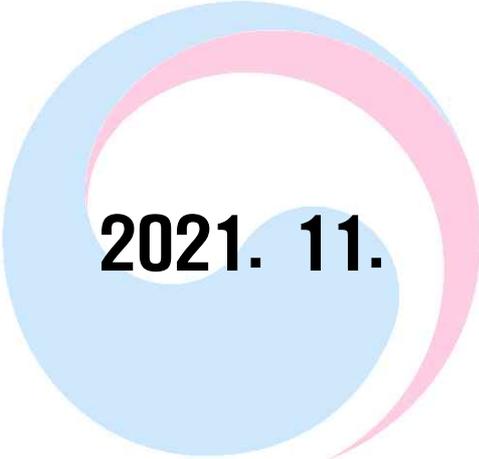


---

# 특허·실용신안 심사기준 일부개정(안)

---



2021. 11.

특허심사기획국  
특허심사제도과

# 특허·실용신안 심사기준 일부개정(안) [요약]

(‘21. 11. 특허심사제도과)

## □ 개정 배경

- 영유아 등 진정한 발명자 확인을 위한 발명자 방식심사 강화
- 조약우선권주장 출원의 선·후출원인 동일성 판단요건 명확화
- 발명의 효과 및 비상식적 발명에 대한 심사기준 강화
- 선택발명의 진보성 판단기준에 대한 최근 판례 반영
- 특허법, 심사사무취급규정, 일괄심사 고시 등 개정사항 반영
- 우선심사 심사기준 현행화 및 정비

## □ 주요 개정 사항

구분	관련 심사기준	주요 내용	
발명자 심사강화	발명자	▶ 진정한 발명자 확인을 심사관 방식심사 대상으로 명확화 ▶ 심사관 보정명령 후 정정·입증 없으면 출원무효	
조약우선권 주체적요건 판단기준	조약우선권	▶ 후출원인에 추가되는 경우는 인정하고, 선출원인 중 일부가 후출원인에 누락되는 경우는 양도증명 요구	
발명의 효과, 비상식적 발명 심사기준	명세서	▶ 발명의 효과에 대한 거절이유 통지 후 거절결정 가능 명시 ▶ 청구항 외 효과, 입증되지 않은 효과 기재 등 직권보정 가능	
	산업상 이용가능성 불특허 발명	▶ 비과학적 행위, 비상식적 목적·효과 발명은 자연법칙 위배 발명 ▶ 인체 안전성이 의심되는 경우 식약처 문의 가능	
판례 반영	진보성	▶ 선택발명의 진보성 판단시 구성의 곤란성 검토 필요	
특허 법령 개정 사항	특허법	직권보정	▶ 직권보정시 신규사항 추가 금지, 신규사항 추가 및 명백한 잘못 아닌 사항은 처음부터 없던 것으로 봄
		수수료	▶ 선행기술조사 후 취하포기한 미착수건 심사청구료 전액 반환 ▶ 협의, 최초 의견제출기간 내 취하포기건 심사청구료 1/3 반환
	심사 사무 취급 규정	우선심사	▶ 우선심사 착수기한 조정(확대된 우선심사 8개월, 월말일 기준 등)
		심사절차	▶ 정보제공시 출원인에게 정보제공 사실(문헌정보 등) 통지 ▶ 심사보류 사유 확대(처리기한 임박하여 의견서·정보제출서 제출) ▶ 2회 이상 취소환송건의 담당심사관 변경(기존 재량사항)
일괄 심사 고시	일괄심사	▶ 일괄심사 신청대상, 신청기업 확대 및 일괄심사설명회 서면 대체 가능하도록 절차 간소화	
우선심사관련 개정사항	우선심사	▶ 우선심사 사유에 재난 예방·대응·복구 관련 출원 추가 ▶ 현행 규정과 불일치하는 사항 현행화	

□ 향후 일정 ○ 의견문의 → 규제심사·부패영향평가 → 시행(‘21. 12.)

# 목 차

I. 개정 배경 .....	1
II. 개정 내용 .....	1
1. 진정한 발명자 기재 심사기준 강화 .....	1
2. 조약우선권주장 주체적 요건 관련 개정 사항 .....	4
3. 발명의 효과 및 비상식적 발명 심사기준 강화 .....	5
4. 선택발명 진보성 판단 관련 최근 판례 반영 .....	12
5. 특허법 개정 사항 .....	13
6. 특허·실용신안 심사사무취급규정 개정 사항 .....	18
7. 일괄심사 고시 관련 사항 현행화 .....	23
8. 우선심사 기준 개정 및 정비 .....	24
9. 기타 사항 .....	26
III. 추진 경과 및 향후 일정 .....	27
【붙임】 우선심사 관련 정비 사항 .....	28

# I. 개정 배경

- 진정한 발명자가 기재되지 않은 출원(영유아·미성년자 발명자 출원 등)에 대한 진정한 발명자 기재를 강제할 수 있도록 심사기준 강화
- 조약우선권주장 출원의 주체적 요건(출원인 등) 심사기준 명확화
- 입증되지 않은 효과가 기재되거나 비상식적 발명에 대한 특허등록의 방지를 위해 발명의 효과에 대한 심사기준 강화
  - 효과 미입증에 따른 거절결정 및 직권보정, 비상식적 발명의 성립성 등
- 출원인 편익 제고 및 출원·심사절차 개선을 위한 특허법령 개정사항 반영
  - 직권보정제도, 심사청구료 반환 등(특허법 '21. 11. 18. 시행)
  - 우선심사 심사착수기한 변경, 정보제공 사실통지 등(심사사무취급규정 개정)
- 일괄심사 요건 완화 및 대상 확대에 대한 고시 관련 사항 현행화
  - 제품 관련성 확대, 창업 초기 중소기업을 신청대상에 추가
- 우선심사 관련 심사기준 개정 및 정비
  - 우선심사 사유에 재난의 예방·대응·복구에 필요성이 인정되는 경우 추가(특허법 '21. 6. 23. 시행) 및 그 외의 현행 규정 반영

# II. 개정 내용

## 1 진정한 발명자 기재 심사기준 강화

- (개정이유) 진정한 발명자가 아닌 자(특히, 영유아 포함 미성년자)를 발명자로 기재한 출원에 대한 방지책 필요
  - 종전에 진정한 발명자 기재에 대해서는 보정명령하던 것을, 지난 개정 시에 심사관 접근용이성을 위해 거절이유통지로 변경하였으나('20. 8월),

- 변경된 심사기준에 따른 특허법 제33조제1항 거절이유통지에 대응하여, 발명자 표시의 단순오류를 주장하는 경우 거절결정 어려움 존재

\* 발명자 여부는 출원서 발명자란 기재여부와 관계없이 실질적으로 정해짐(대법원 2011도10525)

- o (개선) 거절이유통지와 별개로, 발명자 기재 방식위반으로 보정 명령하고, 보정되지 않은 경우 출원무효처분 가능하도록 기준 보장

**현행(제1부제4장제2절) 1405쪽**

**개정안(제1부제4장제2절)**

**2. 방식심사의 일반 원칙**

- (1) (생략)
- (2) 방식심사는 특허청장 또는 특허심판원장의 명의로 방식심사 담당부서(출원과, 국제출원과, 등록과 또는 심판정책과)가 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 방식심사에 따른 흠결 사항이 실체심사와 밀접한 관련이 있어 서류를 접수한 부서에서 처리하기에 부적절한 경우(공지에의주장 관련 등)에는 심사관이 방식심사를 한다.[규정18(1), (2)]



**2. (좌동)**

- (1) (좌동)
- (2) 방식심사는 특허청장 또는 특허심판원장의 명의로 방식심사 담당부서(출원과, 국제출원과, 등록과 또는 심판정책과)가 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 방식심사에 따른 흠결 사항이 실체심사와 밀접한 관련이 있어 서류를 접수한 부서에서 처리하기에 부적절한 경우(공지에의주장 관련, 진정한 발명자 기재 여부 등)에는 심사관이 방식심사를 한다.[규정18(1), (2)]

**현행(제2부제1장제2절) 2105쪽**

**개정안(제2부제1장제2절)**

- (5) 출원서에 발명자로 기재된 자가 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당 출원에 대하여 거절이유를 통지할 수 있다. [특법33(1)]



- (5) 특허출원서에 발명자를 기재할 때에는 진정한 발명자를 기재하는 것이 특허법 제42조제1항의 취지에 부합한다. 이에 따라 출원서에 발명자로 기재된 사람이 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당 출원에 대하여 발명자 기재 방식 위반으로 보정명령하는 것을 원칙으로 한다.[특법42(1), 46(2)]

보정명령에 대응하여 발명자를 정정하지 않거나, 진정한 발명자임을 입증할 수 있는 자료(예: 발명노트 등)를 제출하지 않는 경우에는 특허출원을 무효로 할 수 있다.[특법16]

또한 출원서에 출원인으로 기재되

어 있는 사람이 진정한 발명자나 그 승계인이 아니라는 의심이 드는 경우에는 거절이유를 통지할 수 있다.[특법33(1)]

거절이유통지에 대응하여 출원인을 정정하지 않거나, 그 출원인이 진정한 발명자나 정당한 승계인임을 입증할 수 있는 자료(예: 발명노트, 양도증 등)를 제출하지 않는 경우에는 거절결정할 수 있다.[특법62]

심사관은 거절이유 통지에 대해 출원인이 제출한 입증자료만으로 해당 발명자가 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 판단하기 어려운 경우 발명자(출원인)에게 진정한 발명자를 확인하기 위한 면담을 요청할 수 있다.[규정 17(1), (2)]

#### <신설>

(예) 미성년자 P씨는 출원인 및 발명자로 기재되어 있으나, 해당 출원은 고난도 기술분야(보안통신, 신소재, 생명공학 등)에 해당하여 중학생인 P씨가 해당 출원발명에 실질적으로 기여한 발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라고 인정하기 어려운 경우에는 특허법 제 33조제1항 본문의 거절이유를 통지

심사관은 보정명령이나 거절이유 통지에 대해 출원인이 제출한 입증자료만으로 해당 발명자가 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 판단하기 어려운 경우 발명자(출원인)에게 진정한 발명자를 확인하기 위한 면담을 요청할 수 있다.[규정 17(1), (2)]

(예1) 출원인은 L씨로 기재되어 있으나, [발명자] 란에 발명을 하였을 것이라고 인정되지 않는 5세의 유아가 발명자로 기재되어 있어 발명자가 잘못 기재된 것이 명백한 경우, 심사관은 발명자 기재에 대한 방식 흠결을 이유로 보정명령을 할 수 있다. 또한 출원인이 발명자로 기재되어 있지 않거나 진정한 발명자의 승계인이 아니라고 판단되는 경우에는 특허법 제33조제1항 본문의 거절이유를 통지할 수 있다.

