

日韓特許審査ハイウェイの申出手続について

1. 日本国特許庁への申出方法

日本国特許庁へ日韓特許審査ハイウェイに基づいて早期審査の申請をする場合には、通常の早期審査の申請と同様に「早期審査・審理ガイドライン」に示される手順に基づいて「早期審査に関する事情説明書」を提出してください。

下記①に列挙する条件を満たしている日本国特許庁への出願の場合、下記②に列挙する書類を添付することにより、【早期審査に関する事情説明】における「2. 先行技術の開示及び対比説明」の記載を省略することができます。

①日本国特許庁への出願が、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を認められる条件

- a. 当該出願(PCT出願の国内移行出願も含む)が、
 - i) 対応する第1国出願である韓国出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願である、または、
 - ii) 優先権主張を伴わないPCT出願の日本への国内移行出願である、または
 - iii) 優先権主張を伴わないPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願であること(具体的事例は、別紙1参照。)

※ 当該出願が、韓国の新実用新案出願(2006年10月1日施行の、実体審査を経て登録される新実用新案制度の下の出願)を優先の基礎とするものであっても、認められます。また、当該出願が複数の韓国またはPCT出願を優先権の基礎とするもの、または、当該出願が分割出願であっても、出願日が原出願に遡及し原出願が上記のi)～iii)に該当するものであれば認められます。

- b. 当該出願に対応する韓国出願が、すでに特許可能と判断された請求項を有する。
特許可能との判断が下されたと認められる請求項は、次のものです。
 - ・「特許決定書」がある場合、すべての請求項
 - ・「特許決定書」がない場合、特許審査ハイウェイの申出の時点で最新の「意見提出通知書」または「拒絶決定書」において特許可能と明示された請求項

※ 韓国特許庁 では、2007年1月1日より、「意見提出通知書」及び「拒絶決定書」において特許可能な請求項を明示する運用を開始しています(別紙2もご参照ください)。

- c. 当該出願の申出時の全ての請求項が、対応する韓国出願の特許可能と判断された請求項のいずれかと実質的に同一である(十分に対応している)。

当該出願の請求項が韓国出願の請求項(上記①b.のもの)と同一又は類似の範囲を有するか、当該出願の請求項の範囲が韓国出願の請求項の範囲より狭く、差異は翻訳や請求項の形式によるものである場合、請求項は「実質的に同一である(十分に対応し

ている)」とみなされます。たとえば、韓国出願の請求項において、明細書(明細書及び／又は請求項)に裏付けられている技術的特徴を追加することにより限定する補正がなされた場合に、より範囲の狭い請求項が生じます。このような請求項は従属項の形で記載されることが推奨されます。

韓国特許庁において特許可能と判断された請求項に対し、新たな又は異なったカテゴリの請求項は実質的に同一である(十分対応している)とみなされません。たとえば、韓国出願の特許請求の範囲が製品製造処理の請求項のみを含む場合、当該出願の特許請求の範囲が、対応する処理の請求項に従属して製品の請求項を追加していると、当該出願の請求項は実質的に同一である(十分に対応している)とみなされません。

d. 当該出願に関して日本国特許庁において審査の着手がされていない。

②特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請において提出すべき書類

- a. 対応する韓国出願に対して韓国審査官から出された全てのオフィス・アクションの写し及びこの翻訳(日本語又は英語)
- b. 対応する韓国出願の特許可能との判断を受けた請求項を含む特許請求の範囲の写し及びこの翻訳(日本語又は英語)
- c. 対応する韓国出願のオフィス・アクションにおいて審査官が提示した引用文献
- d. 当該出願の現在の各請求項が、対応する韓国出願の特許可能との判断を受けた請求項に十分に対応していることを示す書面(日本語)。

当該出願の請求項と対応する韓国出願の請求項との関係を示す対応表を提出してください。そして、クレーム毎に実質的に同一である根拠を記載して下さい。クレームが直訳であるような場合には単に同一である旨を、単なる翻訳上の差異以上の違いがある場合には、そのような差異があっても実質的に同一であることを示す根拠を記載して下さい(対応表の形式・記載例については4ページ以降の記入例を参照ください。)

※提出すべき書類の提出を省略できる場合について

[上記a.及びb.について] 審査官が特許庁間のネットワークを通じて入手可能な場合には、提出を省略することができます。具体的には、1999年以降になされた公開済みの韓国出願については、韓国特許庁から日本国特許庁に情報が提供されているため、審査官は基本的に入手可能であり、提出を省略できます(翻訳も不要です)。しかし、出願が未公開であることや、技術的問題の発生等の理由により、審査官が特許庁間のネットワークを通じて入手できなかった場合には、審査官の求めに応じてこれらの書類を提出する必要があります。

