

출원중인 특허를 조기에 보호한다

정 지원

특허청 행정관리과 전기사무관

1. 머리말

'99년 10월 현재 특허출원을 하여 등록사정까지 심사처리기간은 25.8개월 소요되는데, 이는 '98년 3월 현재 35.5개월씩이나 걸리던 데에 비하면 현저히 개선되었다고 말할 수 있다. 그러나 기술의 라이프 사이클이 짧은 출원, 제3자가 실시중이거나 자기 실시중인 출원 등 여러 이유에 의해 정상적인 심사처리를 기다리지 못하고 더 빠른 보호를 요하는 출원들이 있다. 이에 출원중인 특허를 조기에 보호하기 위한 여러 제도를 최근 개정된 내용들을 위주로 하여 소개하고자 한다.

2. 특허의 조기 보호

출원한 특허를 조기에 보호받기 위해서는 조기공개제도와 우선심사제도를 이용할 수 있고 또한 '99년 7월 1일부터는 특허를 실용신안으로 미리 등록할 수도 있는 실용신안 선(先)등록제를 이용할 수도 있게 되었다. 여기에서는 조기공개제도를 검토하고 우선심사제도와 실용신안 선등록제도를 살펴보기로 한다. 우선 조기공개제도를 검토하기 전에 공개제도에 대하여 알아보자.

가. 공개제도

특허를 출원하면 일반적으로 1년 6월이 지난 후 공개를 하게 되는데 공개란 무엇이며 그로 인한 효과는 무엇인지를 살펴본다.

발명을 이용하여 궁극적으로 산업발전을 꾀하고자 하는 것을 특허제도의 목적으로 하고 있는 바 발명을 이용한다는 것은 출원발명을 조기에 공개함으로써 기술문헌으로서의 역할을 통하여 기술발전을 촉진시키고, 특허발명을 실시하여 산업발전을 이루기 위함이며 그런 취지로 출원발명을 공개하는 대가로 당해 발명에 대해서 소정의 요건이 충족되면 특허권이라는 독점배타의 권리를 장기간(특허: 출원일로부터 20년)에 걸쳐 출원인에게 부여하는 제도이다.

(1) 출원공개의 시기

특허청장은 특허출원일로부터 1년 6월이 경과한 때에는 그 특허출원에 관하여 출원공개를 하여야 한다. 다만, 우선권주장을 수반한 특허출원에 있어서는 다음에 해당하는 날로부터 1년 6월이 경과한 때에 출원공개한다.

(가) 특허법 제54조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반한 특허출원에 있어서는 그 우선권주장

의 기초가 된 출원일

(나) 특허법 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반한 특허출원에 있어서는 동항에서 규정하는 선출원의 출원일

(다) 특허법 제54조 제1항 또는 제55조 제1항의 규정에 의한 2 이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 해당 우선권의 기초가 된 출원일 중 최선일

그러면 왜 출원과 동시에 공개를 바로 하지 않고 1년 6개월을 기다려 공개해야만 하는가? 출원의 공개는 그 시기가 빠를수록 그 제도의 취지에 어울리는 것이지만 특허제도가 내국민만을 위한 것이 아니고 외국인의 출원도 고려해야 하는 점을 감안한 것이다. 즉 우선권주장을 수반하는 외국인의 출원은 그 우선권 인정의 효과가 출원의 선후관계 및 특허요건을 적용함에 있어서는 출원공개시점에 대한 시기의 기준은 최초 출원일로 하고 있다. 그러므로 우선권 주장을 수반하는 출원에 대한 국내출원시기(우선일로부터 1년 이내)와 출원 후 우선권 증명서류의 제출기간(우선일로부터 1년 4월) 및 출원의 공개를 위한 공개공보의 제작에 소요되는 기간 등을 감안하여 출원공개의 시기를 출원일(우선일)로부터 1년 6월로 정한 것이다.

(2) 출원공개の内容

출원공개시에는 다음의 사항을 공개용 특허공보에 게재하여 출원일(우선일)로부터 1년 6월이 경과한 후에 일반공중의 열람이 제공된다. 이때에 특허공보에 게재하는 출원내용은 원칙적으로 출원서에 최초 첨부된 명세서 또는 도면에 기재한 사항을 기초로 한다.

