

09

심사

# 01 심사주의

## 의의 및 취지

특허법은 심사주의와 공개주의를 채택하고 있다. 심사주의란 특허법에서 요구하고 있는 방식 및 실체적 요건을 심사하여 특허를 허여하는 것이고, 무심사주의란 방식 등의 적법 여부만을 심사하여 특허를 허여하는 것이다.

## 장단점

무심사주의는 조기권리화 가능, 출원인의 비용 절감의 장점이 있고, 부실특허를 양산할 수 있다는 단점이 있다.

심사주의는 권리화 지연, 중복 연구의 가능성이 있다는 단점이 있고, 특허성에 관한 분쟁을 사전에 예방할 수 있다는 장점이 있다.

## 심사주의의 보완

심사주의의 단점을 보완하기 위해 심사기간과 관련하여 맞춤형 심사제도(우선심사, 심사유예신청)를 운영하고 있다.





## 내용 요약

### ■ 심사청구절차

출원절차는 특허결정을 받아야 특허를 받을 수 있다. 특허결정은 심사관의 심사결과이며(제66조) 심사관에 의한 심사는 심사청구절차를 수속한 출원절차에 한해 진행한다(제59조 제1항). 심사청구절차는 출원과 동시에 수속할 수도 있고 출원일부터 3년 이내의 임의의 시점에서 밟을 수도 있다(제59조 제2항). 이는 출원마다 목적과 경제적·기술적 가치가 동일하지 않아 심사를 받을 준비가 된 시점을 출원인이 스스로 선택할 수 있도록 출원인에게 이익을 부여함과 동시에, 출원인이 심사를 받을 의지가 있는 출원에 한해서만 선택적으로 심사를 진행함으로써 심사인력의 낭비를 최소화하기 위함이다.

다만 출원의 심사결과는 제3자에게도 이해관계가 얽혀 있을 수 있기 때문에 출원인이 심사청구절차의 수속을 지연하는 경우를 대비해, 첫째 심사청구절차는 제3자도 밟을 수 있게 허용하며(제2항)<sup>385)</sup>, 둘째 출원일부터 3년 이내까지 심사청구절차가 수속되지 아니한 출원은 심사를 받을 의지가 없는 것으로 보고 출원을 취하(제59조 제5항)함으로써 출원발명이 출원공개(제64조)로 공개되었다면 누구나 실시 가능하도록 풀어버린다. 참고로 제3자가 심사청구절차를 밟은 경우는 그 사실을 출원인에게 특허청장이 통지하여 출원인에게 심사 받을 준비를 할 것을 연락한다(제60조 제3항).

한편 외국어출원의 경우는 제3자는 제한 없이 출원일부터 3년 이내면 임의의 시점에서 심사청구절차를 수속할 수 있으나, 출원인은 국어번역문을 제출하여 국어심사대상을 제공해야만 심사청구절차를 밟을 수 있다(제59조 제2항 제2호). 만약 국어번역문 제출 없이 심사청구절차를 밟으면 관련 서류를 반려한다(시행규칙 제11조 제1항 제20호). 이 논리는 청구범위 기재 없이 출원한 경우도 마찬가지다(제59조 제2항 제1호, 시행규칙 제11조 제1항 제15호).

그리고 심사청구절차는 딱 한번만 가능하며, 이미 한 심사청구는 절차의 취하가 불가능하다(제59조 제4항). 심사청구절차 수속으로 심사관에 의한 심사가 진행되었으나 심사청구절차의 취하를 허용하면, 위 진행한 심사결과가 무위로 돌아갈 염려가 있기 때문이다.

이하에서는 심사청구절차의 방식에 대해 살핀다. 먼저 심사청구절차는 누구든지 할 수 있다. 예컨대 법인 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 있는 경우는 권리능력이 없는 그 사단 또는 재단의 이름으로도 가능하다<sup>386)</sup>. 시기는 출원 후 출원일부터 3년 이내에 출원절차가 계속 중일 때 가능하다. 단 출원일 소급효가 있는 절차인 정당권리자출원(제34조, 제35조), 분할출원(제52조 제2항), 변경출원(제53조 제2항)을 무권리자출원일 또는 원출원일로부터 3년을 경과한 후 수속한 경우는 이미 출원일부터 3년 이라는 시기는 지났고, 정당권리자출원, 분할출원, 분리출원, 변경출원을 한

385) 출원절차는 특허가 될 잠재적 지위다. 만약 특허가 되면 그 출원발명은 모방해서는 안 된다. 경쟁 관계에 있는 제3자라면 어떤 출원발명이 특허가 되어 모방을 할 수 없을지, 아니면 특허가 되지 못해 모방이 가능한지에 직접적인 이해관계가 있을 수 있다. 그런데 출원인에 의해 심사가 지나치게 지연되면, 위 제3자에게 불이익이 초래될 염려가 있으므로, 출원일부터 3년 이내에 출원인이 심사시점을 스스로 선택할 수 있는 이익을 부여함과 동시에 이에 따른 제3자의 불이익을 제어하고자 제3자도 심사청구가 가능하도록 규정한 것이다.

386) 제3자가 심사청구한 경우는 심사의 최종 결정사항을 그 제3자에게 통보해준다(심사사무취급규정 제26조 제4항).

날부터 각각 30일 이내에 심사청구를 할 수 있다(제59조 제3항). 서면은 청구인의 성명, 주소(또는 고객 번호)와 심사청구대상의 출원을 표시한 심사청구서를 특허청장에게 제출하면 된다(제60조 제1항).

심사청구절차가 수속된 경우는 제3에게 그 사실을 공개한다. 제3자가 심사진행사실을 인지하고 곧 심사결과가 나올 것임을 예측할 수 있도록 하고자 함이다. 즉 특허청장은 출원공개 전에 심사청구가 있으면 출원공개시에, 출원공개 후에 심사청구가 있으면 지체 없이 그 취지를 특허공보<sup>387)</sup>에 게재한다(제60조 제2항).

## ■ 심사순위

### 일반적인 심사

심사청구절차를 밟은 출원은 심사관에 의한(제57조 제1항) 심사가 진행된다(제59조 제1항). 심사는 우선심사신청 또는 심사유예신청절차를 밟지 않는 한 심사청구순위에 따라 진행한다. 즉 먼저 심사청구가 된 출원부터 심사를 진행<sup>388)</sup>한다(시행규칙 제38조 제1항, 심사사무취급규정 제20조).

### 예외

다만 심사청구된 원출원을 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우, 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우 또는 제53조에 따라 변경출원하여 심사청구한 경우는 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사한다(시행규칙 제38조 제2항 제1호). 이는 분할출원, 분리출원 또는 변경출원된 발명은 원출원을 통해 심사가 진행된 발명 중 하나일 수 있기 때문에 서둘러 심사를 진행해준다.

또한 제58조 제1항에 따라 출원된 발명과 연관된 제29조 제1항 각 호의 선행기술의 조사 등을 외부기관에 의뢰한 경우<sup>389)</sup>도 심사의 효율성을 고려해 심사청구순서보다 먼저 심사가 진행될 수 있다<sup>390)</sup>(시행규칙 제38조 제2항 제2호).

387) 출원공개공보와 등록공고공보를 특허공보라 한다(시행령 제19조).

388) 출원된 순서는 무관하다. 나중에 출원했다 하더라도 먼저 심사청구절차를 밟았다면 먼저 심사한다.

389) 특허청은 외부 전문기관을 등록하고 필요한 경우 그 전문기관에게 제29조 제1항 각 호의 지위에 해당하는 선행기술의 조사 등을 의뢰하기도 한다(제58조). 특허청 자체의 심사인력의 부족을 해결하기 위해 전문기관을 이용하는 것으로 보인다.

390) 사건이나 외부 전문기관으로부터 제29조 제1항 각 호의 지위에 해당하는 선행기술의 조사가 완료된 출원의 경우는 심사청구순서가 늦더라도 조사결과를 효율적으로 활용하기 위해 먼저 심사를 착수해주는 규정인 것으로 생각된다(심사사무취급규정 제20조 제2항 참조).





58

5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원
- 5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원
- 5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원
- 5의4. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원
6. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원
7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)
  - 7의2. 특허청이 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원
8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원
9. 삭제
10. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원<sup>392)</sup>
11. 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 조사·분류 전문기관 중 특허청장이 정하여 고시한 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에 게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원
12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이 한 특허출원
  - 가. 65세 이상인 사람
  - 나. 건강에 중대한 이상이 있어 우선심사를 받지 아니하면 특허결정 또는 특허거절결정까지 특허에 관한 절차를 밟을 수 없을 것으로 예상되는 사람

3) 재난의 대응 등에 필요하다고 인정되는 경우 (특허법 제61조 제3호)

코로나바이러스 감염증 등 국가적 재난의 극복과 관련된 발명의 의욕을 장려하고자, 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우 우선심사가 가능하다.

4) 타법에 의한 우선심사대상 (특허법 시행규칙 제39조)

- 1) 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제55조에 따라 규제특례가 적용된 특허사업과 직접 관련된 출원
- 2) 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제26조에 따라 규제특례가 적용된 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련된 출원

우선심사 신청 요건

(1) 주체적, 시기적 요건

392) PPH란 제1청(PPH 가능한 상대국 중 일국의 특허청)이 특허가능하다고 판단한 제1청 출원의 청구항과 실질적으로 동일한 청구항을 갖고 있는 제2청(PPH 가능한 상대국 중 일국의 특허청) 출원이 조기에 심사를 받을 수 있도록 함과 동시에 제2청이 제1청의 선행기술조사결과와 심사결과를 활용할 수 있도록 하는 제도다(고시 제4조 제3호).



출원이 있는 때에는 누구든지 특허청장에게 그 출원에 관하여 우선심사의 신청을 할 수 있다.

(2) 객체적 요건


우선심사 대상에 해당하는 발명은 반드시 청구범위에 기재되어야 하며, 우선심사결정시까지 보정된 청구항을 기준으로 판단한다.

우선심사 신청 절차

(주체) 누구든지 (기간) 심사청구 후 또는 심사청구와 동시에 (서면) 우선심사신청서를 제출하면 된다. 우선심사신청서에는 시행규칙 제39조에 따라 특허청장이 정하는 사항을 기재한 우선심사신청설명서를 첨부한다.

우선심사 신청 효과

우선심사결정을 받은 출원에 대한 심사는 심사청구의 순위에 관계없이 우선적으로 심사가 진행되고, 우선심사결정의 통지가 있는 후에는 우선심사 신청을 취하할 수 없다.

특허심사 하이웨이  PPH.

특허심사하이웨이란 양국에 특허출원이 이루어진 후 어느 일국에서 특허등록을 받은 경우, 다른 일국에서 이를 참고하여 우선적으로 당해 출원에 대해 심사를 수행하는 제도이다. 해외출원의 조기 권리화를 도모하고, 국가 간 심사협력을 통해 심사부담을 해소하기 위한 제도이다. 다만, 어느 일국의 심사결과를 참고할 뿐 다른 일국의 심사에 영향을 미치지 않는 것이다.

특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허심사하이웨이 요건은 다음과 같다.

| 이유                                   | 요건  |
|--------------------------------------|---|
| 일본                                   | 1. 일본에 최초로 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우<br>2. 일본 특허출원과 관련되어 외국특허청 또는 정부간 기구로부터 입수한 선행기술조사보고서가 있는 경우   |
| 기타 합의한 국가                            | 1. 대상국가 등의 특허출원(대응출원)에 가장 최근의 심사 통지서에서 특허가능하다고 판단한 청구항이 있는 경우<br>2. 대한민국에 출원한 특허출원의 모든 청구항이 대응출원에서 특허가능하다는 판단을 받은 청구항과 동일하거나, 특허가능하다는 판단을 받은 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우                                  |
| 기타 합의한 국가에서 국제조사 또는 국제예비심사가 수행된 국제출원 | 1. 대상국가 등에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원(대응국제출원)에 국제단계의 심사에서 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단을 받은 청구항(특허요건 인정 청구항)이 있는 경우<br>2. 해당 특허출원의 모든 청구항이 대응국제출원의 특허요건 인정 청구항과 동일하거나, 특허요건 인정 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우 |

## 예비심사

### (1) 의의 및 취지

예비심사관 심사착수 전에 출원인과 심사관이 대면 면담을 통해 심사의견을 교환하여 조속한 권리화를 도모하기 위한 제도이다.

### (2) 대상

예비심사는 심사부담도가 고난도인 기술분야 출원 등으로서, 우선심사결정서 발송일로부터 14일 이내 출원인이 신청한 경우 가능하다.

### (3) 효과

우선심사신청한 출원보다 심사가 더 빠르게 진행되어 조속한 권리화에 이점이 있다.

## 제03절 ■ 심사유예 등 (시행규칙 제40조의 2 및 제40조의 3)

### 의의 및 취지

특허여부결정보류 신청 (특허법 시행규칙 제40조의2) 및 심사유예신청 (특허법 시행규칙 제40조의3) 을 규정하여 심사기간 단축에 따른 문제점에 대한 대응 방안을 마련하였다.

