

英国知的財産庁(UK IPO)と日本特許庁(JPO)との間の特許審査ハイウェイ 試行プログラムに関する UK IPO への申請手続(仮訳)

UK IPOへの申請

[0001]特許審査ハイウェイ(PPH)に基づく早期審査を申請するには、出願人は、PPHに基づく早期審査を申請する旨の申請用紙に、関連のある補助的な書類を添付して、UK IPO に提出しなければなりません。PPHに基づく早期審査を、UK IPO に申請するための要件を次の項に記載しました。関連のある補助的な書類については、さらに後の項([0003]項から[0006]項)で説明し、同様に、現時点で構想する UK IPO の一般的な申請手続については[0007]項で説明します。

UK IPO における PPH 試行プログラムに基づく早期審査の請求に関する要件

[0002]UK IPO における、PPH 試行プログラムに基づく早期審査の請求に関する要件は 4 つあります。それらの要件は次のとおりです：

a) PPH を申請する英国出願および対応する日本出願において、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) 日本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、
又は、
(Case II) 日本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、又は、
(Case III) 日本出願(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、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、当該英国出願および対応する日本出願が同一のPCT出願の国内移行出願であること。

b) 対応する日本出願の少なくとも1件に、JPO が特許可能と判断した1乃至複数の請求項があること。

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、対応する日本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日本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日本出願の請求項の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応」とみなされます。

例えば、日本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。

JPO 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ーの請求項は、十分に対応しているとはみなされません。例えば、JPO 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、UK IPO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) UK IPO において審査着手がなされていないこと。

UK IPO における PPH に基づく早期審査のために必要な書類

[0003] UK IPO において、PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請を補足するために、次の書類が必要です：

a) 対応する日本出願に関するオフィスアクションの写し。オフィスアクションがAIPN¹上で入手できる場合は、オフィスアクションの紙形態の写し及び対応する翻訳文を提出する必要はありません。

b) JPO が審査した請求項の翻訳文の写し、及び、該当する場合は、次いで補正した請求項で特許可能と JPO が判断した請求項の写し。請求項が AIPN 上で入手できる場合は、請求項の紙形態の写し又は翻訳文を提出する必要はありません。

c) PPH に基づく早期審査を求める UK IPO 出願の請求項と、特許可能と JPO が判断した対応する日本出願の請求項との関係を証明する請求項対応表。請求項が十分に対応するのは、上述のように、請求項の範囲が同一の場合又は類似している場合です。

[0004] 関連する情報は、(附属書 1 に示した) PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請用紙への記入により提供される必要があります。申請用紙は、UK IPO のウェブサイトからダウンロード可能となる予定です。申請用紙は、PPH に基づく早期審査を申請する旨の書状及び関連する補助的な書類と一緒に、UK IPO に送付しなくてはなりません。PPH に基づく早期審査を申請するときは、必ず申請用紙が書類上一番上になるようにしてください。そうしないと PPH に基づく早期審査の申請についての判断が遅れる場合があります。

[0005] JPO が引用する特許文献の写しは、当該文献が EPOQUE 又は AIPN 経由で入手でき

¹ AIPN は、JPO の包装情報を提供する特許庁の間のネットワークである。出願人は AIPN にアクセスできないため、自身の出願に関する情報が AIPN 上で入手できるかどうか知りたい場合は、JPO に問い合わせてください (PA2260@jpo.go.jp)。

る場合、必要ありません。UK IPO の審査官が引用文献の翻訳文を必要とする場合は、標準的な UK の審査手続きを用いて引用文献の翻訳を求めることがあります。しかしながら、引用文献が早急に検討されることを出願人が望む場合、出願人は PPH に基づく早期審査を申請する当初に、補助的な書類の一部として翻訳文を提出できます。

[0006] 上述の書類を出願人が、同時の手続きを通じて又は過去の手続きを通じて既に UK IPO に提出している場合、出願人は、当該書類の写しをさらに提出する必要はありません。

