

グローバル特許審査ハイウェイ試行プログラム:

申請要件および手続き(仮訳)

背景

2014年1月6日付けで、豪州知的財産庁(IPオーストラリア)と米国特許商標庁(USPTO)間の特許審査ハイウェイ(以下、PPH)試行プログラムは、IPオーストラリアと以下の各特許庁との合意へと取って代わることとなりました。

先行審査庁	国際機関
カナダ知的財産庁(CIPO)	該当
デンマーク特許商標庁(DKPTO)	該当せず
フィンランド特許庁(NBPR)	該当
日本国特許庁(JPO)	該当
韓国特許庁(KIPO)	該当
北欧特許庁(NPI)	該当
ノルウェー産業財産庁(NIPO)	該当せず
ポルトガル 産業財産庁(INPI)	該当せず
ロシア連邦知的財産庁(ロシア特許庁)(Rospatent)	該当
スペイン特許商標庁(SPTO)	該当
英国知的財産庁(UKIPO)	該当せず
米国特許商標庁(USPTO)	該当

グローバル特許審査ハイウェイ(GPPH)の下では、出願人は、関連出願が当該GPPHプログラムに参加しているいずれかの特許庁により審査されている場合、自国オーストラリア(AU)での出願について早期審査を申請することができます。同審査庁は先行審査庁(OEE、以下、先行庁)とされます。

先行庁による国内法に基づく審査は、GPPHプログラムとして知られるものであり、特許協力条約(PCT)に基づき先行庁によって行われる作業も対象とされ、PCT-GPPHプログラムと称されます。

本文書は、オーストラリアでの出願において満たさねばならない要件、およびオーストラリアでGPPHまたはPCT-GPPHプログラムに参加する際に必要な出願手続きについて、詳述するものです。

要件

IPオーストラリアでのGPPH試行プログラムに参加するためには、オーストラリア出願は以下の要件を満たさなければなりません:

要件 1:

オーストラリア出願は、以下のいずれかに適切に関連したものでなければなりません:

- a. (GPPH プログラムにおいて)先行庁で特許可能と判断された請求項を少なくとも一つは有する外国出願

- b. (PCT-GPPH プログラムにおいて) 先行庁の一つである国際機関によって特許可能と判断された請求項を少なくとも一つは有する PCT 出願

オプション(a) – GPPH プログラム。先行庁によって審査された海外出願と適切に関連するオーストラリア出願。

オーストラリア出願は、標準特許についての必要事項を全て記入した出願で、プログラムに参加する先行庁によって審査され一つ又は複数の請求項が特許可能とされた対応する外国出願と関連していなければならない。

オーストラリア出願は、以下のいずれかの点において、当該海外出願と関連していなければならない:

- i. オーストラリア出願は外国出願を基礎として優先権を主張する;
- ii. オーストラリア出願および外国出願は共に同じ PCT 出願を基礎とする;
- iii. オーストラリア出願および外国出願は、同一の優先権基礎出願により優先権を主張する。当該優先権基礎出願は如何なる法域においても出願できる(「MOTTAINAI」の原則);
- iv. オーストラリア出願は、海外出願の優先権主張の基礎となっている;
- v. (i) (ii) (iii) または (iv) で言及された出願の分割出願

オプション(b) – PCT-GPPH プログラム。先行庁である国際機関によって審査された PCT 出願と適切に関連するオーストラリア出願。

オーストラリア出願は、標準特許についての必要事項を全て記入した出願で、国際調査機関 (ISA) 又は国際予備審査機関 (IPEA) が見解書又は報告書で特許可能との見解を示した一つ又は複数の請求項を有している対応する PCT 出願と関連していなければならない。

ISA 又は IPEA は先行庁でなければならない。

オーストラリア出願は、以下のいずれかの点において、当該 PCT 出願と関連していなければならない:

- i. オーストラリア出願は、PCT 出願で、国内段階に移行している;
- ii. オーストラリア出願は、PCT 出願を基礎として優先権を主張する;
- iii. オーストラリア出願は、PCT 出願の優先権基礎出願である;
- iv. (i) (ii) 又は (iii) で言及された出願の分割出願。

