

한국특허청-미국특허상표청간 특허심사하이웨이 프로그램 전면실시에 대한 공고문(번역)¹⁾

I. 배경

미국특허상표청(USPTO)은 특허심사하이웨이 시범 프로그램을 한국특허청과 2008년 1월 28일부터 2009년 1월 28일까지 1년 동안 실시하였습니다. 이에 대한 상세한 설명은 2008년 2월 5일 1327 OG 49에서 발행한 “한국특허청과 미국특허상표청간 특허심사하이웨이 시범 프로그램”을 참고하시기 바랍니다. 시범 프로그램에 의해 (1) 출원인은 제1청의 등록가능한 청구항에 기초하여 제2청에 특별한 절차를 활용함으로써, 제2청에서 초기 단계에서 신속하게 특허를 획득할 수 있었으며, (2) 제2청은 제1청의 검색 및 심사 결과를 최대한 활용함으로써 중복 검색의 노력을 감소시킬 수 있었고, (3) 제2청 출원의 청구항이 제1청의 심사로 인해 명확해짐으로써 제2청은 심사부담을 줄일 수 있었습니다.

II. 특허심사하이웨이 프로그램 전면실시

미국특허상표청과 한국특허청은 2009년 1월 29일부터 특허심사하이웨이를 전면실시하기로 합의하였습니다.

MPEP 708.02(a)에 규정된 일반적인 조기심사 신청 절차는 특허심사하이웨이 프로그램에 따른 신청절차에는 적용되지 않음을 유의하기 바랍니다

1) 이 번역문은 미국특허상표청이 공고한 영어 원문(Notice Regarding Full Implementation of Patent Prosecution Highway Program between the United States Patent and Trademark Office and the Korean Intellectual Property Office)의 내용을 돕기 위하여 특허청이 작성한 것입니다. 원문과 번역문의 내용이 다른 경우에는, 원문을 기준으로 합니다. 미국특허상표청에 특허심사하이웨이 프로그램 참가신청을 하실 때, 반드시 영어 원문을 확인하여 주시기 바랍니다.

니다. 특허심사하이웨이 참가 신청을 위하여 미국특허상표청에 필요한 절차 및 요건이 아래에 규정되어 있습니다.

A. 미국특허청에 특허심사하이웨이 프로그램 참가를 신청하기 위한 요건

특허심사하이웨이 프로그램의 참가 대상이 되기 위해서는 다음 조건이 반드시 충족되어야 합니다.

(1) 해당 미국 특허출원은 다음 (a), (b), (c) 중 어느 하나에 해당되어야 합니다.

(a) 파리조약에 의한 특허출원으로서,

(i) 한국특허청에 출원된 한 개 이상의 출원(실용신안등록출원을 포함)을 기초로 35 U.S.C. 119(a) 및 37 CFR 1.55에 따라 우선권 주장을 유효하게 한 것 또는

(ii) 우선권 주장이 없는 PCT 출원을 기초로 35 U.S.C. 119(a)/365(a)에 따라 우선권 주장을 유효하게 한 것,

또는

(b) 특허협력조약(PCT)에 따른 국내단계 진입 출원(35 U.S.C. 371에 의거, PCT 국제출원으로부터 미국의 국내단계에 진입한 출원)으로서, 여기서 PCT 국제출원은

