

한·일 양국간 심사결과 상호 활용을 위한 특허심사하이웨이에 의한 우선심사 신청절차

I. 문서의 목적

이 문서는 2007년 4월 1일부터 시행되는 한-일 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, 양국간 심사결과 상호 활용)에 입각하여 신청인이 용이하게 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 일본특허청의 심사결과에 근거하여 우선심사를 받을 수 있습니다.

II. 구체적인 우선심사 신청절차

1. 우선심사 대상이 되기 위한 기본요건

- (1) 한국 특허출원(PCT 국내단계진입출원 포함)이 다음 (i), (ii), (iii) 중 어느 하나에 해당하여야 합니다.
 - (i) 유효하게 출원된 일본 특허출원을 기초로 하여 파리 조약에 의한 우선권 주장(이하 "조약 우선권 주장"이라 한다)을 수반하는 것
 - (ii) 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원의 국내단계진입출원으로서, 그 PCT 국제출원이 한국특허청과 일본특허청을 지정관청으로 지정한 것
 - (iii) 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원을 기초로 하여 파리조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 것

기본요건 (1)의 (i), (ii), (iii)에 해당하는 한국 특허출원의 예시가 첨부되어 있으며, 위의 (1)에는 다음의 한국 특허출원도 포함됩니다.

- 여러 개의 일본 특허출원들 또는 PCT 국제출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하여 복합 우선권 주장을 한 특허출원,
- 상기 (i), (ii), (ii)에 해당되는 한국 특허출원의 분할출원

※ “해당 특허출원에 대응하는 일본 특허출원”은 조약우선권 주장의 기초가 된 일본 특허출원뿐만 아니라 조약우선권 주장의 기초가 된 일본 특허출원과 연계되어 있음이 명확한 일본 특허출원을 포함합니다.

※ 일본의 실용신안출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하는 특허출원은 대상이 될 수 없습니다.

(2) 해당 특허출원에 대응하는 일본 특허출원에는 일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 있어야 하며, 여기서 일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이란 다음과 같은 청구항을 말합니다.

- 1) 「특허사정서」가 있는 경우에는 특허사정의 대상이 된 청구항,
- 2) 「특허사정서」가 없는 경우에는 우선심사신청일로부터 가장 최근에 발부된 「거절이유통지서」 또는 「거절사정서」에서 특허가능하다고 명시된 청구항

(3) 해당 특허출원의 모든 청구항은 상기 일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일하여야 합니다.

여기에는 일본특허청이 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 실질적으로 동일한 것으로 인정됩니다.

만약 일본 특허출원의 청구항을 보정한 결과 일본특허청으로부터 특허가능하다는 판단을 받았다면, 청구항이 실질적으로 동일하게 되기 위해서는 한국의 특허출원에 대해서도 같은 내용으로 보정을 하여야 하므로 이 점을 각별히 유념하시기 바랍니다.

- (4) 해당 특허출원의 심사착수여부는 우선심사대상여부와 상관이 없습니다. 즉, 우선심사신청시에 해당 특허출원이 심사착수되어 있지 않은 경우는 물론 이미 심사착수되어 있는 경우에도 특허심사하이웨이에 의하여 우선심사를 신청할 수 있습니다.

2. 우선심사 신청에 필요한 증빙서류

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

- (1) 「일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 포함된 특허청구범위의 사본」 및 「한국어 또는 영어로 된 번역문」
- (2) 「해당 일본 특허출원에 대한 일본특허청의 심사관련통지서(특허사정서, 거절이유통지서, 거절사정서에 한함) 사본」 및 「한국어 또는 영어로 된 번역문」
- (3) 심사관련통지서에서 인용한 선행기술 사본 (인용한 선행기술이 없는 경우에는 제외)
- (4) 「특허출원의 각 청구항」 과 「일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항」의 대응관계설명표
이 대응관계설명표에는 각 청구항마다 실질적으로 동일한 근거를 기재하여야 합니다. 예를 들어, 청구항을 직역한 경우에는 단순히 동일하다는 취지를, 단순한 번역상의 차이만 있는 경우에는 그러한 차이가 있어도 실질적으로 동일하다는 것을 나타내는 설명 내용을 기재합니다.

