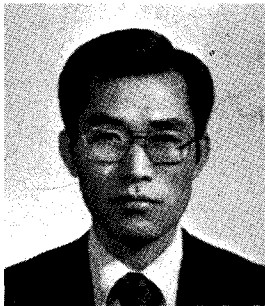


우선심사제도 개정내용 해설



洪永杓
〈특허청 심사2국장〉

목 차

- I. 머리말
- II. 우선심사제도의 의의
- III. 개정의 필요성
- IV. 주요 개정 내용
- V. 개정후의 우선 심사 대상출원
(이번호에 전제)

I. 머리말

우선심사에 관하여 규정하고 있는 특허법시행령 제9조가 지난 '93. 12. 31개정 공포되어 '94. 1. 1부터 시행되었다. 이에 따른 후속조치로서 특허법 시행규칙 제39조 및 특허청 고시 93-4호(우선심사처리요령)가 개정되었고 이 글에서는 상기 관련 규정의 개정에 따른 우선심사제도의 개선내용 및 그 의의를 살펴보고자 한다.

II. 우선심사제도의 의의

우선심사제도는 국가의 산업발전 및 공공의 이익을 위해 또는 출원인의 개인적 권익보호를 위해 특별히 필요하다고 판단되는 경우 특정 출원을 심사 청구순서에 관계없이 타출원에 우선하여 심사하는 제도를 말한다.

출원을 심사청구순서 또는 출원순서(심사청구제도를 채택하고 있지 않는 국가의 경우)에 따라 심사하는 것은 특허제도를 채택하고 있는 모든 국가가 시행하는 심사의 대원칙이며 이러한 원칙을 벗어나서 특정출원을 타출원에 우선하여 심사하여 주기위해서는 심사청구순서 또는 출원순서에 따라 심사를 기다리는 대다수의 일반출원인들이 납득할 수 있는 충분한 이유가 전제되어야 하는 것이다.

III. 개정의 필요성

종전 우선심사제도는 그 취지의 합목적성에도 불구하고 다음의 이유로 인하여 개정의 필요성이 인식되어져 왔다.

1. 우선심사신청의 급증

아래의 통계표가 보여주는 바와 같이 우선심사신청건수는 연간 약 100% 씩 급증하고 있다. 이런 추세로 나아간다면 나중에는 우선심사대상이 지나치게 늘어나게 되어 특별한 경우에만 예외적으로 우선하여 심사를 해주는 우선심사제도 본래의 취지가 무색해질 것으로 우려된다. 따라서 우선심사가 반드시 필요한

〈우선심사처리현황〉

구 분	우선심사신청건수(우선심사 인정 건수)				
	'90	'91	'92	'93	계
제3차실시	11(6)	5(1)	6(3)	12(1)	34(11)
방위산업분야의 출원	-	-	-	-	-
공해방지에 유용한 출원	4(2)	24(15)	59(39)	113(42)	200(98)
수출촉진에 직접 관련된 출원	6(2)	13(3)	9(6)	18(3)	46(24)
정부 또는 지방 자치단체의 직무에 관한 출원	-	-	9(1)	10(8)	19(9)
계	21(10)	42(19)	83(49)	153(64)	299(142)

“제3차실시”란 출원공개후 공고전에 특허출원인이 아닌자가 출원발명 또는 고안을 업으로서 실시함으로써 분쟁이 야기되는 경우의 우선심사신청을 의미함

출원만을 우선심사신청하게 함으로써 우선심사신청건수를 축소하는 제도적 보완이 요구되었다.

2. 우선심사대상 선정기준의 불명확함.

우선심사신청 건수의 급증으로 인한 문제점 이외에도 종전 우선심사관련 규정은 우선심사대상 선정기준이 불명확하여 분쟁의 소지를 안고 있는 것으로 지적되어 왔다.

