

# 日本国特許庁への日英特許審査ハイウェイプログラム 利用の申請手続について(仮訳)

## 1. 日本国特許庁への申請方法

日本国特許庁へ日英間の特許審査ハイウェイプログラムに基づいて早期審査の利用を申請する場合には、通常の早期審査の申請と同様に「早期審査・審理ガイドライン」<sup>1</sup>に示される手順に基づいて「早期審査に関する事情説明書」を提出してください。

下記(1)に列挙する要件を満たしている日本国特許庁への出願(当該出願)の場合、対応する英国知的財産庁への出願に係る下記(2)に列挙する書類の写しを添付することにより、【早期審査に関する事情説明】における「2. 先行技術の開示及び対比説明」の記載を省略することができます。

### (1) 日本国特許庁における特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請要件

a. PPH を申請する日本出願および対応する英国出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一である。

例えば、当該出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が、

(Case I) 英国出願に基づいて正当なパリ条約に基づく優先権を主張している出願である(別紙の図A、B、C及びD参照)、又は、

(Case II) 英国出願に対する正当なパリ条約に基づく優先権主張の基礎となっている出願である(別紙の図E、F及びG参照)、又は、

(Case III) 英国出願(PCT出願の国内移行出願も含む)と同一の優先権基礎出願を有する出願である(別紙の図H、I、J、K及びL参照)、又は、

(Case IV) 優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願であって、当該日本出願および対応する英国出願が同一のPCT出願の国内移行出願であること(別紙の図M参照)。

b. 当該出願に対応する英国出願が、すでに特許可能と判断された請求項を有する<sup>2</sup>。

c. PPH に基づく審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する英国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英国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英国出願の請求項

<sup>1</sup> [http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf)

「早期審査に関する事情説明書」については31-33ページを参照してください。

<sup>2</sup> 特許可能と判断された請求項とは、審査官が特許可能であると明示した請求項を言います。審査官が特許可能と明示してはいない場合、JPO は UK-IPO の特許審査ハイウェイ管理者(PPH Administrator)に英国出願の特許可能性について問い合わせを行います。

の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

例えば、英国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。

英国知的財産庁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、英国知的財産庁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、日本国特許庁において、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. 当該出願に関して日本国特許庁において審査の着手がされていない(別紙の図N参照)。

## (2) 特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請において提出すべき書類

a. 対応する英国出願に対して英国知的財産庁から出された全てのオフィス・アクション<sup>3</sup>の写し

これらの書類を日本国特許庁が英国知的財産庁から直接入手することを希望する場合には、当該写しの添付は不要です。この場合、その旨を記入例の(\*)のように記載してください(p.4 をご参照ください)。

また、オフィス・アクションの日本語訳の提出は不要です。

b. 対応する英国出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し

これらの書類を日本国特許庁が英国知的財産庁から直接入手することを希望する場合には、当該写しの添付は不要です。この場合、その旨を記入例の(\*)のように記載してください(p.4 をご参照ください)。

また、日本語訳の提出は不要です。

c. 対応する英国出願のオフィス・アクションにおいて英国審査官が提示した引用文献

引用文献が特許文献であれば、通常日本国特許庁が有しているため提出を省略できます。ただし、日本国特許庁が有していないものである場合には、審査官の求めに応じてこれらの書類を提出する必要があります。また、非特許文献は、提出を省略できません。なお、引用文献に関しては、日本語訳の提出は不要です。

d. 当該出願の現在の各請求項が、対応する英国出願の特許可能との判断を受けた請求項に十分に対応していることを示す書面。

---

<sup>3</sup> 英国知的財産庁の審査官から通知されるオフィス・アクションには “search report,” “examination report”, “notification of grant” があります。

当該出願の請求項と対応する英国出願の請求項との関係を示す対応表を提出してください。そして、クレーム毎に十分に対応している根拠を記載して下さい。クレーム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、上記(1)c. に記載の観点から、そのような差異があっても十分に対応していることを示す根拠を記載して下さい(対応表の形式・記載例については4ページ以降の記入例を参照ください。)

