



특허거절결정불복심판 및 재심사 청구제도

제1절 거절결정불복심판

I. 서설

1. 의의

특허거절결정불복심판이라 함은 특허출원에 대하여 특허거절결정(특허법 62)을 받거나 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정(특허법 91)을 받은 자가 불복이 있는 경우에 특허심판원에 대하여 그 거절결정처분을 취소하여 줄 것을 요구하는 심판을 말한다.(특허법 132의3)

2. 제도적 취지

특허거절결정불복심판제도는 심사관으로부터 불리한 처분을 받은 자에게 그 불복을 허용함으로써 당사자의 권리 구제에 충실을 기할 수 있게 하는 한편, 특허청에게 자기 시정의 기회를 부여함으로써 심사관이 하는 처분의 적정성을 확보하는데 목적을 둔 제도이다.

3. 법적 성격

특허거절결정불복심판이 청구되면 심판청구인은 원결정의 부당함을 새로운 이유와 증거방법을 들어 주장할 수 있으며, 이에 대하여 심판부는 심사에서 한 절차와 심판청구인의 주장을 토대로 해서 원결정의 당부를 판단하므로 심사에 대한 속심적 성격¹⁾을 가진다.(특허법 172)

II. 청구요건 및 절차

1. 청구인

특허거절결정불복심판은 특허거절결정을 받은 특허출원인(존속기간연장등록출원의 경우 특허권자)만이 청구할 수 있다. 공동출원인 경우에는 공동출원인 전원이 청구인이어야 한다. 권리능력 없는 법인이 아닌 단체(특허법 4)는 출원인이 될 수 없으므로 당연히 특허거절결정불복심판을 청구할 수 없다. 만약 특허관리인을 제외한 통상의 위임대리인이 특허거절결정불복심판을 청구하는 경우에는 특별수권이 있어야 한다.(특허법 6)

2. 청구대상

특허거절결정 또는 연장등록거절결정 그 자체에 대해서만 불복할 수 있으며, 거절이유에 해당된 일부청구항에 대해서는 불복할 수 없다. 한편, 최후거절이유통지에 따른 보정이 부적법하여 보정각하된 경우에는 거절결정불복심판절차에서 함께 다룰 수 있다.

3. 청구기간

특허거절결정불복심판은 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 청구할 수 있다. 위 30일의 기간은 법정기간으로서 특허심판원장은 당사자의 청구에 의하여 또는 직권으로 그 기간을 1회에 한해 30일 이내에서 연장할 수 있다.(특허법 15①) 또한 특허거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간을 지키기 못한 것이 특허에 관한 절차를 밟는 자의 책임질 수 없는 사유로 인한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내, 그 기간의 만료일부터 1년 이내에 한하여 그 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다.(특허법 17)

4. 심판청구서의 제출

- 1) 특허거절결정불복심판의 청구절차도 일반적인 심판청구절차와 동일하다. 다만, 결정계심판이므로 당사자로서 피청구인이 존재하지 않으며 심판청구서 피청구인에 대한 청구서 부분의 송달 및 답변서에 관한 특허법 제147조 제1항, 제2항과 참가에 관한 규정인

특허법 제155조, 제156조가 적용되지 않는다.(특허법 171②)

- 2) 특허심판원장은 특허거절결정불복심판청구가 있을 때에 특허청장에게 당해 심판청구서의 부분을 송부하여 관계 심사관으로 하여금 이에 대한 의견을 제출하게 할 수 있다.(특허법 시행규칙 64)

III. 심리

1. 심판관의 지정 등

특허거절결정에 대한 심판청구 또는 존속기간연장등록출원에 대한 거절결정에 대한 심판이 청구된 경우 특허심판원장은 거절결정불복심판청구사건을 심리할 심판부합의체를 지정하고 그 중 1인을 심판장으로 정한다.

