

특허심사하이웨이 VS. 조기심사



2015년 10월 8일

류카 아키히로
대외비

심사촉진을 위한 2가지 선택지

- A. 특허심사하이웨이
- B. 조기심사

어느 선택지라도,

1. OA 전에 신청되어야 함.
- 2. 관납료는 없음.**
3. OA는 대개 2개월 내에 발행됨.

특허심사하이웨이(PPH)는 23개의 상이한 관할에 걸쳐 심사를 신속히 그리고 동시에 진행시킴

PPH의 필요조건:

1. 가맹국 내 대응특허출원에서 특허결정이 발행되어야 함.
2. 일본 청구항이 해당 가맹국에서 특허결정된 것과 실질적으로 동일해야 함.

구비서류에 관하여, 당소에서 일본 청구항에 맞추어 보정서를 준비하고 제출함

구비서류:

- a. 특허결정한 특허청이 발행한 모든 OA 사본, 및 이들 OA의 영문 또는 일문 번역;
- b. 대응출원의 특허결정 청구항 및 그 영문 또는 일문 번역; 그리고
- c. 비특허문헌을 포함하는 인용참증 (OA에서 인용된 것)

PPH의 주요 장점은 특허성에 대한 설명이 필요하지 않다는 것

- a. 특허결정의 가능성이 PPH에 의해 증가하는 것은 아님. 일본 특허청은 여전히 출원의 특허성을 조사하고 관련 선행기술이 발견되면 거절이유를 통지함. PPH는 단순히 심사를 촉진하는데 도움.
 - i. 이는, 특허출원이 OA 없이 특허결정되기 쉬운 경향이 있는 다른 국가의 PPH 실무와 상이함.
(상세히는, 첨부한 PPH 통계 참조.)

당소의 서비스 비용

JPY 50,000 및 보정료

(위에서 언급한 서류를 당소가 제공받는 경우)

조기심사를 통해, 대응출원이 가맹국에서
특허결정되기 전에도, 출원절차를 신속히
진행시킬 수 있음

구비서류

- a. 어느 정도의 선행기술문헌
- b. 청구항 발명 및 선행기술과의 차이점에 대한 간단한 설명

출원인은 공지된 모든 선행기술을 개시해야할 의무가 없음. 실무에
있어서, 간단한 설명은 몇 문장 정도이면 충분함. OA 또는 조사보고서가
선행문헌을 인용한다면, 인용된 선행문헌 및 OA에서의 몇 문장은 위
구비조건 a. 및 b.를 만족함.