なお、上記 a～d の書類について、同時又はすでになされた他の手続きにおいて日本国特許庁に提出されている場合、その書類の写しを援用することにより当該書類の添付の省略が可能です。

上記要件(1)、(2)を満たさない場合には、「2. 先行技術の開示及び対比説明」の省略が認められないため、早期審査の対象案件とは認められません。その場合には、特許庁より理由を付して出願人(代理人)に連絡いたします。

## **2. 特許審査ハイウェイプログラムを利用する場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載要領**

### (1)事情

出願人は、当該出願が1.(1) a.のいずれかに該当する出願であり、PPH プログラムに基づき早期審査を申請する旨、記載しなければなりません。また、対応する英国出願の出願番号も記載する必要があります。

当該出願または対応する英国出願が派生出願である場合(例えば、特許可能と示された英国出願が、当該出願の優先権主張の基礎となる英国出願の分割出願である場合)は、その基礎となる出願の出願番号も記載して下さい。

### (2)提出書類

上記1.(2)に示す提出すべき書類を特定できる形で書類毎に項目分けして記載して下さい。(日本国特許庁が英国知的財産庁から直接入手することを希望するため添付を省略する書類についても、提出すべき全ての書類を日付などにより特定できる形で添付物件の項目に記載してください。)

### (3)注意事項

「早期審査に関する事情説明書」の様式は、オンライン手続と書面手続とで異なります。記入の際には各記入様式を参考にしてください(オンライン手続の場合は早期審査様式1、書面手続の場合は早期審査様式2となります)。

## オンライン手続の場合の記入例

【書類名】 早期審査に関する事情説明書  
【提出日】 平成00年00月00日  
【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】  
【出願番号】 特願 0000-000000

【提出者】  
【識別番号】 000000000  
【住所又は居所】 〇〇県〇〇市〇丁目  
【氏名又は名称】 〇〇〇〇〇

【代理人】  
【識別番号】 000000000  
【住所又は居所】 〇〇県〇〇市〇丁目  
【氏名又は名称】 〇〇 〇〇

【早期審査に関する事情説明】

### 1. 事情

本出願と英国知的財産庁への対応出願(出願番号00/000000)は、共に、米国特許商標庁への一つの出願(出願番号00/000000)に対してパリ条約に基づく優先権を有効に主張する出願であり、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行う。

(提出を省略する物件)

- (物件名)\*\*年\*\*月\*\*日付の対応英国出願に対する調査報告書の写し  
(日本国特許庁が英国知的財産庁から直接入手することを希望する。)(\*)
- (物件名)\*\*年\*\*月\*\*日付の対応英国出願に対する拒絶理由通知書の写し  
(日本国特許庁が英国知的財産庁から直接入手することを希望する。)(\*)
- (物件名)\*\*年\*\*月\*\*日付の対応英国出願に対する特許査定書の写し  
(日本国特許庁が英国知的財産庁から直接入手することを希望する。)(\*)
- (物件名)対応英国出願の特許公報である英国公告第00000号公報
- (物件名)対応英国出願に対して引用された英国出願公開00000号公報
- (物件名)対応英国出願に対して引用された日本国特許第00000号公報

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。

【提出物件の目録】

【物件名】 英国出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 1

【物件名】 引用非特許文献1 1

実際に添付する物件を記載してください。

添付を省略する物件を記載してください。

文献名が長い場合(50文字以上の場合)、【物件名】の欄には直接記入ができませんので、【早期審査に関する事情説明】の「1. 事情」の中に文献名を記載し、【物件名】には適当な名前をつけて記載してください。

