

IP NEWSLETTER

2017년 8월 발행통권제 182기

뉴스요약

PPH(Patent Prosecution Highway, 특허심사하이웨이)는 다른 국가 또는 지역의 특허행정기구 간의 심사진도를 가속화하는 일종의 협의입니다. PPH 경로를 통하여 특허출원의 심사주기가 대폭 축소되고 심사의견통지서의 발급회수도 현저히 감소되었으며 각 나라에서 획득한 청구항범위가 대체적으로 일치하므로 점점 많은 출원인들이 PPH를 이용하기를 바라고 있습니다. 아래 글에서는 중국에 PPH를 청구할 경우 흔히 발생하는 문제들을 소개하게 됩니다.

어떻게 중국에 PPH청구를 제출할것인가?

PPH(Patent Prosecution Highway, 특허심사하이웨이)는 다른 국가 또는 지역의 특허행정기관간의 심사진도를 가속화하는 일종의 협의입니다. 구체적으로 말하면, 한개 또는 여러개의 청구항이 PPH협의를 체결한 국가 또는 지역 중의 한 나라(OFF 또는 OEE)에서 인정받을 경우 출원인은 인정받은 해당 청구항을 기초로 하여 다른 나라(OSF 또는 OLE)에 관련 특허출원의 심사를 가속화 할것을 청구하실수 있습니다. PPH 경로를 통하여 특허출원의 심사주기가 대폭 축소되고 거절통지서의 발급회수도 현저히 감소되었으며 각 나라에서 획득한 청구항범위가 대체적으로 일치하므로 점점 많은 출원인들이 PPH를 이용하기를 바라고 있습니다.

중국은 2011년 11월 1일 부터 일본과 처음으로 PPH협의를 체결하는것을 시작으로 현재까지 19개 나라 (일본, 한국, 싱가포르, 독일, 러시아, 덴마크, 핀란드, 오스트리아, 폴란드, 스페인, 포르투갈, 영국, 아이슬란드, 스웨덴, 헝가리, 미국, 캐나다, 멕시코)와 PPH 상호협정을 체결하였습니다. 이외, 중국, 미국, 일본, 한국, 유럽 등 5개 특허청과 IP5-PPH 다국간협정을 체결하였습니다. 중국에서 출원한 1건의 특허가 앞에서 언급한 협정의 임의규정에 부합되며 또한 PPH청구가 비준받을 경우, 해당 출원은 PPH 가속심사의 특수상태에 이르게 됩니다.

PPH는 출원인에게 최소 3가지 방면의 좋은 점을 가져오게 됩니다. 첫째, 비용을 절약할 수 있습니다. PPH는 관납료를 청구하지 않고 소액의 수임료만 청구하게 되며 PPH를 통과한 후 심사관계서 통지서를 발급하는 회수의 감소에 따라 심사의견 답변에 소요되는 수임료도 직접적으로 감소하게 됩니다. 둘째, 시간을 절약할 수 있습니다. 2014년-2015년, 발명특허의 실제심사주기는 21.8-21.9개월이며, 당소의 통계에 의하면 같은 시기에 PPH청구의 제출부터 안건의 심사결정까지 대략 6.8개월의 시간이 소요되는것으로 심사주기가 현저히 축소되었습니다. 셋째, 권리부여율이 제고됩니다. 미국의 예를 들어, PPH 글로벌 웹사이트에서 제공한 데이터에 의하면 일반 PPH의 평균 권리부여율은 86%이고 PCT-PPH의 평균 권리부여율은 88%이며 전체 출원의 평균 권리부여율은 53%입니다.

PPH협정의 요건을 속성에 따라 실체요건과 형식요건으로 분류할 수 있습니다.아래 간략하게 소개하겠습니다.

1. 실체요건

PPH의 실체요건은 5개가 있습니다.

1) SIPO와 PPH협정이 있어야 한다.

선행 심사결론을 내린 특허청과 SIPO(중국국가지적재산국) 사이에 PPH협정이 있어야 합니다.즉,출원인은 오직 상기 상호협정 또는 다국간협정만을 기초로 하여 SIPO에 PPH청구를 제출할 수 있습니다.

2) PPH청구 제출 시기가 적합하여야 한다.

출원인은 SIPO에서 발급한 발명특허출원 공개통지서와 발명특허출원 실체심사단계진입 통지서를 수령함과 동시에 또는 그 후, 그리고 SIPO의 실체심사부문에서 발급한 임의의 심사의견통지서를 발급받지 못하였을 때 PPH청구를 제출하여야 합니다.예외상황은 출원인이 해당 특허출원에 있어서 실체심사청구를 제출하지 않았을 경우 SIPO에서 발급한 발명특허출원 공개통지서를 수령함과 동시에 또는 그 후 실체심사청구를 제출함과 동시에 PPH청구를 제출하여야 합니다.여기에서 언급한 “심사의견통지서”에 대하여 광의적으로 해석하면 실체심사부문에서 발급한 심사의견통지서 및 분할출원통지서 등이 포함됩니다.