(i) 한국특허청에 출원된 출원(실용신안등록출원을 포함)을 기초로 35 U.S.C. 365(b)에 따라 우선권 주장을 유효하게 한 것 또는

(ii) 우선권 주장이 없는 PCT 출원을 기초로 35 U.S.C. 365(b)에 따라 우선권 주장을 유효하게 한 것 또는

(iii) 우선권 주장이 없는 것

또는

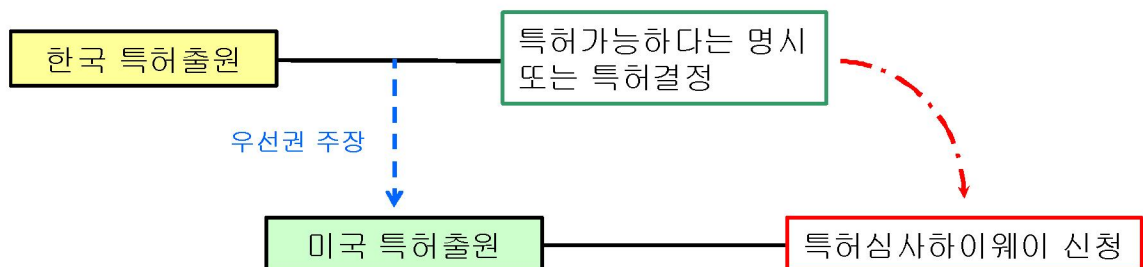
(c) 35 U.S.C. 120에 의거 PCT 국제출원에 대한 혜택을 주장하면서 35 U.S.C.111(a)에 의거하여 출원된 이른바 바이패스 출원으로서, 여기서 PCT 국제출원은

- (i) 한국특허청에 출원된 출원(실용신안등록출원을 포함)을 기초로 35 U.S.C. 365(b)에 따라 우선권 주장을 유효하게 한 것 또는
- (ii) 우선권 주장이 없는 PCT 출원을 기초로 35 U.S.C. 365(b)에 따라 우선권 주장을 유효하게 한 것 또는
- (iii) 우선권 주장이 없는 것

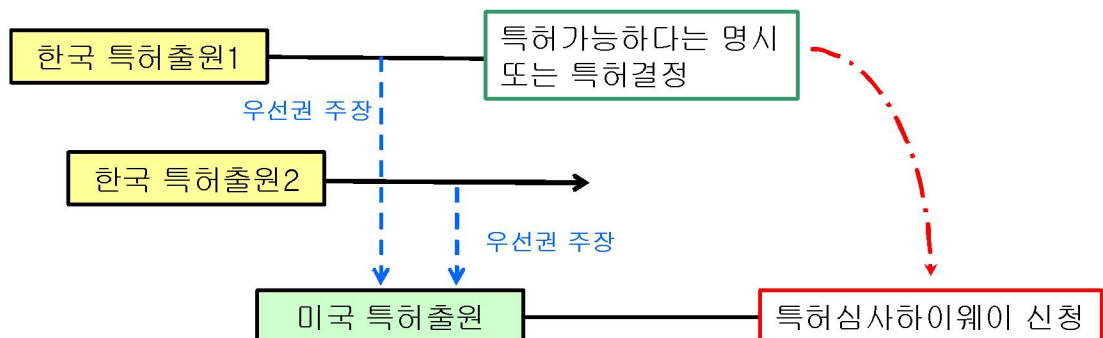
상기 요건 (1)에 해당하는 미국 특허출원의 예는 다음과 같습니다.

(1)(a)(i)

