

발 간 등 록 번 호

11-1430000-000299-14

심 사 지 침 서

- 특허 · 실용신안 -



특 허 청

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

발 간 등 록 번 호

11-1430000-000299-14

심 사 지 침 서

- 특허 · 실용신안 -



특 허 청

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

발간에 즈음하여

21세기 국가경쟁력은 새로운 지식정보를 얼마나 많이 보유하고 이를 활용하는가에 따라 결정됩니다. 특히 지식정보 중에서 산업발전에 큰 역할을 하고 있는 기술정보는 특허권으로 형체화되어 활용되므로 특허심사를 정확하게 수행하는 것은 매우 중요한 일입니다.

특허심사가 정확하게 수행되지 아니하여 이미 알려진 기술에 대하여 특허권을 부여하게 되면 타인의 사업화를 방해하게 되고, 새로운 기술임에도 특허권을 부여하지 아니하게 되면 기술개발의욕을 고취하고 발명을 사업화하는 데에 지장이 초래될 것입니다. 따라서 특허심사를 정확하게 하지 아니할 경우, 특허제도는 산업발전에 기여하기보다는 오히려 산업발전을 저해하는 요인이 되어 제도의 존치에 의문이 제기될 것입니다.

이러한 측면에서 특허심사에 대한 세부기준을 제시하는 「심사지침서」는 매우 중요한 의미를 갖는다고 하겠습니다.

본 지침서는 '98년 제정된 「심사지침서」에 「방식심사편람」과 '98년 이전에 사용하던 「심사편람」 및 「심사일반기준」의 내용을 추가하고 그 동안의 제도 및 심사환경의 변화와 판례 및 심사사례 등을 폭넓게 반영·작성한 것으로 우리청 심사관은 물론 외부 전문가의 의견도 수렴한 것입니다.

아무쪼록 본 지침서가 심사관에게는 정확한 심사를 수행하기 위한 기준이 되고 출원인에게는 효율적인 특허관리의 지침으로 활용되기를 바랍니다.

끝으로, 바쁜 와중에서도 본 심사지침서의 개정을 주관하신 심사2국장과 독회에 참여하여 좋은 의견을 주신 편찬위원 여러분의 노고를 치하하는 바입니다.

2002. 3.

특 허 청 장

1. 범 례

이 지침에서 사용하고 있는 약어는 다음과 같다.

특→특허법	의→의장법
특령→특허법시행령	상→상표법
특등령→특허등록령	민→민법
특칙→특허법시행규칙	민소→민사소송법
실→실용신안법	변→변리사법
실령→실용신안법시행령	출규→출원관계사무취급규정
실칙→실용신안법시행규칙	§OO①1→제OO조제1항제1호
규정→특허·실용신안심사사무취급규정	

2. 이 지침의 적용대상출원

이 지침은 특허 및 실용신안등록출원의 심사에 적용한다.

3. 이 지침의 적용범위

이 지침의 내용이 특허법 등 관련 법령과 특허·실용신안심사사무취급규정 등의 규정과 다른 경우에는 그 규정에 따른다.

특허에 관한 절차의 당사자, 이해관계인 또는 제3자는 이 지침을 근거로 하여 특허청장 또는 심사관에게 어떤 요구를 할 수 없다.

심사관은 소관 기술분야의 출원에 대하여 이 지침과 다른 심사기준을 적용할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 이 지침과 다른 심사기준을 적용할 수 있다. 다만, 이 경우에는 특허심사정책과장과 협의하여야 한다.

찾 아 보 기

부	장	특허법 조문	쪽
제1부 총 칙	제1장 능 력	§3, 4, 5, 25, 26	1101
	제2장 대리인	§3, 5 내지 12	1201
	제3장 기 간	§14, 15	1301
	제4장 절차의 무효 및 반려	§16, 17, 46	1401
	제5장 절차의 속행과 정지	§18, 19, 20 내지 24	1501
	제6장 서류의 제출 및 송달	§28내지 28조의 5, 218, 220	1601
	제7장 수수료	§82, 83	1701
	제8장 기타 특허에 관한 절차	§216, 217, 222, 229	1801
제2부 특허를 받을 수 있는 발명	제1장 특허요건 일반	§2	2101
	제2장 산업상이용 가능성	§29 본문	2201
	제3장 신규성	§29①, 30	2301
	제4장 진보성	§29②	2401
	제5장 확대된 선원	§29③, ④	2501
	제6장 불특허 발명	§31, 32	2601
제3부 특허를 받을 수 있는 자	제1장 발명자 및 승계인	§33 내지 35, 37, 38, 44	3101
	제2장 선출원인	§36	3201
	제3장 직무발명	§39, 40	3301
제4부 특허출원	제1장 특허출원 일반	§42, 43, 45	4101
	제2장 출원의 보정	§47, 49, 51	4201
	제3장 분할·이중·변경출원	§52, 53	4301
	제4장 우선권주장출원	§54 내지 56	4401
제5부 심사절차	제1장 심사절차 일반	§57, 59, 60	5101
	제2장 실체심사절차	§58, 62, 63, 66 내지 68	5201
	제3장 이의신청	§69 내지 78조의2	5301
	제4장 특허권 존속기간의 연장	§89, 90, 91, 92, 93	5401
	제5장 우선심사	§61	5501
	제6장 기타 심사절차	§41, 64, 65, 133, 173, 176	5601
제6부 실용신안	제1장 기초적 요건 심사		6101

목 차

제1부 총 칙

제1장 능 력	1101
제1절 무능력자의 행위능력	1103
1. 제도의 취지	1103
2. 무능력자의 행위능력	1103
제2절 법인 등 단체의 권리능력	1107
1. 법인의 권리능력	1107
2. 법인격 없는 사단 등의 능력	1110
제3절 외국인 및 재외자의 능력	1111
1. 재외자의 행위 능력	1111
2. 재외자중 외국인의 권리능력	1113
3. 조약의 효력	1114
제2장 대리인	1201
제1절 대리제도 일반	1203
1. 대리제도의 개요	1203
2. 대리인의 종류	1203
3. 특허에 관한 절차를 대리할 수 있는 자	1204
제2절 법정대리인	1206
1. 개념	1206
2. 법정대리권의 발생 및 소멸	1206
3. 법정 대리권의 범위	1207

제3절 임의대리인	1209
1. 개념	1209
2. 대리권의 발생 및 소멸	1209
3. 대리권의 범위	1210
제4절 특허관리인	1213
1. 개요	1213
2. 재외자의 행위 능력	1213
3(A). 특허관리인의 대리권 범위(2001. 6. 30. 이전) ..	1216
3(B). 특허관리인의 대리권 범위(2001. 7. 1. 이후)	1217
제5절 대리인선임 및 개임절차	1218
1. 대리인 선임절차	1218
2. 포괄위임 제도	1221
3. 대리인의 개임 등	1223
제6절 복대리권	1225
1. 의의	1225
2. 복대리인 선임의 권한과 책임	1225
3. 복대리인의 권한 및 복대리인의 대리권 소멸	1226
제7절 기타 대리의 일반원칙	1229
1. 개별대리 원칙	1229
2. 무권대리인이 밝은 절차의 추인	1230
3. 복수 당사자의 대표	1231

제3장 기 간	1301
제1절 기간의 종류	1303
1. 개요	1303
2. 법정기간	1304
3. 지정기간	1310
제2절 기간의 계산	1312
1. 개요	1312
2. 관련규정	1312
3. 기간의 계산	1313
제3절 기간의 연장 등	1319
1. 제도의 취지	1319
2. 관련규정	1319
3. 기간의 연장 대상 및 요건	1320
4. 기간의 연장절차	1320
5. 기일의 변경	1324
6. 기간의 단축	1324
제4장 절차의 무효 및 반려	1401
제1절 방식심사 주체 및 대상	1403
1. 관련규정	1403
2. 방식심사 주체	1404
3. 방식심사 대상	1404
제2절 방식심사 절차	1409
1. 방식심사 절차 흐름	1409
2. 서류의 반려 절차	1409

3. 보정요구 및 무효 처분 절차	1410
4. 절차의 무효처분	1414
제3절 무효처분의 취소	1416
1. 관련규정	1416
2. 무효처분의 취소를 청구할 수 있는 기간 및 요건 ...	1416
3. 절차의 무효처분 취소의 신청 및 결정	1417
4. 무효처분 취소 후 심사	1418
제4절 절차의 추후보완	1419
1. 절차의 효력의 승계	1419
2. 절차의 추후보완 기간	1420
제5장 절차의 속행과 정지	1501
제1절 절차의 효력의 승계와 속행	1503
1. 관련규정	1503
2. 절차의 효력의 승계	1503
3. 절차의 속행	1504
제2절 절차의 정지	1505
1. 정지의 개념 및 종류	1505
2. 절차의 중단	1505
3. 절차의 중지	1511
4. 절차의 중단 또는 중지의 효과	1513

제6장 서류의 제출 및 송달 1601

제1절 서류제출 1603

1. 제도의 취지 1603
2. 서류제출의 효력발생시기 1604
3. 고유번호의 부여 및 기재 1608
4. 전자문서 이용신고 1610
5. 전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행 1611

제2절 서류의 송달 1614

1. 제도의 취지 1614
2. 송달대상서류 및 절차 1614
3. 공시송달 1619
4. 재외자에 대한 송달 1624
5. 특별송달 대상 서류 1624
6. 전자문서 송달 1626

제7장 수수료 1701

제1절 수수료의 납부 1703

1. 취지 1703
2. 관련규정 1703
3. 수수료를 납부하여야 할 자 1704
4. 수수료의 종류 1704
5. 수수료의 납부방법 1705

제2절 수수료의 면제 1707

1. 관련규정 1707

2. 수수료의 면제대상	1707
3. 수수료의 감면대상	1708
4. 수수료의 감면절차	1710
5. 수수료의 반환 등	1711

제8장 기타 특허에 관한 절차 1801

제1절 서류의 열람 1803

1. 관련규정	1803
2. 서류의 열람	1803

제2절 서류반출 및 공개금지 1804

1. 관련규정	1804
2. 서류반출 및 공개금지	1804

제3절 서류·견본 등의 제출 요구 1805

1. 취지	1805
2. 관련규정	1805
3. 서류·견본 등의 제출 요구	1805

제4절 서류의 원용 1809

1. 제도의 개요	1809
2. 서류의 원용	1809

제5절 비밀누설죄 등 1811

1. 제도의 개요	1811
2. 관련규정	1811
3. 비밀누설죄 등	1811

제2부 특허를 받을 수 있는 발명

제1장 특허 요건 일반 2101

제1절 개요 2103

제2절 발명 2105

1. 관련규정 2105

2. 발명에 해당하지 않는 유형 2106

제2장 산업상 이용가능성 2201

제1절 개요 2203

1. 취지 2203

2. 관련규정 2203

제2절 산업상 이용할 수 없는 발명 2204

1. 의료행위 2204

2. 업으로 이용할 수 없는 발명 2205

3. 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명 2205

제3장 신규성 2301

제1절 개요 2303

1. 취지 2303

2. 관련규정 2303

제2절 신규성 판단	2317
1. 기본원칙	2317
2. 청구항에 기재된 발명의 특징	2317
3. 인용발명의 특징	2318
4. 신규성 판단방법	2321
5. 신규성 판단시 주의사항	2321
제3절 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우	2323
1. 제도의 취지	2323
2. 관련규정	2324
3. 공지등이 되지 아니한 발명으로 보기 위한 요건 ..	2325
4. 특허법 30조 규정을 적용을 받기 위한 절차	2327
5. 특허법 제30조 규정의 적용여부에 대한 심사	2332
제4장 진보성	2401
제1절 개요	2403
1. 취지	2403
2. 관련규정	2403
제2절 진보성 판단	2405
1. 기본원칙	2405
2. 진보성 판단방법	2406
제3절 진보성 판단시 유의사항	2415
1. 선행기술 인용시 유의사항	2415
2. 진보성 판단시 유의사항	2416

제5장 확대된 선원	2501
제1절 관련규정	2503
1. 취지	2503
2. 관련규정	2503
제2절 동일성 판단	2512
1. 기본원칙	2512
2. 동일성 판단 절차 및 방법	2512
3. 동일성 판단의 실체적 방법	2513
제6장 불특허 발명 등	2601
제1절 공서양속을 해할 염려가 있는 발명 등	2604
1. 취지	2604
2. 관련규정	2604
3. 특허를 받을 수 없는 발명	2604

제3부 특허를 받을 수 있는 자

제1장 발명자 및 승계인 3101

제1절 발명자 3103

1. 개요 3103
2. 발명자 3104
3. 특허청 직원에 대한 특칙 3104

제2절 승계인 3106

1. 개요 3106
2. 특허출원인의 변경 신고 3108
3. 특허를 받을 수 있는 권리가 公有인 경우의 이전 .. 3109
4. 특허를 받을 수 있는 권리가 2이상의 자에 승계된 경우의
취급 3110
5. 특허를 받을 수 있는 권리의 질권 설정 등 3112

제3절 정당한 권리자 3113

1. 개요 3113
2. 정당한 권리자의 보호 3115

제2장 선출원인 3201

제1절 개요 3203

1. 취지 3203
2. 관련규정 3203

제2절 선출원의 판단 3205

1. 동일발명 3205

2. 출원일의 인정	3205
3. 선원의 지위를 갖지 않는 출원	3206
4. 다른날에 2 이상의 출원이 있는 경우	3207
5. 같은날에 2 이상의 출원이 있는 경우	3207
6. 협 의	3209
제3절 동일성 판단	3213
1. 기본원칙	3213
2. 동일성 판단방법	3213
제3장 직무발명에 있어서 특허를 받을 수 있는 자	3301
제1절 개요	3303
1. 취지	3303
2. 관련규정	3303
3. 사용자 등	3304
4. 종업원 등	3305
5. 업무범위	3305
6. 직무발명의 요건	3305
7. 공무원의 직무발명	3305
제2절 종업원 등의 권리와 의무	3307
1. 종업원 등의 권리	3307
2. 종업원의 의무	3308
제3절 사용자 등의 권리와 의무	3309
1. 사용자 등의 권리	3309
2. 사용자 등의 의무	3310

제4부 특허출원 일반

제1장 특허출원 일반	4101
제1절 특허출원 서류	4103
1. 취지	4103
2. 출원서류	4103
제2절 명세서	4106
1. 명세서의 의의	4106
2. 명세서의 기재사항	4107
3. 발명의 명칭 및 도면의 간단한 설명	4108
4. 발명의 상세한 설명	4110
5. 도면	4121
6. 특허청구범위	4122-1
7. 기타 명세서의 기재불비 등	4140
제3절 특허출원의 범위	4143
1. 취지	4143
2. 관련규정	4144
3. 단일성 판단 순서	4147
4. 단일성 판단사례	4147
5. 특수한 경우의 취급	4155
6. 단일성 심사시 주의사항	4159
제4절 미생물 관련 출원의 취급	4165
1. 관련규정	4165
2. 미생물 관련 출원 절차	4166
3. 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원	4168

제2장 특허출원의 보정	4201
제2(A)장 2001. 6. 30 이전 출원의 보정	4203
제1절 보정의 취지 및 기간	4203
1. 취지	4203
2. 관련규정	4203
3. 보정의 제한	4204
제2절 요지변경	4207
1. 취지	4207
2. 관련규정	4207
3. 요지변경	4208
제3(A)절 보정각하	4214
1. 관련규정	4214
2. 보정각하	4214
제2(B)장 2001. 7. 1 이후 출원의 보정	4218
제1절 보정의 제도의 개요	4218
1. 취지	4218
2. 보정의 일반 요건	4219
제2절 보정기간	4221
1. 관련규정	4221
2. 보정기간	4221

제3절 보정의 범위	4225
1. 취지	4225
2. 관련규정	4225
3. 보정의 제한	4226
제4절 보정의 심사 및 보정각하	4246
1. 보정의 심사 개요	4246
2. 자진보정기간 및 최초거절이유통지에 대응한 보정의 심사	4246-1
3. 최후거절이유통지에 대응한 보정의 심사	4246-3
제5절 신규사항 판단 사례	4247
1. 신규사항 추가로 판단되는 사례	4247
2. 신규사항 추가가 되지 않는 사례	4270
3. 잘못된 기재 또는 분명하지 아니한 기재의 보정에 해당 되어 신규사항 추가가 아닌 예	4284
제3장 분할 · 변경 · 이중출원	4301
제1절 특수한 출원 일반	4303
1. 개요	4303
2. 후출원할 수 있는 발명	4303
3. 선출원에 기재되지 않은 발명을 후출원한 경우의 심사 ..	4304
4. 선출원인과 후출원인이 다른 경우의 심사	4308
5. 후출원을 법정기간 이내에 출원하지 않은 경우의 취급 ..	4310
6. 선출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정된 경우 후출원의 취급	4311
7. 후출원 후 선출원이 반려된 경우의 취급	4312
8. 타인의 출원이나 가공의 출원을 기초로한 후출원의 취급 ..	4313
9. 후출원이 복수로 출원된 경우의 취급	4313

제2절 분할출원	4318
1. 취지	4318
2. 관련규정	4319
3. 분할요건	4320
4. 분할출원 절차	4326
5. 분할출원의 효과	4327
6. 분할출원에 대한 심사	4328
제3절 이중출원	4331
1. 취지	4331
2. 관련규정	4332
3. 이중출원 요건	4333
4. 이중출원 절차	4338
5. 이중출원 효과	4339
6. 이중출원에 대한 심사	4340
제4절 변경출원	4345
1. 취지	4345
2. 관련규정	4345
3. 변경출원 요건	4346
4. 변경출원 절차	4349
5. 변경출원의 효과	4350
6. 변경출원에 대한 심사	4350
7. 기타	4352

제4장 우선권주장출원	4401
제1절 조약우선권주장 출원	4403
1. 취지	4403
2. 우선권주장 요건	4407
3. 우선권주장 절차	4419
4. 우선권주장의 효과	4425
5. 우선권주장의 보정 또는 추가	4426
6. 조약우선권주장 및 출원에 대한 심사	4430
제2절 국내우선권	4434
1. 취지	4434
2. 국내우선권주장의 요건	4435
3. 국내우선권주장의 절차	4438
4. 국내우선권주장의 보정 또는 추가	4439
5. 국내우선권주장 및 출원에 대한 심사	4443
6. 우선권 주장의 효과	4449
7. 우선권 주장 출원의 공개	4451
8. 선출원의 취하 간주	4452

제5부 심 사

제1장 심사절차 일반	5101
제1절 심사절차	5103
1. 심사의 흐름 및 개요	5103
2. 심사관 및 심사관 지정	5107
3. 심사관의 등급 및 보고 등	5111
4. 기간의 지정 및 연장·단축	5115
5. 기안(起案) 및 문서의 명의	5115
제2절 국제특허분류의 부여	5117
1. 특허분류 부여의 개요	5117
2. 국제특허분류	5117
3. 특허분류 부여의 실체적 방법	5127
4. 특허분류 부여의 절차적 방법	5138
제3절 출원의 공개	5143
1. 출원의 공개	5143
2. 정보제공	5147
3. 출원공개의 효과	5151
제4절 특허출원의 심사청구	5153
1. 관련 규정	5153
2. 심사청구	5154
3. 심사청구 절차	5155

제5절 기타 심사관련 절차	5157
1. 심사관의 제척	5157
2. 심사절차의 중지	5158
3. 심사 보류 및 처리기간의 연장	5158
4. 심사관 합동회의의 구성 및 운용	5159
5. 복합기술 출원에 대한 협의 심사	5159
제2장 실체심사 절차	5201
제1절 실체심사의 착수	5203
1. 심사포대의 인수	5203
2. 심사착수 및 처리의 순서	5203
제2절 선행기술조사	5206
1. 선행기술조사의 특징	5206
2. 선행기술	5210
3. 선행기술조사대상	5212
4. 조사보고서 참조	5213
5. 자료판독 관련코드	5214
6. 선행기술조사 외부용역	5215
제3(A)절 심사절차(2001. 6. 30 이전 출원)	5220
1. 개요	5220
2. 관련 규정	5220
3. 심사절차 흐름도	5221
4. 절차별 심사 개요	5222

제3(B)절 심사절차(2001. 7. 1 이후 출원)	5225
1. 심사일반	5225
2. 거절이유통지 및 보정서 취급	5230
3. 심사 단계별 심사절차	5242
4. 특허여부결정	5260
제4절 청구항별 심사	5266
1. 청구항별 심사	5266
2. 통지서 작성방법	5267
제5절 재심사 청구제도	5277
1. 재심사 청구제도의 개요	5277
2. 재심사 청구의 요건	5277
3. 재심사 청구된 출원의 심사	5279
제6절 직권에 의한 보정	5287
1. 직권에 의한 보정	5287
2. 직권보정이 가능한 사항	5288
3. 직권보정 절차	5291
4. 부적법한 직권보정의 효과	5293
제3장 이의신청	5301
제4장 특허권 존속기간의 연장	5401
제1절 제도의 개요	5403
제2절 연장등록 대상 및 기간	5404
1. 관련규정	5404
2. 출원대상	5405
3. 연장 받을 수 있는 기간	5408

제3절 연장등록출원	5410
1. 관련규정	5410
2. 출원인	5411
3. 출원할 수 있는 시기	5411
4. 출원서의 기재사항 및 기재요령	5411
5. 연장등록 출원의 효과	5414
제4절 심 사	5415
1. 심사개요	5415
2. 출원의 방식심사	5417
3. 출원의 실체심사	5418
제5절 기타 절차	5431
1. 특허공보 등에의 게재	5431
2. 심판	5432
제5장 우선심사	5501
제1절 우선심사의 개요	5503
제2절 우선심사 신청 대상	5505
1. 관련규정	5505
2. 우선심사 신청 일반기준	5507
3. 우선심사대상 및 대상판단 지침	5511
제3절 우선심사의 신청	5531
1. 우선심사 신청인	5531
2. 우선심사의 신청 절차(고시§5, 6)	5531
제4절 우선심사여부 결정 절차	5534
1. 심사절차 흐름도	5534
2. 심사단계별 심사 개요	5535

제6장 기타 심사 절차	5601
제1절 심사관의 무효심판 청구	5603
1. 취지	5603
2. 무효심판의 청구요건	5604
3. 무효심판 청구 및 심판절차별 대응	5613
4. 특허소송	5633
제2절 심사전치	5645
1. 심사전치제도의 개요	5645
2. 심사전치의 요건	5646
3(A). 심사전치된 출원의 심사(2001. 6. 30 이전 출원)	5648
3(B). 심사전치된 출원의 심사(2001. 7. 1 이후 출원)	5655
제3절 면 담	5668
1. 출원인 면담제도의 개요	5668
2. 면담의 종류	5668
3. 면담대상 및 가능기간	5670
4. 면담절차	5670
5. 출석자	5673
6. 면담방법	5674
7. 면담 후 조치	5676
8. 기타 유의사항	5677
9. 출장면담	5677
제4절 국방관련 출원의 취급	5681
1. 개요	5681
2. 국방관련 출원의 취급	5681

제6부 실용신안

제1장 기초적 요건 심사	6101
제1절 실용신안제도의 개요	6103
1. 실용신안제도의 의의	6103
2. 실용신안제도와 특허제도의 구별	6103
3. 실용신안제도 절차	6108
제2절 기초적 요건	6113
1. 기초적 요건의 의의	6113
2. 관련규정	6114
3. 기초적 요건심사 사항	6114
제3절 기초적요건 심사절차	6150
1. 심사의 착수	6151
2. 보정시기	6151
3. 보정범위	6151
4. 보정명령	6151
5. 보정명령 이후의 처리	6152

제 1 부 총 칙

제1장 능력

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 무능력자의 행위능력

1. 제도의 취지

민법에서는 미성년자, 한정치산자 또는 금치산자를 무능력자로 규정하고 이들 무능력자가 법률행위를 하기 위해서는 법정대리인의 동의를 얻도록 규정하고 있다.(민§5)

특허법에서는 이러한 민법의 규정에 기초하여 미성년자, 한정치산자 또는 금치산자는 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없도록 함으로써 무능력자를 보호하고 있다.(특§3)

2. 무능력자의 행위능력

2.1 관련규정

특허법 제3조 (미성년자 등의 행위능력)

- ① 미성년자·한정치산자 또는 금치산자는 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 한정치산자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ③ 삭제<2006.3.3>^{주1)}

주1) 제3조에 행위 무능력자의 행위능력에 대한 사항(제1항 및 제2항)과 행위 무능력자의 행위의 추인 및 무권대리행위에 대한 추인에 대한 사항(제3항)이 함께 규정되어 있어 법조문 구조상 불합리하여 제3항을 삭제하고 특허법 제7조의2를 신설하여 조문을 이동함.

(2008년 추록)

2.2 무능력자의 행위능력

(1) 무능력자

민법의 규정에 의한 무능력자는 ① 만20세가 되지 않은 자(미성년자) ② 심신이 박약하거나 재산의 낭비로 자기나 가족의 생활을 궁핍하게 할 염려가 있는 자로서 법원으로부터 한정치산 선고를 받은 자(한정치산자) ③ 심신상실의 상태에 있는 자로서 법원으로부터 금치산선고를 받은 자(금치산자)이다. 특허법에서의 무능력자도 민법에서의 무능력자와 같다.

(2) 무능력자의 행위능력

특허법 제3조제1항 본문에서는 “미성년자·한정치산자 또는 금치산자는 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다”라고 규정하고 있어, 무능력자는 법정대리인에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.

다만, 특허법 제3조제1항 단서에서는 “미성년자와 한정치산자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다”고 규정하여 미성년자 및 한정치산자가 법정대리인에 의하지 아니하고 직접 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 경우를 규정하고 있다.

이와 같은 예로서 무능력자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우는 권리만 얻거나 의무만 면하는 행위(민§5①), 처분이 허락된 재산의 처분행위(민 §6), 영업의 허락을 받은 경우 그 영업에 관한 행위(민§8①), 대리행위(민§117), 유언행위(민§1062), 무한책임 사원으로서 한 행위(상법§7) 등이 있다.

특허에 관한 절차와 관련하여 예상되는 행위는 영업에 관한 행위와 20세에 달하지 않았으나 혼인하여 성년으로 의제된 자의 행위 등이 있을 수 있다.

특허에 관한 절차의 의미

특허법 제3조에서는 특허에 관한 절차를 “특허에 관한 출원·청구 기타의 절차”라고 규정하고 있는바, 특허법 및 특허법에 의한 명령에서 사용하고 있는 특허에 관한 절차란 특허 제도와 관련한 절차 중 출원인, 청구인, 신청인 및 그 상대방(“출원인 등”이라 함)이 특허청장, 특허심판원장, 심판장, 심사장, 심사관 및 심판관(“특허청장 등”이라 함)에 하는 절차로서 다음(1)~(3)을 포함한다.

(1) 특허에 관한 출원

특허출원, 이중출원, 분할출원, 변경출원, 정당한 권리자의 출원, 특허권존속기간연장등록출원, PCT출원 등

(2) 특허에 관한 청구

심사청구, 각종 심판청구(심사관에 의한 심판청구 포함), 기술평가청구, 재심청구 등.

(3) 특허에 관한 기타 절차

상기 (1) 및 (2)와 관련된 출원인 등이 특허청장 등에 하는 절차와 각종 신청(우선심사신청, 심사유예신청 등)

따라서 특허에 관한 절차에는 특허청장 등이 출원인 등에 하는 절차(각종 통지, 명령 등), 특허청 내부의 심사 업무처리 절차(방식심사, 분류, 선행기술조사 및 실체 심사 등과 관련한 내부 업무처리 절차), 출원인 등이 법원(특허법원)에 하는 절차, 행정심판과 관련한 절차, 일반 민원신청이나, 출원인 등이 제3자에 하는 절차(경고) 등은 포함하지 아니한다.

2.3 무능력자가 밟은 절차의 추인

특허법 제7조의2의 규정에 의하면 “행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟음에 필요한 수권이 흠결된 자가 밟은 절차는 보정된 당사자나 법정대리인의 추인이 있을 때에는 행위시에 소급하여 그 효력이 발생한다”고 규정하여 무능력자나 무권대리인이 밟은 절차는 추후 적법한 당사자의 추인에 의하여 최초의 행위시로 거슬러 올라가 효력을 발생한다.

**미성년자 등 행위 무능력자가 특허에 관한
절차를 밟은 경우의 취급**

미성년자 등 행위 무능력자는 독립하여 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다. 그러나 무능력자가 이러한 특허에 관한 절차를 밟은 사실이 방식심사 과정에서 확인된 경우 특허청장 명의로 특허법 제46조 규정에 따라 기간을 정하여 보정을 명하고 지정된 기간 이내에 보정된 당사자 또는 법정대리인이 추인하지 않는 경우에는 그 특허에 관한 절차를 무효처분 한다.

참고로 특허법 규정에 따라 누구라도 할 수 있는 심사청구 및 정보제공 등의 특허에 관한 절차도 법정대리인을 통하여 밟아야 한다.

제2절 법인 등 단체의 권리능력

1. 법인의 권리능력

1.1 법인의 권리능력

법인은 구성원과는 독립되어 법률에 의해 부여받은 권리·의무의 주체로서의 인격을 갖는다. 그러나 법인은 권리·의무의 주체가 될 수 있지만 자연인처럼 스스로 행동할 수 없기 때문에 기관(예: 대표이사)을 선정하고 그 기관의 행위를 곧 법인의 행위로 간주하는 방식을 취하고 있다.

특허법에서도 법인의 권리능력은 민법에서 법인의 권리능력과 같으며, 법인이 특허에 관한 절차를 밟을 경우 법인의 명칭과 영업소의 소재지를 기재한다.

회사의 종류가 변경된 경우의 취급

회사가 다른 종류의 회사로 변경(유한회사와 주식회사 상호간, 합명회사와 합자회사 상호간 등)하는 것은 실체적인 권리·의무의 주체가 변경된 것이 아니기 때문에 이를 명의변경이 아닌 명칭변경으로 보아 특허법시행규칙 제9조제3항에 의하여 출원인코드 정보변경[경정]신고서(별지5호 서식)를 제출하도록 한다.

판례: 정리개시결정이 있는 법인의 권리능력

회사정리법에 의한 정리절차개시결정이 있는 때에는 회사사업의 경영과 재산의 관리 및 처분을 하는 권리는 관리인에게 전속하며(회사정리법 제53조제1항), 회사의 재산에 관한 소에서는 관리인이 원고 또는 피고가 되는 것인 바(같은 법 제96조), 여기에서 말하는 회사의 재산에 관한 소송 가운데는 회사 명의의 상표등록취소를 구하는 심판도 당연히 포함되므로, 정리회사가 상표권자인 상표에 대한 등록의 취소를 청구하는 심판에서 정리회사는 피심판청구인이 될 수 없고 오로지 관리인만이 피심판청구인 적격이 있는 것이다.(대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371 판결)

1. 2 국가 및 지방자치단체의 권리능력

(1) 국가의 권리능력

국가는 법률에 특별한 규정은 없지만 법인으로 의제되어 권리주체가 된다. 입법부, 사법부 및 행정각부는 물론, 그 산하기관과 소속기관, 국립연구기관, 대학 등은 법인격이 없으므로 특허에 관한 권리의 주체가 될 수 없다.

☞ 국립대학의 교직원의 직무발명은 제3부 제3장 참조

공무원의 직무발명의 취급

국가공무원이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명(고안)을 한 경우에는 지체없이 그 내용을 발명기관(소속기관)의 장에게 신고하여야 하며, 신고를 받은 발명기관의 장은 그 발명이 직무발명에 속하는지 여부를 결정하고, 그 결정결과를 해당 공무원에게 서면으로 통지하여야 한다.

또한 국가승계결정통지를 받은 발명자는 지체없이 그 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 국가에 양도하여야 한다.
(공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정§5, 6)

판례: 국가기관의 특허에 관한 권리능력

특허법에서는 특허출원의 주체가 될 수 있는 자나 당사자 능력에 관한 규정을 따로 두고 있지 않으므로 특허권과 특허법의 성질에 비추어 민법과 민사소송법에 따라 거기에서 정하고 있는 권리능력과 당사자 능력이 있는 자라야 특허출원인이나 그 심판, 소송의 당사자가 될 수 있다고 할 것인 바, 이 사건 출원인인 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자 능력이 없음이 명백하므로 특허출원인이나 항고심판청구인, 상고인이 될 수 없다 할 것이다. 국가기관인 경북대학교를 통하여 국가를 출원인으로 하려는 의도였다면 “대한민국” 명의로, 그렇지 않고 그 총장 개인을 출원인으로 하고자 했을 경우에는 그 개인 명의로 출원과 심판청구인의 명의를 보정하여 당사자 표시를 바로 잡도록 하였어야 할 것이다.
(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결)

(2006년 추록)

(2) 지방자치단체의 권리능력

지방자치법 제2조의 규정에 따르면 “지방자치단체는 법인으로 한다” 라고 규정되어 있으므로 지방자치단체도 권리의 주체가 될 수 있다. 지방자치단체의 종류에는 특별시, 광역시, 도, 시, 郡 및 區가 있으며, 區의 경우에는 “특별시와 광역시의 관할구역 안에 있는 區(자치구)”에 한정된다.

따라서 자치구가 아닌 “일반시(市)”의 “區”(예 : 수원시 권선구)는 권리능력의 주체가 될 수 없다.

2. 법인격 없는 사단 등의 능력

2. 1 관련규정

특허법 제4조 (법인이 아닌 사단 등)

법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로^{주1)} 출원심사의 청구인, 특허이의신청인, 심판의 청구인 및 피청구인 또는 재심의 청구인 및 피청구인이 될 수 있다.

주1) 2001, 2. 3. “그 이름으로”를 “그 사단 또는 재단의 이름으로”로 개정: 심판의 청구인등 행위의 주체가 대표자 또는 관리인으로 오인될 수 있으므로 행위의 주체를 명확히하기 위해 개정

2. 2 법인격 없는 사단 등의 능력

법인격 없는 단체란 법인설립등기 등을 하지 아니하여 법인격을 부여받지 못한 단체로 종친회, 동창회, 교회, 학회 등이 이에 속한다.

이러한 법인격 없는 단체는 권리능력을 갖지 못하기 때문에 원칙적으로 출원 등의 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.

그러나, 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사청구, 특허이의신청, 실용신안기술평가청구, 심판청구 및 피청구, 재심청구 및 피청구에 한하여 절차의 당사자가 될 수 있다.(특§4, 실§3)

제3절 외국인 및 재외자의 능력

1. 재외자의 행위능력

1.1 관련규정

특허법 제5조 (재외자의 특허관리인)

- ① 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자(이하 "재외자"라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체재하는 경우를 제외하고는^{주1)} 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 없다.

주1) 2001. 2. 3. “제3항의 등록을 신청하는 경우 기타 대통령령이 정하는 경우를 제외하고는”를 “재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체재하는 경우를 제외하고는”로 개정: 이는 특허법 제5조제3항을 삭제하고, 특허법시행령(대통령령 제16417호, 1999. 6. 30. 개정) 제1조의 규정을 상위법에 옮겨 규정한 사항으로 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다.

1. 2 재외자의 행위능력

재외자가 국내에 체재하는 경우를 제외하고 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟거나 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 없다.

따라서 대한민국 국민이라도 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 경우에는 특허관리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟아야 한다.(특§5)

한편 재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 특허법 제5조 및 특허법시행규칙 제11조제2항의 절차에 따라 소명기회를 부여한 후 반려처분 한다.

☞ 특허관리인이 없는 경우 세부서류취급기준은 제1부 제2장 제4절 참조

2. 재외자중 외국인의 권리능력

2.1 관련규정

특허법 제25조 (외국인의 권리능력)

재외자중 외국인은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고 특허권 또는 특허에 관한 권리를 향유할 수 없다.

1. 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우
2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우
3. 조약 및 이에 준하는 것(이하 "조약"이라 한다)에 의하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하고 있는 경우

2.2 재외자중 외국인의 권리능력

국내에 주소나 영업소를 가진 외국인이나 무국적자는 그가 속한 나라에서 우리나라 국민에대한 특허에 관한 권리의 향유 인정여부와 관계없이 우리나라에서 특허에 관한 권리를 향유할 수 있다.

그러나 우리나라에 주소나 영업소를 가지지 아니한 재외자 중 외국인은 특허법 제25조 규정에 따라 다음의 경우에 한하여 특허에 관한 권리능력을 향유할 수 있는바,

그 내용은 ① 상대국에서 우리나라 국민에 대하여 상대국 국민과 동일하게 권리를 인정하여 주는 경우 ② 우리나라에서 상대국 국민에게 권리능력을 인정하는 경우 그 상대국도 우리나라 국민에 대하여 상대국 국민과 동일하게 권리를 인정하여 주는 경우 ③ 조약으로 인정하는 경우로 한정하고 있다.

판례: 외국인의 권리능력

외국인으로서 우리나라에 주소나 영업소가 없을 때에는 원칙적으로 산업재산권에 관한 권리능력을 인정하지 아니하지만 그 예외로서 조약이나 협정이 체결되어 있거나 또 그 외국인이 속하는 나라의 법률의 규정에 의하여 우리나라의 국민에게 그 나라 안에 주소나 영업소가 없더라도 산업재산권에 관한 권리를 허용하는 국가의 국민에 대하여는 우리나라도 산업재산권에 관한 권리를 향유하게 한다고 보아야 할 것이다. (이때 그 외국인이 속하는 나라의 법률이 상표에 관한 권리를 허용하는 국가로서 우리나라를 특정하여 규정하고 있음을 요하지는 아니한다) (대법원, 1976. 4. 27선고, 74후 61 판결)

3. 조약의 효력

3.1 관련 규정

특허법 제26조 (조약의 효력)

특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.

3.2 조약의 효력

헌법 제6조에 “헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제 법규는 국내법과 같은 효력을 가진다.”라고 규정함으로써 조약이 국내법과 동일한 효력을 가지는 것으로 규정하고 있다.

그러나 조약이 국내법과 충돌할 때에는 어떠한 효력을 가지는가에 대하여 학설간 견해가 일치하지 않고 있다. 따라서 본 조는 특허법과 조약이 상충될 경우 조약이 우선함을 명확히 한 점에서 의의가 있다.

현재 우리나라가 특허제도와 관련하여 가입한 조약은 WIPO 설립협약('79. 3. 1.), 파리협약('80. 5. 4.), 특허협력조약(PCT)('84. 8. 10.), 미생물 기탁에 관한 부다페스트조약('88. 3. 28.), Strasbourg 협정('99. 10. 8.) 등이며, 2000. 6. 1. 채택된 특허법조약(PLT)에의 가입을 검토 중에 있다.

(2006년 추록)

현행 우리나라가 가입한 특허관련 조약과 현행 특허법이 직접적으로 상충되는 경우는 거의 없으나 우리나라 특허법보다 조약에 보다 상세한 내용이 규정된 경우가 있으므로 심사시 조약을 참조할 필요가 있다.

예를 들면 특허법 제54조에는 제1국출원을 특허출원만 규정하고 있으나 파리협약에서는 제1국출원이 특허, 실용신안, 디자인출원 및 발명자 증일 경우도 당사국에 제2국출원을 할 수 있도록 규정되어 있으므로 제1국출원이 특허 출원 이외에 실용신안등록출원 등 다른 형태의 출원인 경우에도 우선권을 인정하여야 한다.

☞ 조약과 관련한 세부적인 사항에 관해서는 제4부 제4장 제1절 참조

제2장 대리인

< 이 장의 적용 범위 >

출원시기		‘01. 6. 30. 이전 출원	‘01. 7. 1. 이후 출원	쪽
제1절 ~ 제3절		적용	적용	1203~1212
제4절	1~2	적용	적용	1213~1215
	3(A)	적용	미적용	1216
	3(B)	미적용	적용	1217
제5절 ~ 제7절		적용	적용	1218~1233

제1절 대리제도 일반

1. 대리제도의 개요

특허법상 대리제도는 민법 또는 민사소송법상의 대리제도에서 유래하고 있으나, 특허에 관한 절차의 특수성 때문에 민법이나 민사소송법에서의 대리제도와는 다소 차이가 있다.

특허법상 대리제도에 관한 규정은 제3조의 미성년자 등 무능력자의 법정대리제도, 제5조 재외자의 특허관리인, 제6조 대리권의 범위, 제7조 대리권의 증명, 제8조 대리권의 불소멸, 제9조 개별대리, 제10조 대리인의 개임 및 제12조의 민사소송법 준용규정이 있다.

2. 대리인의 종류

2. 1 법정대리인

법정대리인은 본인의 의사에 의하지 아니하고 법률규정에 의하여 대리인이 된 자를 말한다.

2. 2 임의대리인

임의대리인은 본인의 의사에 의해 대리권이 발생하는 경우로 임의대리인은 「위임에 의한 대리인」 이외에 특허관리인(특§5) 및 지정대리인(국가를당사자로하는소송에관한법률§5)이 있다.

3. 특허에 관한 절차를 대리할 수 있는 자

3. 1 특허에 관한 절차를 대리할 수 있는 자

특허에 관한 절차를 대리할 수 있는 대리인은 법정대리인과 임의대리인이 있으며, 임의대리인은 특허법 제5조에 의한 재외자의 특허관리인과 특허법 제6조에 의한 임의대리인이 있다

일반적으로 변리사가 임의대리인으로 선임되나, 특허청에 대하여 특허나 실용신안에 관한 대리는 업으로 하지 아니하면 누구라도 할 수 있다.

3. 2 변리사에 의한 출원의 대리

변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관하여 특허청 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행함을 업으로 한다.(변§2)

변리사의 자격을 가진 자의 경우에도 등록을 하지 아니하고 업으로서 변리사의 업무를 행한 자는 처벌의 대상이 된다.(변§25)

또한 변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 그 업무를 행하지 못하며(변§7), 변리사가 아닌 자는 변리사의 명칭 또는 이와 유사한 명칭을 사용할 수 없다.(변§23)

판례: 변리사가 취급하지 못할 사건

변리사법 제7조에 "변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 그 업무를 행하지 못한다"라고 한 규정은 변리사가 동일한 사건에 대하여 어느 일방 당사자를 대리하여 업무를 취급하였다가 그 후 또 다시 다른 당사자를 대리하여 종전 당사자의 이익과 반대되는 입장에서 업무를 취급하여서는 안된다는 취지로 해석하여야 한다. 변리사 L씨가 종전에 (갑)의 A상표에 대하여 출원 및 등록에 관한 대리행위를 하였다 하더라도 (갑)이 자신의 A상표와 (을)의 B상표가 유사하다는 이유로 무효심판을 청구한 사건에서 L씨가 (을)의 대리인이 되어 행하는 대리행위를 가리켜 변리사법 제7조에 저촉되는 것이라고는 볼 수 없다. (대법원, 1982. 4. 27 선고, 81후51 판결)

쌍방 대리시 취급

변리사가 특허이의신청 등에 있어 쌍방 대리함으로써 변리사법 제7조(취급하지 못할 사건)의 규정을 위반하거나, 민법 제124조(자기계약, 쌍방대리)규정을 위반한 경우에는 대리권 수여에 흠결이 있는 것으로 보아 양당사자 및 대리인에 특허법 제46조의 규정에 의한 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 쌍방대리의 흠결을 해소하지 못한 경우에는 대리인의 선임 절차를 무효로 한다. 이때 보정명령에 의해 일방의 대리인을 사임하거나 해임한 경우에는 타방의 대리인으로 적합한 것으로 한다.

제2절 법정대리인

1. 개념

법정대리인은 본인의 의사에 의하지 아니하고 대리권이 직접 법률 규정에 의하여 수여된 대리인을 말한다. 법률에 의하여 또는 법원 등 관청의 선임에 의하여 자격을 갖게 되었든 상관없다.

법원의 선임명령(민소§144) 또는 특허청의 선임(개임)명령(특§10)을 받아 선임한 대리인은 대리인의 선택을 본인이 한 것이므로 법정대리인이 아니고 임의대리인이다.

법정대리인 제도는 스스로 소송을 수행할 능력이 없는 자의 소송상의 권익을 보호하기 위한 것이다.

2. 법정대리권의 발생 및 소멸

대리권의 발생, 변경, 소멸은 민법 등의 정하는 바에 따르는 것을 원칙으로 하나 그 소멸이나 변경은 민사소송법의 예에 따라 상대방에 통지하는 것이 바람직하다.(민소§63)

법정대리인이 사망하거나 또는 대리권을 상실한 때에는 절차는 중단된다.(특§20)

한편, 법정대리권의 소멸이유로서는 본인 또는 법정대리인의 사망, 법정대리인의 금치산 또는 파산선고, 후견인의 사퇴 또는 해임 등이 있다.(민§127, §939, §940)

3. 법정 대리권의 범위

3. 1 관련규정

특허법제3조 (미성년자 등의 행위능력)

- ① 미성년자·한정치산자 또는 금치산자는 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 한정치산자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항의 법정대리인은 친족회의 동의 없이 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다.

3. 2 법정대리인의 대리권의 범위

법정대리인인 친권자 또는 후견인은 본인과 신분적인 관계가 깊어 이들이 거래관계에서 본인에게 불이익을 초래할 행위를 할 우려가 적어 대리권을 상당히 넓게 인정하는바, 특허법에서는 법정대리인이 본인을 대리하여 특허에 관한 절차를 밟는 경우 임의대리인과는 달리 특별수권을 얻지 아니하여도 특허법 제6조 규정에 의한 특별수권 사항에 대한 대리행위를 할 수 있다.

민법에서는 법정대리인이 후견인인 경우에는 ① 영업을 하는 일, ② 차재 또는 보증을 하는 일, ③ 부동산 또는 중요한 재산에 관한 권리의 득실변경을 목적으로 하는 행위를 하는 일, ④ 소송행위를 하는 일에 대하여 후견인이 피후견인에 갈음하여 행위를 하거나, 미성년자나 한정치산자가 이러한 행위를 하는 것에 동의하는 때에는 친족회의 동의를 얻도록 함으로써(민§950) 법정대리인이 친권자인 경우보다 그 권한을 더 제한하고 있다.

따라서 특허법 제3조 규정에 의한 법정대리인 중 친권자는 특별수권사항은 물론 심판 또는 재심을 포함한 모든 특허에 관한 절차를 밟는데 친족회의 동의 없이도 절차를 밟을 수 있다.

그러나 법정대리인이 후견인인 경우에는 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차 등 상대방의 청구에 대한 수동적인 절차에 한하여 친족회의 동의 없이 밟을 수 있고 심판 또는 재심에 대한 청구는 물론 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 득실 변경 등을 목적으로 하는 행위는 모두 친족회의 동의를 얻어야 한다.

법정대리인의 증명

법정대리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 출원서의 대리인 란에 그 사항을 기재하고 이를 증명할 수 있는 서류를 제출한다. 일반적으로 친권자 법정대리인인 경우에는 주민등록등본이나 호적등본으로 입증이 가능하다. 한편, 후견인이 법정대리인인 경우에는 이를 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

한편 심사관은 법정대리인인지 여부를 “주민등록공동이용시스템”을 이용하여 확인 할 수 있는 경우에는 이를 출원인 등에 요구하지 않도록 한다.

법정 대리인이 후견인인 경우에는 특허법 제3조제2항이 규정하는 절차 이외의 절차를 밟기 위해서는 친족회의 동의를 얻어야 하므로 친족회의 동의를 입증할 수 있는 서류를 첨부하여야 하며, 특허에 관한 절차마다 개별적으로 동의를 받을 수도 있으며, 포괄적으로 동의를 받을 수도 있다.

제3절 임의대리인

1. 개 념

임의대리인은 본인의 신임을 받아, 다시 말하면 본인의 의사에 따라 대리인이 된 자이다.

따라서 임의대리인은 「위임에 의한 대리인」만이 아니고, 위임계약 이외의 사무처리계약에 의한 대리인도 포함된다.

한편, 특허관리인(제4절 참조)과 지정대리인도 임의대리인이다.

2. 대리권의 발생 및 소멸

2. 1 대리권의 발생

대리권은 본인이 타인에게 대리권을 수여한 경우에 발생한다.

