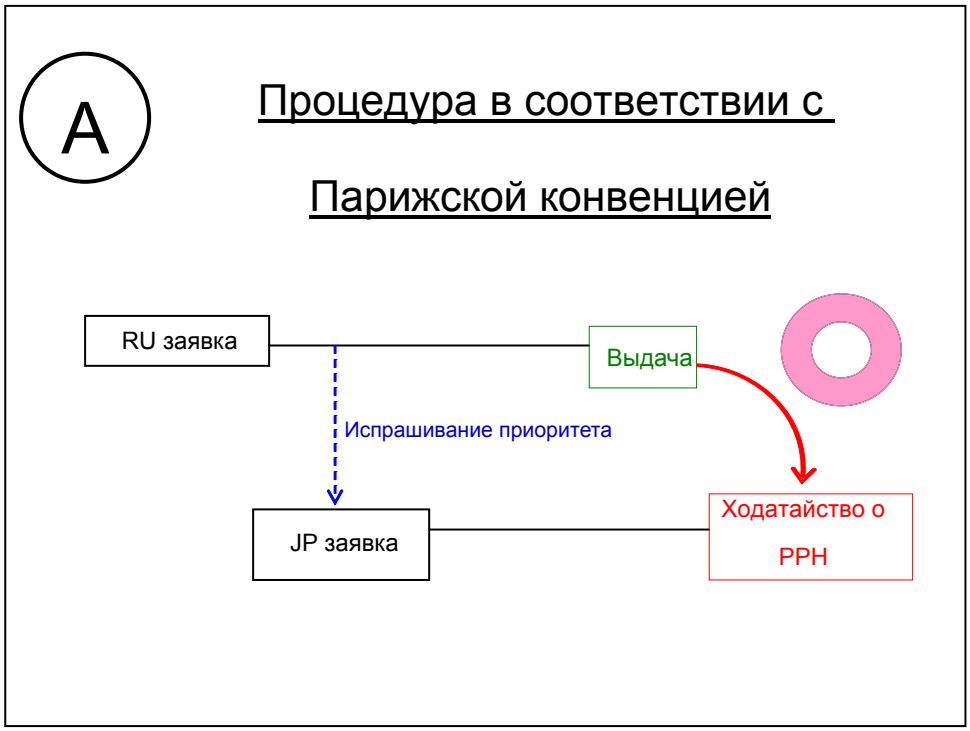
Непатентная литература1

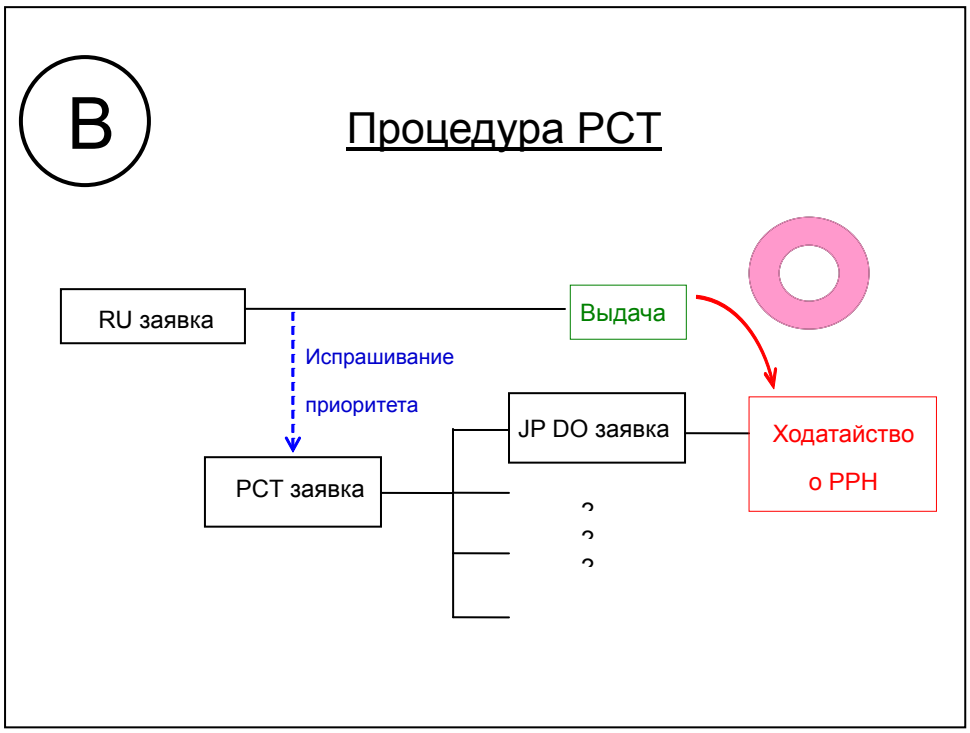
Использовать то же имя как в“【物件名】” в “【提出物件の目録】.”

