

산업재산권 길라잡이(7)

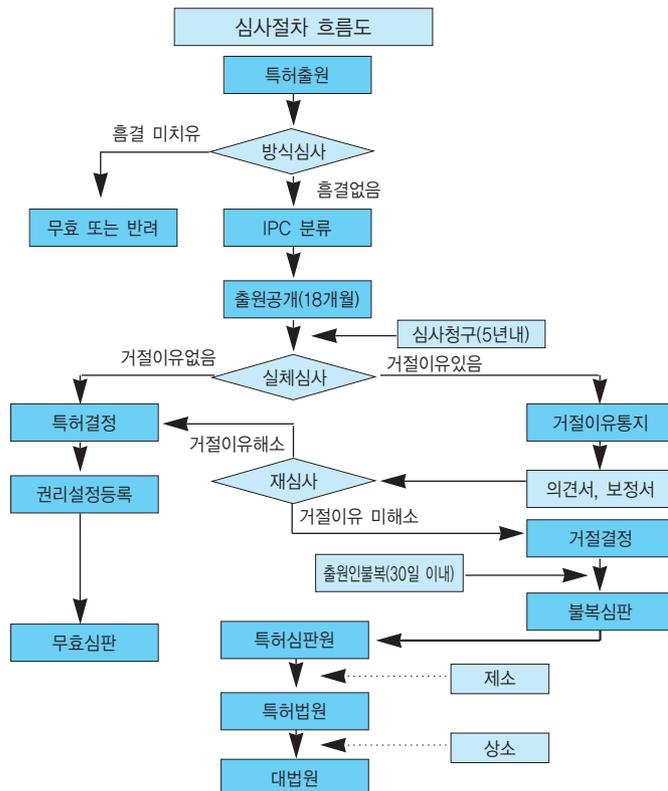


백성호

중국 칭다오대학 교수
 법학박사, MBA
 중국전문가, 무형자산전문가
www.chinabaek.com

IV. 심사 및 등록절차

1. 특허심사 흐름도



2. 심사절차

1) 서설

산업재산권에 대한 심사는 방식심사와 실체심사가 있다. 방식심사는 서류나 절차에 하자가 없는지를 보는 심사를 말하고, 실체심사는 당해 발명이 특허성이 있는지를 심사하는 요건심사를 말하는바, 일반적으로 '심사'라고 할 때에는 실체심사를 의미한다. 방식심사의 결과 하자가 있을 때 및 실체심사에서 거절결정을 받은 경우 출원인은 보정할 수 있는 기회가 있다. 방식심사와 실체심사 모두 하자 없이 통과하면 특허결정을 받게 된다.

입법적으로 방식심사만을 행하여 등록을 허여하는 주의를 '무심사주의'라고 하고 방식심사와 실체심사 양자 모두를 거쳐서 등록을 허여하는 주의를 '심사주의'라고 한다. 현재 우리 현행법상 무심사주의는 디자인보호법의 일부(평면디자인 등)에만 채택되어 있고 나머지 모든 산업재산권법은 다 심사주의를 취하고 있다.

2) 심사청구제도

심사청구제도란 모든 출원에 대하여 심사하는 것이 아니라 심사청구가 있는 출원에 대하여만 출원의 선·후와 관계 없이 심사청구순서에 따라 심사하는 것을 말한다. 심사청구는 출원일로부터 5년 내에 누구든지 할 수 있다.(제59조 2항) 일단 심사청구를 한 후에는 이를 취하할 수 없으며(제59조 4항), 기간 내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 출원은 취하한 것으로 간주한다.(제59조 5항) 심사청구제도는 특허 및 실용신안법에만 존재한다. 따라서 특허와 실용신안의 심사는 심사청구순에 따라 착수하나, 디자인 및 상표의 심사는 출원순에 따라 심사에 착수한다.