(가) 출원심사의 청구사실을 기재한다. 다만, 출원공개시에 그 사실이 게재되지 아니할 경우에는 당해 출원의 공개번호, IPC 분류기호 및 출원번호

를 그 심사청구 사실과 함께 추후 발행되는 공개용 특허공보에 게재한다.

(나) 공중의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항을 제외한 다음의 사항을 게재하도록 하고 있다.

- 출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)
- 출원번호·분류기호 및 출원연월일
- 발명자의 성명 및 주소
- 출원공개번호 및 공개연월일
- 특허출원서에 첨부된 명세서·도면 및 요약서
- 우선권주장사실
- 위의 사항 외의 특허출원공개에 관계되는 사항
- 이중출원에 관한 사항

(3) 출원공개의 효과

이러한 출원공개 효과는 일반공중에 대한 효과와 출원인측에 대한 효과로 나누어 볼 수 있다. 일반공중에게는 출원공개 목적에서도 밝혔듯이 기술문헌을 일반공중에게 제공한다는 효과와 공개된 출원에 대하여 심사에 참고될 만한 자료를 일반공중이 제공할 수 있는 기회를 부여함으로써 일반공중이 해당 출원에 대한 심사를 간접적으로 참여하도록 하는 효과가 나타난다.

출원인측에게는 공개의 결과 제3자가 업으로서 실시함에 따른 손실을 보상받을 수 있는 보상금청구권과 출원에 대하여 선원의 범위가 확대되는 점이 공개의 효과로 나타난다.

출원의 공개로 출원인의 발명은 비밀상태에서 공개되는데 출원인이 아닌 자가 공개된 출원발명을 권원 없이 업으로 실시한다면 출원인은 원하지 않은 손실

을 입을 수 있다. 즉 출원인은 자신의 출원발명에 대해서 독점적으로 실시할 수 있는 권리가 발생되기 이전에는 해당 출원발명이 공개되는 것을 원치 않으므로 특허받기 전에 공개된 효과로 제3자의 무단실시에 대한 손실을 보상받을 수 있도록 하고 있다. 즉 특허출원인은 출원공개 후로부터 특허권의 설정등록전의 기간동안에 공개된 출원발명을 권원 없이 업으로 실시하는 자에게 서면으로 경고할 수 있다(특허법 제65조 제1항).

[출원인이 권원 없이 실시하는 자에게 경고를 하는 경우]

경고 후부터 특허권의 설정등록시까지 상기에 해당하는 실시를 함에 따른 경고를 할 경우 특허출원인은 그 실시자에게 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 권리를 갖는다.

[출원인이 권원 없이 실시하는 자에게 경고를 하지 않은 경우]

출원인은 경고를 하지 아니한 경우에도 실시자가 출원공개된 발명임을 알고 특허권의 설정등록 전에 업으로 실시한 경우에는 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간 동안 그 실시에 대하여 상기의 보상금 지급을 청구할 수 있다(특허법 제65조 제2항).

(가) 보상금청구권의 행사

그런데 출원인의 보상금청구권행사는 다음에 밝히는 이유로 인해 특허권의 설정등록이 된 후가 아니면 이를 행사할 수 없도록 하고 있다(특허법 제65조 제3항). 특허청에 출원되는 모든 출원(비밀취급을 요하는 출원은 제외)은 특별한 경우를 제외하고 모두 공개된다. 그러나 출원 중 심사를 거쳐서 설정등록까지 이르는 경우는 전체 출원의 55%~75% 정도에 불과

한 실정이다.

그러므로 출원의 공개로 따르는 효과로 발생한 보상금청구권을 권리의 설정등록 전에도 행사할 수 있도록 한다면 해당 출원이 설정등록되지 못할 경우에는 그 보상금은 부당이득이 되므로 이를 반환해 주어야 한다. 그러므로 권리의 설정이 확정된 상태인 설정등록 후에만 보상금을 청구할 수 있도록 하고 있다.