(예2) 미성년자 P씨는 출원인 및 발명자로 기재되어 있으나, 해당 출원은 고난도 기술분야(보안통신, 신소재, 생명공학 등)에 해당하여 중학생인 P씨가 해당 출원발명에 실질적으로 기여한 발명자인지 의심스러운 경우에는 발명자 기재방식 위반으로 보정명령을 하고, 그로 인해 P씨가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진

할 수 있다. 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지하는 경우, 심사관은 진정한 발명자의 확인을 위해 필요시 심사사무취급규정 제17조에 따른 발명자 면담을 진행할 수 있음을 참고사항으로 기재하여 통지할 수 있다.

자라고 인정하기 어려운 경우에는 특허법 제33조제1항 본문의 거절이유를 통지할 수 있다. 이때 심사관은 '진정한 발명자의 확인을 위해 필요시 심사사무취급규정 제17조에 따른 발명자 면담을 진행할 수 있음'을 보정요구서나 의견제출통지서에 참고사항으로 기재하여 통지할 수 있다.

## 2 조약우선권주장 주체적 요건 관련 개정 사항

- 조약우선권주장 출원에서 선·후출원인의 동일성 판단기준을 명확화
  - 후출원인에 선출원인 이외 출원인이 추가되는 경우는 인정하고, 후출원인에 선출원인의 일부가 누락되는 경우는 불인정하여 입증요구 가능
  - 후출원인이 선출원 발명자의 소속 법인임을 제출된 서류로부터 명확히 알 수 있는 경우는 인정

### 현행(제5부제3장제4.1절) 5303쪽

**4.1 조약우선권주장이 있는 경우**  
 (1) 조약우선권주장출원을 할 수 있는 자는 조약 당사국에 출원된 출원의 출원인 또는 그 출원인의 정당한 권리의 승계인이다. 출원인이 상호 동일하지 않은 경우, 심사관은 필요에 따라 조약우선권주장출원의 출원인이 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 증명할 수 있는 자료를 제출하게 할 수 있다.[특법54]

<신설>

### 개정안(제5부제3장제4.1절)

**4.1 (좌동)**  
 (1) (좌동)

출원인이 상호 동일한지 여부는 제6부제3장제7.3절을 참고하여 판단한다.

### 개정안(제6부제3장제7.3절)

#### 7.3 조약우선권주장의 방식심사

(1), (2) (생략)

<이하 (3) 신설>

(3) 조약우선권주장의 기초가 되는 출원(선출원)의 출원인과 조약우선권주장출원(후출원)의 출원인은 후출원의 출원시점에서 동일해야 한다. 선·후출원인이 상호 동일하지 않은 경우에는 후출원의 출원인이 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 증명할 수 있는 자료를 제출하도록 보정명령할 수 있다.

공동출원인 경우에는 후출원인 모두가 선출원인과 완전히 일치되어야 한다. 그러나 선·후출원인이 상호 동일하지 않더라도 선출원인 모두가 후출원인에 포함된 경우에는 후출원의 공동출원인 사이에 권리승계와 관련된 별도의 계약이 있음을 충분히 예상할 수 있으므로 선출원인 외에 추가된 후출원인에 대하여 우선권 양도에 대한 별도의 서류를 요구할 필요가 없다.

반면, 선출원인의 일부가 후출원인에서 제외되는 경우에는 제외된 선출원인과 후출원인 간의 권리승계에 대해 확인할 필요가 있으므로 보정명령을 통해 관련 서류 제출을 요구할 수 있다.

후출원인이 법인이고, 해당 법인이 선출원의 출원인 또는 발명자의 소속 법인임을 기 제출된 서류로부터 알 수 있거나 추가 제출되는 서류로부터 입증할 수 있는 경우에는 해당 법인에 대한 우선권 양도에 대해 별도의 서류를 요구할 필요가 없다.

우선권 주장의 기초가 되는 출원(선출원)이 미국의 가출원인 경우에는 가출원에 기재된 발명자와 후출원의 출원인을 비교하여 동일성을 판단한다.

후출원이 국제특허출원인 경우에는 선출원인과 국제특허출원(후출원)의 국제출원일 당시 제출된 국제출원서의 출원인을 비교하여 동일성을 판단한다.

(4) <개정 전 (3)과 동일>

### 3 발명의 효과 및 비상식적 발명 심사기준 강화

- 입증되지 않은 발명의 효과(의학적 효과나 비상식적 발명의 효과)가 기재된 특허등록을 방지하도록 발명의 설명에 대한 심사기준 강화
- (거절결정 가능) 발명의 효과 유무에 합리적 의심이 드는 경우 효과 입증을 요구하는 거절이유를 통지하고, 입증이 안된 경우 거절결정 가능

- (청구항 이외 효과) 청구항에 기재된 발명의 효과가 아닌 경우에도 입증자료 제출 요청 후, 입증되지 않으면 심사보류 또는 직권보정 가능
- (주관적 표현) 효과가 입증되지 않았음에도 효과가 있다고 주장하는 주관적 표현은 심사관이 직권으로 삭제 가능
  - \* (예) 「뇌신경 마비로 발생하는 중풍치료 및 예방이 가능한 탁월한 효과가 발생한다.」  
⇒ 효과가 입증된 것으로 오인할 수 있는 '탁월한'의 기재는 직권삭제
- (거짓행위 죄 고지) 발명의 효과 입증 시에 거짓 자료를 제시할 경우 거짓행위의 죄\*에 해당될 수 있음을 의견제출통지서 등에 기재
  - \* [특허법 제229조] 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소 신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

**현행(제2부제3장제5절) 2320-1쪽**

(6) 발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있으나 발명의 설명의 전체 기재로부터 그 효과를 예측할 수 없거나 그 효과 유무에 합리적인 의심이 드는 경우에는 의견제출통지서의 '참고사항' 또는 '참고자료제출요청서'에 발명의 효과를 확인하기 어렵다는 취지를 기재하여 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다.[특법222]



**개정안(제2부제3장제5절)**

(6) 발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있으나 발명의 설명의 전체 기재로부터 그 효과를 예측할 수 없거나 그 효과 유무에 합리적인 의심이 드는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과 등), 그 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과라면 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지할 때에 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다.[특법222]

발명의 설명에 기재된 발명의 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과인지 판단할 때에는 문언적·형식적으로만 볼 것이 아니라 청구항 발명에 내재된 사항과의 관련성을 고려하여 폭넓게 살펴보고 판단한다.

이에 대해 출원인은 실험성적서 등의 자료를 제출하여 발명의 해당 효과를 입증하거나 발명의 설명에 기재된 검증되지 않은 해당 효과의 기재를 삭제하는 보정을 할 수 있다.

출원인이 자료를 제출하지 아니하거나 제출된 자료로는 해당 효과를 확인할 수 없을 때에는 심사관은 출원인에게 자료를 다시 제출할 것을 명할 수 있다. 재요청하는 참고자료제출요청서를 통지할 때는 자료가 제출되지 않거나 자료가 제출되었음에도 불구하고 제출된 자료로는 해당 효과가 입증되지 못하는 경우 심사가 보류되거나 해당 불명확한 효과가 직권으로 삭제될 수 있다는 안내 문구를 기재한다. 재요청에도 불구하고 출원인이 자료를 제출하지 않는 경우에는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류하거나 검증되지 않는 해당 효과의 기재를 삭제하도록 직권보정할 수 있다.

<신설>

발명의 효과에 대한 입증 요구에 대해 출원인은 의견서나 실험성적서 등의 자료를 제출하여 발명의 해당 효과를 입증하거나 발명의 설명에 기재된 검증되지 않은 해당 효과의 기재를 삭제하는 보정을 할 수 있다.

출원인이 발명의 효과를 입증할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없을 때에는 심사관은 기 통지한 거절이유에 의해 거절결정하거나, 다른 거절이유가 없는 경우로서 쉽게 직권보정이 가능한 경우에는 명세서(발명의 설명, 청구범위 등)에서 해당 효과 기재를 직권보정에 의해 삭제한 후 등록결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들일 수 없어 의견서를 제출하는 경우에는 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 보고 등록결정도 취소된 것으로 보므로, 기 통지한 거절이유에 의해 거절결정할 수 있다.

(예1) 청구항에 기재된 '로또번호를 생성하는 장치'에 관한 발명에 대해 발명의 설명에 기재된 '당첨확률이 높은 로또번호의 생성'이라는 발명의 효과는 비상식적이므로 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지하면서 입증을 요구하고, 입증되지 않은 경우 거절결정할 수 있다.

<신설>

(예2) 발명의 설명에 '뇌신경 마비로 발생하는 중풍의 치료 및 예방이 가능할 정도로 탁월한 효과가 발생한다'고 기재되어 있는데, 발명의 설명 전체로 보아 '중풍 치료 및 예방'에 대한 기술적 개연성은 있어 등록결정가능하나 의료기기로 사용할 수 있을 정도로 의학적 효과가 있음이 입증되지는 않은 것으로 판단되는 경우, 의학적 효과까지 입증된 것으로 오인할 수 있는 주관적 기재인 '탁월한'과 같은 기재는 심사관이 직권보정을 통해 삭제한 후 등록결정할 수 있다.