UK IPO における PPH 試行プログラムに基づく早期審査に関する手続き

[0007] 出願人は、PPH 試行プログラムに基づく早期審査を申請する旨の書状を、関連する補助的な文書及び記入済みの申請用紙とともに、UK IPO に提出します。PPH 管理官 (UK IPO の特許審査官がその任に当たる) が、申請を検討して、要件が全て満たされている場合、PPH 管理官は、適切なメッセージを関連のある審査グループに伝達します。審査官は早期審査を実施します。PPH に基づく早期審査のための要件の全てが満たされない場合、PPH 管理官は PPH 申請が認められない旨及びその理由を出願人に通知します。出願人は、自由に必要な修正をして再申請することができます。PPH に基づく早期審査のための全ての要件が満たされる場合、PPH 管理官は、PPH 申請が認められたことを出願人に通知します。PPH 管理官は、関係する審査グループに当該出願が PPH の資格を得たことを通知し、関係する審査官が当該出願について早期審査を行います。

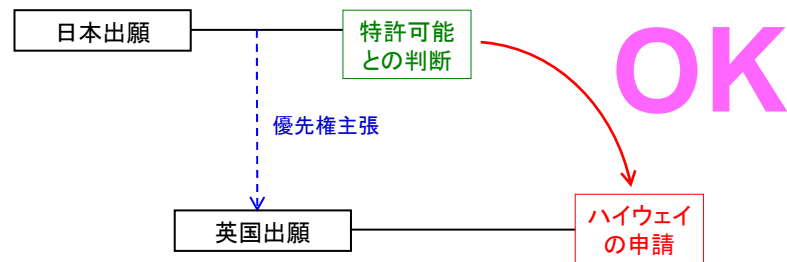
本仮訳は、原文 (Procedures for filing a request at the UK Intellectual Property Office for

acceleration under the Patent Prosecution Highway Program between the UK Intellectual Property Office and the Japan Patent Office)の内容の理解を助けるために作成されたものであり、訳文と原文で内容に食い違いがある場合は、原文が正しいことになります。UK IPO に対して手続きを行う際には、必ず原文をご確認ください。

別紙1

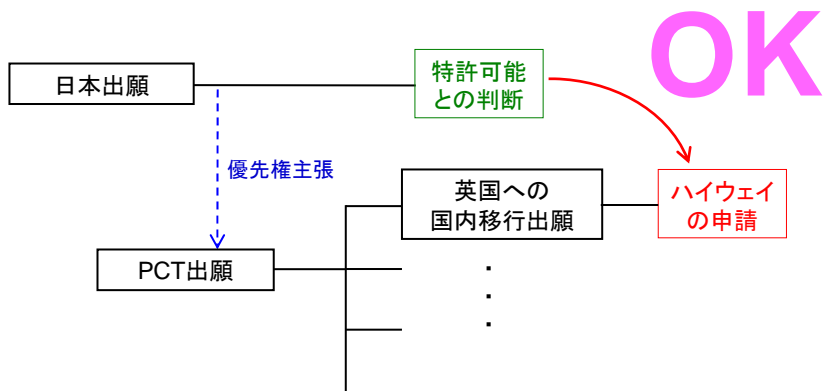
A

(Case 1)
- パリルート -



B

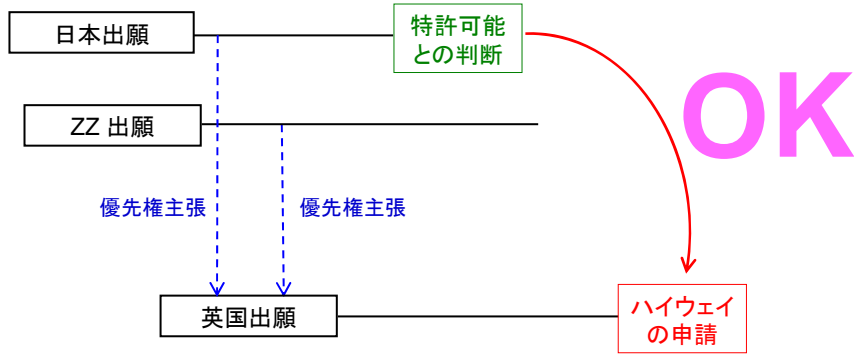
(Case 1)
- PCTルート -



C

(Case I)