2. 2 대리권의 불소멸

(1) 관련규정

특허법 제8조 (대리권의 불소멸)

특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임에 의한 대리인의 대리권은 본인의 사망이나 능력의 상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료, 법정대리인의 사망이나 능력의 상실 또는 대리권의 소멸이나 변경으로 인하여 소멸하지 아니한다.

(2) 대리권의 불소멸

대리권은 본인이 수권행위를 철회한 경우는 당연히 소멸하지만 특허에 관한 절차에 있어서는 민법에서 규정하는 대리권의 소멸사유(민§127)와는 달라서 본인의 사망이나 능력상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료, 법정대리인의 사망이나 능력의 상실 또는 대리권의 소멸 또는 변경으로 인하여 소멸하지 아니한다. (특§8, 실§3)

이는 민법 제127조에 따르게 되면 대리인이 본인의 사망을 알지 못하고 한 절차는 무효로 되고, 또 긴급을 요하는 절차를 할 수 없게 되며, 본인의 상속인에게 예측할 수 없는 손해를 주게 될 뿐만 아니라 심사·심판의 모든 절차 진행에도 지장을 주게 되기 때문이다.

따라서 특허법에는 특별히 제8조의 규정을 마련하여 대리권의 불소멸을 규정하고 있다.

3. 대리권의 범위

3. 1 관련조문

특허법 제6조 (대리권의 범위)

국내에 주소 또는 영업소를 가진 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별한 수권을 얻지 아니하면 특허출원의 변경·포기·취하^{주1)}, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 특허권의 포기, 신청의 취하^{주2)}, 청구의 취하, 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장이나 그 취하, 제132조의3^{주3)}의 규정에 의한 심판청구 또는 복대리인의 선임을 할 수 없다. (2006.3.3 개정)

주1) 2006. 3. 3.개정: 실용신안 선등록제도가 심사후 등록제도로 전환됨에 따라 이중출원제도를 종전의 변경출원제도로 한 것으로 2006. 10. 1.이후 적용

주2) 2001. 2. 3. 특별수권사항에 “특허권의 포기”를 추가: 이는 특허법 개정전에도 특허권의 포기는 특별수권사항에 포함되는 것으로 해석하여 실무상 업무를 처리하여 온바, 이를 명확히 하기 위한 것으로 개정규정은 2001. 6. 30. 이전 출원에 대하여도 적용한다.

주3) 2001. 2. 3. “132조의4”를 삭제: 이는 보정각하결정에 대한 심판 규정의 폐지를 반영한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에 대한 보정각하불복심판을 청구하고자 하는 경우에는 특별수권을 받아야 한다.

3. 2 대리권의 범위

통상 위임에 의한 대리인(재외자의 특허관리인 제외)은 특별한 수권을 얻지 아니하면 출원의 변경·포기·취하(특허권의 존속기간연장등록출원의 취하), 특허권의 포기, 신청의 취하, 청구의 취하 특허법 제55조제1항의 규정에 의한 국내우선권주장이나 그 취하, 제132조의3 규정에 의한 심판청구 또는 복대리인의 선임을 할 수 없다.

예를 들면, 대리권을 위임하는 난에 대리권 범위를 「본원 oo출원에 관한 일체의 건」 등으로 기재한 경우에는 특별수권사항을 포함하지 않는다.

2001. 6. 30. 이전 출원에 대한 보정각하불복 심판 청구시 특별수권이 필요한지 여부

2001. 6. 30. 이전 출원된 출원에 대하여 대리인이 선임되어 있으나 대리권 수여범위에 보정각하불복심판청구에 관한 대리권이 수여되어 있지 않은 경우 2001. 7. 1. 이후 대리인에 의하여 보정각하결정에 대한 심판을 청구하고자 하는 경우에는 특별수권을 받아야 한다.

이는 부칙 제3항에 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제출된 특허출원에 대한 심사·특허등록·특허권·특허이의신청·심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다.”라고 규정되어 있고 보정각하불복심판에서의 대리인선임 및 대리권 수여범위의 확정은 심판절차의 일부에 해당하므로 종전 규정(법률제5576호)에 따라야 하기 때문이다.

실용신안기술평가에 관한 절차를 밟는 대리인

특허에 관한 절차란 출원, 청구, 기타의 절차로서 특허권 설정등록 후의 절차를 포함한다. 따라서 실용신안의 경우 실용신안권등록 후 기술평가와 관련한 절차도 당연히 포함되므로 출원서 제출시 기술평가와 관련한 사항에 대하여 대리인이 위임을 받았다면 그 대리인은 기술평가 청구와 관련한 사항을 대리할 수 있다.

국내우선권 주장의 특별수권 방법

국내 우선권주장을 대리하기 위해서는 특별수권이 필요하며 특별수권의 표시는 아래의 예시와 같이 선출원을 특정하여야 한다.

대리인이 국내우선권 주장의 특별수권을 얻은 것으로 인정되지 않는 경우에는 특허법 제6조의 규정에 위반하고 있는 것을 이유로 특허법 제46조제1호의 규정에 의거하여 절차의 보정을 명한다.

그 보정이 되지 않을 시에는 특허법 제16조제1항의 규정에 의거하여 우선권주장의 절차를 무효로 하는 처분을 한다.

- 국내 우선권 주장의 예시 -

구 분	선출원의 위임장	국내우선권주장 출원의 위임장
선 출 원 시 우선권주장에 대하여 특별수권하는 경우	본원 00출원에 관한 일체의 건 (우선권주장에 관한 특별수권) 이 00출원에 의거한 특허법 제55조제1항 또는 이를 준 용하여 실용신안법 제11조 에 의한 우선권주장 또는 그의 취하	본원 00출원에 관한 일체의 건 ※ 특별수권의 기재 불필요
국 내 우 선 권 주장 출 원 시 우 선 권 주 장 에 대하여 특 별 수 권 하 는 경우	본원 00출원에 관한 일체의 건 ※우선권주장에 관한 특별 수권의 기재가 없음	본원 00출원에 관한 일체의 건 (우선권주장에 관한 특별수권) 00년 00출원 제0000호(선출원 표 시)에 의거한 특허법 제55조제1 항 또는 이를 준용하는 실용신안 법 제11조에 의한 우선권주장 또 는 그의 취하

제4절 특허관리인

1. 개요

국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자는 대리인을 선임하지 아니하여도 특허에 관한 절차를 밟을 수 있지만 재외자(우리나라 국민 중 재외자 포함)는 국내에 체재하는 경우를 제외하고는 반드시 대리인을 선임하여야 한다.(특§5, 실§3)

재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자(이하 “특허관리인”이라 한다)를 국내에 영업소나 주소를 가진 자의 대리인과 구별하고 있는 것은 그 권한의 차이가 있기 때문이다.

2. 재외자의 행위 능력

2.1 관련 규정

☞ 제1장 제3절 외국인 및 재외자의 능력 참조

2. 2 재외자의 행위능력

재외자는 국내에 체재하는 경우를 제외하고는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟거나 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 없다. (특§5①, 실§3)

그러나 재외자가 국제특허 또는 국제실용신안등록의 출원을 하는 경우에는 특허법 제5조제1항(실§3)의 규정에 불구하고 기준일까지는 대리인에 의하지 아니하고 출원번역문의 제출 등 특허 또는 실용신안등록에 관한 절차를 밟을 수 있다.(특§206, 실§41)

이 경우에는 기준일 경과 후 2월 이내에 대리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 하며, 기간 내에 선임신고가 없는 경우 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.(특§206②③, 특칙§116, 실§72, 실칙§27)

특허관리인이 없는 경우 서류의 취급

재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 특허법 제5조 및 특허법시행규칙 제11조제2항의 절차에 따라 기간을 정하여 소명기회를 부여한 후 반려처분을 한다. 이 경우 재외자는 특허에 관한 절차를 특허관리인을 선임하여 밟았다는 주장 등을 통하여 밟은 절차가 정당함을 주장할 수 있으나, 특허관리인을 선임하는 등의 보정으로 흠결을 해소하는 것은 허용되지 않는다.

또한 특허에 관한 절차를 밟는 재외자의 특허관리인이 사망·해임 및 기타의 사유에 의하여 재외자의 특허관리인이 존재하지 아니하게 된 경우에는 신속히 본인(재외자)에게 관리인 선임절차를 밟도록 연락한다.

상기의 경우 새로운 관리인이 선임되기 전까지는 서류를 항공등기우편으로 직접 본인에게 발송할 수 있다(특§220②). 이 경우에는 아래의 내용을 첨부하는 것이 좋다.

- (1) 상기 발송한 날에 송달된 것으로 본다(특§220③)는 취지
- (2) 종전의 관리인이 사망하였기 때문에 특허법 제5조제1항의 규정에 의하여 관리인을 선임하고 그 신고를 하여야 한다는 취지
- (3) 이후의 절차는 관리인에 의하여 행하여야 한다는 취지의 주의서(외국어로 번역한 서면 포함)

재내자와 재외자의 공동출원인 경우의 취급

특허법 제44조의 규정에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 특허를 출원하여야 하므로 특허출원인의 명의를 재내자와 재외자 공동하여 출원한 경우 그 출원은 적합하다.

특허출원 후 재내자는 단독으로 특허법 제11조제1항의 단서에 규정된 절차(특허출원의 포기 등)를 제외하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는데 비하여 재외자는 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.

그러나 재내자라 하더라도 특허법 제11조제1항 단서 규정에 의한 특허에 관한 절차는 단독으로 밟을 수 없으며, 이들 절차는 재외자가 선정한 특허관리인과 공동으로 그 절차를 밟아야 한다.

한편, 재외자가 공동출원인인 재내자를 특허관리인으로 선정한 경우에는 재내자가 수여된 대리권의 범위 안에서 특허에 관한 절차를 단독으로 밟을 수 있으며, 재내자와 재외자는 동일인을 대리인(특허관리인)으로 선임할 수 있다.

3(A). 특허관리인의 대리권의 범위(2001. 6. 30.이전 선임된 특허관리인에 적용)

구 특허법 제5조 (재외자의 특허관리인)

- ② 특허관리인은 특허 수여된 권한외의 일체의 절차 및 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다.

국내에 주소나 영업소를 가지지 않는 재외자의 특허관리인은 특별히 부여된 권한 외의 일체의 절차 및 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다.(특§5②, 실§4)

따라서 재외자의 특허관리인은 통상의 위임에 의한 대리인과 달리 포괄적인 권한을 가지며, 특별한 수권이 없어도 출원취하 또는 심판 청구 취하 등의 불이익 행위를 할 수 있으며, 비록 당사자간 대리권을 제한하는 계약을 하거나, 특허청에 대하여 대리권을 제한하는 내용으로 대리인 위임신고를 하였다 하더라도 대리권 제한의 효력은 없다.

이는 재외자의 특허관리인도 수권행위에 의해서 대리권이 발생하는 임의대리인의 일종이지만 그 선임자체가 법령의 규정에 의해서 강제되고, 또한 실무상 절차진행의 특수성을 갖는다는 점에서 통상의 임의 대리인보다 폭넓게 대리권을 부여하고 있는 것이다.

3(B). 특허관리인의 대리권의 범위(2001. 7. 1. 이후 선임된 특허관리인에 적용)

특허법 제5조 (재외자의 특허관리인)

- ② 특허관리인은 수여된 범위안에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다.

국내에 주소나 영업소를 가지지 않는 특허관리인은 수여된 범위안에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다.(특§5②)

특허관리인은 통상의 위임에 의한 대리인과 달리 수여된 범위안에서 포괄적인 권한을 가지며, 특별한 수권이 없어도 출원취하 또는 심판청구 취하 등의 불이익 행위를 할 수 있다.

예를 들어 특허법시행규칙 별지 제1호의 서식의 【위임할 사항】란에 “출원에 관한 모든 절차”, “특허등록에 관한 모든 절차” 및 “심판에 관한 모든 절차” 라고 기재하였다면, 통상 위임에 의한 대리인은 특허법 제6조의 특별수권 사항은 위임받은 것으로 보지 않으나, 특허관리인은 특별수권 사항도 위임받은 것으로 본다.

이는 재외자의 특허관리인도 수권행위에 의해서 대리권이 발생하는 임의대리인의 일종이지만 그 선임자체가 법령의 규정에 의해서 강제되고, 또한 실무상 절차진행의 특수성을 갖는다는 점에서 통상의 임의 대리인보다 폭넓게 대리권을 부여하고 있는 것이다.

그러나 특허관리인 선임 신고시 위임장에 특별수권사항이나 특정한 특허에 관한 절차를 밟는 권한을 제외한 경우라면 그 절차에 대하여는 대리 행위를 할 수 없다.

제5절 대리인선임 및 개임절차

1. 대리인 선임절차

1. 1. 관련 규정

특허법 제7조 (대리권의 증명)

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은^{주1)} 이를 서면으로써 증명하여야 한다.

주1) 2001. 2. 3. “대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)으로서 제5조제3항에 규정하는 자가 아닌 자의 대리권은”을 “대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은”으로 개정 : 이는 종전 특허법 제5조제3항의 삭제를 반영한 것으로 본 조는 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다.

1. 2. 대리인 선임 절차 등

선임된 대리인은 이를 증명하기 위하여 위임장 및 대리인선임신고서를 제출하여야 하며, 선정된 대리인을 해임 또는 변경하고자 하는 경우에도 신고서를 제출하여야 한다. 대리인의 선임, 해임 또는 변경 절차는 특허법시행규칙 제5조에 규정되어 있다.

1219p는 가제로 인한 공란임.

중도수입 대리인의 대리권 증명 등

출원 등의 절차를 밟고 있는 도중에 대리인을 선임 또는 변경한 경우에는 위임장을 첨부한 대리인 선임신고서 또는 대리인 변경신고서를 제출하여야 한다(특칙 §5, 실칙 §27). 의견서 등 중간서류에 위임장(출원에 관한 일체를 위임한다는 뜻이 기재된 경우를 포함한다)만을 첨부하여 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 당해 중간절차(동시에 다른 중간절차를 밟고 있는 경우에는 그 중간절차를 포함한다)에 한정하여 대리권이 있는 것으로 취급한다.

중간절차 이후의 절차에 대하여 그 대리인이 계속 절차를 밟는 경우에는 대리인 선임신고서를 하여야 한다. 이때 이미 제출한 위임장의 내용에 변경이 없는 경우에는 원용의 취지를 명기하고 위임장의 사본을 제출할 수 있다.(특칙 §10②, 실칙 §5②)

또한, 출원인명의변경이 있는 출원에 대하여 종전의 대리인이 그 특허에 관한 절차를 계속 밟고자 하는 경우에는 승계인의 위임장을 첨부하여 대리인선임신고서를 제출하여야 한다.

대리권 증명서류 등에 흠결이 있는 경우 기간을 지정하여 보정을 명하여야 하며, 보정명령에도 불구하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는 대리인 선임 절차 및 흠결된 대리인이 밟은 절차는 무효로 된다.

대리인선임 절차에 흠결이 있는 경우의 취급

위임장에는 대리할 사건의 표시, 수임자 및 위임자의 성명과 주소, 위임할 사항 및 작성 연월일을 기재하여야 하고 위임자가 기명·날인 또는 서명하여야 한다.(특칙 §5①, 실칙 §27) 출원서 등의 제출서류에 기재된 내용과 위임장의 기재내용이 일치하지 않는 경우 또는 대리인 선임신고서, 복대리인 선임신고서, 대리인 해임신고서 등에 흠결이 있는 경우에는 그 절차에 관하여 보정을 명하고 그 흠결을 해소하지 못한 경우에는 그 절차를 무효 처분한다.

위임장의 위임할 사항란에 「ooo에 관한 일체의 건」, 「ooo에 관한 기타 일체의 건」 등으로 기재되어 있는 경우에는, 특허법 제6조의 특별수권 사항은 포함하지 않는 것으로 본다.(특허관리인의 경우는 제4절 참조) 또한 출원인 명의변경신고서에 첨부된 위임장의 위임사항에 「ooo에 관한 출원인 명의변경」, 「ooo에 관한 출원인 명의변경에 관한 일체의 건」으로 기재되고 명의변경신고 이후의 절차에 대한 언급이 없는 경우에는 명의변경신고만의 위임으로 본다.

대리권 증명서류가 부적합한 경우의 취급

절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인 포함)의 대리권은 서면으로 증명하여야 한다. (특§7, 실§3)

그러나 대리권을 증명하는 서면(이하 위임장이라 한다)이 첨부되지 아니한 경우, 위임장에 기재되어 있는 본인의 성명이 다른 경우 또는 날인된 인감이 신고된 인장과 일치하지 않는 경우 등은 무권대리로 본다.

이 경우는 보정을 명하여 올바른 위임장을 제출시키며, 올바른 위임장이 제출되었을 때에는 본인에 의하여 추인이 된 것으로 한다.(특§7조의2)

만약 추인이 되지 아니하였을 때는 대리인의 행위는 무효로 된다.(특§16)

2. 포괄위임 제도

2. 1 제도의 개요

특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우에 있어서 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄하여 위임하는 제도이다.

2. 2 포괄위임 절차

포괄위임을 하고자 하는 경우에는 포괄위임등록신청서에 대리권을 증명하는 서류(이하 "포괄 위임장"이라 한다)를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

특허청장은 포괄위임등록신청이 있는 때에는 포괄위임등록번호를 부여하고 그 번호를 포괄위임등록 신청인에게 통지하여야 한다.

포괄위임을 받아 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 자는 포괄위임등록번호를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 서류에 기재하여야 한다.

2. 3 포괄위임의 제한 및 철회

포괄위임 등록을 한 자가 특정한 사건 또는 사항에 대하여 포괄위임의 원용을 제한하고자 하거나 포괄위임을 철회하고자 하는 경우에는 각각 포괄위임원용제한신고서 및 포괄위임등록철회서를 특허청장에게 제출하여야 한다.(특칙§5의3,4, 실칙§17)

포괄위임대리인이 사임하고자 하는 경우

포괄위임 대리인이 특정 사건에 대한 대리인을 사임하고자 하는 경우 또는 포괄위임대리인을 사임하고자 하는 경우에는 특허법시행규칙 제5조의4의 규정에 의한 포괄위임등록철회서(특허법시행규칙 별지 제3호 서식)를 제출한다.

포괄위임대리인해임신고가 있는 경우의 취급

포괄위임등록을 한 대리인의 출원에 대하여 대리인해임신고서가 제출된 경우 해당 출원에 대해 포괄위임원용제한신고서가 제출된 것으로 본다.(특칙§5의3 단서)

3. 대리인의 개임 등

3. 1 제도의 개요

특허법 제10조에서는 본인이나 대리인이 절차능력 때문에 행정절차를 원활히 수행할 수 없다고 인정되는 경우 행정상 편의와 본인의 이익을 보호하기 위하여 대리인을 선임하여 절차를 밟도록 하거나, 다른 대리인으로 하여금 절차를 수행하도록 대리인 개임을 강제하는 제도를 두고 있다.

3. 2 관련 규정

특허법 제10조 (대리인의 개임 등)

- ① 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 대리인에 의하여 그 절차를 밟도록 명할 수 있다.
- ② 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리^{주1)}에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 그 개임을 명할 수 있다.
- ③ 특허청장 또는 심판장은 제1항 및 제2항의 경우에 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다.
- ④ 특허청장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 명령을 한 후 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 대리인의 선임 또는 개임전에 제1항의 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항의 대리인이 특허청 또는 특허심판원에 대하여 한 특허에 관한 절차는 무효로 할 수 있다.

주1) 2001. 2. 3. “구두심리”를 “구술심리”로 개정: 이는 일반 민사 소송과 조화를 기하기 위하여 개정한 것이다.

3. 3 개임 명령

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 그의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 대리인을 선임하여 또는 다른 대리인에 의하여 그 절차를 밟도록 명할 수 있으며, 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다.(특§10①,②,③, 실§3)

3. 4 개임명령 후 개임 전 절차의 무효

특허청장 또는 심판장은 대리인선임 또는 개임명령 후 선임 또는 개임 전에 본인이나 대리인이 특허청에 대하여 한 절차는 이를 무효로 할 수 있다.(특§10④, 실§3)

변리사가 대리인인 경우 개임 명령을 할 수 있는지 여부

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 변리사인 경우 변리사를 개임 명령을 할 수 있는지와 관련하여 특허법 제10조의 취지는 절차능력 때문에 행정절차를 원활히 수행할 수 없다고 인정되는 경우 등에는 행정상 편의와 본인의 보호를 위하여 대리인을 선임(개임)할 것을 강제하는 제도로 절차를 밟는 자가 가지는 형식적 요건과 관계없이 실질적으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 지 여부로 판단하여야 한다. 따라서, 특허에 관한 절차를 밟는 자나 그 대리인이 변리사라 하더라도 건강상의 이유 등으로 실질적으로 특허에 관한 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없는 경우에는 개임명령의 대상이 될 수 있다.

제6절 복대리권

1. 의의

복대리라 함은 대리인이 자기의 권한 내의 행위를 행하게 하기 위하여 자기의 명의로 다시 대리인을 선임하여 본인을 대리하도록 하는 것이며 대리인에 의하여 선임된 본인의 대리인을 복대리인이라 한다.

복임권이라 함은 복대리인을 선임하는 권한을 말하며 대리권 자체와는 별도로 본인의 승낙이나 직접 법률규정에 의하여 부여되는 별개의 권한이다.

2. 복대리인 선임의 권한과 책임

2. 1 권한

(1) 법정대리인

법정대리인은 본인의 의사에 의하지 아니하고 대리인이 된 자이고, 그 권한도 일반적으로 광범위하고 사임도 자유롭지 아니하며, 본인의 승낙능력이 없는 경우도 많으므로 법정대리인은 항상 복임권을 가지며 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다.(민§122)

(2) 임의대리인

임의대리인(특허관리인을 제외)은 특별한 수권을 얻지 아니하면 복대리인을 선임할 수 없다.(특§6, 실§3)

다만, 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자의 대리인은 특별한 수권이 있는 경우에 한하여 복대리인을 선임할 수 있는 것으로 규정되어 있는 것으로 보아 특허관리인은 당연히 복임권을 가지는 것으로 해석된다.

2. 2 책임

(1) 법정대리인

복대리인 선임의 책임은 원칙적으로 선임, 감독에 관한 과실의 유무를 묻지 않고 복대리인 행위 모두에 미친다. 다만, 법정대리인은 부득이한 사유가 있는 때는 그 선임감독에 대하여만 책임이 있다.(민§122)

(2) 임의대리인

복대리인 선임의 책임은 선임 및 감독을 태만히 한 때에만 본인에 대하여 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 그 부적임 또는 불성실함을 알고도 본인에 대한 통지나 해임을 태만한 때에만 책임이 있다.(민§121②)

3. 복대리인의 권한 및 복대리인의 대리권 소멸

3. 1 복대리인의 권한

복대리인은 그 권한 내의 행위에 대하여 본인을 대리하고 본인 및 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리 의무가 있다.(민§123)

또한 복대리인은 수권을 받지 않고 다시 복대리인을 선임할 수 없다.

복대리인은 본인이나 제3자에 대하여 위임받은 범위 내에서 대리인과 동일한 권리의무가 있으며(민§123②), 복대리인도 대리제도의 기본 취지에 따라 선량한 관리자의 주의의무를 지는 것이기 때문에 본인은 복대리인을 해임할 수 있다.

복대리인의 수권 범위

특허에 관한 절차와 관련하여 복대리인이 수권을 받기 위해서는 대리인이 복대리인을 선임할 권한이 있어야 하며, 복대리인의 수권 범위는 대리인의 수권 범위를 초과할 수 없다.

또한 대리인이 복대리인을 선임할 수 있는 권한과 특별수권사항을 본인으로부터 수권 받은 경우에는 특별수권사항이라 하더라도 복대리인에 수권할 수 있다.

한편, 대리인이 비록 복대리인을 선임할 권한을 수권 받았다 하더라도 다른 특별수권사항에 대하여 수권 받지 않았다면 복대리인의 대리권 범위는 특별수권사항을 포함할 수 없다.

2. 3 복대리권의 대리권 소멸

특허에 관한 절차를 밟는 복대리권은 대리권과 마찬가지로 민법 제127조의 대리권의 소멸사유(본인의 사망, 대리인의 사망, 금치산 또는 파산 등)에도 불구하고 특허법 제8조의 규정에 의하여 본인의 사망이나 능력의 상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료, 법정대리인의 사망이나 능력의 상실 또는 대리권의 소멸이나 변경으로 인하여 소멸하지 않는다.

또한 복대리인의 대리권은 대리인이 민법 제127조의 대리권의 일반적인 소멸사유가 발생한 경우(대리인의 사망, 금치산 또는 파산)에도 소멸하지 않는다.

한편, 복대리권은 민법 제127조에 의한 일반적인 소멸사유가 복대리인에게 발생하거나 또는 대리인, 복대리인의 위임 또는 수권의 철회에 의하여도 소멸된다.

대리인이 사망한 경우 복대리인의 취급

대리인이 선임한 복대리인의 대리권은 대리인의 사망에 의하여 소멸하지 않는다. 민법에서는 대리인의 사망으로 복대리권도 소멸하는 것으로 규정하고 있다. 이는 대리인의 사망에 의하여 그 대리권이 소멸된 경우에는 대리인이 복대리인을 감독할 수 없다는 점을 고려한 것이다(민§127). 그러나 민사소송법에서는 소송의 신속·원활한 수행이라는 소송대리의 목적에 비추어 소송대리인이 사망하여도 복대리인의 대리권은 소멸하지 않는 것으로 규정하고 있다(민소§96). 특허절차는 준소송절차로서 민사소송법의 규정을 준용하고 있는바, 특허절차에 관한 복대리인의 대리권은 대리인의 사망에 의하여 소멸하지 않는 것으로 한다.

또한 대리인이 사임하거나 해임된 경우에도 복대리인의 대리권은 소멸하지 않는 것으로 취급한다.

임의대리인이 선임한 복대리인의 지위 및 복대리권의 증명

본인의 수권에 의해 대리인이 복대리인 선임권(복임권)을 가지는 경우, 그 복임권에 의해 선임된 복대리인은 본인의 대리인으로 취급한다. 이 경우에는 대리권을 증명하는 서면으로서 “본인이 대리인에게 복임권을 부여했음을 입증하는 서면” 및 “대리인이 복임권에 의하여 복대리인을 선임하였음을 증명하는 서면”을 제출해야 한다. 복임권 부여의 입증은 일반적으로 위임장의 [위임사항] 란에서 확인할 수 있기 때문에 상기의 입증 서면으로 위임장을 제출하는 경우가 많다.

복대리인의 복임권

대리인이 선임한 복대리인의 복임권은 원칙적으로 인정하지 않는다. 그러나 본인이 대리인에게 대리권 및 복임권을 부여함과 동시에, 복대리인이 다시 복대리인을 선임할 수 있음을 명시한 경우에만 복대리인이 또 다시 복대리인을 선임할 수 있다.

제7절 기타 대리의 일반원칙

1. 개별대리 원칙

1. 1 관련 규정.

특허법 제9조 (개별대리)

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 수인이 있는 때에는 특허청 또는 특허심판원에 대하여 각 자가 본인을 대리한다.

1. 2 개별대리

민사소송법 규정에 의하면 “수인의 소송대리인이 있는 때에는 각자가 당사자를 대리하며, 당사자가 이와 달리 약정하더라도 그 효력은 없다” 라고 규정하고 있다.(민소§93)

특허법에서도 같은 취지에서 위와 같이 규정하고 있다.(특§9, 실§3)

數人の 대리인이 특허에 관한 절차를 밟은 경우의 취급

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 수인이 있는 경우 대리인 각자는 본인을 대리한다.

예를 들면, 심사관의 거절이유통지에 대하여 수인이 각각 보정서를 제출하였다면 각각의 보정서는 모두 유효하다. 따라서 이와 같은 경우에는 보정항목별 최종 보정 부분에 의하여 심사대상보정 내용을 확정하여 심사한다.(☞: 제4부 제2장 참조)

또한 이와 같은 개별대리원칙은 임의대리인간 뿐만 아니라, 본인과 임의대리인, 임의대리인과 복대리인, 본인과 복대리인 상호간의 행위는 물론 동일 대리인이 수차에 걸쳐 보정한 경우에도 적용된다.

2. 무권대리인이 밟은 절차의 추인

2. 1 관련규정

특허법 제7조의2 (행위능력 등의 흠에 대한추인)

행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟음에 필요한 수권이 흠결된 자가 밟은 절차는 보정된 당사자나 법정대리인의 추인이 있을 때에는 행위시에 소급하여 그 효력이 발생한다.

2. 2 무권대리인이 밟은 절차의 추인

특허법 제7조의2의 규정에 의하면 “행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟음에 필요한 수권이 흠결된 자가 밟은 절차는 보정된 당사자나 법정대리인의 추인이 있을 때에는 행위시에 소급하여 그 효력이 발생한다”고 규정하여 무능력자나 무권대리인이 밟은 절차는 추후 적법한 당사자나 법정대리인의 추인에 의하여 최초의 행위시로 거슬러 올라가 효력을 발생한다.

여기서 “보정된 당사자”란 예를 들어 최초 절차를 밟은 때에는 미성년자였으나, 이후 만 20세에 달하여 행위 능력자로 된 자 등을 말하다.

미성년자가 임의대리인을 통하여 절차를 밟기 위한 절차

미성년자 또는 한정치산자 등 행위 무능력자가 특허에 관한 절차를 밟기 위해서는 법정 대리인을 통하여 절차를 밟아야 한다. 따라서 미성년자는 법정대리인의 승낙 없이는 임의대리인을 통하여도 특허에 관한 절차를 밟을 수 없으며, 이와 같은 경우 특허청장은 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 법정대리인의 추인을 받지 못한 경우 그 특허에 관한 절차는 무효처분 대상이 된다.

3. 복수 당사자의 대표

3. 1 관련규정

특허법 제11조 (복수당사자의 대표)

① 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각 자가 전원을 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청 또는 특허심판원에 신고한 때에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원의 변경·포기·취하 또는 특허권의 존속기간의 연장 등록출원의 취하
2. 신청의 취하·제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 그 취하
3. 청구의 취하
4. 제132조의3^{주1)}의 규정에 의한 심판청구

주1) 2001. 2. 3.“제134조의4”를 삭제 : 이는 보정각하 결정에 대한 심판규정의 폐지를 반영한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에 대한 보정각하불복심판을 청구하고자 하는 경우에는 각자가 전원을 대표할 수 없다.

3. 2 대표자를 정하지 않은 복수 당사자의 행위능력

복수당사자가 특허에 관한 절차를 수행하는 경우 다른 당사자에게 불이익을 초래할 수 있는 절차를 제외하고는 각 자가 전원을 대표한다. 복수의 당사자가 공동으로 절차를 밟아야 할 사항은 특허법 제6조의 규정에 의하여 통상의 위임 대리인이 특별수권을 얻어야 대리할 수 있는 사항과 유사하다.

3. 3 복수당사자의 대표자 선정신고 절차

특허법 제11조제1항 단서 규정에 의한 대표자 선정신고 방법 및 절차는 특허법시행규칙 제6조에 다음과 같이 규정되어 있다.

- ① 특허법 제11조제1항 단서의 규정에 의한 대표자의 선정신고는 선임된 대표자가 특허법시행규칙 별지 제2호서식의 대리인[대표자]에 관한 신고서에 다음의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 대표자임을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

- ② 선임된 대표자의 변경 또는 해임을 신고하고자 하는 자는 특허법시행규칙 별지 제2호서식의 대리인[대표자]에 관한 신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 신고내용을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

공동출원인중 일부의 자만 대리인이 있는 경우의 취급

- (1) 절차를 밟는 자가 복수이고 그 중 일부의 자만이 대리인을 선임한 경우에 당해 선임된 대리인은 특허법 제11조에서 규정하는 범위 내에서 절차를 밟을 수 있다.(복수당사자의 각자대표) 즉, 다음의 경우에는 대리인을 선임하지 않은 모든 자들과 공동으로 절차를 밟아야 한다.
 1. 특허출원의 변경·포기·취하 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하
 2. 신청의 취하·제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 그 취하
 3. 청구의 취하
 4. 제132조의3의 규정에 의한 심판청구
- (2) 대리인이 출원인 전원을 대리하지 아니하는 경우에는 출원서의 [대리인]란의 [주소]란 다음 행에 [특기사항]란을 만들어 “출원인 ○○○의 대리인”이라고 기재한다.
- (3) 출원인 전원을 대리하지 않은 대리인 또는 일부의 자만이 전원이 공동을 밟아야 할 절차를 밟는 경우 보정을 명한다. 보정에 의해 절차를 밟은 자가 상기 절차를 밟을 권한을 위임받았음을 입증하지 못하면 그 절차는 무효로 한다.

공동출원인의 대표가 밟을 수 있는 절차

특허법 제11조 규정에 따라 대표자를 선정한 때에는 그 대표자가 다른 당사자를 대표하므로 대표자 이외의 자는 절차를 밟을 권한이 없으며, 대표자만이 절차를 밟을 수 있다. 이 경우에 대표자는 1인에 국한되지 않으며 그 이상이라도 좋다.

또한, 선정된 대표자는 특허법 제11조제1항 각 호에 기재된 사항에 대한 특별수권 없이 이들 절차를 밟을 수 없다. 따라서 대표자가 특허법 제11조제1항 각 호에 기재된 사항에 대한 특별수권 없이 이들 절차를 밟은 경우 특허청장은 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 흠결을 해소하지 못한 경우 무효처분한다. 대표자가 절차를 밟을 권한을 위임받았는지 여부는 위임장 등을 통하여 확인한다.

제3장 기 간

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 기간의 종류

1. 개요

기간에는 법정기간과 지정기간이 있다. 법정기간이란 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 규정된 기간을 말한다.

지정기간이란 출원·청구·기타의 절차를 밟는 자에 대하여 특허청장, 특허심판원장, 심판관 또는 심사관이 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 근거하여 정한 기간을 말한다.

특허출원의 심사와 관계가 깊은 법정기간 및 지정기간은 다음과 같다.

법 정 기 간	지 정 기 간
○ 절차의 무효처분 취소청구기간(16조) ○ 정당한 권리자의 출원일 소급 인정기간 (34, 35조) ○ 공지 등이 되지 아니하는 발명으로 보는 경우의 기간(30조) ○ 명세서 또는 도면의 자진보정기간(47조) ○ 분할출원기간(52조) ○ 변경출원기간(53조) ○ 우선권주장 관련 기간(54, 55, 56조) ○ 심사청구기간(59조) ○ 출원의 공개(64조) ○ 특허권존속기간 연장등록출원(90조) ○ 공시송달 효력발생시기(219조)	○ 절차의 보정기간(46조) ○ 동일발명 등에 대한 협의를 명하는 경우(36, 38조) ○ 당사자에게 서류·물건의 제출을 명하는 경우(222조) ○ 거절이유를 통지하여 의견서를 제출시키는 경우(63조) ○ 증거조사와 관련한 지정기간 (157조)

2. 법정기간

특허법상 법정기간 중 심사와 관계가 깊은 것을 열거하면 다음과 같다.

절차의 무효처분 취소청구기간

지정기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것임을 이유로 하는 무효처분 취소청구기간은 그 사유가 소멸된 날부터 14일 이내. 다만 그 기간이 만료된 후 1년이 경과한 경우에는 그러하지 아니한다.(특§16②, 실§3)

정당한 권리자의 출원일 소급인정기간

- (1) 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날(확정된 날)부터 30일 이내에 정당한 권리자가 출원한 경우 (특§34, 실§11)
- (2) 무권리자에 대하여 특허되었음을 이유로 취소결정 또는 무효심결이 확정된 경우, 무권리자 출원의 등록공고일부터 2년 이내이고 취소결정·심결이 확정된 날부터 30일 이내에 정당한 권리자가 출원한 경우(특§35, 실§11)

공지에외 주장 관련 기간

- (1) 공지 등이 되지 아니한 출원으로 보는 경우의 기간 :다음에 해당하는 날부터 6월 이내에 출원된 경우(특§30①, 실§5①)
 - ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 되거나 등록공고된 경우를 제외한다.(2006.3.3. 이후 출원부터 적용)
 - ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(2006.3.3. 이후 출원부터 적용)
 - (2) 공지 등이 되지 아니한 출원으로 보는 경우의 증명서류의 제출기간 출원일부
터 30일 이내(특§30②, 실§5②)
- (2006년 추록)

명세서 및 도면의 보정기간

< 2001. 6. 30. 이전 특허출원, 1999. 6. 30. 이전 실용신안등록출원 >

(1) 다음에 해당하는 날부터 1년3월 이내(특§47①, 실§11)

① 특허출원일

② 법 제54조제1항의 규정에 의한 조약에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권주장의 기초가 된 출원일

③ 법 제55조제1항의 규정에 의하여 국내우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 동항에서 규정하는 선출원의 출원일

④ 법 제54조제1항 또는 법 제55조제1항의 규정에 의한 2이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 해당 우선권주장의 기초가 된 출원일 중 최선일

(2) 상기(1)의 해당일부 1년3월을 경과한 후 특허사정등본의 송달 전에 있어서는 다음에 해당하는 기간(특§47, 실§11)

① 출원심사청구시

② 출원인이 아닌 자로부터 출원심사청구가 있다는 통지를 받은 날부터 3월 이내

③ 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내

④ 거절결정에 대한 심판의 청구일부 30일 이내

< 2001. 7. 1. 이후 2009. 6. 30 이전 특허출원 >

특허결정의 등본을 송달하기 전까지의 기간, 다만 다음의 경우에는 각 호에서 정하는 기간 이내(특§47)

① 특허법 제63조 규정에 의한 거절이유통지를 받은 경우 의견서제출기간

② 특허거절결정에 대한 심판의 청구가 있는 경우 심판청구일부 30일

< 2009. 7. 1. 이후 특허출원 >

특허결정의 등본을 송달하기 전까지의 기간, 다만 다음의 경우에는 각 호에서 정하는 기간 이내(특§47)

① 특허법 제63조 규정에 의한 거절이유통지를 받은 경우 의견서제출기간

② 제67조의2에 따른 재심사를 청구할 때

분할출원기간

< 2009. 6. 30. 이전 특허출원, 1999. 6. 30. 이전 실용신안등록출원 >

특허법 제47조에서 정한 보정을 할 수 있는 기간(특§52)

(2009년 추록)

< 1999. 7. 1. 이후 2006. 9. 30 이전 실용신안등록출원 >

구실용신안법 제12조제2항의 보정기간 이내(실§16)

< 2006. 10. 1. 이후 2009. 6. 30. 이전 실용신안등록출원 >

특허법 제47조에서 정한 보정을 할 수 있는 기간(특§52)

< 2009. 7. 1. 이후 특허출원 및 실용신안등록출원 >

① 특허법 제47조에서 정한 보정을 할 수 있는 기간(특§52)

② 특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간

이중출원기간

(선출원이 1999. 7. 1. 이후 출원에만 적용한다.)

(1) 실용신안등록출원을 특허로 이중출원할 수 있는 기간

실용신안등록출원일부터 실용신안권의 설정등록일 후 1년 이내(특§53)

(2) 특허출원을 실용신안등록출원으로 이중출원할 수 있는 기간

특허결정서 등본을 송달 받기 전까지(또는 최초의 거절결정 등본을 송달 받은 날부터 30일 이내(실§17))

변경출원기간

(선출원이 1999. 6. 30. 이전 출원과 2006. 10. 1. 이후 출원에만 적용한다.)

(1) 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있는 기간

실용신안등록출원일부터 실용신안등록출원에 대하여 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내. 단, 30일의 기간은 거절결정에 대한 심판청구기간(특§132조의3)이 실용신안법 제3조에서 준용하는 특허법 제15조제1항의 규정에 의하여 연장되었을 때는 연장된 기간에 한하여 연장된 것으로 본다.(특§53, 실§34)

(2) 특허출원을 실용신안등록출원으로 변경할 수 있는 기간

특허출원일로부터 특허출원에 대하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내. 단, 30일의 기간은 거절결정에 대한 심판청구기간(실§33)이 실용신안법 제3조에서 준용하는 특허법 제15조제1항의 규정에 의하여 연장된 때에는 그 연장된 기간에 한하여 연장된 것으로 본다.(실§10)

조약우선권주장 관련 기간

- (1) 조약에 의한 우선권주장 기간: 우선권주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내(특§54②, 실§11)
- (2) 조약에 의한 우선권주장 증명서류 제출기간: 다음의 날 중 최선일부터 1년4월 이내(특§54④, 실§11)
 - ① 조약당사국에 최초로 출원한 출원일
 - ② 후출원이 국내 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 선출원의 출원일
 - ③ 복수의 조약 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 기초출원중 최선의 출원일

국내우선권주장 관련 기간

- (1) 국내우선권주장 기간: 선출원의 출원일부터 1년 이내(특§55①, 실§11)
- (2) 국내우선권주장출원의 기초가 된 원출원의 취하간주 시기

< 선출원이 2001. 2. 2. 이전 출원인 경우 >

그 선출원의 출원일부터 1년 3월을 경과한 때(특§56①, 실§11)

< 선출원이 2001. 2. 3. 이후 출원인 경우 >

- ① 그 선출원이 특허출원인 경우 출원일부터 1년 3월을 경과한 때(특§56①)
- ② 그 선출원이 실용신안등록출원인 경우 우선권주장을 한 때(실§11)
- (3) 국내우선권주장 출원의 우선권주장 취하가능 시기: 선출원의 출원일부터 1년 3월내(특§56②, 실§11)

심사청구 기간

(모든 특허출원, 2006. 10. 1. 이후 실용신안등록출원에만 적용한다.)

- (1) 특허출원일로부터 5년 이내(특§59), 실용신안등록출원의 경우 3년(실§12②)
- (2) 분할출원(특§52), 변경출원 또는 이중출원(특§53)된 새로운 특허출원에 관하여는 상기 5년의 기간경과 후에도 분할출원 변경출원 또는 이중출원을 한 날부터 30일 이내(특§59)

(2007년 추록)

기술 평가 청구 기간

(1999. 7. 1. ~ 2006. 9. 30. 기간의 실용신안등록출원에만 적용한다.)

< 2001. 6. 30. 이전 실용신안등록출원 >

출원 이후(실용신안권이 소멸한 후에도 청구가능)

다만, 실용신안법 제48조에서 준용하는 특허법 제74조제3항의 규정에 의한 취소 결정에 의하여 실용신안등록이 취소되거나 실용신안법 제49조제1항의 규정에 의한 무효심판에 의하여 무효로 된 후에는 불가(실§21)

< 2001. 7. 1. 이후 실용신안등록출원 >

설정 등록 이후(실용신안권이 소멸한 후에도 청구가능)

다만, 실용신안법 제48조에서 준용하는 특허법 제74조제3항의 규정에 의한 취소 결정에 의하여 실용신안등록이 취소되거나 실용신안법 제49조제1항의 규정에 의한 무효심판에 의하여 무효로 된 후에는 불가(실§21)

출원을 공개하는 때

< 모든 특허출원, 2006. 10. 1 이후 실용신안등록출원 >

다음에 해당하는 날부터 1년6월이 경과한 때에 출원을 공개한다. 다만, 그 기간이 도래하지 않은 경우라도 출원인의 신청이 있는 때에는 출원을 공개할 수 있다.(특§64, 실§15)

- ① 특허출원일
- ② 제54조제1항의 규정에 의한 조약에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권주장의 기초가 된 출원일
- ③ 제55조제1항의 규정에 의하여 국내우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 선출원의 출원일
- ④ 제54조제1항 또는 제55조제1항의 규정에 의한 2이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 해당 우선권주장의 기초가 된 출원일 중 최선일

특허권 존속기간 연장등록출원 기간

특허권 존속기간 만료전 6월 이내로 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받은 날로부터 3월 이내(특§90조)

공시송달의 효력발생 시기

- (1) 최초의 공시송달: 특허공보에 게재한 날로부터 2주일 경과 후
- (2) 동일 당사자에 대한 이후의 공시송달 : 특허공보에 게재한 날의 다음날(특 §219③, 실§44)

3. 지정기간

3.1 특허청장이 지정하는 지정기간

특허청장이 지정하는 지정기간 중 심사와 관계가 깊은 것은 다음과 같다.

- (1) 출원·청구 등 절차의 보정을 요구하는 경우(특§46, 실§11)
- (2) 동일발명 등에 대하여 같은 날에 2이상의 출원이 있어 출원인에게 협의를 요구하는 경우(특§36②⑥, 실§8②⑥)
- (3) 동일한 내용의 발명과 고안이 같은 날에 출원되어 출원인에게 협의를 요구하는 경우(특§36③⑥, 실§7③⑥)
- (4) 동일인으로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 출원이 있어 승계인에게 협의를 요구하는 경우(발명과 고안의 내용이 동일한 경우 포함)(특§38, 실§11)
- (5) 출원 후 동일인으로부터 승계한 동일한 특허(실용신안등록)를 받을 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 신고가 있어 신고인에게 협의를 요구하는 경우(특§38⑥⑦, 실§11)
- (6) 출원·기타의 절차를 처리하기 위하여 당사자에게 서류·물건의 제출을 요구하는 경우(특§222, 실§44)

3. 2 심사관이 지정하는 지정기간

- (1) 거절이유를 통지하여 의견서를 제출하게 한 경우(특§63, 실§14)
- (2) 절차를 처리하기 위하여 당사자에게 필요한 서류, 기타의 물건
(모형 또는 견본, 시험 및 결과측정서 포함)의 제출을 요구하는
경우(특§222, 특칙§14, 실§44, 실칙§17)

제2절 기간의 계산

1. 개 요

기간의 계산에는 특별한 경우를 제외하고는 일반적으로 민법의 규정(민§155)에 의하나 특허법 제14조에서 특허법 및 특허법에 의한 명령에 의한 기간의 계산 방법을 별도로 정하고 있으므로 특허법상 기간의 계산은 특허법 제14조를 우선적으로 적용하고 민법의 규정은 보충적으로 적용한다.

기간의 계산 방법에는 자연적 계산 방법과 역에 의한 계산 방법이 있으며 자연적인 계산 방법은 정확한 반면 불편하고 역에 의한 계산 방법은 다소 부정확하나 간편하다.

2. 관련규정

특허법 제14조 (기간의 계산)

이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의한 기간의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1. 기간의 초일은 이를 산입하지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 영시부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.
2. 기간을 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다.
3. 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.
4. 특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이^{주1)} 공휴일(근로자의날제 정에관한법률에 의한 근로자의 날 및 토요일을 포함한다^{주2)})에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료한다. (2006.3.3 개정)

주1) 2001. 2. 3. “기간의 말일이”를 “특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이”로 개정: 이는 개정전 법에서 특허에 관한 절차와 관련 없는 기간(예: 특허권 존속기간 등)이 말일이 공휴일인 경우 기간연장대상이 아님을 명확히 한 것으로 본 개정 규정은 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용한다.

주2) 민법 개정에 따라 2008. 3. 21.부터 시행되는 민법 적용을 받는 절차에 대해서도 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일이 만료일이된다 (2007. 12. 21. 민법 제161조 개정규정).

3. 기간의 계산

3.1 초일 불산입

특허법상 기간의 계산에 있어서 기간의 초일은 이를 산입하지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 영시부터 시작하는 때에는 초일도 산입하도록 규정하고 있다.

3.2 역에 의한 계산

기간을 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다. 즉 기간을 월 또는 연으로 정한 때에는 월, 연의 장단에 관계없이 역에 의해 계산한다.

3.3 기간의 만료

(1) 원칙

기간을 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.

* 기간의 기산일이란 기간의 계산에 산입하는 최초의 날이고 만료일이란 기간의 계산에 산입하는 최후의 날이다.

(2) 예외

특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일인 경우에는 기간은 그 다음날로 만료한다. 한편 기간의 기산일이 공휴일인 경우 기간의 기산일은 공휴일부터 시작된다.

즉 기간의 말일이 공휴일인 경우 그 다음날로 기간의 말일이 만료하기 위하여는 그 기간이 특허에 관한 절차와 관련된 법정기간이나 지정기간이어야 한다. 따라서 특허에 관한 절차가 아닌 법정기간이나 지정기간은 특허법 제14조제4호의 적용을 받지 않는다.

