

韓-日両国間審査結果相互活用のための特許審査ハイウェイによる優先審査申請手続き

I. 文書の目的

この文書は、2007年4月1日から施行される韓-日特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、両国間審査結果相互活用)に基づき、申請人が容易に韓国特許庁に優先審査申請ができるように、申請要件、証拠書類(証拠書類の提出省略を含む)、申請方式などを案内するために作成したものです。

下記の「II. 具体的な優先審査申請手続き」の、1. に列挙された基本要件を満足する特許出願の場合には、申請人は2. に列挙された証拠書類を提出することによって日本特許庁の審査結果に基づいて、優先審査を受けることができます。

II. 具体的な優先審査申請手続き

1. 優先審査対象になるための基本要件

(1)韓国特許出願(PCT の国内段階に移行した出願を含む)が、次の(i)、(ii)、(iii)のうちいずれか一つに該当する必要があります。

(i)有効に出願された日本特許出願を基礎としたパリ条約による優先権主張(以下"条約優先権主張"という)を伴うこと

(ii)優先権主張がない PCT 国際出願の国内段階移行出願であって、その PCT 国際出願が韓国特許庁と日本特許庁を指定官庁に指定していること

(iii)優先権主張がない PCT 国際出願を基礎としたパリ条約による優先権主張を伴うこと

基本要件(1)の(i)、(ii)、(iii)に該当する韓国特許出願の例がこの公告文に添付されており、上記(1)には次の韓国特許出願も含まれます。

-複数の日本特許出願または PCT 国際出願を条約優先権主張の基礎にして、複合優先権主張をした特許出願、

-上記(i)、(ii)、(iii)に該当する韓国特許出願の分割出願

※“対象の特許出願に対応する日本特許出願”には、条約優先権主張の基礎になった日本特許出願だけでなく条約優先権主張の基礎になった日本特許出願と関連していることが明確な日本特許出願を含みます。

※日本の実用新案出願を条約優先権主張の基礎にする特許出願は対象になり得ません。

(2)対象の特許出願に対応する日本特許出願には日本特許庁が特許可能と判断した請求項がなければならず、ここで日本特許庁が特許可能と判断した請求項とは次のような請求項をいいます。

- 1) 「特許査定書」がある場合には、特許査定の対象になった請求項、
- 2) 「特許査定書」がない場合には、優先審査申請日以前で、且つ最も最近に送付された「拒絶理由通知書」または「拒絶査定書」で特許可能と明示された請求項

(3)対象の特許出願のすべての請求項は、上記日本特許庁が特許可能だと判断した請求項と実質的に同一でなければなりません。

ここには日本特許庁が特許可能と判断した請求項に出願人が特定事項を付加して、限定した場合も含まれます。また単なる翻訳上の差異または請求項の記載形式(例：独立請求項、従属請求項)による差異があるとしても実質的に同一であるものと認められます。

また、日本特許出願の請求項を補正した結果、日本特許庁から特許可能という判断を受けた場合には、請求項を実質的に同一とするため、韓国の特許出願に対しても同じ内容で補正をしなければならないので、この点を十分に留意して下さい。

(4)対象の特許出願の審査着手の有無は優先審査対象の有無と関係がありません。

すなわち、優先審査申請時に当該特許出願が審査着手されていなかった場合はもちろん、すでに審査着手されている場合にも特許審査ハイウェイによって、優先審査を申請できます。

2. 優先審査申請に必要な証拠書類

次の(1)、(2)、(3)、(4)に該当する証拠書類を提出しなければなりません。

(1)「日本特許庁が特許可能だと判断した請求項が含まれた特許請求の範囲の写し」および「韓国語または英語で作成されたその翻訳文」

(2)「該当日本特許出願に対する日本特許庁の審査関連通知書(特許査定書、拒絶理由通知書、拒絶査定書に限る)の写し」および「韓国語または英語で作成されたその翻訳文」

(3)審査関連通知書で引用した先行技術の写し(引用した先行技術がない場合は除く)

(4)「特許出願の各請求項」と「日本特許庁が特許可能だと判断した請求項」の対応関係説明表

この対応関係説明表には請求項ごとに実質的に同一である根拠を記載しなけ

ればなりません。例えば、請求項を直訳した場合には同一であるという趣旨のみを記載し、単なる翻訳上の差異だけの場合にはそうした差異によらず実質的に同一であることを表す説明内容を記載します。

[※添付された優先審査申請説明書の書式の記載要領参照]

※重要事項：証拠書類の提出を省略できる場合

[上記(1)および(2)に関連]

審査官が韓-日特許庁間に構築されたコンピュータ・ネットワークを通じて(1)および(2)に該当する証拠書類を入手できる場合には、申請人は当該証拠書類の提出を省略できます。

