

한·일 특허심사하이웨이 신청 절차에 대하여(번역)¹⁾

1. 일본특허청에 신청하는 방법

일본 특허청에 한·일 특허심사하이웨이에 기초한 조기심사를 신청하는 경우에는 통상의 조기심사의 신청과 마찬가지로 「조기심사·심리 가이드라인」에 명시된 절차에 따라 「조기심사에 관한 사정설명서」를 제출하시기 바랍니다.

하기 ①에 열거한 조건을 만족하는 일본 특허청에 대한 출원의 경우, 하기 ②에 열거하는 서류를 첨부함으로써 【조기심사에 관한 사정 설명】에서 「2. 선행기술의 개시 및 대비 설명」의 기재를 생략할 수 있습니다.

① 일본 특허청에 대한 출원이 특허심사하이웨이에 기초한 조기심사의 신청을 인정받기 위한 조건

a. 해당출원(PCT 출원의 국내단계출원도 포함)이,

- i) 대응하는 제1국출원인 한국 출원에 기초하여 정당한 파리조약에 의한 우선권을 주장하고 있는 출원, 또는
- ii) 우선권주장이 없는 PCT 출원의 일본으로의 국내단계 이행출원, 또는
- iii) 우선권주장이 없는 PCT 출원에 기초하여 정당한 파리조약에 의한 우선권주장을 하고 있는 출원일 것(구체적인 사례는, 별지1 참조)

※ 해당출원이, 한국의 실용신안출원(2006년 10월 1일 시행된, 실체심사를 거쳐 등록되는 신 실용신안제도하의 출원)을 우선의 기초로 하는 것이라도, 인정됩니다.

또한, 해당출원이 복수의 한국 또는 PCT출원을 우선권의 기초로 하는 것, 또는, 해당출원이 분할출원이더라도, 출원일이 원출원에 소급하여 원출원이 상기의 i)~iii)에 해당하는 것이면 인정됩니다.

1) 이 번역문은 일본특허청이 공고한 원문(日韓特許審査ハイウェイの申出手続について)의 내용 이해를 돕기 위해 작성한 것입니다. 원문과 번역문의 내용이 다른 경우에는 원문을 기준으로 합니다. 일본특허청에 특허심사하이웨이를 신청하는 경우 반드시 일어 원문을 확인하여 주시기 바랍니다.

- b. 해당출원에 대응하는 한국출원이 이미 한국특허청에서 특허가능하다고 판단된 청구항을 가질 것.

특허가능하다고 판단된 청구항은 다음을 말합니다.

- 「특허결정서」가 있는 경우, 전체 청구항
- 「특허결정서」가 없는 경우, 특허심사하이웨이의 신청 시점에서 가장 최근의 「의견제출통지서」 또는 「거절결정서」에서 특허가능하다고 명시된 청구항

※ 한국 특허청에서는 2007년 1월 1일부터 「의견제출통지서」 및 「거절결정서」에 특허가능한 청구항을 명시하도록 하고 있습니다(별지 2를 참조).

- c. 해당출원의 조기심사 신청시의 모든 청구항이, 대응하는 한국출원의 특허가능하다고 판단된 청구항과 실질적으로 동일할 것(충분히 대응할 것).

해당출원의 청구항이 한국출원의 청구항(상기 ①b의 것)과 동일 또는 유사한 범위를 가지거나, 해당출원의 청구항의 범위가 한국출원의 청구항의 범위보다 좁고, 그 차이는 번역이나 청구항의 형식에 의한 것일 경우, 청구항은 "실질적으로 동일하다(충분히 대응하고 있음)"고 간주됩니다. 예를 들면, 한국출원의 청구항에서, 명세서(명세서 및/또는 청구항)에 뒷받침되고 있는 기술적 특징을 추가하는 것에 의해 한정하는 보정이 된 경우에, 보다 범위가 좁은 청구항이 생깁니다. 이러한 청구항은 종속항의 형식으로 기재되는 것을 추천합니다.

