

平成17年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究事業等

各国の早期審査・優先審査に関する調査研究報告書

平成18年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

各国の早期審査・優先審査に関する調査研究報告書

平成18年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

はじめに

特許庁委託の平成17年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業は、産業財産権制度を経済・社会の変化、特に国際化の急速な進展に適応させるために、一步先を予測して制度に影響を与えそうな諸問題を取り上げ、主要各国の制度の現状と動向、さらに我が国のユーザーの意向を把握して、望ましい制度に向けた施策作りの資料を提供することを目的としている。

本報告書は、本年度の上記事業の課題の一つ「各国の早期審査・優先審査制度に関する調査研究」の結果をまとめたものである。

現在、経済のグローバル化に伴い、我が国企業の諸外国における特許権の早期取得のニーズが高まっている。このような我が国企業の活動を支援するためにも、各国の早期審査・優先審査の実情を調査し、問題点・改善案等を検討した上で、特許庁会合や経済連携協定等の場を用いて諸外国に働きかけていく必要がある。

日米欧三極特許庁会合において、我が国は「特許審査ハイウェイ構想」を提案している。「特許審査ハイウェイ構想」とは、第2庁のクレームを第1庁の特許クレームと対応させ、第1庁のオフィスアクション等を全て第2庁に提出することにより、第2庁において簡単な手続きで早期に審査が受けられるシステムを創り上げる構想である。また、我が国は、特許審査ハイウェイ構想を日米欧三極間のみならず、他国特許庁へ拡大することも計画している。諸外国特許庁への拡大の検討にあたっては、各国の早期審査・優先審査制度の実態を把握することが必要不可欠である。

更に、近年、アジア諸国に進出した我が国企業は多発する模倣品・海賊版への対策に苦慮している。模倣品・海賊版による市場の喪失や企業イメージ低下等は、我が国企業にとって大きな問題である。これらの問題に対して迅速且つ効果的な対応を可能とするために、アジア諸国における知的財産権の早期取得制度の整備が求められている。

本調査研究は、以上のような早期権利化のニーズを踏まえ、主要国を含めた多数の国/広域特許庁における早期審査・優先審査の有無及び制度の概要並びに運用状況等を詳細に調査し、今後、三極特許庁会合・日中韓特許庁会合での議論の資料として用いると共に、経済連携協定交渉に臨む際の方針決定に用いることを目的としている。

本調査研究の遂行にあたってご協力をいただいた企業、団体、法律事務所等の方々に、この場を借りて御礼申し上げます。

なお、本報告書は当協会の責任において制作されたものであり、日本政府、経済産業省または特許庁の見解と立場を直接に反映するものではないことを付記する。

平成18年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会
国際法制研究室

目 次

・ 調査研究の概要	1
・ 調査方法	3
1 . 海外調査	3
2 . 国内調査	5
・ 調査結果	6
一次調査結果	7
概要表（二次調査結果）	9
〔北アメリカ地域〕	
アメリカ	11
カナダ	42
〔南アメリカ地域〕	
ブラジル	51
〔アジア地域〕	
台湾	57
中国	65
韓国	68
インド	98
〔大洋州地域〕	
オーストラリア	107
ニュージーランド	121
〔ロシア&CIS 地域〕	
ユーラシア特許庁	125
モルドバ	129
アゼルバイジャン	136
〔ヨーロッパ地域〕	
ヨーロッパ特許庁	138
ドイツ	149
イギリス	154
デンマーク	172
スウェーデン	176
スペイン	182
ポルトガル	194
スロバキア	200
ルーマニア	202
〔中東地域〕	
イスラエル	219
・ 国内調査結果	229
・ 問合せ先一覧	232

・調査研究の概要

各国に於ける実体審査は通常、出願順、公開順或いは審査請求がなされた順のいずれかで行われる。一方、早期権利取得のニーズに応えるため、特定の出願を優先的に実体審査するように出願人等が要請できる制度を設けている国/広域特許庁があり、我が国でも早期審査/優先審査として制度化されている。

本調査に於いては、先ず 78 の国と広域特許庁（既に優先的な審査処理制度があることが判明していたアメリカ、ヨーロッパ特許庁、中国、韓国を除く）について前述の優先的な審査処理制度の有無を調査した（一次調査）。その結果、18 カ国において優先的な審査処理制度が設けられていることが判明した。これらの国を地区別に纏めると、南北アメリカ地区は、カナダ、ブラジル、欧州・CIS 地区はドイツ、イギリス、スペイン、ポルトガル、スウェーデン、デンマーク、スロバキア、ルーマニア、ユーラシア特許庁、モルドバ、アゼルバイジャン、中東地区はイスラエル、そしてアジア太平洋地区は台湾、インド、オーストラリア、ニュージーランドである。なお、一次調査にあたって、原則として、方式審査に関する優先的な制度と所謂修正実体審査（MSE：Modified Substantive Examination）については除外した。

次に、前述の 18 カ国に、アメリカ、ヨーロッパ特許庁、中国、韓国を加え、優先的な審査処理制度の詳細及び運用状況の調査を行った（二次調査）。

調査結果の概要は以下のとおり。

1．制度の種類

優先的な審査処理制度には以下のタイプがある。

- ・早期公開により実体審査の着手を早期化できる：インド、ポルトガル
- ・方式審査、先行技術調査、実体審査の一連の処理を空白期間無く進める：イギリス（複合調査・審査）
- ・当該出願の実体審査を優先的に行う：上記以外（イギリスの早期審査も含む）

2．制度の要件

対象

- ・申請条件を厳密に規定：アメリカ、韓国、台湾
- ・国家、公共の利益が条件：アメリカ、中国
- ・第 1 国出願であることが条件：スロバキア

権利侵害に関連する出願は、多くの国で優先的な審査処理制度の対象となっている。

申請者

- ・実体審査の請求人である（実体審査の請求は何人も可）：モルドバ
- ・何人も申請可能：韓国

他の調査対象国では出願人のみ、若しくは出願人と当該発明の実施第三者が申請できる。

手続き

- ・申請理由によっては証明資料の提出が必要：台湾、韓国、アメリカ
- ・所管官庁からの意見書が必要：中国

追加費用

- ・追加費用の要否が申請理由による：アメリカ
- ・基本料と請求項数加算料が必要：韓国
- ・先行技術調査結果の提出の有無により追加費用が変化：モルドバ

ヨーロッパ特許庁を始めとする多くの国／広域特許庁では追加費用は不要である。

3．運用の現状

優先的な審査処理制度の運用の現状を公開している国／広域特許庁は少ない。

利用実態

- ・本制度の利用件数が公表されている：ヨーロッパ特許庁、韓国、デンマーク、スペイン、イスラエル（一部）
- ・申請によって利用件数の把握が可能：アメリカ

最初の Office Action までの期間

- ・努力目標値を設定している：ヨーロッパ特許庁、デンマーク、イギリス（複合調査・審査）

本調査では、各国制度の調査に加え、日本企業 61 社（有効回答 53 社）に対して諸外国の優先的な審査処理制度に関するアンケートを行った。本アンケート結果によれば、諸外国において優先的な審査処理制度を利用した経験のある企業は半分に満たず、さらに、ヨーロッパ特許庁とアメリカ以外ではほとんど利用されていないようである。

諸外国の優先的な審査処理制度の問題点としては、ヨーロッパ特許庁については、期待した程早く処理されない点が、韓国については、要件が厳しく、日本企業は容易に利用できないという点が挙げられた。

今後優先的な審査処理制度の創設を希望する国／広域特許庁としては、中国が圧倒的に多かった。なお、今回の調査では、既に優先的な審査処理制度が設けられているアメリカ、ヨーロッパ特許庁に対して制度の創設を希望するという回答もあり、諸外国の優先的な審査処理制度が、ユーザーに十分に知られていないことが判明した。

・調査方法

本調査研究で行った海外調査及び国内調査における調査項目及び各項目の質問内容は、以下のとおりである。

1．海外調査

(1) 一次調査

一次調査は、各国或いは広域特許庁に優先的な審査処理のための制度が設けられているか否かを問い合わせた。調査項目は次の二つである。

法律或いはその他の規定に基づいて、優先的な審査処理を出願人或いは第三者が申請できる制度は設けられているか。

の回答が“YES”の場合、その制度名及び根拠条文は何か。

上記の調査項目を質問票にまとめ、各国或いは地域の代理人或いは知財官庁に送付し、回答を得た。

(2) 二次調査

一次調査の結果から、優先的な審査処理制度が設けられている各国或いは広域特許庁について、より詳細なアンケート調査を行った。但し、優先的な審査処理のための制度とは、実体審査の順番を早めるものであるため、一部の国を除き、MSEなどに関して更なる調査は行わなかった。質問票は、申請のための要件等の制度・手続き面（以下質問票Aと表記）当該制度の利用実態及びその効果等の運用面（以下質問票Bと表記）の二部構成とした。下記に各調査項目の概要を示す。

〔質問票A〕

1．早期権利化（優先的な審査処理）のために出願又は申請者に対する要件 （質問内容）

各国或いは広域特許庁における要件の有無を問い、有の場合には列挙した要件についてYES/NO形式で問い合わせた。また、列挙した要件以外に要件が有る場合にはそれについても問い合わせた。

2．早期権利化（優先的な審査処理）の手続き （質問内容）

以下の手続きに関する5つの項目について問い合わせた。

- ・申請者の資格について：出願人のみ、第三者も可など
- ・申請が可能な時期：公開後、審査請求後であることなど
- ・申請書に記載すべき情報：先行技術調査結果など
- ・申請書に添付すべき書類：証明書類など
- ・手数料について：手数料の有無、減免処置の有無など

〔質問票 B〕

1．早期権利化（優先的な審査処理）制度の審査期間

（質問内容）

早期権利化（優先的な審査処理）の申請から最初の Office Action がなされるまでの期間と、通常の審査手続きにおける出願或いは審査請求から最初の Office Action がなされるまでの期間について問い合わせた。また、審査期間が法律などによって規定されているか否かなどについても問い合わせた。

2．早期権利化（優先的な審査処理）制度の設立時期及びその理由

（質問内容）

早期権利化（優先的な審査処理）制度の設立時期と、その設立理由について問い合わせた。

3．早期権利化（優先的な審査処理）制度の改正時期及びその理由

（質問内容）

早期権利化（優先的な審査処理）制度の改正時期と、その改正理由について問い合わせた。

4．早期権利化（優先的な審査処理）制度の利用状況に関する統計

（質問内容）

早期権利化（優先的な審査処理）制度の利用状況、更に日本の出願人の利用状況を示すデータを各国或いは広域特許庁から入手するよう依頼した。データは 2000～2004 年の各年毎とした。

5．早期権利化（優先的な審査処理）制度の利用の表示

（質問内容）

早期権利化（優先的な審査処理）制度の適用が識別できるような表示が公報等に対してなされるか否かについて問い合わせた。

6．早期権利化（優先的な審査処理）制度の問題点

（質問内容）

早期権利化（優先的な審査着手）制度の問題と感じている点について問い合わせた。また、その問題点の回避策についても問い合わせた。

2. 国内調査

国内ユーザーが外国に出願した際の、各国或いは広域特許庁の早期権利化（優先的な審査処理）制度の利用状況を調べるために、下記の項目について問合せを行った。

〔質問内容〕

質問1．外国に於いて早期権利化（優先的な審査処理）制度の利用の有無を問い合わせた。利用したことがある場合には、利用した全ての国名或いは広域特許庁名の記入も依頼した。

質問2．該制度を利用した結果として、改善を希望する点がある場合に、該当する国名或いは広域特許庁名と併せて、その内容を問い合わせた。料金が低い、期待した程には早くなならない、入手困難な書類の提出が必要、等を例示した。

質問3．現時点で早期権利化（優先的な審査処理）制度の創設を希望する国或いは広域特許庁を問い合わせた。

質問2及び3については複数回答を可とした。

アンケートの送付先については外国出願を活発に行っている、或いは世界中の多くの国に出願を行っている企業について、事業分野ごとに選択し、事業分野での偏りが出ないように配慮した。具体的には、出願人別の2004年時点での米国登録件数、及び2003年の国際公開件数を参考にした。

・調査結果

1．一次調査結果

一次調査として、78 の国或いは広域特許庁の特許制度に関して、各国或いは地域の代理人或いは知財官庁に問合せを行い、全ての問合せ先から回答を得た。その後、追加の確認等を行い、18 の国或いは広域特許庁に早期権利化（優先的な審査処理）制度が存在することが分かった。

調査結果（予め早期権利化（優先的な審査処理）制度が存在することが判明していた、アメリカ、ヨーロッパ特許庁、韓国、中国を含む。）を表として次に示す。

2．二次調査結果

一次調査により、優先的な審査処理のための制度が存在することが分かった 18 カ国に、アメリカ、ヨーロッパ特許庁、中国、韓国の 4 カ国を加えた 22 カ国についてより詳細な二次調査を行った。但し、優先的な審査処理のための制度とは、実体審査の順番を早めるものであるため、一部の国を除き、M S E などに関して更なる調査は行わなかった。

9, 10 ページに各国或いは広域特許庁の優先的な審査処理のための制度の概要表を示す。11 ページ以降において各国或いは広域特許庁毎に、制度の要件及び運用の現状などを詳説する。

一次調査結果

調査対象国			一次調査結果	
北米	カナダ	CA		・ Advanced Examination
	アメリカ	US		(一次調査対象外)
中南米	メキシコ	MX	×	
	バハマ	BS	×	
	コロンビア	CO	×	・ 修正実体審査とほぼ同様
	ベネズエラ	VE	×	・ 修正実体審査とほぼ同様
	ペルー	PE	×	
	チリ	CL	×	
	ブラジル	BR	×	・ Preferential Examination ・ 2005/8/30 の副長官の発表で廃止となった。
	アルゼンチン	AR	×	
	ウルグアイ	UY	×	
	コスタリカ	CR	×	
アジア	韓国	KR		(一次調査対象外)
	中国	CN		(一次調査対象外)
	台湾	TW		・ Prioritized Examination
	シンガポール	SG	×	審査を外国に委託しているため、早期審査は困難
	タイ	TH	×	
	マレーシア	MY	×	・ Modified Substantive Examination
	インドネシア	ID	×	
	フィリピン	PH	×	
	ベトナム	VN	×	
	インド	IN		・ 早期公開によって審査着手を早めることが可能
	パキスタン	PK	×	
	バングラデシュ	BD	×	審査請求無
ネパール	NP	×		
大洋州	オーストラリア	AU		・ Expedited Examination
	ニュージーランド	NZ		・ Expedited Examination
ロシア・ CIS	ユーラシア特許庁	EA		通常の審査でも1年以内
	ロシア	RU	×	
	ウクライナ	UA	×	
	ベラルーシ	BY	×	・ 通常の審査のみで、審査請求～1st Action は3～4年
	モルドバ	MD		・ 審査期間を半分にすることを規定
	アゼルバイジャン	AZ		・ 規定無(審査官の裁量)
	アルメニア	AM	×	
	グルジア	GE	×	
	ウズベキスタン	UZ	×	
	カザフスタン	KZ	×	・ 実体審査の早期審査制度は無
	キルギスタン	KG	×	・ 方式審査のみ
	タジキスタン	TJ	×	
	トルクメニスタン	TM	×	

調査対象国			一次調査結果
欧州	ヨーロッパ特許庁	EP	(一次調査対象外)
	ドイツ	DE	・Acceleration of official prosecution
	フランス	FR	×
	英国	GB	・Combined Search and Examination and Accelerated Substantive Examination
	イタリア	IT	×
	デンマーク	DK	・Accelerated examination of patent applications
	アイルランド	IE	×
	オランダ	NL	×
	ベルギー	BE	×
	ルクセンブルク	LU	×
	スペイン	ES	・Concesión Acelerada de Patentes (CAP) (Fast-track patent award programme)
	ポルトガル	PT	早期公開によって、審査を早めることは可能
	ギリシャ	GR	×
	オーストリア	AT	×
	スウェーデン	SE	・Expedited Procedure
	フィンランド	FI	×
	アイスランド	IS	×
	ノルウェー	NO	×
	スイス	CH	×
	ポーランド	PL	×
	チェコ	CZ	×
	スロバキア	SK	・日本の優先審査制度に似た制度有
	ハンガリー	HU	×
	エストニア	EE	×
	ラトビア	LV	×
	リトアニア	LT	×
	スロベニア	SI	×
	キプロス	CY	×
	マルタ	MT	×
	ブルガリア	BG	×
ルーマニア	RO	・出願後3ヶ月以内に申請	
トルコ	TR	×	
クロアチア	HR	×	
中東	サウジアラビア	SA	×
	アラブ首長国連邦	AE	×
	オマーン	OM	×
	バーレーン	BH	×
	カタール	QA	×
	イスラエル	IL	・Advanced Examination
アフリカ	エジプト	EG	×
	アフリカ知的所有権機	OA	×
	アフリカ地域工業所有権機	AP	×

二次調査結果概要表

* 日本語の制度名は、制度の内容を考慮して日本の制度或いは手続きの中から該当する、或いは類似したもの、若しくは比較的近いものを記載した。

詳細調査対象国			制度名(原語/英語/日本語*)	対象出願	申請人	手続き	追加料金	備考
北米	アメリカ	US	・ Make Special ・ - ・ 早期審査	・ 全ての特許出願 但し、多くの申請理由が規定されている。	・ 出願人 ・ 連邦政府機関	・ 申請理由を記した書面を提出 ・ 申請理由によっては先行技術調査及び先行技術文献の提出要	・ 申請理由によっては US\$130 が必要	
	カナダ	CA	・ "Advanced Examination" or "Special Order" ・ - ・ 優先審査	・ 公開及び審査請求済み	・ 規定上は制限無 ・ 実質的には出願人又は実施者	・ 申請理由を記した書面を提出 ・ 先行技術調査結果の提出が望ましい	・ CA\$500 [約 US\$435]	
南米	ブラジル	BR	・ Exame Prioritário ・ - ・ 優先審査	・ 審査請求済み ・ 公開後 60 日以上経過 ・ 以下の条件のいずれかを満たすこと a. 審査部門より上位の決定、b. 出願人が高齢 c. 第三者が実施或いは実施準備中	・ 出願人又は利害関係人。但し、規定上は限定無	・ 申請理由を記した書面を提出	なし	本制度は 2005 年 9 月に廃止。
アジア	台湾	TW	・ 優先審査 ・ Prioritized Examination ・ 優先審査	・ 公開及び審査請求済み ・ 第三者が商業的に実施 ・ 実施見込み、実施中止の場合は対象外	・ 出願人又は実施者	・ 所定の書式に従った申請書の提出 ・ 商業的な実施を証明する資料の提出	なし	
	中国	CN	・ 優先審査 ・ - ・ 優先審査	国家、公共に有益な出願 ----- 専利局の判断で審査を開始した出願	・ 出願人 ----- ・ 申請不要	・ 書面にて優先的な処理を申請 ・ 当該特許の主管部門の意見書 ----- ・ 手続きは不要	なし	
	韓国	KR	・ 우선심사 ・ Preferential Examination ・ 優先審査	第三者が商業的に実施：公開済み 審査請求済み 大統領令にて緊急処理が認められた場合 ・ 審査請求済み ・ 特許法施行令 9 条を満たすこと	・ 特に規定無	・ 所定の書式に従った申請書の提出 ・ 各種証書類	・ 基本料：135,000 ウォン [約 US\$140] ・ 請求手数料：32,000 ウォン [約 US\$33]	
	インド	IN	・ Early publication ・ - ・ 早期公開	・ 公開前の全ての特許出願	・ 出願人	・ 所定の書式に従った申請書の提出	・ 10,000 ルピー [約 US\$224]	・ 公開順に審査されるため、早期公開により審査が早期に行われる。
大洋州	オーストラリア	AU	・ Expedite Examination ・ - ・ 早期審査 ----- ・ Modified Examination	公共の利益 早期審査によって利益が得られる出願 ----- 完全出願がなされている 指定国にて対応出願に権利付与済み	・ 出願人 ----- ・ 出願人	・ 早期審査の適用の希望を書面にて提出 ・ 電話による申請も可能 ----- ・ 所定の書式に従った申請書の提出	なし ----- ・ 限定審査請求料 AU\$240 [約 US\$177]	・ 指定国は EP、US、CA、NZ
	ニュージーランド	NZ	・ Expedite Examination ・ - ・ 早期審査	業務促進の対象となった出願 ----- 特許庁が認めうる理由のある出願	・ 出願人	・ 所定の書式に従った申請書の提出	・ NZ\$110 [約 US\$72]	
	ユーラシア特許庁	EA	・ - ・ Accelerated processing ・ 早期処理	・ 全ての特許出願	・ 出願人	・ 早期処理の適用を希望する旨を記した書面を提出	・ US\$200	
ロシア・ CIS	モルドバ	MD	・ - ・ Acceleration of the Examination procedure ・ 早期審査	・ 審査請求済み	・ 審査請求人	・ 早期審査の適用を希望する旨を記した書面を提出	・ SR 有：US\$300 ・ SR 無：US\$500 *SR:Search Report	・ 審査請求は何人も可能
	アゼルバイジャン	AZ	・ - ・ - ・ 早期審査	・ 審査請求済み	・ 審査請求人	・ 早期審査の適用を希望する旨を記した書面を提出	なし	・ 審査請求は何人も可能

詳細調査対象国		制度名(原語/英語/日本語*)	対象出願	申請人	手続き	追加料金	備考	
欧州	ヨーロッパ 特許庁	EP	・PACE ・ - ・早期審査	・全ての特許出願	・出願人	・所定の書式に従った申請書の提出	なし	
	ドイツ	DE	・Beschleunigungsanträge ・ - ・早期審査	・審査請求済み	・出願人	・申請理由を期した書面を提出	なし	
	イギリス	GB	・Combined Search and Examination ・ - ・複合調査・審査	・公開前 ・調査が未着手或いは着手後間もない出願	・出願人	方式審査、先行技術調査、実体審査を所定の書式にて同時に請求 方式審査、先行技術調査が請求済みの場合は実体審査請求とともに書面にて複合調査・審査を請求	なし	
			・Accelerated Processing of Patent Applications ・ - ・早期審査	・審査請求済み ・特許庁が認めうる理由のある出願	・出願人	・申請理由を記した書面を提出	なし	
	デンマーク	DK	・ - ・ - ・優先審査	・譲渡又はライセンス交渉の対象の場合 ・第三者の実施又はその可能性がある場合	・出願人	・申請理由を記した書面を提出	なし	
	スウェーデン	SE	・Förtur Med Handläggningen ・ - ・優先審査	・譲渡又はライセンス交渉の対象の場合 ・第三者の実施又はその可能性がある場合 ・特許登録庁での処理が例外的に長い場合	・出願人	・各処理段階毎に申請理由を記した書面を提出	なし	
	スペイン	ES	・ Concesion Acelerada de Patentes ・Fast-track program ・早期公開	・優先権を伴わない出願	・出願人	・所定の書式に従った申請書の提出	なし	
	ポルトガル	PT	・ - ・ Early publication ・早期公開	・公開前の全ての特許出願	・出願人	・早期公開の適用を希望する旨を記した書面を提出	なし	・公開順に審査されるため、早期公開により審査が早期に行われる。
	スロバキア	SK	・ - ・ Preferential Examination ・優先審査	・審査請求済み ・公開済み ・以下の条件のいずれかを満たすこと a. 第三者が実施或いは実施準備中 b. 外国にも出願され、且つスロバキアを第1国とする	・出願人 又は実施者	・申請理由(a又はb)を記した書面を提出	なし	
ルーマニア	RO	・ - ・ - ・早期審査	・出願後3ヶ月以内の全ての特許出願	・出願人	・特許出願書または審査請求書に早期審査を希望する旨を記載する ・右欄の費用を出願後3ヶ月以内に支払う	・審査請求料は以下の通り ・出願書類が20頁以内、クレームが5以内 €500[約US\$594] ・頁数加算料 €10[約US\$12] ・クレーム数加算料 €15[約US\$18]		
中 東	イスラエル	IL	・ - ・ Advance Examination ・早期審査	・全ての特許出願	・出願人	・宣誓書とともに申請理由を記した書面を提出	・NIS 612	
			・ - ・ Modified Examination ・簡易審査	・指定国に於いて対応出願に権利が付与されている特許出願	・出願人	・簡易審査適用の希望を書面にて提出 ・翻訳した対応出願の明細書もしくは英文明細書を提出 ・翻訳した対応出願の特許査定通知書または対応特許の特許証	なし	・指定国は AT、DE、DK、NO、SE、EP、GB、RU、US、CA、JP、AU

〔北アメリカ地域〕

アメリカ合衆国 (US)

アメリカ合衆国 (US) の特許制度では、審査請求制度を採用していないので原則として出願された全件が審査の対象となる。審査を経ていない新規出願 (継続的出願を含む) は担当する審査官が決定されると、審査官毎に用意された案件整理簿 (Docket) に US 有効出願日の古い順に記載される (MPEP: Manual of Patent Examining Procedure, § 708 第 3 段落)。各審査官は、自らの案件整理簿に記載された順に、審査に着手することになっている。但し、再発行出願、再審査の内、特に訴訟に関係しているものについては最優先で扱われる (MPEP § 708 第 6 段落)。

1. 制度の概要

新規出願について上記の審査の順番が到来するのを待たずに、他の特許出願よりも優先して早期に審査に着手してもらえることができる制度があり、“Make Special” と呼ばれている。この制度の対象となる場合には、大きく分けて二つのものがある。

- (1) USPTO 長官からの指示或いは他の連邦政府機関から請求された場合 (37 CFR 1.102 (a), (b))。前者は長官が必要と認めた場合ということで、例えば、在る部門の予定の前倒しが必要な場合などである。後者は、当該発明が公益事業にとって重要であると当該公益事業を所管する連邦政府機関が判断した場合である。USPTO を含めた連邦政府機関から “Make Special” が請求された場合には、その旨が出願人に通知される。また、出願人の意向にかかわらず、当該出願は “Make Special” の対象となる。
- (2) 出願人から申請され、当該特許出願或いは出願人が所定の要件を満たした場合 (37 CFR 1.102 (c), (d))。この場合には手数料が不要な場合、と手数料が必要な場合がある。因みに手数料は US\$130 である (37 CFR 1.17 (h))。

2. 制度の要件

上述の (1) の場合は、無条件で “Make Special” の対象とされるが、(2) の場合では、“Make Special” の対象とすべきか否かを米国特許商標庁 (USPTO) が判断するので、申請が行われても “Make Special” の対象とならない場合がある。以下に、(2) の場合について、手数料の要否とともに、各要件と提出書類を列記した。

2 - 1 . 手数料が不要な場合

- (1) 出願人の健康 (MPEP § 708.02 III)

通常通りの審査の進行では、健康状態の悪化によって出願人が十分に審査に協力できない場合。出願人はそれを証明する書類とともに申請書を提出しなければならない。

(2) 出願人の年齢 (MPEP § 708.02 IV)

出願人の年齢が65才以上の場合。出願人は、そのことを証明する書類とともに申請書を提出しなければならない。

(3) 環境基準 (MPEP § 708.02 V)

空気、水及び土壌に関する発明であって、環境の改善或いは維持に貢献する場合。出願人は、そのことを説明した陳述書とともに申請書を提出しなければならない。

(4) エネルギー (MPEP § 708.02 VI)

発明が、(A)エネルギー資源の発見若しくは開発、または(B)エネルギー資源の効率的な利用及び保護に寄与する場合。出願人は、当該発明が上記の(A)または(B)に寄与することを説明した陳述書とともに申請書を提出しなければならない。

(5) 超伝導に関する発明 (MPEP § 708.02 IX)

超伝導物質そのもの、或いはその製造及び応用などの超伝導関連発明に係る特許出願である場合。出願人は、そのことを述べた陳述書とともに申請書を提出しなければならない。

2 - 2 . 手数料が必要な場合

(1) 製造 (MPEP § 708.02 I)

見込み製造を理由とする場合は、出願人は、下記の(A)～(D)の事項を説明した陳述書とともに申請書を提出しなければならない。

(A)見込み製造業者が、特許成立後に当該発明に係る製品を商業的に製造するに足る能力(資金、施設等)を十分に備えていること説明する。出願人が個人の場合には、資金の保有を銀行等によって裏付けされることも必要となる。

(B) 特許の成立が確実となるまでは、見込み製造業者は製造の開始或いは製造の拡大を行わないことを陳述する必要がある。

これは、USPTO に対する約束となるため、もし出願人がこれに反して製造の開始或いは拡大を行った場合には、虚偽の申請によって早期に権利を得た、として権利行使ができなくなる可能性がある¹。

一方、本規定の背景として、中小企業或いは個人発明家の保護があるとの見解もある²。それは、権利付与が不確実な段階で中小企業或いは個人発明家に対して投資が行われた後、拒絶が確定した場合には、中小企業或いは個人発明家は投資家に対して補償する義務が生じ、資力に乏しいこれらの出願人は経済的な痛手を被ることになるという問題意識に立ったもので、投資家が Office Action 等の審査結果を見て、その権利付与の確実性を判断した上で投資を行うことで、前述のような問題が生じることを防ぐことができる、というものである。

¹平井 昭光 弁護士 (レックスウェル法律特許事務所)からの情報

²現地代理人 Mr. Michael Monaco 及び Mr. Phouphanomketh Ditthavong の見解

- (C)見込み製造業者が、米国内に於いて当該発明品を製造する義務を自らに課している。
- (D)出願人又は譲受人は先行技術調査を行い、出願特許との対比説明を申請書に添付する必要がある。その際、調査に於いて用いられたクレームと出願特許のクレームが実質的に等しいことが重要である。また、先行技術調査によって抽出された文献の内、USPTO が把握していないものがある場合、即ち IDS(Information Disclosure Statement)で提出していないものがある場合には、その文献の写し一部ずつを提出する必要がある。

(2) 侵害 (MPEP § 708.02 II)

侵害が発生していることを理由とする場合。出願人は、下記の事項を説明した陳述書とともに申請書を提出しなければならない。尚、ここでいう侵害の発生は、実際にそれが起きていることが必要であり、可能性が有るだけでは”Make Special”の対象とは認められない。

- (A)特許出願を侵害する製品の流通或いは方法の実施がなされている。
- (B)特許出願のクレームと侵害品との厳密な比較の結果、少なくとも一部のクレームを侵害していると思われる。
- (C) (1) の製造の場合と同様に、先行技術文献調査、抽出文献との対比説明、IDS として未提出の文献がある場合には写しの提出が必要である。

(3) 組換 DNA (MPEP § 708.02 VII)

組換 DNA 研究の安全性に関する発明の場合。出願人は、その旨を記述した陳述書を添付した申請書を提出しなければならない。

(4) HIV / エイズ及び癌 (MPEP § 708.02 X)

HIV / エイズ及び癌に関する発明の場合。出願人は、HIV / エイズ及び癌の診断、治療または予防に当該発明がどのように寄与するかを説明した陳述書を添付した申請書を提出しなければならない。

(5) テロリズム (MPEP § 708.02 XI)

当該発明がテロリズム対策に寄与する場合。出願人は、18U.S.C. 2331 に定義された「テロリズム対策」に当該発明がどのように寄与するかを説明した陳述書とともに申請書を提出しなければならない。

(6) 小規模団体によるバイオテクノロジー関連出願 (MPEP § 708.02 XII)

バイオテクノロジー関連発明に関わる特許出願の出願人が個人又は小規模団体である場合。出願人は下記の事項を記載した陳述書とともに申請書を提出しなければならない。

- (A)37 CFR 1.27 に記載された、小規模団体の定義に合致すること。特に、中小企業に関しては 13 CFR 121 に中小企業であることの基準が記載されている。
- (B)出願された発明が上記小規模団体の主要資産であること。

(C)審査の遅延によって開発の進捗が著しく損なわれる旨を、その根拠とともに説明すること。

(7) 上記以外の新規出願 (MPEP § 708.02 VIII)

上記 2 - 1 (1) ~ (5) 及び 2 - 2 (1) ~ (6) で述べた要件に該当しない場合。申請書を提出することにより優先的な審査の対象とされることがある。尚、申請書の提出時には以下の書類を添付しなければならない。

- ・ 先行技術調査結果を記した陳述書を申請書に添えて提出すること。その中には、調査対象とした特許分類についても記述する必要がある(MPEP § 708.02 VIII (C))。尚、調査に当たって用いたクレームは”Make Special”申請の対象となったクレームと同一である必要がある。但し、同一或いは類似のクレームであれば、外国特許庁による調査結果を援用しても良い。
- ・ 先行技術調査によって抽出された文献の内、IDS で提出していないものがある場合には、その文献の写し一部ずつを提出しなければならない(MPEP § 708.02 VIII (D))。

また、申請書等の提出にあたっては以下の点を注意しなければならない。

- ・ 単一の発明に係る全てのクレームを提示すること。選択指令が発せられることが予め予想される場合には、出願人は”Make Special”申請書の中でかかる選択を行うことができる。もし、選択が必要と USPTO によって判断された場合には、異議を申し立てることなく、選択する必要がある。この選択を出願人が拒否した場合には、”Make Special”は認められない。また、選択されたクレーム以外のクレームにかかる分割出願の”Make Special”を希望する場合には改めて”Make Special”申請手続きを行う必要がある(MPEP § 708.02 VIII (B))。
- ・ 陳述書には、本願と抽出された文献との対比説明によって、本願の特許性を具体的に主張することが必要である(MPEP § 708.02 VIII (E))。

これらの条件が全て満たされ、USPTO にて”Make Special”の対象となることが認められた場合、その後の手続きは以下ようになる。

実体的な審査が行われた後、第 1 回の Office Action が発せられる。これが拒絶の場合には、3 ヶ月が応答期限として設定される。この期限は、文言上は延長不可と読めるが、現地からの情報によると、審査官に依頼することで延長が認められる場合が少なからずあるようである。また、延長料金は通常の審査の場合と同額である。

出願人は、Office Action の応答に際して、極力多くの問題を解決することが求められる。そのために、審査官面接が推奨される。面接に当たっては事前に補正書を審査官に送付することが必要である。

拒絶への応答は、その拒絶の内容に対応したものでなければならず、クレーム範囲の拡大等の調査分野の拡大をもたらす応答は不適切な応答とされ、通常の審査と同様に最終拒絶となる。

審査官は、出願人からの応答を受領した日から1ヶ月以内に、最終指令を発する手続きに着手する。この指令は、3ヶ月の応答期間が設定された最終拒絶か特許許可通知のいずれかである。

最終指令が最終拒絶の場合には、上記の期間内に出願人は応答する必要がある。その際に補正を行う場合には、通常の審査と同様にクレームの減縮或いは削除に限定される。

これ以降の手続きは通常の審査と同様である。

3. 運用の現状

3 - 1 . 制度の利用実態

Make Special 制度に関する、2000年から2004年のUSPTOの調査³によると、申請数はほぼ1,500件前後で推移しており、認可数は概ねその8割程度となっている。また、同調査によると、日本からの申請は100件弱であるが、増加傾向にある。尚、認可の要件毎の数値については把握されていない。

年	Make Special				出願数	審査請求数
	申請数	受理数	日本からの申請			
			申請数	受理数		
2,000	1,507	1,341	56	39	293,244	---
2,001	1,328	1,282	44	54	326,081	---
2,002	1,613	1,489	85	67	333,688	---
2,003	1,622	1,493	74	68	333,452	---
2,004	1,738	1,446	114	75	355,527	---

3 - 2 . 最初の Office Action までの期間⁴

Make Special が適用された場合、この期間は Make Special の申請から最初の Office Action までの期間であり、約1~6ヶ月である。これは通常の審査の場合の期間（この場合は出願から起算）約21ヶ月⁵に比較してかなり短縮されている。

³ 現地代理人 Mr. Michael Monaco (Oblon, Spivak Law Firm)が USPTO から入手したデータ（未公表）

⁴ 現地代理人 Mr. Michael Monaco からの情報

⁵ Annual Report 2005, 4.2.1 Patent Performance, PENDENCY

4．その他

US の ” Make Special ” では、追加料金と先行技術調査及び対比説明が必要とはなるものの、全ての新規出願に対して優先的な処理が認められ得る。

本制度の運用面の実態では、審査期間の上限に対しては特に規定されているわけではないので、担当審査官の状況、当該発明の内容等によってはかなり審査期間が長くなる場合があるとのことである³。そのような場合には、出願人側は頻繁に電話等によって担当審査官に対してフォローする必要がある。

尚、アメリカは判例法の国である。即ち、各種規定間の整合性或いは規定の解釈などは判例の積み重ねによって確立される。従って、” Make Special ” に関する規定も今後、改めて判決によってその取扱が明らかにされる場合もある。また、” Make Special ” の取扱、特に要件を規定する MPEP の変更が、前触れ無く突然行われる可能性がある点にも注意しなければならない⁶。

5．添付資料

MPEP708~708.02：訳文及び原文

37 CFR §1.102：訳文及び原文

申請書記述例：原文

⁶現地代理人 森 昌康 氏 (ディタヴォン & 森 法律事務所) の見解

MPEP 708~708.02 : 訳文及び原文

〔訳文〕

708 審査する順番 [R-2]

合衆国特許商標庁へ出願され、かつ、完全なものとして受理された仮出願でない出願は、審査するために、かかる出願が関連する発明分類を有する技術センターに付託する。仮出願でない出願は、37 CFR § 1.102 に基づいた優先審査の対象となる出願以外、提出された順に、担当審査官が審査を始める。国内段階にある国際出願の審査順については、37 CFR § 1.496 及び MPEP § 1893.03 を参照すること。新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関して特許協力条約(PCT)第 33 条(1)から(4)までの基準を満たしているとされる一定の国内段階にある出願の優先審査についてもここで述べる。

審査官が処理し、かつ、出願人が審査官による続く措置を受けられる状態にした出願(補正された出願)は、特許商標庁長官の定める順番で審査する。

各審査官は、補正された出願であれ新規の出願であれ、自らの案件整理簿のうち最も古い合衆国有効出願日を有する出願から優先的に取り扱う。ごく稀な状況で技術センターの長が単独の事例として例外を認める場合を除き、この基本方針はすべての出願に適用される。

案件整理簿への記入には、一部継続出願の実際の出願日を用いる。ただし、審査官は、必要

〔原文〕

708 Order of Examination [R-2]

Nonprovisional applications filed in the U.S. Patent and Trademark Office and accepted as complete applications are assigned for examination to the respective examining Technology Centers (TCs) having the classes of inventions to which the applications relate. Nonprovisional applications shall be taken up for examination by the examiner to whom they have been assigned in the order in which they have been filed except for those applications in which examination has been advanced pursuant to 37 CFR 1.102. See 37 CFR 1.496 and MPEP § 1893.03 for the order of examination of international applications in the national stage, including taking up out of order certain national stage applications which have been indicated as satisfying the criteria of PCT Article 33(1)-(4) as to novelty, inventive step and industrial applicability.

Applications which have been acted upon by the examiner, and which have been placed by the applicant in condition for further action by the examiner (amended applications) shall be taken up for action in such order as shall be determined by the Director of the USPTO.

Each examiner will give priority to that application in his or her docket, whether amended or new, which has the oldest effective U.S. filing date. Except as rare circumstances may justify Technology Center Directors in granting individual exceptions, this basic policy applies to all applications.

The actual filing date of a continuation-in-part application is used for

に応じて、有効出願日を使用して一部継続出願を処理することもできる。

審査官が、ある出願の「有効出願日」が記録と異なると判断した場合は何時でも、技術サポート職員にその旨を連絡し、連絡を受けた技術サポート職員は速やかに記録を訂正し、かかる訂正日を記入して正確な状況を表すようにする。

各審査官が審査する順序は、特に訴訟が延期されている再発行出願(MPEP § 1442.03)、訴訟に関わっている査定系再審査手続(MPEP § 2261)及び訴訟に関わっている当事者系再審査手続(MPEP § 2661)が最優先事項とし、再発行出願及び再審査手続を優先事項として、次に、申立に対する審査官の答弁や決定等、30日の固定期日を伴う特別な状況を取り扱う。「優先」の範疇に入るその他ほとんどの状況(インターフェアレンス手続がとられる場合、申請によって優先とされる場合、最終結論が待たれる場合など)は、そのままその範疇にとどまり、通常はそれらの最初の合衆国有効出願日によって優先順位が決まる。

最終拒絶前になされた補正のすべてに、受領から2ヶ月以内に応答しなければならない。

708.01 優先処理する事件の一覧 [R-2]

37 CFR § 1.102 優先審査

(a) 出願の審査又はその後の指令の発出は、順不同にすることはないが、ただし、この部で定める場合、又は、特許商標庁の業務を促進するために特許商標庁長官から命令された場合、又は

docketing purposes. However, the examiner may act on a continuation-in-part application by using the effective filing date, if desired.

If at any time an examiner determines that the “effective filing date” status of any application differs from what the records show, the technical support staff should be informed, who should promptly amend the records to show the correct status, with the date of correction.

The order of examination for each examiner is to give priority to reissue applications and to reexamination proceedings, with top priority to reissue applications in which litigation has been stayed (MPEP § 1442.03), to ex parte reexamination proceedings involved in litigation (MPEP § 2261), and to inter partes reexamination proceedings involved in litigation (MPEP § 2661), then to those special cases having a fixed 30-day due date, such as examiner’s answers and decisions on motions. Most other cases in the “special” category (for example, interference cases, cases made special by petition, cases ready for final conclusion, etc.) will continue in this category, with the first effective U.S. filing date among them normally controlling priority.

All amendments before final rejection should be responded to within two months of receipt.

708.01 List of Special Cases [R-2]

37 CFR 1.102. Advancement of examination.

(a) Applications will not be advanced out of turn for examination or for further action except as provided by this part, or upon order of the Director to expedite the business of the

(b)に規定する請求がされた場合，又は特許商標庁長官から優先審査が認められるような正当性を証明するとともに(c)又は(d)の規定に基づいて申請された場合は例外とする。

(b) 出願中の発明が公益事業のある分野で特に重要であるとみなされ，政府機関の長がそのために直ちに処理するよう請求した出願は，その審査を優先させることができる。

(c) 出願人の年齢上，健康上，又は発明が環境改善若しくはエネルギー資源の開発若しくは節約に大いに寄与する等の理由があるときには，出願の優先処理申請 (Petition to make an application special)を無料ですることができる。

(d) (c)にいう理由以外により，出願の優先処理を申請するときは，37 CFR § 1.17(h)に定める手数料を併せて納付しなければならない。

審査官による手続には，優先処理する事件よりも優先させるものがある。

例として，タイプ打ちされ，かつ，署名待ちの状態にある書類は何れも直ちに完成させて郵送しなければならない。

「印刷待ち」のメモが付されて戻された特許発行の事件はすべて，所定の期間内に処理して返却しなければならない。

再発行出願，特に，延期されている訴訟に関するものは優先的に処理する。

審判請求趣意書が提出され，審査官から答弁書を提出するまでの2ヶ月の期間(MPEP § 1208)など，実務上所定の期間内に審査官が行動することが求められる出願は，無期限に優先扱

Office, or upon filing of a request under paragraph (b) of this section or upon filing a petition under paragraphs (c) or (d) of this section with a showing which, in the opinion of the Director, will justify so advancing it.

(b) Applications wherein the inventions are deemed of peculiar importance to some branch of the public service and the head of some department of the Government requests immediate action for that reason, may be advanced for examination.

(c) A petition to make an application special may be filed without a fee if the basis for the petition is the applicant's age or health or that the invention will materially enhance the quality of the environment or materially contribute to the development or conservation of energy resources.

(d) A petition to make an application special on grounds other than those referred to in paragraph (c) of this section must be accompanied by the fee set forth in § 1.17(h).

Certain procedures by the examiners take precedence over actions even on special cases.

For example, all papers typed and ready for signature should be completed and mailed.

All issue cases returned with a "Printer Waiting" slip must be processed and returned within the period indicated.

Reissue applications, particularly those involved in stayed litigation, should be given priority.

Applications in which practice requires that the examiner act within a set period, such as 2 months after appellants brief to furnish the examiner's answers (MPEP § 1208),

いとなった事件よりも必然的に優先させる。

審査官が、特許許可の状態にあると自らが確信しているか又は最終的に拒絶されると確信しているような出願を有している場合には、審査官は、かかる出願を順番待ちさせずに直ちにその旨の通知を発するものとする。

次に、優先(審査の順番を待たずに優先処理されるもの)処理する事件を挙げる。

(A) 発明が公益事業のある分野に特に重要であるとみなされ、政府機関の長がそのために直ちに処理するよう請求し、特許商標庁長官がその旨命令した出願(37 CFR § 1.102)。

(B) 申請により優先扱いになった出願(MPEP § 708.02)。出願人が真摯に出願手続を遂行することのみを条件として、特許出願は、(特許商標庁長官により)その事件に裁定された理由により、一度、優先扱いになり、順番を待たずに優先的に審査されたときは、合衆国特許商標庁において審査手続(特許審判インターフェアレンス部に対する審判請求を含む)がとられる間、常に優先処理が維持される。

(C) 再発行出願、特に延長された訴訟に關与しているもの(37 CFR § 1.176)

(D) 更なる措置のため、控訴裁判所によって差し戻された出願

necessarily take priority over special cases without specific time limits.

If an examiner has an application in which he or she is satisfied that it is in condition for allowance, or in which he or she is satisfied will have to be finally rejected, he or she should give such action forthwith instead of making the application await its turn.

The following is a list of special cases (those which are advanced out of turn for examination):

(A) Applications wherein the inventions are deemed of peculiar importance to some branch of the public service and when for that reason the head of some department of the Government requests immediate action and the Director of the USPTO so orders (37 CFR 1.102).

(B) Applications made special as a result of a petition. (See MPEP § 708.02.) Subject alone to diligent prosecution by the applicant, an application for patent that has once been made special and advanced out of turn for examination by reason of a ruling made in that particular case (by the Director of the USPTO or a Commissioner) will continue to be special throughout its entire course of prosecution in the U.S. Patent and Trademark Office, including appeal, if any, to the Board of Patent Appeals and Interferences.

(C) Applications for reissues, particularly those involved in stayed litigation (37 CFR 1.176).

(D) Applications remanded by an appellate tribunal for further action.

(E) 有効出願日に従って審査官が指令発出を準備段階にある出願。後にこの出願が転送された審査官、審査グループ又は技術センターは、優先的に処理する。電話による通話時にされた選択の結果として付託された新規の事例、及び、庁指令へ適時の応答がされた結果として付託された事例などはその典型的な例である。

(F) 過去に検討され、かつ、特許可能とされた他の出願と抵触すると思われる出願、又は未だ存続期間が終了していない特許と将来的に抵触することになる出願

(G) 特許許可が決定している出願、又は方式事項を除いて特許許可の準備が整っている出願

(H) 最終拒絶が決定している出願

(I) 5年を超えて係属している出願。先行の合衆国出願との関連により5年を超えて有効に係属している出願を含む。MPEP § 707.02 参照。

(J) MPEP § 2261 及び § 2661 の再審査手続。MPEP § 714.13, § 1207 及び § 1309 も併せて参照すること。

708.02 優先処理申請 [R-2]

37 CFR § 1.102 優先審査

(a) 出願の審査又はその後の指令は、順不同になされることはないが、ただし、この部で定める場合、又は、特許商標庁の業務を促進するために特許商標庁長官から命令された場合、又は(b)に規定する請求がされた場合、又は特許商標庁長官から優先審査が認められるような正当性を

(E) An application, once taken up for action by an examiner according to its effective filing date, should be treated as special by an examiner, art unit or Technology Center to which it may subsequently be transferred; exemplary situations include new cases transferred as the result of a telephone election and cases transferred as the result of a timely reply to any official action.

(F) Applications which appear to interfere with other applications previously considered and found to be allowable, or which will be placed in interference with an unexpired patent or patents.

(G) Applications ready for allowance, or ready for allowance except as to formal matters.

(H) Applications which are in condition for final rejection.

(I) Applications pending more than 5 years, including those which, by relation to a prior United States application, have an effective pendency of more than 5 years. See MPEP § 707.02.