具体的には、1990年12月以降に出願され公開された日本特許出願については日本特許庁から韓国特許庁に審査経過および関連書類の日本語原文および英語翻訳文の情報が提供されており審査官が基本的に入手することができるので、優先審査申請人は当該証拠書類の提出を省略できます。

ただし、当該日本特許出願が未公開の状態の場合には該当する書類を必ず提出しなければならない、また、技術的な問題の発生などの理由によって審査官が特許庁間のコンピュータ・ネットワークを通じて、上記書類を入手できない場合には審査官の要求に応じて、該当する書類を提出しなければなりません。

[上記(3)関連]

審査関連通知書で引用された先行技術が特許文献の場合には、通常は韓国特許庁が当該特許文献を保有しているため、提出を省略できます。ただし、韓国特許庁が保有しておらず審査官が容易に入手できない場合には、審査官の要求に応じて、該当する書類を提出しなければなりません。

審査関連通知書で引用された先行技術が非特許文献の場合には、提出は省略できず、必ず提出しなければなりません。

一方、いかなる場合にも先行技術の翻訳文は提出する必要がありません。

[上記(4)関連]

提出を省略できる場合はなく、必ず提出しなければなりません。

3. 優先審査申請説明書の作成および申請料の納付

申請人は韓-日特許審査ハイウェイのために用意された別途の優先審査申請説明書の書式により申請理由および提出書類などを記載しなければなりません。添付された優先審査申請説明書の書式を参照することにより、具体的な記載事項および記載要領を確認できます。

申請人は優先審査申請時、他の優先審査申請案件と同じ金額(1件当たり167,000

ウォン)の優先審査申請料を納付しなければなりません。

4. その他留意事項

すべての要件が満たされた場合に優先審査対象になり、特許審査ハイウェイの場合には別途の優先審査決定書での通知は致しません。要件が満たされなかった場合には書類の補完指示およびこれに応じない場合には最終的に却下決定がされることとなります。

優先審査申請時に、すべての要件が満たされた場合であっても、審査着手の前に日本特許庁が特許可能だと判断した請求項と実質的に同一でない請求項について明細書を補正する場合には、補正された請求項を含んだすべての請求項について日本特許庁の審査関連通知書で引用された先行技術との比較説明書を提出しなければなりません。

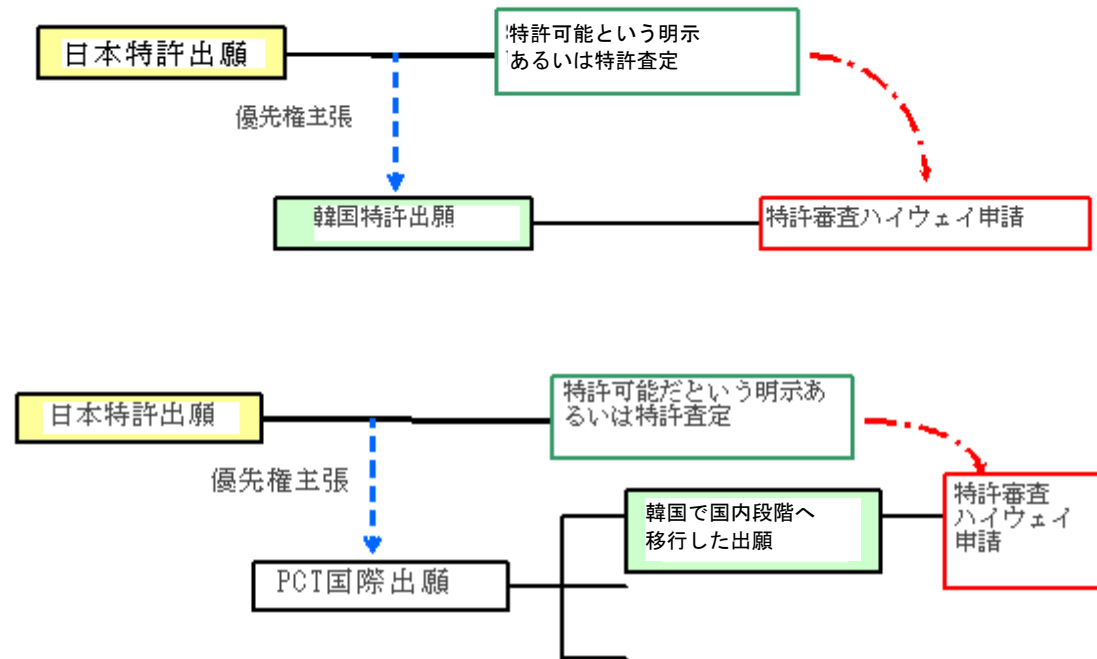
[添付]