한국특허청에서 특허가능하다고 판단된 청구항에 대해, 새로운 또는 다른 카테고리 청구항은 실질적으로 동일한 것(충분히 대응하고 있음)으로 간주되지 않습니다. 예를 들면, 한국특허출원의 특허청구범위가 제품제조처리의 청구항만을 포함하는 경우, 해당출원의 특허청구범위가, 대응하는 처리의 청구항에 종속되어 제품의 청구항을 추가하고 있으면, 해당출원의 청구항은 실질적으로 동일하다(충분히 대응하고 있음)고 간주되지 않습니다

- d. 해당출원이 일본 특허청에서 심사착수가 되지 않았을 것.

② 특허심사하이웨이에 근거한 조기심사의 신청에서 제출해야 하는 서류

- a. 「대응하는 한국출원에 대하여 한국 심사관이 통지한 모든 심사관련통지서(특허 결정서, 의견제출통지서, 거절결정서에 한함)의 사본」 및 「일본어 또는 영어로 된 그 번역물」
- b. 「대응하는 한국출원의 특허가능하다고 판단받은 청구항을 포함하는 특허청구범위의 사본」 및 「일본어 또는 영어로 된 그 번역물」
- c. 대응하는 한국출원의 심사관련통지서에서 심사관이 제시한 인용 선행기술문헌
- d. 해당출원의 현재의 각 청구항이 대응하는 한국출원의 특허가능하다고 판단받은 청구항에 충분히 대응하고 있음을 나타내는 서면(일본어).

해당출원의 청구항과 대응하는 한국출원의 청구항과의 관계를 나타내는 대응표를 제출하시기 바랍니다.

그리고, 청구항마다 실질적으로 동일하다는 근거를 기재하시기 바랍니다. 청구항이 직역된 경우에는 단순히 동일하다는 취지를, 단순히 번역상의 차이 이상의 상이함이 있는 경우에는 그러한 차이가 있더라도 실질적으로 동일함을 나타내는 근거를 기재하시기 바랍니다(대응표의 형식·기재예에 대해서는 기입예를 참조하시기 바랍니다).

※ '상기 ②의 제출해야 하는 서류'의 제출을 생략할 수 있는 경우에 대하여

[상기 a. 및 b. 관련]

심사관이 특허청간에 구축된 전산네트워크를 통하여 입수가 가능한 경우에는 해당 서류의 제출을 생략할 수 있습니다. 구체적으로 1999년 이후에 공개된 한국출원에 대해서는 한국 특허청으로부터 일본 특허청에 정보가 제공되고 있으므로 심사관이 기본적으로 입수가 가능하며, 제출을 생략할 수 있으며, 번역문 역시 제출을 생략할 수 있습니다.

그러나 한국 출원이 미공개상태인 경우에는 해당 서류를 반드시 제출하여야 하며, 기술적 문제의 발생 등의 이유로 심사관이 특허청간의 전산네트워크를 통하여 입수할 수 없는 경우에는 심사관의 요구에 대응하여 관련 서류를 제출할 필요가 있습니다.

[상기 c. 관련]

인용 선행기술문헌이 특허문헌인 경우는 통상 일본 특허청이 보유하고 있으므로 제출을 생략할 수 있습니다. 다만, 일본 특허청이 보유하지 않은 특허문헌인 경우에는 심사관의 요구에 대응하여 관련 서류를 제출할 필요가 있습니다.

한편, 인용선행기술문헌이 비특허문헌인 경우는 제출을 생략할 수 없으므로 반드시 제출하여야 합니다.

인용 선행기술문헌이 특허문헌인 경우나 비특허문헌인 경우를 막론하고, 인용 선행기술문헌의 번역물은 제출할 필요가 없습니다.

[상기 d. 관련]

제출을 생략할 수 없으므로, 반드시 제출하여야 합니다.