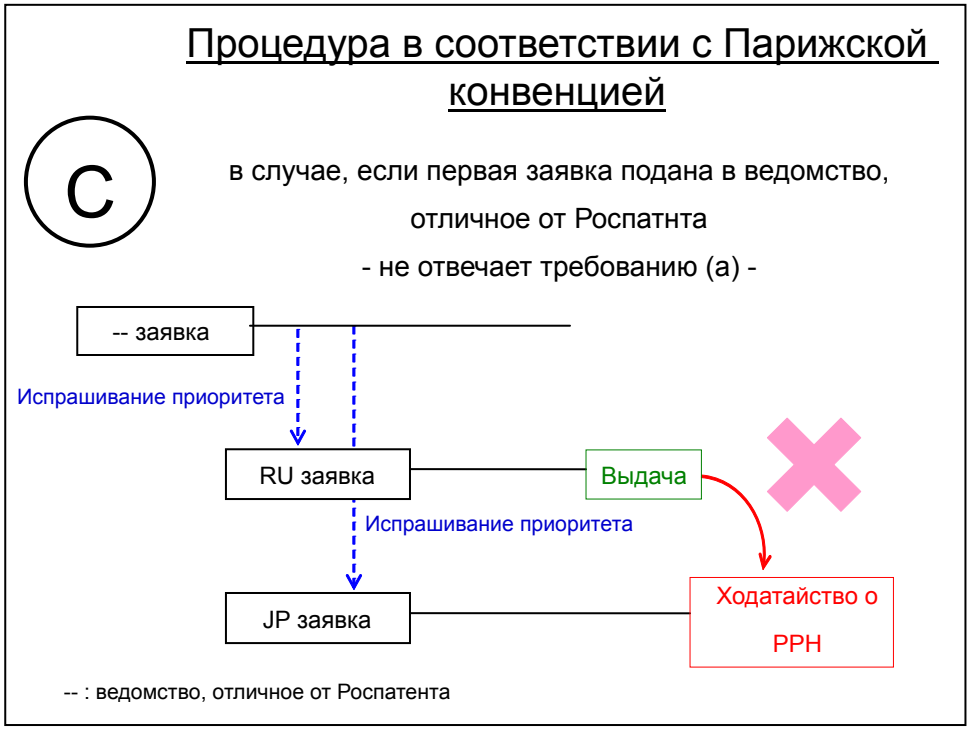
【内容】

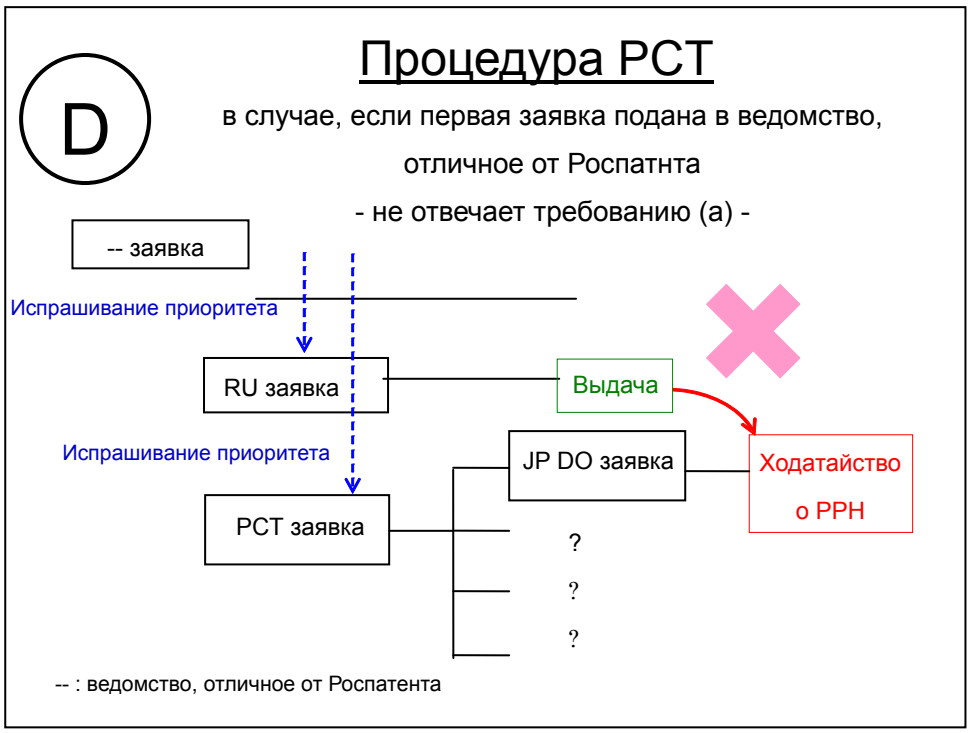
Приложить копию документа.

