

韓国・日本両国間の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国・日本特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway、両国間の審査結果相互活用）に立脚して申請人が容易に韓国特許庁に優先審査申請を行うことができるように申請要件、証憑書類（証憑書類の提出省略を含む）、申請方式などを案内するための目的として作成されました。

次のII. の具体的な優先審査申請手続きの中「1. に挙げられる基本要件」を満たす特許出願の場合、申請人は「2. に挙げられる証憑書類」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. 具体的な優先審査の申請手続き

1. 優先審査の対象となるための基本要件

(1) 韓国特許出願（PCT国内段階に入った出願を含む）が下記 i) ないし iii) のいずれかに該当しなければなりません。

i) 有効に出願された日本特許出願を基にして、パリ条約による優先権主張（以下、"条約優先権主張" という）を伴う場合

ii) 優先権主張を伴わないPCT国際出願が国内段階に入った出願であって、前記PCT国際出願の指定官庁が韓国特許庁と日本特許庁である場合

iii) 優先権主張を伴わないPCT国際出願を基にして、パリ条約による優先権主張を伴う場合

基本要件(1)のi)、ii)または、iii)に該当する韓国特許出願の例は本公告文に添付されており、上記の(1)には下記の韓国特許出願も対象となり得ます。

— 多数の日本特許出願またはPCT国際出願を条約優先権主張に基づいて複合優先権主張を伴う場合

— 上記(1)のi)、ii)または、iii)に該当する韓国特許出願の分割出願

※「該当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になった日本出願出願または、条約優先権主張の基になった日本特許との連繋が明らかである日本特許出願が含まれます。

※日本実用新案出願を基にして条約優先権主張を伴う特許出願は対象となることができません。

(2) 該当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である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である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となった請求項、
- 2) 「特許査定書」がない場合には優先審査申請日から最も最近に発付された「拒絶理由通知書」または「拒絶査定書」で特許可能であると明示された請求項

(3) 該当特許出願の全請求項は前記日本特許庁が特許可能である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であると判断した請求項に出願人が特定の事項を付加して限定した場合も含まれます。なお、単純な翻訳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。

もし、日本特許出願の請求項を補正した結果、日本特許庁において特許可能であるという判断を受けたら、請求項が実質的に同一になるためには韓国の特許出願に対しても同様の内容で補正しなければならないので、この点を特に留意してください。

(4) 該当特許出願の審査着手可否は優先審査対象可否と関係がありません。つまり、優先審査申請時に該当特許出願が審査着手されていない場合はもちろん既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することができます。

2. 優先審査申請に必要な証憑書類

次の(1)、(2)、(3)、(4)に該当する証憑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であると判断した請求項が含まれた特許請求範囲の写し」及び「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」及び「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には除く。)

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

この対応関係説明表には、各請求項毎に実質的に同一の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単純に同一であるという趣旨を、単純な翻訳上の差異のみある場合にはそのような差異があっても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書式の記載要領を参照]

※重要事項：証憑書類の提出を省略することができる場合

[前記(1)及び(2)と関連して]

審査官が韓国－日本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)及び(2)に該当する証憑書類を入手することができる場合には、申請人は該当証憑種類の提出を省略することができます。

具体的に、1990年12月以降に出願され公開された日本特許出願に対しては日本特許庁から韓国特許庁に審査経過及び関連書類の日本語原文並びに英語翻訳文情報が提供されているために審査官が基本的に入手することができるので、優先審査申請人は該当証憑書類の提出を省略することができます。

但し、該当日本特許出願が未公開状態である場合には該当種類を必ず提出しなければならず、技術的問題の発生などの理由によって審査官が特許庁間の電算網を通じて前記種類を入手することができない場合には審査官の要求に対応して該当書類を提出しなければなりません。

[前記(3)と関連して]

審査関連通知書で引用した先行技術が特許文献である場合には、ほとんど韓国特許庁が該当特許文献を保有しているため提出を省略することができます。但し、韓国特許庁が保有しておらず審査官が容易に入手することができない場合には、審査官の要求に対応して該当種類を提出しなければなりません。

審査関連通知書で引用した先行技術が非特許文献である場合には提出を省略することができないので、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はありません。

[前記(4)と関連して]

提出を省略することができる場合はないので、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及び申請料納付

申請人は、韓国-日本特許審査ハイウェイのため設けられた別途の優先審査申請説明書書式にしたがって申請理由及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書式を通じて具体的な記載事項及び記載要領を確認することができます。申請人は、優先審査申請の際他の優先審査申請案件と同一の金額（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. その他の留意すべき事項

全ての要件が満たされた場合に優先審査対象となり、特許審査ハイウェイの場合には別途の優先審査決定書は通知しません。

要件が満たされない場合には書類の補完指示及びこれに応じない場合には最終的に却下決定されます。

優先審査申請の際全ての要件が満たされた場合であっても、審査が着手される前に日本特許庁が特許可能であると判断した請求項と実質的に同一ではない請求項で明細書を補正する場合には、補正された請求項を含む全請求項に対して日本特許庁の審査関連通知書で引用し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。

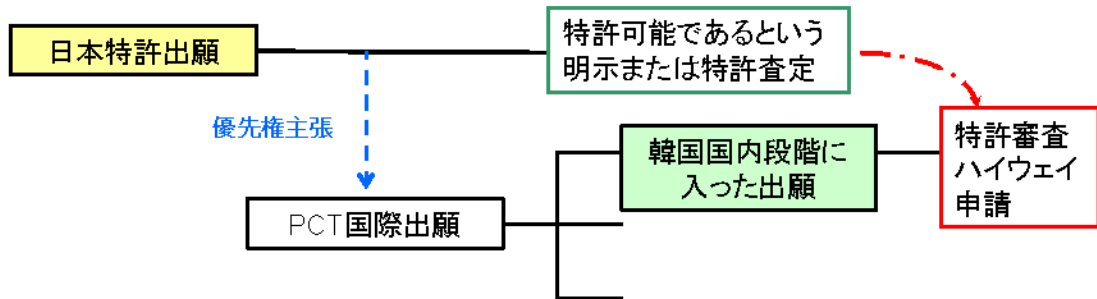
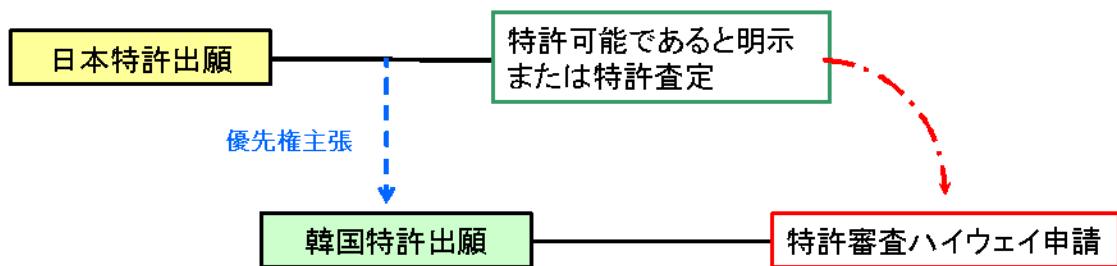
【添付】

1. 韓国-日本特許審査ハイウェイによる優先審査対象と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
2. 優先審査申請説明書

