

## スペイン特許商標庁(SPTO)と日本国特許庁(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 SPTO への申請手続(仮訳)

### 第一部

#### 日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ

#### SPTO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書状に、関連する補助的な書類を添付して、SPTO に提出しなければなりません。PPH に基づく早期審査を、SPTO に申請するための要件を次の項で説明し、関連する補助的な書類を後の項([0003]項から[0005]項)で説明し、同様に、現時点で想定される SPTO の一般的な申請手続については[0006]項で説明します。

#### SPTOにおけるPPH試行プログラムに基づく早期審査の申請に関する要件

[0002] SPTO における、PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請に関する要件は次のとおりです：

- a) PPH を申請するスペイン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(別紙1の図A、B、C及びD参照)、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(別紙1の図E、F及びG参照)、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(別紙1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、当該スペイン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(別紙1の図M参照)。
- 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、SPTO 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。

PPH 試行プログラムの申請が承認された後に補正あるいは追加された請求項は、JPO で特許性有りと示された請求項と十分に対応している必要はありません。

- d) PPH 申請の時期に関し、SPTO が当該出願の審査を着手していない場合だけでなく、すでに審査を着手している場合であっても申請が可能です。ただし、当該出願の審査が完了した後は、PPH 申請できません。

#### **SPTOにおけるPPH試行プログラムに基づく早期審査の申請ために必要な書類**

[0003] SPTO において、PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請の補助的な書類として、以下のものが必要です：

- a) 対応する日本出願に関する全ての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とは実体審査に関する書類であり、JPO 審査官から出願人に送付された書類です。出願人は、PPH に基づく早期審査の申請書にこれらを添付するか SPTO に対して AIPN を通じて書類を取り寄せるように請求することができます。

翻訳言語はスペイン語又は英語のいずれでも構いません。翻訳は機械翻訳でも構いませんが、翻訳が不十分であるために審査官がオフィスアクションや請求項の翻訳の概要を理解できない場合、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。

- b) JPO が審査した請求項の写し、JPO が特許可能と判断した補正後の請求項の写し、及びこれらの翻訳文。出願人は、PPH に基づく早期審査の申請書にこれらを添付するか SPTO に対して AIPN を通じて書類を取り寄せるように請求することができます。翻訳言語はスペイン語又は英語のいずれでも構いません。機械翻訳については上記[0003]a)の要件の記載が[0003]b)にも適用されます。
- c) PPH に基づく早期審査を申請した SPTO 出願の請求項が、JPO にて特許可能と判断された対応する日本出願の請求項とどのような関係にあるかを示す完全な請求項対応表を、出願人は提出しなければなりません。

請求項対応表はスペイン出願の請求項が JPO において特許可能と判断された請求項とどのように対応しているかを示すものでなくてはなりません。請求項対応表はスペイン語又は英語で記載されていなければなりません。

- d) JPO 審査官に引用された文献の写し。引用文献が特許文献であれば、SPTO が通常所有していますから、出願人は提出を省略できます。ただし、SPTO がそれらの特許文献を所有していない場合、出願人は、SPTO の求めに応じてそれらの特許文献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。

[0004] 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申請用紙（別紙3）へ記入する必要があります。申請用紙は、SPTO の Web サイトで入手可能です。関連する補助的な書類は添付されなければなりません。

[0005] 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 SPTO 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。

### **SPTO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**

[0006] 出願人は、SPTO のウェブサイトにおいて入手可能な 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(フォーム)を記入し、全ての関連する補助的な書類を添付します。PPH 管理官、すなわち SPTO の特許審査官は、申請を検討します。要件が一部満たされていない場合、PPH 管理官は出願人に PPH に参加できない旨とその理由を知らせます。出願人は、必要な手続を補完して再度 PPH を申請することができます。

PPH に必要な全ての要件が満たされた場合、PPH 管理官は出願人に PPH への参加を許可する旨知らせます。PPH 管理官は関連する審査グループに当該出願が PPH への参加を許可された出願である旨を伝え、関連する審査官は早期審査を実施します。

早期審査の申請が認められない場合には、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知されます。

## 第二部

### 日本国特許庁のPCT国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ

#### SPTOへの申請

[0001] 出願人は、PCT 国際段階成果物を利用した日スペイン間の特許審査ハイウェイ(以下、「PCT-PPH」という)試行プログラムに基づいて、以下の申請要件を満たす SPTO への出願につき、書類の提出を含む所定手続を行うことで早期審査を申請することができます。

PPH の申請件数が管理可能な水準を超えた場合や、その他の理由により、早期に PCT-PPH 試行プログラムを終了することがあります。PCT-PPH 試行プログラムが終了する場合は、その旨が公表されます。

#### SPTOにおけるPCT-PPH試行プログラムに基づく早期審査の申請に関する要件

[0002] SPTO に出願された出願(以下、当該出願という)が下記の要件を満たしている必要があります。

- a) 当該出願に対応する国際出願(以下、「対応する国際出願」という)の国際段階における成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)及び国際予備審査報告(IPER)のうち、最新に発行されたもの(以下、「最新国際成果物」)において特許性(新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも)「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在すること。

