

문 의	특허심사기획국 특허심사제도과	과 장 양재석 서기관 명대근	042-481-8321 042-481-5736
공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시 2021년 11월 18일(목) 오전 9시 이후 보도해 주시기 바랍니다.			

특허 심사비용, 심사받은 만큼 내시고 나머진 돌려받으세요

- 특허출원 취하·포기 시점에 따라 심사청구료 반환 확대 실시 -

- ☐

특허청(청장 김용래)은 출원인이 취하·포기한 특허출원에 대해 실제로 제공된 심사서비스를 제외한 부분만큼의 심사청구료를 반환하는 개정 특허법이 11월 18(목)부터 시행된다고 밝혔다.
- ☐

이런 개정법은 출원 고객에게 적극행정 서비스를 제공하기 위해 시행되었으며, 현장에서 활용되지 않거나 특허등록이 어려운 출원에 대해 출원인의 비용을 절감할 수 있도록 하기 위한 것이다.
- ☐

먼저, 심사관이 거절이유를 통지하기 전에는 특허청에서 진행하는 선행기술조사와 관계없이, 출원인은 아직 심사서비스를 제공받지 않았기 때문에 심사청구료 전액(평균 약 45만원*)을 반환받을 수 있다.
- * 특허출원 평균 청구항 10항을 기준으로 감면이 없었을 경우의 심사청구료 금액
- ☐

또한, 심사관이 거절이유를 통지했다 하더라도 맨 처음 통지된 거절이유에 대한 의견제출기한 내에는 심사청구료의 1/3*(평균 약 15만원)을 반환받을 수 있게 된다.
- * 심사 착수를 제외한 나머지 심사서비스가 1/3 가량인 것을 감안하여 책정

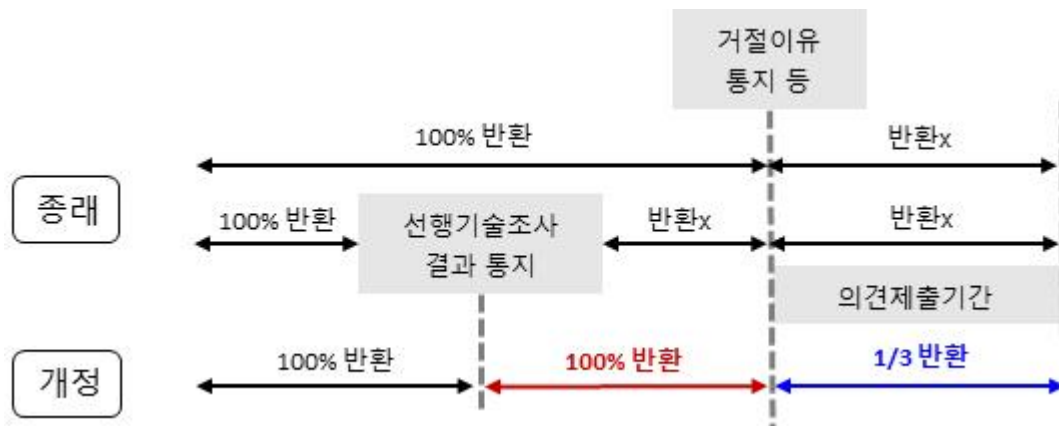
□ 개정법에 따라, 출원인은 심사관의 거절이유를 받아보고 거절이 예상되는 출원은 조기에 취하·포기하여 일부 비용을 돌려받고, 이를 개량하여 새로운 특허출원을 할 수 있을 것으로 보인다.

○ 향후 개정법에 따라 처음으로 통지된 거절이유에 대해 출원을 취하·포기할 경우, 최대 약 20억원*의 심사청구료를 출원인들에게 돌려줄 수 있을 것으로 예상된다.

* 13,426건('20년 출원인의 무대응 거절결정건)×15만원 ≒ 20억1천4백만원

○ 아울러, 정책적으로도 특허청은 불필요한 출원의 취하·포기를 유도하여 새로운 출원에 심사역량을 집중할 수 있을 것이다.

< 특허법 개정 전, 후 심사청구료 반환 범위 변경 사항 >



□ 또한, 이번 개정법에서는 심사관의 직권보정이 잘못된 경우에는 그 직권보정을 무효로 간주하는 규정*도 포함되어 있다.