### ✓ 특허여부결정보류 신청 (특허법 시행규칙 제40조의2)

- (1) 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일로부터 6개월 이내에 결정 보류신청서를 특허청장에게 제출하는 경우에는 특허출원일로부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다.
- (2) 다만, i) 특허출원이 분할출원 또는 변경출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

### ✓ 심사유예신청 (특허법 시행규칙 제40조의3)

#### (1) 심사유예신청서 제출

특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일로부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일로부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일로부터 5년 이내에 한정)을 적은 심사유예신청서를 특허청장에게 제출할 수 있다.

(2) 심사유예신청의 취하 및 변경

특허출원인이 제1항에 따른 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 보정서를 제출하여야 한다.

(3) 심사유예신청의 효과

- 1) 심사관은 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다.
- 2) 다만, i) 특허출원이 분할출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

## 내용 요약

### ■ 우선심사

심사청구절차를 밟으면 심사청구일부부터 약 9개월 경에 심사결과가 통보된다. 그러나 심사청구절차와 함께 우선심사 신청절차까지 수속하면 약 2-4개월 경에 심사결과를 통보 받을 수 있다.

출원공개 후 출원인이 아닌 자가 업으로서 출원된 발명을 실시하고 있거나 국가 산업발전이나 공익상 긴급처리가 필요하다고 인정되는 출원은 심사청구순서에 따른 심사착수순위의 원칙을 적용하다 보면 국익 및 발명의 적절한 보호가 저해될 수 있어, 우선심사신청이 가능하도록 규정한다.

우선심사신청은 심사청구와 마찬가지로 출원인은 물론 누구든지 신청할 수 있다. 다만 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원에 대해서는 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직을 포함한다)만 우선심사 신청이 가능하다(고시 제3조).

우선심사신청은 심사청구 후 가능하다(제59조 제1항). 또한 제61조 제1호(출원공개 후 제3자의 무단 실시)의 사유로 우선심사신청하는 경우는 제2호와 달리 출원공개가 되어야 우선심사를 신청<sup>393)</sup>할 수 있다(제61조 제1호).

서면은 우선심사신청서와 우선심사신청 사유에 해당함을 증명하는 증빙서류를 특허청장에게 제출하면 된다(시행령 제10조, 시행규칙 제39조, 고시 제3조). 참고로 우선심사신청은 우선심사신청에 대한 우선심사결정의 통지가 있는 이후는 취하할 수 없다(심사기준, 심사사무취급규정 제62조). 이는 심사관의 우선심사결정 통지가 있는 경우는 우선심사신청의 효력이 발생하여 심사관이 우선심사신청이 유효한 것으로 보고 심사에 착수하기 때문이다.

우선심사신청을 하면 우선심사신청 사유에 해당하는지를 살펴 사유에 해당할 경우 우선심사결정을 통지하고 우선심사를 한다. 우선심사사유에 해당하는 발명이 청구범위에 기재되어 있어야 우선심사결정이 나고, 우선심사가 된다.

참고로 실용신안법과 특허법의 우선심사대상의 차이점은 아래와 같다.

|             | 특허출원의 경우  | 실용신안등록출원의 경우          |
|-------------|---|-----------------------|
| 우선심사 대상의 구별 | 1. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원<br>(공해방지+녹색기술)<br>2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원<br>3. 특허청이 특허협약조약에 따른 국제조사 기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 | 1. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원 |

393) 이는 출원공개로 악의적인 모방이 발생했을 때 그 피해를 구제해주고자 우선심사신청이 가능하도록 하여 서둘러 특허를 받을 수 있는 기회를 부여하는 것인바(참고로 출원 상태에서는 악의적인 모방에 대해 금지를 청구할 수 없다. 특허를 받아야만 금지 청구가 가능하다. 제126조), 출원공개가 되지 않은 출원은 본 사유를 이용할 수 없다.

- 4. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원
- 5. 타법에 따른 우선심사 대상 특허출원(특허법시행규칙 제39조)

## ■ 심사유예 등

심사를 늦추는 절차도 있다.

심사청구 후 출원인이 출원일로부터 6개월 이내에 특허여부결정보류 신청서를 특허청장에게 제출하는 경우는 출원일로부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정이 보류된다(시행규칙 제40조의2 제1항). 이는 최근 심사기간이 단축됨에 따라 심사가 1년 이내에 조기 마무리될 경우 우선권 주장을 적기에 하지 못하는 경우가 발생할 수 있음을 고려하여 도입된 제도<sup>394</sup>)다.

단 i) 출원이 분할 또는 변경출원인 경우(분할출원이나 변경출원은 국내우선권 주장의 기초출원이 될 수 없기 때문임), ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우(우선심사에 착수한 출원은 심사관 심사 업무 효율상 중단할 수 없음), iii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우(이미 특허여부결정이 있어 국내우선권 주장이 곤란한 상황에 입박했기 때문임)는 보류신청을 할 수 없다(시행규칙 제40조의2 제1항 단서 및 각 호). 만약 위 특허여부결정보류 대상이 아닌 출원에 대해 보류신청서를 제출하면 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제17호).

그리고 심사청구 후 출원인이 심사청구일로부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일로부터 5년 이내에 한하며, 이를 유예희망시점이라 한다)을 기재한 심사유예 신청서를 특허청장에게 제출하면 심사청구일로부터 24개월이 지난 후 유예희망시점에서 출원에 대한 심사를 받을 수 있다(시행규칙 제40조의3 제1항).

단, i) 특허출원이 분할, 변경 또는 정당한 권리자 출원인 경우(출원일 소급효가 있는 출원은 심사를 서둘러 하는 바 심사유예가 곤란함), ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우(우선심사에 착수한 출원은 심사관 심사 업무 효율상 중단할 수 없음), iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우(이미 심사가 진행되었기 때문에 심사중단이 곤란함)는 심사를 유예하지 않는다(시행규칙 제40조의3 제3항). 만약 위 심사유예 대상이 아닌 출원에 대해 유예신청서를 제출하면 소명기회를 부여받고 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제18호).

394) 예컨대 국내우선권주장은 선출원절차가 계속 중인 경우만 가능한데, 우선기간인 1년 이내에 선출원의 특허여부결정이 확정되면 국내우선권주장이 불가하다(제55조 제1항 제4호).

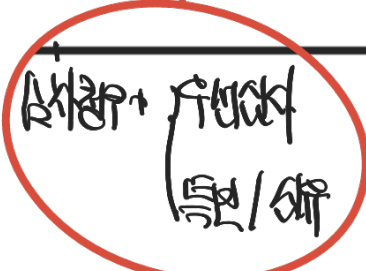
### 03 심사관에 의한 심사

파트 4.

심사관직권

심사관직권

제정  
1. 심사관직권  
변환



#### 제01절 ■ 전문기관 등 (제58조)

##### 의의 및 취지

특허청은 적절한 인력으로 업무의 효율성을 재고하기 위해 출원인이 특허출원할 때 필요하거나 특허출원을 심사(PCT 출원에 대한 국제조사 및 국제예비심사 포함)할 때 필요한 업무에 관해 외부 전문기관 등록제도를 마련하여 전문기관의 도움을 받고 있다(특허법 제58조 제1항). 또한 청원이 풍부한 사람에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수도 있다(특허법 제58조 제4항).

신행기술과 전문기관  
/ 국제적 경쟁력  
/ 업무추진

출원인 비용절감  
(1/2(3)2)

##### 전문기관 등록 및 취소

특허청장은 미생물의 기탁분양, 선행기술의 조사, 특허분류의 부여, 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무를 전문기관에 의뢰할 수 있는데, 이때 전문기관은 **일정한 요건을 갖추어 사전에 특허청장에게 등록**을 하여야 한다(특허법 제58조 제2항).

한편 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우, 등록기준에 맞지 않는 경우, 전문기관의 임직원이 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우는 전문기관의 등록이 취소되거나 지정기간 동안 업무의 전부 또는 일부가 정지될 수 있다(특허법 제58조의2).

##### 관련문제

특허청장이 외부 기관에 의뢰하는 업무로 **전자회업무**도 있다(특허법 제217조의2). 특허청장은 요건을 갖춘 곳에 위탁하여 해당 업무를 수행하게 할 수 있으며, 해당 기관이 정해진 시설 및 인력기준을 충족하지 못하거나, 임직원이 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우는 시정조치를 요구한 후 위탁을 취소할 수 있다(특허법 제217조의2 제7항).

#### 제02절 ■ 정보제공 (제63조의 2)

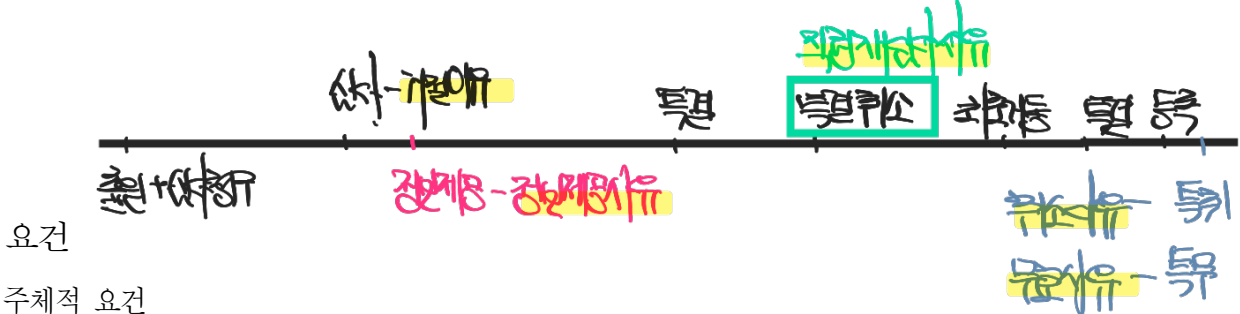
- (주) 누구든지
- (가) 출원 계속 중
- (나) 심사중
- (다) 심사결과

##### 의의 및 취지

특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거짓이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 이는 공공의 심사협력을 구해 심사의 완전성 및 신속성을 도모하기 위한 제도이다.

관련제안





(1) 주체적 요건

공중의 심사협력이라는 취지 상 이해관계를 요하지 않고 누구든지 정보제공할 수 있다.

(2) 객체적 요건

거절이유 중 절차상 하자에 불과하여 제3자에게 불측의 피해를 줄 여지 없는 배경기술 기재의무 (특허법 제42조 제3항 제2호), 다항제 기재방법 (특허법 제42조 제8항) 및 하나의 특허출원의 범위 (특허법 제45조) 는 제외된다.

(3) 시기적 및 절차적 요건

특허출원 계속 중에 가능하며, 정보제출서에 증거서류를 첨부하여 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제45조).

(특허법 제45조)

효과

심사관의 심사에 참고자료가 된다. 다만 심사시 반드시 활용해야 하는 의무나 정보제공자에게 정보제공에 대해 응답할 의무는 없으며, 심사시 활용하지 않더라도 이에 대해 정보제공자가 불복할 수도 없다.

관련문제

출원공개 전이라도 정보제공이 가능하고, 제170조에서 제63조의2를 준용하는 바 거절결정불복 심판 중에도 정보제공이 허용된다.

제03절 ■ 외국 심사결과 제출 명령제도 (제63조의 3)

의의 및 취지

동일 기술의 복수 국가 교차출원이 급증하고 있어, 주요국 특허청은 서로간 심사결과를 적극적으로 활용하고자 한다. 다만 미공개 출원과 IP5 외의 국가의 심사결과는 대한민국 특허청에서 확인이 어려워 심사관에게 외국의 심사결과 자료의 제출을 출원인에게 명할 수 있는 규정인 특허법 제63조의3 을 도입했다.



## 내용

심사관은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 출원의 심사에 필요한 경우 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과가 있으면 이를 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있고(특허법 제63조의3), 필요한 경우 위 서류의 국어번역문을 제출할 것을 명할 수도 있다(특허법 시행규칙 제46조 제2항).

심사관

### 제04절 ■ 거절이유통지와 거절결정 (제63조)

1. 심사대상확정 (보정승인 vs 거부)  
(2. 기통지 거절이유 결정 vs 거절)  
↓ YES

#### 심사방법

- (1) 심사관 출원발명(청구범위에 기재된 발명)에 거절이유가 존재하는지를 살피는 것으로서, 심사대상확정(보정여부/보정각하여부), 기 통지 거절이유 극복 여부, 새로운 거절이유의 존재 여부의 순서로 진행하며, 거절결정 또는 특허결정을 함으로써 종료한다.
- (2) 청구항이 2 이상인 경우는 청구항별로 개별적으로 심사한다.

