

#1. 우선심사

한정된 자원과 시간 내 빠르게 사업을 전개해야 하는 스타트업의 경우, 특허, 상표, 디자인과 같은 IP 포트폴리오를 구축하는 것이 쉬운 일은 아닙니다.

더욱이 특허청의 심사 속도가 기술의 진보와 유행의 변화 속도를 따라가지 못하기 때문에, 사업에 필요한 IP가 제때에 준비되지 못하는 경우가 자주 발생하고 있습니다. 특허는 통상적인 심사 절차에 따르면 해도, 최초 심사 결과를 받기까지 1년, 특허등록을 받기까지는 총 1년 6개월에서 2년이 넘는 시간이 걸리는 것이 일반적입니다.

이런 문제점을 해소하기 위해 특허청에서는 일정한 요건을 갖춘 특허출원에 대해 다른 출원보다 우선적으로 심사하는 우선심사제도를 시행하고 있습니다. 우선심사를 받게 되면, 출원일로부터 3-4개월 내에 최초 심사 결과를 받을 수 있고, 이어지는 심사 절차에 빠르게 대응한다면 6개월 내에 특허등록을 받을 수도 있습니다. 이 속도라면 특허등록이 늦어져 사업에 방해가 되는 일이 거의 발생하지 않을 것입니다.

우선심사를 받을 수 있는 요건은 전부 열거할 수 없을 만큼 다양하여, 그중 스타트업에 유용한 요건을 몇 가지 살펴보겠습니다.

1. 출원인이 벤처기업인 경우

벤처기업의 확인을 받은 기업은 우선심사를 신청할 수 있습니다. 흔히 말하는 '벤처기업확인서'를 갖고 있는 기업이 여기에 해당합니다. 이외, 기술혁신형 중소기업, 직무발명 보상 우수기업 또는 지식재산 경영인증을 받은 기업도 우선심사를 신청할 수 있습니다.

2. 출원인이 발명을 실시(실시 준비)하고 있는 경우

출원인이 발명을 실시(실시 준비)하고 있다면 우선심사를 신청할 수 있습니다. 실시 또는 실시 준비 중임을 입증할 수 있는 증명 서류를 제출하면 되는데, 그다지 까다롭지 않습니다.

3. 특허출원에 4차 산업혁명 관련 신특허분류가 부여된 경우

인공지능, 사물인터넷, 3D 프린팅, 자율주행차, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 지능형 로봇, 스마트시티, 가상 증강현실, 혁신신약, 신재생에너지, 맞춤형 헬스케어, 드론, 차세대 통신, 지능형 반도체, 첨단소재 등 4차 산업혁명 관련 기술을 활용한 특허출원에 대하여 우선심사를 신청할 수 있습니다.

4. 전문기관에 선행기술조사를 의뢰하는 경우

가장 많은 비용이 드는 방법이지만, 전문기관에 선행기술조사를 의뢰하고 그 결과를 특허청에 제출하면 우선심사를 신청할 수 있습니다. 즉, 비용이나 노력의 차이가 있을 뿐, 필요하다면 모든 스타트업은 모든 특허출원에 대하여 우선심사를 신청할 수 있습니다.

한편, 국내뿐 아니라 미국, 유럽, 일본 등 해외 주요 국가에서도 우선심사제도가 시행되고 있으므로, 해외에서 빠른 특허등록이 필요한 사정이 있다면 적극 활용할 필요가 있습니다. 아울러 상표, 디자인 등 다른 종류의 권리에 대한 심사 절차에서도 우선심사제도가 시행되고 있으니 필요한 항목에 따라 살펴보는 것이 좋습니다.

우선심사를 신청하기 위해서는 추가적인 비용과 노력이 필요하지만, 빠른 속도로 심사를 받고 짧은 시간 내에 IP 를 획득함에 따라 얻을 수 있게 되는 사업상 이익은 그 비용이나 노력보다 훨씬 더 큰 경우가 많습니다. 물론 우선심사를 받게 되더라도 심사 속도가 빨라질 뿐 심사 기준이 완화되는 것은 아니기 때문에, 특허 등록을 받기 위해서는 많은 업무 경험을 갖춘 전문가의 역할이 중요합니다.

사업에 필요한 IP 를 빠르게 확보해야 하는 상황에 있다면 우선심사제도를 적극적으로 고려해 보시기 바랍니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright©2021 SEUMIP

길세영 변리사

Partner

sygil@seumip.com