PARK PATENTS

Park & Associates IP Law, P.C.
265 Bic Drive, Suite 106, Milford, CT 06461, USA
Tel: (203) 702-7102 / Fax: (718) 554-1956
www.parkpatents.com

한미 특허심사 하이웨이 (Patent Prosecution Highway) 참가 안내

현재 한국과 미국특허청간의 협약에 의거 일국(예로서 한국)에서 출원한 특허출원건에 대해 적어도 하나 이상의 청구항(Claim)이 특허가 가능하다는 통지를 받은 경우나 특허결정을 받은 경우, 해당 한국건에 대해 우선권주장(파리조약에 의한 우선권 주장, 또는 PCT 국내단계 진입건 포함)을 한 미국출원건에 대해서 **조기심사**를 요청할 수 있음.

A. 신청 요건

(1) 대상 출원: 상기 참조

- 단, 한국 출원건은 복수/병합출원, 분할, 변경, 국내우선권 주장 출원이 포함될 수 있음.
- 미국 특허 출원의 모든 청구항이 한국 특허출원건에서 특허가능하다고 결정된 청구항과 동일하거나 충분히 상응(sufficiently correspond)할 것. 즉, 미국건은 특허가 허락되는 한국건의 청구항과 실질적으로 동일한(또는 좁은) claims 을 갖고 있어야 함. 만약 실질적으로 동일하지 않으면 예비보정(Preliminary Amendment)를 제출하여 실질적으로 동일하게 만드는 것이 바람직함.
- 미국 특허 출원건에 대한 심사가 미착수된 건일 것.

(2) 제출 서류:

a. 신청서: 당소에서 작성함 (첨부 A 참조)
b. 한국의 특허가능 청구항 사본 및 영어 번역문
c. 한국의 심사관련 통지서(의견제출통지서, 거절결정서등) 사본 및 영어 번역문
d. IDS (한국 심사시 인용된 선행기술 리스트) 및 인용문헌 사본 (단, 미국 특허문헌사본은 첨부하지 않아도 됨.)
e. 청구항 대응관계 비교표 (신청서 II 항 양식에 의거 작성요)
f. 번역 정확 진술서 (상기 b, c 항목에 대해 영문번역이 정확하다는 진술서)

* 상기 b-f 의 자료를 준비/제공바라며, 신청서는 제공정보를 바탕으로 당소에서 준비/제출.

B. 제출후 절차

a. 조기심사 여부 결정 통지. 조기심사결정건에 대해서는 통상적인 건에 우선 심사함.
b. 요건 미충족시는 1 회 보완/보정 가능함 (보정시 한국의 특허가능 청구항과 상응하도록 보정하여야 함.)
c. 조기심사 결정후에도 한국출원건에 관한 유관 심사관련 통지서 제출 의무

C. 당소 의견: 미국 특허출원건의 심사착수 이전에 한국건의 특허를 허락받은 건으로서 미국특허의 조기확보가 필요하고, 또한 한국특허의 내용이 미국특허실무 및 권리보호 측면에서 판단할 때 잘 작성된 건에 한정하여 신청해 볼만함. 따라서 신청요건을 만족하는 건에 대하여 참가신청을 원하시면 제출정보/서류를 구비하여 요청바랍니다.

미국 특허변호사 박현종 드림.
Park & Associates IP Law, P.C.
hpark@parkpatents.com