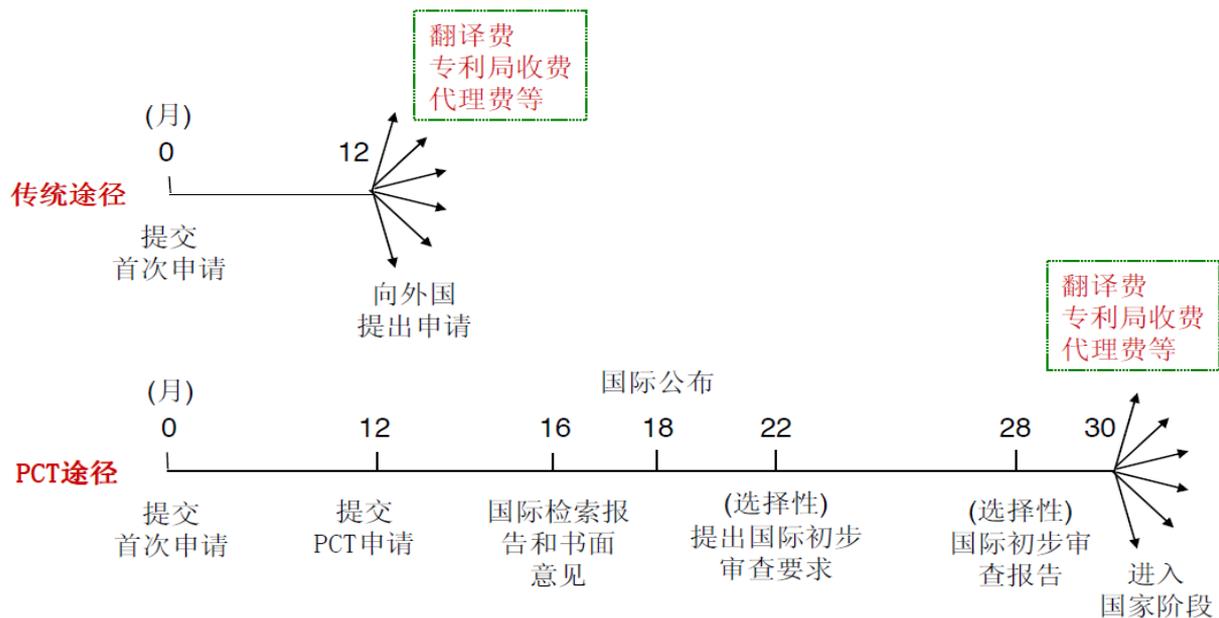


日韩国家专利布局策略

1

日本专利布局策略

更多的考虑和准备时间



日本专利申请及审查期限

项目	发明	实用新型	外观设计
新申请提交	<p>PCT途径：最早优先权日起30个月内；</p> <p>巴黎公约途径：最早优先权日起12个月内</p> <p>直接递交：尽早</p>	<p>PCT途径：最早优先权日起30个月内；</p> <p>巴黎公约途径：最早优先权日起12个月内；</p> <p>直接递交：尽早</p>	最早优先权日起6个月
实审请求	申请日起3年内	无实质审查	有实审

申请途径

发明	实用新型	外观设计
PCT途径 巴黎公约途径 直接在日本递交	PCT途径 巴黎公约途径 直接在日本递	巴黎公约途径 直接申请

分案申请

当一件专利申请包括两项以上发明时，申请人可转下述期间内提出分案申请：

1. 可对说明书、权利要求书以及附图进行修改的期限之内，包括：
 - a. 收到第一次审查意见通知书之前的任何时间；
 - b. 自审查意见通知书发文日起3个月内；
 - c. 自提出复审请求之日起30日内。
2. 自驳回决定的发文日之日起90日内；
3. 自授予专利权通知书的发文日起30日内。

分案申请所需材料

请求书

申请文件：权利要求书、说明书、附图、摘要。

(需要注意的是，申请文件不能超出原申请的原始申请范围。)

