

# 日本国特許庁への日オーストリア特許審査ハイウェイ試行プログラム利用の 申出について

## 1. 日本国特許庁への申出方法

日本国特許庁へ日オーストリア間の特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づいて早期審査の利用を申出の場合には、通常の早期審査の申出と同様に「早期審査・審理ガイドライン」([http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/souki/exe/v3souki/guideline.exe](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/exe/v3souki/guideline.exe))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。(当該「早期審査に関する事情説明書」については、「早期審査・早期審理ガイドライン」の27-29ページを参照してください。)

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、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日本国特許庁への出願が、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出を認められる要件

a. 当該出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が、

(i) 第1庁出願であるオーストリア出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願である(別紙の図A、B、H、I、J及びK参照)、または、

(ii) 優先権主張を伴わないPCT出願の日本への国内移行出願である(別紙の図L参照)、または

(iii) 優先権主張を伴わないPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願であること(別紙の図M、N及びO参照)。

※当該出願が複数のオーストリアまたはPCT出願を優先権の基礎とするもの、または、当該出願が分割出願であっても、出願日が原出願に遡及し原出願が上記の(i)~(iii)に該当するものであれば認められます。

b. 当該出願に対応するオーストリア出願が存在し、すでに特許可能と判断された請求項を有すること。

最新のオフィスアクションにおいて特許可能と明確に特定された請求項に基づいて、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出をすることができます。オーストリア特許庁の審査官が、“Erteilungsbeschluss”という題目の特許しようとする旨の通知をした場合、当該通知は上記オフィスアクションに相当します。

c. 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出時の当該出願の全ての請求項が、対応するオーストリア出願の特許可能と判断された請求項のいずれかと十分に対応している。

特許可能と判断された請求項(上記①bのもの)と十分に対応しているとは、オーストリア特許庁で特許可能と判断された特徴を共に有することをいいます。例えば、記載形式を除き同一である場合や、オーストリア出願の請求項に発明特定事項を付加して限定する場合は、十分に対応していると認められます。

オーストリア特許庁において、請求項を補正することによって特許可能との判断が下された場合、請求項が十分に対応しているとされるためには、日本においても同様の補正が必要な場合が多いことにご注意ください。

d. 当該出願に関し日本国特許庁において審査の着手がされていない。

## ②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出において提出すべき書類

次の a.~d. の書類を提出する必要があります。以下に記載されているように、これらの書類の提出を省略することができる場合がありますが、この場合であっても、【早期審査に関する事情説明】中に提出を省略する書類名を記載する必要がありますのでご注意ください(記入例をご参照下さい。)

a. 対応するオーストリア出願に対してオーストリア特許庁審査官から出された全てのオフィス・アクション<sup>1</sup>の写し、及びその英語または日本語の翻訳<sup>2,3</sup>。

b. 対応するオーストリア出願の特許可能との判断を受けた請求項を含む特許請求の範囲の写し、及びその英語または日本語の翻訳<sup>2</sup>。

c. 対応するオーストリア出願のオフィス・アクションにおいて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ますので、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文献の場合には、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、特許文献であっても非特許文献であっても、翻訳の提出は不要です。

d. 当該出願の現在の各請求項が、対応するオーストリア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。

当該出願の請求項と対応するオーストリア出願の請求項との関係を示す対応表を記載した書面を提出してください。そして、請求項毎に十分に対応していることの説明をして

---

<sup>1</sup> オフィスアクションとは、特許庁審査官から出願人に送付された実体審査関連書類です。

<sup>2</sup> 翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官が翻訳されたオフィスアクションまたは請求項の概要を理解することができない場合には、審査官は出願人に翻訳文の再提出を求めることができます。

下さい。請求項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①c.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説明して下さい(記入例をご参照下さい。)

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試行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) 【早期審査に関する事情説明】の「1. 事情」の記載要領

本出願が、①a. の(i)～(iii)のいずれかに該当する出願であり、特許審査ハイウェイ試行プログラムによる早期審査の申し出を行う旨、記載して下さい。また、対応するオーストリア出願の出願番号、公報番号又は特許番号を記載して下さい。