PCT-GPPH プログラムは、IP オーストラリアが国際調査機関 (ISA) 又は国際予備審査機関 (IPEA) であって PCT 出願がオーストラリアの PCT 出願である場合のオーストラリア出願の早期審査を申請する仕組みではありません。出願人は、代わりに通常の早期審査を申請することを検討できます。

要件 2: 対応するオーストラリアの請求項

オーストラリア出願における全ての請求項は、先行庁により審査された外国出願又は PCT 出願の特許可能と判断された一つ又は複数の請求項に十分に対応しているか、十分対応

するように補正されていなければなりません。

特許可能と判断された請求項の示唆は、新規性および進歩性の検討を含め、先行庁による実体審査に従うものとします。

差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、特許性有りと示された請求項と同一又は類似又は狭い範囲の請求項である場合、請求項は「十分に対応」するとみなされます。この点で、明細書(明細書及び／又は請求項)で開示された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、範囲の狭い請求項が生じます。特許性有りと示された請求項に対し、新たな又は異なったカテゴリーを導入する請求項は、一般に十分に対応しているとはみなされません。但し、オーストラリア法で請求項のカテゴリーについて変動が許容される場合は、出願人は、例えばプロダクト・バイ・プロセス・クレームを含める等、請求項を適合させることを検討できます。

要件 3: オーストラリアでの審査

審査請求は、GPPH 試行プログラムに基づく早期審査を申請する時またはその前に提出されていなければなりません。

IPオーストラリアが、当該オーストラリア出願に対する最初の審査報告書を発行していないこと。

GPPH への参加に必要な書類

IP オーストラリアで GPPH 試行プログラムに参加するためには、出願人は以下の書類を提出しなければなりません：

- ・ GPPH 試行プログラムに基づく早期審査を IP オーストラリアへ申請する文書
- ・ 必要事項が全て記入された GPPH 申請書 (IP オーストラリアのサイト www.ipaustralia.gov.au で入手可能)
- ・ および以下に記した関連する補足書類

補足書類

オプション(a) – GPPH プログラム。先行庁により審査された外国出願と適切に関連する当該オーストラリア出願。

審査請求を行う際に以下について提出することが求められます：

1. 審査された請求項について特許可能であることを示した、先行庁による一つ又は複数のオフィサクシオンの写し、又は詳細書類(明細書および日付等)。
2. 先行庁により審査された請求項の写し、又は詳細書類(明細書および日付等)および、必要に応じ、その後補正されて先行庁により特許性有りと判断された請求項の写し。
3. オーストラリア出願の請求項と先行庁出願の請求項の関係を示唆したもの

当該示唆したものには、オーストラリア出願の請求項と先行庁により特許可能と判断された対応する外国出願の請求項の関係を示す必要事項が全て記入された請求項対応表(GPPH 申請様式における)の書式を用いることができます。

あるいは代わりに、オーストラリア出願の全ての請求項が先行庁により審査さ

れた対応する請求項に関連していることを示すこともできます。

又代わりに、例えば「補正すべきと提示された請求項 1-20 は、米国における出願の請求項 63-83 に対応する」等、より一般的な言葉で当該関係性を示すこともできます。

詳細な書類が提出されるのであれば、IP オーストラリアは、先行庁のドシエ・アクセス・システム (DAS) を通じ、当該書類にアクセスすることができます。以下の表は、各庁の利用可能なドシエ・アクセス・システムを示したものです。

知財庁	ドシエ・アクセス・システム
IP Australia	AusPat (http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/)
DKPTO	PVS online (http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/patent?action=1&subAction=front&language=GB)
JPO	AIPN (http://aipn.ipdl.inpit.go.jp/)
KIPO	K-PION (http://k-pion.kipo.go.kr/)
NIPO	https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Patent
UKIPO	IPSUM (http://www.ipo.gov.uk/p-ipsum.htm)
USPTO	public PAIR (http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair)
WIPO	Patentscope (http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp)
WIPO	WIPO CASE (http://www.wipo.int/case/en/)