* 특허심판 또는 침해소송 단계에서 직권보정이 처음부터 없었던 것으로 판단 가능

□ 특허청 김지수 특허심사기획국장은 “이번 개정으로 개인, 중소기업 등 사회적 약자가 필요한 특허출원에 「선택과 집중」을 하여 특허 비용을 효율적으로 사용하는데 도움이 될 것”이라고 하면서,

○ “앞으로도 특허청은 항상 사용자의 입장에서 편의를 도모할 수 있는 특허제도가 정착되어 나갈 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

개정 전	개정 후
제66조의2(직권보정 등) ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 "직권보정"이라 한다)할 수 있다. <신 설>	제66조의2(직권보정 등) ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 "직권보정"이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다. ⑥ 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
제84조(특허료 등의 반환) ① (기재생략) 5. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다.) 하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료 가. 제36조제6항에 따른 협의 결과 신고 명령 (동일인에 의한 특허출원에 한정한다) 나. 제58조제1항에 따라 의뢰된 선행기술의 조사업무에 대한 결과 통지 다. 제63조에 따른 거절이유통지 라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달 <신 설>	제84조(특허료 등의 반환) ① (기재생략) 5. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다.)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료 가. 제36조제6항에 따른 협의 결과 신고 명령 (동일인에 의한 특허출원에 한정한다) 나. <삭 제> 다. 제63조에 따른 거절이유통지 라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달 5의2. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액 가. 제5호가목에 따른 신고 명령 후 신고 기간 만료 전까지 나. 제5호다목에 따른 거절이유통지(제47조 제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지

Q1. 선행기술조사 결과 통지의 경우 행정비용이 투입되었음에도, 선행기술조사 결과 통지 후에도 심사청구료를 반환하려는 이유는?

- A.**
- 출원인의 관점에서, 특허청의 공식적인 행정서비스는 **거절이유통지**라는 점을 고려
 - 선행기술조사도 심사참고자료이자 예비적인 심사의 일종이나, 출원인 관점에서 **비공식적**이고, 그 결과의 통지 여부도 알기 어렵다는 점을 고려

Q2. 거절이유를 통지한 후에는 왜 심사청구료의 3분의 1을 반환하는지?

- A.**
- 특허 심사의 착수부터 종결처리까지 투입되는 행정 노력 중, 거절이유통지(착수)에 투입되는 행정 노력을 뺀 나머지 부분인 **1/3**에 해당하는 심사청구료를 반환

Q3. 거절이유통지가 심사 과정에서 여러 번 있을 수 있는데, 심사청구료 반환이 가능한 거절이유통지의 기준은?

- A.**
- 맨 처음으로 보내는 거절이유통지 또는 협의통지서를 발송한 후 해당 통지서에 대한 의견제출기간 내에만 가능

Q4. 기간연장시 언제까지 반환청구 가능한지?

- A.**
- 출원인이 기간연장을 할 경우, 기간연장만료일까지 포함하여 **반환청구가 가능**
 - * (예) 의견제출통지 1월1일 → 의견제출기간 3월1일 → 의견제출기간 연장으로 의견제출기간 4월1일까지 연장시 4월1일까지 반환청구 가능

Q5. 의견제출기간 마지막 날이 취하·포기 날짜와 같을 때는 얼마를 반환하는지?

A. - 의견제출기간의 마지막 날(동일자)에 취하·포기를 하더라도 그 기간 내로 보아 3분의 1 반환

Q6. 최초 거절이유통지 날이 취하·포기 날짜와 같을 때는 얼마를 반환하는지?

A. - 최초 거절이유통지 일자와 취하·포기 일자가 같을 경우, 출원인에게 유리하게 심사청구료 전액 반환

Q7. 최초로 발송된 의견제출통지서에 대하여 의견서 또는 보정서로 대응한 경우라도 그 제출기간 이내에 취하 또는 포기한다면, 대응여부와 관계없이 심사청구료 1/3반환 가능한 것이 맞나요?

A. - 네. 의견제출통지서에 대하여 의견서 또는 보정서를 제출하였다고 하더라도 그 제출기간 이내에 취하, 포기하면 심사청구료 1/3 반환이 가능함.

Q8. 최초로 발송된 의견제출통지서는 11.18일 이전에 발송되었더라도, 그 취하나 포기가 11. 18부터라면 심사청구료 1/3반환이 가능한 것이지요?

A. - 네. 심사청구료 반환에 관한 개정규정은 11.18. 이후에 취하되거나 포기한 특허출원에 적용되므로 취하 또는 포기 시점이 11.18. 이후이면 반환 가능함.