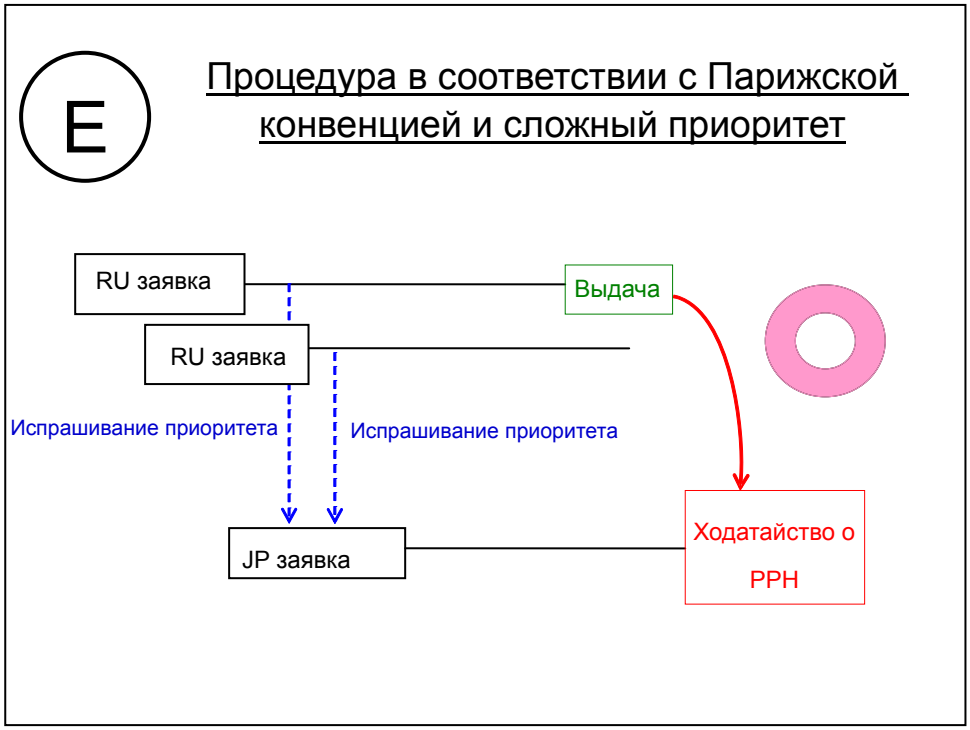
ПРИЛОЖЕНИЕ

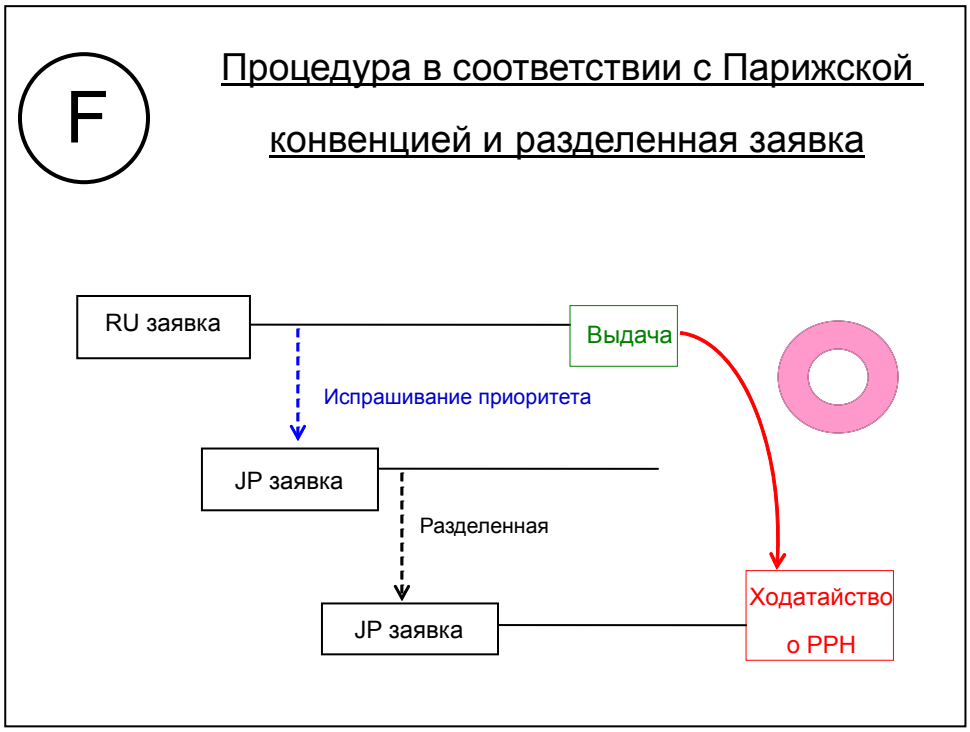

A
Процедура в соответствии с
Парижской конвенцией
RU заявка
Выдача
Испрашивание приоритета
JP заявка
Ходатайство о
PPH


B
Процедура PCT
RU заявка
Выдача
Испрашивание
приоритета
JP DO заявка
Ходатайство
о PPH
PCT заявка


Процедура в соответствии с Парижской конвенцией
C
в случае, если первая заявка подана в ведомство, отличное от Роспатнта
- не отвечает требованию (а) -
-- заявка
Испрашивание приоритета
RU заявка
Выдача
Испрашивание приоритета
JP заявка
Ходатайство о PPH
-- : ведомство, отличное от Роспатента


Процедура PCT
D