此外还需提交以下材料：

1. 标注分案申请与原申请之间的差异并进行说明；
2. 说明分案申请的权利要求意见克服了原申请的驳回理由；
3. 说明分案申请的权利要求与原申请的权利要求(或其他同族的申请)不同。

分案申请的实审请求

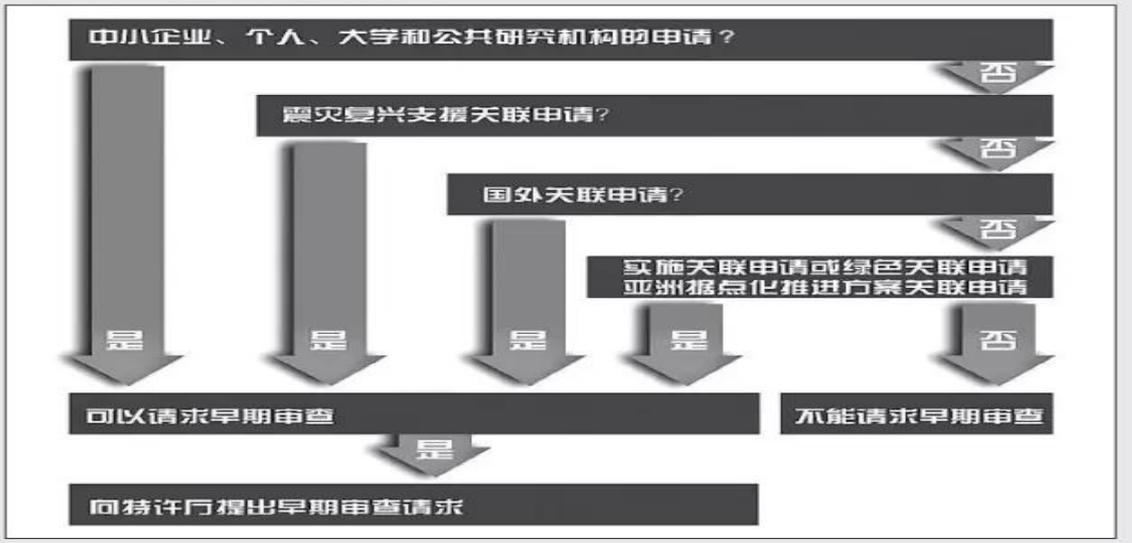
- 应在原申请的申请日起3年内提出分案申请的实审请求。

对于自原申请的

申请日起3年后提出的分案申请，则应在提出分案申请之日起30天内提出实审请求。

加快审查制度-早期审查

图1 JPO 早期审查的适用对象



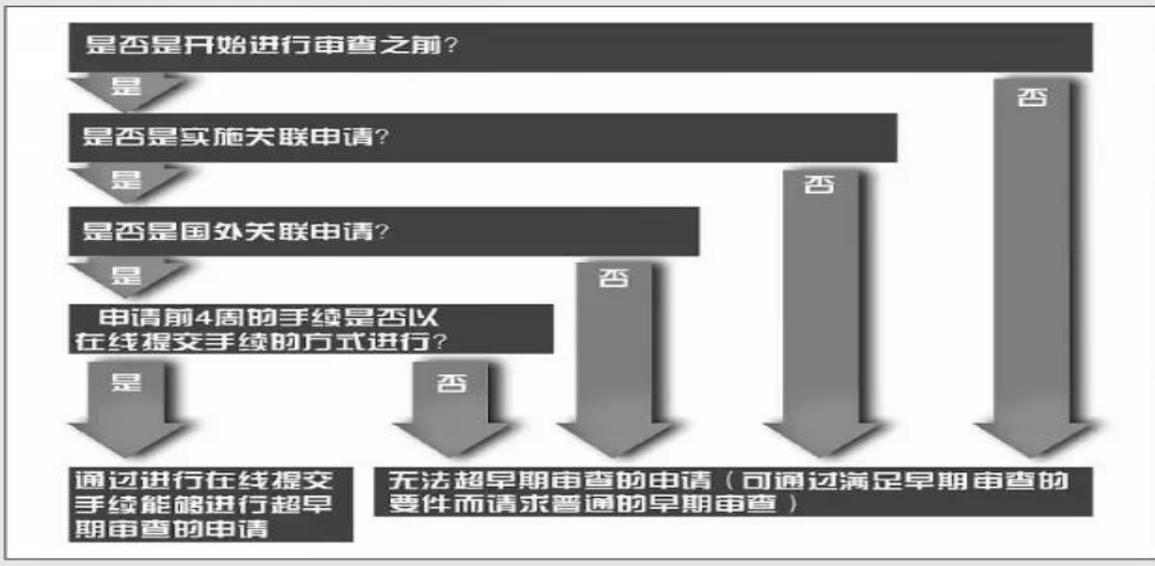
1. 提出人

2. 提交“早期审查的情况说明书”，包括情况说明以及该申请和事先检索到的现有技术的对比说明。

3. 约2.2个月内做出第一次审查意见通知书，约5.9个月内获得最终审查结果。

加快审查制度-超早期审查程序

图5 JPO 超早期审查的适用对象



约25天内做出第一次审查意见通知书，约50天内得到最终审查结果。

如果是PCT指定日本国家阶段的申请，原则上2个月内做出第一次审查意见通知书。

加快审查制度-通过专利审查高速路（ PPH ）的加快审查

PPH：即Patent Prosecution Highway，专利审查高速路。申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时，可以向后续申请受理局（ Office of Second Filing, OSF ）对后续申请提出加快审查请求。

PCT-PPH，IP5 PPH

平均2.4个月内下发第一次审查意见通知书。

专利保护期延长和调整

发明专利有效期为20年，自专利申请日起计算。

农药和医药等专利由于需要药物安全审查认可等受安全保护方面的法规的约束而无法实施的情况下，可以基于专利权人的申请，在无法实施的期间（最长五年）的范围内进行延长。