예를 들면, 심사와 관련이 깊은 기간으로서 국내우선권 주장에 있

어서 선출원의 취하로 보는 때, 출원을 공개하여야 할 때 등은 기간의 말일이 공휴일이라 하더라도 기간의 말일은 그 다음날로 연장되지 않는다.

(3) 전산장애

전자문서를 제출하려는 자가 기한 전에 정보통신망을 이용하여 전자문서를 발송하였으나 전산장애로 인하여 기한 내에 제출되지 않은 경우, 기간은 그 장애가 제거된 날의 다음날로 만료한다. 전산장애란 정보통신망의 장애, 특허청이 사용하는 컴퓨터 또는 관련 장치의 장애를 말한다. 다만, 특허청장이 사전에 공지한 경우에는 장애로 보지 않는다.

※ 특칙 제9조의4(전자문서의 제출 등) 및 정보통신망 등의 장애 발생시 기한연장에 관한 고시 참조

3. 4 기간을 연장하는 경우의 기간의 계산

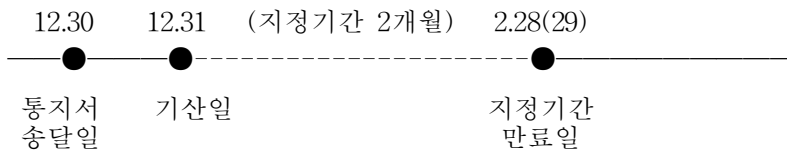
특허법 제15조(기간의 연장 등)의 규정에 의하여 기간이 연장되는 경우 기간의 말일이 공휴일인 경우에도 당초 기간은 공휴일로 만료되고 연장기간은 지정기간이 만료된 날의 다음날부터 기산한다. 또한 2회 이상의 기간연장신청을 한 경우에는(1회의 기간연장신청이란 1월의 기간연장 신청을 의미한다 이하 같다) 각 회마다 기간의 계산은 상기와 같다.

판례: 말일이 공휴일인 경우 기간의 계산

특허법에 의한 기간을 계산함에 있어 기간의 초일은 산입하지 아니하고, 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차에 관한 기간의 말일이 공휴일에 해당될 때에는 그 다음날을 기간의 말일로 한다고 규정하고 있는바, 1990년 曆에 의하면 원심이 명세서 보정기간이 만료되었다고 인정한 1990. 1. 27.은 설날 연휴이고, 1. 28.은 일요일로서 공휴일에 해당함이 명백하므로 위 보정기간은 그 다음날인 1. 29.에 만료된다고 할 것이고, 따라서 출원인의 1990. 1. 29.자 보정서는 적법한 기간 내에 제출되었다고 할 것이다. (대법원, 1991. 2. 28 선고, 90후1680 판결)

기간의 계산에 관한 사례

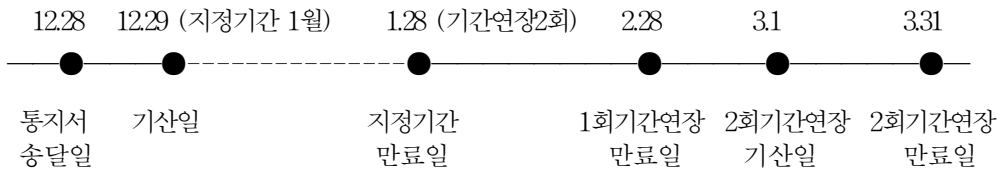
예1: 최종월에 해당일이 없는 경우



특허법상 기간의 계산에 있어서 초일은 불산입한다 다만, 기간의 시작이 오전 0시부터 시작한 경우에는 기산일이 다음날부터 시작하는 것이 아니라 초일부터 시작한다. 상기 예에서 통지서 발송을 12. 30. 오전 0시에 한 경우에는 기간의 기산일은 12. 30. 이 되고 0시부터 시작하지 않은 경우에는 기산일은 12. 31. 이 된다.

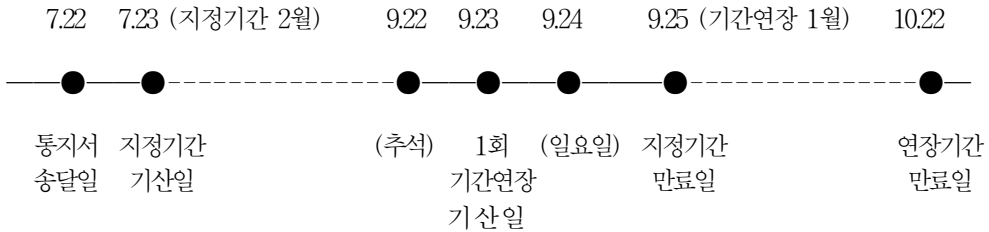
또한 최종월에 해당일이 없는 경우 그 월의 말일로 기간이 만료한다. 즉 상기 예에서 2. 30. 이 없으므로 2월의 말일인 2. 28.(2. 29. 까지 있는 경우에는 2. 29.)로 지정 기간이 만료한다.

예2: 기간 연장일이 月 또는 年の 초일부터 기간을 기산하는 경우



기간을 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다.(지정기간 만료일) 또한 기간연장 기산일이 월 또는 연의 초일부터 기산한 때에는 최후의 월 또는 연의 말일로 기간이 만료한다.(2회의 기간연장 만료일)

예3: 지정기간 만료일이 공휴일인 경우로 기간연장하는 경우



특허에 관한 절차에 있어서 기간의 만일이 공휴일인 경우에는 기간은 그 다음날로 만료한다. 따라서 상기 예에서 기간연장이 없었다면 기간은 9. 25.로 만료된다.

기간의 기산일이 공휴일인 경우에도 기간의 기산일은 공휴일부터 시작된다. 따라서 기간연장의 만료일은 10. 22. 이 된다.

또한 상기 예에서 지정기간 만료일이 9. 25. 로 된 경우 9. 25. 까지 지정기간 연장 신청을 할 수 있으며, 신청이 비록 9. 25. 에 있었다 하더라도 기간연장의 기산일은 9. 23.가 되고 기간연장 만료일은 10. 22이 된다.

1317p ~ 1318p 까지는 가제로 인한 공란임.

제3절 기간의 연장 등

1. 제도의 취지

기간의 연장은 법정기간 또는 지정기간 내에 특허에 관한 절차를 밟아야 할 자가 교통이 불편한 지역에 거주하거나 그 절차를 밟기 위하여 상당한 준비기간이 소요되는 경우에 법정기간이나 특허청장 또는 심사관이 지정한 지정기간을 연장함으로써 절차를 제대로 밟도록 하기 위한 제도이다.

한편 기간의 연장만으로는 중간서류 제출기간 경과 전에 특허여부 결정을 바라는 출원인의 요구에 부응하지 못하는 경우가 있으므로, 청구에 따라 지정기간을 단축할 수 있도록 하는 단축 제도를 신설하였다.

2. 관련규정

특허법 제15조 (기간의 연장 등)

- ① 특허청장 또는 특허심판원장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의3^{주1)}에 따른 심판의 청구기간을 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있다. 다만, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.
- ② 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 해당 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 않도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.^{주2)}
- ③ 심판장 또는 심사관은 이 법의 규정에 의하여 특허에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 때에는 청구에 의하여 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

주1) 2001. 2. 3. “제132조의3 또는 132조의4”를 “제132조의3”로 개정하여 기간 연장 대상에서 특허법 제132조의4 규정에 의한 “보정각하결정의 심판청구기간”을 폐지: 이는 2001. 2. 3. 개정법에서 보정각하 제도가 폐지됨에 따라 삭제한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에 대해서는 개정전의 규정을 적용한다.

주2) 2007. 1. 3.자 개정된 제15조제2항은 2007. 7. 1.부터 시행된다.

3. 기간의 연장 대상 및 요건

법정기간은 제132조의3의 규정에 의한 심판의 청구기간에 한하여 연장할 수 있으나, 지정기간은 연장 대상에 제한이 없다.

그리고 법정기간은 단축할 수 없으나 지정기간은 신속한 절차 진행을 원하는 당사자의 청구에 따라 단축할 수 있다.

4. 기간의 연장절차

4. 1 법정기간의 연장

(1) 법정기간의 연장신청

특허청장 또는 특허심판원장은 청구에 따라 또는 직권으로 특허거절결정 또는 실용신안등록거절결정에 대한 불복심판 청구기간(특§132의3, 실§33)을 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있다. 다만, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 그 횃수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.(특§15①, 실§3)

(2) 법정기간연장신청이 부적합한 경우의 취급

법정기간연장신청이 부적합한 경우에는 다음 예에 따라 법정기간연장신청을 불승인하거나 연장신청서를 반려한다. 또한 기간연장신청을 불승인한 경우 수수료는 반환하여야 한다.(☞: 제1부 제7장 참조)

- ① 법정기간 경과 후에 법정기간연장신청서가 제출된 경우에는 기간연장을 승인하지 아니하고 반려한다.
- ② 법정기간 연장신청서가 제출된 경우 방식심사를 하여 흠결이 없으면 특허심판원장(심판정책과)이 법정기간연장요건의 충족여부를 판단하여 법정기간연장요건을 충족하지 못하는 경우 불승인통지한다.

4. 2 지정기간의 연장

(1) 기간의 지정

① 방식심사와 관련한 기간의 지정

특허법 제46조(실§11) 및 제141조의 규정에 의하여 특허청장·특허심판원장 또는 심판장이 정할 수 있는 절차의 보정기간은 1월 이내로 한다.(특칙§16)

② 실체심사와 관련한 기간의 지정

특허법 제63조의 규정에 의한 의견서 제출기간 등 법령에 의하여 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 정할 수 있는 기간은 이를 2월 이내로 하며 출원인이 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자(재외자)인 경우에도 동일하게 취급한다. 한편, 그 절차에 관련된 시험 및 결과 측정 등으로 별도의 시일을 요하는 경우에는 이에 소요되는 기간을 가산하여 지정할 수 있다.(특칙§16)

(2) 지정기간의 연장절차

① 방식심사와 관련한 지정기간

절차의 보정과 관련된 지정기간의 연장은 매회 1월 또는 1월 이상 신청 할 수 있으며, 연장기간은 통산하여 4개월을 초과할 수 없다. 다만, 신청인이 책임질 수 없는 사유가 발생하거나 대한민국을 지정국으로 지정하여 국내단계 절차를 진행하는 국제특허출원 등 지정기간의 추가 연장이 필요하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. (출규§12②)

기간연장신청서가 지정기간 또는 연장된 기간 내에 제출되고 연장신청기간이 1월을 초과하지 아니하고 기간연장신청료(수수료징

수규칙§6제15호)가 적법하게 납부된 때에는 기간연장신청서가 접수된 때에는 별도의 검토절차 없이 승인하며, 필요한 경우에는 일괄하여 4개월까지 기간연장을 승인할 수 있다. 다만, 4개월에 해당하는 기간연장 신청이 있는 경우에는 “차후 기간연장은 승인하지 않음”이라는 예고문을 지정기간연장승인서에 기재하여야 한다.

② 실체심사와 관련한 지정기간

실체심사의 의견서 제출기간, 실체심사 또는 이의신청 등과 관련하여 심사관 또는 심사장이 지정하는 기간의 연장 횟수에는 제한이 없다.

기간연장신청서가 지정기간 또는 연장된 기간 내에 제출되고 연장신청기간이 1월을 초과하지 아니하며, 기간연장신청료(수수료징수규칙§6제15호)가 적법하게 납부된 때에는 기간연장신청서가 접수된 때에 별도의 승인절차 없이 승인된 것으로 보며, 필요한 경우에는 일괄하여 2회 이상 기간연장을 할 수 있다. 또한 출원인 또는 대리인으로부터 신청된 1회의 연장신청기간이 1월 미만으로 된 경우에도 그 연장기간을 1월로 본다.

③ 실용신안기술평가와 관련한 지정기간

실용신안기술평가와 관련한 지정기간(2월)의 연장기간은 1월로 하고, 연장횟수는 1회에 한하며, 연장신청기간이 1월 미만인 경우에는 그 연장기간은 1월로 본다.

(3) 지정기간연장신청이 부적합한 경우의 취급

지정기간 연장신청이 부적합한 경우에는 다음 절차에 따라 지정기간연장신청을 반려하거나 불승인한다. 또한 기간연장신청을 반려 또는 불승인 한 경우 수수료는 반환하여야 한다.(☞: 제1부 제7장 수수료 참조)

- ① 지정기간 또는 연장기간 경과 후에 지정기간 연장신청서가 제출된 경우에는 기간연장을 승인하지 아니하고 곧 바로 반려한다.
- ② 절차의 보정기간에 대한 기간연장은 4개월을 초과 할 수 없다. 다만, 신청인이 책임질 수 없는 사유가 발생하거나 대한민국을 지정국으로 지정하여 국내단계 절차를 진행하는 국제특허출원 등 지정기간의 추가 연장이 필요하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. 4개월에 해당하는 지정기간연장신청이 있는 경우 기간 연장 승인시 “차후 기간연장은 승인하지 않음”이라는 예고문을 지정기간연장승인서에 기재하여야 한다.(출규§12). 이후 지정기간 연장신청서가 제출된 경우에는 기간연장 불승인 통지를 한다.
- ③ 의견제출통지에 따른 지정기간에 대한 자동 연장가능기간은 최대 4개월이다. 연장신청기간이 자동 연장가능기간을 초과한 경우 심사관은 그 초과신청기간과 신청이유에 대한 소명이 정당한지를 판단하여 기간연장신청의 인정 여부를 결정한다(규정§23).

4개월을 초과하는 지정기간연장신청 인정 사유

- (1) 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
- (2) 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
- (3) 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 후 이를 신청서와 함께 제출한 경우
- (4) 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 초과 가능)
- (5) 원출원 또는 후출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
- (6) 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
- (7) 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

※ 단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불인정

수수료미납 기간연장신청의 취급

기간연장신청시 수수료가 미납된 경우에는 기간을 정하여 보정을 명한다. 지정된 기간 내에 미납 수수료를 납부한 경우에는 정당한 기간연장신청으로 인정한다. 그러나 지정기간까지 당해 수수료를 납부하지 아니한 경우에는 신청시를 기준으로 해당 기간연장신청을 무효처분한다. 이와 같은 처리지침은 법정기간과 지정기간의 구분 없이 모두에 적용한다.

기간경과 후 제출된 절차 보정서의 취급

지정기간 경과 후 무효처분일 전에 제출된 절차보정서는 수리함을 원칙으로 한다. 따라서 지정기간 경과 후 무효처분일 전에 보정서를 제출하는 자는 기간연장에 따르는 수수료를 납입하지 아니하고 사실상 기간연장의 효과를 갖게 되므로 보정서 제출마감일 전에 기간연장신청을 한 자와의 형평성 문제가 제기될 수는 있으나, 상기의 문제는 극히 예외적인 사안이고 또한 출원인 스스로 출원무효의 위험을 감수하는 상황이므로 그에 대한 수수료 부과 등의 처분은 행하지 않는다.

5. 기일의 변경

특허법상 심사관에 의한 기일의 지정은 특허이의신청절차에 있어서 증거조사 및 증거보전에 관한 기일이 있을 수 있으며, 심판에 관한 규정(특§157)을 준용한다.(특§78의2)

즉, 특허이의신청에 있어서 이의신청인이나 특허권자가 증거조사신청이 제기된 경우에 심사관은 증거조사기일을 지정하여 당사자에 통지한다. 기일은 청구 또는 심사관의 직권으로 변경할 수 있다.

6. 기간의 단축

특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간을 단축할 수 있다. 기간연장(단축)신청서 또는 명세서등 보정서에 기간 단축의 취지가 기재되어 제출된 경우 해당 지정기간은 그 신청서 또는 보정서의 제출일에 만료된 것으로 본다.

제4장 절차의 무효 및 반려

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 방식심사 주체 및 대상

1. 관련 규정

특허법 제46조 (절차의 보정)

특허청장 또는 특허심판원장은^{주1)} 특허에 관한 절차가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 제3조제1항 또는 제6조의 규정에 위반된 경우
2. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우
3. 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우

주1) 2001. 2. 3. 보정명령의 주체에서 심판장을 삭제: 이는 심판장이 보정명령을 할 수 있는 사항에 관하여는 특허법 제141조제1항제2호로 옮겨서 규정한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에 대하여는 개정전 규정을 적용한다.

방식심사는 특허법 제46조와 특허법시행규칙 제11조에 근거하고 있다.

특허에 관한 절차와 관련한 제출서류에 대한 방식심사 결과 흠결이 있는 경우 그 흠결의 내용에 따라 다음과 같이 취급한다.

- (1) 흠결이 특허법시행규칙 제11조제1항 각 호의 1에 해당되는 경우
 - 기간(1월)을 정하여 소명기회를 부여한 후 그 서류를 반려(다만 동조 동항 제14호 위반 사항에 대하여는 소명기회를 부여하지 않고 반려)
- (2) 흠결이 특허법 제46조제1호 내지 제3호에 해당되는 경우
 - 기간을 정하여 보정을 명한 후 기간 내 흠결을 해소하지 못한 경우 그 절차를 무효처분

2. 방식심사 주체

특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류에 흠결이 있는 경우 해당서류의 방식심사 담당부서(출원서비스과, 국제출원과, 등록서비스과 또는 심판정책과)가 방식심사를 하여야 한다.

다만, 방식심사 위반 사항이 실체심사와 밀접한 관련이 있어 서류를 접수한 부서에서 처리하기에 부적절하다고 판단되는 경우에는 심사관이 방식심사를 한다.(규정§18, §19)

따라서 일반적으로 서류의 방식심사 담당부서에서 절차상 흠결에 대한 방식심사를 누락한 경우에 방식심사 담당부서에서 처리해야 할 사항으로 판단되면 심사관은 위반 사실을 기재하여 그 서류를 방식심사 담당부서로 통지한다.(2006.10.1. 개정)

심사관으로부터 방식심사 위반사항을 통지받은 부서에서 위반사항을 검토하여 방식심사를 완료한 후 심사관에게 관련 서류를 다시 인계한다.

3. 방식 심사 대상

3.1. 반려 대상 서류

반려대상 서류는 특허법시행규칙 제11조제1항 각 호의 1에 열거된 사항으로 다음과 같다.

1. 특허법 시행규칙 제2조의 규정에 위반하여 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우
2. 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우
 - 기재내용이 극히 부실하여 서류의 종류를 알 수 없는 경우 그 서류
 - 특허법 등 관련 규정에 정하여져 있지 않은 종류의 서류를 제출한 경우 그 서류

(2009년 추록)

3. 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 출원인코드 [출원인코드가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우
 4. 국어로 기재되지 아니한 경우
 - 명세서의 기재에 있어서 용어의 일부 또는 도면의 일부를 외국어로 기재되어 있으나, 외국어로 기재된 사항을 제외하여도 출원 발명을 이해하기에 어려움이 없는 경우에는 반려하지 않고 보정을 명함
 5. 출원서에 명세서(명세서에 발명의 상세한 설명이 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우
 - 명세서 또는 도면이 극히 부실하게 기재된 경우(예로서 청구범위 기재란에 “독립항” 등이라고만 표시되어 실질적으로 내용이 없는 경우 등)도 포함
 - 요약서가 첨부되지 않은 경우에는 반려하지 않고 보정을 명함
 - ※ 실용신안등록출원으로 도면이 없는 경우에는 반려
- 5의2. 특허청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 분할출원, 변경출원 및 정당한 권리자의 출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 법 제42조제5항제1호에 따른 명세서의 보정기간이 경과된 경우
6. 국내에 주소 또는营业소를 가지지 아니하는 자가 법 제5조제1항에 규정된 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류 등인 경우
 - 특허출원서뿐만 아니라 특허관리인에 의하지 않은 다른 특허에 관한 절차의 서류도 반려 처분
 7. 특허법 또는 특허법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우
 - 법정기간이 경과하여 제출된 서류(지정기간이 경과하여 제출된 서류는 반려하지 않는 것을 원칙으로 한다)
 - ※ 실체심사의 거절이유통지에 대하여 의견서 제출 기간 도과

후에 제출된 명세서등 보정서는 반려

8. 특허법 또는 특허법에 의한 명령이 정하는 기간 중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우
9. 특허법 제132조의3에 따른 심판의 청구기간 또는 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우
10. 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우
 - 특허출원에 관한 절차가 종료된 후 종료된 특허 출원에 관한 절차와 관련된 서류
11. 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우
 - 타인 출원에 대한 보정서 등과 같이 절차를 밟을 권한이 없는 자가 밟은 절차와 관련된 서류
12. 별지 제2호서식의 신고서(포괄위임 원용제한에 한한다), 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서 또는 포괄위임등록 철회서, 별지 제4호서식의 출원인코드 부여신청서 또는 직권으로 출원인코드를 부여하여야 하는 경우로서 당해서류가 불명확하여 수리할 수 없는 경우
13. 정보통신망이나 전자적기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우
- 13의2. 특허법 시행규칙 제3조의2제2항의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 기간내에 제출하지 아니한 경우
14. 제8조의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 정당한 소명 없이 소명기간내에 제출하지 아니한 경우
15. 특허출원인이 특허청구범위가 기재되지 아니한 명세서가 첨부된 특허출원에 대하여 출원심사청구서를 제출한 경우

16. 특허청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 또는 법 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우
17. 제40조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허여부결정을 보류할 수 없는 경우
18. 제40조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 없는 경우(심사유예신청서에 한정한다)
19. 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 법 제67조의2제1항 단서에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우

3.2 보정요구 대상

보정요구 대상은 특허법 제46조 각 호의 1에 기재된 사항으로, 미성년자 등 행위능력이 결여된 자가 법정대리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟거나(특§3①, 실§4), 대리인이 특별수권을 받아야만 밟을 수 있는 특허에 관한 절차를 특별수권을 받지 않고 밟은 경우(특§6, 실§4), 특허법 또는 특허법에 의한 요구가 정하는 방식에 위반될 경우 및 수수료를 납부하지 않은 경우에는 특허청장의 명의로 절차에 대한 보정명령을 하여야 한다.

또한 특허법시행규칙 제11조제1항 각 호에 열거된 사항에 대하여는 보정요구를 하지 않고 소명기회를 부여한 후 반려하여야 한다.

한편, 특허법 제62조 각 호의 특허거절이유에 해당하는 사항에 대하여는 보정요구를 하지 않고 거절이유를 통지하여야 한다.

**특허법 등 관련규정에 의한
실체적 요건에 위반한 경우의 취급**

심사시 발명의 실체적 내용과 밀접한 관련이 있는 흠결들을 심사관이 하여야 할 처분과 연결시켜 정리하여 보면 다음과 같다.

- 위반 사항이 거절이유에 해당하는 경우 ⇒ 거절이유통지(§63)
- 같은 날 2이상의 동일 발명이 출원된 경우

- 같은 날 동일발명이 출원된 경우⇒ 심사관이 특허청장 명의로 협의 명령 (§36 ⑥), 협의가 성립하지 아니한 경우 특허법 제36조 제2항 또는 제3항 위반으로 거절이유통지(심사관 명의)
 - 동일한 자로부터 동일한 발명을 승계한 자가 같은 날 출원한 경우⇒ 심사관이 특허청장 명의로 협의 통지 (§38 ⑦), 협의가 성립하지 아니한 경우 정당한 권리자의 출원이 아닌 것으로 보아 특허법 제33조 위반으로 거절이유통지
- 선출원(제1국출원, 원출원)에 포함되지 않은 발명을 후출원에 포함하여 출원한 경우
- 우선권주장출원에서 제1국출원(또는 선출원)에 기재되지 않은 발명을 제2국출원(후출원)에 포함하여 출원한 경우 (§54, 55)⇒ 새로 추가된 발명이 기재된 청구항에 대하여 특허요건 판단일을 소급하지 않고 후출원일을 기준으로 심사
 - 원출원의 명세서나 도면에 없는 발명을 분할 출원한 경우 (§52)⇒ 분할출원 불인정통지후 후출원일을 기준으로 심사 ('06. 10. 1. 이후 출원의 분할출원에 대해서는 거절이유에 해당하므로 불인정 통지를 하지 않고 의견제출통지를 한다)
 - 원출원의 청구범위에 기재되지 않은 발명을 이중출원한 경우 (§53)⇒ 이중출원 불인정통지후 후출원일을 기준으로 심사 (이중출원제도가 폐지된 '06. 10. 1. 이후 출원의 변경출원에 대해서는 거절이유에 해당하므로 불인정 통지를 하지 않고 의견제출통지를 한다)
- 기타 실체 심사절차
- 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우에 있어서 발표된 발명과 출원된 발명이 다른 경우 (§30)⇒ 특허법 제30조는 발표된 발명을 선행기술로 사용하지 않도록 하는 규정이므로 별다른 조치 없이 그대로 심사
 - 최후거절이유통지에 따른 보정이 보정의 허용범위를 벗어난 경우 (§47 ③) ⇒ 보정 각하 (§51)
 - 우선심사청구된 출원발명과 자기실시 등의 발명이 다른 경우 (§61)⇒ 우선심사 신청 각하
 - 이의신청된 특허권에 대한 정정청구가 정정의 범위를 벗어난 경우 (§77)⇒ 정정청구 불인정

판례: 절차의 보정대상

기재사항에 흠결이 있거나 구비서류가 갖추어지지 아니한 경우를 뜻하며, 이와 같은 형식적인 문제를 벗어나서 외국인이 권리능력을 가지는가 또는 출원인이 특 (2008년 추록)

제2절 방식심사 절차

1. 방식심사 절차 흐름

방식심사는 방식심사 담당부서(출원서비스과, 국제출원과, 등록서비스과 또는 심판정책과)에서 실시하며, 방식심사 후 심사국에 이송된 서류에 방식상 흠결이 있는 경우 심사관은 방식심사 담당부서로 방식에 관한 흠결 내용을 기재하여 이송하도록 한다.

다만, 흠결이 실체심사와 관련된 내용이어서 방식심사 담당부서에서 처리하는 것이 부적절하다고 판단되는 경우에는 심사관이 직접 방식심사를 하고 특허청장 명의로 보정명령을 한다.

2. 서류의 반려절차

2. 1 반려 이유의 통지

특허청장은 특허법시행규칙 제11조제1항의 규정에 의하여 부적법한 것으로 보는 출원서류 등을 제출한 출원인·심판청구인 또는 제출인(이하 “출원인 등”이라 한다)에 대하여 출원서류 등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 기재한 서면을 송부하여야 한다.

2. 2 제출 서류의 반려

특허법시행규칙 제11조제2항의 규정에 의하여 반려취지 등을 서면으로 송부 받은 출원인 등이 소명하고자 하는 경우에는 소명기간 내에 특허법시행규칙 별지 제24호 서식의 소명서를, 소명 없이 출원서류 등을 소명기간 이내에 반려 받고자 하는 경우에는 특허법시행규칙 별지 제8호 서식의 반려요청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

특허청장은 반려요청을 받은 때에는 즉시 출원서류 등을 반려하여야 하며, 특허법시행규칙 제8조의 규정에 의하여 제출 요구를 받은 서류를 정당한 소명 없이 소명기간 이내에 제출하지 아니한 경우에도 반려이유를 기재하여 출원서류 등을 즉시 반려하여야 한다.

특허청장은 출원인 등이 소명기간 이내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명의 내용이 이유 없다고 인정되는 경우에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다.

반려처분시에는 그 이유를 명시하여 출원인에게 통지하여야 하며, 통지서에는 행정심판 또는 행정소송 제기가능 예고문을 부기하도록 한다.(2006.10.1. 개정)

소명기간중 서류 제출인은 반려이유 통지에 대한 소명이나 의견을 제출할 수 있으나, 반려이유를 극복하기 위한 보정서의 제출은 허용되지 않는다.

3. 보정요구 및 무효 처분 절차

3.1 보정요구서 작성 및 발송

심사관은 특허에 관한 절차가 특허법 제46조의 각 호의 1에 해당할 경우 특허청장 명의로 절차의 보정을 명한다.

보정요구서에는 출원의 서지적 사항, 보정기간, 보정할 서류, 보정서를 기일 내에 제출하지 않을 경우 보정대상 서류를 무효로 한다는 취지 및 보정할 사항을 기재한다.

보정기간은 1월 이내로 하며, 보정할 사항은 특허법 등 관련 규정에서 정한 절차상의 요건에 위반된 내용을 기재하고 필요한 경우 절차상의 요건에 맞게 보정할 방법을 구체적으로 기재한다.

작성한 보정요구서는 심사과장의 결재를 받아 당사자에게 발송한다.

3.2 보정기간연장 신청의 처리

보정기간은 출원인의 신청에 의하여 연장할 수 있으며, 연장 기간은 1월(재외자의 경우도 같다.)이며, 연장기간은 통산하여 4월까지 승인함을 원칙으로 하고 최종 기간연장승인시에는 “차후 기간연장은 승인하지 않음”이란 예고문을 기재한다.(출규§12)

3.3 보정서의 취급

① 적정한 보정서 제출시 취급

지정된 기간 이내에 보정서를 제출하여 절차상의 흠결이 치유된 경우에는 보정 대상이 된 서류를 제출한 날에 소급하여 보정된 상태의 서류가 제출된 것으로 본다.

* 보정서 제출시 보정할 사항이 보정료 납부대상에 해당하는 경우 수수료(보정료)를 납부하여야 한다.(특허료·등록료와수수료중보정료납부요령§2, 특허청고시 2005-20)

② 부적정한 보정서 제출시 취급

지정된 기간 이내에 보정서가 제출되지 않거나 흠결을 치유하지 못한 경우 당해 절차를 무효처분 할 수 있다.

지정기간 경과 후 제출된 절차 보정서의 취급

지정기간 경과 후 출원무효처분 통지서의 발송일(이하 “무효처분일”이라 한다) 전에 보정서가 제출되어 출원의 흠결이 치유된 경우에는 무효처분을 하지 아니하고 보정서를 수리한다. 그러나 무효처분일 후에 제출된 보정서는 반려한다.

한편 무효처분통지서 발송일 이전에 우편 등을 통하여 제출되었으나, 무효처분당시 보정내용의 제출사실을 알지 못하고 무효처분한 경우에는 보정내용을 검토하여 흠결을 해소한 경우에는 무효처분을 취소하고 보정을 인정한다. 또한 무효처분통지서를 발송한 날에 제출된 보정도 동일하게 취급한다.

새로운 절차보정 사항이 발견된 경우의 취급

절차 보정명령에 따른 보정이 완료된 후에 새로운 절차 보정 사항이 발견된 경우에는 새로운 보정 사항에 대하여 기간을 정하여 다시 절차 보정을 명한다. 이 경우 각각의 보정에 대하여 보정료를 납부하여야 한다. 그러나 1회의 보정명령으로 가능할 수 있었던 사항을 누락하여 동일 사항을 추가로 보정을 명하는 경우에는 그 보정 사항의 보정에 대하여는 보정료를 부과하지 아니한다. (특허료·등록료와수수료중보정료납부요령§3, 특허청고시 2005-20)

보정명령과 무관한 자진보정서의 취급

절차의 보정명령에 대응하는 보정서가 아직 제출되지 아니한 상태에서 보정명령의 취지와 무관한 자진보정서가 제출된 경우에는 수리한다. 이 때 그 보정사항이 보정료 납부대상에 해당하는 경우에는 보정료를 징수하여야 한다.

보정명령 사항 중 일부만 보정한 경우의 취급

하나의 보정명령서로 2이상의 사항에 대하여 절차 보정을 명하였으나 지정기간 내에 제출된 보정서가 흠결의 일부만을 보정하여 보정 사항 전체를 치유하지 못한 경우에는 치유하지 못한 흠결이 있는 절차만을 무효로 한다. 2이상의 보정명령 사항에 대하여 이를 2회 이상으로 나누어 보정하는 경우에는 각각 별도의 보정으로 보아 매회 보정료를 납부하여야 한다.

복수의 보정서로서 보정한 경우의 취급

하나의 보정명령서에 2이상의 흠결에 대하여 보정을 명할 경우 출원인은 하나의 보정서로 절차를 밟는 것을 원칙으로 한다. 그러나 출원인이 이를 복수의 보정서로 절차를 밟을 경우 다른 흠결의 치유와 독립하여 치유가 가능한 흠결에 대한 보정서는 수리하기로 한다.

(2007년 추록)

하나의 출원서·청구서 기타 절차에 관한 서류 및 그 첨부서류에 보정하여야 할 사항이 2이상인 경우에 이를 일시에 일괄하여 보정하는 때에는 1건의 보정으로 보아 1건의 보정료를 납부하고, 이를 2회 이상으로 나누어 보정하는 때에는 각각 별도의 보정으로 보아 매회 보정료를 납부하여야 한다.(특허료·등록료와수수료중보정료납부요령§3①)

공동출원인 중 일부의 자만이 위임장을 보정한 경우의 취급

위임장 제출 없이 2인 이상의 출원인이 대리인을 통하여 공동출원을 한 경우, 대리권 증명서 제출과 관련된 보정명령에 대하여 공동출원인 중 일부만이 대리권 증명서를 제출한 경우에는 당해 출원은 무효처분 한다.

보정서 없이 보정내용만 제출된 경우의 취급

보정서 서식 없이 보정내용만 제출된 경우에는 일단 수리하고 보정서가 방식에 위반되었음을 이유로 보정을 명하도록 한다. 다만 그 서류의 종류가 불분명한 경우에는 반려하도록 하며, 서식의 흠결이 경미한 경우에는 보정명령을 하지 않고 그대로 수리할 수 있다.

방식에 위반된 보정서가 지정된 기간 내에 정해진 서식에 따라 보정되지 않은 경우 보정서를 무효처분하고, 보정서의 무효처분에 따라 흠결이 치유되지 못한 경우에는 당해 절차를 무효 처분한다.

의견서의 의견내용 중에 보정할 사항을 기재하여 제출한 경우의 취급

의견서의 의견내용 중에 보정할 사항을 기재하여 제출한 경우 해당 의견서는 적법하게 제출된 것으로 보아 수리하되, 명세서등 보정서는 제출되지 않은 것으로 취급한다. (제5부 제2장 2.4 의견서 및 보정서의 취급 참조)

4. 절차의 무효처분

4.1 관련 규정

특허법 제16조 (절차의 무효)

- ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 그 보정을 하지 아니한 경우에는 그 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항의 규정에 의한 심사청구료를 납부하지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 그 심사청구료를 납부하지 아니한 경우에는 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.

2001. 2. 3. 개정전 특허법에서는 특허료 불납시 취급 방법을 특허법 제16조에는 무효처분하도록 규정되어 있고, 특허법 제81조에는 포기한 것으로 보도록 규정되어 있어 실무상으로는 특허법 제81조 규정에 따라 그 특허출원을 포기한 것으로 취급하여 온 바, 개정법에서 특허법 제16조의 특허료 불납시 무효처분하도록 한 규정을 삭제하여 특허료 불납시 그 특허출원이 포기된 것으로 보도록 명확히 하였으며,

제3자가 심사청구한 출원에 대하여 보정으로 청구항이 추가된 경우 출원인에 대하여 추가로 심사청구료를 납부하도록 보정명령을 하였음에도 불구하고 지정된 기간 이내에 추가 심사청구료를 납부하지 않은 경우 취급방법을 새로이 규정한 바, 이는 추가 심사청구료를 납부하지 않은 경우 그간 논란이 되어 왔던 무효처분대상을 명확히 규정한 것으로 본 개정 규정은 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다.

4.2. 무효처분의 주체 및 대상

특허에 관한 절차를 무효처분할 수 있는 자는 보정명령을 한 자(특

허청장 또는 특허심판원장)이므로 심사관은 절차 무효처분의 주체가 될 수 없다.

또한 무효처분의 대상은 보정요구에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결이 치유되지 않은 경우 보정요구의 대상이 된 그 특허에 관한 절차이므로 특허출원에 한하는 것이 아니다.

4.3. 무효처분 통지

- (1) 보정요구를 하였으나 지정기간 이내에 보정서가 제출되지 아니하거나 제출된 보정서에 의하여도 흠결이 치유되지 못한 경우에는 심사관은 심사담당관의 결재를 득한 후 특허청장 명의로 그 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다.(특§16①)
- (2) 무효처분시에는 그 이유를 명시하여 출원인에게 통지하여야 하며, 통지서에는 행정심판 또는 행정소송 제기가능 예고문을 부기하도록 한다.

4.4 무효처분 효과

무효로 된 출원에 대하여는 특허법 제36조제1항 내지 제3항(선원)의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 출원이 없었던 것으로 보며, 무효로 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 국내우선권주장출원을 할 수 없다.(특§36④, 특§55①, 실§7④, 실§11)

다만, 무효로 되기 이전에 후출원에서 적법하게 우선권주장된 경우 선출원이 무효로 되더라도 후출원의 우선권주장은 유효하다.

출원공개 후 출원이 무효로 된 경우에는 특허법 제65조제2항의 출원공개에 따른 보상금 지급 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.(특§65⑥)

제3절 무효처분의 취소

1. 관련 규정

특허법 제16조 (절차의 무효)

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 그 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정되는 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일로부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.

③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서의 규정에 따른 무효처분 또는 제2항 본문의 규정에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.
<신설 2007.1.3>

2001. 2. 3. “천재지변이나 기타 불가피한 사유”를 “책임질 수 없는 사유”라고 개정함으로써 무효처분의 취소사유를 더 넓게 인정하여 민원인이 구제 받을 수 있는 사유를 확대하였으며,

“특허료 불납으로 특허출원이 무효로 되거나 그 무효가 천재·지변에 의할 경우 무효처분의 취소”는 특허법 제81조의2를 신설하여 일괄 규정함에 따라 본 조에서 이 내용을 삭제한바, 2001. 2. 3. 개정된 규정은 2001. 6. 30 이전 출원에도 적용된다.

2. 무효처분의 취소를 청구할 수 있는 기간 및 요건

특허청장은 출원·청구 및 기타의 절차가 무효로 된 경우에도 그 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 청구

에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 후에는 무효처분의 취소를 청구할 수 없다.(특§16②, 실§3)

여기서 「보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유」란 일반인이 보통의 주의를 다하여도 피할 수 없는 사유로 천재·지변 기타 불가피한 사유가 해당됨은 물론이며, 심사 실무에서 무효처분의 서류를 당사자가 아닌 자에게 송달한 경우에는 본인이 책임질 수 없는 사유에 해당되나, 공시송달사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다.

3. 절차의 무효처분 취소의 신청 및 결정

절차의 보정명령을 받은 자가 무효처분을 취소 받고자 하는 경우에는 특허법시행규칙 별지 제8호서식에 의한 기간해태면제신청서에 해태사유를 증명할 수 있는 서류 1통, 대리인의 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.(특칙§17, 실칙§27)

이때 무효처분의 취소여부는 당초 무효처분을 한 자(부서)가 특허청장 명의로 결정하여 무효처분의 취소를 신청한 자에게 통보한다.

판례: 무효처분의 취소

특허법 제32조제2항^(주)에 규정된 이른바 해태결과의 면제는 동조 제1항에 규정된 바와 같이 출원, 청구 및 기타의 절차를 밟은 자가 그 후의 행위에 대하여 지정기간을 해태하거나 등록을 받을 때에 납부하여야 할 특허료의 납부를 하지 아니한 때에 특허법에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 특허청장이 그 출원, 청구 및 기타의 절차를 무효로 한 경우에만 그 적용이 있고, 특허법 제77조제3항에 규정된 바와 같은 등록된 특허권자가 특허료를 추납기간 내에 특허료를 추납하지 아니하여 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 특허권이 소멸되는 것으로 간주되는 경우에는 그 적용이 없다. (대법원 1982. 12. 14. 선고 82누264 판결),

주) 특허법 제32조제2항은 판결당시 특허법 조문으로 현행 특허법 제16조제2항에 상당함

4. 무효처분 취소 후 심사

무효처분을 취소한 경우 그 결과를 무효처분취소 청구인에게 통보하며, 무효처분취소통지서에 무효처분을 취소한 때부터 당초 보정기간에 해당하는 기간 이내에 보정할 수 있다는 취지를 병기하여 보정할 수 있도록 한다.

한편 무효처분 후 무효처분취소 전까지 특허에 관한 절차 또는 심사가 진행된 경우에는 사안별로 검토하여 무효처분의 취소여부에 따른 영향과 신뢰보호원칙 등을 고려하여 그 절차 및 심사결과의 효력 여부를 인정한다.

제4절 절차의 추후 보완

1. 절차의 효력의 승계

1.1 관련 규정

특허법 제17조 (절차의 추후 보완)

특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여^{주1)} 제132조의3^{주2)}의 규정에 의한 심판의 청구기간, 제180조제1항의 규정에 의한 재심의 청구기간을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.

주1) 2001. 2. 3. “천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여”를 “책임질 수 없는 사유로 인하여”로 개정 : 이는 절차를 추후 보완 할 수 있는 사유를 더 넓게 인정하여 민원인이 구제 받을 수 있는 사유를 확대한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다.

주2) 2001. 2. 3. “제132조의3 또는 제132조의4”를 “제132조의3”으로 개정하여 132조의 4(보정각하 결정에 대한 심판)를 폐지: 이는 개정법에서 보정각하 결정에 대한 불복 심판의 삭제를 반영한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에 대하여는 2001. 2. 3. 개정전의 규정을 적용한다.

1. 2 절차의 추후 보완 및 요건

본 조는 특허에 관한 절차를 밟는 자가 책임질 수 없는 사유로 특허법 제132조의3에 의한 특허거절결정에 대한 심판 또는 특허법 제180조 제1항에 의한 재심의 청구기간을 준수할 수 없을 때 구제하기 위한 규정으로서 특허거절결정 등에 대한 심판이나 재심의 청구기간에 한한다.

이와 같이 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 심판이나 재심의 법정청구기간을 경과하여 결정, 심결 또는 판결이 확정된 경우 당사자가 치명적인 불이익을 받게되는 것은 가혹하기 때문이며 특허법 제16조제2항의 규정과 같은 취지이다.

☞ : “책임질 수 없는 사유” 제1부 제4장 참조

2. 절차의 추후 보완 기간

절차의 추후 보완 기간은 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 특허법 제132조의3 규정에 의한 심판 청구기간 등을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.(특§17, 실§3)

제5장 절차의 속행과 정지

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 절차의 효력의 승계와 속행

1. 관련 규정

특 허 법

제18조 (절차의 효력의 승계) 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다.

제19조 (절차의 속행) 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 係屬중에 특허권 또는 특허에 관한 권리의 이전이 있는 때에는 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다.

2. 절차의 효력의 승계

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 승계가 있는 경우 이미 밟은 특허에 관한 절차의 효력은 상실되는 것이 아니라 권리의 승계인에게 미친다. 즉, 승계가 있는 경우 절차를 처음부터 다시 밟는 것이 아니라 이미 행한 절차는 유효하게 되므로 이미 밟은 절차는 다시 밟을 필요가 없다.^하

예를 들어 심사관이 의견제출통지서를 발송한 후에 출원인의 명의 변경신고가 있었다면, 심사관은 승계인에게 다시 의견제출통지서를 발송할 필요가 없으며, 의견제출기간도 당초 의견제출통지서에서 지정한 기간이 된다.

3. 절차의 속행

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 係屬중에 특허권 또는 특허에 관한 권리의 이전이 있는 때에는 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다. (특§19, 실§4)

심사관은 승계인에 대하여 특허에 관한 절차를 속행하게 하고자 할 때에는 특허청장 명의로 그 취지를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다. (특칙§18, 실칙§27)

제2절 절차의 정지

1. 정지의 개념 및 종류

특허에 관한 출원·청구 또는 기타 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속 중 그 절차가 종료되기 전에 당해 절차가 법률상 진행되지 않는 상태를 말하며 특허법상 절차의 정지에 관하여는 절차의 중단과 절차의 중지로 구별하여 규정하고 있다.

- (1) 「절차의 중단」은 당사자에게 절차를 수행할 수 없는 사유가 발생했을 경우에 새로운 절차의 수행자가 나타나 절차를 수행할 수 있을 때까지 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다.
- (2) 「절차의 중지」는 특허청의 입장에서 절차를 속행할 수 없는 장애가 생겼거나 당사자에게 절차를 계속 진행하는데 부적당한 사유가 발생하여 법률상 당연히 또는 특허청의 결정에 의하여 절차가 정지되는 것을 말한다.

2. 절차의 중단

2. 1 절차의 중단 사유 및 절차를 하 수계할 수 있는 자

(1) 관련 규정

특 허 법

제20조(절차의 중단) 특허에 관한 절차가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허청 또는 특허심판원에 係屬중인 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

특 허 법

1. 당사자가 사망한 경우
2. 당사자인 법인이 합병에 의하여 소멸한 경우
3. 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우
4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우
5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 종료한 경우
6. 특허법 제11조제1항 단서의 규정에 의한 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우
7. 파산관재인 등 일정한 자격에 의하여 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우

제21조 (중단된 절차의 수계) 제20조의 규정에 의하여 특허청 또는 특허심판원에 係屬중인 절차가 중단된 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 자가 그 절차를 수계하여야 한다.

1. 제20조제1호의 경우에는 그 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 의하여 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.
2. 제20조제2호의 경우에는 합병에 의하여 설립되거나 합병후 존속하는 법인
3. 제20조제3호 및 제4호의 경우에는 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
4. 제20조제5호의 경우에는 새로운 수탁자
5. 제20조제6호의 경우에는 새로운 대표자 또는 각 당사자
6. 제20조 제7호의 경우에는 같은 자격을 가진 자

(2) 절차의 중단 사유 및 절차를 수계할 수 있는 자

특허에 관한 절차의 중단은 법정사유에 의해서 발생한다. 즉 다음의 사유가 발생한 경우 특허청이나 절차를 밟는 당사자의 의사와 관계없이 중단되며, 절차가 중단된 경우에는 다음의 자는 수계신청을 하여야 한다. 다만, 이에 해당하는 경우에도 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 절차는 중단되지 않는다.

① 당사자가 사망한 경우

- 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 의하여 절차를 속행할 자. (다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못함)

민법 제1019조(승인, 포기의 기간)제1항의 규정에 의하면 “상속인은 상속 개시가 있음을 안 날로부터 3월 내에 단순승인이나 한정승인 또는 포기를 할 수 있다.”

② 당사자인 법인이 합병에 의하여 소멸한 경우

- 합병에 의하여 설립되거나 합병 후 존속하는 법인

③ 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우

- 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자

④ 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우

- 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자나 법정대리인 또는 새로이 법정대리인이 된 자

⑤ 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 종료한 경우 새로운 수탁자

⑥ 특허법 제11조 제1항 단서의 규정에 의한 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우

- 새로운 대표자 또는 각 당사자

2. 3 중단된 절차의 수계 절차

(1) 관련규정

특허법 제22조 (수계신청)

- ① 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청은 상대방도 할 수 있다.
- ② 특허청장 또는 심판장은 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청이 있는 때에는 이를 상대방에게 통지하여야 한다.
- ③ 특허청장 또는 심판관은 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정한 때에는 결정으로 기각하여야 한다.
- ④ 특허청장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여는 수계하게 할 것인가의 여부를 결정하여야 한다.
- ⑤ 특허청장 또는 심판관은 제21조에 규정된 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하는 경우에는 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.
- ⑥ 제5항의 규정에 의한 기간 내에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 본다.
- ⑦ 특허청장 또는 심판장은 제6항의 규정에 의하여 수계가 있는 것으로 본 경우에는 이를 당사자에게 통지하여야 한다.

(2) 중단된 절차의 수계절차

- ① 중단된 절차의 수계는 그 뜻을 기재한 서면의 제출에 의하여 행한다. 절차의 수계신청이 있는 때에는 특허청장은 상대방에게 이를 통지한다.

특허법 제22조제1항의 규정에 의하여 절차의 수계를 신청하고

자 하는 자는 별지 제11호 서식의 절차수계신청서에 수계의 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장 또는 심판장에게 제출하여야 한다.

- ② 중단된 절차의 수계신청은 상대방도 할 수 있으며, 특허청장은 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정한 때에는 결정으로 기각하여야 한다.
- ③ 특허청장은 특허여부결정의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여는 수계하여야 할 것인가의 여부를 결정하여야 한다.
- ④ 수계하여야 할 당사자가 중단된 절차를 수계하지 아니하는 경우에는 특허청장은 직권으로 기간을 정하여 그 절차의 수계를 명한다.
- ⑤ 전항에서 지정한 기간 내에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 보며, 이를 당사자에게 통지하여야 한다.