関連する書類が英語以外の言語の場合、出願人は実証されている英語の翻訳文の提出を求められます。あるいは、DAS は受理可能な英語の翻訳文を提供します。審査において、機械翻訳の質が十分ではないとみなされた場合、出願人は実証されている翻訳の提出を求められます。

オプション(b) – PCT-GPPH プログラム。先行庁である国際機関により審査された PCT 出願と適切に関連するオーストラリア出願。

審査請求の際に以下について提出することが求められます：

1. 本文書の最初で表に示された先行庁のうちの1つである国際機関によって作成され、そして審査された請求項について特許性有りと示した、見解書及び／又は特許性に関する国際予備報告の写し、又は詳細書類(明細書および日付等)。

出願人は、国際調査報告書 (ISR) のみを基礎とする場合には PCT-GPPH プログラムに基づく申請ができないことに留意して下さい。

また、出願人は、IP オーストラリアが作成した見解書または特許性に関する国際予備報告を基礎として PCT-GPPH に基づく申請を行うことができないことに留意して下さい。代わりに、通常の早期審査の申請を行うことを検討して下さい。

2. 先行庁により審査された請求項の写し、又は詳細書類(明細書および日付等)および、必要に応じ、その後補正されて先行庁により特許性有りと判断された請求項の写し。
3. オーストラリア出願の請求項と先行庁出願の請求項の関係を示唆したもの

当該示唆したものには、オーストラリア出願の請求項と先行庁により特許可能と判断された対応する外国出願の請求項の関係を示す必要事項が全て記入された請求項対応表(GPPH 申請様式における)の書式を用いることができます。

あるいは代わりに、オーストラリア出願の全ての請求項が先行庁により審査された対応する請求項に関連していることを示すこともできます。

又代わりに、例えば「補正すべきと提示された請求項 1-20 は、第 34 条に基づき補正され特許性に関する国際予備報告(IPRP II)の別紙に記載された請求項 63-83 に対応する」等、より一般的な言葉で当該関係性を示すこともできます。

詳細な書類が提出されるのであれば、IP オーストラリアは、PatentScope を通じ、当該書類にアクセスすることができます。関連する書類が英語以外の言語の場合、出願人は実証されている英語の翻訳文の提出を求められます。あるいは、PatentScope が受理可能な英語の翻訳文を提供します。審査において、機械翻訳の質が十分ではないとみなされた場合、出願人は実証されている翻訳の提出を求められます。

注:

出願人が、上記の書類について、出願と同時または過去の手続きにおいて既にIP オーストラリアへ提出している場合、出願人は同書類を援用することにより当該上記書類の添付を省略することができます。

出願人は、PPH に基づく早期審査を申請時に、希望すれば、引用文献が速やかに検討されるよう、引用文献および引用文献の翻訳を補足書類の一部として提出できます。

GPPH に基づく申請書類の提出方法

GPPH に参加するために必要な書類は、郵便、ファックス、又はオンライン(eServices)のいずれかにより、IP オーストラリアに提出することができます。

当該 GPPH 申請に直接関わる IP オーストラリアへのその後のすべての連絡においては、連絡が正確に処理されるよう、当該出願が GPPH 試行プログラムでの出願であることを明確に特定しなければなりません。

GPPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請は、通常の審査請求時、又はその前に行わなければなりません。

通常の早期審査申請と同様に、GPPH に基づく早期審査を申請する場合でも手数料はかかりません。

GPPH 試行プログラムに基づくオーストラリア出願の審査

IP オーストラリアは、GPPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請について、オーストラリア国内法に基づく早期審査の申請として扱います。

GPPH に基づく早期審査の要件を満たしているオーストラリア出願の審査では、先行庁により既に行われた成果物を考慮に入れます。

オーストラリア出願は、1990 年オーストラリア特許法および IP オーストラリアの運用・手続きマニュアルに従い、審査されます。

問い合わせ

グローバル特許審査ハイウェイに関するオーストラリア国内からのお問い合わせは、直接、IP オーストラリアの顧客サービスセンター(電話 1300 65 1010)までお願いします。

オーストラリア国外からのお問い合わせは、同電話 61 2 6283 2999 までお願いします。