

일괄 심사 제도

추장희*

앞선 호에서 특허청에서 시행하고 있는 포지티브 심사방안으로 예비심사제도와 보정안 리뷰 제도를 소개하였고, 이번 호에는 일괄심사제도를 소개하고자 한다. 일괄심사란 한 제품에 관련된 복수의 특허·실용신안등록·상표등록·디자인등록 출원에 대하여 출원인이 원하는 시기에 일괄적으로 심사하는 제도이다. 이 제도를 이용하면 기업의 사업 전략에 따라 원하는 시기에 권리화를 할 수 있어, 신제품 출시 시기 전에 제품에 대한 지식재산권 포트폴리오를 형성할 수 있다.

1. 일괄심사의 신청 대상

(1) 일괄심사를 신청할 수 있는 자

일괄심사는 일괄심사 신청 대상 출원의 출원인이 신청하여야 한다. 이 경우 일괄심사 신청 대상 출원의 출원인이 2명 이상이면 그 출원인 중 1명을 대표자로 선정하여 신청하여야 한다.

(2) 일괄심사를 신청할 수 있는 출원

일괄심사 신청대상은 다음의 (1) 또는 (2)에 해당하는 출원으로 심사착수 전인 둘 이상의 특허·실용신안등록·상표등록·디자인등록 출원이다. 이 경우 특허출원 및 실용신안 등록 출원은 심사청구된 출원에 한정한다.

(1) 하나의 제품에 관련된 다음의 어느 하나에 해당하는 출원

- ① 출원인이 실시하고 있거나 실시 준비 중인 출원
- ② 수출 촉진에 직접 관련된 출원
- ③ 「벤처기업육성에 관한 특별 조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원 또는 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신

형 중소기업으로 선정된 기업의 출원

- ④ 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 제11조제1항에 따른 1인 창조기업기술개발사업의 결과물에 관한 출원
- (2) 동일한 국가 신기술개발지원사업의 결과물에 관련된 출원

2. 일괄 심사 절차

(1) 일괄 심사 절차 흐름도

출원인 [일괄심사 신청] 심사착수 시점을 지정하여 일괄 신청	특허청 [방식심사] 신청서에 대한 방식심사 후 신청결과 통지
출원인 + 특허청 [일괄심사 설명회] 심사관이 기술내용, 사업내용을 청취하고, 예비심사 신청한 경우 예비심사 절차 진행	특허청 [심사처리] 출원인이 원하는 시점에 일괄하여 심사 착수

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



〈저자 약력〉

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

(2) 일괄 심사 신청

- (1) 일괄심사를 신청하려는 자(이하 '신청인'이라 한다)는 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr, 출원신청-일괄심사 신청)를 통해 일괄심사신청서를 작성하고 「일괄심사 신청에 관한 고시」의 별표의 증명서류를 첨부하여 신청하여야 한다. 다만, 특허·실용신안등록·디자인등록 출원이 출원인이 실시하고 있거나 실시 준비 중인 출원에 해당함을 증명하는 서류의 제출은 일괄심사설명회에서 일괄심사 담당심사관(이하 '담당심사관'이라 한다)이 열람함으로써 갈음할 수 있다.
- (2) 신청인은 일괄심사 신청일 이후 7일부터 14일까지 중 어느 한 날을 일괄심사설명회 개최 희망일로 지정하여야 하고, 일괄심사설명회 희망일로부터 14일이 되는 날 이후의 어느 한 날을 희망하는 심사착수일(이하 '착수희망일'이라 한다)로 지정하여야 하며, 착수희망일 이후 3개월이 되는 날부터 1년 이내의 어느 한 날을 신청인이 희망하는 심사종결일(이하 '종결희망일'이라 한다)로 지정하여 신청하여야 한다.
- (3) 출원인이 예비심사를 원하는 경우에는 일괄심사 신청시 예비심사를 요청할 수 있다.
- (4) 신청 후에는 일괄심사의 신청대상의 일부 출원을 취하할 수 있으나, 변경하거나 추가할 수 없다.

(3) 일괄심사 방식 심사

- (1) 특허청 일괄심사 담당자(이하 '일괄심사 담당자'라 한다)는 일괄심사를 받으려는 출원이 신청대상에 해당되는지 여부와 신청인의 일괄심사 신청이 신청절차를 충족하는지 여부에 대하여 심사하여야 한다.
- (2) 일괄심사 담당자는 신청인의 일괄심사 신청이 신청대상, 신청절차를 충족하지 못한 경우에는 일괄심사 신청일로부터 6일이 되는 날까지 일괄심사 신청서를 보정하여야 한다는 취지를 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 이 기간에 일괄심사 신청서를 보정하지 않는 경우에는 일괄심사의 신청을 받아들일 수 없다는 취지 또는 해당출원은 일괄심사에서 제외된다는 취지를 신청인에게 알려야 한다.

- (3) 일괄심사 담당자는 일괄심사설명회 개최 희망일을 기초로 신청인 및 담당심사관과 협의하여 일괄심사설명회 개최일을 확정된 후 그 취지를 신청인 및 담당심사관에게 알려야 한다.

(4) 일괄심사 설명회

- (1) 신청인은 개최일이 확정된 일괄심사설명회에 참석하여 담당심사관에게 일괄심사 신청출원에 대하여 설명하고 그 출원이 하나의 제품에 관련된 출원이라는 것을 설명하여야 한다.
- (2) 일괄심사 담당자와 담당심사관은 일괄심사설명회에서 일괄심사를 받으려는 출원이 신청대상에 해당하는지 여부를 협의하여 일괄심사 여부 및 일괄심사 대상출원을 결정하여야 한다. 일괄심사 담당자, 담당심사관 및 신청인은 착수희망일 및 종결희망일을 기초로 실제 착수가 가능한 날(이하 '착수예정일'이라 한다) 및 실제 착수종결 가능한 날(이하 '종결예정일'이라 한다)을 협의하여 결정할 수 있다. 일괄심사 담당자는 결정 사항들을 신청인에게 알려야 한다.
- (3) 일괄심사 신청시 예비심사를 요청한 경우에는 예비심사 면담 진행 및 면담 후 절차는 제8부 제4장의 「4. 예비심사 면담 진행 절차」, 「5. 예비심사 면담 후 절차」와 동일하다.
- (4) 일괄심사 담당자는 특허·실용신안등록 출원의 착수예정일이 일괄심사를 받으려는 출원 각각의 심사순위에 따라 예정되는 착수일보다 3개월 이상 빠른 경우에 신청인에게 해당 출원에 대하여 일괄심사 담당자가 지정한 기간까지 우선심사 신청할 것을 요청할 수 있다.

또한, 일괄심사 담당자는 상표등록·디자인등록 출원의 착수예정일이 일괄심사를 받으려는 출원 각각의 심사순위에 따라 예정되는 착수일보다 1개월 이상 빠른 경우에 신청인에게 해당 출원에 대하여 일괄심사 담당자가 지정한 기간까지 우선심사 신청할 것을 요청할 수 있다.

우선심사 신청 요청에도 불구하고 지정 기간에 우선심사 신청을 하지 않는 경우 또는 우선심사가 필요한 출원이 상표등록출원인 경우로서 출원인이 실시하고 있거나

실시 준비 중인 출원에 해당하지 않는 경우에는 해당출원은 일괄심사에서 제외된 것으로 본다.

(5) 일괄심사 신청한 특허·실용신안등록에 대하여 출원인이 실시하고 있거나 실시 준비 중인 출원에 따라 우선심사를 신청하는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 증명서류를 제출하면 된다.

- ① 시제품 실물사진, 견본, 실물사진이 수록된 카탈로그 등
- ② 창업투자회사·신기술사업투자조합 등으로부터의 투자실적서
- ③ 은행 등으로부터의 대출실적서
- ④ 출원기술의 실시에 관한 계약서
- ⑤ 기타 실시준비증임을 입증하는 서류

(6) 일괄심사 신청한 특허·실용신안등록·디자인등록출원(2015년 1월 추록)에 대하여 우선심사 신청하는 경우 출원인이 실시하고 있거나 실시 준비 중인 출

원의 증명서류 제출은 담당심사관이 그 서류를 열람함으로써 갈음할 수 있다. 심사관은 일괄심사가 신청된 출원에 있어서 증명서류를 열람함으로써 증명서류의 제출을 갈음한 경우에는 심사보고서에 그 증명서류의 열람 일시, 장소 및 내용을 적어야 한다.

(5) 일괄심사의 처리

담당심사관은 일괄심사를 하기로 결정된 출원에 대하여 착수예정일에 맞추어 심사 착수하여야 한다. 또한 담당심사관은 일괄심사 출원의 중간서류를 종결예정일까지 처리하여야 한다. 다만 선행기술을 추가로 검색할 필요가 있거나 새로운 거절이유가 발생하여 거절이유를 다시 통지해야 하는 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

ASCT, Volume 24, Number 6 November 2015

Review Paper

• Label-free NanoBio Imaging for New Biology and Medical Science / Dae Won Moon

Research Papers

- Pyroelectricity of Ni-doped PMNT Ferroelectric for Pyroelectric Detector / Yeon Jung Kim
- PVP-assisted Synthesis of TiO₂ Nanospheres and their Application to the Preparation of Superhydrophobic Surfaces / Naranchimeg Munkhbaatar, Ilhwan Ryu, Dasom Park, and Sanggyu Yim
- Stabilization of the Perovskite Phase and Electrical Properties of Ferroelectrics in the Pb₂(Sc,Nb)O₆ System / Yeon Jung Kim
- Initial growth mode of ultra-thin Al films on a W(110) surface at high temperatures / Dae Sun Choi and Mi Mi Park
- Electro-optical Characteristics of the Degraded Functional Layer in an Alternating-Current Plasma Display Panel / Kyung Ae Lee, Booki Min, Chang Gil Son, Yong S. Byeon, Sang Ho Yoon, and Eun Ha Choi
- A Three-Dimensional Calculation of the Reactor Impedance for Planar-Type Cylindrical Inductively Coupled Plasma Sources / Deuk-Chul Kwon and Nam-Sik Yoon
- Properties of ZnO:Ga thin films deposited by RF magnetron sputtering under various RF power / Deok Kyu Kim and Hong Bae Kim
- Photoluminescence Characterization of Vertically Coupled Low Density InGaAs Quantum Dots for the application to Quantum Information Processing Devices / S.-K. Ha and J. D. Song
- Theoretical Study for the ITO/Si based High Contrast Grating Structure with Focusing Capability and its Fabrication / J. Y. Kim, K. H. Yeon, J. Kyhm, W. J. Cho, T. J. Kim, Y. D. Kim, and J. D. Song
- Influence of growth Temperature on the Formation of 10 monolayer-thick InGaAs Quantum dots formed with 5 repetitions of 1 monolayer-thick InAs and 1 monolayer-thick GaAs / J. D. Song, I. K. Han, and W. J. Choi
- Investigation of detection wavelength of Quantum Well Infrared-Photodetector / S. H. Hwang, J. G. Lim, J. D. Song, J. C. Shin, D. C. Heo, and W. J. Choi
- Chemical Vapor Deposition Using Ethylene Gas toward Low Temperature Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes / Sung-Il Jo and Goo-Hwan Jeong
- Toward Charge Neutralization of CVD Graphene / Soo Min Kim and Ki Kang Kim
- Secondary Electron Emission of ZnO Films / Jinsung Choi, Sung Kwang Lee, Joon Ho Choi, Eun Ha Choi, Ranju Jung, and Yunki Kim
- Electrical Bistable Characteristics of Organic Charge Transfer Complex for Memory Device Applications / Chang-Lyoul Lee
- Highly Efficient Encapsulation of Anionic Small Molecules in Asymmetric Liposome Particles / Myung Kyu Lee
- Influences of Glass Texturing on Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cells / Yong Min Lee, Sang-Hun Nam, and Jin-Hyo Boo