※特許可能と判断された請求項を含む出願と、(i)～(iii)に該当する出願が異なる場合（例えば、優先権主張の基礎となる出願の分割出願に対して特許可能との判断がなされた場合）、特許可能との判断がなされた出願の出願番号、公報番号又は特許番号と、(i)～(iii)に該当する出願との関係も記載してください。

### (2) 添付物件の記載要領

上記②に示す提出すべき書類を、物件毎に項目分けして記載して下さい。提出が省略可能な書類についても、全ての提出すべき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) 記入様式について

「早期審査に関する事情説明書」の様式は、オンライン手続きと書面手続きによって異なりますので、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。

早期審査様式1及び早期審査様式2は、それぞれ「早期審査・審理ガイドライン」([http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/souki/exe/v3souki/guideline.exe](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/exe/v3souki/guideline.exe))の27ページ及び28-29ページに記載されています。

## 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

本出願は、オーストリア特許庁への出願(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。

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】 オーストリ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\*\*日付の対応オーストリア出願に対する調査報告書の写し 1
- 【物件名】 \*\*年\*\*月\*\*日付の対応オーストリア出願に対する拒絶理由通知書の写し 1
- 【物件名】 \*\*年\*\*月\*\*日付の対応オーストリア出願に対する特許査定書の写し 1
- 【物件名】 対応オーストリア出願の特許公報であるオーストリア特許第00000号公報 1
- 【物件名】 対応オーストリア出願に対して引用されたドイツ出願公開00000号公報 1
- 【物件名】 対応オーストリア出願に対して引用された日本国特許第00000号公報 1
- 【物件名】 引用非特許文献1 1

添付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】 オーストリア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	オーストリア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、オーストリアの請求項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。

