

日本国特許庁への日－ハンガリー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－ハンガリー間の特許審査ハイウェイ(以後PPHという)試行プログラムに基づいて早期審査の利用を申出する場合には、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」¹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。

このPPH試行プログラムの下では、日本国特許庁への出願(当該出願)が下記①に列挙する要件を全て満たしており、下記②に列挙する書類の写しを「早期審査に関する事情説明書」に添付している場合には、当該「早期審査に関する事情説明書」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、PPH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庁出願であるハンガリー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)。

※当該出願が複数のハンガリーまたは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ハンガリー出願が存在し、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、PPH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。ハンガリー特許庁の審査官が、“*Felhívás nyilatkozattételre és megadási díj megfizetésére*”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. PPH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、対応するハンガリー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

¹ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf
「早期審査に関する事情説明書」については27－29ページを参照してください。

る。

日本国出願の請求項がハンガリー出願の請求項と同一又は類似の範囲を有するか、日本国出願の請求項の範囲がハンガリー出願の請求項の範囲より狭く、差異は翻訳や請求項の形式によるものである場合、請求項は「十分に対応」とみなされます。たとえば、ハンガリー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技術的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。このような請求項は従属項の形で記載されることが推奨されます。

日本国特許庁に出願された請求項のカテゴリーが、ハンガリー特許庁で特許可能と判断された請求項のカテゴリーと異なる場合、両者は十分に対応しているとはみなされません。例えば、ハンガリー特許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、日本国特許庁において、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、日本国特許庁における請求項は十分に対応しているとはみなされません。

ハンガリー特許庁において、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。

②PPH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. の書類を早期審査に関する事情説明書に添付して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書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(詳細は記入例をご参照ください)。

a. 対応するハンガリー出願に対してハンガリー特許庁審査官から出された全てのオフィス・アクション¹の写し、及びその英語または日本語の翻訳²。³

出願人は、日本国特許庁に、ハンガリー特許庁から全てのオフィスアクションの電子的写しを直接入手することを求めることができます。この場合、記入例中の(*)のように、

¹ 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。

² 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。

³ ハンガリー特許庁のドシエアクセスシステムが使用可能になり、オフィスアクションの写しと翻訳文が当該システムから日本国特許庁が入手可能となった場合、出願人はそれらを提出する必要はありません。

出願人は早期審査に関する事情説明書にその旨を明確に記載しなければなりません。オフィスアクションの翻訳文と紙媒体の写しはハンガリー特許庁に請求することはできないことにご注意ください(詳細は記入例をご参照ください)。

b. 対応するハンガリー出願の特許可能との判断を受けた請求項を含む請求項の写し、及びその英語または日本語の翻訳¹。

出願人は、日本国特許庁に、ハンガリー特許庁から全ての特許可能とされた請求項の電子的写しを直接入手することを求めることができます。この場合、記入例中の(*)のように、出願人は早期審査に関する事情説明書にその旨を明確に記載しなければなりません。請求項の翻訳文と紙媒体の写しはハンガリー特許庁に請求することはできないことにご注意ください(詳細は記入例をご参照ください)。

c. 対応するハンガリー出願のオフィス・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、対応するハンガリー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ハンガリー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ください。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ください(記入例をご参照ください)。

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。

¹ ハンガリー特許庁のドシエアクセスシステムが使用可能になり、特許可能と判断された請求項の写しと翻訳文が当該システムから日本国特許庁が入手可能となった場合、出願人はそれらを提出する必要はありません。

2. PPH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、PPH試行プログラムによる早期審査の申し出を行う旨、記載してください。また、対応するハンガリー出願の出願番号を記載してください。

※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ください。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)。

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

本出願はハンガリー特許登録庁への出願(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。

(提出を省略する物件)