(나) 보상금청구권 행사기간

보상금청구권 행사기간은 민법 제766조의 규정을 준용한다. 민법 제766조는 ① 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 행사하지 않으면 시효로 소멸한다. ② 불법행위를 한 날로부터 10년이 경과해도 시효로 소멸한다고 규정하고 있다. 보상금청구권의 행사기간에 관해서는 위의 민법규정을 준용하되 특허권의 설정등록일로부터 3년간 행사하지 않으면 시효로 소멸하도록 하고 있다(특허법 제65조 제5항).

그러므로 출원공개 효과로 나타나는 출원인의 보상금청구권은 ① 보상금청구권은 특허권의 설정등록일로부터 3년간 이를 행사하지 않으면 시효로 소멸한다. ② 제3자가 출원발명을 업으로서 실시를 개시한 날로부터 10년이 경과해도 소멸한다.

나. 조기공개

특허법 제64조 제1항에서 특허청장은 특허출원일로부터 1년 6월이 경과한 때 또는 특허출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 통상산업부령이 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다고 밝히고 있다.

(가) 조기공개의 취지

출원공개를 하지 않기로 결정된 출원을 제외하고는 예외없이 출원일로부터 1년 6월이 경과해야 출원공개를 하므로 기왕에 출원공개의 효과를 인정해서 출원인에게 일정한 보호대책을 마련했다면 경우에 따라서는 출원일로부터 경과하기 전에라도 출원인의 희망에 의해서 조기에 공개를 시키는 것이 필요할 때가 있다.

보상금청구권의 발생요건, 선원의 지위의 확대요건 및 우선심사신청의 요건이 출원발명의 공개이므로 출원일로부터 1년 6월까지 제3자가 정당한 권원 없이 출원발명을 업으로 실시하더라도 출원인을 실질적으로 보호할 수 없다는 점을 감안하여 조기공개제도를 입법화하였다.

(2) 조기공개에 따른 효과

(가) 공개의 효과

출원발명을 조기에 공개시킬수록 그 기술분야의 기술축진을 통해 산업발전을 이룬다는 특허제도의 목적을 달성하는데 도움이 되고, 정보제공의 기회를 조기에 인정함으로써 업계의 불안정한 상태의 기간을 단축시켜 해당분야의 이해관계인들에게는 득이 될 수 있다.

(나) 보상금청구권

출원인의 신청에 의하여 조기공개된 출원발명을 제3자가 정당한 권한없이 업으로 실시하고 있으면 출원인이 그 업으로 실시한 자에게 출원된 발명인 것을 서면으로 경고를 할 경우에는 그 경고후부터 특허권의 설정등록시까지 그 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 금액에 해당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

경고를 하지 않은 경우에도 해당 발명을 업으로서 실

시한 자가 출원공개된 것을 알고 있으면 업으로서 실시한 날로부터 특허권의 설정등록시까지의 실시에 대하여 보상금청구권이 발생한다. 이 때에 보상금청구권의 행사는 특허권의 설정등록 후가 아니면 할 수 없다는 것은 일반적인 공개의 따르는 효과와 같다.

(다) 우선심사신청

다른 출원에 우선해서 심사할 수 있도록 하기 위해서는 특허청장에게 우선심사를 신청해야 한다. 특허법 시행령 제9조에서 규정하고 있는 우선심사신청대상출원에 해당하는 출원으로 우선심사신청시 심사청구가 되어 있고, 출원공개가 되어 있는 것이어야 한다. 이 경우 출원인의 신청에 의해서 조기공개된 출원에 대해서도 우선심사신청의 대상으로 될 수 있다.

다. 우선심사

우선심사제도라는 것은 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되거나 긴급처리가 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령이 정하는 특허출원에 대하여는 다른 특허출원에 우선하여 심사할 수 있는 제도이다(특허법 제61조).