<신설>

(7) 발명의 설명에 기재된 발명의 효과 중에 청구항에 기재된 발명과 관련되지 않은 효과에 대해서도 그대로 등록공보에 게재되면 허위·과대 광고에 이용되거나 일반인에게 오인·혼동을 일으켜 피해를 줄 우려가 있다고 판단되는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과, 비상식적인 효과 등)에는 그 효과에 대한 입증을 요구할 수 있다. 이 경우에는 의견제출통지서의 '참고사항'에 기재하거나, '참고자료제출요청서'에 발명의 효과를 확인하기 어렵다는 취지를 기재하여 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다.[특법222]

출원인이 해당 효과 기재를 보정

에 의해 삭제하지도 않고, 입증할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없는 경우에는, 자료 등이 제출되어 입증될 때까지 심사를 보류하거나, 쉽게 직권보정할 수 있는 경우에는 해당 효과의 기재를 직권보정에 의해 삭제하면서 등록결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들일 수 없어 의견서를 제출하면 직권보정 및 등록결정이 취소된 것으로 보므로, 입증될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 한편 출원인이 이전 직권보정을 받아들인다는 의사를 표시하는 경우에는 다시 해당 효과 기재를 삭제하는 직권보정을 하면서 등록결정할 수 있다.

(예) 발명의 설명에는 ‘이 발명의 기능성 패치는 항균작용을 할 뿐만 아니라 수액과도 차단하는 기능을 하는 것’으로 기재되어 있으나, 기능성 패치의 조성과 수액과 차단 기능과는 관련성이 없어 그 효과에 대해 합리적 의심이 드는 경우에는 이러한 효과를 확인할 수 있도록 출원인에게 자료를 제출하도록 명한다.

출원인이 자료를 제출하지 않는 경우 재요청하고, 재요청에도 불구하고 출

(예) 발명의 설명에는 ‘이 발명의 기능성 패치는 항균작용을 할 뿐만 아니라 수액과도 차단하는 기능을 하는 것’으로 기재되어 있으나, 기능성 패치의 조성과 수액과 차단 기능과는 관련성이 없어 그 효과에 대해 합리적 의심이 드는 경우에, 해당 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련이 없다고 하더라도 그대로 등록공보에 게재되면 과대광고에 이용될 우려가 있다고 판단되면 이러한 효과를 확인할 수 있도록 출원인에게 자료를 제출하도록 명할 수 있다. 출원인이 해당 효과를 입증할 수 있는

원인의 대응이 없는 경우에는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류한다. 만약 불명확한 일부 효과의 기재 외에 다른 거절이유가 없다고 판단되는 경우에는 불명확한 효과인 '수맥과 차단 기능'을 명세서에서 삭제하도록 직권보정한 후 등록결정한다.

<신설>

자료를 제출하지 않는 경우에는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 만약 위 기재 외에는 다른 거절이유가 없다고 판단되는 경우에는 위 기재를 명세서에서 삭제하도록 직권보정한 후 등록결정할 수 있다.

(8) 효과 입증을 요구하는 자료 제출을 명할 때에는 '거짓자료를 제출하여 등록결정을 받은 경우 특허법 제 229조나 실용신안법 제49조의 거짓행위의 죄에 해당될 수 있음'을 의견제출통지서나 참고자료제출요청서에 기재하여 고지할 수 있다.

- (발명의 명칭) 입증되지 않은 의학적 효과를 발명의 명칭에 기재하여 허위·과대광고에 이용될 우려가 있는 경우, 효과 기재의 직권삭제 가능

**현행(제2부제2장제4절) 2205쪽**

명세서에 기재된 발명의 명칭이 출원서에 기재된 발명의 명칭과 다르거나 부적절한 경우, (중략) 명세서의 명칭도 이에 맞춰 직권보정한다.

특허결정할 수 없는 경우에는 명칭이 명백히 부적절한 때에 한해 특허법 제46조에 따라 보정을 요구하고 그 출원절차를 무효로 한다.[특법66의2]

<신설>

**개정안(제2부제2장제4절)**

명세서에 기재된 발명의 명칭이 출원서에 기재된 발명의 명칭과 다르거나 부적절한 경우, (중략) 명세서의 명칭도 이에 맞춰 직권보정한다.

[특법66의2]

— 특허결정할 수 없는 경우에는 명칭이 명백히 부적절한 때에 한해 특허법 제46조에 따라 보정을 요구하고 그 출원절차를 무효로 한다.

심사관이 발명의 효과 입증을 요구한 후 그에 대응하여 출원인이 명세서를 보정하여 해당 효과 기재를

삭제한 후에도, 입증되지 않은 효과와 관련된 기재가 발명의 명칭에 남아있는 경우에 발명의 명칭에서 해당 기재를 직권보정에 의해 삭제한 후 등록결정할 수 있다.

<신설>

(예) 발명의 명칭이 ‘중풍치료용 수지침’인데 의학적 효과인 ‘중풍치료 효과’가 입증되지 않았고 그대로 등록되면 허위·과대광고에 이용될 우려가 있다고 판단되는 경우, 심사관은 발명의 명칭에서 효과와 관련된 기재를 삭제하여 단순히 ‘수지침’으로 직권보정할 수 있다. 이에 맞춰 출원서의 발명의 명칭도 ‘수지침’으로 직권정정한다.

---

○ (식약처 문의) 특허발명이 특실검색시스템의 유해식품 리스트에 포함되어 있지 않으나 안전성이 의심되는 경우에는, 식약처에 개별 문의 후 처리가능

---

### 개정안 (제3부제6장제3.2절)

---

(8) (생략)

<이하 신설>

(9) 발명에 포함되는 식품의 원료가 우리 청 검색시스템에서 제공하는 ‘건강기능식품에 사용할 수 없는 원료’ 리스트에 포함되어 있지 않으나 인체 안전성이 의심되는 경우에는 안전성을 입증할 수 있는 자료의 제출을 출원인에게 요구하거나, 그 식품 원료의 안정성에 대해 식품의약품안전처에 문의할 수 있고, 그 결과를 참고하여 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명인지 판단할 수 있다.

식품의약품안전처의 문의 결과가 송부될 때까지 심사를 보류하거나 처리기간을 연장할 수 있다.[규정기]

---

- 비과학적인 행위를 구성요소로 포함하여 사회통념을 벗어나는 비상식적인 목적·효과를 갖는 발명을 자연법칙을 이용하지 않은 발명으로 명시화
- 발명의 일부에만 비과학적인 행위를 이용한다고 하더라도 주목적·효과가 비상식적인 경우는 발명의 성립요건(특허법 제29조 제1항 본문) 위배
- \* (예) 「사주, 운세를 이용하여 당첨 확률이 높은 로또 번호를 제공하는 장치」 → ‘사주, 운세’는 비과학적이고, ‘당첨 확률이 높은 로또번호 제공’은 비상식적인 목적·효과임

### 개정안 (제3부제1장제4.1.4절)

#### 4.1.4. 자연법칙을 이용하지 아니한 것

(생략)

(예3) (생략)

<이하 신설>

청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하는 부분이 있어도 발명의 일부 구성이 비과학적인 행위를 구성요소로 하고 있어 발명의 주목적이나 효과가 사회통념을 벗어나는 비상식적인 경우에는 청구항 전체로서는 자연법칙을 이용하지 않는 발명에 해당한다.

(예) ‘사주·운세를 이용하여 당첨 확률이 높은 로또 번호를 제공하는 방법’에 관한 발명은 비과학적인 행위인 ‘사주나 운세’를 발명의 일부로 이용하고 있고, 주목적·효과인 ‘당첨 확률이 높은 로또 번호의 제공’은 과학적으로 구현할 수 없는 비상식적인 목적이나 효과라고 할 수 있으므로, 이 발명은 자연법칙을 이용하지 않는 발명으로 볼 수 있다.

## 4

## 선택발명의 진보성 판단기준 최근 판례 반영

- 선택발명의 진보성 판단 시에도 구성의 곤란성을 살펴봐야 한다는 최근 대법원 판례(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결) 반영
- 위 대법원 판결에 의해 파기된 원심 판결(2018허2717) 내용은 삭제

현행(제3부제3장제6.4절) 3316-7쪽

개정안(제3부제3장제6.4절)

6.4.1. 선택발명의 진보성 판단



6.4.1. (좌동)

(생략)

(예) (생략)

그러나 선행발명에서 출원발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 출원발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우는 출원발명을 선행발명의 선택발명으로 보지 않고 새로운 발명으로 취급하여 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고, 선택발명에 적용되는 효과에 대한 명세서 기재 요건이 완화될 필요가 있다.[2018허2717]

(좌동)

(좌동)

인용발명에 청구항 발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 인용발명에 청구항 발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단해서는 안된다.[2019후10609]

## 5 특허법 개정 사항

o 직권보정 관련(특허법 제66조의2 개정, '21. 11. 18. 시행)

- (현행) 직권보정 과정에서 심사관이 실수하고, 출원인이 간과한 경우, 잘못된 직권보정 사항이 특허등록되어 권리행사에 문제 소지
- (개정) ▲직권보정은 신규사항 추가할 수 없고, ▲신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 직권보정하면 처음부터 없었던 것으로 봄

### 현행(제8부제2장제1절) 8201쪽

#### 1. 관련규정

특허법 제66조의2(직권보정 등) ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로



### 개정안(제8부제2장제1절)

#### 1. 관련규정

특허법 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. <추가>

② ~ ④ (생략)

<신설>

보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조 제2항에 따른 범위에서 하여야 한다.

② ~ ④ (좌동)

⑤ 삭제

⑥ 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

**현행(제8부제2장제2, 3절) 8202쪽**

-----, 사소한 오탈자 외에도 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정할 수 있도록 2017년 3월부터 직권보정범위를 확대하였다.

<신설>

다만, 명세서 등을 명확하게 기재할 책임은 원칙적으로 출원인에게 있고, (생략)

**3. 직권보정이 가능한 사항**

(1) 특허법 제66조의2에서 말하는 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 「명백히 잘못된 경우」란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었

**개정안(제8부제2장제2, 3절)**

(좌동)

또한, (1) 직권보정에 의해 신규사항을 추가하지 못하도록 하였고, (2) 직권보정 과정에서 심사관이 실수하고 출원인이 간과한 경우, 잘못된 직권보정 사항이 특허등록되어 권리행사에 문제가 될 소지가 있으므로 이를 예방하는 차원에서, 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정을 처음부터 없었던 것으로 보도록 직권보정의 범위나 효력을 명확히 하였다 (2021. 11. 18. 시행).

명세서 등을 명확하게 기재할 책임은 원칙적으로 출원인에게 있고, (생략)

**3. 직권보정이 가능한 사항**

(1) 특허법 제66조의2에서 말하는 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 「명백히 잘못된 경우」란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었

다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 의견서 및 출원 당시의 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 사항을 의미한다.