3) 우선심사

가. 개념

예컨대 국방상 유용한 발명출원 또는 수출촉진에 직접 도움이 되는 발명출원 같이 긴급처리가 필요한 출원 및 타인이 무단 실시하고 있다고 인정되는 출원의 경우에는 심사청구일자에 관계없이 타 출원에 우선하여 심사한다.(제61조)

나. 현행법상 우선심사의 대상

현행법상 우선심사의 대상은 첫째, 타인이 무단 실시하고 있다고 인정되는 출원이고 둘째, 긴급처리가 필요한 출원이다. 후자는 국익 및 공익보호차원에서 인정하는 것으로 그 대상을 보면 다음과 같다. 방위산업분야의 출원, 공해방지에 유용한 출원, 수출촉진에 직접 관련된 출원, 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원, 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원, 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 출원, 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원으로서 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행 중인 출원, 자기실시 또는 자기실시 준비 중인 출원, 전자거래와 직접 관련된 특허출원.

4) 방식심사

가. 개념

방식심사(formalities examination)란 출원인이 제출한 서류나 절차에 하자가 없는지를 심사하는 것으로 이는 특허요건을 심사하는 실체심사(substantive examination)와는 다르다. 예컨대 미성년자가 대리인 없이 직접 출원을 했다든지 또는 필요적 기재사항을 누락했다든지 수수료를 미납했다든지 하는 등이 방식을 위반한 경우이다.

특허청장²³⁾은 방식심사의 결과 절차의 하자가 있을 때는 보정을 명하고 보정으로도 그 하자를 치유할 수 없는 경우는 무효처분을 한다.(제46조)

나. 불수리처분

한편 출원인이 제출한 서류가 절차 및 형식상 보정하기

23) 실체심사는 '심사관'이 진행하지만 방식심사는 '특허청장'의 이름으로 행한다. 아직 담당 심사관이 결정되지 않았기 때문이다. 실제 실무상으로 방식심사는 심사관이 아닌 특허청 직원이 한다고 보면 된다. 법적으로는 심사의 주체가 누구지 이를 명백히 구분해야 할 필요가 있기 때문에 주의해야 할 부분이다. 특허법 제46조와 제57조 및 제62조를 비교 참조해 보면 이해하는데 도움이 될 것이다.

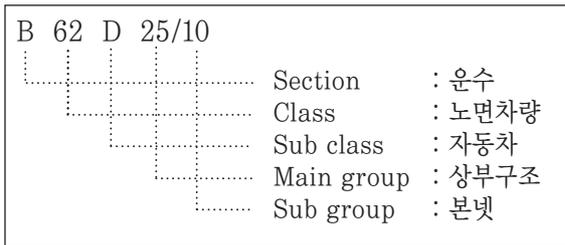
에 어려운 중대한 하자가 있을 경우에는 심사관은 제출한 서류를 수리하지 않고 다시 출원인에게 돌려보낸다. 이를 불수리처분이라 한다.

불수리처분의 대상이 되는 경우는 출원서가 국어로 기재되지 않은 경우, 출원의 종류가 불명확한 경우, 출원인 성명 또는 출원인코드가 없는 경우, 명세서(발명의 상세한 설명, 특허청구범위 포함)를 제출하지 않는 경우, 재외자가 특허관리인 없이 출원한 경우 등이다.(특허시행규칙 제11조)

다. 국제특허분류

(IPC; International Patent Classification)

국제특허분류란 WIPO가 주관하는 IPC협정에 따라 채택된 기술에 대한 국제적으로 통일된 분류체계를 말한다. 현재 실무상 특허문헌의 분류 및 검색에 활용되며 특허청에서는 심사관에게 출원의 심사를 배당하는 기준으로 사용하고 있다. 이 분류는 1975년부터 시행되어 5년마다 개정되며 현재 제8판이 사용되고 있다. 분류의 예를 들어보면 다음과 같다.