[※ 첨부된 우선심사신청설명서 서식(안)의 기재요령 참조]

※ 중요사항: 증빙서류의 제출을 생략할 수 있는 경우

[상기 (1) 및 (2) 관련]

심사관이 한-일 특허청간에 구축된 전산망을 통하여 (1) 및 (2)에 해당하는 증빙서류를 입수할 수 있는 경우에는, 신청인은 해당 증빙서류의 제출을 생략할 수 있습니다.

구체적으로, 1990년 12월 이후에 출원되어 공개된 일본 특허출원에 대해서는 일본특허청으로부터 한국특허청에 심사결과 및 관련서류의 일본어 원문 및 영어 번역문 정보가 제공되고 있기 때문에 심사관이 기본적으로 입수할 수 있으므로, 우선심사신청인은 해당 증빙서류의 제출을 생략할 수 있습니다.

다만, 해당 일본 특허출원이 미공개상태인 경우에는 해당 서류를 반드시 제출하여야 하며, 기술적 문제의 발생 등의 이유에 의하여 심사관이 특허청간의 전산망을 통하여 상기 서류들을 입수할 수 없는 경우에는 심사관의 요구에 대응하여 해당 서류를 제출하여야 합니다.

[상기 (3) 관련]

심사관련통지서에서 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.

심사관련통지서에서 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-일 특허심사하이웨이를 위하여 마련된 별도의 우선심사신청설명서 서식에 따라 신청이유 및 제출서류 등을 기재하여야 합니다. 첨부된 우선심사신청설명서 서식을 통하여 구체적인 기재사항 및 기재요령을 확인할 수 있습니다.

신청인은 우선심사신청시 다른 우선심사신청건과 동일한 금액의 우선심사신청료를 납부하여야 합니다.

4. 기타 유의사항

모든 요건이 충족된 경우에 우선심사대상이 되며, 특허심사하이웨이의 경우에는 별도의 우선심사결정서는 통지하지 않습니다. 요건이 충족되지 않은 경우에는 서류의 보완지시가 이루어지며, 이에 불응한 경우에는 최종적으로 각하결정이 있게 됩니다.

우선심사신청시 모든 요건이 충족된 경우라 하더라도, 심사가 착수되기 전에 일본 특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일하지 않은 청구항으로 명세서를 보정하는 경우에는, 보정된 청구항을 포함한 모든 청구항에 대하여 일본 특허청의 심사관련통지서에서 인용한 선행기술과의 비교설명서를 제출해야 합니다.

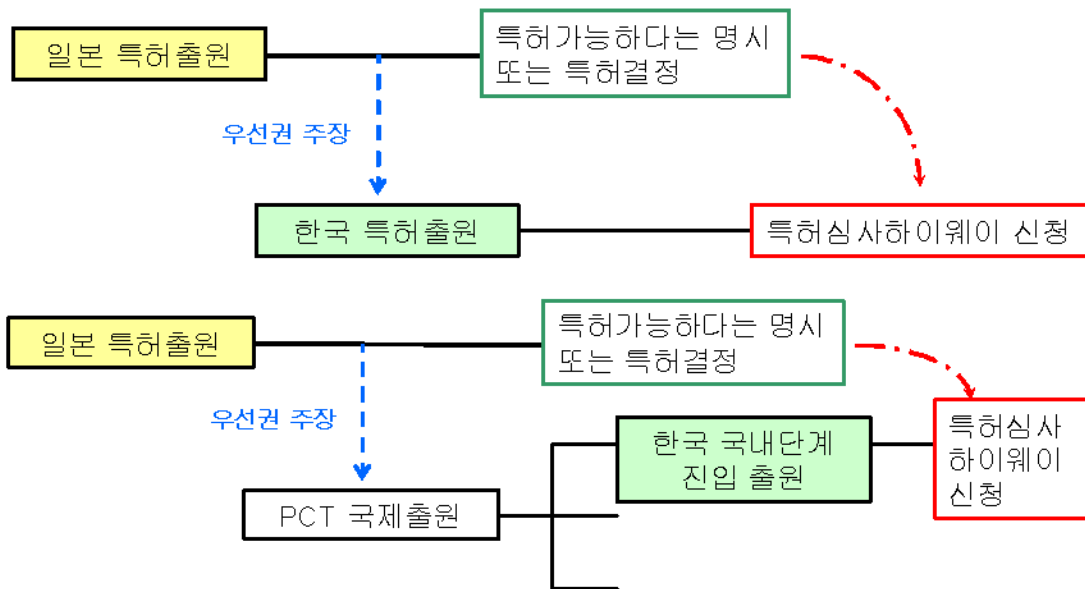
[붙임]