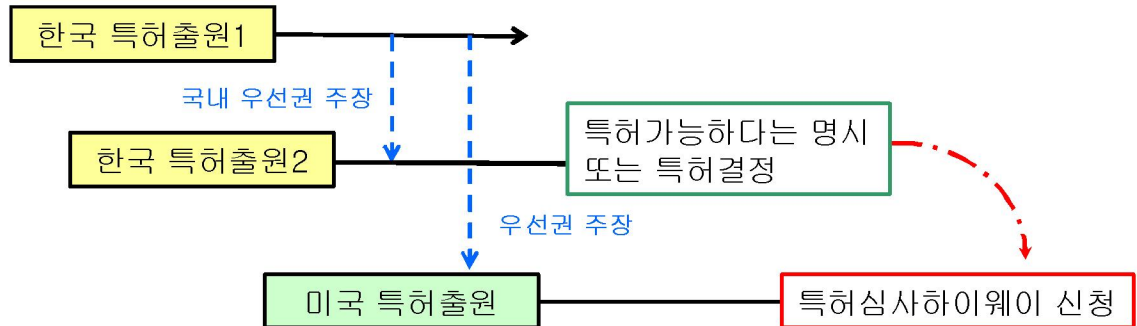
- 파리조약에 의해 하나의 한국출원을 기초로 우선권 주장한 미국출원



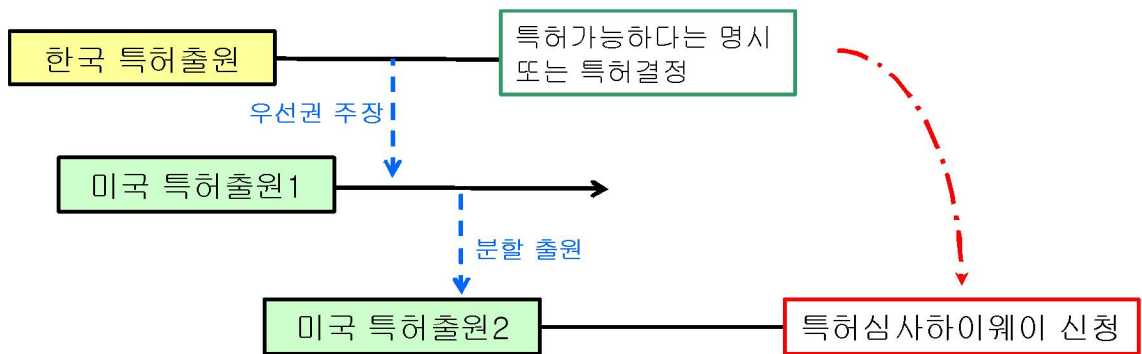
- 파리조약에 의해 복수의 한국출원을 기초로 우선권 주장한 미국출원



- 파리경로 및 국내 우선권

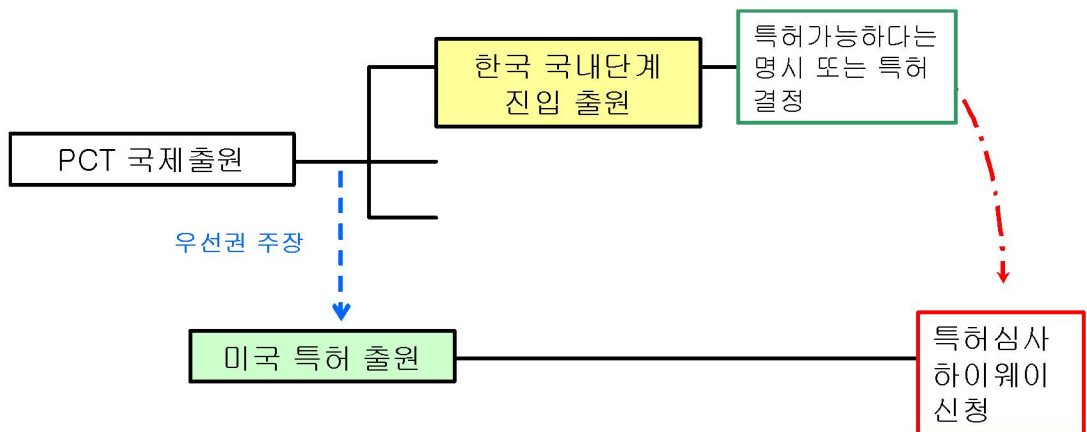


- 파리경로 및 분할출원



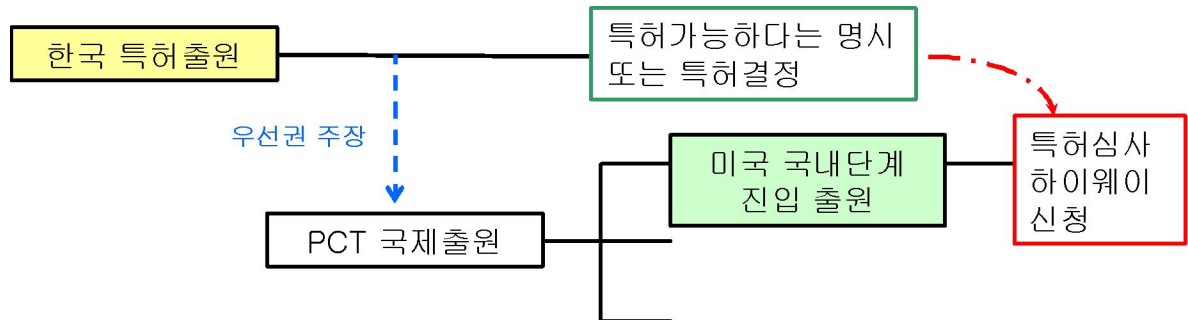
(1)(a)(ii)