3. 다른 거절이유 존재 vs 없음  
↓ YES  
거절 - 최초  
↓ 거부

#### 심사대상확정

- (1) 보정이 없는 경우 최초 명세서 등으로 심사에 착수한다. 보정이 있는 경우 보정을 승인하면 보정된 내용으로 심사에 착수하고, 보정을 각하하면 보정 전 내용으로 심사에 착수한다.
- (2) 자진보정 또는 최초거절이유통지에 따른 보정이 있는 경우 보정을 승인하고 보정된 내용으로 심사에 착수한다. 자진보정이 2회 이상 있으면 각각 보정을 유효하게 승인하여 보정된 내용을 살피고, 최초거절이유통지에 따른 보정이 2회 이상 있으면 마지막 보정으로 보정된 내용을 살핀다.
- (3) 최후거절이유통지에 따른 보정 또는 재심사청구시 보정은 특허법 제47조 제2항, 제47조 제3항, 제51조 제1항 위반 여부를 살피, 위반이 없는 경우 보정을 승인하고 보정된 내용으로 심사에 착수하고, 위반이 있는 경우 보정을 각하한 후 보정 전 내용으로 심사에 착수한다. 최후거절이유통지에 따른 보정이 2회 이상 있으면 마지막 보정으로 보정 승인 여부 및 보정된 내용을 살핀다. 재심사청구시 보정이 2회 이상 있으면 처음 보정으로 보정 승인 여부 및 보정된 내용을 살핀다.
- (4) 보정일체원칙에 따라 보정 내용 중 일부라도 보정각하사유가 있으면 보정 전체를 각하한다.

## 거절이유통지

### (1) 의의 및 취지

- 1) 심사관은 출원을 심사한 결과 그 출원이 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당되어 특허를 허여할 수 없어 거절결정을 하고자 할 때는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제63조). 이는 출원발명에 대해 등록을 허용할 것인가의 판단은 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로, 이로 인한 과오를 예방하기 위함이며, 또한 선출원주의 제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하기 때문이다(96후1217).
- 2) 거절결정을 하기 전에 거절이유를 통지하여 의견서제출기회를 주는 것은 강행규정이며, 의견서제출기회를 주지 않고 된 거절결정에 대해서는 출원인이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하여 그 절차적 위법을 주장할 수 있다(98후300, 96후177).

### (2) 거절이유통지의 종류

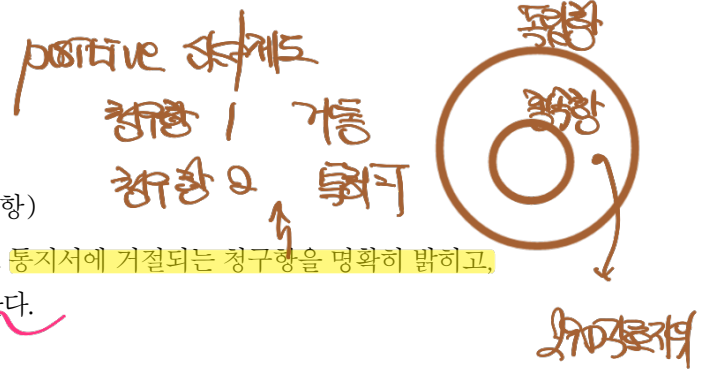
- 1) 특허법은 심사지연 방지를 위해 거절이유통지를 최초와 최후로 구분하며, 최후거절이유 통지 후에는 보정범위를 제한한다.
- 2) 최초 거절이유는 최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유를 말하며, 최후 거절이유는 최초 심사 후 보정에 의해 새롭게 발생한 거절이유로서 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유를 말한다.

#### 3) 최초 거절이유 예시 (심사기준)

- 가) 심사가 착수된 이후 첫 번째의 거절이유통지는 자진 보정이 있었는지 여부에 관계없이 최초거절이유통지한다.
- 나) 보정되지 않은 보정식별항목에 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유통지한다.
- 다) 거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유통지시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지하여야 한다.
- 라) 보정 외적인 요인에 의해 거절이유가 발생하는 특허법 제25조 위반은 최초거절이유로 통지하여야 한다.

#### 4) 최후 거절이유 예시 (심사기준)

- 가) 신규성·진보성 위반으로 최초거절이유를 통지했으나, 새로운 구성요소 부가 보정으로써 종전의 신규성·진보성 거절이유를 해소한 경우, 부가된 새로운 구성요소에 대해 선행기술을 추가로 인용하여 진보성 거절이유를 통지할 때는 최후거절이유를 통지한다. 이는 보정에 의해 선행기술을 다시 찾아 심사해야 했기 때문에, 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유로 본다.
- 나) 기재불비 위반으로 최초거절이유를 통지했고 보정으로써 종전의 기재불비 거절이유를 해소했으나, 다시 심사한 결과 신규성·진보성 위반의 거절이유가 발견되어 통지할 때, ① 그 보정이 신설 또는 실질적 신설에 준하는 정도로 발명의 내용을 바꾼 것이라면 최후거절이유로 통지하고, ② 그렇지 않다면 최초거절이유로 통지한다.



(3) 관련문제

1) 청구항이 2 이상인 경우 (특허법 제63조 제2항)

청구항이 2 이상인 경우 거절이유를 통지할 때는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

2) 직권재심사 (특허법 제66조의3)

직권 재심사 과정에서는 기 통지한 거절이유가 극복되지 아니하였다 하더라도 거절결정하지 않고 다시 거절이유를 통지하는 경우가 있고, 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 최후로 거절이유를 통지하지 않고 일반적으로 거절이유를 통지하는 경우가 있다(특허법 제 63조 제1항 제2호, 제47조 제1항 제2호 괄호).

거절결정 및 특허결정

(1) 출원일체원칙

특허청구범위가 여러 개의 항으로 되어 있는 경우에는 그 하나의 항이라도 거절이유가 있다면 그 출원은 전부가 거절된다(96후603).

★ **내용에** 2) 거절이유통지와 거절결정의 구분

- 1) 거절이유를 통지한 후 보정 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다. 여기서 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로서, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되는 것은 아니고, 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가한다(2006후1766).
- 2) 진보성을 판단함에 있어서 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우는 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당하므로, 새롭게 거절이유를 통지해야 한다(2015후2341).
- 3) 우선권주장의 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 거절결정할 수 없다(2009후2371).
- 4) 거절결정 이유 중 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도 통지하지 아니한 거절이유를 들어 거절결정하는 것이 아니라면 위법하다고 볼 수 없다(2007후3820).
- 5) 신규성·진보성 위반의 경우 일반적으로 인용발명이 다르면 다른 거절이유에 해당하나, 초록(abstract)을 근거로 진보성 위반의 거절이유를 통지한 후, 전문을 근거로 진보성 위반의 거절결정을 하였더라도, 실질적으로 동일한 사유로 거절결정했다면 위법하다고 볼 수 없다(2001후2702).
- 6) 인용발명에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지한 경우, 그 인용발명을 보충하여 기술적 의의를 밝히는 출원 당시의 기술상식이나 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료를 추가로 더 채택하여 거절결정하더라도 위법하다고 볼 수 없다(2014허1563).

(3) 재심사

- 1) 통지한 거절이유가 극복되지 않은 경우 거절결정함으로써 심사가 종료된다. 다만 특허법은 출원인 구제를 위해 재심사제도를 두고 있으며, 출원인은 재심사청구로써 심사를 다시 받을 수 있다.
- 2) 거절이유가 없는 경우 특허결정함으로써 심사가 종료된다. 다만 특허법은 미흡한 심사결과를 보완하기 위해 재심사제도를 두고 있으며, 심사관은 직권재심사 또는 직권보정이 취하 간주된 경우 심사를 다시 할 수 있다.

✓ 예제문제

(1) 보정이 없거나 자진보정이 있는 경우

최초 명세서 등 또는 자진보정 후 내용으로 심사가 진행되어 거절이유가 있으면 최초거절이유통지가 나오고, 거절이유가 없으면 특허결정된다.

(2) 최초거절이유통지에 대한 보정이 있는 경우

- 1) 보정 후의 내용으로 심사한다.
- 2) 심사결과 기 통지한 거절이유가 극복되지 못한 경우 거절결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었고 다른 거절이유가 없다면 특허결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었으나 보정에 의해 발생한 것이 아닌 거절이유가 존재하면 최초거절이유통지, 기 통지한 거절이유가 극복되었으나 보정에 의해 발생한 거절이유가 존재하면 최후거절이유통지가 나온다.

(3) 최후거절이유통지 또는 재심사청구에 대한 보정이 있는 경우

1) 보정각하되는 경우 (특허법 제51조)

- 가) 보정이 제47조 제2항, 제3항 및 제51조 제1항을 위반한 경우 보정각하되고, 보정 전의 내용으로 심사가 진행된다.
- 나) 보정각하결정은 독립하여 불복할 수 없고 거절결정불복심판에서 함께 다룰 수 있다.
- 다) 보정각하되면 거절이유가 통지되었던 보정 전 내용으로 다시 심사가 진행되는바, 일반적으로 기 통지한 거절이유가 극복되지 않았다는 이유로 거절결정된다.

2) 보정각하되지 않는 경우

보정 후의 내용으로 심사가 진행된다. 심사결과 기 통지한 거절이유가 극복되지 못한 경우 거절결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었고 다른 거절이유가 없다면 특허결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었으나 보정에 의해 발생한 것이 아닌 거절이유가 존재하면 최초거절이유통지, 최초거절이유통지에 따른 보정에 의해 발생한 거절이유가 존재하면 최후거절이유통지가 나온다.

중원 재판

심판권

거절결정

재심사청구(보정신청)

거절

특허결정

재심사청구(명세서명)

### 제05절 ■ 재심사청구 (제67조의 2)

#### 의의 및 취지

특허결정 또는 거절결정을 받은 출원인이 보정과 함께 심사관의 재심사를 청구하는 제도이다. 종전 거절결정 후 심사전치제도를 이용하던 출원인의 수수료 부담을 경감하고 심사절차의 복잡성을 해소하기 위해 도입되었으며, 최근에는 특허결정 후에도 출원인에게 보정 가능 기회를 부여하고자 재심사 청구 기간을 확대했다.

구원신청, 구원명, 취항신청 후 재심사

#### 요건 및 절차

- (1) 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조 제4항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 또는 특허결정등본을 송달 받은 날부터 3개월과 설정등록일 중 빠른 날 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부결정이 있거나 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우와, 출원이 분리출원인 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제67조의2 제1항).
- (2) 특허출원인은 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있으며(특허법 제67조의2 제2항), 재심사 청구는 취할 수 없다(특허법 제67조의2 제4항).

(위) 출원인  
(나) 거절취, 특허여부결정  
(세) 보정서 재심사청구  
(호) 기명특허청구  
특심대유  
보정, 거절, 거절  
명세서명

#### 재심사 및 종료

##### (1) 방식심사 및 보정의 적법성 심사

- 1) 재심사청구는 보정서의 제출에 의해서만 가능하므로 재심사청구의 방식 심사는 보정절차의 방식심사에 준하여 진행한다.
- 2) 방식심사 후 심사관은 재심사에 앞서 보정각하 여부를 먼저 판단하여 심사대상 명세서를 확정한다. 보정을 승인하는 경우 보정된 명세서를 기준으로 재심사하고, 보정을 각하하는 경우 보정 전 명세서를 기준으로 재심사한다.

##### (2) 종전 거절결정의 타당성의 재심사

- 1) 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허여부결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제67조의2 제3항).
- 2) 거절결정의 이유가 타당한 경우 다시 거절결정등본을 송부한다.
- 3) 거절결정의 이유가 부당한 경우, 다른 거절이유가 없다면 특허결정을, 다른 거절이유가 있다면 거절이유통지를 하고 보정기회를 부여한다.

구원, 재심사, 취항

## 거절결정이 확정된 특허출원의 회복 (특허법 제67조의3)

특허출원인이 정당한 사유로 제67조의 제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. 위 규정에 따라 재심사의 청구가 있는 경우에는 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다. 이는 불가피하게 기한을 지키지 못하여 소멸된 특허출원에 대해 회복의 기회를 부여하여 출원인을 보호하기 위함이다.

### 거절결정불복심판청구와 재심사청구<sup>395)</sup>

#### (1) 차이점

판단주체에 있어서 재심사 청구는 특별한 사정이 없는 한 거절결정을 한 기존의 심사관임에 반해, 거절결정불복심판은 새로운 심판부다.

또한 명세서의 보정 여부에 있어서 재심사 청구는 보정이 필수임에 반해(특허법 제67조의2 제1항), 거절결정불복심판은 보정 없이 진행한다.

#### (2) 재심사 청구의 장점

재심사 청구는 특별한 사정이 없는 한 이미 심사를 진행한 심사관이 다시 심사하기 때문에 거절결정불복심판에 비해 그 결과를 신속하게 받을 수 있다.

또한 거절결정불복심판은 만약 기각심결이 나오면 특허법원에 불복하는 방법 이외에 추가로 진행할 수 있는 절차가 없지만, 재심사 청구에서는 가사 부정적인 결과인 거절결정이 나온다고 하더라도, 추가로 거절결정불복심판을 밟을 수 있다는 점에서 장점이 있다.

## 제06절 ■ 직권 재심사 (제66조의 3)

### 의의 및 취지

심사관은 특허결정을 했어도 특허권이 발생하기 전까지 명백한 거절이유를 발견하면 특허결정을 취소하고 직권으로 재심사를 할 수 있다(특허법 제66조의3 제1항). 이는 특허무효율이 지나치게 높다는 지적이 있을 후 설정등록 전 검증 절차 강화를 통해 하자 있는 특허의 등록을 방지하고자 도입한 제도다.

