

[HOME](#) > [特許](#) > [特許審査ハイウェイについて](#) >

## 審査・審判の取り組み

### 特許審査ハイウェイ活用のために

平成21年11月

特許庁

#### I. 特許審査ハイウェイのメリット

##### 1. 現状

特許審査ハイウェイとは、第1国で特許可能と判断されたものにつき、第2国において簡易な手続で早期に審査を受けることができる枠組みです。

平成21年7月時点で日米・日韓・日英・日独・日デンマーク・日フィンランド・日露・日オーストリア・日シンガポール・日ハンガリー・日カナダの11プログラムを実施しております。

☆ 本文書におきまして、「相手国」とは、米国、韓国、英国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリア、シンガポール、ハンガリー、カナダを意味します。

##### 2. 特許審査ハイウェイの要件

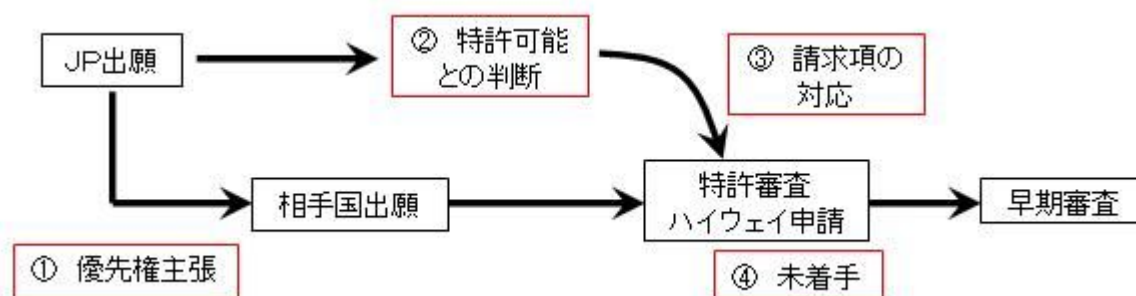
相手国で特許審査ハイウェイの対象となるのは、次の4つの要件を満たすものです。

- ① 日本出願を優先基礎として相手国になされた出願であること\*
- ② 日本出願が、特許可能と判断された請求項を有すること
- ③ 相手国出願の全ての請求項が日本出願の特許可能と判断された請求項に十分対応していること
- ④ 相手国出願が審査着手されていないこと\*\*