다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 의견서 및 출원 당시의 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 사항을 의미한다. 직권보정은 특허법 제47조 제2항의 보정범위를 벗어나는 신규사항이 추가되지 않도록 하여야 한다.[66의2(1)]

**현행(제8부제2장제5절) 8206-8쪽**

4. (생략)  
<신설>

5. (생략)  
6. (생략)

**개정안(제8부제2장제5절)**

4. (좌동)  
**5. 직권보정의 무효간주 규정**  
특허무효심판이나 특허침해소송 단계 등에서 심판관 또는 법관이 특허발명의 보호범위를 정할 때, 직권보정이 특허법 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 것으로 판단되는 경우에 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.[특법66의2(6)]



직권보정을 처음부터 없었던 것으로 본다는 취지의 확정된 무효심판 심결문이나 침해소송 판결문 등에 근거하여 특허권자는 직권보정의 삭제 또는 취소 등의 정정의뢰가 가능하다.[공보발행업무 취급규정12]

6. (좌동)  
7. (좌동)

- 수수료 반환 관련(특허법 제84조제1항 개정, '21. 11. 18. 시행)
  - 선행기술 조사업무 결과통지가 있는 후에 특허출원을 취하·포기하는 경우에도 심사착수 전이면 심사청구료 전액 반환(제5호 나목 삭제)
  - 협의결과 신고기간, 최초 거절이유통지 후 의견서 제출기간 만료 전에 출원 취하·포기하는 경우 심사청구료 1/3 반환(제5호의2 신설)

**현행(제1부제7장제1절) 1702쪽**

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. (생략)

나. 제58조제1항에 따라 의뢰된 선행 기술의 조사업무에 대한 결과 통지

다., 라. (생략)

<신설>

**개정안(제1부제7장제1절)**

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. (좌동)

나. 삭제

다., 라. (좌동)



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 신고기간 만료 전까지

나. 제5호다목에 따른 거절이유통지(제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지

**현행(제1부제7장제4절) 1712쪽**

⑤ 출원심사의 청구를 한 후에 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정), 선행기술의 조사업무에 대한 결과 통지, 거절이유통지 또는 특허결정의 등본 송달이 있기 전까지 특허출원을 취하(변경출원에 의한 취하와 국내우선권 주장에 의한 취하를 포함)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료

<신설>

**개정안(제1부제7장제4절)**

⑤ 출원심사의 청구를 한 후에 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정), 거절이유통지 또는 특허결정의 등본 송달이 있기 전까지 특허출원을 취하(변경출원에 의한 취하와 국내우선권 주장에 의한 취하를 포함)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료



⑥ 출원심사의 청구를 한 후에 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정) 후 신고기간 만료 전까지 또는 그 출원에 대해 최초로 통지된 거절이유통지 후 의견서 제

출기간 만료 전까지 특허출원을 취하(변경출원이나 국내우선권 주장에 의한 취하를 포함)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사료의 3분의 1에 해당하는 금액

⑥ ~ ⑨ (생략)

⑦ ~ ⑩ (좌동)

o 출원서류 반출 허용 조건 추가(특허법 제217조제1항 개정, '21. 11. 18. 시행)

- 산업재산권분쟁조정위원회에 심판사건을 회부하면서 심판사건 기록을 송부할 때에 출원서류 등의 외부반출 가능(제1호의2 신설)
- (이전 개정사항 반영 등) 외국 특허청, 국제기구와 업무협약을 이행하기 위한 출원·심사 서류 반출 가능(제1항제4호, 제3항, 2017. 11. 28. 개정)

**현행(제1부제8장제1절) 1801쪽**

특허법 제217조(특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지)

① (생략)

1. 제58조제1항, 제3항에 따른 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우

<신설>

2., 3. (생략)

<신설>

② (생략)

<신설>

**개정안(제1부제8장제1절)**

특허법 제217조(특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지)

① (좌동)

1. 제58조제1항, 제3항 또는 제4항에 따른 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우

1의2. 제164조의2제2항에 따른 조정을 위하여 특허출원·심사·특허 취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우

2., 3. (생략)

4. 외국 특허청 또는 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우

② (좌동)

③ 제1항제4호에 따른 반출 요건·절차, 서류의 종류 등에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.



**현행(제1부제8장제3절) 1802쪽**

**개정안(제1부제8장제3절)**

특허출원 및 심사 서류는 외부에 반출할 수 없다. 다만, 선행기술조사 외부용역 및 특허분류부여외부용역을 위하여 출원서 등을 외부로 반출하거나, 특허문서전자화업무를 위하여 반출하는 경우 또는 온라인 원격근무를 위한 경우에는 이를 적용하지 아니한다.[특법217]



특허출원 및 심사 서류는 외부에 반출할 수 없다. 다만, 선행기술조사 외부용역 및 특허분류부여외부용역을 위하여 출원서 등을 외부로 반출하는 경우, 산업재산권분쟁조정위원회에 심판사건을 회부하면서 심판기록을 송부하는 경우, 특허문서전자화업무를 위하여 반출하는 경우, 온라인 원격근무를 위한 경우 또는 외국 특허청 또는 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 반출하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.[특법217]

## 6 특허·실용신안 심사사무취급규정 개정 사항

- o 우선심사 대상 건의 심사착수기한 변경 관련(규정 제66조)
  - 확대된 우선심사 등 우선심사 신청건수 급증에 대응하여 우선심사제도 안정화를 위해 착수기한을 **월말일 기준**으로 변경
    - \* 분할·변경출원(~3월), 심사유예(유예희망시점~3월)도 동일하게 변경(규정 제21조, 제21조의2)
  - 일반심사 지연을 최소화하도록 긴급처리 필요성이 떨어지는 '**확대된 우선심사**'의 착수기한을 연장(4개월→8개월)
  - 확대된 우선심사의 **재조사결과 납품이 늦어져** 남은 처리기간이 1개월보다 짧은 경우, 예외적으로 착수기한을 1개월 연장

현행(제7부제4장제3.3.3.3절) 7420-1쪽	개정안(제7부제4장제3.3.3.3절)
(1) 우선심사결정 후 처리기간 심사관은 우선심사를 하기로 결정한 출원에 대하여 우선심사결정서 발송일부터 2개월(특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원 <u>또는</u> 전문기관 선행기술조사 의뢰에 의하여 우선심사하는 출원의 경우에는 <u>4개월</u> ) 또는 「 <u>특허법 시행령</u> 」 제8조의3제2항(「 <u>실용신안법</u> 」 제9조에서 준용하는 「 <u>특허법</u>	(1) 우선심사결정 후 처리기간 심사관은 우선심사를 하기로 결정한 출원에 대하여 우선심사결정서 발송일부터 2개월(특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원 <u>의 경우에는 4개월</u> , 전문기관 선행기술조사 의뢰에 의하여 우선심사하는 출원의 경우에는 <u>8개월</u> ) 또는 <u>선행기술조사 전문기관</u> 의 조사 결과가 심사관에게 이송( <u>재조사에</u>

행령」 제8조의3제2항을 포함한다)에 따른 선행기술의 조사결과가 심사관에게 이송된 날부터 1개월 중 늦은 날(이하 '처리기한'이라 한다) 이내에 심사에 착수하여야 한다.[규정66(1)]

(생략)

심사 착수 전에 「특허법」 제47조제1항 본문 또는 「실용신안법」 제11조에 의하여 준용되는 「특허법」 제47조제1항 본문에 따른 보정서가 제출된 경우에는 위의 처리기한 또는 심사관이 해당 보정서를 이송받은 날부터 1개월 중 늦은 날 이내에 심사에 착수하여야 한다.[규정66(2)]

의한 재이송을 포함)된 날부터 1개월 중 늦은 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날, 이하 '처리기한'이라 한다)까지 심사에 착수하여야 한다[규정66(1), 21(1)]

(좌동)

심사 착수 전에 「특허법」 제47조제1항 본문 또는 「실용신안법」 제11조에 의하여 준용되는 「특허법」 제47조제1항 본문에 따른 보정서가 제출된 경우에는 위의 처리기한 또는 심사관이 해당 보정서를 이송받은 날부터 1개월 중 늦은 날 이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날)까지 심사에 착수하여야 한다.[규정66(2), 21(1)]

---

### 현행(제5부제1장제6.1절) 5131쪽

원출원이 심사에 착수된 후 분할 또는 변경된 경우에는 분할 또는 변경출원의 심사청구일부터 3월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦게 만료하는 날까지 심사착수한다. 다만, 우선심사청구된 원출원의 분할출원 또는 변경출원의 심사착수에 대하여는 이 규정을 적용하지 않고 원출원의 심사청구순서에 의한다.

### <신설>

---

### 개정안(제5부제1장제6.1절)

원출원이 심사에 착수된 후 분할 또는 변경된 경우에는 분할 또는 변경출원의 심사청구일부터 3월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦게 만료하는 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날)까지 심사착수한다. 다만, 우선심사청구된 원출원의 분할출원 또는 변경출원의 심사착수에 대하여는 이 규정을 적용하지 않고 원출원의 심사청구순서에 의한다.[규정21(1)(2)]

심사유예신청이 있는 출원은 유예 희망시점 또는 출원서류를 이송받은 날 중 늦은 날로부터 3개월이 되는 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공

휴일이더라도 그 날)까지 심사에 착수하여야 한다.[규정21의2]

개정안(제5부제1장제7절) 5133쪽

구 분		기산일	처리기간	근거 규정	비 고
분류심사	분류확정		착수시	규정§9②	변경신청없이 착수시 확정간주
일반 심사	심사착수	심사청구일	심사청구 순서	특칙§38 규정§20	
우선심사	우선심사 여부 결정	우선심사신청서 이송일	7일	규정§59①	
		보완기간만료일(공휴일이면 다음날)/보완서류이송일	7일	규정§59②③	늦은 만료일
	선행기술 조사요청	결정서 발송일	15일	규정§86①	
	심사착수	결정서 발송일/결정일	2월/4월/8월	규정§66①	늦은 만료일이 속한 달의 말일까지(공휴일이더라도 그날. 이하 동일)
선행기술조사결과 이송일		1월			
예비심사 신청일		2월/4월/8월			
	보정서 이송일	1월	규정§66②		
심사유예	심사착수	심사유예희망시점/출원서류이송일	3월	규정§21조의2	늦은 만료일이 속하는 달의 말일까지
적합분할·변경출원	심사착수	심사청구일	3월	규정§21①	늦은 만료일이 속한 달의 말일까지
		출원서류이송일	2월		
취소환송 재심사 청구	다시 심사착수	서류이송일	1월	규정§55①	
	중간서류(취소환송)	지정기간만료일/중간서류이송일	2월	규정§55⑤	늦은 만료일
지정기간 연장	승인 여부 결정	연장신청가능기간 초과된 연장신청서 이송일	2주	규정§23조의2	기간경과 후 자동연장승인