ただし、上記 WO/ISA、WO/IPEA、IPER は JPO が国際調査機関(ISA)、国際予備審査機関(IPEA)として作成したものに限り、国際出願の優先権主張の基礎となる出願はいずれの庁に出願されたものであっても構いません。別紙2図 A' を参照してください(ZZ は任意の国内出願)。

国際調査報告(ISR)のみに基づいて PCT-PPH を申請することはできません。

PCT-PPH 申請の基礎とする最新国際成果物の第 VIII 欄に何らかの意見が記載されている場合、第 VIII 欄に記載された意見に対応する補正の如何にかかわらず、出願人は特許性について釈明(特許可能な請求項を特定し説明)しなければなりません。この場合、出願人が特許性について何ら釈明をしないとき、その出願は PCT-PPH 申請の対象となりません。なお、釈明が妥当であるか否か、第 VIII 欄に記載された意見に対応する補正がなされたか否かは PCT-PPH の対象となるか否かの判断に影響しません。

- b) 当該出願と「対応する国際出願」は下記 i)~v)のいずれかの関係を満たす。

- i) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。(別紙2図 A, A', A'' 参照)
  - ii) 当該出願は「対応する国際出願」の優先権主張の基礎となっている。(別紙2図 B 参照)
  - iii) 当該出願は国際出願の国内段階であり、「対応する国際出願」を優先権主張の基礎とする。(別紙2図 C 参照)
  - iv) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を優先権主張の基礎とする。(別紙2図 D 参照)
  - v) 当該出願は上記 i)~iv)のいずれかを満たす出願の派生出願(分割出願等)である。(別紙2図 E 参照)
- 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、JPO が ISA 又は IPEA として特許可能と判断し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 JPO において特許可能と判断された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 JPO において特許可能と判断された請求項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、JPO において特許可能と判断された請求項において、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 において特許可能と判断された請求項が製品を製造する方法に関するもののみであり、SPTO 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。

PCT-PPH 試行プログラムの申請が承認された後に補正あるいは追加された請求項は、JPO において特許性有りと示された請求項と十分に対応している必要はありません。

### **SPTOにおけるPCT-PPH試行プログラムに基づく早期審査の申請ために必要な書類**

[0003]出願人は PCT-PPH に基づく早期申請を行う際、下記の書類を提出する必要があります。

- a) 特許性有りと判断が記載された最新国際成果物の写しと、それが英語でない場合はスペイン語又は英語によるその翻訳文

当該出願が上記[0002](b) (i)の要件を満たす場合、当該出願の包袋情報の一部として特許性に関する国際予備報告 (IPRP) の写しとその英語の翻訳文が含まれるため、出願人はそれらの提出を省略することができます。さらに、“PATENTSCOPE(登録商標)”\*で当該最新国際成果物の写しと、その英語の翻訳文が取得可能である場合、SPTOから要求されない限り、出願人はそれらの提出を省略することができます (通常、WO/ISA は”IPRP Chapter I”として、また IPER は”IPRP Chapter II”として優先日から 30 月で利用可能となります)

- b) 最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写しと、それがスペイン語でない場合はスペイン語又は英語によるその翻訳文 “PATENTSCOPE(登録商標)”で、特許性有りと示された請求項の写しが取得可能 (例:当該出願の国際公開パンフレットが発行済み) である場合、SPTO から要求されない限り、出願人はその提出を省略することができます。
- c) 最新国際成果物で提示された文献の写し  
引用文献が特許文献であれば、提出を省略できます。ただし、SPTO が当該文献を入手できない場合には、出願人は当該文献の提出を求められる場合があります。また、非特許文献は、提出を省略することができません。引用文献の翻訳は提出不要です。
- d) 当該出願の全ての請求項と、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項との関係を示す対応表を記載した書面  
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[0002]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説明してください。

[0004]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 SPTO 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。

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

[0005]出願人は、SPTO のウェブサイトにおいて入手可能な PCT-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(フォーム、別紙4)を記入し、全ての関連する補助的な書類を添付します。PCT-PPH 管理官、すなわち SPTO の特許審査官は、申請を検討します。要件が一部満たされていない場合、PCT-PPH 管理官は出願人に PCT-PPH に参加できない旨とその理由を知らせます。出願人は、必要な手続きを補完して再度 PCT-PPH を申請することができます。

PCT-PPH に必要な全ての要件が満たされた場合、PCT-PPH 管理官は出願人に PCT-PPH への参加を許可する旨知らせます。PCT-PPH 管理官は関連する審査グループに当該出願が PCT-PPH への参加を許可された出願である旨を伝え、関連する審査官は早期審査を実施します。