특허출원은 심사청구일순으로 심사를 진행하게 되어 있으나 심사청구제도를 예외없이 적용하다 보면 국익이나 개인의 권익보호를 하지 못하는 경우가 발생할 수 있는데 예를 들면 출원공개된 특허발명을 권한없이 업으로 실시하는 제3자를 제재할 수 있는 방법이 미약한 점, 국익을 위해 긴급을 요하는 출원에 대하여 특허출원의 권리화여부를 신속히 결정해 줄 필요가 있고 이를 위해 운영되고 있는 제도이다. 그러나 지금까지는 우선심사여부 판단기준을 엄격히 적용, 우선심사를 제한적으로 허용해옴으로써 우선심사의

인정률이 연평균 30% 정도에 지나지 않아 권리화 및 사업화 촉진을 위한 우선심사제도의 근본 취지를 달성하는 데에 미흡한 점이 있었다(표 1 참조).

(1) 개정된 우선심사제도

특허청은 개정된 우선심사 제도를 통하여 우선심사 여부에 대한 판단기준 중 「긴급처리필요성」에 대한 판단요건을 없애고 그 대신 우선심사를 허용하는 대상 분야 및 그 증빙서류를 명확히 규정하고 그 증빙서류를 구비한 경우 우선심사를 허용하였다. 한편 우선심사대상이 대폭 확대됨으로 인한 우선심사 신청의 남발을 방지하기 위하여 우선심사 신청료를 부과하기로 하였다.

(가) 우선심사 신청대상의 확대

종전까지는 우선심사 신청대상이 '제3자 실시', '방위산업', '공해방지', '수출촉진' 및 '국가 또는 지방자치단체 및 그 출연연구기관의 직무' 분야에 한정되었으나 '99년 7월 1일자로 개정된 신청대상에서는 '벤처기업', 'NT 혹은 EM 마크 획득기술', '해외출원' 및 '자기실시' 분야에까지 확대되었다(표 2 참조).

(나) 우선심사 신청료

우선심사제도의 개정으로 인하여 7월 1일부터 부과되는 우선심사 신청료는 다음과 같다(표 3 참조).

① 특허출원에 대한 우선심사 신청료 : 매건 16만

〈표 1〉 연도별·우선심사대상별 우선심사 신청건수현황

(단위 : 건)

구 분	'94	'95	'96	'97	'98	계
제3자 실시	9	11	11	44	45	120
공해 방지	25	17	38	42	33	155
수출 촉진	8	8	8	3	6	33
정부 발명	-	-	-	3	12	15
방위 산업	1	-	-	2	1	4
대상 외	-	-	-	-	2	2
계	43	36	57	94	99	429

7천원으로 하되, 우선심사 신청 당시의 청구범위를 대상으로 하여 청구범위의 항이 1항을 초과하는 경우에는 16만 7천원에 그 초과하는 1항마다 3만 2천원씩을 가산한 금액으로 한다. 다만, 당해출원이 특허법시행령 제10조 제2항의 규정에 의한 우선심사의 대상이 아니라고 결정된 경우에는 2만 6천원으로 한다.

② 실용신안등록출원에 대한 우선심사 신청료 : 매건 7만 2천원으로 하되, 우선심사 신청 당시의 청구범위를 대상으로 하여 청구범위의 항이 1항을 초과하는 경우에는 7만 2천원에 그 초과하는 1항마다 1만 4천원씩을 가산한 금액으로 한다. 다만, 당해출원이 특허법시행령 제10조 제2항의 규정에 의한 우선심사의 대상이 아니라고 결정된 경우에는 1만 7천원으로 한다.

③ 의장등록출원에 대한 우선심사 신청료 : 매건 7만원으로 하되, 당해출원이 의장법시행령 제3조 제1항에서 준용하는 특허법시행령 제10조 제2항

〈표 2〉 확대된 우선심사 신청대상

종 전	개정 후('99. 7. 1)
1. 제3자 실시분야	6. 벤처기업에 의한 출원분야
2. 방위산업분야	7. 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증 사업에 관한 출원분야
3. 공해방지분야	8. 해외출원분야
4. 수출촉진분야	9. 출원인이 실시하고 있거나 실시 그 출연연구기관의 직무분야
5. 국가 또는 지방자치단체 및 그 출연연구기관의 직무분야	준비중인 출원분야

〈표 3〉 우선심사 신청료

(단위 : 원)

구 분	특 허	실용신안	의 장
우선심사 대상으로 결정시	기본료 167,000	72,000	70,000
초과청구항당 가산료	32,000	14,000	-
우선심사 대상이 아니라고 결정시	26,000	17,000	16,000

의 규정에 의한 우선심사의 대상이 아니라고 결정된 경우에는 1만 6천원으로 한다.

