

조문별 제·개정이유서

◇ 행정규칙명

특허·실용신안 심사기준

◇ 개정 이유

특허·실용신안 심사기준을 명확히 규정하여 심사관이 정확하고 공정한 심사를 하도록 하기 위한 것으로, 이번 개정안은 진정한 발명자 확인을 위해 발명자 방식심사를 강화하고, 조약우선권주장 출원의 선·후출원인 동일성 판단요건을 명확히 하며, 발명의 효과 및 비상식적 발명에 대한 심사기준 강화하고, 특허법령 개정사항 및 최근 판례를 반영하고, 일괄심사 및 우선심사에 대한 심사기준을 현행 법령과 일치시키도록 정비하기 위한 것임

◇ 주요내용

- 가. 진정한 발명자가 아닌 자(특히, 영유아 포함 미성년자)를 발명자로 기재한 출원에 대해 발명자 기재 방식위반으로 보정명령하고, 보정되지 않은 경우 출원무효처분이 가능하도록 함
- 나. 조약우선권주장 출원에서 선·후출원인의 동일성을 판단할 때, 후출원인에 선출원인 이외 출원인이 추가되는 경우는 출원인의 동일성을 인정하고, 후출원인에 선출원인의 일부가 누락되는 경우는 양도에 대한 입증을 요구할 수 있도록 함
- 다. 입증되지 않은 발명의 효과(의학적 효과나 비상식적 발명의 효과 등)가 기재된 특허등록을 방지하기 위해, 발명의 효과 유무에 합리적 의심이

드는 경우 효과 입증을 요구하는 거절이유를 통지한 후 입증이 안된 경우 거절결정 가능함을 명시하고, 청구항에 기재된 발명의 효과가 아닌 경우에도 입증자료 제출 요청 후 입증되지 않으면 심사보류 또는 직권보정이 가능하도록 하며, 입증되지 않은 효과에 대한 기재를 직권보정에 의해 삭제할 수 있도록 하고, 식품 원료의 인체 안전성이 의심되는 경우에는 식약처에 문의 후 심사처리가 가능하도록 하며, 비과학적인 행위를 구성요소로 포함하고 사회통념을 벗어나는 비상식적인 목적·효과를 갖는 발명은 자연법칙을 이용하지 않은 발명으로 취급할 수 있도록 함

라. 선택발명의 진보성 판단 시에도 구성의 곤란성을 살펴봐야 한다는 최근 대법원 판례 반영

마. 특허법 개정 사항('21. 11. 18. 시행)을 반영하여, 직권보정 시에는 신규사항을 추가할 수 없고, 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 직권보정하면 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 보도록 하며, 선행기술 조사업무 결과 통지가 있는 후에 특허출원을 취하·포기하는 경우에도 심사착수 전이면 심사청구료 전액을 반환하고, 협의결과 신고기간, 최초 거절이유통지 후 의견서 제출기간 만료 전에 출원 취하·포기하는 경우 심사청구료의 1/3을 반환하도록 하며, 산업재산권 분쟁조정위원회에 심판사건을 회부하면서 심판사건 기록을 송부할 때에 출원서류 등의 외부반출이 가능하도록 함

바. 특허·실용신안 심사사무취급규정 개정 사항('21. 6. 23. 시행)을 반영하여, 우선심사결정 건의 심사착수 기한을 월말일 기준으로 변경하고, 선행기술조사 의뢰된 출원을 이유로 한 우선심사결정 건의 심사착수 기한을 4개월에서 8개월로 연장하며, 정보제출서가 제출되면 1개월 이내에 출원인에게 정보제공 사실을 통지하도록 하고, 2회 이상 취소환송된 건에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 담당심사관을 변경하도록 함

- 사. 현행 특허 등 일괄심사의 신청에 관한 고시와 일치되도록, 일괄심사의 신청대상 및 신청기업을 확대하고, 절차 간소화를 위해 일괄심사설명회를 서면으로 대체할 수 있도록 함
- 아. 우선심사 사유에 재난의 예방·대응·복구의 필요성이 인정되는 경우를 추가하고('21. 6. 23. 시행 특허법 개정 사항 반영), 현행 특허법령 및 우선심사 신청에 관한 고시의 규정과 불일치되는 부분을 현행화함
- 자. 기타 오기를 수정함