当該書類の写しを添付してください。

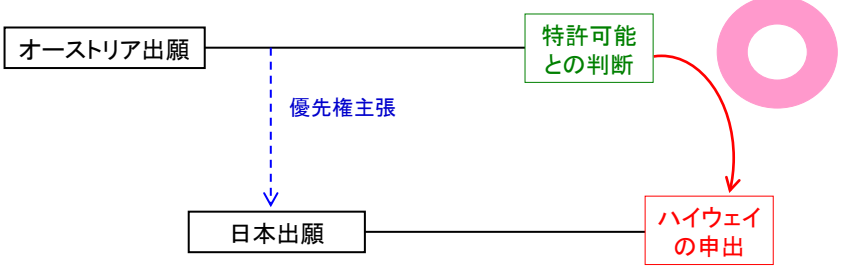
⋮  
⋮  
⋮

### オンライン手続きの場合の注意点

- (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。）

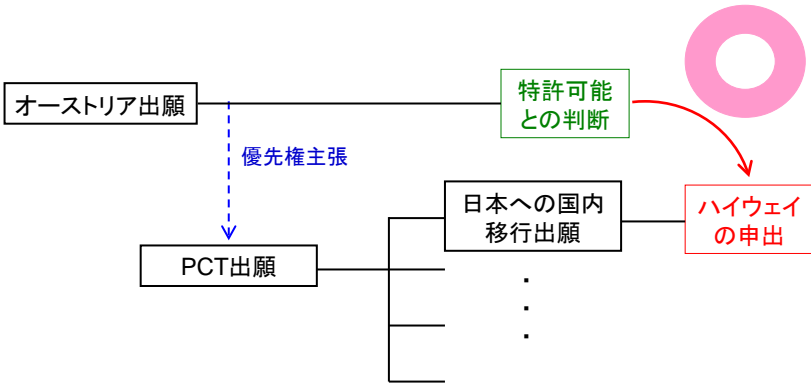
A

要件 a. i)を満たす事例  
- パリルート -



B

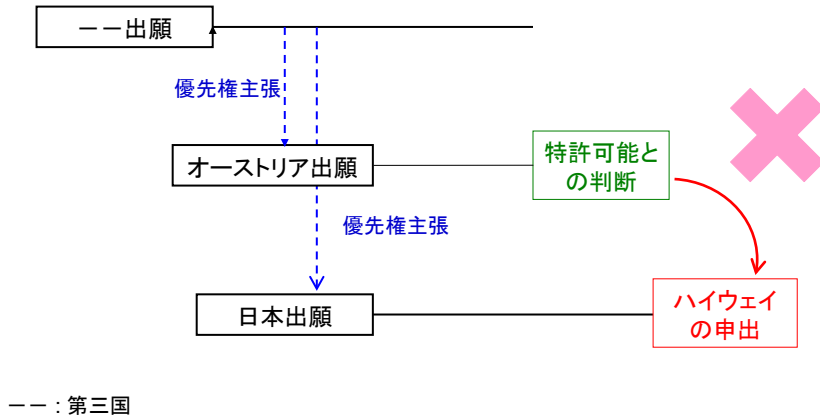
要件 a. i)を満たす事例  
- PCTルート -



C

要件 a. を満たさない事例

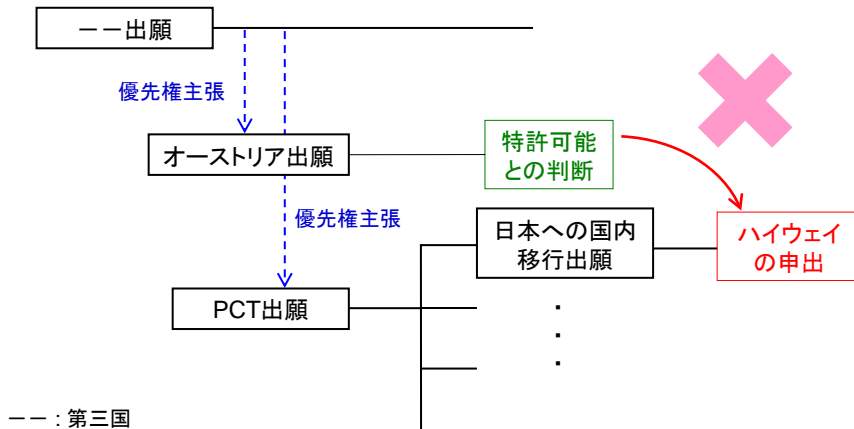
- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



D

要件 a. を満たさない事例

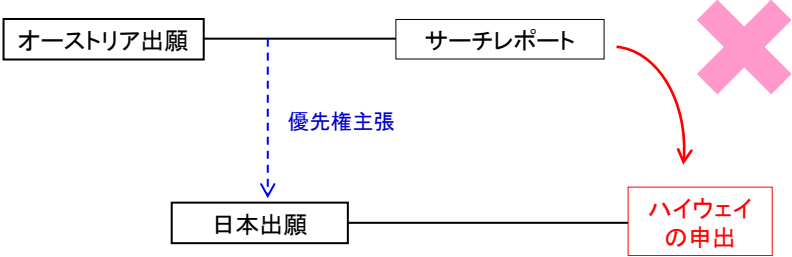
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