395) 특허청, 특허 실용신안 심사기준



## 요건

### (1) 시기

심사의 재개는 권리의 안정성을 위해 설정등록 전까지만 가능하다. 예컨대 심사관이 직권재심사를 하고자 출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지했어도 출원인이 그 통지를 받기 전에 출원을 취하·포기하거나, 특허료를 납부하여 설정등록하면 직권재심사가 불가하다(특허법 제66조의3 제3항).

### (2) 사유

심사재개는 이미 한 특허결정을 취소하는 경우이므로 출원인에게 지나친 불이익이 없도록 하고자 명백한 거절이유에 한해서만 가능하며, 특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조의 절차적 요건은 직권재심사 사유가 되지 않는다(특허법 제66조의3 제1항 제1호). 여기서 “명백한”이란 특허결정된 출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 출원이 무효될 것임이 명백한 경우를 말한다(심사기준).

## 절차

- (1) 심사관은 직권재심사를 위해 특허결정 취소를 통지하면, 취소를 통지한 날부터 가급적 신속하게 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 통지해야 한다.
- (2) 명백한 거절이유가 이미 통지한 거절이유라 할지라도 거절결정을 할 것이 아니라 다시 통지해야 한다(특허법 제63조 제1항 제2호). 이는 특허결정을 신뢰한 출원인에게 그나마 보정범위라도 제한을 두지 않음으로써 예상하지 못한 타격을 경감해주고자 한 것이다.
- (3) 명백한 거절이유가 최초거절이유통지에 대응하는 보정에 따라 새롭게 발생된 거절이유인 경우에도 최후거절이유통지의 예외로 보아 최초거절이유를 통지한다(제47조 제1항 제2호 괄호).

## 제07절 ■ 직권 보정 (제66조의 2)

### 의의 및 취지

심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정할 수 있다. 이는 심사지연을 방지하기 위한 규정으로, 출원인에 의한 보정의 예외로 제한된 범위에서 보충적으로 운용한다.

### 직권보정 범위의 확대 (17. 3. 1 시행 개정법)

- 1) 종전에는 특허결정이 가능하나 명백한 오탈자 등 명백히 잘못 기재된 내용만 존재하는 경우 직

권보정할 수 있어, 아무리 사소한 거절이유라도 존재하면 직권보정이 불가능하여 활용도 및 실효성이 저하되는 문제가 존재하였다.

- 2) 이러한 문제점을 해결하기 위해, 출원인이 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로, 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정할 수 있도록 직권보정범위를 확대하였다.

### 직권보정이 가능한 사항

- 1) 「명백히 잘못된 경우」란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 의견서 및 출원 당시의 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 사항을 의미한다.
- 2) 「명백히 잘못된 경우」가 아닌 사항을 직권보정하거나, 직권보정이 신규사항을 추가한 때는 출원인 이익을 위해 출원인이 의견서 제출로 항변하지 않더라도 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제66조의2 제6항).

직권보정  
무관주

### 절차

- 1) 심사관이 직권보정을 하려면 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
- 2) 출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 제출하면 된다.
- 3) 출원인이 직권보정 거부 취지의 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 되어 심사관에 의한 재심사가 진행된다. 다만, 출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다.

직권보정  
취지

### 재심사 절차

심사관이 다시 심사하며 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정하나, 거절이유를 발견하면 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다.

## 제08절 ■ 포지티브 심사제도 (심사기준)

### 의의 및 취지

특허청은 출원인의 신속한 권리 확보 및 특허법에 대한 지식이 부족한 출원인도 충분한 권리를 확보할 수 있도록, 출원인에게 도움을 주는 심사제도를 운영하고 있다. 그 예로 ① 거절이유 통



지 시 보정방향 제시, ② 직권보정, ③ 통지한 거절이유의 재통지, ④ 예비심사, ⑤ 보정안 리뷰, ⑥ 일괄심사, ⑦ 재심사 면담이 있다.

### 거절이유 통지 시 보정방향 제시 (심사기준)

심사관은 거절이유 통지 시 보정방향을 제시할 수 있다.

#### 직권보정 (특허법 제66조의2)

심사관은 특허결정 시 출원인이 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로(요약서에 대한 직권보정 제외), 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 직권보정할 수 있다.

### 통지한 거절이유의 재통지 (심사기준)

거절이유 통지 후 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정하는 것이 원칙이나, 심사관은 출원인이 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사 등을 명확히 표시하였는데 단지 그러한 보정이 보정서에서 누락된 것으로 보이는 경우에는 일정 요건 하에서 동일한 거절이유를 다시 통지할 수 있다.

### 예비심사 (심사기준)

우선심사결정한 출원 중 출원인이 예비심사를 신청한 경우 심사관은 심사착수 전에 출원인과 거절이유 및 보정방향에 대해 협의하고, 출원인으로부터 기술내용에 대한 설명을 직접 들을 수 있다.

### 보정안 리뷰 (심사기준)

심사관은 거절이유를 통지한 출원 중 출원인이 의견서 제출기간에 보정안을 기재한 의견서를 제출하면, 출원인과 면담하여 최종 보정서 방향에 대해 의견을 줄 수 있다.

### 일괄심사 (심사기준)

심사관은 출원인이 한 제품에 관련된 복수의 특허·실용신안·상표·디자인을 출원한 후 일괄심사를 신청하면 출원인이 원하는 시기에 일괄적으로 심사해줄 수 있다.

### 재심사 면담 (심사기준)

심사관은 거절결정한 출원 중 재심사 청구 전에 출원인이 재심사 면담을 신청하면, 재심사청구 보정안에 대해 의견을 줄 수 있다.

## 내용 요약

### ■ 심사관에 의한 심사

#### 심사관과 전문기관 등

하나의 출원은 심사청구가 되었을 때 1 명의 담당 심사관이 심사한다.

한편 심사관에게 담당 출원과 관련하여 제148조 제1호 내지 제5호 및 제7호<sup>396)</sup>의 제척 사유 중 어느 하나가 있는 경우는 그 출원의 심사에서 제외된다(제68조). 이는 객관적인 심사를 할 수 없을 것으로 사실상 강하게 추정되는 사유가 있어 공정성 유지를 위해 해당 출원의 심사에서 배척하는 것이다.

참고로 심사에서 가장 중심이 되는 거절이유는 신규성·진보성·선원·확대된 선원이다. 이를 심사하기 위해서는 출원 전에 공지된 제29조 제1항 각 호의 지위와 출원일 전에 출원된 선출원의 선원지위·확대된 선원의 지위를 검색해야 하는데, 특허청은 심사인력이 부족한 경우 위 제29조 제1항 각 호 지위 등의 검색을 외부 전문기관에 의뢰하기도 한다(제58조). 이 전문기관은 특허청에 등록된 기관만 가능하며(제58조 제2항), 특정한 사유가 있는 경우 전문기관 등록은 취소되거나 업무가 정지될 수 있다(제58조의2).

또한 특허청은 심사에 필요한 경우 외부 기관 또는 인력에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수도 있다(제58조 제3항).

#### 외국 심사결과 제출 명령 제도

제29조 제1항 각 호 지위의 종래기술의 검색은 심사관의 심사 업무 중 하나다. 다만 외부 전문기관의 협조 등을 받을 수 있음을 앞서 살펴보았다. 그런데 위 종래기술의 검색은 외부 전문기관 이외에도 외국의 심사결과를 이용하기도 한다. 이것이 외국 심사결과 제출 명령 제도다.

동일 기술의 복수 국가 교차출원이 급증하고 있어, 주요국 특허청은 서로간 심사결과를 적극적으로 활용하고자 한다. 다만 미공개 출원과 IP5 외의 국가의 심사결과는 대한민국 특허청에서 확인이 어려워, 외국심사결과를 활용하지 못하는 경우가 왕왕 있어, 제63조의3을 도입했다.

심사관은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 출원의 심사에 필요한 경우 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과가 있으면 이를 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있다(제63조의3). 또한 이 경우 심사관은 필요한 경우 위 서류의 국어번역문을 제출할 것을 명할 수도 있다(시행규칙 제46조 제2항).

---

396) 참고로 제148조 제6호는 준용하지 않는데, 이유는 심사 단계에서는 제148조 제6호에서 말하는 특허여부결정 또는 심결에 관련한 사항이 절차상 있을 수 없기 때문이다. 제148조 제6호는 특허결정을 한 심사관이 나중에 심판관이 되었는데, 특허결정된 특허에 대해 무효심판이 제기되어 담당할 경우 등을 말한다. 이 경우는 특허결정을 한 선입건 때문에 객관적으로 특허무효사유를 살피지 못할 염려가 있다고 보는 것이다.

## 정보제공

정보제공절차란 출원이 있는 때 누구든지 그 출원이 제62조 각 호의 거절이유(단 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조는 제외) 규정에 해당<sup>397)</sup>되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공하는 것을 말한다(제63조의2). 이는 전문기관이나 외국의 심사결과와 또 다르게, 공중으로부터 심사협력을 받는 것이라고 보면 된다.

정보제공절차는 누구든지 할 수 있다(제63조의2). 이는 공중의 심사협력이라는 제도의 취지를 담보하기 위함이다.

시기는 출원이 계속 중(무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절한다는 취지의 심결확정<sup>398)</sup> 또는 설정등록<sup>399)</sup>되기 전)인 경우는 언제든 할 수 있다(제63조의2). 심사단계뿐 아니라 거절결정불복심판 단계에서도 정보제공이 가능하다. 제63조의2 에는 특허청장에게 정보제공을 할 수 있다고 되어 있으나, 특허심판원 또한 특허청 소속이라는 점, 정보제공에 대한 판단은 재량사항이라는 점 등에 비추어 특허심판원장에게도 정보제공이 허용된다고 봄이 타당하여, 거절결정불복심판에서도 제63조의2를 준용하고 있다(제170조제1항).

서면은 정보제출서를 제출하면 된다(시행규칙 제45조).

위 주체, 시기, 서면의 방식에 따라 적법하게 정보제공으로 제출된 자료는 심사관이 당해 출원을 심사함에 있어 참고한다. 다만 심사시 반드시 활용해야 한다는 의무는 법률상 인정되고 있지 않으며, 정보제공자가 이에 불복할 여지 또한 없다. 심사관은 정보제공이 있는 출원에 대한 특허결정, 특허거절결정 또는 그 밖의 사유로 심사가 종결된 경우에는 그 결과 및 제공된 정보의 활용 여부를 정보제공자에게 통지해준다(심사사무취급규정 제83조).

## 거절이유통지와 거절결정

심사란 출원발명(청구범위에 기재된 발명)에 거절이유가 존재하는지를 살피는 것으로서, 심사대상확정(보정여부/보정각하여부) → 기 통지 거절이유 극복 여부<sup>400)</sup> → 새로운 거절이유의 존재 여부<sup>401)</sup>의 순서로 진행한다고 보면 된다. 다만 직권 재심사 과정에서 기 통지한 거절이유가 극복되지 아니하였다 하더라도 거절결정하지 않고 다시 거절이유를 통지하는 경우

397) 배경기술 기재 의무(제42조 제3항 제2호), 다항제 기재방법(제42조 제8항) 및 1특허출원범위(제45조)를 제외하고는 거절이유와 그 사유가 동일하다. 상기 제외된 사유는 심사관의 심사의 편의와 관련된 절차적인 성향이 강한 요건에 불과하여 심사관만이 본인의 전권으로 판단할 수 있는 영역이기 때문이다.

398) 거절결정불복심판의 기각심결확정을 일컫는다.

399) 정보제공은 특허결정된 출원에 대해서도 설정등록 전까지 할 수 있다. 만약 특허결정된 출원에 대해 설정등록 전에 정보제공이 있었고, 정보제공에 따른 거절이유가 명백한 경우는 특허결정을 취소하고 직권 재심사할 수 있다(심사기준).

400) 통지한 거절이유를 극복하지 못한 경우는 직권 재심사에서 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 거절결정하려는 경우를 제외(제63조 제1항 제2호)하면 거절결정한다(또한 직권 보정이 소급 소멸되어 재심사하는 과정에서 예외가 있지만 이는 법령이 아닌 바 참고사항으로만 알고 있으면 된다(심사사무취급규정 제26조의2 제4항)). 통지한 거절이유가 없거나 통지한 거절이유를 극복한 경우는 새로운 거절이유가 존재하는지를 살핀다.

401) 새로운 거절이유도 없으면 특허결정한다. 새로운 거절이유가 있으면 곧 바로 거절결정할 수 없고 거절이유를 통지하며(제63조 제1항), 이때 일반(최초)과 최후를 나누어 통지한다(제47조 제1항 제1호, 제2호). 최후란 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 통지하는 경우 하나, 단 직권 재심사를 한 경우는 그 통지전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 일반(최초)으로 통지한다(제47조 제1항 제2호 괄호).

가 있고, 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 최후로 거절이유를 통지하지 않고 일반적으로 거절이유를 통지하는 경우가 있음에 주의한다(제63조 제1항 제2호, 제47조 제1항 제2호 관호). 한편 심사결과의 처분으로는 거절결정과 특허결정이 있고, 각각의 결정은 서면으로 통지한다(제67조).