동시에 이루어진 다른 절차 또는 이미 이루어진 다른 절차에 의하여 상기 a. ~ d.의 서류가 일본 특허청에 제출된 경우, 그 서류의 사본을 원용함으로써 해당 서류의 첨부를 생략할 수 있습니다.

상기 조건 ①, ②를 만족하지 않는 경우에는 「2. 선행기술의 개시 및 대비 설명」의 생략이 인정되지 않으므로, 조기심사의 대상 안건으로 인정되지 않습니다. 그러한 경우에는 특허청에서 이유를 기재하여 출원인(대리인)에게 통지하게 됩니다.

2. 특허심사하이웨이를 이용하는 경우의 「조기심사에 관한 사정 설명서」의 기재 요령

(1) 【조기심사에 관한 사정 설명】의 「1. 사정」의 기재 요령

‘본 출원은 한국 특허청의 출원을 파리 조약에 근거한 우선권 주장의 기초로 하는 출원이며, 특허심사하이웨이에 의한 조기심사를 신청한다’는 취지를 기재해 주시기 바랍니다. 또한 우선권 주장의 기초가 된 한국출원의 출원번호, 공개번호 또는 특허번호를 기재해 주시기 바랍니다.

※ 특허가능하다는 판단이 표시된 청구항을 가지는 대응 한국 출원이 상기 기초출원과 다른 경우(예를 들면, 기초 출원의 분할 출원인 경우 등)에는 그 대응출원의 출원번호, 공개번호 또는 특허번호도 기재해 주시기 바랍니다.

(2) 첨부물건 또는 첨부를 생략하는 물건의 기재 요령

상기 ②의 제출해야 하는 서류를 물건마다 항목을 나누어서 기재해 주시기 바랍니다.
생략이 가능한 서류에 대해서도 제출해야 하는 모든 서류를 낱짜 등에 의해 특정가능한
형식으로 첨부물건의 항목으로 기재해 주시기 바랍니다.

(3) 기재 양식

「조기심사에 관한 사정 설명서」의 양식은 온라인 절차에 의한 양식과 서면 절차에
의한 양식이 다르므로, 기입시에는 각 기입 양식을 참고해 주시기 바랍니다(온라인 절
차의 경우는 조기심사 양식 1, 서면 절차의 경우는 조기심사 양식 2).

온라인 절차인 경우의 기입예

【서류명】 조기심사에 관한 사정 설명서

【제출일】 평성00년00월00일

【수신인】 특허청 장관 귀하

【사건의 표시】

【출원번호】 특원 0000-000000

【제출자】

【식별번호】 0000000000

【주소 또는 거주지】 00현00시00번지

【성명 또는 명칭】 00000

【대리인】

【식별번호】 0000000000

【주소 또는 거주지】 00현00시00번지

【성명 또는 명칭】 00000

【조기심사에 관한 사정 설명】

1. 사정

본출원은 한국 특허청의 출원(특허출원번호 00-0000-00000000)을 파리 조약에 근거한 우선권 주장의 기초로 하는 출원이며, 특허심사하이웨이를 근거로 조기심사를 신청하는 것임.

(제출을 생략하는 물건)

(물건명) **년**월**일의 대응 한국출원에 대한 의견제출통지서의 사본

(물건명) **년**월**일의 대응 한국출원에 대한 특허결정서의 사본

(물건명) 대응한국출원의 공고공보인 한국 특허공보 0000호 공보

(물건명) 대응한국출원에 대하여 인용된 한국출원공개 0000호 공보

(물건명) 대응한국출원에 대하여 인용된 일본국 특허 제 0000호 공보

이하에 있어서, 「인용 비특허문헌 1」이란, 「村岡洋一著, 「컴퓨터 사이언스 대학 강좌(제11권) 컴퓨터 아키텍처」, 제2판, 주식회사 근대과학자, 1985년 11월, p.123-127」임.

