

Procedures to File a Request to the Korean Intellectual Property Office for Participation in the Patent Prosecution Highway Program between the Korean Intellectual Property Office and the United States Patent and Trademark Office

I. Purpose of the Document

This document aims to publicize requirements and necessary documents for requesting participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) program at the Korean Intellectual Property Office (KIPO) in order that an applicant is able to easily file a request for preferential examination under the PPH program

When an applicant files a request for preferential examination under the PPH program to the KIPO based on examination results by the United States Patent and Trademark Office (USPTO), requested application should meet requirements described in below paragraph II.

II. Procedures to File a Request for Preferential Examination under the PPH Program

1. Basic Requirements for Requesting Preferential Examination under the PPH Program at KIPO

- (1) The KIPO application (including a PCT national phase application) is
 - (a) An application which validly claims priority under Paris Convention to the corresponding USPTO application,
 - (b) A national phase application of a PCT application that contains no priority claims, indicates both the KIPO and the USPTO as Designated Offices (DO) or
 - (c) An application which validly claims priority under Paris Convention to “a PCT application that contains no priority claims.”

Examples of KIPO application which falls under cases described in requirement II.1.(1) are attached as an annex.

The following KIPO applications are also eligible for the PPH program:

- 1) an application claiming priority to multiple USPTO applications or PCT applications, or
- 2) a divisional application based on the filed application which is included in (a) to (c) above.

- (2) The corresponding USPTO application has at least one claim that is determined to be allowable/patentable by the USPTO.

The allowable/patentable claims are the claim which is explicitly identified as allowable/patentable in the Office Action below:

- 1) the claims shown in the item of “The allowed claim(s) is/are ____” in the “Notice of Allowability”,
- 2) if there is no “Notice of Allowability”, the claims shown in the item of “Claim(s) ____ is/are allowed” in “Office Action Summary” of “Non-final Rejection” or “Final Rejection”(It is necessary to be the last Office Action at the point of the request for participation in the PPH program).

※ The USPTO application whose claims are determined to be allowable/patentable does not have to be the basic application for the corresponding KIPO application. The USPTO application can be an application explicitly derived from the basic application, e.g., divisional application of a basic application or early national stage entry into the USPTO whose claims are determined to be allowable/patentable by the USPTO. Note that where the USPTO application that contains the allowable/patentable claims is not the same application for the basic application for the corresponding KIPO application, applicant must identify the relationship between the USPTO application that contains the allowable/patentable claims and the basic application for the corresponding KIPO application.

- (3) All claims in the KIPO application must sufficiently correspond or be amended to sufficiently correspond to one or more of those claims indicated as allowable/patentable in the USPTO. Claims shall be considered to sufficiently correspond where, accounting for differences due to translations and claim format requirements, the claims are of the same or similar scope.

For the purposes of the KIPO, “claims are of the same or similar scope” means that claims are practically same.

In addition, claims of the KIPO application which have additional or specified components (which exist within the application) to claims indicated as allowable/patentable in the USPTO shall be considered to sufficiently correspond.

Applicant has to note that when claims are determined to be allowable/patentable by the USPTO by making amendment to claims, the claims in the KIPO application should be amended similar way to sufficiently correspond to the allowable/patentable claims in the USPTO application.

(4) Whether examination of the KIPO application for participation in the PPH program has begun does not affect eligibility for participation in the PPH program. In other words, the KIPO application is eligible for preferential examination under the PPH program not only in the case that examination has not begun but also examination has already begun.

(5) “Request for Examination” must have been filed for the KIPO application same as other request for preferential examination.

2. Documents Necessary to File a Request for Preferential Examination under the PPH Program

Applicant must submit a request form for preferential examination under the PPH program, “The Explanation of Circumstances Concerning Preferential Examination under the PPH Program”. The documents that the applicant should attach to “The Explanation of Circumstances Concerning Preferential Examination” are (1), (2), (3) and (4) as below.

(1) Copies of all claims determined to be allowable/patentable by the USPTO

(2) Copies of office actions in the USPTO (limited as Notice of Allowability, Non-final Rejection and Final Rejection), which were sent for the corresponding application by the USPTO

Regarding the documents (1) and (2), The Korean translations thereof are basically unnecessary. However, according to applicant’s decision, applicant may submit

Korean translation of the claims and the office actions in order to let examiner easily understand it.