먼저 거절이유통지에 대해 살핀다. 심사관은 출원을 심사한 결과 그 출원이 제62조 각 호의 어느 하나에 해당되어 특허를 허여할 수 없어 거절결정을 하고자 할 때는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(제63조). 이는 출원발명에 대해 등록을 허용할 것인가의 판단은 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로, 이로 인한 과오를 예방하기 위함이며, 또한 선출원주의 제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하기 때문이다(대법원 1997. 4. 11. 선고 96후1217 판결). 한편 거절결정을 하기 전에 이러한 거절이유를 통지하여 의견서제출기회를 주는 것은 강행규정이며, 의견서제출기회를 주지 않고 된 거절결정에 대해서는 출원인이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하여 그 절차적 위법을 주장할 수 있다(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결; 대법원 1996. 11. 22. 선고 96후177 판결 등). 다만 거절이유를 통지한 후 보정 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다. 여기서 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로서, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되는 것은 아니고, 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가<sup>402)</sup>한다(대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후1766 판결 참조).

단 직권보정이 있었으나 출원인이 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없다는 의견을 제출하여 특허결정이 취소되고 다시 심사가 재개된 경우, 거절이유를 발견하면<sup>403)</sup> 특허청은 그 거절이유가 직권보정 전에 이미 통지한 거절이유라 하더라도, 그 거절이유가 출원인이 받아들이지 않은 직권보정사항과 관계된 것이 아닌 한, 바로 거절결정하지 않고 거절이유를 다시 통지한다(심사기준, 심사사무취급규정 제26조의2 제4항). 이는 특허결정이 취소되면서 다시 심사가 재개되었는데, 이 상황에서 거절이유도 통지하지 않고 곧 바로 거절결정하면 출원인에게 지나치게 그 결과가 가혹할 것이라 염려했기 때문이라 생각된다.

또한 거절이유를 통지한 후 보정서 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정하는 것이 원칙이나, 출원인이 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사 등을 의견서 등에 명확히 표시하였는데, 단지 그러한 보정이 보정서에서 누락된 것으로 보이는 경우는 출원인을 구제해주고자

402) 예컨대 신규성이나 진보성을 부정하기 위한 인용발명의 종류 또는 개수가 다르게 된 경우는 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유로 본다. 예컨대 아래 사례에서 신규서 또는 진보성을 위반으로 거절이유를 통지한 청구항1을 보정하여 종전의 신규성이나 진보성 거절이유를 해소하였으나, 구성 D를 부가함으로써 D를 포함하는 선행 기술을 추가로 인용할 필요가 생겼다면 이는 보정에 의해 발생한 거절이유이므로 최후거절이유를 통지한다.  
(보정 전) [청구항1] 구성요소 A 및 B에 C를 부가한 장치  
(보정 후) [청구항1] 구성요소 A 및 B에 D를 부가한 장치

403) 거절이유가 없으면 다시 특허결정한다.

동일한 거절이유를 다시 통지해주겠다고 한다(심사기준). 특허청에서 설정한 동일한 거절이유의 재통지 요건은 다음과 같다.

- ① 통지된 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사와 내용을 의견서 등에 명확히 기재하였으나,
- ② 보정서에는 그러한 보정 내용이 누락되었고,
- ③ 보정서에서 누락된 보정내용으로 보정이 되었다면 그에 관한 거절이유가 해소될 수 있는 것으로 인정되고,
- ④ 보정서에서 누락된 보정내용에 관한 거절이유를 제외하고는 기통지되었던 다른 거절이유가 모두 해소되었고 다른 새로운 거절이유도 없을 것

위 거절이유 재통지는 제51조 제1항 괄호와 같이 출원인의 사소한 실수로 거절결정이 되는 것을 막기 위해 배려인데, 법령에 근거가 없는 것으로 보이는바, 누구나 공정하게 수증할 수 있도록 특허청의 합리적인 운영이 필요할 것으로 보인다. 또한 위 직권보정 불수용에 따른 재심사에 따라 동일한 거절이유를 재통지하는 경우도 법령에 근거가 없고 단지 법령<sup>404)</sup>이 아닌 심사사무취급규정(심사사무취급규정 제26조의2 제4항)에 근거가 있을 뿐이어서, 만약 특허청이 거절이유를 재통지해주지 않을 경우 이를 절차적 위법이라 주장할 수는 없을 것이다.

한편 이것은 위 직권보정과 보정절차 실수에 의한 경우와 달리 법령에 근거가 있는 쟁점인데, 바로 직권 재심사를 하며 특허결정을 취소했을 때 그 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유가 특허결정을 취소하기 전에 이미 통지한 거절이유인 경우도 곧 바로 거절결정을 하지 않고 거절이유를 재차 통지한다(제63조 제1항 제2호). 모두 출원인에게 가급적 가혹함이 없도록 하고자 도입한 논리라 보면 된다.

### 최후거절이유통지 구분

이상 거절이유통지와 거절결정을 살폈고, 이번에는 최후 거절이유통지에 대해 살핀다.

심사관은 거절이유를 발견한 경우 최초(일반) 또는 최후거절이유를 통지한다. 최초(일반)거절이유통지란 제63조의 규정에 의한 거절이유통지를 최초로 받거나 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 말하며, 최후거절이유통지란 거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 새로운 거절이유<sup>405)</sup>에 대한 거절이유통지를 말한다(제47조 제1항 제1호, 제2호, 심사사무취급규정 제22조 제6항). 최후거절이유통지는 보정이 전제되어야 하므로 거절이유통지 후에 보정서가 제출되었고 그 보정사항에 새로운 거절이유가 발생한 경우로 한한다(심사기준). 최후거절이유통지하는 경우의 대표적인 예는 다음과 같다.

- ① 명세서 또는 도면을 보정하여 신규사항이 추가된 경우, 기재불비가 새롭게 발생한 경우
- ② 심사가 이루어진 청구항을 보정하여 새롭게 신규성, 진보성 등에 관한 거절이유를 통지하게 된 경우

404) 법령에 존재하는 거절이유 재통지는 직권 재심사에 따른 경우뿐이다(제63조 제1항 제2호).

405) 거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라고 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유 통지시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지한다.

또는 심사에 착수하여 최초거절이유를 통지할 때는 외국인으로서 권리능력에 관한 흠결이 없었으나 보정 이후 제25조에 따라 특허에 관한 권리를 향유할 수 없게 된 경우는 보정 외적인 요인에 의해 발생한 거절이유인바, 최초거절이유로 통지한다.

한편 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유라 할지라도 직권 재심사하는 경우는 최초(일반)거절이유로 통지<sup>406</sup>)한다(제47조 제1항 제2호 괄호). 이는 특허결정을 보냈으나 이것이 취소된 출원인에게 거절이유를 최후로 통지하여 보정범위를 제한하는 것은 가혹하다고 보았기 때문이다.

또한 특허청은 거절결정이 거절결정불복심판에서 취소되어 다시 심사국으로 환송된 출원에 대해서도 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유가 있을 경우, 심사관의 잘못된 거절결정으로 절차의 지연이라는 불이익을 감수한 출원인에게 다시 보정의 범위를 제한하는 것은 가혹하다고 보아, 최초거절이유를 통지한다고 한다(심사기준). 다만 앞서 소개한 바와 같이 이는 법령에 근거가 없는 내용이다.

### 거절이유통지 기타

거절이유를 통지할 때는 거절의 근거가 되는 법조문을 명시한다. 또한 청구항이 2 이상 있는 경우는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 해당 청구항의 구체적인 거절이유를 기재한다(제63조 제2항). 이는 거절이유를 가급적 구체적으로 지적해주어야 출원인이 문제가 되는 점을 정확히 이해할 수 있는 대응을 할 수 있기 때문이다<sup>407</sup>).

또한 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우는 우선권주장의 불인정 또한 신규성 또는 진보성 등의 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 제62조 각 호에 명시되어 있지 않지만 제63조 제1항에 위반되어 위법하다고 본다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결).

참고로 거절결정하는 경우와 달리 제51조 제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하는 때는 각하사유를 사전에 통지하고 이를 극복할 수 있는 기회를 부여하지 않는다(특허법제63조제1항).

### 기타 - 서류반출금지, 문서전자화업무의 대행 등

특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심서류 또는 특허원부는 특허청이 이를 외부에 반출할 수 없다. 다만 다음과 같이 외부기관에 업무를 협조하는 경우는 반출이 가능하다(제217조 제1항).

- ① 제58조 제1항 또는 제3항에 따른 선행기술의 조사 등을 위해 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
- ② 제217조의2 제1항에 따른 특허문서 전자화업무의 위탁<sup>408</sup>)을 위해 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우

406) 물론 직권 재심사 이후의 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유는 최후로 통지한다. 직권 재심사 이전의 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유만 일반(최초)으로 통지한다(제47조 제1항 제2호 괄호).

407) 과거에 거절이유를 지나치게 추상적으로 통지해주던 시절이 있었다. 때문에 출원인이 정확하게 문제가 되는 점을 파악하지 못해 문제가 되자, 제63조 제2항을 추가한 것이다.

408) 특허청장은 특허에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위해 각종 서류를 전자화하는 업무를 외부의 시설 및 인력을 갖춘 법인에게 위탁하여 수행하게 할 수 있다. 단 이 경우 문서전자화업무를 위탁받은 자의 임원·직원 또는 그 직에 있었던 자는 직무상 알게 된 특허출원중의 발명에 관해 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 되며, 비밀을 누설할 경우 비밀누설죄로 처벌받을 수 있다(제217조의2 제1항, 제3항, 제226조의2). 제58조와 마찬가지로 외부기관에 업무를 위탁하는 내용이다.

- ③ 전자정부법 제32조 제2항에 따른 온라인 원격근무를 위해 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우(특허청은 재택근무가 가능하며 자택에서 근무할 때 필요한 서류는 업무에 한해 온라인 외부반출이 가능하다)  
또한 특허청은 특허출원·심사·특허취소신청·심판이나 재심으로 계속 중에 있는 사건의 내용 또는 특허여부결정·심결이나 결정의 내용에 관해 감정·증언 또는 질의에 응답할 수 없다(제217조 제2항).

## ■ 재심사청구

재심사청구 제도란 심사관이 특허여부결정한 출원에 대해 출원인이 명세서 또는 도면을 보정하면 심사관으로 하여금 다시 심사하게 하는 제도로서(제67조의2), 명세서 또는 도면의 최종 보정기회라고 보면 된다.

종전 심사전치제도<sup>409</sup>)를 이용하던 출원인의 수수료 부담을 경감하고 심사절차의 복잡성을 해소하기 위해 도입되었으며, 최근에는 특허결정 후에도 출원인에게 보정 기회를 부여하고자 가능 기간이 확대되었다.

재심사청구절차는 출원인이 수속할 수 있다.

기간은 특허여부결정등본 송달일로부터 3개월(거절결정등본을 송달 받은 때 특허법제15조제1항에 따라 거절결정불복심판청구기간이 연장된 경우는 그 연장된 기간을 말하며, 특허결정등본을 송달 받은 때는 설정등록되기 전까지를 말한다)이내에 가능하다.

서면은 명세서 또는 도면의 보정서를 제출하면서 보정서에 재심사청구 취지 기재하면 된다(시행규칙 제37조의2).

위 주체, 기간, 서면의 방식에 따라 적법하게 재심사가 청구된 경우는 특허여부결정이 취소된 것으로 본다<sup>410</sup>) (제67조의2 제1항). 이후 제출된 보정에 대해 보정각하여부가 판단된 뒤 확정된 심사대상으로 다시 심사가 착수된다.

재심사청구는 취하할 수 없도록 규정했다. 이는 재심사청구가 있는 경우 특허여부결정이 취소된 것으로 간주되므로 재심사청구의 취하를 인정하면, 취소된 특허여부결정을 회복시켜야 하는지 등의 절차상 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 참고로 심사청구, 우선심사신청, 재심사청구 등 심사와 관련된 절차는 취하가 불가능하게 입법했다.

재심사청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허여부결정은 취소된 것으로 보는데, 동일자로 재심사청구의 취지가 기재된 보정서가 복수 회 제출된 경우, 제2회제부터의 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 보정서로 보지 않는다. 즉 이 경우 2회제부터의 보정서들에 대해서는 이 법 또는 이 법에

409) 과거에는 거절결정불복심판을 청구하면서 명세서 또는 도면을 보정하면 사건을 심사국으로 되돌리는 심사전치 절차가 있었다. 그러나 심사국에서 심사할 대상을 심판청구하게 하는 것은 절차적으로 비효율적이라는 지적을 받아 재심사청구절차를 도입했다.

410) 재심사를 청구하면 거절결정이 취소된 것으로 보기 때문에 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있는 행위 즉, 거절결정에 대한 불복심판청구 및 분할출원은 할 수 없다고 본다(심사기준). 다만 분할출원은 재심사청구와 동시에 하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 것은 가능하다(제52조 제1항).

의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다(시행규칙 제11조 제1항 제7호).