【제출 물건의 목록】

【물건명】 한국출원과 본원출원의 특허청구범위의 대응관계를 나타내는 서면 1

【물건명】 인용 비특허문헌 1

【첨부물건】

【물건명】 한국출원과 본원출원의 특허청구범위의 대응관계를 나타내는 서면

【내용】

본출원의 청구항	한국에서 특허가능하다고 판단된 청구항	대응관계에 관한 설명
1	1	양 청구항은 동일함.
2	2	"
3	1	양 청구항은 기재형식을 제외하고 동일함
4	2	"
5	1	청구항 5는 한국의 청구항 1에 A라는 구성을 부가한 것임

【물건명】 인용 비특허문헌 1

【내용】

온라인 절차인 경우의 주의점

- (1) 【첨부물건】의 【내용】은 텍스트 또는 이미지 첨부에 대응하고 있으며, 패션에는 대응되지 않습니다. 대응표는 이미지 또는 패션이 없는 텍스트만으로 기입해 주시기 바랍니다.
- (2) 【제출물건의 목록】과 【첨부물건】의 【물건명】은 같은 명칭으로 해 주시기 바랍니다.
- (3) 【물건명】은 50글자 이내로 해 주시기 바랍니다. 물건명 기재에 있어서 공백(스페이스)은 사용할 수 없습니다. 공백(스페이스)을 넣을 필요가 있는 경우에는 물건명은 예를 들면 「제출물건 1」 등으로 하고, 정확한 제출물건명은 「1. 사정」의 란에 기입해 주시기 바랍니다.
- (4) 특허청에 제출되어 있는 서류를 원용하여 제출을 생략하는 때에는 【제출물건의 목록】의 【물건명】의 란에 해당 서류명을 기재하고, 그 다음에 【원용의 표시】의 란을 만들어, 원용되는 사건의 표시(특허권에 관한 것은 특허번호, 서류명 및 그 제출일)을 기재해 주시기 바랍니다. 원용하는 물건에 한하여는 【첨부물건】에 【물건명】 또는 【내용】을 기재하지 않도록 해 주십시오. (시스템 에러의 원인이 됩니다)

서면 절차인 경우의 기입예

【서류명】 조기심사에 관한 사정 설명서

【제출일】 평성00년00월00일

【수신인】 특허청 장관 귀하

【사건의 표시】

【출원번호】 특원 0000-000000

【제출자】

【식별번호】 0000000000

【주소 또는 거주지】 00현00시00번지

【성명 또는 명칭】 00000

【대리인】

【식별번호】 0000000000

【주소 또는 거주지】 00현00시00번지

【성명 또는 명칭】 00000

【조기심사에 관한 사정 설명】

1. 사정

본 출원은 한국 특허청의 출원(특허출원번호 00-0000-0000000)을 파리 조약에 근거한 우선권 주장의 기초로 하는 출원이며, 특허심사 하이웨이에 근거하여 조기심사를 신청하는 것임.

(첨부를 생략하는 물건)

(물건명) **년**월**일의 대응 한국출원에 대한 의견제출통지서의 사본

(물건명) **년**월**일의 대응 한국출원에 대한 특허결정서의 사본

(물건명) 대응한국출원의 공고공보인 한국 특허공보 0000호 공보

(물건명) 대응한국출원에 대하여 인용된 한국출원공개 0000호 공보

(물건명) 대응한국출원에 대하여 인용된 일본국 특허 제 0000호 공보

이하에 있어서, 「인용 비특허문헌 1」이란, 「村岡洋一著, 「컴퓨터 사이언스 대학 강좌(제11권) 컴퓨터 아키텍처」, 제2판, 주식회사 근대과학자, 1985년 11월, p.123-127」임.