○ 우선심사 처리기간의 기산일 명확화(규정 제59조 제2항)

- 보완지시 등의 만료일이 공휴일이면 그 다음날부터 7일 기산

현행(제7부제4장제3.3.3.2절) 7417-8쪽

다만, 심사사무취급규정 제58조의 규정에 의한 보정명령, 제60조의 규정에 의한 보완지시 또는 제61조의 규정에 의한 의견문의를 하는 경우에는 우선심사 결정업무 담당자가



개정안(제7부제4장제3.3.3.2절)

다만, 심사사무취급규정 제58조의 규정에 의한 보정명령, 제60조의 규정에 의한 보완지시 또는 제61조의 규정에 의한 의견문의를 하는 경우에는 우선심사 결정업무 담당자가

지정한 보정기간 등의 만료일 또는 해당서류가 우선심사 결정업무 담당자에게 이송된 날 중 늦은 날부터 다시 7일을 기산한다.

이에 소요된 기간은 산입하지 않는다.

지정한 보정기간 등의 만료일(만료일이 공휴일이면 그 다음날) 또는 해당서류가 우선심사 결정업무 담당자에게 이송된 날 중 늦은 날부터 다시 7일을 기산한다.[규정59(2)]

(삭제)

- 
- 정보제공 시에 **출원인에게 정보제공 사실** 통지(규정 제83조)
    - 정보제출서 이송 후 1개월 이내에, 특허공보나 논문 등의 증거에 대해 증거식별정보(문서번호 등)를 함께 통지
- 

**개정안(제5부제3장제6.4절) 5355-6쪽**

(7) (생략)

<이하 신설>

(8) 심사관은 정보제공이 있는 출원에 대하여 정보제출서가 이송된 날부터 1개월 이내에 정보제공이 있다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.[규정 83(1)]

정보제공이 있는 후 심사청구가 되어 담당심사관이 지정된 경우, 담당심사관은 서류철이 이관된 날부터 1개월 이내에 정보제공이 있다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.

정보제공사실을 통지할 때 정보제공된 증거가 특허공보, 실용신안공보 또는 디자인공보이거나 특허법 제29조제1항제2호에 해당하는 학술논문이나 기술표준문서인 경우에는 그 증거를 식별할 수 있는 정보(문서번호 등)를 함께 통지하여야 한다.[규정83(2)]

---

- 정확한 심사를 위한 **심사보류 사유 확대**(규정 제7조 제11호 등)
    - 처리기한이 임박하여 출원인의 의견서 제출이나 제3자의 정보제공이 있는 경우 심사보류 사유로 추가
    - (현행 규정 반영) 참고자료제출을 재요구하였으나 출원인이 제출하지 않은 경우의 심사보류 사유 누락된 부분 반영
- 

**현행(제5부제1장제6.2절) 5132쪽**

**개정안(제5부제1장제6.2절)**

---

6.2 심사착수의 보류  
(생략)

①-⑥ (생략)

<신설>

⑦ (생략)

6.2 심사착수의 보류  
(좌동)

①-⑥ (좌동)

⑦ 참고자료제출을 재요구하였으나 출원인이 제출하지 않은 경우

⑧ 처리기한 만료일 전 30일 이내에 의견서나 정보제출서가 담당심사관에게 이관되어 담당심사관이 추가검토가 필요한 경우

⑨ (좌동)



현행(제5부제3장제8절) 5357쪽

8. 심사의 보류 또는 처리기간의 연장  
(생략)

①-⑦ (생략)

<신설>

⑧ (생략)

(참고) 위 ⑧의 사유에 해당하는 경우로는 심사와 관련된 선행기술문헌을 국내에서 입수하기 어렵거나 입수에 시간이 소요되는 경우, 출원인이 제출한 출원서류가 접수중인 관계로 심사처리를 할 수 없는 경우 등이 있다.

개정안(제5부제3장제8절)

8. 심사의 보류 또는 처리기간의 연장  
(좌동)

①-⑦ (좌동)

⑧ 처리기한 만료일 전 30일 이내에 의견서나 정보제출서가 담당심사관에게 이관되어 담당심사관이 추가검토가 필요한 경우

⑨ (좌동)

(참고) 위 ⑨의 사유에 해당하는 경우로는 심사와 관련된 선행기술문헌을 국내에서 입수하기 어렵거나 입수에 시간이 소요되는 경우, 출원인이 제출한 출원서류가 접수중인 관계로 심사처리를 할 수 없는 경우 등이 있다.

○ 2회 이상 취소환송건에 대해 담당심사관 변경(규정 제13조 제5항)

- 2회 이상 취소환송된 건의 담당심사관 변경이 기존에 재량사항으로 규정된 것을 특별한 사유가 없는 한 변경하도록 개정

현행(제5부제1장제2.2절) 5106쪽

2.2 심사관의 지정 및 변경

(1), (2) (생략)

(3) 재심사청구된 출원 및 특허거절결정이 취소되어 심사관에게 환송된 출원(특허권존속기간연장등록출원을 포



개정안(제5부제1장제2.2절)

2.2 심사관의 지정 및 변경

(1), (2) (좌동)

(3) 재심사청구된 출원 및 특허거절결정이 취소되어 심사관에게 환송된 출원(특허권존속기간연장등록출원을 포

함)은 특별한 사유가 없는 한 거절결정을 한 심사관이 계속 심사를 한다. 다만, 2회이상 취소환송된 출원에 대하여는 거절결정을 한 심사관이 아닌 다른 심사관으로 담당심사관을 변경할 수 있다.[규정13(5)]

함)은 특별한 사유가 없는 한 거절결정을 한 심사관이 계속 심사를 한다. 다만, 2회이상 취소환송된 출원에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 거절결정을 한 심사관이 아닌 다른 심사관으로 담당심사관을 변경하여야 한다.[규정13(5)]

## 7 일괄심사 고시 관련 사항 현행화

- (신청대상 확대) 하나의 제품 관련성을 하나의 제품군 또는 동일한 사업 관련으로 확대하여 일괄심사 신청 가능한 대상출원의 범위를 확대
- (신청기업 확대) 창업 초기 중소기업의 지재권 획득을 적극 지원하기 위해 창업 후 3년 이내의 중소기업의 출원을 일괄심사 신청대상에 추가
- (절차 간소화) 일괄심사설명회를 협의에 따라 서면으로 대체할 수 있는 규정을 마련하여 신청인의 절차 부담 절감

### 현행(제8부제6장제1절) 8601쪽

#### 1. 일괄심사의 개요

일괄심사란 한 제품에 관련된 복수의 특허·실용신안등록·상표등록·디자인등록 출원에 대하여 출원인이 원하는 시기에 일괄적으로 심사해주는 제도이다.



### 개정안(제8부제6장제1절)

#### 1. 일괄심사의 개요

일괄심사란 하나의 제품군(서비스를 포함한다) 또는 동일한 사업에 관련된 복수의 특허·실용신안등록·상표등록·디자인등록 출원에 대하여 출원인이 원하는 시기에 일괄적으로 심사해주는 제도이다.[특허·실용신안·상표·디자인 일괄심사의 신청에 관한 고시]

### 현행(제8부제6장제2.2절) 8601쪽

#### 2.2 일괄심사를 신청할 수 있는 출원

일괄심사의 신청대상은 다음 (1) 또는 (2)에 해당하는 출원으로서 심사 착수 전인 2 이상의 특허·실용신안등록·상표등록·디자인등록 출원이다. 이 경우 특허출원 및 실용신안등록출원은 심사청구된 출원에 한정한다.



### 개정안(제8부제6장제2.2절)

#### 2.2 일괄심사를 신청할 수 있는 출원

일괄심사의 신청대상은 다음 (1) 또는 (2)에 해당하는 출원으로서 심사 착수 전인 2 이상의 특허·실용신안등록·상표등록·디자인등록 출원이다. 이 경우 특허출원 및 실용신안등록출원은 심사청구된 출원에 한정한다.

(1) 하나의 제품에 관련된 다음의 어느 하나에 해당하는 출원

① ~ ④ (생략)

<신설>

(1) 하나의 제품군(서비스를 포함한다) 또는 동일한 사업에 관련된 다음의 어느 하나에 해당하는 출원.

① ~ ④ (좌동)

⑤ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업으로서 창업 후 3년 이내인 기업의 출원

**현행(제8부제6장제3.4절) 8603쪽**

**3.4. 일괄심사 설명회**

(1) 신청인은 개최일이 확정된 일괄심사설명회에 참석하여 담당심사관에게 일괄심사 신청출원에 대하여 설명하고 그 출원이 하나의 제품에 관련된 출원이라는 것을 설명하여야 한다.

(2) (생략)

<신설>

(3) ~ (6) (생략)

**개정안(제8부제6장제3.4절)**

**3.4. 일괄심사 설명회**

(1) 신청인은 개최일이 확정된 일괄심사설명회에 참석하여 담당심사관에게 일괄심사 신청출원에 대하여 설명하고 그 출원이 하나의 제품군(서비스를 포함한다) 또는 동일한 사업에 관련된 출원이라는 것을 설명하여야 한다.

(2) (좌동)

(3) 한편, 일괄심사설명회는 담당심사관과 신청인의 협의에 따라 서면으로 대체하여 진행할 수 있다. 하나의 제품군(서비스 포함) 또는 동일한 사업에 관한 출원임을 제품 카탈로그, 사업설명서 등을 통해서 충분히 설명 가능한 경우에는 일괄심사 설명회를 서면으로 대체할 수 있다.

