

「특허·실용신안 심사기준」 개정이유서

◇ 행정규칙명

특허·실용신안 심사기준

◇ 개정 이유

특허·실용신안 심사기준을 명확히 규정하여 심사관이 출원인에게 정확하고 공정한 심사를 하도록 하기 위한 것으로, 이번 개정안은 수수료를 부당하게 감면받는 자에 대한 심사를 강화하고, 심사분야 청렴도를 제고하기 위해 심사 절차를 보완하며, 출원절차에 대한 사용자의 편의제공 등 특허법령 개정사항, 및 우선심사 신청에 관한 고시 개정 사항 등을 반영하기 위한 것임

◇ 주요내용

- 가. 수수료를 감면받기 위해 진정한 발명자가 아닌 자를 출원인 및 발명자로 기재한 것으로 합리적인 의심이 드는 경우 심사관은 해당 출원에 대해 거절이유를 통지하고, 실제 발명에 기여한 발명자인지 여부를 확인하기 위해 필요한 경우에는 심사관이 발명자와 면담을 할 수 있도록 함
- 나. 심사관이 출원 건에 대해 이해당사자인 경우 해당 출원 건에 대한 심사를 회피할 수 있는 규정이 있는데, 심사 시점으로부터 2년 이내에 동일 특허팀에 근무한 경력이 있는 퇴직 변리사가 대리한 출원에 대해서도

심사를 회피할 수 있도록 사유를 추가하고, 퇴직 변리사와의 면담에서도 협의심사관이나 특허팀장과 함께 진행하도록 하여 심사의 공정성 및 투명성을 제고함

다. 정당한 권리자의 청구에 따라 특허권이 이전 등록되는 경우 정당한 권리자가 쉽게 발명자를 추가·정정할 수 있도록 발명자 추가·정정을 위한 확인서류의 제출을 생략할 수 있도록 하고, 정보제공서의 서식 중 제출인의 정보 부분을 선택적으로 기재할 수 있도록 하여 정보를 제공하는 자의 편의성을 제고하며, 청구범위 제출유예 제도를 이용하는 경우 정해진 서식 또는 기재요건에 따르지 않는 임시명세서의 제출을 허용하여 출원시 명세서 제출 형식을 완화하고, 대한민국과 미생물기탁에 관한 절차를 상호 인정하기로 합의한 국가가 지정한 기탁기관을 미생물기탁기관의 범주에 추가하도록 하며, IP5 특허청간 우선권 증명서류의 전자적 교환 방식을 일원화하여 WIPO를 경유하는 서류교환방식(DAS)을 적용하도록 한 IP5간의 합의 내용을 반영하고, 허가등에 따른 특허권 존속기간연장 제도의 대상에 「마약류 관리법」에 따라 품목허가를 받은 마약·향정신성의약품도 포함시키도록 하며, 특허권 존속기간 연장기간에 제외되는 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 출원인의 합리적인 노력 미비로 인한 심사지연기간을 포함하도록 하는 특허법 시행령 개정 사항('20.7.14. 시행) 및 특허법 시행규칙 개정 사항('20.3.30., '20.7.1. 시행)을 반영함

라. 우선심사의 신청에 관한 고시 개정 사항('20.5.18. 시행)을 반영한 것으로 ‘부품·소재기술개발전문기업’을 ‘특화선도기업’으로 변경하고, 조달청의

‘혁신시제품 시범구매사업’에 신청하였거나 신청을 준비 중인 기술과 관련된 출원과 규제특례대상으로서 ‘규제 샌드박스’ 신청과 관련이 있는 출원을 우선심사대상으로 인정하며, 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원에 대하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 유효하게 진행 중인지 여부의 확인을 강화하도록 함

마. 융·복합기술 분야 출원에 대한 정확한 심사를 위해 특허팀장 중심의 3인 협의심사를 실시하고 있어 이와 관련된 근거 규정을 마련함

바. 중소기업의 해외 지재권 확보를 지원하기 위해 중소기업의 해외 다출원 기술분야에 대해 예비심사를 신청할 수 있도록 예비심사의 대상을 확대함

사. 기타 오기를 수정함