

특허 우선심사제도

(특허법 제61조)

추장희*

우선심사제이란 출원심사는 심사청구 순서에 따라 하는 것이 원칙이나, 모든 출원에 대해서 예외없이 이러한 원칙을 적용하다 보면, 국익이나 공익 또는 출원인의 권리를 적절하게 보호할 수 없는 면이 있어 일정 요건을 만족하는 출원에 대해서는 심사청구 순위에 관계없이 다른 출원보다 먼저 심사하는 제도입니다. 우선심사는 심사청구가 되어 있는 출원을 대상으로 하므로 우선심사 신청인은 심사청구 시 또는 심사청구 후 필요할 때 우선심사를 신청할 수 있습니다. 특허권을 빨리 획득할 수 있는 우선심사를 신청할 수 있는 요건에 대하여 자세히 알아보겠습니다.

1. 관련규정

제61조(우선심사) 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
2. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 우선심사 신청 대상

- ① 제3자 실시 특허출원
- ② 방위산업분야의 특허출원
- ③ 녹색기술과 직접 관련된 특허출원
- ④ 수출촉진에 직접 관련된 특허출원
- ⑤ 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함)
- ⑥ 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원
- ⑦ 「중소기업기술혁신 촉진법」에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원

- ⑧ 「발명진흥법」에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원
- ⑨ 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원
- ⑩ 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원
- ⑪ 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원
- ⑫ 전자거래와 직접 관련된 특허출원
- ⑬ 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권 주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정)
- ⑭ 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 법 제58조 제1항에 따른 전문기관*에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원
(전문기관: 재단법인 한국특허정보원, (주) 웹스, 아이피솔루션(주))
- ⑮ 지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제36조의 8에 따른 특화 사업과 직접 관련된 특허출원
- ⑯ 첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법에 따라 입주 의료연구개발 기관이 제출한 첨단의료복합단지 안의 의료연구개발과 관련된 특허출원

*추장희 박사는 특허청 심사관으로서 진공학회 연구자들을 위해서 지식재산권에 관한 글을 연재한다.



〈저자 약력〉

추장희 박사는 1992년 연세대학교에서 물리학 박사학위를 받았으며, 1993년부터 한국표준과학연구원 post-Doc, 1996년 한전 전력연구원 선임연구원을 거쳐 2003년부터 특허청 특허심사3국 디스플레이기기 심사팀 심사관으로 재직 중이다.(jchcu@korea.kr)

3. 우선심사 대상출원의 요건 및 주의사항

우선심사 대상	요건 및 주의사항
제3자 실시 출원	①우선심사여부 결정일 현재 본 출원이 공개되어야 함 ②제3자가 실시하고 있다고 주장하는 발명과 출원된 발명이 동일함을 우선심사 신청인이 입증
수출촉진에 직접 관련된 출원	①입증서류: 수출실적 입증서류, 신용장내도 입증서류, 수출계약 입증서류 등 ② 수출하고자하는 발명과 청구항에 기재된 발명이 동일할 것
국가 또는 지방자치단체 직무 출원	국공립학교 안에 설치된 기술이전 사업화 전담조직은 법인인 경우에 한함
-벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원	①출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에 그 중 한명이라도 출원인이 대상기업일 것 ②대상기업과 출원인의 명칭이 일치해야 할 것
-기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원	③출원일, 우선심사신청일 또는 우선심사여부 결정일 중 적어도 하나는 대상기업확인서에 기재된 유효기간 내에 해당할 것
-직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원	④대상기업을 확인할 수 있는 서류는 대상기업확인서만 가능함 ⑤대상기업의 업종과 출원발명과의 관련성이 있을 것

4. 우선심사 처리기간

(가) 우선심사 신청된 특허출원인 경우 우선심사 결정서를 일주일 이내에 처리하여야 하며, 우선심사 결정서 발송일 후 2개월 이내에 심사를 착수하여야 합니다.

(나) 전문기관에 선행기술 조사를 의뢰한 우선심사인 경우에는 우선심사 결정서 발송일 후 4개월 이내에 착수하게 됩니다.

(다) 그리고 녹색기술 초고속 심사는 초고속 심사 신청 후 1개월 내 심사를 착수하게 됩니다. 초고속 심사 대상은 국가의 지원 인증 등을 받은 녹색기술 또는 공해방지에 유용한 환경관련 녹색기술이면서 전문기관에 선행기술을 조사 의뢰하고 그 조사 결과를 특허청에 통지토록 요청된 전자출원한 특허출원입니다.

※ 우선심사 신청 수수료 : 특허출원 1건당 20만원(특허출원 수수료와는 별도)
전문기관에 선행기술의 조사 의뢰로 우선심사 신청시 선행기술조사 비용 부담

5. 우선심사 신청방법

서면신청 : 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) 좌측 하단의 '서식 다운로드'로부터 우선심사신청서와 우선심사신청설명서를 다운로드 받아 작성하여 증명서류와 함께 특허청에 제출

온라인신청 : 서식작성기(KEAPS)*를 통해 우선심사신청서를 작성하고 우선심사신청설명서와 증명서류를 첨부하여 온라인 제출 (서식작성기(KEAPS)는 특허로 홈페이지로부터 다운로드하여 설치)