

グローバル特許審査ハイウェイ試行プログラムに関するオーストリア特許庁(APO)への申請手続

出願人は、以下の申請要件を満たすオーストリア特許庁への出願(以下、「当該出願」という)につき、関連する書類の提出を含む所定手続を行うことでグローバル特許審査ハイウェイ(以下、「GPPH」という)試行プログラムに基づく早期審査を申請することができます。

申請書(「GPPH申請書」)はオーストリア特許庁ウェブサイト
http://www.patentamt.at/Erfindungsschutz/Formulare_und_Gebuehren/
からオンラインで入手できます。

第一部:

国内出願の審査結果を利用したグローバル特許審査ハイウェイ

出願人は、関連する付属書類が添付されたGPPHに基づく早期審査申請書(ドイツ語又は英語の2ヶ国語)を提出することで、GPPHに基づく早期審査をオーストリア特許庁に対して申請する必要があります。オーストリア特許庁出願に関してのGPPHに基づく早期審査の要件はセクション1、関連する付属書類はセクション2で説明します。

セクション1:申請要件

a) GPPHを申請するオーストリア特許庁(APO)出願および対応する先行庁(OEE)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、APO出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が

i) 先行庁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、

ii) 先行庁出願(PCT出願の国内移行出願も含む)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、

iii) 先行庁出願(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、L及びM参照)、又は、

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、APO出願および対応する先行庁出願が同一のPCT国際出願の国内移行出願であること(別紙1の図N参照)。

b) 当該出願に対応する先行庁出願が存在し、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること。

審査段階における最新のオフィスアクションにおいて特許可能と明確に確認された請求項は、GPPHに基づく早期審査申請の根拠となります。これは当該請求項を含む出願がまだ特許を取得していないケースにも当てはまります。

c) GPPHに基づく早期審査を申請するAPO出願のすべての請求項が、対応する先行庁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。

差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、APO出願の請求項が先行庁出願で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、APO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」しているとみなされます。

例えば、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。

先行庁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を適用したオーストリア特許庁の請求項は、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、オーストリア特許庁において、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、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。

GPPH 試行プログラムの申請が承認された後に補正又は追加された請求項は、先行庁出願において特許可能と判断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) 当該出願に関しオーストリア特許庁において特許付与の決定がまだされていない(ドイツ語による提出物の見出しは「Erteilungsbeschluss」)。

セクション2: 必要書類

オーストリア特許庁におけるGPPHに基づく早期審査の申請を裏付けるために次の書類が必要です。

a) 対応する先行庁出願に対して先行庁審査官から出された全てのオフィサクシヨンの写し、及びその英語またはドイツ語の翻訳文。

翻訳文の言語としてドイツ語も英語も利用可能です。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サクシヨン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。

オフィサクシヨンの写し及びその翻訳文が先行庁のドシエ・アクセス・システムにおいて提供されている場合は、出願人は提出する必要がありません。オーストリア特許庁の審査官が先行庁のドシエ・アクセス・システムを通してオフィサクシヨンの写しを入手できない場合は、出願人は通知を受け必要書類の提出が求められます。

b) 対応する先行庁出願の特許可能と判断された請求項の写し、及びその英語またはドイツ語の翻訳文

翻訳文の言語としてドイツ語も英語も利用可能です。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サクシヨン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。

特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文が先行庁のドシエ・アクセス・システムにおいて提供されている場合は、出願人は提出する必要がありません。オーストリア特許庁の審査官が先行庁のドシエ・アクセス・システムを通して特許可能と判断されたすべての請求項の写しを入手できない場合は、出願人は通知を受け必要書類の提出が求められます。

c) GPPHに基づく早期審査を申請するAPO出願のすべての請求項と対応する先行庁出願の特許可能と判断された請求項との関係を示すドイツ語又は英語の請求項対応表を提出してください。

請求項の十分な対応を図るには上記c)の要件が満たされなければなりません。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下さい

d) 対応する先行庁出願において審査官が提示した引用文献の写し

引用文献が特許文献であれば、通常オーストリア特許庁の審査官が入手できますので、提出を省略できます。ただし、オーストリア特許庁審査官にとって入手困難な文献の場合には、オーストリア特許庁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。原則として、引用文献の翻訳は提出不要です。

