







































## (別添) 外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン

### 1. 基本方針

外国関連出願(注1)の審査においては、審査負担を軽減するとともに、審査の質の向上を図るため、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を有効に活用することが重要である。

とりわけ、「特許審査ハイウェイ」(注2)に基づく早期審査の申出が行われた案件については、特許審査ハイウェイが、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、特許庁にとっては第1国の特許庁の先行技術調査と審査結果を利用することにより審査の負担を軽減し、質の向上を図ることを目的としていることに鑑み、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を最大限有効に活用して審査を行うことが求められる。

このため、外国関連出願の審査においては、以下の通り、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を利用して審査を行うこととする。

(注1)出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関にも出願している特許出願、又は、国際出願している特許出願(国際出願の優先権主張の基礎となっている国内出願、国内段階に移行した国際出願等)であるもの。

(注2)出願人の選択に応じて、第1国の特許庁(第1庁)で特許可能と判断された出願については、第2国の特許庁(第2庁)において簡易な手続きにより早期審査を受けることができるようにするもの。日本国特許庁及び米国特許商標庁で通常の早期審査を受けるためには、先行技術調査の実施、その結果及び先行技術と請求項に係る発明とを対比説明し、特許性があることの説明の提出が必要であるが、「特許審査ハイウェイ」においては、第1庁で特許された請求項や第1庁でのオフィス・アクション等を提出することにより、それらの要件を省略することができる。(「日米特許庁における特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」参照)

### 2. 審査の進め方

#### (1)先行技術調査

外国関連出願の審査において、登録調査機関の調査結果が存在しない場合には、次の手順にしたがって先行技術調査を行う。

)関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を確認する。審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を利用して審査を的確かつ効率的に行うことができると判断される場合には、自ら追加的な先行技術調査を行うことを要しない。

)審査官自らの知識・経験に基づき、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果(注3)を利用するのみでは審査を的確かつ効率的に行うことができないと判断される場合は、審査官が自ら追加的な先行技術調査を行う。この場合、審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁の審査官によって調査が行われた範囲において、より有意義な先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される場合を除き、外国特許庁が調査を行った範囲を調査範囲から除外することとする。

(例えば、米国特許商標庁の先行技術文献調査結果を利用する場合には、米国特許公報や米国特許公開公報の中からより有意義な先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される場合を除き、米国特許公報及び米国特許公開公報を調査範囲から除外する。)

(注3)「特許審査ハイウェイ」に基づく早期審査の申出が行われた案件については、外国特許庁で特許となっているという審査結果を利用することができる。

)審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁の先行技術調査結果を確認するよりも、審査官が自ら先行技術調査を行うほうが、関連する先行技術文献を効率的に発見できると判断される場合には、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果を確認する前に、追加的な先行技術調査を行ってもよい。

なお、外国関連出願の審査において、登録調査機関の調査結果が存在する場合には、登録調査機関の調査結果を確認した後、審査官自らの知識・経験に基づき、登録調査機関の調査結果のみでは審査を的確かつ効率的に行うことができないと判断される場合に、上記 ) ~ ) の手順に従って更に先行技術調査を行う。

## (2)先行技術文献等の検討

上記手順により得られた関連性の高い先行技術文献が、外国特許庁における先行技術調査結果に含まれている場合には、外国特許庁における審査経過・結果(引用発明の認定、拒絶理由の論理付け、最終的な審査結果、特許された請求項の記載)を参考としつつ、当該先行技術文献の内容が、請求項に係る発明に対し、新規性・進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて検討する。この場合、我が国と他国の制度・運用の違いに留意する必要がある。

## (3)その他の拒絶理由の検討

明細書及び特許請求の範囲の記載不備等の拒絶理由の判断についても、我が国と他国の制度・運用の違いに留意しつつ、外国特許庁における審査経過・結果(拒絶理由の内容、最終的な審査結果、特許された請求項の記載)を適宜参考にする。