---

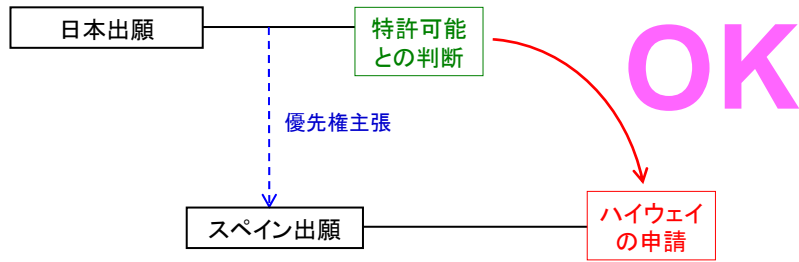
\* <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

早期審査の申請が認められない場合には、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知されます。

# 別紙 1

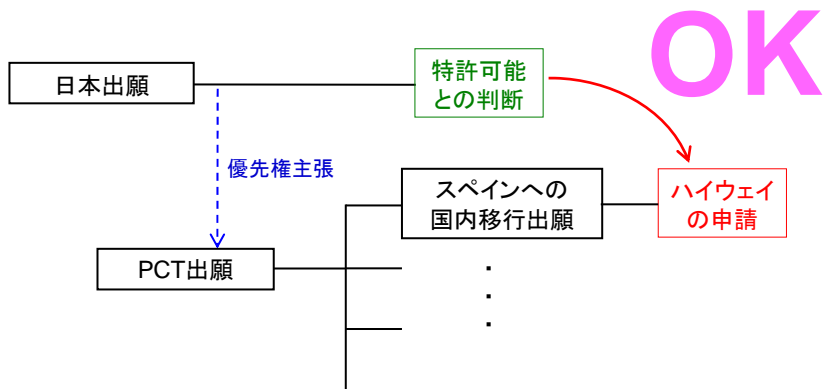
A

(Case I)  
- パリルート -



B

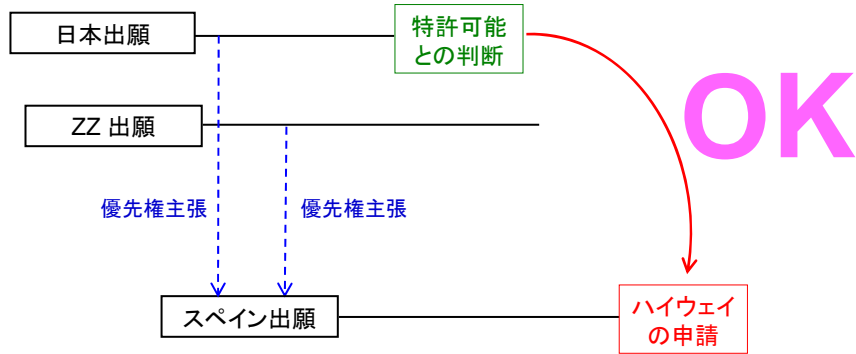
(Case I)  
- PCTルート -



C

(Case 1)

- パリルート: 複数の出願に基づく優先権主張 -

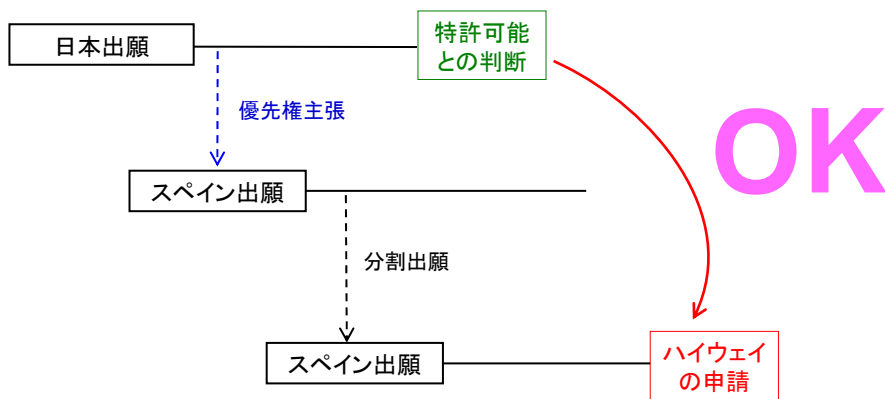


ZZ: 任意の序

D

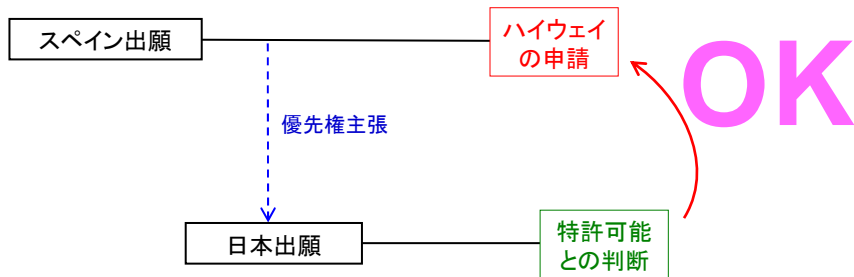
(Case 1)