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オーストリア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。

オーストリア特許庁におけるGPPH試行プログラムに基づく早期審査に関する手続

オーストリア特許庁は、上記書類とともに申請を受理した場合、当該出願をGPPHに基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定します。オーストリア特許庁が申請を認めた場合、当該出願はGPPHに基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられます。

申請が上記の要件のすべてを満たしていない場合には、出願人はその旨及びその不備について通知され、申請を是正する機会が与えられます。これらの不備のいずれかが是正されない場合には、出願人はその旨の通知を受け、出願は通常審査の取扱いを受けることになります。

第二部

PCT国際段階成果物を利用したグローバル特許審査ハイウェイ

出願人は、PCT 国際段階成果物を利用したグローバル特許審査ハイウェイ(以下、「PCT-GPPH」という)に基づいて、関連する付属書類を添付した早期審査申請書(ドイツ語又は英語の2ヶ国語)を提出することで、オーストリア特許庁に対して早期審査を申請する必要があります。オーストリア特許庁への出願に関してのPCT-GPPHに基づく早期審査の要件はセクション1、関連する付属書類はセクション2で説明します。

セクション1: 申請要件

a) 当該出願に対応するPCT出願の国際段階における成果物(以下、「国際段階成果物」という)、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において特許性「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 は付録A (<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm>)に記載された機関のうちの一つが国際調査機関(ISA)、国際予備審査機関(IPEA)として作成したものに限りません。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)。国際調査報告(ISR)のみに基づいてPCT-GPPH を申請することはできません。

PCT-GPPH 申請の基礎とする最新国際段階成果物の第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、出願人は特許性を有する請求項を特定し、特許性について釈明しなければなりません。この場合、出願人が特許性を有する請求項を特定せず、特許性について何ら釈明をしないとき、その出願はPCT-GPPH 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-GPPH 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' 及びA'' 参照)
- ii) 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約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、対応する国際出願をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。(別紙2図C参照)
- iv) 当該出願は、対応する国際出願を国内優先権主張又はパリ条約優先権主張の基礎とする国内出願である。(別紙2図D参照)
- v) 当該出願は上記(i)~(iv)のいずれかの関係を満たす出願の派生出願(分割出願、国内優先権を主張する出願等)である。(別紙2図E1及びE2参照)

c) PCT-GPPH に基づく審査がなされるすべての請求項が、対応する国際出願の最新国際段階成果物で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最新国際段階成果物で特許性有りと示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最新国際段階成果物で特許性有りと示された請求項の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応」しているとみなされます。

例えば、最新国際段階成果物で特許性有りと示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。

最新国際段階成果物で特許性有りと示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、最新国際段階成果物で特許性有りと示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、オーストリア特許庁において、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、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-GPPH の申請が承認された後に補正又は追加された請求項は、最新国際段階成果物において特許可能と判断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) 当該出願に関しオーストリア特許庁において特許付与の決定がまだされていない(ドイツ語による提出物の見出しは「Erteilungsbeschluss」)。

セクション2: 必要書類

オーストリア特許庁にPCT-GPPHに基づく早期審査申請をするためには次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段階成果物の写しと、それが英語でない場合はドイツ語又は英語によるその翻訳文

翻訳文の言語としてドイツ語も英語も利用可能です。翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官が翻訳された最新国際段階成果物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。

当該出願が上記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)」*で当該最新国際段階成果物の写しと、その英語の翻訳文が取得可能である場合、オーストリア特許庁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) 最新国際段階成果物で特許性有りと示された請求項の写しと、それが英語でない場合はドイツ語又は英語によるその翻訳文

翻訳文の言語としてドイツ語も英語も利用可能です。翻訳は機械翻訳でも構いませんが、審査官が翻訳された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。

「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、オーストリア特許庁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) オーストリア特許庁出願の全ての請求項と、最新国際段階成果物で特許性有りと判断された請求項との関係を示す対応表を記載したドイツ語又は英語による書面