- PCT 출원을 기초로 우선권 주장한 미국출원

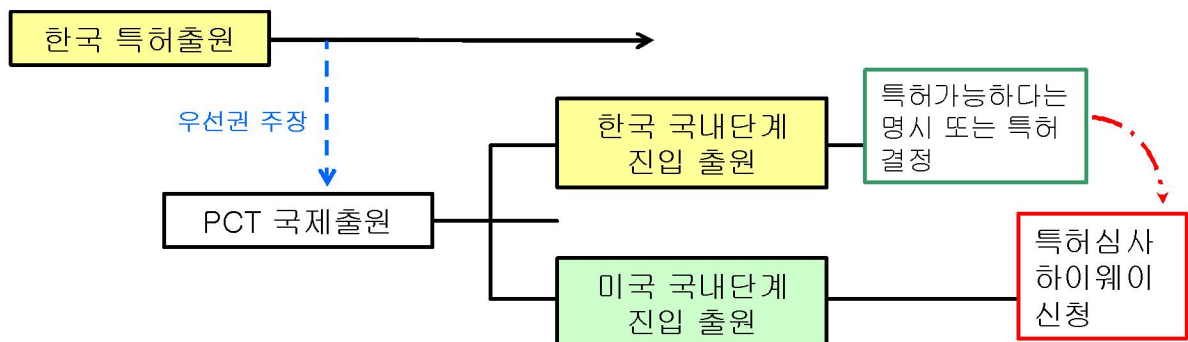


(1)(b)(i)

- 파리조약에 의해 한국출원을 기초로 우선권 주장한 PCT 출원의 미국 국내단계 진입 출원

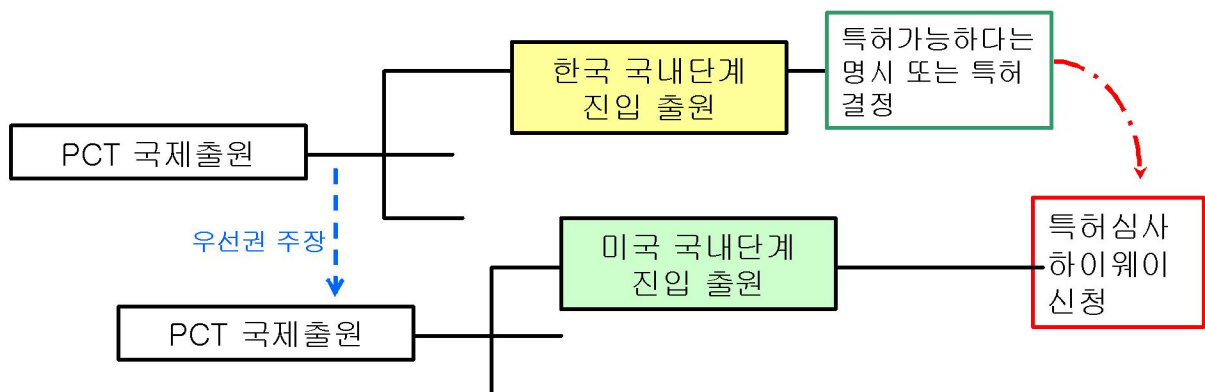


- PCT 경로

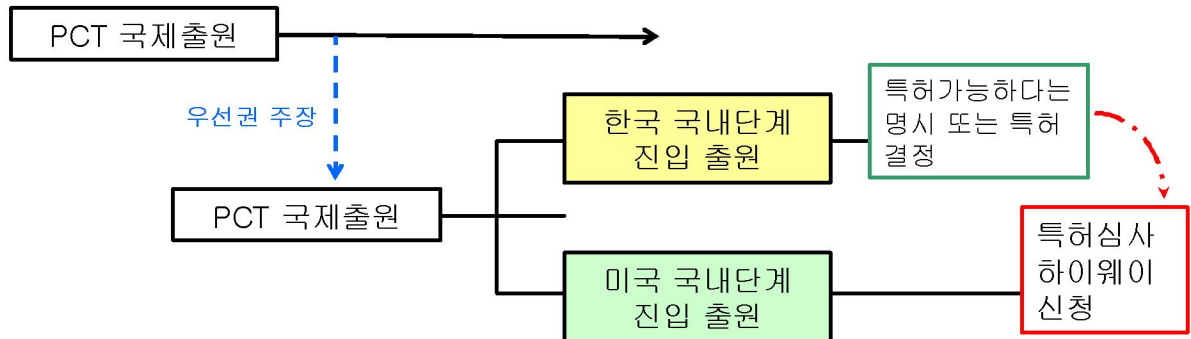


(1)(b)(ii)

