



FOCUS

새로 도입된 재심사제도와 직권보정제도

이수웅 변리사

현) 특허법인 로알 대표변리사
국민대학 법과대학 겸임교수
대한변리사회 회장 역임
평화통일 저문회의 상임위원 역임
한국산업재산권법학회 회장 역임

제1. 재심사청구제도 (2009년 7월 1일부터 시행)

1. 의의

재심사청구제도는 2009년1월 3일자 개정법에 의해 도입된 제도이다.

(특허법 67의 2,1항)

재심사청구는 특허출원인이 특허청으로부터 특허출원거절결정등본을 받은 후 30일 이내에 명세서나 도면을 정정하여 거절 받은 특허출원에 대하여 다시 심사해 달라고 청구하는 제도이다. 이 제도는 종래의 거절결정불복심판청구한 후 30일 이내에 명세서나 도면을 보정한 경우의 심사전치제도를 폐지한 후 새로이 도입된 제도이다.

2. 제도적 취지

① 심사촉진 : 이 제도는 종래의 심사전치주의에 대체된 제도로서 거절불복심판을 거치지 아니하고, 특허출원인이 즉시 거절한 원 심사관에게 다시 심사를 요청하는 것이므로 심사를 촉진시킬 수 있다.

- ② 권리취득용이 : 종래의 특허출원 거절결정에 대한 불복심판을 거치지 아니하기 때문에 심사촉진과 더불어 권리취득이 용이하다.
- ③ 거절불복심판청구사건 증가 억제 : 이 제도는 거절된 원심사관에게 즉시 재심사를 청구하는 재도이므로 거절불복심판청구사건을 줄이므로 심판사건의 신속처리를 기할 수 있다.

3. 재심사청구의 요건

- ① 청구시기 : 이 청구는 특허청으로부터 거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 하여야 한다.
다만, 특허출원거절결정불복심판 청구기간(특허법 132의3) 이법 제 15조 제1항에 따라 연장된 경우에는 그기간 내에 재심사청구를 할 수 있다.(특허법 67의21항)
- ② 명세서나 도면에 관한 보정서 제출:
특허청에 재심사청구를 할 때에는 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대한 보정서를 제출하여야 하며, 이 경우의 보정은 법 제 47조에 따른 보정의 범위에서 하여야 한다. 즉 발명의, 동일성을 유지하는 범위 내에서 하여야 한다.

4. 적용대상 예외

- ① 재심사에 의해 거절결정된 경우 : 이 제도는 재심사 청구 후 다시 특허청으로부터 특허출원거절결정이 있는 경우 재심사 청구할 수 없다.(특허법 67의21항)
이 경우는 다시 심사청구하여 거절결정을 받은 사건을 또다시 재심사 청구를 금지하여 행정절차의 간소화를 기함과 동시에 다른 심사사건의 심사를 촉진하기 위한 것이다.
- ② 특허출원거절결정 불복심판청구의 경우 : 이 경우는 특허출원거절결정 후에 재심사 청구와 거절결정불복심판청구 중 어느 한쪽만을 이용하도록 하여 심사절차의 중복을 피하고, 나아가 심사, 심판 절차의 촉진을 기하기 위한 것이다.

5. 재심사 청구의 효과

- ① 원 거절결정의 취소간주 : 재심사 청구가 있는 경우에는 원 특허출원에 대하여 종전에 취해진 특허출원거절결정은 취소된 것으로 본다.(특허법 67의2,2항) 따라서 재심사청구 결과

에 따른 새로운 특허여부 결정이 가능하게 된다.

- ② 재심사청구의 취하금지 : 재심사 청구는 취하할 수 없다.(특허법 67의2,2항) 이는 심사절차의 낭비제거를 위함이다. 따라서 특허거절결정을 받은 출원인은 재심사청구하기전에 재심사청구를 할 것인가 또는 거절결정불복심판청구를 할 것인가를 신중히 판단하여 결정해야 할 것이다.
- ③ 거절결정불복심판청구 : 재심사청구 후 다시 거절결정되면 특허심판원에 거절 결정심판을 청구할 수 있다.