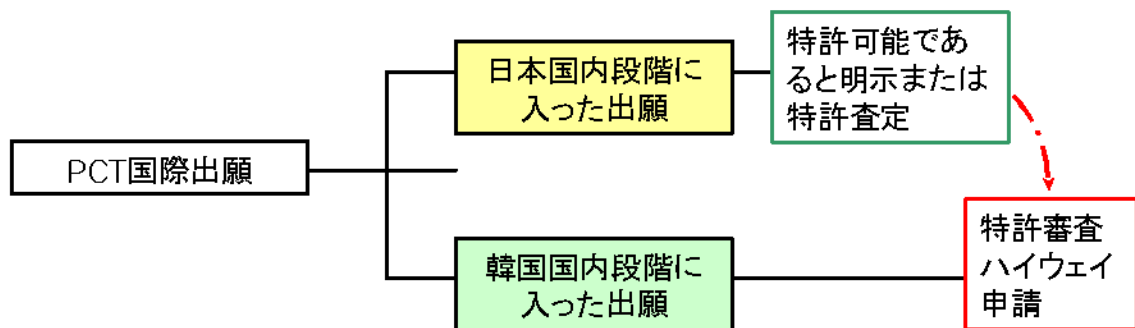
【添付1】

韓国-日本特許審査ハイウェイによる優先審査対象と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

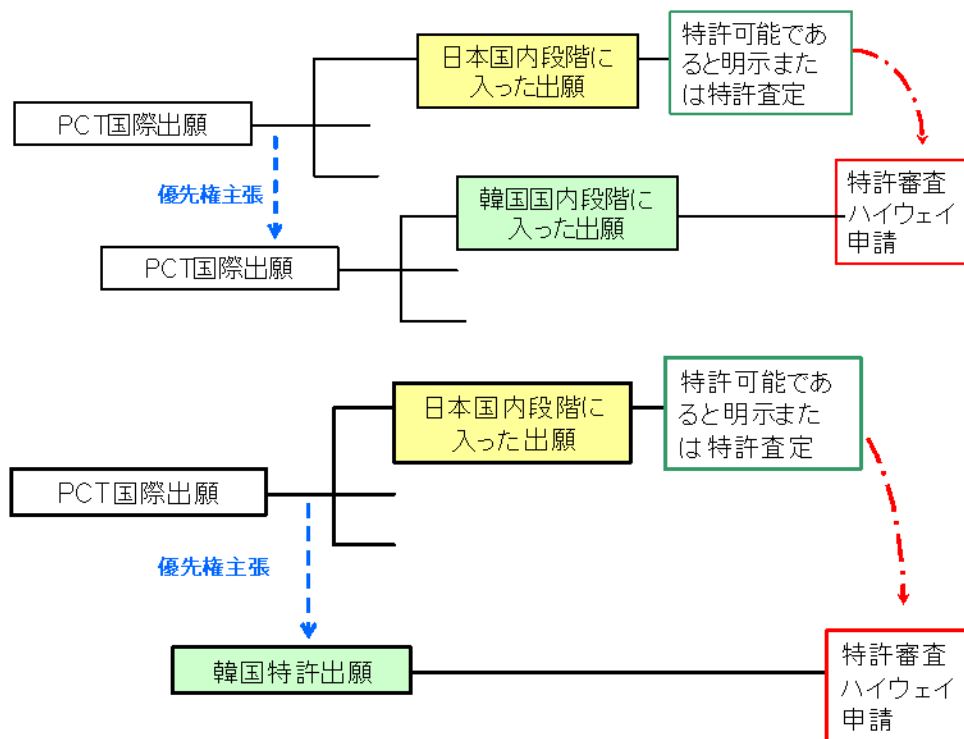
i) 有効に出願された日本特許出願を基にして、パリ条約による優先権主張（以下、^{*}条約優先権主張^{*}という）を伴う場合



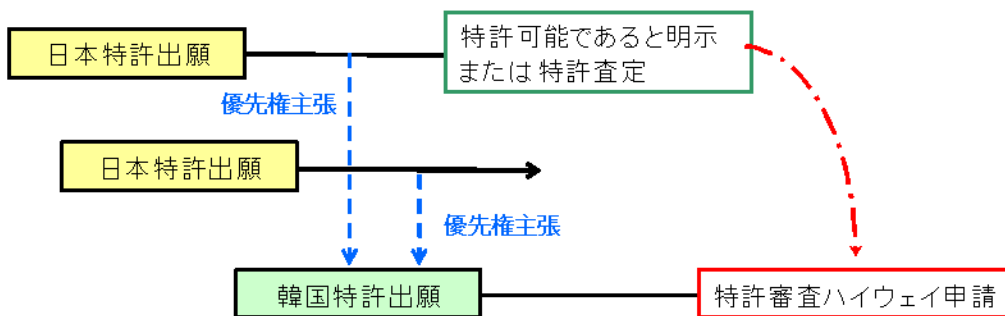
ii) 優先権主張を伴わないPCT国際出願が国内段階に入った出願であって、前記PCT国際出願の指定官庁が韓国特許庁と日本特許庁である場合