절차의 중단사유가 발생한 경우의 심사

일반적으로 절차의 중단사유가 발생하거나 소멸하더라도 특허청장은 출원인의 명의변경신고 등이 없는 경우 그 사실을 인지할 수 없다. 따라서 통상의 심사에 있어서 심사관은 절차의 중단이 발생하였는지 여부에 대한 별도의 조사 없이 심사를 진행한다.

그러나 심사진행 중 특허청장이 절차의 중단사유가 발생한 사실을 인지한 경우에는 심사절차의 진행을 중단하고, 특허법 제21조 규정에 의한 수계가 있는 때까지 심사를 진행하지 않는다.

또한 중단된 절차는 수계신청이 있거나, 절차의 중단사유가 해소되었음을 인지한 때에는 수계절차를 밟아 심사 절차를 진행한다. 심사관이 절차를 수계하여야 할 사유가 있음을 인지한 경우에는 특허청장 명의로 기간을 정하여 수계를 명하고, 지정된 기간이내에 수계신청이 없는 경우에는 수계가 있는 것으로 간주하고 이를 당사자에게 통지한 후 절차를 진행한다.

**절차의 중단사유가 있음에도 이를
간과하고 절차를 진행한 경우의 취급**

절차의 중단사유가 있음에도 특허청이 이를 간과하고 심사의 절차를 계속하여 각종 처분을 한 경우에는 그 절차는 취소하고 다시 절차를 밟아야 한다.

예로서 대리인이 없는 출원인이 사망하였으나 이를 알지 못하고 심사관이 거절이유를 통지한 후 거절이유를 해소하지 못했다는 이유로 거절결정한 경우에 있어서 거절이유통지에 따른 의견서 제출에 관한 절차는 특허법 제20조의 규정에 따라 특허청 또는 출원인의 상속인 등이 별도의 조치를 하지 않더라도 당연히 중단되므로 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정할 수 없다.

따라서 거절결정은 취소하고 수계 후 다시 의견제출통지서를 발송하여 의견제출의 기회를 부여하여야 한다.

3. 절차의 중지

3. 1 관련규정

특허법 제23조(절차의 중지)

- ① 특허청장 또는 심판관이 천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여 그 직무를 행할 수 없는 때에는 특허청 또는 특허심판원에 係屬중인 절차는 그 사유가 소멸될 때까지 중지된다.
- ② 특허청장 또는 심판관은 당사자가 부정기간의 장애로 특허청 또는 특허심판원에 係屬중인 절차를 속행할 수 없는 때에는 결정으로 그 중지를 명할 수 있다.
- ③ 특허청장 또는 심판관은 제2항의 규정에 의한 결정을 취소할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 중지 또는 제3항의 규정에 의한 취소를 한 때에는 특허청장 또는 심판장은^{주1)} 이를 각각 당사자에게 통지하여야 한다.

주1) 2001. 2. 3. “때에는”를 “때에는 특허청장 또는 심판장은”으로 개정: 이는 통지의 주체를 명확히 한 것으로 2001. 6. 30. 이진출원에도 적용된다.

3. 2 절차의 중지사유

(1) 당연히 중지되는 경우(특§23①)

천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여 특허청이 그 직무를 행할 수 없는 때에는 별도의 중지결정 없이 절차가 당연히 중지된다.

(2) 결정에 의한 중지(특§23②)

당사자가 부정기간의 장애^(주1)로 특허청에 계속중인 절차를 속행할 수 없는 때에는 당사자의 신청 또는 직권으로 특허청장 또는 특허심판관의 결정에 의하여 절차가 중지된다.

(주1) 「당사자가 부정기간의 장애」란 특허청은 직무를 수행할 수 있으나 당사자

가 특허에 관한 절차를 밟을 수 없는 장애사유가 발생한 경우를 말한다. 예를 들어, 당사자가 거주하는 지역에 전쟁 또는 기타의 사유로 통신이 두절되어 당분간 회복될 전망이 보이지 않거나 또는 당사자가 급작스러운 중병 등으로 특허청과 연락 등을 할 수 없게 된때이다.

출원 또는 이의신청에 관한 심사가 다른 이의신청 또는 심판이나 소송과 관련되어 있고 그 이의신청이나 심판 또는 소송절차가 완결된 후 당해 출원 또는 이의신청의 심사의 진행이 합리적인 경우에는 재량에 의하여 그 절차를 중지할 수 있다. (§78①)

☞: 이의신청에 있어서 절차의 중지의 효과 및 처리 등에 대하여는 본 장을 적용하지 않으므로 제5부 이의신청 참조

3. 3 중지된 절차의 속행

- (1) 천재·지변 등 특허청의 직무집행불능의 상태가 소멸되면 특허법 제23조제1항에 의하여 중지된 절차는 당연히 속행된다.
- (2) 특허법 제23조제2항에 의하여 중지된 절차에 대하여는 그 중지사유가 소멸되거나 기타 절차의 속행이 가능하다고 인정되는 때에는 중지결정을 취소할 수 있다.
- (3) 특허법 제23조제1항 또는 제2항에 의하여 절차가 중지되거나 또는 중지결정을 취소한 때에는 이를 각각 당사자에게 통지하여야 한다.

4. 절차의 중단 또는 중지의 효과

4.1 관련 규정

특허법제24조 (중단 또는 중지의 효과)

특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.

4.2 절차의 중지 중단의 효과

절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 전 기간이 진행된다.

즉 이 경우 진행기간은 절차의 중지나 중단 전 잔여기간의 진행으로 지정기간이나 법정기간이 완성되는 것이 아니라 중단 전 진행된 기간이 무시되고 다시 처음부터 전 기간이 진행된다.

절차가 중단 또는 중지되는 동안에는 특허청장 또는 심사관은 물론 당사자도 원칙적으로 절차를 진행할 수 없다.

수계통지 후 특허에 관한 절차를 밟을 기간의 계산

특허법 제24조 규정에 따라 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때에 다시 모든 기간이 진행된다는 의미는 중지 또는 중단 전에 진행된 기간을 무시하고 처음부터 다시 그 기간이 시작한다는 뜻이다.

예로서 심사관이 출원 후 특허법 제46조의 규정에 따라 1개월 내에 특허에 관한 절차를 보정할 것을 특허청장 명의로 명하였으나 보정명령 후 15일 후에 특허에 관한 절차가 중단되었고 이후 수계되었다면, 수계 후 보정할 수 있는 기간은 다시 1월이다.

제6장 서류의 제출 및 송달

< 이 장의 적용 범위 >

구 분		적용 대상 절차	쪽
제1절	1.~2.	모든 특허에 관한 절차	1603~1607
	3.~5.	전자문서로 밟는 절차	1608~1612
제2절	1.~5.	모든 특허에 관한 절차	1614~1623
	6	전자문서로 통지하는 절차	1624

제1절 서류제출

1. 제도의 취지

특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허청에 제출하는 서류는 특허청에 도달된날부터 그 효력이 발생하는 것을 원칙으로 하되(특§28①), 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 특허청과 당사자 사이의 지리적 거리의 차이 때문에 불평등의 문제를 야기할 수 있으므로 이를 해소하기 위해 우체국에서 접수한 시기를 특허청에 도달한 시기로 간주하고 있다.

한편 종전의 서면출원제도 하에서는 특허에 관한 절차를 밟는 자는 매 절차마다 출원인이나 대리인의 인적정보를 반복적으로 제출하여, 출원인의 불편을 초래하고 정보가 잘못될 경우 많은 문제를 야기하였으나, 99. 1. 1 특허넷시스템을 개통하여 출원인이나 대리인의 인적정보를 고유번호를 부여하여 효율적으로 관리할 수 있게 되었다.

또한 특허넷시스템의 개통으로 특허에 관한 절차를 정보통신망을 통하여 밟을 수 있게 되었으며, 특허청에서도 정보통신망을 통하여 각종 통지·송달 등을 할 수 있게 되었다.

2. 서류제출의 효력발생시기

2.1 관련규정

특허법 제28조(서류제출의 효력발생시기)

- ① 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 출원서·청구서 기타의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 특허청 또는 특허심판원에 도달된 날부터 그 효력이 발생된다.
- ② 제1항의 출원서·청구서 기타의 서류를 우편으로 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 경우에 우편물의 통신일부인에서 표시된 날이 분명한 경우에는 그 표시된 날, 그 표시된 날이 불분명한 경우에는 우체국에 제출한 날을 우편물의 수령증에 의하여 증명한 날에 특허청 또는 특허심판원에 도달한 것으로 본다. 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 특허협력조약 제2조(vii)의 규정에 의한 국제출원(이하 “국제출원”이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항 및 제2항에 규정된 것 외의 우편물의 지연·우편물의 망실 및 우편업무의 중단으로 인한 서류제출에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다

2. 2 서류제출의 효력 발생시기

특허청에 제출하는 출원서·청구서 기타의 서류(물건을 포함)는 특허청에 도달된 날부터 그 효력이 발생하며 “도달된 날”은 다음에 의한다.(특§28①, 실§4)

- (1) 특허청에 제출하는 출원서·청구서 기타의 서류를 우편으로 제출하였을 경우에는 다음의 날에 특허청에 도달된 것으로 본다.
 - ① 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명한 경우에는 그 표시된 날(발신주의)
 - ② 우편물의 통신일부인에 그 표시된 날이 불분명한 경우에는 우체국에 제출한 날을 우편물의 수령증에 의하여 증명한 날(발신주의)
 - ③ 우편물의 통신일부인이 불분명하거나 우편물의 수령증이 없는 경우에는 특허청에 도달된 날(도달주의)
- (2) 출원서·청구서 기타의 서류(물건을 포함)를 우편에 의하지 아니하고 제출한 경우에는 특허청이 수령한 날에 특허청에 도달한 것으로 본다. (도달주의)
- (3) 국제출원(특허협력조약 제2조(vii)의 국제출원)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 상기(1)의 우편제출에 대한 규정에도 불구하고 특허청에 도달된 날부터 그 효력이 발생한다. (특§28 ②) 그러나 이는 국제출원에 한하며, 국제출원 후에 동 PCT출원에 관한 번역문이나 의견서 등의 서류취급은 (1) 또는 (2)에 의한다.

한편 국제출원과 관련하여 우편물의 지연 망실, 또는 우편업무가 중단된 경우에는 특허법 제28조제2항의 규정에도 불구하고 PCT 규칙 제82조를 우선적으로 적용한다.

※ 국내출원의 우편물 망실이나 지연, 우편업무가 중단된 경우는 「PCT 출원에 관한 시행규칙」 또는 「특허법 시행규칙(PCT출원)」을 참고하여 처리한다.

PCT출원에 관한 규칙 제82조(특칙 §86 내지 §88)

82.1 우편물의 지연 또는 망실

- (a) 이해관계자는 기간의 만료일 5일 전까지 문서 또는 서한을 우편으로 발송하였다는 증거를 제출할 수 있다. 이와 같은 증거는, 육상 또는 해상우편물이 통상 2일 이내에 목적지에 도달하거나 또는 항공우편을 이용할 수 없는 경우를 제외하고는, 항공우편으로 발송된 경우에만 인정된다. 앞의 어느 경우에도 그 증거의 제출은 문서 또는 서한을 우체국의 등기우편으로 발송한 경우에 한하여 허용된다.
- (b) (a)항의 규정에 의하여, 문서 또는 서한의 우송 사실을 수신인인 국내관청 또는 정부간기구가 만족하도록 입증한 경우, 도달의 지연책임은 면제된다. 또한, 문서 또는 서한이 우송 중에 망실된 경우에는 새로운 사본으로 대체하는 것이 허용된다. 다만, 이해관계자가 새로운 사본이 망실된 문서 또는 서한과 동일하다는 것을 국내관청 또는 정부간기구가 만족하도록 입증한 경우에 한한다.
- (c) (b)항의 경우에 있어, 소정의 기간 내에 우편으로 발송한 사실에 대한 증거 그리고 문서 또는 서한이 망실된 경우에는 대체문서 또는 서한과 그 대체문서 또는 서한이 망실한 문서 또는 서한과 동일하다는 것을 증명하는 서류를 이해관계자가 지연 또는 망실을 안 날 또는 상당한 주의를 기울였다면 알 수 있었다고 보는 날로부터 1월 이내에 제출하여야 하며, 어떠한 경우에도 그 기간의 만료 후 6월 이내에 제출하여야 한다.
- (d) 우편당국 이외의 운송사업기관을 문서 또는 서한의 우송에 이용하는 경우, 그 운송사업자를 우편당국으로 간주할 것임을 국제사무국에 통지한 국내관청 또는 정부간기구는 그 운송사업기관을 우편당국으로 간주하여 (a)항 내지 (c)항의 규정을 적용한다. 이 경우, (a)항의 마지막 문장은 적용하지 아니하며, 증거는 그 발송시에 운송사업기관이 발송내역을 기록한 때에 한하여 제출할 수 있다. 위 통지에는 특정 운송사업기관 또는 특정 기준을 충족하는 운송사업기관을 이용하는 발송에 대하여만 이를 적용한다는 취지를 기재할 수 있다. 국제사무국은 통지받은 내용을 공보에 게재하여야 한다.

- (e) 국내관청 또는 정부간기구는 다음 어느 하나의 경우에 해당하는 경우에도 (d)항의 규정에 의하여 절차를 진행할 수 있다.
 - (i) 이용된 운송사업기관이 (d)항의 통지서에 명시된 운송사업기관 중의 하나가 아닌 경우 또는 기준을 충족하지 아니한 경우
 - (ii) 국내관청 또는 정부간기구가 국제사무국에 (d)항에 규정된 통지를 하지 아니한 경우

82.2 우편업무의 중단

- (a) 이해관계자는 그의 거주지, 영업소의 소재지 또는 체류지에서 기간의 만료일 전 10일간의 사이에 전쟁, 혁명, 시민폭동, 파업, 천재지변 또는 기타 이와 유사한 사유로 인하여 우편업무가 중단되었다는 증거를 제출할 수 있다.
- (b) 위와 같은 상황을 수취인인 국내관청 또는 정부간기구가 만족하도록 입증한 경우에는 도달의 지연책임은 면제된다. 다만, 이해관계자는 우편업무가 회복된 후 5일 이내에 우편으로 발송하였음을 당해 국내관청 또는 정부간기구가 만족하도록 입증하여야 한다. 이 경우에 규칙 제82.1조(c)의 규정을 준용한다.

3. 고유번호의 부여 및 기재

3.1 관련규정

특허법 제28조의2(고유번호의 기재)

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자 중 지식경제부령이 정하는 자^{주1)}(제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 이미 고유번호를 부여받은 자를 제외한다)는 특허청 또는 특허심판원에 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다.
- ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의한 신청이 있는 경우에 신청인의 고유번호를 부여하고 이를 통지하여야 한다.
- ③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의한 특허에 관한 절차를 밟는 자가 고유번호의 부여 신청을 하지 아니하는 경우에는 직권으로 고유번호를 부여하고 이를 통지하여야 한다.
- ④ 제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 고유번호를 부여받은 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 지식경제부령이 정하는 서류에 자신의 고유번호를 기재하여야 한다.
- ⑤ 제1항 내지 제4항의 규정은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인에 관하여 이를 준용한다.
- ⑥ 고유번호의 부여 신청, 고유번호의 부여 및 통지 기타 고유번호에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.

주1) 2001. 2. 3 “산업자원부령이 정하는 특허에 관한 절차를 밟는 자”를 “특허에 관한 절차를 밟는 자 중 산업자원부령이 정하는 자”로 개정: 이는 산업자원부령이 수식하는 것이 “특허에 관한 절차”인지 “절차를 밟는 자” 인지가 불명확함에 따라 이를 명확히 하기 위하여 개정한 것으로 본 규정은 모든 출원에 적용된다.

3. 2 출원인 코드 부여

출원인 고유번호(이하 “출원인코드”라 한다)는 특허법 제28조의2 및 특허법시행규칙 제9조에 규정되어 있으며 그 방법은 다음과 같다.

(1) 특허법 제28조의2제1항에서 “지식경제부령이 정하는 자”라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 자를 말한다.

1. 출원인
2. 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인
3. 심사청구인
4. <삭제>
5. <삭제>
6. 정정청구인
7. 우선심사신청인
8. 특허출원에 대한 정보제공인
9. 심판청구인 · 심판피청구인 및 심판참가인
10. 특허권자
11. 전용실시권자 또는 통상실시권자
12. 질권자

(2) 특허법 제28조의2제1항의 규정에 의하여 출원인코드의 부여를 신청하고자 하는 자는 별지 제4호서식의 출원인코드부여신청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

(3) 출원인 코드를 부여받은 자가 성명 · 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) · 서명 · 인감 · 전화번호 등을 변경 또는 경정하려면 별지 제5호서식의 출원인코드 정보변경(경정)신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

(4) 출원인코드를 이중으로 부여받거나 잘못 부여받아 이를 정정하고자 하는 경우에는 별지 제5호서식의 출원인코드 정정신청서에 다음의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

제출서류: 정정 내용을 증명하는 서류 1통, 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

4. 전자문서 이용신고

4. 1 관련 규정

제28조의4 (전자문서 이용신고 및 전자서명)

- ① 전자문서에 의하여 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 자는 미리 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 하며, 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 전자문서에 제출인을 식별할 수 있도록 전자서명을 하여야 한다.
- ② 제28조의3의 규정에 의한 제출된 전자문서는 제1항의 규정에 의한 전자서명을 한 자가 제출한 것으로 본다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 전자문서 이용신고 절차·전자서명 방법 등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.

4. 2 전자문서 이용신고

정보통신망을 이용하여 특허에 관한 절차를 수행하고자 하는 자는 미리 특허청장에게 정보통신망 이용신고를 하여야 한다.

특허법시행규칙 제9조의3 규정에 의하여 전자문서 이용신고는 특허법시행규칙 별지 제6호서식(전자문서 이용신고서)에 의하여야 한다.

5. 전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행

5. 1 관련 규정

특허법제28조의3 (전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행)

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 이 법에 의하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 특허출원서, 기타 서류를 지식경제부령이 정하는 방식에 따라 전자문서화하고 이를 정보통신망을 이용하여 제출하거나 플로피디스크 또는 광 디스크 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의하여 제출된 전자문서는 이 법에 의하여 제출된 서류와 동일한 효력을 가진다.
- ③ 제1항의 규정에 의하여 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 당해 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인한 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직^{주1)}의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.
- ④ 제1항의 규정에 의하여 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류·제출방법 기타 전자문서에 의한 서류의 제출에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.

주1) 2001. 2. 3. “전산망” 및 “전자계산조직”을 “정보통신망” 및 “전산정보처리조직”으로 개정: 이는 「정보통신망이용촉진등에관한법률」의 용어개정에 따른 것으로 개정규정은 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다

5. 2 전자문서의 효력 및 접수시기

전자문서는 종이로 제출된 서류와 동일한 효력을 가지며, 정보통신망에 의해 제출된 전자문서는 당해 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인한 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.(특§28의3 ③)

5. 3 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류

전자문서에 의해 특허에 관한 절차를 밟는 자가 정보통신망이나 전자적기록매체로 제출할 수 있는 서류의 종류는 다음의 서류를 제외한 서류이다.

전자문서첨부서류 등 물건제출서, 정정교부신청서, 국제출원 관련 서류(별지 제35호서식 내지 별지 제51호서식에 한한다), 법 제214조 제1항의 규정에 의한 결정신청서, 전자화내용정정신청서

그러나 출원인이 국방관련 비밀특허출원을 하는 경우에는 전자문서로 제출을 할 수 없다. 다만, 보안유지해제통지를 받거나 비밀해제통지를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.(특칙§9의2 ③)

☞ 국방관련 출원의 취급에 관한 세부사항은 제5부 제6장 참조

5. 4 전자문서의 제출 방법 등

- (1) 전자문서는 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 전자서명하여 제출하여야 한다.
- (2) 전자문서를 전자적기록매체에 수록하여 제출하는 경우에는 별지 제7호서식의 전자문서첨부서류등 물건제출서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 전자적기록매체에 수록하여 제출할 수 없는 서류는 전자문서첨부서류 등 물건제출서에 첨부하여 제출하여야 한다.
- (3) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 온라인 제출을 하는 경우 이에 첨부하여야 하는 서류 중 온라인 제출시 이를 첨부하지 아니한 서류는 온라인 제출 접수번호를 확인한 날부터 3일이내에 별지 제7호서식의 전자문서첨부서류등 물건제출서에 첨부하여 서면으로 제출하여야 한다.
- (4) 온라인 제출을 하고자 하는 자는 특허청에서 배포한 소프트웨어를 이용하여 출원인코드와 비밀번호를 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.

- (5) 법령의 규정에 의하여 동시에 하도록 되어 있는 2이상의 절차를 온라인 제출로 하는 경우에는 연속하여 입력하여야 한다. 법령의 규정에 의하여 동시에 하도록 되어 있는 2이상의 절차중에 하나의 절차를 온라인 제출로 하고 나머지 절차를 전자적기록매체 또는 서면으로 제출하는 경우에는 당해 2이상의 절차를 같은 날에 행하여야 한다.

제2절 서류의 송달

1. 제도의 취지

특허법 및 그 하위 법령에서는 특허에 관한 절차의 심사결과가 당사자의 특허권의 득실이나 이해에 영향을 미치는 경우 심사결과 서류를 일정한 절차에 따라 당사자에 통보(송달 및 발송)하도록 하고 있는바, 이는 서류를 수령하여야 할 자에게 확실히 서류 교부함으로써 후일에 일어날 분쟁을 미연에 방지하는데 그 목적이 있다.

특허법 및 특허법시행령에서는 특허에 관한 절차와 관련하여 권리의 득실에 중요한 영향을 미치는 서류를 송달대상서류로 규정하고 이들 서류의 송달방법을 규정하고 있으며, 송달대상서류 이외의 서류의 발송 등에 대하여는 특허청장이 정하도록 규정하고 있다.

2. 송달대상서류 및 절차

2.1 관련규정

특허법 제218조 (서류의 송달)

이 법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령 제18조 (서류의 송달등)

- ①법에 따라 송달할 서류는 특허청 또는 특허심판원에서 당사자 또는 그 대리인이 이를 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송하여야 한다.
- ②특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 서류를 송달한 경우에는 다음 각호에 정하는 바에 따라 수령증 또는 그 내용을 보관하여야 한다.
 1. 당사자 또는 대리인이 특허청 또는 특허심판원에서 직접 수령하는 경우에는 수령일자 및 수령자의 성명이 기재된 수령증
 2. 당사자 또는 대리인이 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우에는 특허청 또는 특허심판원이 운영하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용
 3. 등기우편으로 발송하는 경우에는 등기우편물 수령증
- ③심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의하여야 한다.
- ④송달에 있어서는 법 또는 이 영에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 송달을 받는 자에게 그 서류의 등본을 교부하여야 하며, 송달할 서류의 제출에 갈음하여 조서를 작성한 때에는 그 조서의 등본이나 초본을 교부하여야 한다.
- ⑤법 제3조제1항의 본문에 해당하는 자에 대한 송달은 그 법정대리인에게 하여야 한다.
- ⑥수인이 공동하여 대리권을 행사하는 경우에는 그중 1인에게 송달하면 된다.
- ⑦교도소 또는 구치소에 구속된 자에 대한 송달은 그 소장에게 한다.
- ⑧송달할 장소는 이를 받을 자의 주소 또는 영업소로 한다. 다만, 송달받을 자가 별도로 국내의 송달장소를 신고한 경우에는 그 장소로 한다.^{주1}
- ⑨송달을 받을 자가 그 장소를 변경한 때에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.
- ⑩송달을 받는 자가 정당한 사유 없이 송달 받기를 거부함으로써 송달할 수 없게 된 때에는 발송한 날에 송달된 것으로 본다.
- ⑪법에 따라 송달할 서류 외의 서류의 발송 등은 특허청장이 정하는 방법에 따른다.

주1) 2005. 1. 31. 제8항에 단서를 신설(2005. 2. 11. 시행)

2. 2 송달대상서류

특허법 및 그 하위법령에 따라 송달하여야 할 대상서류 중 심사와 관계 깊은 것은 아래와 같다

특허여부결정의 등본(특§67②), 특허이의신청서 부분(특§70②), 특허이의신청에 대한 결정등본(특§75②), 증거조사나 증거보전의 결과(이의신청 준용)(특§157⑤)”, 특허법 제16조제2항의 규정에 의한 무효처분 통지서(특령§17) 특허법 제214조제3항에 의한 결정 등본(특령§17)이 있다.

2. 3 서류의 송달 및 발송방법

서류를 송달하는 방법에는 교부에 의한 송달, 우편에 의한 송달 및 공시송달이 있으며 이들 서류의 송달 방법은 특허법시행령 제18조에 규정되어 있다.

한편 특허법시행령 제18조제11항의 규정에 의하면 송달할 서류 외의 서류의 발송 등은 특허청장이 정하도록 규정되어 있으나, 현재 특허청 실무 및 특허청 송달함설치 운영규정, 심사사무취급규정, 출원관계사무취급규정 및 특허넷시스템 등에는 송달대상서류의 발송과 차이가 없이 운영되고 있으므로 이들 서류도 송달대상서류와 동일하게 취급한다.

또한 무효처분취소통지서와 같이 상기 심사사무취급규정 등에 그 서식이 반영되어 있지 않더라도 심사결과가 특허권의 득실이나 변경에 영향을 미치는 경우에는 심사결과를 당사자에게 통보하도록 한다.

2. 3. 1 교부에 의한 송달

교부에 의한 송달이란 송달서류를 당사자 또는 그 대리인에게 직접 교부하는 송달 방법을 말하며, 이 경우 수령자로부터 수령일자 및 성명을 기재한 수령증을 받아 비치하여야 한다.(특령§18②, 실령§7)

다만, 운영지원팀의 송달함 설치 장소에 비치된 문서교부대장(별지3호 서식) 및 요금후납 우편물사용부(별지4호 서식)에 수령인이 수령일자 및 성명을 기입하고 등록된 인감도장으로 확인 날인하는 경우에는 이를 수령증의 비치로 갈음할 수 있다. 위 수령인이 변리사 본인이 아닌 경우에는 변리사의 인감도장과 대행자의 인장을 함께 날인하여야 한다(특허청송달함설치운영규정 §7).

2. 3. 2 우편에 의한 송달

특허청에서 송달하는 서류는 당사자 또는 그 대리인이 직접 수령하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송하여야 한다. 등기우편으로 발송하는 경우에는 우체국의 등기우편물 수령증을 비치하여야 한다.

그러나 심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의하여야 한다.

2. 4 송달서류의 수신인

- (1) 송달서류의 수신인은 원칙적으로 송달을 받는 자가 된다.(특령§18④)
- (2) 대리인이 있는 경우에는 대리인을, 복대리인이 있는 경우 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고 복대리인을 수신인으로 한다.

여기서 특별한 이유가 있는 경우는 우선하여 통지할 대상이 아닌 대리인(또는 당사자)이 심사관이 통지직전에 명세서 등 보정서나 또는 의견서 등 심사와 직접 관련 있는 절차를 밟은 경우로 이 경우 심사관은 그 절차를 밟은 대리인을 서류의 수신인으로 하여 통지한다.(이하 같다.)

- (3) 송달을 받을 자가 무능력자인 경우에는 법정대리인에게 송달하여야 한다.(특령§18⑤)
- (4) 대리인이 2인 이상인 경우에는 특허청에 대하여 각자가 본인을 대리하므로(특§9) 대리인중 누구에게 보내도 유효하다(특령§18⑥). 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고 출원서에 첫 번째로 기재된 대리인을 수신인으로 하여 서류를 송달한다.

또한, 중도 수임대리인이 있는 경우에는 중도 수임대리인을 수신인으로 한다.

(5) 대리인이 2인 이상으로서 그 중 일부가 특허법시행규칙 제5조의2에 의한 포괄위임대리인인 경우, 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고 포괄위임대리인에 우선하여 개별사건별 대리인에게 서류를 송달하도록 한다.

(6) 2인 이상의 공동출원인이 대표자를 선정하여 특허청에 신고한 경우에는 대표자(특§11), 대표자선정신고가 없는 경우에는 특허청에 대하여 각자가 전원을 대표할 수 있으므로 누구에게 송달하여도 유효하다.

다만, 관례적으로는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고 전항과 같이 출원서에 표시된 자중 첫 번째에 기재된 자를 수신인으로 하여 송달한다.

(7) 교도소 또는 구치소에 구속된 자에 대한 송달은 그 소장에게 한다.(특령§18⑦)

2. 5 서류의 송달장소

특허청에서 송달하는 서류의 송달장소는 이를 받는 자의 주소 또는 영업소로 한다. 다만, 송달받고자 하는 자가 별도의 송달장소를 신고한 경우에는 그 장소로 송달한다.

송달을 받을 자가 그 장소를 변경한 때에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.(특령§18조, 실령§7)

2. 6 수령거부 서류의 취급

송달을 받는 자가 정당한 사유 없이 송달 받기를 거부함으로써 송달할 수 없게 된 때에는 발송한 날에 송달한 것으로 본다.(특령§18⑩, 실령§7)

다만 송달을 거부하였는지 여부가 불분명한 경우에는 공시송달을 의뢰하도록 한다.

3. 공시송달

3.1. 관련 규정

특허법 제219조 (공시송달)

- ① 송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 공시송달을 하여야 한다.
- ② 공시송달은 송달할 서류를 받을 자에게 어느 때라도 교부한다는 뜻을 특허공보에 게재함으로써 행한다.
- ③ 최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일을 경과하면 그 효력이 발생한다. 다만, 동일 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음 날부터 그 효력이 발생한다.

3. 2. 반송서류의 취급(공시송달 방법)

송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 공시송달을 하여야 하며 공시송달의 세부절차는 심사사무취급규정 제81조 이하 및 특허넷시스템에 반영되어 있다. 여기에서 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때란 주민등록공동이용시스템을 이용하여도 송달받을 자의 주소를 확인할 수 없는 경우를 의미하므로, 공시송달을 하려면 최소한 한번은 주민등록공동이용시스템을 이용한 주소확인 절차를 거쳐야 한다. 다만, 심사관은 심사사무취급규정 및 특허넷 시스템에 반영된 절차에도 불구하고 사안별로 검토하여 송달받는 자에게 송달이 정확하게 될 수 있는 경우 그 방법에 따라 송달할 수 있다.

- (1) 송달받을 자가 주소(개인의 경우 주민등록상의 주소, 법인은 법인등기부상의 본사의 주소)이외의 장소로서 별도의 송달장소를 신고한 경우에는, 당해 송달장소로 서류를 발송한다.
- (2) 송달장소로 송달하였으나 반송된 경우에는 국 서무담당관은 발송서류의 반송사유 및 발송번호 등 반송사항을 전산시스템에 입

력하고 해당심사관에게 이러한 사실을 통지한다. 국 서무담당관 으로부터 위와 같은 사실을 통지받은 심사관은 송달받을 자에게 전화하여 주소를 확인한 후 확인된 주소로 특허법시행규칙 별지 제5호서식의 출원인정보변경(경정)신고서를 첨부한 “출원인 정보변경신고안내서” 및 반송서류를 재발송하여야 한다.

- (3) 위(2)의 절차에도 불구하고 다시 반송되는 경우에는 주민등록 공동이용시스템을 이용하여 주소를 확인하여야 하고, 확인된 주소가 전화로 확인한 장소와 동일여부를 검토하여 ①동일하다면 바로 공시송달하고, ②동일하지 않다면 주민등록공동이용시스템을 이용하여 확인한 주소로 위(2)의 절차에 따라 다시 발송한다.
- (4) 주민등록공동이용시스템을 이용하여 확인한 주소로 재차 발송하였으나 다시 반송되는 경우에는 더 이상 주소확인 절차를 거칠 필요 없이 공시송달한다.

※ 송달받을 자가 법인인 경우 주민등록공동이용시스템을 이용할 수 없으므로, 심사관은 가능한 한 정확한 주소를 확인하기 위하여 노력하여야 하고, 공시송달을 하기 전에 최소한 한번은 송달받을 자의 법정주소로 송달하여야 한다.

반송된 서류의 특수한 경우의 취급

① 절차가 종료된 경우의 서류의 재발송

출원인 정보변경에 의하여 출원인의 주소가 변경되면 공시송달한 서류를 출원인에 재발송하여 준다. 그러나 재발송하여야 할 서류와 관련된 특허에 관한 절차가 종료된 경우에는 재발송하지 않는다.

② 재발송한 경우의 기간의 계산

또한, 재발송한 경우 지정기간이나 법정기간의 계산은 공시송달한 날을 기준으로 계산한다.

③ 확인된 주소가 동일한 경우의 취급

주소확인 결과 출원인의 주소가 동일한 경우에는 “공시송달 및 출원인 정보변경신고안내”서류를 출원인에게 발송하는 것이 아니라 반송된 서류

를 재발송한다.

④ 공시송달한 당사자에 대한 이후의 공시송달 절차

최초 공시송달 후 동일 당사자에게 다시 관계서류를 송달하고자 할 경우 “공시송달 및 출원인 정보변경신고안내에도 불구하고 출원인정보변경 신고가 없으며, 서류의 반송사유가 수취인 미거주, 이사감, 주소불명일 때에는 우편송달을 하지 아니하고, 즉시 공시송달을 한다.

⑤ 당사자가 주소변경을 하지 않고 공시송달을 요청하는 경우의 취급

당사자가 출원인의 주소를 변경하지 않고 공시송달 서류의 통보를 요청하거나 심사관이 필요하다고 인정하는 경우 출원인주소변경 안내시 공시송달 서류에 서류의 내용을 기재하거나 첨부하여 발송한다.

⑥ 주소나 영업소의 변경 없이 장기부재중인 자에 대한 서류의 송달

주소나 영업소의 변경 없이 당사자가 장기간 기재된 주소에 부재중이거나 영업소가 휴업중인 경우 서류의 송달도 반송된 서류의 취급을 준용하여 송달한다.

⑦ 반송된 서류 중 공시송달을 하지 않아도 되는 서류

특허청에서 심사와 관련하여 발송한 서류 중 특허법 제218조 및 특허법시행령제18조 규정에 의한 서류는 공시송달을 하여야 한다. 그러나 송달서류가 아닌 서류는 그 서류가 특허를 받을 수 있는 권리에 미치는 영향이 적고, 추후 그 절차에 대한 본 통지를 하는 경우에는 공시송달을 하지 않을 수 있다.

예로서 기초적요건보류/연기통지서 및 정보제공에 대한 통지서 등은 심사관이 판단하여 공시송달을 생략할 수 있다.

⑧ 송달받을 당사자가 복수인 서류가 반송된 경우의 취급

출원인이 복수인 경우 등 송달 받을 당사자가 복수인 경우로서 송달 서류가 반송된 경우 그 서류를 즉시 공시송달하는 것이 아니라, 다른 당사자에 재송달한다. 한편, 복수의 당사자의 대표자가 선정되었으나, 송달 서류가 반송된 경우에는 대표자가 아닌 당사자에 송달하여서는 안된다.

⑨ 공시송달 이후 당사자가 직접 교부를 신청한 경우에는 서면출원에 대하여는 수령증을 받아 출원포대에 보관하고 전자출원에 대하여는 CSR을 요청하여 이력을 기재하고 수령증은 심사담당관실별로 보관한다.

판례: 공시송달 방법

피심판청구인에 대하여 청구서 사본을 등록원부상의 주소로 1회 송달하여 본 후 반송되자 바로 내부결재를 받아 그 이후의 서류송달을 공시송달의 방법에 의하고 있으나, 등록원부에 피심판청구인의 주민등록번호가 기재되어 있어 관련 행정기관에 조회하는 등의 방법으로 직권 조사하여 보는 등 피심판청구인의 실제 주소를 알 수 있는 방법이 없는 것이 아님에도 불구하고, 그러한 노력도 없이 바로 공시송달결정을 한 것은 적정한 절차의 진행이라고 볼 수 없는 것이다. (대법원 1991.10.8. 선고 91후59 판결)

공시송달에 관한 법령

◆ 특허·실용신안 심사사무취급규정

제80조(서류의 발송) ①심사관은 전자문서로 처리된 통지서를 다음 각호의 1에 의하여 발송하여야 한다.

1. 온라인에 의한 통지서 수신을 희망한 송달받을 자(이하 “수취인”이라 한다)에 대한 온라인 발송
2. 서울사무소 문서송달함을 이용하는 수취인에 대한 발송
3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하는 수취인에 대한 우편발송

②심사관은 전자문서로 처리되지 아니한 통지서 또는 기타문서를 발송할 때에는 발송되는 사항을 전산입력하고, 그 시행문서를 운영지원과로 이송하여야 한다.

③국 주무과장은 제1항제1호의 규정에 의하여 온라인 발송된 통지서가 7일동안 수취되지 않은 경우 또는 제1항제3호의 규정에 의하여 우편발송하는 경우에는 그 시행문서를 출력하여 운영지원과로 이송하여야 한다.

④통지서 등의 발송은 수취인의 주소 또는 영업소로 한다. 다만, 수취인이 별도로 국내의 송달장소를 신고한 경우에는 그 장소로 한다.

제81조(별도의 송달장소가 없는 발송서류의 반송시의 조치) ①국 주무과장은 별도의 송달장소가 없는 발송서류가 반송된 경우 반송사유 및 발송

번호 등 반송사항을 전산시스템에 입력한 후, 해당 심사과장 또는 심사팀장에게 이를 통지하여야 한다.

②각 심사과장 또는 심사팀장은 제1항의 통지가 있는 경우 행정정보공유시스템을 이용하여 주소확인을 하여 해당 심사관에게 그 결과를 통지하여야 한다.

③심사관은 제2항에 의하여 출원인의 새로운 주소를 확인할 수 없는 경우에는 출원서 등에 기재된 전화번호 등으로 출원인의 주소를 확인하기 위하여 상당한 주의를 기울여야 한다.

④심사관은 제2항 또는 제3항에 의하여 출원인의 주소가 확인되면 그 주소로 특허법시행규칙 별지 제5호서식의 출원인정보변경(경정)신고서를 첨부한 “출원인 정보변경신고안내서” 및 반송된 서류를 재발송하여야 한다.

⑤심사관은 제3항에 의해서도 출원인의 주소를 확인할 수 없는 경우에는 반송된 서류를 공시송달하여야 한다. 다만, 반송사유가 “수취인 부재”인 경우에는 심사관은 특허법시행규칙 별지 제5호서식의 출원인정보변경(경정)신고서를 첨부한 “출원인 정보변경신고안내서” 및 반송된 서류를 재발송할 수 있다.

제81조의2(별도의 송달장소가 있는 발송서류의 반송시 조치) ①국 주무과장은 별도의 송달장소가 있는 발송서류가 반송된 경우 반송사유 및 발송번호 등 반송사항을 전산시스템에 입력한 후, 해당 심사과장 또는 심사팀장과 심사관에게 이를 통지하여야 한다.

②심사관은 제1항에 의한 통지가 있는 경우, 전화 등으로 송달장소를 확인하기 위하여 상당한 주의를 기울여야 한다.

③심사관은 제2항에 의해 송달장소가 확인되는 경우, 확인된 장소로 특허법시행규칙 별지 제5호서식의 출원인정보변경(경정)신고서를 첨부한 “출원인 정보변경신고안내서” 및 반송된 서류를 재발송하여야 한다.

④심사관은 제2항에 의해 송달장소가 확인되지 않거나, 제3항에 의해 재발송한 서류가 다시 반송된 경우, 수취인의 주소 또는 영업소로 특허법시행규칙 별지 제4호의2서식의 출원인정보변경(경정)신고서를 첨부한 “출원인 정보변경신고안내서” 및 반송된 서류를 재발송하여야 한다.

⑤제4항에 의해 재발송한 서류가 다시 반송되는 경우에는 제81조 규정을 준용한다.

4. 재외자에 대한 송달

4. 1. 관련규정

특허법 제220조 (재외자에 대한 송달)

- ① 재외자로서 특허관리인이 있는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다.
- ② 재외자로서 특허관리인이 없는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.
- ③ 제2항의 규정에 의하여 서류를 항공등기우편으로 발송한 때에는 그 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다.

4. 2. 송달방법

재외자로서 특허관리인이 있는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달한다.(특§220①, 실§77)

재외자로서 특허관리인이 없는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있으며, 서류를 항공등기우편으로 발송한 때에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다.(특§220②③, 실§77)

즉, 재외자에 대한 우편송달에는 발신주의가 채택되고 있다.

5. 특별송달

5.1 특별송달대상서류

특허이의신청 · 심판 · 재심 · 통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의하여야 한다.(특령§18조)

또한 실용신안에 있어서는 실용신안 등록이의신청 · 실용신안기술평가 · 심판 · 재심 · 통상실시권 설정의 재정 및 실용신안권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의하여야 한다.(특령§18, 실령§7)

5. 2 특별 송달 방법

☞ 송달방법에 대하여는 해당분야 참조

(2006년 추록)

특별송달에 관한 우편 법령

◆ 우편법

제15조 (부가우편역무의 제공) ②제1항의 규정에 의한 부가우편역무의 종류 및 그 이용조건은 정보통신부령으로 정한다.

◆ 우편법시행령

제25조 (부가우편역무의 종류등) ①법 제15조제2항의 규정에 의한 부가우편역무의 종류는 다음 각호와 같이 구분한다.

6. 특별송달: 등기취급을 전제로 민사소송법 제163조의 규정에 의한 방법으로 송달하는 우편물로서 배달우체국에서 배달결과를 발송인에게 통지하는 특수취급제도

◆ 우편법시행규칙

제62조 (특별송달) ①다른 법령에 의하여 민사소송법이 정하는 방법으로 송달하여야 할 서류를 내용으로 하는 등기통상우편물은 이를 제25조제1항 제6호의 규정에 의한 특별송달로 할 수 있다.

②특별송달우편물을 발송할 때에는 그 표면의 왼쪽 중간에 “특별송달”의 표시를 하고, 그 뒷면에 송달상 필요한 사항을 기재한 우편송달통지서용지를 첨부하여야 한다.

제63조 (특별송달우편물의 배달) ①특별송달우편물을 배달하는 때에는 우편송달통지서의 해당란에 수령인의 서명 또는 날인을 받아야 한다.

②특별송달우편물의 수령을 거부하는 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 그 장소에 우편물을 두어 유치송달할 수 있다.

1. 수취인의 장기간 부재등으로 대리수령인이 그 우편물을 수취인에게 전달할 수 없는 사유가 입증된 경우
2. 우편물에 기재된 주소지에 수취인이 사실상 거주하지 아니하는 경우

③특별송달우편물을 배달한 때에는 배달우체국에서 당해우편물에 첨부된 우편송달통지서에 송달에 관한 사실(제2항의 경우에는 유치송달의 사유 또는 제2항 각호의 사유를 포함한다)을 기재하여 발송인에게 등기우편으로 송부하여야 한다.

6. 전자문서 송달

6.1. 관련 규정

특허법 제28조의5 (정보통신망을 이용한 통지 등의 수행)

- ① 특허청장·특허심판원장·심판장·심판관·심사장 또는 심사관은 제28조의4제1항의 규정에 의하여 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 "통지 등"이라 한다)을 하고자 하는 경우에는 정보통신망을 이용하여 이를 행할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 따라 정보통신망을 이용하여 행한 서류의 통지 등은 서면으로 행한 것과 동일한 효력을 가진다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 서류의 통지 등은 당해 통지 등을 받는 자가 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 기록된 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.
- ④ 제1항의 규정에 의하여 정보통신망^{주1)}을 이용하여 행하는 통지 등의 종류·방법 등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.

주1) 2001. 2. 3. “전산망” 및 “전자계산조직”을 “정보통신망” 및 “전산정보처리조직”으로 개정: 이는 「정보통신망이용촉진등에관한법률」의 용어에 따른 개정으로 개정규정은 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다

6. 2. 전자 문서에 의한 송달

특허청에 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류를 통지하고자 하는 경우에는 전산망을 이용하여 이를 행할 수 있으며, 전산망을 이용하여 행한 서류의 통지 등은 서면으로 행한 것과 동일한 효력을 가진다.(특§28조의5, 실§4)

또한, 법령에 특별한 규정이 있는 경우(예:특별송달서류)를 제외하고 모든 서류를 전자문서로 통지 할 수 있다.

(2009년 추록)

제7장 수수료

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 수수료의 납부

1. 취지

수수료는 특허출원, 심사청구 등 특허에 관한 절차를 밟는 특정의 이용자로부터 국가가 제공한 역무에 대한 반대급부 또는 보수의 성격으로 징수하는 요금으로 일반 조세와 다르다.

수수료의 징수근거 및 수수료를 납부하여야 할 자는 특허법 제82조제1, 2항에 규정되어 있으며, 수수료의 납부방법, 납부기간 등은 동조 제3항의 규정에 의해 지식경제부령으로 정하도록 규정되어 있다.

“특허료 등의 징수규칙”(이하 “징수규칙”이라 한다)에는 특허료, 등록료 및 수수료의 부과금액과 납부방법 등이 구체적으로 규정되어 있다.

2. 관련규정

특허법 제82조 (수수료)

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 납부하여야 한다.
- ② 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여^{주1)} 특허청구범위에 기재한 청구항의 수가 증가한 때에는 그 증가한 청구항에 관하여 납부하여야 할 심사청구료는 특허출원인이 납부하여야 한다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 수수료·그 납부방법 및 납부기간 등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.

주1) 2001. 2. 3. “명세서의 보정 또는 보정 각하에 의하여”를 “명세서를 보정하여”로 개정: 이는 보정각하에 관한 규정을 개정한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에 대한 보정 각하로 청구항이 증가한 경우에는 종전 규정에 의하여 증가한 수수료를 징수한다.

3. 수수료를 납부하여야 할 자

특허에 관한 수수료는 그 절차를 밟는 자가 납부하여야 한다. 따라서 출원인이나 등록권자가 아닌 자가 밟을 수 있는 특허에 관한 절차의 수수료(심사청구료, 우선심사청구료 등)는 그 절차를 밟는 자가 납부하여야 한다.

다만, 심사청구 후에 보정에 의하여 심사청구료가 증가된 경우(새로운 청구항이 신설되어 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우 등)에는 그 증가된 심사청구료는 출원인이 납부하여야 한다.

4. 수수료의 종류

수수료의 종류 및 금액은 징수규칙 제2조(특허료 및 특허 관련 수수료) 및 제3조(실용신안등록료 및 실용신안 관련 수수료)에 규정되어 있으며, 심사와 관계가 깊은 수수료의 종류는 다음과 같다.

- (1) 출원료: 특허 출원료, 특허권존속기간연장등록 출원료, 실용신안등록출원료, 분할 출원료, 이중 출원료, 변경 출원료
- (2) 우선권주장 신청료: 특허출원의 우선권주장 신청료, 의장등록출원의 우선권주장 신청료
- (3) 심사청구료: 특허심사청구료, 실용신안기술평가청구료, 우선심사신청료
- (4) 출원인 명의변경신청료
- (5) 각종 보정료
- (6) 법정기간연장신청료, 지정기간연장신청료, 기일변경신청료

수수료의 종류별 세부금액은 특허청 홈페이지참조

(<http://kipo.go.kr>)

(2008년 추록)

5. 수수료의 납부방법

5.1 수수료의 납부 방법

수수료의 납부방법은 징수규칙 제8조에 규정되어 있으며 수수료의 납부방법은 다음과 같다.

- (1) 수수료는 제출서류에 대한 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 하여 국고수납은행 또는 우체국에 그 다음날까지 납부하여야 하며 가산료는 기본료와 합산하여 납부하여야 한다.
- (2) 수수료는 징수규칙 별지 제1호 서식에 의하여 납부하되 현금으로 납부한다. 다만, 우편으로 납부할 경우에는 통상환을 동봉하여 제출한다.
- (3) 납부기간이 경과하여 납부된 수수료는 반환한다.