- (物件名)**年**月**日付の対応ハンガリー出願に対する調査報告書の写し
(日本国特許庁がハンガリー特許庁から直接入手することを希望する。)(*)
- (物件名)**年**月**日付の対応ハンガリー出願に対する拒絶理由通知書の写し
(日本国特許庁がハンガリー特許庁から直接入手することを希望する。)(*)
- (物件名)**年**月**日付の対応ハンガリー出願に対する特許査定書の写し
(日本国特許庁がハンガリー特許庁から直接入手することを希望する。)(*)
- (物件名)対応ハンガリー出願の特許公報であるハンガリー特許第00000号公報
- (物件名)対応ハンガリー出願に対して引用されたドイツ出願公開00000号公報
- (物件名)対応ハンガリー出願に対して引用された日本国特許第00000号公報

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。

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】

- 【物件名】ハンガリー出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 1
- 【物件名】引用非特許文献 1
- 【物件名]**年**月**日付の対応ハンガリー出願に対する調査報告書の和訳 1
- 【物件名]**年**月**日付の対応ハンガリー出願に対する拒絶理由通知書の和訳 1
- 【物件名]**年**月**日付の対応ハンガリー出願に対する特許査定書の和訳 1

添付する物件を記載してください。

【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】 ハンガリー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	ハンガリー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、ハンガリーの請求項1にAという構成を付加したものである。

【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。

【物件名】 引用非特許文献1

【内容】

当該書類の写しを添付してください。

【物件名】**年**月**日付の対応ハンガリー出願に対する調査報告書の和訳 1

【内容】

当該書類の写しを添付してください。

【物件名】**年**月**日付の対応ハンガリー出願に対する拒絶理由通知書の和訳 1

【内容】

当該書類の写しを添付してください。

【物件名】**年**月**日付の対応ハンガリー出願に対する特許査定書の和訳 1

【内容】

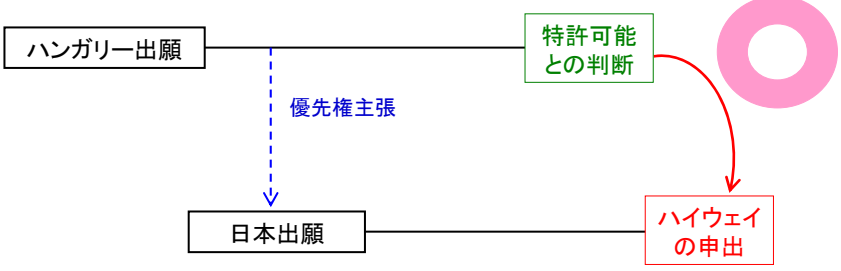
当該書類の写しを添付してください。

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）を記載してください。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。）