5) 실체심사

가. 의의

실체심사는 발명이 특허가 될 수 있는 것인지를 심사하는 것으로서 출원된 발명의 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등 특허요건을 심사하게 된다. 심사결과 특허등록결정서나 거절결정서를 출원인에게 통지하게 된다.

거절결정을 받은 출원인은 이에 대해 30일 내에 불복할 수 있다.(특허 제132조의3) 등록결정을 받은 출원인은 등록료를 등록결정등본을 받은 날로부터 3개월 내에 3년분의 특허료를 일시에 납부해야 한다. 만약 이 기간을 놓쳤을

때에는 다시 6개월의 추가납부 기간을 주는데 이때는 2배의 등록료를 내야 한다. 만약 이 추가납부 기간까지도 등록료를 내지 않으면 특허받기를 포기하는 것으로 본다.(제81조)

나. 심사착수 및 1차 처리(First Action)

실무상 심사관이 출원에 대하여 최초로 심사에 대한 의견을 통지하는 것을 ‘심사착수’라 하고 이때의 조치를 ‘1차 처리(First Action)’라고 한다.

모든 요건을 충족하였을 경우에는 특허결정 등본의 발송, 요건을 충족하지 못한 경우에는 의견제출통지서의 발송이 각각 First Action이 된다. 출원발명이 특허요건을 충족하지 못한 사항(거절이유)을 발견한 때에는, 심사관은 그 거절이유를 의견제출통지서에 기재하여 출원인에게 통지하게 된다.

6) 심사결정 및 등록

가. 특허결정시

심사결과 특허결정이 되면 출원인은 등록료를 납부해야 하고 이로써 특허권이 설정등록되면 그 때부터 독점배타권이 발생한다. 특허청장은 특허권을 설정등록하고 그 내용을 특허공보에 게재하여 3개월간 일반인에게 공표한다. 다만 비밀취급을 요하는 특허발명에 대하여는 비밀취급의 해제 시까지 등록공고를 보류한다.(제87조)

나. 거절결정시

한편 심사결과 거절결정을 내리는 경우에는 심사관은 그 이유를 기재해서 출원인에게 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.(제63조) 출원인은 이 때 일정한 기간 내에 보정을 할 수 있는데 다만, 그 보정의 정도는 요지변경이 되지 않는 범위 내에서만 가능하다.

요지변경이란 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 기술적 사항의 범위를 벗어나서 명세서 또는 도면을 보정하거나 정정하는 것으로 이는 허용되지 않는 것이다.(제47조 2항)

7) 등록공고

심사결과 특허결정이 되면 특허청장은 특허권을 설정등록하고 그 내용을 특허공보에 게재하여 3개월간 일반인에게 공표한다.

다만 비밀취급을 요하는 특허발명에 대하여는 비밀취급의 해제 시 까지 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 등록공고를 하여야 한다. 특허청장은 등록공고가 있는 날부터 3개월간 출원서류 및 그 부속물건을 공중의 열람에 제공하여야 한다.(제87조)



8) 특허권등록

등록료를 납부하면 특허권이 등록되고 이때부터 독점배타적인 권리가 발생하게 된다.(제87조 1항) 특허권의 존속기간은 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이다.(제88조 1항)

9) 특허권연장등록

특허권은 그 존속기간이 연장되지 않음이 원칙이다. 다만 의약품, 농약 등 일정한 발명의 경우에는 다른 법령에 반대 의약청, 식약청, 농촌진흥청 등의 법령에 의하여 특별한 허가를 받아야만 판매할 수 있기 때문에 출원인이 그 허가를 위하여 활성, 안정성 검사 등을 수년간 해야 하는 경우가 있다.