5.2 심사청구료의 납부 방법

- (1) 출원심사 청구시에는 징수규칙 제2조제1항제7호 및 제3조제1항제6호에 따른 심사청구료를 납부하여야 한다.
- (2) 심사청구료 산정시 청구항 수는 독립항과 종속항을 불문하고 1항마다 산정한다.
- (3) 심사청구료가 미납된 경우에는 보정을 명하여야 하며, 보정 불이행시에는 출원심사청구를 무효로 할 수 있다.(특§16)
- (4) 심사청구료는 심사청구를 하는 자가 심사청구시에 납부하여야 한다.
- (5) 심사청구 후에 보정서에 의하여 심사청구료가 증가된 경우(새로운 청구항이 신설되어 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우 등)에는 출원인이 보정서 제출시에 그 증가액을 납부하여야 한다.(징수규칙§2①9, §3①7의2)
- (6) 심사청구항이 보정에 의하여 삭제된 경우에도, 기 납부된 심사청구료는 반환하지 아니한다.

심사청구료 산출시 청구항수 계산

심사청구료 산정시 청구범위의 항 수는 독립항과 종속항을 불문하고 1항마다 산정하며, 특히 2이상의 항을 인용한 청구항의 경우에도 1개항으로 계산한다. 심사청구료 산출시 대상 청구범위 및 청구항 수의 계산은 다음과 같이 한다.

- (1) 출원과 동시에 심사청구하거나 심사청구시까지 보정이 없는 경우에는 최초 출원서의 청구범위를 대상으로 한다.

예) 최초청구범위 : 3개항 → 보정 없음 → 심사청구료 : 3개항에 대하여 산출

- (2) 심사청구시까지 보정에 의하여 청구범위가 증감되었을 경우에는 최종 보정된 청구범위를 대상으로 한다.

예) 최초청구범위 : 3개항 → 보정에 의한 청구범위 : 5개항

→ 심사청구료 : 5개항에 대하여 산출

최초청구범위 : 3개항 → 보정에 의한 청구범위 : 2개항

→ 심사청구료 : 2개항에 대하여 산출

- (3) 청구범위에 대한 보정서의 제출과 동시에 심사청구를 하는 경우에는 그 시점에서의 청구범위를 대상으로 한다.

예) 최초청구범위 : 3개항 → 보정(1개항 삭제, 3개항 신설)

→ 심사청구료 : 5개항(3-1+3)에 대하여 산출

- (4) 심사청구 후에 보정에 의하여 청구범위가 증가된 경우에는 삭제항과 관계없이 증가된 청구범위를 대상으로 한다.

예) 최초청구범위 : 3개항 → 3개항에 대한 심사청구료 납부 → 보정에 의하여 청구범위 증감(1개항 삭제, 5개항 신설) → 추가심사청구료 : 신설된 5개항에 대하여 산출(삭제된 1항은 무시)

제2절 수수료의 면제

1. 관련규정

특허법 제83조(특허료 또는 수수료의 감면)

- ① 특허청장은 다음 각호의 1에 해당하는 특허료 및 수수료는 제79조 및 제82조의 규정에 불구하고 이를 면제한다.
 1. 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료
 2. 제133조제1항·제134조제1항 또는 제137조제1항의 규정에 의한 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료
- ② 특허청장은 「국민기초생활 보장법」 제5조의 규정에 의한 수급권자 및 지식경제부령이 정하는 자가 한 발명에 관한 특허출원인 경우에는 제79조 및 제82조의 규정에 불구하고 특허권의 설정등록을 받기 위한 최초 3년분의 특허료 및 지식경제부령이 정하는 수수료를 감면할 수 있다.
- ③ 제2항의 규정에 의하여 특허료 및 수수료를 감면 받고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.

2. 수수료의 면제 대상

특허청장은 국가(지방자치단체는 제외)에 속하는 특허출원이나 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료와 이와 관련한 절차에 관한 수수료 전체를 면제한다.

※ 국·공립대학교 교직원의 직무발명으로 국·공립학교 안에 설치된 전담조직에 의한 특허출원의 경우에는 수수료를 면제하지 않는다.

국가와 공동 출원한 경우의 수수료

국가와 국가 이외의 자가 공동으로 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 면제하지 않고 일반원칙에 따라 수수료를 납부하여야 한다.

3. 수수료의 감면대상

특허법 제82조제2, 3항의 규정에 의하면 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 지식경제부령이 정하는 자에 대하여 최초 3년분의 특허료와 수수료를 감면할 수 있도록 규정된 바, 감면대상수수료 및 감면액은 징수규칙 제7조에 다음과 같이 규정하고 있다.

3. 1 출원료 및 최초 3년분의 면제자

다음에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록을 출원하거나 권리 설정등록을 하는 경우에 그 출원에 대한 출원료 및 심사청구료와 최초 3년 분의 특허료는 징수하지 아니한다.(징수규칙§7①) 따라서 수수료 중 출원료와 심사청구료를 제외한 보정료 등은 징수한다.

또한 면제요건은 당해 서류제출시 충족하여야 하므로 출원시에는 면제 대상이었으나 등록시에 면제대상이 아닌 경우에는 최초 3년분의 등록료는 면제하지 않는다.

(1) 국민기초생활보장법에 의한 수급자

출원 등 서류 제출시에 국민기초생활보장법 제2조의 규정에 의한 수급자로 지정되어 있는 자에 한한다.

(2) 국가유공자와 그 유족 및 가족 등

출원 등 서류 제출시에 국가유공자등에관한예우및지원에관한법을 제4조 및 제5조의 규정에 의한 국가유공자로 지정되어 있는 자 및 그 유족 등에 한한다(1713 페이지 참조).

(3) 장애인

출원 등 서류 제출시에 장애인복지법 제32조제1항의 규정에 의

한 장애인으로 등록되어 있는 자에 한한다.

(4) 학생

출원 등 서류 제출시에 초·중등교육법 제2조 및 고등교육법 제2조의 규정에 의한 학교에 재학중인 학생(대학원의 재학생을 제외한다)에 한한다.

(5) 기능대학의 재학생

출원 등 서류 제출시에 기능대학법 제2조제1호의 규정에 의한 기능대학에 재학중인 자에 한한다.

(6) 만 19세 미만인 청소년

수수료 면제대상인 학교

(1) 초·중등교육법 제2조 (학교의 종류)에 의한 학교

1. 초등학교·공민학교, 2. 중학교·고등공민학교, 3. 고등학교·고등기술학교, 4. 특수학교, 5. 각종 학교

(2) 고등교육법 제2조 (학교의 종류)에 의한 학교

1. 대학, 2. 산업대학, 3. 교육대학, 4. 전문대학, 5. 방송대학·통신대학 및 방송통신대학 및 사이버 대학, 6. 기술대학, 7. 각종학교

(3) 기능대학법에 의한 기능대학

3.2 수수료의 일부 감면대상

개인 또는 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업 및 소기업(이하 “중소기업”이라 한다)에 대하여는 출원료·심사청구료 및 최초 3년 분의 등록료(이하 “출원료 등”이라 한다)의 70%에 해당하는 금액을 감면하며, 감면금액을 계산함에 있어서는 100원 미만의 금액은 버린다.

개인출원인이 수수료를 감면 받기 위해서는 당해 출원인은 발명자 또는 고안자 이어야 한다.

4. 수수료의 감면 절차

4.1 생활보호대상자 등의 출원료 면제 신청

출원료 등을 면제받고자 하는 자는 출원시, 심사청구시 또는 권리 설정 등록시의 출원서, 심사청구서, 기술평가청구서 또는 특허(등록)료 납부서에 면제사유와 면제대상 등을 기재하고, 다음에 해당하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.(정수규칙§7②)

- (1) 국민기초생활보장법에 의한 수급자임을 증명하는 서류 1통
- (2) 국가유공자등예우및지원에관한법률에 의한 국가유공자와 그 유족 또는 가족임을 증명하는 서류 등 해당 자격을 증명하는 서류 1통
- (3) 장애인복지법에 의한 등록장애인임을 증명하는 서류 1통(장애인 수첩으로 확인할 수 없는 경우에 한한다)
- (4) 재학증명서 1통

4.2 개인 및 소기업자의 출원료 등 감면 신청

출원료 등을 감면 받고자하는 자는 출원서 등에 감면대상임을 기재하고 당해 기업이 중소기업임을 증명하는 서류 1통을 제출하여야 한다.

출원료 등의 감면 신청시기

국민기초생활보호법 등의 출원료 또는 심사청구료 감면신청은 출원시 또는 심사청구시에 행하여야 한다. 따라서 출원시 또는 심사청구시 감면신청을 하지 않고 출원시 또는 심사청구시에 감면대상자이었음을 이유로 하는 감면신청은 인정하지 아니한다.

5. 수수료의 반환 등

5. 1 관련 규정

특허법 제84조 (특허료등의 반환)

- ① 납부된 특허료 및 수수료는 이를 반환하지 아니한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납부한 자의 청구에 의하여 이를 반환한다.
1. 잘못 납부된 특허료 및 수수료
 2. 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분
 3. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분
 4. 특허출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1개월 이내에 해당특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부된 수수료 중 특허출원료 및 심사청구료
- ② 특허청장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 납부한 자에게 통지하여야 한다.^{주1)}
- ③ 제1항 단서의 규정에 따른 반환은 제2항의 규정에 따른 통지를 받은 날부터 3년을 경과한 때에는 이를 청구할 수 없다.

[시행일:2007. 7. 1] 제84조제1항제4호

[시행일:2007.11.18] 제84조제3항

주1) 2006. 3. 3. 개정특허법 부칙 제3조(특허료 반환에 관한 적용례), 제84조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 법 시행 후 특허취소결정, 특허를 무효로 한다는 심결 또는 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정되는 것부터 적용한다.

5. 2 반환대상 수수료

(1) 잘못 납부된 수수료

- 출원서가 불수리(반려) 되었을 때 납부한 모든 수수료
- 출원이 무효되었을 때, 출원시 함께 납부한 수수료중 출원료

(2007년 추록)

를 제외한 모든 금액(심사청구료, 기술평가청구료, 우선권주장신청료 등)

○ 과오납된 수수료

○ 그 절차가 무효로 되거나 불인정된 경우의 수수료

- 우선권주장 및 우선권주장의 추가 신청이 무효로 된 경우
- 지정기간 및 법정기간 연장신청, 기일변경신청이 불인정된 경우

(2) 특허취소결정 또는 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분

(3) 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분

(4) 특허출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1개월 이내에 해당특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부된 수수료 중 특허출원료 및 심사청구료 [시행일:2007. 7. 1 이후 출원하는 특허출원부터 적용]

5. 3 반환의 신청 및 반환 안내

잘못 납부된 수수료 등의 반환 신청은 수수료납부서 영수증 성명란에 명기되어 있는 자 또는 그 위임장을 받은 자가 특허청에 직접 신청하고, 취소결정·무효심결확정연도의 다음 연도부터의 특허(등록)료 해당분은 수수료납부서 영수증 성명란에 명기되어 있는 자 및 등록권리자 또는 위임을 받은 자가 신청하여야 한다.

또한 심사관은 특허청장 명의로 수수료를 반환하여야 할 무효처분 등을 하는 경우에는 무효처분서에 반환절차 안내문구를 기재하여 납부자에 통지한다.

출원료 등의 면제 및 감면 안내

1. 면제 및 감면대상 수수료

- 출원료 및 심사청구료, 최초 3년분의 등록료, 실용신안기술평가청구료(면제대상자에 한함), 적극적권리범위확인심판청구료(면제대상자,개인 및 소기업, 전담조직에 한함)

※ 단, 상표는 면제·감면대상에서 제외

2. 신청방법

- 반드시 출원, 심사청구, 기술평가청구, 권리범위확인심판청구, 권리설정 등록시에 면제·감면사유를 기재하고 해당 증명서류를 제출

3. 전액(100%)면제대상 및 면제대상 요건 증명서류

면제대상	요 건	증 명 서 류
1. 국민기초생활보장법상수급자	발명(고안·창작)자와 출원인이 동일한 경우에 한함	국민기초생활보장법에 의한 증명서류
2. 국가유공자와 그 유족 및 가족, 5·18 민주유공자와 유족 및 가족, 고엽제후유증환자·고엽제후유의 증환자 및 고엽제후유증 2세환자, 특수임무수행자와 유족 등		당해 자격을 증명하는 서류 1통
3. 장애인복지법상 등록 장애인		장애인수첩사본 또는 장애인복지법에 의한 등록장애인 증명서류
4. 학생[재학생에 한함(기능대학 생 포함), 대학원생 제외]		재학증명서
5. 만 19세 미만의 청소년		없음

※ 유의

- 적극적권리범위확인심판청구료는 70%감면임, 실용신안기술평가청구료는 면제임
- 국가유공자임을 증명하는 서류와 등록 장애인임을 증명하는 서류의 경우 이미 해당서류를 특허청장에게 제출한 경우에는 제출 생략 가능
- 국민기초생활수급자증명원·국가유공자(유족)확인원·장애인증명서의 경우 서식에 생략의사표시와 색인정보를 기재 함으로써 제출 생략 가능

4. 70%감면대상 및 감면대상 요건 증명서류

감면대상	요 건	증 명 서 류
1.개 인	발명(고안·창작)자와 출원인이 동일한 경우에 한함	없음
2.소기업	0 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 소기업 1. 제조업, 광업, 건설업, 운수업을 주된 사업으로 하는 경우에는 상시근로자수가 50인 미만인 기업 2. 제1호외의 업종을 주된 사업으로 하는 경우에는 상시근로자가 10인 미만인 기업 * 업종구분은 중소기업기본법시행령 별표의 구분에 의함. * 직무발명(고안)·창작인 경우에 한함	0 소기업임을 증명하는 서류 - 사업자 등록증 사본 - 상시종업원수 확인서류 예) 원천징수이행상황신고서 등
3.중기업	0 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중기업 1. 제조업 : 상시 근로자수 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하인 기업 2. 광업, 건설업, 운송업 : 상시 근로자수 300인 미만 또는 자본금 30억원 이하인 기업 3. 대형 종합 소매업, 호텔업, 휴양 콘도 운영업, 통신업, 정보처리 및 기타 컴퓨터운영 관련업, 엔지니어링 서비스업, 병원, 방송업 : 상시 근로자수 300인 미만 또는 매출액 300억원 이하인 기업 4. 종자 및 묘목 생산업, 어업, 전기·가스 및 수도 사업, 의약품 및 정형외과용품 도매업, 연료 및 관련제품 도매업, 통신판매업, 방문판매업, 여행알선·참고 및 운송관련 서비스업, 전문·과학 및 기술 서비스업, 사업지원 서비스업, 영화산업, 유원지 및 테마파크 운영업 : 상시 근로자수 200인 미만 또는 매출액 200억원 이하인 기업 5. 도매 및 상품중개업, 산업용 기계장비 임대업, 자연과 학연구개발업, 공연산업, 뉴스제공업, 식물원·동물원 및 자연공원, 하수처리·폐기물처리 및 청소관련 서비스업 : 상시 근로자수 100인 미만 또는 매출액 100억원 이하인 기업 6. 그 밖의 모든 업종 : 상시 근로자수 50인 미만 또는 매출액 50억원 이하인 기업 * 상기 업종구분은 중소기업기본법시행령 별표의 구분에 의함. * 직무발명(고안)·창작인 경우에 한함	0 중기업임을 증명하는 서류 - 사업자등록증 사본 - 다음 중 1에 해당하는 서류 · 상시근로자수 확인서류 예) 원천징수이행상황신고서 등 · 자본금 또는 매출액 확인서류 예) 재무제표 등

※ 유의

- 적극적인권리범위확인심판청구료는 70% 감면임, 실용신안기술평가청구료는 감면 대상이 아님

(2009년 추록)

5. 50%감면대상 및 감면대상 요건 증명서류

감면대상	요 건	증 명 서 류
1.대기업과 중소기업 공동연구	○ 대기업과 중소기업 또는 소기업이 계약에 따라 공동연구를 수행하고, 그 연구결과물에 대하여 공동으로 특허 또는 실용신안 등록 출원을 한 경우 ※ 2006.5.1. 이후 출원 또는 심사청구를 하는 경우 출원료 또는 심사청구료에 한함	○ 대기업의 사업자 등록증 사본 ○ 중소기업은 중소기업 또는 소기업임을 증명하는 서류
2.공공연구 기관	○ 기술이전촉진법 제2조제5호의 규정에 의한 공공연구기관 1. 국 · 공립연구기관 2. 과학기술분야정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률에 의하여 설립된 정부출연연구기관 3. 특정연구기관육성법의 적용을 받는 특정연구기관 4. 고등교육법에 의한 학교(국가가 설립·경영하는 국립학교, 지방자치단체가 설립·경영하는 공립학교 및 학교법인이 설립·경영하는 사립학교) 5. 민법 또는 다른 법률에 의하여 설립된 연구개발 관련 법인 · 단체 - 국가 · 지방자치단체 또는 정부투자기관이 연간연구비의 1/2 이상 출연하거나 보조하는 법인 · 단체 - 국가 · 지방자치단체 또는 정부투자기관이 자본금 또는 재산의 1/2이상 출자 또는 출연한 법인 - 기타 관계중앙행정기관의 장이 기술이전촉진을 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 법인 · 단체	○ 해당 증명서류 ○ 없음 ○ 없음 ○ 없음 ○ 해당증명서류
3.기술이전 전담조직	○ 기술이전촉진법 제9조제1항의 규정에 의한 전담조직 (고등교육법에 의한 국·공립학교에 설치하는 전담조직은 법인인 경우에 한함)	○ 전담조직임을 증명하는 서류

※ 유의

- 적극적권리범위확인심판청구료 및 실용신안기술평가청구료는 감면대상이 아님. 단, 전담조직의 경우에는 적극적권리범위확인심판청구료 50% 감면

제8장 기타 특허에 관한 절차

<이 장의 적용 범위>

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 서류의 열람

1. 관련규정

특허법 제216조 (서류의 열람등)

- ① 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교부, 특허원 부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 이를 신청할 수 있다.
- ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원 공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것은 이를 허가하지 아니할 수 있다.

2. 서류의 열람

서류의 등본·초본 또는 사본의 교부를 받고자 하거나 서류, 견본 또는 기타의 물건을 열람하고자 하는 자는 특허시행규칙 별지 제70호 또는 제71호서식에 의한 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

다만, 특허청장은 설정등록 또는 출원 공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것은 이를 허가하지 아니할 수 있다. (특§216)

제2절 서류반출 및 공개금지

1. 관련규정

특허법 제217조 (특허출원·심사·특허이의신청·심판·재심서류 또는 특허원부등의 반출과 공개금지)

- ① 특허출원·심사·특허이의신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 이를 외부에 반출할 수 없다. 다만, 제58조제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우에는 그러하지 아니하다.^{주1)}
- ② 특허출원·심사·특허이의신청·심판이나 재심으로 係屬중에 있는 사건의 내용 또는 특허여부결정·심결이나 결정의 내용에 관하여는 감정·증언 또는 질의에 응답할 수 없다.

주1) 2001. 2. 3. 특허법 제217조제1항의 단서 규정 신설: 이는 선행기술조사의 부용역의 확대 및 분류업무외부용역의 시행에 따라 출원서 등을 외부로 반출할 수 있도록 한 것으로 본 규정은 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용한다.

2. 서류반출 및 공개금지

특허출원, 심사 및 특허이의신청서류는 외부에 반출할 수 없다. 다만, 선행기술조사외부용역 및 분류업무외부용역을 위하여 출원서 등을 외부로 반출하거나(특§217), 특허문서전자화업무를 위탁을 위하여 반출하는 경우(특§217의2)에는 이를 적용하지 아니한다.

또한, 심사관은 특허출원, 심사 및 특허이의신청과 관련하여 감정, 증언 또는 질의에 응답할 수 없다.

제3절 서류·견본 등의 제출 요구

1. 취지

특허청장 또는 심사관은 당사자에 대하여 특허에 관한 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류 기타 물건의 제출을 명할 수 있다.(특§222, 실§77) 이는 명세서 및 도면의 기재에 의하여 발명의 내용을 이해할 수 없거나 또는 이해가 곤란한 경우에는 특허법 제42조제3항의 규정에 의하여 거절이유통지를 하는 것이 원칙이나, 예외적으로 심사의 효율적인 진행을 위하여 필요한 경우에는 출원인 또는 이의신청인 등에게 심사를 위하여 필요한 서류, 견본 기타 물건(이하 “서류·견본 등”라 한다)을 제출하도록 하여 효율적이고 신속·공정한 심사에 기여하고자 하는 제도이다.

2. 관련규정

특허법 제222조(서류의 제출등)

특허청장 또는 심사관은 당사자에 대하여 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류 기타의 물건의 제출을 명할 수 있다.

3. 서류·견본 등의 제출 요구

3. 1 제출 요구대상

심사관은 심사상 필요한 경우로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인 또는 이의신청인에게 서류·견본 등 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

- (1) 발명의 기술내용이 난해하거나 명세서의 분량이 많아서 그 발명을 이해하기 곤란한 경우에 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명의 구성요건과 실시예의 구성요건의 대응관계를 설명한 서면 또는 발명의 요지를 간명하게 설명한 서면의 제출 등을 요구하는 경우
- (2) 명세서 또는 도면에 기재된 사항에 의해 발명의 내용을 대체적으로는 이해할 수 있으나 명세서 중에 기재되어 있는 수식의 유도과정이 불명하거나, 명세서 또는 도면 중에서 사용하고 있는 기술용어 또는 기호의 의미가 불명료하지만 명세서 중에 그 수식의 유도과정, 기술용어의 정의 등을 상세하게 기재하게 할 필요까지는 없다고 인정될 때에 그 수식의 유도과정, 기술용어의 정의, 기호의 의미 등을 해설한 서면의 제출을 요구하는 경우
- (3) 의견서의 내용 중 출원인의 주장에 이해가 곤란한 점이 있고, 그 점이 당해 특허출원의 특허성에 중대한 영향을 미친다고 인정될 때에 출원인에게 의견서중의 주장을 다시 명료하게 설명한 서면의 제출을 요구하는 경우
- (4) 조약에 의한 우선권주장출원으로서 제1국 출원 또는 동일한 우선권주장에 대한 제3국의 심사결과를 심사에 참고할 필요가 있을 경우에 그 심사결과의 제출을 요구하는 경우
- (5) 명세서 또는 도면만으로는 그 발명의 구체적인 구성 또는 작용을 이해할 수 없을 때 견본이나 모형 등에 의하여 발명의 이해가 가능하다고 판단되는 경우
- (6) 명세서 등에 의하여 주장하고 있는 발명의 효과에 신빙성이 결여되어 있거나 또는 당해 발명의 실시가능성에 의문이 있을 때에 공인기관이 발행하는 실험성적서 등의 제출을 요구하는 경우
- (7) 기타 심사에 필요한 경우

3. 2 서류·견본 등의 제출명령

- (1) 심사관이 심사상 필요하다고 인정할 때에는 특허출원인 또는 이의신청인에 대하여 기간을 지정하여 서류·견본 등의 제출을 명할 수 있다. 이 때에는 요구하는 이유를 구체적으로 기재하여야 하며 기간의 지정은 의견서 제출을 위한 지정기간과 동일하게 한다.
- (2) 서류·견본 등의 제출명령은 다음과 같은 절차에 의한다.
 - ① 명세서에 기재된 사항만에 의하여 발명의 작용 또는 효과 등을 확인할 수 없는 경우, 기타 다른 거절이유가 있는 때에는 원칙적으로 거절이유통지를 하면서 그 의견제출통지서에 「서류·견본 등의 제출에 의하여 본 발명의 작용, 효과 등을 확인할 수 있는 경우에는 본 거절이유를 적용하지 아니한다」는 취지를 부기(附記)한다.
 - ② 거절이유통지에 따라 제출된 의견서 등에 의하여 심사한 결과, 또는 심사에 필요한 경우로서 다른 거절이유가 없는 때에는 단독으로 서류·견본 등의 제출을 명한다.
 - ③ 명세서 또는 도면의 보정에 의하여 그 발명의 작용, 효과 등이 확인될 수 있다고 인정되는 경우 또는 단순히 심사관이 참고로만 하고자 하는 것으로 심사에 도움이 되지 않는 것일 때에는 서류·견본 등의 제출을 요구할 수 없다.

제출된 서류·건본 등의 취급

- (1) 심사관은 서류·건본 등의 제출이 있을 때에는 그 목록을 작성 비치하고 제출된 서류·건본 등이 출원포대 내에 보관할 수 있는 것일 때에는 출원서류와 함께 출원포대 내에 보관하며, 출원포대 내에 보관할 수 없는 것에 대해서는 심사종료시까지 별도로 보관한다.
- (2) 제출된 서류·건본 등에 대하여는 다음 사항에 유의한다.
 - ① 반환신청이 있는 것에 대하여는 특별히 파손되지 않도록 보관한다.
 - ② 반환신청이 없는 것이라도 장래에 심판에서 필요로 하는 경우에 대비하여 파손되지 않도록 주의한다.
 - ③ 심사가 종료된 후 즉시 반환절차를 취한다.

서류·건본 등의 반환

- (1) 서류·건본 등의 제출인이 제출한 서류·물건 등의 반환을 받고자 할 때에는 제출서에 그 취지를 기재하여야 한다.(특칙§15, 실칙§27)
- (2) 심사관은 심사가 종료된 후에는 기간을 정하여 제출인에게 이를 수령할 것을 통지하여야 한다.
- (3) 서류·건본 등에 대한 반환청구가 없거나 지정기간 내에 제출인이 인수절차를 밟지 않을 때에는 특허청장이 정하는 바에 의하여 이를 처분할 수 있다.

제4절 서류의 원용

1. 제도의 개요

서류의 원용이란 특허에 관한 절차를 밟는 자가 2이상의 절차를 동시에 또는 순차로 밟을 때에 증명서의 내용이 동일한 경우에는 하나의 절차 또는 먼저 밟은 절차에 대하여만 증명서의 원본을 제출하도록 하고, 나머지 절차 또는 이후에 밟는 절차에는 증명서의 사본을 제출할 수 있도록 하는 제도이다.

2. 서류의 원용

2. 1 사본을 제출할 수 있는 경우

출원·청구 기타의 절차를 밟는 자가 2이상의 절차를 동시에 밟거나 추가로 절차를 밟을 때 증명서의 내용이 동일한 경우에는 그 중 1건에 대해서만 증명서 원본을 제출하고 다른 절차에 있어서는 사본을 제출할 수 있다. (특칙§10①, 실칙§5)

- (1) 대리인(특허관리인을 포함한다)에 의하여 절차를 밟는 경우 위임장(특§7, 실§4)
- (2) 공지 등이 되지 않은 발명으로 보는 경우 이를 증명할 수 있는 서류(특§30②, 실§6②)
- (3) 조약에 의한 우선권주장을 한 경우 우선권증명서류(특§54④, 실§20)
- (4) 복수당사자의 대표자임을 증명하는 서류(특칙§6, 실칙§27)
- (5) 권리를 승계한 자가 출원·청구 기타의 절차를 밟는 경우 승계인임을 증명하는 서류(특칙§7①, 실칙§27)
- (6) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 출원·청구 기타의 절차를 밟음에 있어 제3자의 허가·인가·동의 또는 승낙을 필요로 하는 경우 이를 증명하는 서류(특칙§7②, 실칙§27)
- (7) 법인이 절차를 밟을 경우 법인증명서류, 외국인이 절차를 밟을 경

우 국적증명서, 비조약국 또는 비협정국 국민이 제출하는 증명서류(특칙§8, 실칙§27)

- (8) 절차를 밟는 자가 성명 및 주소(법인인 경우에는 명칭 및 영업소)를 변경하거나 갱정한 때 또는 그 인감을 변경한 경우 이를 증명하는 서류(특칙§9③, 실칙§2③)

또한, 상기와 같이 사본을 제출할 경우에는 첨부서류란에 원본을 원용한다는 취지를 기재하여야 한다.

서류 원용 취지의 기재

서류원용시 원용의 취지는 다음과 같은 예에 따라 기재한다.

위임장 [0000년 00월 00일 제출한 특허출원 00-00000호에 첨부된 것을 원용함]

2. 2 사본 제출을 생략할 수 있는 경우

다음에 해당하는 경우에는 이미 제출된 서류를 원용하는 취지를 기재하고 사본의 제출을 생략할 수 있다. (특칙§10②, 실칙§5②)

- (1) 특허법 제52조의 규정에 의하여 분할출원을 하는 경우
- (2) 특허법 제53조의 규정에 의하여 이중출원을 하는 경우
- (3) 특허법 제55조의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 출원을 하는 경우

2. 3 대리권 증명 서류의 제출을 생략할 수 있는 경우

다음에 해당되는 경우에는 법 제7조의 규정에 의한 대리권을 증명하는 서류의 제출을 생략할 수 있다. (특칙§10③, 실칙§5③)

- (1) 특허법시행규칙 제5조제2항의 규정에 의하여 대리인 선임신고를 한 대리인이 그 위임사항의 범위 안에서 특허에 관한 절차를 밟는 경우
- (2) 특허법시행규칙 제5조의2제2항의 규정에 의하여 포괄위임등록을 한 대리인이 그 포괄위임의 범위 안에서 특허에 관한 절차를 밟는 경우

제5절 비밀누설죄 등

1. 제도의 개요

특허청 직원도 공무원이므로 직무상 취득한 비밀을 엄수할 의무가 있으며 법령에 의한 직무상 비밀을 누설하면 형법상 비밀 누설죄에 의하여 처벌될 것이나 특허출원중의 발명에 대한 비밀유지는 출원인의 이익을 위하여 더욱 요망되므로 이를 보장하기 위하여 특별히 설정한 것이다.

또한 특허문서전자화기관의 임·직원 또는 그 직에 있었던 자도 직무상 미공개된 발명의 내용을 용이하게 취득할 수 있는 점을 감안하여 특허청직원 또는 그 직에 있었던 자로 의제되도록 하였다.

2. 관련규정

특허법제226조 (비밀누설죄등)

특허청 직원·특허심판원 직원 또는 그 직에 있었던 자가 그 직무상 지득한 특허출원 중의 발명(국제출원 중의 발명을 포함한다)에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

3. 비밀누설죄 등

3. 1 범죄의 주체

비밀누설죄의 주체는 특허청 직원뿐만 아니라 그 직에 있었던 자를 포함한다. 여기서 공무원이란 “법령에 의하여 국가 또는 지방자치단체에 근무하는 직원”이나 통설과 판례는 “개별적으로 검토하여 행정기관에 준하는 공법인의 직원”을 공무원에 포함하며, 특허법 제229

조의2에는 법 제58조의 규정에 의한 전문조사기관의 임·직원을 비밀누설죄를 적용함에 있어서 특허청 직원으로 의제하도록 함으로써 본죄의 주체가 될 수있음을 명백히 하였다.

3. 2 범죄의 객체

비밀누설죄의 객체는 직무상 지득한 특허출원중의 발명에 관한 비밀이다. 여기서 직무상 지득한 특허출원중의 발명에 관한 비밀이란 특허법 등 관련법에 따라 비밀로 하여야 할 것뿐만 아니라 외부에 알려지지 않는 것에 상당한 이익이 있는 사항을 포함한다.

3. 3 행위

비밀 누설죄에서 누설이란 비밀 사항을 제3자에게 알리는 것을 말한다. 알리는 방법에는 작위뿐만 아니라 부작위를 포함하며 도용이란 직무상 지득한 특허출원중인 발명을 권리자의 의사에 반하여 업으로 실시하거나 그 발명과 관련된 이용발명이나 이용고안 등을 특허출원 또는 실용신안등록출원 등을 하는 것을 말한다.

형법상 공무원의 직무와 관련된 죄

공무원의 직무에 관한 죄는 형법 제2편 각칙 제7장 제122-135조에 규정되어 있으며, 공무원의 직무에 관한 죄는 공무원의 의무에 위배되거나, 직권을 남용하여 국가 기능의 공정을 해하는 것을 내용으로 하는 범죄와 뇌물죄의 3개 유형이 있다.

- (1) 직무 위배죄: 직무 유기죄, 피의사실 공포죄, 공무상비밀 누설죄
- (2) 직권 남용죄: 일반공무원의 직권남용죄, 불법 체포죄, 폭행가혹 행위죄
- (3) 뇌물죄: 단순뇌물죄, 사전수뢰죄, 제3자 뇌물수뢰죄, 수뢰후 부정 처사죄, 사후 수뢰죄, 알선 수뢰죄, 증뢰물 전달죄

공무원의 직무와 관련된 죄는 행위자가 행위시에 공무원일 것을 요한다. 다만, 공무상 비밀 누설죄와 사전 수뢰죄의 주체는 공무원이었던 자와 공무원이 될 자를 포함한다.

제2부 특허를 받을 수 있는 발명

제1장 특허요건 일반

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 개요

1. 특허를 받기 위한 요건

출원된 발명이 특허를 받기 위해서는 ① 그 발명이 산업상 이용할 수 있는 것이어야 하고(산업상 이용가능성, 특§29본문), ② 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 것이 아니어야 하고(2006년 10월 1일 이후 최초로 출원하는 특허출원부터 적용됨), 또 특허출원전에 국내, 국외에서 반포된 간행물에 기재된 것이 아니어야 하며(신규성, 특§29①), ③ 그 발명이 속하는 기술분야에서 기술적 목적, 작용, 효과면 등에서 객관적으로 보아 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어야 하고, (진보성, 특§29②), ④ 타출원과의 관계에 있어 후출원(확대된 선원, 특§29③)에 해당하지 않아야 한다.

또한 그 출원이 특허를 받기 위해서는 상기 ① 내지 ④의 요건 이외에 그 출원(또는 출원인)이 특허법 제62조의 거절이유에 해당되지 않아야 하는 바, 본 제2부에서는 상기 ① 내지 ④의 요건과 불특허 발명에 대한 심사기준을 제시하고자 한다.

제2부에서 규정하고 있지 아니한 거절이유는 다음을 참조하도록 한다.

- ☞ 외국인의 권리능력, 조약의 규정에 위반된 경우: 제1부 제1장
- 특허를 받을 수 있는 자: 제3부 제1장
- 정당한 권리자의 보호: 제3부 제1장
- 선출원: 제3부 제2장

명세서의 기재요건: 제4부 제1장

신규사항 추가: 제5부 제2장

분할·변경출원 : 제4부 제3장

2. 특허요건 판단의 기준이 되는 발명

특허요건에 대한 심사의 대상이 되는 발명은 특허 출원서에 첨부된 명세서의 특허청구범위의 청구항에 기재된 사항에 의하여 파악되는 발명(이하 “청구항에 기재된 발명”이라 한다)이다.

특허법 제42조제4항에 「특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 “청구항”이라 한다)이 1 또는 2 이상 있어야 하며, …」로 규정되어 있고, 동조제6항에는 「…특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.」라고 규정되어 있으며, 동법 제97조에는 「특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다」고 규정되어 있다. 따라서 출원인은 자신의 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 특허청구범위에 기재하여 출원하여야 하며, 특허권이 부여된 경우 그 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지게 되므로, 특허요건에 대한 심사의 대상이 되는 발명은 결국 특허권의 보호대상이 되는 청구항에 기재된 발명이라고 해석된다.

제2절 발 명

1. 관련 규정

1.1 관련 규정

특허법 제2조(정의)

1. “발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.

특허법 제29조 제1항 본문의 『산업상 이용할 수 있는 발명』은 『발명』의 요건과 그 발명은 『산업상 이용할 수 있는 것일 것(산업상 이용가능성)』의 요건으로 통상적으로 구분할 수 있다. 따라서, 본 심사기준에서는 특허법 제29조 제1항 본문의 요건은 『발명』 일 것의 성립요건과 『산업상 이용할 수 있는 것일 것』(제2부 제2장 참조)의 요건으로 구분하여 규정하는 것으로 한다.(2006.10.1. 개정)

1.2 관련 규정 해석

- (1) 특허법 제2조제1호는 「“발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다」라고 정의하고 있으므로, 특허출원된 발명이 특허법 상의 발명이 되기 위해서는 이 규정을 만족하는 것이어야 한다.
- (2) 다만, 「고도한 것」의 의미는 일반적으로 실용신안법 상의 「고안」과 특허법 상의 「발명」을 구분하기 위한 상대적인 개념이므로 실무상 「발명」의 성립요건에 대한 판단시에는 「고도한 것」에 대해서는 고려하지 않는 것으로 한다.

2. 발명에 해당하지 않는 유형

특허법 제2조제1호의 발명에 해당하는지 여부에 대한 판단이 용이하지 아니하므로 본 지침서에서는 발명에 해당하지 않는 유형을 예시하여 발명에 해당되는지 여부에 대한 판단을 돕고자 한다.

2.1 자연법칙 자체

발명은 자연계에 존재하는 법칙, 즉 자연법칙을 이용하여 주어진 과제를 해결하기 위한 기술적 사상의 창작이므로 자연법칙 자체는 발명에 해당되지 않는다.

따라서, 열역학 제2법칙, 에너지 보존의 법칙과 같은 자연법칙 자체는 발명이 아니다.

2.2 단순한 발견이어서 창작이 아닌 것

발견이란 자연계에 이미 존재하는 物件이나 법칙을 단순히 찾아내는 것으로서 창작이 아니므로 천연물(예: 광석), 자연현상 등의 발견 자체만으로는 발명에 해당되지 않는다.

그러나, 물질 자체의 발견이 아니라 천연물에서 어떤 물질을 인위적으로 분리하는 방법을 개발한 경우 그 방법은 발명에 해당되며, 또 그 분리된 화학물질 또는 미생물 등도 발명에 해당된다.

2.3 자연법칙에 위배되는 것

발명은 자연법칙을 이용한 것이어야 하므로 자연법칙에 위배되는 것(예 : 영구기관)은 발명에 해당되지 않는다. 이 경우, 청구항에 기재된 발명의 일부라도 자연법칙에 위배되는 부분이 있으면 발명에 해당되지 않게 된다.(관련 판례: 대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744 판결)

2.4 자연법칙을 이용하지 아니한 것

청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학기칙, 논리학적 법칙, 작도법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙 그 자체 등), 또는 인간의 정신활동(영업계획 그 자체, 교수방법 그 자체, 금융보험 제도 그 자체, 과세제도 그 자체 등)을 이용하고 있는 경우에는 발명에 해당되지 않는다. 논리적인 법칙이나 수학적 원리 그자체나 이를 직접적으로 이용하는 방법이나 원리 자체에 대한 특허를 청구하는 것이 아니고, 수학적인 연산을 통하여 변환되는 데이터를 이용하여 특정한 기술수단의 성능을 높인다거나 제어함으로써 유용하고 구체적이고 실용적인 결과를 얻을 수 있는 기술적인 장치나 방법으로 청구하는 경우에는 그와 같은 장치나 방법이 특정한 목적을 달성하기 위한 합리적인 수단으로서 보편성과 반복성 및 객관성을 갖는 것이라면 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라 할 것이다.(2006.10.1. 개정)

특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로 판단하여야 한다. 따라서, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니하고, 반대로 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있지 아니한 부분(예: 수학기칙 등)이 있어도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당된다.(2006.10.1. 개정)

<자연법칙을 이용하지 아니한 발명의 예>

예1: 알파벳, 숫자, 기호등을 조합하여 암호를 작성하는 방법

예2: 외국어 발음표기 문자를 형성하는 방법에 있어서, 문자에 대한 한글과 외국어의 발음상의 차이에 의하여 표기시에 차이가 생기는 문자들의 표시를 위하여 해당 문자의 발음시에 형성되는 사람의 목구멍의 형상과 혀소리가 발음상 변화를 일으키는 현상과 이에 따른

입술모양에 따라서 문자를 변형시켜서 형성하는 것을 특징으로 하는 외국어 발음표기 문자의 형성방법.(2001허3453 참조)

예3: 배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커와, 배출쓰레기가 표시된 달력지는 관할 관청에서 각 배출자에게 배포하고 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 정확하게 분리된 쓰레기를 규정 쓰레기 봉투에 담아서 배출하되 반드시 배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하며, 수거자는 배출된 쓰레기를 요일별로 정확하게 분리 수거하여 집하장으로 이송하여 재활용 쓰레기와 매립 소각될 쓰레기를 선별하여 처리과정을 거치며, 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 각 과정에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하도록 하는 생활쓰레기 재활용 종합관리방법.(2000허5438 참조)(2006.10.1. 개정)

2.5 기능

기능은 개인의 숙련에 의해서 달성될 수 있는 것으로서 지식으로 제3자에게 전달될 수 있는 객관성이 결여되어 있다. 따라서, 기능은 발명에 해당되지 않는다.

예) 악기 연주방법, 볼을 손가락으로 잡는 방법과 볼을 던지는 방법에 특징이 있는 투구방법 등

2.6 단순한 정보의 제시

단순히 제시되는 정보의 내용에만 특징이 있는 것으로 정보의 제시를 주된 목적으로 하는 경우에는 발명에 해당하지 않는다.

예: 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD, 컴퓨터프로그램 리스트 자체, 디지털 카메라로 촬영된 데이터 등

그러나, 정보의 제시가 신규한 기술적 특징을 가지고 있으면 그와 같은 정보의 제시 그 자체, 정보의 제시수단, 정보를 제시하는 방법은 발명에 해당될 수 있다.

예: 문자, 숫자, 기호로 이루어지는 정보를 양각으로 기록한 플라스틱 카드(정보의 제시 수단에 기술적 특징이 있는 경우)(2006.10.1. 개정)

2.7 미적 창조물

미적 창조물은 기술적인 면 이외의 시각적인 면을 가지며 그 평가도 주관적으로 이루어지는 것이다. 따라서, 미적 효과 그 자체(예: 회화, 조각 그 자체등)는 발명에 해당하지 않는다. 그러나, 미적 효과가 기술적 구성 혹은 다른 기술적 수단에 의하여 얻어지는 경우 미적인 효과를 얻기 위한 수단은 발명에 해당될 수 있다.(2006.10.1. 개정)

2.8 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체

컴퓨터 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 것으로 컴퓨터 프로그램 자체는 발명이 될 수 없다.

☞ : 컴퓨터 프로그램의 발명의 성립성 여부는 컴퓨터 발명의 심사 기준 참조

2.9 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것

발명의 목적을 달성하기 위한 수단이 형식적으로 제시되어 있으나 그 제시한 수단에 의하여 발명자가 얻은 성과와 객관적으로 동일한 결과를 얻을 수 없는 경우, 즉 반복하여 실시할 수 없는 것은 발명에 해당 될 수 없다. 여기에서 출원발명의 반복재현성은 반드시 100%의 확률로 효과를 얻을 수 있는 것만을 의미하는 것이 아니고, 100% 보다 적은 확률이라도 효과를 얻을 수 있는 것이 확실하다면 반복재현성이 있다고 할 것이다.(2006.10.1. 개정)

2.10 아직 완성되지 아니한 발명(미완성 발명)

발명의 과제를 해결하기 위한 구체적 수단이 결여되어 있거나 또는 제시된 과제 해결수단만으로는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것은 발명에 해당하지 않는다. 이 경우에 발명자는 신뢰할 수 있는 제3자의 실험 데이터로 그 과제의 해결이 가능하다는 사실을 입증할 수 있다.

특허부여의 요건으로서 발명의 완성 여부와 명세서 기재요건의 충족 여부는 구별되어야 한다. 미완성 발명은 출원당시 발명이 완성되지 않은 경우에 적용되는 것이므로 출원 후 보정으로 그 하자를 치유할 수 없는 데 비하여, 명세서 기재불비는 출원당시 발명은 완성하였으나 기재를 제대로 하지 못한 경우에 적용되는 것이므로 보정으로 그 하자를 치유할 가능성이 있다.

따라서 상세한 설명에 기재된 발명이 당업자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 기재되어 있지 아니하며 또한 동일한 이유로 그 발명이 미완성 발명인지 여부가 불분명한 경우에는 산업상 이용가능한 발명에 해당하지 않는다는 이유(특허법 제29조 제1항 본문)에 우선하여 특허법 제42조제3항에 근거하여 거절이유를 통지하는 것이 바람직하다.

판례 : 완성된 발명

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 할 것이다.(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결)

발명에 해당되지 않는 경우의 거절이유 통지

발명에 해당되지 않는 출원 즉, 자연법칙 자체, 발견, 자연법칙을 위배한 것, 자연법칙을 이용하지 아니한 것, 정보의 단순한 제시, 미적 창조물 또는 미완성 발명에 대하여는 특허법 제29조제1항 본문의 규정을 인용하여 “산업상 이용할 수 있는 발명”이 아니라는 이유로 거절이유를 통지한다.

특허받을 수 있는 「발명」과 등록받을 수 있는 「고안」의 차이

(1) 특허대상 발명과 등록대상 고안의 차이

특허법 제29조제1항 본문은 「산업상 이용할 수 있는 발명에 대해서는 …… 특허를 받을 수 있다」고 규정하고 있으므로 물건(조성물 포함)이나, 방법 모두 특허의 대상이 되나, 실용신안법 제4조제1항 본문에서는 「산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서 …… 실용신안등록을 받을 수 있다」고 규정하고 있어서 실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 「물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안」으로 한정된다.

(2) 실용신안법 상의 물품

- ① 실용신안법 제4조제1항 본문의 「물품」에 대하여 일정한 정의는 없으나, 일반적으로 공간적으로 일정한 형(型)을 가진 것으로 일반 상거래의 대상이 되고 사용목적이 명확한 것은 실용신안법 상의 「물품」에 해당하는 것으로 해석된다.
- ② 실용신안으로서 등록되는 것은 고안이며 물품 그 자체가 아니라 청구항에 기재된 물품에 적용된 기술적 사상이다.
- ③ 「물품의 형상·구조 또는 조합」에 대하여 간단하게 설명하면 다음과 같다.

· 형상

형상이란 선이나 면 등으로 표현된 외형적인 형태를 말한다.

예 : 캠(cam)의 형태, 치차의 치형 같은 것이 형상이다.

· 구조

구조란 공간적, 입체적으로 조립된 구성으로서 물품의 외관만이 아니고 평면도, 측면도, 정면도 및 경우에 따라서는 단면도를 이용하여 표현되는 구성이다. 구조상의 특징은 외관상 명료할 것을 필요로 하지 않으며, 절단함으로써 또는 물리적·화학적 분석에 의하여 구별할 수 있는 경우 외관이 동일하여도 구조상 차이가 있는 것으로 본다.

… 전자제품 등의 회로인 경우도 물품의 구조로 보아 실용신안의 대상으로 한다.

· 조합

물품의 사용시 또는 불사용시에 2개 또는 그 이상의 물품이 공간적으로 분리된 형태로 있고, 또 이들은 각각 독립적으로 일정한 구조 또는 형상을 가지며, 사용에 의하여 이들이 기능적으로 서로 관련되어 사용가치를 발휘하는 것

을 물품의 조합이라 한다.

예 : 체결구로 볼트와 너트를 조합하는 경우 등

④ 「물품의 형상, 구조 또는 조합」에 해당하지 않는 것

- 방법의 고안.
- 조성물의 고안
- 화학물질의 고안
- 일정 형상을 갖지 않는 것
- 동물 품종, 식물 품종

※ 독립항이 물품의 형상이나 구조 또는 조합에 관한 고안이고 종속항이 독립항의 구성요소의 재료를 한정하는 경우 그 청구항을 물품의 형상, 구조 또는 조합으로 인정한다.

제2장 산업상 이용가능성

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 개 요

1. 취지

특허법의 목적이 산업발전에 기여하는데 있으므로(특§1) 모든 발명은 산업상 이용가능성이 있어야 함은 당연하다.

이에 따라 특허법 제29조제1항 본문에서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 한하여 특허를 받을 수 있도록 규정하였다.

2. 관련규정

특허법 제29조(특허요건)

- ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

특허법 제29조제1항 본문의 「산업」은 가장 넓은 의미의 산업으로 해석하여야 한다. 즉, 산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 최광의(最廣義) 개념으로 해석된다.

* 파리협약 제1조(3)

산업재산권은 최광의로 해석되어 엄격한 의미의 공업 및 상업뿐만 아니라 농업 또는 채취산업의 분야 및 제조 또는 천연의 모든 산품, 예컨대 포도주, 곡물, 담배잎, 과일, 가축, 광물, 광천수, 맥주, 꽃, 밀가루에 대하여도 적용된다.