주요한 장점은 출원인이 청구항을 다르게 보정할 수 있어, 잠재적으로 더 넓은 보호를 이끌어낼 수 있다는 것

- **당소의 서비스 비용**

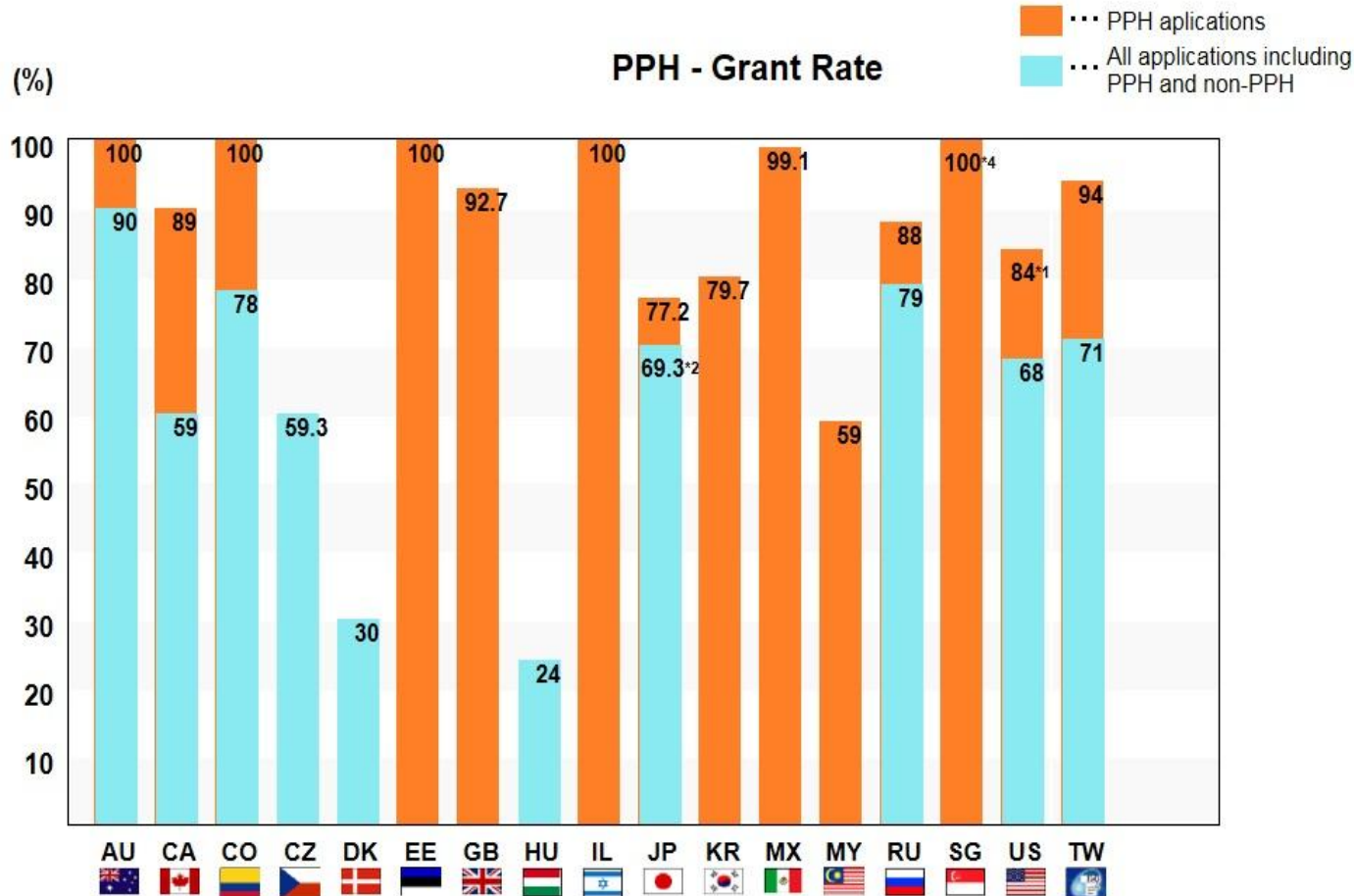
JPY 50,000 (고정) (위 b.에서 언급한 서류를 당소가 제공받을 경우)

당소는 무엇을 제안할 것인가?

당소는 조기심사를 제안함: 보정을 자유롭게 할 수 있으며 구비서류가 적음

- 어떤 외국의 OA 또는 조사보고서가 선행기술을 인용한다면 이러한 전략을 추천함. 하지만, 그러한 OA가 발행되지 않았거나 출원인이 출원발명과 인용된 선행기술과의 차이를 설명하고 싶지 않다면, PPH가 더 적합함.
- “조기심사”는 간단하고 효과적이기 때문에, 이러한 시스템은 특허결정이라는 결과와 함께, 일본이 아닌 다른 국가에의 PPH 신청을 위한 도구로서 사용 가능함.

아래의 표는, 2015년 7월부터 12월까지의 PCT-PPH를 제외한 PPH 결과 통계를 보여줌. 데이터는 JPO 웹사이트로부터 검색하였음.



From Jul. 2015 to Dec. 2015

<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>

- *1 Figures: Including the number of PCT-PPH
- *2 Period: Jan.-Dec. 2014
- *3 Period: Apr. 2013-Mar. 2014
- *4 Period: Jan.-Dec. 2015

조기심사는 또한 비용이 덜 들고 출원인은 일본에서 다른 청구항으로 보정 가능함

고려할 점:

- 1) PPH 하에서는 유망한 발명만이 살아남음
- 2) 청구항이 더 한정되고, 표에서 보이는 바와 같이, JPO가 PPH 출원에 대해 우호적이라고 보이지 않음

따라서, 일본에서 PPH는 단지 심사의 촉진을 제공할 뿐임.

절차에 관계없이, 출원인은 3월 내에 OA에 응답해야 함

- 촉진된 심사를 계속하기 위해, 출원인은 어떠한 기간연장 없이 응답해야 함. 후속 OA가 있다면, 대개 응답 후 2월 내에 발행됨.

감사합니다.

RYUKA에 관하여

세계적인 불경기에도 불구하고, RYUKA는 2009년 및 2010년에 특허출원 건수의 기록을 달성하였습니다. 2009년에는 총 264건의 특허출원이 다양한 특허사무소로부터 이관되었습니다.

이러한 이유는 우리의 적극적인 커뮤니케이션에 대한 헌신에 있습니다. 적극적인 커뮤니케이션이 우리의 고객이 원하는 바에 대한 더 깊은 이해를 가져옵니다.

RYUKA에서는, 고객과 사회에 공헌하기 위한 우리의 창조적인 프로세스를 더 강화하기 위해 끊임없이 노력합니다.