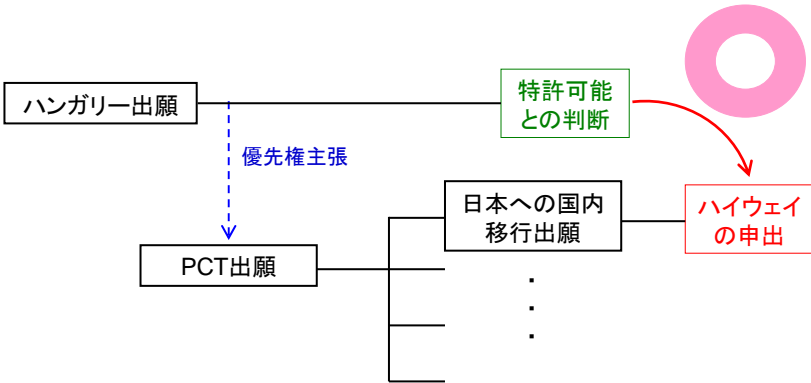
A

要件 a. i)を満たす事例
- パリルート -



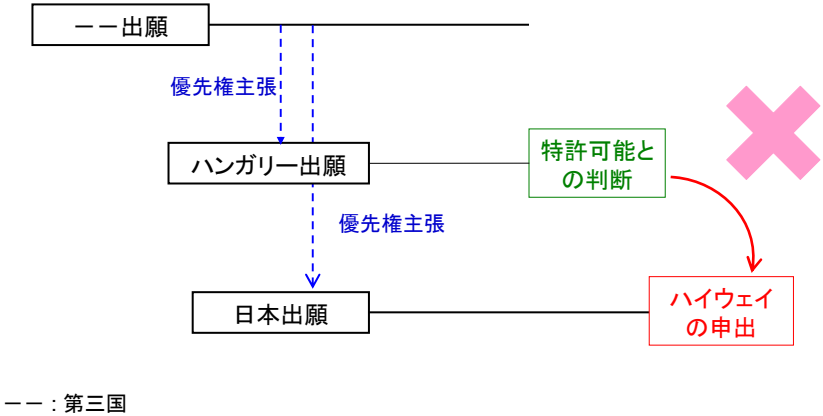
B

要件 a. i)を満たす事例
- PCTルート -



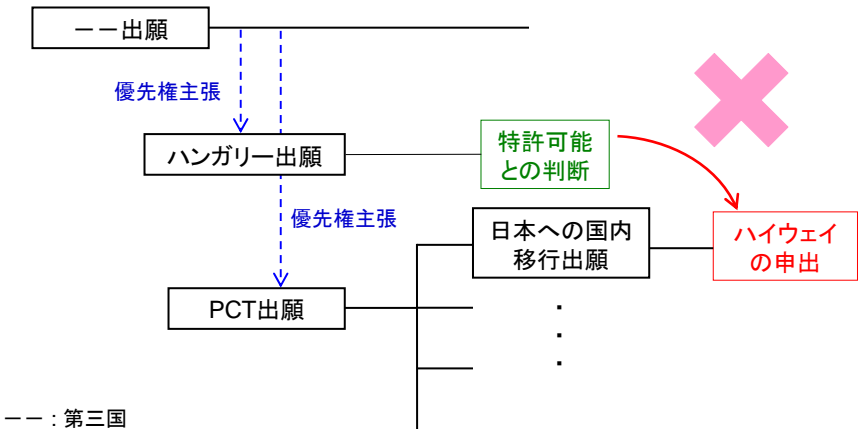
C

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

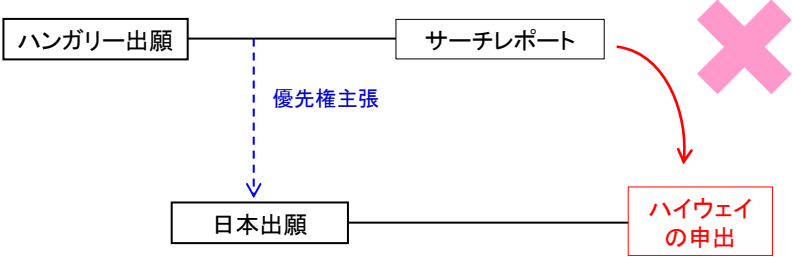
要件 a. を満たさない事例
- PCTルート: 第三国出願に基づく優先権主張 -



