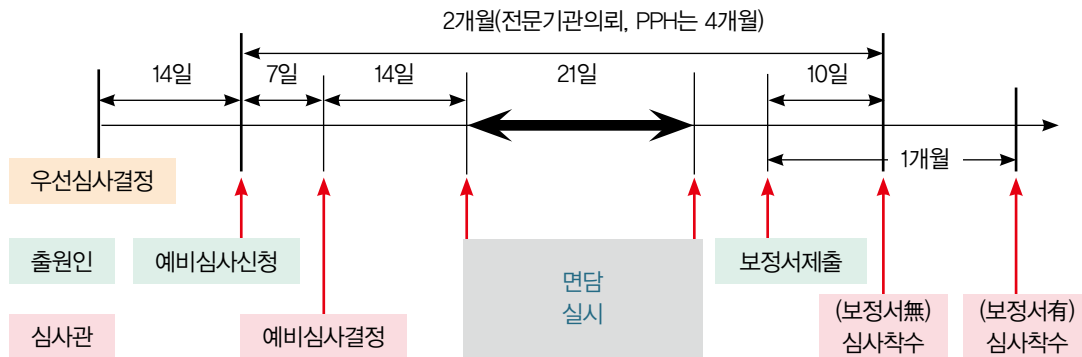


특허 예비심사제도

추장희*

지난 호에 소개한 우선심사제도와 같이 고려해 볼 수 있는 제도로 특허 예비심사제도를 소개한다. 예비심사란 심사착수에 출원인 등과 심사관이 대면 면담을 통해 심사 의견을 교환하여 정확한 심사 및 조속한 권리화를 도모하기 위한 제도로, 예비심사 면담을 통해 출원인 등은 심사착수 전에 거절이유 및 보정방향에 대해 심사관과 협의하여 특허결정 가능성을 높이고 발명의 빠른 권리화가 가능하며, 심사관은 출원인으로부터 기술내용에 대한 설명을 직접 들 수 있어 정확한 심사를 도모할 수 있다. 우선심사 신청한 출원 중에서 기술이 어려운 분류에 대하여 예비심사를 할 수 있도록 시행하고 있다.



1. 예비심사의 신청 대상

(1) 예비심사를 신청할 수 있는 출원

예비심사는 심사부담도가 전체 특허분류의 평균이상인 고(高)난이도 출원 중 심사관이 우선심사 결정한 출원을 대상으로 한다.

(2) 예비심사를 신청할 수 자

예비심사를 신청할 수 있는 자는 출원인 또는 대리인이다.

(3) 예비심사 면담에 참석할 수 있는 자

예비심사 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인, 대리인이다.

대리인이 있는 경우에는 대리인은 반드시 참석하여야 하며, 발명자는 대리인이나, 출원인과 함께 참석할 수 있다.

(4) 예비심사 면담의 내용

예비심사 면담에서 논의될 수 있는 사항은 실제심사에 들어가기에 앞서 출원인 또는 발명자와 심사관이 직접 만나서 신속하고 정확한 심사와 적절한 권리범위 확보에 도움을 줄 수 있는 모든 사항을 말한다.

면담에 참석하는 주체별로 출원인 등은 출원 발명의 구체적인 기술 내용, 선행기술과의 차이점 등에 대해 심사관에게 설명하여 심사관의 정확한 심사를 돕고, 심사관은 출원 발명의 특허성 및 명세서 기재불비에 대한 사전 검토 의견을 출원인 등에게 설명하여 출원인 등이 실제심사 착수 전에 자진보정 등

*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.(jhchu@korea.kr)

조속한 대응을 할 수 있도록 한다. 이와 함께 각 주체는 해당발명이 적절한 권리범위를 확보할 수 있도록 거절이유 해소를 위한 적절한 보정방향에 대해 협의를 진행한다.

2. 예비심사의 신청 및 결정 절차

(1) 예비심사 신청

예비심사는 우선심사결정서 발송일로부터 14일 되는 날까지 신청되어야 한다. 다만, 예비심사 신청 전에 심사관이 심사에 착수하여 의견제출통지서를 발송한 경우에는 예비심사 면담을 할 필요가 없다.

예비심사의 신청은 출원인 등이 특허로(<http://www.patent.go.kr>) 홈페이지(출원신청-예비심사신청)를 통해 신청인, 출원번호, 면담 희망일시, 면담 참석자, 연락처 등을 기재하여 신청함으로써 이루어진다.

한편, 출원인 등은 예비심사 신청 시 설명자료 등의 준비 기간과 심사관의 사전 검토 기간을 고려하여 예비심사 신청일로부터 3주 후부터 6주 이내(면담 가능기간)에서 3개의 날짜를 면담 희망일로 선택하여 희망면담시간과 함께 기재하여야 한다.

(2) 예비심사 결정

(가) 예비심사 결정 기준

특허로 홈페이지를 통한 예비심사 신청 내용은 해당 출원의 담당 심사관에게 바로 이송되고, 심사관은 면담 신청일로부터 7일 이내에 예비심사 결정 또는 반려한다.

구체적인 예비심사 대상 출원의 기준은 다음과 같다.

① 고(高)난이도 출원

예비심사는 심사부담도를 기준으로 하여 전체 특허분류의 평균난이도 이상인 출원을 대상으로 한다. 심사관은 해당 출원이 고(高)난이도 출원에 해당하는지 여부를 특허넷 시스템의 예비심사 결정 화면에서 확인할 수 있다.

② 우선심사 결정된 출원

예비심사는 심사관이 우선심사결정서를 통지한 출원을 대상으로 한다. 다만, 특허심사하이웨이(PPH) 출원의 경우는 심사관이 우선심사하기로 결정한 출원을 대상으로 한다. 또한, 출원인 등이 예비심사 신청한 내용을 근거로 다음과 같은 기준도 함께 고려하여 예비심사 수락 여부를 결정한다.

③ 예비심사 신청일

예비심사는 우선심사결정서가 발송된 날로부터 14일 내에 신청되어야 한다. 다만, 심사관이 의견제출통지서 등 심사 통지서를 이미 발송한 경우에는 예비심사를 신청할 수 없다.

④ 면담 참석자

예비심사 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자), 발명자, 해당 출원의 대리인 또는 출원인으로부터 면담절차의 위임을 받은 자이다. 출원에 대한 대리인이 있는 경우는 면담의 효율적인 진행을 위해 대리인이 반드시 참석해야 한다.

⑤ 면담 희망일시

예비심사 면담을 신청하려는 자는 면담 신청일로부터 3주 후부터 6주 이내의 기간 중 우선순위에 따라 3개의 날짜를 면담 희망일로 지정하여 면담을 받으려는 시간과 함께 면담 신청시 기재하여야 한다.

⑥ 기타 사유

면담 대상 청구항의 범위가 광범위한 경우 등 예비심사 면담을 수행하기에 적합하지 않은 사유가 있는지 여부

(나) 예비심사 신청의 수락 또는 반려

심사관은 해당 예비심사 신청이 상기 예비심사 요건을 모두 충족하는 경우에는 해당 출원의 예비심사 신청을 수락한다. 심사관은 예비심사 결정시 당사자가 제출한 「면담 희망일시」 중 어느 하나로 예비심사 면담일시를 선택한다. 우선심사 결정 후 심사관이 해당 출원의 선행기술조사를 의뢰한 경우에는 면담 전에 선행기술조사 보고서가 납품되어 이를 참고로 사전 검토를 할 수 있도록 예비심사 신청일로부터 1개월 이후로 면담일을 결정하는 것이 바람직하다.

심사관은 해당 예비심사 신청이 상기 예비심사 결정 기준의 요건 중 어느 하나라도 충족하지 못하고 출원인 등과의 협의 등을 통해서도 반려사유를 치유할 수 없는 경우에는 예비심사 신청을 반려할 수 있다. 다만, 출원인 등은 예비심사 신청이 반려되더라도 예비심사 신청 가능 기간(우선심사결정서 발송일로부터 14일내)에 반려 사유를 해소하여 예비심사 면담을 재신청할 수 있다.

(3) 면담의 연기 또는 취소

출원인 등의 불가피한 사유에 의하여 면담 기일에 면담을 진행할 수 없는 경우에 심사관은 1회에 한하여 출원인 등과 협의하여 면담 가능일(예비심사 면담 신청일로부터 3주 후부터 6주 이내의 기간) 중 면담일을 다시 결정하고 출원인 등에게 통보할 수 있다. 그러나 심사관이 판단한 결과 출원인 등의 연기사유가 불가피한 것으로 인정되지 않는 경우, 심사관은 면담을 취소할 수 있다.