2. 심리의 대상과 범위

(1) 거절결정의 타당여부

특허거절결정불복심판은 특허거절결정처분의 당부를 심리의 대상으로 하며, 심사절차에서의 거절이유의 적정여부 및 심판청구인의 주장의 타당성여부를 심리함은 물론 원결정의 거절이유에 한정되지 않고 당해 특허출원이 특허요건을 충족하였는지 여부 등을 전면적으로 재심리한다. 또한 심판청구인은 원결정의 부당성을 지적하는 새로운 이유나 증거방법을 추가로 제출할 수 있다.

(2) 심사단계에서의 보정각하처분

한편, 심사단계에서 최후거절이유통지에 대한 보정이 부적법함을 이유로 각하되어 거절결정불복심판에서 함께 불복한 경우에는 그 타당성 역시 심리범위에

1) 심사절차와 심판절차는 별개의 절차이며, 심급구조가 아니다. 그러므로 속심이 아니라 속심적 성격을 가질 뿐이다. 심판절차와 소송절차 역시 마찬가지이다.

포함된다. 그 결과 심사단계에서의 보정각하가 부당한 경우에는 보정을 인정하고 거절이유의 해소여부를 판단하게 된다.

(3) 심사단계에서 밝은 절차의 효력

심사에서 밝은 특허에 관한 절차는 특허거절결정에 대한 심판이나 특허권의 존속기간 연장등록출원의 거절결정에 대한 심판에서도 효력이 있다.(특허법 172)

3. 심사규정의 준용

(1) 준용 규정

거절결정에 대한 심판에서는 보정기간에 관한 규정(특허법 47① I II), 보정각하에 관한 규정(특허법 51), 거절이유통지에 관한 규정(특허법63) 및 특허결정에 관한 규정(특허법 66)을 준용한다.(특허법 170①)

(2) 최초·최후 거절이유통지 및 보정

1) 심판관은 원 거절이유에 대해서는 심판청구인에게 다시 거절이유를 통지하고 않고, 새로이 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 심판청구인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출기회를 주어야 한다.(특허법 170①②)²⁾ 심판청구인은 이 기간

내에 보정할 수 있으며, 그 보정에 의해 다시 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 심판관은 최후거절이유를 통지한다.

2) 한편, 거절이유통지와 관련하여 심판실무는 원 결정에서 인용례를 표시하고 신규성이 없다는 이유로 특허거절결정한 출원에 대한 불복심판에서, 동일한 인용례에 의하여 진보성을 부정하고자 할 때에는 원 거절결정이유와 다른 거절이유를 발견한 것이므로 심판관은 다시 거절이유를 통지하여야 한다.³⁾ 그러나, 원 거절에서 인용례를 표시하고 진보성이 없다는 이유로 특허거절결정한 출원에 대한 불복심판에서, 동일한 인용례에 의하여 신규성을 부정하고자 할 때에는 원 거절결정이유에서 인용례에 의한 공지사실이 있는 것을 전제로 하고 있으므로 “원거절결정이유와 다른 거절거절이유”에 해당하지 않은 것으로 해석하여 다시 거절이유를 통지하지 아니한다.⁴⁾

3) 또한, 복수개의 청구항을 가진 특허출원에 대하여 원 결정에서는 전체 청구항에 기재된 발명이 진보성이 없다고 결정하였으나, 심리결과 일부의 항은 진보성이 있는 것으로 인정될 경우에 전체 청구항 중 일부의 항이라도 거절이유를 가지게 되면 전체 출원발명이 거절결정되기 때문에 “원거절결정이유와 다른 거절거절이유”에 해당하지 않은 것으로 해석하여 다시 거절이유를 통지하지 않고 바로 원결정을 지지하는 심결을 한다.

(3) 보정각하

1) 심판관은 심사단계에서 최후 거절이유에 대한 보정이 부적법한 경우에는 보정각하결정을 하여야 한다.(특허법 170①) 한편, 보정각하를 함으로써 거절이유를 해소할 수 없게 되는 경우 심판관은 다시 거절이유를 통지할 필요는 없으며 기각심결을 한다.

2) 한편, 거절결정에 대한 심판청구 이전에 한 최후거절이유통지에 대한 부적법한 보정이 심사단계에서 밝혀진 경우 심판관은 심사관의 판단을 신뢰한 출원인을 보호하기 위해 다시 보정각하를 하지 않고 거절이유가 인정되는 경우에 거절이유를 통지한다(특허법 170①).