【提出物件の目録】の下の【物件名】と同じ名前にしてください。

実際に添付する書類のイメージを添付又はテキストを記入してください。

【添付物件】

【物件名】 英国出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面

【内容】

本出願の請求項	英国で特許可能とされた請求項	対応関係に関するコメント
1	1	両クレームは同一である。
2	2	〃
3	1	両クレームは、記載形式を除き同一である。
4	2	〃
5	1	請求項5は、英国の請求項1にAという構成を付加したものである。

【物件名】 引用非特許文献1

【内容】

【提出物件の目録】の下の【物件名】と同じ名前にしてください。

当該文献の写しを添付してください。

### オンライン手続の場合の注意点

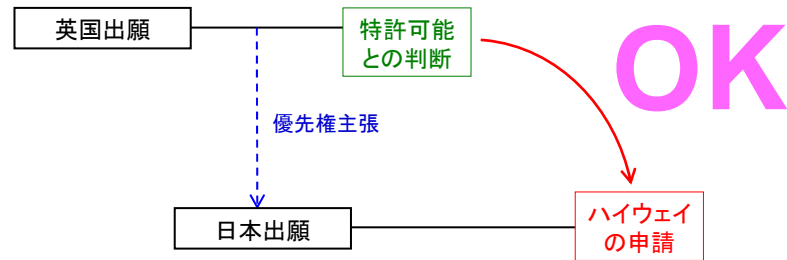
- (1) 【添付物件】の【内容】は、テキスト又はイメージの添付に対応しておりますが、罫線には対応しておりません。対応表はイメージまたは罫線なしのテキストのみにより記入してください。
- (2) 【提出物件の目録】と【添付物件】の【物件名】には同じ名前をつけてください。
- (3) 【物件名】は、50文字以内としてください。物件名の途中にスペースは使えません。スペースを記入する必要がある場合には、物件名は例えば「提出物件1」などとして、正確な提出物件名は「1. 事情」の欄に記入ください。
- (4) 特許庁に提出されている書類を援用することにより提出を省略するときは、【提出物件の目録】の【物件名】の欄に当該書類名を記載し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、援用される事件の表示（特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日）を記載して下さい。援用する物件に限っては、【添付物件】に【物件名】や【内容】を記載しないでください。（システムエラーとなります。）

書面で手続をされた場合には、審査着手までの期間が比較的長くなる場合が多いことにご

留意願います。

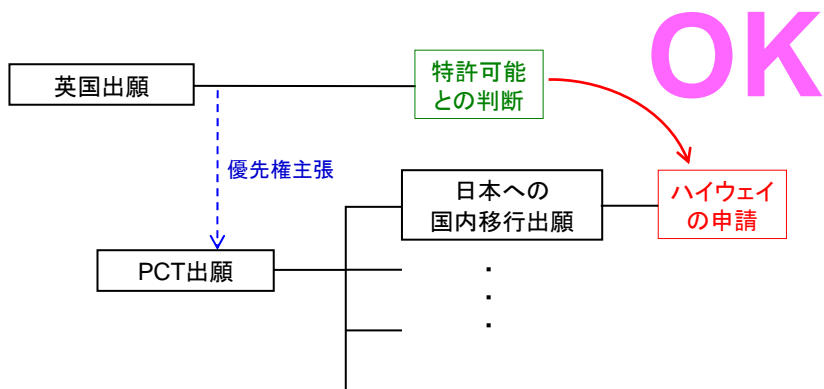
A

(Case I)  
- パリルート -



B

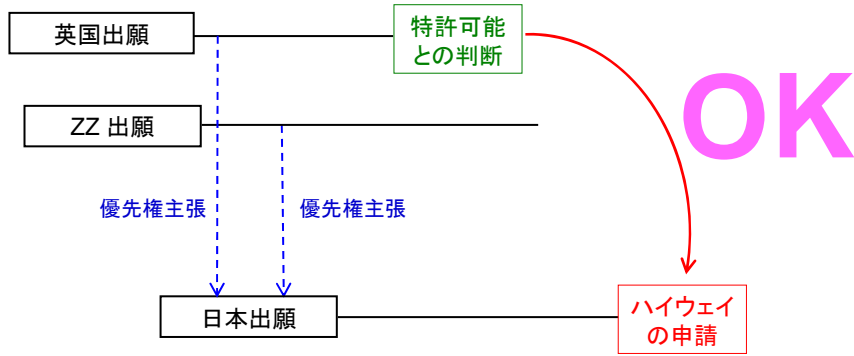
(Case I)  
- PCTルート -



C

(Case I)

