

## 日韓特許審査ハイウェイに関する 韓国実務のご案内

2007年4月1日付で施行されました日韓特許審査ハイウェイを利用しますと、出願人が日本人の場合は韓国でも簡単な手続きで早期に審査を受けることができるようになりました。今までは外国人が韓国で早期に審査を受けようとしても要件が複雑且つ制限的のため非常に困難でした。しかし、この制度の導入によって日本の出願人が韓国で早期に審査を受けることができる可能性が大きく向上しました。それは対応日本特許出願の審査結果を活用すれば良いためです。また、両国の審査結果を活用しながら互いに対応する特許請求範囲を同様に維持しなければならぬため、結局審査結果がある程度一致する可能性が高くなり、且つ手続きも非常に簡易になりました。本文書では日韓特許審査ハイウェイの韓国側の実務をご紹介します。

世一 国際特許事務所

---

Tel: 82+2-582-5670

Fax: 82+2-582-5690

<http://www.jwspat.com>

[jwspat@jwspat.com](mailto:jwspat@jwspat.com)

# 日韓特許審査ハイウェイに関する韓国の実務のご案内

## 1. 概要

2007年4月1日付で日韓特許審査ハイウェイ(PPH, Patent Prosecution Highway、両国間審査結果相互活用)が施行されました。日韓特許審査ハイウェイは、両国特許庁の審査結果を相互活用することにより、出願人にとっては自分の出願が早期に審査されるように導いてくれる制度であり、①日本と韓国に共通して出願された特許出願であつて、②相手国の肯定的な審査結果があり、③特許性が認められる請求範囲の内容が同一な場合に、④最小限の証拠書類で、⑤優先審査(韓国)又は早期審査(日本)が可能な制度です。以下、日本特許出願を優先権主張の基礎出願として出願した韓国特許出願に対する特許審査ハイウェイを中心にご説明致します。

## 2. 制度の利用を通じて得られる効果

### ① 審査処理期間の短縮

この特許審査ハイウェイを利用すると、日本では最大約 23 ヶ月早く審査を受けることができ、韓国では最大約 6.8 ヶ月の審査処理期間の短縮効果が期待できます。

※ 特許審査ハイウェイの利用による処理期間短縮利益

	平均1次 審査処理期間	ハイウェイ利用時の 審査処理期間	処理期間 短縮利益
韓→日	26 ヶ月	3 ヶ月	23 ヶ月
日→韓	9.8 ヶ月	3 ヶ月	6.8 ヶ月

### ② 書類提出の簡素化

今までの優先審査<sup>注)</sup>の場合、優先審査の理由を立証する書類を提出しなければなりませんでしたが、現在日韓両国は電算ネットワークを通して各種の公式書類を入手できるため、日韓特許審査ハイウェイを利用すれば書類提出を簡素化することができます。

<sup>注)</sup>日本の場合は‘早期審査制度’と‘優先審査制度’が相互異なる制度と区別していますが、韓国の場合はこれを区別せず共に‘優先審査制度’と通称しています。韓国では‘早期審査制度’という用語を使用しないため、本文書には全て‘優先審査’と表現致します(添付の対比表参照)。

### ③ 同一な審査結果に対する期待感の上昇

特許審査ハイウェイは、例えば日本で既に特許を受けたという事実(又はそれに準ずる事実)を対応韓国特許出願の審査に利用するもので、これは担当審査官の審査に事実上影響を及ぼすものと思われ、また、特許請求範囲を互いに実質的に同一に維持するため、結局日本で特許を受けた内容で韓国でも同様に特許を受けるという期待感と雰囲気を持てるという長所があります。但し、各国の特許制度と審査手続きが互いに独立しているため、日本で特許を受けたからと言ってその結果が韓国の審査結果を法的に拘束するものではありません。

## 3. 優先審査手続き

### ① いつ優先審査を申請できるかについて

優先審査はいつでも申請することができます。審査請求がされていない場合は、審査請求をした後に優先審査を申請することができます(同日付けも可能)。但し、現在韓国の審査処理期間は約9.8ヶ月であり、優先審査処理期間は約3ヶ月のため、可能な限り早く優先審査申請をする方が有利です。韓国の審査請求日から既に6ヶ月が経過した場合は優先審査を申請する利益が殆どありません。

### ② 優先審査可否の決定

優先審査申請に欠がない場合、審査官は優先審査に着手しなければなりません。別の優先審査決定書は通知されません。欠がある場合は補完指示をしますが、特に両国における出願の請求項間の対応関係が最も重要な補完指示事項になると思われま。補完指示に応じない場合は却下決定されます。