6. 종래의 심사전치제도와와의 비교

종래에는 특허출원인이 특허청으로부터 특허출원거절결정등본을 받은 날로부터 30일 이내에 특허심판원에 특허출원서에 첨부된 명세서나 도면을 보정하면 특허심판원에서는 심판절차(심판사건번호부여 및 해당 심판관 지정)를 거치지 아니하고 심사본부에서 심사했던 원 심사관에게 이송하여 다시 심사하도록 하고 원 심사관이 심사한 결과 거절 이유가 해소된 때에는 특허거절결정을 취소하고 특허결정을 하여야 한다.(구 특허법 175조1항) 이 경우 특허거절결정의 심판청구는 소멸된 것으로 본다.(동항)

또 심사관은 구법 제 173조 제 2항의 규정에 의한 심사의 결과 특허결정을 할 수 없는 경우에는 다시 특허거절결정을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.(동 2항)

이와 같이 종래의 심사전치제도에서는 여러 단계를 거쳐 재심사하여 특허여부 여부를 결정하였으나 이번 새로이 도입된 재심사청구는 여러 단계를 생략하고 곧바로 원 심사했던 심사관에게 재심사청구할 수 있도록 하였기 때문에 심사절차의 간소화로 인한 권리취득을 용이하게 한 것이다.

제2. 심사관의 직권보정제도 (2009년 7월 1일부터 시행)

1. 의의

심사관의 직권보정제도는 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면에 명백한 오기, 탈자 기타 잘못 기재된 내용이 있

으면 특허청 심사관이 직권으로 보정할수 있는 제도를 말한다.(특허법 66조의 2,1항)

종래까지는 특허출원서의 명세서, 도면 및 요약서 등에 명백한 오기나 탈자 등 잘못 기재된 내용이 있으면 특허청 심사관은 특허출원인에게 의견서 제출통지서(즉 거절이유통지서)를 통지하여 출원인으로 하여금 직접 의견서와 명세서 및 도면 등을 보정하게 하였다.

2. 제도적 취지

1) 심사절차의 신속도모 : 이 심사관의 직권보정제도는 명백한 오기, 탈자 등 잘못 기재된 내용을 특허출원인에게 거절이유통지서를 보내고, 특허출원인이 의견서와 동시에 보정서를 제출하게 하면 심사절차의 지연은 물론 심사절차의 복잡을 야기하게 되므로 이 제도는 심사절차의 신속화, 심사기간의 단축을 도모할 수 있다.

2) 특허출원인의 경제적 이익도모 : 이 심사관의 직권보정제도 도입으로 간단한 오자, 탈자 등 명백히 잘못 기재된 내용인데도 이에 대하여 의견서와 보정서를 제출하게 하면 심사지연 등으로 인해 출원인에게 경제적 불이익을 가져오는 폐단이 있으나 이 제도의 도입으로 출원인의 경제적 이익을 도모할 수 있다.

3) 권리취득용이 : 이 제도의 도입으로 인하여 명백한 오기 등을 심사관이 직권으로 보정할 수 있기 때문에 심사기간이 단축되어 권리 취득기간이 단축되고 용이하여 출원인에게 유익한 제도이다.

3. 심사관의 직권보정사항

심사관이 특허출원서상의 명세서, 도면 및 요약서 등을 직권으로 보정하려면 다음의 사항에 해당하여야 한다.

- 명백한 오자, 탈자
- 명백한 잘못 기재된 내용

이 경우는 애매모호한 내용이라 할 수 있으나 명백한 잘못 기재된 내용이어야 한다. 즉, 명백한, 불명료한 내용 등이 이에 해당한다고 볼 수 있다.

4. 특허출원인에게 고지

심사관이 직권보정을 하려면 법 제67조2항에 따른 특허

결정등본송달과 함께 그 직권보정사항을 알려야 한다. (특허법66조의2,2항)

이는 직접 이해관계에 있는 특허출원인에게 알림으로서 출원인에게 불이익을 가져오지 않기 위함이다.

5. 특허출원인이 직권보정에 대해 이의가 있는 경우

특허출원인은 심사관의 직권보정사항의 전부 또는 일부를 받아드릴 수 없는 경우 특허법 제79조 제1항에 의거 특허료를 납부할 때까지 그 직권보정사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.(동3항)

특허출원인이 특허청장에게 의견서를 제출한 경우 그 해당 직권보정사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다.(동4항)

심사관은 직권보정사항에 대해 출원인의 의견서를 접수하면 이를 수용할 것이고 달리 이의를 제기하지 않을 것이다.

6. 잘못 기재된 것이 아닌 내용이 직권보정된 경우

심사관의 직권 보정사항이 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권보정이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.(동5항)

이는 특허출원인이 특허청심사관으로부터 직권보정사항 통보를 받아보고 이에 대하여 의견서를 제출하지 않았다 하더라도 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권보정사항이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 함으로써 출원인에게 불측의 손해를 방지하기 위함이다.

발명특허 2009. 6