제2절 산업상 이용할 수 없는 발명

「산업상 이용할 수 있는 발명」에 해당하지 아니하는 것의 대표적인 유형은 다음과 같다.

다만, 청구항에 기재된 발명이 이 요건을 충족시키고 있지 않다고 하여 거절이유를 통지할 때에는 가능한 한 구체적 이유를 들어서 상세히 지적한다.

1. 의료행위

(1) 발명에 해당하지 않는 유형

- ① 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명, 즉, 의료 행위에 대해서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 한다.

의사(한의사 포함) 또는 의사의 지시를 받은 자의 행위가 아니라도, 의료기기(예: 메스 등)를 이용하여 인간을 수술하거나 의 약품을 사용하여 인간을 치료하는 방법은 의료행위에 해당하는 것으로 본다.

- ② 청구항에 의료행위를 적어도 하나의 단계 또는 불가분의 구성요소로 포함하고 있는 방법의 발명은 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.

- ③ 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과(예: 미용효과)를 동시에 가지는 경우, 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주되어 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.

(2) 발명에 해당하는 유형

- ① 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단에 사용하기 위한 의료기기 그 자체, 의약품 그 자체 등은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

- ② 신규한 의료기기의 발명에 병행하는 의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법 발명이 그 구성에 인체와 의료기기 간의 상호작용 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외하고는 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.
- ③ 인간으로부터 자연적으로 배출된 것(예: 소변, 변, 태반, 모발, 손톱) 또는 채취된 것(예: 혈액, 피부, 세포, 종양, 조직)을 처리하는 방법이 의료행위와는 분리 가능한 별개의 단계로 이루어진 것 또는 단순히 데이터를 수집하는 방법인 경우 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.

☞ 의료·위생분야 및 의약분야 심사기준 참조

판례 : 산업상 이용할 수 있는 발명

일반적으로 인간을 수술, 치료, 진단하는 방법에 이용할 수 있는 발명이라도 그것이 인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 특허청구범위에 명시되어 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다.(대법원, 1991. 3. 12 선고, 90후 250 판결)

2. 업(業)으로 이용할 수 없는 발명

개인적 또는 실험적, 학술적으로만 이용할 수 있고 업으로서 이용될 가능성이 없는 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 취급한다. 그러나, 개인적 또는 실험적, 학술적으로 이용될 수 있는 것이라도 시판(市販) 또는 영업의 가능성이 있는 것은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

3. 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명

이론적으로는 그 발명을 실시할 수 있더라도 그 실시가 현실적으로 전혀 불가능하다는 사실이 명백한 발명은 산업상 이용할 수 있는

발명에 해당하지 않는 것으로 취급한다.

예: 오존층의 감소에 따른 자외선의 증가를 방지하기 위하여 지구 표면 전체를 자외선흡수플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법 등

다만, 그 발명이 실제로 또는 즉시 산업상 이용되는 것이 필요하지는 않고, 장래에 이용될 가능성이 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명이라 판단한다.

판례 : 산업상 이용가능성

특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.(대법원, 2003. 3. 14. 선고, 2001후2801 판결)

제3장 신규성

제1절 개요

1. 취지

특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도이므로 이미 일반에 알려진 발명에 대하여 독점권을 부여하지 아니한다.

이에 따라 특허법 제29조제1항에서는 특허출원전에 ① 공지된 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 간행물에 게재된 발명, ④ 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 신규성이 없는 발명으로서 특허를 받을 수 없도록 하고 있다.

2. 관련규정

특허법 제29조(특허요건)

- ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원전에 국내 또는 국외^{주1)}에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
 2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명^{주2)}

주1) 2006. 3. 3. “국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명”을 “국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명”으로 개정 : 이는 공지, 공연 실시를 국제주의로 확대한 것으로서 2006. 10. 1. 이후의 출원에 적용한다.

주2) 2001. 2. 3. “간행물에 기재된 발명”을 “간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명”으로 개정: 이는 정보전달수단의 발달을 반영하여 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중

이 이용가능하게 된 발명을 간행물에 기재된 발명과 같은 정도의 선행기술로서의 지위를 부여한 것으로 개정 규정은 2001. 7. 1. 이후의 출원에 적용한다.

2.1 공지(公知)된 발명

「공지(公知)된 발명」이란 특허출원전에 국내 또는 국외에서 그 내용이 비밀상태로 유지되지 않고 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미한다.

※ 「특허출원전」이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시, 분까지도 고려한 자연시(외국에서 공지된 경우 한국시간으로 환산한 시간)개념이다.(이하 같다)

※ 「불특정인」이란 그 발명에 대한 비밀준수의무가 없는 일반 공중을 말한다(이하 같다).

**등록공고 또는 출원공개전 특허출원서에
기재된 발명의 공지 여부**

출원이 등록공고 또는 출원공개되지 않은 경우 그 출원서는 특허법 제29조제1항제2호의 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물이 아니므로 그 출원에 기재된 발명은 특허법 제29조제1항제2호의 선행기술로 사용할 수 없다.

그러나 그 출원이 등록공고가 없더라도 등록되면 누구라도 그 출원서를 열람할 수 있으므로 특허법 제29조제1항제1호의 선행기술 자료로 사용할 수 있게된다.

2.2 공연(公然)히 실시된 발명

「공연(公然)히 실시된 발명」은 국내나 국외에서 그 발명이 공연(公然)히 알려진 상태 또는 공연(公然)히 알려질 수 있는 상태에서 실시(실시의 정의에 대해서는 특허법 제2조제3호 참조)되고 있는 것을 의미한다.

또한 「공연」은 바꾸어 말하면 「전면적으로 비밀상태가 아닌 것」을 의미하므로 그 발명의 실시에 있어서 발명의 주요부에 대하여 일부라도 비밀부분이 있을 때에는 그 실시는 「공연」한 것이라고 할 수 없다.

불특정인에게 공장을 견학시킨 경우 취급

- ① 그 제조상황을 보면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술내용을 알 수 있거나 알 수 있는 상태인 때에는 「공연히 실시」된 것으로 본다.
- ② 그 제조상황을 보았을 경우에 제조공정의 일부에 대하여는 장치의 외부로 보아도 그 제조공정의 내용을 알 수 없는 것으로서, 그 내용을 알지 못하면 그 기술의 전체를 알 수 없는 경우에도 견학자가 그 장치의 내부를 볼 수 있거나 그 내부에 대하여 공장의 종업원에게 설명을 들을 수 있는 상황(공장측에서 설명을 거부하지 않음)으로서 그 내용을 알 수 있을 때에는 그 기술은 공연히 실시된 것으로 본다.

2.3 반포된 간행물에 기재된 발명

2.3.1 간행물

「간행물」이란 “일반공중에게 반포에 의하여 공개할 목적으로 복제된 문서, 도면, 기타 이와 유사한 정보전달 매체”를 말한다.

여기서 일반 공중에게 반포에 의하여 공개할 목적으로 복제된 것이란, 반드시 공중의 열람을 위하여 미리 공중의 요구를 만족할 수 있을 정도의 부수가 원본에서 복제되어 일반 공중에게 제공되어야 하는 것은 아니며, 원본이 공개되어 그 복사물이 공중의 요구에 의하여 즉시 교부될 수 있으면 간행물로 인정될 수 있다.

또한 마이크로필름 또는 CD-ROM 등에 의한 특허공보류의 경우 일반공중이 디스플레이장치 등을 통하여 열람할 수 있고, 또 필요시에는 종이에 출력하여 그 복사물의 교부를 받을 수 있는 상태에 있으므로 간행물로 인정된다.

한편 비 특허문헌으로 마이크로필름이나 CD-ROM 형태의 자료는 물론 플로피 디스크, 슬라이드, 프리젠테이션 또는 OHP용 자료 등도 공중에게 전달할 목적으로 제작된 것이라면 간행물에 포함될 수 있다.

2.3.2 반포

「반포」란 상기 간행물이 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여지는 것을 말한다. 따라서, 불특정인이 그 간행물을 현실적으로 보았다는 사실을 필요로 하는 것은 아니다.

2.3.3 간행물 반포시기

간행물의 반포시기에 대해서는 다음과 같이 취급한다.

- ① 간행물에 발행시기가 기재되어 있는 경우
 - (a) 발행년도만이 기재되어 있는 때에는 그 연도의 말일
 - (b) 발행년월이 기재되어 있는 때에는 그 연월의 말일
 - (c) 발행년월일까지 기재되어 있는 때에는 그 연월일
- ② 간행물에 발행시기가 기재되어 있지 아니한 경우
 - (a) 외국간행물로서 국내에 입수된 시기가 분명한 때에는 그 입수된 시기로부터 발행국에서 국내에 입수되는데 소요되는 통상의 기간을 소급한 시기를 입증할 수 있는 경우에는 그 때에 반포된 것으로 추정 할 수 있다.
 - (b) 당해 간행물에 관하여 서평, 발췌, 카탈로그 등을 게재한 간행물이 있을 때에는 그 발행시기로부터 당해 간행물의 반포시기를 추정한다.

- (c) 당해 간행물에 관하여 중판(重版) 또는 재판(再版) 등을 이용하는 경우 그 간행물의 반포시기는 초판이 발행된 시기에 발행된 것으로 추정한다. 다만, 재판이나 중판에서 추가된 내용이나 변경된 내용이 있는 경우에는 인용하는 부분의 내용이 초판과 재판이 일치될 것을 전제로 한다.
- (d) 기타 적당한 근거가 있을 때에는 그것으로부터 반포시기를 추정 또는 인정한다.

판례 : 카탈로그의 간행물 인정 및 반포시기

기업에서 자사의 제품을 소개 또는 선전하기 위하여 제작되는 카탈로그의 배부는 국내에 한정되지 않고 오늘날과 같이 교역이 빈번하고 교통이 편리하여 집에 따라 국제간에도 상품 및 기술정보를 입수하기 위하여 타사의 카탈로그를 신속히 수집 이용하고 있음도 우리의 경험칙 상 알 수 있는 것이므로 카탈로그는 제작되었으면 배부 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙 상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그가 반포 배부되었음을 부인할 수 없으므로 인용발명이 본 건 발명 출원전에 국내에 반입되었음이 명백한 이상 카탈로그 역시 본 건 발명의 출원 전에 반포되었다고 볼 것임.(대법원 1992. 2. 14. 선고 91후1410 판결)

2.3.4 간행물에 기재된 발명

「간행물에 기재된 발명」이란 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 문헌에 명시적으로는 기재되어 있지 않으나 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항에 의하여 파악되는 발명을 말한다.

여기서 「사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항」이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 간행물의 반포시에 간행물에 기재된 사항에 의하여 파악해 낼 수 있는 사항을 포함한다. 이 경우에는 간행물 반포시의 기술상식을 참작한다.

판례 : 간행물에 기재된 정도

고안이 간행물에 기재되어 있다고 하기 위해서는 적어도 고안이 어떤 구성을 가지고 있는가가 제시되어 있어야 할 것이고, 따라서 내부에 특징이 있는 고안에 대해 그 외형 사진만이 게재되어 있는 경우에는 그 고안은 기재된 것이 아니라고 할 것이다.(특허법원 1998. 7. 9.선고, 98허 3767 판결)

2.4 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명(2001. 7. 1. 이후 출원에 한하여 적용)

2.4.1 취지

최근 정보전달수단의 발달로 인터넷을 통하여 발표되는 기술의 양이 급격히 증가하고 있으며, 이들 기술은 인터넷의 특성상 게재후에 그 게재일 및 내용이 변조될 가능성이 있다는 점을 제외하고는 공중의 이용가능성, 전파속도 및 기술 수준 등의 측면에서 간행물에 의하여 발표된 기술과 비교하여 선행기술의 지위에 있어서 전혀 손색이 없는 바, 이러한 시대적 변화를 특허제도에 반영할 필요성이 제기되어 왔다.

그러나 법 제29조제1항제2호의 「간행물(Printed Publication)」이란 “인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 공개할 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등”에 한정하는 것으로 보고 있으므로(대법원 1992.10.27. 선고, 92후377 판결), 인터넷을 통하여 공개된 기술은 법 제29조제1항제2호에서 규정하고 있는 간행물에 기재된 선행기술로서의 지위를 갖지 못하고, 법 제29조제1항제1호가 규정하는 「공지기(2008년 추록)

술」로서의 지위만을 가지는 것으로 해석되어 왔다.

이에 따라 2001. 2. 3. 공포된 개정 특허법에서는 제29조제1항제2호 및 영제1조의2를 개정하여 게재한 일자나 그 내용에 있어 공신력 있는 인터넷사이트를 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서도 간행물을 통하여 공개된 발명과 같은 지위를 부여할 수 있도록 하였다.

한편 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 특허법 제29조제1항제2호를 적용하고, 그 외의 전기통신을 통하여 공개된 발명은 법 제29조제1항제1호의 규정에 의한 공지기술로서 선행기술이 될 수 있다. (2313쪽 참조)

2.4.2 관련 규정

특허법 제29조(특허요건)

- ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. (생략)
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

특허법시행령 제1조의2(전기통신회선)

특허법(이하 “법”이라 한다.) 제29조제1항제2호 및 법 제129조제2호에서 “대통령령이 정하는 전기통신회선”이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 운영하는 전기통신회선을 말한다.

1. 정부·지방자치단체, 외국의 정부·지방자치단체 또는 국제기구
2. 고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교 또는 외국의 국·공립대학
3. 우리나라 또는 외국의 국·공립 연구기관
4. 특허정보와 관련된 업무를 수행할 목적으로 설립된 법인으로서 특허청장이 지정하여 고시하는 법인

2.4.3 전기통신회선을 통한 공개가 특허법 제29조제1항제2호의 선행기술의 지위를 가지기 위한 요건

(1) 전기통신회선을 통하여 공개된 발명일 것

전기통신회선(telecommunication line)에는 인터넷은 물론 전기통신회선을 통한 공중게시판(public bulletin board), 이메일 그룹 등이 포함되며, 앞으로 기술의 발달에 따라 새로이 나타날 수 있는 전기·자기적인 통신방법도 포함될 수 있을 것이다.

전기통신회선이라고 하여 반드시 물리적인 회선(line)을 필요로 하는 것은 아니다. 유선은 물론 무선, 광선 및 기타의 전기·자기적 방식에 의하여 부호·문언·음향 또는 영상을 송신하거나 수신할

수 있는 것이면 여기에서의 전기통신회선에 포함된다. (전기통신기
본법 제2조제1호 참조)

CD-ROM 또는 디스켓을 통한 기술의 공개는 전기통신회선을 통
한 기술의 공개가 아니라 간행물에 의한 기술의 공개에 해당한다.

(2) 공중의 이용이 가능하게 된 발명일 것

전기통신회선을 통하여 공개된 발명이 간행물에 기재된 발명의
선행기술로서의 지위를 가지기 위해서는 “공중이 이용가능하게 된 발
명”이어야 한다.

여기서 공중이란 불특정의 비밀준수 의무가 없는 자를 말하며, 이용
가능성은 공중이 자료에 접근하여 그 발명내용을 보고 이용할 수 있
는 발명을 말하는 것으로 공중의 접근이 가능하면 공중이 이용가능
하게 된 것으로 한다.

즉, 대통령령이 정하는 전기통신회선에 공개되었다 하더라도 공
개된 발명에의 접근이 일반인에게는 허용되지 않고 비밀준수 의무
가 있는 특정인에게만 공개되었다면 그 공개된 발명은 공중의 접근
이 가능한 것이 아니므로 공중이 이용가능하게 된 발명으로 볼 수
없다. 공중의 이용가능성을 판단함에 있어 일반적인 서치엔진에 의
하여 접근이 가능한지의 여부 또는 암호를 부여하여 일반인이 접근
할 수 없게 한 것인지 여부 등을 참작하여 해당 발명이 일반공중에
게 공개된 것인지 여부를 사안별로 검토하여야 하며, 공중의 이용가
능성이 인정되는 경우에만 선행기술로 채택할 수 있다.

(3) 대통령령이 정하는 자가 운영하는 전기통신회선에 공개된 발명일 것

전기통신회선을 통하여 공개된 발명이 간행물에 기재된 발명과 동일한

선행기술로서의 지위를 가지기 위해서는 대통령령이 “정하는 자”가 운영하는 전기통신회선을 통하여 공개되어야 하고 대통령령이 정하는 자는 다음의 자를 말한다.

① 정부·지방자치단체, 외국의 정부·지방자치단체 또는 국제기구

특허법시행령 제1조의2제1호에서 규정하는 정부·지방자치단체인지의 여부는 정부조직법, 지방자치법이 정하는 바에 의하여 결정한다. 외국의 정부 또는 지방자치단체인지의 여부는 각국의 관련법령이 정하는 바에 따른다. 제1호에 규정된 전기통신회선의 대표적인 예로는 특허청이 운영하는 전기통신회선, 특히 사이버공지제도(cyber bulletin)를 들 수 있다.

특허청에서 운영하는 인터넷 홈페이지에 게시된 발명에 대하여 간행물에 기재된 발명과 동일한 선행기술의 지위를 부여함으로써 출원공개를 서면 또는 CD-ROM이 아닌 인터넷으로 신속하고 경제적으로 공개할 수 있게 되었다. 구 특허법 하에서는 반드시 서면 또는 CD-ROM으로 공개하여야 하였으나 현행법 하에서는 특허청이 운영하는 인터넷상에 공개된 선행기술에 대하여 간행물에 공개된 선행기술과 동일한 지위를 부여하기 때문이다.

또한 “국제기구”는 정부간 국제기구(Intergovernmental Organization)를 의미하며 여기에는 아시아변리사회 등 비정부기구(Nongovernmental Organization)는 포함되지 않는다. 정부간 국제기구는 유엔, 세계지식재산권기구(WIPO), 세계무역기구(WTO) 및 유럽연합(EU) 등은 물론, 정부간 합의에 의하여 설립된 지역특허청(유럽특허청(EPO), 아프리카지식재산권기구(African Intellectual Property Organization, OAPI), 유라시아특허청(Eurasian Patent Organization, EAPO), 아프리카지역산업재산권기구(African Regional Industrial Property Organization, ARIPO) 등을 포함한다.

② 고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교 또는 외국의 국·공립 대학

특허법시행령 제1조의2제2호의 “고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교”라 함은 고등교육법 제2조가 규정하는 고등교육을 실시하기 위한 학교(대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송대학, 통신대학, 방송통신대학, 기술대학, 각종 학교) 중 국가가 설립·경영하는 국립학교, 지방자치단체가 설립·경영하는 공립학교를 말한다.

외국의 대학이 동조 제2호에서 말하는 “외국의 국·공립 대학”인지의 여부는 각국의 관련 법령이 정하는 바에 따른다.

③ 우리나라 또는 외국의 국·공립 연구기관

우리나라의 국·공립 연구기관이란 국가 또는 지방자치단체 소속 연구기관(검사소, 시험소 등 포함)과 정부출연 연구기관을 포함한다.

외국의 국·공립 연구기관인지 여부도 각국의 관련 법령에서 정하는 바에 의한다.

④ 특허청장이 지정하여 고시하는 법인

특허법시행령 제1조의2제4호의 “특허정보와 관련된 업무를 수행할 목적으로 설립된 법인”에는 “특허정보관련 전기통신회선 운영 법인에 관한 고시(특허청고시 제2001-2호)”에 의하여 한국발명진흥회, 한국특허기술정보센터(현 한국특허정보원)가 고시되었다. 한국발명진흥회 또는 한국특허정보원은 특허청이 위임 또는 의뢰하는 업무를 수행하고, 특허청의 관리·감독을 받고 있어 이들이 운영하는 전기통신회선의 신뢰성을 인정할 수 있기 때문이다.

**대통령령이 정한 site에서 hyperlink한 다른
web site의 취급**

원칙적으로 특허법시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선은 신뢰성이 있는 것으로 추정되는 것이다. 그러나, 이러한 전기통신회선에서 hyperlink한 다른 web site는 특허법시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선으로 볼 수 없다. 그 사이트가 다른 주체에 의하여 운영되므로 내용 또는 공개시점 등에 대한 신뢰성을 확신하기가 어렵기 때문이다.

2.4.4 내용 및 공개시점의 인정

전기통신회선을 통해 공개된 발명에 대하여 기술내용과 공개시점을 결정하는 것이 중요하다. 특허법시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선으로부터 해당 발명의 내용과 공개시점을 파악할 수 있다면, 심사관은 별도의 확인절차 없이 이를 기초로 그 발명을 선행기술로 사용할 수 있으며, 이에 대하여 다투고자 하는 자는 그 내용과 공개시점을 인정할 수 없음을 입증하여야 한다.

전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명을 심사과정에서 선행기술로서 활용하는 경우, 심사관은 해당 기술의 출처는 물론 공개시점도 기재하여야 한다. 만약, 그 전기통신회선에서 해당 발명의 공개시점을 알 수 없는 경우, 심사관은 추가 조사를 통하여 그 발명이 해당 출원의 출원(또는 우선일) 전에 공개되었음을 밝힌 후 선행기술로 사용하여야 한다.

전기통신회선에서의 공개시점은 전기통신회선에 관련기술을 게재한 시점이다. 따라서 이미 간행된 간행물을 전기통신회선을 통하여

공개한 경우라도 전기통신회선에 공개된 발명을 인용하는 경우에는 발명이 전기통신회선에 공개된 시점을 공개일로 하여야 한다.

2.4.5 인용방법

심사관이 전기통신회선을 통하여 공개된 기술을 심사과정에서 인용하는 경우 세계지식재산권기구 표준(WIPO Standard) ST.14에 따라 저자(author), 글의 제목(title), 간행물 명칭, 해당 페이지(또는 그림, 도표 등), 공개일 등을 기재하여야 한다.

다만, 인용문헌이 특허문헌이고 특허문헌의 공개가 인터넷을 통하여 공개된 경우에는 편의상 검색일이나, 홈페이지 주소를 기재하지 않고 통상의 서면이나 CD롬 형태로 공개된 특허공보류와 동일한 방법으로 인용문헌을 기재한다.

☞ : 인용문헌 기재 방법은 제5부 제2장 참조

대통령령이 정하는 전기통신회선과 그 외의 전기통신회선의 차이

특허법 제29조제1항제1호에서 규정하고 있는 「공지(公知)된 발명」이란 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미하므로 특허출원 전에 대통령령이 정하는 전기통신회선이 아닌 다른 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 「공지된 발명」에 해당한다.

따라서, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이라 하더라도 특허법시행령 제1조의2에 의하여 “대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이

이용가능하게 된 발명”과 그러하지 아니한 발명은 선행기술의 지위에 있어서 차이가 있다.

즉, 특허법시행령 제1조의2에 규정된 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서 심사관은 별도의 확인절차 없이 전기통신회선에서 파악할 수 있는 그 발명의 기술내용 및 게재일을 인정하여 선행기술로 사용할 수 있는데 비하여, 특허법시행령 제1조의2에 규정되지 아니한 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 그 발명이 전기통신회선에 실제로 게재된 날을 확인할 수 있는 경우에 한하여 그 선행기술로 사용할 수 있다.

일정지역의 인터넷 사용자에게 대해서만 접근이 허용되는 인터넷사이트(예: 미국의 특정대학에 설치된 컴퓨터에서만 접속되는 대학 내 인터넷사이트)에 의하여 공중이 이용가능하게 된 발명은, 그 인터넷사이트가 특허법시행령 제1조의2에 규정된 사이트가 아닌 경우(상기 예의 특정대학이 사립대학인 경우)에는 그 인터넷사이트를 통하여 공개된 발명은 국외에서 공지된 발명에 해당되어 특허법 제29조제1항제1호의 선행기술로서는 사용할 수 있으나(2006. 10. 1 이후 출원에만 적용), 특허법시행령 제1조의2에 규정된 사이트가 아니므로 전기통신 회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에는 해당하지 않아 특허법 제29조제1항제2호의 선행 기술로는 사용할 수 없다. 만약 그 인터넷 사이트가 특허법 시행령 제1조의2에 규정된 사이트인 경우(상기 예의 특정 대학이 국립대학인 경우)에는 그 인터넷 사이트를 통해서 공개된 발명은 국외에서 공지된 발명일 뿐만 아니라 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에도 해당하므로 특허법 제29조제1항제1호(2006. 10. 1 이후 출원에만 적용) 및 제2호의 선행 기술로서 모두 사용할 수 있다.

제2절 신규성 판단

1. 기본원칙

- (1) 신규성은 청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조제1항 각호의1에 해당하는지 여부에 대한 판단이다. 즉, 청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조제1항 각호의 발명과 동일하면 신규성이 없는 발명이며, 동일하지 않으면 신규성이 있는 발명이다.
- (2) 청구항에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재(특§42④) 하여야 하므로 발명의 동일성 판단은 원칙적으로 청구항에 기재된 사항의 동일성 여부에 의하여 판단한다.
- (3) 특허청구범위에 청구항이 2이상 있는 경우에는 청구항마다 신규성을 판단한다.

2. 청구항에 기재된 발명의 특정

- (1) 청구항의 기재가 명확한 경우에는 청구항에 기재된 대로 발명을 특정한다.
- (2) 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확한 경우에는 발명의 상세한 설명 또는 도면을 참작하여 발명을 특정한다. 발명의 특정이 가능한 경우에는 명세서 등 기재불비와 신규성에 대한 심사결과를 일괄하여 통지한다.
- (3) 발명의 상세한 설명 또는 도면을 참작하여 해석하여도 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확하여 발명을 특정할 수 없는 경우에는 신규성에 대한 심사를 하지 않고 명세서 등 기재불비를 이유로 거절이유를 통지한다.

판례 : 발명의 특정

선출원의 발명과 동일한 발명인지의 여부를 판단하기 위해서는 먼저 두 발명의 성격(물건에 관한 발명인지, 방법에 관한 발명인지)과 그 특허발명의 범위를 확정하여야 할 것이며 그 중 하나가 물건(장치)에 관한 발명으로 되어 있고 다른 하나가 방법에 관한 발명으로 되어있을 때에는 그 발명의 실체를 파악하여 동일한 발명인데 표현방식에 따른 차이가 있는 것에 지나지 아니하는 것인지, 아니면 장치와 방법 양자에 관하여 각각 별개의 발명이 있었는지 여부를 먼저 확정하여 실시하고 이에 터잡아 두 발명의 동일성 여부를 판단하여야 할 것이다.(대법원 1990. 2. 27. 선고, 89후148 판결)

3. 인용발명의 특정

특허법 제29조제1항 각 호의 발명으로서 신규성 판단시 대비되는 발명(이하 「인용발명」이라 한다)의 특징은 다음과 같이 한다.

3.1 공지된 발명

공지된 발명은 특허출원전에 국내 또는 국외에서 그 내용이 비밀 상태로 유지되지 않고 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미한다.

이 경우에 발명의 공지시의 기술상식^{주)}을 참작하여 당업자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 공지된 발명으로 특정한다.

주) 기술상식이란 당업자에게 일반적으로 알려져 있는 기술 (예를 들어, 주지기술, 관용기술) 또는 경험칙으로부터 분명한 사항을 말한다. 주지기술이란 그 기술 분야에 있어서 일반적으로 알려져 있는 기술로서 예를 들면 이에 관하여 상당히 다수의 공지 문헌이 존재하거나 또는 업계에 알려져 있고 또한 예시할 필요가 없는 정도로 알려져 있는 기술을 말한다. 관용기술이란, 주지기술로서 흔히 이용되고 있는 기술을 말한다. (2006.10.1. 개정)

3.2 공연히 실시된 발명

(1) 공연히 실시된 발명은 그 발명이 실시됨으로써 불특정인에게 알려진 경우이므로 그 발명의 공지여부에 대하여 판단할 필요는 없다. 따라서, 그 발명의 공연실시 여부에 대하여서만 판단하면 충분하다.

(2) 공연히 실시된 발명은 통상 기계장치, 시스템 등을 매체로 하여 불특정인에게 공연히 알려졌거나 또는 공연히 알려질 수 있는 상황에서 실시된 발명이므로 매체가 되는 기계장치, 시스템 등에 일체되어 있는 사실에 의하여 발명을 특정한다.

이 경우에도 실시 당시의 기술상식을 참작하여 당업자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 공연히 실시된 발명으로 특정한다.

3.3 반포된 간행물에 기재된 발명

간행물에 기재된 발명이란 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 문헌에 명시적으로는 기재되어 있지 않으나 사실상

기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항도 반포된 간행물에 기재된 발명으로 특정한다. 여기서 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항이란 간행물의 반포시의 기술상식을 참작하여 당업자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 반포된 간행물에 기재된 발명으로 인정한다.

3.4 인용발명 인정시 주의사항

(1) 학회지 등의 원고의 접수와 그 원고의 공지여부

학회지 등의 원고의 경우 일반적으로 원고가 접수되어도 그 원고의 공표시까지는 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여진 것이 아니므로 공지된 발명으로 인정하지 않는다.

(2) 카탈로그의 반포성

카탈로그란 기업이 자사(自社)의 선전 또는 자사제품(自社製品)의 소개·선전을 위하여 제작하는 것이므로 당해 카탈로그가 반포되지 않았다는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 제작되었으면 반포된 것으로 추정할 수 있다.

(3) 출원일과 간행물의 발행일이 같은 날인 경우

출원일과 간행물의 발행일이 같은 날인 경우에는 특허출원시점이 간행물의 발행시점 이후라는 사실이 명백한 경우를 제외하고 그 출원발명은 신규성이 상실되지 않으며, 특허법 제29조제1항제2호를 적용하지 아니한다.

(4) 학위논문의 반포시점

학위논문의 반포시점은 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 최종 심사를 거쳐서 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 불특정인에게 배포된 시

점을 반포시기로 인정한다.

4. 신규성 판단방법

- (1) 신규성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단한다.
- (2) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 발명이며, 차이점이 없으면 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.
- (3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우에도 신규성이 없는 발명이다.
- (4) 마퀴시 타입의 청구항 등 하나의 청구항에 2이상의 발명이 기재된 경우(복수의 청구항이나 구성요소를 택일적으로 인용하거나 기재하는 경우 등)에 대하여는 하나의 선행기술로 각각의 발명에 대하여 신규성이나 진보성이 없다는 거절이유를 통지할 수 있다.
- (5) 청구항에 기재된 발명에 대하여 동일한 인용발명으로, 또는 인용발명을 달리하여 신규성이 없다는 거절 이유와 진보성이 없다는 거절 이유를 동시에 통지할 수 있다.

☞ 신규성 판단의 구체적 기준은 제2부 제5장 확대된 선원 참조

5. 신규성 판단시 주의사항

- (1) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 각각 상·하위개념으로 표현된 경우에는 다음과 같이 취급한다.
 - ① 청구항에 기재된 발명이 상위개념^(주1)으로 표현되어 있고 인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재

된 발명은 신규성이 없는 발명이다.

- (주1) 「상위개념」이란, 동족적(同族的) 또는 동류적(同類的)사항의 집합의 총괄적 개념 또는 어떤 공통적인 성질에 의하여 복수의 사항을 총괄한 개념을 의미한다.

예 : 청구항에 기재되어 있는 발명이 금속으로 기재되어 있고 인용발명이 구리(Cu)로 기재되어 있는 경우 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.

- ② 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 상위개념으로 표현되어 있는 경우에는 통상 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다. 다만, 출원당시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명을 자명하게 도출할 수 있는 경우^(주1)에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 것으로 인정할 수 있다.

- (주1) 단순히 개념상으로 하위개념이 상위개념에 포함되거나 또는 상위개념의 용어로 부터 하위개념의 요소를 열거할 수 있다는 사실만으로는 하위개념으로 표현된 발명이 자명하게 도출될 수 있다고 할 수 없다.

- (2) 신규성 판단시에는 청구항에 기재된 발명을 하나의 인용발명과 대비하여야 하며 복수의 인용발명을 조합하여 대비하여서는 안 된다.

이는 복수의 인용발명의 조합에 의하여 특허성을 판단하는 것은 후술하는 진보성의 문제이며, 신규성의 문제가 아니다.

다만, 인용발명이 다시 별개의 간행물 등을 인용하고 있는 경우(예 : 어떤 특징에 관하여 보다 상세한 정보를 제공하는 문헌)에는 별개의 간행물은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다. 또한 인용발명에 사용된 특별한 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에도 사전 또는 참고문헌은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다.

제3절 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우

1. 제도의 취지

특허법 제29조제1항은 출원전에 공지된 발명은 신규성이 없다는 것이나, 특허법 제30조 「공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우」에 관한 규정은 비록 발명이 출원전에 공지되었다 하더라도 일정요건을 갖춘 경우 그 발명은 특허법 제29조제1, 2항의 신규성이나 진보성에 관한 규정 적용시 선행기술로 사용하지 않도록 하는 규정으로 출원일이 소급되는 것은 아니다.

즉 이 제도는 자기의 발명의 공개로 인하여 자기의 발명이 특허를 받지 못하게 되는 것이 너무 가혹하다는 측면과 그러한 예외를 인정하지 않는 경우 연구결과를 신속히 공개하지 않아 결과적으로 국가 산업발전을 저해한다는 측면을 고려한 것이다.

본 규정은 2006. 3. 3.자 개정으로 출원공개, 등록공고를 제외한 모든 국내·외의 자기 공지행위에 대해 공지 예외규정을 적용받을 수 있도록 공지형태 제한이 완화되었다. 이는 공지·공용의 국제주의 도입에 따라 외국에서의 공지·공용에 대해서도 공지 예외를 인정할 필요가 생겼으며, 국제학술단체의 논문이 학술지가 아닌 인터넷을 통해 사전 공지되는 추세이고, 또한 공지 예외의 적용 대상을 특정한 공지형태로 한정함에 따라 그 적용여부 판단이 출원인 및 심사관에 게 부담으로 작용하는 등의 현실을 반영하기 위한 것이다.

2. 관련 규정

특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 날로부터 6개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.(개정 1993.12.10, 2001.2.3, 2006.3.3)
 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 특허법 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 3. 삭제<2006.3.3>
- ② 제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.(개정 2006.3.3)

3. 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보기 위한 요건

3.1 권리자가 발명을 출원전에 공개한 경우

3.1.1 공통요건

발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 특허출원전에 공개하였으나 공지 등이 되지 않은 발명으로 보는 경우는 특허법 제30조제1항제1호에 규정되어 있듯이 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되어 발명이 공지 등이 된 경우로서 다음 요건을 충족하여야 한다.

- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의해 공지 등이 된 경우일 것
- ② 공지 등이 된 날(공지 등이 된 날을 명확히 알 수 없는 경우에는 그 밝혀진 월, 년의 초일)부터 6개월 이내에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 출원할 것
- ③ 출원서에 특허법 제30조 규정을 적용받고자 하는 취지를 기재할 것
- ④ 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출할 것

3.1. 2 개별 요건

출원전에 공지 등이 된 발명이 공지 등이 되지 아니한 발명으로 인정받기 위해서는 상기 공통 요건 이외에 제29조제1항 각 호 중 어느 하나의 요건을 만족하여야 한다. 각 요건에 관하여는 심사지침서 제2부 제3장 제1절 및 제2절을 참고한다.

3.2 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우

(2008년 추록)

는 그 발명의 공지방법에 제한이 없다.

특허를 받을 수 있는 자의 의사에 반하여 공지된 경우에도 공지된 발명은 공지된 날부터 6월 이내에 특허출원을 하여야 한다. 다만, 최초 출원서에 그 취지를 기재할 필요는 없다.

**권리자에 의한 공지와 권리자의 의사에 반하는
공지의 공지에외주장출원의 차이**

공지에외주장출원에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리자에 의한 공지와 특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하는 공지는 공지에외주장출원에 있어서 공통점과 차이점은 다음과 같다.

(1) 공통점

- ① 공지된 날부터 6월 이내에 출원을 하여야 한다.
- ② 공지된 것으로 보는 발명은 청구항 별로 판단한다.

(2) 차이점

① 공 개 자

- 권리자에 의한 공지는 발명자 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인에 의한 공개를 말한다. 따라서 권리자로부터 공개를 허락 받았다 하더라도 권리자가 아닌 자가 공개를 하였다면 특허법 제30조 규정을 적용 받을 수 없는 경우가 있다.
- 권리자의 의사에 반한 공지는 발명자 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인의 의사에 반한 공지로 의사에 반하였는지 여부는 공지시점을 기준으로 권리자의 진정한 의사를 참작하여 판단한다.

② 공개 매체

- 권리자에 의한 공개 및 권리자의 의사에 반한 공지는 모두 공지형태에 특별한 제한이 없다. 다만 권리자에 의한 공개의 경우 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 공지예외 규정을 적용하지 않는다.

③ 취지를 기재한 서면의 제출

- 권리자에 의한 공지를 이유로 특허법 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 경우 그 취지를 출원서에 기재하여야 한다. 만일 출원시 그와 같은 취지를 기재하지 아니한 경우 추후 그 취지를 추가하는 보정은 허용되지 않는다.
- 권리자의 의사에 반한 공지를 이유로 특허법 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 경우 그 취지를 출원시 출원서에 기재할 필요는 없다.

4. 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차

4.1 권리자가 발명을 출원전에 공개한 경우

- (1) 특허법 제30조제1항제1호에 해당하게 된 날부터 6개월 이내에 출원하여야 한다.

즉 특허법 제30조제1항 규정의 적용을 받고자 하는 출원이라는 취지를 특허출원시에 출원서에 기재하여야 한다.(특칙 §20의 2 단서)

- (2) 특허 출원일로부터 30일 이내에 특허출원에 관한 발명이 특허법 제30조제1항제1호에 해당되는 발명임을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.(특칙 §20의 2 단서) 다만, 특허출원과 동시에 그 증명서를 제출할 수도 있다.(특칙 §20의 2 단서)

- (3) 국제특허출원 발명에 대하여는 출원서에 그 취지를 기재하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허법 제30조제2항의 규정에 불구하고

(2009년 추록)

고 특허법 제201조제4항의 규정에 의한 기준일(국내서면제출기간의 만료일과 심사청구일 중 빠른 날) 경과후 30일 이내에 제출하여야 한다.(특§200, 특칙§111)

- (4) 「공개자」가 「특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자」임을 증명하여야 한다.

공개자가 출원인이나 발명자와 상이한 경우에는 발명의 공개시에 공개자가 「특허를 받을 수 있는 권리」의 정당한 승계인이라는 사실 또는 「특허를 받을 수 있는 권리」의 정당한 승계인으로부터 승계 받은 사실을 「증명할 수 있는 서류」에 의하여 증명하여야 한다.

4.2 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우

특허법 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 자는 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증하여야 하며, 당해 발명의 공지사실의 주장·입증 요건은 개별사안에 따라 판단한다.

즉, 특허법 제30조제1항제2호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 적극적으로 자신의 발명을 공개한 것이 아니므로 특허법 제30조제1항제1호의 경우와 같이 공지된 과정 등의 증명이 곤란한 경우가 많다. 따라서, 발명이 공지되게 된 과정이 자신의 의사에 반한 것이었다는 사실의 입증은 다양한 방법을 통하여 이루어질 수밖에 없을 것이다.

**복수의 공개행위가 특허법 제30조의
규정에 해당하는 경우의 취급**

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원전에 당해 발명을 복수회에

걸쳐 공개한 경우 그 공개행위가 특허법 제30조제1항제1호를 적용 받기 위한 절차가 적법한 경우에는 모든 공개행위에 대하여 각각 특허법 제30조의 규정이 적용된다.

또한 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친 공개일 경우에는 2번째 이후의 공개에 대해서는 「증명할 수 있는 서류」의 제출을 생략할 수 있으며 이 경우 특허법 제30조제1항의 기간(6월)의 기산일은 최선(最先)공개일이다.

여기서 「특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친 공개」란 특허법 제30조제1항제1호에 해당하는 특정한 하나의 공개행위와 밀접한 관련이 있는 공개로 서로 불가분의 관계에 있는 것으로서 예로 다음과 같은 것들이 있을 수 있다.

① 2일 이상 소요되는 시험 ② 시험과 시험당일 배포된 설명서 ③ 간행물의 초판과 중판 ④ 원고집과 그 원고의 학회(구두)발표 ⑤ 학회발표와 그 강연집 ⑥ 학회의 순회강연 ⑦ 박람회 출품과 그 출품물에 대한 카탈로그 등

**공지예외에 해당하는 공지일 후 출원일 전에
제3자의 공개가 있는 경우의 취급**

특허법 제30조제1항제1호에 의한 공지가 있는 날과 특허출원일 사이에 제3자에 의하여 공지예외주장출원에 기재된 발명과 동일한 발명의 공개가 있는 경우 제3자에 의한 공지가 공지예외에 해당하는 공지에 의하여 지득(知得)한 발명의 공개라는 사실이 명백한 경우를 제외하고 그 특허출원발명은 신규성이 없는 것으로 하여 거절결정한다.

여기서, 제3자에 의한 공지가 공지예외에 해당하는 공지에 의하여 지득(知得)한 발명의 공지란, 예를 들어, 특허를 받을 수 있는 권리자가 한 시험 또는 간행물 발표, 학술단체가 개최하는 연구집회에서의 발표, 박람회에 출품 등에 의하여 공지된 발명을 제3자가 간행물에 전재(轉載)하는 경우 등이다.

또한, 상기 이유에 의한 심사관의 거절이유통지에 대하여 출원인이 제3자에 의한 공지가 공지예외에 해당하는 공지에 의하여 지득한 발명의 공개라는 사실이나, 출원인의 의사에 반하여 공지된 발명이라는 사실을 입증하지 못하는 경우 당해 특허출원을 거절결정한다.

**특허법 제30조 규정을 적용 받는 출원과
같은 날에 제3자의 출원이 있는 경우의 취급**

발명이 공개된 후 6월 이내에 동일 발명을 출원(A)하여 특허법 제30조의 규정에 의하여 공지예외주장 출원의 규정을 적용 받았고, 상기 출원일과 같은 날에 동일발명에 대하여 제3자가 출원(B)을 한 경우에는 A는 B와의 관계에서는 특허법 제36조제2항의 같은 날 출원된 동일 발명에 해당되어 협의 대상발명에 해당되고 B는 동시에 공개에 의하여 신규성이 상실된 발명에 해당된다.

따라서 B 출원은 특허법 제36조의 규정을 적용하지 않더라도 공개된 발명에 의하여 신규성이 없어 특허를 받을 수 없다.

이 경우, 심사관은 A와 B를 심사함에 있어 B가 신규성이 없다는 이유로 거절이유를 통지한 후 거절결정하는 것이 아니라 B에 대하여 신규성이 없다는 거절이유 통지와 동시에 A와 B에 대하여 A와 B는 같은 날 출원된 동일 발명에 해당되므로 협의에 의하여 정하여진 하나의 발명만이 특허를 받을 수 있다는 취지를 기재하여 특허법 제36조제6항의 규정에 따라 협의를 명한다. 협의 명령에 따라 B를 취하 등의 적절한 조치를 취하는 경우 A는 특허를 받을 수 있다.

특허공보로 공개된 경우의 특허법 제30조 규정 적용

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 등을 함으로써 그 발명이 특허공보 등에 게재되어 공지된 경우에 특허공보 등에 의한 발표된 경우는 특허법 제30조의 규정이 적용되지 아니한다.

이는 특허를 받을 수 있는 권리가 특허출원을 한 결과 그 발명이 특허공보 등에 게재되어 공지된 경우에, 특허공보 등에 의한 공개는 특허출원에 대한 절차의 일환으로 특허법 제64조제1항의 규정에 의하여 특허청장이 공개하는 것이며, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 의사에 의하여 당해 발명을 간행물에 발표하는 것은 아니므로 이와 같은 경우에는 특허법 제30조 규정은 적용되지 않는다.

다만, 출원된 발명이 공개가 있기 전에 취하 또는 무효로 되거나 거절결정이 확정되는 등 출원에 관한 절차가 종료된 후 특허청의 착오로 공개된 경우에는 본인의 의사에 반하는 공개로 보아 특허법 제30조의 규정을 적용할 수 있다.

우선권주장출원의 특허법 제30조 규정의 적용

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원에 있어서 특허법 제30조 규정을 받기 위해서는 특허법 제30조 규정의 적용대상이 되는 행위를 한 날부터 6월 이내에 우리나라에 출원을 하여야 한다.

그러나 국내 우선권 주장 출원에 있어서는 공지 등이 있는 날부터 6개월 이내에 공지예외의 적용 신청을 수반하여 선출원을 한 경우라면 후출원을 6개월 이내에 하지 않더라도 특허법 제30조의 적용을 받을 수 있다.

발표자와 출원인(발명자)이 다른 경우의 취급

특허법 제30조제1항제1호 규정에 의한 공지예외주장규정을 적용 받기 위한 공개

행위는 그 발명의 공개가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적 공개 행위 뿐만 아니라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 제3자가 공개하는 행위나 제3자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 허락(묵시적 허락을 포함한다)을 받아 인용하는 공개행위 등을 포함한다.

여기서, ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 공개한 경우란 권리자가 제3자에게 발명의 공개를 위탁(발명자 또는 권리자를 명기하는 경우 등)하거나, 신문사에 보도자료 또는 원고를 전달하여 발명을 공개하는 경우(발명자나 권리자가 기사에 명확하게 나타나 있지 않더라도 보도자료 또는 원고의 기고자가 권리자임을 입증할 경우 가능) 등을 포함하며, ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명을 인용하는 공개란 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자의 논문이나 기사 등에서 발명자나 발명자가 속한 회사 등을 밝히고 그 발명을 인용하여 공개하는 경우나, 발명자가 속한 회사가 그 제품의 카탈로그 등을 통하여 발명을 공개하는 경우 등을 포함한다.

한편, 발표자, 발명자 또는 출원인이 다수인 경우 발표자 중 1인이더라도 발명자 또는 출원인과 동일하면 이들 관계를 증명하지 않아도 본 규정을 적용 받을 수 있으나 동일인이 없는 경우에는 ① 발표자가 발명의 발표시에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자임을 증명할 수 있는 서류, ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 공개한 사실을 입증할 수 있는 서류 ③ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명을 인용하는 공개사실을 입증할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

5. 특허법 제30조 규정의 적용여부에 대한 심사

5.1 방식심사

공지예외주장의 취지를 기재한 출원서가 제출되면 그 출원서가 공지일부터 6개월 이내에 제출되었는지, 그 공지가 특허를 받을 수 있는 자에 의하여 이루어진 것인지 여부 등에 대한 방식심사를 하여야 한다.

또한, 박람회를 통한 발명의 공개임을 증명하는 서류에서 공개된 발명을 확정할 수 없을 때는 그 발명이 확정될 수 있는 정도까지의 보충자료를 요구할 수 있으며, 박람회명, 주최자명, 개최일, 개최장소, 출품자에 대하여는 제출된 서류의 사실관계가 의심이 가는 경우에만 그러한 사실관계의 증명에 필요한 보충자료를 요구한다.

방식심사 결과 부적합한 경우의 취급

출원인이 특허법 제30조 규정을 적용 받고자 그 취지를 기재한 서면을 제출하였으나,

- ① 그 발명을 발표한 자와 출원인(발명자)이 다른 경우
- ② 발표를 한 날부터 6월이 경과한 후 공지된 발명을 출원한 경우
- ③ 출원서에 공지에외대상증명서류, 공개형태 또는 공개일자 등을 잘못 기재한 경우
- ④ 증명서류를 충분히 제출하지 못한 경우 (2006.10.1. 개정)

그 흠결을 지적하여 보정명령을 한 후 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 보정하지 못하는 경우 그 절차(공지에외주장절차, 출원절차는 유효함)를 무효처분한다.

즉, 발표자와 출원인(발명자)이 일치하지 않으며 발표자가 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계 받았는지 여부를 확인할 수 없는 경우 또는 출원서의 기재가 잘못되거나 오기 또는 누락으로 발표일을 잘못 기재하거나, 특허법 제30조의 적용취지를 누락한 경우(출원서에 제30조 적용취지의 란을 신설하지 않고 첨부서류 등만 첨부한 경우 등) 또는 증명서류의 일부가 누락되어 특허법 제30조의 규정을 적용 받기 위한 요건을 충족하지 못한 경우 이 법에 의한 방식에 위배된 것으로 보아 특허법 제46조 규정에 따라 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 그 절차를 무효처분한다.

5.2 실체심사

심사관은 출원인이 제출한 서류를 검토하여 방식에 흠결이 없는 경우에는 실체심사에 착수한다.