(다) 우선심사 신청에 관한 증빙서류

출원공개된 출원에 대하여 우선심사를 신청하고자 할 때에는 우선심사신청설명서에 각각의 증빙서류를 첨부해서 제출한다.

(2) 우선심사의 결정방법

(가) 서류의 이송

특허청 출원과에서는 우선심사신청서를 접수하여 방식심사를 완료한 후 해당심사국(의장의 경우 해당심사담당관실)으로 이송한다. 다만, 우선심사관련 서류(견본, 물건)제출서를 접수한 때에는 즉시 해당심사국(의장의 경우 해당심사담당관실)으로 이송한다.

(나) 방식심사

서류를 이송받은 심사국 심사관은 서류가 법령에 정해 놓은 절차적 요건에 적합한지의 여부를 심사한다. 심사관은 심사결과 당해서류가 법령에 정한 방식에 위배되거나, 수수료를 납부하지 아니하거나 부족하게 납부한 때에는 보정명령을 하거나 반려한다. 또한 수수료가 과오납되었을 경우 과오납된 사실을 납부자 및 총무과 재무관에게 통보한다.

(다) 우선심사의 처리기한

심사관은 우선심사 관련서류를 이송받은 날부터 15일 이내에 우선심사 여부를 결정한다. 다만, 보정명령, 보완지시, 의견문의 혹은 우선심사협의회에 상정하는 경우에는 이에 소요되는 기간은 산입하지 않는다.

(라) 우선심사신청서의 보완

심사관은 우선심사신청서의 첨부서류에 보완사항이 있는 경우에는 1월 이내의 기간을 정하여 보완을 지

시하고 기간연장을 인정하지 않는다.

(마) 우선심사 신청의 각하

심사관은 다음에 해당하는 경우 우선심사 신청을 각하하고, 우선심사신청인, 출원인(출원인이 우선심사 신청인이 아닌 경우) 및 심사조정과장에게 통보한다.

- ① 우선심사가 신청된 출원이 우선심사의 신청대상이 되지 않는 경우
- ② 우선심사가 신청된 출원의 정상적인 심사착수에정시기가 우선심사 관련서류를 이송받은 날부터 3월 이내인 경우
- ③ 보완서류를 지정기간내에 제출하지 아니하거나, 제출된 보완서에 의해서도 보완사항이 해소되지 아니한 경우

그러면 이와 같은 이유로 우선심사 신청이 각하되었을 때 우선심사 신청에 대한 불복이 가능한가의 문제는 다음과 같다. 특허청은 기본적인 시각이 각하결정은 행정처분이 아니고 심사착수를 어떻게 할 것인가에 대한 심사처리상의 내부적인 문제로서 불복신청이 불가능한 바 우선심사를 청구서로 하지 않고 신청서로 한 이유도 청구서로 하면 청구하는 권리로 인정된 것으로 우선심사 여부 결정이 행정처분이라고 오행될 염려가 있기 때문이라는 것이었다.

그러나 '97년 11월에 국무총리실 행정심판위원회에서는 우선심사에 대한 각하결정은 행정처분으로서 행정불복 심판청구가 가능하다고 결정하였고 거절사정에 대한 불복, 보정각하 결정에 대한 불복과 같이 특허법에 별도로 규정하지 아니하면 행정심판의 대상이라고 보고 있다. 또한 우선심사의 신청이 각하되었을 때 재신청을 하는 것도 인정하고 있다.