(4) ~ (7) (좌동)

**8 우선심사 기준 개정 및 정비**

- (특허법 개정) 우선심사 사유에 **재난의 예방·대응·복구의 필요성이 인정되는 경우** 추가(특허법 제61조 제3호, '21. 6. 23. 시행)
  - ▲감염병 예방·관리를 위한 의료·방역물품 관련 출원, ▲재난·안전관리 인증받은 재난안전제품 관련 출원, ▲재난으로 인한 사회·경제적 긴급상황 대응 관련 출원(특허법 시행령 제9조 제2항, 우선심사신청 고시 제4조 제5호)
- (현행화) 현행 규정과 불일치하는 사항의 현행화 등 정비 **[붙임 참조]**

<이하 신설>

4.19 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 출원[고시4(5)(가)]

(1) 대상

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제21호에 따른 의료·방역 물품이란 「약사법」 제2조에 따른 의약품·의약외품, 「의료기기법」 제2조에 따른 의료기기 등 의료 및 방역에 필요한 물품 및 장비로서 질병관리청장이 지정하는 것을 말한다. 지정된 의료·방역 물품과 직접 관련성이 없으면 우선심사의 대상이 되지 않는다.[특령9(2)(1)(가), 고시4(5)(가)]

(2) 심사 지침

질병관리청의 의료·방역 물품 지정 고시를 직접 확인하며, 지정된 의료·방역 물품에 직접 관련된 출원이면 우선심사를 인정한다.

청구범위에 기재된 발명이 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제21호에 따른 의료·방역 물품으로 지정된 물품과 동일한지, 그 물품과 직접 관련성이 있는지 확인한다. 직접 관련성은 그 제품 자체가 청구항에 기재된 경우를 말하며, 그 제품의 일부 구성부품 또는 일부 구성요소가 청구항에 기재된 경우에는 직접 관련성이 없는 것으로 간주한다.

※ (예시) 의료·방역 물품으로 지정된 물품이 ‘주사기 바늘’인 경우 : ‘주사기 바늘’이 청구항에 기재된 경우는 인정, ‘주사기 자체’만 청구항에 기재된 경우는 불인정

※ 질병관리청에서 관련 고시를 제정할 예정이므로, 고시 제정 이후에 우선심사신청하는 건부터 적용

4.20 「재난 및 안전관리 기본법」 제73조의4에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 출원[고시4(5)(나)]

(1) 대상

「재난 및 안전관리 기본법」 제73조의4에 따라 행정안전부장관이 인증한 재난안전제품을 대상으로 하며, 인증된 재난안전제품과 직접 관련성이 없으면 그 대상이 되지 않는다. [특령9(2)(1)(나), 고시4(5)(나)]

(2) 심사 지침

재난안전제품임을 확인할 수 있는 서류는 「재난안전제품 인증서」 정본을 원

칙으로 한다. 다만, 사본이 정본과 동일하다고 인정될 경우에는 예외로 한다.

청구항에 기재된 발명이 「재난 및 안전관리 기본법」 제73조의4에 따라 재난안전제품으로 인증된 제품과 동일한지, 그 제품과 직접 관련성이 있는지 확인한다. 직접 관련성은 그 제품 자체가 청구항에 기재된 경우를 말하며, 그 제품의 일부 구성부품 또는 일부 구성요소가 청구항에 기재된 경우에는 직접 관련성이 없는 것으로 간주한다.

※ (예시) 재난안전제품으로 인정된 제품이 ‘음압기기’인 경우 : ‘음압기기 자체’는 인정, ‘음압기기의 구성부품’이나 ‘음압기기를 이용한 다른 발명’은 불인정

#### 4.21 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 특허청장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 특허출원[고시4(5)(다)]

##### (1) 대상

특허청장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상을 우선심사 신청대상으로 한다. [특령9(2)(2), 고시4(5)(다)]

##### (2) 심사 지침

특허청 홈페이지(소식알림-알림사항-고시/공고)에 공고된 공고문 또는 별도로 정한 내부지침을 참고하여 우선심사 대상여부를 결정한다.

※ ‘21. 6. 23. 특허청 공고 제2021-182호에 의해 ‘코로나19 백신에 관련된 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원’과 ‘국내에서 코로나19 백신을 생산하거나 생산을 준비중인 기업의 코로나19 백신 생산기술과 관련된 출원’을 우선심사신청 대상으로 지정

## 9 기타 사항

- 특허법 시행규칙 제11조 제20호 수정사항 및 제21호 추가사항 현행화  
- 동일한 출원인 등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출하는 경우 반려대상

### 현행(제1부제4장제1절) 1404쪽

20. 법 제52조제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조제1항제2호, 법 제59조제2항제2호 또는 법 제64조제2항제2호에



### 개정안(제1부제4장제1절)

20. 법 제47조제5항 또는 법 제52조 제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조제1항제2호, 법 제59조제2항제2호 또는 법

해당하는 경우  
<신설>

제64조제2항제2호에 해당하는 경우  
21. 동일한 출원인등이 이미 제출한  
서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

○ 특허법 제84조(특허료 등의 반환) 제1항 제4호 반환대상 현행화

**현행(제1부제7장제4절) 1712쪽**

④ 특허출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1월 이내에 해당특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 심사청구료



**개정안(제1부제7장제4절)**

④ 특허출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1월 이내에 해당특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 우선권 주장 신청료

○ 기술분야별 심사실무가이드 분리 운영에 따른 변경사항 반영

- (제9부 제6장 합금 관련 발명 2.2 청구범위의 기재요건 참조) → (기술분야별 심사실무가이드 제6부 제6장 합금 관련 발명 2.2 청구범위의 기재요건 참조) (2418쪽)
- (제9부 제10장 컴퓨터 관련 발명 1.1 특허청구범위 기재요건 참조) → (기술분야별 심사실무가이드 제6부 제10장 컴퓨터 관련 발명 참조) (3106쪽)

### Ⅲ. 추진 경과 및 향후 일정

□ 그 간의 추진 경과

- 특실 심사기준(안) 도출(~'21. 10월)

□ 향후 일정

- 개정안에 대한 청내외 의견문의('21. 11월중)
- 규제심사 및 부패영향평가('21. 11월중)
- 심사기준 개정 최종보고 : ~'21. 12월
- 개정 심사기준 시행 : '21. 12월중 예정

- 개정 특허법 및 시행령, 실용신안법 시행령 반영 및 특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청대상) **조문 수록**  
 ※ 개정 전후 대비표(제7부제4항제1절 우선심사 관련규정) 생략
- 최근 2회에 걸친 우선심사 고시 개정에 따른 변경사항을 **연혁에 추가**

**현행(제7부제4장제2절) 7406쪽**

----- 법 제198조의2에 따라 특허청이 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원을 우선심사 대상으로 추가하였다.

<신설>

**개정안(제7부제4장제2절)**

(좌동)



2020. 5. 18.부터는 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」(’20. 4. 1. 시행)의 개정 사항 및 산업경쟁력 향상을 지원하기 위해 기존의 ‘부품·소재기술개발전문기업’을 ‘특화선도기업’으로 변경하고, 조달청의 ‘혁신시제품 시범구매사업’에 신청하는 기술과 관련된 출원 및 규제특례 대상 관련 특허출원으로 규제 샌드박스 신청을 한 출원을 우선심사 대상으로 추가하였으며, 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」의 법명 개정 사항도 반영하였다. 2021. 6. 23.부터는 재난관련 출원을 우선심사 대상으로 추가하는 특허법의 개정사항을 반영하여 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 의료·방역 물품 또는 「재난 및 안전관리 기본법」상 재난안전제품과 직접 관련된 출원을 우선심사 대상으로 추가하고, 긴급한 재난상황에 유연하게 대처하기 위하여 특허

청장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상도 우선심사 대상으로 할 수 있도록 하였다.

○ 출원인 제출 서류 접수 시에 처리기간 계산 예시 삭제

- 심사사무취급규정의 우선심사결정 후 착수기간 개정사항에 비추어 현행 예시는 부합하지 않고, 기준 적용에 예시가 반드시 필요하지 않음

**현행(제7부제4장제3.1.7절) 7412쪽**

출원인변경신고서, 대리인변경신고서, 대리인사임신고서 등 심사관의 통지서 발송이 불가능한 서류가 수리중인 경우에는 해당 서류의 접수부터 수리까지의 기간을 제외하여 처리기간을 계산한다. 예를 들어 우선심사 결정(2월1일) 후 출원인변경신고(3월20일)가 제출되어 보정요구 후 수리(4월20일)된 경우에는 우선심사 착수기간은 5월3일까지이다. 즉, 우선심사 결정후 2개월 내(고시 제4조제1호 또는 제2호에 따른 우선심사의 경우임)에 착수하여야 하나, 출원인변경신고서가 접수되는 기간(32일)동안 심사착수가 불가능하므로 그러한 기간을 고려하여 처리기간을 계산한다.



**개정안(제7부제4장제3.1.7절)**

출원인변경신고서, 대리인변경신고서, 대리인사임신고서 등 심사관의 통지서 발송이 불가능한 서류가 수리중인 경우에는 해당 서류의 접수부터 수리까지의 기간을 제외하고 처리기간을 계산한다.