특허법 제30조 규정을 적용 받은 공지된 자료는 심사에서 특허법 제29조 제1항 및 제2항 적용시 선행기술로 보지 않는다.

한편, 출원인의 공지예외적용 신청절차에 흠결이 있어 그 절차가 무효처분된 경우 출원인이 제출한 자료는 선행기술자료로 사용할 수 있다.

제4장 진보성

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 개 요

1. 취지

“진보성”이란 용어는 특허법 상 명문으로 규정되어 있지 않으나, 특허법 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 발명을 진보성이 없는 발명이라 하며 그러하지 아니한 발명을 진보성이 있는 발명이라 한다.

특허법 제29조제2항에서 진보성 없는 발명에 대하여 특허를 부여하지 않도록 한 이유는 종래기술과 다를 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나, 진보의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 사실상 종래 기술과 동일한 기술에 대하여 독점권을 부여하게 되어 새로운 기술에 대한 공개 대가로 독점권을 부여하는 당초 특허제도의 취지와도 맞지 않게 될 뿐만 아니라 이러한 특허권에 의해 제3자의 기술 실시를 제한하게 됨으로써 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반하기 때문이다.

※ 고안의 진보성은 실용신안법 제5조제2항 참조

2. 관련규정

특허법 제29조제2항

- ② 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 어느 하나에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

2.1 특허출원전

「특허출원전」이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시·분 까지도 고려한 의미이다.

2.2 당업자

진보성 유무의 판단에 있어 기준이 되는 자는 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자”(이하 당업자라 한다)이다.

당업자란 출원전의 해당 기술분야 기술상식을 보유하고 있고, 연구개발(실험, 분석, 제조 등을 포함한다)을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있고, 발명의 과제와 관련되는 기술분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서 그 기술분야에서의 전문가들이 가지고 있는 지식을 체득하고 있는 특허법 상의 상상의 인물이다.

여기서 「기술수준」이란 특허법 제29조제1항 각호의 1에 규정된 발명 이외에 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등의 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술의 수준을 말한다.

☞ 기재불비 판단주체의 당업자는 제4부 제1장 참조

제2절 진보성 판단

1. 기본원칙

- (1) 진보성 판단은 특허출원전에 당업자가 「청구항에 기재된 발명」을 특허법 제29조제1항 각호에 규정된 발명 (이하 「인용발명」이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는가에 대한 판단이다. 특허출원전의 당업자가 「청구항에 기재된 발명」을 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 그 발명은 진보성이 없다.

특허청구범위의 청구항이 2이상인 경우에는 청구항마다 진보성 유무를 판단한다.

- (2) 신규성과 진보성은 별개의 거절이유이나, 신규성이 없는 발명에 대해서는 진보성도 없다는 거절이유를 함께 통지할 수 있다.

마퀴시 타입의 청구항 등 1개의 청구항에 2이상의 발명이 기재된 청구항(복수의 항이나 구성요소를 선택적으로 인용하는 경우등)에 대해 일부 발명에 대해서만 신규성 또는 진보성이 없다는 거절이유를 통지하는 경우에는 해당 거절이유가 있는 발명을 구체적으로 지적하여야 한다.

판례 : 신규성 및 진보성 판단

특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것이어서, 어느 발명이 공지 기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보

성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이다.(대법원 1992. 6. 2. 91마540 결정)

판례 : 외국의 심사예의 참고여부

발명의 신규성이나 진보성은 특허출원된 구체적 발명에 따라 개별적으로 판단되어지는 것이고 다른 발명의 심사예에 구애받을 것은 아니며 더욱이 법제와 관습을 달리하는 다른 나라의 심사예는 고려대상이 될 수 없는 것이므로 이에 대한 원고의 주장은 그 자체로서 이유없다.(특허법원 1999. 3. 4. 선고 98허8991 판결)

2. 진보성 판단방법

2.1 진보성 판단 절차

발명의 진보성은 다음의 절차에 따라 판단한다.

- (1) 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 「제3장의 신규성 판단」과 동일하다.
- (2) 인용발명을 특정한다. 이 경우에 인용발명의 특정방법은 「제3장의 신규성 판단」과 동일하다.
- (3) 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이를 명확히 한다.
- (4) 청구항에 기재된 발명이 인용발명과의 차이가 있음에도 불구하고 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르게 된 것이 당업자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 등에 비추어 판단한다.

(2008년 추록)

- (5) 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는지 여부는 당업자의 입장에서 인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 있는지 또는 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 당업자가 가지는 통상의 창작 능력 발휘에 해당하는지 여부를 주요관점으로 하여 인용발명과 비교할 때 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.

2.2 진보성 판단의 구체적 방법

2.2.1 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것

인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사(示唆)가 있는 경우, 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능·작용이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우 등은 당업자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

(1) 인용발명의 내용중의 시사(示唆)

인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사가 있으면 당업자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

(2) 과제의 공통성

인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통인 경우에 그것은 당업자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

또한, 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 그 과제가 서로 상이한 경우에도 당해 인용발명으로부터 통상의 창작능력을 발휘하여 당업자가 청구항에 기재된 발명과 동일한 구성을 도출할 수 있었다는 사실이 자명한 경우에는 진보성을 부정할 수 있다.

(3) 기능·작용의 공통성

인용발명과 청구항에 기재된 발명의 기능 또는 작용이 공통되는 경우에 그것은 당업자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

(4) 기술분야의 관련성

출원발명과 관련되는 기술분야의 기술을 출원발명에 적용할수 있다는 것은 당업자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

진보성 판단의 동기가 되는 사례

① 인용발명 내용중의 시사

사례

본원고안에서 밀폐된 냉각용기 내에 응축기, 모우터, 콤프레샤 등을 장착하는 기술수단은 인용 참증에서 냉동용 압축기의 연관 구성을 밀폐된 용기 내에 수장하는 기술수단과 동일하고 다만 본원고안에서는 밀폐된 용기 내에 장착되는 연관 구성에 열교환기를 포함하고 있음에 대하여 인용참증에는 열교환기를 특별히 지적하고 있지는 아니하나 밀폐된 용기 내에 냉각장치의 연관 구성을 수장한다는 점에서 본원고안의 기술수단은 그 출원전에 공지된 것임이 인정되는 위 인용참증의 기술내용에 의하여 당업자라면 극히 용이하게 고안할 수 있는 정도의 것이다.(대법원 1990. 9. 25 선고 89후1615 판결)

② 과제의 공통성

사례 1 :

<본원발명> 다이아프램의 외주부에 힘을 가하여 외주부의 경사를 조절하여 다이아프램의 스냅동작특성을 조정하는 스냅동작 다이아프램

<인용발명> 온도의 변화에 따라 동작하는 서모스타트

<설명> 본원발명의 과제는 다이아프램의 스냅동작특성의 조정에 관한 것이며, 인용발명의 과제도 다이아프램의 스냅동작특성의 조정에 관한 것으로 양자는 발명의 과제가 동일하다. 다만, 본원발명의 다이아프램은 압력의 변화에 따라 동작하는데 반해 인용발명은 온도의 변화에 따라 동작한다는 차이는 있으나, 이 차이는 본 건 발명의 본질에 영향을 미치는 것은 아니며, 인용발명의 열응동(熱應動)에 의한 스냅동작 조정방법을 압력응동(壓力應動)방식의 다이아프램에 적용하여 본 건 발명과 같이 구성하는 것은 당업자가 용이하게 할 수 있는 정도의 것이다.

사례 2 :

<본원발명> 디스크의 표면에 물방울이 부착하는 것을 방지하기 위해 카본제 디스크브레이크에 홈을 형성한 것

<인용발명>

인용발명 1 : 카본제 디스크 브레이크가 기재되어 있다.

인용발명 2 : 표면에 부착하는 먼지를 제거할 목적으로 금속제의 디스크 브레이크에 홈을 형성한다.

<설명> 인용발명 1의 카본제 디스크브레이크의 경우에도 표면에 먼지가 부착되면 제동에 방해가 된다는 것은 일반적인 기술상식이며, 이와 같은 문제를 해결하기 위해 인용발명 2의 기술을 인용발명 1의 카본제 디스크브레이크에 적용하여 홈을 형성하는 것은 당업자라면 용이하게 구성할 수 있는 정도의 개량

에 불과하다.

③ 기능·작용의 공통성

<본원발명> 특정한 구조의 여과부가 형성된 가정용 여과장치

<인용발명 1> : 여과부의 구조가 상이할 뿐 다른 구성은 본원발명과 동일한 가정용 여과장치

<인용발명 2> : 본원발명과 여과부의 구조가 동일한 자동차용 여과장치

<설명> 인용발명 1 및 2에 기재된 여과장치는 여과라는 기능 내지는 작용면에서 서로 동일한 것이며, 여과장치에서 일반적으로 요구되고 있는 목적 내지 과제면에서 서로 다른 기술분야의 발명이라고도 할 수 없으므로 인용발명 1에 기재된 여과부 대신에 인용발명 2에 기재된 여과장치를 사용하는 것은 당업자라면 용이하게 채택하여 결합할 수 있는 정도의 것이다.

④ 기술분야의 관련성

양말의 구성에 관한 발명에 대해 그 구성이 동일한 장갑을 인용발명으로 하여 진보성을 부정하는 경우, 장갑과 양말은 극히 근접한 기술분야에 속하며 서로 관련성이 많으므로 당업자라면 용이하게 장갑의 구성을 양말의 구성에 전용(轉用)할 수 있다.

2.2.2 당업자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는것

공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제의 해결을 위한 다른 기술분야 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 당업자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다. 「통상의 창작능력의 발휘」에 해당하는 구체적인 유형으로, 일정한 목적 달성을 위하여 공지재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화(最適化) 또는 호적화(好適化), 균등물(均等物)에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 설계변경 등이 있다. 청구

항에 기재된 발명과 인용발명의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상 그 발명은 진보성이 부정된다.

선택발명의 진보성

선택발명은 인용발명에는 상위개념으로 표현되어 있으나 청구항에 기재된 발명에는 하위개념으로 표현된 발명으로, 인용발명에는 직접적으로 개시되어 있지 아니한 사항을 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로 하여 선택한 발명을 의미한다.

공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)한 것을 선택하는 것은 일반적으로 당업자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 다만, 선택발명이 인용발명에 비하여 더 나은 효과를 가질 경우에는 그 선택발명은 진보성이 인정될 수 있다.

수치한정발명의 진보성

수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다.

공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)의 수치범위를 선택하는 것은 일반적으로는 당업자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다.

그러나, 청구항에 기재된 발명이 한정된 수치범위 내에서 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 가질 때에는 진보성이 인정될 수 있다. 이 경우의 효과는 수치한정범위 전체에서 유리한 효과를 가져야 하며, 수치한정의 임계적 의의(臨界的 意義)에 대해서는 다음과 같이 판단한다.

- (i) 청구항에 기재된 발명의 과제 및 효과가 인용발명의 연장선상에 있는 경우에는 그 수치한정 범위 내에서의 효과가 수치한정 범위 외의 효과에 비하

여 현저히 향상된 것이어야 한다.

- (ii) 청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 상이하고 그 효과도 이질적(異質的)인 경우에는 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하여도 수치한정의 임계적 의의를 요하지 아니한다.

판례 : 수치한정 발명의 진보성

이 사건 등록고안은 그 등록청구범위에서 나선의 1회전도를 내경 지름의 약 12배 되는 관체 길이 이내에서 한다는 수치한정과 나선을 철부와 요홈이 요철식으로 되었음을 필수 구성요건으로 하고 있으나, 그 중 수치한정에 대하여는 그 명세서의 상세한 설명에 특히 “12배 이하”로 한정함에 대한 아무런 기술적 설명이 없는 점으로 보아 단지 나선의 회전도를 너무 완만하게 하지 않는다는 의미 이상의 별다른 기술적 효과가 없다 할 것이어서 이 사건 등록고안에서의 수치한정은 아무런 기술적 의미가 없다.(대법원 1994. 5. 13. 선고 93후657 판결)

판례 : 파라미터 발명의 진보성 판단

성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험 측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는^(주), 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적 표현만 달리할 뿐 실질적으로 동일·유사한 것으로 보아야할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다.(대법원 2002. 6.28 선고 2001후2658 판결)

(주) 청구항에 포함된 임의의 파라미터를 이해하기 곤란하거나 시험 측정 및 환산이 곤란하여 인용발명의 대응되는 것과 대비하기 곤란하더라도, 해당 파라미터가 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사한 것이라고 합리적으로 의심할 만한 사정이 있다면, 그 차이점을 엄밀하게 대비하지 않고도 양자의 동일·유사성을 인정할 수 있다.

2.2.3 더 나은 효과

청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생하는 효과가 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과^{주1)}를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작할 수 있다. 발명의 유리한 효과의 참작은 화학분야의 발명 등 발명의 구성에 의한 효과의 예측성이 낮은 분야의 발명에 대한 진보성 판단에 특히 적합하다.

주1) 「더 나은 효과」: 유리한 효과에는 인용발명의 효과와는 그 성질을 달리하는 이질적(異質的)인 효과와 그 성질은 동질(同質)이나 인용발명이 갖는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과로서 이들 효과가 당해 발명의 출원시의 기술 수준에서 당업자가 예측할 수 없었던 효과가 있다.

유리한 효과에 대한 사례

<사 례1>

특허법 제29조제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인 바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 더욱 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상·진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 당업자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다.(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결)

<사 례2>

두 개 이상의 화합물을 소정 비율로 배합하여 제조한 염료조성물의 진보성은 그 조성물 자체의 작용효과 유무에 따라 판단되어야 하는 것이며, 비록 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지의 범주에 속하는 화합물이라 할지라도 이를 소정비율로

배합한 결과 종전에 예측할 수 없는 작용효과가 창출되었다면 이는 진보성이 있는 것이다.(대법원 1994.4.15. 선고 90후1567판결)

<사 례3>

출원발명의 제조원료나 제조 공정이 공지된 인용발명의 그것과 일부 유사하거나 동일한 점이 있다고 하더라도 출원발명이 그 제조원료의 구성비나 공정상의 첨가물에 있어 인용발명과 다르고 또 그로 인하여 경제성과 완제품의 품질이 인용발명보다 현저하게 향상 진보된 경우에는 진보성이 있다고 할 것이다.(대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1298 판결)

<사 례4>

특허발명이 공지공용의 기존기술을 수집종합하고 이를 개량하여 이루어진 경우에 있어서, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 당업자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다.(대법원 1997.5.30. 선고 96후221판결)

제3절 진보성 판단시 유의사항

1. 선행기술 인용시 유의사항

- (1) 간행물에 기재된 발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 도출하는데 부적합한 기재가 있으면 진보성이 있다. 그러나, 청구항에 기재된 발명을 용이하게 도출하는데 부적합한 기재가 있다 하더라도 기술분야의 관련성과 기능의 공통성 등 다른 관점에서 보아 발명을 이룰 수 있는 동기가 있는 경우에는 인용발명으로 사용할 수 있다.
- (2) 진보성 판단시에는 2이상의 문헌(주지·관용기술(周知·慣用技術)^{주1)} 포함)을 상호 조합시켜서 판단할 수 있으나, 그 조합은 당해 발명의 출원시에 당업자가 용이하게 조합할 수 있는 경우에 한한다.

주1) 「주지기술(周知技術)」이란 그 기술에 관해 상당히 다수의 문헌이 존재하거나, 또는 업계에 알려져 있거나, 혹은 예시할 필요가 없을 정도로 잘 알려진 기술과 같이 그 기술분야에서 일반적으로 알려진 기술을 말하며, 「관용기술(慣用技術)」은 주지기술중 자주 사용되고 있는 기술을 말한다. 심사관이 심사시 주지·관용기술이란 이유로 거절이유를 통지하는 경우 가능한 한 증거 자료를 첨부하도록 한다.

- (3) 청구항에 기재된 발명과 상이한 분야의 선행기술을 인용발명으로 인용할 경우에는 양 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 충분히 검토하여야 한다.

- (4) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서 중에 종래기술로 기재되어

있는 기술의 경우 출원인이 그 명세서 중에서 그 종래기술이 출원전 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 인용발명으로 인용하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 심사할 수 있다.

- (5) 선행기술이 미완성 발명인 경우에도 진보성 판단의 대비자료로 인용할 수 있다.

2. 진보성 판단시 유의사항

- (1) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 당업자가 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있었던 것으로 인정되기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다.

예 : 어떤 원인의 해명에 의한 발명으로, 일단 그 원인이 해명되면 해결이 용이한 발명의 경우에는 그 원인의 해명과정을 중시하여 진보성을 판단하여야 하며, 단순히 그 해결수단이 자명하다는 이유만으로 진보성을 부정해서는 안된다.

- (2) 청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 한다. 따라서, 청구항에 기재된 발명의 구성에 관한 사항의 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정할 수는 없다.

판례 : 공지기술을 결합한 발명에 대한 진보성 판단

어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의

대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결)

(3) 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항도 진보성이 인정된다. 그러나, 독립항의 진보성이 인정되지 않는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단하여야 한다.

(4) 물건에 관한 발명이 진보성이 인정되는 경우에는 그 물건의 제조방법에 관한 발명 및 그 물건의 용도 발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다.

(5) 청구항에 기재된 발명이 마퀴쉬형식(Markush Type) 또는 구성요소가 선택적으로 기재된 경우 등에 있어서 그 선택 요소 중 어느 하나를 선택하여 인용발명과 대비한 결과 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정할 수

있다. 이 경우 출원인은 진보성이 없는 것으로 지적인 선택요소를 삭제하여 거절이유를 해소할 수 있다.

- (6) 퇴보발명은 진보성이 없다. 퇴보발명에 대해 특허권을 허여하는 것은 기술적 진보의 유도를 통해 산업발전을 도모하는 특허법의 목적에 부합되지 않으며, 비록 특허를 허여하여 독점권을 부여해도 실시되는 일도 없을 뿐더러 실시하는 자는 오히려 실시에 따른 헛된 노력의 폐해만 야기할 수 있기 때문이다.

제5장 확대된 선원

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 관련 규정

1. 취지

명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명은 출원공개 또는 등록공고에 의하여 공개되므로 특허청구범위에 포함되어 있지 않아도 그 발명은 출원인의 입장에서 보면 대가 없이 사회에 공여한 발명이라 볼 수 있다.

따라서, 특허법 제29조제3항 및 제4항은 이렇게 공여된 발명을 후출원한 제3자의 전용물로 하는 것은 불합리할 뿐만 아니라, 새로운 발명에 대한 공개의 대가로 일정기간 동안 독점권을 부여하는 특허제도의 취지에도 부합되지 않으므로 특허를 허여하지 않겠다는 취지이다.

또한, 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 보정에 의해 특허청구범위에 기재할 경우 특허법 제36조 규정에 의한 선출원이 될 가능성이 있어 후출원의 심사를 선출원의 심사 종결시까지 미뤄야하는 문제가 생기므로 이를 방지하기 위한 측면도 있다.

2. 관련 규정

특허법 제29조제3·4항

- ③ 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에^{주1)} 출원공개 또는 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

특허법 제29조제3·4항

- ④ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 제3항 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개”로, “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안”은 국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안”으로, 외국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안”으로 본다.
1. 다른 특허출원이 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우
 2. 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제1항에 따라 실용신안등록으로 보는 국제출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우

주1) 2001. 2. 3. “특허출원을 한 날 후에”를 “특허출원을 한 후에”로 개정 : 이는 특허출원과 같은 날에 공개되었으나, 출원보다 늦게 공개된 출원에 대해 본 법 조항을 적용하는데 어려움이 있는 점을 감안하여, 공개 시기를 일이 아닌 시점의 개념으로 개정한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에는 종전 규정을 적용한다.

2.1 특허법 제29조제3·4항을 적용하기 위한 요건

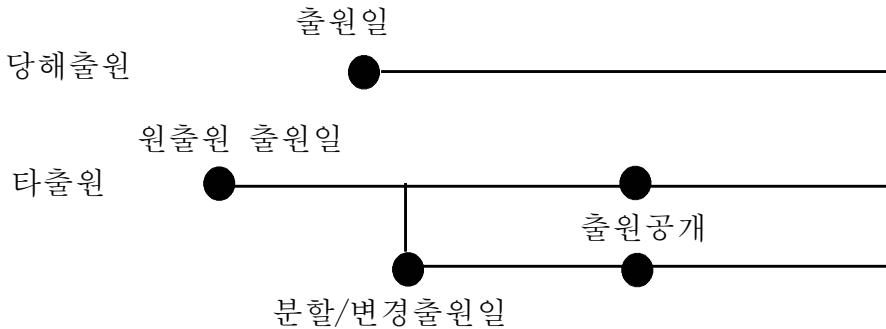
특허법 제29조제3·4항을 적용하기 위해서는 다음 요건을 충족하여야 한다.

- (1) 당해 특허출원(이하 “당해출원”이라 한다)의 출원일(조약우선권 주장을 수반하는 출원은 제1국 출원일, 국내우선권 주장출원은 선출원일)전에 타 특허출원 또는 실용신안등록출원 (이하 “타출원”이라 한다)이 출원되어 있을 것

- ① 타출원이 분할출원 또는 변경출원(2006. 10. 1. 이전출원의 경우 이중출원)인 경우에는 특허법 제29조제3항 및 제4항 적용에 있어

출원일은 분할 또는 변경출원일이다.(특§52② 단서, 특§53③ 단서)

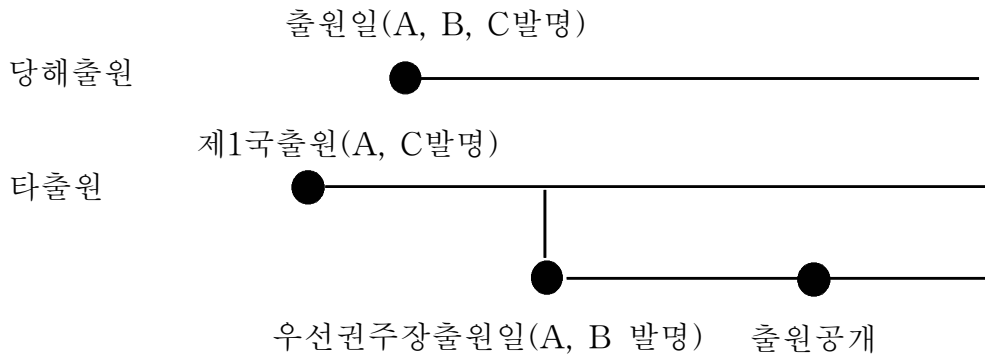
아래 예에서 분할출원이나 변경출원은 제29조제3항 적용시 출원일이 소급되지 않으므로 당해출원보다 출원일이 늦어 선행기술로 사용할 수 없으나, 원출원은 당해출원보다 출원일이 앞서므로 타출원으로 하여 선행기술로 사용할 수 있다.



- ② 타출원이 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는 제1국 출원의 명세서 또는 도면(이하 출원의 최초 명세서 또는 도면은 “당초 명세서 등”이라 한다)과 우선권주장 수반출원의 당초 명세서 등에 공통으로 기재된 발명에 대하여는 제1국 출원일을 타출원의 출원일로 인정한다.

아래 예에서 제1국출원에 기재된 발명 A는 특허법 제29조제3항 적용시 제1국 출원일을 출원일로 보므로 우선권주장출원을 타출원으로 선행기술로 사용할 수 있으나 제1국출원에 기재되지 아니한 B발명은 출원일이 실제 우리나라에 출원한 날이므로 타출원의 선행기술자료로 사용할 수 없다.

한편, 제1국출원에는 기재되어 있었으나 우선권주장 출원에 포함되지 아니한 C발명은 우리나라에 출원된 발명이 아니므로 타출원의 선행기술자료로 사용할 수 없다



- ③ 국내 우선권주장의 기초가 된 선출원의 당초 명세서에 기재된 발명 또는 당해 우선권의 주장을 수반하는 출원(이하 「후출원」이라 한다)의 당초 명세서 등에 기재된 발명을 특허법 제29조 제3항·4항의 타출원으로 할 경우에는 다음과 같이 취급한다.

- (a) 후출원과 선출원 모두의 당초명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 선출원의 출원일을 타출원의 출원일로 하여 특허법 제29조제3·4항의 규정을 적용한다.(특§55④)

후출원의 당초 명세서 등에만 기재되고 선출원의 당초명세서 등에는 기재되지 아니한 발명에 대해서는 후출원의 출원일을 타출원의 출원일로 하여 특허법 제29조제3항, 4항의 규정을 적용한다.(특§55④)

선출원의 당초 명세서 등에만 기재되고, 후출원의 당초 명세서 등에는 기재되어 있지 아니한 발명에 대하여는, 특허법 제29조제3항 및 제4항의 규정을 적용할 수 없다.(특§55④)

☞ : 사례에 대한 설명은 상기 조약에 의한 우선권주장출원 사례 참조

☞ : 특허법 제29조제3항 적용시 타출원의 지위는 국내출원에 한함

< 설 명 >

선출원은 그 출원일로 부터 1년3월(2001. 7. 1. 이후 출원된 실용신안 등록출원의 경우 즉시)을 경과한 때에 취하된 것으로 간주되어(특§56①) 출원공개되지 않으므로 후출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때 후출원의 당초명세서 등에 기재된 발명중 선출원의 당초명세서 등에 기재된 발명은, 상기 등록공고 또는 공개되었을 때에 출원공개된 것으로 간주된다.(특§55④)

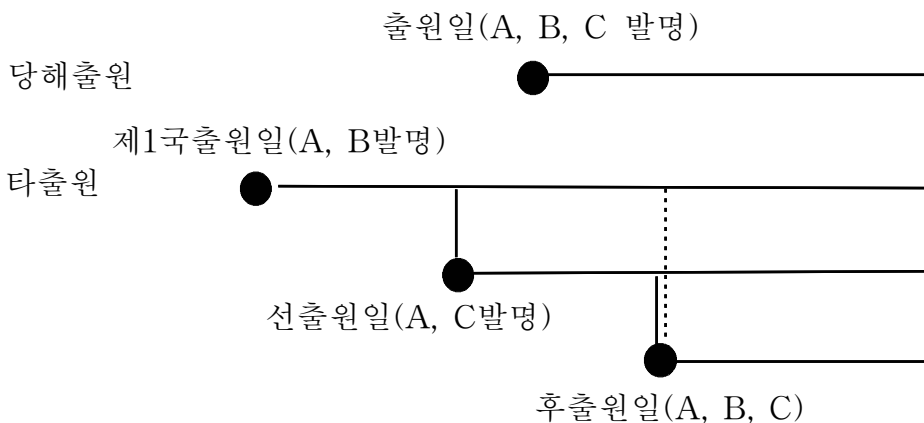
또한, 후출원과 선출원의 당초명세서 등에는 기재되어 있지 않으나 보정에 의하여 새로이 기재된 발명에 대해서는 동 규정이 적용되지 아니하고, 선출원의 당초명세서 등에는 기재되어 있으나 후출원의 당초명세서 등에 기재되어 있지 아니한 발명에 대하여는 출원공개된 것으로 보지 않는다. 따라서, 이러한 발명에 대하여도 특허법 제29조제3항·4항의 규정은 적용되지 않는다.

- (b) (a)의 경우에 있어서, 선출원이 국내우선권주장을 수반하는 출원(파리조약에 의한 것을 포함한다)일 경우에는 후출원과 선출원 모두의 당초 명세서 등에 기재된 발명 중, 당해 선출원의 우선권주장의 기초가 되는 출원의 당초명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 특허법 제29조제3·4항의 규정을 적용할 수 없다.(특§55조③④⑤)

아래의 사례① 에서 후출원이 선출원만을 기초로 우선권 주장 출원을 하였다면 선출원에 기재된 A, C 발명 중 제1국출원에 기재된 발명A는 특허법 제29조제3항 적용시 후출원일에 출원한 것으로 간주하므로 당해출원에 A발명이 기재되어 있더라도 후출원을 선행기술자료로 사용할 수 없고 C발명에 대하여만 선행기술로 사용할 수 있다.

한편 아래예의 사례②에서 후출원이 제1국출원과 선출원

을 기초로 우선권주장출원을 하였다면 A 발명도 법 제29조 제3항 적용시 타출원으로 하여 선행기술로 사용할 수 있다.



주) 사례① : 후출원이 선출원만을 기초로 우선권주장 출원을 한 경우

사례② : 후출원이 선출원과 제1국출원을 기초로 우선권 주장 출원을 한 경우

(2) 해당 출원의 출원후에 타출원이 출원공개 또는 등록공고 되었을 것

선출원이 일단 출원공개 또는 등록공고된 후에는 선출원에 대하여 특허여부 결정, 무효, 취하 또는 포기 등이 있다 하더라도 해당 선출원의 타출원으로서의 지위는 유지된다. 그러나, 출원이 거절결정 또는 취하, 포기, 무효 또는 각하된 후 공개되지 않아야 함에도 불구하고 출원공개 등이 있었다면 그 출원은 타출원으로서의 지위가 상실된다.

(3) 당해출원의 청구항에 기재된 발명이 타출원의 최초명세서 등에 기재된 발명 또는 고안과 동일할 것

당해출원의 청구항에 기재된 발명이 타출원의 「당초 명세서 등에 기재된 발명 또는 고안과 동일」하여야 하므로 당해출원의 청구항에 기재된 발명과 타출원의 당초명세서 등에 기재된 발명 또는 고안은 완전히 동일하거나 실질적으로 동일하여야 한다.

또한, 타출원의 명세서 등에는 기재되어 있으나 출원이후의 보정에 의하여 삭제된 사항에 대하여도 특허법 제29조제3항이 적용된다.

☞ : 출원의 동일성 판단 기준은 제2절 참조

2.2 특허법 제29조제3항의 단서적용기준

다음의 경우에는 특허법 제29조제3·4항의 타출원의 지위를 갖지 않는 출원으로 한다.

(1) 당해출원의 발명자와 타출원의 발명자가 동일한 경우

- ① 당해출원의 발명자와 타출원의 발명자는 원칙적으로 출원서에 기재된 발명자를 말한다.
- ② 발명자가 공동발명자인 경우는 당해출원 및 타출원의 발명자 전원이 표시 상 완전히 일치할 것을 요한다. 그러나, 표시 상 완전히 일치하지 않는 경우에도 실질적으로 동일한 발명자로 판단되면 발명자가 동일한 것으로 인정한다.
- ③ 발명자가 표시상 완전히 동일하지 않을 경우에 출원인은 발명자가 동일하다는 사실을 입증하여야 한다.

**발명자를 추가 또는 정정하여
동일하게 된 출원의 취급**

심사관이 당해출원과 타출원의 발명자가 상이하여 타출원을 선행기술로하여 거절이유를 통지한 결과 이를 해소하기 위하여 출원인이 발명자를 추가하거나 정정을 신청한 경우 심사관은 출원인이 추가나 정정을 요청한 발명자가 진정한 발명자인지 여부를 입증할 수 있는 서류를 출원인에게 요구할 수 있다.

(2) 당해 출원의 출원인과 타출원의 출원인이 동일한 경우

- ① 출원인의 동일 여부는 당해 출원의 실제 출원시점을 기준으로 타출원과 당해출원의 출원서에 기재된 출원인의 동일여부에 의해 판단한다.
- ② 출원인이 2인 이상인 경우에는 전원이 완전히 일치하여야 한다.
- ③ 타출원일과 당해출원일 사이에 출원인의 개칭·상속·합병 등에 의하여 출원인의 기재가 외형상 완전히 일치하지 않을 경우에도 실질적으로 동일한 경우에는 일치하는 것으로 인정한다.

2.3 제29조제4항 국제출원인 경우 특칙

타출원이 국제출원 또는 결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원인 경우에 대한 특허법 제29조제3항의 적용에 있어서는 타출원이 통상의 출원인 경우에 비하여 다음과 같은 점에서 다르다.

타출원이 국제출원인 경우에 특허법 제29조제3항 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개”로, “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안”은 국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안”으로, 외국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안”이다.

국내우선권주장을 수반하는 국제특허출원에 관하여 제29조제3항·제4항 규정을 적용함에 있어서는, 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 중에서 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그 국제특허출원의 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개 또는 특허의 등록공고시 그 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 본다.(특§202조②)

제29조제4항에서 타특허출원이 국제특허출원인 경우 이 국제특허출원의 확대된 선출원의 적용범위는 국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명”이고, 외국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명”이다. 다만, 선출원이 국제특허출원이고 이를 기초로 국내우선권주장을 한 특허출원을 타특허출원으로 하는 경우에 있어서, 특허출원한 발명이 선출원의 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면에 기재된 내용과 동일한 경우는 선출원의 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면에 의해 거절될 수 있다.(특§55조⑥)

제2절 동일성 판단

1. 기본원칙

특허법 제29조제3·4항의 적용에 대한 판단은 당해출원의 「청구항에 기재된 발명」과 타출원의 최초 출원시 출원서에 첨부된 「명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안」(이하 “인용발명”이라 한다)이 동일한가에 대한 판단이다.

2. 동일성 판단 절차 및 방법

(1) 당해출원의 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 「제3절 신규성 판단」과 동일하다.

(2) 인용발명을 특정한다.

인용발명은 인용된 타출원의 명세서 등에 기재되어 있는 사항에 의하여 특정하되, 기재된 사항에 의한 특정시 타출원의 출원시 기술상식을 참작하여 명백하게 도출될 수 있는 사항도 인용발명으로 특정할 수 있다.

(3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 대비하여 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다. 이 경우에 2이상의 인용발명을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비해서는 안 된다.

(4) 대비결과 청구항에 기재된 발명과 인용발명간에 구성의 차이가 없으면 청구항에 기재된 발명과 인용발명은 동일하다. 이 경우의 동일은 실질적 동일을 포함한다.

☞ : 「실질적 동일」여부 판단은 3. 참조

판례 : 확대된 선원에서의 “동일”

확대된 선원(先願)에 관한 「특허법」 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 하여야 한다.(대법원 2008. 3.13. 선고 2006후1452 판결)

3. 동일성 판단의 실체적 방법

발명의 신규성은 출원발명과 인용발명이 동일한가 여부를 판단하는 것으로 발명의 동일성 문제이다. 발명의 동일성 문제는 발명의 신규성 문제뿐만 아니라 진보성(특§29②), 공지예외주장출원(특§30), 확대된 선원(특§29③,④), 정당한 권리자의 보호(특§33,34), 선원(특§36), 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(특§38②,③,④), 분할출원(특§52), 변경출원(특§53) 및 우선권주장출원(특§54, 55) 등의 적합성을 판단하는 때에도 발생하는 문제로 본 장의 동일성(신규성)판단 기준은 상기 각 부분에서 준용한다.

- (1) 동일성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단한다.
- (2) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 동일한 발명이 아니며, 차이점이 없으면 청구항에 기재된 발명과 인용발명은 동일한 발명이다.
- (3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우에도 동일한 발명이다.

(2008년 추록)

발명이 실질적으로 동일한 경우

발명이 실질적으로 동일한 경우란 인용발명과 청구범위에 기재된 발명이 단순한 표현의 상위, 단순한 효과의 인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위 및 단순한 용도한정의 유무 등 발명의 사상에는 실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니하고 단지 비본질적 사항(부수사항)에 차이가 있는데 불과한 경우이다.

단순한 표현의 상위

단순한 표현의 상위란, 특허청구범위의 표현은 다르지만, 실질적으로 동일한 내용인 것을 말하며, 단순한 카테고리의 상위도 역시 단순한 표현의 상위에 속한다.

예) 해수 중에 해수에 용해되지 않는 냉각제를 넣어넣어, 해수중의 수분을 분리함으로써 「해수를 담수화하는 방법」과 「해수를 농축화하는 방법」

단순한 효과의 인식의 상위

단순한 효과의 인식상위란, 양 발명의 구성이 동일하기 때문에 이로 인한 작용효과도 또한 동일함에도 불구하고 단지 작용효과의 인식에 있어서 차이가 있는 정도에 불과한 것을 말한다.

예) 폴리에틸렌으로 피복한 전선을 요지로 하는 발명이면서, 선원은 절연성에 뛰어난 효과가 있다고 하고 후원은 고주파특성이 좋다고 하여, 양자의 효과인식에 상위가 있는 경우.

단순한 목적의 상위

단순한 목적의 상위란, 양 발명의 구성은 동일하나 목적이라는 주관적인 의도는 다른 것을 말한다.

단순한 구성의 변경

단순한 구성의 변경이란, 어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적달성을 위한 구체화 수단으로서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 치환, 부가 또는 삭제 등에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우를 말하며 다음에 표시하는 바와 같은 「단순한 관용수단의 전환」, 「단순한 관용수단의 부가 또는 삭제」, 「단순한 재료 변환 또는 균등물 치환」, 「단순한 균등수단의 전환」, 「단순한 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경」, 「단순한 수치의 한정 또는 변경」 등이 포함된다.

(a) 단순한 관용수단의 전환

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 관용수단의 전환에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경은 단순한 관용수단의 전환이다.

예) 천연과즙을 벤트나이트를 사용해서 청징한 후, 이것을 진공동결건조하는 분말천연과즙의 제법」과, 「천연과즙을 규조토를 사용해서 청징한 후, 이것을 진공동결건조하는 분말천연과즙의 제법」.

(b) 단순한 관용수단의 부가 또는 삭제

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 관용수단의 부가 또는 삭제에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경은 단순한 관용수단의 부가 또는 삭제이다.

예) 「톨루엔을 니트로화하는 것을 특징으로 하는 P-니트로톨루이딘의 제법」과 「톨루엔을 니트로화하여 P-니트로톨루엔으로 하고 이어서 이것을 환원하는 것을 특징으로 하는 P-톨루엔의 제법」(단, 「P-니트로톨루엔을 환원하는 것을 특징으로 하는 P-톨루이딘의 제법」은 관용수단으로 한다).

(c) 단순한 재료변환 또는 균등물 치환

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 호환성을 가지고 또한 동일기능을 가진 공지인 재료 또는 물건의 치환에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우 이와 같은 구성의 변경은 단순한 재료변환 또는 균등물 치환이다.

예) 예 「콘크리트제 말뚝외주에 날을 만든 기초말뚝」과 「말뚝외주에 날을 만든 기초말뚝」.

(d) 단순한 균등수단의 전환

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 호환성을 가지고, 또한 동일기능을 가진 공지인 수단의 전환에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경은 단순한 균등수단의 전환이다.

(e) 단순한 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적 및 타 구성으로 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 보통으로 채용된다고 인정되는 정도의 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경에 해당하는 것이고, 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경은 단순한 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경이다.

(f) 단순한 수치의 한정 또는 변경

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적 및 효과로 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 보통 채용된다고 인정되는 정도의 수치의 한정 또는 변경에 해당하는 것이고, 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경을 단순한 수치의 한정 또는 변경이라고 한다.

단순한 용도의 차이

단순한 용도의 차이란 구성의 차이가 있는 양 발명에 있어서 그 차이가 용도의 차이로서만 표시되어 있고, 그 용도의 차이가 타 구성으로부터 도출되는 용도 상호간의 차이에 불과한 경우를 말한다.

예) 「화합물 B로 되는 염화비닐수지의 가소제」와 「화합물 B로 되는 염화비닐수지의 변색방지제」

「화합물 A를 산야에 산포하는 들토끼의 기피방법」(들토끼기피제 A)과 「화합물 A를 산야에 살포하는 사슴의 기피방법」(사슴기피제 A)

용도한정의 유무

단순한 용도한정의 유무란 양 발명에 있어서 그 차이가 용도한정의 유무로서만 표시되어 있고 그 용도가 타 구성으로부터 당연히 도출되는 용도의 한정에 불과한 경우를 말한다.

예) 「단면이 평평한 실로 구성된 망」과 「단면이 평평한 실로 구성된 어망」

제6장 불특허 발명 등

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

1. 의의

특허법 제32조는 특허출원된 발명이 특허법 제29조의 규정에 의해 특허요건을 구비한 경우에도 특허 받을 수 없는 경우가 있음을 분명히 하고 그러한 발명을 열거한 규정이다.

본 조는 「제29조제1항 및 제2항의 규정에 불구하고」와 같이 규정되어 있어 특허법 제29조에 해당하는 발명일지라도 본 조에 해당하는 발명은 특허되지 않음을 분명히 하고 있다.

따라서, 특허법 제32조에 해당하는 발명 즉 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 발명은 특허법 제29조의 특허요건을 구비하고 있는지 여부를 따져볼 필요도 없이 특허를 받을 수 없다.

제1절 공서양속을 해할 염려가 있는 발명 등

1. 취지

본 조는 공익을 위한 불특허 대상을 규정한 조문으로 「공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명」은 특허법 제29조의 규정에 의해 특허요건을 구비한 발명이라도 특허받을 수 없음을 분명히 하고 그러한 발명을 열거한 규정이다.

그러나, 본 조에 해당하는 발명은 법 제29조의 특허요건을 구비하고 있는지 여부를 따져볼 필요도 없이 본 조 위반으로 거절결정한다.

2. 관련규정

특허법제32조 (특허를 받을 수 없는 발명)

공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대하여는 제29조제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

3. 특허를 받을 수 없는 발명

3.1 공서양속을 해할 염려가 있는 발명

공공의 질서, 선량한 풍속을 해칠 염려가 있는 발명, 즉 공서양속을 해칠 염려가 있는 발명이 불특허 사유로 되어있다. 일반적으로 양자를 구별하지 않고 사용하고 있지만 보다 분명히 구별하면 「공공

의 질서」는 국가사회의 일반적 이익을 의미하고, 「선량한 풍속」은 사회의 일반적·도덕적 관념을 가리킨다고 할 수 있을 것이다.

이처럼 공서양속을 해칠 염려가 있는 것에 대하여 특허를 허여해서는 안 된다는 것은 특허법의 목적을 생각할 필요도 없이 당연한 것이다.

본 규정에 해당하는 것은 당해 발명이 본래 공서양속을 해칠 목적을 가진 경우뿐 아니라, 당해 발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우도 포함한다고 해야 할 것이다.

그러나 당해 발명의 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 해칠 염려가 있는 경우까지를 말하는 것은 아니라고 보아야 할 것이다. 예를 들어 당해 발명에 관계되는 기구(빙고)가 순수한 오락용으로 제공되는 것을 목적으로 한 것이고, 도박행위 그 밖의 부정행위용으로 제공하는 것을 목적으로 한 것이 아님이 명세서의 기재내용상 분명하고, 또한 당해 발명의 내용에 비추어 당해 장치를 순수한 오락용으로 제공하고 부정행위용으로 제공하지 않는다는 것이 가능하다고 인정되는 경우에는 당해 장치가 부정행위의 용도로 제공될 수 있다는 이유만으로 공서양속을 해칠 염려가 있다고는 할 수 없다.

3.2 공중위생을 해 할 염려가 있는 발명

공중위생을 해칠 염려가 있는 발명에서도 공서양속을 해칠 염려가 있는 발명의 경우와 동일하게 취급되며 이에 해당하는지 아닌지의 판단도 전술한 공서양속을 해치는 경우에 준하여 고려해야 할 것이다.

당해 발명이 제조방법인 경우 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 염려가 있는지 아닌지를 판단하여야 할뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 염려가 있는지 아닌지에 대해서도 고려하여야 한다. 당해 발명의 방법에 의해 얻어진 물(物)이 학술서에서 유해하다고 되어있는 경우라도 복지부가 약사법에 근거해 제조를 허가하고 있는 경우에는 해당 학술서의 기재로 인해 공중위생을 해칠 염려가 있는 것에 해당한다고 할 수 없다.

또한, 발명 본래의 유익한 목적은 달성되지만 그 결과 공중의 위생을 해칠 염려가 있는 경우에는 그 해를 제거하는 수단은 있는지 아닌지 또는 그의 효과의 플러스 마이너스를 비교 형량하는 것도 필요할 것이다.

제3부 특허 받을 수 있는 자

제1장 발명자 및 승계인

<이 장의 적용 범위>

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 발명자

1. 개요

1.1 취지

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에서 거절결정의 확정 또는 특허권설정등록 전까지 발명자가 가지는 권리이다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무런 절차 없이 발명자에게 귀속된다.

특허법 제33조제1항은 발명을 한 자 또는 승계인은 특허를 받을 수 있다는 원칙을 규정하고 있으며, 제2항에서는 2인 이상이 공동으로 발명을 한 때에는 특허 받을 수 있는 권리를 공유로 하도록 규정하고 있다.

만약 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하거나 또는 공유자가 공동으로 출원을 하지 않은 경우 거절이유 및 무효사유가 된다.

1.2 관련규정

특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자)

- ① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 특허를 받을 수 없다.^{주1)}
- ② 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.

주1) 2001. 2. 3. “특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 없다”를 “특허를 받을 수 없다”로 개정 : 이는 누구든지 발명을 하면 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 가지게 됨을 반영한 것이다.

2. 발명자

발명자란 자연법칙을 이용한 기술적 사상을 창작한 자를 의미한다.

발명자는 발명의 완성시에 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 소유하게 된다. 발명은 사실행위로서 미성년자 등과 같이 행위능력이 없는 자도 발명자가 될 수 있으며, 다만 행위무능력자가 특허를 받기 위해서는 법정대리인을 통하여 절차를 밟아야 한다.

또한 진정한 발명자가 아닌 경우에는 특허를 받을 수 없으므로, 진정한 발명자가 아니라는 것이 명백한 출원은 특허받을 수 없다.

발명이 공동으로 이루어졌을 때 공동발명자^{주1)} 전원이 발명자이므로 특허를 받을 수 있는 권리는 공동발명자 전원에게 있다. 따라서, 이 경우에 그 중의 일부의 자만이 출원하여 특허를 받을 수는 없다.

주1) 공동발명자가 되기 위하여는 발명이 완성되기까지의 과정중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 한다.

또한 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 기재한 때에는 그 특허출원의 특허여부결정전까지 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 발명자의 기재가 오기임이 명백한 경우에는 특허여부결정 이후에도 정정할 수 있다. (특칙§28)

※ 발명자로부터 계약 또는 상속 기타의 일반(포괄)승계에 의해 특허 받을 수 있는 권리를 승계하는 것은 특허출원의 전후를 불문하고 가능하다. 또 특허를 받을 권리의 일부만의 승계도 가능하다.

☞ 승계에 관한 세부사항은 제2절 참조

3. 특허청 직원에 대한 특칙

특허법 제33조제1항 단서는 특허청 직원의 특허 받을 권리를 제한한

(2006년 추록)

규정으로 이는 특허청 직원은 직무상 특허관계 업무를 다루고 있음을 감안한 것이다.

그러나, 특허청직원의 경우에도 발명을 한 경우 그 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 출원전에 제3자에게 이전할 수 있을 뿐만 아니라 출원후에도 제3자에게 이전할 수 있다.

제2절 승계인

1. 개요

1.1 취지

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권이며 양도성을 지닌다. 따라서, 특허법 제37조에서는 특허를 받을 수 있는 권리를 이전 할 수 있도록 규정하였다.

특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 양도하는 경우 양도에는 요식행위가 필요하지 않으나, 제3자에게 대항하기 위해서는 승계인이 출원을 하여야 한다. 또한, 특허출원 후의 양도는 포괄 승계를 제외하고는 출원인변경신고를 하여야 그 효력이 발생한다.

1.2 관련 규정

특허법 제37조 (특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등)

- ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.
- ② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.
- ③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.

특허법 제38조 (특허를 받을 수 있는 권리의 승계)

- ① 특허출원전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.
- ② 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정한 자외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한다.
- ③ 동일한 자로부터 승계한 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있는 때에도 제2항과 같다.

특허법 제38조 (특허를 받을 수 있는 권리의 승계)

- ④ 특허출원후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.
- ⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.
- ⑥ 동일인으로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 같은 날에 2이상의 특허출원인변경신고가 있는 때에는 신고를 한 자간의 협의에 의하여 정한 자외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다.
- ⑦ 제36조제6항의 규정은 제2항·제3항 및 제6항의 경우에 이를 준용한다. [개정 93·12·10]

2. 특허출원인의 변경 신고

특허출원인변경신고를 하고자 하는 자는 별지 제20호서식의 권리관계변경신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 그 특허출원의 등록전까지 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출한다.

