

## 日独特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する

### DPMA への申請手続(仮訳)

#### 1. 特許審査ハイウェイの概要

特許審査ハイウェイ試行プログラムは、第1庁(OFF)にて特許可能と判断された請求項を有するに対応する出願に対し、出願人の申請により簡易な手続で第2庁(OSF)にて早期審査を受けることができるようにするものです。

#### 2. DPMAへの申請

特許審査ハイウェイ(PPH)に基づく早期審査をドイツ語にて申請するには、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、DPMA に提出しなければなりません。PPHに基づく早期審査をDPMAに申請するための要件は次の項に記載しました(3. を参照)。関連のある補助的な書類については、さらに後の項(4. を参照)で説明し、同様に、現時点で構想するDPMAの一般的な申請手続についても説明します(5. 参照)。

#### 3. DPMAIにおいてPPH試行プログラムを申請するための要件

DPMAにおいてPPH試行プログラムを申請するための要件は4つあります。それらの要件は次のとおりです:

- a) 次のいずれかに該当すること:
  - i) DPMA 出願(PCT国際出願のドイツへの国内移行出願も含む)は、対応する1件のJPO 出願若しくは複数のJPO 出願の何れかに、パリ条約に基づく優先権を正当に主張する(具体例については、別添の図A、B、G、H及びJを参照);又は
  - ii) DPMA出願は、優先権主張を伴わないPCT国際出願の国内移行出願であって、そのPCT 国際出願は日本に国内移行している(具体例については、別添の図Kを参照);又は
  - iii) DPMA出願は、PCT国際出願に、パリ条約に基づく優先権を正当に主張し、そのPCT国際出願は、日本に国内移行している(具体例については、別添の図L、M及びNを参照);又は
  - iv) DPMA 出願が上記 i)、ii)又はiii)の分割出願である
- b) 対応するJPO 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に基づく早期審査を求める DPMA 出願における請求項は全て、JPO が特許可能であると示した 1 乃至複数の請求項に、十分に対応する請求項であること。DPMA出願の請求項が、対応する JPO 出願の請求項を先行技術に対して特許可能たらしめた技術的特徴を当該JPO出願の請求項と共通に有する、すなわち両請求項が同一の範囲を有する場合、その請求項は十分に対応する請求項であるとみなされます。補正された請求項に対して、JPO が特許可能と判断した場合、DPMA 出願における請求項は、JPO 出願の補正された請求項に対応する請求項でなければなりません。DPMA 出願の請求項が、JPO が特許可能と示した請求項に対応する DPMA 出願の上位の請求項に付加された請求項である場合も、同様に、JPO が特許可能と示した請求項の範囲内に含まれる請求項であるとみなされます。
- d) DPMA において審査着手がなされていないこと。

#### **4. DPMAにおいてPPH試行プログラムに基づく早期審査を申請するための必要書類**

DPMA 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JPO出願に関するオフィスアクションの写し及び当該オフィスアクションの翻訳文。オフィスアクションがAIPN<sup>1</sup>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。しかしながら、入手した(機械)翻訳文が不十分である場合、DPMAの審査官は出願人に対し更なる翻訳文の提出を求めることがあります。
- b) JPO が審査した請求項の写し、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、並びにそれら請求項の翻訳文。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。しかしながら、入手した(機械)翻訳文が不十分である場合、DPMA の審査官は出願人に対し更なる翻訳文の提出を求めることがあります。
- c) PPHに基づく早期審査を求める DPMA 出願の請求項と、特許可能と JPO が判断した対応する JPO 出願の請求項との関係を証明するドイツ語の請求項対応表。請求項が十分に対応しているといえるのは、上述のように、請求項の範囲が同一の場合です。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、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上記 3.c)に基づいて記載して下さい。

