

# 한-미 특허심사하이웨이 프로그램에 의하여 「한국특허청에 우선심사를 신청하는 절차」

## I. 문서의 목적

이 문서는 한-미 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway)에 따라 신청인이 한국특허청에 우선심사신청을 할 수 있도록 신청요건, 증빙서류(증빙서류의 제출 생략 포함), 신청방식 등을 안내하기 위한 목적으로 작성되었습니다.

다음 II.의 구체적인 우선심사 신청절차 중 『1.에 열거된 기본요건』을 만족하는 특허출원의 경우, 신청인은 『2.에 열거된 증빙서류』를 제출함으로써 미국특허상표청의 심사결과에 근거하여 우선심사를 받을 수 있습니다.

## II. 구체적인 우선심사 신청절차

### 1. 우선심사 대상이 되기 위한 기본요건

(1) 한국 특허출원(PCT 국내단계진입출원 포함)이 다음 (a), (b), (c) 중 어느 하나에 해당되어야 합니다.

- (a) 유효하게 출원된 미국 특허출원을 기초로 하여 파리 조약에 의한 우선권 주장(이하 “조약 우선권 주장”이라 한다)을 수반하는 것,
- (b) 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원의 국내단계진입출원으로서, 그 PCT 국제출원이 한국특허청과 미국특허상표청을 지정관청으로 지정한 것,
- (c) 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원을 기초로 하여 파리조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 것

기본요건 II.1.(1)에 해당하는 한국 특허출원이 이 공고문에 첨부되어 있습니다.

위의 (1)에는 다음 한국 특허출원도 포함됩니다.

- 1) 여러 개의 미국 특허출원들 또는 PCT 국제출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하여 복합 우선권 주장을 한 특허출원,
- 2) 상기 (a), (b), (c)에 해당되는 한국 특허출원의 분할출원

(2) 해당 특허출원에 상응하는 미국 특허출원에는 미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 있어야 하며, 여기서 미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항이란 다음과 같은 청구항을 말합니다.

- 1) 「특허결정서」(Notice of Allowability)가 있는 경우에는 특허결정의 대상이 된 청구항,
- 2) 「특허결정서」가 없는 경우에는 우선심사신청일로부터 가장 최근에 발부된 「거절이유통지서(Non-final Rejection)」 또는 「거절결정서(Final Rejection)」에 특허가능하다고 명시된 청구항

※ “해당 특허출원에 상응하는 미국 특허출원”은 상응하는 한국 특허출원의 기초가 된 미국 특허출원뿐만 아니라 조약우선권 주장의 기초가 된 미국 특허출원과 연계되어 있음이 명확한 미국 특허출원(예. 분할출원, PCT 국제출원의 조기 국내단계 진입출원)을 포함합니다. 미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 미국 특허출원이 한국 특허출원의 우선권 주장의 기초가 된 출원이 아닌 경우에, 신청인은 ‘특허가능 청구항을 가진 해당 미국 출원’과 ‘한국 출원의 우선권 주장의 기초가 된 출원’과의 관계를 반드시 밝혀야 함을 명심하기 바랍니다

(3) 해당 특허출원의 모든 청구항은 상기 미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항과 상응하여야 하며, 상응하지 않을 경우 상응하도록 보정되어야 합니다. 한국특허청은 실질적으로 동일한 청구항을 상응하는 것으로 해석합니다. 여기에는, 미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항에 출원인이 특정 사항을 부가하여 한정된 경우도 포함됩니다. 또한 단순한 번역의 차이 또는 청구항의 기재형식(예. 독립청구항, 종속청구항)에 의한 차이가 있다 하더라도 상응하는 것으로 인정됩니다.

만약 미국 특허출원의 청구항을 보정한 결과 미국특허상표청으로부터 특허가능하다는 판단을 받았다면, 청구항이 상응하기 위해서는 한국의

특허출원에 대해서도 같은 내용으로 보정을 하여야 하므로 이 점을 유의하시기 바랍니다.