請求項の十分な対応を図るには上記c)の要件が満たされなければなりません。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。

d) 最新国際段階成果物で提示された文献の写し

文献が特許文献であれば、通常オーストリア特許庁審査官は入手することができるため、提出を省略できます。ただし、オーストリア特許庁審査官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。原則として、引用文献の翻訳は提出不要です。

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オーストリア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。

**オーストリア特許庁におけるPCT-GPPH試行プログラムに基づく早期審査に関する
手続**

オーストリア特許庁は、上記書類とともに申請を受理した場合、当該出願をPCT-GPPHに基づく早期審査の対象として選定するか否かを決定します。オーストリア特許庁が申請を認めた場合、当該出願はPCT-GPPHに基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられます。

申請が上記の要件のすべてを満たしていない場合には、出願人はその旨及びその不備について通知され、申請を訂正する機会が与えられます。これらの不備のいずれかが是正されない場合には、出願人はその旨の通知を受け、出願は通常審査の取扱いを受けることになります。

別紙1

図 A

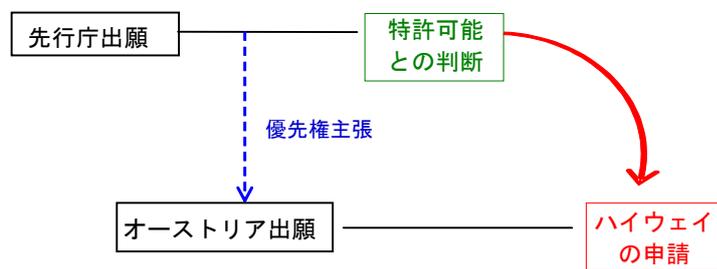


図 B