\*相手国がドイツ以外の場合、優先権主張を伴わないPCT出願が、日本及び米国に国内移行している場合も対象となります。

\*\*相手国が韓国、デンマーク、フィンランド、オーストリア又はハンガリーの場合は着手後でも対象となります。

##### 特許審査ハイウェイの要件と流れ(概略図)

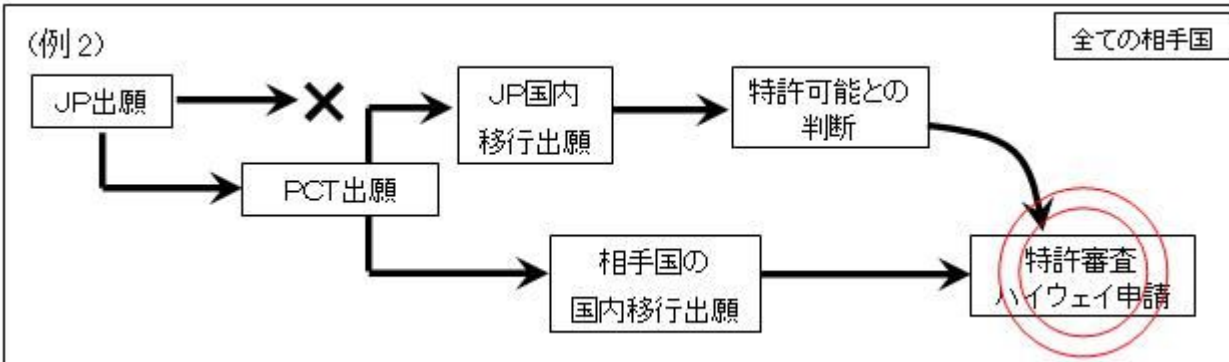
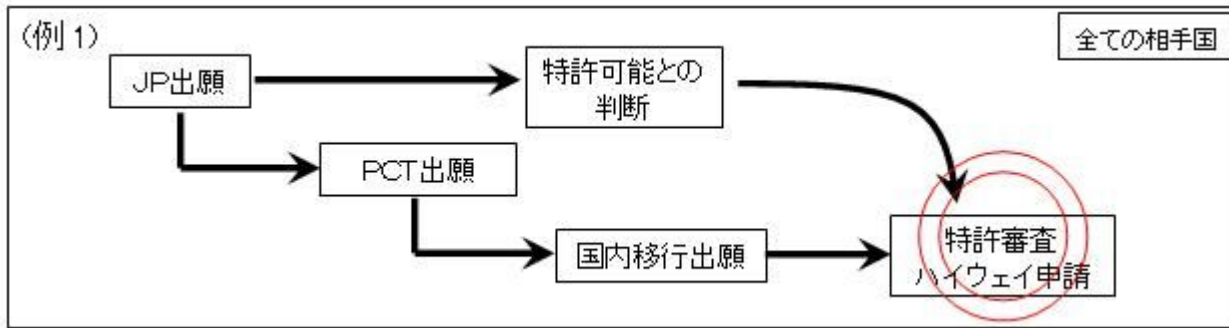


##### 注) PCT出願の場合

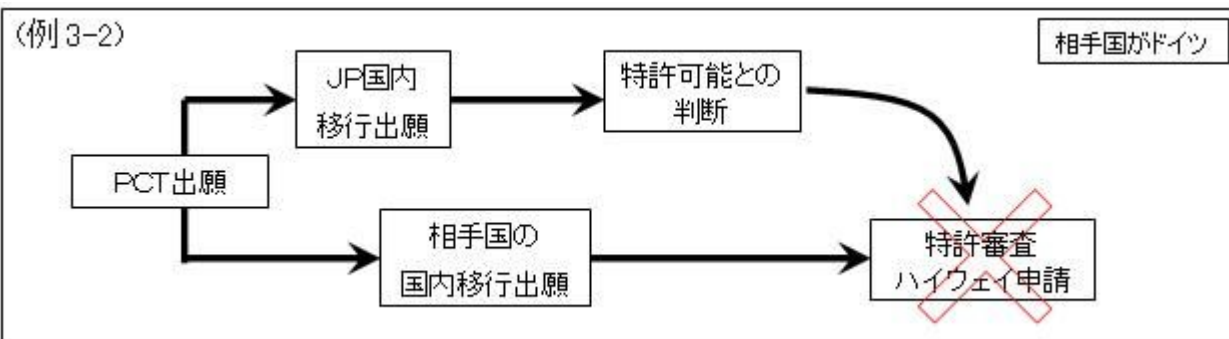
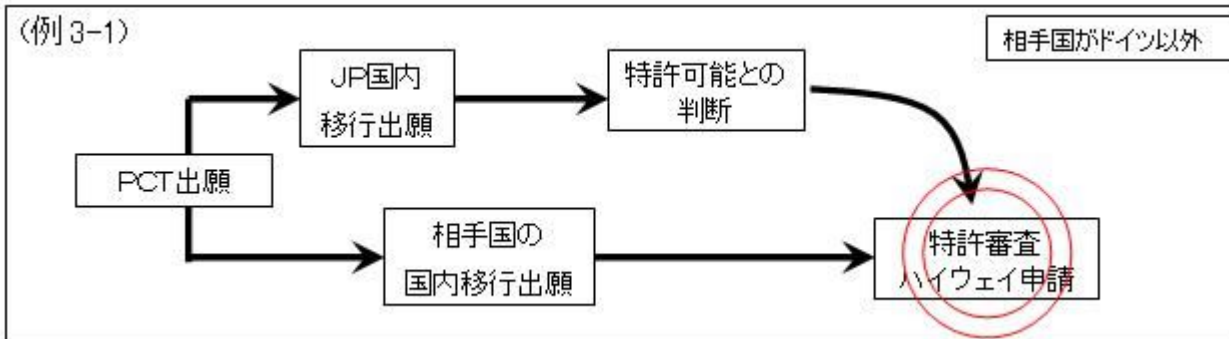
全ての相手国において、PCTルートの出願は対象となっています。(例1)