1. 한-일 특허심사하이웨이에 의한 우선심사 대상이 되기 위한 기본요건(II.1.(1))에 해당하는 한국 특허출원의 예시
2. 특허심사하이웨이에 따른 우선심사신청설명서

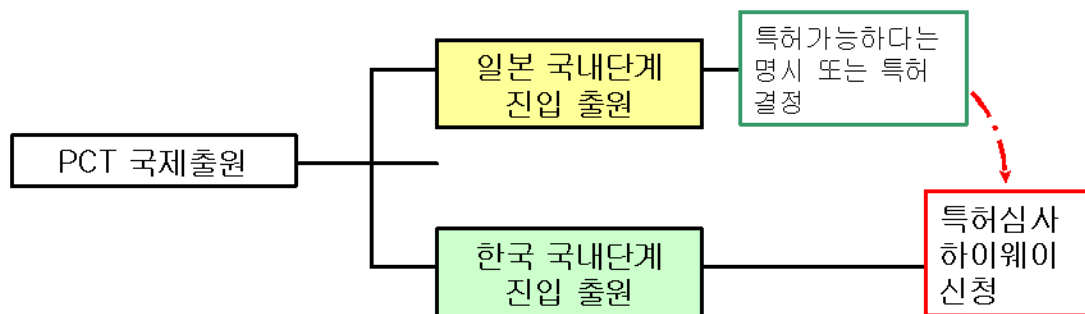
[붙임1]

한-일 특허심사하이웨이에 의한 우선심사 대상이 되기 위한
기본요건(II.1.(1))에 해당하는 한국 특허출원의 예시

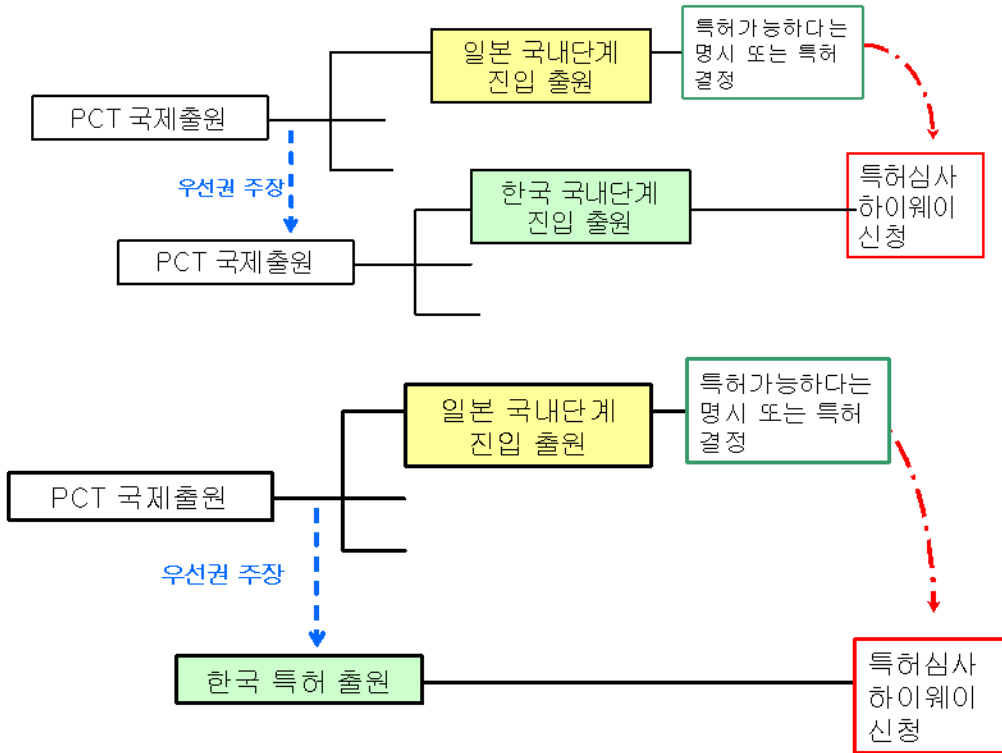
- (i) 유효하게 출원된 일본 특허출원을 기초로 하여 파리 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 것