в случае, если первая заявка подана в ведомство, отличное от Роспатнта
- не отвечает требованию (а) -
-- заявка
Испрашивание приоритета
RU заявка
Выдача
Испрашивание приоритета
JP DO заявка
Ходатайство о PPH
PCT заявка
?
?
?
-- : ведомство, отличное от Роспатента

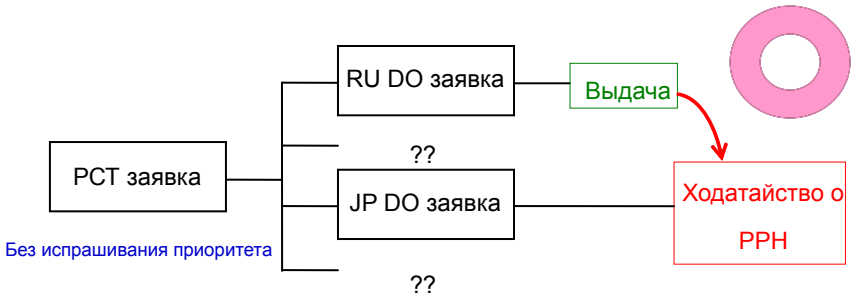

E
Процедура в соответствии с Парижской конвенцией и сложный приоритет
RU заявка
Выдача
RU заявка
Испрашивание приоритета
Испрашивание приоритета
JP заявка
Ходатайство о PPH


F
Процедура в соответствии с Парижской конвенцией и разделенная заявка
RU заявка
Выдача
Испрашивание приоритета
JP заявка
Разделенная
JP заявка
Ходатайство о PPH