なお、国内出願に対する優先権主張を伴うPCT出願をした場合、自己指定をし、基礎となった国内出願がみなし取下げとなっても、自己指定による国内移行出願に対して特許可能との判断がなされた場合には、特許審査ハイウェイの対象となり得ます。(例2)\*

現在、日独間以外の特許審査ハイウェイの場合、優先権主張を伴わないPCT出願であっても対象となり得ますが、日独間の特許審査ハイウェイの場合、PCTルートの出願であっても、基礎となる第1国出願が存在する必要があります。このため、優先権主張を伴わず、直接PCT出願されたものは、現在特許審査ハイウェイの対象となりません。(例3-1、例3-2)



(ここで、自己指定による国内移行出願は、基礎出願に対して国内優先権を主張する出願となりますので、パルルートの出願の場合に、基礎出願に対して国内優先権を主張する出願が特許となった場合に、特許審査ハイウェイの申請が可能であったことと同様であるとお考えいただければと思います。)

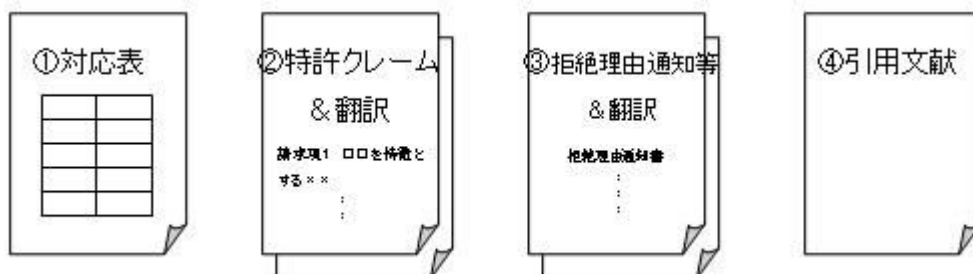


3. 特許審査ハイウェイの提出書類

特許審査ハイウェイの申出に際しては、原則として次の4つの書類を提出する必要があります(米国への申出の場合には下のII.1.(1)を、米国・シンガポール以外の相手国への申出の場合には下のII.1.(2)を、シンガポールへの申出の場合には下のII.1.(3)をご参照ください)。

- ① 日本で特許可能と判断された請求項と、相手国出願の請求項の対応表
- ② 日本で特許可能と判断された請求項の写しと翻訳
- ③ 日本出願に対して通知されたオフィアクションの写しと翻訳\*
- ④ オフィアクションで引用された文献

\* 米国へ申出をする際には、拒絶理由通知が複数ある場合、最新の拒絶理由通知の写しと翻訳のみで構いません。



提出すべき書類のうち、日本国特許庁がAIPNで審査経過情報を提供しているもの(1990年12月以降に出願され、既に公開された出願)の②(原文)と③(原文)は、相手国審査官が入手可能ですので、提出を省略することができます。

## II. 特許審査ハイウェイのメリット

特許審査ハイウェイのメリットは、**簡易な手続き**で、他国において、特許審査を早期に受ける事ができる点にあります。以下に、特許審査ハイウェイの主なメリットを紹介します。

### 1. 早期審査の手続きが簡素化できる

#### (1)米国への申請の場合

- 米国の厳しい通常早期審査の要件が回避できる → 特許審査ハイウェイは、米国早期審査の特例です
- 特許審査ハイウェイ申請の必要提出書類を、
  - a) 「日本国特許庁で特許可能とされた請求項の翻訳文」と
  - b) 「日本国特許庁で特許可能とされた請求項と米国における特許出願の請求項の“対応表”」の2つのみに省略可能な場合(以下説明文参照)があります。

