

#2. 심사관 면담 - 특허도 소통이 필요합니다.

특허 출원으로 특허청 심사를 받아 보신 분이라면, 한 번쯤 이런 생각을 해 보셨을 것입니다.

‘도대체 왜 거절된 걸까?’

‘심사관 주장에 동의할 수 없어!’

특허를 받으려면 규정된 특허요건을 만족시켜야 하는데, 출원된 발명이 특허요건을 갖추고 있는지를 특허청이 심사합니다. 아주 명확하고 간단하게 판단될 것 같지만, 실제 다양하고 복잡한 이유로 인해 종종 논란의 여지가 있기도 합니다.

정해진 특허요건은 있습니다. 하지만...

특허요건(신규성, 진보성 등) 및 구체적 판단 기준은 특허법에 규정되어 있으며, 특허청 심사 기준과 대법원 판례에 제시되어 있습니다. 하지만 특허요건과 판단 기준이 아무리 세세하게 규정되어도 세상에는 너무 다양한 기술과 발명이 존재하기 때문에, 때에 따라 심사 기준이 모호해지는 상황이 발생하여 심사 결과를 예측하기 어려운 경우도 빈번합니다.

특허 심사는 특허청에 속해 있는 개별 심사관이 수행합니다. 따라서 심사관이 가진 배경지식, 기술 이해, 성향, 엄격성 등이 심사에 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 ‘누가 심사하느냐’에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

그래서 성공적인 심사 결과(즉, 특허 등록)를 이끌어 내기 위해 ‘심사관 면담’ 절차가 매우 중요합니다. ‘심사관 면담’이란 담당 심사관이 어떤 생각이나 스탠스를 가지고 심사하고 있는지 정확하게 파악하는 과정으로 이에 따라 대응 전략을 세우는 것까지 의미합니다.

심사관 면담, 언제? 어떻게?

기본적으로 심사 전 단계에서 심사관 면담을 신청할 수 있으며, 이를 효과적으로 활용할 수 있는 면담 유형 몇 가지 소개해 드리겠습니다.

(1) 예비심사 면담

최초 심사 결과가 나오기 전(즉, 의견제출통지서가 나오기 전) 예비심사를 신청해서 면담 기회를 가져 발명 내용 설명 및 발명의 특허성 주장, 심사관의 사전 검토 의견 등을 교환할 수 있습니다. 이처럼

예비심사 면담을 이용하면, 심사관이 발명에 대한 이해 부족으로 불필요하게 거절이유를 지적하는 것을 방지할 수 있습니다.

(2) 보정안 리뷰 면담

최초 심사 결과가 나온 후에(즉, 의견제출통지서가 나온 후에) 보정안 리뷰 면담을 신청해서 이미 심사관이 지적한 거절이유를 극복할 수 있는 방안에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다.

(3) 재심사 면담

거절결정이 내려진 후(즉, 특허거절결정서가 나온 후) 재심사 면담을 신청함으로써, 이미 거절결정이 내려진 발명이라 하더라도 추후 특허를 받기 위해 필요한 보정안에 대하여 심사관에게 의견을 구할 수 있습니다. 사실상 마지막 면담 기회로서 재심사 면담을 한 후에 재심사를 신청하면 특허 가능성을 상당히 높일 수 있습니다.

포지티브(Positive) 심사로의 전환

몇 년 전부터 특허청은 ‘특허심사 3.0’이라는 정책을 통해 특허받지 못하는 이유만을 나열하던 ‘네거티브(negative) 심사’에서 탈피하여 특허받을 수 있는 방안을 안내하는 ‘포지티브(positive) 심사’를 지향하고 있습니다. 그렇기 때문에 심사관과 적극적으로 소통할수록 특허를 받을 수 있는 길은 더욱 넓고 빨라질 수 있습니다.

또한, 심사관 면담을 잘 활용한다면 특허 가능성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 심사관이 불필요한 거절 이유를 지적해서 심사 절차가 길어지는 상황을 막아 실질적으로 심사 기간을 단축시키는 효과도 얻을 수 있습니다.

보다 더 쉽고 빠른 특허 등록을 위해 풍부한 심사 경험을 가지고 있는 전문가의 도움을 받아 ‘심사관 면담’ 절차를 적극 활용해 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 SEUM IP

길세영 변리사

Partner

sygil@seumip.com