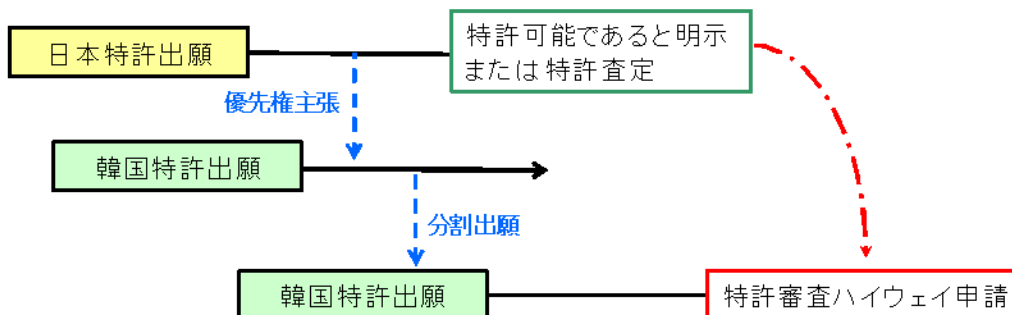
iii) 優先権主張を伴わないPCT国際出願を基にして、パリ条約による優先権主張を伴う場合



一 多数の日本特許出願またはPCT国際出願を条約優先権主張に基づいて複合優先権主張を伴う場合



一 上記(1)のi)、ii)または、iii)に該当する韓国特許出願の分割出願



【添付2】

【서류명】 특허심사하이웨이(PPH)에 의한 우선심사신청설명서

【대상국가】

【본원출원번호】

【대응출원번호】

【본원출원과 대응출원의 관계】

【제출서류】

【특허가능하다고 판단된 특허청구범위】

【서류명 및 제출(발행)일】

【서류제출여부】

(**【제출생략 이유】**)

【번역문제출여부】

(**【제출생략 이유】**)

【심사관련통지서】

【서류명 및 통지일】

【서류제출여부】

(**【제출생략 이유】**)

【번역문제출여부】

(**【제출생략 이유】**)

【심사단계에서 인용된 선행기술문헌】

【명칭】

【제출여부】

(**【제출생략 이유】**)

【청구항간 대응관계설명표】

본원출원의 청구항 번호	대응출원에서 특허가능하다고 판단한 청구항 번호	대응관계 설명

※ 기재요령

1. 【대상국가】란에는 한국 특허청이 특허심사하이웨이를 시행하고 있는 대상국가(일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아) 중 어느 한 국가의 명칭 기재합니다.
 2. 【대응출원번호】란에는 위 대상국가에서 특허가능하다고 판단한 특허청구범위를 포함하고 있는 특허출원의 출원번호 및 출원일을 적습니다.
예) 【대응출원】 JP 평18-1234호, 2007. 1. 1.
 3. 【본원출원과 대응출원의 관계】란에는 위 대응출원과 본원출원간의 대응 관계를 명확하게 설명합니다. 대응출원에는 조약우선권 주장의 기초가 된 상대국의 특허출원뿐만 아니라 조약우선권 주장의 기초가 된 상대국의 특허출원과 연계되어 있음이 명확한 상대국의 다른 특허출원(예. 분할출원, PCT 국제출원의 조기 국내단계 진입출원)도 포함됩니다.
예) 【본원출원과 대응출원의 관계】 대응출원 JP 18-1234은 본원출원(분할출원)의 원출원(KR10-2008-12345)이 조약 우선권주장하고 있는 상대국 특허출원 JP 17-5678의 분할출원으로서 본원출원의 대응(패밀리)특허에 해당합니다.
 4. 【특허가능하다고 판단된 특허청구범위】란에는 대상국가에서 특허가능하다고 판단한 특허청구범위가 기재된 서류명 및 제출 여부를 다음과 같이 기재합니다.
 - 가. 【서류명 및 제출(발행)일】란에는 해당 특허청구범위가 기재된 서류의 종류와 제출일, 공보발간된 경우 공보번호와 공개일 등을 함께 기재합니다.
 - 나. 【서류제출여부】란에는 ‘제출’로 기재하고 해당 특허청구범위를 첨부하여 제출합니다. 다만, 심사관이 정보통신망[예. AIPN(일본), public PAIR(미국), PVS online(덴마크) 등]을 통해 해당 특허청구범위를 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 제출생략이 가능하므로 【서류제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략 가능한 이유를 기재합니다.
 - 다. 해당 특허청구범위가 국어 또는 영어가 아닌 언어로 작성된 경우에는 【번역문제출여부】란을 만들어 ‘제출’로 기재하고 국어 또는 영어로 번역된 번역문을 첨부하여 제출합니다. 다만, 심사관이 정보통신망에서 국어 또는 영어로 된 번역문을 확인할 수 있는 경우에는 제출생략이 가능하므로 【번역문제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략 가능한 이유를 기재합니다.
 - 라. 우선심사신청 후 심사관이 해당 특허청구범위를 입수할 수 없거나 국문 또는 영문 번역이 불충분하여 보완지시를 하는 경우에는 해당 서류를 보완하여 제출하여야 합니다.
- 예1) 【서류명 및 발행일】 JP2000-123456(2000.01.01)
【서류제출여부】 제출생략