#### a)米国現行早期審査(平成18年8月施行)要件の回避について

米国では、昨年8月に新しい早期審査が施行され、要件は非常に厳しいものとなりました。これに対し、特許審査ハイウェイはこの新早期審査制度の例外であり、これらの要件制限を受けることなく早期に審査を受けることができる点が大きなメリットとなります。

米国現行の早期審査の要件と必要提出書類は、次のとおりです。

#### 主な要件

- 申請は出願時のみ
  - PCT出願は対象外
  - 独立請求項数は3以下、全請求項数は20以下
  - オフィスアクションに対し1月以内に必ず応答(徒過すると放棄とみなされる)
- 等

#### 必要な提出書類

これらの要件に加えて、さらにAESD(早期審査補助文書: Accelerated examination support document)の書類提出が求められます。

本提出書類の内容として、

- 先行技術調査を行い、調査範囲や検索式、検索日など、先行技術調査の結果を詳細に記載していること
- 発明の特許性(進歩性や記載要件)について詳細に説明していること

が求められることとなります。

特許審査ハイウェイでは、これらの要件制限とは無関係に、米国特許庁において、早期に審査を受けることが可能です。

#### b)提出の省略が可能な特許審査ハイウェイ申請書類について

##### i)ドシエ・アクセス・システム提供データとの重複分は提出の省略が可能

特許審査ハイウェイ申請書類の内、ドシエ・アクセス・システムを通じて、米国特許庁が入手可能な日本国特許庁の出願書類は、特許審査ハイウェイ申請の際に、提出の省略が可能です。

具体的には、特許審査ハイウェイ提出要件の内、I. 3. の、②③

- ・ 日本で特許可能と判断された請求項の写し
- ・ 日本出願に対して通知されたオフィスアクションの写し

の提出が省略可能です。

##### ii)米国IDS提出書類との重複分は提出の省略が可能

既に米国特許庁へ提出済みのIDS書類を利用することで、特許審査ハイウェイ申請書類の一部の提出を省略することが可能です。

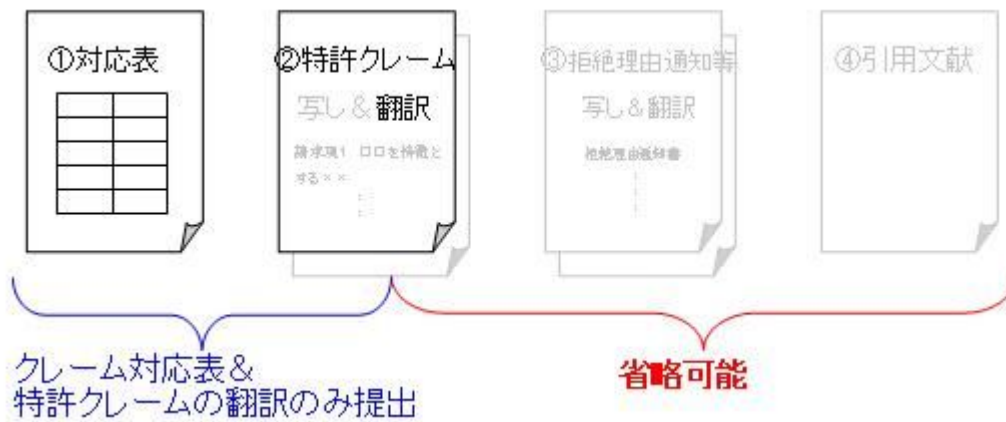
米国での特許出願については、IDSの提出が義務付けられています。IDSの提出にあたっては、外国特許庁での審査が行われた場合、そこで引用された文献と、この「文献についての説明」を提出する必要があります。この「文献についての説明」を行う手段は、いくつか認められていますが、その中の一手段として、日本国特許庁のオフィスアクションによる説明が認められています。

その場合、IDS提出の際に、日本国特許庁のオフィスアクションによる説明を選択すると、上記I. 3の③(オフィスアクション)の翻訳と④(引用文献)を提出することとなりますので、後に特許審査ハイウェイの申出をする際には、上記I. 3の③(オフィスアクション)の翻訳と④(引用文献)を重複提出する必要はありません(特許審査ハイウェイにおいては、それ以前の事務で既に提出した書類について再度提出する必要はないことになっています。)このため、必