2) 구체적으로, 법조문을 달리하면 거절이유를 달리하며, 법조문을 같이 하더라도 사실을 달리한다면 거절이유를 달리한다(일본최고재판소 소51. 3. 19. 자 판결). 우리 판례는 거절결정의 이유는 적어도 그 주지(主知)에 있어서 거절이유통지서에 기재된 이유와 부합하여야 한다고 하고 있으며, 심판에서도 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 위 거절이유의 통지는 필요치 않다고 하였다. “그 거절결정의 이유와 다른 거절이유”라는 것은 원 거절결정의 거절이유와 조금이라도 다른 거절이유에 대하여 일률적으로 거절이유를 통지하지 않으면 안된다는 것을 말하는 것은 아니라 할 것이며, 구체적 사안에 있어서 실질적으로 의견진술의 기회가 부여되었는지의 여부라는 관점에서 새롭게 거절이유를 통지하는 것이 필요한지의 여부를 결정하여야 할 것이다.

3) 심판편람 2006, 778면

4) 심판편람 2006, 776면

VI. 심 결

1. 기각심결

- 1) 심판관이 판단한 결과 원특허거절결정이 정당하다고 인정된 때에는 "심판청구는 성립할 수 없다"는 취지로 심판청구를 배척하는 의미의 기각심결을 한다. 특허출원인이 이 심결에 대하여 불복할 경우에는 심결 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다.(특허법 186①,③)
- 2) 특허거절결정이 확정되는 경우 특허출원이 소급하여 소멸되므로 선출원의 지위가 없어 후출원을 등록을 배제할 수 없다.
- 3) 한편, 정당권리자가 무권리자에 출원에 대한 거절결정이 확정된 때로부터 30일 이내에 출원하는 경우 정당권리자의 출원은 무권리자의 출원일로 소급한다.(특허법 34)

2. 인용심결

- 1) 심판관은 심판청구가 이유있다고 인정한 때에는 심결로써 원 처분인 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다. 이 경우에 심판관은 스스로 심판(自判)하거나 또는 심사에 붙일 것이라는 심결(還送)을 할 수 있다.(특허법 176①, ②) 자판(自判)을 할 것인지 환송(還送)을 할 것인지 여부는 민사소송법(민사소송법 418)과는 달리 원칙적으로 심판관의 자유재량에 맡겨져 있다.⁵⁾
- 2) 당해 사건이 심사관에게 환송된 경우에는 심결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다.(특허법 176③) 그러나 취소의 기본이 되는 이유 외의 다른 이유가 있는 경우에는 다시 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 할 수 있다. 다른 거절이유가 없을 때에는 특허결정을 하여야 한다.

제2절 재심사청구제도

I. 서설

1. 의의

재심사청구제도란 특허거절결정을 받은 출원인이 소정의 기간 내에 명세서 또는 도면에 대한 보정서를 제출함과 동시에 재심사를 청구함으로써 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 하는 제도를 말한다.

2. 도입배경

구법하에서는 출원인이 특허거절결정을 받은 경우 심사관에게 다시 심사를 받기 위해서는 반드시 특허거절결정 불복심판을 청구하도록 하고 있어 출원인으로서 불가피하게 특허거절결정 불복심판을 청구하여야 하는 불편이 있었던 바, 2009년 개정법에서는 출원인이 특허거절결정 불복심판을 청구하지 아니하더라도 명세서 또는 도면의 보

5) 이에 대하여 심판편람에서는 다음과 같이 분류의 기준을 제시하고 있다.(심판편람 872면)

(1) 자판을 하는 경우

원 거절결정이유에 의하여는 거절할 수 없다고 판단된 경우에, 원 결정을 취소하고 특허청 심사본부에 환송하는 것이, 심판에서 행할 수 있는 판단 및 절차를 심사에서 행하도록 하는 것이 되어, 행정경제상 바람직스럽지 않은 경우에는 환송하지 않고 스스로 심리를 진행하여 처리한다. 심판관이 自判을 하는 경우에는 특허를 허용하는 결정 또는 특허권의 존속기간연장등록을 허용하는 결정을 할 수 있다.