- (4) 해당 특허출원의 심사착수여부는 우선심사대상여부와 상관이 없습니다. 즉, 우선심사신청시에 해당 특허출원에 대한 심사가 시작되지 않은 경우는 물론 이미 심사가 시작된 특허출원에 대해서도 특허심사하이웨이에 의하여 우선심사를 신청할 수 있습니다.
- (5) 다른 우선심사신청과 마찬가지로, 해당 특허출원에 대한 심사청구가 되어 있어야 합니다.

## 2. 우선심사 신청에 필요한 증빙서류

신청인은 우선심사신청설명서를 작성하여 다음 (1), (2), (3), (4)에 해당하는 증빙서류를 제출하여야 합니다.

- (1) 「미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 포함된 특허청구범위의 사본」
- (2) 「대응 미국 특허출원에 대한 미국특허상표청의 심사관련통지서 (특허결정서, 거절이유통지서, 거절결정서에 한함) 사본」

위 증빙서류 (1), (2)와 관련하여, 심사관의 이해를 돕기 위하여 신청인은 해당 서류의 국어 번역문을 제출할 수 있습니다.

- (3) 심사관련통지서에서 인용한 선행기술 사본 (인용한 선행기술이 없는 경우에는 제외)
- (4) 「특허출원의 각 청구항」과 「미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항」의 대응관계 설명표

이 대응관계 설명표에는 각 청구항마다 상응한다는 근거를 기재하여야 합니다. 예를 들어, 청구항을 직역한 경우에는 단순히 동일하다는 취지를, 단순한 번역상의 차이만 있는 경우에는 그러한 차이가 있어도

상응한다는 것을 나타내는 설명 내용을 기재합니다. 이 설명표의 작성에는 우선심사신청설명서에 기재되어 있습니다.

**※ 중요사항: 증빙서류의 제출을 생략할 수 있는 경우**

**[상기 (1) 및 (2) 관련]**

심사관이 미국특허상표청의 ‘public Patent Application Information Retrieval(public PAIR, <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>)’ 전산망을 통하여 (1) 및 (2)에 해당하는 증빙서류를 용이하게 입수할 수 있는 경우에는, 신청인은 이러한 내용을 기재함으로써 해당 증빙서류의 제출을 생략할 수 있습니다.

다만, 심사관이 미국 특허청의 public PAIR 전산망을 통하여 증빙서류를 입수하기 곤란한 경우(예. 증빙서류 데이터가 생성되어 있지 않은 경우, 해당 미국 특허출원이 미공개상태인 경우)에는 심사관의 요구에 대응하여 해당 서류를 제출하여야 합니다.

**[상기 (3) 관련]**

심사관관련통지서에서 인용한 선행기술이 특허문헌인 경우에는, 대개 한국특허청이 해당 특허문헌을 보유하고 있기 때문에 제출을 생략할 수 있습니다. 다만, 한국특허청이 보유하고 있지 않아 심사관이 용이하게 입수할 수 없는 경우에는, 심사관의 요구에 대응하여 해당 서류를 제출하여야 합니다.

심사관관련통지서에서 인용한 선행기술이 비특허문헌인 경우에는 제출을 생략할 수 없으므로, 반드시 제출하여야 합니다.

한편, 어떠한 경우에도 선행기술의 번역문은 제출할 필요가 없습니다.

**[상기 (4) 관련]**

제출을 생략할 수 있는 경우는 없으므로, 반드시 제출하여야 합니다.

**3. 우선심사신청설명서의 작성 및 신청료 납부**

신청인은 한-미 특허심사하이웨이 프로그램을 위하여 마련된 별도의 우선심사신청설명서 서식에 따라 신청이유 및 제출서류 등을 기재하여야

합니다. 우선심사신청설명서 서식을 통하여 구체적인 기재사항 및 기재요령을 확인할 수 있습니다.

신청인은 우선심사신청시 다른 우선심사신청건과 동일한 금액의 우선심사신청료를 납부하여야 합니다.