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -

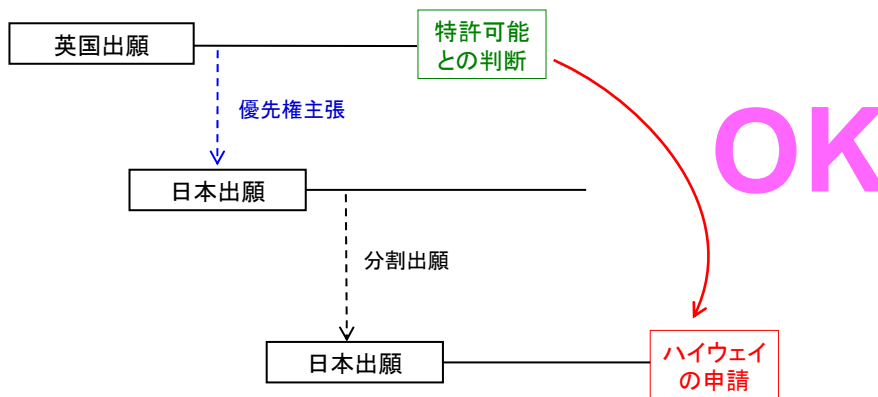


ZZ: 任意の序

D

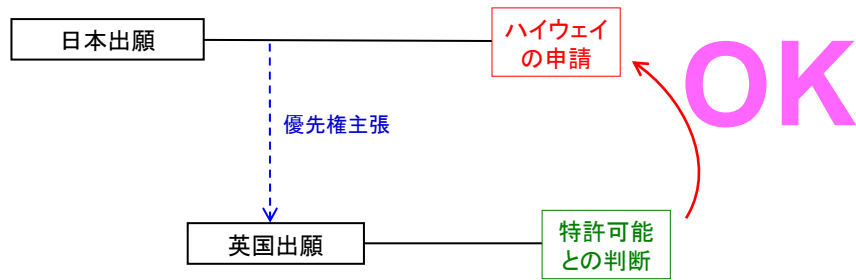
(Case I)