1. 韓・日特許審査ハイウェイによる優先審査対象になるための基本要件 (II.1.(1))に該当する韓国特許出願の例示
2. 日本特許庁で特許可能だと判断した請求項と実質的に同一の請求項だけで成り立った特許出願に対する優先審査申請説明書

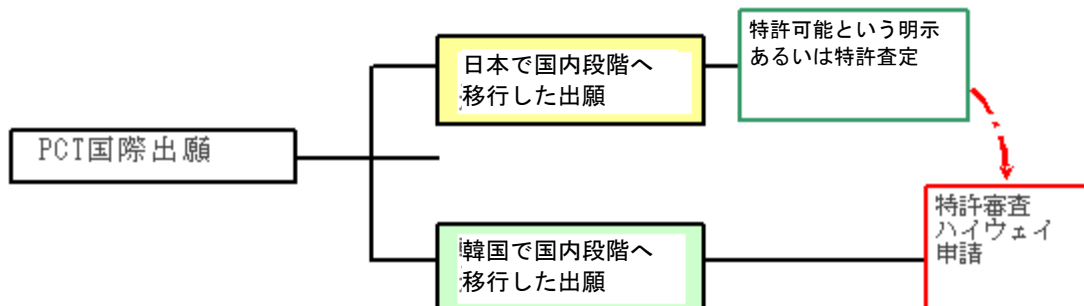
[添付 1]

韓-日特許審査ハイウェイによる優先審査対象になるための基本要件(II.1.(1))に
該当する韓国特許出願の例示

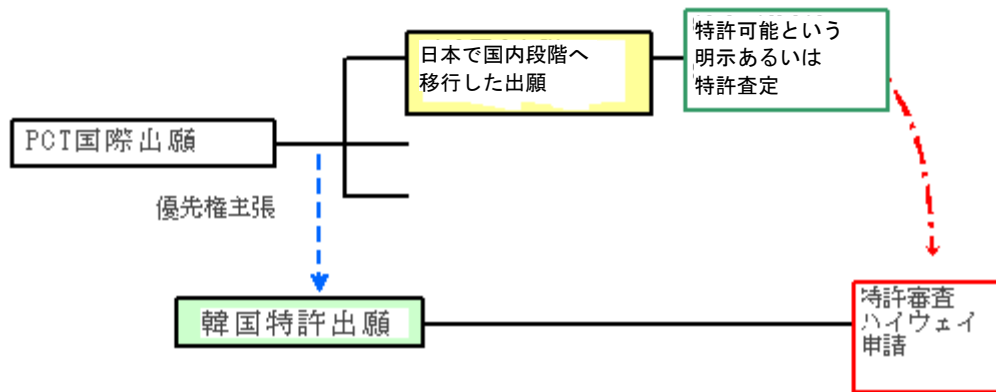
(i)有効に出願された日本特許出願を基礎としたパリ条約による優先権主張を伴う案件



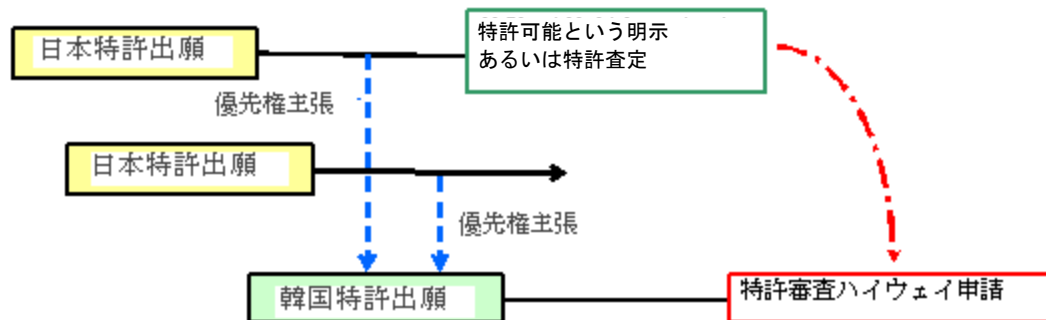
(ii)優先権主張がないPCT国際出願の国内段階移行出願であって、そのPCT国際出願が韓国特許庁と日本特許庁を指定官庁に指定している案件



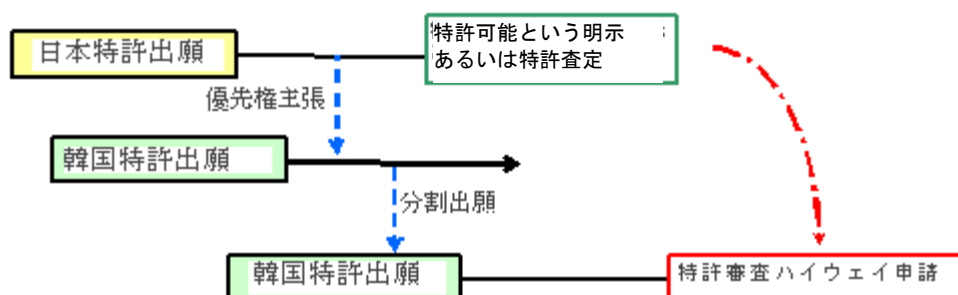
(iii)優先権主張がない PCT 国際出願を基礎としたパリ条約による優先権主張を伴う案件