(3) Copies of references cited by USPTO examiner (excluded when no cited references)

(4) A claims correspondence table

Applicant is also required to submit a claims correspondence table to explain how the claims as allowable/patentable in the USPTO correspond to the claims in the KIPO application.

When claims are just literal translation, the applicant can just write down that “they are same” in the table. When claims are not just literal translation, applicant is required to explain the sufficient correspondence of each claim.

Example of the table will be included in the form of “The Explanation of Circumstances Concerning Preferential Examination under the PPH Program”.

Importance: Conditions for exemption of submitting documents to be attached

[Regarding documents (1), (2)]

If these documents are available via “public Patent Application Information Retrieval (public PAIR, <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>)” system, applicant does not have to attach them by indicating that.

However, applicant will still be responsible for providing these documents to the KIPO when the documents are not accessible via public PAIR system. For example, in those rare situations where the KIPO examiner cannot acquire documents (e.g., documents are from an unpublished application or due to a technical problem) applicants will be notified and requested to provide the necessary documents to the KIPO.

[Regarding document (3)]

If the references cited by USPTO examiners are patent publications, applicant does not have to attach them by indicating that because most of patent publications are accessible to KIPO examiners. Applicants will only be responsible for providing patent publications which are not available for the KIPO on an exceptional basis.

If the references cited by USPTO examiners are non-patent literature, applicant is always required to submit the non-patent literature.

Applicant is not required to submit any translation of the references.

[Regarding document (4)]

There is no exception. Therefore, applicant is always required to submit a claims correspondence table.

3. Request Form and Fee

Applicant must submit a request form for preferential examination under the PPH program, “The Explanation of Circumstances Concerning Preferential Examination under the PPH Program.” The request form includes items of requirements and documents to be attached.

Applicant must submit preferential examination fee (167,000 Korean Won) same as other request for preferential examination.

4. Notes on Examination Procedures

The KIPO decides whether the application can undergo a preferential examination under the PPH when it receives a request with the documents set forth above.