#### 4. 심사절차에 관한 유의사항

모든 요건이 충족된 경우에 우선심사대상이 되며, 특허심사하이웨이 프로그램의 경우에는 별도의 우선심사결정서는 통지하지 않고, 우선심사를 통하여 심사관련통지서를 받음으로써 출원인은 우선심사신청이 받아들여졌음을 알 수 있게 됩니다. 요건이 충족되지 않은 경우에는 심사관은 서류의 보완을 요구하게 되며, 이 보완지시에 불응한 경우에는 우선심사의 신청을 각하하고, 원래의 차례대로 심사하게 됩니다.

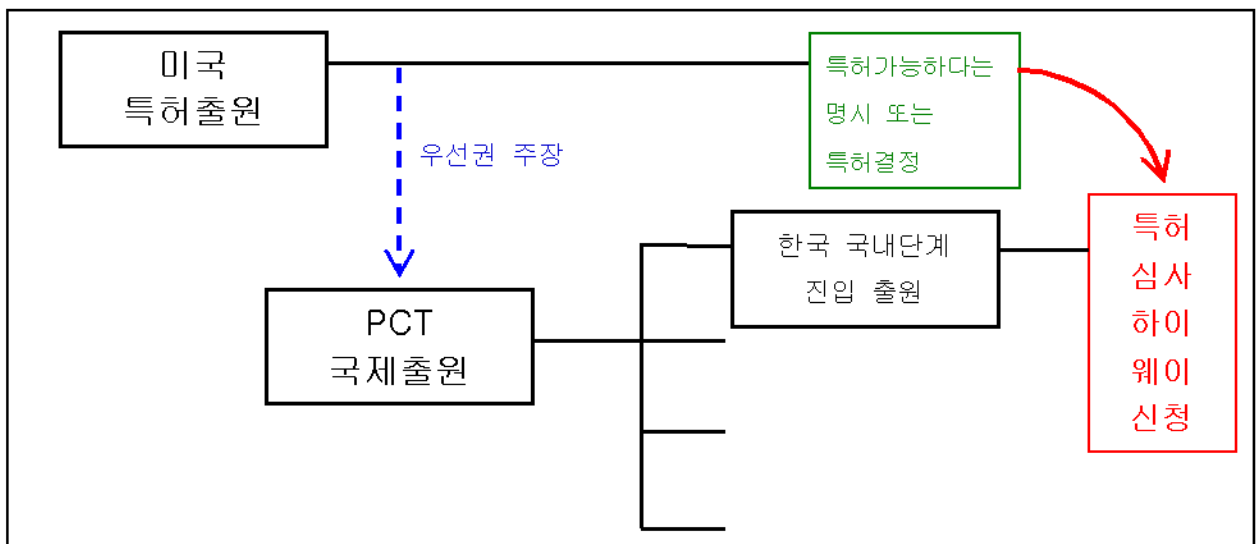
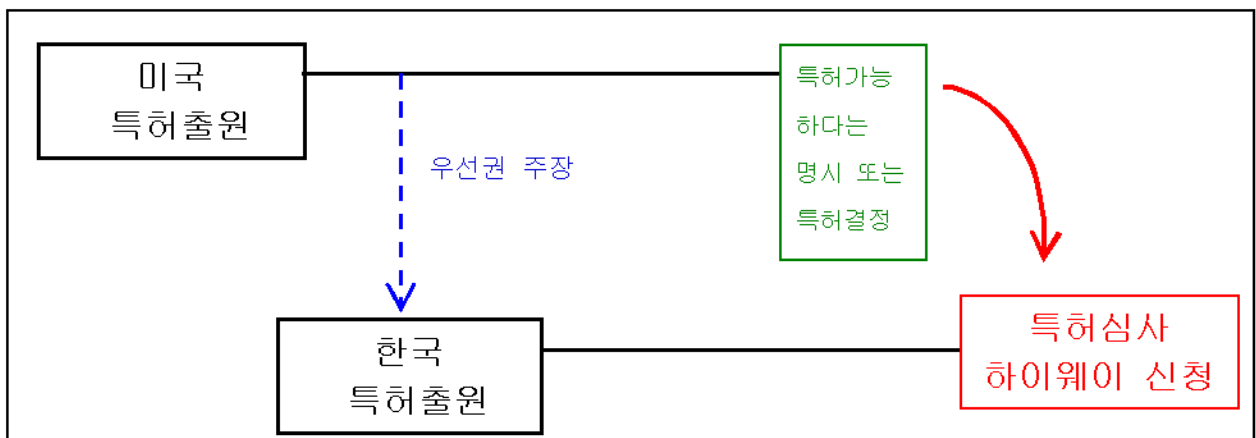
[첨부 1] 기본요건 II.1.(1)에 해당하는 한국 특허출원 예시