### ③ 手数料

韓国の優先審査制度は有料であり、1件当たり167,000ウォンです。

## 4. 特許庁に提出する書類

### ① 共通書類

“優先審査申請書”を提出しなければならない、その申請書に‘特許審査ハイウェイ’による優先審査であることを表示しなければなりません。また、添付書類として優先審査申請説明書を提出しなければならない、この優先審査申請説明書には、㉑特許可能だと判断された日本特許出願の特許請求範囲およびその翻訳文、㉒特許出願に対する日本特許庁の審査関連通知書およびその翻訳文、㉓特許出願に対する日本特許庁の審査関連通知書で引用された先行技術、及び㉑請求項間の対応関係説明表が記載されなければなりません。しかし上の㉑と㉒と㉓は場合に応じて省略できます。

## ② 日本特許出願が特許公報に記載されたり公開された場合

先行技術による拒絶理由が通知されず登録された場合は、“㉑請求項間の対応関係説明表”だけの提出で構いません。先行技術による拒絶理由が通知されたが引用文献が特許文献である場合にもやはり“㉑請求項間の対応関係説明表”だけが記載されていけば構いません。

しかし、拒絶理由が通知され引用文献が非特許文献の場合は、㉑請求項間の対応関係説明表だけでなく、㉓特許出願に対する日本特許庁の拒絶理由通知書で引用された引用文献を提出しなければなりません。このとき、引用文献の翻訳文は提出する必要はありません。

実務上、日本企業の韓国特許出願はPCTによって行われる場合が多く、韓国での国内書面提出期間(優先日から31ヶ月)と審査請求時期等を考慮しますと、一般的に韓国特許出願に対して審査請求をする頃には対応日本特許出願が公開されたり既に特許されている可能性が高いです。よって日韓特許審査ハイウェイを利用して優先審査申請を行う場合は、殆ど“㉑請求項間の対応関係説明表”だけの記載になる見通しです。

## ③ 日本特許出願が未だ公開されていない場合

実務上このケースは多くないと思われませんが、対応日本特許出願が未公開の場合は、“㉑請求項間の対応関係説明表”だけでなく、㉑特許可能だと判断された日本特許出願の特許請求範囲およびその翻訳文、㉒特許出願に対する日本特許庁の審査関連通知書およびその翻訳文、㉓特許出願に対する日本特許庁の拒絶理由通知書で引用された先行技術を全て提出しなければなりません。

## 5. 請求項間の対応関係に対する実務上の取扱い

### ① 対応する請求項が同一な場合

この場合は当然優先審査の対象になります。

### ② 韓国特許出願の従属項が日本対応特許の請求範囲に記載されていない場合

該当従属項は韓国で新たに追加されたものですが、その従属項が引用する独立項が日本対応特許の請求範囲に記載されている場合です。しかし、独立項に特許性が認められる場合は独立項を限定したり付加する従属項も当然特許性が認められるため、この場合も優先審査の対象になります。

### ③ 韓国特許出願の独立項が日本対応特許の請求範囲に記載されていない場合

特許審査ハイウェイで提出される“請求項間の対応関係説明書”は対応する請求項を形式的に対比するだけでなく、その対応発明の実質的同一性も含むものです。よって、独立項(又はこれを引用する従属項を含む)が新たに追加されたとしても、対応日本特許の請求項と**実質的に同一な場合**は優先審査の対象になります。

※ 特許審査ハイウェイが施行されてからあまり経っていないため、対応する請求項間の“実質的同一性”が何を意味するか具体的な基準は定立していません。まず、特許審査ハイウェイを利用する場合、できるだけ請求項を対応させることが必要ですが、止む無く特許戦略上韓国特許出願に請求項(独立項)を新設する場合は、**韓国特許庁の審査指針書に記載された“発明が実質的に同一な場合”**の例示施行を参照することもできます。

㊤単純な表現の相違(海水中に海水に溶解しない冷却剤を吹き込み、海水中の水分を分離することにより[海水を淡水化する方法]と[海水を濃縮化する方法])、㊦単純な慣用手手段の置換(天然果汁をバンドナイトを使用して清澄した後これを真空凍結乾燥する粉末天然果汁の製法と、天然果汁を珪藻土を使用して清澄した後これを真空凍結乾燥する粉末天然果汁の製法)、㊧単純な慣用手手段の付加または削除(‘トルエンをニトロ化することを特徴とするP-ニトロトルイジンの製法’と‘トルエンをニトロ化してP-ニトロトルエンにし、次いでこれを還元することを特徴とするP-トルエンの製法’—但し、‘P-ニトロトルエンを還元することを特徴とするP-トルイ