E

### 要件 b.を満たさない事例

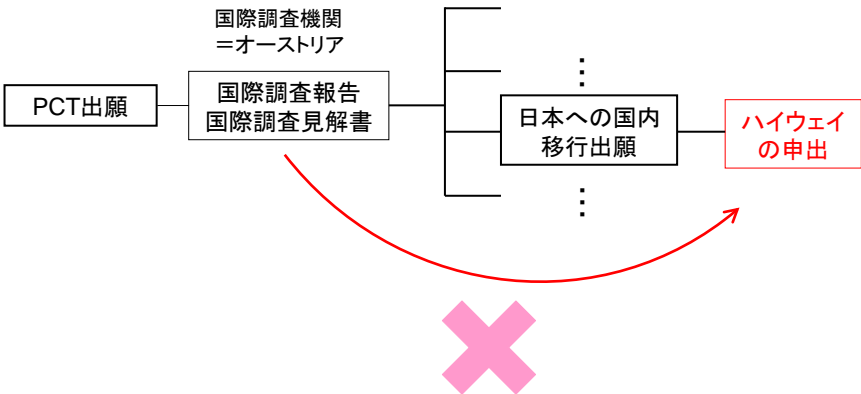
- サーチレポートに基づく申出 -



F

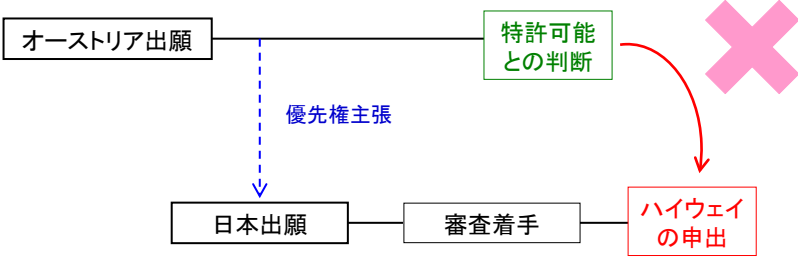
### 要件 b.を満たさない事例

- 国際調査報告、見解書に基づく申出 -



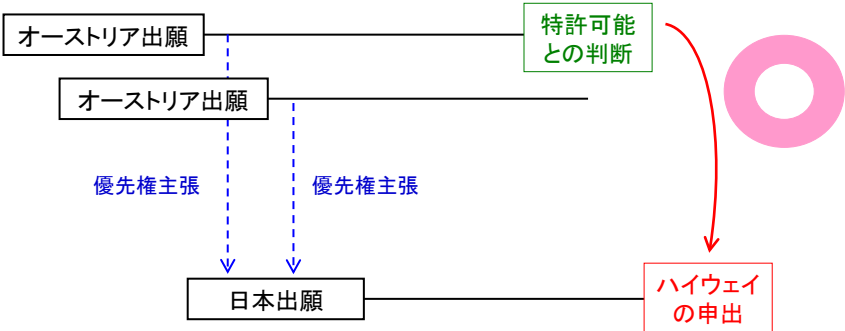
G

要件 d.を満たさない事例  
- ハイウェイの申出前に日本国特許庁が審査着手 -



H

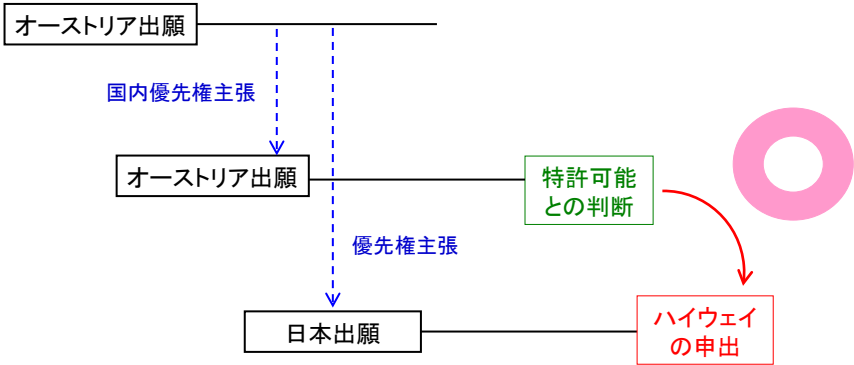
要件 a. i)を満たす事例  
- パリールート: 複数のオーストリア出願に基づく優先権主張 -