- 【제출생략 이유】 〇〇〇〇을 통해 심사관이 입수 가능하므로 제출생략
 【번역문제출여부】 제출생략
 【제출생략 이유】 〇〇〇〇에서 영어 번역문이 제공되므로 제출생략
- 예2) 【서류명 및 제출일】 보정서, 2009.06.25자로 일본특허청에 제출
 【서류제출여부】 제출
 【번역문제출여부】 제출
5. 【심사관련 통지서】란에는 대응출원에 대한 대상국가의 심사관이 통지한 실제심사 관련 서류명(거절결정서, 등록결정서, 의견제출통지서 등) 및 제출여부를 다음과 같이 기재합니다.
- 가. 【서류명 및 통지일】란에는 실제심사와 관련하여 통지된 서류의 명칭, 통지일 등을 기재합니다.
- 나. 【서류제출여부】란에는 ‘제출’로 기재하고 해당 심사관련 통지서를 첨부하여 제출합니다. 다만, 심사관이 정보통신망[예. AIPN(일본), public PAIR(미국), PVS online(덴마크) 등]을 통해 해당 심사관련 통지서를 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 제출생략이 가능하므로 【서류제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략 가능한 이유를 기재합니다.
- 다. 해당 통지서가 국어 또는 영어가 아닌 언어로 작성된 경우에는 【번역문제출여부】란을 만들어 ‘제출’로 기재하고 국어 또는 영어로 번역된 번역문을 첨부하여 제출합니다. 다만, 심사관이 정보통신망에서 국어 또는 영어로 된 번역문을 확인할 수 있는 경우에는 제출생략이 가능하므로 【번역문제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략 가능한 이유를 기재합니다.
- 라. 우선심사신청 후 심사관이 해당 통지서를 입수할 수 없거나 국문 또는 영문 번역이 불충분하여 보완지시를 하는 경우에는 해당 서류를 보완하여 제출하여야 합니다.
- 예1) 【서류명 및 통지일】 특허사정서, 2008.12.30
 【서류제출여부】 제출생략
 【제출생략 이유】 정보통신망을 통해 심사관이 입수 가능하므로 제출생략
 【번역문제출여부】 제출
6. 【심사단계에서 인용된 선행기술문헌】란에는 심사관련 통지서에서 기재한 선행기술문헌의 명칭 및 제출여부를 다음과 같이 기재합니다.
- 가. 【명칭】란에는 인용된 선행기술문헌의 종류, 공개일(공보일)을 기재합니다.
- 나. 【서류제출여부】란에는 ‘제출’로 기재하고 해당 선행기술문헌을 첨부하여 제출합니다. 다만, 심사관이 해당 선행기술문헌을 용이하게 입수할 수 있는 특허문헌(비특허문헌은 제출)은 제출생략이 가능하므로 【제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략이유를 기재합니다.

예) 【명칭】 JP2000-123456(2000.01.01), US2004/348454(2004.05.04)

【제출여부】 제출생략

【제출생략 이유】 특허문헌으로 용이하게 입수 가능하므로 제출생략

【명칭】 3GPP TR 29.802 v7.0.0 'Technical Specification Group Core Network and Terminals; (G)MSC-S-(G)MSC-S Nc Interface based on the SIP-I protocol, JUNE 2007(sections 5.7 and 5.8)

【제출여부】 제출

7. 【청구항간 대응관계설명표】 란에는 본원출원의 모든 청구항에 대하여 대응되는 “대응출원의 특허가능하다고 판단한 청구항 번호”를 기재하여야 하며, 대응관계 설명 부분에는 양 청구항의 동일 여부 또는 차이점을 구체적으로 기재하여야 합니다.

예)

본원출원의 청구항 번호	대응출원에서 특허가능하다고 판단한 청구항 번호	대응관계 설명
1	1	양 청구항은 동일
2	2	"
3	3	"
4	5	양 청구항은 기재형식의 차이일 뿐 실질적으로 동일
5	6	"
6	4	"
7	1	청구항 7은 대응출원의 청구항 1에 A라는 구성이 추가됨