[첨부 2] 특허심사하이웨이에 의한 우선심사신청설명서

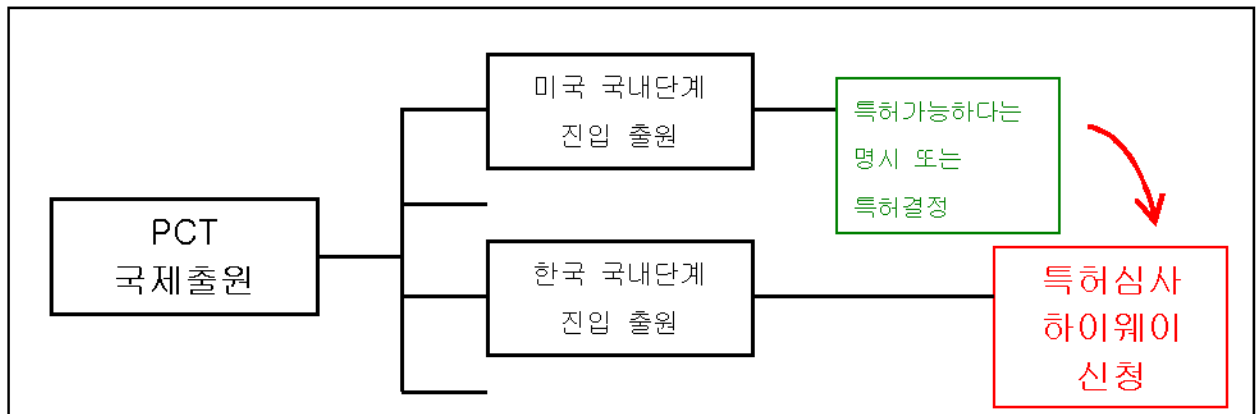
[첨부 1]