3) 특허출원은 대응성이 있어야 한다.

선행 심사기구의 역할에 따라 PPH는 두가지로 나눌 수 있습니다.만약 선행 심사기구는 국가 또는 지역을 대표하여 심사결론을 내렸을 경우,해당 결론을 기초로 한 PPH는 일반 PPH로 불립니다.만약 선행 심사기구는 PCT국제특허출원의 국제조사기관 또는 국제예비심사기관으로써 심사결론을 내렸을 경우, 해당 결론을 기초로 한 PPH는 PCT-PPH로 불립니다.PPH특허출원의 관련성은 아래와 같이 개괄할 수 있습니다.첫째,PPH청구의 기초로 되는 특허출원과 SIPO의 특허출원은 패밀리 특허출원에 해당합니다.둘째,상호협정하의 일반 PPH일 경우 두 출원은 공동으로 해당 협의 외의 제 3국의 우선권을 주장할 수 없으며 단지 선출원의 심사결과를 기초로 하여 SIPO에서 PPH를 청구할 수 있습니다.IP5-PPH일 경우 앞에서 서술한 첫번째 조건만 만족하면 되며 두번째 조건의 제한을 받지 않습니다.(이러한 상황을 PPH-MOTTAINAI라 부릅니다.)

출원의 대응성은 여러가지의 구체적표현이 있으며 각 PPH협약에서 상세한 설명이 있으므로 여기서 구체적으로 열거하지 않겠습니다.

4) 최소 한개의 청구항이 특허가능하다고 판단받아야 한다.

각 나라의 심사의견통지서의 형식이 다르며 청구항에 대한 특허가능판단 여부의 서술에 있어서도 다른 점이 있습니다.일반적으로 선행 심사결과에서 명확히 “권리부여 가능/특허성을 가지고 있는 청구항은____”라고 지적할 경우 해당 청구항은 특허가능하다고 판단받은것을 뜻합니다.하지만 어떤 경우에는 통지서에서 명확히 모 청구항이 “특허성을 가지고 있다” 또는 “거절이유가 존재한다”라고 지적하지 않습니다.이러한 경우 출원인은 SIPO에 PPH청구를 제출할 때 청구항이 특허가능으로 판단된다고 여기는 해석을 제출하여야 합니다.

PCT-PPH일 경우 국제단계에서의 견해서 또는 국제예비심사보고서의 제 8 기재란에 임의의 의견이 기재되어 있으면 해당 출원은 PCT-PPH를 신청할 수 없습니다.이 점에 대하여서는 아무런 예외도 없습니다.

5) 청구항은 대응성이 있어야 한다.

청구항이 대응성을 가지고 있다는것은 SIPO에서 가속심사를 청구한 출원의 청구항 범위가 PPH협약국에서 특허가능하다고 판단한 청구항 범위가 같거나 전자의 범위가 후자의 범위보다 작은것을 가리킵니다.

2. 형식요건

SIPO에서는 중국에 PPH청구 제출에 있어서의 형식요건에 대하여 많은 구체적인 요구를 규정하였습니다.PPH청구를 비준받지 못한 다수의 안건들은 출원서류가 형식요건에 부합되지 않았기때문입니다.그러므로 출원인은 반드시 이에 대하여 고도의 중시를 기울여야 합니다.편쪽의 제한으로 본 글에서 비교적 자주 보이는 형식요건에 대하여 간략하게 소개해 드리도록 하겠습니다.

1) PPH청구 서류가 완비되어야 한다.

SIPO에 PPH를 제출할 시, "특허심사하이웨이(PPH) 프로젝트 참여 청구서"(약칭"PPH청구서") 및 필요한 첨부서류를 반드시 제출하여야 합니다.필요한 첨부서류에는 OEE(우선심사국)의 작업결과 및 그 번역문,OEE에서 특허가능하다고 판단한 모든 청구항 사본 및 그 번역문,그리고 OEE 작업결과에서 인용한 문헌 사본이 포함됩니다.

만약 상기 서류 및 그 번역문이 심사정보열람시스템(DAS) 또는 WIPO의 PATENTSCOPE를 통과할 경우 이러한 첨부서류의 제출을 생략하실 수 있습니다.

인용문헌이 특허문헌일 경우 해당 사본은 제출하지 않아도 됩니다.인용문헌이 비특허문헌일 경우 거절이유가 성립되지 않으면 제출하지 않아도 됩니다.

작업결과의 번역문과 등록가능한 청구항의 번역문은 중문 또는 영문이어야 하며 번역문은 반드시 원문의 뜻과 서술에 의하여 번역을 진행하여야 합니다.인용문헌은 번역을 하지 않아도 됩니다.

2) 출원의 대응성에 대하여 충분히 설명하여야 한다.