특허여부결정서를 받지 않은 출원에 대하여 재심사를 청구하거나 재심사에 의해 다시 특허여부결정된 출원에 대해 재차 재심사가 청구된 경우는 재심사청구를 위해 제출한 보정서를 반려한다. 특히 특허여부결정과 보정의 반복을 차단하고자 재심사에 따른 특허여부결정이 있는 경우는 재심사청구가 제한된다<sup>411)</sup>(제67조의2 제1항 단서).

또한 거절결정불복심판이 청구된 출원에 대해서도 재심사를 청구할 수 없다(제67조의2 제1항 단서). 만약 재심사청구와 거절결정불복심판이 같이 청구된 때는, 즉 재심사청구를 위한 보정서와, 거절결정불복심판청구를 위한 심판청구서가 모두 거절결정서를 받은 날부터 3개월 이내에 제출된 경우 특허청은 다음과 같이 취급하겠다고 한다(심사기준).

- ① 심판청구서를 제출한 후 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 경우  
제67조의2의 단서에서 거절결정불복심판이 청구된 경우는 재심사를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 시행규칙 제11조 제1항 제19호를 이유로 소명 기회를 부여하고 보정서를 반려한다. 이때 보정서를 반려 받은 출원인은 제67조의2 제1항의 기간이 경과하지 않았다면 심판청구를 취하하고 보정하면서 재심사를 다시 청구할 수 있다.
- ② 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우  
보정서 제출에 따른 보정 및 재심사청구 절차는 적법하므로 거절결정이 취소된 것으로 보고 재심사절차를 진행한다.
- ③ 심판청구서와 재심사청구 취지를 기재한 보정서가 동일자로 제출된 경우  
심판청구서와 보정서의 제출 시점을 확정할 수 없으며, 출원인의 선택을 유도하기 위해 보정서가 늦게 제출된 것으로 보고 보정서에 대하여 반려이유를 즉시 통지한다. 반려이유통지서에서는 출원인이 거절결정불복심판이나 재심사 중 어느 하나를 선택할 수 있음을 상세히 설명하여야 한다. 출원인이 심판청구를 취하하는 경우는 재심사청구가 유효한 것으로 보고 재심사절차를 진행하고, 반려요청하는 경우는 보정서를 즉시 반려한다.
- ④ 심판청구서와 재심사청구 취지가 기재되지 않은 보정서를 동일자에 제출한 경우  
보정서에 재심사청구의 취지가 기재되지 않은바, 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 것으로 볼 수 없으므로 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 취급하여 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

끝으로 분리출원은 이미 원출원을 통해 충분히 심사기회를 부여 받은 경우이므로 절차 지연 방지를 위해 재심사청구가 금지된다.

재심사청구절차가 제46조, 제16조에 따라 무효로 된 경우는 특허여부결정이 취소되지 않은 것으로 본다(제67조의2 제3항 단서). 재심사청구절차가 무효되면 더 이상 심사절차는 존재하지 않게 된다. 그럼에도 불구하고 재심사청구절차가 있었다는 이유만으로 특허여부결정을 취소하면 심사 절차가 존재하지 않는 상황에서 결론이 도출되지 않기 때문이다.

---

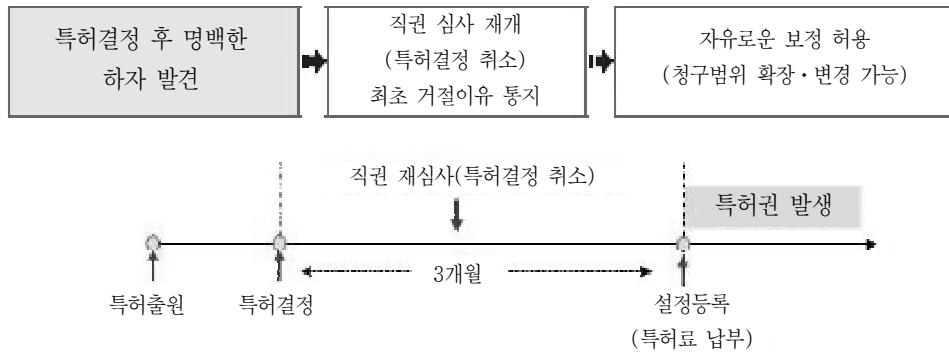
411) 단 재심사 후 다시 거절결정된 출원이 거절결정불복심판에서 거절결정이 취소되어 심사국으로 환송되었으나 다시 심사과정에서 특허여부결정된 경우는 재심사 청구가 가능하다(심사기준). 이는 재심사청구한 거절결정이유와 다른 특허여부결정이유이기 때문에 특허여부결정과 보정의 반복이라 보지 않는다.



## ■ 직권 재심사

재심사청구는 특허여부결정 이후 심사관이 다시 심사하는 절차다. 직권재심사는 특허결정 이후 심사관이 다시 심사하는 절차다.

특허결정 이후부터 특허료 납부로 설정등록이 되어 특허가 발생하기 전까지 심사관이 명백한 거절 이유를 발견하면 잘못된 특허가 등록되는 것을 사전에 방지하기 위해 다시 심사할 수 있는 직권 재심사제도가 있다.



직권 재심사는 이미 특허결정한 출원에 대해 직권으로 특허결정을 취소하는 것이어서 출원인에게 가혹함이 없도록 잘못 특허가 되어서는 아니되는 거절이유가 명백한 경우로만 한정하여 운영한다. 구체적으로 특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조 위반의 거절이유를 제외<sup>412)</sup>하고 나머지 거절이유 중 명백한 거절이유를 발견한 경우만 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다(제66조의3 제1항). 여기서 명백한 거절이유란 특허결정된 출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 출원이 무효될 것임이 명백한 경우를 일컫는다(심사기준).

심사관은 특허결정된 출원에 대해 명백한 거절이유로 특허결정을 취소하고자 하는 경우 특허결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 알린다(제66조의2 제2항). 그리고 취소를 통지한 날부터 가급적 신속하게 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 출원인에게 통지하며 의견서를 제출할 기회를 준다(심사사무취급규정 제26조의3). 이때 거절이유는 출원인에게 가혹함이 없도록 최초(일반)로 통지하여, 보정 범위에 제한을 가하지는 않는다<sup>413)</sup>(제47조 제1항 제2호 괄호).

또한 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 통지한 거절이유가 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유라 할지라도 곧바로 거절결정하지 않고 출원인에게 거절이유를 다시 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준다(제63조 제1항 제2호).

특허결정을 취소한다는 통지를 출원인이 받기 전에, 출원이 설정등록되거나 취하, 포기되면, 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 보고 직권 재심사를 하지 않는다(제66조의3 제3항). 특허료를 납부하여 특허가 발생한 경우에 특허결정을 취소하는 것은 권리 안정성을 해하는 것이어서 제한하고, 절차가 취하, 포기된 경우는 절차가 종결되었는바 심사를 이어가지 않는 것이다.

412) 제63조의2 의 정보제공사유와 유사하다. 명백한 거절이유인지의 차이만이 존재할 따름이다.

413) 물론 직권 재심사 이후의 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유가 있다면 최후로 통지될 것이다.

이 제도는 심사관이 갑작스레 특허결정을 취소하고 직권 재심사하는 경우는 드물 것이고, 제3자의 정보제공(제63조의2)이 특허결정 이후에 있을 때 이를 참작해 직권 재심사하게 되는 빈도가 높을 것으로 예상된다.

## ■ 직권 보정

특허결정시 명백히 잘못된 기재가 명세서, 도면 또는 요약서에 있는 경우 완벽한 등록된 명세서를 공고하기 위해 심사관이 그 오기를 직권으로 보정할 수 있다. 이를 직권보정이라 한다.

종전에는 명백한 오타자, 참조부호의 불일치 등과 같이 기재불비<sup>414)</sup>의 거절이유에는 해당하지 않으나 오기임이 분명한 경우에 한해 직권 보정제도를 운영하고 있었다.

그러나 사소한 오타자 외에 거절이유에 해당할 정도의 기재불비라도 그것이 잘못된 기재인 것으로 명백히 알 수 있는 경우는 출원인에게 기재불비의 거절이유를 통지하여 이의 해소를 요구하는 것이 사소한 점 때문에 절차를 지연시키는 것이나 마찬가지로, 출원인이 직권 보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로, 사소한 오타자 외의 기재불비에 해당하는 사항도 명백히 잘못 기재된 경우라면 출원인이 아닌 심사관이 간편하게 직권보정할 수 있도록 직권보정의 범위를 최근 확대하였다.

특히 마지막 보정에서 명백히 잘못 기재된 내용으로 새로운 거절이유가 발생하면, 보정이 각하되어(제51조 제1항), 거절결정이 나올 수 있는데, 이는 출원인에게 가혹한 결과라고 보아, 직권보정을 통해 보정각하하지 않고, 출원인을 구제할 수 있는 방안을 만들고자 직권보정의 범위를 확대하게 되었다고도 한다.

정리하면 사소한 실수로 특허등록이 지연되거나 보정각하결정+거절결정이 되는 경우를 최소화하여 출원인의 만족도를 제고하고자 직권보정범위를 확대했다고 한다.

다만 직권보정범위 확대로 인해 출원인에게 피해가 발생하는 것은 차단하고자 직권보정사항이 신규 사항추가에 해당하거나, 명백히 잘못 기재된 내용이 아닌데 출원인의 의도와 다르게 직권보정되면, 이는 법적으로 무효간주되어 효력이 인정되지 않는다(특허법 제66조의2 제6항).

심사관은 특허결정을 할 때 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못된 사항이 있는 경우 직권으로 보정할 수 있다<sup>415)</sup>(제66조의2 제1항). 명백히 잘못된 경우란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 심사과정에서 거절이유통지에 대응해 제출한 의견서가 있다면 그 의견서, 출원 당시의 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명백히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지를 쉽게 예측할 수 있는 사항을 의미한다고 한다(심사기준). 다만 출원인이 제79조 제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 의견서를 제출하여 직권보정 사항의 전부 또는 일부<sup>416)</sup>에 대해 이의를 제기하면 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다(제66조의2 제4항 본문).

414) 기재불비라 함은 통상 제42조 제3항 제1호나 제42조 제4항 제1호, 제2호를 일컫는다.

415) 특허결정서를 송달하면서 특허결정서에 직권 보정한 내용을 적시한다.

416) 직권보정사항이 여러 군데인 경우는 취사선택이 가능하다.

그런데 심사관이 직권 보정한 내용이 기재불비의 거절이유의 극복을 위한 보정이었고, 이를 출원인이 의견서를 제출하여 처음부터 없었던 것으로 되면, 거절이유가 존재하는 꼴이 되는데, 출원인이 직권보정사항의 전부 또는 일부에 대해 의견서를 제출해 이의제기하면 특허결정이 취소된 것으로 본다(제66조의2 제4항 본문). 다만 요약서에 관한 직권보정이 있었고, 이에 대해 출원인이 이의한 경우는 요약서는 거절이유와 무관한 서면인바, 직권보정사항만 처음부터 없었던 것으로 볼 뿐, 특허결정은 취소되지 않는다(제66조의2 제4항 단서).

직권보정이 처음부터 없었던 것으로 되어 특허결정이 취소된 경우는 심사관이 다시 심사하며 그 결과 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정<sup>417)</sup>하나, 거절이유를 발견하면 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다. 이때 그 거절이유가 직권보정 전에 이미 통지한 거절이유라 하더라도 다시 통지해준다고 한다(심사기준). 다만 그 거절이유가 직권보정사항으로 극복된 것이나 출원인이 직권보정사항을 받아들이지 않아 발생한 것이고 동시에 이미 통지된 거절이유라면 바로 거절결정하겠다고 한다(심사기준). 참고로 위 심사기준에 따른 심사실무는 법적근거가 마련되어 있지 않아, 누구에게나 공정할 수 있도록 특허청의 현명한 운영이 필요할 것이다.

---

417) 이때 특허결정할 때는 법령상 또 직권보정이 가능할 수는 있으나, 특허청은 당초 직권보정사항 중에서 출원인이 의견서에서 받아들일 수 없다고 명시한 직권보정사항은 다시 직권보정하지 않겠다고 한다(심사사무취급규정 제26조의2 제2항).

## 04 출원공개

### 제01절 ■ 일반적인 내용 (제64조)

#### 의의 및 취지

출원공개제도(특허법 제64조)란 일정기간 경과 후 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 공개하는 제도이다. 이는 발명을 공개하여 기술발전을 촉진 및 산업발전을 도모하고, 중복연구를 방지하며, 심사청구제도를 효율적으로 운영하기 위함이다.

#### 구별개념

등록공고제도(특허법 제87조)란 심사를 거쳐 등록된 특허발명의 내용을 공표함으로써 당해 특허권을 둘러싼 침해 관련 분쟁을 미연에 방지하기 위한 절차로서 출원공개제도와 취지를 달리한다. 다만, 출원공개 이전에 등록공고가 선행될 경우 등록공고는 출원공개 기능을 대행하기 때문에 출원공개가 별도로 이루어지지 않는다.