〔上記 c.について〕 特許文献であれば、通常日本国特許庁が有していますので提出を省略できます。ただし、日本国特許庁が有していないもの場合には、審査官の求めに応じてこれらの書類を提出する必要があります。また、非特許文献は、提出を省略できません。なお、引用文献に関しては、特許文献であっても非特許文献であっても、翻訳の提出は不要です。

〔上記 d.について〕 提出を省略できる場合はありません。

なお、上記 a.～d.の書類について、同時又はすでになされた他の手続きにおいて日本国特許庁に提出されている場合、その書類の写しを援用することにより当該書類の添付の省略が可能です。

上記条件①、②を満たさない場合には、「2. 先行技術の開示及び対比説明」の省略が認められないため、早期審査の対象案件とは認められません。その場合には、特許庁より理由を付して出願人(代理人)に連絡いたします。

2. 特許審査ハイウェイを利用する場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載要領

(1)【早期審査に関する事情説明】の「1. 事情」の記載要領

本出願が、①a. の(i)～(iii)のいずれかに該当する出願であり、特許審査ハイウェイによる早期審査の申請を行う旨、記載して下さい。また、対応する韓国出願の出願番号、公報番号又は特許番号を記載して下さい。

※ 特許可能と判断された請求項を含む出願と、(i)～(iii)に該当する出願が異なる場合(例えば、優先権主張の基礎となる出願の分割出願に対して特許可能との判断がなされた場合)、特許可能との判断がなされた出願の出願番号、公報番号又は特許番号と、(i)～(iii)に該当する出願との関係も記載してください。

(2)添付物件または添付を省略する物件の記載要領

上記②に示す提出すべき書類を、物件毎に項目分けして記載して下さい。省略が可能な書類についても、全ての提出すべき書類を日付などにより特定できる形で添付物件の項目に記載してください。

(3)記入様式について

「早期審査に関する事情説明書」の様式は、オンライン手続と書面手続によって異なりますので、記入の際には各記入様式を参考にしてください(オンライン手続の場合は早期審査様式1、書面手続の場合は早期審査様式2となります。)

書面で手続をされた場合には、審査着手までの期間が比較的長くなる場合が多いことにご留意願います。

オンライン手続の場合の記入例

【書類名】 早期審査に関する事情説明書
 【提出日】 平成00年00月00日
 【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願 0000-000000

【提出者】

【識別番号】 0000000000
 【住所又は居所】 〇〇県〇〇市〇丁目
 【氏名又は名称】 〇〇〇〇〇

【代理人】

【識別番号】 0000000000
 【住所又は居所】 〇〇県〇〇市〇丁目
 【氏名又は名称】 〇〇 〇〇

【早期審査に関する事情説明】

1. 事情

本出願は韓国知的財産庁への出願(特許出願番号〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇)をパリ条約に基づく優先権の基礎出願とする出願であり、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行うものである。

(提出を省略する物件)

- (物件名) **年**月**日付の対応韓国出願に対する意見提出通知書の写し
- (物件名) **年**月**日付の対応韓国出願に対する特許決定書の写し
- (物件名) 対応韓国出願の公告公報である韓国特許公告〇〇〇〇号公報
- (物件名) 対応韓国出願に対して引用された韓国出願公開〇〇〇〇号公報
- (物件名) 対応韓国出願に対して引用された日本国特許第〇〇〇〇号公報

以下において、「引用非特許文献1」とは、「村岡洋一著、「コンピュータサイエンス大学講座(第11巻) コンピュータ・アーキテクチャ」、第2版、株式会社近代科学者、1985年11月、p.123-127」である。

【提出物件の目録】

- 【物件名】 韓国出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 1
- 【物件名】 引用非特許文献1 1

実際に添付する物件を記載してください。

添付を省略する物件を記載してください。

文献名が長い場合(50文字以上の場合)、【物件名】の欄には直接記入ができませんので、【早期審査に関する事情説明】の「1. 事情」の中に文献名を記載し、【物件名】には適当な名前をつけて記載してください。