E

要件 b.を満たさない事例

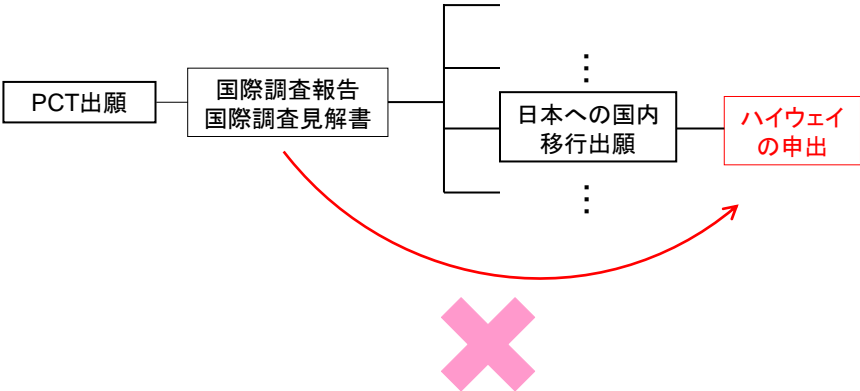
- サーチレポートに基づく申出 -



F

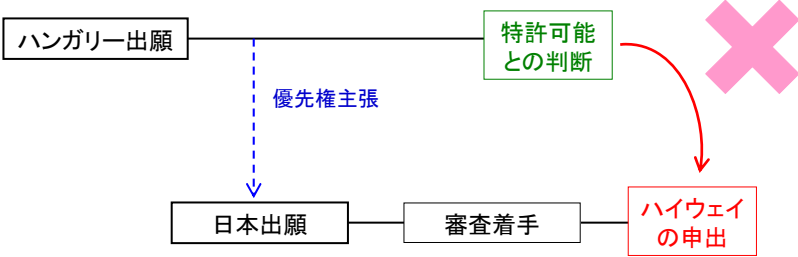
要件 b.を満たさない事例

- 国際調査報告、見解書に基づく申出 -



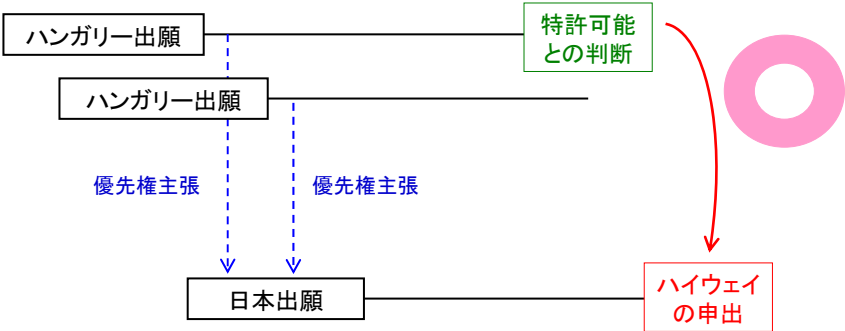
G

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

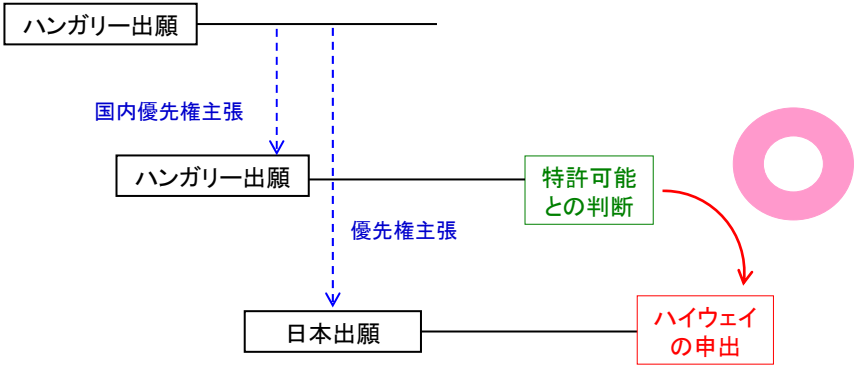
要件 a. i)を満たす事例
- パリルート：複数のハンガリー出願に基づく優先権主張 -