(바) 우선심사 결정의 통보

심사관은 출원서가 우선심사대상에 해당되어 우선

심사를 하기로 결정한 경우 즉시 우선심사신청인, 출원인 및 심사조정과장에게 통보한다.

(사) 우선심사 결과의 통지

- ① 심사관은 특허(등록)사정을 할 수 없을 경우 우선심사 결과 통지서를 우선심사신청인 및 출원인에게 발송한다.
- ② 심사관은 우선심사결정이 있는 출원에 대한 최종 처리 결과(특허사정, 거절사정, 취하·포기 등)를 우선심사신청인 및 출원인에게 통지한다.

(아) 우선심사에 따른 등록사정

담당심사관이 심사에 착수한 때에는 통상의 심사처리절차에 따라 심사한다고 하나 적어도 법정 자진보정기간인 1년 3월 이내에는 등록사정을 하지 않아야 한다는 의견이 특허청의 방침이다. 왜냐 하면 출원인은 자진보정기간 동안 언제라도 보정서를 제출할 권리를 갖고 있기 때문에 동 기간동안에 심사관이 등록사정을 하면 출원인의 권리를 제한하는 결과를 초래하기 때문이라는 것이다(출원후 6월이 경과하지 아니한 의장등록출원에 대하여 우선심사한 결과, 등록사정하는 경우에는 해당출원의 출원일로부터 6월이 경과한 후 1월 이내에 하도록 하고 있다).

[등록사정의 시기에 대한 반대 의견]

그러나 위의 지배적 견해에 반대하면서 법정 자진보정기간 동안이라도 등록사정을 해야 한다는 의견도 있다. 이에 따르면 특허법에서 1년 3월 이내에는 출원인이 자진하여 보정할 수 있기 때문에 등록사정을 해서는 안된다는 것은 법정기간이라는 일측면만을 고려한 시각이라는 것이다.

이유인 즉 첫째, 출원인이 우선심사를 해달라고 하는 것은 상황이 긴급하기 때문이고 둘째, 우선심사를 하는 경우에도 심사관에 의한 의견제출통지가 있고 이에 따른 의견, 보정의 기회가 주어져 보정의 기회가

박탈되는 것이 아니며, 셋째, 1년 3월 이내에 등록사정하지 않는다면 특실심사처리기간의 단축으로 우선심사신청 각하 이유 중의 하나인 우선심사 신청 출원이 정상적인 심사처리의 경우 착수예정시기가 3월 이내인 경우에 해당되는 출원이 급증할 것이기 때문이다. 따라서 1년 3월 이내에 등록사정을 하지 않음으로 인해 자진보정의 기회를 가질 수 있는 이익과 자진보정의 기회는 사라지더라도 1년 3월 이내에 등록사정을 받음으로 인해 가질 수 있는 이익을 비교, 형량함으로써 우선심사시 등록사정의 시기를 조정하는 것도 재고해 볼 필요가 있다.

라. 실용신안으로 미리 등록

(1) 실용신안 선등록제도란?

1999년 7월 1일부터 출원되는 실용신안등록출원에 대해서 방식심사와 기초적인 요건심사만을 거쳐 출원일로부터 약 3개월만에 등록되도록 하는 제도이다. 이 제도를 도입하게 된 배경은 제품의 라이프사이클이 점차 단축되어 가고 있는 실용신안의 보호에 능동적으로 대처하고 중소기업의 사업화 및 기술개발의욕을 증진시키고자 함이다. 특허에 대해서는 기존의 심사주의를 고수하되 실용신안에 대해서는 선등록제도를 채택하게 된 것이다.

(2) 실용신안 선등록제도의 주요 내용

(가) 특허와 실용신안을 이중으로 출원할 수 있다

실용신안 선등록제도의 시행 이전에는 특허와 실용신안의 이중 출원이 허용되지 않았으나 이 제도의 시행으로 심사처리기간이 상대적으로 긴 특허로 출원중인 기술을 실용신안등록출원으로도 출원할 수 있도록 함으로써 조기에 실용신안권을 얻을 수 있게 하였다. 그러나 이중등록은 허용되지 않는데 만일 실용신안으로 등록받은 후 나중에 특허등록을 받으려 하는 경우

양자를 택일해야 한다.