G

Процедура PCT

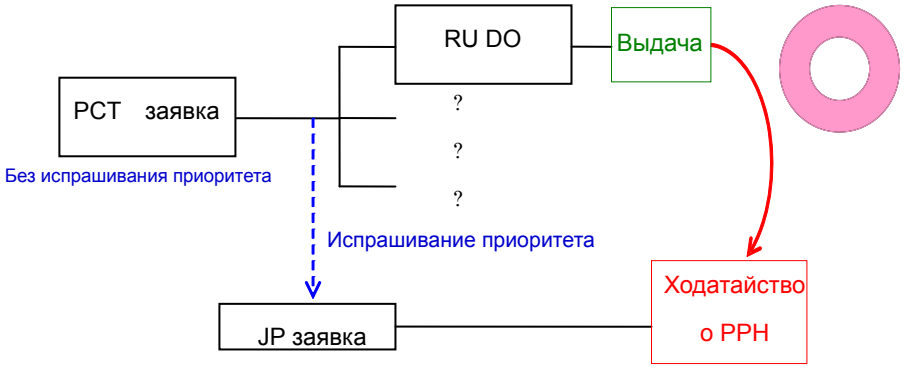
в случае если приоритет не испрашивается

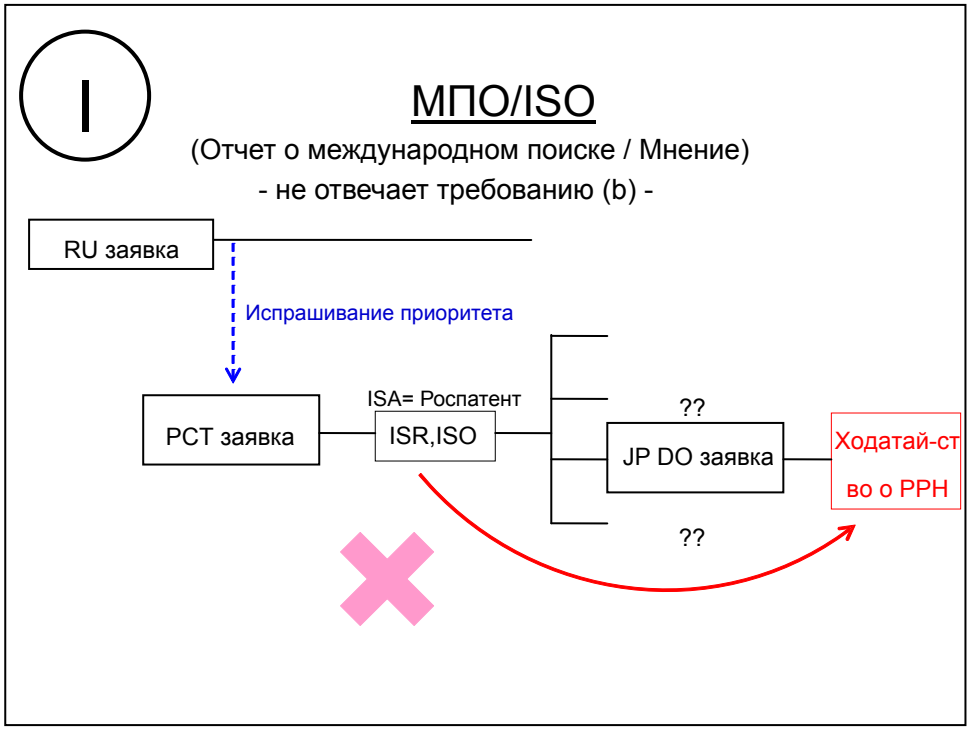


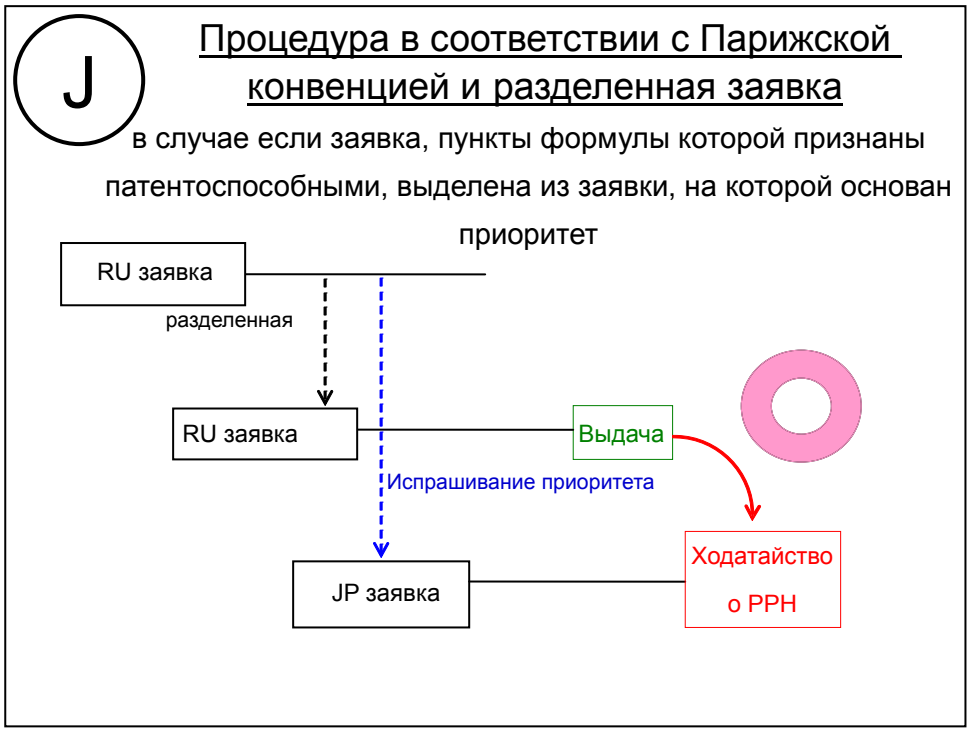
H

Процедура в соответствии с Парижской конвенцией

в случае если приоритет испрашивается по отношению к заявке PCT без испрашивания приоритета



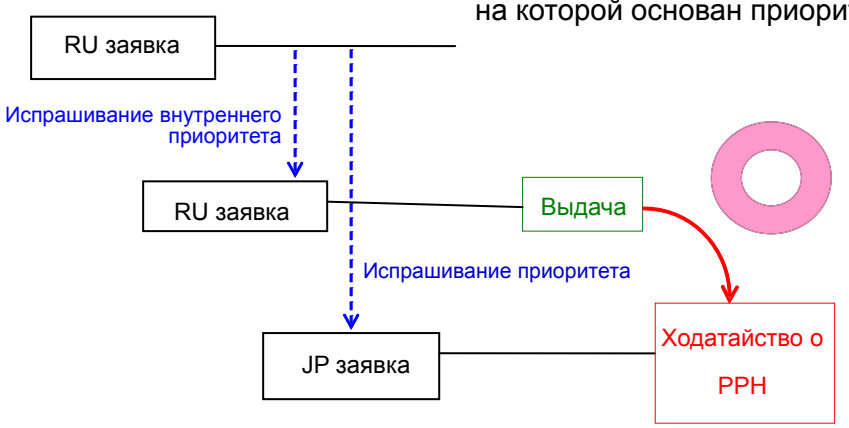

I
МПО/ISO
(Отчет о международном поиске / Мнение)
- не отвечает требованию (b) -
RU заявка
Испрашивание приоритета
PCT заявка
ISA= Роспатент
ISR,ISO
??
JP DO заявка