- PCT 출원을 기초로 파리조약에 의한 우선권 주장을 한 PCT 출원의 국내단계 출원

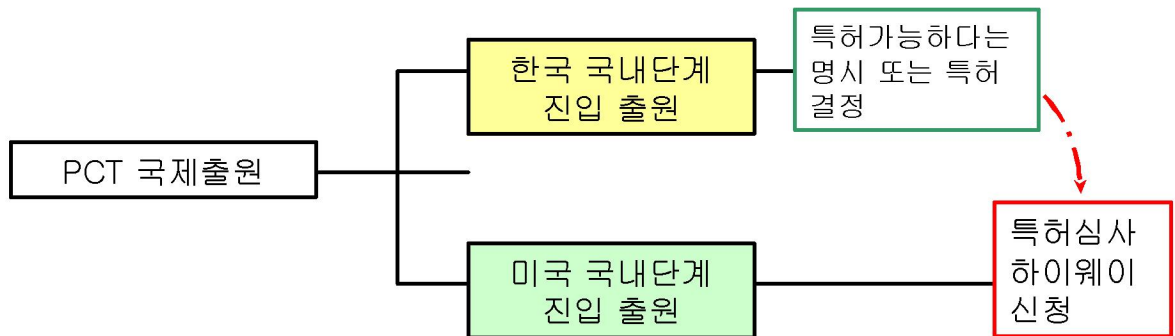


- 다이렉트 PCT와 PCT 경로 출원



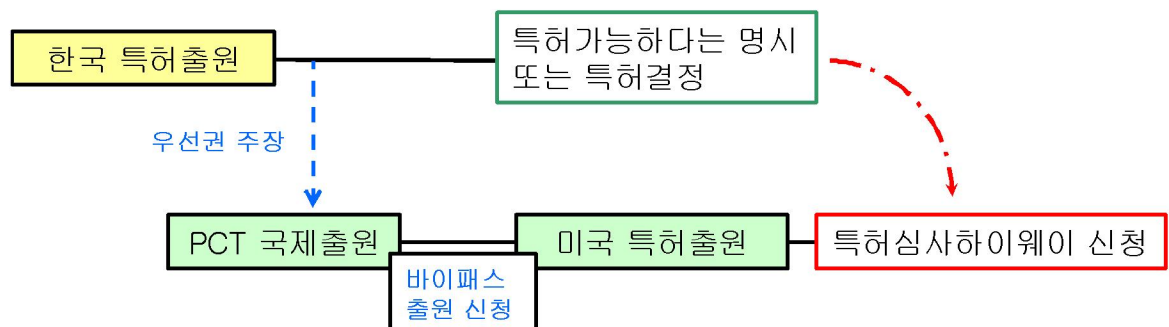
(1)(b)(iii)

- 우선권주장이 없는 PCT 출원의 국내단계 출원



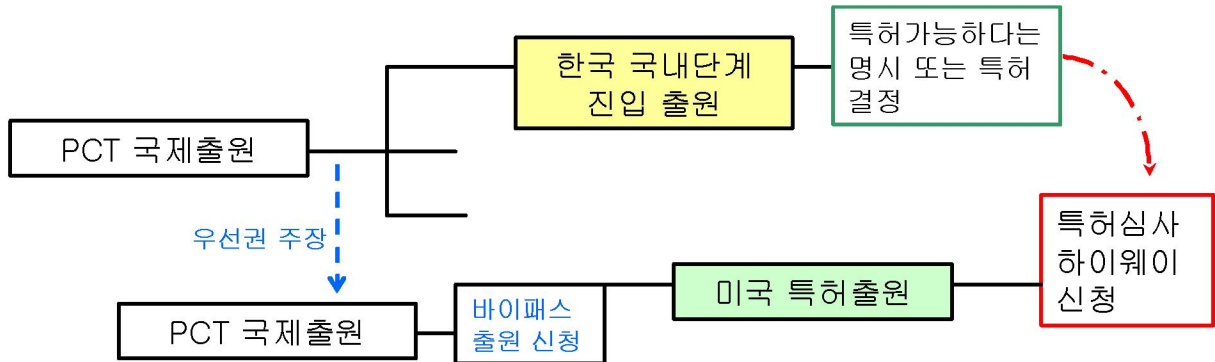
(1)(c)(i)

