

감 사 원 통 보

제 목 심사협력형 선행기술조사 대상 선정 등 처리 기준 미비

소 관 기 관 특허청

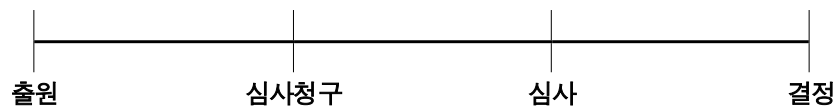
조 치 기 관 산업통상자원부

내 용

1. 업무 개요

특허청은 [표 1]과 같이 특허를 받으려는 자가 출원한 내용에 대해 「특허법」 제 57조에 따라 심사관의 심사를 거쳐 특허 여부를 결정(특허결정/거절결정)하고 있다.

[표 1] 특허심사업무 처리절차



| | |
|------|--|
| 출원 | ▶ 특허를 받으려는 자는 발명의 설명, 청구범위, 보호받으려는 사항 등이 포함된 특허출원서를 특허청에 제출하여야 함 |
| 심사청구 | ▶ 출원에 대한 심사청구가 있을 때만 심사에 착수 ▶ 특허출원일로부터 3년 이내에 출원심사를 청구할 수 있음 |
| 심사 | ▶ 심사관이 특허요건 등을 심사 ▶ 전문기관에 선행기술조사, 특허분류 등 일부 업무를 의뢰 |
| 결정 | ▶ 출원이 거절 이유에 해당하는 경우 거절결정을 하고, 거절 이유를 발견할 수 없는 경우 특허결정을 하여야 함 |

자료: 특허청 제출자료 재구성

그리고 [표 2]와 같이 2017년에 심사가 이루어진 특허출원 사항의 경우 심사 청구부터 심사에 착수하기까지 평균 10.4개월(우선심사를 제외할 경우 평균 12개월)이 걸리고 심사청구 이후 결정까지는 평균 15.9개월(우선심사를 제외할 경우 평균 17.9개월)이 걸리는 등 심사에 장기간이 소요되고 있다.

[표 2] 특허심사 평균 처리기간 현황

(단위: 개월)

| 구분 | | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 일반심사 ¹⁾ | 심사처리기간 ²⁾ | 11.8 | 12.1 | 12.0 |
| | 심사종결기간 | 18.3 | 18.1 | 17.9 |
| 우선심사 | 심사처리기간 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| | 심사종결기간 | 5.6 | 5.9 | 5.7 |
| 평균 | 심사처리기간 | 10.0 | 10.6 | 10.4 |
| | 심사종결기간 | 16.1 | 16.2 | 15.9 |

주: 1. 일반심사는 「특허법」 제61조의 우선심사에 해당하지 않는 사항을 의미

2. 심사처리기간은 심사청구부터 심사착수까지의 기간을, 심사종결기간은 심사청구부터 결정까지의 기간을 의미

자료: 특허청 제출자료

이에, 특허청은 특허 심사과정에서 심사관의 업무부담 경감 등을 위해 [표 3]과 같이 심사처리 건 중 일부에 대해 출원내용과 동일하거나 유사한 종래 기술이 존재하는지 여부 등을 조사하는 선행기술조사를 외부의 전문기관에 의뢰하여 수행하고 있다.

[표 3] 특허 선행기술조사수행 현황

(단위: 건)

| 구분 | | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 심사처리 건수 | | 172,342 | 182,113 | 177,745 |
| 선행기술조사 전문기관 의뢰 건수 | 서면형 ¹⁾ | 67,545 | 34,317 | 30,472 |
| | 심사협력형 ²⁾ | 29,769 | 52,494 | 57,122 |
| | 계 | 97,314 | 86,811 | 87,594 |

주: 1. 서면형은 전문기관의 조사원이 선행기술조사 결과를 선행기술조사 보고서로 심사관에게 제출하는 방식

2. 심사협력형은 조사원이 선행기술조사의 결과를 선행기술조사 보고서와 기술대비 설명서로 심사관에게 제출하고

심사관과의 면담을 통해 기술내용과 선행기술조사 결과를 직접 설명하는 등 심사관의 업무를 보조하는 방식

자료: 특허청 제출자료

2. 관계법령 및 판단기준

「특허법 시행규칙」 제38조 제1항에 따르면 특허출원에 대한 심사는 심사청구의

순서에 따르도록 되어 있다. 그리고 「특허법」 제61조 및 「특허법 시행규칙」 제38조 제2항 제1호에 따르면 우선심사 및 분할출원의 경우에는 다른 출원 건에 우선하여 심사할 수 있도록 하는 등 심사청구 순서와 다르게 처리할 수 있도록 되어 있고, [표 4]와 같이 그 대상과 심사시기를 구체적으로 명시하고 있다.