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -

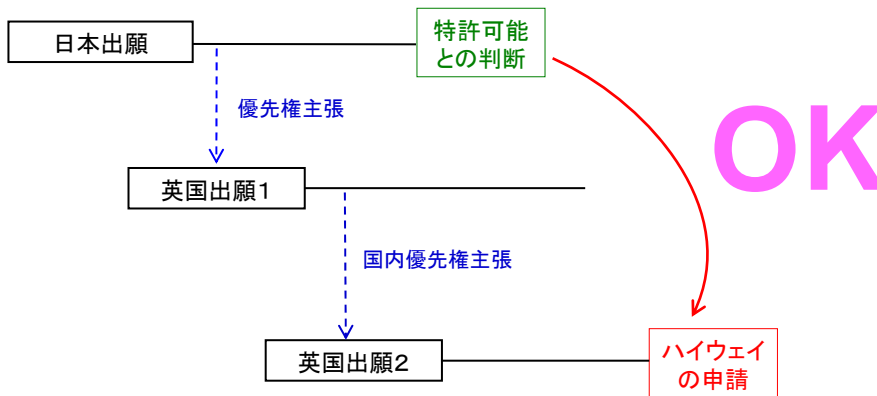


ZZ: 任意の序

D

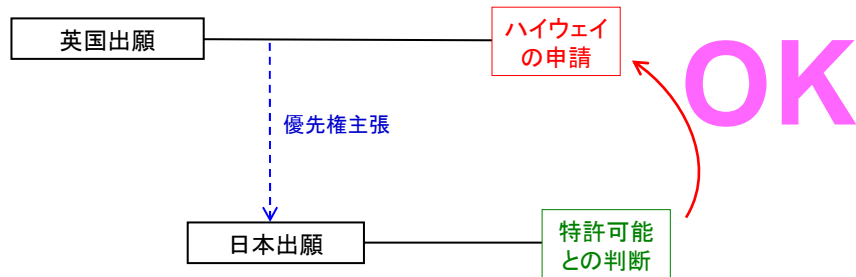
(Case I)

- パリルート: 継続出願 -



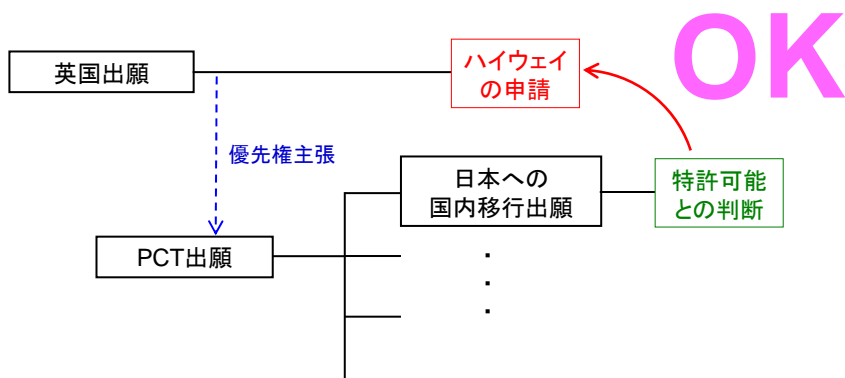
E

(Case II)
- パリルート -



F

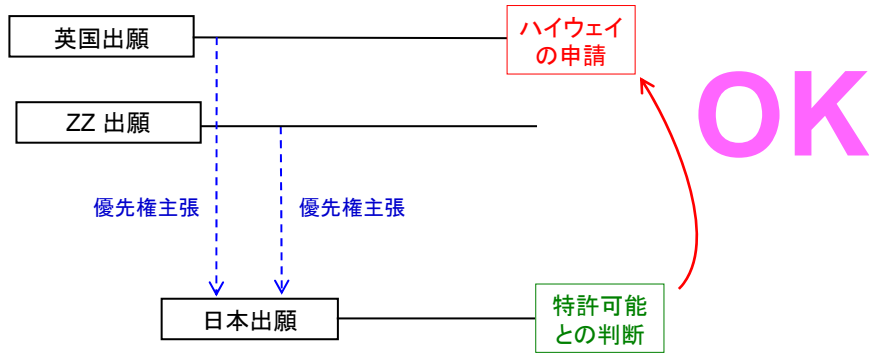
(Case II)
- PCTルート -



G

(Case II)

- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -

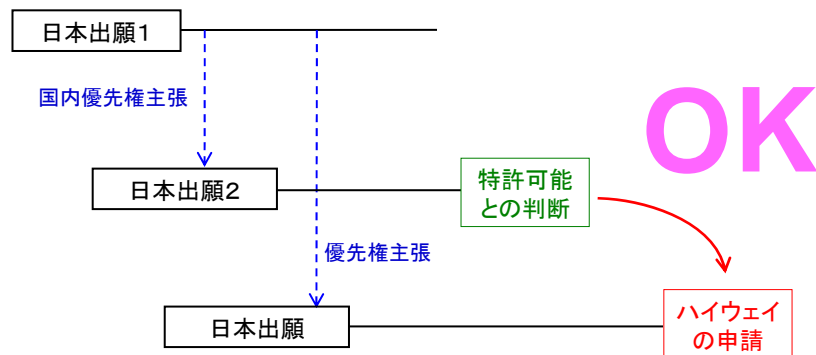


ZZ：任意の序

H

(Case III)

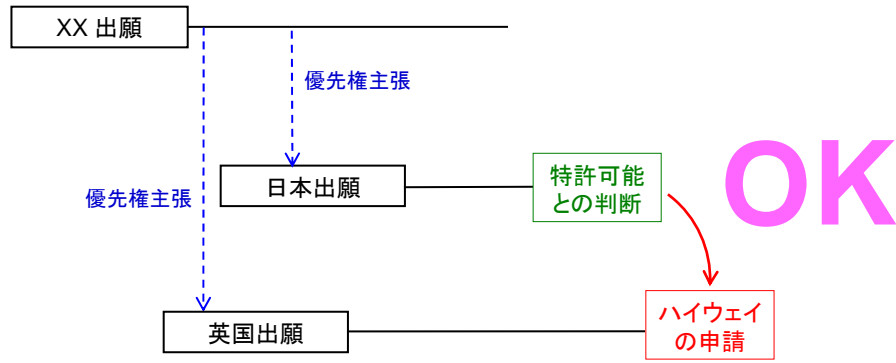
- パリルート：国内優先権主張 -



I

(Case III)

- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -

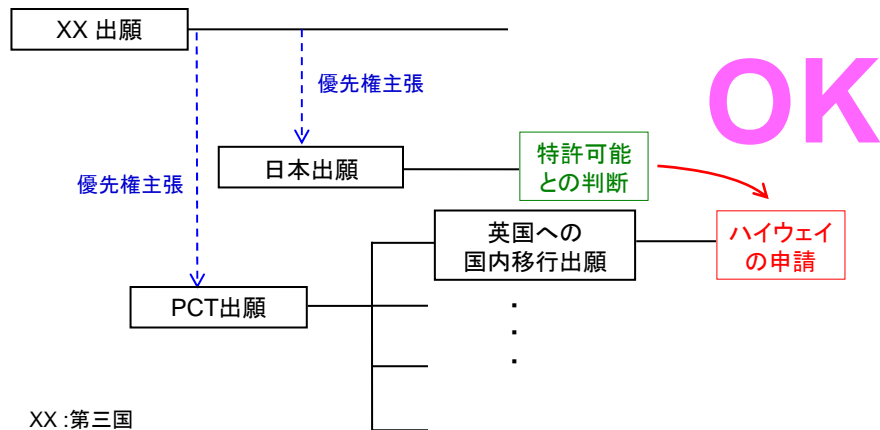


XX: 第三国

J

(Case III)