【提出物件の目録】の下【物件名】と同じ名前にしてください。

実際に添付する書類のイメージを添付又はテキストを記入してください。

【添付物件】

【物件名】 韓国出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面

【内容】

本出願の 請求項	韓国で特許可能と された請求項	対応関係に関するコメント
1	1	両クレームは同一である。
2	2	〃
3	1	両クレームは、記載形式を除き同一である。
4	2	〃
5	1	請求項 5 は、韓国の請求項 1 に A という構成を付加したものである。

【物件名】 引用非特許文献 1

【内容】

【提出物件の目録】の下【物件名】と同じ名前にしてください。

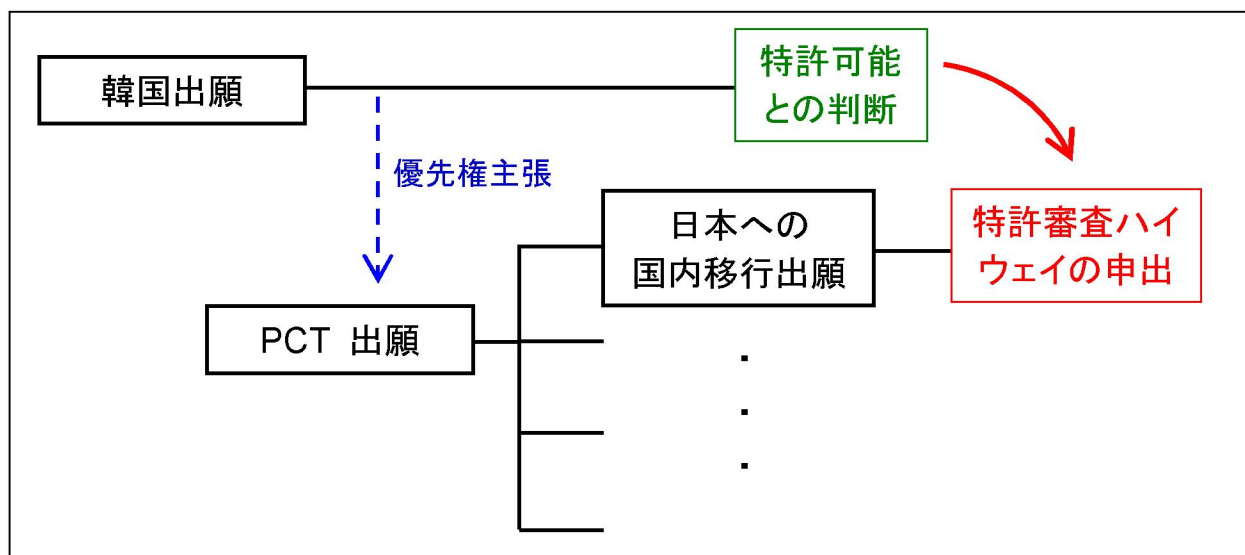
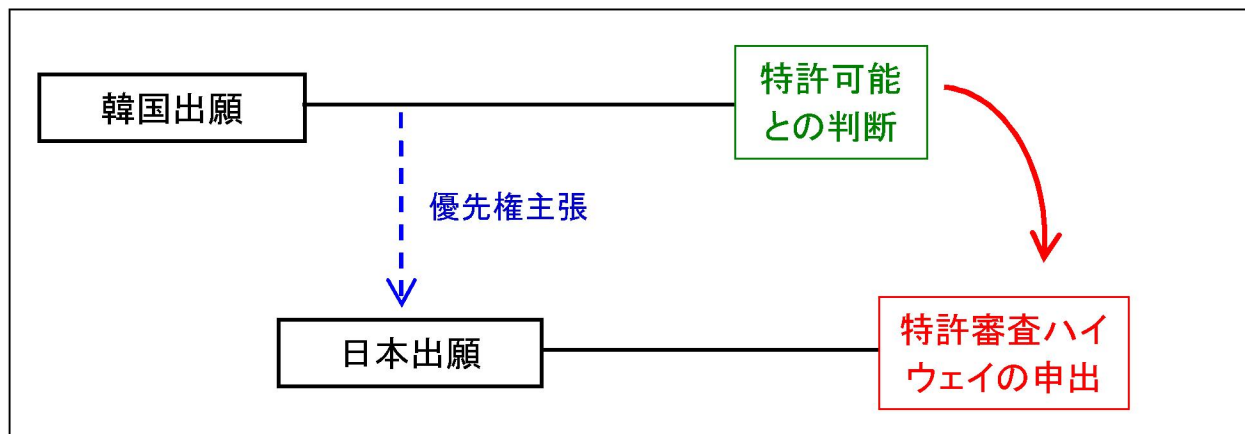
当該文献の写しを添付してください。