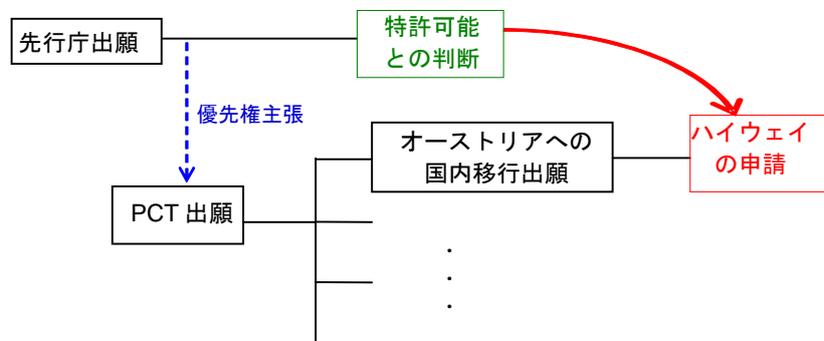


図 C

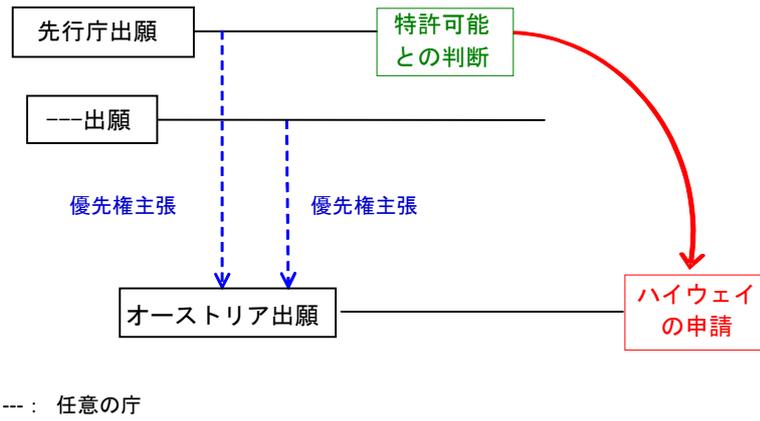


図 D

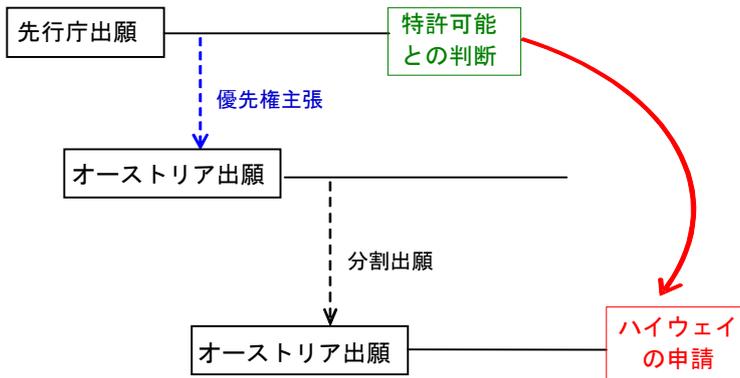


図 E

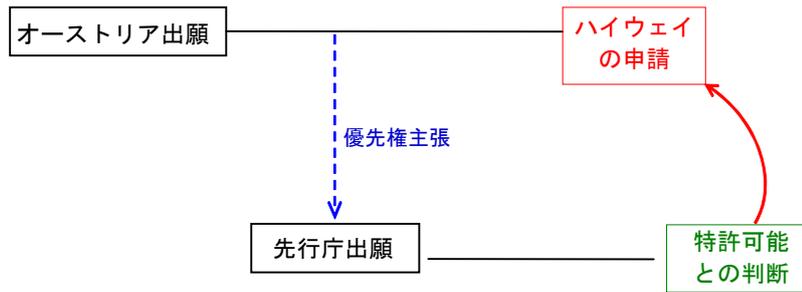


図 F

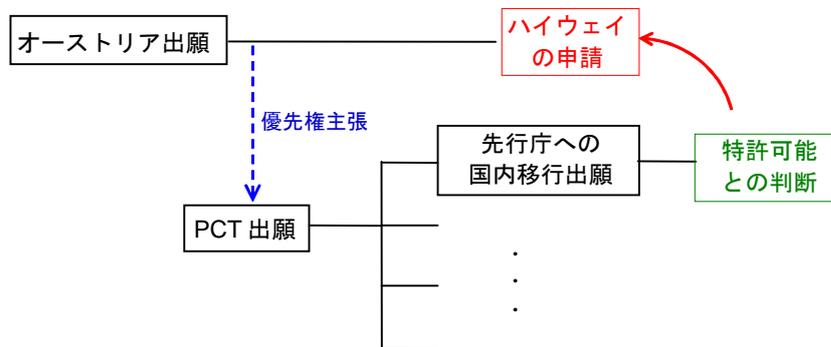


図 G

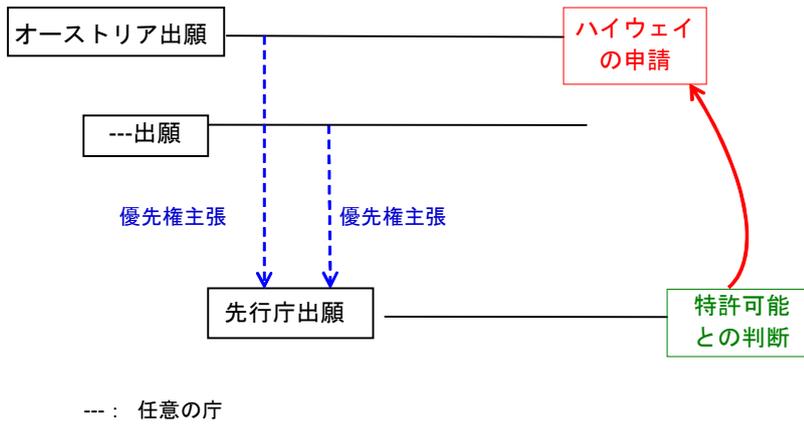


図 H

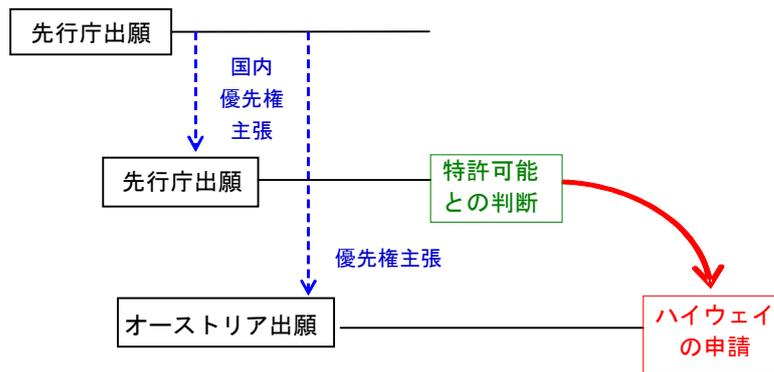
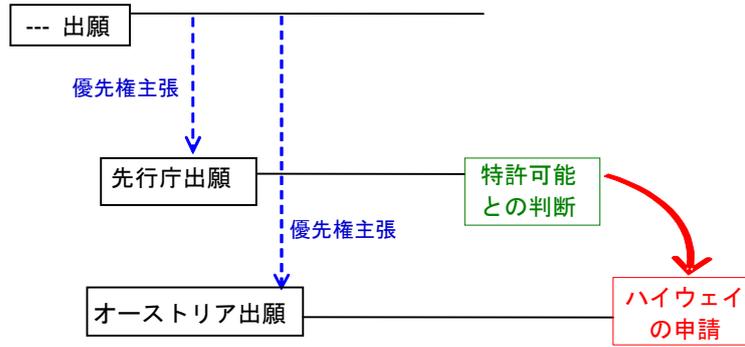
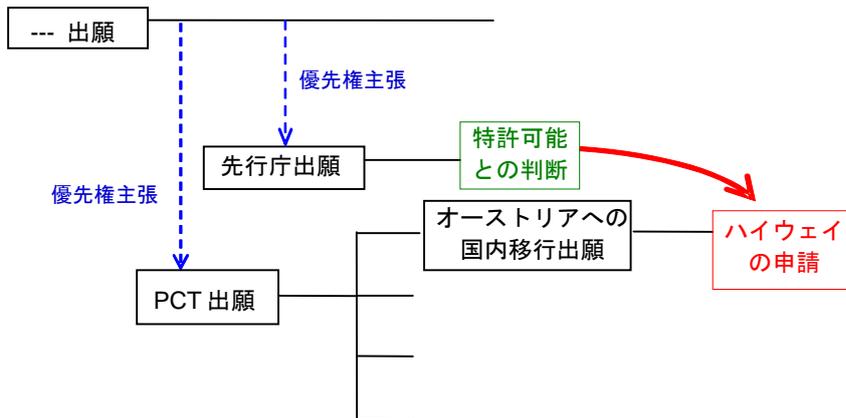