- 파리조약에 의해 한국출원을 우선권 주장의 기초로 하는 PCT 출원의 111(a) 바이패스 출원



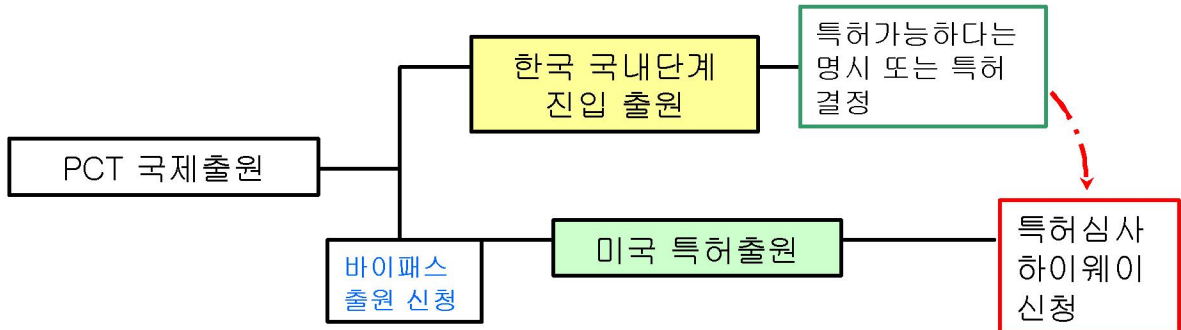
(1)(c)(ii)

- 파리조약에 의해 PCT 출원을 우선권 주장의 기초로 하는 PCT 출원의 111(a) 바이패스 출원



(1)(c)(iii)

- 우선권 주장이 없는 PCT 출원의 111(a) 바이패스 출원



한국특허청이 특허가능하다고 판단한 한국 출원은 미국 출원의 우선권 주장의 기초가 된 출원일 필요는 없습니다. 한국 특허청이 특허가능하다고 판단한 한국 출원은 우선권 주장의 기초가 된 출원으로부터 명백히 파생된 출원도 가능합니다(예. 기초출원의 분할출원, 기초출원의 변경출원, 기초출원을 국내우선권 주장한 출원). 한국특허청이 특허가능하다고 판단한 한국 출원이 미국 출원의 우선권 주장의 기초가 된 출원이 아닌 경우에, 출원인은 '특허가능 청구항을 가진 해당 한국 출원'과 '미국 출원의 우선권 주장의 기초가 된 출원'과의 관계를 반드시 밝혀야 함을 명심하기 바랍니다(예.

특허가능 청구항을 가진 한국 출원 X가 미국 출원의 우선권 주장의 기초가 된 한국 출원 Y의 국내 우선권 주장 출원임).

가출원, 식물출원, 디자인 출원, 재발행 출원, 재심사출원, 비밀출원은 신청대상에서 제외됩니다.

- (2) 한국 특허출원은 한국특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항을 한 개 이상 갖고 있어야 합니다. 출원인은 한국 특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항의 사본, 그 청구항의 영어 번역문 그리고 그 영어 번역문이 정확하다는 확인서를 반드시 제출하여야 합니다(한국특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 영어가 아닌 다른 언어로 공개된 경우).
- (3) 특허심사하이웨이 프로그램 참가가 신청된 미국 특허출원의 모든 청구항은 한국 특허출원 중 특허가능하다고 판단된 청구항과 상응²⁾하여야 하며, 상응하지 않을 경우 상응하도록 보정되어야 합니다. 청구항 형식으로 인한 차이를 고려할 때, 청구항이 서로 동일하거나 유사한 내용인 경우 해당 청구항은 상응하는 것으로 간주됩니다. 또한, 출원인은 청구항 상응관계 설명표를 제출하여야 합니다. 청구항 상응관계 설명표는 미국 특허출원의 모든 청구항이 한국 특허출원 중 특허가능하다고 판단된 청구항과 어떻게 상응하는 것인지를 나타내어야 합니다.
- (4) 특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청된 미국 특허출원에 대한 심사가 시작되어 있지 않아야 합니다.
- (5) 출원인은 특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청서와 특허심사하이웨이 프로그램에 의하여 미국 특허출원에 특별한 지위를 부여받고자 하는 신청서를 제출하여야 합니다. 이 신청서 양식(PTO/SB/20KR)은 미