Ходатай-ство о PPH
??


J
Процедура в соответствии с Парижской конвенцией и разделенная заявка
в случае если заявка, пункты формулы которой признаны патентоспособными, выделена из заявки, на которой основан приоритет
RU заявка
разделенная
RU заявка
Выдача
Испрашивание приоритета
JP заявка
Ходатайство о PPH

K

Процедура в соответствии с Парижской конвенцией и внутренний приоритет

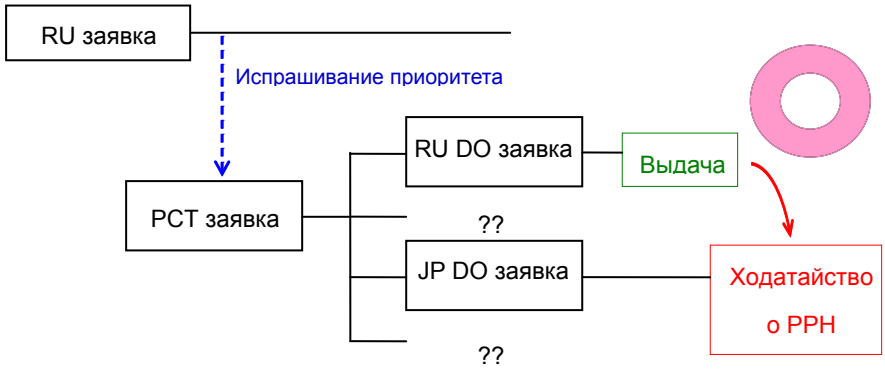
в случае если заявка, пункты формулы которой признаны патентоспособными, выделена из заявки, на которой основан приоритет