- パリルート: 分割出願 -



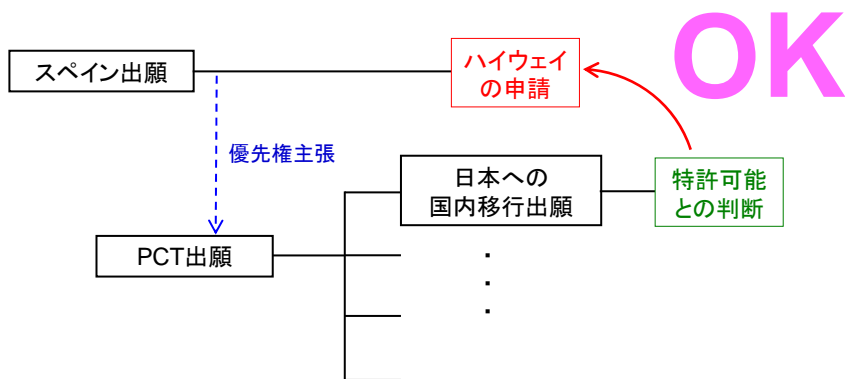
⑤

(Case II)  
- パリルート -



⑥

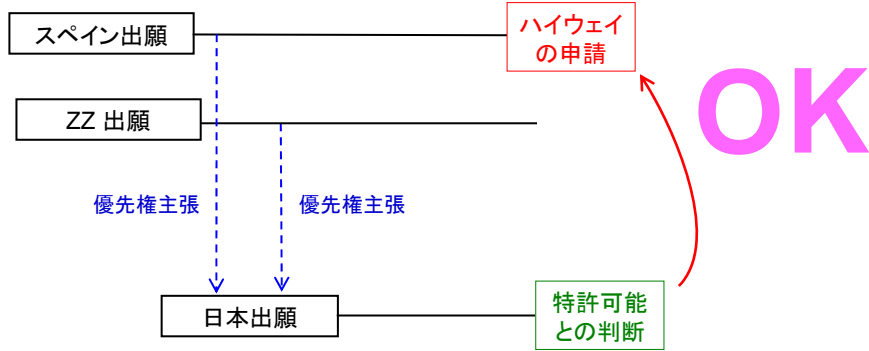
(Case II)  
- PCTルート -



G

(Case II)

- パリルート：複数の出願に基づく優先権主張 -

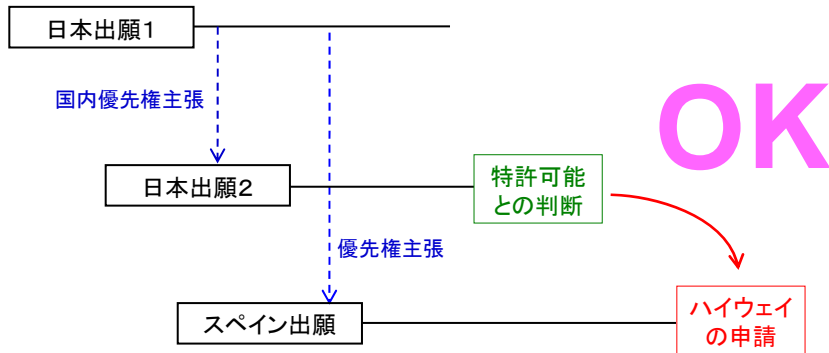


ZZ: 任意の序

H

(Case III)

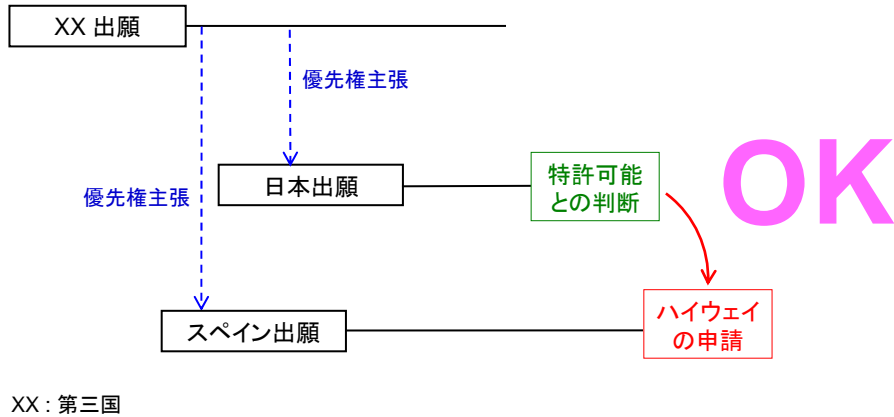
- パリルート：国内優先権主張 -



I

(Case III)

