

<붙임>

《 지정기간연장에 대한 합리적 운영기준 마련 》

적용대상 : '08.7.1. 이후 의견제출통지시 지정된 기간의 연장신청부터 적용

□ 개정 필요성

- 현재, 법률¹⁾에서는 출원인의 기간연장신청에 대한 승인 여부를 심사관이 이해관계인의 이익을 고려하여 결정하도록 규정되어 있으나,
 - 기간연장 승인 여부 결정에 대한 구체적인 운영기준이 없어 무분별한 기간연장도 승인하는 사례*가 빈번하게 발생하고 있음
 - * 의견서제출기간 57개월 연장 (출원번호 : 2002-7006870)
 - 이러한 무분별한 기간연장은 특허절차의 지연, 제3자의 감시부담 증가 등 특허행정 효율저하의 요인으로 작용
- 또한, 정책연구용역 및 6시그마 수행을 통해 실시한 청내·외 설문 조사에서도 최대 연장가능기간을 제한하는 제도 도입에 대다수가 찬성하고 있으며,
 - ※ 설문조사('06. 9월 총 309명 응답)에 따르면 응답자의 74%가 적극 찬성
 - 미국, 일본, EPO 등 주요 특허선진국에서도 기본 지정기간을 포함하여 최대 6개월까지로 의견서제출기간을 제한하고 있음
- 따라서, 특허절차의 지연 방지를 통한 특허행정의 효율화 및 제3자 감시 부담 경감 등을 위해 지정기간에 대한 연장가능기간의 제한 필요

1) 특허법 제15조제2항 후단 : 특허청장 등은 해당절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 않도록 기간의 단축여부를 결정하여야 한다.

□ 동제도 관련 6시그마 결과 요약('07.11 청장보고)

<6시그마 결과>

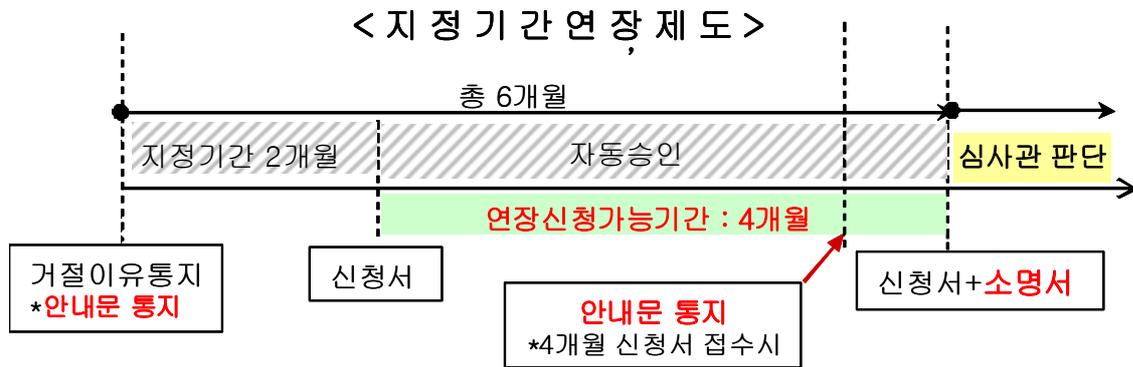
- ① 설문결과, 외국사례 및 통계데이터 분석을 통해
⇒ 의견제출기간의 최대 연장신청가능기간을 **4개월**로 함
- ② 불가피한 경우 구제방안으로
⇒ 4개월 외에 기간연장이 추가로 필요한 경우 추가기간에 대한 소명이유를 기초로 심사관이 승인 여부를 결정토록 함
- ③ 출원인에게 사전 대응기회를 부여하기 위해
⇒ 의견제출통지시 및 최대 연장신청가능기간 1개월 전에 안내문을 통지함
- ④ **2008년 7월 1일 이후 거절이유통지가 이루어지는 건부터 적용**

