

## 특허법 일부개정법률안 (이철규의원 대표발의)

의안 번호	5093
----------	------

발의연월일 : 2020. 11. 9.

발 의 자 : 이철규 · 권명호 · 정운천  
윤창현 · 김선교 · 김용판  
윤영석 · 최승재 · 윤두현  
구자근 의원(10인)

### 제안이유 및 주요내용

현행법에 따르면 특허출원 심사관이 실수로 한 직권보정에 대하여 출원인이 의견서를 제출하지 않으면 그대로 인정되고 해당 직권보정 사항은 취소·무효화 할 수 없도록 하고 있음. 그러나 현재 심사관 직권보정이 증가추세에 있는 만큼 심사관의 직권보정 오용 문제도 존재할 가능성이 높는데 이에 대한 보완 규정은 없음.

또한 특허출원심사 청구를 한 후 선출원에 따른 협의결과 신고 명령, 선행기술의 조사업무에 대한 결과 통지 및 출원인에게 거절이유통지 전까지 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료를 청구에 의해 반환하도록 하고 있음. 그러나 특허청이 해당 특허출원 심사 전에 전문기관에 의뢰·실시하는 선행기술 조사는 심사를 위한 사전 조사의 성격을 띠고 있어 특허청이 본격적인 행정서비스를 제공하는 것이 아니므로 선행기술 조사와 관계 없이 심사청구료 반환이

이루어져야 함에도 전문기관의 선행기술 조사 결과 통지 전까지 출원을 취하·포기하는 경우에만 심사청구료를 반환 받을 수 있도록 하는 것은 문제가 있다는 지적이 있음.

아울러 선출원에 따른 협의결과 신고 명령 후 이에 대한 결과 신고 기간 만료 전에 출원을 취하·포기하는 경우는 심사절차 단계상 출원심사에 본격적인 행정서비스가 제공되기 전에 해당하고, 출원등록 거절이유통지 후 의견서 제출기한 전에 출원을 취하·포기하는 경우는 완전한 행정서비스가 종료되기 전이므로 이미 낸 심사청구료의 일부를 반환하는 것이 합리적이라는 의견이 제시되고 있음.

이에 출원청구서에 명백히 잘못되지 않은 사항을 심사관이 실수로 직권보정한 경우에 해당 직권보정은 없었던 것으로 간주하도록 하는 한편, 특허출원 후 이를 취하·포기하는 경우 이에 대한 행정청의 특허심사에 실제 투입된 행정서비스를 기준으로 심사청구료를 반환하도록 규정하는 등 입법 미비점을 보완하려는 것임(안 제66조의2제6항 및 제84조제1항제5호).

## 특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제66조의2에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑥ 제1항에 따른 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 경우이거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 직권보정한 경우에 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제84조제1항제5호 각 목 외의 부분 중 “포함한다”를 “포함한다. 이하 이 조에서 같다”로, “심사청구료”를 “심사청구료.”로 하고, 같은 호 각 목 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설하며, 같은 호 나목을 삭제한다.

다만, 가목에 따른 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지 또는 다목에 따른 거절이유통지 후 제47조제1항제1호에 따른 의견서 제출기간 만료 전까지 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에는 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(직권보정에 관한 적용례) 제66조의2제6항의 개정규정은 이 법 시행 이후 제66조에 따른 특허결정을 한 경우부터 적용한다.

제3조(특허료 및 수수료 반환에 관한 적용례) 제84조제1항제5호의 개정규정은 이 법 시행 당시 특허출원되어 심사 중인 경우부터 적용한다.

## 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제66조의2(직권보정 등) ① ~ ④ (생략) <u>&lt;신설&gt;</u>	제66조의2(직권보정 등) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑥ 제1항에 따른 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗 어난 경우이거나 명백히 잘못 되지 않은 사항을 직권보정한 경우에 그 직권보정은 처음부 터 없었던 것으로 본다.
제84조(특허료 등의 반환) ① 납 부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다. 1. ~ 4. (생략) 5. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하 (제53조제4항 또는 제56조제1 항 본문에 따라 취하된 것으 로 보는 경우를 포함한다)하 거나 포기한 경우 이미 낸 심 사청구료 <u>&lt;단서 신설&gt;</u>	제84조(특허료 등의 반환) ① --- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. ----- ----- ----- ----- -----포함한다. 이하 이 조에서 같다-----심 사청구료. 다만, 가목에 따른 신고 명령 후 신고기간 만료

<p>가. (생 략)</p> <p>나. 제58조제1항에 따라 의뢰 된 선행기술의 조사업무에 대한 결과 통지</p> <p>다.·라. (생 략)</p> <p>6. ~ 11. (생 략)</p> <p>②·③ (생 략)</p>	<p><u>전까지 또는 다목에 따른 거 절이유통지 후 제47조제1항제 1호에 따른 의견서 제출기간 만료 전까지 특허출원을 취하 하거나 포기한 경우에는 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액.</u></p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>&lt;삭 제&gt;</p> <p>다.·라. (현행과 같음)</p> <p>6. ~ 11. (현행과 같음)</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p>
---	--