(J) Reexamination proceedings, MPEP § 2261 and § 2661. See also MPEP § 714.13, § 1207 and § 1309.

708.02 Petition To Make Special [R-2]

37 CFR 1.102. Advancement of examination.

(a) Applications will not be advanced out of turn for examination or for further action except as provided by this part, or upon order of the Director to expedite the business of the Office, or upon filing of a request under paragraph (b) of this section or upon filing a

証明するとともに(c)又は(d)の規定に基づいて申請された場合は例外とする。

(b) 出願中の発明が公益事業のある分野で特に重要であるとみなされ、そのために直ちに処理することを政府機関の長から請求された出願は、優先的に審査することができる。

(c) 出願人の年齢上、健康上、又は発明が環境改善若しくはエネルギー資源の開発若しくは節約に大いに寄与する等の理由があるときには、無料で出願の優先処理を申請することができる。

(d) (c)にいう理由以外により、出願の優先処理を申請するときは、37 CFR § 1.17(h)に定める手数料を併せて納付しなければならない。

新規出願は、通常、それら合衆国有効出願日の順番に審査が開始される。ただし、優先処理が申請され、それが次の条件に基づいて認められた場合にはこの限りではない。

I. 製造

出願は、37 CFR § 1.17(h)の手数料も併せて納付し、申請書及び出願人、譲受人又は特許商標庁に対する手続を代行するために登録された代理人による次に関する陳述書を提出することにより、見込み製造を理由に優先処理される。

(A) 見込み製造業者が、現時点で利用可能な十

petition under paragraphs (c) or (d) of this section with a showing which, in the opinion of the Director, will justify so advancing it.

(b) Applications wherein the inventions are deemed of peculiar importance to some branch of the public service and the head of some department of the Government requests immediate action for that reason, may be advanced for examination.

(c) A petition to make an application special may be filed without a fee if the basis for the petition is the applicant's age or health or that the invention will materially enhance the quality of the environment or materially contribute to the development or conservation of energy resources.

(d) A petition to make an application special on grounds other than those referred to in paragraph (c) of this section must be accompanied by the fee set forth in § 1.17(h).

New applications ordinarily are taken up for examination in the order of their effective United States filing dates. Certain exceptions are made by way of petitions to make special, which may be granted under the conditions set forth below.

I. MANUFACTURE

An application may be made special on the ground of prospective manufacture upon the filing of a petition accompanied by the fee under 37 CFR 1.17(h) and a statement by the applicant, assignee or an attorney/ agent registered to practice before the Office alleging:

(A) The possession by the prospective

分な資金(概算総額を記載する)及び発明品を多数製造するための施設(その内容を簡略に説明)を有していること,又は特許が付与された場合はかかる十分な資金及び施設を利用することができること。

見込み製造業者が個人である場合には,かかる個人が製造に要する利用可能な資金を保有している旨の銀行の幹部等責任ある立場の者による裏付けがとれた陳述が必要となる。

(B) 特許付与が確実になるまでは,見込み製造業者は製造活動を行わず,又は現在の製造を拡大しないこと。

(C) 見込み製造業者が,資本投資及び施設の保護が得られるような形でクレームに特許が許可され又は特許が発行された後直ちに,合衆国又はその領地において,当該発明品を多数製造する義務を自らに課していること。

(D) 出願人又は譲受人が,先行技術について慎重かつ徹底的な調査を自ら実施し若しくは他に実施させたこと,又は関連する先行技術について熟知していること。

出願人は,クレームに含まれる主題に最も関連性が深いと思われる参照文献が未だに記録がない場合には,その各々の写しを1部ずつ提出しなければならない。

II. 侵害

特定の状況における事実関係により更なる説明が必要とされた場合にはそれに従うことを条件として,出願は,37 CFR § 1.17(h)の手数料を

manufacturer of sufficient presently available capital (stating approximately the amount) and facilities (stating briefly the nature thereof) to manufacture the invention in quantity or that sufficient capital and facilities will be made available if a patent is granted;

If the prospective manufacturer is an individual, there must be a corroborating statement from some responsible party, as for example, an officer of a bank, showing that said individual has the required available capital to manufacture;

(B) That the prospective manufacturer will not manufacture, or will not increase present manufacture, unless certain that the patent will be granted;

(C) That the prospective manufacturer obligates himself, herself or itself, to manufacture the invention, in the United States or its possessions, in quantity immediately upon the allowance of claims or issuance of a patent which will protect the investment of capital and facilities; and

(D) That the applicant or assignee has made or caused to be made a careful and thorough search of the prior art, or has a good knowledge of the pertinent prior art.

Applicant must provide one copy of each of the references deemed most closely related to the subject matter encompassed by the claims if said references are not already of record.

II. INFRINGEMENT

Subject to a requirement for a further showing as may be necessitated by the facts of a particular case, an application may be made

併せて納付し及び出願人，譲受人又は特許商標庁に対する手続を代行するために登録された代理人による次に関する陳述書を添付した申請書を提出することにより，実際の侵害(侵害の可能性は不可)を理由に優先処理が受けられる。

(A) 侵害を構成するような装置若しくは製品が現に市場に出ているか又は侵害に該当する方法が実施されていること。

(B) 侵害が主張される装置，製品又は方法及び出願のクレームとを厳密に比較した結果，クレームの何らかの部分が明らかに侵害されていると思われること。

(C) 出願人，譲受人又は代理人が，先行技術について慎重かつ徹底的な調査を自ら実施し若しくは他に実施させたこと，又は関連する先行技術について熟知していること。

出願人は，クレームに含まれる主題に最も関連性が深いと思われる参照文献が未記録にない場合には，その各写しを 1 部ずつ提出しなければならない。

請求がない限り，侵害製品又は出願中の製品のひな形又は見本を提出する必要はない。

III. 出願人の健康

出願は，出願人から出願審査手続が通常どおり進行した場合にそれに協力することができるような健康状態にないことを示す証拠(医師の診断書やその他の医療証明書など)が伴われて申請されたときは，優先処理が受けられる。かかる申請には手数料を納付する必要はない。37 CFR § 1.102(c)を参照すること。

special because of actual infringement (but not for prospective infringement) upon payment of the fee under 37 CFR 1.17(h) and the filing of a petition accompanied by a statement by the applicant, assignee, or an attorney/agent registered to practice before the Office alleging:

(A) That there is an infringing device or product actually on the market or method in use;

(B) That a rigid comparison of the alleged infringing device, product, or method with the claims of the application has been made, and that, in his or her opinion, some of the claims are unquestionably infringed; and

(C) That he or she has made or caused to be made a careful and thorough search of the prior art or has a good knowledge of the pertinent prior art.

Applicant must provide one copy of each of the references deemed most closely related to the subject matter encompassed by the claims if said references are not already of record.

Models or specimens of the infringing product or that of the application should not be submitted unless requested.

III. APPLICANT'S HEALTH

An application may be made special upon a petition by applicant accompanied by any evidence showing that the state of health of the applicant is such that he or she might not be available to assist in the prosecution of the application if it were to run its normal course, such as a doctor's certificate or other medical certificate. No fee is required for such a petition. See 37 CFR 1.102(c).

IV. 出願人の年齢

出願は、出願人の年齢が65歳以上であることを示す証拠(出生証明書、出願人の陳述書など)を含む申請書を提出することにより、優先処理が受けられる。かかる申請には手数料を納付しなくてよい。37 CFR § 1.102(c)を参照すること。

V. 環境基準

合衆国特許商標庁は、基本的な生命維持天然元素、すなわち、空気、水及び土壌の還元又は維持に寄与することにより人類にとっての環境基準を大幅に高めるような発明に係るすべての特許出願に対して、「優先」させることを認める。

このプログラムへの参加を希望する出願人はすべて、自らの出願の「優先」処理申請をする。かかる申請書には、出願人、譲受人又は特許商標庁に対する手続を代行するため登録された代理人による、その発明がこれらのうち何れかの生命維持要素の還元又は維持に如何に寄与するかを説明した37 CFR § 1.102に基づく陳述書を添付しなければならない。かかる申請には手数料を納付する必要はない。37 CFR § 1.102(c)を参照すること。

VI. エネルギー

合衆国特許商標庁は、(A)エネルギー資源の発見若しくは開発、又は(B)エネルギー資源のより効率的な利用及び保護に大いに寄与するような発明に係るすべての特許出願に対し、申請により「優先」させることを認める。(A)に該当する発明の例としては、化石燃料(天然ガス、石炭及び石油)、水素燃料技術、核エネルギー、太陽エネルギー等の開発が挙げられる。また(B)には、燃焼方式、工業設備、家電製品等におけるエネルギー消費量の削減に関する発明などが含まれ

IV. APPLICANT'S AGE

An application may be made special upon filing a petition including any evidence showing that the applicant is 65 years of age, or more, such as a birth certificate or applicant's statement. No fee is required with such a petition. See 37 CFR 1.102(c).

V. ENVIRONMENTAL QUALITY

The U.S. Patent and Trademark Office will accord "special" status to all patent applications for inventions which materially enhance the quality of the environment of mankind by contributing to the restoration or maintenance of the basic life-sustaining natural elements, i.e., air, water, and soil.

All applicants desiring to participate in this program should petition that their applications be accorded "special" status. Such petitions should be accompanied by statements under 37 CFR 1.102 by the applicant, assignee, or an attorney/agent registered to practice before the Office explaining how the inventions contribute to the restoration or maintenance of one of these life-sustaining elements. No fee is required for such a petition. See 37 CFR 1.102(c).

VI. ENERGY

The U.S. Patent and Trademark Office will, on petition, accord "special" status to all patent applications for inventions which materially contribute to (A) the discovery or development of energy resources, or (B) the more efficient utilization and conservation of energy resources. Examples of inventions in category (A) would be developments in fossil fuels (natural gas, coal, and petroleum), hydrogen fuel technologies, nuclear energy,

る。

このプログラムへの参加を希望する出願人はすべて、自らの出願を「優先」処理申請をする。かかる申請書には、その発明が上記(A)又は(B)に対し如何に大きく貢献するかを出願人、譲受人又は特許商標庁に対する手続を代行するために登録された代理人が説明する 37 CFR § 1.102 に基づく陳述書を添付しなければならない。かかる申請には手数料を納付しなくてよい。37 CFR § 1.102(c)を参照すること。

VII. 組換 DNA に関する発明

近年、組換デオキシリボ核酸(「組換 DNA」)に関する画期的な遺伝子研究が実施されている。組換 DNA の研究は人類に極めて大きな潜在的利益をもたらすものと思われる。例として、この分野の研究は癌や遺伝性疾患の抑制及び治療法につながる可能性があると言われている。この技術はまた、農業や工業において応用することへの可能性も秘めている。その重要性という点では、核分裂及び核融合の発見にも例えられてきた。国立衛生研究所(The National Institutes of Health (NIH))は、組換 DNA に関する研究の実施についてガイドラインを発表した。この「組換 DNA 分子の研究に関するガイドライン」は、1976 年 7 月 7 日の連邦政府官報(the Federal Register)(連邦政府官報(FR)第 41 巻 27902 頁から 27943 頁まで)に掲載された。国立衛生研究所は、考え得る危険と安全な操作及び手続を認識するための実験研究に対して資金援助を行っている。

solar energy, etc. Category (B) would include inventions relating to the reduction of energy consumption in combustion systems, industrial equipment, household appliances, etc.

All applicants desiring to participate in this program should petition that their applications be accorded “special” status. Such petitions should be accompanied by statements under 37 CFR 1.102 by the applicant, assignee, or an attorney/agent registered to practice before the Office explaining how the invention materially contributes to category (A) or (B) set forth above. No fee is required for such a petition, 37 CFR 1.102(c).

VII. INVENTIONS RELATING TO RECOMBINANT DNA

In recent years revolutionary genetic research has been conducted involving recombinant deoxyribonucleic acid (“recombinant DNA”). Recombinant DNA research appears to have extraordinary potential benefit for mankind. It has been suggested, for example, that research in this field might lead to ways of controlling or treating cancer and hereditary defects. The technology also has possible applications in agriculture and industry. It has been likened in importance to the discovery of nuclear fission and fusion. At the same time, concern has been expressed over the safety of this type of research. The National Institutes of Health (NIH) has released guidelines for the conduct of research concerning recombinant DNA. These “Guidelines for Research Involving Recombination DNA Molecules,” were published in the Federal Register of July 7,

1976, 41 FR 2790227943. NIH is sponsoring experimental work to identify possible hazards and safety practices and procedures.

組換 DNA の並外れた重要性と、その分野における開発内容が即時に開示されるべきことを考慮に入れて、合衆国特許商標庁は、組換 DNA の分野における研究の安全性に関する特許出願を「優先」させることを認める。適切な申請がされ 37 CFR § 1.17(h)に定める手数料が納付された時点で、特許商標庁は、組み替え DNA の分野における研究の安全性に関する発明の特許出願を優先させる。優先処理申請書には、出願人、譲受人又は特許商標庁に対する手続を代行するために登録された代理人による、組換 DNA 研究の分野における研究の安全性と当該発明との関係を説明する 37 CFR § 1.102 に基づいた陳述書を添付しなければならない。

また 37 CFR § 1.17(h)に定める手数料の納付も必要である。

VIII. 一定の新規出願に係る優先審査手続 - - 早期審査

新規出願(審査官による審査を受けたことがないもの)は、出願人(その代理人を含む)が次の各条件を満たすことによって優先させることができる。

(A) 優先処理申請書を、37 CFR § 1.17(h)の手数を併せて納付して提出すること。

In view of the exceptional importance of recombinant DNA and the desirability of prompt disclosure of developments in the field, the U.S. Patent and Trademark Office will accord “special” status to patent applications relating to safety of research in the field of recombinant DNA. Upon appropriate petition and payment of the fee under 37 CFR 1.17(h), the Office will make special patent applications for inventions relating to safety of research in the field of recombinant DNA. Petitions for special status should be accompanied by statements under 37 CFR 1.102 by the applicant, assignee, or statements by an attorney/agent registered to practice before the Office explaining the relationship of the invention to safety of research in the field of recombinant DNA research.

The fee set forth under 37 CFR 1.17(h) must also be paid.

VIII. SPECIAL EXAMINING PROCEDURE FOR CERTAIN NEW APPLICATIONS — ACCELERATED EXAMINATION

A new application (one which has not received any examination by the examiner) may be granted special status provided that applicant (and this term includes applicant's attorney or agent) complies with each of the following items:

(A) Submits a petition to make special accompanied by the fee set forth in 37 CFR 1.17(h);

(B) 単一の発明に係るすべてのクレームを提示すること。提示したすべてのクレームが明らかに単一の発明に係るものでないと特許商標庁が判断した場合には、それに異議を申し立てることなく選択をすることが優先処理を受けるための前提条件となる。

出願人は、優先処理申請書を提出する際にかかる選択をすることができる。出願人が当初の書類又は申請書の中にかかる選択を含めず、これに対して特許商標庁が選択を請求しなければならないと判断した場合には、電話でなされる限定のための所定の実務に従う。

それ以外の点で出願が適正であるときは、選択された発明に係るクレームについて実体審査が開始される。

異議を申し立てることなく選択することを出願人が拒否した場合は、その時点で出願の審査を中止する。かかる申請はクレームが単一の発明に係るものではない旨の理由で却下され、出願は通常の順番がくるまでは処理されない。

選択されなかった発明を対象にした分割出願に対しては、親出願において申請書とともに提出された書類を根拠として自動的に優先させることが認められることはない。かかる出願は各々が、新たに優先させるための固有の条件をすべて満たすことを要する。

(C) 審査前に調査を行ったことを記した陳述書を提出すること。これには、クラス及びサブクラスによる調査分野、刊行物、ケミカル・アブストラクト(化学文献情報索引)、外国特許等を記載する。審査前の調査は優先処理申請を行った出願でクレームされた発明に対してしなくては

(B) Presents all claims directed to a single invention, or if the Office determines that all the claims presented are not obviously directed to a single invention, will make an election without traverse as a prerequisite to the grant of special status.

The election may be made by applicant at the time of filing the petition for special status. Should applicant fail to include an election with the original papers or petition and the Office determines that a requirement should be made, the established telephone restriction practice will be followed.

If otherwise proper, examination on the merits will proceed on claims drawn to the elected invention.

If applicant refuses to make an election without traverse, the application will not be further examined at that time. The petition will be denied on the ground that the claims are not directed to a single invention, and the application will await action in its regular turn.

Divisional applications directed to the nonelected inventions will not automatically be given special status based on papers filed with the petition in the parent application. Each such application must meet on its own all requirements for the new special status;

(C) Submits a statement(s) that a pre-examination search was made, listing the field of search by class and subclass, publication, Chemical Abstracts, foreign patents, etc. The pre-examination search must be directed to the invention as claimed

ならない。相当の外国出願のクレームの範囲が優先処理申請を行った合衆国出願と同一又は類似であるときは、外国の特許庁によってされた調査は本要件を満たす。

(D) クレームに含まれる主題に最も関連性が深いと思われる参照文献がまだ記録にない場合には、その写しを1部ずつ提出すること。

(E) クレームされた主題が参照文献に対して如何なる特許性を有するか 37 CFR § 1.111(b)及び(c)の要件に従って具体的に指摘する、当該参照文献に関する詳細な考察を提出する。

優先処理申請が上述のすべての前提条件を満たしていない場合には、出願人に対してその旨が通知され、申請における不備が指摘される。その場合、出願は、通常の順番がくるまでは処理されない新規出願の状態が維持される。申請における不備が1箇所又は2箇所以上である場合には、出願人に対し、優先処理再申請の際に当該申請の不備を訂正する機会が与えられる。申請は、不備がすべて訂正された時点で認められる。最初の再申請の際にすべての不備が訂正されなかった場合には、技術センターの優先プログラム審査官(the Technology Center (TC) Special program Examiner)の裁量で、優先処理再申請を受理するか否かが再度、決定される。

請求が認められた場合、次に定める手続に沿って審査手続が開始される。この優先扱いの「撤回」に関する規定はない。

in the application for which special status is requested. A search made by a foreign patent office satisfies this requirement if the claims in the corresponding foreign application are of the same or similar scope to the claims in the U.S. application for which special status is requested;

(D) Submits one copy each of the references deemed most closely related to the subject matter encompassed by the claims if said references are not already of record; and

(E) Submits a detailed discussion of the references, which discussion points out, with the particularity required by 37 CFR 1.111 (b) and (c), how the claimed subject matter is patentable over the references.

In those instances where the request for this special status does not meet all the prerequisites set forth above, applicant will be notified and the defects in the request will be stated. The application will remain in the status of a new application awaiting action in its regular turn. In those instances where a request is defective in one or more respects, applicant will be given one opportunity to perfect the request in a renewed petition to make special. If perfected, the request will then be granted. If not perfected in the first renewed petition, any additional renewed petitions to make special may or may not be considered at the discretion of the Technology Center (TC) Special Program Examiner.

Once a request has been granted, prosecution will proceed according to the procedure set forth below; there is no provision for "withdrawal" from this special status.

VIII(早期審査)の優先審査手続には、次の手続がある。

(A) 上記の条件を満たしたので優先させることが認められた新規出願は、特許可能であることが明らかである出願、及び審査官の答弁等につき所定の期限が定められている出願を除く他のすべての区分の出願に先立って審査官による手続が開始され、すべてのクレームに関する必要不可欠なあらゆる実体的事項を含む完全な第1回目の庁指令が発出される。審査官がする調査は、クレームに含まれる主題に限定される。第1回目の庁指令による拒絶には、その応答をするための3月の短縮期間が設定される。

(B) 3月の応答期間内に、出願人には、できるだけ多くの問題を最終的に解決するために審査官との面接を手配することが推奨される。面接に先立って慎重に検討する機会を審査官に与えるために、出願人又はその代理人は、少なくとも面接日の1就業日前までに、庁指令に対して出願人が提出しようとしている補正書の写し(写しである旨が明確に記されたもの)が審査官の手に渡るように手配しなければならない。かかる書類は出願書類の一部にはならず、面接内容の基礎となる。

(C) 面接後、又は面接がされない場合の第1回目の庁指令に対する応答として、出願人は「記録」応答を提出する。この応答を、適正なものにするためには、拒絶、方式違反及び請求に対するものに限らなければならない。調査分野の拡大を求める補正は不適正な応答として取り扱われる。

The special examining procedure of VIII (accelerated examination) involves the following procedures:

(A) The new application, having been granted special status as a result of compliance with the requirements set out above will be taken up by the examiner before all other categories of applications except those clearly in condition for allowance and those with set time limits, such as examiner's answers, etc., and will be given a complete first action which will include all essential matters of merit as to all claims. The examiner's search will be restricted to the subject matter encompassed by the claims. A first action rejection will set a 3-month shortened period for reply.

(B) During the 3-month period for reply, applicant is encouraged to arrange for an interview with the examiner in order to resolve, with finality, as many issues as possible. In order to afford the examiner time for reflective consideration before the interview, applicant or his or her representative should cause to be placed in the hands of the examiner at least one working day prior to the interview, a copy (clearly denoted as such) of the amendment that he or she proposes to file in response to the examiner's action. Such a paper will not become a part of the file, but will form a basis for discussion at the interview.

(C) Subsequent to the interview, or responsive to the examiner's first action if no interview was had, applicant will file the "record" reply. The reply at this stage, to be proper, must be restricted to the rejections, objections, and requirements made. Any amendment which would require broadening the search field will

(D) 審査官は、出願人から正式な応答を受領した日から 1 月以内に、出願の最終指令発出の手續に着手する。この指令は、3 月の応答期間を設定して審査手續を終結させる最終庁指令か又は特許許可通知の何れかから成る。最終拒絶後に提出された補正書に対する審査官の応答は、迅速に、また、様式 PTOL-303 を用いて、出願について特許発行を許可するか、又は出願人がこの時点で審判請求趣意書を提出することを選択した場合には審査官からの答弁書の形とするものとする。これらの様式を使用することは、引き続き審査手續へ道を開くことを目的とするものではない。言うまでもなく、比較的軽微な問題や不備が、容易に解決することができる場合には、審査官は出願人にその旨を電話で告知することができる。

(E) 最終庁指令後の直接の面接は、審査官側からの請求がない限り認められない。ただし、軽微な未解決事項を訂正するために、適宜、電話による面接が認められる。

特許付与後、これらの出願は最優先で印刷される。MPEP § 1309 参照。

IX. 超伝導に関する特許出願の優先としての扱い

出願人からの請求を受けて合衆国特許商標庁に対し超伝導技術に関する特許出願処理及び紛争の裁決の迅速化を命じる大統領の指令に従い、合衆国特許商標庁は、請求に応じ、超伝導物質に関する発明のすべての特許出願を「優先」させることを認める。かかる発明の例としては、

be treated as an improper reply.

(D) The examiner will, within 1 month from the date of receipt of applicant's formal reply, take up the application for final disposition. This disposition will constitute either a final action which terminates with the setting of a 3-month period for reply, or a notice of allowance. The examiner's reply to any amendment submitted after final rejection should be prompt and by way of form PTOL-303, by passing the application to issue, or by an examiner's answer should applicant choose to file an appeal brief at this time. The use of these forms is not intended to open the door to further prosecution. Of course, where relatively minor issues or deficiencies might be easily resolved, the examiner may use the telephone to inform the applicant of such.

(E) A personal interview after a final Office action will not be permitted unless requested by the examiner. However, telephonic interviews will be permitted where appropriate for the purpose of correcting any minor outstanding matters.

After allowance, these applications are given top priority for printing. See MPEP § 1309.

IX. SPECIAL STATUS FOR PATENT APPLICATIONS RELATING TO SUPERCONDUCTIVITY

In accordance with the President's mandate directing the U.S. Patent and Trademark Office to accelerate the processing of patent applications and adjudication of disputes involving superconductivity technologies when requested by the applicant to do so, the

超伝導物質そのものを対象とする発明や、その製造及び応用に関する発明などが挙げられる。

合衆国特許商標庁がこの手続を遂行することができるようにするため、このプログラムへの参加を希望するすべての出願人に対して、出願の「優先」処理申請をすることを推奨する。

かかる申請に際しては、発明が超伝導物質に関するものであることを述べた 37 CFR § 1.102 に基づく陳述書を添付しなければならない。なお、手数料の納付は不要である。

X. HIV / エイズ及び癌に関する発明

HIV / エイズ及び癌の治療及び療法を開発することの重要性と、これらの分野において進展があった場合にそれを即時に開示することの必要性に鑑み、合衆国特許商標庁は、HIV / エイズ及び癌に関する特許出願を「優先」させることを認める。

HIV / エイズ又は癌に関する出願につき優先処理を受けようとする出願人は、合衆国特許商標庁に当該出願の優先処理申請書を提出し、及び 37 CFR § 1.17(h) の手数料を納付しなければならない。かかる優先処理申請書には、その発明が HIV / エイズ又は癌の診断、治療又は予防にどのように寄与するかを説明する陳述書を添付しなければならない。

U.S. Patent and Trademark Office will, on request, accord “special” status to all patent applications for inventions involving superconductivity materials. Examples of such inventions would include those directed to superconductive materials themselves as well as to their manufacture and application.

In order that the U.S. Patent and Trademark Office may implement this procedure, we invite all applicants desiring to participate in this program to request that their applications be accorded “special” status.

Such requests should be accompanied by a statement under 37 CFR 1.102 that the invention involves superconductive materials. No fee is required.

X. INVENTIONS RELATING TO HIV/AIDS AND CANCER

In view of the importance of developing treatments and cures for HIV/AIDS and cancer and the desirability of prompt disclosure of advances made in these fields, the U.S. Patent and Trademark Office will accord “special” status to patent applications relating to HIV/AIDS and cancer.

Applicants who desire that an application relating to HIV/AIDS or cancer be made special should file a petition and the fee under 37 CFR 1.17(h) requesting the U.S. Patent and Trademark Office to make the application special. The petition for special status should be accompanied by a statement explaining how the invention contributes to the diagnosis, treatment or prevention of HIV/AIDS or cancer.

XI. テロリズムに対抗するための発明

テロリズムに対抗するための技術を開発することの重要性と、これらの分野において進展があった場合にそれを即時に開示することの必要性に鑑み、合衆国特許商標庁は、テロリズム対策の発明に関する特許出願を「優先」させることを認める。

刑法・刑事訴訟法(合衆国法典第(U.S.C.)18 編) 第 2331 条で定義される国際テロリズムとは、「(A)暴力行為又は、合衆国若しくはその他の国の刑法に違反するか、若しくは、合衆国若しくはその他の国の法域内で発生した場合に犯罪行為となる人命に危険が及ぶような行為をとまない [かつ] (B)(i)一般市民を脅迫若しくは威圧し、(ii)脅迫若しくは威圧によって政府政策に影響を与え、又は(iii)暗殺若しくは誘拐により政治に影響を与えることを目的とするような行為」等をいう。テロリズムに対抗するための技術の種類としては、爆発物を検知・発見するためのシステム、航空機用センサー/セキュリティ・システム、及び車両バリケード/機能停止システム等が挙げられるが、これらに限定するものではない。

テロリズム対策のための発明に関する出願をする際に優先処理を受けようとする出願人は、37 CFR § 1.17(h)の手数料を併せて納付して、合衆国特許商標庁に当該出願の優先処理申請書を提出する。かかる優先処理申請書には、その発明がテロリズム対策にどのように寄与するかを説明する陳述書を添付しなければならない。

XI. INVENTIONS FOR COUNTERING TERRORISM

In view of the importance of developing technologies for countering terrorism and the desirability of prompt disclosure of advances made in these fields, the U.S. Patent and Trademark Office will accord “special” status to patent applications relating to counter-terrorism inventions.

International terrorism as defined in 18 U.S.C. 2331 includes “activities that - (A) involve violent acts or acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State; [and] (B) appear to be intended - (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by assassination or kidnapping...” The types of technology for countering terrorism could include, but are not limited to, systems for detecting/identifying explosives, aircraft sensors/security systems, and vehicular barricades/disabling systems.

Applicants who desire that an application relating to inventions for countering terrorism be made special should file a petition with the petition fee under 37 CFR 1.17(h) requesting the U.S. Patent and Trademark Office to make the application special. The petition for special status should be accompanied by a statement explaining how the invention contributes to countering terrorism.

XII. 小規模団体である出願人が行ったバイオテクノロジー関連の出願の優先としての扱い

小規模団体である出願人は、自らのバイオテクノロジー出願の「優先」処理申請をすることができる。出願人は、37 CFR § 1.17(h)の手数料を併せて納付して、かかる優先処理申請書を提出するものとし、また次に従わなければならない。

(A) かかる小規模団体としての地位が確立されている旨陳述するか、又は小規模団体としての地位を立証する陳述を含めること。

(B) 特許出願の主体がその小規模団体の主要資産である旨陳述すること。

(C) 特許出願の審査が遅延した場合、かかる技術の開発が著しく減損する旨を、その根拠を説明しつつ陳述すること。

優先処理申請書の方式要件

優先処理申請書は、

- (A) 書面によるものとし、また
- (B) 出願番号及び出願日で出願を特定しなければならない。

優先処理申請書の取扱

優先処理が認められた出願は、順番を待たずに優先的に審査されるものとし、特許商標庁における審査手続期間を通して優先的に処理されるものとする。

XII. SPECIAL STATUS FOR APPLICATIONS RELATING TO BIOTECHNOLOGY FILED BY APPLICANTS WHO ARE SMALL ENTITIES

Applicants who are small entities may request that their biotechnology applications be granted “special” status. Applicant must file a petition with the petition fee under 37 CFR 1.17(h) requesting the special status and must:

(A) state that small entity status has been established or include a statement establishing small entity status;

(B) state that the subject of the patent application is a major asset of the small entity; and

(C) state that the development of the technology will be significantly impaired if examination of the patent application is delayed, including an explanation of the basis for making the statement.

FORMAL REQUIREMENTS OF PETITION TO MAKE SPECIAL

Any petition to make special should:

- (A) be in writing; and
- (B) identify the application by application number and filing date.

HANDLING OF PETITIONS TO MAKE SPECIAL

Applications which have been made special will be advanced out of turn for examination and will continue to be treated as special throughout the entire prosecution in the

Office.

何れの優先処理申請も，申請理由及び決定内容に拘らず，それに対する決定とともに出願ファイルに記録される。申請について決定する特許商標庁の部門は，かかる申請及びその結果を適切にファイル記録に記入する責任を負う。申請書並びにそれに添付された書類及び宣誓供述書には共通の書類番号が振られ，ファイルの「索引」の欄にその番号が記載される。裁定には別の書類番号が振られ，同様にかかる番号が記される。「索引」の欄に対する記入が適切な順にされるようにするため，技術センターの技術サポート職員は，申請書が検討されるために出願ファイルを転送する前に，申請前のすべての書類が出願ファイルの中に記入及び／又は列記されていることを確認する。MPEP § 1002.02(s)を参照すること。出願書類ファイル画像(IFW)処理についてはIFW便覧を参照すること。

優先処理申請に対しては，出願を担当する技術センターの優先プログラム審査官が決定する。

Each petition to make special, regardless of the ground upon which the petition is based and the nature of the decision, is made of record in the application file, together with the decision thereon. The part of the Office that rules on a petition is responsible for properly entering that petition and the resulting decision in the file record. The petition, with any attached papers and supporting affidavits, will be given a single paper number and so entered in the "Contents" of the file. The decision will be accorded a separate paper number and similarly entered. To ensure entries in the "Contents" in proper order, the technical support staff in the TC will make certain that all papers prior to a petition have been entered and/or listed in the application file before forwarding it for consideration of the petition. Note MPEP § 1002.02 (s). For Image File Wrapper (IFW) processing, see IFW Manual.

Petitions to make special are decided by the Special Program Examiner of the TC to which the application is assigned.

37CFR §1.102 : 訳文及び原文

〔訳文〕

§ 1.102 (優先審査)

(a)出願の審査又はその後の処理は、この部で定める場合、特許商標庁の業務を促進する特許商標庁長官の命令による場合、又は(b)に規定する請求による場合、又は特許商標庁長官が優先審査を認める認証付理由書と同時に(c)又は(d)の規定に基づき申請した場合には優先するが、これら以外の場合には優先しない。

(b)出願中の発明が公益事業のある分野に特に重要であるとみなされ、政府の長官がそのために直ちに処理するよう要請した出願は、その審査を優先することができる。

(c) (1)出願人の年齢、健康、又は(2)発明が()環境改善、()エネルギー資源の開発若しくは節約に大いに寄与する、若しくは()テロ対策に寄与する等の理由があるときには、出願の特別扱いの申請書を無料で提出することができる。

(d)(c)に規定する理由以外により、出願の特別扱いの申請書を提出するときには、§ 1.17(h)に規定する手数料を添付しなければならない。

〔原文〕

§ 1.102 Advancement of examination.

(a) Applications will not be advanced out of turn for examination or for further action except as provided by this part, or upon order of the Director to expedite the business of the Office, or upon filing of a request under paragraph (b) of this section or upon filing a petition under paragraphs (c) or (d) of this section with a showing which, in the opinion of the Director, will justify so advancing it.

(b) Applications wherein the inventions are deemed of peculiar importance to some branch of the public service and the head of some department of the Government requests immediate action for that reason, may be advanced for examination.

(c) A petition to make an application special may be filed without a fee if the basis for the petition is:

- (1) The applicant's age or health; or
- (2) That the invention will materially:
 - (i) Enhance the quality of the environment;
 - (ii) Contribute to the development or conservation of energy resources; or
 - (iii) Contribute to countering terrorism.

(d) A petition to make an application special on grounds other than those referred to in paragraph (c) of this section must be accompanied by the fee set forth in § 1.17(h).

申請書記述例：原文

PETITION TO MAKE SPECIAL UNDER M.P.E.P. § 708.02(VIII)

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

I. Basis for the Petition

Pursuant to MPEP § 708.02(VIII) (8th ed. 2001), Applicants hereby petition for a special status for this application.

II. Requirements for Granting Special Status

MPEP § 708.02(VIII) provides five requirements for a grant of special status. The following subsections show that each of these five requirements is met.

A. Submit Petition and Fee: § 708.02(VIII)(A)

This petition is accompanied by the fee set forth in 37 CFR § 1.17(h).

B. Agree to an Election Without Traverse: § 708.02(VIII)(B)

Applicants submit that all pending claims are directed to a single, patentable invention. However, should the Office determine that all the claims presented are not directed to a single invention, Applicants agree to elect independent Claim 10, and all claims dependent therefrom.

C. State that a Pre-examination Search Was Made: § 708.02(VIII)(C)

The present application corresponds to International patent application PCT/JP02/xxxxxxx. An International Search Report (ISR) issued for PCT/JP02/xxxxxxx was filed in the present application via an Information Disclosure Statement (IDS) in the present application via the IDS of January 13, 2005.

The present application corresponds to European patent application zzzzzz. A European Search Report for EP zzzzzz was filed in the present application via the IDS of January 13, 2005.

The present application also corresponds to allowed Japanese Patent No. aaaaa. During the prosecution of allowed Japanese Patent No. aaaaaaa, one reference (JP 2002-ddddddd, corresponding to U.S. Patent Publication 2002/ddddd) was cited. U.S. Patent Publication 2002/ddddd was filed in the present application via the IDS of January 13, 2005. A copy of JP 2002-ddddddd, along with a translated abstract, is filed via the attached IDS.

Thus, Applicants submit that a pre-examination search relevant to the pending claims was made.

D. Submit a Copy of the Most Relevant References: § 708.02(VIII)(D)

In addition to the references associated with the International, European and Japanese Search Reports discussed above, Applicants have also filed four additional references via the IDS filed of January 13, 2005.

In view of the references discussed above, Applicants submit the references deemed most relevant to the present claims have been submitted and are of

record.

E. Submit a Detailed Discussion of the References, Pointing Out How the Claimed Subject Matter is Patentable Over the References: § 708.02(VIII)(E)

Each of the independent claims includes features not taught or suggested by the references deemed most relevant to the claims. In fact, in the ISR, all claims except for Claim 5 of PCT/JP02/zzzz were considered non-novel. That is, only Claim 5 of PCT/JP02/zzzzzzz was considered novel in view of the cited references. Pending Claims 10-33 correspond to Claim 5 of PCT/JP02/zzzzzzzz.

Independent Claim 10 is directed to ssssss [summarize the claim].

Independent Claims 18 and 19 are directed to a corresponding _____ and end-to-end system. Independent Claims 20 and 28-29 are directed to methods corresponding to Claims 1, 18, and 19. Independent Claims 30-33 are directed to alternative embodiments of Applicants' second disclosed embodiment.

Below, as required by MPEP 708.02, each of the references deemed most relevant to the claims is discussed in light of the inventive feature believed most pertinent to the reference for the purpose of this petition.

Applicants respectfully submit that the claims of the Application patentably distinguish over all of the references of record, with reasons for patentability being provided below.

Applicants' Claim 10 recites, *inter alia*, an I_____, wherein

“cccccccccccc.”

U.S. Patent No. _____ to Doe et al, corresponding to JP 10-~~zzzzzzzz~~ which was cited as both an X and a Y reference in the ISR, discloses a method and a device for _____.⁷ However, Doe does not disclose or suggest any control channel, let alone “cccccc,” as recited in Applicants ’ Claim 10.

JP 2001-_____, cited as a Y reference in the ISR, discloses a _____. However, JP 2001-_____ does not disclose or suggest any control channel, let alone “cccccc,” as recited in Applicants ’ Claim 10.

JP 2001-_____ and JP 2001-_____, both cited as A references in the ISR, also fail to disclose or suggest any _____, let alone “cccccccccc,” as recited in Applicants ’ Claim 10.

Applicants therefore submit that none of the references of record, either alone or in combination, disclose or suggest the invention recited in independent Claim 10. For similar reasons, Applicants submit the above discussed references, neither alone nor in combination, disclose or suggest the invention recited in independent Claims 18-20 and 28-33.

⁷ Pehkonen, abstract.

III. Conclusion

The Applicants believe that the above provides information required for a favorable petition to make special. Therefore, Applicants respectfully request that this application be advanced out of turn for examination.

Respectfully submitted,

カナダ (CA)

カナダの特許制度は、概ね世界の多くの国の特許制度と調和したものとなっている。但し、隣国であるアメリカ合衆国の特許制度と類似した部分もあり、たとえば、再審査制度、再発行手続き等がある。また、審査請求可能な期間は出願から5年であるが、回復手数料を支払うことで、1年間の延長が可能である。

1. 制度の概要

カナダの優先的な審査処理制度は、“Advanced Examination”或いは“Special Order”と呼ばれ、日本でいう優先審査制度と類似しており、利害関係者の権利を擁護することを目的としている (Patent Rules, 28, (1))。尚、以下では本制度を優先審査と称する。

2. 制度の要件

(1) 対象

対象となる特許出願は、公開済みで審査請求がなされているものである (Patent Rules SOR/96-423, 28, (2))。公開前の出願の場合は同時に或いはあらかじめ早期公開を請求することにより、優先審査の対象となり得る (Manual of Patent Office Practice (MOPOP), Section 13:03)。優先審査が認められるためのその他の要件は特に規定されていない。しかし、本制度の趣旨が利害関係者の権利の擁護であることから、実質的には出願人或いは出願人以外の第三者による実施或いは実施準備中であることが主要な要件と考えられる。

(2) 申請者

規定上は特に優先審査の申請者は限定されていない。但し、利害関係者の権利擁護を目的とすることから、実質的には出願人と出願人以外の実施者に限定されると考えられる。

(3) 手続きについて

申請者は、優先審査が行われなかった場合には当該申請者の権利が侵害されるおそれがあることを示す優先審査請求書を提出しなければならない (MOPOP, Section 13:03)。また、申請時に支払う優先審査手数料は CA\$500 (約 US\$435) である。

尚、特に規定されていないが、申請書には先行技術調査結果が添付されることが望ましい¹、との情報が得られている。その情報に依ると、先行技術調査結果としては、ヨーロッパ特許庁の Search Report 或いは USPTO によるサーチ結果を添付すればよい。また、先行技術と本願の対比説明は必要ない。但し、明細書中に先行技術について十分な記載があれば、特に先行技術調査結果を添付する必要はない。

¹ カナダ代理人 Mr. Robert E. Mitchell (Swabey Ogilvy Renault) からの情報

3．運用の現状

3 - 1．制度の利用実態

制度の利用件数等の情報は得られていない。

3 - 2．最初の Office Action までの期間¹

優先審査の申請から最初の Office Action までの期間は 2～6 ヶ月という情報が得られている。これは、通常の審査における、審査請求から最初の Office Action までの期間の 24～36 ヶ月に対して大幅に短縮されている。

4．その他

カナダの特許制度では、小法人 (Small Entity) に対して審査請求料などの半額免除が認められている。しかし、審査を優先させるための追加的料金については半額免除が認められていない (Patent Rules SOR/96-423, Schedule Tariff of Fees, Part Applications, Item 4)。尚、カナダの特許制度における Small Entity は Patent Rules, 2 にて定義されている。

5．添付資料

Patent Rules SOR/96-423, 28 : 訳文及び原文

Manual of Patent Office Practice (MOPOP), Section 13:03 : 訳文及び原文

申請書サンプル : 原文

Patent Rules SOR/96-423, Schedule Tariff of Fees,

Part Applications, Item 4 : 訳文及び原文

Patent Rules SOR/96-423, 28 : 訳文及び原文

〔訳文〕

第 28 条

(1) (2)の規定に従うことを条件として、附則 II 第 4 項目に掲げる手数料を納付する者の請求により、長官が出願手続を優先して行わないことが当該請求者の権利を侵害する虞があると決定した場合は、当該出願の審査を通常の事務処理順に優先して行うことができる。

(2) 1989 年 10 月 1 日以後にされた出願に関しては、当該出願が法律第 10 条の規定に基づいて公衆の閲覧に供され、かつ、法律第 35 条(1)に従って審査請求がされた場合に限り、(1)を適用する。

〔原文〕

28.

(1) Subject to subsection (2), the Commissioner may advance an application for examination out of its routine order upon the request of any person who pays the fee set out in item 4 of Schedule II, where the Commissioner determines that failure to advance the application is likely to prejudice that person's rights.

(2) In respect of an application filed on or after October 1, 1989, subsection (1) only applies if the application is open to public inspection under section 10 of the Act and a request for examination has been made pursuant to subsection 35(1) of the Act.

Manual of Patent Office Practice (MOPOP), Section 13:03 : 訳文及び原文

〔訳文〕

13.03 優先審査請求

通常、出願に対する審査は審査請求のなされた順番に行われるが、出願人又はその他のいずれかの者は、特許規則第 28 条の下、出願の優先審査 (advanced examination) を請求することもできる。優先審査を認められるためには、優先審査が行われなかった場合には当該請求者の権利が侵害されるおそれがあることを示す優先審査請求書を提出し、所定の手数料 (特許規則附則 (4)) を支払うことが必要である。尚、優先審査請求と同時に又はそれに先だって、特許法第 35 条に基づく審査請求及び特許規則附則 (3) の定める手数料の納付が行われなければならない。

優先審査を認められるためには、さらに当該出願が特許法第 10 条に基づき公衆の閲覧に供されていることが必要であるが (特許規則第 28 条 (2))、ただし、出願人は、優先審査請求をするのと同時に、出願の早期公開 (特許法第 10 条 (2)) を請求することもできる。

出願の早期公開に関しては手数料の支払は必要とされない。ただし、第三者の場合は、他人の出願に関して早期公開を請求することができないため、当該出願が特許法第 10 条 (2) にしたがって公開されるまでは優先審査を請求することができない。

第三者が出願の優先審査を請求した場合、特許庁は、第三者による優先審査請求が行われた旨

〔原文〕

13.03 Requests for advanced examination (Special order)

Applications are generally examined in order according to the date on which the request for examination is made. Under section 28 of the Patent Rules, the applicant or any other person may request advanced examination of an application. To obtain advanced examination the requester must make a written request establishing that failure to advance the application is likely to prejudice that person's rights and must pay the prescribed fee (Item 4 of Schedule II of the Patent Rules). The request must also be accompanied by, or preceded by a request for examination under subsection 35(1) of the Patent Act and by the fee as set out in Item 3 Schedule II of the Patent Rules.

An application must be open to public inspection under section 10 of the Patent Act in order for a request for advanced examination to be granted (subsection 28(2) of the Patent Rules). The applicant may request early opening of the application (subsection 10(2) of the Patent Act) simultaneously with the request for advanced examination.

There is no additional fee required for early opening. A third party cannot request early opening of another party's application and must therefore, wait until the application is opened under the provisions of subsection 10(2) of the Patent Act.

Where a third party requests advanced examination of an application, the Patent

を文書により出願人に通知する。

Office will inform the applicant by letter that a third party has requested advanced examination.

口頭による優先審査請求は認められない。

Verbal requests for advanced examination are not granted.

長官は、不完全な出願に関しては優先審査を認めない。そのような出願に対する優先審査請求がなされた場合には、請求者に対し、優先審査請求を認めるかどうかは当該出願の不備が解消された時点で考慮されるとの旨の通知が文書によってなされることになる。

The Commissioner does not grant advanced examination status to an incomplete application. Any person requesting advanced examination on such an application is informed, by office letter, that the request will be considered when the application is in proper order.

分割出願の場合も、分割出願が完了し審査請求と審査請求手数料の支払がなされた後であれば、優先審査請求書の提出と優先審査請求手数料の支払が行われることを条件として、優先審査が認められる。

A divisional application, once it has been completed and an examination request and fee has been received, may be accorded advanced examination status upon request and upon payment of the advanced examination fee.

優先審査案件としての取扱いは、当該出願に対し処分が下されるか又は請求者により優先審査請求が取り下げられるまでは有効である。優先審査の対象になっている出願は、審査を受けるために適切な条件が整っているときは、いつでも即時に審査されることになる。

The advanced examination status remains in effect until disposal of the application or withdrawal by the requester. An application under advanced examination is given immediate action whenever it is in proper condition for examination.

申請書サンプル：原文

PETITION FOR SPECIAL ORDER

Sir:

It is respectfully requested that the above-identified application be given an immediate examination under Rule 28(1) of the Patent Rules. It is believed that failure to advance the prosecution of the present application is likely to prejudice the Applicant's rights since there is impending infringement of the invention by a competitor.

The Applicant hereby requests early laid-opening of the present application for public inspection.

Official Notification that the present application will be given a Special Order status is respectfully requested.

The prescribed fee of \$200.00 should be charged to the Visa account in the name of that is on file.

Deficiencies in the above-mentioned fee and any further processing fees should be charged to Deposit Account No.