---

<sup>1</sup> AIPN は、JPO の包袋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)。

d) JPO 審査官が拒絶理由のために引用した文献の写し

引用文献が特許文献の場合、DPMA は通常これらの文献を DEPATIS、EPOQUE 又は AIPN を介して入手できますので、提出の必要はありません。ただし、DPMA が入手困難な特許文献の場合には、出願人に提出を求めることがあります。

通常引用文献を翻訳する必要はありません。

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ために関連する情報を申請用紙(当該用紙は DPMA のウェブサイトより入手できます)に記入することにより提供する必要があります。この申請用紙は、上述の関連のある補助的な書類とともに提出されなければなりません。

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 DPMA に提出している場合、出願人は当該書類を援用して組み入れることが可能であり、当該書類を添付する必要はありません。

## **5. DPMA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**

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申請用紙を、関連のある補助的な書類とともに提出します。要件が全て満たされている場合には、DPMA は早期審査を実施します。PPH プロジェクトへの参加が認められない場合には、出願人はその旨通知を受けるとともに、優先的に審査されることなく通常の DPMA の審査手続に基づき審査がなされることとなります。

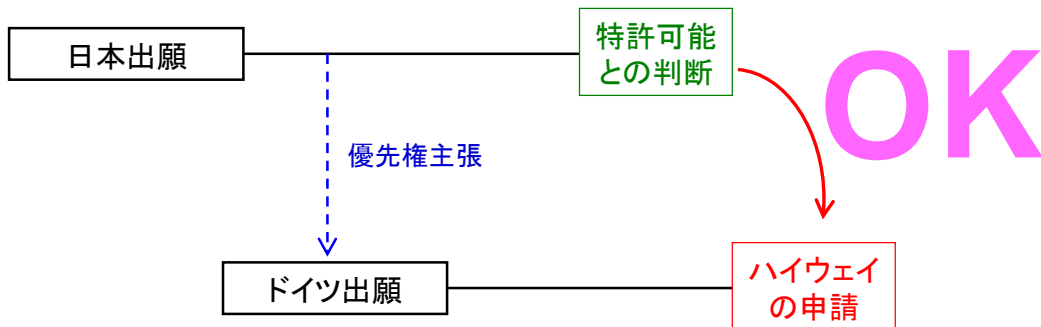
---

本仮訳は、原文 (Procedures to file a request to the DPMA for Patent Prosecution Highway Pilot Program between the DPMA and the JPO、 Verfahren zur Einreichung eines Antrags beim DPMA auf Teilnahme am Pilotprojekt zum Patent Prosecution Highway zwischen dem DPMA und dem JPO ) 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、原文が正しいこととなります。DPMA 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。

別添:

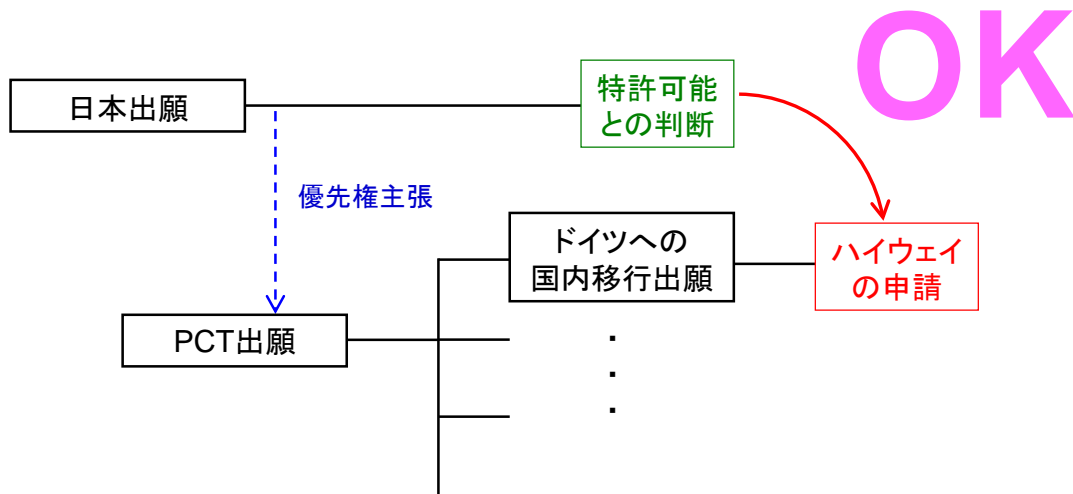
A

## 要件 a. (i) を満たす事例 - パリルート -



B

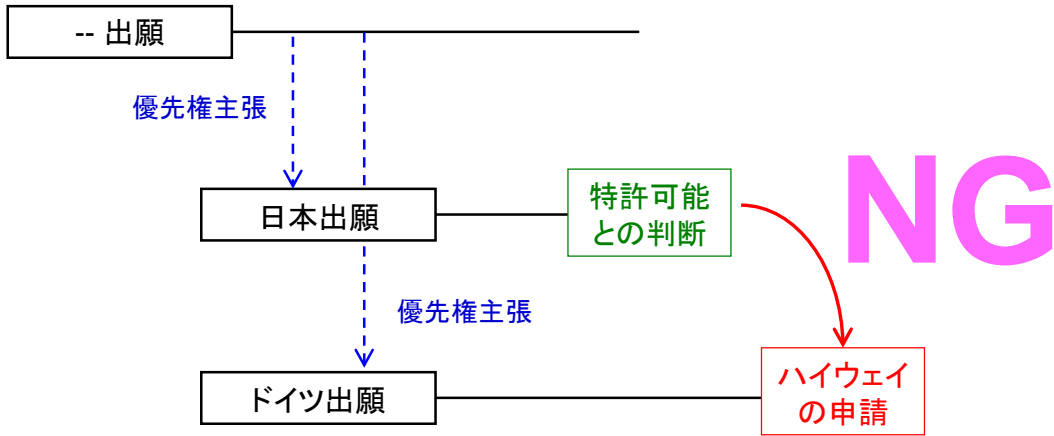
## 要件 a. (i) を満たす事例 - PCTルート -



# 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 -