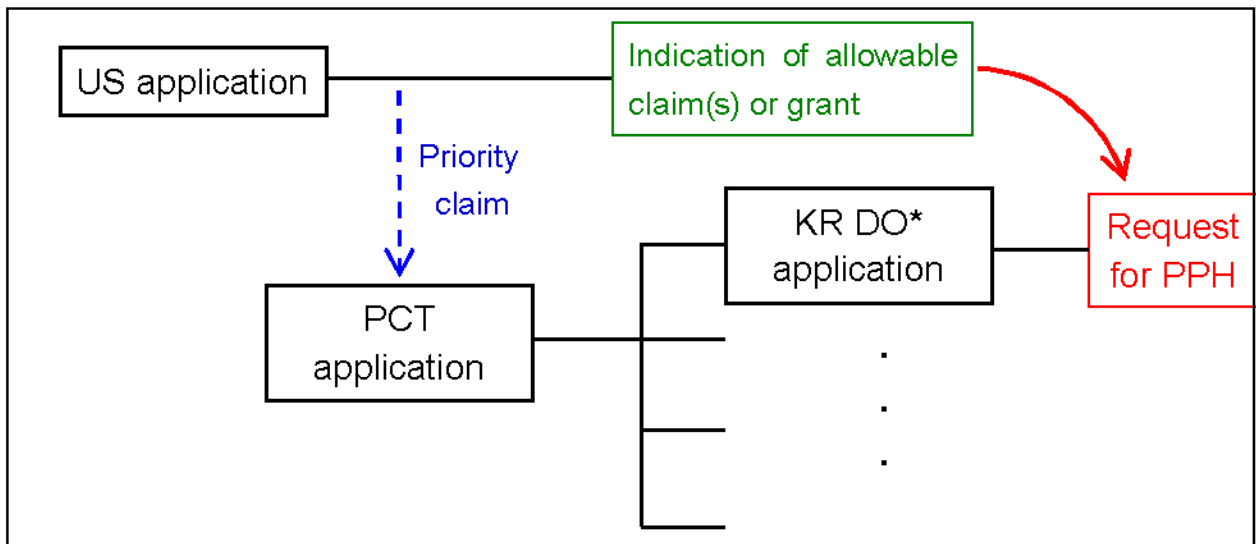
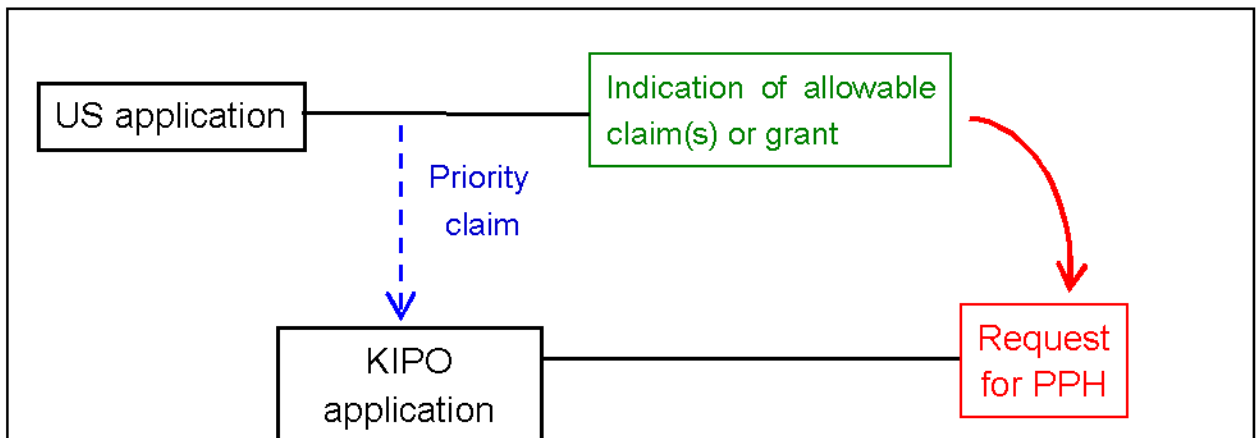
If the request does meet all the requirements set forth above, the KIPO application is assigned a special status for preferential examination under the PPH program. The grant for assigning a special status for preferential examination under the PPH program will not be notified and instead applicant can recognize it by receiving office action resulting from preferential examination.

In those instances where the request does not meet all the requirements set forth above, applicant will be notified and the defects in the request will be identified. Applicant will be given opportunity to perfect the request. If not perfected, applicant will be notified and the application will await action in its regular turn.

Annex I

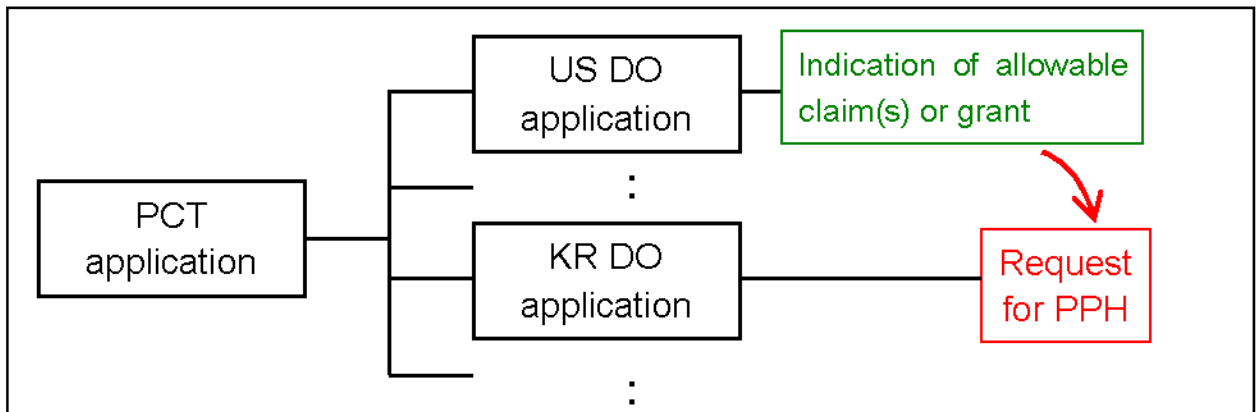
Examples of KR application which falls under cases described in requirement II.1.(1)