Respectfully submitted,

By:

Patent Rules SOR/96-423, Schedule Tariff of Fees,
Part Applications, Item 4 : 訳文及び原文

〔訳文〕

欄 I		欄 II
項目	説明	手数料(\$)
1.	法律第 27 条(2)に基づく出願について	
	(a) 出願人が小法人の場合	\$200
	(b) 法人 [出願人] が大法人の場合	\$400
2.	本規則第 94 条(1)に基づく出願の完了又は第 148 条(1)に基づくみなし放棄の回避について	\$200
3.	法律第 35 条(1)に基づく出願の審査請求について	
	(a) 出願がカナダ特許庁による国際調査の対象となっている場合	
	() 出願人が小法人の場合	\$100
	() 法人 [出願人] が大法人の場合	\$200
	(b) 上記(a)以外の出願の場合	
	(a) 出願人が小法人の場合	\$400
	(b) 法人 [出願人] が大法人の場合	\$800
4.	本規則第 28 条に基づく出願審査の優先請求について	\$500
5.	本規則第 30 条(1)又は(5)に従って通知書の送付後、本規則第 32 条(1)に基づく補正書の提出について	\$400
6.	本規則第 30 条(1)又は(5)に基づく最終手数料	
	(a) 1989 年 10 月 1 日以後にされた出願について	
	() 基本手数料	
	(A) 出願人が小法人の場合	\$150
	(B) 法人 [出願人] が大法人の場合	\$300
	() 100 頁を超える明細書及び図面の各頁当たり加算	\$6
	(b) 1989 年 10 月 1 日前にされた出願について	
	() 基本手数料	
	(A) 出願人が小法人の場合	\$350
	(B) 法人 [出願人] が大法人の場合	\$700
	() 100 頁を超える明細書及び図面の各頁当たり加算	\$4
7.	放棄された出願の回復請求について	\$200
8.	1989 年 10 月 1 日の直前に有効な法律第 73 条(2)に基づく失効した出願の回復申請について	\$200

〔原文〕

Item	Description	Fee
1.	On filing an application under subsection 27(2) of the Act	
	(a) if the applicant is a small entity	\$200
	(b) if the applicant is a large entity	\$400
2.	On completing an application under subsection 94(1) or on avoiding a deemed abandonment under subsection 148(1) of these Rules:	\$200
3.	On requesting examination of an application under subsection 35(1) of the Act,	
	(a) if the application has been the subject of international search by the Commissioner,	
	(i) if the applicant is a small entity	\$100
	(ii) if the applicant is a large entity	\$200
	(b) except if paragraph (a) applies,	
	(i) if the applicant is a small entity	\$400
	(ii) if the applicant is a large entity	\$800
4.	On requesting the advance of an application for examination under s.28 of these Rules	\$500
5.	On filing an amendment under subsection 32(1) of these Rules, after a notice is sent under subsection 30(1) or (5) of these Rules	\$400
6.	Final fee under subsection 30(1) or (5) of these Rules:	
	(a) For applications filed on or after October 1, 1989:	
	(i) basic fee	
	(A) where the applicant is a small entity	\$150
	(B) where the entity [applicant] is a large entity	\$300
	(ii) plus, for each page of specification and drawings in excess of 100 pages	\$6
	(b) For applications filed before October 1, 1989:	

	(i) basic fee	
	(A) where the applicant is a small entity	\$350
	(B) where the entity [applicant] is a large entity	\$700
	(ii) plus, for each page of specification and drawings in excess of 100 pages	\$4
7.	On requesting reinstatement of an abandoned application	\$200
8.	On applying for restoration of a forfeited application under subsection 73(2) of the Act as it read immediately before October 1, 1989	\$200

〔南アメリカ地域〕
ブラジル (BR)

ブラジルの特許制度は、ドイツ、オーストラリア等でも採用されている追加特許（特許
或いは特許出願された発明を改良或いは拡張した発明に係る特許出願）を認めている点、
権利満了日を出願日から20年後としたときの保護期間が10年未満の場合は原則として保
護期間を10年とする点、公開後60日間は審査が開始されない点、出願から3年目以降は
係属するための維持年金が必要になる点などを特徴として挙げられる。

1．制度の概要

ブラジルでは2005年9月までは、ブラジル国家工業所有権庁 (INPI: Instituto Nacional
da Propriedade Industrial) 特許部長の通達 (Normative Orientation #3/2002, October 14,
2002) によって規定された優先的な審査処理制度 "Exame Prioritário" (優先審査) が運用
されていたが、工業所有権庁長官の通達 (Resolution, No.222/05, 20 September, 2005)
により、本制度は廃止されている。代替の制度が検討されているとのことであるが、現時
点で制定されたとの情報は得られていない¹⁾。

本制度は、特許出願に記載された発明の利用に関して、発明者又は第三者の保護を図る
ことを目的としていた。

以下、廃止された優先審査制度について述べる。

2．制度の要件²⁾

(1) 対象

対象となる特許出願は以下のいずれかの要件を満たすことが必要である。

- a．特許部 (DIRPA: Diretoria de Patentes) の各技術分野毎に設けられた審査部
門より上位の者 (Director de Patentes 又は Presidente de Instituto Nacional
da Propriedade Industrial) による適用の決定がなされた場合
- b．出願人が高齢の場合
- c．当該特許出願に記載された発明の利用を出願人以外の第三者が行っている、或
いは準備中である場合で、具体的には以下の場合が該当する。
 - ・当該特許出願が何らかの訴訟または偽造に関係している。
 - ・当該特許出願に記載された発明を出願人が実施することによって第三者が損
害を被る可能性がある。
 - ・侵害被疑者に対して文書にて警告がなされている場合であって、当該文書の
写しの提出がある。
 - ・当該特許出願に記載された発明が不法に使用されている。

¹⁾ ブラジル代理人 Mr. Ricardo Cardoso Costa Boclin (MOMSEN, LEONARDOS & CIA.)からの情報

²⁾ Normative Orientation #3/2002, October 14, 2002

また、優先審査を申請するに当たっては以下の条件を全て満たす必要がある。

当該特許出願が公開後、60日以上経過していること

* 出願人からの請求によって、公開を早めることは可能である（Industrial Property Law, Art.30）

当該特許出願について審査請求がなされていること

当該特許出願が係属されるために必要な手続きが行われていること（例：出願から3年以上経過している場合の継続のための年次手数料の支払い）

（2）申請者

申請者について文言上では直接的に限定されていないが、審査請求を行うことができるのが出願人又は利害関係人に限定されている（Industrial Property Law, Art.33）ので、優先審査の申請も出願人又は利害関係人に限定されると考えられる。

（3）手続きについて

申請者は、書誌的事項及び申請理由を記載した申請書を、必要な場合、申請理由に関する各種証明書類を添えて工業所有権庁（INPI）に提出しなければならない。

尚、申請に当たって追加で発生する費用はない。

ただし、工業所有権庁（INPI）は特許出願の出願日から24ヶ月以内は優先審査を行わないこととなっていたので、出願と同時に早期公開と審査請求を行った場合には、優先審査を申請しない方がより早く審査結果が得られるケースもあったと思われる。

3．運用の現状

3 - 1．制度の利用実態

利用状況を示すデータは公表されていない。

3 - 2．最初の Office Action までの期間

最初の Office Action までの期間に関する情報は得られていない。

4．その他

本制度は既に廃止されているため、現在、代替制度が制定されるまではブラジルには優先審査或いは早期審査の制度はないことになる。ただし、出願から18ヶ月以内に早期公開および実体審査を請求することで、早期の権利化の可能性はある。

5．添付資料

Normative Orientation #3/2002, October 14, 2002：訳文及び原文

Resolution, No.222/05, 20 September, 2005：訳文及び原文

Normative Orientation #3/2002, October 14, 2002 : 訳文及び原文

〔訳文〕

特許部 2002 年 10 月 14 日

指針-ON/INPI/DIRPA/No.003/2002 頁数 1/3

特許部 (DIRPA) の管轄に属する特許出願の優先審査に関する手続について定める。

国家工業所有権庁 (INPI) 特許部部長は、連邦行政・州改革省 (MARE、現・企画省 (MPO)) の 1998 年 7 月 17 日付け訓令第 5 号の規定に鑑み、付与された権限にもとづき、

特許出願についての決定が、発明者又は第三者が、特許出願に記載された発明の利用、商品化、又は、保護を図るための基礎であるあることを考慮し、また、

国家工業所有権庁 (INPI) による決定を待つ出願の数が多いことを考慮し、

以下の通り決定する。

特許出願の優先審査に係る手続についての指針を示すため、すなわち当該出願についての決定が行なわれない場合に商業的損失が生じる徴候が見られる特許出願についての専門的審査を迅速に行うために、本ガイドラインを発出し、以下の通り定める。

1- 書簡の形式のものを含め、申請書は、申立て及び証明書を併せ、特許部 (DIRPA) 宛てに提出すること。

2- 特許部 (DIRPA) は申請書を受理した後、特例業務部 (SAESPE) に配布し、回答のための住所その他情報を申請書の写しを含め記録用文書又はファイルに記録し、また、申請書を合議体の二人の構成員に配布する。

〔原文〕

DIRETORIA DE PATENTES	14 de Outubro de 2002
ORIENTAÇÃO NORMATIVA – ON/INPI/DIRPA/Nº 003/2002	Fls. 1/3

Dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem adotados com relação ao exame prioritário de certos pedidos de patentes, no âmbito da DIRPA.

O DIRETOR DE PATENTES DO INPI, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, tendo em vista o que dispõe a Instrução Normativa nº 5, de 17/07/1998, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE (hoje Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), e

Considerando que a decisão de um pedido de patente é fundamental para que o inventor ou terceiros possam decidir sobre a exploração, comercialização ou defesa da invenção descrita no mesmo;

Considerando, ainda, que é grande o número de pedidos depositados que estão aguardando uma decisão por parte do INPI;

RESOLVE:

Expedir a presente Orientação Normativa, para nortear os procedimentos a serem adotados para o exame prioritário de certos pedidos de patentes, ou seja, para dar maior celeridade às análises técnicas de certos pedidos de patente em relação aos quais há indícios de perdas econômicas em função da ausência de uma decisão sobre o mesmo, determinando:

1. As solicitações, que podem ser sob a forma de uma carta, devem ser encaminhadas para a DIRPA, contendo as alegações e comprovações;

2. A DIRPA recebe as solicitações, encaminha as mesmas para o SAESPE, que anota em um arquivo ou pasta, contendo cópia da solicitação, para manter os endereços e

demaís dados para eventual resposta e encaminha a solicitação para um dos integrantes do Grupo Colegiado responsável pelo exame das razões.

3. O Grupo Colegiado, que deverá ser renovado periodicamente, será composto por 3 (três) chefes de Divisão (ou seus substitutos) que serão indicados pelo Diretor (ou seu substituto), será responsável pela decisão a este respeito;

4. A priorização aplica-se a:

- pedidos, patentes ou registros que façam parte de qualquer ação judicial ou que venham sofrendo contrafação;
- uso indevido;
- interesse de terceiros por estarem sendo prejudicados, eventualmente face à comercialização, etc...;
- sempre que comprovada a alegação de notificação extrajudicial ao suposto infrator, com a apresentação de cópia da mesma;
- determinação hierarquicamente superior à Divisão e,
- depositante idoso.

5. O SAESPE vai investigar se o pedido está em condições de ser examinado (se sofreu exame formal, se foi publicado (3.1) ou (3.2), se já decorreram 60 (sessenta) dias da publicação do pedido, se foi requerido o exame, se está em dia com as anuidades, e o que mais for necessário);

6. O Grupo Colegiado, ao receber a solicitação e as informações acima, decide se deve ou não ser concedida a priorização do exame e informa, por escrito, ao SAESPE;

7. O exame, em princípio, não deverá ser iniciado antes de 24 (vinte e quatro) meses da data de depósito;

8. O SAESPE encaminha carta ao depositante e ao requerente, no caso de não serem os mesmos, informando a decisão tomada em nome da Diretoria. A carta, onde será informada a situação do pedido, caso haja alguma irregularidade, deverá ser elaborada em 3 (três) vias, sendo que 2 (duas) ficarão na Diretoria de Patentes e a terceira, recebida, será anexada ao pedido;

9. Uma vez concedida a priorização, esta se aplicará à todas as unidades da DIRPA e em todas as etapas de processamento em que se fizerem necessárias;

3- 部長（又はその代理）によって指名される3人の審査長（又はそれぞれの代理）によって構成される、定期的に更新される合議体は、本件について決定する責任を有する。

4- 優先審査は次の場合に適用される。

- ・ なんらかの訴訟に関係している、又は不正使用を被っている出願又は特許、登録の場合
- ・ 不法使用の場合
- ・ 商品化の可能性等に関し、第三者が損害を被る場合
- ・ 侵害被疑者に対する裁判外通告の申立てが証明された場合であって、当該文書の写しの提出があるとき
- ・ 機構上、各技術分野毎に設けられた審査部門の上位の者による決定がなされた場合
- ・ 出願人が高齢の場合

5- 特例業務部（SAESPE）は当該出願が審査を受ける条件（形式審査を経ていること、出願が公開されたこと（(3.1)又は(3.2)）、出願が公開されてから60日が経過していること、審査の申請がなされていること、年次手数料が支払われていること、その他必要な点）について調査する。

6- 合議体は、上記の申請及び情報を受理した後、優先審査を認めるべきか否かを決定し、書面により特例業務部（SAESPE）に通報する。

7- 審査は出願から24ヵ月以内に行ってはならないものとする。

8- 特例業務部（SAESPE）は出願者及び申請者（両者が別々の場合は各自）に文書により特許部名で決定について通知する。この文書には出願の状況が記載され、また、規定に合致していない点がある場合、3部作成され、内2部は特許部に保管し、3部目の受理証は出願書に添付される。

9- 優先審査が認められた場合、同審査は、

10. Caberá ao SAESPE o acompanhamento dos casos solicitados, que deverão se informados mensalmente à DIRPA;

11. O Grupo Colegiado deverá se reunir pelo menos uma vez por mês;

12. As solicitações recebidas deverão ser decididas até a reunião do mês subsequente à data de recebimento da mesma;

13. Os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Patentes.

14. Os esclarecimentos com relação a esta norma serão prestados pelo Diretor de Patentes;

15. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua assinatura;

16. Fica revogada a Ordem de Serviço para Exame Prioritário de 30/12/1999.

必要とされる特許部(DIRPA)の全ての部署及び
手続の全段階について適用される。

10- 特例業務部(SAESPE)は、申請があっ
た事案について、毎月特許部(DIRPA)に報告す
る。

11- 合議体は少なくとも毎月一回会合する
ことを要する。

12- 受理された申請は、当該受理した日の翌
月の会合までに決定することを要する。

13- 保留とされた事案は特許部部長により
決定される。

14- 本ガイドラインに関し疑義がある場合、
特許部長が説明する。

15- 本ガイドラインは署名日より有効とな
る。

16- 1999年12月30日の優先審査に係る行
政処分を無効とする。

Resolution, No.222/05, 20 September, 2005 : 訳文及び原文

〔訳文〕

長官室 2005/09/20

決議 第 222/05 号

決議内容：特許部（DIRPA）管轄の特許出願に関する優先審査についての行政手続を定めるガイドライン、2002年10月4日のINPI/DIRPA第3号を無効とする。

国家工業所有権庁（INPI）長官は、与えられた権限のもと、

第1条 国家工業所有権庁（INPI）特許部（DIRPA）管轄の特許出願に関する優先審査についての行政手続を定めるガイドライン、2002年10月4日のINPI/DIRPA第3号を無効とする。

第2条 この決議は工業所有権電子広報への公表日に有効となる。

長官

ロベルト・ジャグアリベ

特許部部长

カルロス・パズ・ロドリゲス

〔原文〕

PRESIDÊNCIA	20/09/2005
RESOLUÇÃO	Nº 222/05

Assunto: Revoga a Orientação Normativa INPI/DIRPA/Nº 003, de 14 de outubro de 2002, que dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem adotados com relação ao exame prioritário de pedidos de patentes, no âmbito da DIRPA.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no uso das suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Fica Revogada a Orientação Normativa INPI/DIRPA/Nº 003, de 14 de outubro de 2002, que dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem adotados com relação ao exame prioritário de pedidos de patentes, no âmbito da Diretoria de Patentes do INPI.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Roberto Jaguaribe
Presidente

Carlos Pazos Rodriguez
Diretor de Patentes

〔アジア地域〕

台湾（TW）

台湾の特許制度は日本の特許制度と類似しており、公開制度、情報提供制度、審査請求制度等を備えている。但し、最初の審査において拒絶理由が発見された場合には先ず拒絶査定となり、出願人は、これに対して30日以内（60日まで延長可）に再審査を請求することができ、その際、再度拒絶理由が発せられた場合にのみ意見を述べる事ができる、という相違点もある。

1．制度の概要

台湾の特許制度に優先審査の制度が導入されたのは2003年5月と、比較的最近である。出願公開制度の導入によって侵害されやすくなった出願人の権利を補償するために導入されたといわれており¹、その後は特に運用に影響のあるような改正は行われていない。なお、台湾の優先審査制度は日本における優先審査制度と非常によく似ている。

2．制度の要件

（1）対象（専利法39条及び専利法施行規則27条参照）

公開済みで、且つ審査請求されている特許出願に係る発明が出願人以外の者によって商業的に実施されている場合に、当該特許出願は優先審査の対象となり得る。

（2）申請者

専利法39条及び専利法施行規則27条には申請者を限定する規定は明示されていない。しかし、申請書に添付すべき書類の一つに出願人から実施者への通知（専利法施行規則27条及び専利法40条参照）が含まれており、実質的に本制度の申請者は出願人若しくは出願人以外の実施者に限定される。

（3）手続きについて（専利法39条、40条及び専利法施行規則27条、申請書式参照）

所定の書式に、当該出願の名称等所定の事項に記入するとともに、当該出願に係る発明が商業的に実施されていること及び該当する場合は出願人と実施者との協議経過等を記載し、併せてこれらを証明する資料を提出する必要がある。なお、優先審査制度の利用に当たっての追加料金は発生しない。

（4）発明の商業的な実施

当該発明に係る特許出願が公開された後、出願人からの発明内容を記載した書面による通知を受領した後も出願人でない者が商業的に当該発明を実施している必要がある。即ち、本通知により、第三者が当該発明の商業的な実施を中止した場合には優先審査の適用は認められない。

¹台湾国際専利法律事務所長 林志剛 氏からの情報

3．運用の現状

3 - 1．制度の利用実態

本制度の利用実態を示す統計データは公表されていない。2003年5月に本制度が導入されてから、まだ数年しか経っていないこともあり、現地からの情報¹に依ると、余り利用されていないようである。

3 - 2．最初の Office Action までの期間

統計的な数値ではないが、優先審査制度が適用された場合は優先審査の申請から最初の Office Action までの期間が概ね 10 ヶ月程度であり、それに対して通常の手続きの場合は審査請求から最初の Office Action までの期間が概ね 18 ヶ月であるとの情報¹が得られている。

4．その他

通常の手続きに於ける最初の Office Action までの期間がそれほど長くなく、前項でも述べたように、優先審査制度が適用された場合でも最初の Office Action までの期間が 8 ヶ月程度しか短縮されず、さらに優先審査の申請に当たって種々の書類の準備する必要がある等、手間が掛かる割には期間が短縮されないことが、本制度がそれほど利用されていない理由の一つとも考えられる。

5．添付資料

専利法 39 条及び 40 条：訳文及び原文

専利法施行規則 27 条：訳文及び原文

申請書式：訳文及び原文

専利法 39 条及び 40 条：訳文及び原文

〔訳文〕

専利法

第 39 条

特許出願が公開された後、特許出願人でない者による商業上の実施があったときは、特許主務官庁は申請に基づいて審査を優先することができる。

前項申請にあたっては関連する証明書類を提出しなければならない。

第 40 条

特許出願の出願人が出願の公開後、書面をもって特許出願の内容を通知したにもかかわらず、通知を受けた後、査定公告がなされる前に依然としてその発明の商業上の実施を継続していた者に対し、特許出願が公告後に適當の補償金を請求することができる。

特許出願がすでに公開されたことを明らかに知っていながら、公告前に当該発明の商業上の実施を継続していた者に対しても前項の請求をすることができる。

前二項規定の請求権はその他の権利行使を妨げない。

第 1 項、第 2 項の補償金請求権は公告の日から起算して、二年の間に権利の行使がなかったときに消滅する。

〔原文〕

専利法

第 39 條

發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。

為前項申請者，應檢附有關證明文件。

第 40 條

發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。

對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。

前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。

第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。

専利法施行規則 27 条：訳文及び原文

〔訳文〕

専利法施行細則：

第 27 条

特許出願であって優先審査を申請するものは、次に掲げる事項を明確に記載した申請書を提出しなければならない。

一．出願番号及び公開番号。

二．発明の名称

三．優先審査の申請者の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、その代表者の氏名を明確に記載しなければならない。

四．特許代理人に委任したものは、その氏名、事務所。

五．特許出願人であるかどうか。

六．特許出願が商業上実施されている状況。協議のあるものは、その協議の経過。

優先審査の申請がなされた特許出願について、まだ実体審査を申請していないものは、前条の規定より実体審査を申請しなければならない。

本法第 39 条第 2 項の規定により添付すべき証明書類は、本法第 40 条第 1 項に定める書面通知、広告カタログその他商業上実施されている事実に関する書面資料。

〔原文〕

専利法施行細則

第 27 條

發明專利申請案申請優先審査者，應備具申請書，載明下列事項：

一、申請案號及公開編號。

二、發明名稱。

三、申請優先審査者之姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。

四、委任專利代理人者，其姓名、事務所。

五、是否為專利申請人。

六、發明專利申請案之商業上實施狀況；有協議者，其協議経過。

申請優先審査之發明專利申請案尚未申請實體審查者，並應依前條規定申請實體審查。

依本法第三十九條第二項規定應檢附之有關證明文件，為本法第四十條第一項規定之書面通知、廣告目錄或其他商業上實施事實之書面資料。

申請書式：訳文及び原文
〔訳文〕
(ここは本局が書類受領時に
バーコードをここに添付する)

発明専利優先審査申請書

(本申請書の書式、順序、太字は、任意に変更しないでください。
記号部分には記入をしないでください。)

申請案件番号： 事案のあらまし：24706 事務所または申請者案件コード：
(未記入も可)

申請日： 公開コード：
本案件について実体審査も併せて申請する(事案のあらまし：24704)
(発明専利優先審査申請の際に、実体審査申請を未だ行っていないものは、併せて実体審査の申請を行い、規定手数料を納付しなければならない。)

一、発明名称：

二、申請者：(合計 人) 専利申請者 非専利申請者
氏名または名称：(中国語/英語)(捺印) I D：

送達を受けるべき者に を指定する。

代表者氏名：(中国語/英語)(捺印)
住居地または営業所住所：(中国語/英語)
国籍：(中国語/英語)
電話/F A X/携帯：
E - M A I L：

三、 専利代理人：
氏名：(捺印) I D：
証書番号：台代字第 号
住所：
連絡先電話及び内線：
E - M A I L：

四、 説明書頁数及び規定手数料：

説明書：()頁、図：()頁、合計()頁。

規定手数料：合計台湾元 万 千 百元。

(発明専利優先審査案件の申請は規定手数料を納付する必要はないが、実体審査の申請が未申請の場合、併せて実体審査の申請を行い、規定の手数料を納付しなければならない。実体審査の申請は、専利説明書及び図が合計 50 頁以下のもので、一件当たり台湾元 8,000 元である。50 頁を超えるものは、5 頁を越えるごとに台湾元 500 元追加となる。50 頁に満たないものは、50 頁と見なす。)

五、 添付書類：

- 1、 専利法第 39 条第 2 項で規定する確認用に添付が求められる関連の証明書類。
- 2、 生物材料の生存証明書類正本 1 部
- 3、 専利法第 49 条に基づき補正が行われているもので、確認が必要な書類
補正部分に下線を付した説明書修正頁 1 式 2 部
補正後に下線のない説明書または図の差し替え頁 1 式 3 部
補正後に元の説明書または図の頁が不連続の場合、確認を行うため補正後の全頁
または図を添付しなければならない。
- 4、 その他

六、 本発明専利申請案件の商業利用状況及び協議経過：

〔原文〕

(此處由本局於收
文時黏貼條碼)

發明專利優先審查申請書

(本申請書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

申請案號： **※案 由：24706** 事務所或申請人案件編號：

申請日期： 公開編號： (可免填)

本案一併申請實體審查(案 由：24704)

(申請發明專利優先審查，如尚未申請實體審查者，應一併申請實體審查並繳交規費。)

一、發明名稱：

二、申請人：(共 人) 為專利申請人 非專利申請人

姓名或名稱：(中文/英文) (簽章) **ID**：

指定 為應受送達人

代表人姓名：(中文/英文) (簽章)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

國 籍：(中文/英文)

電話/傳真/手機：

E-MAIL：

三、專利代理人：

姓 名：(蓋章) **ID**：

證書字號：台代字第 號

地址：

聯絡電話及分機：

E-MAIL：

四、說明書頁數及規費：

說明書：() 頁，圖式：() 頁，合計共 () 頁。

規費：共計新台幣 萬 千 百元整。

(申請發明專利優先審查之申請案，無須繳交規費，惟如尚未申請實體審查者，應一併申請實體審查並繳交規費。申請實體審查，專利說明書及圖式合計在五十頁以下者，每件新台幣八千元；超過五十頁者，每五十頁加收新台幣五百元；其不足五十頁者，以五十頁計。)

五、附送書件：

- 1、專利法第三十九條第二項規定應檢附之有關證明文件。
- 2、生物材料存活證明文件正本一份。
- 3、依專利法第四十九條所提修正或補充者，須檢送：
 - 補充、修正部分劃線之說明書修正頁一式二份；
 - 補充、修正後無劃線之說明書或圖式替換頁一式三份；
 - 如補充、修正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附補充、修正後之全份說明書或圖式。
- 4、其他：

六、本發明專利申請案之商業實施狀況及協議經過：

中国（CN）

中国の特許制度では、日本と同様に出願公開、審査請求、無効宣言（いわゆる無効審判）が採用されている。但し、相違点が幾つかあり、例えば、新規性の判断基準に関して、文献によるものは世界公知を採用しているが、公然実施に関しては中国国内のみを対象としている点が挙げられる。さらに、外国語出願が認められないこと、審査請求期限が出願日或いは優先日から3年であること、および特許出願を出願日から3年目以降も係属させるために維持年金が必要なこと、等が挙げられる。

1．制度の概要

中国の優先審査制度は日本の制度と比べて、大きく制限された条件のもとに運用されている。当該出願を優先的な処理の対象とするか否かを判断する上で、政府諸機関の意向が重要な要素となっている。なお、発明の内容により当該出願を主管する政府機関が決定され、例えば情報通信技術に係わる発明であれば、國務院情報産業部が主管部門となる。

2．制度の要件

（1）対象（審査指南 第二部第8章 3.4.2 (1)及び(2)）

審査指南（所謂審査ガイドライン）では国家或いは公共の利益に対して重大な意義を有する出願（審査指南 第二部第8章 3.4.2 (1)）或いは専利局が自らの判断で実体審査を開始した出願（審査指南 第二部第8章 3.4.2 (2)）が優先的な処理の対象とされている。

（2）申請者

審査指南の文書上では出願人も申請することができる（審査指南 第二部第8章 3.4.2 (1)）現地からの情報に依ると、主管部門の同意或いは推薦が必須で、出願人のみの希望で当該出願が優先的な処理の対象となることは無い。

（3）手続きについて¹

出願人が優先的な審査を希望する場合、主管部門に対して当該特許出願が国家或いは公共の利益にとって重要である旨が述べられた意見書の作成を依頼した上で、申請を提出する²。申請書には当該特許出願を特定するための出願番号及び名称と、申請者としての出願人名、そして当該特許出願を優先的に処理して欲しい旨の記載が必要である。ただし、主管部門の意見書は必ずしも申請書と同時に提出する必要はない。この申請書の様式は特に定められていない。

また、手続きに当たって追加で発生する費用はない。

¹ 陸普舜（Li Deshan）氏（中国国際貿易促進委員会特許商標事務所（CCPIT））からの情報

² 劉新宇氏（北京林達劉知識産権代理事務所）及び郝慶芬所長（北京銀龍知識産権代理有限公司）にも確認

3．運用の現状

3 - 1．制度の利用実態

当該出願の優先的な審査を希望する出願人にとって、主管部門の同意或いは推薦を取り付けることは容易ではなく、本制度が利用されたことはほとんどないようである¹。

3 - 2．最初の Office Action までの期間

最初の Office Action までの期間についての公表された統計値は無い。通常の手続きの場合は審査請求日から概ね 2 年で最初の Office Action が発せられるのに対して、本制度が適用された場合には本制度の申請から概ね 1 年で最初の Office Action が発せられるとの情報が現地代理人から得られた¹。

4．その他

当該出願の優先的な審査を希望する出願人が外国人の場合、主管部門の同意或いは推薦を取り付けることはまず不可能であり、この制度を利用することはできないと考えられる。

尚、現在、中国では特許法の第 3 回目の改正が検討されており、中国企業と同様に外国企業も、特許出願の早期審査または優先審査を受けることができるという規定になることが期待される³。

5．添付資料

審査指南 第二部第 8 章 3.4：訳文及び原文

³劉 新宇 氏（北京林達劉知識産権代理事務所）からの情報

審査指南 第二部第 8 章 3.4 : 訳文及び原文

〔訳文〕

3.4 審査順序

3.4.1 一般原則

本章第 3.4.2 節に述べられた特殊な状況を除き、発明専利出願に対しては受け付けた順番により審査を行わなければならない。最初に受け付けたから審査を甘くし後に受け付けたからといって厳しくなってはならない。審査が困難である出願案件の審査を行わず、放置するということはさらにはあってはならない。ただし、前後して受け付けた同類の専利出願を一緒にして同時に審査してもよい。

出願人が第 1 次審査意見通知書に対して答弁を行った後、審査員が出願に対する審査を継続する場合、通常、答弁が行われた順番によって審査を進める。

3.4.2 特殊な処理

以下のいくつかの状況に対しては特殊な処理を行うことが可能である。

(1) 国家の利益あるいは公共の利益に対して重大な意義をもつ出願に対して、出願人あるいは主管部門が要請を行い、専利局局長が許可すれば、優先的に審査を受けることが可能となり、その後の審査手続においても優先的に処理がなされる。

(2) 専利局が自ら実体審査を開始した専利出願（特許法 35 条 第 2 項）に対しては、優先的に処理を行ってもよい。

(3) 元の出願日を保留してある分割出願は、元の出願と共に審査を行ってもよい。

〔原文〕

3.4 審査的顺序

3.4.1 一般原則

对于接收的发明专利申请，除本章第 3.4.2 节所述的特殊情况外，都应当按照接收的先后顺序进行审查，不要先易后难，更不能将难审的申请一直压着不进行审查。但可以将先后接收的同类的专利申请放在一起同时审查。

在申请人对第一次审查意见通知书作出答复之后，审查员对申请继续审查时，一般应按答复的先后顺序进行。

3.4.2 特殊处理

对下列几种情况可作特殊处理：

(1) 对国家利益或者公共利益具有重大意义的申请，由申请人或者其主管部门提出申请，经专利局局长批准后，可以优先审查，并在随后的审查过程中予以优先处理。

法 35.2

(2) 对于专利局自行启动实质审查的专利申请，可以优先处理。

(3) 保留原申请日的分案申请，可以与原申请一起审查。

韓国 (KR)

韓国の特許法はその主要な部分が日本の特許法と同一となっている。従って特許制度も基本的な部分は日本の制度とほぼ同一である。

1. 制度の概要

韓国の優先的な処理の制度は優先審査制度と呼ばれ、特許法 61 条に規定されている。

2. 制度の要件

(1) 対象

特許出願が優先審査の対象となる場合は大きく分けて2つあり、一方は 出願人以外の第三者が当該特許出願に記載された発明を実施している場合であり (特許法 61 条第 1 項) 他方は 大統領令にて緊急処理が必要であると認められる等、当該特許出願が特許法施行令 9 条に規定された要件を満足した場合 (特許法 61 条第 2 項) である。前者は日本の優先審査制度に類似しており、後者は早期審査制度に類似している。

の場合、当該特許出願が公開されていることが必要である。但し、優先審査申請書が当該申請を判定する部門に移送されてから 15 日以内に当該特許出願が公開されることが予想される場合や、出願人が早期公開を申請した場合については、未公開であることを理由として優先審査申請が拒絶されることはなく、公開された時点で当該申請の可否が判断される。 の場合には、公開されている必要はない。

なお、 、 の両方に共通して当該出願が審査請求済みである必要がある。

(2) 申請者

申請者については、特に規定はなく、何人でも申請することができる (優先審査の申請に関する告示 3 条)

(3) 手続きについて

A. 提出書類

特許法施行規則の別紙第 25 号書式に添えて、申請の理由に応じた証拠書類を提出する必要がある (優先審査の申請に関する告示の別表)。また、これとは別に優先審査に関する告示の別紙第 1 号書式とともに優先審査申請料の納付領収証の原本を提出しなければならない。

B. 優先審査申請料

申請時には以下の式に基づいて優先審査申請料を納付しなければならない。

$$\begin{aligned} \text{申請料} &= \text{基本料}(135,000 \text{ ウォン}[約 US\$140]) \\ &+ \text{請求項別加算料}(32,000 \text{ ウォン}[約 US\$33] \times \text{請求項数}) \end{aligned}$$

この申請料は優先審査申請が方式審査で不備があり、それを申請人が解消しなかった場合には全額返還される。方式審査後、優先審査の可否について審査され、その結果として優先審査の適用が認められなかった場合には、優先審査申請料から優先審査可否の決定費用（26,000 ウォン[約 US\$27]）を除いた金額が返還される。

また、優先審査の過程の補正により請求項数が増加した場合には、増加した請求項数分の優先審査申請料を追納するとともに、支払い済みの審査請求料についても、増加した請求項数分を追納しなければならない。

C．優先審査申請書の補正

提出された申請書類に関して補正指示が出された場合には、1 ヶ月以内に補正した書類或いは意見書を提出する必要がある。

尚、上記の提出期間は延長が可能である。1 回の申請で 1 ヶ月延長できる上に、申請回数に制限はない。但し、1 回目は 20,000 ウォン[約 US\$21]、2 回目は 30,000 ウォン[約 US\$31]、3 回目は 60,000 ウォン[約 US\$62]、4 回目は 120,000 ウォン[約 US\$124]、5 回目以降は申請毎に 240,000 ウォン[約 US\$248]を支払わなければならない。

D．優先審査申請の取り下げ

一旦適用が決定された優先審査は、その後、取り下げることはできない。

(4) 第三者実施及び緊急処理

優先審査が認められる特許出願は、以下の または のいずれかを満たさなければならない(特許法 61 条及び特許法施行令 9 条)。優先審査申請人は、当該特許出願が定められた要件のいずれに該当するかを申請に記載し、説明しなければならない。申請書に記載する要件は複数でも良い。

第三者実施出願

緊急処理が必要であると認められる出願

- a．防衛産業分野における特許出願
- b．公害防止に有用な特許出願
- c．輸出促進に直接的に関連した特許出願
- d．国又は地方自治団体の職務に関する特許出願
- e．ベンチャー企業との承認を受けた企業の特許出願
- f．国の新技術開発支援事業の結果産物に関する特許出願
- g．品質認証事業の結果産物に関する特許出願
- h．条約に基づく優先権主張の基礎になる特許出願
- i．特許出願人が出願された発明を実施している、又は実施準備中の特許出願
- j．電子商取引に直接的に関連した出願

以下に各要件について説明する。

第三者実施出願

公開された発明が第三者により実施されていると認められる出願である。ここでいう「実施」は韓国国内における実施を意味する。

また、出願人が優先審査を申請する場合は、実施されている発明と当該特許出願の請求項に記載された発明が同一であることの立証が求められるが、実施者の協力が得られない等の理由で立証が困難な場合は、明白な不一致点がなければ、優先審査の適用が認められ得る。

尚、出願人から警告を受けた者が優先審査を申請する場合、出願された発明と実施されている発明が明白に相違していなければ、警告されていることを以て優先審査を申請することができる。

緊急処理が必要であると認められる出願

特許法 61 条第 2 項に基づいて優先審査が認められる特許出願であって、以下の要件 a ~ j の少なくとも一つに該当することが必要である（特許法施行令 9 条）。

尚、申請者は申請書に於いていずれの要件に該当するかを記載しなければならない。申請人は、各要件に該当することの立証を求められる場合があるが、種々の理由により立証が困難であるときは、特にそれを疑う理由がないならば、優先審査の適用が認められ得る。

a . 防衛産業分野における特許出願

防衛産業に関する特別措置法第 4 条の 2、同法施行令第 4 条、同法施行規則第 3 条、及び同法施行規則第 4 条で規定している防衛産業物資、又はその製造方法に関する出願が相当する。

上記特別措置法で規定されている防衛産業物資には、銃砲類、その他火力装備、誘導武器、夜間透視鏡、その他光学・熱線観測装置、レーダー・相互識別装置、その他通信・電子装置、電車・装甲車、その他戦闘機動装備、戦闘空兵装備、航空機、弾薬、艦艇、CBR 装備が挙げられる。

b . 公害防止に有用な特許出願

環境汚染防止又は除去が主な目的である発明、若しくは考案に関する出願として、次に該当される環境汚染防止施設若しくはその施設が目的としている環境汚染防止方法に関する出願が相当する（優先審査に関する告示 4 条第 2 号 B）。

- ・騒音・振動規制法第 2 条及び同法施行規則第 3 条で規定している騒音振動防止施設、防音施設、又は耐震施設
- ・水質環境保全法第 2 条及び同法施行規則第 6 条で規定している水質汚染防止施設
- ・大気環境保全法第 2 条及び同法施行規則第 6 条で規定している大気汚染防止施設

- ・ 廃棄物管理法第 2 条、同法施行令第 4 条で規定している廃棄物処理施設
- ・ 汚水・糞尿、及び畜産廃水の処理に関する法律第 2 条、同法施行規則第 3 条及び第 5 条から第 8 条で規定している汚水処理施設、単独浄化槽、畜産廃水処理施設、糞尿処理施設又は畜産廃水共同処理施設
- ・ 資源節約とリサイクルの促進に関する法律第 2 条及び同法施行規則第 3 条で規定しているリサイクル施設

申請人は、当該特許出願が上記施設の内どの施設に適用される技術であるかを申請書で説明すればよい。

但し、当該特許出願が環境汚染防止に有用ではあっても、上記の施設に適用されない技術に関するものである場合や、上記施設の作動時に用いられる薬品や処理剤又は生物などに関する出願の場合は、優先審査の対象とはならない。

c．輸出促進に直接的に関連した特許出願

輸出の促進に直接関連した出願が相当する。優先審査の対象となるかどうかは次の資料を検討した上で決定される（優先審査の申請に関する告示の別表）。

- ・ 輸出実績の立証書類
- ・ 信用状到着の立証書類
- ・ 特許権・実用新案権又は意匠権が必要であるという、輸出品の購買者からの要請があったことが立証できる書類
- ・ 輸出契約の立証書類
- ・ その他、輸出促進に直接関連することを立証する書類

申請人は、申請に当たって当該特許出願の請求項に記載された発明が輸出しようとしている製品に使用されていることの立証を求められる。

d．国又は地方自治団体の職務に関する特許出願

国又は地方自治団体の職務に関する特許出願が相当する。ここでいう国又は地方自治団体の職務とは、国又は地方自治団体が遂行しなければならない業務を指し、優先審査の申請人が国又は地方自治団体である場合は、特別な理由がない限り、国又は地方自治団体の職務として認められている。

尚、本要件での優先審査申請は、国又は地方自治団体が申請人となる場合のみに認められる（優先審査の申請に関する告示 3 条）。

e．ベンチャー企業との承認を受けた企業の特許出願

ベンチャー企業育成に関する特別措置法第 25 条の規定に基づき承認を受けたベンチャー企業の出願が相当する。ベンチャー企業の承認書は、中小企業庁長又は地方中小企業庁長から発行される。

本要件の審査は以下の指針に従って行われる。

- ・ 共同出願の場合、少なくとも 1 人の出願人がベンチャー企業である時には優先審査申請を認める。

．ベンチャー企業の承認を受けた企業と出願人の名義が一致する場合に限り優先審査申請を認める(企業と出願人の名義が異なる場合の取扱方法については、下記を参照)。

．出願日、優先審査申請日又は優先審査適用決定日の内の少なくとも一つがベンチャー企業承認書に記載された有効期間内でなければならない。

．「ベンチャー企業承認書」の正本を提出することが原則となっているが、例外的に写本の提出で良い場合もある。

．出願人がベンチャー企業であれば、優先審査対象出願に記載された発明の内容がそのベンチャー企業の目的や事業範囲内に含まれるか否かの判断はされず、優先審査対象として認められる。尚、上記ベンチャー企業承認書に記載された企業が法人でない場合には、優先審査の申請を企業名で行うことができない。但し、申請の出願人とベンチャー企業の代表者が一致する場合にはベンチャー企業出願として取り扱われ、優先審査が認められる。

f．国の新技術開発支援事業の結果産物に関する特許出願

国の新技術開発支援事業の結果産物に関する出願が相当し、該当する事業には次のようなものが挙げられる。

．産業発展法第 24 条の規定に基づく産業基盤技術開発事業

．中小企業振興及び製品購買の促進に関する法律第 52 条の 2 第 1 項の規定に基づく技術革新開発事業

．エネルギー利用合理化法第 38 条の規定に基づくエネルギー技術開発事業

．代替エネルギー開発及び利用・普及促進法第 10 条の規定に基づく代替エネルギー技術開発事業

．電気通信基本法第 11 条の規定に基づく電気通信技術開発事業

．情報化促進基本法第 18 条の規定に基づく情報通信技術開発事業

．その他、国が遂行する新技術開発支援事業：国からの補助金の有無などで判断

この要件に該当する出願として認められるためには、当該特許出願が新技術開発支援事業の直接的な結果物に関する場合に限られる。

g．品質認証事業の結果産物に関する特許出願

国の品質認証事業の結果産物に関する出願が相当する。該当する事業は産業発展法第 26 条及び同法施行令第 28 条の規定に基づく機械類・部品・素材の品質認証事業又は優秀新技術認証事業である。これらの事業の結果産物であるか否かの判断は以下のようにして行われる。

．優秀新技術認証事業：NT マーク(New Technology)

中小企業庁の「開発技術の実用化促進要領」に基づき、国内で最初に開発された新技術であることを立証するマークであり、技術標準院長が発行する「新技術認証書」を付与された技術がこれに該当される。このような技術に関する特許出願であれば、優先審査は認められる。

・機械類、部品、素材の品質認証事業：EM マーク(Excellent Machine, Mechanism Material)

中小企業庁の「機械類・部品・素材の品質認証制度」に基づき、国内で新たに開発された機械類・部品・素材の品質及び性能について評価し、優秀な製品に対しては品質認証マークを付与するものであり、技術標準院長が発行する「機械類・部品・素材の優秀品質認定書」を付与された技術がこれに該当される。このような技術に関する特許出願であれば、優先審査は認められる。

・出願した発明が国の品質認証事業の直接的な結果産物であるかどうかの可否が不明確な場合に、優先審査申請人はこれを立証することを求められる場合がある。ただし、直接的な結果産物に含まれる可能性があり、特別な事由がない場合は優先審査対象として認められ得る。

h. 条約に基づく優先権主張の基礎になる特許出願

パリ条約及び PCT 条約に基づく優先権主張の基礎となる出願で、当該出願を基礎とする優先権主張により外国特許庁に特許出願されているものが相当する。PCT 出願の場合に於いて自己指定した場合はいずれ取り下げの対象となるので優先審査の対象とはならない。

i. 特許出願人が出願された発明を実施している、又は実施準備中の特許出願

自己実施又は自己実施準備中の出願が相当する。これには部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法施行規則第 6 条の規定に基づき、部品・素材技術開発専門企業の確認を受けた企業の出願も含まれる。

ここで、「自己」とは出願人に加えて出願人から実施許諾を受けた者も含まれる。出願人から実施許諾を受けたかどうかについては、実施許諾をしたとの内容の契約書などを提出すれば、特別な理由がないかぎり、そのまま認められる。実施者が多数の場合は、実施者に出願人又は出願人から実施許諾を受けた者が含まれていれば、自己実施として認められる。

尚、「実施準備中」であるかどうかは以下のようにして判断される。

・審査官が“実施準備中”と判断するためには、申請人は実施準備の事実を客観的に証明するために必要な証拠を提出しなければならない。単純に事業を示した程度では、実施準備中とは認められない。

・発明を実施するために工場を建設した場合(工場登録証)、又は工場の敷地や必要な設備や材料を購入した段階は、「実施準備中」と認められる。また、該当発明の実施に特殊な設備・資金などの必要はなく、既存の設備などで該当出願発明が実施できるような発明の場合は、設計図面の作成や工程図のみで「実施準備中」と認められる。

・実施中又は実施準備中であることが証明できるような下記の資料などを参照として決定される。

- ・取引明細表(販売物品が出願発明であることを含む。) 、 納品確認書
- ・出願技術の実施に関する契約書
- ・購買契約書(出願人が自己物品を販売する時)、 物品供給契約書
- ・銀行などからの貸出実績書
- ・契約金の入金事実の証明(通帳から確認)
- ・使用説明書(該当発明の技術的な特徴が記載されているもの)
- ・創業投資会社・新技術事業投資組合などからの投資実績書
- ・事業者登録証
- ・賃貸借契約書
- ・写真、見本又はカタログ

・部品若しくは素材技術開発専門企業の出願であることが立証できる書類等自己実施を理由とした優先審査申請は、自己実施中又は実施準備中の発明と出願した発明が同一のものでなければならず、優先審査の申請人はこれを立証することを求められる。

部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法施行規則第 6 条の規定に基づき、部品・素材技術開発専門企業の承認を受けた企業の出願は、出願された発明の内容にかかわらず、自己実施又は自己実施準備中の中の出願と見做され、優先審査の申請が認められる。

j . 電子商取引に直接的に関連した出願

電子商取引基本法第 2 条で規定している電子商取引を促進する電子商取引関連出願で、電子商取引と直接関連した、次に該当する特許出願が相当する。

・電子商取引において、取引方法に関する特許出願

ネットワーク上で、財貨や用役の商取引ができるように具現された技術で、競売、逆競売、広告、教育など、商取引方法に関する特許出願である。

・電子商取引のための電子貨幣又は決済技術に関する特許出願

IC カード型貨幣、ネットワーク型貨幣、サイバコインなどの電子貨幣と電子貨幣を利用した決済技術、銀行間の振込を利用してオンライン上で代金を支払う方法、クレジットカードを利用して決済する方法などに関する特許出願である。

・電子商取引のための保安又は認証技術に関する特許出願

ネットワーク上で侵入を遮断する技術、電子商取引を認証する技術、電子署名、スマートカードなど、保安又は認証に関する特許出願である。

・その他、電子商取引の促進のため、特別に優先審査を行う必要性が認められる特許出願

上記 . に挙げた以外の電子商取引を促進するための特許出願である。

尚、ここでいう「電子商取引」とは、電子商取引基本法第 2 条に規定されており、以下のようなものである。

- (a) “電子文書”とは、コンピューターなど情報処理能力を有している装置、又は体系により電子的な形態で作成され、送受信若しくは保存された情報をいう。
- (b) “電子商取引”とは、財貨や役務の商取引において、その全部、又は一部が電子文書により処理される商取引をいう。

3. 運用の現状

3-1. 制度の利用実態

韓国の優先審査制度の利用は近年大幅に増加しており、その伸び率は出願数或いは審査請求数の伸びを大きく上回っており、特に2002～2004年は前年比で2倍近い伸びとなっている¹。

3-2. 最初の Office Action までの期間²

優先審査の決定から審査の着手までの期間は2ヶ月以内と規定されている（審査関係事務取扱規程66条）が、審査に費やす期間に上限が設けられていないため、最初の Office Action までの期間も上限が設けられていないということになる。但し、概ね優先審査申請から3ヶ月程度で最初の Office Action がなされるとの情報も得られている。尚、優先審査が適用されていない、通常の審査の場合には審査請求日から概ね18ヶ月で最初の Office Action が発行されているとの情報もあわせて得られており、優先審査の適用により、かなり早期に審査結果が得られることが期待される。

4. その他

審査請求料が基本料(109,000 ウォン) + 請求項別加算料(32,000 ウォン × 請求項数)であり、優先審査の申請によって約倍の手数料が必要となり、審査請求人が同時に優先審査を申請する場合にはかなりの負担増となる。これは、安易な優先審査の申請を防止することを意図していると思われるが、最近、利用数が倍近く伸びているということから、早期の審査に対する要望がかなり強いことが伺える。

また、外国に出願された特許出願に対して優先権主張して韓国に出願された特許出願は、そのことが優先審査の要件にならないこと、韓国政府が国内向けに行っている各種支援事業に出願人が参加していることが優先審査の要件となっていることなどから、韓国国内の出願人にとって利用しやすい制度となっていると思われる。

¹知識財産統計年報、2005年 . 審査 8. 優先審査申請および処理現況

²韓国代理人 崔 達 龍氏からの情報

5 . 添付資料

特許法 61 条：訳文及び原文

特許法施行令 9 条：訳文及び原文

特許法施行規則 39 条：訳文及び原文

審査関係事務取扱規程 57 条～67 条：訳文及び原文

優先審査の申請に関する告示：訳文及び原文

優先審査の申請に関する告示の別表：訳文及び原文

特許法施行規則 別紙第 25 書式：訳文及び原文

優先審査に関する告示の別紙第 1 号書式：訳文及び原文

特許法 61 条：訳文及び原文

〔訳文〕

第 61 条(優先審査)

特許庁長は以下の各号のいずれかに該当する特許出願に対しては、審査官に対し他の特許出願に優先して審査させることができる。

〔原文〕

61 ()

1

1.出願公開後、特許出願人でない者が業として特許出願された発明を実施していると認められる場合

1.