【제출 물건의 목록】

【물건명】 한국출원과 본원출원의 특허청구 범위의 대응관계를 나타내는 서면 1

(별지에 제출물건을 첨부함)

【물건명】 村岡洋一著, 「컴퓨터 사이언스 대학 강좌(제11권) 컴퓨터 아키텍처」, 제2판, 주식회사 근대과학자, 1985년 11월, p.123-127

(별지에 제출물건을 첨부함)

(별지) 한국출원과 본원출원의 특허청구범위의 대응관계를 나타내는 서면

본출원의 청구항	한국에서 특허가능하다고 판단된 청구항	대응관계에 관한 설명
1	1	양 청구항은 동일함.
2	2	"
3	1	양 청구항은 기재형식을 제외하고 동일함
4	2	"
5	1	청구항 5는 한국의 청구항 1에 A라는 구성을 부가한 것임

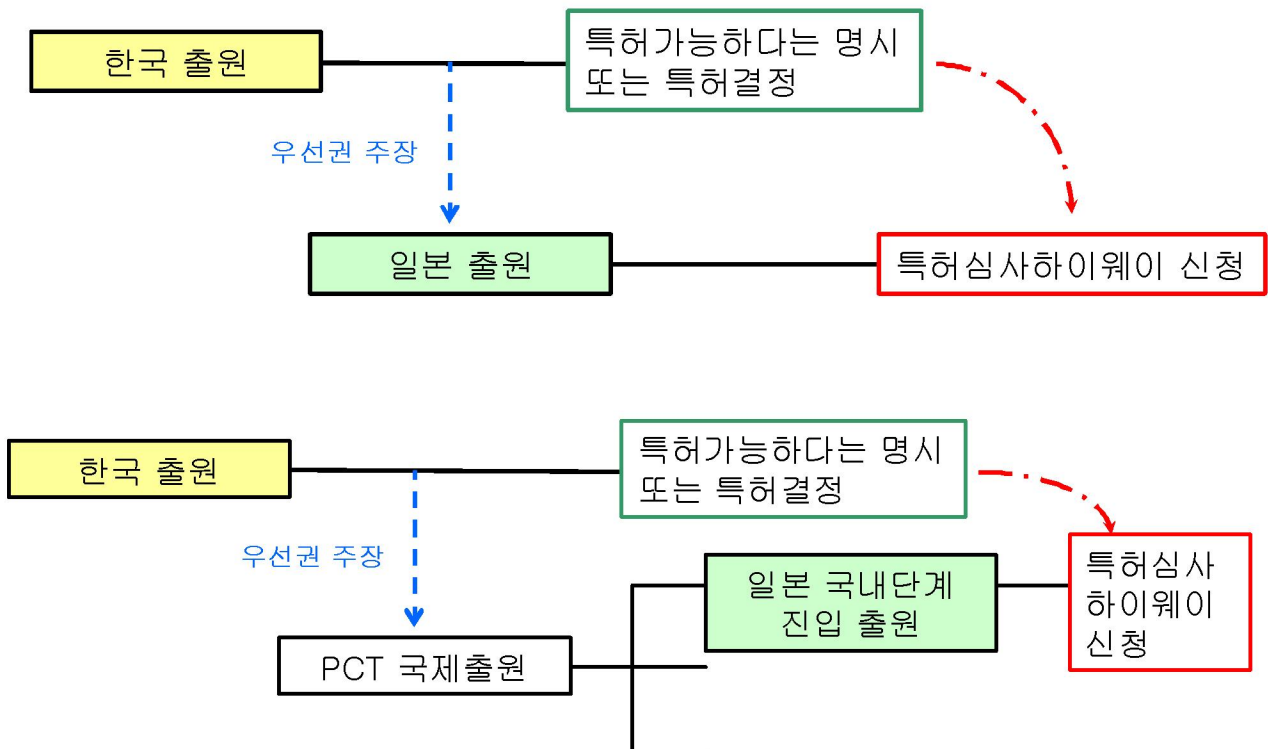
(별지) 村岡洋一著, 「컴퓨터 사이언스 대학 강좌(제11권) 컴퓨터 아키텍처」, 제2판, 주식회사 근대과학자, 1985년 11월, p.123-127

당해문헌의 사본을제출해 주시기 바랍니다.