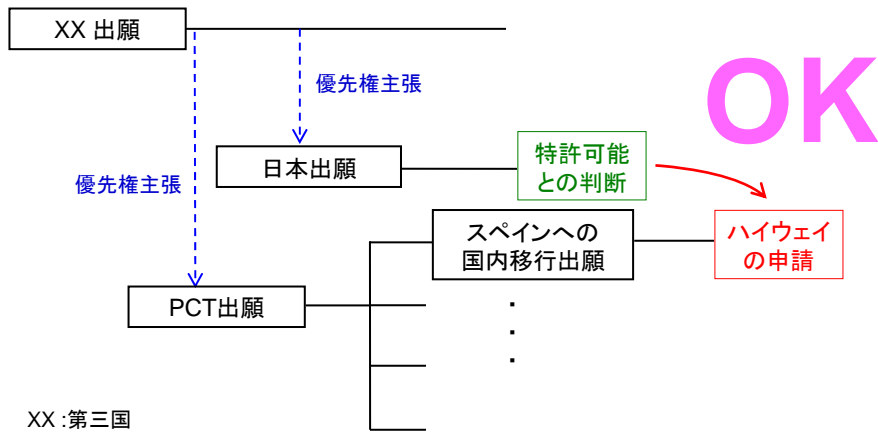
- パリルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



J

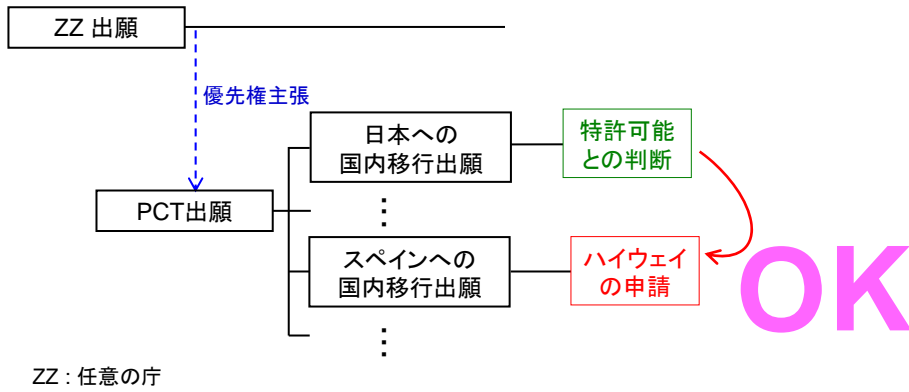
(Case III)

- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



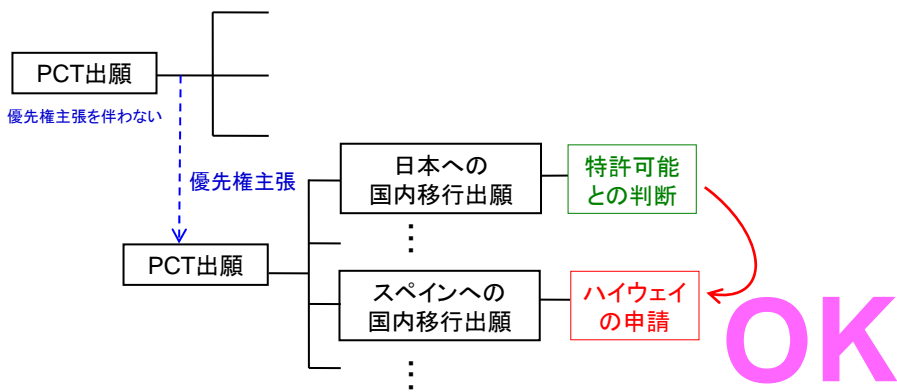
K

(Case III)  
- PCTルート -



L

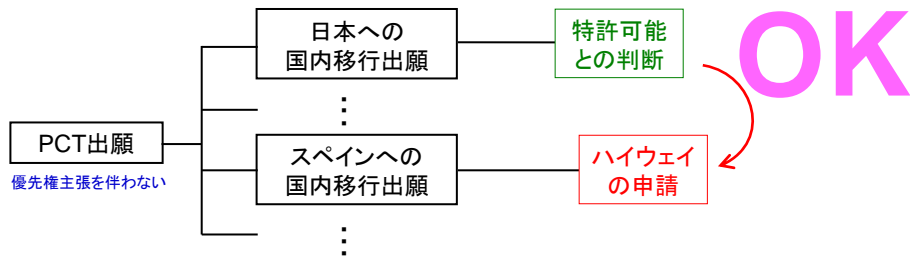
(Case III)  
- PCTルート: ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



M

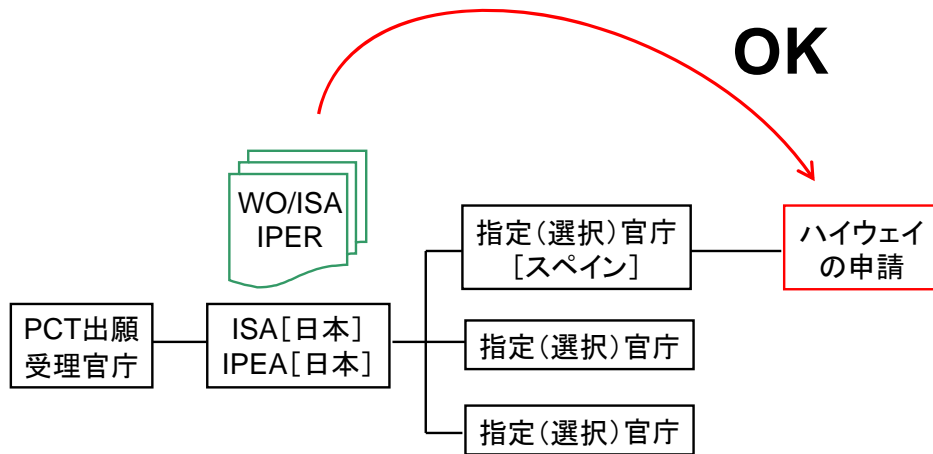
(Case IV)