□ 개정 내용

- 의견제출통지시 지정된 기간에 대한 연장신청가능기간은 원칙적으로 지정기간 만료일부터 최대 4개월까지로 함(제23조제3,4항)
 - 연장신청기간이 연장신청가능기간(4개월) 이내인 경우 신청서 접수시 자동으로 승인된 것으로 간주
 - 연장신청가능기간을 초과한 경우 연장신청서에 기재된 소명사항을 기초로 추가 연장이 필요한지를 심사관이 판단²⁾하여 초과된 기간에 대한 전부 또는 일부의 승인 여부를 결정토록 함
 - 승인 여부에 대한 취지와 신청료 반환 안내(불승인시)를 함께 통지
- 또한, 의견제출통지시(1차)와 연장신청가능기간 1개월 전(2차)에 각각 안내문³⁾을 통지함으로써 출원인에게 사전 대응기회를 충분히 부여(제23조제5, 6항)

2) 향후 심사지침서 개정시('08.7.1.) 구체적인 기준을 마련할 예정(예: 시험 및 결과측정에 기간이 추가로 소요되는 경우, 특허에 관한 절차를 밟는 자가 책임질 수 없는 사유인 경우 등)

3) 안내문 : ① 연장신청가능기간은 원칙적으로 4개월까지라는 사항 ② 4개월을 초과하여 신청할 경우 초과기간이 추가로 필요한 사유를 소명하여야 한다는 사항 등



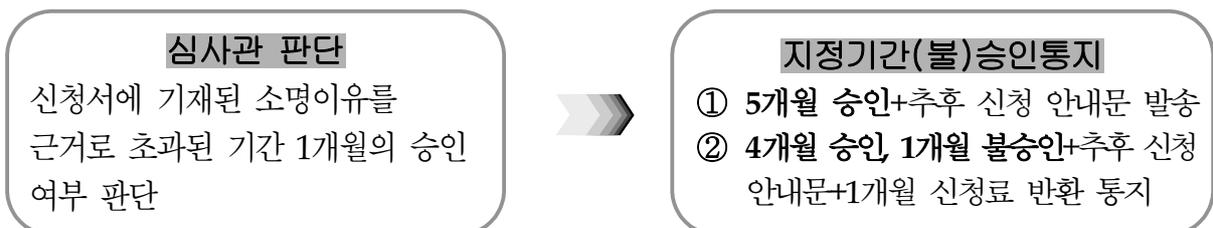
< 개정안 >

종 전	개정안
<p>◆ 규정 제23조</p> <ul style="list-style-type: none"> - 불필요한 기간연장신청이라고 심사관이 판단한 경우 불인정 예고통지후 기간연장 불승인 - 불필요한 기간연장 여부에 대한 세부적인 처리 기준 없음 - 불승인 여부 처리기간에 대한 별도 규정 없음 	<p>⇒</p> <p>◆ 규정 제23조</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4개월까지는 신청서 접수시 승인 간주 - 신청서에 기재된 소명이유를 근거로 추가연장이 필요하다고 판단된 경우에 한해 추가 기간연장 가능 - 기간연장에 대한 사전 안내통지 규정 신설 <p>◆ 규정 제23조의2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지정기간 신청의 처리기간 규정