オンライン手続きの場合の注意点

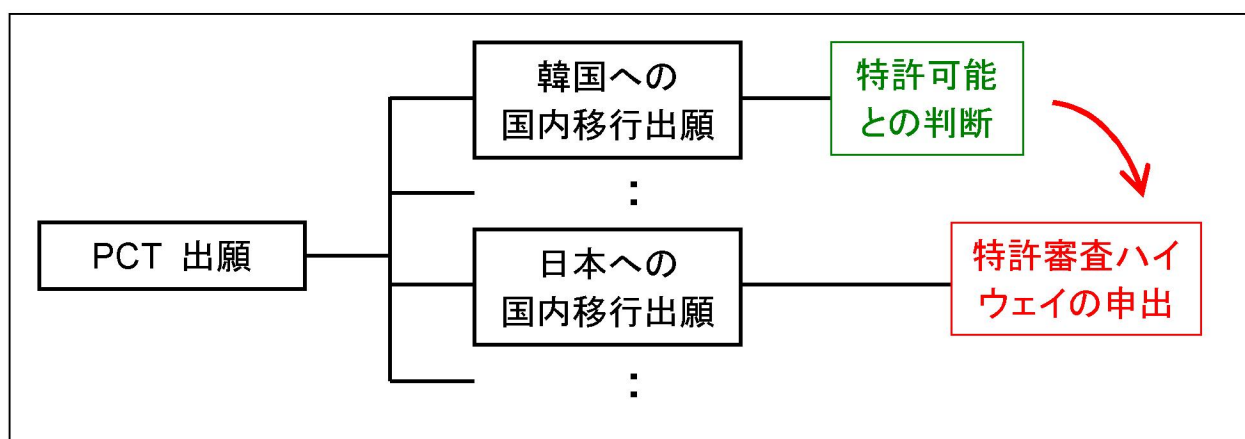
- (1) 【添付物件】の【内容】は、テキスト又はイメージの添付に対応しておりますが、罫線には対応しておりません。対応表はイメージまたは罫線なしのテキストのみにより記入してください。
- (2) 【提出物件の目録】と【添付物件】の【物件名】には同じ名前をつけてください。
- (3) 【物件名】は、50文字以内としてください。物件名の途中にスペースは使えません。スペースを記入する必要がある場合には、物件名は例えば「提出物件 1」などとして、正確な提出物件名は「1. 事情」の欄に記入ください。
- (4) 特許庁に提出されている書類を援用することにより提出を省略するときは、【提出物件の目録】の【物件名】の欄に当該書類名を記載し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、援用される事件の表示（特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日）を記載して下さい。援用する物件に限っては、【添付物件】に【物件名】や【内容】を記載しないでください。（システムエラーとなります。）