図1 審査の流れ

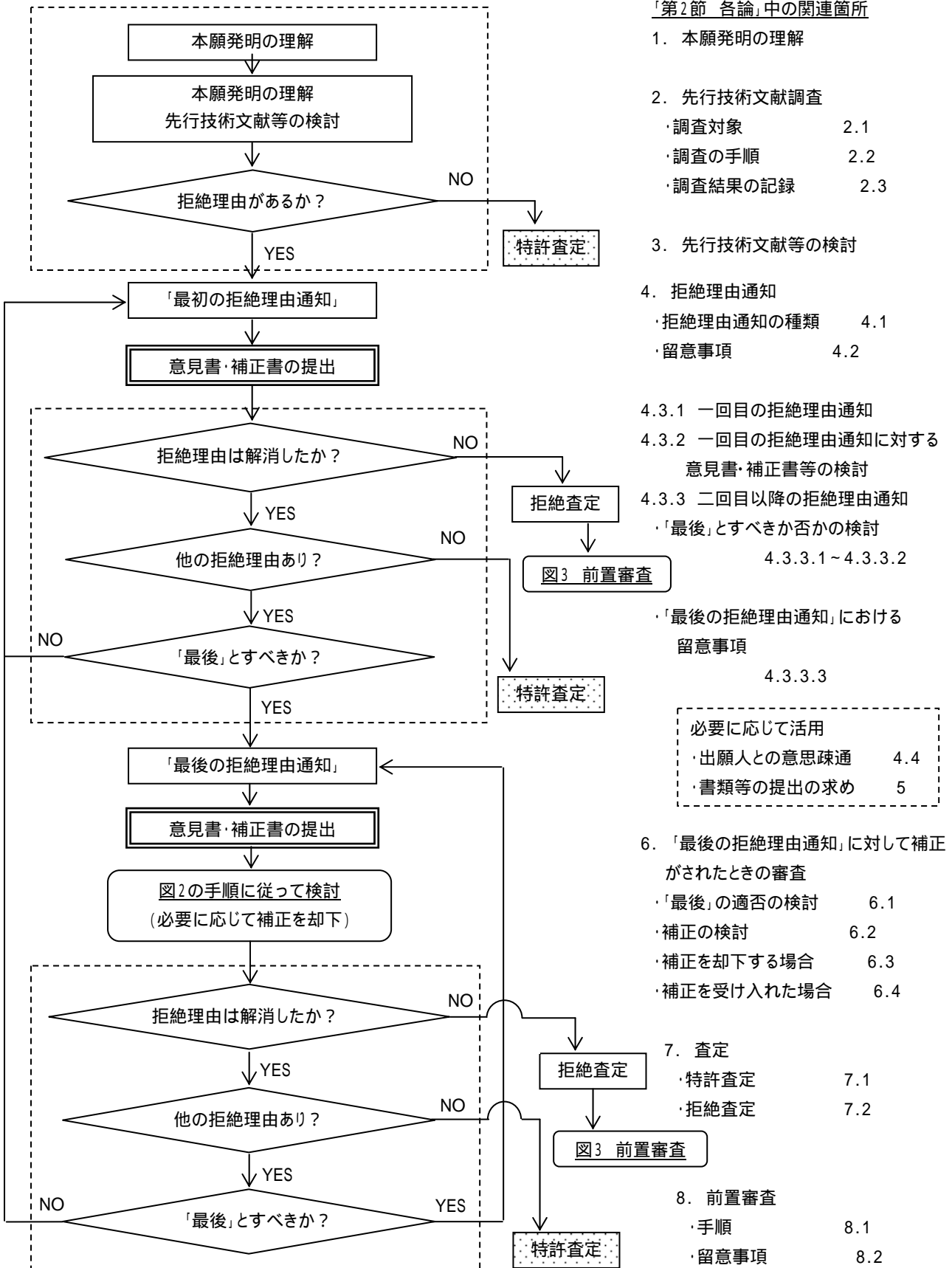
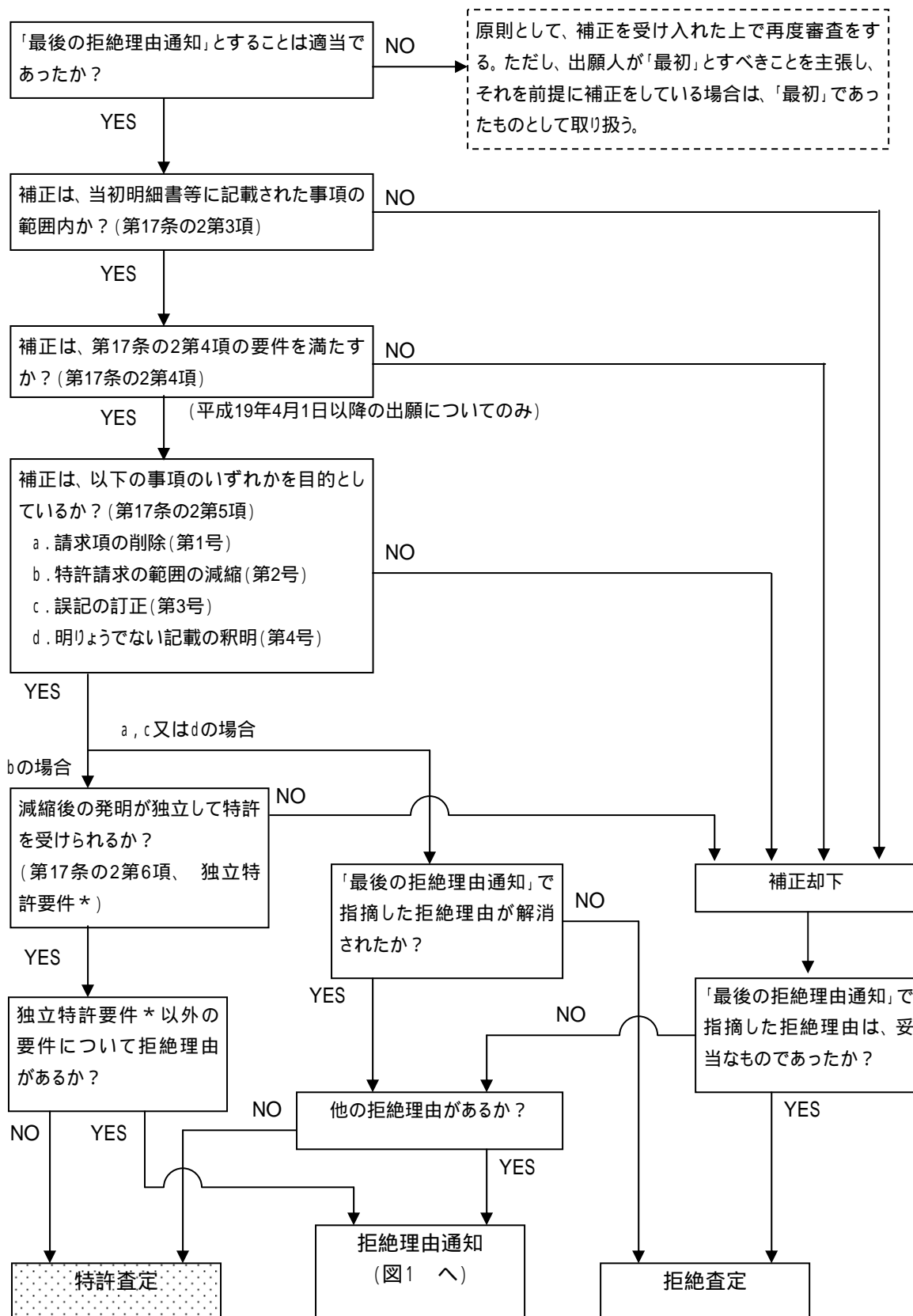


図2 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がなされた後の審査



\* 独立特許要件：第29条、第29条の2、第32条、第36条第4項第1号及び第6項（第4号除く）、第39条第1～4項をさす。