<複合優先権主張出願>



<分割出願>



[添付 2]

書面

[別紙第 2 号書式]

【書類名】 日本特許庁で特許可能だと判断した請求項と実質的に同一の請求項だけで成り立った特許出願に対する優先審査申請説明書

【優先権主張】

【日本国出願番号】

【出願日】

【申請理由】

【提出書類】

【特許可能だと判断された特許請求の範囲およびその翻訳文】

【書類名および提出日】

(【提出省略理由】)

【日本特許庁の審査関連通知書およびその翻訳文】

【書類名および通知日】

(【提出省略理由】)

【日本特許庁の拒絶理由通知書で引用された先行技術】

【名称】

(【提出省略理由】)

【請求項間の対応関係説明表】

当該特許出願の請求項番号	日本特許庁で特許可能だと判断した日本特許出願の請求項番号	対応関係の説明

(【申請理由追加説明】)

※記載要領

1. 【優先権主張】欄は当該出願の条約による優先権主張の基礎になった日本国出願番号と出願日を記載します。
2. 【申請理由】欄は日本特許庁が特許可能だと判断した特許出願の特許請求の範囲に基づいて、優先審査申請をするという内容で記載します。
3. 【提出書類】の【書類名および提出日】欄には当該特許請求の範囲が記載された書類の種類と提出日、公報が発行されている場合は公報番号と公開日を共に記載します。審査関連通知書の【書類名及び通知日】欄には通知書の名称

と通知日を記載します。証拠書類の提出が免除される書類の場合には【提出省略理由】欄に提出を省略できる提出免除理由を記載します。

4. 【特許可能だと判断された特許請求の範囲およびその翻訳文】欄を記載するときは、日本特許庁の特許査定書で特許査定の対象になった特許請求の範囲を記載しなければなりません。ただし、特許査定書がない場合には最も最近行われた日本特許庁の拒絶理由通知書または拒絶査定書で特許可能と明示された特許請求の範囲を記載することができます。特許請求の範囲を別途書類で提出する場合には“添付”と記載して当該書類を添付します。
5. 【日本特許庁の審査関連通知書およびその翻訳文】欄を記載するときは当該特許出願と関連して日本特許庁が通知した審査関連書類(特許査定書、拒絶理由通知書、拒絶査定書に限る)の全てを記載しなければなりません。
6. 優先権主張の基礎になった日本特許出願が公開(登録公告を含む)された場合、【特許可能だと判断された特許請求の範囲およびその翻訳文】および【日本特許庁の審査関連通知書およびその翻訳文】は、韓-日特許庁間に構築された情報通信網を通じて審査官が入手可能なので当該書類の提出を省略できます。この場合【提出省略理由】欄に提出省略の趣旨および理由を記載しなければなりません。
〔例〕優先権主張の基礎になった日本特許出願が公開されたので提出省略
ただし、優先審査申請後、審査官が当該書類を入手できないという内容の補完指示をした場合には当該書類を提出しなければなりません。
7. 【日本特許庁の拒絶理由通知書に引用された先行技術】欄に記載された先行技術が特許文献の場合には、当該先行技術は審査官が入手可能なので提出を省略できます。この場合、【提出省略理由】欄に提出省略の趣旨および理由を記載しなければなりません。
〔例〕先行技術が特許文献であるため提出省略
ただし、非特許文献の場合または優先審査申請後、審査官が当該特許文献を入手できないという内容の補完指示をした場合には当該文献を提出しなければなりません。
一方、当該日本特許出願に先行技術による拒絶理由が通知されなかった場合には、【提出省略理由】欄に先行技術を提出しないという趣旨と理由を記載します。
〔例〕先行技術による拒絶理由が通知されなかったので提出しない
8. 【請求項間対応関係説明表】欄には優先審査を申請しようとする特許出願のすべての請求項について、対応する“日本特許庁で特許可能だと判断した請求項の番号”を記載しなければならず、対応関係説明の部分には両請求項が同一か否か、または差異を具体的に記載しなければなりません。

〔例〕

当該特許出願の請求項の番号	日本特許庁で特許可能だと判断した日本特許出願の請求項の番号	対応関係説明
1	1	両請求項は同一
2	2	〃
3	3	〃
4	5	両請求項は記載形式の差異のみであり、実質的に同一
5	6	〃
6	4	〃
7	1	請求項7は日本の請求項1にAという構成が付加されたもの