가

2.大統領令が定める特許出願として、緊急処理が必要であると認められる場合

2.

가

特許法施行令 9 条：訳文及び原文

〔訳文〕	〔原文〕
第 9 条(優先審査の対象)	9 ()
本法第 61 条第 2 号において、“大統領令が定める特許出願”とは、以下の各号のいずれかに該当されるものとして特許庁長が定める特許出願をいう。	61 2 "
1.防衛産業分野における特許出願	1.
2.公害防止に有用な特許出願	2.
3.輸出促進に直接的に関連された特許出願	3.
4.国又は地方自治団体の職務に関する特許出願	4. 가
5.ベンチャー企業育成に関する特別措置法第 25 条の規定に基づくベンチャー企業の承認を受けた企業の特許出願	5. 25 5 2.
6.国の新技術開発支援事業又は品質認証事業の結果物に関する特許出願	6. 가
7.条約に基づく優先権主張の基礎になる特許出願(当該特許出願を基礎とする優先権主張により、外国特許庁において特許に関する手続が進行中であるものに限る)	7. 가 ()
8.特許出願人が特許出願された発明を実施済又は実施準備中の特許出願	8.
9.電子商取引に直接関連した出願	9.

特許法施行規則 39 条：訳文び原文

〔訳文〕	〔原文〕	
第39条(優先審査の申請) 本法第61条の規定に基づき優先審査を申請しようとする者は、別紙第5号書式の優先審査申請書に以下の各号の書類を添付した上、特許庁長に対し提出しなければならない。	39 ()	61
1.特許庁長が定める事項を記載した優先審査申請説明書 1 通	25	
2.代理人により手続を行う場合には、その代理権を証明する書類 1 通	.	
	1.	1
	2.	1

審査関係事務取扱規程 57 条～67 条：訳文び原文

〔訳文〕	〔原文〕
第 57 条(書類の移送)	57 ()
出願課長は優先審査申請書を受け付けた時には、方式審査を完了した後、当該審査局長に移送しなければならない。この際、その事実を審査調整課長に対し通知しなければならない。ただし、第 58 条第 2 項又は第 60 条第 1 項の規定に基づく優先審査関連書類を受け付けた場合、即時これを当該審査局長に移送しなければならない。	58 2 60 1
第 58 条(方式審査)	58 ()
第 57 条の規定に基づき書類が移送された審査官は、当該書類が法令で定められた手続的要件に適合しているかどうかについて審査を行わなければならない。	57 가
審査官は第 1 項の規定に基づく審査の結果、当該書類が法令で定められた方式に沿っていない又は手数料が未納付、若しくは納付した手数料の不足時には、補正命令又は返却しなければならない。	1 가
審査官は第 1 項の規定に基づく審査の結果、手数料が過誤納された場合には、納付者及び総務課財務官にその事項を通知した後、その事実を審査調整課長に通知しなければならない。ただし、総務課財務官に通知する場合には、関連書類を総務課財務官に移送しなければならない。	1 가
第 59 条(優先審査申請の処理期限)	59 ()
審査官は優先審査申請書が移送された日から 15 日以内に優先審査の可否を決定しなければならない。ただし、第 58 条の規定に基づく補正命令、第 60 条の規定に基づく補正指示、若しくは第 61 条の規定に基づく問合わせの実施、又は第 63 条の規定に基づき優先審査審議協議会により審査される場合には、これに所要する期間を算入	15 58 60 61 63

しない。

第 60 条(優先審査申請書の補正)	60 ()
審査官は優先審査申請書の添付書類に補正事項がある場合には、1 ヶ月以内の期間を決めて補正を指示しなければならない。	1
第 61 条(問合わせ)	61 ()
審査官は当該出願が優先審査の申請に関する告示(以下、この節においては“告示”という)第 4 条で規定した優先審査の申請対象に属すかどうかについて判断することが難しい場合には、関係機関に問合わせることができる。	(“ ”) 4
第 62 条(優先審査申請の却下)	62 ()
審査官は次の各号のいずれかに該当する場合には、その理由を記載して優先審査の申請を却下し、優先審査申請人及び出願人(出願人が優先審査申請人でない場合に限る)に対しこれを通知しなければならない。	1
1. 優先審査が申請された出願が告示第 4 条で規定した優先審査の申請対象にならない場合	1. 가 4
2. 第 58 条第 2 項の規定に基づく補正書を指定期間内に提出しない、又は提出された補正書によっても補正理由が解消されない場合	2. 58 2 가
3. 第 60 条第 1 項の規定に基づく補正書類を指定期間内に提出しない、又は提出された補正書によっても補正事項が解消されない場合	3. 60 1
第 63 条(優先審査審議協議会への上程)	63 ()
審査官は優先審査の可否に関して判断するのが難しい場合には、その事実を当該審査局長に報告し、該当案件を優先審査審議協議会で審査することができる。	

第 64 条(優先審査審議協議会の構成)	64	()	
優先審査審議協議会は当該審査局長が委員長になり、優先審査の申請がある出願が属する審査局の主務審査担当官、当該審査担当官(主務審査担当官室に該当する場合には当該審査官)、審査調整課長及び2人以内の当該分野の専門化が委員になる。		()	2
優先審査審議協議会は優先審査申請書及びその添付書類の内容を参酌し、優先審査の可否を審議する。		가가	.
第 65 条(優先審査決定の通知)	65	()	
審査官は当該出願が告示第4条で規定した優先審査の対象に該当され、優先審査を行うことが決定された場合には、即時優先審査申請及び出願人(出願人が優先審査申請人でない場合に限る)に対しその事実を通知しなければならない。		()	4
第 66 条(優先審査決定後、着手期間など)	66	()	
優先審査を行うことを決定した出願に対する審査は、優先審査認定通知書の発送日から2ヶ月以内に審査に着手しなければならない。			2
優先審査出願の中間書類は、審査官に移送された日から2ヶ月以内に処理しなければならない。		2	.
第 67 条(優先審査結果の通知など)	67	()	
審査官は優先審査を決定した出願に対する最終処理結果(特許の決定、特許拒絶の決定、取下・放棄など)を優先審査申請人(優先審査申請人が出願人でない場合に限る)に通知しなければならない。		()	.
審査官は第1項の規定に基づく通知を行った後には、優先審査関連書類を当該局の庶務担当官に移送しなければならない。		1	.

局庶務担当官は第2項の規定に基づく優先審査関連書類を受け付けた後、即時その事実を電算入力しなければならない。

2

優先審査の申請に関する告示：訳文び原文 〔訳文〕	〔原文〕	
第1条(目的)	1 ()	
この告示は特許法第 61 条及び特許法施行令第 10 条などの規定に基づく優先審査の申請に関する事項を定めることを目的とする。	10	61
第2条(用語の定義)	2 ()	
この告示で使用する用語の定義は、以下の通りである。		
1. “優先審査”とは、特許法施行規則第 38 条の規定にもかかわらず、特定出願を審査の請求順位に関係なく、他出願に優先して審査することをいう。	1. " " 38	
2. “第三者”とは、特許・実用新案又は意匠登録出願人でない者として出願発明又は考案に関する実施許諾を受けていない者をいう。	2. " 3 "	
3. “自己実施”とは、出願した発明又は考案を出願人が実施することをいう。	3. " "	
第3条(優先審査の申請人)	3 ()	
特許・実用新案又は意匠登録出願がある時には、だれでも特許庁長にその出願に関して優先審査を申請することができる。ただし、第4条第2号項目Dの規定に基づく出願に関しては、国又は当該自治団体のみが優先審査を申請することができる。	4 2 가	
第4条(優先審査の申請対象)	4 ()	
優先審査の申請対象は、特許・実用新案又は意匠登録出願に対して審査請求がある出願でとして以下の各号のいずれかに該当するものに限る。		가 1
1. 出願公開後、第三者が業として特許・実用新案又は意匠登録出願された発明、若しくは考案を実施していることと認められる出願	1. 3 가	
2. 次の各目のいずれかに該当される出願のうち	2. 1 가	

ち、出願公開中又は早期出願公開の申請がある出願

- | | | | |
|--|-----|----------|--------|
| A.防衛産業分野の出願として防衛産業に関する特別措置法第4条の2、同法施行令第4条、同法施行規則第3条及び同法施行規則第4条で規定している防衛産業物資、又はその製造方法に関する出願 | 가. | 4 | 2, |
| B.公害防止に有用な出願として公害防止又は除去が主な目的である発明に関する出願として、以下のいずれかに該当する環境汚染防止施設若しくはその施設が目的とする環境汚染防止方法に関する出願 | . | 가 | |
| (1)騒音・振動規制法第2条及び同法施行規則第3条で規定している騒音振動防止施設、防音施設、又は防震施設 | (1) | . | 2 |
| (2)水質環境保全法第2条及び同法施行規則第6条で規定している水質汚染防止施設 | (2) | 6 | 2 |
| (3)大気環境保全法第2条及び同法施行規則第6条で規定している大気汚染防止施設 | (3) | 6 | 2 |
| (4)廃棄物管理法第2条、同法施行令第3条及び同法施行令第4条で規定している一般、又は特定廃棄物処理施設 | (4) | 4 | 2 , |
| (5)汚水・糞尿、及び畜産廃水の処理に関する法律第2条、同法施行規則第2条及び同法施行規則第4条から第6条で規定している汚水浄化施設、畜産廃水浄化施設、糞尿処理施設又は畜産廃水共同処理施設 | (5) | 2 ,
4 | 2
6 |
| (6)海洋汚染防止法第2条で規定している廃油処理施設 | (6) | | |
| (7)資源節約及びリサイクル促進に関する法律第2条及び同法施行規則第3条で規定しているリサイクル施設 | (7) | | 2
3 |
| C.輸出促進に直接関連した出願 | . | | |
| D.国又は地方自治団体の職務に関する出願 | . | 가 | |

E.ベンチャー企業育成に関する特別措置法 第 25 条の規定に基づくベンチャー企業の 承認を受けた企業の出願	.				25		
					15		
F.国の新技術開発支援事業の結果物に関する 出願として以下のいずれかに該当する 事業の主管機関又は参与機関が当該事業 に関する国家機関の長と締結した事業計 画書に基づき技術開発を推進した結果に 関して行った出願	.	가			1		
(1)産業発展法第 24 条の規定に基づく産業 基盤技術開発事業	(1)				24		
(2)中小企業振興及び製品購買促進に関す る法律第 52 条の 2 第 1 項の規定に基づ く技術革新開発事業	(2)		52	2	1		
(3)エネルギー利用合理化法第 38 条の規定 に基づくエネルギー技術開発事業	(3)				38		
(4)代替エネルギー開発及び利用・普及促進 法第 10 条の規定に基づく代替エネルギ ー技術開発事業	(4)		10				
(5)電気通信基本法第 11 条の規定に基づく 電気通信技術開発事業	(5)				11		
(6)情報化促進基本法第 18 条の規定に基づ く情報通信技術開発事業	(6)				18		
(7)科学技術革新のための特別法第 8 条第 1 項の規定に基づく重点研究開発事業	(7)						
(8)その他、国家が遂行する新技術開発支援 事業	(8)	가가					
G.国の品質認証事業の結果物に関する出願 として産業発展法第 26 条及び同法施行令 第 28 条の規定に基づく機械類・部品・素 材品質認証事業又は優秀新技術認証事業 の結果物に関する出願	.	가			26		
			28				
H.条約に基づく優先権主張の基礎になる出 願として当該出願を基礎とする優先権主 張により、外国特許庁において特許に関す	.						가

る手続が進行中である出願	가	
I. 自己実施中又は自己実施準備中の特許出願された発明又は意匠登録出願(部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法施行規則第6条の規定に基づき、部品・素材技術開発専門企業の確認を受けた企業の出願を含む)、自己実施又は自己実施準備中の出願	6	()
J. 電子商取引基本法第2条で規定している電子商取引を促進する電子商取引関連出願として電子商取引に直接関連された、次のいずれかに該当する特許出願	1	2
(1)電子商取引において、商取引方法に関する特許出願	(1)	
(2)電子商取引のための電子貨幣又は決済技術に関する特許出願	(2)	
(3)電子商取引のための保安又は認証技術に関する特許出願	(3)	
(4)その他、電子商取引の促進のために、特別に優先審査を行う必要性が認められる特許出願	(4)	
第5条(優先審査申請の手続)	5	()
優先審査の申請人は以下の各号の手続により、優先審査を申請しなければならない。		
1. 優先審査の申請人は、特許法施行規則の別紙第25号書式の‘優先審査申請書’に次の各目の書類及び物品(その根拠になる物品がある場合)を添付した上、特許庁出願課又は特許庁ソウル事務所出願登録課に提出しなければならない。	1. 25	(가)
A.優先審査申請説明書 1通(別表の優先審査の申請に関して証明する書類を添付)	가.	1 ()
B.代理人により手続を行う場合、その代理権を証明する書類 1通		1
2. 優先審査の申請人は、特許庁から優先審査の申請に対する受付番号(納付者番号)を付与し、特許法・実用新案法・意匠法及び商標法	2.	()

に基づく特許料・登録手数料の徴収規則別紙第1号書式に基づき、優先審査申請料を国庫収納銀行に納付しなければならない。			1
3. 優先審査の申請人は優先審査申請料の納付領収証の原本を別紙第1号書式の‘優先審査申請関連書類(見本、物品)提出書’に添付した上、特許庁出願課又は特許庁ソウル事務所出願登録課に提出しなければならない。この場合、優先審査の申請人は上記の納付領収証の写本に対象となる原本の確認を受けた後、これを保管しなければならない。	3.		1
第6条(優先審査申請説明書の作成)	6	()	
第4条1号に基づく出願に対し優先審査申請を行う者は、優先審査申請説明書に出願された発明又は考案について、第三者が実施した状況を具体的に記載しなければならない。	4	1	3 가
第4条第2号の規定に基づく出願に対し優先審査を申請する者は、優先審査申請説明書に優先審査申請の理由について具体的に記載しなければならない。	4	2	
附則			
(施行日) この告示は 2001.7.1.から施行する。	()		2001. 7. 1
(適用例) この告示の施行日の前に優先審査申請がある出願に対しては、従前の規定を適用する。	()		

優先審査の申請に関する告示の別表：訳文び原文

〔訳文〕

【別表】優先審査の申請に関する証憑書類

申請理由	証明に必要な書類
第三者実施の出願	第三者が実施していることを立証する書類(写真、カタログなど)
防衛産業分野の出願	第4条第2号項目Aで規定している出願内容に該当することを立証する出願
輸出促進に直接関連された出願	次のいずれかに該当する書類 1. 輸出実績を立証する書類 2. 信用状到着を立証する書類 3. 特許権・実用新案権又は意匠権が必要であるという、輸出品購買者から要請があることを証明する書類 4. 輸出契約を立証する書類 5. その他、輸出促進に直接関連があることを立証する書類
ベンチャー企業の出願	ベンチャー企業育成に関する特別措置法第25条の規定に基づくベンチャー企業承認書
国家の新技术開発支援事業の結果物に関する出願	第4条第2号F目で規定している出願内容に該当することを立証する書類
国家の品質認証事業の結果物に関する出願	第4条第2号G目で規定している出願内容に該当することを立証する書類
条約に基づく優先権主張の基礎になる出願	優先権主張の基礎になる出願であることを立証する書類 (外国特許庁に提出した出願書の写本など)
自己実施の出願	自己実施を立証する書類(写真、カタログ、売上実績を証明する書類など)
自己実施準備中に出願	次のいずれかに該当する書類 1. 創業投資会社・新技术事業投資組合などからの投資実績書 2. 銀行などからの貸出実績書 3. 出願技術の実施に関する契約書 4. その他、自己実施準備中であることを立証する書類
部品・素材技術開発専門業者の出願	部品・素材技術開発専門業者などの育成に関する特別措置法施行規則第6条の規定に基づく部品・素材技術開発専門企業確認書
電子商取引に直接関連された出願	第4条第2号項目Jで規定している出願内容に該当することを立証する書類

[原文]

3	3 가 (,)
	4 2 가
	1 1. 2. 3. . 4. 5.
	25 , 15
가	4 2
가	4 2
가	가 ()
	(, ,)
	1 1. . 2. 3. 4.
	6 .
	4 2

特許法施行規則 別紙第 25 書式：訳文及び原文
〔訳文〕

電子文書対応可能

[別紙第25号書式]

(表)

方式 審査	担当	審査官

【書類名】優先審査申請書

【宛先】特許庁長

(【提出日】)

【提出人】

【氏名(名称)】

【出願人コード】

【事件との関係】

【代理人】

【氏名(名称)】

【代理人コード】

(【指定された弁理士】)

(【包括委任登録番号】)

【事件の表示】

【出願番号】

【出願日】

(【審査請求日】)

【発明の名称、意匠の対象になる物品】

【申請理由】

【請求項の数】

【優先審査申請料】

願

【趣旨】特許法第61条及び同法施行規則第39条・意匠法第30条及び同法施行規則第28条の規定に基づき、上記のように申請書を提出いたします。

提出人(代理人)

(印)

- 【添付書類】
1. 特許庁長が定める事項が記載された優先審査申請説明書1通
 2. 代理人による手続きを行う場合、その代理権を証明する書類1通

210 mm × 297 mm(保存用紙(2種) 70g/m²)

[原文]

가

[25]

()

【 】

【 】

(【 】)

【 】

【 ()】

【 】

【 】

【 】

【 ()】

【 】

(【 】)

(【 】)

【 】

【 】

【 】

(【 】)

【 , 】

【 】

【 】

【 】

【 】 61

39 · 30

28

() ()

【 】 1.

1

2.

1

優先審査に関する告示の別紙第 1 号書式：訳文び原文

〔訳文〕

[別紙第 1 号の書式]

方式 審査 欄	担当	審査官

【書類名】優先審査申請関連書類(見本、物品)提出書

【受信処】特許庁長

【提出日】

【提出人】

【氏名(名称)】

【出願人のコード】

【事件との関係】

【代理人】

【氏名】

【代理人のコード】

(【包括委任登録番号】)

【事件の表示】

【出願番号】

【出願日】

(【審査請求日】)

【発明(考案)の名称、意匠の対象になる物品】

【提出原因】

【発送番号】

【発送日】

【提出事項】

【提出する書類(見本、物品)】

【出願人のコード】

(【意匠一連番号】)

【趣旨】優先審査の申請に関する告示第 5 条の規定に基づき、上記のように提出いたします。

提出人(代理人)

印

【添付書類】代理人により手続を行う場合は、その代理権を証明する書類 1 通

〔原文〕

〔별지 제 1 호의서식〕

방식심사란	담 당	심 사 관

【서류명】 우선심사신청관련 서류(견본, 물건)제출서

【수신처】 특허청장

【제출일자】

【제출인】

【성명(명칭)】

【출원인코드】

【사건과의 관계】

【대리인】

【성명】

【대리인코드】

(【포괄위임등록번호】)

【사건의 표시】

【출원번호】

【출원일자】

(【심사청구일자】)

【발명(고안)의 명칭, 의장의 대상이 되는 물품】

【제출원인】

【발송번호】

【발송일자】

【제출사항】

【제출할 서류(견본, 물건)】

【출원인코드】

(【의장일련번호】)

【취지】 우선심사의신청에관한고시 제 5 조의 규정에 의하여 위와 같이 제출합니다.

제출인(대리인)

인

【첨부서류】 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1 통

※ 기재요령

1. 【서류명】 란에는 제출하고자 하는 서류의 명칭을 기재하여야 합니다.

〔예〕 우선심사신청관련 서류(견본, 물건)제출서

2. 【수신처】란에는 특허에 관한 절차를 처리하기 위하여 서류, 견본, 물건의 제출명령을 내린 기관 또는 제출하고자 하는 기관을 기재하여야 합니다.

〔예〕 특허청장

3. 【제출인】 란은 특허법시행규칙 별지 제 2 호서식 ※ 기재요령 2.나. 와 같이 기재합니다.

4. 【사건의 표시】 란은 특허법시행규칙 별지 제 2 호서식의 ※ 기재요령 2.라. 와 같이 기재합니다.

5. 【제출 사항】 란의 【제출할 서류(견본, 물건)】 란에는 제출하는 서류명, 견본명, 물건명을 구체적으로 기재하여야 합니다.

〔예〕 우선심사신청료 납부영수증 사본 1 통

6. 기타는 특허법시행규칙 별지 제 5 호서식의 ※ 기재요령 1., 2.가. 의 (3). 2.의 다. 및 마의 (1)., 2.아,의 (2) 와 같습니다.

インド (IN)

インドでは、諸外国の制度と調和するため、複数に渉る法改正が行われてきたが、現在の特許制度に於いても特殊な規定が存在する。例えば、原則として所定の期間内に特許査定とならない場合には放棄と見なされる (Patents Act, Section 21, (1) 及び Patents Rules, Rule 24B, (4)) 点や、他国での出願を基礎としてインドに出願する際、基礎出願の翻訳文を所定の期間内に提出する必要がある (Patents Act, Section 138 (1), (2) 及び Patents Rules, Rule 121) 点が挙げられる。また、権利化後に於いては、当該発明がインド国内で実施されていることを出願人は特許庁に報告する義務があり (Patents Act, Section 146, (1))、これに違反した場合の罰則規定も設けられている (Patents Act, Section 122, 124)。

1 . 制度の概要

インドには、日本における優先審査や早期審査に対応する制度は存在しない。しかし、出願公開後に実体審査を請求できることから、出願公開の時期を早める (早期公開) ことによる審査着手の早期化 (Patent Act, Section 11A (2), Patent Rules, Rule 24B (1) (i)) が期待できる。

2 . 制度の要件

以下に、早期公開の要件を挙げる。

(1) 対象

公開前の全ての特許出願が対象である。

(2) 申請者

早期公開の申請は出願人のみができる。

(3) 手続き

出願人は、所定の書式 (Patent Rules, Rule 24A, Form9) に 10,000 ルピー (約 US\$224) の手数料を添えて早期公開を申請すればよく、特に理由等を記載する必要もない。尚、自然人が申請する場合には手数料は 2,500 ルピー (約 US\$56) に減額される¹。

3 . 運用の現状

3 - 1 . 制度の利用実態

早期公開の利用件数についての情報は公表されていない。

3 - 2 . 最初の Office Action までの期間

審査そのものを早期化する制度ではないので、審査請求から最初の Office Action までの期間に差異は無いと思われる。尚、インドでは、審査は審査請求が受理された順番に行われ、そしてその過程のタイムフレームに対して以下のような規定がある (The Patents Rules, Rule 24B (2), (4))。

¹ Patents Rules, Rule 7 and the first schedule

- ・ 当該特許出願が審査官に付託された日から 3 ヶ月以内に最初の Office Action がなされる。
- ・ 出願人は、最初の Office Action から 6 ヶ月以内に特許要件を満たすようにしなければならない。期間内に特許要件が満たせない場合には放棄と見なされる。(Patents Act, Section 21, (1)及び Patents Rules, Rule 24B, (4))

4 . その他

早期公開の申請から出願公開までの期間を定める規定は存在しないので、早期公開が、審査着手・権利取得の早期化にどの程度寄与するかは明確ではない²。

尚、早期公開手数料以外の手数料も、出願人が自然人の場合には 1 / 4 に減額される¹。

5 . 添付資料

The Patents Act, Section 11A : 訳文及び原文

The Patents Rules, Rule 24A : 訳文及び原文

The Patents Rules, Rule 24B : 訳文及び原文

The Patents Rules, Form9 : 原文

² インド特許事務所 Anand and Anand, Ms. Archana Shanker からの情報

The Patents Act, Section 11A : 訳文及び原文

〔訳文〕

第 11A 条 出願の公開

(1)別段の旨が規定されている場合を除き、所定の期間内においては、いかなる特許出願も通常は公衆に公開してはならない。

(2)出願人は、所定の方式により、また第 3 項にしたがうことを前提として、第 1 項の期間が満了する前に自らの出願を公開するよう求める請求を長官に提出することができ、また長官はかかる出願を可及的速やかに公開しなければならない。

(3)第 1 項の定める期間の経過後、次の出願を除き、すべての出願は公開される。

(a)第 35 条に基づく秘密命令の対象となっている出願

(b)第 9 条第 1 項に基づき放棄された出願

(c)第 1 項の定める期間の 3 ヶ月以上前に取り下げられた出願

(4)第 35 条に基づく秘密命令の対象となった出願は、第 1 項の定める期間が経過した後又は当該秘密命令が効力を失った後のいずれか遅い方の時点で公開される。

〔原文〕

11A. Publication of applications.

(1) Save as otherwise provided, no application for patent shall ordinarily be open to the public for such period as may be prescribed.

(2) The applicant may, in the prescribed manner, request the Controller to publish his application at any time before the expiry of the period prescribed under sub-section (1) and subject to the provisions of sub-section (3), the Controller shall publish such application as soon as possible.

(3) Every application for a patent shall, on the expiry of the period specified under sub-section (1), be published, except in cases where the application -

(a) in which secrecy direction is imposed under section 35; or

(b) has been abandoned under sub-section (1) of section 9; or

(c) has been withdrawn three months prior to the period specified under sub-section (1).

(4) In case a secrecy direction has been given in respect of an application under section 35, then, it shall be published after the expiry of the

period prescribed under sub-section (1) or when the secrecy direction has ceased to operate, whichever is later.

(5)本条に基づくすべての特許の公開には、当該特許を特定するものとなる出願日、出願番号、出願人の氏名及び住所についての詳細及び要約が含まれるものとする。

(5) The publication of every application under this section shall include the particulars of the date of application, number of application, name and address of the applicant identifying the application and an abstract.

(6)本条に基づく特許出願の公開が行われた時点で、

(6) Upon publication of an application for a patent under this section -

(a)寄託機関は、明細書に言及された生物材料を公衆に利用可能としなければならない

(a) the depository institution shall make the biological material mentioned in the specification available to the public;

(b)特許庁は、所定の手数料の支払があったときには、かかる出願の明細書及び図面を公衆に閲覧可能としなければならない。

(b) the patent office may, on payment of such fee as may be prescribed, make the specification and drawings, if any, of such application available to the public.

(7)出願人は、特許出願の公開の日から当該出願に対する特許付与までの期間に関しても、出願公開日においてその発明に対し特許が付与されたのと同様の特権及び権利を有する。

(7) On and from the date of publication of the application for patent and until the date of grant of a patent in respect of such application, the applicant shall have the like privileges and rights as if a patent for the invention had been granted on the date of publication of the application:

ただし、出願人は特許の付与が行われるまではいかなる侵害手続をも開始することもできない。

Provided that the applicant shall not be entitled to institute any proceedings for infringement until the

ただし、2005年1月1日以前に第5条第2項に基づきなされた出願に関しては、特許権者の権利は特許の発効日の時点から発生する。

ただし、2005年1月1日以前に第5条第2項に基づきなされた出願に関しては、それに対し特許が付与された後であっても、2005年1月1日以前に実質的な投資を行い関連製品の製造と販売を行っておりかつ特許付与の日において特許の対象となる製品の製造を継続していた企業に対しては、特許権者は、合理的な実施料を請求する権利のみを有するものとし、かかる企業に対し侵害手続を開始してはならない。

The Patents Rules, Rule 24A : 訳文及び原文

〔訳文〕

第24A条 公開請求

特許法第11A条第2項に基づく公開の請求は、本規則の書式9により行わなければならない。

patent has been granted:

Provided further that the rights of a patentee in respect of applications made under sub-section (2) of section 5 before the 1st day of January, 2005 shall accrue from the date of grant of the patent:

Provided also that after a patent is granted in respect of applications made under sub-section (2) of section 5, the patent-holder shall only be entitled to receive reasonable royalty from such enterprises which have made significant investment and were producing and marketing the concerned product prior to the 1st day of January, 2005 and which continue to manufacture the product covered by the patent on the date of grant of the patent and no infringement proceedings shall be instituted against such enterprises.

〔原文〕

24A. Request for publication.

A request for publication under sub-section (2) of section 11A shall be made in Form 9.

The Patents Rules, Rule 24B : 訳文及び原文

〔訳文〕

第24B条 出願の審査

(1)(i) 特許法第11B条に基づく審査請求は、出願公開後、当該出願の優先日又は出願日のいずれか早い方から36ヶ月が経過するまでに、書式18により、なされなければならない。

(ii) 特許法第11B条第3項に基づき審査請求がなされなければならない期間は、当該出願の優先日若しくは出願日から36ヶ月、又は2005年1月1日から12ヶ月とする。

(iii) 特許法第11B条第3項に基づく審査請求は、特許公開後、当該出願の優先日若しくは出願日から36ヶ月又は秘密命令取消の日から6ヶ月のいずれか遅い方が経過するまでになされなければならない。

(iv) 特許法第16条第3項の「説明」にしたがって提出された出願の審査請求は、第一の出願の公開後、第一の出願の優先日若しくは出願日から36ヶ月又はさらなる出願の出願日から6ヶ月のいずれか遅い方が経過するまでになされなければならない。

〔原文〕

24B. Examination of application.

(1) (i) A request for examination under section 11B shall be made in Form 18 after the publication of the application but within thirty-six months from the date or priority of the application or from the date of filing of the application, whichever is earlier;

(ii) the period within which the request for examination under sub-section (3) of section 11B to be made shall be thirty-six months from the date of priority or from the date of filing of the application or twelve months from the 1st day of January, 2005;

(iii) the request for examination under sub-section (4) of section 11B shall be made after the publication of the application, but within thirty-six months from the date of priority or from the date of filing of the application, or within six months from the date of revocation of the secrecy direction, whichever is later;

(iv) the request for examination of application as filed according to the 'Explanation' under sub-section (3) of section 16 shall be made after the publication of the first mentioned application, but within thirty-six months from the date of filing of the

application or from the date of priority of the first mentioned application or within six months from the date of filing of the further application, whichever is later;

(v)2005年1月1日までに提出された出願に関して特許法第11B条に基づく審査請求を行わなければならない期間は、特許法第11B条が規定する期間か又は本規則に規定された期間のいずれか遅く終了する方とする。

(v) the period for making request for examination under section 11B, of the applications filed before the 1st day of January, 2005 shall be the period specified under the section 11B or the period specified under these rules, whichever expires later.

(2)(i)本第24B条第1項に基づき提出された特許出願の審査請求は、審査請求が提出された順番に審査する。

(2) (i) A request for examination of application for patent filed under sub-rule (1) shall be taken up for examination in the order in which the request is filed;

(ii)第12条第2項に基づき審査官が報告書を作成しなければならない期間は通常1ヶ月とするが、ただし当該出願が長官によりその審査官に付託された日から3ヶ月を超えてはならない。

(ii) the period within which the examiner shall make the report under sub-section (2) of section 12, shall ordinarily be one month but not exceeding three months from the date of reference of the application to him by the Controller.

(3)第一の報告書は、出願及び明細書とともに出願人又はその授權代理人に送付されなければならない。審査請求がその他の利害関係人によりなされた場合には、かかる審査の通告を当該利害関係人に送付することもできる。

(3) A first examination report along with the application and specification shall be sent to the applicant or his authorized agent. In case other interested person files the request for examination, an intimation of such examination may be sent to such interested person.

(4)(i) 特許法第21条の下で出願に特許査定を与

(4) (i) The time for putting an

えることのできる期間は、出願人に対し要件を遵守するよう求める最初の拒絶通知書が発行された日から6ヵ月とする。

(ii)本規則の規定にもかかわらず、出願人の管理しうるところを超える事情が存在し、かつ書式4に基づき作成された申立が(i)の定める期間が終了する前に付表1に記された手数料とともに出願人により提出されたときには、長官は3ヶ月を超えない範囲で(i)に規定された期間を延長することができる。

(iii)2005年1月1日以前に提出された出願に特許査定を与えることができる期間は、出願人に対し特許用件を遵守するよう求める最初の拒絶通知書が発行された日から12ヵ月とする。

application in order for grant under section 21 shall be six months from the date on which the first statement of objection is issued to the applicant to comply with the requirements;

(ii) notwithstanding anything contained in these rules, the period specified in clause (i) may be extended for a further period not exceeding three months by the Controller in circumstances beyond the control of the applicant, on a request made in Form 4 by the applicant along with fee specified in the First Schedule before expiry of the time specified in clause (i);

(iii) the time for putting an application in order for grant which has been examined before the 1st day of January, 2005, shall be twelve months from the date on which the first statement of objections has been issued to the applicant to comply with the requirements.

〔大洋州地域〕 オーストラリア (AU)

オーストラリアの特許制度の特徴として以下の3点が挙げられる。

まず、審査請求制度についてであるが、請求は出願人のみが行うことができることとされている。これに対して第三者は、特許庁に対し、出願人が審査請求をするよう特許庁からの指示を出すことを請求することができる。この指示が出された場合、出願人は6ヶ月以内に審査請求をしなければならず (Patents Act, Section 44, (2) 及び Patents Regulations, Reg. 3.16, (2)) これに従わない場合には取り下げたと見なされる。

また、特許の種類については、通常の発明特許と、日本の実用新案に相当する小特許の他に、特許出願された発明を改良或いは拡張した発明に係る特許出願である追加特許が設けられている。

さらに、仮出願の制度 (クレームの不要な仮明細書による出願) が設けられており、仮出願から12ヶ月以内に優先権を主張して完全明細書による出願を行うことで、新規性、進歩性を判断するための基準日を、仮出願の出願日とすることができる。

1. 制度の概要

オーストラリアの優先的な審査処理制度には Expedite Examination (早期審査) がある。本制度は、申請に基づいて、当該出願の審査を優先的に実施するものである。

2. 制度の要件

(1) 対象

対象となる出願は、文言上は以下のように規定されている (Patents Regulations, Reg. 3.17 (2))

公共の利益となる出願

Expedite Examination によって申請者に利益がもたらされるような状況にある出願

しかし、に対応する要件は規定されていない。但し、具体例として以下を挙げることができる¹。

- a. 侵害の発生或いは侵害の準備が進行中である。
- b. 権利化されていないことによって、事業交渉に於いて申請者に不利益が生じている。
- c. 対応する外国出願の早期の権利化につながる。

(2) 申請者

申請者は出願人に限定される。

¹ 現地代理人 Mr. Greg Whitehead (F B Rice & Co) からの情報

(3) 手続きについて

本制度を利用するためには、書類による申請の他に電話による申請も認められている (Patent practice and procedure, 12.4.3.1)。申請書の書式は特に定められていない。また、申請書に先行技術文献調査結果等を記載する必要はない。参考として申請書の記述例を添付する。

ところで、対応特許がその審査の過程で補正され、オーストラリア出願と異なったものになる場合がある。その場合は、対応特許と一致するようにオーストラリア出願を補正しなければならない。

尚、申請に当たって追加で発生する費用はない。

3. 運用の現状

3 - 1 . 制度の利用実態

Expedite Examination の利用状況を示すデータは公表されていない。

3 - 2 . 最初の Office Action までの期間¹

本制度利用の申請から最初の Office Action までの期間の上限に関する規定はない。現地代理人からの報告に依れば、申請から最初の Office Action までの期間は1～2ヶ月とかなり短期間となっている。

また、通常の審査の場合も、審査請求から最初の Office Action までの期間が11～16ヶ月程度²と先進国の中では比較的短期間になっている。

4. その他

4 - 1 . Expedite Examination

Expedite Examination を申請できる者が出願人のみということから、出願人のみの保護を強く意識した制度といえる。

4 - 2 . Modified Examination

アメリカ、ニュージーランド、カナダ、ヨーロッパ特許庁のいずれかに於いて特許が成立し、成立した特許の内容とオーストラリアに出願された特許出願の内容が一致する場合、Modified Examination (限定審査) を請求することにより、実体審査無しで特許権が付与される制度である。また、オーストラリア出願と実質的に同一の内容でオーストラリア以外に出願された特許出願を対応出願、オーストラリア以外で特許権が付与されたものを対応特許と称する。

² IP Australia の Homepage, Average time since date of request for examination made and first reports issued.

4 - 2 - 1 . 要件

Modified Examination に関する要件は以下のように規定されている (Patents Regulations, Reg. 3.20, 3.21)

(1) 対象

以下の条件を満足することが必要である。

前述の 4 カ国の何れかで対応特許が成立していること

対応特許の明細書が英語であること。

オーストラリア出願が完全明細書による完全出願であること

前述の 4 カ国の何れかで成立した対応特許に補正がなされている場合には、オーストラリア出願が完全明細書も一致するように補正されること。

(2) 申請者

出願人に限定される。

(3) 手続きについて

所定の書式 (P/00/005) にて Modified Examination の請求を行う。また、対応特許の明細書のコピー 1 部をオーストラリア出願に特許権が付与される前に提出しなければならない。

Modified Examination の手数料は AU\$240 [約 US\$177] である。因みに通常審査の手数料は AU\$340 である。通常審査から Modified Examination に変更も可能であるが、手数料の差額は返還されない。

4 - 2 - 2 . 制度の利用実態

Modified Examination の利用状況を示すデータは公表されていない。

4 - 2 - 3 . 最初の Office Action までの期間¹

Modified Examination では、オーストラリア特許庁は実体審査を行わない。従って、Office Action もなされない。

4 - 3 . 審査請求制度について

前述したようにオーストラリアでは特許庁は第三者からの申請に基づいて、出願人に実体審査請求を行うよう指示を出すことができ、出願人は 6 ヶ月以内に審査請求を行わなければならないとされている。しかしながら、アメリカ、ニュージーランド、カナダ、ヨーロッパ特許庁のいずれかでの審査が未決であることを理由として上記の期限を 9 ヶ月延期することが可能である³。この場合、理由として挙げた以外の国で審査が確定しているかは問われない。尚、この延期の申請は、Modified Examination の請求を条件とするものではなく、通常審査を請求しても良い。

³ IP Australia の Homepage : Home>Resources>Forms & Publications>Patents> Patent Information for Specific Circumstances> Modified Examination - Deferring Examination

5 . 添付資料

Patents Act, Section 44 : 訳文及び原文

Patents Regulations, Reg. 3.16 : 訳文及び原文

Patents Regulations, Section 3.17 (2) : 訳文及び原文

Patents Regulations, Reg. 3.20, 3.21 : 訳文及び原文

Patent practice and procedure, 12.4.3 : 訳文及び原文

Expedite Examination 申請の書式例 : 原文

書式 P/00/005 : 原文

IP Australia の Homepage : Home>Resources>Forms & Publications>Patents>Patent Information for Specific Circumstances> Modified Examination - Deferring Examination : 訳文及び原文

Patents Act, Section 44 : 訳文及び原文

〔訳文〕

第 44 条 審査請求

(1) 標準特許を求める完全出願をした場合は、出願人は、所定期間内に、かつ、規則に従って、その出願に係わる特許願書及び明細書の審査を請求することができる。

(2) 標準特許を求める完全出願がされた場合は、局長は、1 又は 2 以上の所定の理由に基づき、かつ、規則に従って、出願人が所定の期間内に、その出願に係わる特許願書及び完全明細書の審査を請求するよう指示することができる。

(3) 標準特許を求める完全出願に係わる特許願書及び明細書が公衆の閲覧に供されている場合は、何人も、規則に従って、局長に対し、出願人に所定の期間内に、その願書及び明細書の審査請求を行うよう指示することを要求することができる。

(4) 局長は、(3)の規定に基づく要求があったときは、その趣旨に沿った指示を出さなければならないが、特許願書及び明細書の審査について、出願人が既に請求を行っているか、又は、請求についての指示を受けているときは、この限りでない。

〔原文〕

44 Request for examination

(1) Where a complete application for a standard patent has been made, the applicant may, within the prescribed period and in accordance with the regulations, ask for an examination of the patent request and specification relating to the application.

(2) Where a complete application has been made for a standard patent, the Commissioner may, on one or more of the prescribed grounds and in accordance with the regulations, direct the applicant to ask, within the prescribed period, for an examination of the patent request and complete specification relating to the application.

(3) Where the patent request and specification relating to a complete application for a standard patent are open to public inspection, a person may, in accordance with the regulations, require the Commissioner to direct the applicant to ask, within the prescribed period, for an examination of the request and specification.

(4) Where required under subsection (3), the Commissioner must give a direction accordingly, unless the applicant has already asked, or been directed to ask, for an examination of the patent request and specification.

Patents Regulations, Reg. 3.16 : 訳文及び原文

〔訳文〕

規則 3.16 審査に関する所定の理由及び期間

(1) 法律第 44 条(2)の規定の適用上,次に掲げる理由が所定の理由である。

(a) 局長が,その出願の出願日前にされた出願についての審査の進捗を考慮して,指示を出すことが便宜であると合理的に考えていること

(b) 局長が,指示を出すことが公衆の利益になると合理的に考えていること

(c) 局長が,他の標準特許出願の審査又は革新特許の審査を考慮して,指示を出すことが便宜であると合理的に考えていること

(2) 法律第 44 条(2)の規定の適用上,所定の期間は,指示が出された日から 6 月である。

(3) 指示は書面に出さなければならない,また,指示を出す理由を記載しなければならない。

〔原文〕

3.16 Prescribed grounds and period for examination

(1) For the purposes of subsection 44(2) of the Act, the following grounds are prescribed:

(a) that the Commissioner reasonably considers it expedient to give the direction having regard to the progress made in the examination of applications filed before the filing date of the application concerned;

(b) that the Commissioner reasonably considers it to be in the public interest to give the direction;

(c) that the Commissioner reasonably considers it expedient to give the direction, having regard to the examination of another application for a standard patent or the examination of an innovation patent.

(2) For the purposes of subsection 44(2) of the Act, the prescribed period is 6 months from the day on which the direction was given.

(3) A direction must be given in writing and state the grounds on which it is given.

Patents Regulations, Section 3.17 (2) : 訳文及び原文

〔訳文〕

第 3.17 条 (特許庁長官が指示又は早期審査するための要件)

(1)特許法第 44 条(3) (「審査請求」)の規定の適用においては、何人も、特許法第 44 条(2)に基づき特許願書及び完全明細書の審査請求をするように、特許庁長官が標準特許の出願人に指示することを、承認された様式により申請することができる。

(2)出願人が特許願書及び完全明細書の審査を早期に処理することを申請した場合、特許庁長官は、自己が次に掲げることを合理的に納得したときには、早期に審査することができる。

(a)公共の利益になること；又は

(b) 早期に審査すべき特別な状況があること。

〔原文〕

3.17 Requirement for Commissioner to direct or expedite examination

(1)For the purposes of subsection 44 (3) of the Act, a person may, in the approved form, request the Commissioner to direct an applicant for a standard patent to ask for an examination of the patent request and complete specification under subsection 44 (2) of the Act.

(2)If an applicant has asked for an examination of the patent request and complete specification to be expedited, the Commissioner may do so if he or she is reasonably satisfied that:

(a)it is in the public interest; or

(b)there are special circumstances that make it desirable.

Patents Regulations, Reg. 3.20, 3.21 : 訳文及び原文

〔訳文〕	〔原文〕
規則 3.20 審査延期又は限定審査を求める請求	3.20 Requests for deferment of examination or modified examination
(1) 本条規則においては、	(1) In this regulation:
「所定の外国」は、規則 3.21 において規定されている国を意味する。	prescribed foreign country means a country prescribed in regulation 3.21.
(2) 法律第 46 条(1)(b)の規定の適用上、次に掲げる出願が所定の出願である。	(2) For the purposes of paragraph 46(1)(b) of the Act, the following applications are prescribed:
(a) その完全出願に関連する基礎出願	(a) a basic application in relation to the complete application;
(b) その完全出願、又は法律第 38 条の規定に基づきその完全出願と関連する仮出願の優先権を主張している特許出願	(b) an application for a patent that claims the priority of the complete application or a provisional application associated with the complete application under section 38 of the Act;
(c) 所定の外国でされた特許出願であって、その完全出願に関連する基礎出願である出願の優先権を主張しているもの	(c) an application for a patent made in a prescribed foreign country that claims the priority of the application that is a basic application in relation to that complete application.
(3) 法律第 47 条(1)(b)の規定の適用上、法律第 46 条(1)(b)の規定の適用上規定されている出願であって、所定の外国において英語による特許が付与されているものが所定の出願である。	(3) For the purposes of paragraph 47(1)(b) of the Act, an application prescribed for the purposes of paragraph 46(1)(b) of the Act in relation to which a patent in English has been granted in a prescribed foreign country is prescribed.
(4) 法律第 46 条(1)(d)の規定の適用上、所定の理由とは、局長が、その出願の出願日前にされた出願に係わる審査の進捗を考慮して、指示を出すことが便宜であると合理的に考えていることである。	(4) For the purposes of paragraph 46(1)(d) of the Act, the prescribed ground is that the Commissioner reasonably considers it expedient to give the direction, having regard to the progress made in the examination of applications filed before the filing date of the

(5) 法律第 46 条(2)及び第 47 条(1)の規定の適用上、それらの個々の行為を求める請求は承認様式によらなければならない。

(6) 出願人は、法律第 47 条(2)の規定に基づく請求をした場合を除き、法律第 47 条(1)(b)に記載した特許に関する明細書の写しであって、次に掲げる条件を満たしているものを、受理の前に提出しなければならない。

(a) その特許を付与した、所定の外国の特許庁の職務上の長が証明したもの、又は

(b) それ以外の方法で、局長が合理的に認めることができるように確認されているもの

規則 3.21 所定の外国：審査延期及び限定審査を求める請求

法律第 46 条(1)(b)及び第 47 条(1)(b)の規定の適用上、次に掲げる国が所定の国である。

(a) 1973 年 10 月 5 日ミュンヘンにおいて締結され、「欧州特許の付与に関する条約」と称する条約についての、その時々において有効な加盟国

(b) カナダ

(c) ニューージーランド(クック諸島、ニウエ、トケラウを除く。)

(d) アメリカ合衆国(全ての領域及び領地並びにプエルトリコを含む。)

application concerned.

(5) For the purposes of subsection 46(2) and subsection 47(1) of the Act, a request for each action must be in the approved form.

(6) The applicant must file a copy of the specification relating to the patent referred to in paragraph 47(1)(b) of the Act that is:

(a) certified by the official chief or head of the Patent Office of the prescribed foreign country by which the patent was granted; or

(b) otherwise verified to the reasonable satisfaction of the Commissioner;

before acceptance, unless the applicant makes a request under subsection 47(2) of the Act.

3.21 Prescribed foreign countries: requests for deferment of examination and modified examination

For the purposes of paragraphs 46(1)(b) and 47(1)(b) of the Act, the following countries are prescribed:

(a) a country that is a signatory to the treaty done at Munich on 5 October 1973 entitled the Convention on the Grant of European Patents, as in force from time to time;

(b) Canada;

(c) New Zealand (excluding the Cook Islands, Niue and Tokelau);

(d) United States of America (including all territories and possessions and the Commonwealth of Puerto Rico).