-優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT)-



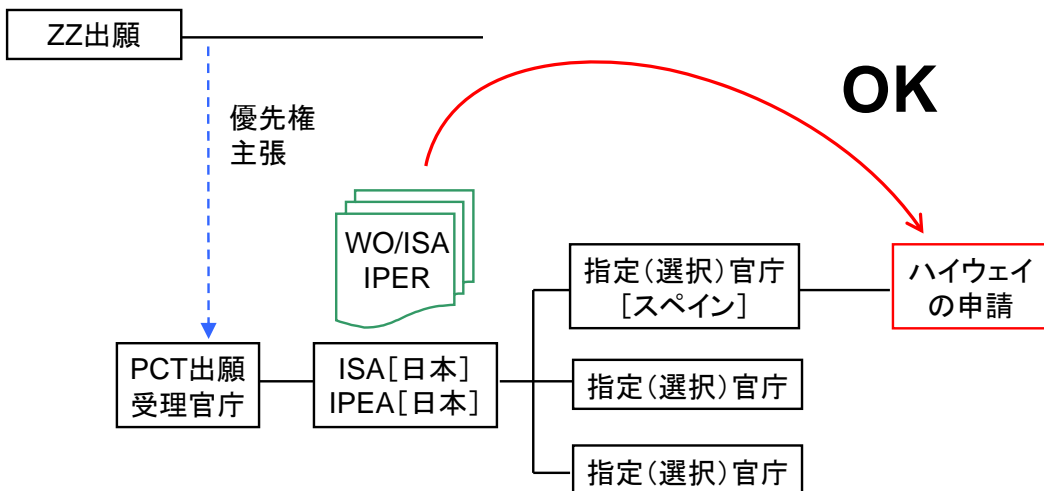
## 別紙 2

(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。



(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

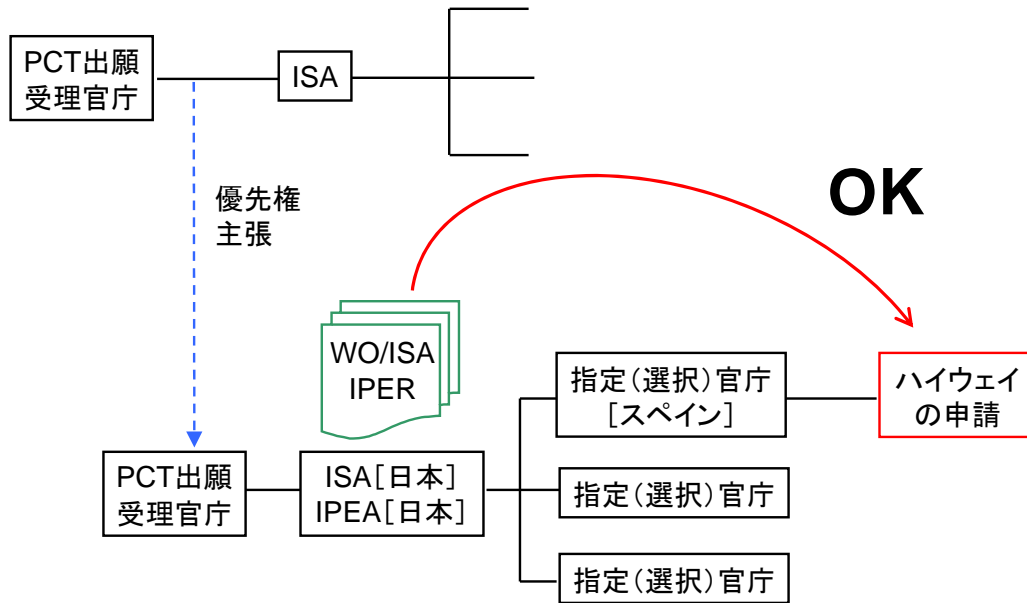
(「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