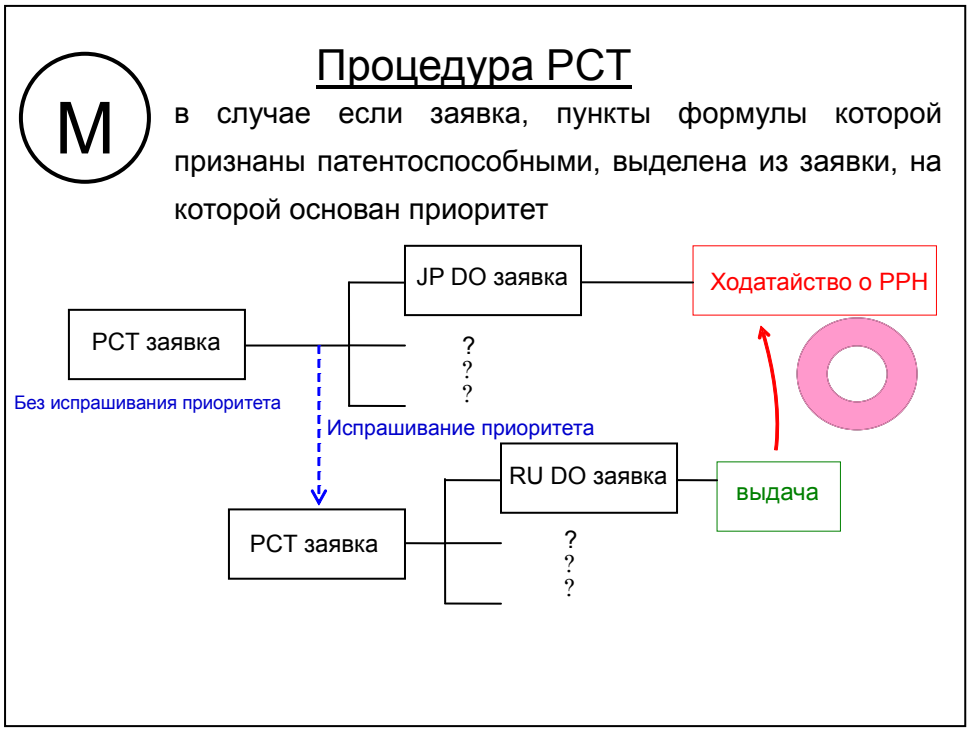


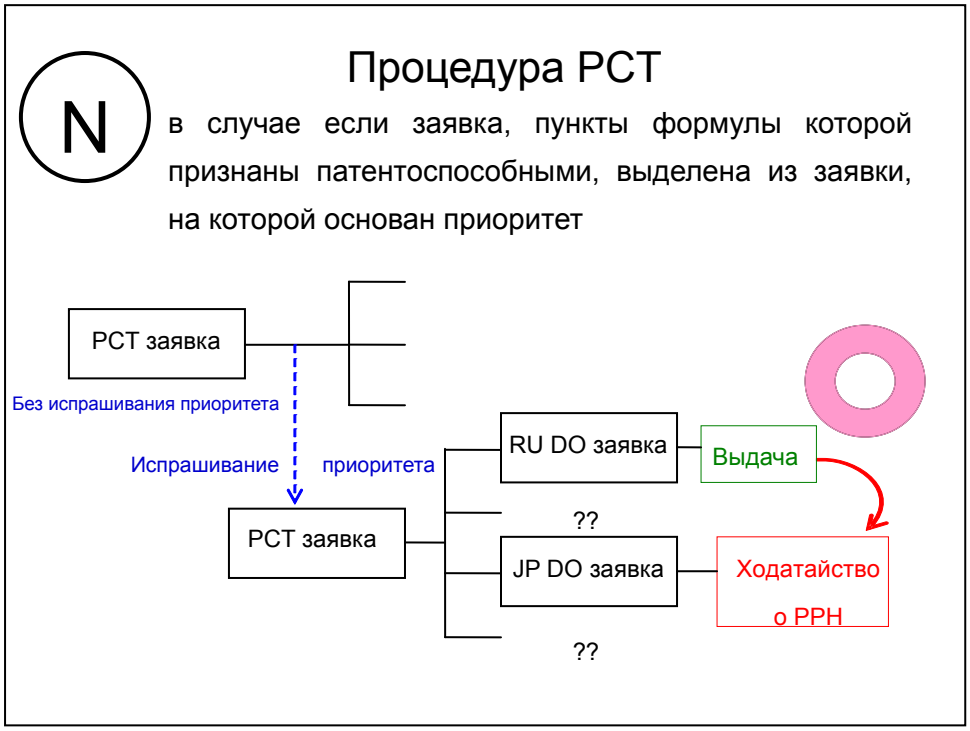
L

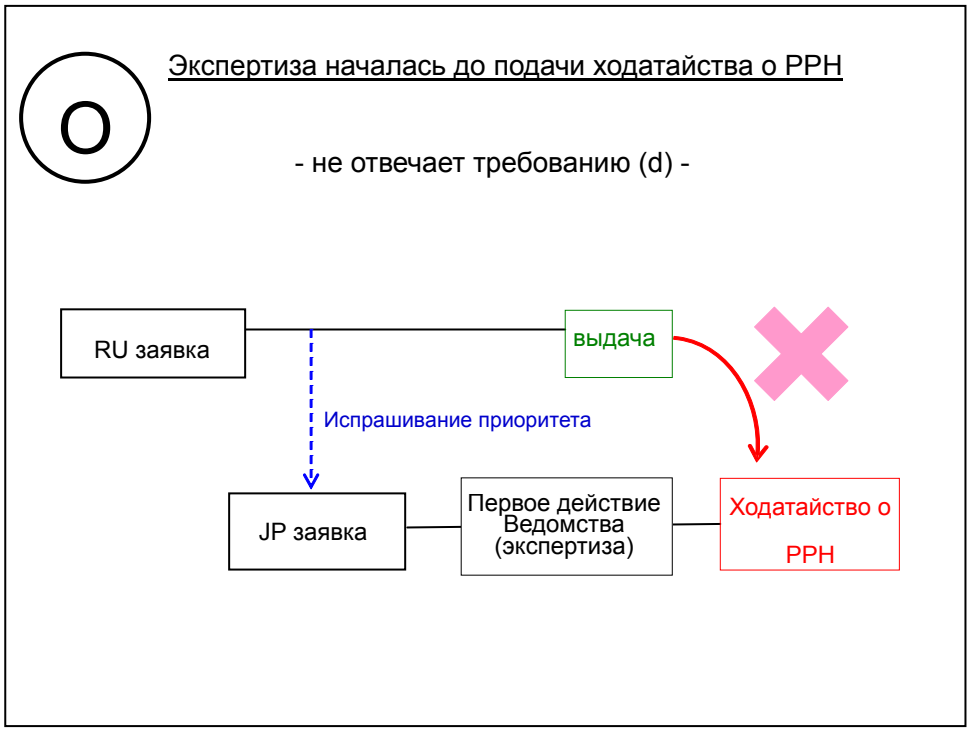
Процедура PCT

в случае если заявка, пункты формулы которой признаны патентоспособными, выделена из заявки, на которой основан приоритет




M
Процедура PCT
в случае если заявка, пункты формулы которой признаны патентоспособными, выделена из заявки, на которой основан приоритет
JP DO заявка
Ходатайство о PPH
PCT заявка
? ? ?
Без испрашивания приоритета
Испрашивание приоритета
RU DO заявка
выдача
PCT заявка
? ? ?


N
Процедура PCT
в случае если заявка, пункты формулы которой признаны патентоспособными, выделена из заявки, на которой основан приоритет
PCT заявка
Без испрашивания приоритета
Испрашивание
приоритета
RU DO заявка
Выдача
PCT заявка
??
JP DO заявка
Ходатайство о PPH
??


Экспертиза началась до подачи ходатайства о PPH
- не отвечает требованию (d) -
RU заявка
выдача
Испрашивание приоритета
JP заявка
Первое действие Ведомства (экспертиза)
Ходатайство о PPH