- パリルート: 分割出願 -



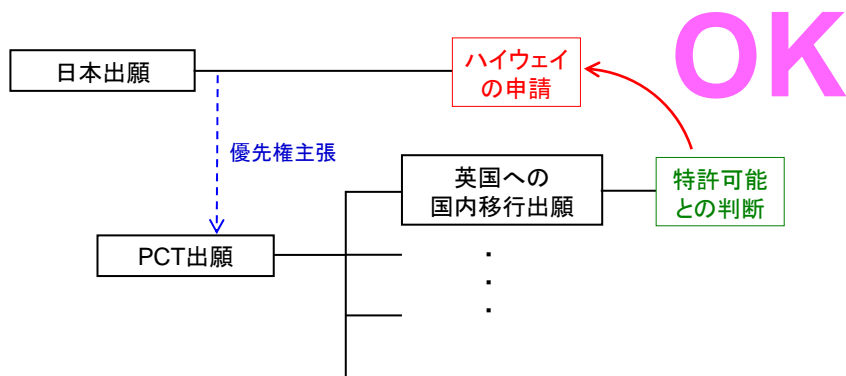
E

(Case II)  
- パリルート -

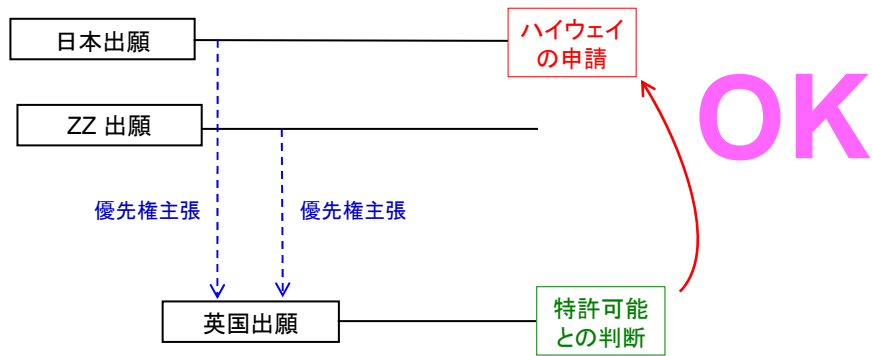


F

(Case II)  
- PCTルート -

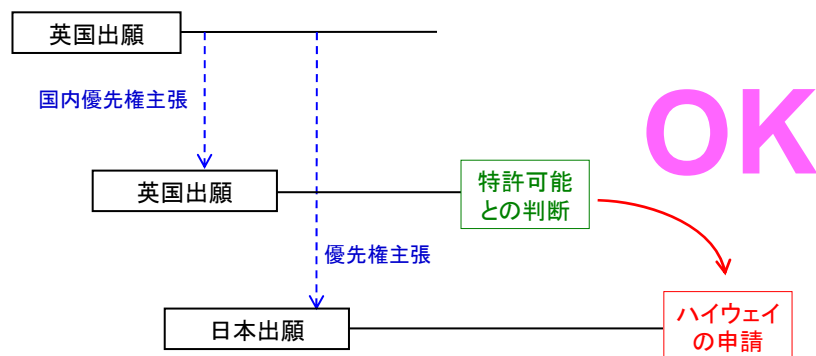


**G** (Case II)  
- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -



ZZ：任意の序

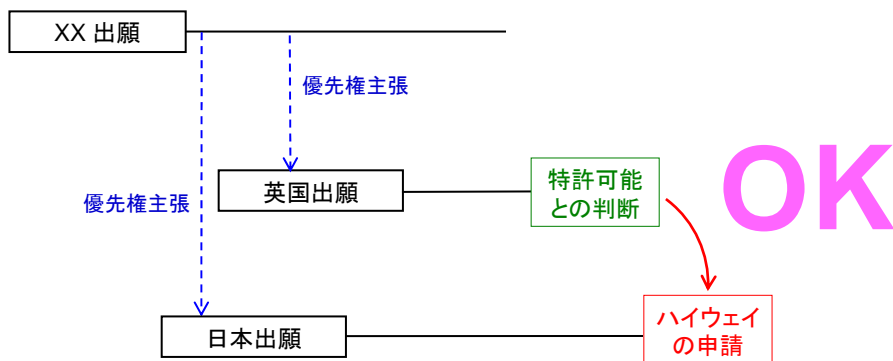
**H** (Case III)  
- パリルート：国内優先権主張 -



I

(Case III)

- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

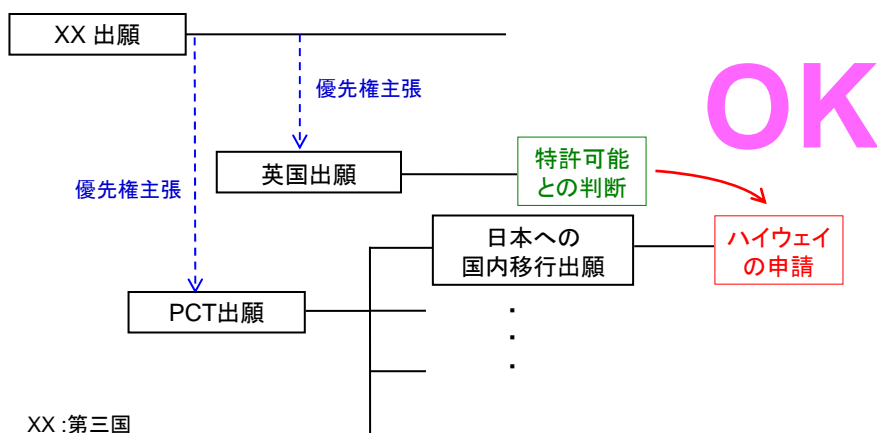


XX: 第三国

J

(Case III)