#### 출원공개 대상

- (1) 출원계속 중인 모든 **출원**은 출원공개 대상이 된다.
- (2) 다만, i) 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 **임시명세서**를 제출한 경우 ii) 국어**번역문**을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다), iii) 제87조 제3항에 따라 **등록공고**를 한 특허의 경우에는 출원공개를 하지 아니한다(특허법 제64조 제2항).
- (3) 제41조 제1항에 따라 **비밀취급된** 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 한다(특허법 제64조 제3항).
- (4) **공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는** 사항은 공개특허공보에 게재하지 아니한다(특허법 시행령 제19조 제3항).

#### 출원공개 시기

**기산일로부터 1년 6개월이 지난 후**, 또는 그 전이라도 출원인이 **조기공개신청**(특허법 시행규칙 제44조)한 경우 출원공개된다.

기산일은 i) 조약우선권 주장(제54조) 또는 국내우선권 주장(제55조)을 수반하는 특허출원의 경우 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일, ii) 정당권리자 출원(제34, 35조)의 경우 무권리자 출원일, iii) 분할출원(제52조), 분리출원(제52조의2) 또는 변경출원(제53조)의 경우 원출원일, iv) 그 외에는 그 특허출원일을 기산일로 한다.

## 출원공개 효과

### (1) 서면경고 (특허법 제65조 제1항)

특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다.

### (2) 보상금청구권의 발생 (특허법 제65조 제2항)

특허출원인은 서면경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

### (3) 확대된 선원의 지위 (특허법 제29조 제3항)

특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 출원되어, 그 특허출원 후 출원공개된 다른 특허출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우 특허를 받을 수 없다.

### (4) 우선심사 신청 (특허법 제61조 제1호)

출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 우선심사할 수 있다.

### (5) 신규성 상실사유 (특허법 제29조 제1항 제2호 전문)

출원공개된 경우 특허출원 전 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우에 해당하여 신규성이 상실된다.

### (6) 기탁된 미생물의 시료분양 (특허법 시행령 제4조 제1항 제1호)

기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개된 경우 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다.

### (7) 서류의 열람신청 (특허법 제216조)

1) 특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다.

2) 특허청장 또는 특허심판원장은 신청이 있더라도 i) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원 (제55조 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류, ii) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류 iii) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나

공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다.

## 관련문제

### (1) 조기공개신청 (특허법 시행규칙 제44조)

출원인은 신청을 통해 자신의 출원발명을 조기공개 신청할 수 있는데, 조기공개는 보상금청구권을 조기에 발생시킬 수 있다는 장점이 있으나, 조기에 거절확정되어 국내우선권 이용이 제한될 수 있고, 자신의 발명이 공지되어 개량발명을 후출원할 경우 신규성, 진보성 등이 부정될 수 있다는 단점이 있다.

### (2) 정보제공 (특허법 제63조의2)

2006. 10. 1 개정법은 제63조의2를 신설하여 출원공개 전이라도 정보제공할 수 있도록 개정하여, 심사처리기간 단축에 따른 문제점 해결을 도모하였다.

## 제02절 ■ 보상금청구 (제65조)

### 의의 및 취지

특허출원인은 서면경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 이는 공개된 발명에 대한 제3자의 모방, 도용으로부터 출원인을 보호하기 위함이다.

### 행사 (동조 제3, 4항)

보상금청구권은 특허권 행사에 영향을 미치지 않고, 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다는 점에서 해제조건부 채권적 권리이다. 설정등록 후 행사할 수 있도록 규정한 것은 보상금청구권이 심사가 완료되지 않은 특허를 받을 수 있는 권리에 기반한 것인 바, 부당한 권리행사를 방지하기 위함이다.

### 준용 (동조 제5항)

가. 보상금청구권을 행사하는 경우에는 제127조 간접침해, 제129조 생산방법의 추정, 제132조 자료의 제출, 민법 제760조 공동불법행위책임, 민법 제766조 소멸시효 규정을 준용한다. 이 경

우 민법 제766조 제1항 중 “피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날”은 “해당 특허권의 설정등록일”로 본다.

나. 침해금지청구 등(특허법 제126조), 구체적 행위태양 제시 의무(특허법 제126조의2), 손해액 추정(제128조), 감정사항 설명의무(특허법 제128조의2), 과실의 추정(제130조), 신용회복청구(특허법 제131조) 규정은 준용하지 않는다.

### 소멸 (동조 제6항)

가. 출원공개 후 i) 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우, ii) 특허출원에 대하여 제62조에 따른 특허거절결정이 확정되거나 거절결정불복심판 기각심결이 확정된 경우, iii) 제132조의13 제1항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우, iv) 제133조에 따른 특허를 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항 제4호에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우에는 보상금청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

나. 소멸시효에 의해 특허권 설정등록일로부터 3년이 경과한 경우 보상금청구권을 행사할 수 없다.

## 내용 요약

### ■ 출원공개

#### 일반적인 내용

출원공개제도는 출원 후 일정기간이 경과한 때 출원의 심사 여부와 관계없이 출원된 내용을 공개함으로써 중복 투자 및 중복 연구를 방지하기 위하여 도입된 제도다. 출원공개 없이 특허가 등록되는 경우만 발명을 공개하면 심사가 지연되었을 때 출원된 발명의 공개가 늦어져 기술정보로서의 가치가 떨어짐으로써 그 발명을 사회일반의 공통지식으로 하여 산업발전에 기여할 수가 없는바, 심사와 발명의 공개를 분리하여 출원 후 일정기간이 경과하면 출원의 내용을 공개하는 출원공개제도를 도입하게 되었다.

출원이 공개되는 때는 출원일로부터 1년 6월이 경과된 때이다(제64조). 다만 조약에 의한 우선권주장출원이나 국내우선권주장출원은 제1국 출원일이나 선출원일로부터 기산하고(제64조 제1항 제1호 및 제2호), 2 이상의 우선권이 주장된 출원에 대해서는 제1국 출원일이나 선출원일 중 최선일로부터 기산한다(제64조 제1항 제3호).

분할출원이나 변경출원에 대하여는 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로 원출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다(제52조 제2항 및 제53조 제2항). 따라서 분할출원이나 변경출원이 원출원일로부터 1년 6월 이내에 출원된 경우는 원출원일로부터 1년 6월이 경과된 시점에 공개하며, 분할출원이나 변경출원이 1년 6월이 경과된 후에 있는 경우는 그 후 지체 없이 출원을 공개한다(심사기준).

단 출원인이 조기공개신청서를 제출한 경우는 출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 해당 출원을 공개한다(시행규칙 제44조). 조기공개 신청은 조기공개신청서를 제출한 날부터 10일 이내에 취하서를 제출하면 취하도 가능하다(시행규칙 제44조 제3항).

출원공개되는 내용은 시행령 제19조 제3항에 열거된 사항이다. 다만 출원공개 대상이 되는 출원이라도 제42조의2 제2항에 따라 청구범위가 기재되지 아니한 출원이거나; 제42조의3 제2항에 따라 국어번역문이 제출되지 아니한 출원이거나; 출원공개 전에 등록공고를 했거나; 출원 공개할 시기에 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정 등이 확정된 경우는 출원공개하지 않는다.

한편 국방상 비밀을 요하는 출원은 출원공개하지 않는다(제41조 제1항, 제64조제3항 및 제87조 제4항). 또한 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 사항도 공개하지 않는다(시행령 제19조 제3항).

출원공개는 특허청 홈페이지의 인터넷공보를 통해 이루어지고 있으며, 동일한 자료가 DVD-ROM 및 한국특허정보원 등의 홈페이지를 통해서도 공개되고 있다(심사기준).



## 출원공개 후 서류 열람 등

출원이 출원공개되거나 설정등록<sup>418)</sup>된 경우 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교부, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 당해 서류의 열람을 신청할 수 있다(제216조). 단 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것은 열람이 허가되지 아니할 수 있다(제216조 제2항). 또한 출원이 출원공개되거나 설정등록된 경우 출원용으로 기탁된 미생물에 대해서도 연구 또는 시험을 위해 분양 받을 수 있다(시행령 제4조 제1항). 이는 출원공개로써 비밀이 해제되었는바, 그 발명의 이용을 적극 장려하는 것이라 보면 된다.

참고로 국내우선권주장절차를 밟으면 선출원은 선출원일부터 1년 3개월이 경과되었을 때 다음 날 취하간주된다(제56조 제1항 본문). 위 선출원은 1년 3개월만에 취하간주되므로 출원공개가 되기 전에 절차가 종결될 수 있다. 그러나 제3자가 국내우선권주장출원에 대해 정보제공을 하거나 특허취소신청, 특허무효심판을 제기할 때는 국내우선권주장출원발명 중 신규성, 진보성 등의 판단시점이 우선일로 인정되는 발명이 무엇인지를 파악함에 있어서 선출원의 최초 명세서와 도면이 필요하다. 이에 국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 가사 출원공개되지 않았다 하더라도 국내우선권주장출원이 출원공개 또는 설정등록되면, 관련 서류를 열람할 수 있도록 규정한다(제216조 제2항 제1호 괄호).

## 보상금청구

출원인은 출원공개가 있는 후 그 출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다(제65조 제1항). 출원인은 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고<sup>419)</sup> 그 출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게, 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때로부터 특허권의 설정등록시까지의 기간 동안, 그 발명에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제65조 제2항).

이는 공개된 발명에 대한 제3자의 모방 및 도용으로부터 출원인을 보호하기 위함이다. 보상금청구권은 특허권의 행사에는 영향을 미치지 않는 독립적인 별개의 권리다(제65조 제4항). 즉 출원발명의 모방에 대해서 보상금청구권을 행사한 것은 특허발명의 모방에 대해서 손해배상청구권을 행사(제128조)하는데 어떠한 제약도 되지 않는다.

한편 보상금청구권은 특허권 설정등록이 되어야 비로소 행사할 수 있다(제65조 제3항). 만약 특허권 설정등록이 되지 않거나 특허가 무효로 되면(후발적 무효사유 제외) 보상금청구권은 소급적으로 소멸되며, 이에 해제조건부 채권적 권리라고 해석하기도 한다(제65조 제6항). 이는 보상금청구권이 특허요건을 만족하였는지 여부에 대한 심사가 완료되지 않은, 특허를 받을 수 있는 권리를 기반으로 하기 때문에 부당한 권리행사가 발생될 염려를 방지하기 위함이다.

보상금청구권에 관해서는 간접침해(제127조), 생산방법의 추정(제129조), 자료의 제출(제132조),

418) 확대된 선원의 지위만 제29조 제3항에서 출원공개 또는 등록공고를 발명의 공개시점으로 보는데, 제216조와 시행령 제4조 제1항, 그리고 판례는 모두 출원발명의 공개시점을 출원공개 또는 설정등록으로 본다. 확대된 선원의 지위만 주의하면 된다. 확대된 선원의 지위만 비슷한 취지의 규정임에도 불구하고 출원공개 또는 등록공고를 출원발명의 공개시점으로 보고 있다.

419) 민법상 불법행위에 따른 손해배상청구의 기본적인 요건인 고의 또는 과실을 형성하는 과정이다.

공동불법행위책임(민법 제760조) 및 소멸시효(민법 제766조) 등 특허 침해되었을 때 손해배상청구하는 경우의 규정을 대부분 준용한다(제65조 제5항).

그러나 특허침해에 따른 손해배상청구권과는 사정이 다소 다르기 때문에, 구체적 행위태양 제시 의무(제126조의2), 손해액의 추정(제128조), 감정사항 설명의무(제128조의2), 과실의 추정<sup>420)</sup>(제130조) 및 신용회복청구(제131조)는 준용하지 않음을 주의할 필요가 있다.

보상금청구권은 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정되거나, 무효심결이 확정된 경우(후발적 무효사유는 제외)는 소급하여 소멸하며(제65조 제6항), 특허 설정등록일로부터 3년이 되는 경우에도 시효로 소멸할 수 있다(제65조 제5항 및 민법 제766조 제1항).

| 출원발명  | 특허발명                     |
|---|--------------------------|
| 출원발명은 특허발명과 마찬가지로 공개될 수 있고(출원공개), 특허를 받을 수 있는 지위에 있는 발명이기 때문에 특허발명의 규정을 일부 준용한다. 단 출원발명은 출원절차의 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판의 기각심결확정으로 특허를 못 받을 수도 있는 것이기에 특허발명보다 보호 등이 일부 미흡하다. |                          |
| 침해금지청구 / 침해죄  | 제126조 / 제225조            |
| 간접침해범위 <sup>421)</sup>  | 제65조 제5항                 |
| 배상청구  | 제65조 제2항 <sup>422)</sup> |
| 생산방법추정  | 제65조 제5항 <sup>424)</sup> |
| 과실추정  | - <sup>425)</sup>        |
| 모방입증책임 경감을 위한 자료제출명령  | 제65조 제5항                 |
| 모방입증책임 경감을 위한 구체적 행위태양 제시 의무  | -                        |
| 배상액입증책임 경감을 위한 감정사항 설명의무  | -                        |
| 이전(양도/일반승계)   | 제37조 제1항, 제3항 / 제38조     |
| 질권, 실시권 설정  | 제37조 제2항 <sup>426)</sup> |
| 수용  | 제41조 제2항                 |
| 포기제한  | - <sup>427)</sup>        |

420) 제130조를 준용하지 않기 때문에 보상금청구권의 행사는 출원공개 후 서면경고 받거나 출원공개된 발명임을 안 자에게만 가능하다.

