

グローバル特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づく早期手続きに関する 英国知的財産庁への申請手続きユーザーガイド(仮訳)

UKIPOへの申請

[0001] 出願人は、グローバル特許審査ハイウェイ(以下、GPPH)に基づく早期審査の申請について、早期審査を要請する文書に関連する書類を添付して、英国知的財産庁(UKIPO)へ提出しなければなりません。GPPHに基づく早期審査に関するUKIPOへの出願要件は以下の項に記載されています。関連する書類については、後述の項([0003]～[0006])で説明されており、同様に、UKIPOの一般的な出願手続きも後述の項([0007]～[0008])で説明されています。

UKIPOにおけるGPPH試行プログラムに基づく早期審査の申請要件

[0002] UKIPOにおけるGPPH試行プログラムに基づく早期審査の申請要件には、以下の4つがあります：

a) 早期審査を申請するUKIPOへの出願と、GPPH申請の基礎を成す先行審査庁(OEE; 以下、先行庁)への出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一であること。

b) 対応する先行庁出願が、先行庁によって特許可能と判断された一つ又は複数の請求項を有すること。請求項を特許可能とした判断は、先行庁による実体的な成果物で明確な記述として提示されなければならない。特許協力条約(PCT)成果物において新規性、進歩性、および産業上の利用可能性があると判断された請求項は、本文書において特許可能であることを意味すること。

c) GPPHに基づく審査を申請する全ての請求項は、先行庁で特許可能と示された一つ又は複数の請求項と、当初の出願において十分に対応している、または十分に対応するよう補正されていること。

差異が翻訳および請求項の形式によるものであり、UKIPOでの出願の請求項が先行庁出願の請求項と同一又は類似の範囲を有するか、UKIPOでの出願の請求項の範囲が先行庁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。

この点で、先行庁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。

先行庁で特許可能と示された請求項に対し、新たな/異なったカテゴリーとなる UKIPO での請求項は、十分に対応しているとはみなされません。例えば、先行庁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、UKIPO において、対応する方法の請求項に付属した製品に関する請求項を導入した場合、UKIPO における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。

注意: UKIPO に出願された請求項が、GPPH の申請がなされた時点において、先行庁により特許可能と判断された請求項に対応していない場合、特許可能とされた先行庁の請求項に対応する一連の補正された請求項は GPPH の申請と共に提出されなければなりません。

d) 当該出願に関し UKIPO において審査が着手されていないこと。

UKIPO における GPPH 試行プログラムに基づく早期審査に必要な書類

[0003] UKIPO での GPPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請をするためには、次の書類が必要です:

a) 必要事項全てを記入した申請様式、および UKIPO 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先行庁出願の請求項との関係を示す請求項対応表(上記[0002](c)参照)

b) 対応する先行庁出願に関するオフィスアクションの写し。出願人は、当該オフィスアクションの写しを GPPH の申請と共に提出、あるいは先行庁が同書類について入手可能なドシエ・アクセス・システムを有する場合は、UKIPO に対して当該必要書類を先行庁から直接入手するよう求めることができる。

c) 先行庁により特許可能と判断された請求項の写し。出願人は、当該写しを GPPH 申請と共に提出、あるいは対応する先行庁が当該特許可能請求項を入手可能なドシエ・アクセス・システムを有する場合は、UKIPO に対して当該請求項を先行庁から直接入手するよう求めることができる。

d) 上記のオフィスアクション及び特許可能とされた請求項が、ドシエ・アクセス・システムにおいて英語で記されていない及び/又は英語で入手可能ではない場合、当該書類について英語の翻訳文を提出しなければならない。翻訳文が必要な場合、機械翻訳でも受理されるが、機械翻訳の質が低い場合は翻訳文の再提出が求められる。

[0004] 関連する情報については、GPPH 試行プログラムに基づく早期審査を求める申請

様式(別紙 1 で提示、および UKIPO のサイトで入手可能)に必要な事項を出願人が記入することにより、入手されます。当該申請様式は、GPPH に基づく早期審査を要請する文書およびその他の関連する補足書類と共に UKIPO に送られなければなりません。

[0005] 先行庁が引用した特許文献の写しは、当該文献が EPOQUE を通じて入手できる場合、必要ありません。但し、先行庁が引用した非特許文献の写しは、PPH 申請に含まれていなければなりません。UKIPO の審査官は、引用文献の翻訳が必要な場合、通常の英国における審査手続きを用いて引用文献の翻訳の提出を求めることがあります。しかし、出願人は、当該引用文献が早急に検討されることを望む場合、GPPH に基づく早期審査を当初申請した時に補足書類の一部として翻訳文を提出することができます。

[0006] 出願人は、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 UKIPO へ提出している場合、写しを再提出する必要はありません。

UKIPO における GPPH 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、GPPH 試行プログラムに基づく早期審査を要請する文書について、必要事項を全て記入した PPH 申請様式および請求項対応表(別紙 1 に示す、また UKIPO のサイトでも入手可能)を含め、上記の他の関連する補足書類と共に UKIPO へ提出します。

[0008] PPH 管理官(UKIPO 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当該早期審査を行うことになる関連する審査官に通知します。すべての要件が満たされていない場合、PPH 管理官は、出願人に連絡し、改善補正が可能な場合に少なくとも一回は当該 GPPH 申請書を補正する機会を与えます。

別紙 1:
英国知的財産庁(UKIPO)における特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請様式
およびチェックリスト

特許審査ハイウェイ(PPH)に基づく英国知的財産庁(UKIPO)への早期審査申請書

1 英国出願番号:

2 先行審査庁名(OEE)

対応する先行庁出願番号:

3 次のいずれかを選択

a) 先行庁のオフィスアクションの写しを添付:
及び

先行庁のオフィスアクションの翻訳文(必要な場合)*1

又は

b) UKIPO が先行庁からオフィスアクションを入手*2

4 次のいずれかを選択

a) 対応する先行庁出願の請求項の写しを添付
及び

先行庁出願の請求項の翻訳文(必要な場合)*1

又は

b) UKIPO が先行庁より請求項を入手*2

5 外国語による引用文献の翻訳文を添付*3

6 記入済みの請求項対応表:

(注)

*1 先行庁のオフィスアクションおよび特許可能とされた請求項の翻訳は、当該文書の言語が英語ではない場合、提出しなければなりません。機械翻訳も受理されますが、機械翻訳の質が低い場合は翻訳文の再提出が求められます。

*2 UKIPO は、UKIPO がアクセス可能で必要書類が入手可能なドシエ・アクセス・システムを先行庁が有している場合、出願人の代わりに補足書類を入手することができます。先行庁が当該システムを有しているか否か不明な場合は、先行庁に連絡するか、或いは PPH@ipo.gov.uk にメールしてください。

*3 この場合、引用文献の翻訳を提出する必要はありませんが、審査官が後日書類の翻訳を求める場合には当該出願の審査は遅れる可能性があることを留意して下さい。EPOQUE(欧州特許庁(EPO)機械検索システム)で入手可能な特許文献の翻訳文は提出する必要はありません。

特許審査ハイウェイ請求項対応表:

英国での出願における請求項	対応する先行庁出願の請求項	コメント

英国知的財産庁(UKIPO)への問い合わせ

電話:0300 300 2000

ファックス:01633 817 777

住所:

Concept House

Cardiff Road

Newport

NP10 8QQ

代替書式でのコピーについては当庁のインフォメーションセンターにお問い合わせください。