(1)(a) An application which validly claims priority under Paris Convention to the corresponding USPTO application(s)

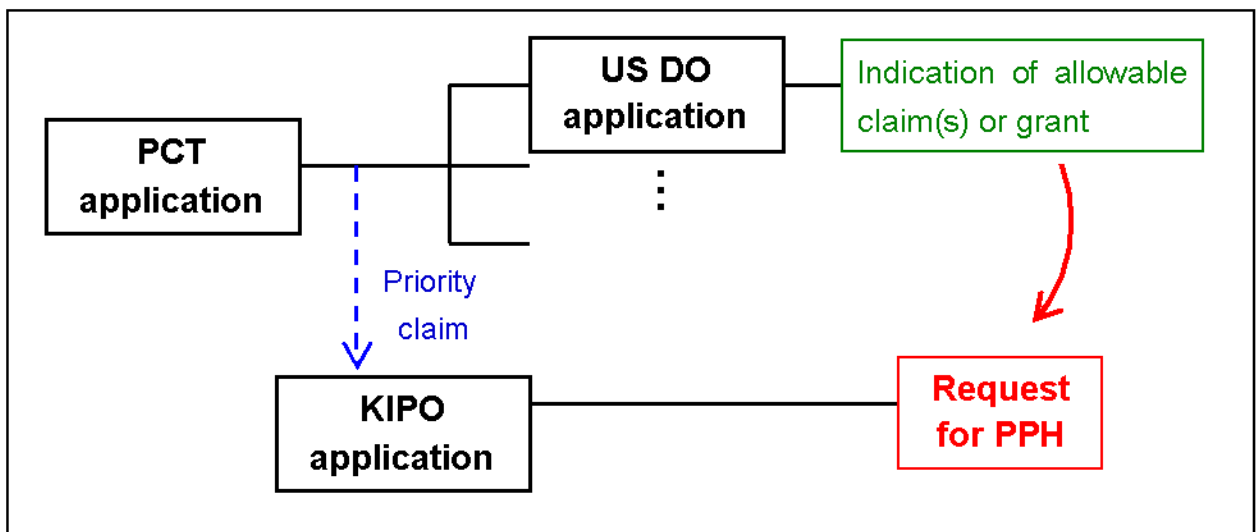
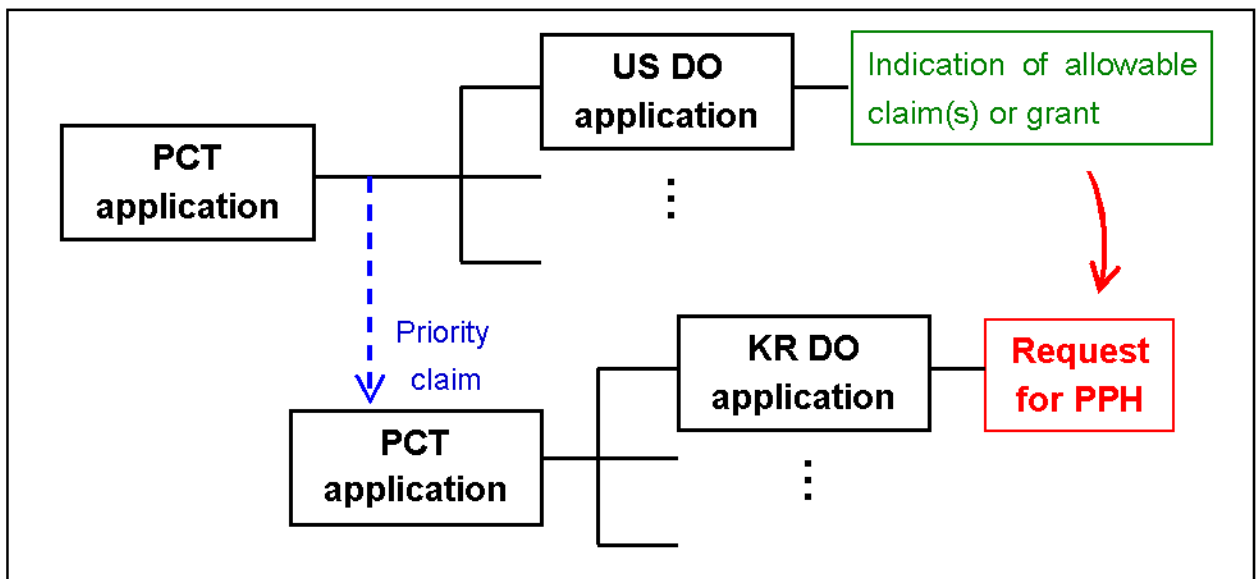