Patent practice and procedure, 12.4.3 : 訳文及び原文

〔訳文〕

〔原文〕

12.4.3 早期審査

12.4.3 Expedited Examination

12.4.3.1 出願人は、早期審査を請求することができる。

12.4.3.1 An applicant may request that the examination of an application be expedited.

早期審査は、書面でも電話でも請求することができる。

This request can be made in writing or via the telephone.

eCasefile 案件に関する早期審査サービスリクエストを ERA が受領した場合、

When a Service Request for Expedited Examination on an eCasefile is received at ERA¹:

- ERA のスタッフは、当該サービスリクエストが早期審査請求であることを確認する。
- ERA のスタッフは、eCasefile 番号（及び作業の種類を示すコメント）を当該 eCasefile に関する関連特許審査部の審査長又は指定された審査官に電子メールで送付する。審査長（又は指定された審査官）は、審査を行わせるため、かかる電子メール又は作業を適切な審査官へと回す。

- ERA staff identify the Service Request as a Request for Expedited Examination

- ERA staff email the eCasefile number (and include a comment indicative of the task type) to the supervising examiner and/or a nominated examiner of the relevant patent examination section for that eCasefile. The supervising examiner (or nominated examiner) then passes the email/task onto a suitable examiner for examination purposes.

•（同種の手作業において現在行われているように）審査を行うため当該 eCasefile を閲覧又は印刷したい際には PAMS の eCase Enquiry を使用する。

- PAMS² eCase Enquiry is used to view/print out the eCasefile for examination purposes (as per the current practice for MANUAL tasks of this nature).

規則 3.17(2)により与えられた権限の行使は基本的に以下により遂行される。

Exercise of a delegation under reg 3.17(2) is inherently carried out by:

(a)ERA による早期審査サービスリクエストの処理（特許審査部への回送）

a) ERA processing a Service Request for Expedited Examination to Patent Examination, and

(b)審査官による早期審査

b) an examiner expeditiously examining it.

規則 3.17(2)(b)は、早期審査請求が ERA から特許審査部に回送されたということによって満たされるものとする。

Reg 3.17(2)(b) is satisfied by the mere fact that the request has been forwarded from ERA to Patent Examination.

¹ ERA: Electronic Records Administration

² Patent Application Management System

紙形式の包袋に関する早期審査請求が受理され認められた場合、長官により権限を委任された者は、早期審査を行うために委任された権限が行使され、それにしたがって早期審査が行われたことを示す通知書を包袋に含めなければならない。

12.4.3.2 審査官が出願人から早期審査を請求する電話を受けたときには、審査官は、審査長にそれに関する照会をしなければならない。

Where a request for expedited examination on a paper case file is received and granted, the delegate is required to include a written note on the case file indicating that the delegation has been exercised to expedite examination, and the examination expedited accordingly.

12.4.3.2 Where examiners receive a telephone call from an applicant requesting expediting examination, they should refer the matter to their supervising examiner.

Expedite Examination 申請の書式例

To the Commissioner of Patents, IP Australia

Request for Expedited Examination

Requesting Date:


Application Number:

Application Title:

Applicant:

Grounds for Request

書式 P/00/005 : 原文



Australian Government
IP Australia

Australia Patents Act 1990 — Section 44 & 47 Regulation 3.15(2) & 3.20(5)

Request for Examination of Patent Request and Complete Specification

[Subject to the provisions of the **Patents Act**, information provided on this form may be made publicly available, including on the Internet.]

I

of

State
Postcode

request the making of a modified examination

an examination

an examination where an IPER has been issued by Australia

of Application No: and of the complete specification lodged in respect of that application.

(The following paragraphs are to be completed only if a MODIFIED EXAMINATION is requested)

1. A certified copy of the specification of Patent No.

granted in on

(Prescribed Convention Country) (dated)

is attached will be forwarded before acceptance

2. I request that the complete specification be amended as proposed in the attached statement.

No Yes

Address for correspondence

State
Postcode

Phone No () Fax No ()

Your Reference

Email Address

Signature Date

/ /

IP Australia の Homepage : Home>Resources>Forms & Publications>Patents>Patent Information for Specific Circumstances> Modified Examination - Deferring Examination : 訳文及び原文

〔訳文〕

審査の延期

出願人は、以下の条件が満たされた場合に審査の延期を申し出ることができる。

- ・ 審査請求することを指示されている。
- ・ 外国出願にまだ権利が付与されていないという点を除いて、限定審査を請求するにふさわしい。
- ・ 外国出願に対して近いうちに権利付与されることが期待される。

出願人は、書式 P/00/014 (若しくはそれ相当の書式) にて延期を申請しなければならない。そして、まだ権利付与されていない外国特許の完全な書類を提出しなければならない。出願人が提出する出願書類は、保留となっている外国出願の内の一つのみのものでよい。もし、まだ権利付与されていない外国出願が一つの場合、別の外国出願に権利が付与されているかどうかは問題ではない。例えば、出願人は、イギリスで特許が成立していたとしても、アメリカの保留となっている出願に基づいて延期を申請することができる。

審査の延期によって、審査期限は9ヶ月延期される。もし、外国特許がその時点で成立していたならば、限定審査を請求することができる。もし、成立していない場合でも、通常審査を請求することができる。勿論、延長した期間内に審査請求をしない場合には、出願は取り下げと見なされる。

〔原文〕

Deferring Examination

You can ask to defer examination if:

- we have directed you to ask for (request) examination;
- you would qualify for modified examination except the foreign patent has not yet been granted, and;
- you expect the foreign patent to be granted soon.

You must make the request for deferment on form P/00/014 (or equivalent), and give full details of the foreign application which is not yet a granted patent. You need to give details of only one pending foreign application. If there is one foreign application on which a patent has not yet been granted, it does not matter whether a patent has been granted on another foreign application. For example, you may ask for deferment based on a pending United States application, even though a United Kingdom patent has already been granted.

Deferring examination will give you an extra period of 9 months in which you can request examination. If the foreign patent is granted in that time you can ask for modified examination or if not, normal examination. Of course, if you fail to ask for examination within the extra period, your application will lapse.

ニュージーランド (NZ)

ニュージーランドの特許制度は、オーストラリアの制度と同様に、クレームの不要な仮明細書による仮出願、および出願済みの発明の改良或いは拡張に係る追加特許が認められている。しかし、審査請求制度や、Modified Examination を採用していない等の相違点もある。

1．制度の概要

ニュージーランドの優先的な審査処理制度は、Expedite Examination と呼ばれる (Patent Regulations, 38) 以下では本制度を早期審査と称する。

2．制度の要件

(1) 対象

以下の何れかに該当する出願が対象となる。

(a)業務促進のために特許庁によって適用が認められた出願

(b)書式9に依る出願人の申請に於いて、特許庁に認められ得るだけの十分且つ重要な理由がある出願¹

(2) 申請者

(b)の場合、申請者は出願人に限定されている。

(3) 手続きについて

出願人が早期審査を申請する際は、特許規則に定められた書式9に所定の事項を記入して提出しなければならない。提出は出願後何時でも可能である。

尚、提出時に手数料としてNZ\$110 (約US\$72) が必要である。

3．運用の現状

3 - 1．制度の利用実態

本制度の利用状況を示すデータは公表されていない。

3 - 2．最初の Office Action までの期間²

本制度の適用によって、申請から1ヶ月程度で最初の Office Action がなされる。尚、通常の手続きでも出願から最初の Office Action までの期間は3ヶ月程度である。

4．その他

前項でも述べたように通常の手続きでも3ヶ月程度で最初の Office Action がなされるため、本制度は殆ど利用されていない、とのことである²。

¹ 一例としては、侵害の発生のある、等が挙げられる (下記のニュージーランド代理人からの情報)

² ニュージーランド代理人 Mr. Frank Callus (Henry Hughes Limited) からの情報

5 . 添付資料

Patent Regulations, 38 : 訳文及び原文

書式 9 : 原文

Patent Regulations, 38 : 訳文及び原文

〔訳文〕

規則 38 審査の繰上げができること

出願及びその明細書は、次の場合には長官の指示により、順序によらず審査及び調査を繰り上げることができる。

- (a) 特許庁の業務を促進させるための場合、又は
- (b) 書式 9 による出願人の請求において十分かつ重要な理由がある場合

〔原文〕

38. Examination may be advanced

An application and its specification or specifications may be advanced out of turn for examination and investigation at the direction of the Commissioner.

- (a) To expedite the business of the Office; or
- (b) For good and substantial reasons at the request of the applicant made in form 9.

書式 9 : 原文

Please return form by mail to:

Intellectual Property Office New Zealand
PO Box 30 687
Lower Hutt
New Zealand

You can confirm the details of registered Intellectual Property at www.iponz.govt.nz

IP number/s: _____
Current Owner: _____
Your reference: _____

-Office use only-

Patents Act 1953

Patent Form No. 9 - Request Under Regulation 38 For Advancement Of Examination

I (or We) hereby request that application No, filed on the day of 20....., be advanced for examination and investigation on the following grounds: (a)
.....
.....
.....

Signature _____ Date _____

Telephone _____ E-mail _____

(To be signed by applicant(s) or his or their agent.)

(a) Here set out grounds in full and verify by accompanying statutory declaration or other evidence to the satisfaction of the Commissioner

For assistance completing this form please call 0508 4 IPONZ (0508 447 669)

〔ロシア・CIS 地域〕 ユーラシア特許庁 (EAPO)

ユーラシア特許条約 (EAC: Eurasian Patent Convention) は、旧ソヴィエト連邦に属していた諸国で構成される広域特許条約で、モスクワにユーラシア特許庁 (EAPO: Eurasian Patent Office) が存在する。尚、旧ソヴィエト連邦に属していたウクライナ、グルジアは条約に署名はしたが国内で批准されていない。また、バルト三国及びウズベキスタンは参加していない。

EAPO が付与するユーラシア特許はヨーロッパ特許庁の場合と異なり、全締約国で効力を有し、一部の締約国のみに対するユーラシア特許を取得することはできない。但し、締約国毎の維持年金を EAPO に納付する際に、特許権者はユーラシア特許が有効に維持される締約国を選択することができる。

EAC の特許制度は、ヨーロッパ特許条約 (EPC: European Patent Convention) の特許制度と類似しており、出願後、方式審査及び調査がなされ、原則として調査報告書とともに出願公開がなされる。公開後、6 ヶ月以内に審査請求を行うことで実体審査が行われる。

1 . 制度の概要

EAPO の優先的な審査処理制度は、条約及び特許規則に規定されたものではない。本制度についての記述は、EAPO のホームページに掲載されたガイダンス (How to get a Eurasian patent, A c) 及び A)にあるだけで、手続き或いは料金についての具体的な説明はない。従って、手続き或いは料金等についての変更が公表されないことも考えられるため、利用の際には EAPO に確認すべきと考えられる。以下では、本制度を早期処理と称する。

尚、脚注に記載した代理人によると、ロシア語のガイダンスには上記の A の部分の記述はない、とのことである。

2 . 制度の要件¹

(1) 対象

対象となる出願には特に制限はない。

(2) 申請者

申請は出願人に限定される。

(3) 手続きについて

申請者は、対象となる特許出願を特定するための書誌事項とともに、早期処理を希望する旨を記載した申請書を提出すればよい。また、手数料として US\$200 が必要である。

¹ ベラルーシ代理人 Mr. Edward Svidersky (belpatent.com) からの情報

3．運用の現状

3 - 1．制度の利用実態

条約及び特許規則に規定された制度ではないということもあり、公表された統計データ等はない。

3 - 2．最初の Office Action までの期間¹

本制度の利用を申請した日から最初の Office Action までの期間は 1～1.5 ヶ月とのことである。これに対して、通常の実体審査の場合には 10～12 ヶ月ということである。

4．その他

前項でも述べたように、EAPO での審査では通常でも 1 年弱と比較的短期間で最初の Office Action がなされるということから、本制度は殆ど利用されていないようである¹。

5．添付資料

How to get a Eurasian patent, A c) : 訳文及び原文
How to get a Eurasian patent, A : 訳文及び原文
申請書サンプル : 英文

How to get a Eurasian patent, A 〔訳文〕	c) : 訳文及び原文 〔原文〕
C)早期処理 ユーラシア特許出願手続きに於いては、全ての段階に於いて応分の料金を支払うことにより、早期処理がなされることが規定されている。	c) Accelerated processing The Eurasian procedure provides for accelerated processing of applications at all stages, on payment of the appropriate fee.

How to get a Eurasian patent, A 〔訳文〕	: 訳文及び原文 〔原文〕
. 特許手続き期間 ユーラシア特許手続き期間は最長で約 3~3.5 年である。この期間は二つの段階に分けられる。第 1 の段階は方式審査と調査であり、第 2 の段階は実体審査から特許付与までである。	VIII. The length of the patent grant procedure The length of the Eurasian patent grant procedure is up to about 3 to 3.5 years. It can be divided into two stages, the first being the formalities examination and search, the second starting with substantive examination and ending with grant of a patent.

出願書類が正しく作成されている場合には、出願人は前記第 1 の段階に關与する必要はない。前記第 2 の段階に於ける審査結果をできる限り客観的なものにするために出願人の關与が必要とされうる。	Provided that the application has been correctly drawn up, the applicant does not need to become actively involved in the first stage of the procedure. His participation may become necessary during the second stage, to ensure that the decision is as objective as possible.
--	--

前述の如く、処理に要する期間は出願人の請求によって大幅に短縮されうる。	As noted above, processing time may be significantly reduced at the applicant's request.
-------------------------------------	--

申請書サンプル：英文

#379/11 at 25/11/05

Eurasian Patent Organization
Physics and Electrotechnology section
Expert Shingarev A.
101999, M. Cherkasskiy line, 2/6

Application #200400966
Date: 16/11/04

Applicant ask to accelerate patent examination on application #200400966 at 16-11-2004, because there is beginning preproduction process and negotiations of authority transfer on patent "Method of pipeline sheathing".

Payment document is attached 1 sheet.

モルドバ (MD)

モルドバは旧ソ連の崩壊後の 1991 年に独立した国であり、いわゆる独立国家共同体 (CIS) の構成国の一つである。旧ソヴィエト連邦時代はソヴィエト連邦政府の知財制度が適用されていたが、独立以降に特許法を始めとする知財関連法の整備と知的財産権庁の設立が行われた。現在、モルドバはユーラシア特許条約に加盟しており、モルドバで有効な特許を取得するためには、モルドバ知的財産権庁 (State Agency on Intellectual Property :AGEPI) 又はユーラシア特許庁に直接出願するか、PCT 出願で AGEPI 又はユーラシア特許庁を指定する必要がある。

審査について、ユーラシア特許庁に出願されたものはユーラシア特許庁で審査が行われるが、AGEPI に出願されたものは AGEPI で行われる。モルドバの特許制度は他のユーラシア特許条約加盟国と同様に、概ね世界の多くの国と調和のとれたもので、出願公開、審査請求、付与後異議申立を採用しているが、権利の無効化に関する手続きについては 2004 年 1 月 1 日施行の特許法では整備されておらず、その後、同法の改正も行われていない。また、料金について、外国人は US ドルで支払うことになっている上に、その料金は、内国民がモルドバ通貨で支払う料金の約 70 倍となっている。

1 . 制度の概要

モルドバにおける優先的な審査処理制度は、"Acceleration of the Examination procedure" と呼ばれ、特許規則 (Regulations for Application of Law No. 461/1995) の Rule 36 に規定されている。以下では本制度を早期審査と称する。

モルドバの特許規則には、早期審査の審査期間を通常の審査の半分にすることが規定されている (Regulations for Application of Law No. 461/1995, Rule 36.4)。

2 . 制度の要件

(1) 対象

審査請求済みの特許出願であれば、早期審査の対象とすることができる。但し、審査請求と同時に早期審査の申請を行っても良い。

(2) 申請者

審査請求は誰でも行うことができるが、早期審査の申請者は審査請求を行った者に限定される。

(3) 手続きについて

早期審査は書面にて AGEPI に申請すればよい。対象となる特許出願を特定するための書誌的事項と早期審査を希望する旨を記載するだけでよく、特に理由等を記載する必要はない。

料金については、先行技術調査結果の提出の有無によって変わる。

先行技術調査結果の提出無

審査請求料が US\$500、早期審査申請料が US\$500

審査請求時に先行技術調査結果を提出

審査請求料が US\$300、早期審査申請料が US\$300

審査請求から 2 ヶ月以内に先行技術調査結果とともに早期審査を申請

審査請求料が US\$500、早期審査申請料が US\$100

審査請求から 2 ヶ月以上経過後に先行技術調査結果とともに早期審査を申請
と同じ金額

3 . 運用の現状

3 - 1 . 制度の利用実態

早期審査の利用状況に関するデータは公表されていない。

3 - 2 . 最初の Office Action までの期間

通常審査は審査請求から 18 ヶ月以内に着手することとなっている (Law on Patents for Invention No. 461/1995, Article 16 (11))。そして、前述の如く、早期審査の申請によってその期間を半分にすることが規定されていることから、早期審査を申請した場合はその申請から 9 ヶ月以内に審査が着手されると考えられる。

4 . その他

冒頭でも述べたが、内国民向けの料金と外国人向けの料金に大きな差がある、という点は、TRIPS 協定の内国民待遇に反している可能性が高い。現地代理人に確認したところ、モルドバの経済状況を反映した結果である、とのことであった。

5 . 添付資料

Law on Patents for Invention No. 461/1995, Article 16 : 訳文及び英文

Regulations for Application of Law No. 461/1995, Rule 36 : 訳文及び原文

Law on Patents for Invention No. 461/1995, Article 16 : 訳文及び英文

〔訳文〕

第 16 条 出願審査

(1) 特許出願の処理において、本庁は方式審査、事前審査、必要に応じて実体審査を行う。

(2) 方式審査では、本庁は 1 ヶ月以内に、第 10 条に従って全ての出願文書が提出されたか否かを検査するものとする。全ての出願文書が第 10 条に従って提出されていた場合、本庁は当該出願を「国内特許出願登録簿 (National Patent Application Register)」に登録する。

(3) 事前審査において、また、2 ヶ月をその期限として、本庁は以下の措置を講じるものとする。

a) 出願文書の内容が求められる条件を満たしているか否かを検査する。

b) 発明の主題が第 4 条の Paragraph (2) 及び (3) に定められた特許性の要件を満たすものであるか否かを検査する。

c) 出願の主題である発明が第 11 条に定められた条件を満たすか否かを検査する。

d) 必要なら発明の優先日を決定する。

(4) 出願文書が求められる条件を満たしていないとき、本庁はその旨を出願者に通知し、その通知の発送日から 3 ヶ月以内に通知した瑕疵を正すように出願者に求める。出願者が定められた期間にその求めに応じなかったとき、又は、当該期間内に期間延長の要求書を提出しなかったとき、本庁

〔英文〕

Article 16. Examination of Application

(1) When prosecuting an application for a patent, the Agency shall undertake a formal examination, a preliminary examination and, where appropriate, a substantive examination.

(2) In the formal examination, the Agency shall check, within one month, that all application documents have been submitted in compliance with Article 10. Where such is the case, the Agency shall enter the application in the National Patent Application Register.

(3) In the preliminary examination, and within a period of two months, the Agency shall:

a) check that the content of the application documents satisfies the required conditions;

b) check that the subject matter of the invention meets the patentability requirements set out in Article 4 paragraphs (2) and (3);

c) check that the invention that is the subject matter of the application meets the conditions set out in Article 11;

d) determine, where appropriate, the priority date of the invention.

(4) If the application documents do not satisfy the required conditions, the Agency shall notify such fact to the applicant and invite him to remedy the defects notified within a period of three months as from the dispatch of the notification. If the applicant does not comply

は出願処理を停止し、その旨を出願者に通知するものとする。

(5) 特許による保護が求められている発明が、本法において特許性の認められない主題に係わるものである場合、本庁は特許許可の拒絶を決定し、その旨を出願者に通知するものとする。出願者はこの決定に不服がある場合、当該通知を受け取った日から3ヶ月以内に「本庁審判部(Appeals Board of the Agency)」に審判の申立を行うことができる。

(6) 出願時に発明が単一性を満たすものではなく、また、その事実が出願者に通知されてから2ヶ月以内に出願者が第11条(2)の定めに従って分割しなかった場合、最初のクレームに記載された主題のみが審査の対象とされる。

(7) 出願が定められた条件を満たすとき、本庁は出願者に当該出願の処理続行を通知するものとする。

(8) 出願時に、又は、出願後30ヶ月以内に出願者が本庁に提出する要求書に従って、当該出願の処理手続に実体審査を含めるか否かを決定することができる。この期間に請求がなかった場合、出願は取り下げられたものとされる。

with the invitation within the prescribed time limit or does not submit a request for extension of such time limit, the Agency shall suspend prosecution of the application and notify the fact to the applicant.

(5) If the invention for which protection is sought relates to subject matter that is not patentable under this Law, the Agency shall decide to refuse the grant of a patent and shall notify the applicant thereof. The applicant may appeal from such decision to the Appeals Board of the Agency within three months of the date of receiving the notification.

(6) Where an application does not satisfy, on filing, the requirement of unity of invention and the applicant does not, within a period of two months as from the date on which the fact was notified to him, divide up the application in accordance with Article 11(2), account shall be taken solely of the subject matter set out in the first claim.

(7) If the application meets the prescribed conditions, the Agency shall notify the applicant that his application will be prosecuted.

(8) In accordance with the applicant's written request, which can be presented to the Agency on filing of the application or within 30 months thereafter, the processing of the application may or may not comprise a substantive examination. Where the request has not been presented within the said time limit, the application shall be considered withdrawn.

(9) 本庁は、パラグラフ(8)に定められた期限内に、出願者とその責任において提出する特許許可の要求書を受理した場合、当該発明が特許法の第4条から第8条に記載された特許性の基準に適合するか否かを検査し、また、審査報告書に基づいて、特許許可又は申請却下を決定する。

(10) 出願者又は他の当事者は、先行技術の調査実施の要求書を提出することができる。この調査結果は、発明の特許性の評価に用いることができる。この調査の条件、及び、得られた情報の通知に関する条件は本庁が定めるものとする。

(11) 出願の実体審査は、審査要求書の提出日から18ヶ月以内に実施するものとする。審査の条件は、本法に基づいて、本庁が定める規則に従って決定されるものとする。

(12) 実体審査の要求書は、出願日から30ヶ月以内に他人が本庁に提出することもできる。本庁は他人から何らかの要求書を受理したとき、出願者に対してその旨を通知するものとする。

(13) 実体審査では、本庁は保護を求める発明が特許法の第4条から第8条に定める特許性要件を満

(9) Where the Agency receives from the applicant, within the time limit set out in paragraph (8) a written request that the grant of the patent under his responsibility, the Agency shall check if the invention complies with the patentability criteria, indicated in Art 4-8 of the present law and, based on the examination report, it shall take a decision to grant a patent or to reject withdraw the application.

(10) The applicant, or any other interested party, may file a request for a prior art search, of which the results will enable the patentability of the invention to be assessed. The conditions governing the search and communication of information obtained shall be determined by the Agency.

(11) The substantive examination of the application shall be carried out in the 18 months following the filing date of the corresponding request. The conditions for the examination shall be determined in accordance with the rules set up by the Agency on the basis of this Law.

(12) A request for substantive examination may also be filed with the Agency by another person within 30 months following the date of the application. The Agency shall notify the applicant of any request received from another person.

(13) In the substantive examination, the Agency shall check that the invention for which

たすか否かを検査し、審査報告書に基づいて、特許の許可又は申請却下を決定する。

(14) 本庁は出願の審査に不可欠な発明に関する追加事項を提出するように出願者に求めることができる。出願者は、この要請書が発送されてから3ヶ月以内に、追加事項を提出しなければならず、また、その内容は当該発明の主題を変更するものであってはならない。

protection is sought meets the patentability requirements set out in Articles 4 to 8 of the present law and grounded on the examination report, it shall decide whether to grant a patent or to reject the application.

(14) The Agency may invite the applicant to supply additional elements with respect to the invention that are essential for it to examine the application. Any additional elements shall be submitted by the applicant within three months as from the dispatch of the invitation and they may not modify the subject matter of the invention.

Regulations for Application of Law No. 461/1995, Rule 36 : 訳文及び原文

〔訳文〕

規則 36 条 早期手続の申請について

36.1 出願人は、出願の早期審査・公開を希望することができる。

36.2 早期審査・公開請求書に、希望する手続を記載する。この申請書には様式の規定はない。

36.3 上記申請書と併せて手数料の振込証明書を提出する。かかる手続に要する費用は通常の倍額が請求される。

36.4 審査期間は通常の半分に短縮される。

〔原文〕

Regula 36. Solicitarea procedurilor în regim de urgență

36.1. Solicitantul poate să ceară efectuarea procedurilor de examinare, documentare sau publicare a cererii în regim de urgență.

36.2. În cererea de efectuare a procedurilor în regim de urgență, redactată în formă liberă, se indică procedurile în cauză.

36.3. Concomitent cu cererea de efectuare a procedurilor în regim de urgență se depune dovada de plată a taxei corespunzătoare, în quantum majorat de 2 ori față de cel stabilit.

36.4. Termenul efectuării procedurilor în regim de urgență este de 2 ori mai mic decât cel stabilit.

アゼルバイジャン (AZ)

アゼルバイジャンは旧ソ連の崩壊後の 1991 年に独立した国であり、いわゆる独立国家共同体 (CIS) の構成国の一つである。旧ソ連時代は独自の知的財産制度を持たなかったが、独立以降に特許法を始めとする知財関連法の整備と知的財産権庁の設立が行われている。なお、アゼルバイジャン知的財産権庁は工業所有権単独の官庁ではなく、標準化・度量衡・特許庁 (State Agency on Standardization, Metrology and Patents) と呼ばれている。アゼルバイジャンはユーラシア特許条約に加盟しており、アゼルバイジャンで有効な特許を取得するためには、アゼルバイジャン標準化・度量衡・特許庁又はユーラシア特許庁の何れかに出願しなければならない。

アゼルバイジャンの特許制度では、出願は出願日から 2 ヶ月目から 12 ヶ月の間に公開される (On Patent, article 30, 1) 但し、公報で公開されるのは書誌事項と要旨のみであり (On Patent, article 30, 3) 明細書の全文は公開されない。そして、公開後 6 ヶ月以内に異議申立がなされなかった場合に特許権が付与される (On Patent, article 31, 1) また、出願後 18 ヶ月の間に出願人又は利害関係人はより安定な権利が取得を目的として実体審査の請求を行うこともできる (On Patent, article 29, 10)

1. 制度の概要

アゼルバイジャンの優先的な審査処理制度は、特許法、特許規則、ガイドライン等で規定されたものではなく、優先的な審査処理が申請された出願について審査官の裁量でその対象とするかが決められるので、詳細な要件等は定められていない。

以下では、本制度を早期審査と称する。

2. 制度の要件¹

(1) 対象

対象となりうる出願は、審査請求済みのものである。

(2) 申請者

審査請求を行った者のみが申請できる。

(3) 手続きについて

定められた書式はないが、対象となる出願を特定するための書誌事項とともに、早期審査を申請する旨を記載すればよい。その際、早期審査の対象として認められやすいという点から申請理由を記載する方が望ましい。尚、可能であれば、申請の際に PCT 或いはヨーロッパ特許庁のサーチレポートを添えて提出するとともに、サーチレポート内で挙げられた先行技術と当該発明との差異を説明することが望ましい。但し、明細書中にすでにこの点が述べられている場合にはその限りではない。

また、本申請に当たって追加で発生する費用はない。

¹ アゼルバイジャン代理人 Mr. Vagif Efendy からの情報

3．運用の現状

3 - 1．制度の利用実態²

本制度の利用は、2000年から2004年にかけては10～30件/年である。各年の出願数が200～250件程度であるため、早期審査の申請率は約10%と高い。

年	早期審査申請数	出願数
2,000	25	254
2,001	17	224
2,002	11	110
2,003	21	226
2,004	31	225

3 - 2．最初の Office Action までの期間²

早期審査を申請した場合の申請から最初の Office Action までの期間は、5～6ヶ月程度である。それに対して通常の審査の場合、審査請求から最初の Office Action までの期間は、約12ヶ月程度ということである。

4．その他

アゼルバイジャンにおける通常の審査期間は、先進国と比較してかなり早い。従って、早期審査を申請しても顕著な効果は得られていない。

ところで、冒頭にも述べたが、アゼルバイジャンでは出願公開は出願後1年未満に行われる。従って、パリ優先権を伴ってアゼルバイジャンに出願する際には、出願が早期に公開されてしまう可能性がある点にも注意しなければならない。また、現地代理人によると、アゼルバイジャンの特許法に幾つか矛盾点が存在している、とのことである。従って、日本のユーザーがアゼルバイジャンでの権利の取得を考える場合には、PCT 経由或いは直接、ユーラシア特許庁 (EA) に出願し、アゼルバイジャンで有効な権利を取得する方が現時点では問題が起きる可能性は低いと思われる。

5．添付資料

特になし。

² 現地代理人 Mr. Vagif Efendy (BIPA - Intellectual Property Agency) からの情報

〔欧州地域〕

ヨーロッパ特許庁（EPO）

ヨーロッパ特許条約（EPC、現在の締約国は 31 カ国）は、出願の受理から実体審査及び付与後異議申立、審判を各締約国に代わって統一して行うことを規定した広域特許条約である。ヨーロッパ特許庁（EPO）はその手続きを扱うために設けられた広域特許庁であり、ここでの審査によって特許が付与された発明は、上記の 31 カ国の内の出願人が指定した国で有効な特許となる。権利維持のための年金は各国の知財関係庁に納付する必要がある。

EPC での特許制度は、日本と同様に審査請求制度を採用している。また、日本とは異なり、出願後に原則として全ての出願について先行技術調査が行われ、その調査報告（Search Report）とともに出願が公開される。そして、その調査報告によって出願人は審査請求するか否かの判断を行うことができる。尚、公開は多くの国と同様に、出願或いは優先日から 18 ヶ月経過後に行われる。

1 . 制度の概要

欧州特許制度には長官通達に基づく PACE(Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Application) と呼ばれる制度がある。当該制度は 1989 年の長官通達によって創設され、何回かの改定を経て、現在は 2001 年 10 月の長官通達（Notice from the President of the European Patent Office dated 1 October 2001 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent application¹）に従って運用されている。

PACE 制度は以下のような特徴を有している。尚、PACE の適用如何に関わらず、優先権主張を伴わないヨーロッパ特許出願（第 1 国出願）であれば、請求が無くとも 6 ヶ月以内に調査報告を出願人に提供することをヨーロッパ特許庁は保証している²。

- （ 1 ）優先権主張を伴う出願については、出願人は出願時に早期調査を請求することができ、それに対してヨーロッパ特許庁は可能な限り早期に調査を終えるように努力する。
- （ 2 ）優先権主張の有無に関わらず、出願人はいつでも早期審査の請求を行うことができる。出願時に、早期調査と早期審査を同時に請求することも可能である。
- （ 3 ）早期審査の請求を受け取った日或いは当該出願を受け取った日から 3 ヶ月以内に最初の Office Action を発行できるようにヨーロッパ特許庁の審査部門は努力する。
- （ 4 ）申請に伴って発生する追加料金は無い。

¹ Official Journal 10/2001, page 459

² Guide for Applicants part-1, article 156

2. 制度の要件

(1) 対象

要件は特に設けられておらず、出願人からの書面による申請により全ての出願が PACE の対象となる。第 1 国出願であれば、早期調査に関しては請求も不要である。

(2) 申請者

申請は出願人に限定されている。

(3) 手続きについて

PACE 制度では、出願人が 1 枚の申請書 (EPO 書式 1005) のみを提出すれば、当該出願はその対象となる。更にその利用に当たって追加料金の発生はなく、先行技術調査結果の添付も不要である。

また、PACE では申請の際に、早期調査と早期審査の両方及び早期調査のみ、あるいは早期審査のみを選択することができる。

早期審査を選択する場合、その時点で審査請求が行われている必要はない。但し、早期審査の申請とは別に審査請求の提出と審査請求料の納付を行う必要があり、PACE 申請、審査請求、審査請求料納付の 3 つが揃わなければ、早期審査はなされない。

また、早期調査を請求し、調査報告が提供された後に早期審査を請求することも可能である。

早期調査と早期審査の両方を選択する場合も、審査請求を PACE 申請以前に行う必要はなく、調査報告の受領後に行うことも可能である。但し、審査請求料を納付するまでは当該審査請求は有効なものとはみなされない。尚、出願と同時に又は直後に PACE が申請された場合には、方式審査も早期化の対象となる。

また、出願時に審査請求の提出と審査請求料納付を行い、且つ早期調査と早期審査の両方を申請した場合に、調査報告提供後に出願人に対して行われる手続き継続意思確認の放棄を行えば、より早期な審査の着手がなされる²。尚、手続き継続意思確認の放棄については PACE が適用されていない通常の出願の場合でも可能である。

3. 運用の現状

3-1. 制度の利用実態

下表は2000～2004年間のPACE申請数と審査請求数、審査請求数に対するPACE申請数の割合を示したものである。実体審査に対するPACEの申請数は、出願数の伸びとともに増大しており、緩やかではあるが出願数に占める割合も増大傾向にある。

年	2000	2001	2002	2003	2004
PACE申請数 ³	3,940	4,287	5,000	5,100	6,300
審査請求数 ⁴	81,000	79,300	84,100	90,000	108,300
PACE申請 / 審査請求(%)	4.9	5.4	5.9	5.6	5.8

3-2. 最初のOffice Actionまでの期間

PACEが適用された場合の審査請求から最初のOffice Actionまでの期間に関する統計値は公表されていない。但し、ヨーロッパ特許庁の審査部は、出願が審査部に付されてから（公開以前にPACEが申請された場合）或いはPACEの申請を受理してから3ヶ月以内に最初のOffice Actionを発行するという努力目標を掲げており、通常の処理の場合の出願から最初のOffice Actionまでの期間である約26ヶ月（相対累積度数50%値）⁵に対してはかなり短縮されることが期待される。なお、この努力目標は、PACE創設当初は7ヶ月であったが、1991年の改定で4ヶ月に短縮され、更に1995年の改定で3ヶ月に短縮されている。

また、通常の処理における調査期間は約8ヶ月（50%値）⁵である。

4. その他

PACEでは、全ての出願にその適用が認められる反面、申請者側も審査の促進に協力することが求められており、申請者側においては拒絶理由への期間内の応答、全ての指摘事項に対する応答が求められている（Official Journal 10/2001, page 459, point 4）。出願人が自己の都合で延長を申請した場合のヨーロッパ特許庁の応答についての情報は無いが、PACEの趣旨から考えてその申請が認められないことが考えられる。従って、延長が不可避と考えられる場合には事前にPACEの対象から外してもらうように申請しておくことが無難と考えられる⁶。

尚、今回の調査の一環として行った国内企業へのアンケート調査で、「期待した程には早くない」という回答が幾つか寄せられている。

³ EPO Annual Report 2000~2003, 1 Business Report, I Performance Report, PACE programme
/EPO Annual Report 2004, 1 Business Report, II Analysis of the grant procedure, PACE programme

⁴ EPO Annual Report 2000~2004, 1 Business Report, I Performance Report, Examination and opposition: workload and production

⁵ EPO Annual Report 2004, 1 Business Report, II Analysis of the grant procedure

⁶ 現地代理人 石野氏 (PAe. Vossius & Partner) からの情報

5 . 添付資料

Official Journal 10/2001, page 459 : 訳文及び原文

Guide for Applicants part-1, article 156 : 訳文及び原文

EPO 書式 1005 : 原文

Official Journal 10/2001, page 459 : 訳文及び原文

〔訳文〕

欧州特許出願の早期審査請求 (PACE) 手続きに関する 2001 年 10 月 1 日付のヨーロッパ特許庁長官通達*

ヨーロッパ特許庁 (EPO) に対して 1 年間に提出される出願件数は過去 5 年の間に 2 倍以上に膨れ上がった。これを受けて EPO は、かかる作業負担の莫大な増加に対応しかつ特許付与手続きの遅延を最小限のものとするを目的とする様々な方策を講じてきた。そうした方策のひとつに、欧州特許出願の早期審査請求に係る PACE 手続きをさらに改善し簡素化するための努力が存在する。

PACE 手続きは、出願の迅速な処理を希望する者に対し、調査報告及び第一回審査官通知の入手及びそれに続く欧州特許の付与を可能な限り早期に行うようにすることを内容とする手続きである。PACE 手続きは、出願人それぞれのニーズを柔軟に考慮することにより、出願手続に必要な期間を通常よりも相当に短縮してきた。

以下に詳述するように、欧州特許出願の早期審査は請求が書面で提出されることにより開始される。EPO は、早期調査又は早期審査の請求を公表することはしていないし、また、かかる請求は 2001 年 9 月 7 日付の長官決定¹により、EPO 書式 1005 (463 頁参照)²を使用して作成されているか又は別紙として提出されたことを条件として、ファイル閲覧の対象からも除外される。

〔原文〕

Notice from the President of the European Patent Office dated 1 October 2001 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications - "PACE"

Over the last five years, the number of applications filed annually with the European Patent Office has more than doubled. The Office has therefore taken numerous steps to cope with this enormous increase in its workload and thereby minimise delays in grant proceedings. One such step has been to further improve and simplify the PACE programme for accelerated prosecution of European patent applications.

PACE ensures that applicants who want their applications processed rapidly obtain the search report, the first examination communication and any ensuing European patent as soon as possible. Taking flexible account of applicants' specific needs, the programme thus reduces processing time considerably compared with the average.

As explained in more detail below, accelerated processing of European patent applications is carried out on written request. The EPO does not publish requests for accelerated search and/or examination and, by decision of the President dated 7 September 2001(1), they are excluded from file inspection, provided they are made using EPO Form 1005 (see p. 463)(2) or on a separate sheet of paper.

別段の旨が記されている場合を除き、EPOにおける欧州段階に入った国際出願（Euro-PCT出願）の場合もまたPACE手続を利用することができる。

調査（サーチ）

1. 優先権の主張を伴わない欧州特許出願（第一出願）に関しては、原則として出願日から6ヶ月以内に出願人に調査報告（サーチレポート）が提供されることをEPOは保証する。この場合、早期調査は自動的に行われるので、別個に請求を提出する必要はない。

2. 優先権主張を伴う出願に関しては、出願時に早期調査を請求することができる。早期調査の請求があった場合、EPOは、可能な限り早期に調査報告を発行できるようあらゆる努力を行う。

審査

3. 早期審査は、いつでもそれを書面にて請求することができる（出願時、調査報告に対する応答時、その後のいずれかの時点）。

Euro-PCT出願の場合は、EPOにおける欧州段階に移行時又はそれ以降にのみ早期審査を請求することができる³。欧州段階移行時に請求された場合には、方式審査、補充調査報告の作成及び実体審査が早期審査手続の対象となる。補充調査報告が必要でない場合には⁴、方式審査と実体審査がその対象となる。

Unless otherwise stated, PACE is also available for international applications entering the European phase before the EPO ("Euro-PCT applications").

Search

1. For European patent applications claiming no priority (first filings), the Office ensures that as a rule applicants obtain their search reports within six months of the filing date. In such cases, accelerated search is automatic; no separate request need be filed.

2. For European patent applications which do claim priority, accelerated search can be requested in writing when the application is filed. In such cases, the Office makes every effort to issue the search report as soon as possible.

Examination

3. Accelerated examination can be requested in writing at any time: when filing the application, in response to the search report, or subsequently.

For Euro-PCT applications, it can be requested on or after entry into the European phase before the EPO(3). If requested on entry, accelerated prosecution covers formalities examination, drawing up the supplementary search report, and substantive examination. Where no supplementary search report is necessary(4), it covers formalities and substantive examination.

4. 早期審査請求が行われた場合、EPO は、審査部門がその出願又は早期審査請求を受けた日（いずれか遅い日）から 3 ヶ月以内に第一回審査官通知を発行できるようあらゆる努力を行う。

第二回以降の審査官通知は、出願人の応答を受領してから 3 ヶ月以内に発行される。ただし、かかる応答がそれに先立つ通知において審査部門が定めた期限内に提出されていること、及びかかる応答において指摘されたすべての問題点に対する対処が行われていることをその前提とする。

欧州特許付与手続を早期化するためのその他の方法

5. 出願人は、早期に審査請求を行うこともできる（EPC 第 96 条(1)）。また、出願人は、EPO により手続継続意志の確認を受ける権利を無条件に放棄することもできる⁵。かかる放棄を行った場合、出願はより早く審査部門に回されることになる。かかる放棄は、欧州特許出願時に申し立てることもできるし、その後別個の通信を提出することにより申し立てることもできる。

6. 出願人は、第一回審査官通知を待つことなく、調査報告（EPO を選択官庁として欧州段階に入った Euro-PCT 出願の場合は、国際予備審査報告）に対する実体的応答を提出することもできる。「実体的応答」とは、理由の付された意見又は出願への適切な補正を意味する。

4. When accelerated examination is requested, the Office makes every effort to issue the first examination communication within three months of receipt by the examining division of the application or the request for accelerated examination (whichever is the later).

All subsequent examination communications are issued within three months of receipt of the applicant's reply, provided this is received within the time limit set by the examining division in its previous communication and deals with all the points raised.

Other ways of accelerating the European grant procedure

5. The applicant may request examination early (Article 96(1) EPC). He may also unconditionally waive his right to receive an invitation from the EPO to confirm that he desires to proceed with the application(5). This waiver allows the application to reach the examining division more quickly, and may be made when filing the European patent application, or later by separate communication to the EPO.

6. The applicant may file a substantive response to the search report, or - in the case of a Euro-PCT application entering the European phase before the EPO as elected Office - to the international preliminary examination report, without waiting for the first examination communication. A "substantive" response means reasoned observations or appropriate amendments to the

7. 出願が特許付与を受けられる状態となり出願人に第 51 規則(4)の通知がなされたときには、本文を遅滞なく承認しかつ EPC 第条 97 条(6)に基づき特許を直ちに付与するよう請求することにより、その後の手続を相当に短縮することができる⁶。

かかる請求が有効なものとして認められるためには、かかる請求を行うまでに出願人は以下を済ませなければならない。

- 付与及び印刷に関する手数料の納付
- クレームの翻訳の提出
- 追加クレーム手数料の納付
- 必要な優先権書類の翻訳又はそれに代わる宣言書の提出 (第条 38 規則(5))

かかる請求の処理は、指定手数料 (EPC 第 79 条(2)、第 51 規則(8a)) 及び支払期日が到来している更新手数料 (及び課徴金) の納付がなされている場合にのみ行われる。次の更新手数料支払日までの期間が3ヶ月を切った時点で請求を行う場合は、出願人には請求とともに更新手数料を支払うべきことを勧める⁷。

* 本通達は、OJ EPO 1997, 340 で広告された通達を改正し拡大するものである。

1. OJ EPO 2001, 458 を見よ。
2. 「EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01」は、

application.

7. If the application is ready for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the subsequent procedure can be shortened significantly if the applicant approves the text without delay and requests immediate grant under Article 97(6) EPC(6).

For such a request to be valid, the applicant must, when filing it (if not before):

- pay the fees for grant and printing
- file the translations of the claims
- pay any additional claims fees and
- file any translation of the priority document required or the corresponding declaration (Rule 38(5) EPC).

The request will be processed only if the designation fees (Article 79(2), Rule 51(8a) EPC) and any renewal fee (plus surcharge) already due have been paid. If the request is made less than three months before the due date of the next renewal fee, applicants are advised to pay that fee too together with the request(7).

* Revised and expanded version of the notice last published in OJ EPO 1997, 340.

1. See OJ EPO 2001, 458.
2. EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01 is

EPO (ミュンヘン、ハーグ及びベルリンのオフィスでも配布しているが、できればウィーン・オフィスに申し込むことを希望する) 及び締約国の産業財産権庁において無料で入手できる。さらに、EPO のホームページからも、編集可能な pdf ファイル又は Windows 用の Word ファイルの形態で同書式を入手することができる

(<http://www.european-patent-office.org>)

3. Euro-PCT 出願の場合には、PCT 第 23 条(2)及び第 40 条(2)の下で早期の処理を明示的に請求することにより、欧州段階への早期移行を行うこともできる。ただし、早期移行がなされたとしても、それにより欧州段階での早期審査が自動的に行われるわけではない。欧州段階における早期審査を望む場合は、PACE 手続の下で別個に請求を行われなければならない。

4. 国際調査報告が EPO、オーストラリア、スペイン又はスウェーデンの特許庁により作成された場合がこれにあたる。

5. 欧州段階に入った Euro-PCT 出願でありそれに関して補充調査報告書を作成する必要があるものについても同様である。

6. OJ EPO 1995, 841 を見よ。

7. 自動課金手続を利用する出願人の場合は、付与が迅速に行われることを確保するため、それらの手数料を別個に (すなわち自動課金ではない形で) 支払うことが求められる場合もある (自動課金手続契約第 12 段及び EPO の注記 (Supplement to OJ EPO 6/1994) を見よ)

obtainable free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states. An editable version in pdf and Word for Windows formats will be available on the Office's Web site at <http://www.european-patent-office.org>.

3. With Euro-PCT applications, the applicant can speed up entry into the European phase by expressly requesting early processing under Article 23(2) or 40(2) PCT. However, this does not automatically lead to accelerated examination in the European phase; that requires a separate request under the PACE programme.

4. This is the case if the international search report was drawn up by the EPO or the Austrian, Spanish or Swedish patent offices.

5. This applies mutatis mutandis to Euro-PCT applications entering the European phase and for which a supplementary European search report must be drawn up.

6. See OJ EPO 1995, 841.

7. Applicants using the automatic debiting procedure may have to pay these fees separately, ie outside that procedure, to ensure rapid grant (see point 12 of the Arrangements for the automatic debiting procedure and the EPO's explanatory notes - Supplement to OJ EPO 6/1994).

Guide for Applicants part-1, article 156 : 訳文及び原文

〔訳文〕

出願人のための案内 第 1 部 156 条

手続きの早期化のために、EPC96 条(1)に定められた手続き継続意思確認を受ける権利を出願人は放棄することができる。その場合、調査報告を受け取ったならば、出願人は当該特許出願に関する手続きを更に進める意志を表明したとみなされ、審査部は手続きを進める責務を負う（付録、第 5 項参照）*。

〔原文〕

Guide for Applicants part-1, article 156

To speed up proceedings, you can also simply waive your right to the invitation under Article 96(1). In that case, when you receive the search report you are deemed to have indicated that you wish to proceed further with the application, and the examining division then assumes responsibility for the procedure (see Annex II, point 5).

* Official Journal 10/2001, page 459 と同一

EPO 書式 1005 : 原文



PACE-Antrag an das Europäische Patentamt
PACE request to the European Patent Office
Requête PACE à l'Office européen des brevets

✉ EPA/EPO/OEB
 D-80298 München
 (+49-89) 2399 - 0
 Fax (+49-89) 2399 - 4465

✉ EPA/EPO/OEB
 P.B. 5818
 NL-2280 HV Rijswijk
 (+31-70) 340 - 2040
 Fax (+31-70) 340 - 3016

✉ EPA/EPO/OEB
 D-10958 Berlin
 (+49-30) 25901 - 0
 Fax (+49-30) 25901 - 840

Unter Bezugnahme auf das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen ("PACE")¹ wird für die europäische Patentanmeldung

Under the programme for accelerated prosecution of European patent applications ("PACE")¹, I/we hereby request that European patent application

Nous référant au Programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen («PACE»)¹, nous demandons que la demande de brevet européen

 (Aktenzeichen) / (application number) / (numéro d'enregistrement)

beantragt / undergo / fasse l'objet :

1. beschleunigte Recherche / accelerated search / d'une recherche accélérée
2. beschleunigte Prüfung / accelerated examination / d'un examen accéléré.

 Ort / Place / Lieu

 Datum / Date

Unterschrift des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s) / Signature of applicant(s) or representative(s) /
 Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

Name(n) des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben.

Please print name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed.

Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires doit également être indiquée en caractères d'imprimerie.

¹ Siehe ABl. EPA 2001, 459.
 See OJ EPO 2001, 459.
 Cf. JO OEB 2001, 459.