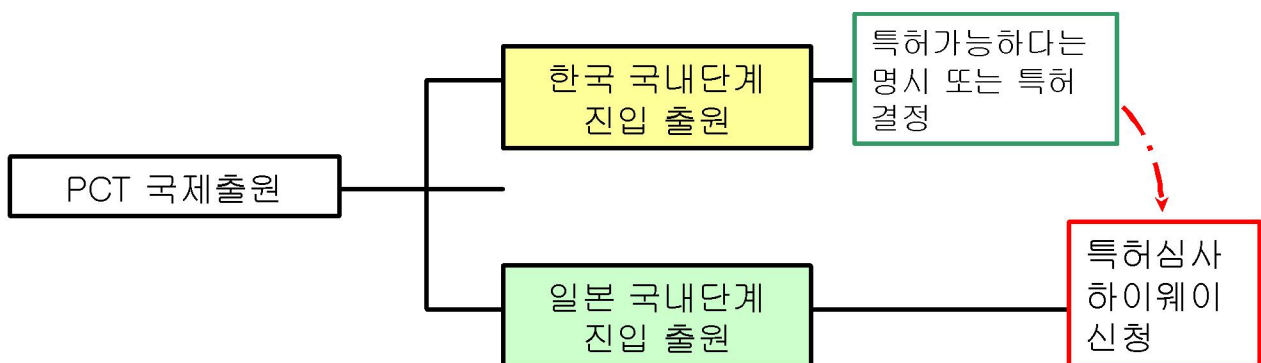
서면으로 절차가 이루어진 경우에는 심사착수까지의 기간이 비교적 길어지는 경우가 있으므로, 주의하시기 바랍니다.

① a.의 i) ~ iii)에 해당하는 일본 출원의 예

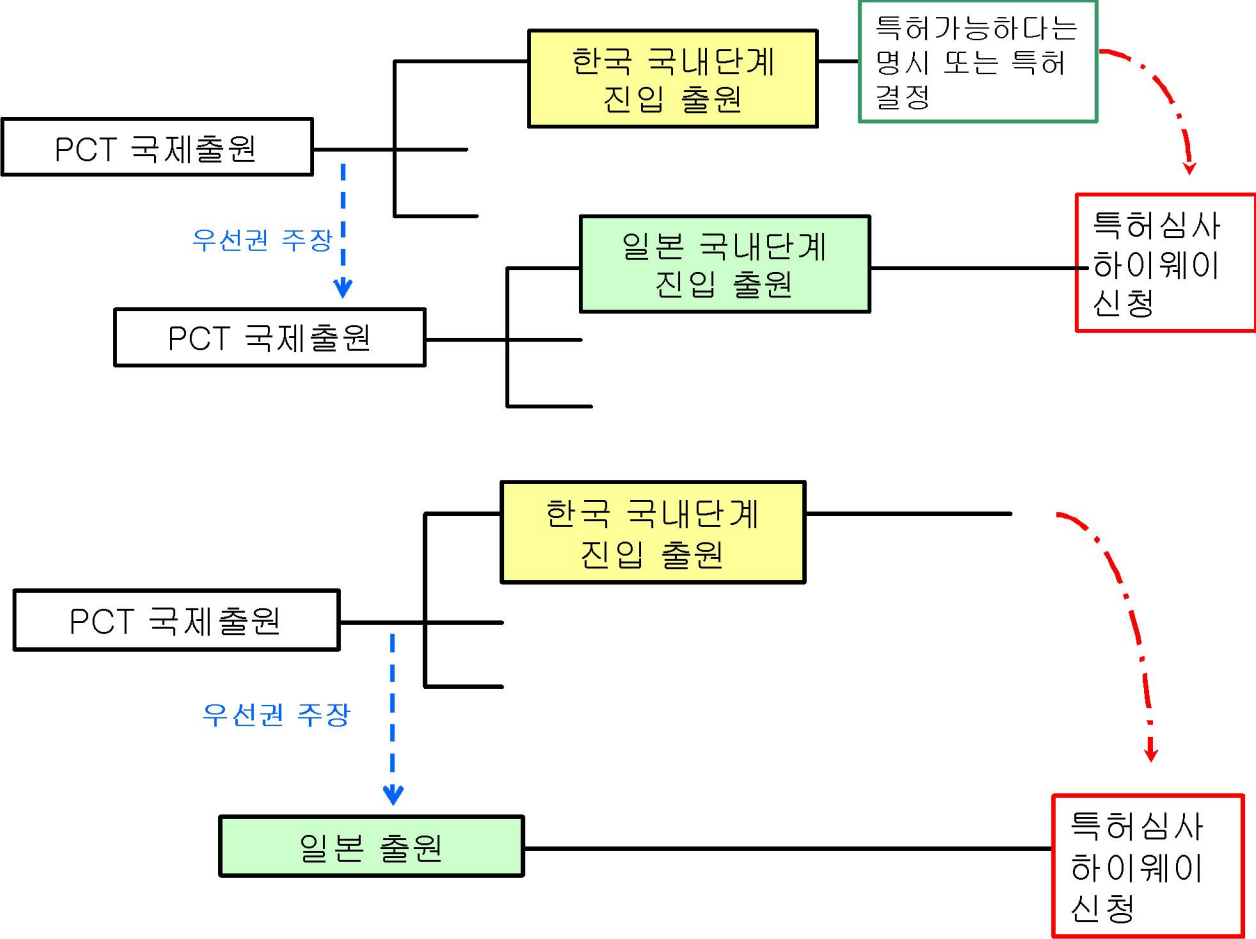
i) 대응하는 제1국 출원인 한국 출원에 기초하여 정당한 파리조약에 의한 우선권을 주장하고 있는 출원의 예