PPH청구서에서는 출원의 대응관계에 대하여 상세하고 완전하게 설명하여야 하며 관련출원의 우선권정보,분할출원에 관련된 모출원(母案)정보 등이 포함되어야 합니다.아래의 참고예문을 사용하는것을 권의드립니다."본 출원은 파리조약에 따라 대응 OEE출원의 우선권인 중국출원 CN****의 분할출원을 요청하였습니다.", "본 출원과 대응 OEE출원은 모두 파리조약에 따라 출원번호****를 우선권기초로 요청하였습니다."

3) 청구항의 대응성에 대하여 충분히 해석하여야 한다.

SIPO는 단지 아래 3가지 상황에서만 청구항이 대응성을 가진다고 사료합니다.

(1) 완전히 동일하다.

SIPO의 특허출원 청구항은 대응출원의 원문을 그대로 번역한것이며 청구항의 번호 및 인용관계도 변하지 않았습니다. 즉,두 청구항은 언어만 다를 뿐 형식과 실질적으로 모두 동일합니다.이러한 경우,PPH청구서의 청구항 대응성 설명란에는 "완전동일"을 기재하여야 하며 "완전대응"을 기재하여서는 안됩니다.

(2) 인용관계를 수정하다.

청구항의 번호를 다시 배열 또는 여러 항목이 여러 항목을 인용하는것을 해소하기 위하여 수정을 진행하거나 청구항의 인용을 감소하기 위하여 기술방안을 삭제할 경우 두 청구항의 번호 및 인용관계는 변하게 됩니다.이러한 경우 “인용관계를 수정하였다”라고 기재하여야 하며 양자간에 발생한 변화에 대하여 상세하게 설명하여야 합니다.

(3) 기술특징을 증가하다.

OEE 에 출원한 청구항과 비교하면 SIPO 에 출원한 청구항은 중국에서 비롯된 오리지널 설명서과/또는 청구항에 명확히 기재한 기술특징을 추가하였습니다.이러한 경우 해당 증가된 기술특징의 구체적인 출처 및 완전한 내용을 지적하여야 합니다.아래와 같은 서술방식을 건의드립니다.”청구항**은 OEE 출원의 청구항**을 기초로 하여 중국에서 비롯된 설명서과/또는 청구항 *페이지*항 ****기술특징을 추가하였습니다.”

이러한 경우 OEE 출원의 청구항이 잘 못 요구되었다 하더라도 번역문에서 직접 수정할수 없습니다.

4) OEE 작업결과 완전하여야 하며 명칭이 정확하여야 한다.

일반 PPH 에 있어서는 모든 우선심사기관의 국내 작업결과를 기재하여야 하며 PCT-PPH 에 있어서는 최신 국제단계의 작업결과만 기재하면 됩니다.국내 작업결과와 명칭에 대하여 각 나라에 따라 큰 차이가 있습니다.SIPO 사이트에서는 “SIPO 에 PPH 청구를 제출할 시 첨부하여야 할 각 국 통지서 일람표”를 제공하였으며 그중 각 국에서 흔히 보이는 통지서의 표준 중문 명칭을 제공하였습니다.PCT 출원의 최신 국제단계의 작업결과에는 단지 3 가지만 있습니다.즉,국제조사기관의 견해서(WO/ISA),국제예비심사기관의 견해서(WO/IPEA) 및 국제예비심사보고(IPER)입니다.

SIPO 에서 명확한 중문 명칭을 제공하지 않은 통지서에 대하여 원문 명칭에 따라 자체적으로 중문으로 번역을 진행할 것을 신청할 수 있으며 중문뒤에 괄호를 사용하여 원문명칭을 기재하면 됩니다.

5) OEE 작업결과 인용문헌을 완전하게 기재하여야 한다.

인용문헌은 완전하여야 하며 누락이 있어서는 안됩니다.특허문헌에 있어서 최소한 국별과 문헌번호를 제공하여야 합니다.비특허문헌에 있어서는 통지서에 열거한 모든 정보를 완전하게 기재하여야 하며 인용문헌의 번호를 순차적으로 통일하여야 합니다.

PCT-PPH 는 국제 작업결과에서 인용한 문헌의 패밀리 특허도 명기하여야 합니다.

이상 간략하게 중국에서 PPH 청구를 제출할 경우 흔히 발생하는 문제들을 소개하였습니다.이외에 출원인께서는 PPH 청구는 오직 전자형식으로 제출이 가능하며 관납료를 청구하지 않는 점에 유의하시길 바랍니다.한건의 특허출원은 SIPO 에 PPH 청구를 제출할수 있는 시기는 두번만 있으며 보정기회는 거의 없습니다.(오직 심사관이 청구항의 번역문을 알아보지 못하거나 거절이 성립되는 의거로 되는 인용문헌을 찾지 못하였을 때에만 보정기회가 주어집니다).때문에 PPH 청구가 순조롭게 비준받을 수 있는 여부에 대하여서는 일종의 불확정성이 존재합니다.