예를들어 특허법시행령 제9조는 “공해방지에 유용한 출원” 등을 우선심사의 대상으로 하고 있으나 어떠한 출원이 공해방지에 유용한 출원인가에 대한 구체적인 기준을 규정하고 있지 않다. 다만 청내부방침으로서 공해방지에 유용한 출원이란 공해방지 및 제거에 직접 기여하는 것이 목적인 발명의 출원을 의미하는 것으로 해석하고 있으나 이 또한 다툼의 소지를 여전히 내포하고 있다고 볼 수 있다.

따라서 이러한 선정기준의 불명확함은 우선심사대상이 아닌 출원의 우선심사신청을 유발하여 이로인한 행정력의 낭비를 초래하기도 하였다.

이와 같은 문제점들 이외에도 종전 우선심사제도는 우선심사처리절차의 복잡함으로 인한 처리기간의 장기화 및 불필요한 서류의 제

출요구 등 개선되어야 할 몇가지 문제점을 가지고 있는 것으로 지적되었다.

IV. 주요 개정 내용

1. 우선심사여부 판단기간의 단축

우선심사제도의 목적이 우선심사가 필요한 출원의 조기심사에 있는 것이라면 가능한한 우선심사신청 시점으로부터 빠른 시일내에 우선심사여부를 결정할 필요가 있다.

그러나 종전의 우선심사처리절차에 따르면 우선심사가 신청된 모든 출원을 우선심사심의 위원회에 상정하여 우선심사여부를 결정하기 때문에 우선심사여부판단에 최대 40일간의 기간이 소요되었다.

개정된 우선심사처리요령(특허청 고시 제 94-2)은 이러한 문제점을 해소하기 위하여 우선심사신청서류가 접수되면 그 서류를 해당 심사국으로 이송하여 해당심사국장이 먼저 우선심사여부를 판단토록하되 그 판단이 어려운 경우만 선별적으로 우선심사심의위원회에 상정하여 우선심사여부를 결정토록 하고 있다.

따라서 개정된 우선심사처리절차에 따르면 우선심사여부 판단기간이 종전의 40일에서 최소 1주일 정도로 단축될 수 있게 되었다.

2. 주무부장관추천서 제도의 폐지

종전에는 특허법 시행령 제9조의 규정에 의하여 우선심사를 신청하는 자는 의무적으로 주무부장관(국방부장관, 상공자원부장관, 환경처장관 등)의 추천서를 제출토록 되어 있었으나 이번 개정으로 주무부장관의 추천서가 필요없게 되었다.

주무부장관의 추천서를 우선심사신청 서류에서 제외시킨 이유는 주무부장관의 추천서 제도가 우선심사가 필요한 출원을 선별하는데 큰 도움을 주지 못하는 것으로 판단되었기 때문이며 따라서 우선심사 신청인의 편의를 위하여 이 제도를 폐지하게 된 것이다.

그러나 동제도의 폐지로 인하여 혹시라도 발생할 수 있는 우선심사여부 심의의 미진함을 보완하기 위하여 개정된 우선심사처리요령은 관계기관에 대한 의견문의 절차를 규정하고 있다. 즉, 우선심사신청 출원이 우선심사대상에 속하는가에 대하여 의문이 있는 경우에는 해당심사국이 직접 관계기관에 의견을 문의할 수 있도록 규정하고 있다.

3. 우선심사대상 선정기준의 구체화 및 객관화

앞에서 설명한 바와 같이 종전의 우선심사대상 선정기준은 그 기준이 불명확하여 분쟁의 소지를 안고 있는 것으로 지적되어 왔다. 이번 개정에서는 그 기준을 다음과 같이 우선심사대상 분야별 관계법을 규정으로서 구체화하고 객관화함으로써 분쟁의 소지를 줄이고자 하였다.

가. 방위산업분야의 출원

방위산업분야의 출원이란 방위산업에 관한 특별조치법 제4조의2, 동법시행령 제4조 및 동법시행규칙 제3조 및 제4조에서 규정하고 있는 방위산업물자 및 그 제조방법에 관한 출원을 말한다.

나. 공해방지에 유용한 출원

공해방지에 유용한 출원이란 공해방지 및 제거가 주목적인 발명과 고안에 관한 출원 중

다음의 환경오염 방지시설 및 그 시설이 목적으로 하고 있는 환경오염방지 방법에 관한 출원을 말한다.

(1) 소음. 진동규제법 제2조 및 동법시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 소음진동 방지시설, 방음시설 및 방진시설

(2) 수질환경보전법 제2조 및 동법시행규칙 제6조에서 규정하고 있는 수질오염방지시설

(3) 대기환경보전법 제2조 및 동법시행규칙 제5조에서 규정하고 있는 대기 오염방지시설

(4) 폐기물관리법 제2조 및 동법시행령 제3조 및 제4조에서 규정하고 있는 일반 및 특정폐기물처리시설

(5) 오수, 분뇨 및 출산폐수의 처리에 관한 법률 제2조 및 동법시행규칙 제2조 및 제4조 내지 제6조에서 규정하고 있는 오수정화시설, 축산폐수 정화시설, 분뇨처리시설, 축산폐수공동 처리시설

(6) 해양오염방지법 제2조에서 규정하고 있는 폐유처리시설

(7) 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제2조 및 동법시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 재활용시설

다. 수출촉진에 직접 관련된 출원

수출촉진에 직접 관련된 출원이란 수출실적, 신용장내도 및 특허권이 필요하다는 수출품 구매자로부터의 요청 등이 있으며 이러한 사실들을 입증하는 서류가 모두 구비된 출원을 말한다.

4. 우선심사대상을 공개된 출원으로 한정

종전에는 특허 또는 실용신안등록출원 후 언제라도 우선심사 신청이 가능하되 다만 출원일로부터 1년이내에는 특허 또는 등록사정을 할 수 없도록 규정하고 있었으나 이번 개정으로 출원이 공개된 이후에만 우선심사신청이 가능하게 되었다. 따라서 출원일로부터 1년이내에는 특허 또는 등록사정을 할 수 없다

는 1년제한 규정은 폐지되었다.

5. 정부 등이 심사청구한 타인의 출원을 우선심사대상에서 제외

종전에는 정부 또는 지방자치단체와 그 출연연구기관이 심사청구한 타인의 출원이 우선심사의 대상이었으나 이러한 출원까지 우선심사대상으로 하기에는 당위성이 부족하다는 지적에 따라 일반 출원과의 형평성을 맞추기 위하여 우선 심사대상에서 제외시켰다.

V. 개정후의 우선심사대상출원

이번 개정으로 변경된 우선심사대상출원에 관한 관계법령규정을 소개하면 다음과 같다.

1. 특허법 제61조(우선심사)

『특허청장은 출원공개후 출원공고전에 특허출원이 아닌 자가 업으로서 특허 출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되거나 긴급처리가 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령이 정하

는 특허출원에 대하여는 심사관으로 하여금 다른 특허 출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

2. 특허법시행령 제9조(우선심사의 대상)

『법 제61조에서 “대통령이 정하는 특허출원”이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 것으로서 출원공개된 특허청장이 정하는 출원을 말한다.

1. 방위산업분야의 특허출원
2. 공해방지에 유용한 특허출원
3. 수출촉진에 직접관련된 특허출원
4. 정부 또는 지방자치단체와 그 출연연구기관의 직무에 관한 출원』

3. 실용신안법 제15조 및 동법시행령 제5조(준용)

실용신안법 제15조 및 동법 시행령 제5조는 각각 특허법 제61조 및 동법시행령 제9조를 준용하고 있다. <♣>

안 내

한국발명특허협회에서는 특허청고시에 근거하여 스위스(제네바), 독일(뉘른버그), 미국(피치버그) 등 3개국 국제발명품 전시회에 참가하여 왔으나

1994년 부터 미국(피치버그) 전시회는 L.A(국제 신기술 및 발명품전시회)로 변경 참가하기로 결정하였습니다.

최근 개인이 피치버그 전시회측과 접촉하여 참가단을 모집하고 있는바, 이는 정부에서 승인하지 아니한 전시회이므로 참가자는 불이익(행정지원, 출품지원금 등)이 초래될수 있음을 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

한국발명특허협회