* DO: Designated Office

(1)(b) A PCT national phase application without priority claim



(1)(c) application which validly claims priority to “the PCT application(s) without priority claim” under Paris Convention



Annex II

【서류명】 특허심사하이웨이(PPH)에 의한 우선심사신청설명서

【대상국가】

【본원출원번호】

【대응출원번호】

【본원출원과 대응출원의 관계】

【제출서류】

【특허가능하다고 판단된 특허청구범위】

 【서류명 및 제출(발행)일】

 【서류제출여부】

 (【제출생략 이유】)

 【번역문제출여부】

 (【제출생략 이유】)

【심사관련통지서】

 【서류명 및 통지일】

 【서류제출여부】

 (【제출생략 이유】)

 【번역문제출여부】

 (【제출생략 이유】)

【심사단계에서 인용된 선행기술문헌】

 【명칭】

 【제출여부】

 (【제출생략 이유】)

【청구항간 대응관계설명표】

본원출원의 청구항 번호	대응출원에서 특허가능하다고 판단한 청구항 번호	대응관계 설명

※ 기재요령

1. 【대상국가】란에는 한국 특허청이 특허심사하이웨이를 시행하고 있는 대상국가(일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아) 중 어느 한 국가의 명칭 기재합니다.

2. 【대응출원번호】란에는 위 대상국가에서 특허가능하다고 판단한 특허청구범위를 포함하고 있는 특허출원의 출원번호 및 출원일을 적습니다.

예) 【대응출원】 JP 평 18-1234 호, 2007. 1. 1.

3. 【본원출원과 대응출원의 관계】란에는 위 대응출원과 본원출원간의 대응관계를 명확하게 설명합니다. 대응출원에는 조약우선권 주장의 기초가 된 상대국의 특허출원뿐만 아니라 조약우선권 주장의 기초가 된 상대국의 특허출원과 연계되어 있음이 명확한 상대국의 다른 특허출원(예. 분할출원, PCT 국제출원의 조기 국내단계 진입출원)도 포함됩니다.

예) 【본원출원과 대응출원의 관계】 대응출원 JP 18-1234 은 본원출원(분할출원)의 원출원(KR10-2008-12345)이 조약 우선권주장하고 있는 상대국 특허출원 JP 17-5678 의 분할출원으로서 본원출원의 대응(패밀리)특허에 해당합니다.

4. 【특허가능하다고 판단된 특허청구범위】란에는 대상국가에서 특허가능하다고 판단한 특허청구범위가 기재된 서류명 및 제출 여부를 다음과 같이 기재합니다.

가. 【서류명 및 제출(발행)일】란에는 해당 특허청구범위가 기재된 서류의 종류와 제출일, 공보발간된 경우 공보번호와 공개일 등을 함께 기재합니다.

나. 【서류제출여부】란에는 ‘제출’로 기재하고 해당 특허청구범위를 첨부하여 제출합니다. 다만, 심사관이 정보통신망[예. AIPN(일본), public PAIR(미국), PVS online(덴마크) 등]을 통해 해당 특허청구범위를 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 제출생략이 가능하므로 【서류제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략 가능한 이유를 기재합니다.

다. 해당 특허청구범위가 국어 또는 영어가 아닌 언어로 작성된 경우에는 【번역문제출여부】란을 만들어 ‘제출’로 기재하고 국어 또는 영어로 번역된 번역문을 첨부하여 제출합니다. 다만, 심사관이 정보통신망에서 국어 또는 영어로 된 번역문을 확인할 수 있는 경우에는 제출생략이 가능하므로 【번역문제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략 가능한 이유를 기재합니다.

라. 우선심사신청 후 심사관이 해당 특허청구범위를 입수할 수 없거나 국문 또는 영문 번역이 불충분하여 보완지시를 하는 경우에는 해당 서류를 보완하여 제출하여야 합니다.