ドイツ (DE)

ドイツの特許制度は概ねヨーロッパ特許条約 (EPC) と調和されている。相違点を挙げるとすれば、例えば特許出願された発明を改良或いは拡張した発明に係る特許出願である追加特許が設けられているという点である。更に、EPC の Search Report に相当する、ドイツ特許庁の新規性報告書は全件に対して作成されるのではなく、出願人若しくは第三者からの調査請求によって発行される、という点も EPC の制度と異なる。

1 . 制度の概要

ドイツの優先的な審査処理制度は、通常の審査期間では出願人が不利益を被るのを避けるために設けられた制度であり、ドイツ特許庁長官による告示 (Notice of the President of the GPTO, Sep.28. 1992) で規定されている。以下では当該制度の請求を早期審査請求と呼び、早期審査請求によってなされる審査を早期審査と呼ぶこととする。

尚、本制度は特許審査以外に実用新案及び商標出願の審査、異議手続きに対しても適用される。

2 . 制度の要件

(1) 対象

対象となる特許出願は審査請求済みのものであり、審査請求と同時に早期審査請求を行っても良い。また、当該特許出願は公開されている必要はない。

(2) 申請者

出願人に限定されている。

(3) 手続きについて

申請者は、当該特許出願を特定できる書誌事項とともに、予想される手続の期間によって出願人が不利益を被る可能性があることを申請書の中で述べなければならない。但し、証拠等を添付して立証する必要はない。

また、早期審査請求によって追加の費用は発生しない。

3 . 運用の現状

3 - 1 . 制度の利用実態

当該制度の利用状況が分かるデータは得られていない。

3 - 2 . 最初の Office Action までの期間¹

早期審査請求から最初の Office Action までの期間は 4 ~ 8 ヶ月程度という情報が得られている。また、通常の審査の場合は、審査請求から最初の Office Action までの期間は 6 ~ 24 ヶ月ということで、対象となる特許出願によって効果はかなり幅があると考えられる。

¹ ドイツ代理人 石野氏 (PAe. Vossius & Partner) からの情報

4．その他

ドイツの早期審査では、出願人からの応答期間の延長申請について規定を設けておらず、従って延長を認めるか否かは審査官の裁量に任される。もし、何らかの事情で延長を申し出た場合は当該出願に対する早期審査は取り消され、通常の審査に戻される、或いは延長が認められず、出願取り下げと見なされることが考えられる¹。但し、現地代理人もそのような実例についての情報はない、とのことであり、現実の対応は必ずしも前記のようなものにならない可能性がある。延長が必要となる可能性がある場合には、事前に審査官と協議し、指示に従って必要な処置を講ずることが望ましい。

5．添付資料

Notice of the President of the GPTO, Sep.28. 1992：訳文及び原文

申請書実例：訳文及び原文

Notice of the President of the GPTO, Sep.28. 1992 : 訳文及び原文
〔訳文〕

**特許庁における手続の早期審査請求の取扱いに関する
ドイツ特許庁長官による 1992 年 9 月 28 日告示 19/92 号
(Bl. f. PMZ 1993 年 451 頁)**

出願人に不利益が及ぶのを避けるために、特許庁の手続において早期化を請求することができる
(早期な第一決定、手続の早期な実施又は継続の請求など)

予想される手続の期間によって出願人が不利益を被る可能性がある場合は、正当な利益が明確に示されている根拠ある早期審査請求に基づき、手続は優先的に取り扱われなければならない。

早期審査請求は、原則的には次の手続行為にのみ適用するが、早期審査請求から相当する広範囲の利益が明らかな場合は、職権によりその後の手続の早期化も図る。

審査手続 (Bl. f. PMZ 1981 年 263 頁以下) 異議手続 (Bl. f. PMZ 1982 年 142 頁以下) 実用新案登録 (Bl. f. PMZ 1990 年 211 頁以下) 及び商標出願の絶対的拒絶理由の審査 (Bl. f. PMZ 1991 年 1 頁以下) に関する各指針をそれぞれ適切に補足する。

〔原文〕

Mitteilung Nr. 19/92

**des Präsidenten des Deutschen Patentamts über die Behandlung
von Beschleunigungsanträgen in patentamtlichen Verfahren**

Vom 28. September 1992

(Bl. f. PMZ 1993 S. 451)

Um Nachteile für den Anmelder zu vermeiden, besteht in patentamtlichen Verfahren die Möglichkeit, einen Beschleunigungsantrag zu stellen (z.B. einen Antrag auf beschleunigte Absetzung eines Erstbescheids oder sonstige beschleunigte Durch- oder Fortführung eines Verfahrens).

Auf einen begründeten Beschleunigungsantrag hin, in dem ein berechtigtes Interesse glaubhaft vorgetragen wird, ist ein Verfahren vordringlich zu betreiben, wenn die zu erwartende Verfahrensdauer Nachteile des Antragstellers möglich erscheinen läßt.

Beschleunigungsanträge gelten grundsätzlich nur für die nächste Verfahrenshandlung, jedoch wird eine Beschleunigung des weiteren Verfahrens dann von Amts wegen vorgenommen, wenn sich aus dem Beschleunigungsantrag ein entsprechendes weitergehendes Interesse ergibt.

Die Richtlinien für das Prüfungsverfahren (Bl. f. PMZ 1981, 263 ff.), für das Einspruchsverfahren (Bl. f. PMZ 1982, 142 ff.) und für die Eintragung von Gebrauchsmustern (Bl. f. PMZ 1990, 211 ff.) sowie die Richtlinie für die Prüfung von Warenzeichenanmeldungen auf absolute Eintragungshindernisse (Bl. f. PMZ 1991, 1 ff.) werden entsprechend ergänzt werden.

申請書実例：訳文及び原文

〔訳文〕

ドイツ特許商標庁
Zweibrückenstr. 12
80297 ミュンヘン

当事務所の記号：DE

2005年10月
PT/MM

ドイツ特許庁長官告示 19/92 号にしたがって、早期な第一決定並びに手続の実施及び継続を請求する。

請求の理由：

出願人は、ドイツにおいて本発明に基づく弾性プラスチック化合物（Elastomerzusammensetzungen）の販売を計画している。手続がこのまま遅れた場合には、市場における出願人の地位が脅かされ、それによって出願人は上記告示の意味における不利益を被る。

（署名）

弁理士

{ 原文 }

Deutsches
Patent- und Markenamt
Zweibrückenstr. 12

80297 M Ü N C H E N

19 4.7

Unser Zeichen: Co., Ltd.
DE

Oktober 2005
PT/MM

Gemäß der Mitteilung Nr. 19/92 des Präsidenten des Deutschen Patentamts wird hiermit Antrag auf beschleunigte Absetzung eines Erstbescheids sowie beschleunigte Durch- und Fortführung des Verfahrens gestellt.

Der Antrag wird wie folgt begründet:

Der Anmelder plant den Vertrieb von Elastomerzusammensetzungen gemäß der vorliegenden Erfindung in Deutschland. Eine weitere Verzögerung des Verfahrens gefährdet die Marktposition des Anmelders und stellt damit einen Nachteil für den Antragsteller im Sinne vorstehender Mitteilung dar.

イギリス (GB)

イギリスの特許制度は、おおむね世界の多くの国と調和のとれたものとなっている。また、手続き的には、方式審査、先行技術調査、実体審査の各段階で出願人は継続するか否かを判断しなければならない、という特徴がある。即ち、出願人は、出願日から 12 ヶ月或いは優先日から 2 ヶ月の何れか遅い期日までに方式に関する審査（予備審査）と調査（サーチ）請求を行わなければならない（Patents Rules, 25 (5)）、公開日から 6 ヶ月以内に実体審査請求しなければならない、当該特許出願は取り下げと見なされる（Patents Act, 18, (1)及び Patents Rules, 33 (2)）。更に、通常の手続きでは出願日或いは優先日から 54 ヶ月、若しくは最初の Office Action から 12 ヶ月のどちらか遅い方の期限までに特許要件を満足しなければならない（Patents Rules, 34 (1)）。

1．制度の概要

イギリスに於いても審査の順番は原則として請求の順番であるが、申請によってある出願に対して優先的な審査処理を適用するための 2 つの制度があり、一方は”Combined Search and Examination”（複合調査・審査）と呼ばれ、他方は”Accelerated Processing of Patent Applications”（早期審査）と呼ばれている。

1 - 1．複合調査・審査

公開前の期間中に予備審査請求、調査請求、実体審査請求をほぼ同時に請求し、予備審査、先行技術調査、実体審査が同時に或いは空白期間無く行われることによって、早期に権利化を図ることができる制度である（Manual of Patent Practice, 18.03）。

1 - 2．早期審査

早期審査は、ある特許出願の実体審査を申請によってその順番を越えて優先的に処理するというものである（Manual of Patent Practice, 18.07）。

2．制度の要件

2 - 1．複合調査・審査

(1) 対象

公開前であって、調査が実質的に未着手の出願が対象となる。

(2) 申請者

出願人に限られる。

(3) 手続き

出願人が、方式審査及び先行技術調査を請求する書式 9A/77 と実体審査を請求する書式 10/77 を同時に提出した場合は、特に出願人が書面にて複合調査・審査の適用を望まないことを述べた場合を除いて、自動的に複合調査・審査が適用される。

書式 9A/77 が提出された後に、実体審査請求とともに書面により複合調査・審査を申請された場合には、調査の進行状況によっては複合調査・審査が適用されないことがある。尚、複合調査・審査の請求に当たっては追加の費用は発生しない。

2 - 2 . 早期審査

(1) 対象

対象となる出願は、実体審査を請求済みのものである。

また、特に条文等で要件として規定されているわけではないが、請求するに足ると審査官が認めうる理由を申請者は”Request for Accelerated Substantive Examination of an Application”（早期実体審査請求）の申請書に記載しなければならない。その理由が欠落或いは不十分な場合には当該申請は受理されない。

(2) 申請者

出願人に限定される。

(3) 手続きについて

申請者は、対象となる出願を特定するための書誌事項とともに、早期審査を必要とする理由を記載した申請書を提出しなければならない。また、実体審査請求と同時に本申請を行っても良い。

早期審査は公開前の段階でも請求できるが、Office Action は公開後 3 ヶ月以上経ってから通知される。これは第三者が意見書を提出するための期間を確保するためである。但し、早期公開の手続きによって公開時期を早めることが可能であり（Patents Act, 16 (1)）、その結果、最初の Office Action がなされる時期を早めることが可能である。

尚、本制度の利用によって追加で発生する費用はない。

3 . 運用の現状

3 - 1 . 制度の利用実態

上記両制度の利用件数を示すデータは公表されていない。

3 - 2 . 最初の Office Action までの期間

イギリス特許庁では、調査請求受理後 5 ヶ月以内に調査報告書を出願人に送付するよう努力することとしており¹、実際にも調査請求後、平均 5 ヶ月弱で調査報告書を発行している²。また、実体審査については請求から権利付与までの期間が平均 17 ヶ月というデータを公表している²。

3 - 2 - 1 . 複合調査・審査

また、本手続きの運用として調査報告書に添えて、拒絶理由等を記載した報告書が出願人に送付される、即ち最初の Office Action がなされることとなっている³。従って、当該請求がなされてから 5 ヶ月以内に最初の Office Action がなされることが期待される⁴。

3 - 2 - 2 . 早期審査

本制度の請求から最初の Office Action までの期間については当該特許出願の内容及び審査官の負荷状況によって大幅に変動するため、参考となるデータは得られていない。

¹ Patents Application Guide, p2, Step 5

² 2004/2005 Annual Report & Accounts, Chapter 3, p15

³ Patents Application Guide, p27, Combined search and examination

⁴ イギリス代理人 Mr. Alex Frost (Boult Wade Tennant) からの情報

4 . その他

複合調査・審査制度では、方式審査と先行技術調査の請求と実体審査請求を同時に行った場合には自動的に適用となるため、手続きとしては非常に簡便なものといえる。

早期審査では、請求理由の適否が審査される。従って、侵害等の対象となった特許出願の実体審査には適用されやすい¹。

5 . 添付資料

Manual of Patent Practice, 18.03 : 訳文及び原文

Manual of Patent Practice, 18.07 : 訳文及び原文

Patents Application Guide, p27, Combined search and examination : 訳文及び原文

書式 9A/77 : 原文

書式 10/77 : 原文

Manual of Patent Practice, 18.03 : 訳文及び原文

〔訳文〕

18.03 書式 10/77 及び審査料金は指定期間終了前のいつでも提出、納付することができ、出願人がそう希望する場合、書式 10/77 及び審査料金は出願時に提出、納付することができる。出願人が書面でこれを望まないことを明確に述べている場合を除き、書式 9/77 又は 9A/77 (17.02 を参照のこと) 及び書式 10/77 が同一日に提出されている出願 (国際調査報告が特許庁に伝達されている 1989 年特許協力条約が適用される場合を除く) は第 16 条に基づく公開前に複合調査・審査を受ける。例外的に、出願人が当初書式 9/77 又は 9A/77 だけを提出し、後に書式 10/77 を提出する際に書面で複合調査・審査を請求する場合、可能であれば複合手続きに関する要求が満たされなければならない。複合調査・審査の場合に関する審査料金及び調査料金の返金請求は、料金が実体審査官の報告の発行前に受領されている場合には、認められることが一般的である。但し、複合調査・審査の後に第 17 条(5)に基づく調査報告は発行されているが、第 18 条に基づく報告が発行されていない場合、審査料金は返金されない(18.84.1 を参照のこと)。全ての場合において、かかる返金は裁量の問題であり、権利ではない。

[書式 9/77 又は 9A/77 及び書式 10/77 に同一の提出日が記録されている場合、複合調査・審査に関する OPTICS のフラグは自動的に「イエス」に設定される。方式審査官は書式 9/77 または 9A/77 及び書式 10/77 が同一日に提出されている出願 (国際調査報告が特許庁に伝達されている 1989 年特許協力条約が適用される場合を除く) を確認しなければならない。手続きシートが作成され、複合調査・審査が必要であるこ

〔原文〕

18.03 Form 10/77 and the examination fee can be filed at any time before the end of the prescribed period; it may be filed at the time of making the application if the applicant so wishes. Applications on which Forms 9/77 or 9A/77 (see 17.02) and 10/77 have been filed on the same date (apart from PCT s.89 cases where an international search report has been communicated to the Office) will receive combined search and examination before publication under s.16, unless the applicant has explicitly stated in writing that this is not wanted. Exceptionally, if an applicant has initially filed only Form 9/77 or Form 9A/77 and later requests combined search and examination in writing when filing Form 10/77, the request for the combined procedure should be met if possible. A request for a refund of the examination fee and also of the search fee for combined search and examination cases is normally acceded to if it is received before issue of the substantive examiner's report. However, the examination fee is not refunded if following combined search and examination a search report under s.17(5) but no report under s.18 has issued (see 18.84.1). In all cases such refunds are a matter of discretion, not a right.

[An OPTICS flag for combined search and examination will be set automatically to 'YES' if Forms 9/77 or 9A/77 and 10/77 are logged with the same filing date. The formalities examiner should identify those applications on which both Form 9/77 or 9A/77 and Form 10/77 have been filed on the same date (other than PCT s.89 cases where an international search report has been communicated to the

とを調査審査官に警告する複合調査・審査カードラベルがファイルの外側に添付されなければならない。但し、出願人が書式 10/77 又は別個の書状で複合調査・審査を望まないことを述べている場合、ラベルを添付する必要はない。それでも、方式審査官は複合調査・審査フラグを「ノー」に設定し、調査審査官に状況を説明するための手続きシートを作成しなければならない。

[書式 9/77 又は 9A/77 が提出された後に複合調査・審査を求める書面による請求とともに書式 10/77 が提出される場合、方式審査官は調査報告が発行されているかどうかをチェックしなければならない。調査報告が既に発行されている場合、出願人は、本段落の後で示すとおり、請求の受領が遅すぎたことを通知されなければならない。他方、調査報告が発行されていない場合、方式審査官は書式 10/77 がファイルされ、手続きシートが作成され、審査補助官と調査審査官が複合調査・審査の必要を可及的速やかに警告されるよう複合調査・審査ラベルがファイルに添付されるよう遅滞なく手配しなければならない。複合調査・審査 OPTICS フラグも「イエス」に設定されなければならない。審査グループがラベル付ファイルを受領した場合、審査補助官は調査が開始されているかどうかを確認するために、調査審査官とともにチェックしなければならない。調査が開始されていない場合、審査官は適正な過程において調査と同時に審査を行わなければならない。書式 10/77 と書面による請求が調査が行われている際に受領される珍しい場合には、調査審査官は、到達している段階に応じて、審査を行うか、通常の審査段階まで審査を延期することを選択することができる。審査が実施されていない場合、出願人は複

Office). The proceedings sheet should be minuted and a CS&E card label attached to the outside of the shell to alert the search examiner that combined search and examination is required. However, it will not be necessary to attach the label if the applicant has stated either on Form 10/77 or in a separate letter that combined search and examination is not wanted. Nevertheless, the formalities examiner should set the combined search and examination flag to 'NO' and minute the proceedings sheet to explain the situation to the search examiner.

[In the event of Form 10/77 being filed after Form 9/77 or 9A/77 with a written request for combined search and examination, the formalities examiner should check whether the search report has issued. If it has already issued, the applicant should be informed, as indicated later in this paragraph, that the request was received too late. On the other hand, if the search report has not issued, the formalities examiner should arrange without delay for the Form 10/77 to be put on file, the proceedings sheet minuted and the CS&E label attached to the shell so that the Examination Support Officer and the search examiner are alerted as soon as possible to the need for combined search and examination. The combined search and examination OPTICS flag should also be set to 'YES'. On receipt of a labelled file in the examining group, the Examination Support Officer should check with the search examiner to see whether the search has been started. If it has not, the examiner in due course should carry out the examination at the same time as the search. In the remote event of the Form 10/77 and the written

合調査・審査を行うには実体審査請求の受領が遅すぎ、実体審査が第16条に基づく公開の後に適正な過程において行われることを場合に依りて方式審査官又は調査審査官から伝達されなければならない。また、出願人は、請求があり、請求理由が書面で提出される場合には早期審査が検討されることも伝達されなければならない。必要がある場合、OPTICS上の複合調査・審査フラグも「イエス」から「ノー」に変更されなければならない。返金請求は適切な手続きグループによって扱われ、直ちに審査グループに伝達されなければならない。審査報告または複合調査・審査報告が既に作成されている場合でも、審査報告または複合調査・審査報告は返金請求の受領後には発行されてはならない。]

第18条(1A)

審査官が第17条の規定に基づく追加的調査(手数料のかかるもの)が要求されるという意見をとった場合は、審査官はそれを長官に連絡し、長官は、その手数料が支払われるまでは実体審査を進めてはならないという決定をすることができる。長官がその決定をした場合は、長官の決定する期間内に、

- (a) 手数料が支払われるか、
 - (b) 追加的調査が不要となるように出願が補正されない限り、
- 長官はその出願を拒絶することができる。

request being received during a search, the search examiner can opt, depending on the stage reached, to carry out the examination or defer it until the normal examination stage. Whenever the examination is not carried out the applicant should be informed by the formalities examiner or the search examiner, as appropriate, that the request for substantive examination was received too late to allow combined search and examination and that substantive examination will occur in due course after s.16 publication. The applicant should also be informed that accelerated examination will be considered if requested and a reason for the request is given in writing. If necessary, the combined search and examination flag on OPTICS should also be changed from 'YES' to 'NO'. The request for a refund should be dealt with by the appropriate formalities group with the examining group being informed immediately. An examination report or combined search and examination reports should not be issued after receipt of a request for a refund, even if the report or reports have already been prepared.]

Section 18(1A)

If the examiner forms the view that a supplementary search under section 17 above is required for which a fee is payable, he shall inform the comptroller, who may decide that the substantive examination should not proceed until the fee is paid; and if he so decides, then unless within such period as he may allow -

- (a) the fee is paid, or
 - (b) the application is amended so as to render the supplementary search unnecessary,
- he may refuse the application.

18.03.1 第 1A 項は、出願人の行動によって実体審査段階での追加的調査が必要となる場合に長官に新たな権限を付与するために著作権・意匠・特許法別表 5 第 4 条によって追加された。同時に、同別表第 3 条(3)は以前は無料で実施されていた調査の料金の支払いを規定するために第 17 条(8)を追加した。

18.03.2 実体審査前又は実体審査の際に、追加的調査が 17.120 に言う補正又は訂正によって必要となったことを実体審査官が報告する場合、出願人は料金支払いの指定期間又は調査の必要性を除去するよう出願を補正するか意見書を提出するための指定期間を記載し、そうでない場合には出願が拒絶され得ることを警告する書状にて追加的調査が必要となったことを伝達される場合がある。かかる補正が提出されたものの、調査の必要性を除去できない場合、満足のいく補正が提出されるか、料金が支払われるか、紛争が解決できないことが明白になるまで、問題は追求される。

[上級審査官は、副局長に付託することなく、第 17 条(8)及び第 18 条(1A)に基づく措置を講じるかどうかを決定することができる。審査官は適切な決定に関して上司と協議しなければならない。かかる措置は指定対応期間が通常は 2 ヶ月である EL27 を発行することによって開始されなければならない。EL27 を発行する場合、事例審査官は指示を作成した日から 3 ヶ月半後である指定期日にファイルが自らに返却されるよう「ダイアリー」入力に関して指示を行わなければならない。対応が「提出」日以前に受領

18.03.1 Subsection (1A) was added by paragraph 4 of Schedule 5 to the CDP Act to give new powers to the comptroller where an applicant's action makes a supplementary search necessary at the substantive examination stage. Paragraph 3(3) of that Schedule added s.17(8) at the same time to provide for the payment of a fee for such a search, any such search having previously been performed without charge.

18.03.2 If, before or during substantive examination, the substantive examiner reports that a supplementary search is necessitated by an amendment or correction as referred to in 17.120, the applicant may be so informed in a letter giving a specified period to pay the fee or amend the application so as to remove the need for the search or submit observations, and warning that the application may otherwise be refused. Where such an amendment is submitted but fails to remove the need for the search, the matter is pursued until either a satisfactory amendment is filed or the fee is paid, or it becomes evident that the dispute cannot be resolved.

[Senior Examiners may decide whether to take action under ss.17(8) and 18(1A), without reference to their Deputy Director; Examiners should consult their senior officer as to the appropriate decision. Such action should be initiated by issuing EL27 in which the period specified for response should normally be two months. When issuing EL27, the case examiner should give instructions for a "Diary" entry for return of the file to him on a specified date which should be 3½ months

された場合、ダイアリー入力を取り消されるよう指示が行われなければならない。補正が不満足なものであるか、出願人が調査の必要性又は調査料金に関して異議を唱えた場合、通常の審査過程が遅滞なく開始されるか継続されるための速やかな解決を目的として、問題は書状又は電話（書面によって確認される）を使って追求される。対応が受領されない場合、審査官は、何らの行為も行われなかった場合には出願が規則 34 に基づく期間の終了時に拒絶されたものとして扱われることを強調しつつ、手続きをとらないことが出願人の意思であるかどうかを問い合わせるために出願人に書状を送付するか電話する（書面によって確認される）ものとする。期間終了後の提出に関する真正な理由にはその後の対応が伴わなければならないことが明白にされなければならない。事例審査官は出願人又はその特許代理人に対するすべての書状においてその氏名と連絡先電話番号を記載されなければならない。]

18.03.3 出願人の請求によって、提出された出願でクレームされ、調査報告で確認された 2 番目以降の発明に関して、さらなる調査が実施される場合、第 17 条(8)ではなく第 17 条(6)が適用され、手続きは 17.111 などに示されたものである。但し、発明の複数性を除去するための補正が調査段階においてその段階で存在していたが、調査されていなかった発明に有利に調査されていた発明に対するクレームの削除につながる場合、さらなる調査が実体審査において必要となる場合には第 17 条(8)に基づく調査料金が義務付けられなければならない。

[分割出願における第 2 の発明に関する調査

from the date on which he writes the instructions. Instructions should be given for the diary entry to be cancelled if a response is received before the "bring forward" date. If amendments are unsatisfactory or the applicant disputes the need for the search, or search fee, the matter should be pursued by letter or telephone (confirmed in writing) with the aim of swift resolution so that the normal examination process can commence or continue without undue delay. If no response is received the examiner should write or telephone (confirming in writing) to enquire if it is the applicant's intention not to proceed, emphasising that if no action is taken the application will be treated as refused at the end of the r.34 period. It should be made clear that genuine reasons for the late-filing should accompany any subsequent response. The case examiner should be named and a contact telephone number provided in all letters to the applicant or his agent.]

18.03.3 Where a further search is performed, at the request of the applicant, for a second or subsequent invention which was claimed in the application as filed and which was identified in the search report, section 17(6) rather than section 17(8) applies and the procedure is that set out in 17.111, etc. If, however, amendment to remove plurality of invention results in the deletion of claims to an invention which was searched at the search stage in favour of an invention which was present at that stage but which was not so searched, a search fee under section 17(8) should be required if a further search is then necessary at substantive examination.

[A search for a second invention in a

は、調査報告が分割出願の第1の発明に関して発行されている場合には、この発明が特許出願に関連して既に調査されている場合でも、追加の調査料金を義務付けることなく行われなければならない(15.28を参照のこと)。さらなる調査が第1の発明の削除後のいずれかの時点で必要となる。]

18.03.4 出願人が第17条(8)に基づきさらなる調査を必要とする補正を予期してさらなる調査料金を納付し、かつ実体審査官がかかる調査を必要と判断しない場合、出願人が返金に関して具体的な請求を行わない場合でも、支払われた料金の返金が行われなければならない。

18.03.5 18.03.2に言う書状の発行後に、未解決の紛争が存在し、かつ/又は料金が支払われていないか本規定の他の要件が満たされていない場合、審問会が提議される。料金が支払われるか出願が補正されるまで審査が進行されないと審問官が決定する場合、審問官は支払い又は適切な補正のための期間(通常は2ヶ月)を指定しなければならない。指定期間内にいずれの行為も行われなかった場合、審問官は出願を拒絶することができる。

[審問は上級審査官によって提議されることができ、審査官は適切な決定に関して上司と協議しなければならない(101.09を参照のこと)。審問は副局長によって行われなければならない(18.03.2も参照のこと)。]

divisional application should be made without requiring an additional search fee when a search report has issued in respect of the first invention in the divisional application, despite this invention already having been searched in connection with the parent application (see 15.38), and a further search becomes necessary for the second invention sometime later upon deletion of the first invention.]

18.03.4 If an applicant files another search fee in anticipation of the amendments made necessitating a further search under section 17(8) and the substantive examiner does not consider such a search to be necessary, then a refund of the fee paid should be made, even if no specific request therefor has been made by the applicant.

18.03.5 If, following the issue of the letter referred to in 18.03.2, there is such an unresolved dispute and/or if the fee is not paid or any other requirement of this provision is not met, a hearing is offered. If the hearing officer decides that examination should not proceed until the fee is paid or the application amended, he should specify a period (normally two months) for payment or appropriate amendment. If neither action is taken within the specified period he may refuse the application.

[A hearing may be offered by Senior Examiners but Examiners should consult their senior officer as to the appropriate decision (see 101.09). The hearing should be taken by the Deputy Director (see also 18.03.2).]

18.03.6 書式 9/77 の提出とともに適切な料金が納付されている場合、実体審査官は追加的調査を行う。調査報告が発行され、これに第 18 条に基づく審査報告が伴う場合がある。

[調査報告が第 18 条に基づく報告とともに発行される場合、SE6 または SE7 が適宜使用されなければならない。その他の場合には SL7 が使用されなければならない。新たに引用された文書が同時に発行されなければならない (17.104.1 及び 17.105.2 を参照のこと)]

第 18 条(2)

出願の実体審査において審査官は、第 15A 条に基づき実行された審査及び第 17 条の規定により実行された調査に照らし自己の必要と認める限度において当該出願が本法及び規則の定める要件を満たしているか否かを調査し、この問題を決定した後にこの決定を長官に報告するものとする。

18.03.6 When the appropriate fee has been filed, together with a Form 9/77, the substantive examiner performs the supplementary search. A search report is issued; this may accompany a s.18 examination report.

[If the search report is issued with a s.18 report, SE6 or SE7 should be used as appropriate; SL7 should otherwise be used. Any newly-cited documents should be issued at the same time (see | 17.104.1, 17.105.2).]

Section 18(2)

On a substantive examination of an application the examiner shall investigate, to such extent as he considers necessary in view of any examination carried out under section 15A above and search carried out under section 17 above, whether the application complies with the requirements of this Act and the rules and shall determine that question and report his determination to the comptroller.

Manual of Patent Practice, 18.07 : 訳文及び原文

〔訳文〕

18.07 請求に関する理由を記載した文書が提出されている場合、速やかな措置を確保するために出願人が適切に表明しなければならない出願の早期実体審査請求は許可されることができ。かかる文書は請求に添付しなければならない。請求が公開前に行われる場合、出願人は第16条に指定された18ヶ月間の終了前に公開が請求されるかどうかを示さなければならない。(かかる意思表示が行われない場合、出願人は早期公開が必要とされるかどうかを明確にするために連絡を受けなければならない。)このための通常の通知は公報に掲載される。理由を示していないか、不十分な理由しか示していない請求は拒絶されなければならない。(18.87も参照のこと)

[早期実体審査に関する請求は16.04に示された硬いカードとピンク色のA4シートで識別されなければならない。かかる請求を認めるかどうかの決定は関係する分類標目を担当する審査官によって行うことができる。EL29は早期審査の拒絶を連絡するために使うことができる。

[許可できる請求が公開サイクルの開始時又は開示直後に受領された場合(早期公開も請求し得ることに留意せよ)これが処理を促進する可能性が高い場合にはサブファイル(分割出願に関する-15.42を参照のこと)を作成することができる。A文書が印刷業者に既に送付されている場合、実体審査は提出されている一切の補正を含む複製文書に基づいて処理されるものとする(18.08を参照のこと)。]

〔原文〕

18.07 A request for accelerated substantive examination of an application, which the applicant should mark appropriately to ensure prompt action may be allowed provided that a reasoned statement for the request has been given. Such a statement should accompany the request. If the request is made before publication, the applicant should indicate whether or not publication before the end of the 18 month period prescribed under s.16 is also requested. (In the absence of any such indication, the applicant should be contacted to clarify whether accelerated publication is required.) A regular Notice to this effect appears in the Journal. Requests giving no, or inadequate reasons should be refused. (See also 18.87).

[A request for accelerated substantive examination should be identified by a stiff card and pink A4 sheet as set out in 16.04. The decision whether to allow such requests may be taken by the examiner in charge of the classification heading concerned. EL29 may be used to communicate a refusal of accelerated examination.

[If an allowable request is received immediately before or at the very start of the publication cycle (note that accelerated publication may also have been requested), then a sub-file (as with divisional applications - see 15.42) may be created if this is likely to expedite processing. If the A-document has already been sent to the printers then substantive examination should proceed on the basis of the duplicate document, including any amendments filed (see 18.08).]

18.07.1 早期実体審査請求が許可された場合、許可と可及的速やかな実体審査進行を確認し、かつ第三者が第 21 条に基づく意見書を提出し、調査を更新するための期間を認めるために第 16 条に基づいて出願が公開された後 3 ヶ月以上が経過しないと第 18 条(4)に基づく報告が通常は発行されないことを記載した報告が発行されるものとする。「3 ヶ月ルール」は分割出願又は第 89 条に基づいて国内段階に入った国際出願には必ずしも適用されない。分割出願の場合、クレームされている発明が公開された特許出願で明確にクレームされており、第三者にかかる発明に関する第 21 条に基づく意見書提出の十分に早期の機会を与えていれば、「3 ヶ月ルール」は適用を差し控えることができる。第 89 条に基づく出願の場合、対応する国際出願が WIPO によって公開されていれば(89B.04 を参照のこと)、「3 ヶ月ルール」は出願人の請求によって適用を差し控えることができるが、出願が転載されてから 2 ヶ月以上後に第 18 条(4)に基づく報告が発行されることを条件とする(国内調査及び Chemical Investment Corporation の出願 BL O/34/96)(89A.14 を参照のこと)。

[早期審査は請求の許可後直ちに開始されなければならないが、第 18 条(4)に基づく報告は第 16 条に基づく公開から 3 ヶ月以上が経過するまで通常は発行されないものとする。

[EL30 又は SC19 (調査報告が発行される場

18.07.1 If a request for accelerated substantive examination is allowed, a report should issue confirming that it has been allowed and that substantive examination will proceed as quickly as possible, but stating that no report under s.18(4) will normally issue until at least three months after the application has been published under s.16 so as to allow time for third parties to file observations under s.21 and for updating the search. The "3-month rule" does not necessarily apply to divisional applications or to international applications entering the national phase under s.89. In the case of divisionals, if the invention claimed was clearly claimed in the published parent application, giving third parties an adequate earlier opportunity to file observations under s.21 in respect of that invention, then the "3-month rule" can be waived. In the case of s.89 applications, if the corresponding international application has been published by WIPO (see 89B.04), then the "3-month rule" can again be waived, at the request of the applicant, but only to the extent of enabling a report under s.18(4) to be issued not earlier than 2 months after the application has been reprinted (National Starch and Chemical Investment Corporation's Application BL O/34/96) (see 89A.14).

[Accelerated examination should be started immediately after allowance of a request, but a report under s.18(4) should not normally be issued until at least three months have elapsed since s.16 publication.

[EL30 or SC19 (when issuing a search report)

合)は早期実体審査請求が許可されたことを出願人に伝達するために使用することができ、かかる実体審査は直ちに行われるが、第 18 条(4)に基づく報告は出願が第 16 条に基づき公開されてから 3 ヶ月以上が経過しない限り通常は発行されない。次に、実体請求が行われ、かつ拒絶理由が発見されない場合、EL33 が送付されなければならない。実体審査官が実体審査を行い、かつ拒絶理由を確認し、かつ EL30 又は SC19 が過去に発行されていない場合、請求許可を確認するために ELC30 がかかる実体審査官の報告に含まれるものとする。]

18.07.2 申し立てられている侵害のために手続き遂行が請求されている場合、早期遂行に係る機密保護の請求は 118.13 に示される一般指針に照らして検討されるものとするが、報告そのものとその全般的な理由は公開ファイルに収録されるものとする。

can be used to inform the applicant that the request for accelerated substantive examination has been allowed and that substantive examination will take place immediately but that no report under s.18(4) will normally issue until at least three months after the application has been published under s.16. EL33 should then be sent if the substantive examination has been carried out and reveals no objection. When the substantive examiner has done the substantive examination and identified objections, and if EL30 or SC19 has not issued previously, ELC30 should be included in his report to confirm allowance of the request.]

18.07.2 Any request for confidentiality relating to accelerated prosecution, for instance where such prosecution has been requested because of alleged infringement, should be considered in the light of the general guidance given in 118.13, but the request itself and the general reason for it should be on the open file.

Patents Application Guide, p27, Combined search and examination : 訳文及び原文

〔訳文〕

複合調査・審査

これは、調査と同時に実体審査を行うものである。通常は拒絶理由に関する報告書に添えて調査報告書が出願人に送付される。

複合報告書を受け取ることで出願人は以下のような利益を得ることができる。

権利付与の可能性が早期に指示される。

公開前に明細書、特に請求項の修正を行う機会が得られる。

明らかに権利化できない場合には、公開前に取り下げることができる。

しかしながら、以下のような不利益が生じる。

調査報告によって当該出願が新規でないことが明らかになった場合に、審査請求料が無駄になる。

関連文書が公開準備中のため、本調査段階では審査官が入手できなかった可能性がある。この場合、後日、その関連文書が入手できたときに重大な拒絶がなされる可能性がある。

〔原文〕

Combined search and examination

This means your application will be substantively examined at the same time as the search is performed. You will then normally receive a letter which includes a search report, accompanied by a report on any objections to your application.

Receiving a combined report gives you the following advantages.

An early indication of your chances of having a patent granted.

A chance to amend your specification, especially the claims, before publication.

A chance to withdraw your application before publication if it becomes clear a patent is unlikely to be granted.

However, a combined report has the following disadvantages.

If the documents on the search report clearly show that your invention is not new, you might regret paying the fee for the substantive examination.

Relevant documents may not be available to the examiner at the search stage as they could still be in the publication process. This could mean important objections are made at a later stage when the relevant documents become available.

書式 9A/77 : 原文

**Patents Form 9A/77**Patents Act 1977
(Rule 28A, 32)

9A/77

Request for search*(See the notes on the back of this form)*

The Patent Office

Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ

1. Your reference:

2. Patent application number:

*(If you know it)*3. Full name of the applicant
or of each applicant:

4. Is this request for:

a) A search under Section 17(1) for an
international application which has
been searched in the international
phase? *(See note f)*b) A search under Section 17(1) for
any other application?c) A supplementary search under
Section 17(8)?d) A search of a further invention
under Section 17(6)?*(Answer this question by writing (a), (b), (c) or (d))*
If your answer is (d), identify the invention
to be searched by referring to the claims
*(See note (c)).*5. Do you want extra copies of any
documents cited in the search report?
*(see note (d))*YES NO If YES state how many and remember to
pay the extra fee.6. Are you paying the application fee with this
form? *(See note (e))*YES NO

7.

Signature

Date

8. Name and daytime telephone number of
the person to contact in the United Kingdom:

Patents Form 9A/77

Notes

- a) *If you need help to fill in this form or you have any questions, please contact the Patent Office on 08459 500505.*
- b) *Write your answers in capital letters using black ink or you may type them.*
- c) *If you do not identify an invention, the second invention specified in the search report previously made under Section 17(5) will be searched.*
- d) *The Public administration section of UK Copyright legislation allows the Patent Office to send you one copy of any documents cited in the search report or during the substantive examination process. You may order extra sets of documents by paying an additional administrative fee for each extra set, this fee will not be refunded if no documents are cited. All copies of citations supplied by the Patent Office must be used for the sole purpose of processing the patent application.*
- e) *Before your application is searched you must pay an application fee. If you have not already paid this fee you can do so when filing this form. The application fee is in addition to the fee required with this form. For details of the fees and ways to pay them, please contact the Patent Office.*
- f) *For details of the fee payable with this form when requesting a search for an application that has already been searched in the international phase please contact the Patent Office.*
- g) *Once you have filled in this form remember to sign and date it.*

書式 10/77 : 原文

**Patents Form 10/77**Patents Act 1977
(Rule 33)

10/77

Request for a substantive examination*(See the notes on the back of this form)*

The Patent Office

Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ

1. Your reference

2. Patent application number

(if you know it)

3. Full name of the or of each applicant

4. *(see note (c))*

I/We request substantive examination of this application.

Signature

Date

5. Name and daytime telephone number of person to contact in the United Kingdom

Patents Form 10/77

Notes

- a) *If you need help to fill in this form or you have any questions, please contact the Patent Office on 08459 500505.*
- b) *Write your answers in capital letters using black ink or you may type them.*
- c) *If you are filing this form with a Patents Form 9A/77 for the same application and you do not want the search and substantive examination to be done at the same time, you should indicate this by writing "Not combined search and examination" on the front of this form in the space below part 5.*
- d) *Once you have filled in the form remember to sign and date it*
- e) *For details of the fee and ways to pay, please contact the Patent Office.*

デンマーク (DK)

デンマークの特許制度では、審査請求制度は採用されておらず、原則として全ての特許出願が審査される。そして、最初の Office Action に対する応答期間が比較的長く、通常は 6 ヶ月となっている。また、後述のスウェーデン、ルーマニアと同様に、出願人はデンマーク以外にも出願している場合には、デンマーク特許商標庁 (DKPTO: Danish Patent and Trademark Office) の要求に応じて、その国での審査に関する情報 (サーチレポート或いは審査結果等) を提出しなければならない (Patents Act Section 69, (3) 及び Patents Regulations Section 41)。

ヨーロッパ特許条約 (EPC) 経由でデンマークにて特許保護を取得する場合に注意すべき点は、EPC がデンマーク本国のみを対象として批准されているため、デンマークに於いて有効なヨーロッパ特許はフェロー諸島及びグリーンランドにはその効果が及ばないことである。尚、デンマークに直接或いは PCT 経由で出願し、特許権が付与された場合には、その特許権はこれらの地域に対しても有効である。

1. 制度の概要

デンマークの審査の優先的な処理制度は、出願人の保護を目的としている。また、デンマークを第 1 国とする出願は、自動的に優先処理の対象となる。

以下では本制度を優先審査と称する。

2. 制度の要件

(1) 対象¹

対象となる出願は以下のものである。

出願人以外の第三者が当該出願に記載された発明を実施している。

ライセンスに関する訴訟或いは交渉が行われている。

第 1 国出願である。

(2) 申請者¹

申請は出願人のみが行うことができる。

(3) 手続きについて²

又は に該当する特許出願に対する手続きは、対象となる出願を特定するための書誌事項とともに、申請理由を記載した書類を提出しなければならない。また、申請時点でデンマーク以外の国のサーチレポート等が入手できている場合には、それらの写しも併せて提出することが望ましい。その際、対比説明は必要ない。

の場合には特に書面での申請は必要でなく、自動的に優先的に処理されるが、この場合もデンマーク以外のサーチレポートが入手できたら、その写しを速やかに提出することが望ましい。

尚、本制度の利用に当たっては追加で発生する費用はない。

¹ Handbook of Patents, P2.1-3

² 現地代理人 Mr. Pernille Thorsboe (Zacco Denmark A/S) からの情報

3．運用の現状²

3 - 1．制度の利用実態

本制度の利用申請は DKPTO から得られた情報に依ると最近の 5 年間では年間 50 件弱から 100 件弱であり、年間の出願数の数%程度である。

年	申請数	3ヶ月以内に OA がなされた件数	出願数 ³
2,000	92	63	1,923
2,001	67	38	1,947
2,002	47	26	1,984
2,003	46	31	1,925
2,004	87	60	2,002

3 - 2．最初の Office Action までの期間

デンマーク特許商標庁は、申請書を提出した場合はその提出日から、或いは第 1 国出願の場合はその出願日から 3 ヶ月以内に最初の Office Action がなされるように努力することになっている (Handbook of Patents, P2.1-3)。但し、これはあくまで努力目標値である。

実際の運用状況についてであるが、本制度を申請した出願の 60～70%が、3 ヶ月以内に最初の Office Action がなされている。また、本制度を申請した優先権主張出願に対して本制度が適用された場合は、申請日から 2.5～3 ヶ月で最初の Office Action がなされ、第 1 国出願の場合は、6～10 ヶ月で最初の Office Action がなされる、との情報も得られている。これに対して、優先権主張出願に対する通常の審査の場合には、2～5 年で最初の Office Action がなされる、とのことである。

4．その他

最初の Office Action までの期間を 3 ヶ月以内に行う、というのは努力目標値であり、現に 3 ヶ月以上掛かるものも少なくない。申請してから 3 ヶ月以上が経過しても最初の Office Action がなされない場合には、申請者が電話等によってフォローすることで早期に Office Action がなされる可能性がある²。

5．添付資料

Handbook of Patents, P2.1-3：訳文及び原文

申請書書式例：英文

³ DKPTO Annual Report 2,001, p14 及び 2,004, p3

Handbook of Patents, P2.1-3 : 訳文及び原文

〔訳文〕

ガイダンス P2.1 3

2000年5月

特許出願の審査作業の督促

特許出願においては、例えば特許権について侵害問題が発生した場合や、ライセンス交渉を進める場合など特別な理由がある場合には、出願者は審査を促進するように求めることができる。但し、出願者はその理由を明確に示さなければならない。特許庁は、その請求に応じられない場合は、その旨を出願者に対して通知しなければならないが、その通知は電話によるものであってもよい。

但し、形式的な手続きは P1.0 3 に従って、通常は少なくとも 3 カ月かけて整えられるが、出願者は、最初の技術的審査がそれよりも早い時期になされることを期待することはできない。

特許庁は審査を早く行う督促に応じる場合は、それに伴う全ての手続きを 3 カ月の期間内に済ませるようにできるだけ努力する。

P2.1 3 / JD / SBA

2000年5月

〔原文〕

Vejledning P 2.1-3

Maj 2000

FREMSKYNDELSE

AF

PATENTANSØGNINGER

I alle ansøgninger kan behandlingen fremskyndes, hvis der er særlige grunde til det, f.eks. krænkelserproblemer eller licensforhandlinger. Ansøgeren skal begrunde sin anmodning om fremskyndelse. Styrelsen giver ansøgeren besked, hvis anmodningen ikke kan imødekommes, eventuelt telefonisk.

Ansøgeren kan dog ikke forvente første tekniske behandling tidligere end 3 måneder efter, at de formelle forhold er bragt i orden, jf. P 1.0-3.

Skal en anmodning om fremskyndelse imødekommes, foretager styrelsen så vidt muligt hver af de efterfølgende behandlinger inden for en frist på tre måneder.

P 2.1-3/JD/SBA

Maj 2000

申請書書式例：英文

To the Danish Patent and Trademark Office

Request for Accelerated examination of patent applications

Application Number:

Application Title:

Requestor:

Ground for Request

スウェーデン (SE)

スウェーデンの特許制度は、デンマークの制度と類似しており、その特徴としては、原則として全ての出願が審査される点、最初の Office Action に対する出願人の応答期間が6ヶ月である点、外国に出願している場合にはその審査に関する情報を出願人は提出する義務がある点等が挙げられる。また他の欧州諸国と同様に出願後3年目以降も係属させるために年金の支払いも必要となる。

1. 制度の概要

スウェーデンの優先的な審査処理制度は、スウェーデン特許登録庁 (PRV) のガイドラインにて規定されている (ガイドライン (Riktlinjer XV)、1.4)。

また、本制度とは別に、スウェーデンを第1国とする特許出願であって、他の国へ出願する際の優先権主張の基礎となる出願は、出願日から7ヶ月以内に最初の Office Action がなされることになっている (Riktlinjer XV、1.2)。

2. 制度の要件

(1) 対象

特許出願が以下の場合に該当すると優先的な処理が認められる。

当該特許出願が譲渡或いはライセンス交渉の対象となっている場合

当該特許出願に記載された発明を、出願人以外の第三者が実施する恐れがある場合

PRV での処理期間が例外的に長くなった場合

(2) 申請者

出願人のみが申請を行うことができる。

(3) 手続きについて

申請に当たって提出する書類の書式は特に定められていない。対象となる特許出願を特定するための書誌事項と、申請理由を記載すればよい。また、申請によって追加で発生する費用はない。

尚、本制度は申請直後の審査処理についてのみ適用されるため、審査手続き全般にわたって優先的な処理を望む場合には、各処理毎に申請しなければならない。従って、例えば審査請求直後に優先的な審査処理を申請した場合には最初の Office Action がなされるまでが優先的な審査処理の対象であり、Office Action に応答してコメントや補正等を行った場合、それらに対する優先的な審査処理を望む場合には、再度優先的な処理の適用を申請しなければならない。

3．運用の現状

3 - 1．制度の利用実態

スウェーデンの優先的な処理の利用実態に関するデータは公表されていない。

3 - 2．最初の Office Action までの期間

優先的な審査処理が適用された場合の、出願又は申請から最初の Office Action までの期間の概算値は公表されていないようである。しかし、他の国への出願の優先権主張の基礎となる第 1 国出願に対しては 7 ヶ月以内に最初の Office Action がなされるように処理が行われる（ガイドライン（Riktlinjer XV）、1.2）ことから、優先権主張を伴う出願に対しても本制度の適用によって同程度の期間は期待される。

尚、PRV のホームページによると通常の審査の場合には出願から特許査定まで 3 年程度掛かる、とのことである。このことから、出願から最初の Office Action までの期間は通常は 2 年以上になっていると推定される。

4．その他

スウェーデンの優先的な審査処理制度は、出願人の利益保護のみを目的としたものであり、極めて限定的に運用されている。

5．添付資料

ガイドライン（Riktlinjer XV）、1.2：訳文及び原文

ガイドライン（Riktlinjer XV）、1.4：訳文及び原文

ガイドライン (Riktlinjer XV)、1.2 : 訳文及び原文

〔訳文〕	〔原文〕
<p>1.2 猶予期間に関する案件 (2002年11月25日付けの新規規定)</p>	<p>1.2 Fristärenden (ny lydelse 2002-11-25)</p>
<p>・段階 および段階 の両方における PCT 案件、ならびに E-PCT すなわちアライアンス (alliance / 同盟) に関する案件、および調和調整に関する案件、および ITS 案件は、協力条約およびそれに関連する特別な契約に基づき定められた期限を遵守することを可能にするために F ユニットに定められた猶予期間内に処理されなければならない。</p>	<p>・ PCT-ärenden, både fas-I och fas-II, samt E-PCT-, dvs. allians- och harmoniseringsärenden, och ITS-ärenden måste handläggas inom de frister, som har angivits av F-enheten för att föreskrivna tidsgränser enligt samarbetskonventionen och därtill knutna särskilda avtal ska kunna uppfyllas.</p>
<p>・ A 案件、すなわち優先権の主張がなされなかった出願は提出日から 6 カ月以内に処理されるように作業を開始しなければならないが、それは出願者に出願日から 7 カ月以内に回答するためである。</p>	<p>・ A-ärenden, dvs. ansökningar där prioritet inte har begärts, ska tas upp till behandling senast sex månader från ingivningsdagen för att sökanden ska kunna få besked inom sju månader från denna dag.</p>
<p>・ Z 案件 (異議申し立て案件) すなわち文書の交換が完了したと見做され、最終的な決定を下すことができる案件については、文書交換が終了した日から 3 カ月以内に決定すべきであり、すなわち、「異議申し立て案件での文書」、または「異議申し立て案件での意見申し立て」の場合は、回答猶予期間が終わった日から 3 カ月以内に決定しなければならない。文書交換が完了したと判断されると、「異議申し立て案件の通知」を送ることができる。その件に関する最終的な決定は、通知が送られた日から早くても 2 カ月経ってからなされる。</p>	<p>・ Z-ärenden (invändningsärenden), där skriftväxlingen bedöms vara avslutad och ett slutligt beslut kan fattas, ska avgöras inom 3 månader från datum för avslutad skriftväxling, dvs. vid "Skrivelse i invändningsärende" eller "Yttrande I invändningsärende" inom 3 månader från det datum då svarsfristen utlöpte. Då skriftväxlingen bedömts avslutad kan "Information i invändningsärende" skickas. Slutligt beslut i ärendet får då fattas tidigast två månader från det datum då informationen skickades.</p>
<p>・新規性に関する説明については、それが提出されてから処理する。特許部内で担当者間で案件を巡回 (circulate) させるのに要する期間は、11 作業日以内とする。顧客 (出願者) に費用に関する提案を承認させる必要がある場合は、巡回期間は顧客が提案を承認した日から 11</p>	<p>・ Nyhetsgranskningsuppdrag ska handläggas efter hand som de kommer in. Den totala omloppstiden inom patentavdelningen för ett granskningsuppdrag är högst 11 arbetsdagar. I de fall där ett kostnadsförslag ska godkännas av kunden är omloppstiden högst</p>

作業日以内としなければならない (RL XVIII : 4 を参照)。しかし、審査に関する任務により特許案件の処理のために引き続き行われている作業が、その任務により中断されることがあってはならない。

11 arbetsdagar från det att kostnadsförslaget har godkänts av kunden (se RL XVIII:4). Ett granskningsuppdrag bör emellertid inte medföra att pågående arbete med handläggning av ett patentärende avbryts för uppdragets skull.