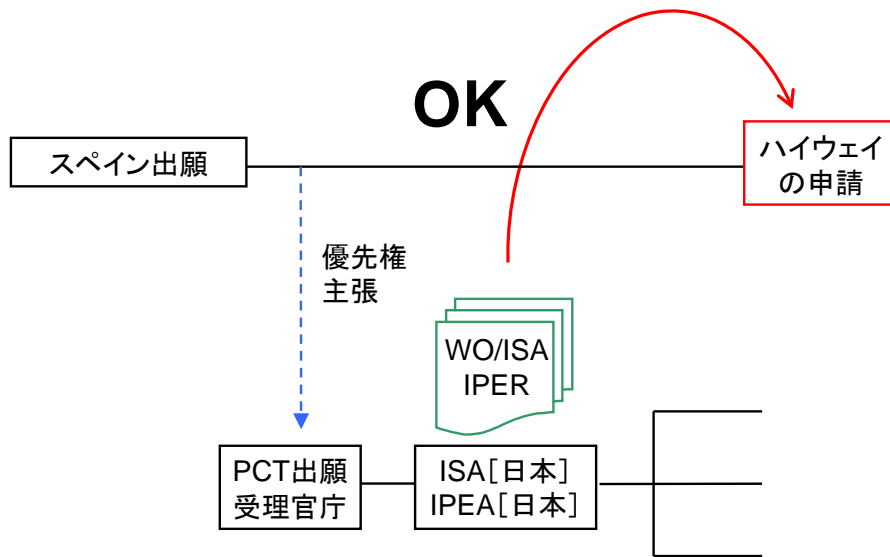
ZZ=任意の庁

(A'') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

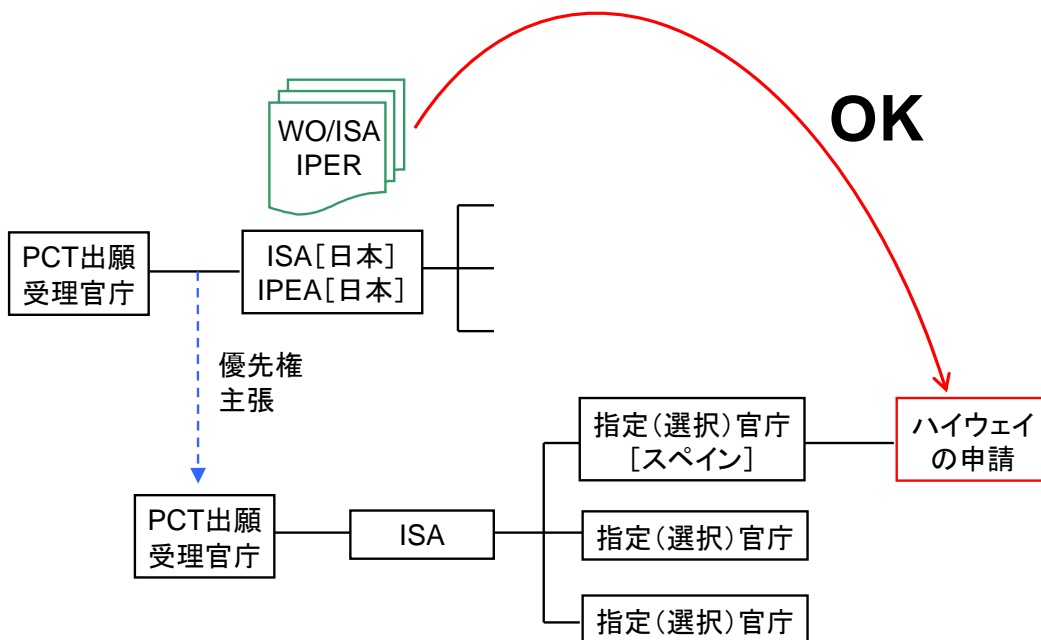
(「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