○ 우선심사신청 고시 별지 제5호 서식(우선심사신청설명서)에 맞춰 현행화

**현행(제7부제4장제3.2.2절) 7414쪽**

(라) 출원발명이 인증기업의 업종과 관련성이 있는지 여부[벤처기업, 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ), 직무발명보상 우수기업 또는 부품·소재 기술개발전문기업임을 이유로 우선심사를 신청하는 경우 기재]



**개정안(제7부제4장제3.2.2절)**

(라) 출원발명이 인증기업의 업종과 관련성이 있는지 여부[벤처기업, 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ), 직무발명보상 우수기업 또는 특화선도기업임을 이유로 우선심사를 신청하는 경우 기재]

(마) 출원 발명이 녹색기술과 관련된 금융지원 또는 인증을 받았는지 여부(고시제4조제2호나목에 해당함을 이유로 우선심사를 신청하는 경우 기재)

(마) 출원발명이 재난의 예방·대응·복구 등과 직접 관련성이 있는지 여부(고시제4조제5호에 해당함을 이유로 우선심사를 신청하는 경우 기재)

○ 우선심사결정 후 취하서 제출 시의 규정 및 실무 반영

- 우선심사결정 후 우선심사신청 취하서 제출되면, 실무에서는 반려
- 취하불인정 취지를 우선심사신청인에게 통지하는 절차는 규정에 없음

**현행(제7부제4장제3.2.3절) 7414쪽**

우선심사결정후 우선심사신청을 취하하는 취하서가 제출되면, 우선심사취하서를 인정할 수 없다는 취지를 우선심사신청인(취하인)에게 통지한다.[규정62]



**개정안(제7부제4장제3.2.3절)**

우선심사결정후 우선심사신청을 취하하는 취하서가 제출되면, 그 취하서는 반려한다.[특칙11(1)]

○ 우선심사 여부 결정기한 관련 현행화

- 확대된 우선심사의 경우 **조사결과 이송받은 날부터 7일 이내**에 우선심사여부 결정

**현행(제7부제4장제3.3.3.2절) 7417-8쪽**

우선심사 결정업무 담당자는 우선심사신청서를 이송 받은 날부터 7일 이내에 우선심사여부를 결정하여야 한다.[규정59]



**개정안(제7부제4장제3.3.3.2절)**

우선심사 결정업무 담당자는 우선심사신청서를 이송받은 날(고시 제4조제4호에 해당하는 경우에는 선행기술조사 전문기관의 조사결과를 이송받은 날)부터 7일 이내에 우선심사여부를 결정하여야 한다.[규정59]

- 우선심사신청이유를 복수로 신청한 경우, 우선심사신청이유별로 착수기간이 다르므로(2개월, 4개월, 8개월) 출원인의 의사를 확인

**현행(제7부제4장제3.3.3.2절) 7419쪽**

**개정안(제7부제4장제3.3.3.2절)**

① 우선심사신청이유를 복수로 신청한 경우의 취급

우선심사신청인은 우선심사 이유를 복수로 신청할 수 있다. 이 경우 심사관은 신청인이 신청한 이유중 하나라도 우선심사신청 이유에 해당하는 경우에는 우선심사 신청을 각하하지 않고 우선심사결정 후 우선심사를 진행한다. <신설>



① 우선심사신청이유를 복수로 신청한 경우의 취급

우선심사신청인은 우선심사신청이유를 복수로 신청할 수 있다. 이 경우 심사관은 신청인이 신청한 이유중 하나라도 우선심사신청이유에 해당하는 경우에는 우선심사신청을 각하하지 않고 우선심사결정 후 우선심사를 진행한다. 신청인이 주장한 복수의 우선심사신청이유에 해당하는 착수기한(2개월, 4개월, 8개월)이 다른 경우에는 유선 등을 통해 신청인의 의사를 확인한 후 우선심사결정을 한다.

○ 우선심사대상의 근거 규정을 쉽게 확인하도록 고시의 조·호·목 병기

현행	개정안
4.1 제3자 실시출원	4.1 제3자 실시출원[고시4(1)]
4.2. 방위산업분야출원	4.2. 방위산업분야출원[고시4(2)(가)]
⋮	⋮

○ 벤처기업 확인받은 기업의 업종, 주생산품 확인 방법 및 확인서 발행기관 변경사항 반영

현행(제7부제4장제4.6절) 7437쪽	개정안(제7부제4장제4.6절)
⑥ 벤처기업의 업종과 출원발명과의 관련성은 우선심사 신청인이 우선심사 신청설명서 및 증빙서류(사업자등록증 등)에 근거하여 설명한 내용에 기초하여 판단하고 필요시 <u>기술보증기금</u> 에서 운영하는 <u>벤처확인·공시시스템</u> ( <a href="http://www.venturein.or.kr/">http://www.venturein.or.kr/</a> )에서 해당 벤처기업 「 <u>업체개요</u> 」의 ‘업종’ 및 ‘주생산품’ 항목과 출원발명의 내용을	⑥ 벤처기업의 업종과 출원발명과의 관련성은 우선심사 신청인이 우선심사 신청설명서 및 증빙서류(사업자등록증 등)에 근거하여 설명한 내용에 기초하여 판단하고 필요시 <u>벤처기업확인기관</u> 에서 운영하는 <u>벤처확인종합관리시스템</u> ( <a href="https://www.smes.go.kr/venturein">https://www.smes.go.kr/venturein</a> )의 ‘ <u>벤처공시</u> ’> <u>벤처확인기업 공시</u> ’에서 <u>기업명 또는 사업자</u>

비교하여 확인한다. 우선심사여부 결정시 업종 관련성을 확인할 수 없거나 인정할 수 없는 경우에는 보완 지시한다.

※ 벤처기업의 확인서는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제18조의3에서 정하는 기관이나 단체에서 발행

번호로 검색하여 '벤처기업 상세정보'의 「일반정보」 탭에 개시된 해당 벤처기업의 '업종' 및 '주생산품' 항목과 출원발명의 내용을 비교하여 확인한다. 우선심사여부 결정시 업종 관련성을 확인할 수 없거나 인정할 수 없는 경우에는 보완지시한다.

※ 벤처기업의 확인서는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의3에서 정하는 벤처기업확인기관에서 발행

o 우선심사 대상의 근거 법률 변경사항(명칭, 근거 조문 등) 반영

현행	개정안
<a href="#">과학기술기본법 제11조</a>	<a href="#">국가연구개발혁신법 제2조 제1호</a>
<a href="#">부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법 시행규칙 제6조</a>	<a href="#">소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법 제13조</a>
<a href="#">첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법</a>	<a href="#">첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법</a>

o 법령 개정에 의해 우선심사 대상에서 제외되었던 항목 일괄 삭제하고, 삭제에 따른 일련번호 재부여

현행	개정안
<a href="#">4.10 국가의 품질인증사업의 결과물에 관한 출원(2019.7.9. 이후 제외)</a>	(삭제)
<a href="#">4.11 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원</a>	<a href="#">4.10 (좌동)</a>
<a href="#">4.12 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원</a>	<a href="#">4.11 (좌동)</a>

4.13 전자거래와 직접 관련된 출원 (삭제)  
(2019.7.9. 이후 제외)

4.14 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원 4.12 (좌동)  
\* 하위 항목도 모두 수정

4.15 출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2월 이내에 우선 심사의 신청이 있는 실용신안등록출원 (삭제)  
(2019.7.9. 이후 제외)

4.16 「규제자유특구 및 지역특화발전 특구에 관한 규제특례법」 제55조에 따라 규제특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원 4.13 (좌동)

4.17 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원 4.14 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원

4.18 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 출원 4.15 (좌동)

4.19 고령자 또는 시한부환자의 출원 4.16 (좌동)

4.20 4차 산업혁명 기술과 관련된 기술을 활용한 특허출원 4.17 (좌동)

○ 특허심사하이웨이(PPH, PCT-PPH) 대상국 추가 상황 반영

- PPH 대상국가에 브라질('20.4.1.), 칠레('20.7.1.), 말레이시아('20.12.1.) 추가
- PCT-PPH 대상국가에 칠레('20.7.1.), 말레이시아('20.12.1.) 추가

현행(제7부제4장제4.14.1절) 7453-4쪽

개정안(제7부제4장제4.12.1절)

① 대상국가등(일본, 미국, 덴마크,



① 대상국가 등에 출원한 특허출원

영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 중국, 멕시코, 싱가포르, 헝가리, 유럽특허청(이하 'EPO'라 한다), 오스트리아, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 대만, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 유라시아, 페루, 베트남, 사우디아라비아)에 출원한 특허출원의 출원일 또는 우선일 중 빠른 날(이하 '최우선일'이라 한다)과 대한민국 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원으로서 다음의 요건을 충족하는 출원

② 대상국가(일본, 미국, 중국, 오스트리아, 노르딕 특허기구(NPI), 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 스페인, 헝가리, EPO, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 싱가포르, 독일, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 비세그라드 특허기구, 유라시아, 페루)에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원의 국제출원일 또는 우선일 중 빠른 날과 대한민국 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원

의 출원일 또는 우선일 중 빠른 날(이하 '최우선일'이라 한다)과 대한민국 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원으로서 다음의 요건을 충족하는 출원[고시4(3)(가)]

\* 대상국가 등(특허청장이 특허청 홈페이지에 게시하는 대상국가 및 정부간 기구): 일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 중국, 멕시코, 싱가포르, 헝가리, EPO, 오스트리아, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 대만, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 유라시아, 페루, 베트남, 사우디아라비아, 브라질, 칠레, 말레이시아(‘21. 11월 기준 총 34개국)

※ 특허청 홈페이지: 지식재산제도-주요제도-특허/실용신안제도-특허심사하이웨이

② 대상국가 등에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원의 국제출원일 또는 우선일 중 빠른 날과 대한민국 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원[고시4(3)(나)]

\* 대상국가 등(특허청장이 특허청 홈페이지에 게시하는 대상국가 및 정부간 기구): 일본, 미국, 중국, 오스트리아, 노르딕 특허기구, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 스페인, 헝가리, EPO, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 싱가포르, 독일, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 비세그라드 특허기구, 유라시아, 페루, 칠레, 말레이시아(‘21. 11월 기준

총 31개국)

※ 특허청 홈페이지: [지식재산제도-주요제도-특허/실용신안제도-특허심사하이웨이](#)

**현행(제7부제4장제4.14.3절) 7457쪽**

※ 2019.10.1. 현재 특허심사하이웨이 상대국은 31개 국가(일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 중국, 멕시코, 싱가포르, 헝가리, EPO, 오스트리아, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 대만, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 유라시아, 페루, 베트남, 사우디아라비아)이다.



**개정안(제7부제4장제4.12.3절)**

※ 2021. 11. 1. 현재 특허심사하이웨이 상대국(정부간 기구 포함): 일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 중국, 멕시코, 싱가포르, 헝가리, EPO, 오스트리아, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 대만, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 유라시아, 페루, 베트남, 사우디아라비아, 브라질, 칠레, 말레이시아(총 34개)

**현행(제7부제4장제4.14.4절) 7460쪽**

※ 2019.10.1. 현재 PCT-PPH 대상국은 29개 국가(일본, 미국, 중국, 오스트리아, 노르딕 특허기구(NPI), 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 스페인, 헝가리, EPO, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 싱가포르, 독일, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 비세그라드 특허기구, 유라시아, 페루)이다.