그런데 이런 경우 조차도 ‘출원일로부터 20년’을 그대로 적용한다면 특허존속기간이 현저히 짧아져 특허권자가 억울하게 된다. 그러므로 이 경우에는 예외적으로 그 기간만큼의 특허권 존속기간을 연장해 준다. 다만 그 연장기간은 최장 5년까지만 가능하다.(제89조)

3. 등록절차

1) 등록의 의의

등록이란 특허권 등 산업재산권에 관한 권리의 설정, 변경, 소멸 기타 권리에 관련된 일정한 사항을 등록원부에 기재하고 기록하는 일련의 행정행위를 말한다. 출원한 발명이나 디자인 등이 등록결정 되었다라도 등록원부에 등재하여 권리설정이 되지 않으면 독점배타적인 권리가 발생할 수 없게 되어 출원에서부터 지금까지의 모든 노력이 수포로 돌아감에 주의해야 한다.

2) 특허료 납부

가. 납부기간

특허결정을 받은 자는 결정등분을 받은 날로부터 3개월 내에 최초 3년분의 특허료를 일시에 납부하여야 한다. 특허료 납부기간이 경과한 경우에도 다시 6개월의 추납기간이 주어진다.

다만 이 경우에는 납부하여야 할 특허료의 2배의 금액을 납부하여야 한다.(제81조 2항) 이 추납기간까지 특허료를 납부치 아니하면 특허권설정등록을 받고자 하는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 최초의 특허료납부기간이 경과한 때에 소급하여 소멸된

것으로 본다.(제81조 3항)

나. 특허료의 대납

특허료는 특허권설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 납부하는 것이 원칙이나, 그 특허에 관한 이해관계인은 특허권자의 뜻에 반해서도 특허료를 대납할 수 있다.(제80조 1항) 이해관계인은 대납을 한 경우에 특허권자에 대해 현재 이익을 받는 한도에서 그 비용상환을 청구할 수 있다.(제80조 2항)

3) 특허료의 감면

가. 국가의 출원

국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 및 특허료와 심사관의 무효심판청구 수수료는 이를 면제한다.(제83조 1항)

나. 생활보호대상자 등

특허청장은 생활보호대상자 및 통상산업부령이 정하는 재국가유공자와 그 유가족, 장애인, 재학생(대학원생은 제외), 기능대학의 재학생, 만 19세 미만인 청소년의 출원발명에 대해서는 특허료 및 기타 수수료를 감면할 수 있다.(제83조 2항)

즉 이들에 대해서는 출원료 및 심사청구료와 최초 3년분의 특허료는 징수하지 아니한다.(수수료징수규칙 제8조 1항·2항)

4) 특허료의 반환

가. 반환 대상

납부된 특허료 및 수수료는 이를 반환치 아니함이 원칙이다. 다만 그 납부가 착오로 인한 것이거나, 특허취소결정 또는 무효심결확정 이후분(다음연도 분부터)의 특허료인 경우, 특허출원 후 1개월 내에 해당출원을 취하 또는 포기한 경우에는 납부한 자의 청구에 의하여 이를 지체없이 이를 반환하여야 한다.(제84조 1항)

나. 통지

특허청장은 납부된 특허료가 반환 대상에 해당하는 경우 이를 납부한 자에게 통지하여야 한다.(제84조 2항) 이 통지를 받은 날로부터 3년을 경과한 때에는 반환청구를 할 수 없다.(제84조 3항)

5) 특허료납부의 효과

가. 설정등록

특허청장은 특허료납부가 있으면 특허원부에 그 취지를 기재하고 설정등록을 하여야 한다.(제87조 2항) 이 설정등록에 의하여 특허권이 발생한다.(제87조 1항)

나. 등록공고

설정등록 된 특허는 특허공보에 등록공고를 하여야 한다.(제87조 3항) 다만 비밀취급을 요하는 특허발명에 대하여는 비밀취급의 해제 시까지 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 등록공고를 하여야 한다.(제87조 4항)

다. 공시

특허청장은 등록공고가 있는 날부터 3개월간 출원서류 및 그 부속물건을 공중의 열람에 제공하여야 한다.(제87조 5항)

〈다음호에 계속〉

발명특허 2008. 6