ガイドライン (Riktlinjer XV)、1.4 : 訳文及び原文

〔訳文〕

1.4 優先的処理の申請

(2005年3月1日付けの新規規定)

出願者が出願を優先的に処理することを電話で求める場合、出願者にはその理由を文書に記して申請するように指摘する。それが迅速で簡単な作業だけを申請するものである場合は、出願者は文書で申請する必要はなく、出願者と処理責任者が双方共に意見が一致するならば、口頭で済ませてもよい。但し、その場合、処理責任者は会話の内容について記録を作成しなければならない。その他の決定は、ユニット・チーフが行う。

優先的処理に関する申請は、制限的に認められる。技術に関する指令がなされる前に処理することを申請するものである場合は、特に制限的に認められなければならない。そのような案件について優先的処理をする決定を下す場合はその前に、ユニット・チーフは出願者に連絡しなければならないが、それは電話連絡でよく、当該出願が出願日から6カ月よりも早い時点で審査される可能性があることを警告しなければならない。電話での会話の内容は、文書の形で勤務ノートに記録しておかなければならない。

下記の場合、優先的に処理することが認められる：

出願が、特許出願 / 特許の譲渡に関するもので、その取得者との交渉も含む場合、

出願者が、出願に関連して与えられた特許

〔原文〕

1.4 Begäran om förtur med handläggningen

(nytt avsnitt 2005-03-01)

Om en sökande per telefon begär förtur med handläggningen av sin ansökan, ska denne uppmanas att komma in med en motiverad skriftlig begäran. Om ärendet endast kräver en snabb och enkel arbetsinsats, kan ansökan behandlas efter muntlig överenskommelse mellan sökanden och handläggaren, utan att sökanden måste inkomma med skriftlig begäran.

Handläggaren ska i sådana fall upprätta en tjänsteanteckning över samtalet. Övriga beslut om förtur fattas av enhetschef. Begäran om förtursbehandling beviljas restriktivt. Om förtursbehandling begärs tidigare än sex månader från ansökans inkomstdag ska särskild restriktivitet tillämpas när begäran avser handläggning inför tekniskt föreläggande. Innan beslut om förtur fattas i sådana ärenden ska handläggaren eller enhetschefen ta kontakt med sökanden, lämpligen per telefon, och varna denne för riskerna med att ansökan granskas tidigare än sex månader från ansökans ingivningsdag. Samtalet ska dokumenteras i en tjänsteanteckning.

I följande fall kan förtur med handläggningen beviljas:

1. Om sökanden avser att överlåta patentansökan/patent och förhandlar med eventuell förvärvare,

2. om sökanden är utsatt för intrång i den

の独占権を侵害される恐れに曝されている場合、或いは

PRV での処理期間が例外的に長くなる場合。

ユニット・チーフは、優先的処理について決定する場合、その前に、当該作業グループと討議し、ユニット・チーフはその案件による作業負荷について説明すべきである。

ユニット・チーフは、その申請を認めるか否かについて出願者に通知しなければならない。

その申請を却下する場合は、その却下理由を通知に記載しなければならない。通知の写しに記載しなければならない。通知の写しは、関係文書に添付する。

事務の優先的処理は、既に受け取っていて、処理中の案件の次になされる処理だけを対象として認められる。その処理が終了すると、それによりその案件に関する優先的処理が遂行されたことになる。出願者が案件に関する継続的処理の優先的処理を望むならば、出願者は優先的処理について、新しい文書を提出しなければならない。

案件を優先的に処理するという事は、処理責任を負う審査官が既にある案件の処理を終わり次第、直ちに当該案件を処理するということの意味している。処理責任を負う審査官が多くの仕事を抱えている場合は、優先的処理がなされる時にはその時点での作業負荷を皆に再配分しなければならない。猶予期間に関係する案件（1.2を参照）に支障を来たす場合は、案件の処理に関する優先的処理を認めるべきではない。

ensamrätt som ett patent meddelat i enlighet med ansökan kommer att medföra, eller

3. i extraordinära fall av lång handläggningstid hos PRV.

Innan enhetschefen kan fatta beslut i frågan om förtur bör enhetsgruppen diskutera ärendebelastningen och informera enhetschefen om denna.

Enhetschefen ska skriftligen meddela sökanden om begäran beviljas eller inte.

Om begäran avslås ska anledningen till detta framgå av meddelandet. En kopia av meddelandet ska bifogas akten.

Förtur beviljas endast för den handläggning av ärendet som närmast är för handen. När denna handläggning avslutats har beslutet om förtur verkställt. Om sökanden önskar förtur med den fortsatta handläggningen av ärendet måste sökanden inkomma med ny skriftlig begäran om förtur.

Att ärendet ska handläggas med förtur innebär att handläggande ingenjör ska handlägga ärendet snarast efter att denne avslutat handläggningen av det ärende som är för handen. Om handläggande ingenjör är utsatt för stor belastning ska ärendebelastningen omfördelas när beslut om förtur beviljas. Förtur med handläggningen av ärende bör inte beviljas om handläggningen av fristärenden (jfr 1.2) äventyras.

スペイン (ES)

スペインでは 2001 年の特許法の改正によって、選択的な審査請求制度と付与前の異議申立制度が導入された。特許出願人は方式審査後に技術水準報告書の作成を請求する必要があり、出願は技術水準報告書とともに公開される。公開後に異議申立が無い場合は特許権が付与されるが、異議申立があった場合は実体審査が行われ、異議が解消された場合に特許権が付与される。なお、出願人の選択によって公開後に実体審査請求を行うこともできる。出願人が実体審査を選択し、特許査定となった場合は、当該出願が公告され、異議申立が無い場合又は異議が解消された場合に特許権が付与される。

1. 制度の概要

スペインでは上記したように異議申立が無い、或いは異議が解消された場合に実体審査を経ることなく特許権が付与されるので、実体審査を行う国と比べて、早期権利化される。さらに、"Fast-track patent award program" (以下、Fast-track と称す。)と呼ばれる早期特許付与制度がある。この制度は 2003 年に創設されたものであり、技術水準報告書の早期作成と公開の早期化によって特許権付与までの期間を短縮することが可能である。以下に、Fast-track の概要を示す。

2. 制度の要件¹

(1) 対象

対象となりうる出願は、優先権主張を伴わない出願、即ちスペインを第 1 国とする出願である。

(2) 申請者

申請は出願人に限定される。

(3) 手続きについて

Fast-track の利用に当たっては以下の手続きを同時にとる必要がある。

特許早期付与プログラム (CAP [Concesion Acelerada de Patentes] プログラム) 第 32.3 条に基づく期限前特許出願公開申請書 (Form SPA-1) を 3 通提出する。

技術水準報告書の作成を請求する (Form SR-1) 。なお技術水準報告書の作成のための料金 (€479.03) を同日に支払う必要がある、ただし、この料金は通常の場合でも支払いが必要であり、Fast-track の申請にあたって追加的に発生する料金ではない。

¹国内特許の早期特許付与制度 (FAST-TRACK) 実施のための内部措置適用ガイドライン

3．運用の現状²

3 - 1．制度の利用実態

2003 年からの運用であるため、下表に示す 2 年分のデータしか得られていない。数百件程度の申請の内、方式審査を通過した、及び異議がない、或いは異議が認められなかった出願に対して権利が付与されている。

年	Fast-track 申請数	Fast-track による権利付与数	出願数
2,003	71	55	3,081
2,004	254	246	3,100

3 - 2．最初の Office Action までの期間

Fast-Track においては、出願と同時に前記、 の手続きを行った場合、概ね 1 年未満で特許権が付与される。それに対して通常の手続きの場合、概ね 2 年弱で特許権が付与されている。

なお、実体審査を請求した場合、出願から最初の Office Action までの期間は 40 ~ 60 ヶ月とのことである。

4．その他

スペインでは公開後の異議申立期間中に異議申し立てが無い場合、実体審査無しで特許権が付与される。

5．添付資料

国内特許の早期特許付与制度（FAST-TRACK）実施のための内部措置適用ガイドライン：訳文及び英文

Form SPA-1：注意事項部分のみ訳文及び原文、書式部分は原文のみ

Form SR-1：原文のみ

²スペイン AIPPI President Mr. Marcelino Curell Aguilà からの情報

国内特許の早期特許付与制度 (FAST-TRACK) 実施のための内部措置適用ガイドライン：訳文及び英文

〔訳文〕

国内特許に係わる急行特許付与制度 (FAST-TRACK) 実施のための内部措置適用のためのガイドライン

現在、スペイン特許商標局 (SPTO) において早期出願手続を望む国内特許の出願者は、現行規定において許される幾つかの事務処理方式を選択して、それを遵守しなければならない。

最初の事務方式は、「行政処理および標準行政手続に関する法制度 (Juridical Regime of the Public Administrations and Common Administrative Proceeding) に係わる 1992 年 11 月 26 日の法律 30/1992」に規定されたものであり、この規定によって、また、その第 74.2 条により、出願者は早期の審査開始を要求することができる。この早期審査は、通常、全ての手続を含むわけではなく、特定の手続 (早期公開、技術水準報告書の作成、認証謄本など) のみを含む。この制度には、早期審査を要求するに当たって、その適否を判断できる具体的な理由の提示が必要であり、そして担当部署はその決定に於いて関連する法的な根拠を詳述しなければならないという難点がある。

第 2 の方式は、特許権付与のための一般的手続において最も重要な要素である技術水準報告書 (*IET: Informe sobre el Estado de la Técnica*) の発行にのみ影響を与える比較的早期の処理であり、特許協力条約 (PCT) を直接適用するものである。このオプションを選択した場合、出願者はスペインを指定国とする PCT 出願として直接出

〔英文〕

GUIDELINES ON THE APPLICATION OF INTERNAL MEASURES FOR IMPLEMENTING A FAST-TRACK PATENT AWARD PROGRAM OF A NATIONAL PATENT

Currently, the applicant of a national patent who wishes to accelerate the proceedings of an application before the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) has several administrative mechanisms foreseen in the legislation in force.

The first mechanism is regulated by Law 30/1992 of 26 November of Juridical Regime of the Public Administrations and Common Administrative Proceeding currently in force by virtue of which, and according to that provided in its article 74.2, the applicant can request the urgent proceedings of his application, which usually does not comprise all the proceedings but an specific proceeding (early publication, carrying out the State of the Art report, making certified copies, etc.). This system has also the drawback that in the request for urgency it is necessary to give the concrete reasons justifying it and the decision of the administrative unit must also detail the legal arguments involved.

A second mechanism for relatively accelerated proceedings which only affects the process of carrying out the State of the Art Report (in Spanish, Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)) – the most important piece of the general procedure of grant of a Patent- is the direct use of the PCT option (Patent Cooperation Treaty).

願することができる。この場合、出願者は出願から9ヶ月以内に国際調査報告書を受け取ることができる。なお、この報告書は技術水準報告書 (*IET : Informe sobre el Estado de la Técnica*) と同等のものである。出願者が最初に国内出願を行い、次いで、PCT 出願を行った場合、この報告書は PCT 出願から3ヶ月後に発行される。この2番目の方式では、出願者は原則的に望まないオプションを使用しなければならず、また、同じ手続概念について、国内出願に求められるよりも高額な国際料金および国際調査料金を支払わねばならないという難点がある。

さらに、1986年のスペインの法律 11/1986によれば、通常の処理よりももっと短期に、すなわち、事前審査 (previous examination) を選択しない場合には概ね1年未満で特許権の取得が可能となる特別な制度も定められている。この適用には出願者が特定の手続条件を受け入れることが必要とされる。すなわち、出願者が早期公開を要求すること、技術水準報告書 (*IET : Informe sobre el Estado de la Técnica*) にかかる料金を最初から支払うこと、そして、出願書には手続中断の宣言によって中断されるような形式的な瑕疵が含まれないことが求められる。

このような事務処理取り扱いの基本となる原則的考え方は、欧州特許出願の早期審査制度 (PACE : Accelerated examination of European patent applications) の創設に係わるものと同じであり、この協定の施行規定を何ら変更することな

By using this option, the applicant files his application directly as a PCT application designating Spain and, in this case, the applicant obtains the International Search Report, equivalent to the State of the Art Report (in Spanish, Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)), at the latest after nine months from the filing of the application. If the applicant has filed before a national application and later he files a PCT application, the report will be issued three months from the filing of the PCT application. This second system has the drawback that the applicant, in principle, must use a not wished option and, further, he must pay the international fee and the fee for international search, the amounts of which are higher than those of a national application regarding the same concepts.

Besides, the Spanish Patent Act 11/1986 provides an additional system allowing to obtain the patents in a more reduced term than in the ordinary case that can normally be less than one year in case of not choosing the previous examination. Its application is subjected to specific commitments by the applicant: that is, that he requests the early publication, that he initially pays the fees corresponding to the State of the Art Report (in Spanish, Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)) and that in the application there are not any formal defects that may result in a suspension of the proceedings with the corresponding deceleration.

The principle in which this way of administrative actions derive is the same than the one that has created the PACE program of the European Patent Office which, without modifying any regulation of the Agreement, has

く、欧州特許の出願者に対して、手続の平均処理時間を著しく短縮できるような早期手続のための制度を提供することにある。

本ガイドラインはこの制度に係わるものであり、また、その出願要件に向けられたものであり、ならびに、スペイン特許商標局が選択的に使用すべき国内的取り扱い方法に係わるものである。

以上の趣旨に基づいて、ここに以下のガイドラインを提示する。

1. 本ガイドラインで認められた早期特許許可制度の適用を受ける場合、発明に係わる特許の出願および許可は、以下の定めに従うものとする。

1. 本手続の適用対象は、優先権主張を伴わないスペインの特許出願とする。

2. 手続期間の短縮の程度は、法律に定められた期間が満了する前に、出願者が手続（手続更新の申請、第三者の観察結果提出に対する対応など）をどれだけ迅速に実行するかに依存する。

3. 出願書は早期特許付与制度（Fast-track）の適用を明示的に求めなければならない。

4. スペイン特許法の第 119 条に定める秘密の期間は遵守されるものとし、如何なる出願も、出願から 2 ヶ月が経過するまでは開示されないものとする。

made available to the applicants of European patents, a system of accelerated proceedings which remarkably cuts the average time periods for proceedings.

The present guideline is directed to this system, to the requirements for its application as well as to the measures of internal nature to be adopted by the Spanish Patent and Trademark Office.

By virtue thereof, I issue the following guideline:

1st. The filing and granting of an invention patent according to the system of accelerated grant foreseen in the present guideline will be made according to the following premises:

1. The scope of application of this procedure is the Spanish patent applications, which do not claim priority.

2. The shortening of the proceedings terms will be higher depending on how fast the applicant fulfils the proceedings (application for the renewal of procedures, response to third-party observations, etc.) without finishing the legally established terms.

3. The applicant must explicitly request the Fast-track patent award program.

4. The term of secrecy according to article 119 of the Spanish Patent Act shall be respected, so that no application shall be disclosed before a period of two months since its date of filing.

2. この制度における手続は以下の段階を追って進行するものとする。

1) 願書の出願

願書の受理に際して、スペイン特許局は提出された文書と併せて、出願者が以下の行動をとったか否かを調べなければならない。

- ・本ガイドラインに記載された例に従って、定められた方式要件に従って早期特許付与制度（Fast-track）に対する適格性を得るために、18ヶ月が経過する前に（スペイン特許法律 11/1986 の第 32.3 条）、願書 3 通を用意して早期の出願公開を要求する。

- ・技術水準報告書（*IET : Informe sobre el Estado de la Técnica*）を要求し、同時に、その作成のための料金を支払う（スペイン特許法律 11/1986 の第 33 条）。

2) 潜在的な国家の安全保障問題を考慮した上で願書の出願受理日および審査日の決定

スペイン特許商標局は、国家の安全保障のために、出願受理日を決定し、また、審査の日を王室公布令 441/1994 の第 4 条に定める期間、即ち、出願受理から 10 日目とするための措置を併せてとる。

3) 方式要件および特許性の審査

早期出願が受理されるには、願書に瑕疵も規則違

2nd. The system shall develop according to the following stages.

1st) Filing of an application

When filing the application, the Spanish Patent Office will have to check that the applicant, together with the provided documents, has carried out the following actions:

- ・ Request by triplicate of the publication of the early application before eighteen months have elapsed (article 32.3 of the Spanish Patent Act 11/1986), for being eligible to use the Fast-track patent award program according to the established form, according to the model which accompanies this Guideline.

- ・ Request of the State of the Art report (in Spanish, Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)) together with the payment of the fees for carrying it out (Art. 33 of the Spanish Patent Act 11/1986)

2nd) Assigning the date of filing and examination of the application for purposes of its possible interest for the national defense.

The Spanish Patent and Trademark Office will carry out together the actions for the assignment of the date of filing and examination for the purposes of the defense in the term established under article 4 of the Royal Decree 441/1994, that is, 10 days from the filing.

3rd) Examination of formalities and patentability

The accelerated filing involves that there are

反も存在しないことが求められる。このため、スペイン特許法 11/1986 の第 31 条に定める方式要件および特許性の審査の結果、願書受理手続の停止が宣言された場合、この出願は必然的に本プログラムから除外され、通常の手続によって取り扱われる。

願書には瑕疵がなく、従って、出願処理が停止されなかった場合、手続継続のための申請を直接求めるという要件に従う必要はない。なぜなら、早期特許付与制度(Fast-track)が適用されたときに、既にそのような要求が行われているはずだからである。この場合、この手続継続は可及的速やかに産業財産公報(BOPI: Official Bulletin of Industrial Property)に掲載されるが、スペイン特許規則の第 14 条 1 の定めにより、発明の完全な説明書の提出猶予期間とされる 2 ヶ月が経過する前であってはならない。

4) 技術水準報告書(IET : Informe sobre el Estado de la Técnica) の作成

技術水準報告書(IET : Informe sobre el Estado de la Técnica) の作成は方式要件と特許性の審査後、可及的速やかに行われる。

5) 願書および技術水準報告書(IET : Informe sobre el Estado de la Técnica) の公開

報告書が作成されれば、直ちに出願者に送付され

neither defects nor irregularities due to the application. For this reason, if as a consequence of the examination of form and patentability, established under article 31 of Spanish Patent Act 11/1986 the suspension of the proceedings of the file is declared, said file shall automatically be excluded from the program and it shall continue with its normal proceedings.

Provided that the application does not contain any defects and, thus, the file does not have any suspension, it shall not be necessary to fulfil the requirement of direct communication to the application of the continuation of the procedure as it can be considered that it has been already requested when using the Fast-track patent award program. In this case, said continuation of the proceedings will be published as soon as possible in the Official Bulletin of Industrial Property (BOPI), but never before the two-month term established under article 14.1) of the Rules of the Spanish Patent Act, in which the applicant is allowed to complete the description, has elapsed.

4th) Carrying out of the State of the Art Report (In Spanish, Informe sobre el Estado de la Técnica (IET))

Carrying out a State of the Art Report (In Spanish, Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)) will be made as soon as possible after the examination of formalities and patentability.

5th) Publication of the application and the State of the Art Report (In Spanish, Informe sobre el Estado de la Técnica (IET))

Once the Report has been carried out, it will be

る。特許出願書は報告書と併せて、可及的速やかに産業財産公報（BOPI：Official Bulletin of Industrial Property）に掲載され、出願者が処理手続の更新を要求し、また、法律で定められたオプション、すなわち、特許権許可のための一般的な手続または事前審査の許可を選択するための義務的期間が開始される。

6) 特許権の付与

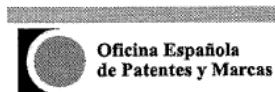
出願者が事前審査なしで特許権許可のための一般的な手続を選択した場合、また、スペイン特許規則第 30 条に定められた期間内に、第三者による監視結果の提出と、それに対する願書の補正等を伴う対応が行われた場合、スペイン特許商標局は可及的速やかに特許権の許可または拒絶を決定する。

submitted to the applicant. The patent application together with the Report will be published as soon as possible in the Official Bulletin of the Industrial Property, opening the compulsory term in order that the applicant requests the renewal the proceedings and that he uses the legally established options: the general proceedings for the grant of a patent or the grant with previous examination.

6th) Grant of a patent

Provided the applicant has chosen the general procedure of grant without previous examination, and once the proceedings of third-party observations and response of the applicant with the eventual modifications of his application have taken place, within the terms established under article 30 of the Rules of the Spanish Patent Act, the Spanish Patent and Trademark Office will decide on the grant of the patent as soon as possible.

- Form SPA-1 : 注意事項部分のみ訳文及び原文、書式部分は原文のみ
 ・書式部分



**PROGRAMA DE CONCESIÓN ACCELERADA DE
 PATENTES (PROGRAMA CAP)
 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN ANTICIPADA SEGÚN
 EL ARTÍCULO 32.3 (ver)**

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

NÚMERO DE SOLICITUD / DÍGITO DE CONTROL	SOLICITANTE: APELLIDOS Y NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL Applicant's name
AGENTE / REPRESENTANTE: NOMBRE Y DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA (SI AGENTE P.I. NOMBRE Y CÓDIGO) Applicant's representative.	

Al amparo del artículo 32.3 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986, el abajo firmante solicita que la solicitud de patente que acompaña al presente escrito sea publicada antes de transcurrido el plazo de 18 meses desde la fecha de presentación de la misma para que dicha solicitud sea tramitada en el Programa de Concesión Acelerada de Patentes.

En _____, a _____ de _____ 20____

Firma del Solicitante o Agente/Representante

Mod. SPA 11 - 2 EJEMPLAR PARA EL MECANIZACIÓN

NO CUMPLIMENTAR LOS RECUADROS ENMARCADOS EN ROJO

・注意事項部分

〔訳文〕

注意事項

・赤い縁取りがある箇所は、事務用のため、記入しないでください。

注記

特許早期付与プログラム(CAP プログラム)の適用を希望する申請者は、特許出願書に次を添付することが必要です。

1.本見本に従った期限前公開の申請書

2.技術水準に関する報告書の作成の請求書(該当する手数料を添えること。)

CAP プログラムの適用のための要件は次の通り。

(A)適用対象は、スペインの特許出願であって、優先権を主張しないもの

(B)書類に方式上の瑕疵がないこと。ある場合は、自動的にプログラムから拒絶され、1986年の法律11号、特許法第31条に定める方式及び特許可能性についての審査の結果として通常の手続が行なわれ、当該書類については手続の中断が宣言される。

申請書に瑕疵がない場合、即ち、書類が何等中断を受けない場合は、早期付与のためのプログラム

〔原文〕

INSTRUCCIONES

NO RELLENAR LOS ESPACIOS ENMARCADOS EN ROJO, SON PARA LA ADMINISTRACIÓN.

NOTA EXPLICATIVA

Los solicitantes que deseen la aplicación del Programa de Concesión Acelerada de Patentes (Programa CAP) deberán acompañar a su solicitud de patente:

1. Una solicitud de publicación anticipada según este modelo.

2. La petición de realización del Informe sobre el Estado de la Técnica junto con el pago de la tasa correspondiente.

Los requisitos para la aplicación del Programa CAP son los siguientes

(A) Su ámbito de aplicación son las solicitudes de patentes españolas que no reivindiquen prioridad

(B) El expediente no debe presentar defectos formales. Este quedará automáticamente excluido del programa y seguirá su tramitación normal si como consecuencia del examen de forma y de patentabilidad, establecido en el artículo 31 de la Ley 11/1986 de Patentes el expediente es declarado en suspenso de tramitación.

Cuando la solicitud no contenga defectos, por tanto, el expediente no sufrirá ningún suspenso ,

によることを申請したものと見なし、申請者に対しては同人の書類の手續の継続については直接連絡することはない。

手續期間の短縮は、申請者が、より迅速に手續(手續再開の申請、第三者の意見に対する回答等)を履行した場合、手續期間がより短縮され、法定期間内に可能になります。

全ての事項をタイプライター又は分かりやすい文字で、大文字で記入し、申立書の用紙の両面それぞれに署名してください。

no se comunicará directamente al solicitante la continuación del procedimiento de su expediente al considerar que ya lo ha pedido al acogerse al programa para la concesión acelerada.

El acortamiento de los plazos de tramitación será tanto mayor cuanto más celeridad emplee el solicitante para el cumplimiento de trámites (petición de reanudación del procedimiento, contestación a observaciones de terceros etc.) sin agotar los plazos legalmente establecidos.

Deberá cumplimentar todos los datos a máquina o con letra clara y en mayúsculas y firmar cada una de las hojas de la declaración.

Form SR-1 : 原文のみ



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

FECHA DE PRESENTACIÓN

LUGAR DE PRESENTACIÓN

PETICIÓN DE INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

NÚMERO DE SOLICITUD	SOLICITANTE: APELLIDOS Y NOMBRE Ó DENOMINACIÓN SOCIAL
FECHA DE SOLICITUD	AGENTE / REPRESENTANTE: NOMBRE Y DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA (SI AGENTE P.I. NOMBRE Y CÓDIGO)

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES, EL ABAJO FIRMANE SOLICITA LA REALIZACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA.

3. EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Mod. IET 11

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

- RESGUARDO ABONO TASA PETICIÓN I.E.T.
 OTROS

FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

ILMA SRA. DIRECTORA DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
informacion@oepm.es
www.oepm.es

C/ PANAMÁ, 1 • 28071 MADRID

ポルトガル (PT)

ポルトガルの特許制度は、審査請求制度を採用しておらず、原則として全ての特許出願が実体審査の対象になっている。特許出願受理後、先行技術調査結果を記した調査報告書が作成され、出願人に送付される。その後、実体審査が行われ、特許要件を満足しない点がある場合には審査官は審査報告書を出願人に送付し、請求範囲の減縮、請求項の削除、明細書の修正等を出願人に要求することができ、出願人の応答が不十分な場合には、国家工業所有権庁 (Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI) は拒絶若しくは職権にて補正を行い、補正後の出願に対して特許付与ができるとの決定を行った上で公告することもできる。また、実体審査の結果、拒絶とならなかった出願は公告され、所定の期間、異議申立を受け付けられる。異議申立が無い、或いは異議が解消された場合に特許として登録される。

尚、例えばヨーロッパ特許庁では先行技術調査結果を記した調査報告書が出願公開とともに公開されるが、ポルトガルでは出願人に送付されるのみである。

1 . 制度の概要

ポルトガルには、優先的な審査処理制度は設けられていないが、実体審査の結果は出願公開後 3 ヶ月以内に報告 (Código Da Propriedade Industrial, artigo 68.(2)) しなければならないことが定められているので、早期公開 (Anticipation of the Publication) を申請することによって実体審査の着手を早めることができ、その結果、早期の権利化を図ることができる (Código Da Propriedade Industrial, artigo 66.(3), artigo 68.(2)) 。

以下では、本制度を早期公開と称する。

2 . 制度の要件¹

(1) 対象

公開前の全ての出願を対象とすることができる。

(2) 申請者

申請は出願人のみが可能である。

(3) 手続きについて

特に定められた書式はない。出願人は、対象となる出願を特定するための書誌事項と早期公開を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。

尚、早期公開の申請に当たって追加で発生する費用はない。

¹ ポルトガル代理人 Mr. Joao Pereira da Cruz (J. Pereira da Cruz, S.A.) からの情報

3．運用の現状¹

3 - 1．制度の利用実態

本制度の利用状況を示すデータは公表されていない。

3 - 2．最初の Office Action までの期間

ポルトガルの特許制度では、出願公開後 3 ヶ月以内に審査報告書を発行することとなっている（Código Da Propriedade Industrial, artigo 68.(2)）。また、出願後の方式審査も 1 ヶ月以内に行われることになっている（Código Da Propriedade Industrial, artigo 65.(1)）。従って早期公開が請求された場合に、出願公開の準備期間として 1 ヶ月程度を考慮したとしても、出願日から 5 ヶ月以内に最初の Office Action としての審査報告書が発行される、と考えられる。

4．その他

審査着手後、3 ヶ月以内で最初の Office Action がなされる、というのは世界の主要国の中でもかなり早いと思われる。

5．添付資料

Código Da Propriedade Industrial, artigo 66：訳文及び原文

Código Da Propriedade Industrial, artigo 65：訳文及び原文

Código Da Propriedade Industrial, artigo 68：訳文及び原文

Código Da Propriedade Industrial, artigo 66 : 訳文及び原文

〔訳文〕

第 66 条 (出願の公開)

(1) 特許の出願が、所定の方式又は、前条(2)の条件に基づく方式で提出された場合、ストラスブール協定による国際分類と要約の写と併せ工業所有権公報で公開される。

(2) 前項の公開は、出願が国家工業所有権庁になされた日から又は優先権が主張された日から 18 月が経過するまでは実施してはならない。

(3) 出願人からの明示の要求がある場合に限り、公開を早めることができる。

(4) 公開が行なわれた場合、誰でも手続に該当する各書類の写を請求することができる。

(5) 前各条の規定を損なうことなく、第 61 条(2)の条件に抵触するクレーム又は表現は全て、特許証及び出願に起因する公開から公式に抹消される。

〔原文〕

Artigo 66.º Publicação do pedido

1. Sendo apresentado de forma regular, ou regularizado nos termos do n.º 2 do artigo anterior, o pedido de patente é publicado no Boletim da Propriedade Industrial com a transcrição do resumo e da Classificação Internacional nos termos do Acordo de Estrasburgo.

2. A publicação a que se refere o número anterior não se faz antes de decorridos 18 meses a contar da data da apresentação do pedido de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou da prioridade reivindicada.

3. A publicação pode ser antecipada a pedido expresso do requerente.

4. Efectuada a publicação, qualquer pessoa pode requerer cópia dos elementos constantes do processo.

5. Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, as reivindicações ou expressões que infringam o disposto no n.º2 do artigo 61.º são suprimidas, oficiosamente, tanto no título da patente como nas publicações a que o pedido der lugar.

Código Da Propriedade Industrial, artigo 65 : 訳文及び原文

〔訳文〕

第 65 条 (手続審査)

(1) 特許の出願が国家工業所有権庁に提出されたときは、第 61 条、第 62 条及び第 63 条の各規定が遵守されているか否かについての審査が 1 か月以内に行われる。

(2) 国家工業所有権庁が出願内容に方式に反する点を認めた場合、出願人にはその旨が通知され、出願人はそれを 1 か月内に訂正しなければならない。

(3) 指定期限内に訂正が行われない場合、出願は拒絶され、それに関する通知が工業所有権広報に公告され、次条に定められる出願通知の欄は設けられない。

〔原文〕

Artigo 65.º Exame quanto à forma

1. Apresentado o pedido de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é feito exame, quanto à forma, no prazo de um mês, para verificar se preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 61.º, 62.º e 63.º.

2. Caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial verifique que existem no pedido irregularidades de carácter formal, o requerente é notificado para corrigi-las no prazo de um mês.

3. Se o não fizer no prazo estabelecido, o pedido é recusado e publicado o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial, não havendo, neste caso, lugar à publicação prevista no artigo seguinte.

Código Da Propriedade Industrial, artigo 68 : 訳文及び原文

〔訳文〕

第 68 条 (発明の審査)

(1) 国家工業所有権庁は、手続に関わるあらゆる書類を検討しつつ発明の審査を行う。

(2) 異議申し立てがない場合、工業所有権公報に公開された日から 3 か月以内に審査報告書を作成する。

(3) 異議申し立てが成された場合は、第 17 条に定める最終申し立てが成された日から 3 か月以内に報告書が作成される。

(4) 審査の結果、特許を付与することができることと決定されたときは、それに関する通知が工業所有権公報に公告される。

(5) 審査の結果、特許を付与することができないと決定されたときは、出願人に審査報告書及び、報告書に記載される全ての書類が送付されるものとし、それには報告書の意見についての答弁を 2 か月の期間内に行うべき旨の通知が添えられていなければならない。

(6) 出願人の答弁が行われた後に、特許付与に不足する点がみなされるときは、再度出願人に通知され、これは 1 か月以内に答弁しなければならない。

(7) 出願人の答弁の結果、特許を付与することができることと決定されたときは、それに関する通知が工業所有権公報に公告される。

〔原文〕

Artigo 68.º Exame da invenção

1. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial promove o exame da invenção, considerando todos os elementos constants do processo.

2. Não havendo oposição, faz-se relatório do exame no prazo de três meses a contar da publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial.

3. Havendo oposição, o relatório é elaborado no prazo de três meses a contar da apresentação da última peça processual a que se refere o artigo 17.º.

4. Se, do exame, se concluir que a patente pode ser concedida, é publicado o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

5. Se, do exame, se concluir que a patente não pode ser concedida, o relatório, acompanhado de cópia de todos os elementos nele citados, é enviado ao requerente com notificação para, no prazo de dois meses, responder às observações feitas.

6. Se, após a resposta do requerente, se verificar que subsistem objecções à concessão da patente, faz-se nova notificação para, no prazo de um mês, serem esclarecidos os pontos ainda em dúvida.

7. Quando, da resposta do requerente, se verificar que a patente pode ser concedida, é publicado o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

(8) 答弁が不十分とみなされるときは、特許の拒絶または部分的付与の通知が審査報告書に基づいて公告される。

(9) 出願人が通知に対して答弁しないときは、特許は拒絶され、工業所有権広報に公告される。

8. Se a resposta às notificações não for considerada suficiente, é publicado o aviso de recusa ou de concessão parcial, de harmonia com o relatório do exame.

9. Se o requerente não responder à notificação a patente é recusada, publicando-se o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

スロバキア (SK)

スロバキアではチェコ・スロバキアが分離してチェコとスロバキアになったという歴史的な背景から、チェコ・スロバキアで有効であった特許は、引き続きスロバキア及びチェコの両国でも有効と成り得た。

スロバキアの特許制度は、審査請求制度、出願公開制度を有している。尚、何人も申請可能な異議申立制度等はなく、特許付与後の取消は利害関係人のみが請求できる。

1．制度の概要

スロバキアの優先的な審査処理制度は、スロバキア工業所有権庁の内部規定により、運用されており、法律には明記されていない。尚、その内部規定も公開されていない。

以下では本制度を優先審査と称する。

2．制度の要件¹

(1) 対象

優先審査の対象となる特許出願は、以下のいずれかの条件を満たすことが必要である。

出願人または第三者によって当該特許出願に記載された発明が商業的に実施されていること。但し、実施見込みは不可である。

当該特許出願が第1国出願となっているとともに、当該特許出願に記載された発明が外国にも出願されていること。

なお、対象となる出願は、公開済みで且つ審査請求済みであることが必要である。但し、審査請求と同時に優先審査を申請することは可能である。また、公開時期についても申請によって早めることが可能である。

(2) 申請者

出願人または当該発明を実施している第三者が優先審査を申請することができる。

(3) 手続きについて

申請者は、書面にて対象となる特許出願を特定するための書誌事項とともに、上記の条件 または のいずれに該当するかを述べ、優先審査の適用を申請しなければならない。申請書について特に規定された書式はない。また、先行技術調査結果等も提出する必要はない。

尚、本制度の利用に当たって追加で発生する費用はない。

¹ スロバキア代理人 Ms. Marta Majlingova (Majlingova, Fajnorova, BachrataPatent and Trademark Office)からの情報

3．運用の現状¹

3 - 1．制度の利用実態

優先審査の利用状況を示すデータは公表されていない。

3 - 2．最初の Office Action までの期間

優先審査の申請から最初の Office Action がなされるまでの期間は4～8ヶ月とのことである。それに対して、通常の審査の場合は審査請求から最初の Office Action がなされるまでの期間は12～36ヶ月ということであり、優先審査の適用によってかなり早期化することが期待できる。

4．その他

前述のようにスロバキアの優先審査は工業所有権庁の内部規定に依っている。この規定は法改正等に伴って改訂されることが多い¹、とのことではあるが、それ以外の状況でも改訂が行われる可能性があるため、利用に当たっては工業所有権庁に確認することが望ましい。

5．添付資料

特になし。

ルーマニア (RO)

ルーマニアの特許制度では、出願公開制度、審査請求制度を採用している。また、出願人は出願から 18 ヶ月以内に所定の料金を支払って、調査報告書の作成を請求することができる (Patent Regulations Rule 29, (2))。調査報告書は、出願公開と同時に或いはそれに間に合わなかった場合には完成後速やかに公開される。しかし、調査報告書は出願人が審査請求をするか否かを判断する材料の一つであり、その作成が審査請求の要件となっていない。但し、調査報告書の作成が請求されなかった場合でも、ルーマニア発明商標庁 (OSIM: Romanian State Office for Inventions and Trademarks) は内部的な調査報告書を作成し、それに基づいて実体審査を行う。この内部的な調査報告書は公開されない。

デンマーク、スウェーデンと同様に、当該発明を外国にも特許出願している場合には、その審査情報を提出する義務を出願人は有する (Patent Law, Article 27)。また、ルーマニアの自然人がルーマニアの国内でなした発明は、ルーマニアに特許出願されるまでは外国に出願してはならないという規定がある (Patent Law, Article 43)。それに加えて、外国に出願する場合には、経済的な支援が与えられる、という規定も存在している (Patent Law, Article 43)。

尚、ルーマニア特許法 41/1998 における、料金および納付期限に関する点は、2002 年に法律 383/2002 によって改正され、2006 年 1 月 1 日に施行された法律 381/2005 によって更に改正されている。

1 . 制度の概要¹

ルーマニアの優先的な審査処理制度は、出願後 3 ヶ月の間に、審査請求、優先的な審査処理の請求及びそれにかかる料金の納付がなされた出願に対して適用され、出願後 18 ヶ月以内に審査の結論がなされる (Patent Law, Art.28, Paragraph1 及び Patent Regulation, Rule 29, (1))。拒絶となった場合には、当該出願は公開されない。

以下では、本制度を早期審査と称する。

2 . 制度の要件

(1) 対象

出願から、3 ヶ月以内に実体審査を請求する出願は原則として全て本制度の対象となる。

(2) 申請者

出願人に限定される。

¹ ルーマニア発明商標庁 Dr.Gheorghe Bucsa からの情報

(3) 手続きについて

出願と同時に早期審査を申請する場合には添付の特許出願書の 9.3 項の所定欄に「x」マークを記入し、さらに早期審査を申請する旨を記載して提出すればよい。これによって、実体審査が行われ、出願後 18 ヶ月以内に審査の結論がなされることになる。また、出願後 3 ヶ月以内であれば、実体審査の請求の際に早期審査を申請する旨を記載すればよい。この場合でも、出願後 18 ヶ月以内に審査の結論がなされる。

また、早期審査に伴う追加費用は規定されておらず、実体審査請求料込みの費用が下記の如く規定されている (Law 381/2005, Annex I, Term 7)。

出願書類(明細書、クレーム、図面)が 20 ページ以内で 5 クレーム以内: €500[約 US\$594] { €300 }

出願書類が 20 ページを超える場合に 1 ページ毎の追加費用: €10[約 US\$12] { €5 }

クレーム数が 5 を超える場合に 1 クレーム毎の追加費用: €15[約 US\$18] { €10 }

上記に規定された費用は出願後 3 ヶ月以内に支払わなければならない。これを怠ったときは通常の審査請求と見なされる。

尚、上記の費用で右端に記載した{ }内の金額は通常の審査請求、すなわち出願後 3 ヶ月を超えてから審査請求した場合の費用である (Law 381/2005, Annex I, Term 3)。

3. 運用の現状

3-1. 制度の利用実態²

本制度の利用は、1 年当たり 150 件程度である。その内、日本の出願人の利用は 10 ~ 20 件程度である。

年	早期審査		出願数
	申請数	日本ユーザーの申請	
2000	132	12	1,292
2001	121	11	1,409
2002	167	9	1,682
2003	134	20	1,046
2004	149	15	1,100

² OSIM からのデータ

3 - 2 . 最初の Office Action までの期間¹

現状では、出願から 3 ヶ月以内に審査請求し、かつその手数料も納めた場合には、概ね 6 ヶ月以内に最初の Office Action がなされる、とのことである。特許法では審査請求後、18 ヶ月以内に特許付与の可否の決定を行うこととなっている（Patent Law No. 64/1991, art.28）が、実際には通常の審査に於ける審査請求から最初の Office Action がなされるまでの期間が 18～36 ヶ月ということで、法律で規定された期間を全うできていない。従って、早期審査の利用は早期権利化のために非常に有効な手段となっている。

4 . その他

ルーマニアの早期審査は、審査請求を出願後 3 ヶ月以内に行うか否かによって対象となるか否かが決まる。従って、同制度を利用するかどうかを出願前に決めておくか、或いは出願後早急に検討することが望ましい。

5 . 添付資料

Patent Law, Art.28 : 訳文及び原文

Patent Regulation, Rule 29, (1) : 訳文及び原文

Law 381/2005, Annex I, Term 7 : 訳文及び原文

特許出願書書式 : 書式部分は原文のみ、記入要領の部分は訳文及び原文

Patent Law, Art.28 : 訳文及び原文

〔訳文〕

第 28 条

OSIM は、審査請求がなされてから 18 ヶ月以内に、特許を付与するか又は特許出願若しくはその主題を拒絶するかのいずれかの査定を特許出願審査報告に基づきかつ審査部を通じて下すものとする。

出願人により特許出願が取り下げられたか又は特許出願は取り下げられたと見なすとの宣言がなされた場合はその例外とする。

OSIM は、次の場合には特許出願の全体又は一部を拒絶しなければならない。

(a)出願の主題が第 7 条から第 11 条、第 12 条及び第 13 条上の意味において特許可能ではないとき。

(b)出願が第 6 条、第 14 条第 1 段、第 15 条第 4 段、第 16 条第 2 段及び第 4 段、第 18 条並びに第 41 条が定める要件を満たしていないとき。

(c)国際出願の国内段階への移行に関する期限が終了しているとき。

(d)出願、クレーム、図面又は明細書の欠落部分の提出、国内段階への移行、公開又は審査に関する手数料又は指定手数料が本法及びその施行規則に定められた期日内にそれらに定められた額において支払われていないとき。

(e)第 7 段の下で出願の取下げがなされたと見なされた日から 12 ヶ月の期間が経過したとき。

〔原文〕

Article 28

The OSIM through the Examination Board, shall, on the basis of the patent application examination report and within 18 months of the date on which examination of the application was requested, decide to grant a patent or to refuse a patent application or its subject-matter.

Excepted shall be patent applications withdrawn by the applicant or declared as deemed to be withdrawn.

The OSIM shall decide to refuse a patent application in whole or in part in the following cases:

a) the subject-matter of the application is not patentable within the meaning of Articles 7 to 11, 12 and 13;

b) the patent application does not meet the requirements laid down in Article 6, the first paragraph of Article 14, the fourth and the fifth paragraphs of Article 15, the second and the fourth paragraphs of Article 16, Articles 18 and 41;

c) the time-limit for opening the national phase for internationally registered applications has expired;

d) payment for fees for filing, for submitting the claims or drawings or missing parts of the description, for opening the national phase, for publication, examination or, as the case may be, of the designation fee, in the amounts and within time-limits prescribed by the law and the Implementing Regulations to this Law has not been effected;

e) the twelve-month time-limit from the date on which applications under the seventh

(f)第 65 条第 2 段(c)に基づく特許出願の拒絶が請求されたとき。

(g)発明者ではない出願人が特許を受ける権利を有していることを第 29 条第 2 段が定める期間内に立証しなかったとき。

(h)第 25 条が定める期間内に特許付与を得ることを目的とした特許出願の審査請求が行われなかったとき。

第 29 条第 2 段が規定する場合を除き、特許付与又は特許拒絶の査定は 60 日以内に産業所有権公報に公告されなければならないものとする。特許査定との公告と同時に、特許査定された明細書、クレーム及び図面が本法の施行規則が定めるところにしたがい公衆の閲覧に供されなければならない。

特許付与又は特許拒絶の査定は、本法の施行規則が定めるところにしたがいかかる査定が産業所有権公報において公告された日をもって有効になる。

国家秘密に分類される発明に対し特許査定が与えられた場合には、秘密指定が解除された後に、第 4 段及び第 23 条第 4 段の規定が適用されるものとする。

paragraph were deemed to be withdrawn has elapsed;

f) refusal of the patent application in accordance with the c) under the second paragraph of Article 65 has been requested;

g) the applicant, other than the inventor, has not proved, within the time-limit prescribed in the second paragraph of Article 29, that he is entitled to the grant of the patent;

h) examination of the patent application in view of the grant of a patent has not been requested within the time-limits prescribed in Article 25.

The mention of the decision to grant a patent or to refuse a patent application shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property within sixty days, excepting the time-limit prescribed in the second paragraph of Article 29. Simultaneously with the publication of the mention of the decision to grant a patent, the descriptions, claims and drawings of patented inventions shall be made available to the public, under the provisions of the Implementing Regulations to this Law.

The decision to grant a patent or to refuse a patent application shall become effective on the date of the publication of its mentioning in the Official Bulletin of Industrial Property under the provisions of the Implementing Regulations to this Law.