[표 4] 우선심사 및 분할출원의 대상 및 심사시기

| 구분 | 대상 | 심사시기 |
|------|--|--|
| 우선심사 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 출원인이 아닌 자가업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 ▶ 방위산업분야, 녹색기술, 수출촉진 등과 관련된 출원 ▶ 심사신청인이 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 경우 등 ※ 근거: 「특허법」 제61조, 「특허법 시행령」 제9조 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 다른 특허출원에 우선하여 심사 ▶ 심사착수는 우선심사결정서 발송일로부터 2~4개월 이내 ※ 근거: 「특허·실용신안 심사기준」 |
| 분할출원 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 둘 이상의 발명을 하나의 사항으로 출원한 경우 그 일부를 하나 이상의 출원으로 분할가능 ※ 근거: 「특허법」 제52조 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 원출원의 심사청구 순서 ※ 근거: 「특허법 시행규칙」 제38조 |

자료: 특허청 제출자료 재구성

한편, 특허청은 2014년부터 심사협력형 방식의 선행기술조사를 도입(2013년 시범실시)하면서 조사원과 대면하여 조사결과에 대해 설명을 들은 후 바로 심사에 착수하는 것이 효율적이라는 이유로 「특허법 시행규칙」 제38조 제2항 및 「특허·실용신안 심사사무취급규정」 제20조 제2항에 청구순서 이전에 심사에 착수할 수 있도록 하는 근거를 마련하였다.

따라서 특허청은 심사협력형 선행기술조사를 거친 심사청구 건에 대해 예외적으로 청구순서보다 먼저 심사할 수 있도록 할 때에는 의뢰 대상 선정, 조사 의뢰 시기, 조사결과를 납품받은 후 심사착수 시기 등에 대한 기준을 마련함으로써 심사순서 결정의 공정성을 확보하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 선행기술조사 의뢰 시기 및 대상 선정 기준 미비

심사협력형 선행기술조사는 전문기관에 선행기술조사를 의뢰하고 조사(약 2개월 소요)결과를 납품받으면 그 즉시 심사에 착수하도록 하는 제도이므로 전문기관에 선행기술조사를 의뢰하는 시기에 따라 심사착수시기가 결정된다.

심사협력형 선행기술조사 의뢰 사항을 먼저 심사한 사례

- 2016. 12. 13.과 12. 20. 각각 심사청구된 출원번호 “ㄱ”과 “ㄴ” 사항은 같은 심사관에게 배정되었는데도 나중에 청구된 “ㄴ” 사항은 2017. 2. 10. 심사협력형 선행기술조사를 의뢰하여 그 결과를 납품받고 2017. 4. 19. 심사착수한 반면, 먼저 청구된 “ㄱ” 사항은 선행기술조사를 의뢰하지 않고 2017. 12. 1.에야 심사착수하여 늦게 청구된 사항이 약 7개월 먼저 심사착수

그런데 특허청은 심사협력형 선행기술조사를 의뢰하는 시기나 의뢰 대상 선정에 대한 구체적인 기준을 마련하지 않은 채 심사관이 임의로 심사협력형 선행기술조사 의뢰 시기 및 의뢰 대상을 정하게 하고 있었다.

이에 따라 이번 감사원 감사기간(2018. 3. 19.~ 4. 4.) 중 2016. 12. 1.부터 2017. 2. 28.까지 3개월간 심사청구된 32,735건(우선심사, 분할출원 사항 등은 제외) 중 심사협력형 선행기술조사를 의뢰한 12,129건에 대해 심사를 청구한 날부터 심사협력형 선행기술조사를 의뢰한 날까지 소요된 기간을 분석한 결과 [표 5]와 같이 9.1%인 1,101건은 심사청구일부터 120일 이내에 선행기술조사를 의뢰한 반면, 13.9%인 1,686건은 약 1년 후인 361일이 지난 후에야 선행기술조사를 의뢰하는 등 선행기술조사 의뢰까지의 기간에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다.

[표 5] 심사청구일부터 선행기술조사 의뢰일까지의 기간별 건수

(단위: 건, %)

| 기간 | 건수 | 비율 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-----------------|--------|------|
| 60일 이하 | 248 | 2.1 |
| 61일 이상 120일 이하 | 853 | 7.0 |
| 121일 이상 180일 이하 | 1,524 | 12.6 |
| 181일 이상 240일 이하 | 2,394 | 19.7 |
| 241일 이상 300일 이하 | 2,728 | 22.5 |
| 301일 이상 360일 이하 | 2,696 | 22.2 |
| 361일 이상 420일 이하 | 1,438 | 11.8 |
| 421일 이상 | 248 | 2.1 |
| 계 | 12,129 | 100 |

자료: 특허청 제출자료

또한, 심사협력형 선행기술조사 대상을 선정하면서 조사의 난이도 등을 고려하지 않은 채 일부 심사관은 월별 선행기술조사 의뢰 물량을 맞춰야 한다거나 심사협력형 선행기술조사를 의뢰할 만한 다른 사항이 없다는 등의 사유로 늦게 심사청구된 사항을 먼저 선행기술조사 의뢰하는 등 일정한 기준 없이 심사협력형 선행기술조사 의뢰 대상을 선정하고 있었다.

