

## 日・韓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

〈韓国特許庁ホームページより〉

### 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で作成されました。

次のIIの具体的な優先審査申請手続のうち「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

#### 1. 優先審査の対象となるための基本要件

(1) 第1国特許出願、つまり、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)を伴う特許出願でなければならず、下記の特許出願も対象となり得ます。

- 1) 日本特許出願を条約優先権主張の基にするPCT出願であって韓国の国内段階に入った特許出願、
- 2) 多数の日本特許出願を条約優先権主張の基にして複合優先権主張をした特許出願
- 3) 日本特許出願を条約優先権主張の基にする特許出願の分割出願

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

(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、この点に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ということを表す説明内容を記載します。

[※添付の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ー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に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。添付の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]韓国－日本特許審査ハイウェイによる優先審査申請説明書書式

-----  
(別紙第1国書式)

【書類名】日本特許庁において特許可能であると判断した特許請求範囲と実質的に同一の特許請求範囲のみからなる特許出願に対する優先審査申請説明書

【優先権主張】

【日本国特許出願番号】

【特許出願日】

【申請理由】

【提出書類】

【特許可能であると判断された特許出願の特許請求範囲及びその翻訳文】

【名称】

【提出省略可否及び理由】

【特許出願に係わる日本特許庁の審査関連通知書及びその翻訳文】

【名称】

【提出省略可否及び理由】

【特許出願に係わる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】

【提出省略可否及び理由】

【請求項間対応関係説明表】

該当 特許出願の 請求項番号	日本特許庁において 特許可能であると判断した 特許出願の請求項番号	対応関係説明

（【申請理由追加説明】）

-----

※記載要領

1. 【優先権主張】という欄は、「特許法施行規則」別紙第10号書式の※記載要領第10号イ. のように記載します。
2. 【申請理由】という欄は、日本特許庁で特許可能であると判断した特許出願の特許請求範囲に基づいて優先審査申請を行うという内容で記載します。
3. 【提出書類】の【名称】という欄は、書類の提出日、通知日、公開日、公開番号などを共に記載して該当書類を明確に区別することができるように記載します。

4. 【特許可能であると判断された特許出願の特許請求範囲及び翻訳文】を記載する時は、日本特許庁の特許査定書の対象となった特許請求範囲を記載しなければなりません。但し、特許査定書がない場合には最も最近に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であると明示された特許請求範囲を記載することができます。

5. 【特許出願に関わる日本特許庁の審査関連通知書及び翻訳文】を記載する時は、該当特許出願と関連して日本特許庁から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)全てを記載しなければなりません。

6. 優先権主張した日本特許出願が公開(登録公告を含む)された場合に、【特許可能であると判断された優先権主張特許出願の特許請求範囲及び翻訳文】及び【特許出願に関わる日本特許庁の審査関連通知書及び翻訳文】は日韓特許庁間に構築された情報通信網を通じて特許庁審査官が入手することができるので、該当書類の提出を省略することができます。この場合、【提出省略可否及び理由】という欄に提出省略の趣旨及び理由を記載しなければなりません。

[例] 優先権主張した日本特許出願が公開されたので提出省略

但し、優先審査申請の後特許庁審査官が該当書類を入手することができないという内容の補完指示をした場合には該当書類を提出しなければなりません。

7. 【特許出願に関わる日本特許庁の拒絶理由通知書に引用された先行技術】が特許文献である場合に、該当先行技術は特許庁審査官が入手することができるので、提出を省略することができます。この場合、【提出省略可否及び理由】という欄に提出省略の趣旨及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ので提出省略

但し、非特許文献である場合または優先審査申請の後特許庁審査官が該当特許文献を入手することができないという内容の補完指示をした場合には該当文献を提出しなければなりません。

[例] 非特許文献であるので提出

一方、該当日本特許出願に先行技術による拒絶理由が通知されていない場合には、【提出省略可否及び理由】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ていなかったので提出しない

8. 【請求項間対応関係説明表】には、優先審査を申請しようとする特許出願の全請求項に対して対応される“日本特許庁において特許可能であると判断した特許出願の請求項番号”を記載しなければならず、対応関係説明部分には両請求項の同一可否または差異点を具体的に記載しなければなりません。

[例]

該当 特許出願の 請求項番号	日本特許庁において 特許可能であると判断した 特許出願の請求項番号	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 付加される