① a. の i) ~ iii) の場合にあてはまる日本出願の例

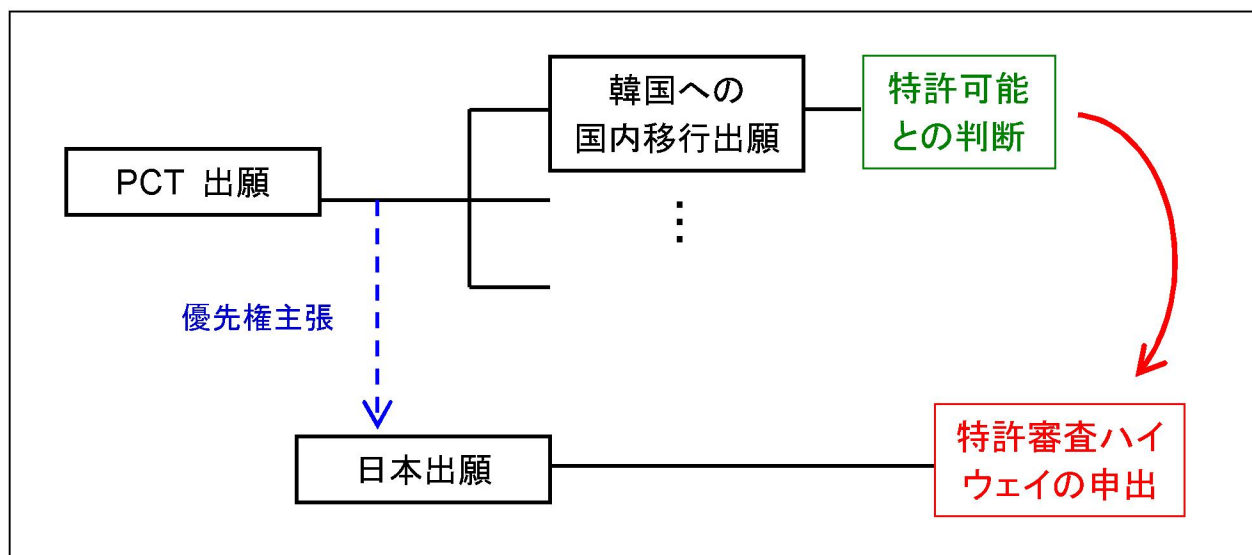
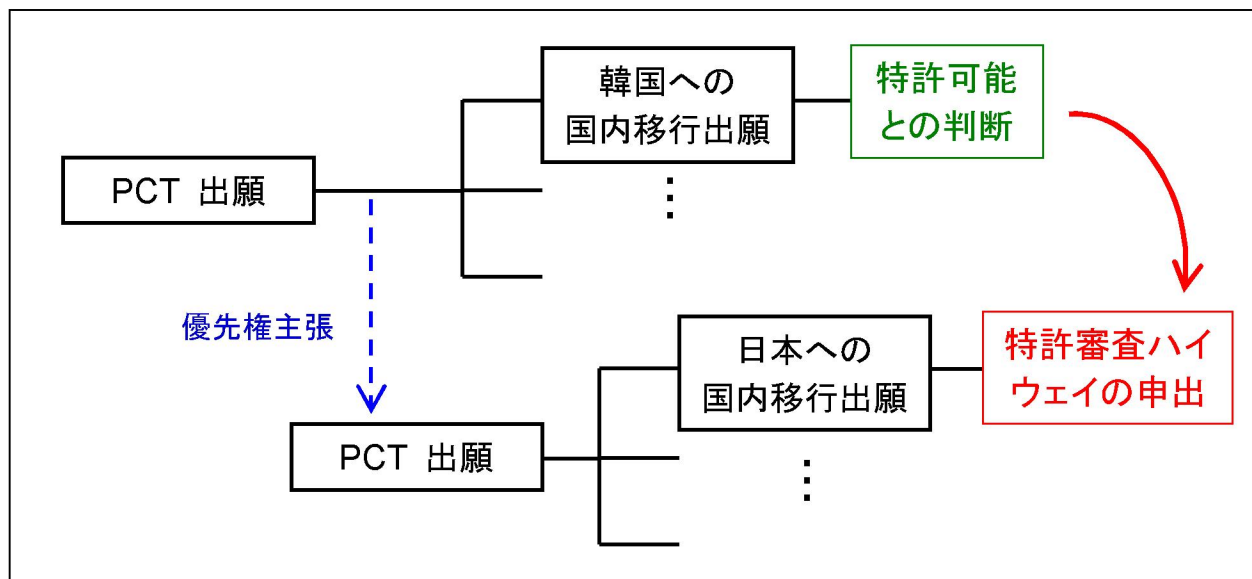
i) 対応する第1国出願である韓国出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例



ii) 優先権主張を伴わないPCT出願の日本への国内移行出願の例



iii) 優先権主張を伴わないPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例



対応出願の韓国知的財産庁のオフィスアクションについて

발송번호: [redacted]
발송일자: [redacted]
제출기업: [redacted]

특 허 청 의견제출통지서

출원인 영칭 [redacted]
 주소 [redacted]
대리인 영칭 [redacted]
 주소 [redacted]

발명자 성명 [redacted]
 주소 [redacted]

출원번호 [redacted]
발명의 명칭 [redacted]

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제6호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[심사결과]

☐ 거절이유가 있는 청구항 : 청구항 제7항 및 제8항

☐ 등록 가능한 청구항 : 청구항 제1항 내지 제6항, 제9항 및 제10항

* 등록 가능한 청구항은 의견제출통지 시정 기준의 심사결과이며, 주후 새로운 거절이유가 발견되거나 출원인의 보정에 의해 거절이유가 발생하는 경우에는 다시 의견제출통지합니다.

[이유]

이 출원은 특허청구범위 제7항 및 제8항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

韓国知的財産庁の「意見提出通知書」のこの欄に明示された請求項が、特許可能と判断された請求項と認められます。「拒絶決定書」においても同様です。