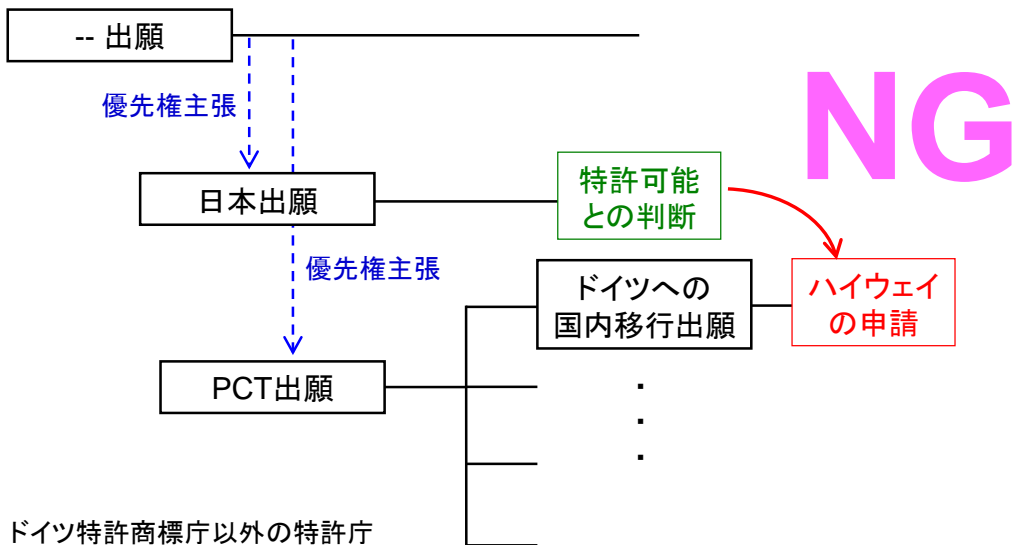


--: 日本国特許庁以外の特許庁

# 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 -

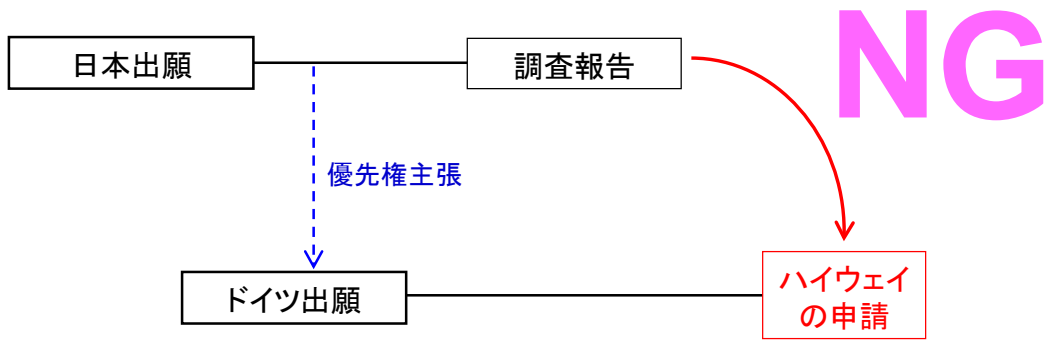


--: ドイツ特許商標庁以外の特許庁

E

## 要件 b. を満たさない事例

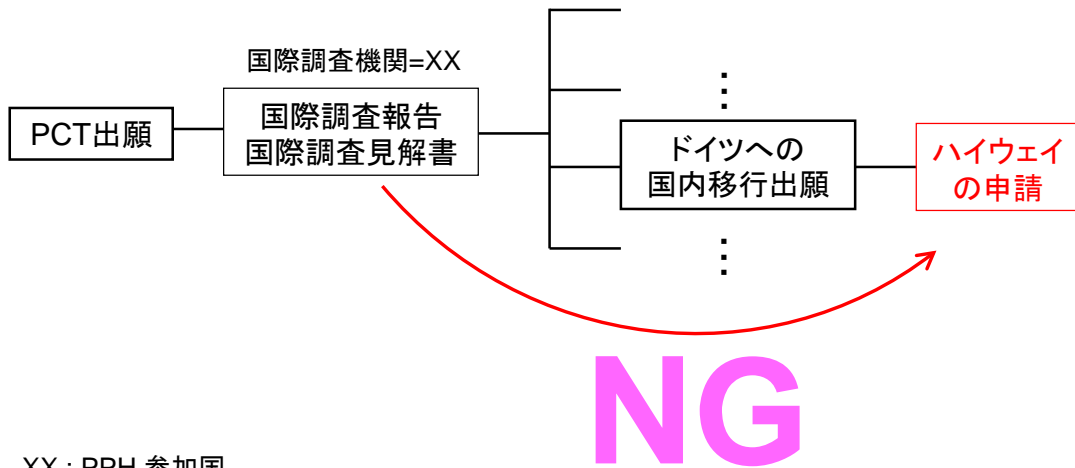