I

### 要件 a. i)を満たす事例

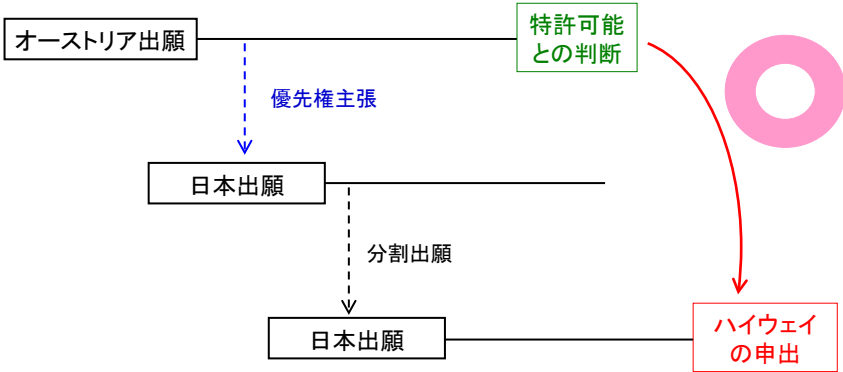
- パリルート: 国内優先権主張 -



J

### 要件 a. i)を満たす事例

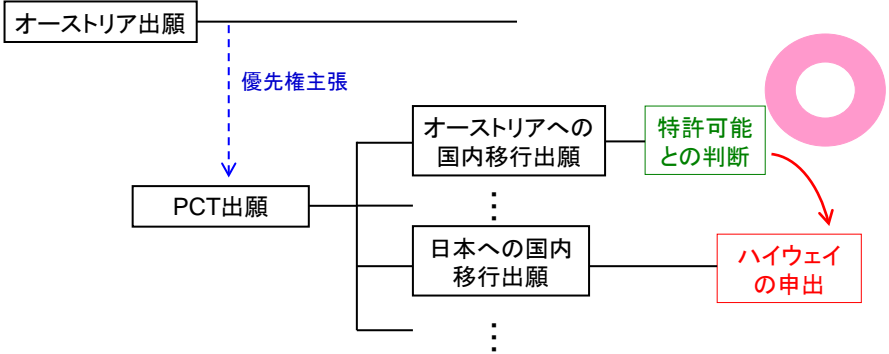
- パリルート: 分割出願 -



K

要件 a. i)を満たす事例

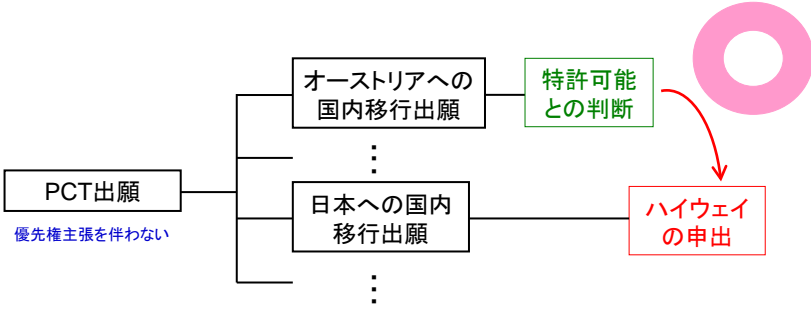
- PCTルート: オーストリアへの国内移行出願との関係 -



L

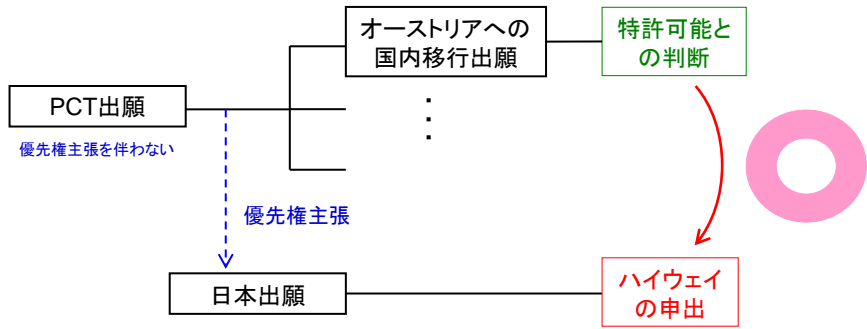
要件 a. ii)を満たす事例

- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



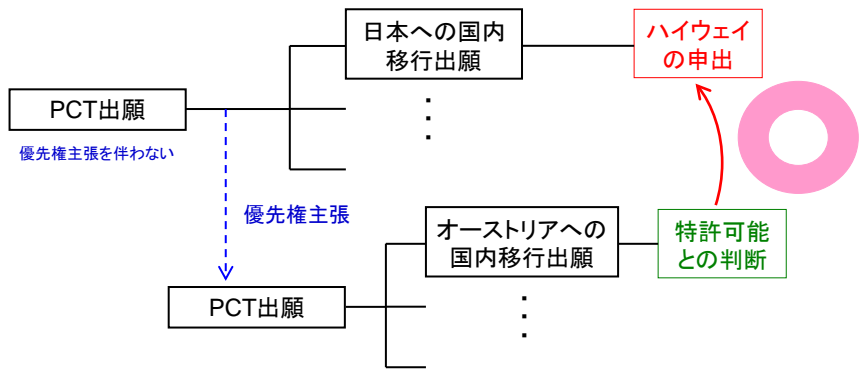
M

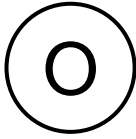
要件 a. iii)を満たす事例  
- パリルート: ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



N

要件 a. iii)を満たす事例  
- PCTルート: ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -





# 要件 a. iii)を満たす事例

- PCTルート: ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -