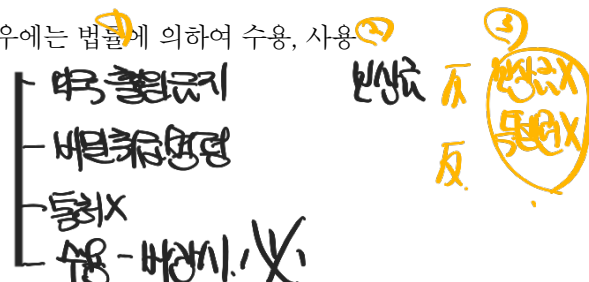
# 05 국방관련출원 (제41조 및 제106조 내지 제106조의2)

## 의의 및 취지

국방상 필요한 발명이란 국가안보와 관련된 방위산업분야의 발명을 말하는 것으로 공익을 위한 규정이다. 제41조 제2항에서 “정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있다”고 규정하고 있으나, 제62조의 제한적 거절이유에 포함되어 있지 않아 특허요건에 해당하지는 않는다.

## 헌법적 근거

헌법 제23조 제3항에서 재산권이 공공복리를 위하여 필요한 경우에는 법률에 의하여 수용, 사용 또는 제한될 수 있다고 규정한 바, 본 규정의 근거가 된다.



## 법적 취급

### (1) 외국에의 출원 금지 등

- 1) 정부는 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있으며 (특허법 제41조 제1항) 특허를 하지 아니할 수 있다(특허법 제41조 제2항).
- 2) 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 및 손실보상금 청구권을 포기한 것으로 본다(특허법 제41조 제5항, 제6항).

- 421) 청구범위에 기재된 발명을 보호한다(제97조). 청구범위에 기재된 발명 자체를 모방한 경우 문언침해라 한다. 청구범위에 기재된 발명의 균등범위를 모방한 경우 균등침해라 한다. 청구범위에 기재된 발명의 전용품을 모방한 경우 간접침해라 한다. 문언침해, 균등침해, 간접침해 모두 출원발명과 특허발명의 보호에서 동일하게 적용한다(사건). 즉 출원발명에 대한 보상금청구를 할 수 있는 출원발명의 모방이라 함은 출원발명과 같은 것(문언침해), 출원발명과 균등한 것(균등침해), 출원발명의 전용품(간접침해)의 실시를 일컫는다 하겠다(사건).
- 422) 제128조 제2항, 제4항 또는 제8항과 같은 금액의 청구는 불가하다(사건). 제131조와 같은 신용회복청구 규정도 없다.
- 423) 특허침해에 대해서는 손해배상을 갈음하여 신용회복을 청구할 수도 있다. 이는 특허침해사실을 침해자가 신문 광고 등을 통해 게재함으로써 침해자가 판매한 발명은 특허발명과 출처가 다르며 특허발명과 품질이 다를 수 있으니, 침해자가 판매한 발명 때문에 특허발명에 대한 그릇된 인식을 갖지 말 것을 공개하여 특허발명의 신용을 회복하는 수단이다.
- 424) 보상금청구할 때 특허침해금지 또는 특허손해배상청구시처럼 생산방법추정이 가능하다.
- 425) 출원발명의 모방실시는 과실을 추정하지 않는다. 따라서 고의 또는 과실을 성립시켜야 한다. 이것이 제65조 제2항에서 “출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터” 보상금 청구가 가능하다는 것의 이유다.
- 426) 출원발명에 대해서는 질권설정이 불가하다. 또한 출원발명은 침해금지효력(제126조) 등의 배타적 효력이 없기 때문에 실시권 설정이라는 개념이 별도로 등장하지 않는다. 물론 실무에서는 출원발명에 대해 출원인이 실시의 허락을 할 수 있으며, 실시의 허락을 받은 자에게는 보상금청구의 행사가 불가할 것이다(사건).
- 427) 여기는 질권 설정은 불가하고, 실시권 등의 종속권리도 특별히 등장하지 않는다. 또한 여기는 특허를 받을 수 있는 권리의 포기라는 규정이 따로 없다. 특허를 받지 않고자 한다면 출원절차를 취하거나 포기하면 되며, 출원절차의 취하 또는 포기는 출원인이 자신의 의사에 따라 밟을 수 있다.

(2) 특허를 받을 수 있는 권리, 특허권의 수용

정부는 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 수용할 수 있다(특허법 제41조 제2항, 제106조 제1항). 특허권이 수용되는 경우에는 그 특허발명에 관한 특허권 외의 권리는 소멸되도록 하여(특허법 제106조 제2항) 본 규정의 실효성을 확보하였다.

(3) 보상금 지급

정부는 외국에의 출원 금지, 비밀취급에 따른 손실에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 하고(특허법 제41조 제3항), 특허하지 아니하거나 수용한 경우에도 보상금을 지급해야 한다(특허법 제41조 제4항). 특허권을 수용한 경우 특허권자 뿐만 아니라 전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여도 정당한 보상금을 지급하여야 한다(특허법 제106조 제3항).

관련문제 - 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권 (특허법 제106조의2)

정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있고(동조 제1항), 이 경우 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다(동조 제3항).

특허권의 수용과 강제실시권 설정은 특허권자 등의 이익형량의 측면에서 달리 취급될 필요가 있는 바, 정부에 의한 특허권의 수용과 정부의 실시에 대한 사항을 분리하여 규정하였다.

## 내용 요약

### ■ 국방관련출원

국방상 필요한 발명에 대하여 특정인이 지나치게 사익만을 추구하는데도 이를 규제할 방법이 없거나, 국방상 필요하여 비밀로 분류되어야 할 발명임에도 불구하고 아무런 제약 없이 일반에 공개되어 노출되는 경우는 국가의 안보에 지대한 영향을 줄 수 있으므로, 특허법에서는 이러한 경우를 적절히 대처할 수 있도록 국방상 필요한 발명에 대하여 별도로 취급하고 있으며, 구체적으로 국방상 필요한 발명에 대하여는 외국에 출원을 금지하거나 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있고(제41조 제1항), 정부가 특허를 하지 아니할 수 있으며, 특허 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(제41조 제2항).

헌법 제23조는 모든 국민의 재산권은 보장되고 다만 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한에 대해서는 정당한 보상을 지급하여야 한다고 되어 있어, 특허법에서도 외국에의 특허출원 금지 등에 따른 손실에 대하여 정당한 대가가 지급되어야 한다는 점을 규정한다(제41조 제3항, 제4항 및 제7항). 참고로 제41조는 정부가 출원발명에 제한을 가하는 경우이고, 제106조는 특허에 제한을 가하는 경우다.

정부는 국방상 필요한 경우 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만 정부의 허가를 얻은 때는 외국에 특허출원을 할 수 있다(제41조 제1항). 이 경우 특허청장은 방위사업청장과 협의 후에 외국에의 특허출원을 허가할 수 있다(시행령 제16조).

국방상 필요한 발명으로서 비밀취급명령을 받은 경우는 비밀취급 해제시까지 절차를 전자문서로 제출할 수 없으며<sup>428)</sup>(시행규칙 제9조의2 제3항), 출원공개 또는 등록공고가 보류된다. 다만 비밀취급이 해제된 때는 지체 없이 출원공개 또는 등록공고를 한다(제87조 제4항).

외국에의 출원금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대하여는 정부는 정당한 보상금을 지급한다(제41조 제3항). 출원인은 외국에의 특허출원이 금지됨에 따른 손실 또는 비밀로 취급됨에 따른 손실에 대한 보상금을 방위사업청장에게 청구할 수 있다(시행령 제14조 제1항). 다만, 만약 외국에의 특허출원의 금지 또는 비밀취급명령을 위반하면 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 봄과 동시에(제41조 제5항), 손실보상금의 청구권도 포기한 것으로 본다(제41조 제6항).

나아가 정부는 특허출원한 발명이 국방상 필요한 경우 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 경우는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(제41조 제2항). 물론 이 경우도 정부는 특허를 하지 아니하거나 특허를 받을 수 있는 권리를 수용한 경우 정당한 보상금을 지급한다(제41조 제4항). 만약 외국출원금지, 비밀취급명령, 특허허여하지 아니한 경우, 수용에 따른 보상금에 불복하고자 하면 중앙행정기관의 장을 피고로 하여 행정법원에 보상금 결정서를 받은 날부터 30일 이내에 소송을 제기할 수 있다(제190조, 제191조).

428) 서류보다는 전자문서가 외부로의 유출이 쉬울 수 있어 이를 우려한 취지로 보인다.

## 06 출원의 취하 또는 포기

### 출원인 의사에 의한 경우

#### (1) 출원계속 중

##### 1) 주체적 요건

출원인에게 불리한 사항이므로, 대리인을 선임한 경우 특별수권사항에 해당하고 (특허법 제6조), 공동출원의 경우 전원이 해야 한다(특허법 제11조).

##### 2) 객체적 요건

청구항별 일부취하는 허용되지 않으며, 다만 보정기간 내라면 보정서의 제출로 청구항별 삭제만 가능할 것이다.

##### 3) 시기적 요건 및 절차적 요건

출원계속 중에만 가능하며, 취하서 또는 포기서를 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제19조 제12항).

#### (2) 설정등록시 청구항별 포기 (특허법 제215조의2 제1항)

청구항별 출원절차 취하는 불가능하나, 출원인이 특허비용을 효율적으로 관리할 수 있도록 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다.

### 법률의 규정에 의한 경우

#### (1) 취하간주

##### 1) 심사청구가 없는 경우

누구든지 출원일로부터 3년 이내에 심사청구할 수 있으며, 이 기간에 심사청구가 없는 경우 당해 출원은 취하한 것으로 본다(특허법 제59조 제5항). 심사주의 하 심사청구가 없는 출원을 방치할 수 없기 때문이다.

##### 2) 변경출원

중복권리를 회피하기 위해 실용신안출원을 특허로 변경출원하는 경우 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제53조 제4항). 같은 취지에서 특허출원을 실용신안으로 변경출원하는 경우 그 특허출원은 취하된 것으로 본다(실용신안법 제10조 제4항).

##### 3) 국내우선권주장 출원

가. 중복권리를 회피하기 위해 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원은 출원일로부터 1년 3개월 후 취하된 것으로 본다. 다만, 선출원이 i) 포기, 무효 또는 취하된 경우, ii) 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우, iii) 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우는 예외이다(특허법 제56조).

나. 자기지정의 경우, i) 선출원이 PCT출원인 경우에는 기준일 또는 국제출원일로부터 1년 3월을 경과한 때 중 늦은 때 취하간주되고 (특허법 제202조 제3항 제3호), ii) 선출원이 국내출원인 경우에는 선출원일로부터 1년 3월을 경과한 때 취하간주된다(특허법 제56조 제1항).

4) 청구범위를 적지 아니하거나 임시명세서를 제출한 경우

출원시 청구범위를 적지 아니하거나 임시명세서를 제출한 경우 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2월 내에 청구범위를 적거나 정식명세서를 제출하는 보정을 하지 아니한 경우 취하간주된다(특허법 제42조의2 제3항)

5) 국어번역문을 제출하지 아니한 경우

외국어로 특허출원한 경우 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2월 내에 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 취하간주된다(특허법 제42조의3 제4항).

6) 국제특허출원 출원하는 경우

국제출원이 i) 제195조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니한 경우, ii) 국제출원에 관한 수수료를 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 내지 아니한 경우, iii) 제194조에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 그 국제출원이 제194조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이 발견된 경우 취하간주된다(특허법 제196조).

7) 국제특허출원 국내단계진입하는 경우

국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 (특허법 제201조 제4항), 국어번역문을 제출한 재외자가 기준일로부터 2월 내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하지 않은 경우 (특허법 제206조 제3항) 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

(2) 포기간주

1) 특허료를 납부하지 않은 경우 (특허법 제81조 제3항)

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2제2항에 따른 보정기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보정기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.

2) 국방상 필요한 명령 등 (특허법 제41조 제5항)

외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.

## ■ 청구항별 특칙

2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 보는 경우로는, 보상금청구권의 소멸(제65조 제6항), 무효심결에 대한 특허료의 반환(제84조 제1항 제2호, 제6호), 특허권의 소멸등록(제85조 제1항 제1호), 특허권의 등록의 효과(제101조 제1항 제1호), 무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권(제104조 제1항 또는 실용신안법 제26조 제1항), 특허권 포기의 제한(제119조 제1항), 특허취소결정에 의한 소멸(제132조의13 제3항), 특허무효심결에 의한 소멸(제133조 제2항, 제3항), 정정심판의 청구(제136조 제7항), 이해관계인의 공동심판청구(제139조 제1항), 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한(특허법 제181조), 재심에 의하여 회복한 선사용자의 통상실시권(제182조)이 있다(제215조).

다만 보상금청구권의 소멸(제65조 제6항) 중 특허출원의 취하, 무효 및 거절결정의 확정은 청구항별로 되지 않을 것이다. 또한 특허권의 등록의 효과(제101조 제1항 제1호) 중 이전 및 처분의 제한도 청구항별로 되지 않을 것으로 생각된다(사건).