- 調査報告に基づく場合 -



F

## 要件 b. を満たさない事例

- 国際調査報告、見解書に基づく申請 -

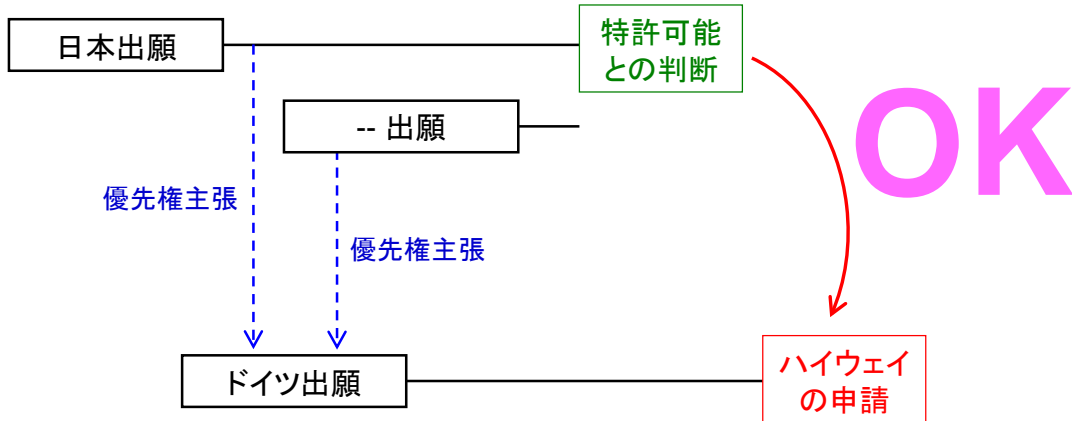


XX : PPH 参加国

G

## 要件 a. (i) を満たす事例

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -

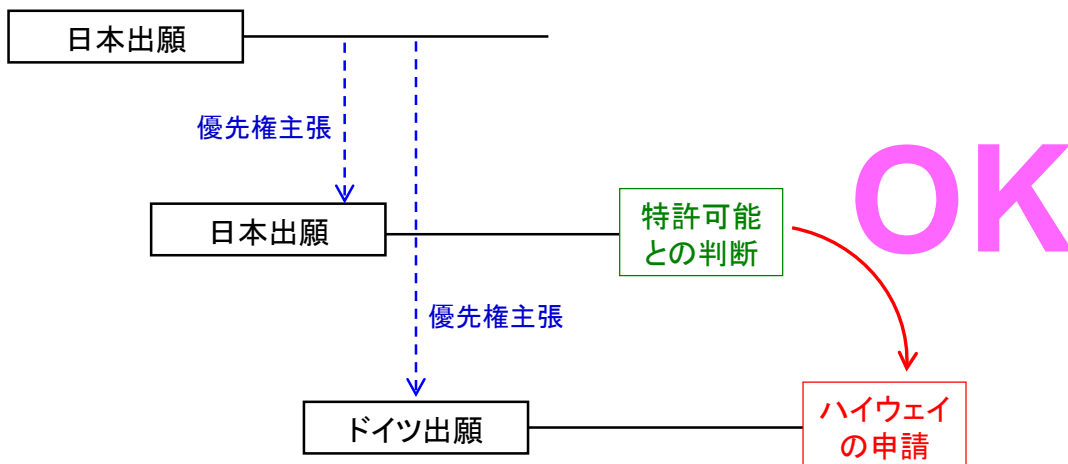


--: 任意の庁

H

## 要件 a. (i) を満たす事例

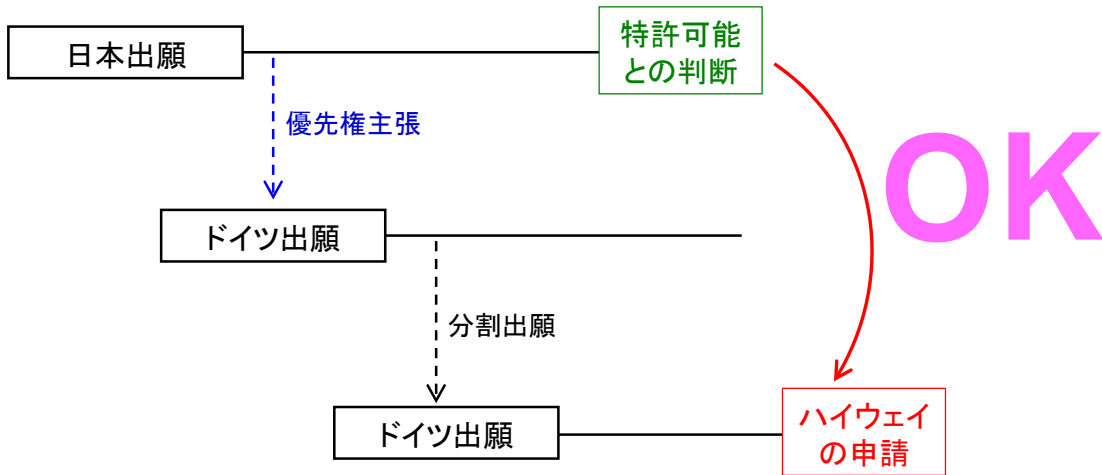
- パリルート: 優先権主張 -



I

## 要件 a. (i) を満たす事例

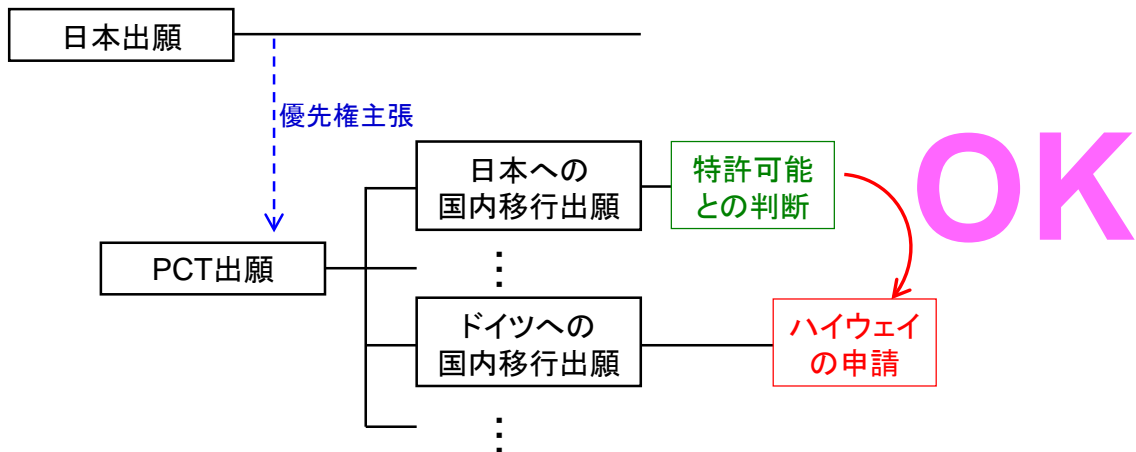