(2) 환송을 하는 경우

다음의 경우에는 자판하는 것이 타당하지 아니하거나 또는 자판할 수 없기 때문에 원 결정을 취소하고 특허청 심사본부에 환송한다.

가. 자판을 하면 심사-심판이라고 하는 심급을 두고 있는 실질적 의의가 상실되는 경우

① 발명에 대한 실질적 판단이 심사에서 행하여지지 아니하였거나 또는 형식적 이유로서 거절된 경우

② 인용례의 표시에 잘못이 있고 올바른 인용례가 불명인 경우

나. 자판하면 위법이 되는 경우

① 상표등록 이의신청에 대하여 상표등록 이의결정이 되지 아니한 채 의견제출통지를 통한 답변서 제출기회를 부여하지 않고 곧바로 거절결정을 한 경우(상\$81①, \$28)

② 의견 진술의 기회를 주지 아니하고 거절결정을 한 경우(특\$170, \$63, 디\$72, 상\$81, \$23②)

정과 동시에 재심사청구를 통해 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 규정하였다.

II. 재심사 청구의 요건

1. 주체적 요건

심사청구와는 달리 재심사청구는 명세서 또는 도면에 대한 보정을 필요적 절차로 하므로 출원인 또는 승계인만이 재심사청구를 할 수 있으며, 공동출원인 경우에는 각자가 재심사청구를 할 수 있다.(특허법 11) 한편, 위임대리인의 경우에는 특별수권이 없어도 재심사청구를 할 수 있다.(특허법 6)

2. 시기적 요건

재심사청구는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조 제1항에 따라 연장된 경우에는 연장된 기간⁶⁾) 이내에 하여야 한다. 다만, 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 거절결정불복심판을 청구한 경우에는 재심사청구를 할 수 없다.(특허법 67의2①)

3. 객체적 요건

최초로 특허거절결정을 받은 출원으로써 재심사청구시 특허청에 적법하게 계속중인 출원이어야 하며, 재심사청구시에 명세서 또는 도면에 대한 보정서가 제출된 것이어야 한다.(특허법 67의2①)

III. 재심사청구의 효과

1. 재심사청구가 적법한 경우

(1) 특허거절결정의 취소 간주

6) 아울러, 재심사청구제도의 도입에 따라 거절결정을 받은 출원인의 보정기간이 실질적으로 축소되게 된다는 점을 고려하여, 2009년 개정법에서는 구법상에서 교통이 불편한 지역에 있는 자에게만 인정하였던 거절결정불복심판청구기간의 연장을 누구든지 1회에 한하여 연장할 수 있도록 규정하였다.(특허법 15①)

재심사청구가 있는 경우에는 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 본다.(특허법 67의2②)

(2) 재심사의 개시

재심사청구가 있는 경우에 심사관은 우선 재심사청구시에 이루어진 명세서 또는 도면에 대한 보정의 적법 여부를 판단하게 된다. 재심사청구시의 보정요건을 만족하는 경우에는 보정된 명세서에 따라 재심사를 진행하며, 보정요건을 만족하지 못하는 경우에는 보정을 각하한 후 보정전 명세서에 따라 재심사를 진행한다.

(3) 재심사청구의 취하금지

심사청구와 동일하게 재심사청구를 한 이후에는 해당 재심사청구를 취하할 수 없다.(특허법 67의2③)

(4) 보정각하결정에 대한 다툼 제한

출원인은 보정각하결정에 대하여 이후 거절결정불복심판절차에서 보정각하결정의 타당성을 함께 다룰 수 있으나(특허법 51③), 재심사청구가 있는 경우에는 재심사청구 이전에 한 보정각하결정에 대해서 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다.

2. 재심사청구가 부적법한 경우

특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정없이 재심사를 청구하거나 재심사에 따른 특허거절결정 또는 거절결정불복심판청구 후에 재심사를 청구한 경우에 해당 재심사청구서는 불수리된다.(특허법 시행규칙 11) **한국발명진흥회**