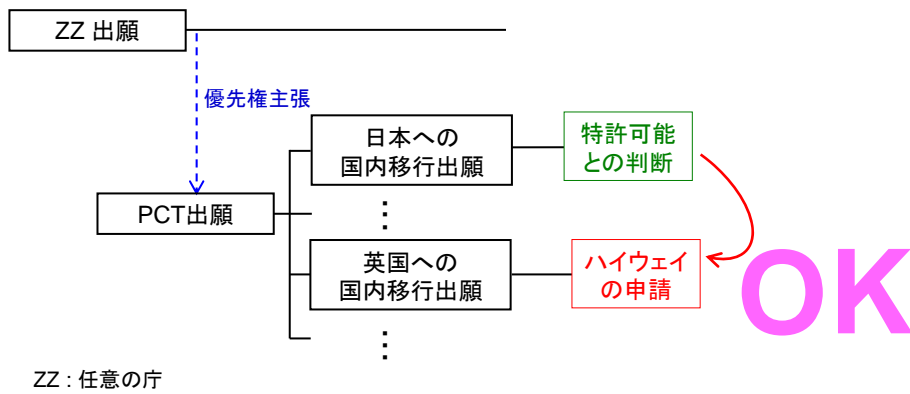
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



XX: 第三国

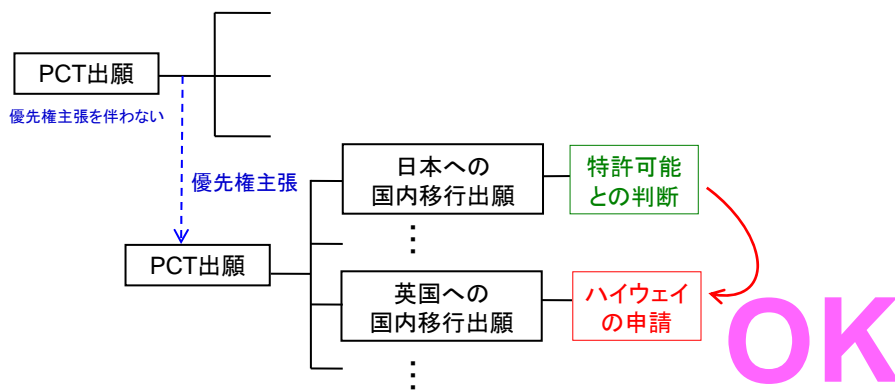
K

(Case III)
- PCTルート -



L

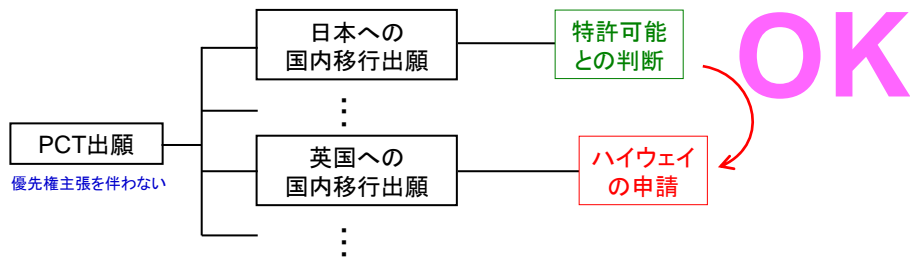
(Case III)
- PCTルート: ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



M

(Case IV)

-優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT)-



別紙2

**英国知的財産庁と日本特許庁との間の特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づくUK IPO
における早期審査の申請**

1 UK 出願番号:

対応する JP 出願番号:

2 次の何れか:

a) JPO の通知書の写しを添付:

及び

翻訳済みの JPO の通知書の写しを添付:

又は

b) JPO の通知書は AIPN 上で入手できる:

又は

c) JPO の通知書は先の PPH 出願にファイルされている:

UK 出願番号:

3 次の何れか:

a) 対応する JP 出願の請求項の写しを添付:

及び

対応する JP 出願の翻訳済みの請求項の写しを添付:

又は

b) 対応する JP 出願の請求項は AIPN 上で入手できる:

又は

c) JP 出願の請求項は先の PPH 出願にファイルされている:

UK 出願番号:

4 外国語の引用文献の翻訳版を添付

(この時点で特許文献の翻訳文を用意する必要はありませんが、後の段階で審査官が文献の翻訳文を請求しなければならなくなった場合、出願の審査が遅れる可能性があることに留意してください)

5 請求項対応表

PPH に基づく早期審査を申請するときは、必ず申請用紙が書類上一番上になるようにしてください。