2) 미국특허상표청은 ‘청구항 상응’ (sufficiently correspond)의 적용 범위를 한국에서 특허가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일한 청구항만으로 적용합니다. 즉, 한국에서 특허가능하다고 판단한 청구항을 한정하거나 부가한 청구항은 미국에 특허심사하이웨이 이용 신청시 인정되지 않을 가능성이 높으므로, 이 점을 유의할 필요가 있습니다.

국특허상표청의 웹사이트인 http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_kipo.html로 부터 입수할 수 있습니다. 이 신청서 양식을 사용하기 바랍니다. 37 CFR 1.102(d)에 의한 특별한 지위 부여 신청에 관한 37 CFR 1.17(h)에 따른 신청료가 필요하므로, 이 신청료를 납부하여야 합니다.

- (6) 출원인은 신청의 근거가 된 특허가능 청구항을 갖고 있는 한국 특허출원의 모든 심사관련 통지서(특허성 판단에 관한 통지서, 즉 '의견제출통지서' 및 '거절결정서'에 한함, '특허결정서'는 제외)의 사본을 제출하여야 하며, 그 영어 번역문 그리고 그 영어 번역문이 정확하다는 확인서를 함께 제출하여야 합니다(한국특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 영어가 아닌 다른 언어로 공개된 경우). 출원인은 '특허결정서'의 사본, 그 영어 번역문 그리고 그 영어 번역문이 정확하다는 확인서는 제출하지 않아도 됩니다.
- (7) 출원인은 한국특허청의 심사관련통지서에서 한국심사관이 인용한 문헌을 열거한 정보개시서(Information Disclosure Statement, IDS)를 제출하여야 합니다(이 정보개시서가 이미 미국 특허출원에 첨부되어 제출되지 않은 경우). 출원인은 한국특허청의 심사관련통지서에 인용된 모든 문헌의 사본을 제출하여야 하나(이 인용된 문헌이 이미 미국 특허출원에 첨부되어 제출되지 않은 경우), 이 인용된 문헌이 미국특허공보 또는 미국특허출원의 공개공보인 경우에는 제출하지 않아도 됩니다.

특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청서 및 모든 증빙서류는 EFS-WEB을 통하여 미국특허청에 제출되어야 하며, 'PPH.PET.652'라는 색인을 붙여야 합니다³⁾. EFS-WEB에 관한 정보는 <http://www.uspto.gov/ebc>

3) 미국특허상표청의 공고문이 게재된 홈페이지의 노트에 의하면, PPH.PET.652는 미국특허상표청 내부에서만 사용하는 doc 코드입니다. 특허심사하이웨이 프로그램 참가신청서 및 증빙서류는 'Patent Pros Hwy request / petition to make app Special'로 색인을 붙여야 합니다('보정서'와 '정보개시서'는 제외).

미국특허상표청의 공고문이 게재된 홈페이지의 노트 원문: Please note that "PPH.PET.652" referred to in the notice is a doc code for internal use only. The PPH request and the supporting documents (except for preliminary amendments and IDS) must be indexed as "Patent Pros Hwy request / petition to make app Special".

/efs_help.html 에서 입수 가능합니다. 특허심사하이웨이 신청서류와 함께 제출되는 '보정서'(preliminary amendment) 및 '정보개시서'(IDS) 는 각각 분리하여 'preliminary amendment' 및 'IDS'로 색인을 붙여야 합니다.