ii) 우선권주장이 없는 PCT 출원의 일본으로의 국내단계 이행출원의 예



iii) 우선권주장이 없는 PCT 국제출원에 기초하여 정당한 파리조약에 의한 우선권 주장을 하고 있는 출원의 예



대응 한국출원의 의견제출통지서상 특허가능청구항 표시 예

발송번호: 9-5-2007-001328814
 발송일자: 2007.01.08
 제출기일: 2007.03.09

특 허 청 의견제출통지서

출원인 영칭 타이완 세미콘덕트 매뉴팩처링 컴퍼니 리미티드 (출원번호: 520030319818)
 주소 개인정보보호를 위해 비공개합니다.
 대리인 영칭 김인한 외 1 명
 주소 개인정보보호를 위해 비공개합니다.

발명자 성명 장-유 창
 주소 개인정보보호를 위해 비공개합니다.

출원번호 10-2006-0112164
 발명의 명칭 메가소닉 세정을 이용한 역침 포토리소그래피 방법 및 장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제83조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호의2서식]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, 제8항, 제9항

☒ 등록 가능한 청구항 : 청구항 제1항 내지 제6항, 제10항 및 제11항

※ 등록 가능한 청구항은 의견제출통지서상 기재된 심사결과이며, 추후 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]

1. 청구항 제7항의 '와'이라는 기재 사항은 비교의 기준이나 정도가 불분명한 표현입니다.
2. 청구항 제8항에 '기관과 포토레지스트를 가열하거나 포토레지스트를 탈이온수로 세정하는 단계'를 추가로 포함'으로 기재되어 있어, '기관과 포토레지스트를 가열하는 단계 또는 포토레지스트를 탈이온수로 세정하는 단계' 중 어느 하나를 추가로 포함'의 의미인지 또는 '기관과 포토레지스트를 가열한 후, 포토레지스트를 탈이온수로 세정하는 단계'를 추가로 포함'의 의미인지 명확하지 않습니다. 글.

한국 특허청의 [의견제출통지서]의 이 란에 명시된 청구항이 특허가능한 것으로 판단된 청구항으로 인정됩니다. [거절결정서]에서도 마찬가지임.