

한·미, 한·일 특허심사하이웨이 서비스에 관하여

특허청 심사관 김건형

앞으로는 미국과 일본에 특허출원하기가 더 편리해지고, 심사도 더 신속히 받을 수 있게 된다. 특허청은 한국과 미국 양국에 공통으로 신청된 특허출원으로서 어느 한쪽 국가에서 특허가능하다는 심사결과를 받으면, 상대방 국가에서는 해당 특허출원을 다른 출원보다 먼저 심사하는 내용의 「한·미 특허심사하이웨이」를 2008년 1월 28일부터 시범 실시하기로 하였고, 지난 2007년 4월 1일부터는 일본과 「한·일 특허심사하이웨이」를 시행하고 있다.

특허심사하이웨이는 우리 국민이 우리나라의 특허 심사처리가 세계에서 가장 빠른 점을 외국에서 활용할 수 있게 한다는데 의의가 있는 것으로, 우리나라에서는 특허출원 후 보통 10개월이면 심사결과가 나오는데, 이때 특허가능하다는 심사결과를 받았다면 미국 또는 일본에 특허심사하이웨이 이용을 신청할 수 있게 되어, 미국에서는 일반출원은 평균 25개월 만에 심사를 받을 수 있는데 비해, 특허심사하이웨이를 이용하는 경우 빠르면 3개월 내지 12개월 이내에 심사를 받을 수 있으며, 일본에서는 일반출원은 평균 26개월이 걸려야 심사를 받을 수 있는데 비해, 특허심사하이웨이를 이용하는 경우 평균 3개월만에 심사를 받을 수 있게 되었다.

이러한 특허심사하이웨이를 이용하기 위하여 출원인은 한국특허청이 특허가능하다는 판단을 내린 특허의 내용, 심사관련통지서, 영어번역문을 미국특허청에 제출하면 되고, 일본에는 한국특허청이 해당 발명이 특허가능하다는 판단을 내린 경우에, 특허가능하다는 판단을 내린 심사관련통지서를 일본 특허청에 제출하면 기존의 조기심사신청시에 제출해야 하는 ‘선행기술조사결과’와 ‘특허받으려는 발명과 선행기술과의 대비설명서’를 제출하지 않아도 되는 편리함이 있다. 더욱이, 한국특허청에서 심사받은 특허출원이 이미 공개된 상태라면, 특허가능하다는 판단을 내린 심사관련통지서를 한·일 특허청간에 구축된 전산네트워크를 통하여 양국 특허청 심사관이 입수할 수 있기 때문에 이들 역시 제출하지 않아도 된다. 신청인은 한국에서 특허가능하다는 판단을 받은 발명의 내용과 일본에 조기심사를 신청하는 발명의 내용이 동일함을 나타내는 간략설명표만을 제출하면 조기심사를 받을 수 있게 되었다. 이로써, 우리 국민이 우리나라 다음으로 특허를 많이 출원하는 미국과 일본에서 특허기술을 일찍 사업화할 수 있게 되고, 특허분쟁에 효과적으로 대응할 수 있을 것으

로 기대된다. 한·미 특허심사하이웨이의 경우에는 2008년 1월 28일부터 2009년 1월 28일까지 1년간의 시범실시 후 양국 특허청은 전면시행 단계로 돌입할 것인지를 결정하게 된다. 이러한 한·미 특허심사하이웨이 시범실시와 한·일 특허심사하이웨이 서비스의 내용을 요약하면 다음과 같다.

1. 제도의 요지

1.1 출원인 측면

- 한국과 미국 또는 일본에 공통으로 출원된 특허출원으로서 상대방의 긍정적인 심사결과가 있고 공통특허출원의 특허청구범위의 내용이 동일한 경우에,
⇒ 최소한의 증빙서류로 우선심사(한국) 또는 조기심사(미국, 일본) 받게 되어 외국에서의 특허권 조기 취득 가능성 확대

1.2 특허청 측면

- 한·미, 한·일 양국의 심사결과를 상호활용하여 심사부담을 경감하고 심사품질을 향상

2. 처리기간 단축효과

- 미국에 특허심사하이웨이에 의한 조기심사신청을 할 경우, 일반출원보다 13개월 먼저 신속하게 심사
- 일본에 특허심사하이웨이에 의한 조기심사신청을 할 경우, 평균 3개월만에 신속하게 심사

<특허심사하이웨이 이용에 의한 처리기간 단축 이익>

구분	평균 심사처리기간	하이웨이 이용시 심사처리기간	처리기간 단축 이익
한⇒미	25개월(2006, 미국특허청)	12개월(미국특허청)	13개월
한⇒일	26개월(2005, 일본특허청)	3개월(미국특허청)	23개월

3. 실시 기간

- 한·미 특허심사하이웨이: 2008년 1월 28일~2009년 1월 28일

시범실시 후, 결과를 평가하여 전면시행 여부 결정

- ※ 미·일 특허심사하이웨이의 경우에도 2006년 7월~2007년 12월까지 시범실시 후, 2008년 1월부터 전면 시행
- 한·일 특허심사하이웨이 : 2007년 4월 1일 이후 시행 중

4. 한·미, 한·일 특허심사하이웨이 이용시 제출 증빙서류

· 미국 또는 일본에 조기심사를 신청할 때 요구되던 ‘선행기술조사 결과’ 및 ‘특허받으려는 발명과 선행기술과의 대비설명서’를 한국 심사결과에 부속된 다음 서류로 대체하여 신청인의 증빙서류 제출 부담을 완화

(1) 「한국 특허청이 특허가능하다고 판단한 특허청구범위」, 「영어 번역문」, 「번역이 정확하다는 확인서」

- (2) 「한국 특허청이 발부한 심사관련통지서」, 「영어 번역문」, 번역이 정확하다는 확인서」
- (3) 상기 심사관련통지서에 인용된 선행기술
- (4) 한국 특허출원과 미국 특허출원의 청구항 상응관계 설명표

· 위 (1), (2), (3) 중 이미 미국특허청에 제출한 서류는* 다시 제출하지 않고 원용 가능하며, 한·일 특허청간에 구축된 정보통신망(T-PION 또는 AIPN)을 통하여 심사관이 입수할 수 있는 경우에는 제출 생략 가능

※ 미국에 특허를 출원하는 경우, 출원인은 자신이 알고 있는 선행기술 등 특허성 판단에 영향을 미치는 정보를 제출할 의무가 있음

특허심사하이웨이 시범실시에 관한 세부사항은 한국특허청(<http://www.kipo.go.kr>), 미국특허상표청(<http://www.uspto.gov>)과 일본특허청(<http://www.jpo.go.jp>)의 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.

<특허청 심사관 김건형>