I

要件 a. i)を満たす事例

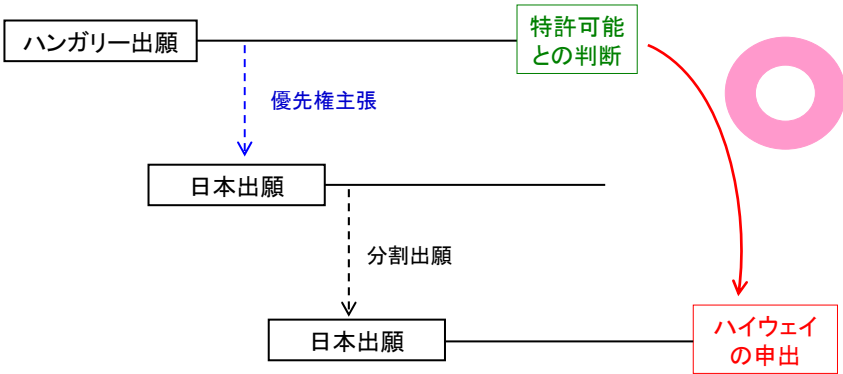
- パリルート: 国内優先権主張 -



J

要件 a. i)を満たす事例

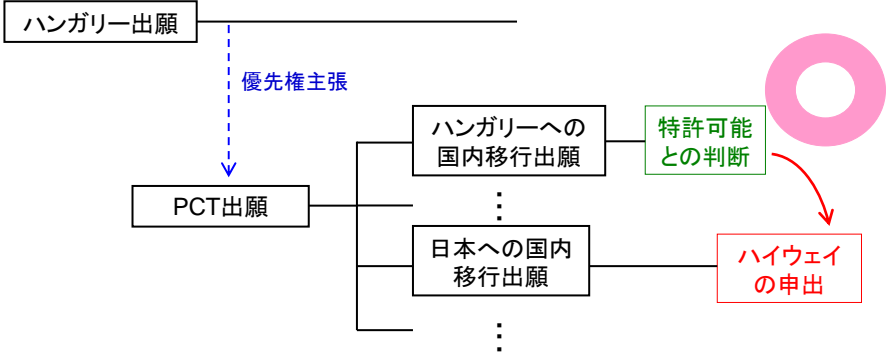
- パリルート: 分割出願 -



K

要件 a. i)を満たす事例

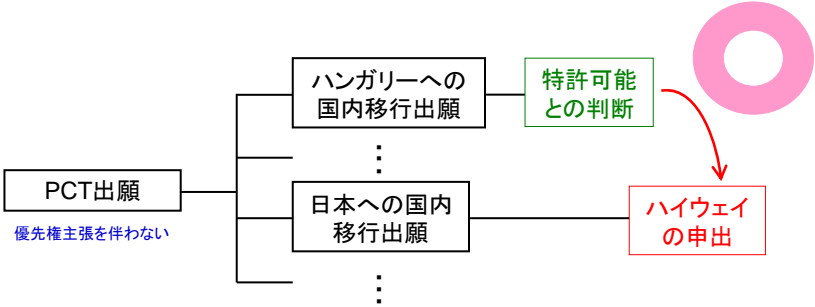
- PCTルート: ハンガリーへの国内移行出願との関係 -



L

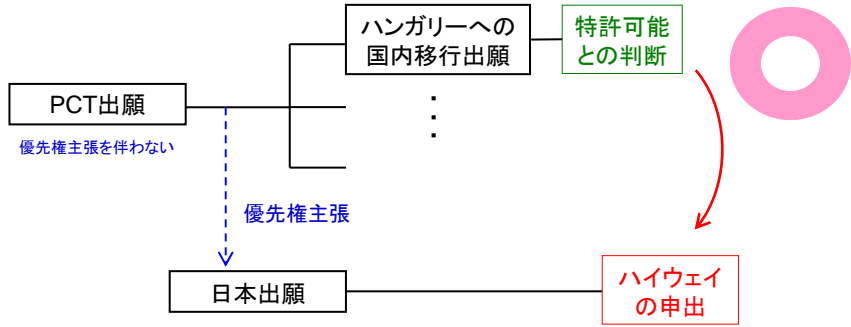
要件 a. ii)を満たす事例

- 優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT) -



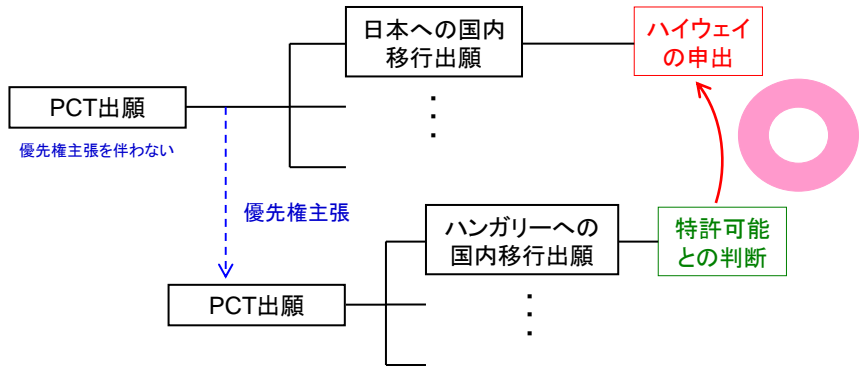
M

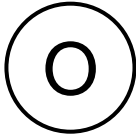
要件 a. iii)を満たす事例
- パリルート: ダイレクトPCTに基づく優先権主張 -



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 -