청구순서와 다르게 선행기술조사 대상을 선정한 사례

- 2016. 12. 1.과 12. 2. 각각 심사청구된 출원번호 “ㄷ”과 “ㄹ” 사항은 같은 심사관에게 배정되어 두 사항 모두 심사협력형 선행기술조사를 의뢰하였으나, 나중에 청구된 “ㄹ” 사항은 2017. 2. 10. 선행기술조사를 의뢰하여 2017. 4. 4. 심사에 착수한 반면, 먼저 청구된 “ㄷ” 사항은 2017. 7. 12. 선행기술조사를 의뢰함으로써 심사착수도 2017. 9. 7.에 이루어져 늦게 청구된 사항이 약 5개월 먼저 심사착수

나. 선행기술조사 결과 납품 후 심사착수 지연

심사협력형 선행기술조사는 조사 결과를 납품받아 바로 심사에 착수하는 것이 효과적이라는 사유로 청구순서와 달리 심사에 착수할 수 있도록 한 것이므로 납품 이후 바로 심사에 착수할 필요가 있다.

이에 이번 감사원 감사기간 중 2016. 12. 1.부터 2017. 2. 28.까지 3개월간 심사 청구된 사항 중 심사협력형 선행기술조사를 의뢰하여 2018년 3월 현재 심사에 착수한 9,217건을 분석한 결과, [표 6]과 같이 분석대상의 83.5%인 7,692건은 납품일로부터 30일 이내에 심사에 착수하였으나 9.1%인 842건은 선행기술조사 결과를 납품받고도 61일 이상 지난 후에 심사에 착수하여 조사 결과를 납품받아 바로 심사에 착수하도록 한 제도의 취지를 살리지 못하고 있을 뿐 아니라, 선행기술조사 납품 후 심사착수 지연 등으로 심사착수의 순서에도 영향을 미칠 우려가 있었다.

[표 6] 선행기술조사납품일부터 심사착수일까지의 기간별 건수

(단위: 건, %)

| 기간 | 건수 | 비율 |
|-----------------|-------|------|
| 30일 이하 | 7,692 | 83.5 |
| 31일 이상 60일 이하 | 683 | 7.4 |
| 61일 이상 90일 이하 | 285 | 3.1 |
| 91일 이상 120일 이하 | 159 | 1.7 |
| 121일 이상 150일 이하 | 112 | 1.2 |
| 151일 이상 180일 이하 | 107 | 1.2 |
| 181일 이상 270일 이하 | 130 | 1.4 |
| 271일 이상 | 49 | 0.5 |
| 계 | 9,217 | 100 |

자료: 특허청 제출자료

선행기술조사 결과 납품 후 심사착수를 지연한 사례

- 2017. 1. 11.과 1. 20.에 각각 심사청구된 출원번호 “ㄱ”과 “ㄴ” 사항은 같은 심사관에게 배정되어 두 사항 모두 2017. 5. 12. 심사협력형 선행기술조사를 의뢰하였으며 2017. 7. 10. 조사결과를 납품받았으나, 나중에 청구된 “ㄴ” 사항은 2017. 8. 16. 심사에 착수한 반면, 먼저 청구된 “ㄱ” 사항은 조사결과를 납품받은 지 6개월이 지난 2018. 1. 8.에야 심사에 착수하여 심사착수에 5개월의 차이가 발생

그 결과 “3항 가” 및 “3항 나”와 같이 특허청이 심사협력형 선행기술조사를 도입

하면서 대상 선정, 의뢰 시기, 조사결과 납품 후 심사착수 시기 등에 대한 구체적인 기준을 마련하지 않아 심사관 재량에 의해 심사착수 시기 등이 정해짐으로써 특허심사 순서 결정의 공정성을 해칠 우려가 있다.

관계기관 의견 특허청은 감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않으면서 심사협력형 선행기술조사를 활용하는 경우라도 심사청구 순서와 과도한 차이가 나지 않게 심사에 착수하도록 규정을 정비하는 등 앞으로 사업의 효율성과 출원인 사이의 형평성을 모두 고려하는 업무기준을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 특허청장은 특허심사 순서 결정의 공정성을 확보할 수 있도록 심사협력형 선행기술조사 대상 선정 및 의뢰 시기, 심사착수 시기 등에 관한 객관적 처리기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)