- パリルート: 分割出願 -



J

## 要件 a. (i) を満たす事例

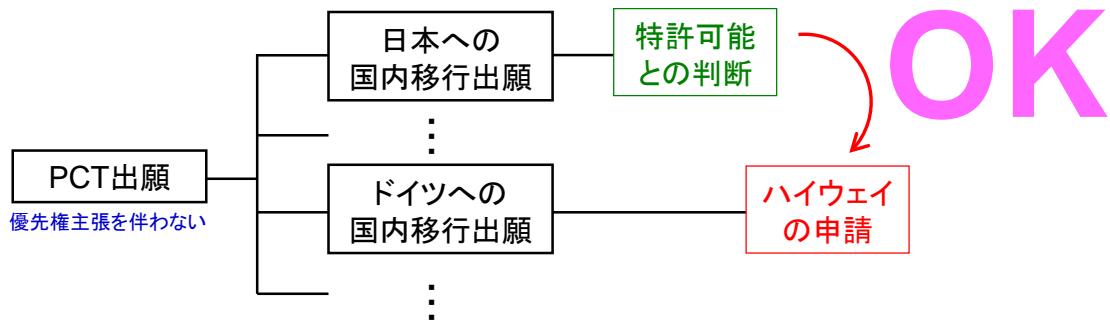
- PCTルート -



K

## 要件 a. (ii) を満たす事例

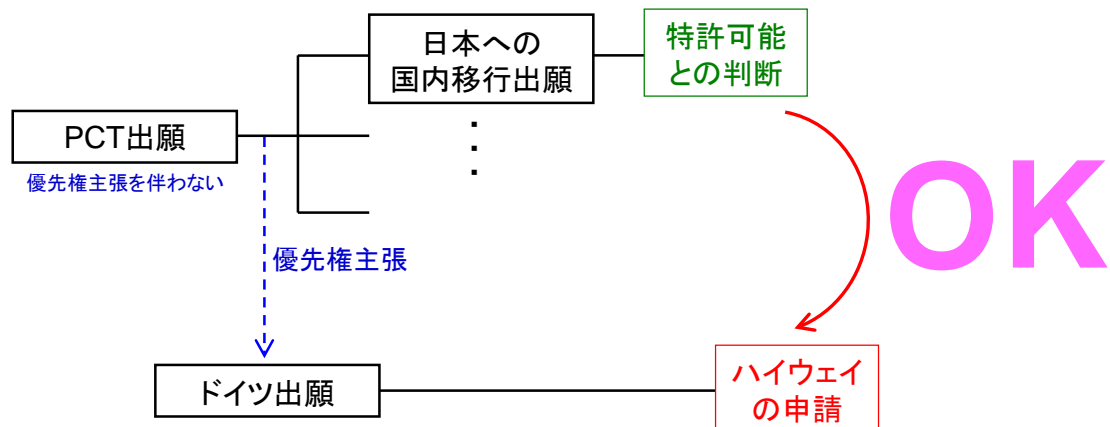
- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