예 1) 【서류명 및 발행일】 JP2000-123456(2000.01.01)

【서류제출여부】 제출생략

【제출생략 이유】 0000 을 통해 심사관이 입수 가능하므로 제출생략

【번역문제출여부】 제출생략

【제출생략 이유】 0000 에서 영어 번역문이 제공되므로 제출생략

예 2) 【서류명 및 제출일】 보정서, 2009.06.25 자로 일본특허청에 제출

【서류제출여부】 제출

【번역문제출여부】 제출

5. 【심사관련 통지서】란에는 대응출원에 대한 대상국가의 심사관이 통지한 실체심사 관련 서류명(거절결정서, 등록결정서, 의견제출통지서 등) 및 제출여부를 다음과 같이 기재합니다.

가. 【서류명 및 통지일】란에는 실체심사와 관련하여 통지된 서류의 명칭, 통지일 등을 기재합니다.

나. 【서류제출여부】란에는 ‘제출’로 기재하고 해당 심사관련 통지서를 첨부하여 제출합니다. 다만, 심사관이 정보통신망[예. AIPN(일본), public PAIR(미국), PVS online(덴마크) 등]을 통해 해당 심사관련 통지서를 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 제출생략이 가능하므로 【서류제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략 가능한 이유를 기재합니다.

다. 해당 통지서가 국어 또는 영어가 아닌 언어로 작성된 경우에는 【번역문제출여부】란을 만들어 ‘제출’로 기재하고 국어 또는 영어로 번역된 번역문을 첨부하여 제출합니다. 다만, 심사관이 정보통신망에서 국어 또는 영어로 된 번역문을 확인할 수 있는 경우에는 제출생략이 가능하므로 【번역문제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략 가능한 이유를 기재합니다.

라. 우선심사신청 후 심사관이 해당 통지서를 입수할 수 없거나 국문 또는 영문 번역이 불충분하여 보완지시를 하는 경우에는 해당 서류를 보완하여 제출하여야 합니다.

예 1) 【서류명 및 통지일】 특허사정서, 2008.12.30

【서류제출여부】 제출생략

【제출생략 이유】 정보통신망을 통해 심사관이 입수 가능하므로 제출생략

【번역문제출여부】 제출

6. 【심사단계에서 인용된 선행기술문헌】란에는 심사관련 통지서에서 기재한 선행기술문헌의 명칭 및 제출여부를 다음과 같이 기재합니다.

가. 【명칭】란에는 인용된 선행기술문헌의 종류, 공개일(공보일)을 기재합니다.

나. 【서류제출여부】란에는 ‘제출’로 기재하고 해당 선행기술문헌을 첨부하여

제출합니다. 다만, 심사관이 해당 선행기술문헌을 용이하게 입수할 수 있는 특허문헌(비특허문헌은 제출)은 제출생략이 가능하므로 【제출여부】란에 ‘제출생략’으로 기재하고 【제출생략 이유】란에 생략이유를 기재합니다.

예) 【명칭】 JP2000-123456(2000.01.01), US2004/348454(2004.05.04)

【제출여부】 제출생략

【제출생략 이유】 특허문헌으로 용이하게 입수 가능하므로 제출생략

【명칭】 3GPP TR 29.802 v7.0.0 'Technical Specification Group Core Network and Terminals; (G)MSC-S-(G)MSC-S Nc Interface based on the SIP-I protocol, JUNE 2007(sections 5.7 and 5.8)

【제출여부】 제출

7. 【청구항간 대응관계설명표】란에는 본원출원의 모든 청구항에 대하여 대응되는 “대응출원의 특허가능하다고 판단한 청구항 번호”를 기재하여야 하며, 대응관계 설명 부분에는 양 청구항의 동일 여부 또는 차이점을 구체적으로 기재하여야 합니다.

예)

본원출원의 청구항 번호	대응출원에서 특허가능하다고 판단한 청구항 번호	대응관계 설명
1	1	양 청구항은 동일
2	2	〃
3	3	〃
4	5	양 청구항은 기재형식의 차이일 뿐 실질적으로 동일
5	6	〃
6	4	〃
7	1	청구항 7은 대응출원의 청구항 1에 A라는 구성이 추가됨