**개정안(제7부제4장제4.12.4절)**

※ 2021. 11. 1. 현재 PCT-PPH 대상국(정부간 기구 포함): 일본, 미국, 중국, 오스트리아, 노르딕 특허기구, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 스페인, 헝가리, EPO, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 싱가포르, 독일, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 비세그라드 특허기구, 유라시아, 페루, 칠레, 말레이시아(총 31개)

○ **규제특례 적용된 특허사업 관련 우선심사 정비**

- 지역특화발전특구와 관련된 출원만을 대상으로 함을 명확히 하고, 특허사업자 지정여부 확인 방법 명확화
- 특구지정 변경사항을 적시에 반영하기 위해 **특구지정현황** 자료를 특허청 홈페이지에 링크하여 참조하도록 변경

(1) 대상

특화사업과 직접 관련된 특허출원을 대상으로 하며, 특허출원만 해당되므로 실용신안등록출원은 대상이 되지 않는다. <신설>

(1) 대상

'지역특화발전특구'의 특화사업과 직접 관련된 특허출원을 대상으로 하며, 특허출원만 해당되므로 실용신안등록출원은 대상이 되지 않는다. '규제자유특구'와 관련된 특허출원은 대상이 아님을 유의한다.[지역특구법55]

특화사업이란 지역의 특화발전을 위해 설정된 구역(지역특화발전특구)의 지정·운영 및 특화사업 등에 관해 수립된 기본계획(지역특화발전특구계획)에 따라 지역의 여건을 활용하여 추진하는 사업을 말한다.[지역특구법2]

(중략)

③ 특허사업자 지정여부는 우선심사 신청인이 제출한 해당 특구관할지방자치단체의 공보에서 확인할 수 있으며, 특허사업 참여자의 경우에는 지역특화발전특구에서 지역특화발전특구계획에 따른 특허사업에 참여하는 자라고 해당 특구관할지방자치단체의 장이 인정한 서류가 제출되었으면 특허사업 참여자로 인정한다.



(좌동)

③ 특허사업자 지정여부는 우선심사 신청인이 제출한 해당 특구관할지방자치단체의 공보에서 지역특화발전특구계획에 포함된 특허사업자인지 여부로 확인할 수 있으며, 특허사업 참여자의 경우에는 지역특화발전특구에서 지역특화발전특구계획에 따른 특허사업에 참여하는 자라고 해당 특구관할지방자치단체의 장이 인정한 서류가 제출되었으면 특허사업 참여자로 인정한다.

(중략)

⑤ 특허출원에 대한 우선심사 특례 적용을 신청한 지역특구인지 여부는 아래의 표와 중소벤처기업부사이트에 고시된 정보를 참조하여 확인할

(좌동)

⑤ 특허출원에 대한 우선심사 특례 적용을 신청한 지역특화발전특구인지 여부는 특허청 홈페이지에 링크된 자료(지식재산제도-주요제도-특허

수 있다.

/실용신안제도-우선심사제도)나 중소기업부 사이트에 고시된 정보를 참조하여 확인할 수 있다.

<특허출원에 대한 우선심사 특례 적용 특구 지정 현황, 2019. 10. 1 현재>  
[표]

<삭제>

- **선행기술조사 의뢰 출원을 이유로 한 우선심사신청(확대된 우선심사) 심사기준 정비**
  - 우선심사신청 고시 변경사항을 반영하여 우선심사신청 대상 명확화
  - 선행기술조사보고서 서식 삭제('17. 12. 27. 고시개정)에 의한 **조사보고서 작성 기준 변경사항 반영**
  - 원출원이 확대된 우선심사신청 결정된 경우, 분할출원뿐만 아니라 **변경출원도 우선심사 결정 대상으로 인정**
  - 우선심사 결정 후에 청구항 보정된 경우 재조사를 위해 선행기술조사보고서 반려할 수 있는 근거 마련

**현행(제7부제4장제4.18절) 7468-9쪽**

(1) 대상  
우선심사신청인이 출원된 발명에 관하여 특허법 제58조제2항에 따라 등록된 선행기술조사 전문기관(이하 '전문기관'이라 한다) 중 특허청장이 공고한 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 경우로서 [특령9(11), 고시4(4)]

**개정안(제7부제4장제4.15절)**

(1) 대상  
우선심사신청인이 출원된 발명에 관하여 특허법 제58조제2항에 따라 등록된 선행기술조사 전문기관(이하 '전문기관'이라 한다) 중 특허청장이 공고한 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 경우로서 그 조사결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 출원[특령9(11)] 중에 우선심사 신청에 따라 해당 전문기관이 조사결과를 특허청장에게 제출하는 경우에 한정한다.[고시4(4)]



① 그 조사결과를 특허청장에게 통

(삭제)

지하도록 해당 전문기관에 요청한 출원을 대상으로 하며,

- ② 해당 전문기관이 우선심사신청 후 1개월 이내에 특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 별지 제4호서식에 따른 조사결과를 특허청장에게 제출하는 경우

※ 해당 전문기관이 선행기술조사보고서(우선심사용)를 우선심사신청일로부터 1개월 이내에 제출하지 않으면 보완지시한다. 시스템 상에서 보완요구서 발송 선택 후 나타나는 메시지 창에서 담당 심사관이 선행기술조사결과 미제출이나 조사결과에 보완할 사항이 있음을 보완지시 사유로 선택하면, 보완요구서는 우선심사신청인뿐만 아니라, 해당 전문기관에도 함께 통지된다.

## (2) 기본 요건

전문기관으로부터 선행기술조사보고서가 제출된 우선심사신청 출원에 대하여 우선심사여부를 결정한다. 심사대상 청구항과 선행기술조사보고서의 조사 대상 청구항이 동일한 경우에는 우선심사신청을 인정하고, 아래의 선행기술조사보고서(우선심사용) 작성 기준에 위배되어 전문기관의 선행기술조사보고서를 심사에 활용할 수 없는 경우에는 기간을 정하여 보완지시를 하여야 하고 보완지시 후에도 보완되지 않으면 우선심사신청을 각하한다.[\[규정59\(1\)\]](#)

※ 해당 전문기관이 선행기술조사보고서를 우선심사신청일로부터 1개월 이내에 제출하지 않으면 보완지시한다. 보완요구서는 우선심사신청인뿐만 아니라, 해당 전문기관에도 함께 통지된다.

## (2) 기본 요건

전문기관으로부터 선행기술조사보고서가 제출된 우선심사신청 출원에 대하여 우선심사여부를 결정한다. 심사대상 청구항과 선행기술조사보고서의 조사 대상 청구항이 동일한 경우에는 우선심사신청을 인정하고, 전문기관의 선행기술조사보고서를 심사에 활용할 수 없는 경우(선행기술 문헌이 적절하지 않은 경우, 선행기술조사보고서의 기재내용이 부실한 경우, 모든 청구항에 대한 대비설명이 기재되어 있지 않은 경우 등)에 기간을 정하여 보완지시를 하여야 하고 보완지시 후에도 보완되지 않으면 우선심사신청을 각하한다.

**현행(제7부제4장제4.18절) 7470-2쪽**

이 경우, 출원인이 분할출원의 모든 청구항이 <중략> 미비점이 해소된 경우에는 우선심사결정한다. <신설>

**(3) 선행기술조사보고서(우선심사용) 작성 기준**

① 조사보고서에 기재해야 할 선행 기술 문헌의 수

② 조사보고서의 '조사결과'란 기재

③ 조사보고서의 '대비설명'란 기재

④ 기타 관련 사례

a. (생략)

b. (생략)

기본적으로 보완 서류를 <중략> 다시 보완지시할 수 있다.

<신설>

**개정안(제7부제4장제4.15절)**

이 경우, 출원인이 분할출원의 모든 청구항이 <중략> 미비점이 해소된 경우에는 우선심사결정한다. 변경출원의 경우에도 이에 준하여 처리한다.

(삭제)

(3) 기타 관련 사항

① (좌동)

② (좌동)

(좌동)

③ 우선심사결정 후 명세서가 보정된 경우 우선심사결정 후에 청구항이 보정된 경우에 보정 전 청구항을 기준으로 전문기관의 선행기술조사가 이루어진 것으로 판단되면 전문기관이 다시 조사를 수행하도록 그 선행기술조사보고서를 반려할 수 있다.



- o 특허청이 국제조사 수행한 국제특허출원임을 이유로 한 우선심사신청 심사기준 마련(고시 제4조 제2호 더목, '21. 7. 9. 시행)
  - 수리관청에 상관 없이 우리나라 특허청에서 국제조사한 국제특허출원에 대해 우선심사결정
  - 해당 출원을 기초로 하는 변경출원, 분할출원 또는 국내우선권주장출원에 대해서는 우선심사 불인정

**개정안(제7부제4장제4.18절)**

<이하 신설>

#### 4.18 특허청이 국제조사기관으로서 국제조사를 수행하고, 국내서면이 제출된 국제특허출원[고시4(2)(더)]

##### (1) 대상

특허법 제198조의2에 따라 특허청이 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행하고 특허법 제203조 제1항에 따른 국내서면이 제출된 국제특허출원을 대상으로 하며, 실용신안등록출원은 그 대상이 되지 않는다.[특령9(7의2), 고시4(2)(더)]

##### (2) 심사 지침

우리나라 특허청에서 국제조사가 수행되고(국제출원의 수리관청이 어디인지는 불문한다) 국내단계에 진입한 국제특허출원의 경우 우리나라 특허청에서 국제조사보고서 및 견해서가 작성·제출되었는지 여부를 확인하여야 한다. 각 통지서는 특허넷에서 국제출원번호 조회를 통하여 확인할 수 있으며, 우리나라 특허청에서 국제조사를 수행한 경우 국제조사보고서 하단에 ISA/KR이 기재되어 있다.

특허청에서 국제조사가 수행되고 국내단계에 진입한 국제특허출원을 기초로 하여 변경출원, 분할출원 또는 국내우선권주장출원을 한 경우에, 그 변경출원, 분할출원 또는 국내우선권주장출원은 기수행된 국제조사의 대상이 아니므로, 이에 대해서는 우선심사를 인정하지 아니한다.

#### ○ 우선심사제도 운용관련 법령이 수록된 부록 삭제

- 타법 개정사항이 적시에 반영되지 않는 등 관리상 문제점이 있어, 심사관이 해당 법령을 직접 조회하는 방식으로 변경