ジンの製法’は慣用手段とする)、㊦単純な材料変換または均等物置換(‘コンクリート製杭の外周に刃を作った基礎杭’と‘杭の外周に刃を作った基礎杭’)、㊧単純な数値の限定または変更、㊨単純な用途の違い(‘化合物Bからなる塩化ビニル樹脂の可塑剤’と‘化合物Bからなる塩化ビニル樹脂の変色防止剤’)

④ 対応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だと判断を受けた場合の取扱い

この場合、請求項を実質的に同一にするためには、韓国の特許出願についても同じ内容に補正をしなければならないため、この点を特に留意する必要があります。

⑤ 優先審査申請の対象になった請求範囲中、一部が対応日本特許の請求範囲と対応せず実質的に同一でない場合の取扱い

韓国特許法は、請求範囲全体を審査し、請求範囲の一部についてだけ拒絶理由を通知することもあります。査定をするときは全体に対して行わなければならないため、優先審査申請の対象になった請求範囲中の一部でも対応日本特許の請求範囲と対応せず実質的に同一でない場合は、優先審査申請の全部が却下されます。

## 6. 見通し

2006年10月の統計である韓国の審査処理期間が平均9.8ヶ月である点を活用すれば、日韓特許審査ハイウェイは実務上大きく活用できる可能性があります。

一つ目、パリ条約によって優先権主張をすると共に韓国に特許出願し、出願と同時に審査請求をする場合は、韓国側の審査処理期間が日本に比べて非常に短いため、日本で優先審査が行われていない限り、韓国で特許審査ハイウェイを利用できる可能性は高くありません。場合によっては、むしろ韓国の審査結果を利用して対応日本特許出願に対してこの制度を利用することができます。

二つ目、PCT条約によって韓国に特許出願する場合は国際段階でどの程度の時間が所要したかによって多少違いがありますが、もし日本側で先に特許査定された場合はその審査結果を利用して韓国特許出願に対して特許審査ハイウェイを活用することができます。実務上このケースが最も多いと思われます。

三つ目、韓国に先に特許出願をし、これを基に優先権主張して日本に特許出願する  
方案も考えることができます。この場合、特許審査ハイウェイを利用すれば通常の優  
先審査制度に依らなくとも日本側の審査処理期間を半分に減らすことができるという  
利点があります。

また、特許審査ハイウェイ制度は、審査処理期間を短縮するという効果だけでなく、  
ある程度両国の特許審査結果の一致に役立つため、日本企業の韓国特許管理の際にも  
有効であると思われます。しかし、まだ施行されてから僅か数ヶ月しか経っていない  
ため、その活用の幅と方法、そしてその効果を注意深く見守る必要があります。

**日韓優先審査・早期審査制度の比較 - 概要**

日本は特許法上の‘優先審査’と実務上の‘早期審査’を別に運用していますが、韓国では全て‘優先審査’と運用しており、また日本の優先審査は韓国特許法第61条第1号の優先審査に対応し、日本の早期審査は韓国特許法第61条第2号の優先審査に対応しています。対応する両ケースは審査請求がされていない点では共通していますが、その対象と出願公開要部に次の通り違いがあります。

日本特許法第48条の6の優先審査		韓国特許法第61条第1号の優先審査	
特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるとき	<b>対象</b>	特許出願人では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	
特許出願に関する出願公開があったこと	<b>出願公開の要否</b>	特許出願が出願公開されていること	
日本の早期審査		韓国特許法第61条第2号の優先審査	
<p>①その発明の出願人の全部又は一部が、中小企業又は個人、大学・短期大学、公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関（承認TLO又は認定TLO）であるもの。</p> <p>②出願人がその発明について、<u>日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願（国際出願を含む）であるもの。</u></p> <p>③出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している特許出願であるもの。</p>	<b>対象</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 防衛産業分野の特許出願</li> <li>2. 公害防止に有用な特許出願</li> <li>3. 輸出促進に直接関連された特許出願</li> <li>4. 国家又は地方自治団体の職務に関する特許出願</li> <li>5. 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第25条の規定によるベンチャー企業の確認をとった企業の特許出願</li> <li>5の2. 「中小企業技術革新促進法」第15条の規定によって技術革新型中小企業に選定された企業の特許出願</li> <li>6. 国家の新技术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</li> <li>7. 条約による優先権主張の基となる特許出願(当該特許出願を基とする優先権主張により外国特許庁で特許に関する手続が進行中のものに限り)</li> <li>8. 特許出願人が特許出願された発明を実施していたり、実施準備中の特許出願</li> <li>9. 電子取引と直接関連された特許出願</li> <li><b>10. 特許庁長が外国特許庁長と優先審査することに合意した特許出願</b></li> </ol>	
出願公開不要	<b>出願公開の要否</b>	出願公開不要	