申请类型的转换

1 实用新型专利申请变更为发明专利申请

主体：申请人相同

条件：变更申请的说明书，权利要求等不得超出原申请记载范围

时间：自原申请日起3年内

2 外观设计专利变更为发明专利申请

主体：申请人相同

条件：变更申请的请求书的记载或附图不得超出原申请记载范围

时间：1) 外观设计申请日起3年后不得提出

2) 驳回决定起3个月后不得提出

3 发明专利申请变更为实用新型专利申请

主体：申请人相同

条件：变更申请的说明书，权利要求等不得超出原申请记载范围

时间：1) 自原申请日起9年6个月后不得提出

2) 原申请最初驳回决定3个月后不得提出

4 外观设计专利变更为实用新型专利申请

主体：申请人相同

条件：变更申请的请求书的记载或附图不得超出原申请记载范围

时间：1) 自原申请日起9年6个月后不得提出

2) 原申请最初驳回决定3个月后不得提出

5 发明专利申请变更为外观设计申请

主体：申请人相同

条件：外观设计必须与原说明书及图显示的外观设计相一致

时间：驳回决定起3个月后不得提出变更申请

6 实用新型专利变更为外观设计申请

主体：申请人相同

条件：变更申请的请求书的记载或附图不得超出原申请记载范围

时间：无限制

2

韩国专利布局策略

专利申请及审查期限

阶段	发明	实用新型	外观设计
新申请	<p>PCT途径：最早优先权日起31个月内；</p> <p>巴黎公约途径：最早优先权日起12个月内</p> <p>直接递交：尽早</p>	<p>PCT途径：最早优先权日起31个月内；</p> <p>巴黎公约途径：最早优先权日起12个月内；</p> <p>直接递交：尽早</p>	最早优先权起 6 个月
实审请求	申请日起 5 年	申请日起 3 年	实审制： (自动进入实审) 非实审制 (无需实审)