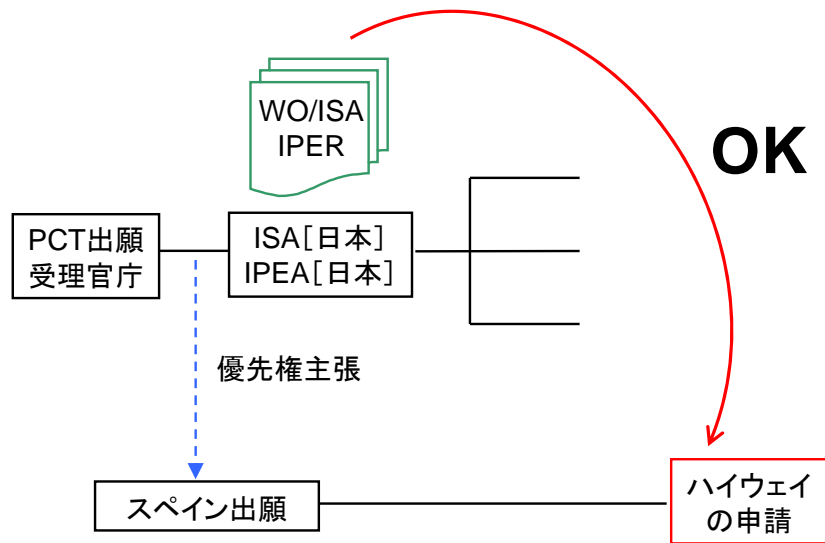
(B) 当該出願は「対応する国際出願」の優先権主張の基礎となっている。



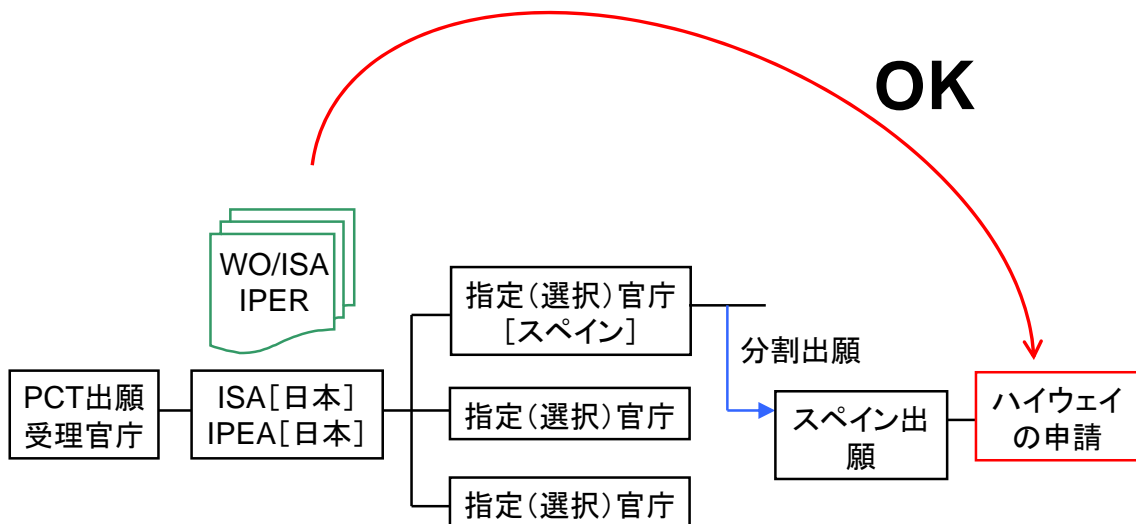
(C) 当該出願は「対応する国際出願」を優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



(D) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を優先権主張の基礎とする。



(E) 類型(A)に該当する出願の分割出願である。



# 別紙 3

# PPH の申請

## 国内段階成果物を用いたPPH試行プログラムに基づくSPTOへの早期審査の申請

### 出願情報

SPTO 出願番号:

先行審査庁（以下 OEE）:

対応する OEE 出願の出願番号又は公開番号:

### 関連する補助的な書類

必要書類のリストについて、該当する欄にチェックを入れてください。

1. 次の何れか:

1.1. 上記 OEE 出願の全てのオフィリアクションの写し(特許性の判断に関するもの)を添付する。

又は

1.2. 適切なデータベースが存在する場合、SPTOにOEEのデータベースからオフィリアクションを入手することを請求する。

2. 次の何れか:

2.1. 上記 OEE 出願について OEE において特許可能と判断された全てのクレームの写しを添付する。

又は

2.2. 適切なデータベースが存在する場合、SPTOにOEEのデータベースから特許可能と判断されたクレームを入手することを請求する。

3. 次の何れか:

3.1. 上記 1 及び 2 のスペイン語又は英語の翻訳文を添付する。

又は

3.2. 適切なデータベースが存在する場合、SPTOにOEEのデータベースから翻訳文を



出願人は、その請求が可能である場合、スペイン特許法第 32 条第 3 項の規定に基づき特許出願の早期公開を請求する。

## 別紙 4

# PPH-PCT の申請

## PCT出願の国際段階成果物を用いたPPH試行プログラムに基づくSPTOへの早期審査の申請

### 出願情報

対応するPCT出願番号:

対応するPCT出願の国際出願日:

PPHの申請の基礎とするPCT出願の国際段階成果物を作成した庁:

JPO            (USPTO            (.....

### 関連する補的な書類

必要書類のリストについて、該当する欄にチェックを入れてください。:

1. 次の何れか:

1.1. 上記 PCT 出願の最新の国際段階成果物(WO/ISA, WO/IPEA or IPER)の写しを添付する。

又は

1.2. SPTOに PATENTSCOPE®から書類を入手するように請求する。

2. 次の何れか:

2.1. 上記 PCT 出願について特許性有りと判断された全ての請求項の写しを添付する。

又は

2.2. SPTOにPATENTSCOPE®から特許性有りと判断された全ての請求項の写しを入手するように請求する。

3. 次の何れか:

3.1. 上記 1.の書類のスペイン語又は英語の翻訳文を添付する。

又は

3.2. SPTO に PATENTSCOPE®から翻訳文を入手することを請求する。

□

4.次の何れか:

4.1. 上記 2.の書類のスペイン語又は英語の翻訳文を添付する。

□

又は

4.2. SPTO に PATENTSCOPE®から翻訳文を入手することを請求する。

□

5. 対応する PCT 出願の最新の国際段階成果物(ISR, WO/ISA, WO/IPEA or IPER)において引用された文献の写しを添付する。特許文献を添付する必要はないが、非特許文献は必ず添付しなければならない。

□

6. 引用による援用。上記の書類のいずれかについて援用を希望する場合には、その必要な全ての情報をここに記載して下さい。:

□

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**請求項対応表**

### 請求項対応表

SPTO出願の請求項	対応するPCT出願の請求項	対応について説明するコメント

出願人は、その請求が可能である場合、スペイン特許法第 32 条第 3 項の規定に基づき特許出願の早期公開を請求する。