図 I



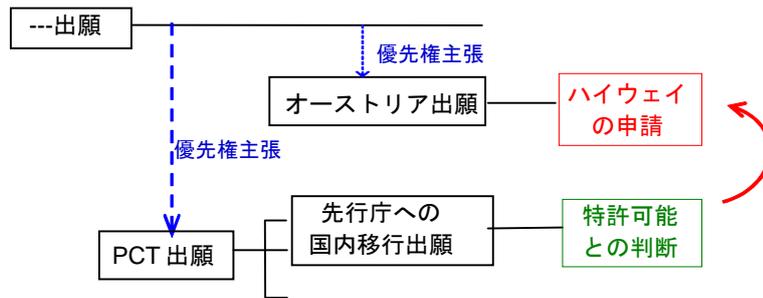
--- : 任意の庁

図 J



--- : 任意の庁

図 K



---: 任意の庁

図 L

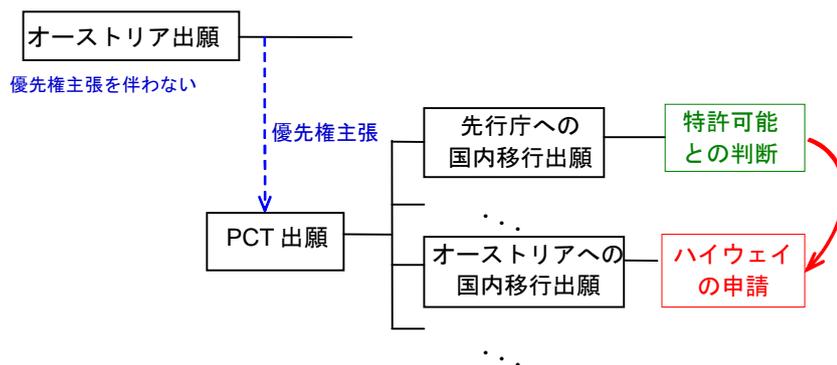


図 M

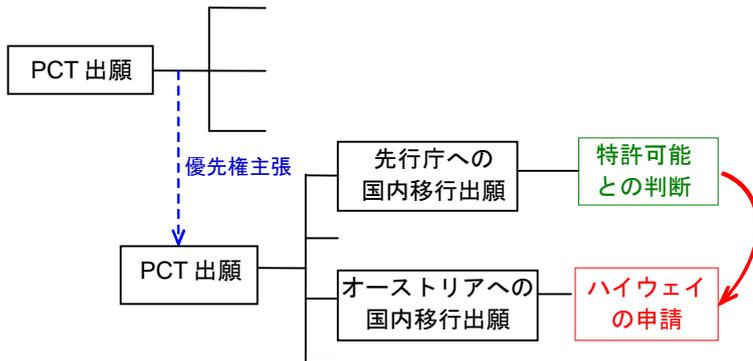
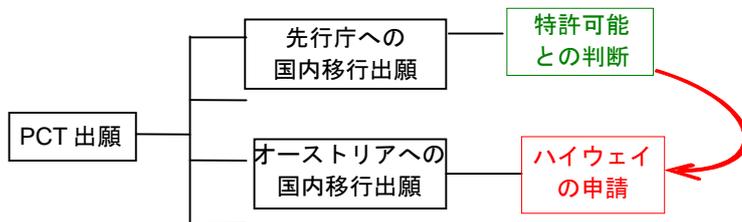
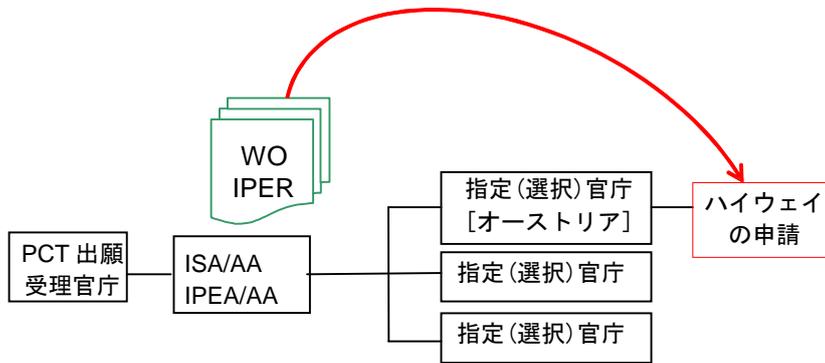


図 N



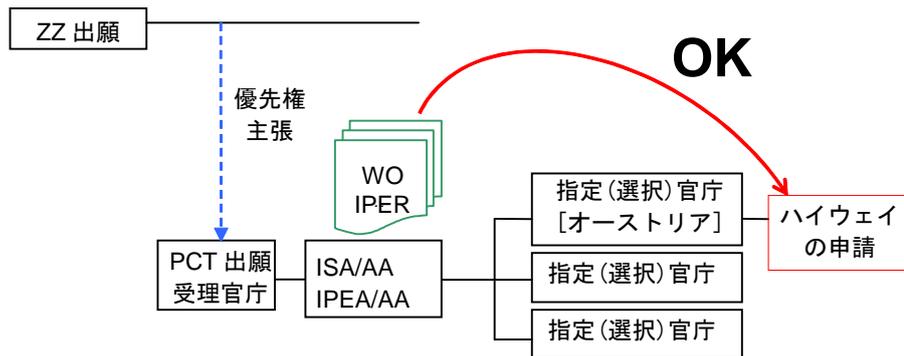
別紙2

(A)