특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청 및 특별 지위 신청이 인정된 경우에, 출원인은 통지를 받게 되며 해당 미국 출원은 차례를 앞당기어 심사를 받게 됩니다. 특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청이 상기 요건을 충족하지 못하는 경우, 출원인은 통지를 받게 되며, 미충족요건도 함께 통지됩니다. 출원인은 갱신된 신청서를 제출함으로써 참가 신청의 흠결을 해소할 수 있는 한 번의 기회를 얻게 됩니다(이 갱신된 신청서 역시 EFS-WEB을 통하여 제출되어야 하며, 바로 위의 문단에 기술된 대로 색인을 붙여야 합니다). 특허심사하이웨이 참가 신청의 흠결을 해소하기 위하여 출원인이 행하는 '갱신된 신청서의 제출'을 기다리지 않고 심사관이 해당 출원을 처리할 수 있음(37 CFR 1.103)을 유의하기 바랍니다. 즉, 출원인에게 특허심사하이웨이 참가 신청의 흠결이 통지된 후, 심사관이 해당 특허출원에 대한 심사를 이미 시작하였다면, 갱신된 신청서는 각하됩니다. 갱신된 신청서에 의하여 흠결이 해소되고 심사가 시작되지 않은 경우에, 이 참가 신청 및 특별 지위 부여 신청이 받아들여지고, 출원인에게 통지되며, 해당 미국 특허출원은 차례를 앞당겨서 심사를 받게 됩니다. 흠결이 해소되지 않은 경우에, 출원인에게 통지되며, 해당 특허출원은 원래 차례대로 심사를 받게 됩니다.

- (8) 모출원에 인정된 특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청 및 특별 지위는 이 모출원의 계속출원에는 인정되지 않습니다. 계속출원은 별도로 상기 요건을 충족하여야 합니다.

만약 상기 (2), (6), (7) 항목의 어떤 서류가 특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청 이전에 미국 특허출원에 첨부되어 제출되었다면, 출원인은 특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청을 할 때 이 서류를 다시 제출할 필요가 없습니다. 출원인은 특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청서에 이미 제출

한 서류의 명칭을 간단히 언급하고 언제 미국 특허출원에 첨부하여 제출하였는지를 기술하면 됩니다.

B. 특별한 심사 절차

특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청 및 특별 지위가 인정되었다면, 해당 미국 특허출원은 명백히 특허가능한 건, 심사관의 응답과 같은 처리 기한이 있는 건, 「조기심사」에 관한 특별 지위가 이미 부여된 건을 제외한 다른 출원보다 앞서 심사관에 의하여 심사를 받게 됩니다.

특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청이 인정된 후 보정되거나 추가된 청구항은 한국 출원의 특허가능 청구항과 상응하여야 합니다. 출원인은 보정서와 함께 청구항 상응관계 설명표(A.(3)을 참조)를 제출하여야 합니다. 보정되거나 추가된 청구항이 한국 특허출원의 특허가능 청구항과 상응하지 않는다면, 보정은 받아들여지지 않고 반응이 없는 응답(non-responsive reply)으로 취급됩니다. 출원인은 특허심사하이웨이 프로그램 참가 신청이 인정된 후 한국특허청으로부터 발부된 심사통지서의 통지서 사본, 영어 번역문 및 그 번역이 정확하다는 확인서를 제출하여야 합니다(특히, 한국특허청이 특허가능하다는 판단을 번복한 경우).

특허심사하이웨이 프로그램에 의해서도 37 CFR 1.56 및 37 CFR 11.18에 따른 출원인의 의무는 면제되지 않습니다. 상기 A.(6), (7) 요건을 충족함으로써, 출원인은 상응하는 외국 출원에 인용된 선행기술 자료에 대하여 미국특허상표청의 주의를 요구하도록 하는 자신들의 의무(MPEP § 2001.06.(a))를 이행하였다고 간주될 것입니다. 출원인은 여전히 신의와 성실의 의무를 지고 있으며, 여기에는 출원인이 알게 된 특허성에 영향을 미치는 정보를 미국특허상표청에 제출하는 의무도 포함됩니다.

이 공고문에 관한 질문이 있으면 Office of the Deputy Commissioner for Patent Examination Policy의 Magdalen Greenlief (전화: 571-272-8140 또는 이메일: magdalen.greenlief@uspto.gov)에게 연락하기 바랍니다.

Date: 1/22/9



JOHN J. DOLL
Acting Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and
Acting Director of the United States Patent and Trademark Office