기본요건 II.1.(1)에 해당하는 한국 특허출원 예시

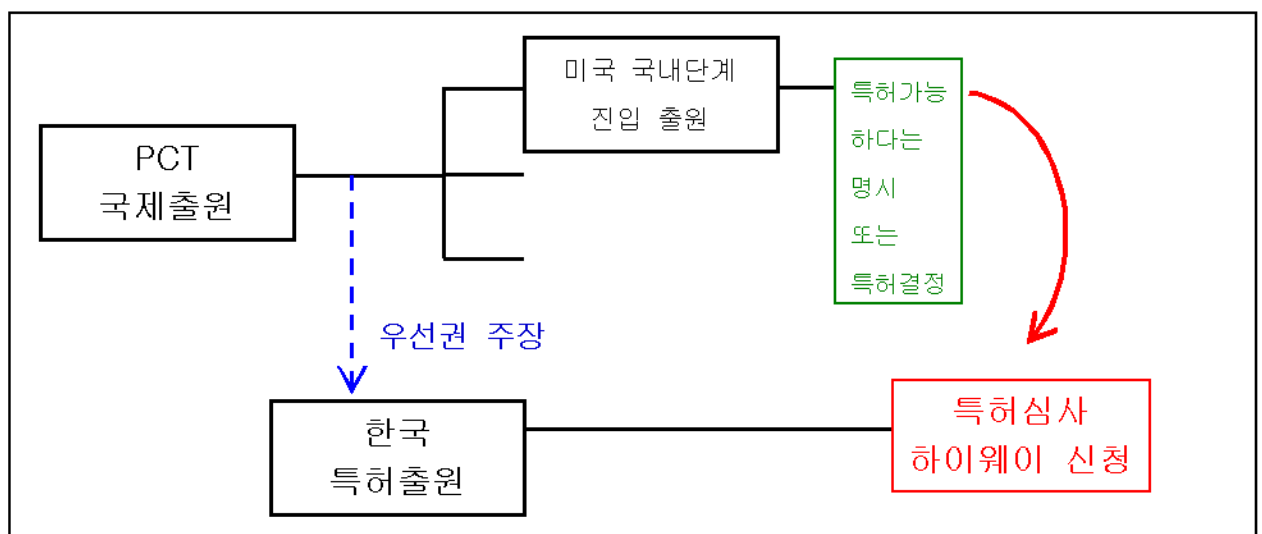
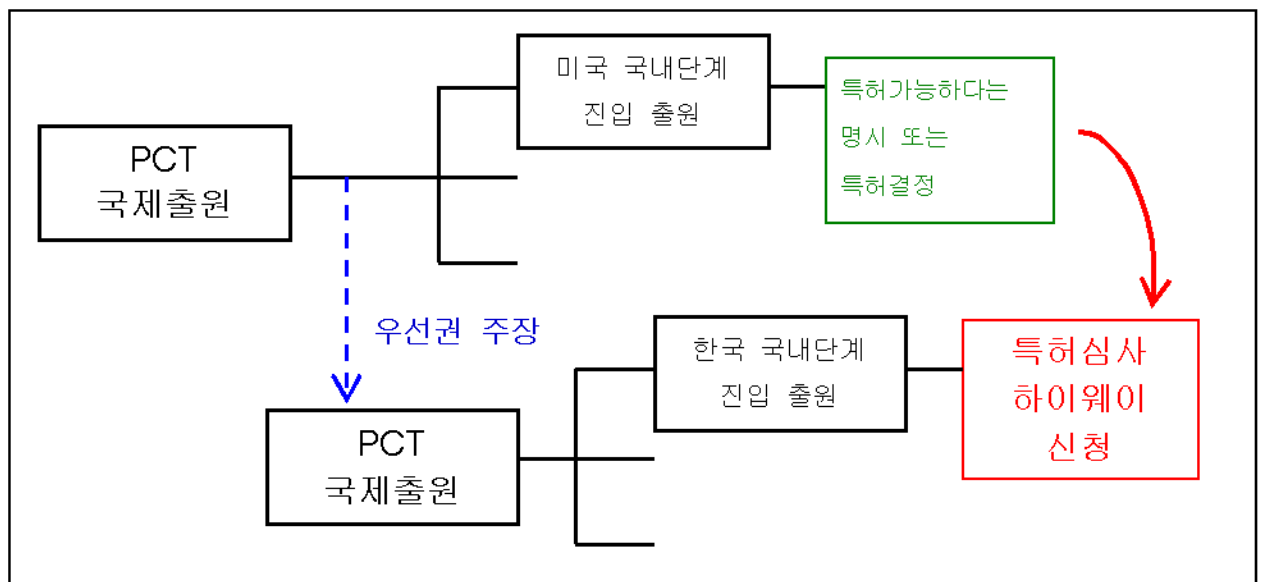
(1)(a) 유효하게 출원된 미국 특허출원을 기초로 하여 파리 조약에 의한 우선권 주장(이하 “조약 우선권 주장”이라 한다)을 수반하는 것



(1)(b) 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원의 국내단계진입출원으로서, 그 PCT 국제출원이 한국특허청과 미국특허상표청을 지정관청으로 지정한 것



(1)(c) 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원을 기초로 하여 파리조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 것



**[첨부 2]**

**【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】 OOOO 을 통해 심사관이 입수 가능하므로 제출생략

【번역문제출여부】 제출생략

【제출생략 이유】 OOOO 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 실제심사 관련 서류명(거절결정서, 등록결정서, 의견제출통지서 등) 및 제출여부를 다음과 같이 기재합니다.

가. 【서류명 및 통지일】란에는 실제심사와 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 부가됨