□ 사례별 적용 검토

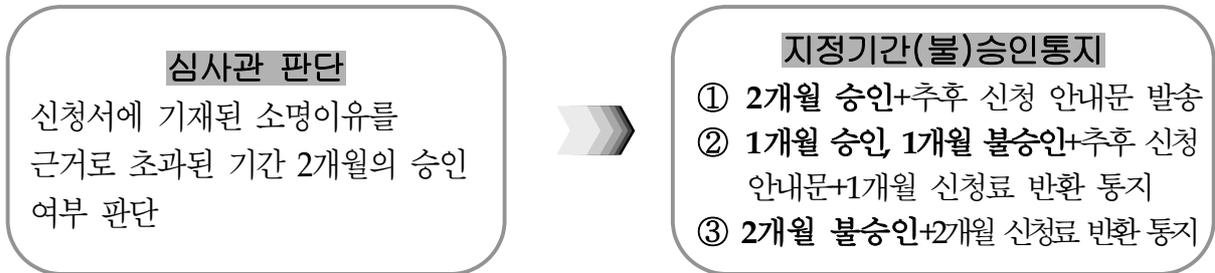
◇ Case 1 : 최초 기간연장신청시 5개월을 일괄하여 신청한 경우

- 출원인이 연장신청가능기간(4개월)을 초과(1개월)하여 신청한 경우이므로 자동승인하지 않고 심사관에게 이송 후 다음과 같이 처리



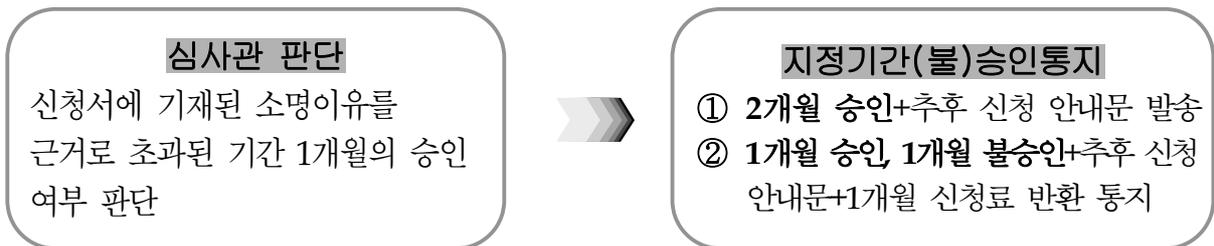
◇ **Case 2 : 4개월 연장 후 2개월을 일괄하여 연장신청한 경우**

- 출원인이 연장신청가능기간(4개월)을 초과(2개월)하여 신청한 경우이므로 자동승인하지 않고 심사관에게 이송 후 다음과 같이 처리



◇ **Case 3 : 3개월 연장 후 2개월을 연장신청한 경우**

- 출원인이 연장신청가능기간(4개월)을 초과(1개월)하여 신청한 경우이므로 자동승인하지 않고 심사관에게 이송 후 다음과 같이 처리



◇ **Case 4 : 3개월 연장 후 1개월을 연장신청한 경우**

- 출원인이 연장신청가능기간(4개월) 이내로 신청하였으므로 심사관의 별도 판단 없이 자동승인



□ **개정 효과**

- 무분별한 기간연장을 제한하는 등 현행 지정기간연장제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완함으로써 특허행정의 효율화 증대 및

제3자 감시부담이 경감될 것으로 기대

□ 기타 외국의 입법례

○ 미국

- 기본 지정기간 3개월, 연장가능기간 3개월로 우리나라 개정안*과 동일하게 총 6개월 이내에 응답하여야 함

* 개정안 : 기본 지정기간 2개월, 연장가능기간 4개월로 총 6개월 이내

○ 일본

- 기본 지정기간 3개월, 연장가능기간 3개월로 우리나라 개정안과 동일하게 총 6개월 이내에 응답하여야 함

○ 유럽특허청

- 기본 지정기간 4개월, 연장가능기간 2개월로 우리나라 개정안과 동일하게 총 6개월 이내에 응답하여야 함

<참고> 기본 지정기간(2개월)을 연장하는 방안에 대한 검토

- 기본 지정기간(2개월)을 연장할 경우 향후 도입예정인 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장기간에 영향을 미치므로 제외

□ 심사사무취급규정 제23조 및 제23조의2의 신구조문대비표

개 정 전	개 정 후
<p>제23조(지정기간 및 지정기간의 연장) ①의견서 제출기간 및 실체심사 또는 이의신청 등과 관련하여 심사관 또는 심사장이 지정하는 기간은 2월 이내로 하여야 한다.</p>	<p>제23조(지정기간 및 지정기간의 연장) ① 「특허법」 제63조제1항 또는 「실용신안법」 제14조제1항에 따른 의견서제출기간(이하 “의견서제출기간” 이라 한다) 또는</p>

다만, 시험·측정 등으로 별도의 시일을 요하는 경우에는 이에 소요되는 기간을 가산하여 지정할 수 있다.