須であるIDS提出において、文献の説明を行う際に、日本国特許庁のオフィスアクションを利用する手段を選択した場合、結果的に特許審査ハイウェイ申出時の提出書類の削減になります。



以上、i)、ii)をまとめると、IDS提出の際に、日本国特許庁のオフィスアクションによる説明を選択し、かつ出願の経過情報がドシエ・アクセス・システムで提供されている場合、特許審査ハイウェイの申請に際して添付すべき書類は、上記I. 3. の①(対応表)と、②(特許可能と判断された請求項)の翻訳のみで済むことになります。



(2)米国・シンガポール以外の相手国への申請の場合

○ 特許審査ハイウェイ申請の必要提出書類を、多くの場合(以下説明文参照)「日本国特許庁で特許可能とされた請求項 と 米国以外の相手国における特許出願の請求項の“対応表”」のみに省略可能です。

米国以外の相手国においては、日本国特許庁が提供している審査経過情報及びその機械翻訳を、出願人による提出に代える事を認めています。現在日本国特許庁はAIPNで、1990年12月以降に出願され、既に公開された出願について審査経過情報を提供していますので、現在継続中の大部分の出願について、上記I.3の②(特許可能と判断された請求項)及び③(オフィスアクション)は提出不要となります。また、④(引用文献)についても、特許文献であれば、原則提出不要です。よって、米国以外の相手国へ出願する場合には、多くの場合、I. 3の①(対応表)のみを提出すればよいこととなります。



(3)シンガポールへの申請の場合

シンガポールへの特許審査ハイウェイの申請は、修正実体審査制度に基づいて行われます。手続や提出書類等の詳細は、「アセアンで迅速・的確な権利取得 PRUS:Patent examination Result Utilization Scheme([特許審査結果利用スキーム](#))」や、「[日シンガポール特許審査ハイウェイ試行プログラムについて](#)」の「シンガポール知財庁(IPOS)への申出について」をご覧ください。

## 2. 特許審査ハイウェイの活用により、審査コストの軽減

上記1. で紹介しましたように、特許審査ハイウェイの申出のための書類は、提出の省略が可能となる場合も多くあります。

また、提出書類は概して単純なフォーマットとなっています(各国の申請用ガイドラインを参照ください)ので、対応可能な部分は、社内、あるいは国内代理人により対応することにより、外国代理人への支払いコストを低減することも可能と考えられます。

さらに、次のような観点でコスト削減となる要素がありますので、是非、本制度の活用をご検討ください。

- ・ 既に第1国での審査結果を経た請求項であるので、相手国での中間処理回数が減っています(応答コストの軽減)。
- ・ 第2国での法的安定性が高まる(権利が無効となる可能性が低減する)ことによる、コストの低減

## III. 特許審査ハイウェイ申請のノウハウ

### 1. 提出書類の負担が少なくなるケース(日本でFA即特許の場合)

日本の優先基礎出願が拒絶理由を通知されることなく特許された場合(FA即特許)、上記2. の提出書類のうち、I. 3の③(オフィスアクション)は特許査定のみとなり、④(引用文献)は存在しないこととなります。米国の場合、特許査定の写しとその翻訳については提出不要です。したがって、このケースでは、IDS書類とは無関係に、提出書類はI. 3. の①(対応表)と②(特許可能と判断された請求項)の翻訳のみで済むこととなります。

### 2. 特許審査ハイウェイの活用事例

特許審査ハイウェイの活用事例については、知財戦略事例集の第4章【5】3. (3)でご紹介しております。[知財戦略事例集は、こちら](#)からご覧ください。

#### <この記事に関する問い合わせ先>

特許庁調整課審査業務管理班

TEL: 03-3581-1101 内線: 3106

E-mail: [お問い合わせフォーム](#)

[更新日 2009.11.13]

▲ ページの先頭へ

[HOME](#) > [特許](#) > [特許審査ハイウェイについて](#) >