专利申请的递交

发明	实用新型	外观设计
PCT途径 巴黎公约途径 直接在韩国递交	PCT途径 巴黎公约途径 直接在韩国递交	巴黎公约 直接申请

无效审判请求

公告之日起三个月内：任何人可向特许厅审判院提出

公告之日起三个月后：仅利害关系人或审查员可提出

审查的结果若判断该专利权不具有无效理由时，将做出维持专利权的决定。若判断该专利权具有无效理由时，将做出专利权无效的决定。

当专利权人针对无效审判提交第一次答复意见时或者以后有必要递交新证据时，可以请求对无效审判的专利订正

分案申请

发明：分案时机

当一件专利申请包括两项以上发明时，申请人可转下述期间内提出分案申请：

1. 自审查意见通知书发文日起3个月内；
2. 收到授权通知书之后3个月内或直到提交专利费之日中早到期为准

一旦母案申请已经被撤回，被放弃或被无效，那么不能提出分案申请。然而，如果在分案申请已经提交之后，母案申请被撤回、被放弃或被无效，那么不会影响分案申请的状态。

分案所需材料

- 请求书
- 申请文件：权利要求书、说明书、附图、摘要。
- (需要注意的是，申请文件不能超出原申请的原始申请范围。)
- 此外还需提交以下材料：
 1. 标注分案申请与原申请之间的差异并进行说明；
 2. 说明分案申请的权利要求意见克服了原申请的驳回理由；
 3. 说明分案申请的权利要求与原申请的权利要求(或其他同族的申请)不同。

三轨道审查制度

正常（默认）审查轨道

除了提交常规的实质审查请求外，此审查轨道不需要单独请求。按照当前的审查节奏，在提交实质审查请求之后，约12-18个月将发出第一次审查意见通知（或授权或驳回的通知）

优先审查轨道

一旦接受了案件的优先审查，应该在提交加速审查请求之日起约四个月内（相比之下，一般审查是12-18个月）发出第一次审查意见通知（或授权或驳回的通知）。

延迟审查轨道

请求时间：

请求实质审查时，或从实质审查请求日起九个月内。

审查起始日必须在实质审查请求日起二十四个月后且在申请日起五年内。

将在自审查起始日（由申请人指定）起的大概三个月内对申请进行实质审查

韩国专利申请加快审查程序

1. 三轨道审查模式

对象：任何人

条件：申请人需要提交一份现有技术检索报告。

时间：提出申请日起3个月至5个月内完成审查，一般为3个月

2.绿色技术超快速审查

对象：申请的技术主题必须是“绿色”相关的分类，即获得政府援助或证明，或者是相关环境法律中认定的情况

提交：网上在线提出申请；提交一份现有技术检索报告；提交一份说明

时间：提出申请日起1个月内完成审查

3. 通过专利审查高速路 (PPH) 的加快审查

- PPH : 即Patent Prosecution Highway , 专利审查高速路。申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时 , 可以向后续申请受理局 (Office of Second Filing, OSF) 对后续申请提出加快审查请求。
- 条件 : 在先审查决定中至少有一项权利要求有授权前景 , 申请人可要求在后审查加快。
- 时间 : 提出申请日起3个月至5个月内完成审查 , 一般为3个月

专利保护期延长和调整

1) 法规要求引起的专利保护期限延长：

对象：获得专利保护期限延长的法规许可（对医药品、农药或成分原料发明而言）

时间：注册发出之日起三个月内向特许厅提交延长申请

注意：对一件专利，专利保护期限只能延长一次。专利保护期限延长最大限度为五年。

2) 无正当理由延迟引起的专利保护期限延长

目的：补偿在专利审查过程中因特许厅造成的无正当理由延迟。

(申请日期4年后或实质审查请求日起3年后完成登记)

时间：专利授权之日起三个月内提交

注意：特许厅不自动允许上述专利保护期限延迟，而是按照申请人请求。

如果延迟的原因在于申请人，例如申请人对特许厅做出的驳回理由通知、命令或其他要求的答复延迟，那么这段延迟不能包括在专利保护期限延长的时段中。

申请类型的转换

1. 实用新型专利申请变更为发明专利申请

主体：申请人相同

条件：变更申请的说明书，权利要求等不得超出原申请记载范围

时间：收到第一次审查意见通知30日后不得转换

2. 发明专利申请变更为实用新型专利申请

主体：申请人相同

条件：变更申请的说明书，权利要求等不得超出原申请记载范围

时间：收到第一次审查意见通知30日后不得转换

谢谢！