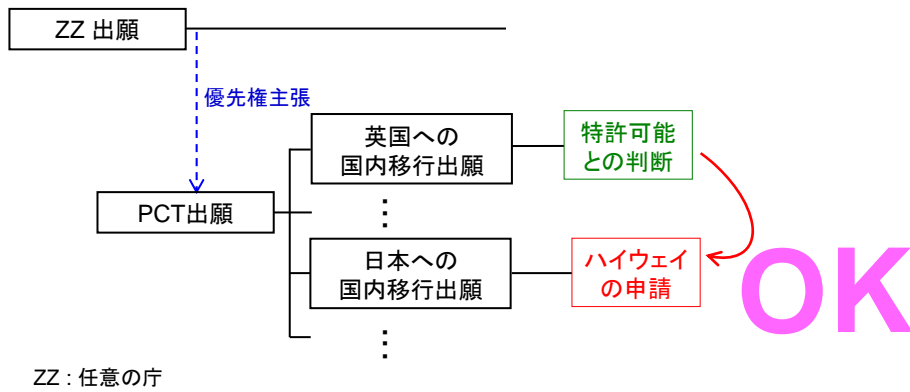
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



XX: 第三国

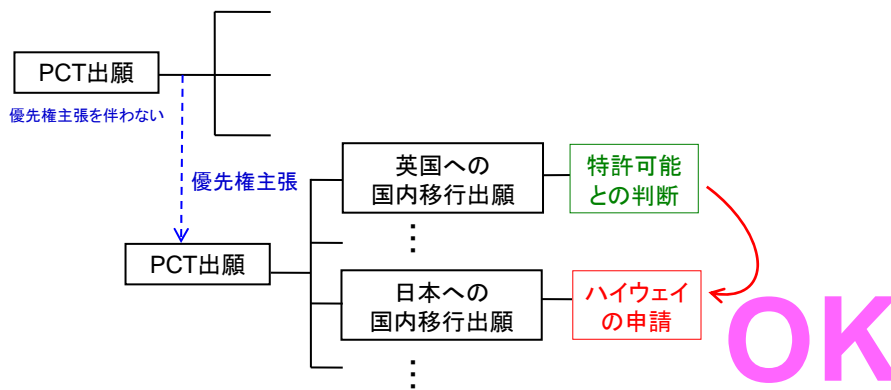
K

(Case III)  
- PCTルート -



L

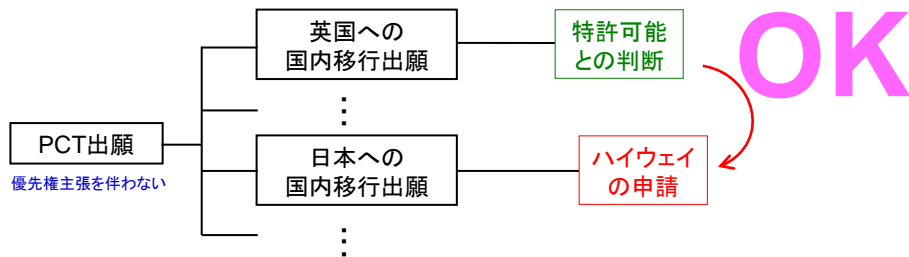
(Case III)  
- PCTルート: ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



M

(Case IV)

-優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT)-



N

要件 d.を満たさない事例

- ハイウェイの申請前に日本国特許庁が審査着手 -