L

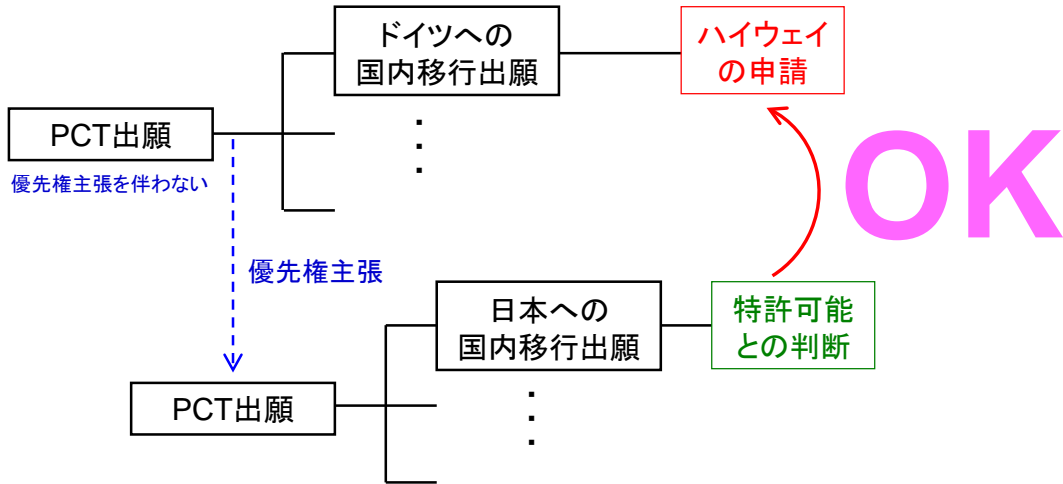
## 要件 a. (iii) を満たす事例

- パリルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



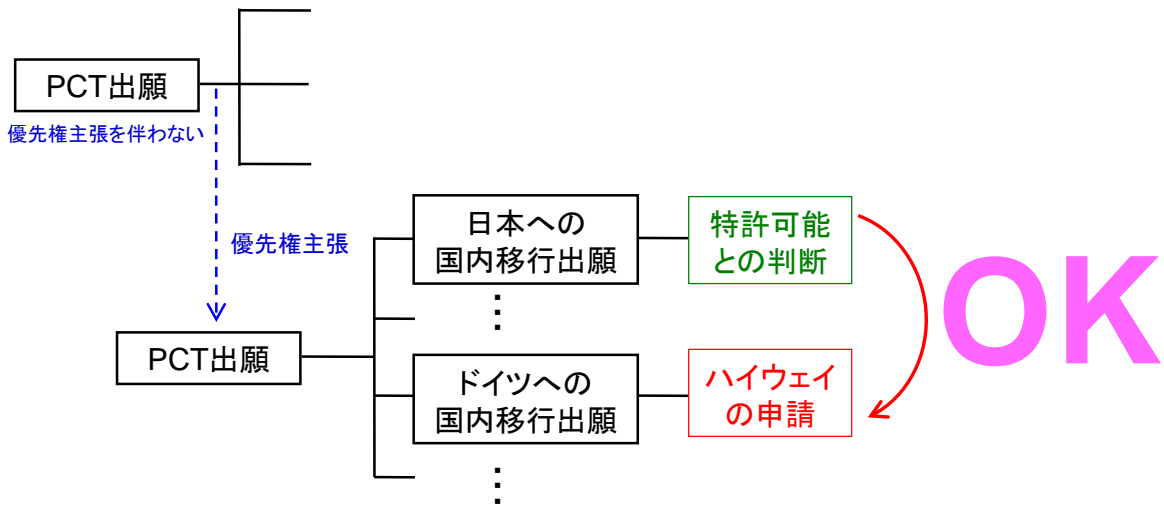
M

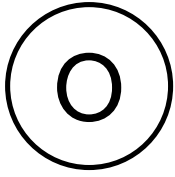
## 要件 a. (iii) を満たす事例 - PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



N

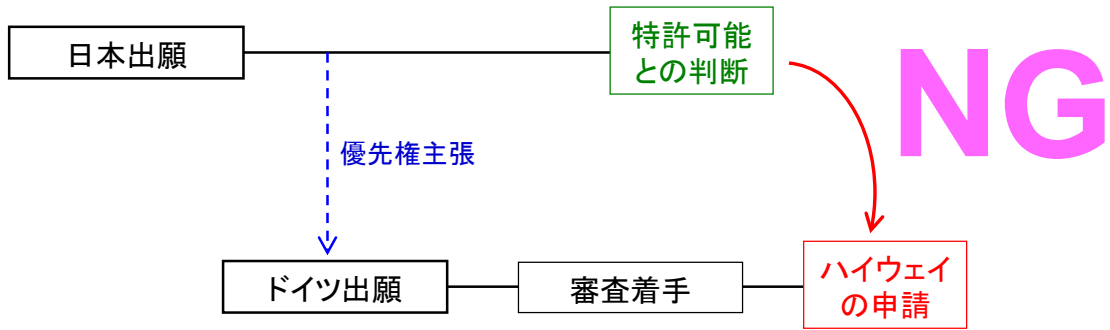
## 要件 a. (iii) を満たす事例 - PCTルート:ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -





## 要件 d. を満たさない事例

- ハイウェイの申請前にドイツ特許商標庁が審査着手 -





- b) aa) 対応 JP 出願の請求項の写し及び  
対応 JP 出願の請求項の翻訳文の写しが添付されている  
(ドイツ語 又は 英語)
- 又は
- bb) 対応 JP 出願の請求項が AIPN 上で入手できる
- 又は
- cc) JP 出願の請求項が以前の PPH 対象出願から組み入れられる   
DPMA 出願番号:
- c) 請求項対応表   
(German or English)
- d) JPO 審査官に引用された文献のコピー   
(引用文献が特許文献の場合、求められた場合にのみ提出の必要があります。)

4 日付:

署名:

