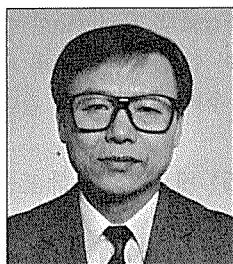


특허출원 요건 및 분할 출원(Ⅳ)



황 의 창
특허청 부이사관

1. 심사주의

가. 의의

심사주의라 함은 특허출원된 발명에 관한 특허요건 즉 발명의 산업상 이용성, 신규성, 진보성 등을 갖추고 있는지의 여부를 사전에 심사해 보고 그 결과에 따라 특허여부를 결정하는 제도를 말한다.

오늘날 특허제도를 채택하고 있는 대부분의 나라가 심사주의를 채택하고 있고 극히 일부 국가가 일정한 형식적 요건만을 심사하고 특허요건에 관한 실체적 요건은 심사하지 않는 무심사주의를 채택하고 있다.

나. 성질

심사주의가 특허출원한 발명에 대하여 사전적으로 특허요건의 충족여부와 불특허사유에 해당여부를 심사하기 때문에 비교적 부실특허를 최소화 할 수 있어 권리의 정확성, 신뢰성 및 거래의 안정성

에 기여할 수 있고 또 부실특허 시비에 의한 특허분쟁도 줄일 수 있는데 반해 무심사주의는 발명의 산업상 이용성, 신규성, 진보성 등 특허요건에 관한 실체적 심사를 하지 아니하고 형식적 요건만을 보고 특허를 허여했기 때문에 많은 부실특허가 속출될 수 있다.

이에 따라 많은 특허분쟁이 발생할 수 있어 권리의 불확실성에 따른 불안 뿐만 아니라 거래의 불안정성을 초래하게 되어 특허권의 실시를 주저하게 함으로써 궁극적으로는 특허제도의 위축을 초래할 우려가 있다.

이와같이 심사주의가 권리의 확실성 및 거래의 안정성면에서는 무심사주의 보다는 우월하나 심사기간이 너무 길어 권리의 설정이 늦어지므로서 실시의 적기를 놓칠 우려가 있고 심사에 많은 인력과 비용이 소요되는 물론 심사의 적체와 한계가 우려되기도 한다.

이에 반해 무심사주의는 특허출원에 형식적 요건만을 심사하여

특허를 허여하므로 발명에 관한 권리와 사업화가 신속하게 이루어진다는 긍정적인 면이 있을 뿐만 아니라 심사주의에 따른 많은 인력과 비용을 절감할 수 있고 심사의 적체로 인한 발명의 사회적 손실을 방지 할 수 있다고 하는 이익 또는 간과 할 수 없는 제도이기도 하다.

다. 유형

특허청장에게 제출된 특허출원은 먼저 방식심사를 거친 후 실제 심사에 들어간다.

① 방식심사

방식심사란 특허출원에 관한 소정의 구비서류의 제출여부, 출원인의 적격여부, 기재사항의 기재여부 및 소정의 수수료의 납부여부 등 출원에 관한 형식적 요건을 심사하는 것을 말한다.

만약 이 요건에 불비한 특허출원은 기간을 정하여 2회에 한해 보정을 명한다. 단, 재외자의 출원의 경우는 4회 할 수 있다.

② 실체심사

방식심사결과 형식적 요건을 충족한 특허출원에 대하여는 그 발명에 대한 산업상의 이용성, 신규성, 진보성 등 특허요건에 관한 실체심사를 한다. 실체심사 결과 거절 할 이유 즉, 특허요건의 불비 또는 불특허사유에 해당하는 경우에는 거절사정을 하고 거절할 이유를 발견하지 못한 경우에는 2개월간의 출원공고를 거쳐 특허사정 함으로서 사실상 실체심사는 종료된 셈이 된다.

그러나 거절사정에 대한 출원인의 거절사정에 대한 불복항고가 심판에 의해 파기환송 되었을 경우 심사관은 파기이유에 대해서는 기속을 받아 특허사정을 하여야 하나 다른 거절이유를 발견 한 때에는 다시 거절사정을 할 수 있다.

이때의 심사관의 특허사정은 심판관의 발명확인에 대한 심사연장선상에서의 처분임으로 심사관의 실체심사에 해당된다고 보아야 할 것이다(심판이라는 견해도 있음)

2. 심사청구제도

가. 의의

심사청구제도라 함은 제출된 특허출원을 모두 심사하는 것이 아니고 그 중 출원인의 심사청구가 있는 출원에 대해서만 출원순서와 관계없이 심사청구 순서에 따라 심사하는 제도를 말한다.

이와같은 심사청구제도는 최근 심사주의를 채택하고 있는 많은

나라가 선택하고 있거나 관심을 갖고 있는 제도로서 그 이유를 보면 과학기술경쟁시대를 맞으면서 특허출원의 급속한 증가, 특허출원발명의 복잡화, 전문화, 고도화로 인하여 심사에 오랜시간이 소요되어 심사적체가 날로 심화되어 가고 있다.

특허출원인 또한 권리화의 지연으로 발명의 실시를 실기하는 등 심사의 지연으로 많은 문제점이 야기되어 이를 해결하기 위한 방안으로 꼭 필요한 특허출원에 대하여 신속하고도 정확하게 권리를 설정해 줄 수 있는 심사청구제도를 도입하여 채택하였다.

나. 특허출원 심사의 청구

특허출원은 심사청구가 있을 때에 한하여 심사한다. 특허출원심사청구는 특허출원인 뿐만 아니라 누구든지 특허청에 적법하게 계속 중인 출원에 대하여 출원일로 부터 5년 이내에 특허청장에게 할 수 있다. 다만, 특허출원이 출원분할, 출원변경을 한 때에는 그 분할 또는 변경된 출원은 5년이 경과한 때에도 그 분할 또는 변경 출원일로 부터 30일내에는 할 수 있다.

다. 특허출원 심사청구의 절차

① 출원심사 청구서의 제출

출원심사의 청구를 하고자 하는 자는 다음의 사항을 기재한 출원심사 청구서를 특허청장에게 제출한다.

㉑ 청구인의 성명 및 주소 (법인의 경우에는 그 명칭, 영업소 및 대표자의 성명)

㉒ 제출년월일

㉓ 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시

② 출원심사청구 취지의 공개 특허청장은 출원공개전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재한다.

③ 출원심사청구요지의 통지

특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지한다.

라. 특허출원심사청구의 효력

출원심사의 청구는 취하 할 수 없을 뿐만 아니라 출원심사의 청구가 있는 특허출원은 심사청구의 순서에 따라 반드시 심사를 해야 하는 심사의무가 발생한다.

그러나 심사청구기간내에 출원심사의 청구가 없는 특허출원에 대해서는 취하한 것으로 간주한다.

3. 우선심사제도

가. 의의

우선심사라 함은 특허청장이 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되거나 기타 긴급처리가 필요하다고 인정되는 특허출원에 대하여 다른 특허출원에 우선하여

심사하는 제도를 말한다.

이러한 우선심사제도는 방위산업이나 수출촉진 및 공해방지 등 국가산업정책상 또는 특허출원의 공개로 인한 제3자의 모방 침해 등으로 부터 출원인의 권익을 조기에 보호 할 필요성 및 특허출원인으로 부터 특허출원사실 통고나 특허출원발명 실시금지 경고 등을 받은 제3자가 실시를 주저하게 되므로 그러한 출원에 대한 심사를 조속히 완결 할 필요가 있다.

나. 우선심사의 대상

우선심사의 대상이 되는 특허출원은 출원공개된 i) 방위산업분야의 특허출원, ii) 공해방지에 유용한 특허출원, iii) 수출촉진에 직접 관련된 특허출원, iv) 정부 또는 지방자치단체와 그 출연연구기관의 직무와 관련한 특허출원 중 특허청장이 정한 특허출원이 그 대상이 된다.

다. 우선심사의 신청

우선심사를 신청하고자 하는 자는 i) 우선심사신청 설명서 1통, ii) 대리인의 경우 그 대리권을 설명하는 서류 1통, iii) 출원공개후 출원공개전에 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다는 이유로 우선심사를 신청하는 경우 실시상황, 실시 등에 의한 영향, 협의의 경위 등에 관한 설명서를 첨부하여 특허청장에게 제출한다.

라. 우선심사의 결정

특허청장은 우선심사신청이 있을 때에는 우선심사여부를 결정하여야 하는바 우선심사의 대상이 되지 않는 것이거나 신청요건 및 첨부서류가 현저하게 미비한 경우에 또는 출원인이 아닌자의 실시가 출원인으로 부터 허락을 받아 실시하고 있는 경우 및 당해출원의 심사착수에정시기가 2개월 이내인 경우에는 우선심사 선별회의에 상정하지 아니하고 신청을 각하 할 수 있고 이외의 경우에는 우선심사 선별회의에 상정하여 우선심사여부를 결정한다.

회의결과 우선심사 할 것으로 결정되면 그 특허출원에 대하여는 출원일이나 심사청구순서에 관계없이 다른 특허출원에 우선하여 심사 할 수 있다.

4. 출원공개제도

가. 의의

출원공개 제도라 함은 제출된 특허출원에 대하여 심사와는 관계없이 특허출원일로부터 일정기간(6년 6개월)이 경과하면 그 특허출원의 내용을 사회일반에 공개하는 제도를 말한다.

이와같은 출원공개 제도하에서는 누구든지 당해 발명이 특허요건 또는 선원에 의하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공 할 수 있어 심사의 신속·정확을 기하여 심사적체의 해소와 부실특허의 발생을 방지할 수 있다.

뿐만 아니라 특허출원 발명의

기술적 내용을 사회일반에 조기 공개하므로써 발명기술의 이용을 도모하여 기술발전을 촉진하고 산업의 발전에 기여함을 목적으로 하고 있기도 하다.

특히 출원공개제도의 채택은 오늘날 기술개발이나 기술혁신 속도가 빨라지면서 특허출원의 급격한 증가와 이로 인한 특허청의 심사의 지연으로 특허출원의 공개가 늦어짐으로서 특허출원내용과 동일 또는 유사한 분야의 중복 연구개발이 이루어지고 있을 뿐만 아니라 산업자본의 중복투자가 이루어지고 있어 이를 법적, 제도적으로 방지하여야 할 필요성이 대두되어 입법적으로 해결한 것이다.

나. 출원공개 대상

공개대상이 되는 특허출원은 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과한 것으로서 특허청에 계속 중인 모든 출원이다. 그러나 1년 6개월내에 심사가 종료되어 출원공고 되었거나 취하, 포기 또는 무효가 된 출원이나 거절사정이 확정된 출원, 공서양속이나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 출원 등은 공개에서 제외된다.

또한 국방상 비밀을 요하는 발명의 특허출원은 비밀 취급 해제 시까지 출원공개가 보류되고 비밀 취급 해제 후에 출원공개 된다. 이와같은 출원공개는 공개용 특허공보(약칭: 공개공보)에 출원번호, 출원인등 서지백) 가항, 발명의 명칭, 특허청구범위, 도면, 특허출원심사의 청구사실 및 우선권

주장사항 등을 게재한다.

다. 출원공개 효과

공개된 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 저촉되는 후출원은 특허를 받을 수 없도록 함으로써 출원공개에 따른 출원의 지위를 상세한 설명 및 도면에까지 확대 보호하고 있다.

특허출원이 공개되면 누구든지 당해 발명에 관하여 특허 될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공 할 수 있다.

또한 특허출원인은 출원공고에 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원된 발명임을 서면으로 경고한 때에는 그 경고 후부터 출원공고전에 그 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는

보상금의 지급을 청구할 수 있으며, 경고하지 아니한 경우에도 출원공개된 발명인 것을 알고 출원공고 전에 업으로서 그 발명을 실시한 자에 대하여도 또한 같다.

다만, 그 청구권은 당해 특허출원이 출원공고된 후가 아니면 이를 행사 할 수 없다.

이러한 보상금의 지급청구권의 행사는 임시보호의 권리, 즉 특허출원인이 출원공고일로 부터 업으로서 그 특허출원된 발명을 독점적으로 실시 할 수 있는 권리와 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.

그러나 이와같은 보상금 지급청구권은 출원공개후 그 출원이 포기·취하·무효되거나 거절사정 또는 거절 할 것이라는 심결이 확정된 경우나 설정등록시 납부하여야 할 특허료를 납부하지 않은 경우에는 보상금 지급 청구권은 소멸

한다.

또한 보상금 지급청구권은 당해 특허출원의 출원공고일로 부터 3년내에 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.

그밖에도 특허출원이 공개되면 그 출원내용이 일반국민에게 널리 알려져 공지의 발명이되므로 후출원 발명은 신규성에 관한 특허요건 불비로 거절이유가 될 뿐만 아니라 누구든지 그 공개된 발명을 기술정보로 이용하여 시험, 연구 목적이나 기술발명에 활용함으로써 중복연구나 중복투자를 막음은 물론 산업발전에 기여 할 수 있는 효과도 아울러 가져 올 수 있을 것으로 기대된다.

계속되는 다음호에서는 “출원공고제도, 특허이의신청 및 사정”에 관하여 게재한다.

중기 회생자금 특례지원제 운영

자금조달에 어려움을 겪고 있는 중소기업에 대한 「중소기업 회생자금 특례지원제도」가 이달부터 시범 운영된다.

중소기업청은 제2차 중소기업정책 자문회의를 열고 중소기업에 대한 자금지원을 확대하기 위해 통상적인 금융관행으로는 자금 지원이 어려운 중

소기업에 대해 사업성과 기술력을 정밀 평가해 자금 및 신용보증을 예외적으로 지원하는 「중소기업 회생자금 특례지원제도」를 마련, 이달부터 시범 운영한 뒤 내년부터 100억원의 예산을 확보해 이 제도를 본격 시행키로 했다.

또 중기청은 앞으로 현장중심의 중

소기업 지원행정을 강화하기 위해 「중소기업 후견인제도」와 「흙닥터식 기술지원」 사업을 점차 확대하는 한편 중소기업이 가장 큰 어려움을 겪고 있는 자금조달 문제의 해결을 위한 다각적인 방안을 모색해 나가기로 했다.