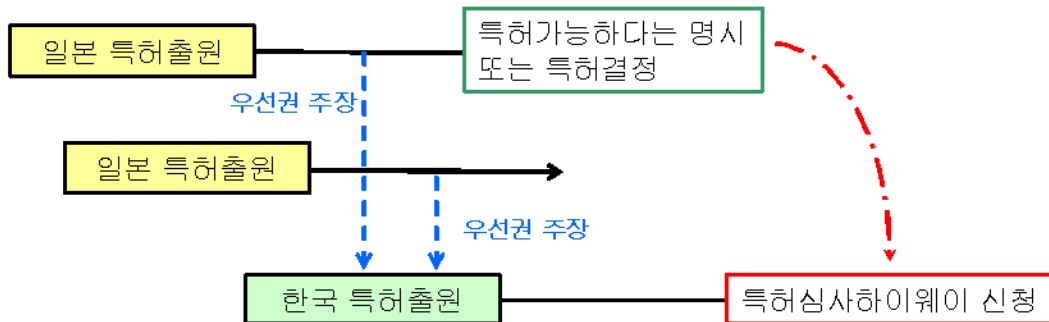
- (ii) 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원의 국내단계진입출원으로서, PCT 국제출원이 한국특허청과 일본특허청을 지정관청으로 지정한 것



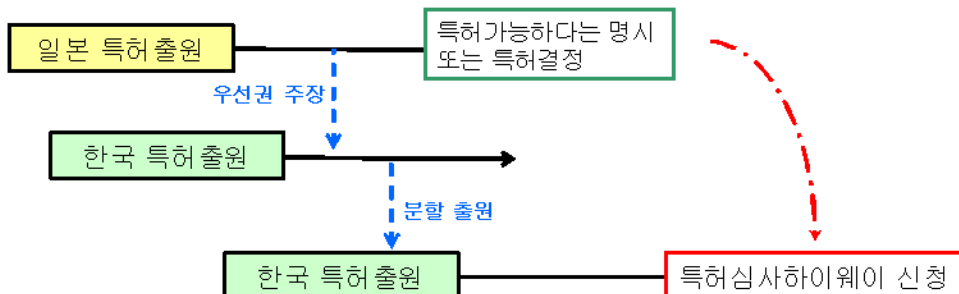
(iii) 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원을 기초로 하여 파리지약에 의한 우선권 주장을 수반하는 것



<복합 우선권 주장 출원>



<분할 출원>



[붙임2]

서면

[별지 제3호서식]

【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 평18-1234호, 2007. 1. 1.
3. **【본원출원과 대응출원의 관계】** 란에는 위 대응출원과 본원출원간의 대응 관계를 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 18-1234은 본원출원(분할출원)의 원출원(KR10-2008-12345)이 조약 우선권주장하고 있는 상대국 특허출원 JP 17-5678의 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 **【번역문 제출여부】** 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.

- 예1) 【서류명 및 발행일】 JP2000-123456(2000.01.01)
【서류제출여부】 제출생략
【제출생략 이유】 OOOO을 통해 심사관이 입수 가능하므로 제출생략
【번역문제출여부】 제출생략
【제출생략 이유】 OOOO에서 영어 번역문이 제공되므로 제출생략
- 예2) 【서류명 및 제출일】 보정서, 2009.06.25자로 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.

- 예1) 【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 선행기술 문헌의 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