AA - 付録 A に記載された機関のうち一つ

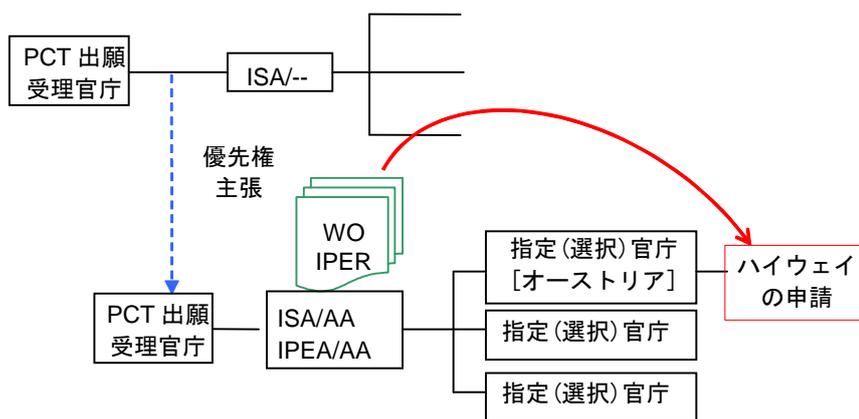
(A')



ZZ - 任意の庁

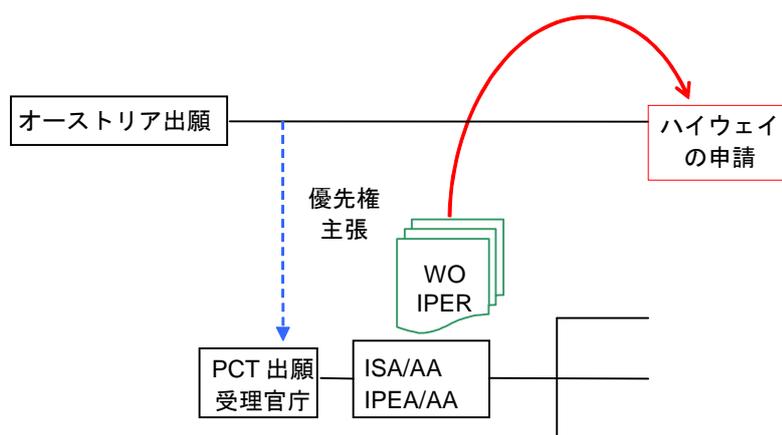
AA - 付録 A に記載された機関のうち一つ

(A'')



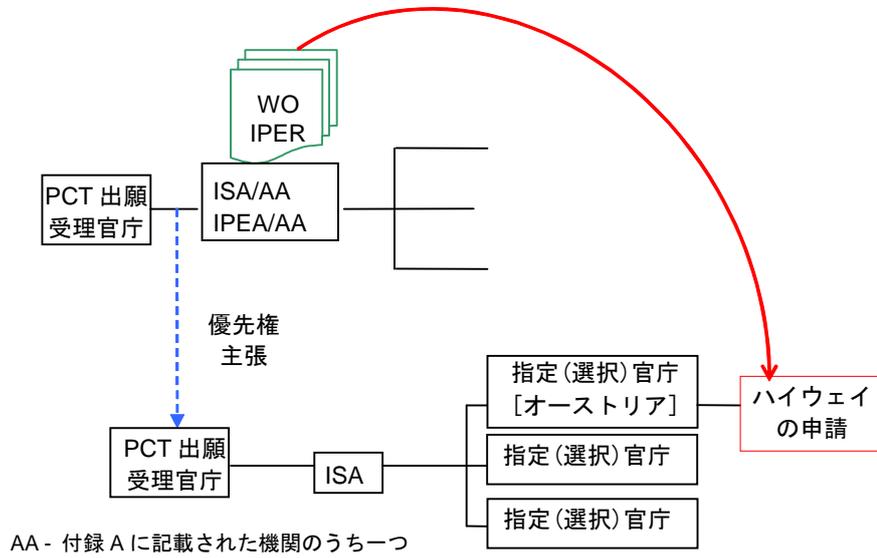
AA - 付録 A に記載された機関のうち一つ

(B)