In the case of decisions to grant a patent for an invention classified as secret of State, after such secrecy has been lifted, the provisions in the fourth paragraph and in the fourth paragraph of Article 23 shall apply.

OSIM は、出願人が特許出願の取下げを書面で明示的に請求したときにのみ、特許出願の取下げを考慮するものとする。

次の場合には、特許出願は取り下げられたものと見なす旨の宣言がなされなければならない。

(a)実体審査請求がなされた日から 18 ヶ月以内に発明者が宣言されなかったとき。

(b)許容しうるクレームの内容が決定された後に、クレーム、明細書及び図面の形式に係る内容に合致するものでなければならないとの要件に関係して行われた第 18 条第 1 段に基づく通知に出願人が応答しなかったとき。

(c)優先権主張の基礎が国内ルートにより出願された後願出願又はルーマニアにおける国内段階がすでに始まっている後続出願に置かれているとき。

(d)特許出願が第 65 条第 2 段(b)が定めるところに該当するとき。

(e)OSIM を受理官庁とする国際出願が特許協力条約の要求するところを満たしていないとき。

(f)出願人が第 15 条第 7 段が定める期間内にクレーム及び図面を提出しなかったとき。

OSIM が下すすべての決定は証明され、国家特許出願登録簿に登録され、及び本法の施行規則が定める期間と条件において出願人に通知されなければならない。出願の取下げ又は出願は取り下げられたものと見なす旨の宣言（かかる

The OSIM shall take note of the withdrawal of the patent application provided that the applicant expressly requests the withdrawal in writing.

Patent applications shall be declared as deemed to be withdrawn in the following circumstances:

a) the inventors were not declared within eighteen months from the date on which substantive examination was requested;

b) the applicant did not respond to the notifications of the OSIM subsequent to the establishment of the admissible content of the claims, under the provisions in the first paragraph of Article 18 regarding the requirements that the form of the claims, description and drawing should correspond to said content;

c) the application lay at the basis of the priority claim in a subsequent application filed by the national route or for which the national phase has been opened in Romania;

d) the patent application is in the circumstance provided for in the second paragraph under b) of Article 65;

e) international patent applications for which OSIM acts as receiving office that do not meet the requirements of the Patent Cooperation Treaty;

f) the applicant did not submit the claims and the drawings within the time limit prescribed in the seventh paragraph of Article 15.

All decisions issued by the OSIM shall be substantiated, registered in the National Register of Patent Applications and shall be communicated within the time limits and under the conditions laid down in the

宣言もまた出願人に通知されなければならない)に関する言及もまた同登録簿に登録されるものとする。

関係者が死亡しているか関係法人が解散している場合には、本法の施行規則が定めるところにしたがって権利承継人が OSIM に通知されるまで手続は停止されるものとする。

特許を受ける権利及び特許を付与される権利に関する司法手続が開始された場合、特許付与手続は裁判所の決定が確定するまで停止される。

関係者はかかる決定を OSIM に通知しなければならない。

Implementing Regulations to this Law. In the same register there will be also registered the mentions concerning withdrawn patent applications or the mentions concerning the declarations pursuant to which the patent applications are deemed to be withdrawn, which shall be also communicated.

In case of death of the interested party or dissolving of the legal person, the procedure shall be discontinued until the OSIM is notified of the successor in title, under the conditions laid down in the Implementing Regulations to this Law.

Where judicial proceedings have commenced regarding the right to the patent and the right to the grant of a patent, the patenting procedure shall be suspended until the court decision becomes final.

The interested party shall notify the OSIM of this decision.

Patent Regulation, Rule 29, (1) : 訳文及び原文

〔訳文〕

規則 29 -- 文献調査報告書の審査と作成に関わる手数料の納付条件

(1) 出願日から、あるいは国内の経過を公開した日から 18 ヶ月以内における特許出願の審査と査定に関わる手数料については、出願者または出願者の代理人が、出願日に、あるいは出願日から 3 ヶ月以内に、法定額を納付しなければならない。

〔原文〕

Regula 29 - Conditii de plata a taxelor de examinare si de intocmire a unui raport de documentare

(1) Taxa de examinare a cererii de brevet de inventie si luare a hotararii in termen de 18 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale trebuie platita in cuantumul legal la data de depozit sau intr-un termen de 3 luni de la aceasta, de catre solicitant sau o alta persoana autorizata de solicitant.

Law 381/2005, Annex I, Term 7 : 訳文及び原文

〔訳文〕

現行番号	納付の目的	納付期限	納付額（レイ）	納付額（ユーロ）
7	出願日から18ヶ月以内に特許出願の審査を受ける場合	出願日から3ヶ月以内		
	a) 明細書・請求の範囲（クレーム）および図面が20ページを超えず、クレームの数が5項目を超えない場合		1,800	500
	b) a)にて規定されたページ数に対して、1ページ追加することに		36	10
	c) a)にて規定されたクレーム数に対して、一つ追加することに		54	15

〔原文〕

Nr. crt.	Pbiectul plății	Termenul de plată	Cuquantumul (lei)	Cuquantumul (euro)
7	Examinarea cererii de brevet de invenție în termen de 18 luni de la data depozitării:	3 luni de la data depozitării		
	a) când descrierea, revendicările șesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 5		1,800	500
	b) pentru fiecare pagină în plus față de cele prevăzute la lit. a)		36	10
	c) pentru fiecare revendicare în plus față de cele prevăzute la lit. a)		54	15

特許出願書書式：書式部分は原文のみ、記入要領の部分は訳文及び原文

CERERE DE BREVET DE INVENTIE



Nr. referinta solicitant/mandatar	Registratura OSIM (numarul si data primirii):
-----------------------------------	---

<i>Se completeaza de catre OSIM</i>	
Numarul cererii de brevet de inventie	
Data primirii la Registratura Generala a OSIM - R.4(5)	
Data de depozit - R.8(1)	
Data primirii partii lipsa la Registratura Generala a OSIM - R.4(7),(8)	
Data de depozit noua - R.8(1)	
Data primirii cererii de retragere a partii lipsa la Registratura Generala a OSIM - R.4(14)	
Data de depozit atribuita cererii de brevet - R.8(14)	

1. Solicitanți (nume/denumire, adresa/sediu):

2. Solicitam în baza Legii nr. 64/1991, republicata în temeiul Legii nr. 203/2002, un brevet pentru inventia cu titlul:
2.1. Referinta la o cerere anterioara (numar, data de depozit, tara/oficiul):

3. Declaram ca inventatorii sunt:	<input type="checkbox"/> aceeasi cu solicitantii conform tabelului	<input type="checkbox"/> persoanele din declaratia anexata
(nume, prenume si loc de munca)		

4. Declaram ca inventia contine informatii care au fost clasificate de catre (denumirea, data si nivelul clasificarii):

5. Rezumatul se publica împreuna cu figura numaral:

6. Prioritati revendicate (stat, data depozit, numar):

B
r
e
v
e
t

d
e

I
n
v
e
n
t
i
e

7. Prioritati interne revendicate (numar cerere, data depozit):				
8. Cererea de brevet este divizionara din cererea (numar, data depozit):				
9. Proceduri solicitate la data depunerii cererii:				
9.1. Publicarea de urgenta a cererii, conform art. 23, alin. 3	<input type="checkbox"/>			
9.2. Întocmirea unui raport de documentare, conform art. 24	<input type="checkbox"/>			
9.3. Examinarea cererii cu luarea hotararii în termen de 18 luni de la data de depozit, conform art. 24	<input type="checkbox"/>			
9.4. Mentinerea informatiilor la nivelul de clasificare atribuit, conform regulii 7	<input type="checkbox"/>			
10. Solicitantul desemnat pentru corespondenta cu OSIM:				
11. Adresa solicitantului/mandatarului pentru corespondenta cu OSIM:				
12. Reprezentare prin mandatar autorizat cu:	<input type="checkbox"/>			
procura	<input type="checkbox"/>			
procura generala nr./data:	<input type="checkbox"/>			
L.S.				
13. Semnaturi solicitanti/mandatar:				
L.S.				
14. Documente depuse la OSIM de solicitant/mandatar	15. Documente primite la OSIM			
14.1. Formular de cerere	în exemplare, a file	<input type="checkbox"/>	înexemplare, a file	<input type="checkbox"/>
14.2. Descriere	în exemplare, a file	<input type="checkbox"/>	înexemplare, a file	<input type="checkbox"/>
14.3. Revendicari	în exemplare, a file	<input type="checkbox"/>	înexemplare, a file	<input type="checkbox"/>
14.4. Desene	în exemplare, a file	<input type="checkbox"/>	înexemplare, a file	<input type="checkbox"/>
14.5. Rezumat	în exemplare, a file	<input type="checkbox"/>	înexemplare, a file	<input type="checkbox"/>
14.6. Lista de secvente de nucleotide si/sau aminoacizi, parte a descrierii		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14.6.1. prezentata pe suport hartie	înexemplare, a file	<input type="checkbox"/>	înexemplare, a file	<input type="checkbox"/>
14.6.2. prezentata pe suport electronic	tip, înexemplare	<input type="checkbox"/>	tip....., înexemplare	<input type="checkbox"/>
14.7. Document privind dreptul la acordarea brevetului		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14.8. Document privind desemnarea inventatorilor	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>
14.9. Procura/copie procura generala	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>
14.10. Document referitor la plata taxelor	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>
14.11. Act privind acordarea reducerii taxelor	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>
14.12. Autorizatia privind transmiterea dreptului de prioritate	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>
14.13. Act de prioritate	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>
14.14. Act referitor la depozitul microorganismului/materialului biologic	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>
14.15. Document privind o divulgare a inventiei, conform art.9 din lege	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>
14.16. Copie/traducere a cererii anteroare de la rubrica 2.1.	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>
14.17. Alte documente	a file	<input type="checkbox"/>	a file	<input type="checkbox"/>

OSIM (semnatura, LS)

FORM. B 01 - cititi Ghidul de completare

- 2 -

Continuarea rubricii nr.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Continuarea rubricii nr.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Continuarea rubricii nr.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Continuarea rubricii nr.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Continuarea rubricii nr.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

〔訳文〕

申請書記入要領

特許出願書は、直筆、印刷またはタイプライターにより、ルーマニア語の書式 B01 に必要事項を記載し、願書は 3 通必要となります。

願書の提出方法は： OSIM の総合窓口に参加し、受理番号を受取る、または 書留郵便、電子メール等、法律で規定する方法に従いません。

備考： 記載事項が所定の記入欄に収まらない場合、3 頁目の用紙を使用してください。

1： 出願者の氏名、住所（郵便番号、国、市名、番地等）、電話番号、FAX 番号（市外局番から）、Eメール。法人の場合は、会社の定款番号の記載も必要となります。出願人が複数の場合は、各々について記載してください。OSIM にて受理後に、3 通の申請書の内、一通を出願人に渡します。

2： 発明とその内容を明確に示したタイトル

〔原文〕

Ghid de completare a formularului de cerere de brevet de inventie

Cererea de brevet de inventie se întocmeste în 3 exemplare pe formularul tip FORM. B 01, în limba romana, prin imprimare, dactilografiere sau de mana.

Depunerea cererii se poate face: a) direct si cu confirmare de primire la Registratura generala a OSIM, b) prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire sau c) în forma electronica sau prin mijloace electronice, daca sunt respectate prevederile legale.

Nota: Daca spatiul alocat unei rubrici din formularul de cerere nu este suficient pentru completarea unor date, se va continua scrierea acestora în pag. 3 la “Continuarea rubricii nr....”.

Rubrica 1. Se indica numele si prenumele sau denumirea , adresa sau sediul solicitantului (strada, numar, oras, judet, tara), inclusiv codul postal, telefon si fax cu prefixul zonei, E-mail. Cand solicitantul este o persoana juridica se va indica si numarul de înregistrare la Registrul Comertului. Daca sunt mai multi solicitanti, pentru fiecare dintre acestia se va indica toate datele de identificare. Dupa înregistrarea cererii la OSIM un exemplar al cererii se returneaza solicitantului.

Rubrica 2. Se scrie titlul inventiei, într-o

を記載します。もし、パリ条約の加盟国または国際商業会議所の加盟国で先に出願した願書を参照する必要がある場合には、2.1.項にその国名、特許庁、受理番号を記載してください。

3: 出願人が発明者と同一の個人・法人である場合は、左のボックスに「X」マークを記載してください。氏名及び発明時の職場の詳細を記述。出願人が発明者と異なる場合は、右のボックスに「X」マークを記載し、発明者の詳細情報を別紙に記載してください。

4: 当該発明がルーマニアでなされ、かつ国防または国家安全保障に関係する場合、関連情報の機密登録をした政府機関を記載してください。その際、法律 64/1991 及び規則第 7 条に基づいて記載してください。

5: 図面等がある場合、概要に添付する図面番号を記載してください。

6: 先の特許出願を基に優先権主張を希望する場合、優先権の基礎となる出願と詳細 (国、日付、受理番号) を記載してください。同様に、当該発明を国際博覧会などで公開した場合は、その博覧会の名称・開催地、国名、展示期間を記載してください。上記書類は、願書と併せて、もしくは出願日から 3 ヶ月以内に提出するものとする。

formulare clara si concisa, a obiectului inventiei. Daca se face o referire la o cerere de brevet anterioara, înregistrata într-un stat parte a Conventiei de la Paris sau Membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, se vor indica în rubrica 2.1: numarul, data si tara/oficiul unde a fost depusa cererea mentionata.

Rubrica 3. Daca inventatorii sunt aceeasi cu solicitantii se bifeaza prima casuta cu "X", indicand în tabel numele, prenumele si locul de munca la data realizarii inventiei; în cazul în care inventatorii sunt altii decat solicitantii se bifeaza a doua casuta, urmand ca solicitantul sa prezinte un document prin care sa desemneze inventatorii.

Rubrica 4. Daca cererea se refera la o inventie din domeniul apararii si sigurantei nationale, create pe teritoriul Romaniei, se va indica institutia care a clasificat informatiile în legatura cu inventia cu respectarea prevederilor legii speciale si conform regulii 7 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991.

Rubrica 5. Daca cererea este însoțita de desene, se va indica numarul figurii care urmeaza sa fie publicata odata cu rezumatul.

Rubrica 6. În cazul în care se revendica una sau mai multe prioritati din cereri anterioare, se va indica statul, data si numarul fiecarui depozit anterior. Daca se invoca o prioritate în urma expunerii inventiei într-o expozitie, se va indica tara, locul si denumirea expozitiei, precum si data introducerii inventiei în expozitie. Actele de confirmare a prioritatii

revendicate se depun odata cu cererea sau în termen de 3 luni de la data de depozit a cererii.

7: 出願日から 12 ヶ月以内に出願人が別の発明に関する出願を行い、その新規の発明が先の発明と共通する事項がある場合、新規の出願にその共通点を記載できます。ただし、先の出願が優先権の主張を伴う出願である場合は記載できません。

Rubrica 7. Daca într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet depuse la OSIM, solicitantul sau succesorul sau în drepturi depune o cerere de brevet de inventie ulterioara, atunci în aceasta cerere poate fi revendicat un drept de prioritate interna, pentru elementele comune ale cererilor, cu conditia ca cererea anterioara sa nu fi servit ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate. În acest caz se va indica numarul si data cererii anterioare.

8: 当申請書が先の出願の請求項を含める場合は、その出願の出願番号、受理日を記載してください。

Rubrica 8. Daca cererea rezulta din divizarea unei cereri anterioare, depusa la OSIM, în acesta rubrica se indica numarul si data cererii anterioare.

9: 特許出願に際し、出願人がいずれかの手続きを希望する場合は、そのボックスに「X」マークを記載してください。別途下記の料金が必要となります。

Rubrica 9. Daca la data depunerii cererii, solicitantul opteaza pentru efectuarea uneia sau mai multor proceduri indicate la aceasta rubrica, se bifeaza casuta corespunzatoare. În acest caz, pentru efectuarea procedurii indicate, taxele respective se platesc astfel:

9.1.項に、早期公開に伴う手数料

- pentru publicarea de urgenta a cererii, o data cu solicitarea (Rubrica 9.1.);

9.2.項に、レポート作成費

- întocmirea unui raport de documentare, în termen de 3 luni de la data solicitarii (Rubrica 9.2.);

9.3.項に、当該出願の早期審査及び 18 ヶ月以内の査定通知に伴う手数料

- examinarea cererii cu luarea hotararii în termen de 18 luni de la data de depozit, în termen de 3 luni de la data solicitarii (Rubrica 9.3.);

9.4.項に、機密登録レベルを維持する費用

- mentinerea cererii în regim "secret", o data cu solicitarea (Rubrica 9.4.);

10： 出願人が複数の場合で、OSIM との交渉を委任された者がいない場合、公証人として出願人から一人を指定できる。また、特に指定がない場合、OSIM は発明者一覧の最上位に記載された者と交渉することになります。

11： OSIM との交渉をする者の住所が 1 . の住所と異なる場合、その者の住所を記載してください。

12： 発明者が委任代理人を通じて出願する場合、代理人の氏名、(または会社名) 郵便番号、住所、電話番号、F A X 番号(市外局番から) メールアドレスを記載してください。法人の場合は会社定款の登録番号も必要です。代理人に当該出願のみを委任した場合、左のボックスに「X」マークを、総合委任状で複数の特許出願を委任した場合は、右のボックスに「X」マークを記載し、総合委任状の OSIM での登録番号と受理日を記載してください。委任状、または総合委任状の写しは申請書と併せて、もしくは OSIM に請求した日から 2 ヶ月以内か、出願日から 4 ヶ月以内に提出するものとします。

13： 出願人またはその委任代理人名及び署名を記載してください。法人の場合は肩書き及び社印も必要となります。

Rubrica 10. Daca sunt mai multi solicitanti, iar acestia nu sunt reprezentati în fata OSIM printr-un mandatar autorizat, în aceasta rubrica, se va indica unul din solicitanti care este desemnat pentru corespondenta cu OSIM; în caz contrar, OSIM va purta corespondenta cu primul solicitant înscris în cerere.

Rubrica 11. Aceasta rubrica se completeaza daca solicitantul/mandatarul doreste transmiterea corespondentei de catre OSIM la o alta adresa decat cea indicata la rubrica 1, în cazul în care acesta are mai multe adrese.

Rubrica 12. Se completeaza cand solicitantul este reprezentat prin mandatar autorizat, indicand numele si prenumele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, inclusiv codul postal, telefon si fax cu prefixul zonei, E-mail, precum si numarul de înregistrare la Registrul Comertului. Daca mandatarul a fost împuternicit numai pentru depunerea cererii se bifeaza prima casuta; daca o procura generala pentru mai multe cereri de brevet a fost data si comunicata la OSIM, se va bifa casuta corespunzatoare, indicand numarul si data acesteia. Procura/copia procurii generale se va depune o data cu cererea sau în termen de termen de 2 luni de la data la care OSIM notifica solicitantului lipsa acesteia sau în termen de 4 luni de la data de depozit, care dintre date expira cel mai tarziu.

Rubrica 13. La aceasta rubrica se înscrie în clar numele solicitantilor si functia, în cazul persoanelor juridice, sau dupa caz a mandatarului autorizat cu semnaturile

corespunzatoare si aplicarea stampilelor, în cazul persoanelor juridice.

14 : 当該ボックスに「X」マークを入れ、部数と頁数を記載してください。

Rubrica 14. Se bifeaza rubricile corespunzatoare pentru documentele anexate la cerere, indicand numarul de file/exemplare.

15 : 出願を受理した特許庁担当者が記載する欄です。

Rubrica 15. Se completeaza si se semneaza de persoana desemnata de catre OSIM.

〔中東地域〕 イスラエル（IL）

イスラエルでは、2000年にTRIPS協定に整合させるための特許法改正が行われた。

イスラエルの制度は、審査請求制度を採用しておらず、原則として全ての特許出願が実体審査の対象となる点、実体審査の結果、特許として認められ得ると特許庁が判断した場合には公告され、所定の期間、異議申立てが受けられる付与前異議の制度が採用されている点等がその特徴として挙げられる。なお、実体審査が開始される約4ヶ月前に、外国における審査情報、特に引例の提出要求が出願人に対して発せられる。提出要求に対し、出願人は国別に分類した引例のリストを提出しなければならない（Patent Law, Section 18, (a) 及び Patents Regulations, 36）。また、この義務は特許権が付与されるまで続く（Patent Law, Section 19）。

また、イスラエル出願は出願後速やかに書誌事項（発明の名称、出願人名、優先権番号等）が公開される（Patent Law, Section 16, (a)）。

1．制度の概要

イスラエルの優先的な審査処理制度は、“Advance Examination”と呼ばれ、正当な理由の提出と手数料の納付によって審査の順番が繰り上げられる（Patents Regulation (1968), article35）。以下では、本制度を早期審査と称する。

2．制度の要件

（1）対象

全ての特許出願が対象となりうる。

（2）申請者

早期審査の申請者は出願人に限定される。

（3）手続きについて

該当する特許出願を特定するための書誌事項及び申請理由を記した書面、更にはこの申請理由が正しいことを宣言する宣誓書を提出しなければならない。申請理由として特に定められたものはなく、早期審査の申請が正当であると特許庁に認められ得るものであればよく¹、以下のようなものが挙げられる。

- ・第三者による侵害或いは侵害の準備が行われているもの。
- ・当該発明が容易に実施可能で、公開されると侵害を受けやすい、と出願人が考えているもの。

書面に先行技術調査結果を添付する必要はない。また、手数料はNIS² 612（約US\$130）である。

¹ イスラエル代理人 Mr. Tal Band (S. Horowitz & Co.) からの情報

² New Israel Shekel

尚、上記の申請の結果、早期審査が認められ、それが公開前であれば、出願公開時に早期審査が適用されることが公表される。また、特許査定となった場合にも、早期審査が適用された旨が公告及び登記簿に記載される（Patents Regulation (1968), article35 (c)）。

3．運用の現状

3 - 1．制度の利用実態

2004 年の早期審査の利用状況を示すデータのみが公開されており³、6,731 件の出願数に対して早期審査の申請は 53 件と、比率は 1%弱となっている。

3 - 2．最初の Office Action までの期間¹

早期審査を申請した場合、申請が認められてから 1 ヶ月以内での審査着手が期待できる、とのことである。これに対して、通常の審査手続きに於いては出願から最初の Office Action までの期間は概ね 40 ヶ月とのことである。

4．その他

4 - 1．早期審査について

出願公開及び公告時に早期審査の適用が公表されるので、出願人の注目の度合いが第三者から推定されうる。

4 - 2．Modified Examination について

早期審査とは別に早期に権利取得が可能な制度として Modified Examination という制度がある（Patent Law, Section 17, (c) 及び Registrar's Circular No. M.N. 11）。これはイスラエル出願と同一の内容の外国出願（対応出願）が他国にて特許査定或いは権利付与がなされている場合に、その他国の特許査定或いは権利付与に基づいてイスラエル出願に対して権利付与を行うものである。この場合、イスラエル特許庁は実体審査を行わないので他国の審査の進捗によっては早期に権利化できる可能性がある。

4 - 2 - 1．要件

(1) 対象

Modified Examination が適用可能となるためには以下の条件を備えていることが必要である。

当該イスラエル出願と対応特許とが、一方が他方に対して優先権主張しているか、若しくは別の対応出願に共に優先権主張していること（Patent Law, Section 17, (c), (1)）。

³イスラエル特許庁から現地の代理人が入手したデータ

当該イスラエル出願のクレームが対応特許のクレームに一致しており、且つ当該イスラエル出願のクレーム数が対応特許のクレーム数よりも少ない、即ちイスラエル出願が対応特許に含まれること（Patent Law, Section 17, (c), (4)）。

対応特許は以下の国にて成立したものであること。

オーストリア、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、ヨーロッパ特許庁、イギリス、ロシア、アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア

(2) 申請者

申請者は出願人に限定される。

(3) 手続きについて

出願人は書面にて Modified Examination の適用を申請しなければならない。その際、特許査定通知或いは特許証書、及び特許査定がなされた対応外国出願或いは権利付与がなされた対応特許のクレーム及び明細書、図面をイスラエルの公用語に翻訳して提出しなければならない。但し、以上の文書が英語で記述されている場合には翻訳の必要はない。また、対応外国出願或いは対応特許が補正によってイスラエル出願と異なっている場合には、出願人はイスラエル出願を補正して対応外国出願に含まれるようにしなければならない。

尚、本制度の利用に当たっては追加の費用は発生しない。

4 - 2 - 2 . 制度の利用実態

下表に Modified Examination の利用実態を示す³。出願数の 10～20% 程度の利用件数があり、出願数がほぼ横ばいであるのに対して、Modified Examination の申請は徐々に増えている。また、日本からの申請も数 10 件程度ではあるが、徐々に増えている。

Year	Modified Examination				出願数
	申請数	受理数	日本の出願人		
			申請数	受理数	
2,000	700	630	21	19	6,802
2,001	720	650	22	19	6,769
2,002	950	855	29	25	6,308
2,003	1,151	1,111	34	32	5,898
2,004	1,191	1,130	37	35	6,414

4 - 2 - 3 . 最初の Office Action までの期間

Modified Examination に於いては、イスラエル出願に対する実体審査は行われない。

5 . 添付資料

Patents Regulation (1968), article35 : 訳文及び英文

Patent Law, Section 17 : 訳文及び英文

Registrar's Circular No. M.N. 11 : 訳文及び英文

Patents Regulation (1968), article35 : 訳文及び英文

〔訳文〕

〔英文〕

第 35 条 早期審査

Advance Examination

(a)早期審査の適用を受けるべきことについての適切な主張を有する出願人は、所定の手数を添えて、十分な説明を付した早期審査の申立てを登記官に提出することができる。

35. (a) An applicant who has plausible arguments therefor may submit to the Registrar a well-argued application for advance examination and accompany it with the prescribed fees.

(b)(a)項にしたがって提出された申立てに十分な理由があると登記官が考える場合、審査は、庁の作業手順を配慮しつつも、当該申立ての提出が行われた後、可能な限り速やかに行われなければならない。

(b) Should the Registrar deem the application, which has been filed in accordance with sub-regulation (a), well founded, the examination will be held as close as possible to the filing thereof, having, nevertheless, regard to the work procedures at the Office.

(c)上記に基づく審査の結果として当該出願に特許査定が下された場合には、かかる審査が行われたことが第 26 条に基づく公告及び登記簿に記載されなければならない。さらに、審査の行われた時期と、特許庁の付与した分類において同一分類に属する出願であり、本条に基づく早期審査の直前に審査されたものの番号と日付も示すものとする。

(c) Should an application that was examined as aforementioned be accepted, the fact of the examination thereof will be indicated in the publication according to Section 26 and in the Register; further, it will be indicated when the examination was held and the number and date of an application of the same class, according to the classification that obtains at the Patents Office, which had been examined shortly before the advance examination in accordance with this regulation.

(d)本条の規定は、法第 19 条に基づく登記官又は審査官の権限を制限するものではない。

(d) This regulation does not derogate from the Registrar's or examiner's authority in accordance with Section 19 of the Law.

Patent Law, Section 17 : 訳文及び英文

〔訳文〕

出願の承認

第 17 条 (a) 審査官は、出願が以下のすべての要件を満たしているかどうかにつき審査を行わなければならない。

(1) 出願に係る発明が第 2 章の意味において特許可能であること。

(2) 出願が本章第 1 節の規定に従うものであること。

(3) 出願人が第 26 条の公開手数料を支払済みであること。

(a1) 審査官は、本条の条件が満たされていると考えるときには、出願に対し特許すべき旨の査定を与えなければならない。特許査定を与える場合、審査官はその旨を出願人に通知しなければならない。かかる通知においては特許査定がなされた日が述べられていなければならない。

(b)(a)(1)の規定にもかかわらず、第 4 条(2)により特許を与えることができない発明に関しては、審査を行う必要はない。

(c) 次の条件を満たしている出願は、第 4 条、第 5 条、第 8 条、第 12 条及び第 13 条の規定を遵守しているものと見なされる。

(1) 出願人が Reshumot (公報) において公表されたリストに掲げられたいずれかの国において同一の発明に係る出願(以下、本条において「対応出願」という) を提出しそれに対する特許(以下、本条において「対応特許」という) を取得しており、かつ次のいずれかに相当すること。

〔英文〕

Acceptance of application

17. (a) The examiner shall examine whether the application meets all the following conditions:

(1) the invention in it is patentable within the meaning of Chapter Two;

(2) the application complies with the provisions of Article One of this Chapter;

(3) the applicant paid the publication expenses under section 26.

(a1) The examiner shall accept the application if he is satisfied that the conditions of this section have been met; when he has accepted the application, he shall so notify the applicant; the notice shall state the acceptance date.

(b) Notwithstanding the provisions of subsection (a)(1), no examination shall be necessary if the invention is unpatentable by virtue of section 4(2).

(c) If the conditions specified below are met by an application, then it shall be deemed to have complied with the provisions of section 4, 5, 8, 12 and 13:

(1) the applicant submitted a patent application on the same invention (in this section: parallel application) and received a patent in a state, the name of which appears in the list published by the Registrar in Reshumot (in this section: parallel patent),

and one of the following holds true:

(a)第 10 条の下、対応特許を基礎とした優先権の主張が当該特許出願に関して正当に行われていること。

(a) priority right was lawfully claimed for the patent application in Israel under section 10, by virtue of the parallel application;

(b)適用される法の下、イスラエルにおける当該特許出願を基礎とした優先権の主張が対応特許に関して行われていること。

(b) priority right was claimed for the parallel application under the Law applicable to it, by virtue of the patent application in Israel;

(c)いずれかの条約国で提出された保護を求める出願を基礎とする優先権の主張がイスラエルにおける当該特許出願に関して行われており、かつ、かかる他の出願を基礎とした優先権の主張が適用される法の下で対応出願に関するも行われていること。

(c) priority right was lawfully claimed for the patent application in Israel by virtue of another application for protection submitted in a Convention State, and by virtue of the other application priority right was claimed for the parallel application under the Law applicable to it;

(2)出願人が自らの特許出願に本条の規定が適用されるべきことを求める申立てを書面で提出していること。

(2) the applicant requested in writing that the provisions of this section be applied to his patent application;

(3)出願人が、イスラエルにおいて提出されている自らの特許出願と同じ言語に翻訳した上で対応特許のクレームを序に提出していること。

(3) the applicant delivered to the Office the claims in the parallel patent, translated to the language in which his patent application was submitted in Israel;

(4)当該特許出願のクレームが対応特許のクレームと同一であること。ただし、当該特許出願のクレームが対応特許のそれよりも少ないことは認められる。

(4) the claim or claims in the application are identical to the claims in the parallel patent, but the application can include fewer claims than those in the parallel patent;

(5)出願人が、対応特許の明細書及び図面と同一であるか又は第 12 条の定めるところに従った明細書及び図面を提出していること。

(5) the applicant submitted a description and drawings identical to those in the parallel patent, or a description and drawings as said in section 12.

(d)長官、審査部長又は審査副部長は、自らの所

(d) The Registrar and also the

有する資料又は審査過程において提出された資料に基づき(c)項のいずれかの規定を満たしていないか又はその出願に対し特許査定を与えるべきでない特別な理由があると判断される出願については、それに対する特許査定を認めないことができる。

(e)対応特許に関して取消手続が行われている場合又は対応特許の付与に対する異議申立の手続が行われている場合、出願人は、イスラエルにおける特許付与の日までにその旨を長官に通知しなければならない。

(f)本条の目的においては、「国」には、特許付与のための共通の制度を有する国家群も含まれるものとする。

Superintendent of Examiners or his deputy may refrain from accepting an application, if they determined on the basis of the material at their disposal or submitted to them in the course of the examination that the application does not comply with one of the provisions specified in subsection (c) or that there is some special reason why the application should not be accepted.

(e) If proceedings for cancellation of the parallel patent are in progress, or if proceedings of opposition to the grant of the parallel patent outside of Israel are in progress, then the applicant shall so notify the Registrar not later than the date on which the patent is granted in Israel.

(f) For purposes of this section, “state”—including a group of states who maintain a joint system for the grant of patents.

Registrar's Circular No. M.N. 11 : 訳文及び英文

〔訳文〕

イスラエル国
法務省
特許庁

〔原文〕

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF JUSTICE
PATENT OFFICE

長官通達 No. M.N.11

Registrar's Circular No. M.N. 11

弁理士・弁護士 各位

To: All Patent Attorneys and Attorneys
at Law

特許・意匠・商標登録庁

From: Dr. Meir Noam, Registrar of Patents,
Designs and Trade Marks

Dr. Meir Noam

外国における特許査定に基づく**特許審査の迅速化について**

審査手続の迅速化のため、以下の即時命令
(Immediate Decree)を特許庁において実施す
ることが決定された。

Re: Accelerating the Examination of a
Patent on the Basis of an Overseas
Notification of Acceptability

With a view to accelerating the examination
procedure, it was decided to institute in the
Patents Office the following Immediate
Decree:

外国において自らの特許出願に対する審査が
行われた結果として特許査定通知を取得した者
は、以下に掲げる条件が満たされていることを
条件として、自らがイスラエル国内で出願した
特許出願（以下「国内出願」という）が 1967
年特許法の第 4 条、第 5 条、第 8 条、第 12 条及
び第 13 条を満たしていることを承認するよう
審査官に対し請求することができる。

An applicant who is in possession of a
notification of acceptability given subsequent
to the examination of his application for the
registration of a patent abroad (e.g. Notice of
Allowance) may request that the examiner
acknowledge that the application filed by him
in Israel (hereafter: "The Application")
complies with the provisions of Section 4, 5, 8,
12 and 13 of the Patents Law-1967, provided
the following conditions have been fulfilled:

1 . 当該特許査定通知が以下のいずれかの国で
発行されたものであること。

オーストリア、オーストラリア、アメリカ、
ドイツ、デンマーク、英国、ロシア連邦、
日本、ヨーロッパ特許庁、ノルウェー、カ
ナダ、スウェーデン

2 . 当該特許査定の対象となる発明が国内出願
の対象たる発明と実質的に同じであること。

1. The notification of acceptability was
issued in one of the following countries:
Austria, Australia, U.S.A., Germany,
Denmark, United Kingdom, the Russian
Federation, Japan, the European Patent
Office, Norway, Canada, Sweden;

2. The invention accepted as aforesaid
is substantially identical to the invention
which is the subject of the application;

3. 国内出願のクレーム及び明細書が外国で特許査定を受けたクレーム及び出願と同一であること。

4. 出願人が当該特許査定及びその翻訳を提出していること。

5. 出願人が外国で特許を受けた明細書とクレームの翻訳を提出していること。

本通達の規定は、商標広報の2003年9月号の発効日である2003年9月20日から発効する。

敬具

イスラエル特許・意匠・商標登録庁

Meir Noam

3. The claims and description of the application are identical to the claims and description allowed abroad as aforesaid;

4. The applicant has filed a copy of the said notification of acceptability, including a translation thereof;

5. The applicant has filed a translation of the description and claims accepted abroad.

The provisions of the present circular will be in force with effect of September 30, 2003, the date on which the September 2003 volume of the Trade Marks Journal is issued.

Sincerely,

Dr. Meir Noam

The Registrar of Patents, Designs and Trade Marks

国内調査結果

1. 問合せ先数及び回答数

事業分野毎の問合せ先数と、得られた回答数を表 - 1 に示す。

表 - 1 . 事業分野別の問合せ先数と回答数

事業分野	問合せ先数	回答数	事業分野	問合せ先数	回答数
電気製品	15	13	ゴム	2	2
化学	10	8	鉄鋼	2	1
医薬品	5	4	食料品	6	6
輸送用機器	5	5	ガラス・土石製品	3	3
精密機器	4	4	繊維	1	1
非鉄金属	1	1	その他	3	2
機械	4	3	合計	61	53

注) 61 社に問合せを行い、53 社から回答が得られ、90%近い回答率であった。

2. 回答内容

2 - 1 . 制度の利用の有無

早期権利化制度を利用したユーザー数とその内訳を事業分野別に示す。

表 - 2 . 早期権利化制度を利用したユーザー数

分野	回答数	利用者数	出願先内訳				
			US	EPO	KR	TW	CA
電気製品	13	10	6	6	3	0	0
化学	8	2	0	2	0	1	0
医薬品	4	3	2	2	0	0	1
輸送用機器	5	1	0	1	0	0	0
精密機器	4	1	0	1	0	0	0
非鉄金属	1	1	1	0	0	0	0
機械	3	1	0	1	0	0	0
ゴム	2	0	0	0	0	0	0
鉄鋼	1	0	0	0	0	0	0
食料品	6	1	1	1	0	0	0
ガラス・土石製品	3	1	0	1	0	0	0
繊維	1	0	0	0	0	0	0
その他	2	1	0	0	1	0	0
合計	53	22	10	15	4	1	1

出願件数の多い電気製品分野の企業が早期権利化制度も多く利用している。しかし、全体として早期権利化制度を利用している企業は半数に満たないというアンケート結果となった。

出願先内訳でみると、US、EPO での早期権利化制度の利用が多い結果となった。次いで、電気製品分野の企業が韓国における早期権利化制度を比較的多く利用していることがわかった。

2 - 2 . 諸外国の早期権利化制度の問題点

早期権利化制度を利用した結果として、ユーザーが感じた問題点を表 - 3 に示す。

表 - 3 . 諸外国の早期権利化制度の問題点

利用国	問題点の内容	各問題点の回答数
US	期待した程早くない	2
	受理される基準が不明確	1
	要件が厳しい(先行技術調査が必要)	2
EPO	期待した程早くない	7
	審査後の状況が不明確	1
KR	・要件が厳しい	5
TW	・他社実施の証明が必要	1
CN	・国益要件の緩和が望まれる	1

US に関しては、“Make Special”を利用して期待した程早期化されなかった点を問題点として挙げたユーザーがいた。これは、権利化までの期間が通常の審査の場合と比較して余り差がないとの印象を受けたためと思われる。また、要件が厳しく、先行技術調査結果の提出を要求される点で、手続き的に負担が大きいと感じているユーザーもいるようである。

EPO の早期権利化制度である PACE は料金も先行技術調査も不要なため、ユーザーとしては手軽に利用できる反面、期待した程早期化されていないようである。

KR に関しては、同国内での実施を要件としていることにより、本制度がユーザーにとって利用しにくいものになっているようである。

CN に関しては、実際に利用した上での回答ではなく、国益要件を満たさなかったために利用できなかったケースと考えられる。

2 - 3 . 創設の希望

早期権利化制度の創設を希望する国或いは広域特許庁を問い合わせた結果（複数回答可）を表 - 4 に示す。

表 - 4 . 早期権利化制度の創設希望国或いは広域特許庁

創設希望国或いは 広域特許庁	希望ユーザー数	創設希望国或いは 広域特許庁	希望ユーザー数
US	5	DE	3
EPO	1	MY	1
CN	20	BR	1
TH	1	その他	1
ID	1	-	-

圧倒的に CN に対する創設希望が多い結果となった。現在の CN の制度では所管官庁からの推薦が必要なため、CN の国民以外のユーザーは殆ど利用できない状況であり、他の先進国と同等な早期権利化制度の導入を望むユーザーが数多く存在していると考えられる。

US、EPO、DE には早期権利化制度が既に設けられているにも関わらず、早期権利化制度の創設の希望があった。これらの国或いは広域特許庁に早期権利化制度があること自体が余り知られていないのではないかと考えられる。

問合せ先一覧

1. 一次及び二次調査

調査対象国		氏名	所属	
北米	カナダ	CA	Mr. Robert E. Mitchell	Ogilvy Renault
	アメリカ	US	Mr. Michael Monaco	Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C.
中南米	メキシコ	MX	Mr. Octavio Saldaña Villanueva	Uthoff, Gomez Vega & Uthoff, S.C.
	バハマ	BS	Ms. Mary C. Katina Mosko	Mosko & Associates
	コロンビア	CO	小泉 力 氏	Daniel Goytia & Associates 日本事務所
	ベネズエラ	VE		
	アルゼンチン	AR		
	ペルー	PE	Mr. Luis Antayhua Z.	Estudio Colmenares
	チリ	CL	Mr. Rodrigo Cooper	Alessandri & Cía (President ACHIPI)
	ブラジル	BR	Ms. Viviane Yumy Mitsuuchi Kunisawa Mr. Ricardo Cardoso Costa Boclin	MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
	ウルグアイ	UY	Mr. Oscar Bacot Silveira	Bacot & Bacot
	コスタリカ	CR	Mr. Vanessa Wells	CASTRO & PAL ASOCIADOS
アジア	韓国	KR	崔 達 龍 (CHOI Dall-Ryong) 氏	崔達龍国際特許法律事務所
	中国	CN	Mr. Li Deshan	CCPIT Patent and Trademark Law Office
	台湾	TW	Mr. J. K. Lin	Taiwan International Patent & Law Office
	シンガポール	SG	Mr. James P. Greene-Kelly	Lloyd Wise Singapore
	タイ	TH	Mr. Ratchapong Thongdeetae	International Legal Counsellors Thailand Ltd.
	マレーシア	MY	Ms. Karen N. Abraham	Shearn Delamore & Co.
	インドネシア	ID	Mr. Augustaaft Bertus Rikin	Rikin & Rekan
	フィリピン	PH	Mr. Aleli Angela G. Quirino	Angara Abello Concepcion Regala & Cruz Law Offices
	ベトナム	VN	Dr. Tran Huu Nam	Tran H.N. & Associates
	インド	IN	Ms. Archana Shankar	Anand & Anand Advocates
	パキスタン	PK	Mr. Muhammad Akbar Khan (Controller)	Patents & Registrar of Designs
			Mr. Hamood-ur-Rub Jaffry	Vellani & Vellani
	バングラデシュ	BD	Mr. Salahuddin Abdullah	Remfry & Son
ネパール	NP	Mr. Devendra Pradhan	Pradhan & Associates	
大洋州	オーストラリア	AU	Mr. Greg Whitehead	F B Rice & Co
	ニュージーランド	NZ	Mr. Frank Callus	Henry Hughes Limited

調査対象国			氏名	所属
Eurasian CIS	ユーラシア特許庁	EA	Mr. Edward A. Svidersky	belpatent.com
	ベラルーシ	BY		
	ロシア	RU	Mr. Vladimir V. Kuryshv	Kuryshv & Associates
	ウクライナ	UA	Ms. Antonina Pakharenko-Anderson	Pakharenko & Partners (President of the Ukrainian Group of AIPPI)
	モルドバ	MD	Dr. Angela Corcodel	FS Patent Ltd.Intellectual Property Agency
	アゼルバイジャン	AZ	Mr. Vagif Efendy	BIPA - Intellectual Property Agency
	アルメニア	AM	Mr. Armen Azizyan	Intellectual Property Agency of the Republic of Armenia
	グルジア	GE	Mr. George Meipariani	GRM IP Law Office
	ウズベキスタン	UZ	Director: Dr. Akil A. Azimov	State Patent Office of the Republic of Uzbekistan
	カザフスタン	KZ	Dr. Vladimir A. Lyadjin Ms. Nina Rusakova	Bureau PLIS Ltd
	キルギスタン	KG	Director: Dr. Roman O. Omorov	State Agency of Science and Intellectual Property
	タジキスタン	TJ	Director: Mr. Sharofidin Nazhmudinov	National Center for Patents and Information
	トルクメニスタン	TM	Mr. Rustem Payzullayev (Deputy Head) Dr. G. Galifanov	Patent Department Ministry of Economy and Finance Galifire
EU	ヨーロッパ特許庁	EP		
	ドイツ	DE	Mr. Yoshikazu Ishino	PAe. Vossius & Partner
	フランス	FR	Mr. Michel de Beaumont	Cabinet Beaumont
	英国	GB	Mr. Geoffrey C. Bayliss Mr. Alex Frost	Boult Wade Tennant
	イタリア	IT	Mr. Silvano Adomo	Società Italiana Brevetti
	デンマーク	DK	Mr. Pernille Thorsboe	Zacco Denmark A/S
	アイルランド	IE	Mr. Paul Hussey	F.R. Kelly & Co
	オランダ	NL	Dr. Tom Beetz	De Vries & Metman Octrooigemachtigden
	ベルギー	BE	Mr. Eric De Gryse	Simont Braun
	ルクセンブルク	LU	Mr. Stephane Speich	DENNEMEYER & ASSOCIATES S.A.
	スペイン	ES	Mr. Marcelino Curell Aguilà	Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L. President of Spanish AIPPI Group
	ポルトガル	PT	Mr. Joao Pereira da Cruz	J. Pereira da Cruz, S.A.
	ギリシャ	GR	Ms. Evangelia Christoforakou	Law Offices Ladas & Ladas
	オーストリア	AT	Mr. Helmut Sonn	Sonn & Partner Patentanwälte
	スウェーデン	SE	Ms. Eva Jensen	Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB
	フィンランド	FI	Mr. Stefan Holmstrom	Kolster Oy Ab
アイスランド	IS	Mr. Ásdís Magnúsdóttir	LOGOS Legal service	
ノルウェー	NO	Mr. Amund Brede Svendsen	Advokatfirmaet Grette DA	

調査対象国			氏名	所属
欧州	スイス	CH	Dr. Thomas Ritscher	Ritscher & Partner AG
	ポーランド	PL	Mr. Andrzej Ponikiewski	Pl. Lelewela 8B (President of Polish Group of AIPPI)
	チェコ	CZ	Dr. Ales Vokalek	Patentservis Praha, a.s.
	スロバキア	SK	Ms. Marta Majlingova	Majlingova, Fajnorova, Bachrata Patent and Trademark Office
	ハンガリー	HU	Dr. Istvan Godolle	Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
	エストニア	EE	Mr. Enn Urgas	Patendiburoo TURVAJA AS
	ラトビア	LV	Ms. Lucija Kuzjukevica	Petersona Patents
	リトアニア	LT	Ms. Jurga Petniunaite	AAA Baltic Service Company
	スロベニア	SI	Mr. Borut Lekse	Krka p.o.
	キプロス	CY	Ms. Hermione Al. Markides	Markides, Markides & Co
	マルタ	MT	Dr. Antoine Camilleri	Mamo TCV - Advocates
	ブルガリア	BG	Mrs. Violeta Shentova	IP LEGIS Ltd.
	ルーマニア	RO	Dr. Gheorghe Bucsa	OSIM(Oficiul De Stat Pentru Inventii Si Marci)
	トルコ	TR	Mr. Nazli Korkut	Deris Patents & TM Agency Ltd
クロアチア	HR	Dr. Dina Korper-Zemva Ms. Nina Cavlina	Korper & Haramija Law Firm	
中東	サウジアラビア	SA	Mr. Majed Mohamed Garoub	The Law Firm of Majed M. Garoub
	アラブ首長国連邦	AE	Mr. Hamad Al Mehairi	Emirates Advocates
	オマーン	OM	Mr. Saleh M. Al Humran	Saba & Co
	バーレーン	BH	Mr. Fuad Saleh Khalifa	Saba & Co
	カタール	QA	Mr. Malik Al-Kammaz	Saba & Co
	イスラエル	IL	Ms. Keren Fussfeld	S. Horowitz & Co.
アフリカ	エジプト	EG	Mr. Ghada Farouk	Shalakany Law Office
	アフリカ知的所有 権機構	OA	Mr. Paul T. Jing	JING & Partners (Cameroon)
	アフリカ地域工業 所有権機関	AP	Mr. Mahesh Acharya	Kaplan & Stratton Advocates (Kenya)

2 . 追加調査

- ・平井 昭光 弁護士 (レックスウェル法律特許事務所)
- ・劉 新宇 氏 (北京林達劉知識産権代理事務所)
- ・郝 慶芬 所長 (北京銀龍知識産権代理有限公司)
- ・森 昌康 弁護士 (ディタヴォン & 森 法律事務所)
- ・Mr. Phouphanomketh Ditthavong (ディタヴォン & 森 法律事務所)

2006年3月

特許庁委託 平成17年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国の早期審査・優先審査に関する調査研究

社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

国際法制研究室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル4階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>