(나) 형식심사를 거친다

출원을 하게 되면 형식심사를 거치게 되는데 형식심사는 크게 방식심사와 기초적 요건심사로 구분된다.

방식심사에서는 ① 행위능력, ② 대리인의 특별수권사항, ③ 법령에 정한 방식, ④ 수수료 납부 ⑤ 최초 1년분 등록료 납부 등을 심사한다. 기초적 요건심사에서는 ① 실용신안 보호대상, ② 불등록고안, ③ 청구범위 기재방법, ④ 출원의 단일성 및 ⑤ 명세서 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있는지 또는 그 기재가 현저하게 불명료한지 등을 심사한다.

이처럼 기초적 요건심사를 행하는 취지는 신규성, 진보성 등과 같은 실제적 요건에 대한 심사를 행하지 아니하고 조기에 등록됨에 따른 최소한의 불합리 요소를 사전에 제거하기 위함이다.

(다) 등록 후 기술평가를 받아 권리를 행사한다

선등록에 의해 등록받은 등록실용신안권자는 자기 권리를 실시하는 것은 상관없으나 다른 사람을 침해 혐의로 민·형사상 권리행사를 하고자 할 때에는 사전에 특허청에 기술평가를 청구하여 유효한 권리인지 여부를 평가받아야 한다. 따라서 다른 사람에게 자기의 권리를 행사하고자 하는 경우에는 기술평가를 청구하여 그 결과로서 '등록유지결정'을 받아야만 적법한 권리행사를 할 수 있다. 물론 기술평가의 결과 등록요건을 충족하지 못한 것으로 평가된 때에는 '등록취소결정'이 내려지며, 출원인은 이 때 등록취소결정에 대하여 특허심판원에 불복심판을 청구할 수 있다.

(라) 실용신안권 존속기간의 단축

선등록제도를 적용받는 출원의 권리 존속기간은 현행 '출원일로부터 15년'에서 '출원일로부터 10년'으로 단축된다. 그러나 현행 제도하에서 소요되는 심사처리

기간 및 설정등록에 소요되는 기간 등을 고려하여 볼 때 큰 차이는 없다.

(마) 현재 출원되어 있는 실용신안등록출원에 대한 경과 규정

1999년 7월 1일 현재 기존 규정에 의하여 출원된 실용신안등록출원은 기존 규정의 절차를 따르도록 함을 원칙으로 하고 있으나, 선등록제도의 적용 가능성도 배제하지 않았다. 즉 1993년 7월 1일 이후에 출원되어 특허청에 계속중인 실용신안등록출원은 2000년 6월 30일까지 신청서를 제출하고 소정의 수수료를 납부하면 즉시 등록받을 수 있도록 하였다.

3. 맺음말

출원중에 있는 특허를 조기에 보호하고 국민의 발명욕을 높이기 위해서는 국민 각자가 자기 스스로 보호하려는 노력도 중요하지만 제도적으로 보호를 확고히 하는 것이 필수적이라 생각된다. WTO TRIPs 협정의 테두리 내에서 우선심사대상 출원의 등록사정을 자진보정기간인 1년 3월 이내라도 가능하도록 하는 것은 출원인의 긴급한 사정을 감안한 적극행정이 아닐까 생각된다.

한편 위에 열거한 바와 같이 제3자가 모방하기 쉽고 외국에 우선권 주장을 통해 출원할 필요성이 없는 경우에는 특허를 출원함과 동시에 조기공개를 신청함이 바람직하고 제3자가 권원없이 실시하거나 공해방지 출원, 수출촉진관련 출원, 방위산업분야 출원, 정부 또는 지방자치단체와 그 출연연구기관의 직무관련 출원, 벤처기업출원, NT, EM 마크획득출원, 해외출원 및 자기실시출원인 경우 우선심사를 신청하는 것이 유리하며 특허와 실용신안의 이중출원이 가능한 실용신안선등록제도를 염두해 두고 자기 발명을 보호할 필요가 있다. ❧