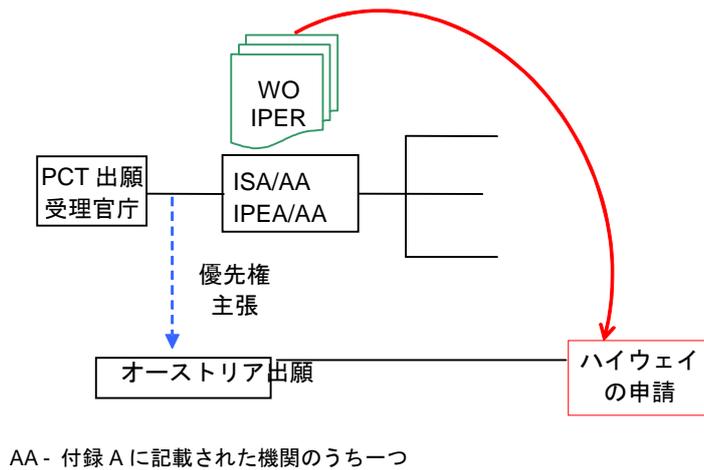


AA - 付録 A に記載された機関のうち一つ

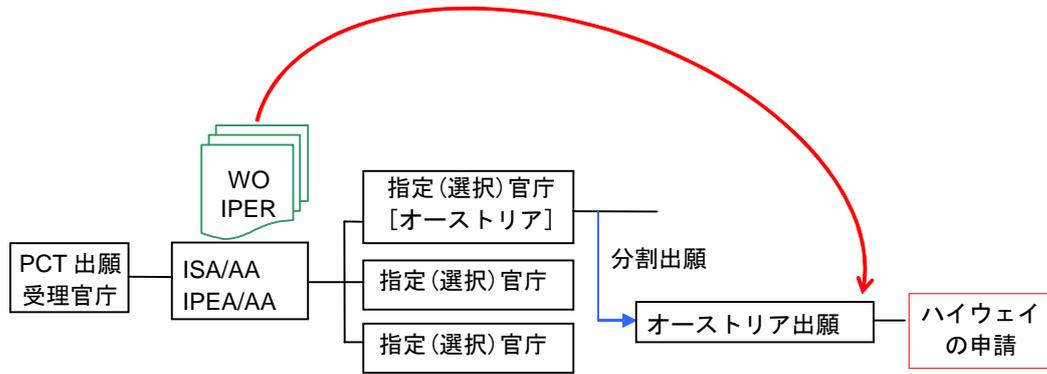
(C)



(D)

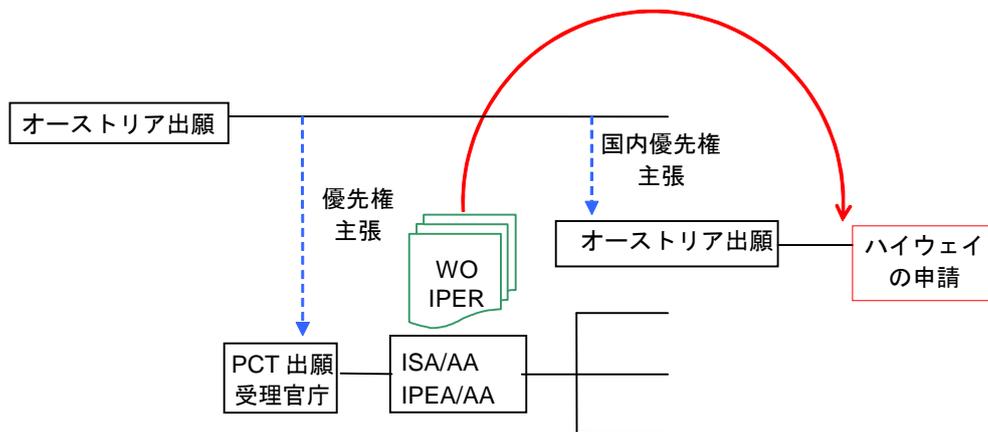


(E1)



AA - 付録 A に記載された機関のうち一つ

(E2)



AA - 付録 A に記載された機関のうち一つ