② 「특허법 시행규칙」 제16조 또는 「실용신안법 시행규칙」 제17조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법 시행규칙」 제16조의 규정에 의한 지정기간연장신청이 있는 경우 지정기간은 신청한 횟수마다 1월씩 연장된 것으로 본다.

③ 삭제

④ 기간연장신청서가 지정 또는 연장된 기간내에 제출되고, 연장신청된 기간이 매회 1월을 초과하지 아니하며, 수수료징수규칙에 규정된 소정의 수수료가 납부된 때에는 기간연장신청은 그 신청서가 접수된 때에 기간연장신청이 승인된 것으로 본다.

⑤ 출원인 또는 대리인으로부터 신청된 1회의 연장기간이 1월 미만으로 된 경우에는 그 연장기간을 1월로 본다.

⑥ 심사관은 기간연장이 필요하지 않다고 판단되는 경우에는 기간연장불승인예고 통지후 기간연장

실체심사 등과 관련하여 심사관이 지정하는 기간은 2개월 이내로 한다. 다만, 특허에 관한 절차에 관련된 시험 및 결과측정에 시일을 요하는 때에는 그 지정기간은 해당 시험 및 결과측정에 소요되는 기간으로 한다.

② 「특허법 시행규칙」 제16조에 따른 지정기간연장신청이 있는 경우 지정기간은 매회 1개월씩 1회 또는 2회 이상 일괄하여 연장신청이 된 것으로 본다. 이 경우 지정기간연장신청서의 연장희망기간이 1개월 미만인 경우에는 그 연장희망기간을 1개월로 본다.

③ 제2항에 따른 지정기간연장신청(「특허법」 제46조에 따른 절차의 보정기간의 연장은 「출원관계사무취급규정」을 따르는 것으로 하고, 이를 제외한다)은 그 신청서가 접수된 때에 승인된 것으로 본다. 다만, 의견서제출기간의 연장신청인 경우에는 연장희망기간의 만료일이 제1항에 따라 지정된 기간의 만료일부터 4개월을 초과하지 않는 기간(이하 “연장신청가능기간”이라 한다) 이내인

을 불승인 할 수 있다.

경우에 한한다.

④ 출원인이 연장신청가능기간을 초과하여 의견서제출기간의 연장 신청을 한 경우에는 심사관은 연장신청가능기간에 대해서만 기간의 연장을 승인하되 초과된 기간의 전부 또는 일부의 연장이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 기간에 대해서도 승인할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 심사관이 기간연장승인 여부를 결정한 경우에는 출원인에게 그 취지와 추후 기간 연장신청이 필요한 경우(기간의 연장이 모두 불승인된 경우를 제외한다)에는 그 신청서에 기간의 연장이 추가로 필요한 사유를 소명하여야 한다는 사항을 함께 통지한다.

⑥ 출원서비스과장은 의견서제출기간에 대한 연장희망기간과 연장신청가능기간의 만료일이 같은 경우에는 출원인에게 그 연장신청을 승인한다는 취지와 추후 기간연장신청이 필요한 경우에는 그 신청서에 기간의 연장이 추가로 필요한 사유를 소명하여야 한다는 사항을 함께 통지한다.

<신 설>

제23조의2(지정기간 신청의 처리기간) 심사관은 연장신청가능기간이 초과된 의견서제출기간의 연장신청서를 이송받은 날부터 2주 이내에 기간연장승인 여부를 결정하여야 한다.