또한, 2이상의 특허출원에 대하여 특허출원인변경신고를 하고자 하는 경우에는 그 신고의 내용이 동일한 경우에 한하여 하나의 신고서로 제출할 수 있다.

1. 특허출원인변경의 원인을 증명하는 서류 1통
2. 제3자의 허가·인가·동의·승낙이 필요한 경우에는 이를 받았음을 증명하는 서류 1통
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

또한, 2인 이상이 공동으로 특허출원을 하거나 특허출원인변경신고를 하는 경우로서 특허출원인 또는 그 승계인의 권리에 관하여 지분을 정하고 있는 때 또는 민법 제268조제1항 단서의 규정에 의하여 5년 이내에 분할하지 않기로 한 계약이 있는 때에는 그 특허출원서 또는 특허출원인변경신고서에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

* 민법 제268조 (공유물의 분할청구) ①공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.

한편, 출원인의 지분을 변경하고자 하는 경우에는 별지 제20호 서식의 권리관계변경신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 지분변경원인을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

특허를 받을 수 있는 권리의 상속 및 유증이 있는 경우 신고

① 특허를 받을 수 있는 권리를 상속받은 경우

특허에 관한 절차를 밟는 자가 사망한 경우 특허법 제20조제1호에 따라서 절차는 중단되므로, 상속인은 ①피상속인의 사망확인 서류(사망진단서 또는 제적·호적 등본), ②상속사실을 증명하는 서류(상속인 호적등본 등) 등을 첨부하여 절차를 수계하여야 한다.

한편, 상속인이 2인 이상인 경우는 상속인 대표를 증명하는 서류(상속인 동의서 등)를 제출하여 절차를 수계할 수 있으며, 특허를 받을 권리의 상속인 등은 민법 제5편의 상속에 관한 규정에 의한다.

② 특허를 받을 수 있는 권리를 유증에 의하여 승계한 경우

유증은 유언자가 유언에 의하여 자기의 재산을 자기가 죽은 후에 무상으로 주겠다는 것을 내용으로 하는 단독행위로서, 유언에 사용된 문언 및 제반사정을 종합적으로 고려하여 탐구된 유언자의 의사에 따라서 포괄적 유증과 특정유증으로 구별할 수 있다.

포괄적 유증을 받은 자는 민법 제1078조에 의하여 상속인과 동일한 권리의무가 있으므로 민법 제187조에 의하여 법률상 당연히 유증받은 권리를 취득하지만, 특정유증을 받은 자는 유증의무자에게 유증을 이행할 것을 청구할 수 있는 채권만을 취득할 뿐이다.

따라서, 포괄적 유증을 받은 자는 상속인과 마찬가지로 ①피상속인의 사망확인 서류(사망진단서 또는 제적·호적 등본), ②포괄적 유증사실을 증명하는 서류(유언서 등) 등을 첨부하여 절차를 수계할 수 있지만, 특정유증을 받은 자는 상속인에게 유증을 이행할 것을 청구하여 상속인으로부터 특허를 받을 권리를 양도받아야 한다.

3. 특허를 받을 수 있는 권리가 公有인 경우의 이전

특허를 받을 수 있는 권리는 合有에 준하는 성질을 가지고 있어 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공

유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.

공유란 재산권을 분할하여 갖는 것을 말하며, 일반적으로 공유의 재산권은 지분의 비율에 따라 사용하고 수익하며, 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 지분을 처분할 수 있다. 그러나, 합유는 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태로 합유자가 자기의 지분을 다른 합유자의 동의를 얻지 않고 타인에게 양도할 수 없다. 즉 공유는 편의적으로 일시의 공동소유의 형식을 취하는데 비하여 합유는 공동의 목적을 위하여 개인적인 입장을 구속한다는 점에서 차이가 있다.

4. 특허를 받을 수 있는 권리가 2이상의 자에 승계된 경우의 취급

4.1 다른 날에 출원된 경우의 취급

동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는, 특허법 제36조 제1항의 규정에 따라 동일한 발명이 다른 날에 2이상 출원된 경우에 해당되어 실제 승계의 선후를 가리지 아니하고 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다.

4.2 같은 날에 출원이 있는 경우 취급

동일한 자로부터 승계한 동일한 특허(또는 고안)를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원(실용신안 등록출원)이 있는 때에는 출원한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한다.

이 경우, 심사관은 특허법 제38조 제7항에서 준용하는 특허법 제36조 제6항의 규정에 따라 특허청장 명의로 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 아니한 것으로 보고 거절이유 통지 후 모두 거절결정 한다.

협약 명령에도 불구하고 협약이 성립하지 아니한 경우 그 승계는 효력이 발생하지 않으므로(특§38②, ③), 모든 출원은 무권리자에 의한 출원에 해당하므로 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자)위반으로 거절이유를 통지한다.

협약결과신고는 경합자 전원이 기명날인한 별지 제20호서식의 권리관계변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여 신고서를 제출할 때에는 경합된 출원에 대하여 협약결과에 따라 경합출원을 취하하는 등의 조치를 취하여야 한다.

1. 협약사실을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

4.3 같은 날에 출원인변경신고가 있는 경우의 취급

동일한 자로부터 승계한 동일한 특허(고안)를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 출원인변경신고가 있는 때에는 신고한 자 간의 협약에 의하여 정한 자 외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다.

이 경우 심사관은 특허법 제38조 제7항에서 준용하는 특허법 제36조 제6항의 규정에 따라 특허청장 명의로 신고자에게 기간을 정하여 협약의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 이내에 신고가 없는 때에는 협약은 성립되지 아니한 것으로 본다.

따라서 이 경우 심사관은 당해출원을 협약이 이루어지지 않았다고 하여 거절이유 등을 통지하는 것이 아니라 출원인변경신고가 없었던 것으로 보고 심사를 진행한다.

협의를결과신고는 경합자 전원이 기명날인 한 별지 제20호서식의 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여 신고서를 제출할 때에는 협의결과에 따른 절차 즉, 출원인변경신고의 취하 등의 조치를 동시에 취하여야 한다.

1. 협의사실을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

5. 특허를 받을 수 있는 권리의 질권 설정 등

특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다. 따라서, 특허를 받을 수 있는 권리를 목적으로 질권을 설정한 경우 그 질권은 무효이다.

그러나 특허권이 설정되거나 실용신안권이 설정되면 질권의 목적으로 할 수 있으므로 실용신안등록출원의 경우에는 기술평가 전이라도 설정등록되면 질권의 목적으로 할 수 있다.

제3절 정당한 권리자

1. 개요

2.1 취지

법 제34조와 제35조는 정당한 특허권리자를 보호하기 위하여 무권리자의 출원이 거절되거나 특허권이 취소결정 또는 무효로 된 경우 정당한 권리자의 출원이 후출원이라는 이유로 거절되지 않도록 규정하고 있다.

여기서 「무권리자」란 발명자가 아닌 자로서 발명자 또는 그 승계인으로부터 특허받을 수 있는 권리를 적법하게 승계받지 아니한 자를 말한다.

또한, 특허받을 수 있는 권리를 정당하게 승계받지 못한 자가 마치 정당한 승계인처럼 주장하는 冒認者와 冒認者로부터 특허받을 수 있는 권리를 양도받은 선의의 승계인도 무권리자이다.

2. 2 관련규정

특허법 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호)

발명자가 아닌 자로써 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 “무권리자”라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당되어^{주1)} 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일을 경과한 후에 출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

특허법 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호)

제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당되어^{주2)} 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허출원후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년을 경과한 후에 특허출원을 하거나 심결이 확정된 날부터 30일을 경과한 후에 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. (2006.3.3 개정)

주1) 2001. 2. 3. “특허출원이 제62조제2호에 해당되어”를 “특허출원이 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당되어”로 개정 : 이는 특허법 제33조 제1항의 단서규정은 특허청직원은 특허를 받을 수 있는 권리는 가지나 재직중 특허를 받을수 없도록 한 것을 반영한 것이다.

주2) 2001. 2. 3. “제69조제1항제2호의 규정에 해당하는 사유로 취소결정이 확정되거나 제133조제1항제2호에 해당하는 사유로”를 “제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제69조제1항제2호에 해당되어 특허취소결정이 확정된 경우 또는 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당되어” 로 개정: 개정 사유는 주1)과 같다.

2. 정당한 권리자의 보호

2.1 정당한 권리자의 출원

모인자로부터 정당한 권리자를 보호하기 위해 특허법 제36조제5항에 무권리자에 의한 출원은 선출원의 지위가 없는 것으로 규정하고 있으며, 다음의 요건하에서 정당 권리자의 출원은 무권리자가 출원한 때에 출원 한 것으로 본다.

- (1) 무권리자가 한 특허출원이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 거절결정된 경우로서 무권리자의 특허출원 후에 정당한 권리자가 특허출원한 경우. 다만, 거절결정이 확정된 날부터 30일이 경과한 후에 특허출원한 경우에는 그러하지 않음
- (2) 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우로서, 무권리자의 특허출원 후에 정당한 권리자가 특허출원한 경우. 다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년을 경과한 후에 특허출원을 하거나 무효심결이 확정된 날부터 30일을 경과한 후에 특허출원을 한 경우에는 그러하지 않음.

정당한 권리자의 출원의 취급

특허법 제34조 및 제35조의 규정에 따라 정당한 권리자의 출원으로 인정된 출원은 무권리자가 출원한 때 출원한 것으로 본다.

따라서, 이 경우 정당한 권리자의 출원은 특허요건의 판단, 기간의 계산, 관련 규정의 적용 등에 있어 무권리자가 출원한 날을 기준으로 한다.

예로서 무권리자의 출원과 정당한 권리자의 출원사이에 동일한 발명에 대한 제

3자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되어 제3자의 출원의 출원일보다 앞서므로 정당한 권리자의 출원은 제3자의 출원으로 인하여 거절결정되지 않으나 제3자의 출원은 정당한 권리자의 출원에 의하여 거절결정될 수 있다.

또한, 상기의 특허요건 이외에 기간의 계산이나 관련규정의 적용도 무권리자 출원의 출원일을 기준으로 적용한다.

한편, 정당한 권리자의 출원의 출원일이 무권리자가 출원한 날부터 5년이 경과한 경우에도, 정당한 권리자의 출원에 대하여 출원과 동시(또는 같은 날)에 심사청구한 경우에는 그 심사청구는 유효한 것으로 인정한다.

정당한 권리자의 출원에 새로운 발명이 기재된 경우의 취급

정당한 권리자의 출원에 무권리자의 출원이라는 이유로 거절된 발명과 다른 발명이 기재되어 있는 경우(정당한 권리자의 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부의 발명만이 무권리자에 의하여 출원된 발명에 해당하는 경우) 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되지 않는다.

이 경우 심사관은 출원일 소급을 인정할 수 없는 경우 다른 거절이유가 있는 경우에는 거절이유통지서에 출원일을 소급할 수 없다는 취지를 기재하여 함께 통지하여 출원을 분할하거나 보정할 수 있도록 기회를 부여하고, 다른 거절이유가 없는 경우에는 출원일을 소급할 수 없는 취지만을 통지한 후, 특허결정한다.

2.2 정당한 권리자에 대한 통보

특허법 시행규칙 제33조에 「특허청장 또는 특허심판원장은 특허출원이 무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 그 특허출원에 대하여 특허거절결정, 특허거절결정의 불복심판에 대한 기각심결 또는 특허무효심결의 확정이 있는 때에는 이를 정당한 권리자에게 서면으로 통지하여야 한다.」라고 규정되어 있다.

따라서 심사관은 무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 특허거절 결정을 한 경우에는 그 결정이 확정되었음을 확인하여 조속히 정당한 권리자에게 서면통지를 하여야 한다(거절결정불복심판으로 거절결정의 확정에 장기간 소요되는 경우에는 거절결정이 확정되기 이전이라도 거절결정사실과 불복심판청구 사실을 통보한다).

2.3 정당한 권리자에 의한 출원

- (1) 특허법 제34조 또는 제35조의 규정에 의하여 정당한 권리자가 특허출원을 하고자 할 때에는 별지 제14호서식의 출원서에 명세서·요약서 및 도면, 정당한 권리자임을 증명하는 서류, 대리권 증명서류(대리인이 있는 경우)를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.(특칙§31)
- (2) 정당한 권리자의 특허출원에 대하여 특허법 제34조 및 제35조의 규정에 의하여 특허된 경우 정당한 권리자의 특허권존속기간은 정당한 권리자의 특허권이 설정된 날부터 무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산하여 20년이 되는 날까지로 한다. 즉 정당한 권리자의 특허권존속기간은 정당한 권리자의 특허권이 설정 등록된 날부터 무권리자의 특허출원 후 20년이 되는 날까지로 한다.

2.4. 모인출원의 취급

- (1) 발명자가 아닌 특허출원인이 특허 받을 권리를 승계하지 아니한 채 타인의 발명을 자기의 발명으로 특허출원한 것으로 판명된

경우, 심사관은 그 특허출원에 대해 특허법 제33조제1항 위반을 이유로 거절이유를 통지하여야 한다.

- (2) 무권리자의 출원이라는 이유로 거절결정이 확정된 때에는 특허법시행규칙 제33조에 의하여 심사관은 이를 정당한 권리자에게 서면으로 통지한다.
- (3) 만약, 무권리자의 출원이 특허되었을 때는 무효심판(특허법 제133조제1항 제2호)에 의하여 그 특허를 무효로 할 수 있다.

제2장 선출원인

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 개요

1. 취지

선출원제도는 먼저 한 출원에 대해 특허를 부여하는 것이므로 동일한 발명에 대하여 2중으로 권리가 부여되어서는 안된다. 특허법 제36조는 선출원주의를 규정하고 있는 것으로서 동일한 기술사상에 대하여는 먼저 출원한 자에게 권리를 부여하도록 한 규정이다.

2. 관련규정

특허법 제36조(선출원)

- ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
- ② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
- ③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 규정을 준용한다.(2006.10.1. 개정)

특허법 제36조(선출원)

- ④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.^{주1)}
- ⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑥ 특허청장은 제2항의 경우에는 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

주1) 개정법(2006. 3. 3) 제36조제4항은 거절결정이 확정된 출원에 대하여 선원의 지위를 배제하도록 규정하고 있는 바, 위의 단서규정은 그 거절결정의 이유가 선출원 규정에 위배되는 것인 경우에는 선출원의 지위를 배제하지 않으므로써 출원인 간의 협의 불성립으로 거절결정 된 후 재차 출원하여 특허 받는 경우를 방지하고자 하는 것이다.

제2절 선출원의 판단

1. 동일발명

- (1) 발명이 동일한가의 여부는 청구항에 기재된 발명에 의하여 판단한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명으로 판단한다. 발명이 동일한가 여부는 양 발명(발명과 고안의 동일여부 판단을 포함한다. 이하 같다)의 기술적 사상이 동일한가에 따라 정해진다.
- (2) 청구항이 2 이상인 경우에는 각 청구항마다 발명이 동일한가를 판단한다.
- (3) 특허법 제36조는 발명자 또는 출원인의 동일여부에 관계없이 적용된다.

2. 출원일의 인정

- (1) 출원일이 같은 날인가, 다른 날인가, 또는 최선(最先)출원인가의 판단을 위한 기준일은 다음과 같이 인정한다.
 - ① 우선권주장을 수반하지 않는 출원에 대해서는 실제 출원일을 기준으로 한다.
 - ② 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 우선권주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일을 기준으로 한다.
 - ③ 국내우선권주장을 수반하는 출원으로 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일을 기준으로 한다. 이 경우에 복수의 우선권을 주장하는 출

원에 대해서는 발명별로 판단하여 기준일을 결정한다.(예로서 마퀴쉬 형식의 청구항 등은 동일청구항내에서도 우선일이 달라질 수 있음)

- ④ 분할출원의 출원일은 원출원일을 기준으로 한다.
- ⑤ 변경출원의 출원일은 원출원일을 기준으로 한다.
- ⑥ 정당한 권리자의 출원은 모인출원일을 기준으로 하며 모인출원은 처음부터 없었던 것으로 본다.

(2) 국제출원

- ① 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원의 번역문에 다같이 기재된 발명에 대해서 국제출원일을 출원일로 인정한다.
- ② 결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 ①과 동일하게 인정한다.

3. 선원의 지위를 갖지 않는 출원

- (1) 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원

다만, 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 출원이라 하더라도 특허법 제36조제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 출원인 경우에는 선원의 지위를 가진다. (2006. 3. 3. 이후 출원부터 적용)

- (2) 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 자의 특허출원 또는 실용신안등록출원

4. 다른 날에 2 이상의 출원이 있는 경우

- (1) 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
- (2) 특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우 먼저 출원한 자만이 그 발명 또는 고안에 대하여 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있다.

동일 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 출원이 있는 경우의 심사

① 출원인과 발명자가 모두 상이한 경우

출원인과 발명자가 모두 상이하고 선출원이 출원공개 또는 등록공개 된 경우에는 특허법 제29조 제3·4항의 규정을 적용한다. 만일 선출원이 공개되지 않았다면, 선출원이 출원공개 또는 등록공개 될 때까지는 후출원의 심사를 보류한다.

② 후출원의 출원시의 출원인과 선출원의 출원인이 동일하거나 선출원과 후출원의 발명자가 동일한 경우

이 경우에는 특허법 제29조제3항 또는 제4항을 적용할 수 없으므로 특허법 제36조의 규정을 적용한다. 이때 동일발명에 대한 후원이라는 특허거절결정을 할 경우에는 선원의 청구범위가 확정된 이후에 하여야 한다.

5. 같은날에 2 이상의 출원이 있는 경우

- (1) 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에

는 특허출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으며, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때^{주1)}에는 어느 출원인도 특허를 받을 수 없다.

협의를 성립여부는 특허법시행규칙 제34조제1항 규정에 의한 신고서(별지 제20호 서식)가 제출되어야 하며 협의결과에 따라 경합되는 출원의 취하 등의 절차가 취하여져야 한다.

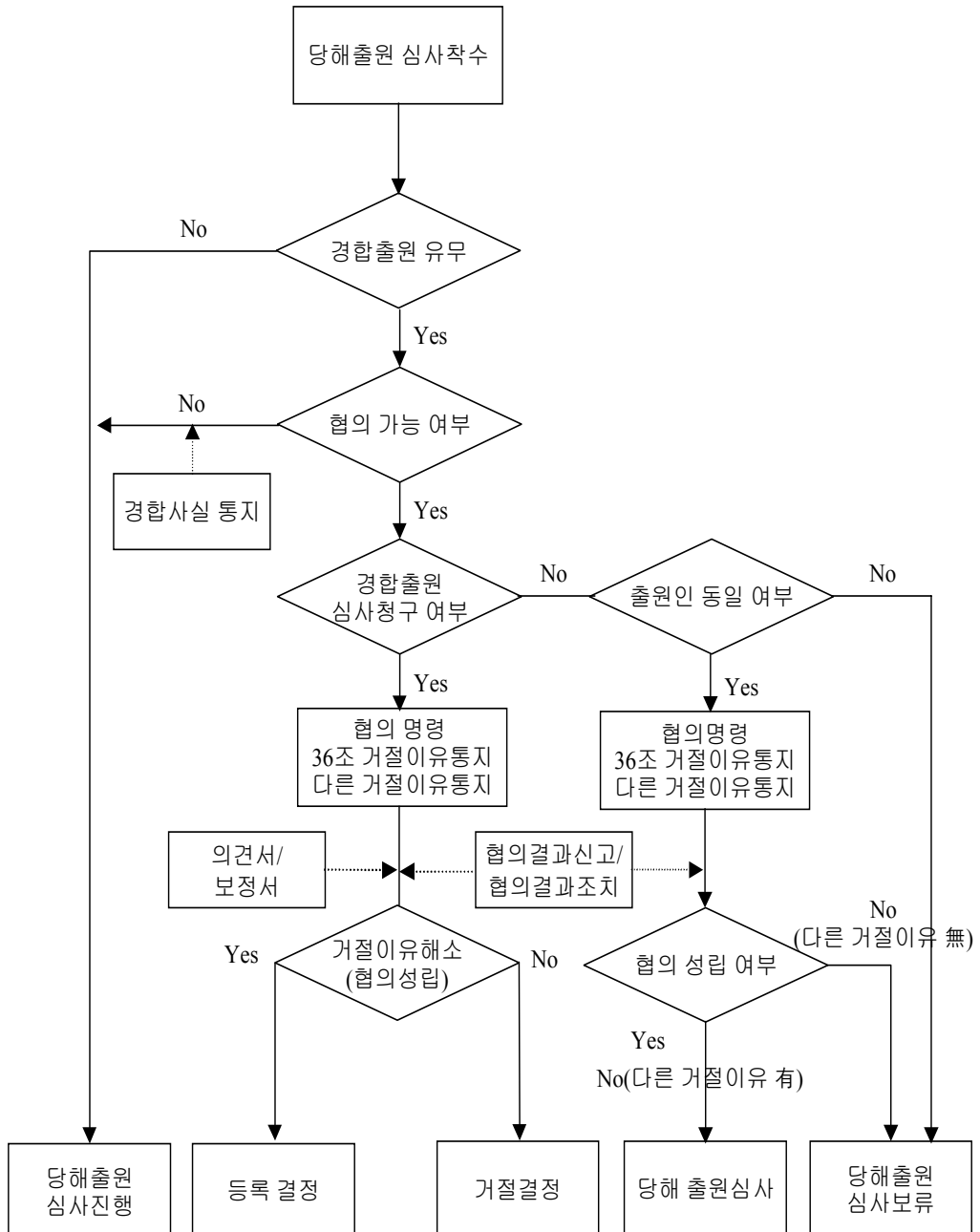
협의결과신고서만 제출되고 협의결과에 따른 절차(경합출원의 취하 등)를 이행하지 않는 경우에는 협의가 성립하지 않은 것과 같이 처리한다.

주1) 「협의를 할 수 없을 때」란

- ① 상대방이 협의에 응하지 않는 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우,
 - ② 동일한 발명에 대한 2 이상의 출원 중 어느 한 출원이 특허(실용신안등록)되었거나, 특허법 제36조제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 이를 이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우를 말한다.
- (2) 특허출원에 관한 발명과 실용신안등록출원에 관한 고안이 같은 날에 동일한 내용으로 출원된 경우에도 상기 (1)과 같이 취급한다.

6. 협 의

6.1 절차도



6.2 협의 등 절차

(1) 경합 출원 유무 확인

경합 출원의 유무를 검색하여 경합 출원이 없는 경우에는 당해 출원에 대한 심사 절차를 진행하고, 경합출원이 있는 경우에는 당해 출원과 경합 출원사이에 협의 가능여부를 확인 한다.

경합출원이 무효·취하·포기되었거나, 특허법 제36조제2항 또는 제3항이 아닌 거절이유로 거절결정이 확정된 경우에는 해당 경합 출원의 선출원 지위가 배제되므로, 당해 출원에 대해 경합출원이 처음부터 없던 것으로 보고 심사 절차를 진행한다.

실제 심사 절차에서 경합 출원이 발생하는 경우는 주로 출원인이나 발명자가 다른 경우는 적고 출원인이 분할출원시 원출원의 청구범위를 잘못 보정한 경우이다.

(2) 협의 가능 여부 확인

특허출원이 특허여부 결정 등으로 출원에 관한 절차가 종료되어 협의 할 수 없는 경우에는 당해 출원에 관한 심사를 진행하되, 경합출원이 특허결정된 경우에는 출원인간 실질적인 협의를 위하여 경합출원인 및 당해출원인에 대하여 경합 사실을 통보한다.

당해 출원의 절차가 계속 중에 있는 경우에는 경합출원의 심사 청구 여부를 확인한다.

(3) 경합 출원이 공개되고 심사청구된 경우 심사처리 절차

경합 출원이 심사청구되어 있는 경우에는 기간을 지정하여 특허청장 명의로 협의명령을 한다. 이 경우 심사관은 경합출원과 당해출원 모두에 대하여 협의명령과 동시에 특허법 제36조제2항 또는 제3항 및 다른 거절이유를 동시에 각각의 통지서로 통지하는 것을

원칙으로 하되, 심사 능률을 고려하여(협의명령시 경합이 용이하게 해소할 수 있는 경우 등)협의 명령만 우선하는 것도 가능하다.

협의명령을 받은 후 출원인이 지정기간내에 협의결과에 대한 신고 및 협의 결과에 대한 조치를 하여 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 해소하고 다른 거절이유가 없을 경우에는 특허결정하고 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 거절결정한다.

(4) 경합 출원이 공개되지 않거나 심사청구되지 않은 경우 심사 처리 절차

① 경합출원인과 당해출원인이 다른 경우

일부의 출원이 공개되지 않거나 심사청구되어 있지 않을 경우에는 경합출원이 심사청구되거나 또는 취하 혹은 포기될 때까지 심사를 보류한다는 취지를 당해출원의 출원인에게 통지한다.

② 경합출원인과 당해출원인이 같은 경우

당해 출원에 대하여 협의명령과 동시에 특허법 제36조제2항 또는 제3항 및 다른 거절이유를 동시에 각각의 통지서로 통지하는 것을 원칙으로 하되, 심사 능률을 고려하여(협의명령시 경합이 용이하게 해소할 수 있는 경우 등)협의 명령만 우선하는 것도 가능하다.

협의 명령후 지정기간 이내에 협의결과에 대한 신고 및 협의 결과에 대한 조치를 하여 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 해소하고 다른 거절이유가 없을 경우에는 특허결정하고 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유로서 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유가 아닌 경우에는 거절결정한다.

협의 명령후 협의결과에 대한 조치를 지정기간 이내에 하지 않는 경우에는 경합출원이 심사청구 되거나 또는 취하 혹은

포기될 때까지 심사를 보류한다는 취지를 당해출원의 출원인에게 통지한다.

<경합출원의 심사처리>

	경합출원인 동일여부	경합출원 공개여부	경합출원 심사청구여부	경합출원의 심사처리
선출원 (경합출원)	동일	공개	청구	협의명령 + 제36조 제2, 3항 또는 협의명령
			미청구	
		미공개	청구	
			미청구	
	상이	공개	청구	협의명령
			미청구	심사보류 통지
		미공개	청구	
			미청구	

(5) 협의명령 후 지정기간의 연장

협의명령과 거절이유를 동시에 통지한 경우, 출원인은 지정기간을 연장하고자 하는 경우에는 보정서 제출에 대한 지정기간연장신청만 하면 된다.(2006.10.1. 개정)

판례 : 2 이상의 경합출원이 등록된 이후 등록된 권리의 어느 하나를 포기하는 경우

“구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조 제3항 등의 적용에 있어 특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다.”(대법원 2007.1.12. 선고 2005후3017 판결)

판례 : 2 이상의 경합출원이 등록된 경우

“동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다.”(대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결)

판례 : 선원의 요건 미충족 사실을 간과한 거절사정의 적합성

동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있으나 그 고안이 신규성이나 진보성을 결여한 경우, 구 실용신안법 제7조 제2항, 제6항 소정의 ‘출원인간의 협의절차 등’을 거치지 않고 한 거절사정은 적법함.(대법원 2000. 1. 21. 선고 97후2576 판결)

제3절 동일성 판단

1. 기본원칙

특허법 제36조 제1항 내지 제3항은 청구항에 기재된 발명 또는 고안이 동일한 경우를 규정한 것이다. 이 경우, 청구항에 기재된 발명의 구성을 상호 대비하여 동일성 여부를 판단한다.

2. 동일성 판단방법

- (1) 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 이 경우 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 「제3장 신규성판단」에서와 동일하다.
- (2) 청구항에 기재된 발명을 상호 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다.
- (3) 청구항에 기재된 발명의 동일성 여부는 다음과 같이 판단한다.
 - ① 양자의 구성에 차이점이 없으면 동일하다.
 - ② 양자의 구성에 차이점이 있는 경우에도 다음의 경우에는 동일성이 있는 것으로 한다.(실질적 동일 포함)

☞ : 세부사항은 제2부 제5장 제2절 참조

출원일이 다른 경우의 동일성 판단

선출원 발명의 하위 개념을 후출원 발명에서 상위개념으로서 표현한 것에 의한 차이인 경우에는 양자가 동일한 것으로 취급한다.(2006.10.1. 개정)

출원일이 같은 경우의 동일성 판단

발명 A를 선출원으로, 발명 B를 후출원이라고 가정하고 양자를 대비할 때 후출원 발명 B가 선출원 발명 A와 실질적으로 동일하다고 해도, 발명 B를 선출원으로, 발명 A를 후출원이라고 가정하고 양자를 대비할 때 발명 A가 발명 B와 실질적으로 동일하지 않은 경우에는 양자가 동일하지 않은 것으로 취급한다.(2006.10.1. 개정)

제3장 직무발명에 있어서 특허를 받을 수 있는 자

<이 장의 적용 범위>

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 개요

1. 취지

직무발명은 개인발명과 달리 발명자 개인의 노력에 의해서만 이루어지는 것이 아니라 사용자의 발명자에 대한 보수지급, 연구설비 제공, 연구비 지원 등의 도움에 의해서 비로소 가능하게 된다.

직무발명과 관련하여 특허법에는 발명자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 부여해 주고, 발명진흥법에서는 발명자가 사용자에게 권리를 승계 시켰을 경우 발명자에게 정당한 보상을 받을 권리 등을 인정하는 한편, 사용자에게 직무발명에 대한 무상의 통상실시권 등을 인정하여 양자의 균형을 꾀하고 있다.

2. 관련규정

발명진흥법 제10조(직무발명)

제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허·실용신안등록·디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권·실용신안권·디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권을 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유 또는 공유로 한다.^{주1)} 다만, 「고등교육법」 제3조의 규정에 의한 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.^{주2)} (2007.6.29. 시행)

발명진흥법 제10조(직무발명)

③ 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.

④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리는 「국유재산법」 제6조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.^{주3)}

주1) 2001. 2. 3. “공무원의 직무발명은 국가가 승계하며, 국가가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유로 한다”. 를 “제1항의 규정에 불구하고 공무원의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유 또는 공유로 한다”로 개정: 이는 종래 규정의 공무원을 국가 공무원으로 해석하여 지방자치단체 공무원이 직무발명한 경우 그 특허권의 소유를 조례 등에 규정된 대로 취급하도록 하였던 것을 특허법에 명확히 규정한 것이다.

주2) 2001. 12. 31. 단서신설: 국공립대 교직원의 발명에 대한 특허권을 동 조직에 이전함으로써 국공립학교의 연구개발을 활성화하고 연구개발성과를 적극적으로 민간부분에 이전하여 사업을 촉진하기 위하여 개정된 것으로 부칙 규정에 따라 시행 이전 출원에도 적용한다.

주3) 2006 3. 3. 발명진흥법 일부개정에 의하여 특허법 제39조가 발명진흥법 제8조로, 특허법 제40조가 발명진흥법 제13조로 각각 이관되었다. 위 개정에 따라 직무발명의 개념, 직무발명 완성부터 사용자 승계까지의 절차, 권리귀속관계, 보상 및 분쟁해결 등 직무발명에 대한 단일법제가 마련되었다. 발명진흥법 제8조는 2007.4.11. 발명진흥법 전부 개정에 의하여 발명진흥법 제10조로 변경되었다.

3. 사용자 등

발명진흥법 제10조제1항에서 말하는 사용자란 자연인만이 아니고, 법인격을 갖춘 자도 포함한다. 법인격을 갖춘 회사인 경우 대표자는 사용자가 아닌 종업원 등으로 보아야 한다.

4. 종업원 등

통상적인 개념의 종업원 뿐 만 아니라 법인의 임원, 국가공무원, 지방자치단체의 공무원을 포함한다. 사용자로부터 보수를 받을 목적으로 근무를 하는 자는 물론, 보수를 목적으로 하고 있는 것이 아니라 하더라도 사용자에게 대하여 종속적인 노무를 제공하는 자도 종업원 등에 포함된다.

5. 업무범위

사용자의 업무범위란 법인의 경우에는 정관에 정해진 사업내용을 말하고, 정관에 구체적인 사업내용 외에 ‘기타 부대사업’이라 기재된 경우에는 정관에 정해진 기업의 목적과 어느 정도의 연관성을 갖는 업무이면 업무범위에 포함된다고 볼 수 있다.

6. 직무발명의 요건

- (1) 발명이 종업원 등에 의해 창출되어야 한다.
- (2) 종업원 등의 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하여야 한다.
- (3) 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속해야 한다.

7. 공무원의 직무발명

공무원의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계 한다. 다만 고등교육법에 의한 국·공립학교의 교직원의 직무발명은 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조제1항 후단의 규정에 의한 전

담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무 발명에 대한 특허권은 전담조직 소유로 한다.

※ 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조제1항

①대통령령이 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 "전담조직"이라 한다)을 설치하여야 한다. 이 경우 「고등교육법」 제3조의 규정에 따른 국립학교 및 공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다)에 설치하는 전담조직은 법인으로 하여야 한다.

퇴직후 발명의 취급

일반적으로 퇴직후에 이루어진 발명은 그 내용이 재직중의 직무와 관련이 된다 하더라도 직무발명으로 볼 수 없다. 그러나, 재직중에 실질적으로 발명이 완성되었다고 하는 사실을 사용자가 입증(연구일지 등)하는 경우 직무발명에 해당되는 것으로 볼 수 있다.

제2절 종업원 등의 권리와 의무

1. 종업원 등의 권리

(1) 특허를 받을 수 있는 권리

종업원 발명자는 원칙적으로 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(발명자주의). 종업원은 특허법 제37조규정에 따라 이 권리를 타인에게 양도·이전할 수 있으며, 특허권 취득후 그에 대한 처분(양도·이전, 전용실시권 허여, 통상실시권 허여 등)도 자유롭게 할 수 있다.

판례 : 종업원의 특허받을 수 있는 권리

실용신안법은 발명자주의를 취하기 때문에 직무발명에 의한 실용신안을 받을 권리는 당연히 발명자인 종업원에게 있으므로 사용자가 그 실용신안을 출원하기 위해서는 미리 발명자인 종업원으로부터 실용신안을 받을 권리를 양도받아야 한다. (대법원 91후 1113)

(2) 직무발명에 대한 정당한 보상청구권

종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등이 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득하거나 전용실시권을 설정했을 경우 종업원 등은 사용자로부터 발명진흥법 제15조제1항에 의거 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. 상기 규정은 경제적 약자인 종업원을 보호하기 위한 강행규정으로 사용자 등이 보상금청구권을 부인하

거나 지급을 거절 또는 유보시키는 계약은 무효라고 할 수 있으며 계약 또는 근무규정 등에 보상금 지급에 관한 규정이 없는 경우에도 종업원 등은 발명진흥법 제15조제1항에 의하여 보상금청구권을 당연히 취득한다.

* 보상의 종류 : 발명(제안)보상금, 출원보상금, 등록보상금, 실시보상금, 처분보상금

(3) 자유발명에 대한 예약승계 금지권

종업원이 한 발명 중 직무발명을 제외하고는 미리 사용자로 하여금 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무조항은 이를 무효로 한다. 그러나, 종업원이 계약자유의 원칙에 의거 정당한 보상을 받고 양도·이전하거나 전용실시권을 설정하는 행위는 정당하다.

2. 종업원의 의무

(1) 협력의무

종업원 등은 사용자 등에게 특허출원, 등록 또는 실시하거나 처분 시 직무발명에 관하여 기술적 사항에 대해 협력할 의무를 가진다.

(2) 비밀유지의무

사용자 등이 승계하여 출원하였을 경우, 종업원 등은 출원시까지 그 내용에 관하여 비밀을 유지하여야 하며, 이를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에게 손해를 가할 목적으로 발명의 내용을 공개한 자는 사용자의 고소가 있을 경우 형사상 처벌을 받는다.(발명진흥법제19조)

제3절 사용자 등의 권리와 의무

1. 사용자 등의 권리

(1) 무상의 통상실시권 취득

사용자 등은 종업원 등이 출원한 직무발명이 특허를 받았거나 특허받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 통상실시권을 취득한다. 이때의 통상실시권은 발명진흥법 제10조제1항에 의하여 당연히 발생하는 실시권으로 무상이며, 실시범위에 제한이 없고 당해 특허권의 소멸시까지 유효한 실시권이다.

(2) 승계취득 또는 전용실시권 설정 권리

사용자는 계약이나 근무규정에 의하여 종업원의 직무발명에 대하여 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득할 수 있고, 종업원이 특허권을 취득한 경우 전용실시권을 설정할 수도 있다.

특허 받을 수 있는 권리를 승계 취득할 경우 특허출원전일 때에는 사용자 명의로 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며, 특허출원 후에는 출원인명의변경신고를 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다.

판례 : 사용자의 통상실시권 취득

직무발명에 대한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 종업원이 당해 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 해서 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.(대법원 97도516)

(2008년 추록)

종업원이 공동발명한 경우 사용자의 권리

종업원이 타인(자연인 또는 다른 회사의 종업원)과 공동으로 직무발명을 한 경우 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권은 공유로 되며, 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 그 지분을 양도할 수 없으며(특허법 제37조제3항, 특허법 제99조), 사용자 등은 계약이나 근무규정에 의하여 그 직무발명에 대한 권리를 승계하기 때문에 당해 종업원이 가지는 권리의 지분만 가지게 된다.(발명진흥법 제12조)

2. 사용자 등의 의무

사용자 등이 계약이나 근무규정에 의하여 종업원 등의 직무발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득하거나 전용 실시권을 설정한 경우 종업원 등에게 정당한 보상을 지급할 의무가 있다. 발명을 한 종업원이 타부서로 진출 가거나 자의로 퇴직한 경우에도 사용자 등은 보상을 지급할 의무를 가진다.

제 4 부 특 허 출 원

제1장 특허출원 일반

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 특허출원 서류

1. 취지

발명을 한 자는 원칙적으로 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으나(특§33), 발명을 한 것만으로 특허를 받을 수 있는 것은 아니다. 실제로 특허를 받기 위해서는 특허출원서류를 제출하고 후속절차를 이행하지 않으면 안 된다.

특허법 제42조에서는 특허출원에 필요한 서류(출원서류) 즉, 특허출원서, 명세서, 도면 및 요약서에 기재하여야 할 사항과 그 기재방법에 대해 규정하고 있다.

특허법 제42조의 원칙은 최초 출원서 뿐만 아니라 보정서, 분할출원 및 변경출원 등에도 마찬가지로 적용된다.

2. 출원서류

출원서류 중 명세서와 도면은 본장 제2절, 출원서 제출시 첨부되는 위임장, 대리인 선임신고서 등은 제1부 총칙을 참조한다

2. 1 관련규정

특허법 제42조 (특허출원)

- ① 특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1.~6. 생략

- ② 제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

1.~4. 생략

특허법 제43조 (요약서)

제42조제2항의 규정에 의한 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.

2. 2 출원서

특허출원서는 특허출원의 본체라 할 수 있는 것으로 특허출원의 주체(특허출원인) 및 그 절차를 밟는 자(특허출원인 또는 대리인)를 명확히 하고, 특허를 받고자하는 의사표시를 나타낸 서면이며, 기타의 기재사항에 대한 신고서이다.

출원서의 기재사항은 ① 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) ② 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) ③ 발명의 명칭 ④ 발명자의 성명 및 주소 등이며 그 외에도 출원인코드, 우선권주장여부, 심사청구여부 등을 기재하도록 되어 있다.

출원서에 기재된 발명의 명칭은 명세서에 기재된 발명의 명칭과 동일하여야 한다.

또한 발명자는 특허를 받을 권리를 가지며, 특허증에 발명자로서 기재될 권리를 가지는 자이다. 법인은 발명자로 인정되지 아니한다.

특허에 관한 절차를 밟을 대리인이 있는 경우 그 대리인의 성명이나 주소 등을 기재하여야 하며, 우선권주장이 있는 경우에는 우선권 관련사항을 기재하여야 한다.

2. 3 요약서

요약서는 특허법 제42조제2항의 규정에 따라 출원서에 첨부하도록 규정되어 있다.

요약서 제도는 출원건수의 증가 및 기술내용의 복잡화 추세에 대응하여 특허정보의 효율적 이용을 위한 대책으로 도입된 제도이다. 즉, 출원인이 출원시에 제출한 요약서가 공개되면 그 정보를 이용하고자 하는 자가 용이하게 검색할 수 있다.

요약서는 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다. 이는 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 규정이 별도로 있을 뿐만 아니라(특§97), 요약서는 발명의 보호범위를 정할 때 참작하는 명세서와는 달리 발명의 개요를 나타내는 기술정보로 제출되었기 때문이다.

따라서 요약서에만 기재된 사항은 특허법 제29조제3항에 규정된 타출원의 지위를 가질 수 없으며, 보정에 의하여 명세서에 추가하는 것도 허용되지 않는다.

요약서가 첨부되지 않은 출원서의 취급

출원서에는 요약서를 첨부하여야 한다. 출원서에 요약서가 첨부되지 않은 경우 출원서는 보정명령의 대상이 된다. 또한 요약서가 요약서 작성방법(특허법 시행규칙 별지13호의 서식의 요약서 작성방법) 등에 의하지 않고 부실하게 작성된 경우에도 특허법 제46조에 의한 보정명령의 대상이 될 수 있으며, 보정명령에도 불구하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는 특허법 제16조의 규정에 따라 당해 출원절차를 무효로 한다. 따라서 요약서가 잘못된 경우 특허법 제42조제3항이나 제4항에 의한 기재불비 등을 이유로 거절이유를 통지하여서는 안 된다.

제2절 명세서

1. 명세서의 의의

특허제도는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업의 발달에 기여함을 목적으로 하고 있다(특§1). 즉, 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개한 자에 대하여 심사과정을 거쳐 특허권을 부여함으로써 발명의 보호를 도모하는 한편, 제3자에 대해서는 그 발명을 이용할 수 있는 기회를 제공하는 것이다.

발명에 관한 이와 같은 보호 및 이용은 특허발명의 보호범위를 정확히 명시하는 권리서로서의 역할 및 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 가진 명세서에 의하여 이루어지게 된다.

특허법 제42조는 발명의 상세한 설명과 특허청구범위의 기재요건에 관해서 규정하고 있으며, 기술문헌 및 권리서로서의 역할은 이러한 기재요건을 만족하는 명세서에 의해서 달성될 수 있다.

2. 명세서의 기재사항

2. 1 관련규정

특허법 제42조 (특허출원)

② 제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

1. 발명의 명칭
2. 도면의 간단한 설명
3. 발명의 상세한 설명
4. 특허청구범위

2. 2 명세서에 기재할 사항

특허법 제42조제2항(실§9의2)은 「... 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다」고 규정하여, 특허출원시에는 출원서에 명세서, 도면 및 요약서를 첨부할 것을 규정하고 있고 또한, 명세서에 기재하여야 할 사항으로 다음과 같이 규정하고 있다.

1. 발명(고안)의 명칭
2. 도면의 간단한 설명
3. 발명(고안)의 상세한 설명
4. 특허(실용신안등록)청구범위

3. 발명의 명칭 및 도면의 간단한 설명

3.1 발명의 명칭

발명의 명칭은 그 발명의 내용에 따라 다음과 같이 간단·명료하게 기재하여야 한다.

- (1) 발명의 명칭은 막연하거나 장황한 기재를 피하고 발명의 내용에 따라 간명하게 기재하여야 한다.

예 : 「원심탈수기의 탈수통의 진동방지장치」라고 하여야 할 것을 「원심탈수기」또는 「탈수통이 진동을 하지 않고 기동이 원활히 일어나게 한 원심탈수기」라고 하는 것 등은 부적당하다.

- (2) 개인명, 상표명, 상품의 애칭, 극히 추상적인 성능만을 나타내는 표현 또는 「특허」라는 용어를 발명의 명칭에 포함하여서는 안 된다.

예 : ××(주), 개량된, 개선된, 최신식, 문명식 등

- (3) 특허청구범위에 2이상의 카테고리의 청구항(물건, 제조방법, 제조장치, 사용방법 등)을 기재하는 경우에는 이들 복수의 카테고리를 모두 포함하는 간단·명료한 명칭으로 기재하여야 한다.

예 : 「종이, 그 제조방법 및 제조장치」

- (4) 발명의 명칭은 그 발명이 무엇을 청구하는지 명확히 알 수 있도록 기재하여야 한다.

예 : 발명의 내용이 자동제어장치로서 다방면의 산업분야에 응용되는 경우에는 발명의 명칭을 「자동제어장치」로 기재하여도 무방하지만 온도제어에만 사용되는 경우에는 「자동온도 제어장

치」라고 하는 것이 적절하다.

- (5) 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 청구대상이 변경되는 경우에는 발명의 명칭도 이에 부합되도록 보정하여야 한다.

3. 2 도면의 간단한 설명

첨부한 도면이 있는 경우 도면의 간단한 설명란에는 도면의 각각에 대하여 각 도면이 무엇을 표시하는가를 아래 예시와 같이 기재하여야 한다.

※ 2007. 7. 1.이후의 출원의 명세서에는 도면의 간단한 설명이 청구범위 뒤에 기재된다.

예) 【도면의 간단한 설명】

도1은 전체를 조립한 평면도

도2는 어느 부분을 보인 정면도

도3은 어느 부분의 종단면도

**발명의 명칭 또는 도면의 간단한 설명이
부적합한 경우의 취급**

① 출원서와 명세서에 기재된 발명의 명칭이 다른 경우

출원서에 기재된 발명의 명칭과 명세서에 기재된 발명의 명칭이 다른 경우 특허법 제46조제2호 규정에 의한 “이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반”된 것으로 보아 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 보정하지 않는 경우 특허법 제16조 규정에 따라 그 특허출원을 무효로 할 수 있다.

② 명세서에 기재된 발명의 명칭이나 도면의 간단한 설명이 부적합한 경우

명세서에 발명의 명칭이나 도면의 간단한 설명이 부적합한 경우 거절이유통지시 다른 거절이유와 함께 발명의 명칭이 부적절하다는 취지를 통지한다. 이 경우 심사관은 바람직한 발명의 명칭을 출원인에게 제안할 수 있으며, 거절이유통지에도 불구하고 발명의 명칭을 보정하지 않은 경우 그 출원을 거절결정하여서는 안되며, 발명의 명칭이 명백히 부적절한 경우에는 보정명령후 그 출원을 무효처분할 수 있다.

한편, 다른 거절이유가 없는 경우에는 발명의 명칭이 명백히 부적절한 경우(특칙 별지 11호의 2. 명세서 작성 방법 위반 등)에 한하여 특허법 제46조제2호 규정의 “이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우로 보아 보정명령을 하고, 보정명령에도 지정된 기간 이내에 보정하지 않는 경우 특허법 제16조 규정에 따라 그 특허출원을 무효로 할 수 있다.

4(A). 발명의 상세한 설명^{주1)}

주1) 2007. 7. 1. 이후 출원에 대해 적용한다.

4. 1 관련규정

특허법 제42조(특허출원)

- ③ 제2항제3호에 따른 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.(2007. 1. 3. 개정)^{주1)}

특허법시행규칙 제21조(특허출원서 등)

- ③ 법 제42조제3항에 따른 발명의 상세한 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(2007. 6. 29. 신설)
1. 기술분야
 2. 해결하고자 하는 과제
 3. 과제의 해결 수단
 4. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항
- ④ 제3항 각 호의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다.(2007. 6. 29. 신설)

주1) 2007. 1. 3. 개정법에서는 ‘발명의 상세한 설명’ 사항의 기재요건에서 발명의 목적·구성 및 효과로 구분하여 기재하도록 규정한 것을 삭제하고, 특허출원인이 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 다양한 방법으로 발명을 설명할 수 있도록 하였다.

(1) 실시 가능 요건

상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다. 이는 해당 기술분야에서 보통정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자가 출원시 그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 한다는 것을 의미한다.

실시 가능여부 판단의 대상이 되는 『그 발명』은 해당 출원발명이 해결하고자 하는 과제와 관련된 발명으로서, 청구항에 기재된 발명의 실시에 관한 것이라고 본다.

따라서 청구항에 기재된 사항으로부터 파악되는 발명을 실시함에 있어서 과도한 시행착오 또는 고도의 실험 등을 필요로 한다면, 발명의 상세한 설명이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되지 않은 것이다.

(2) 기재방법 요건

발명을 하는 것은 새로운 기술적 사상을 창작하는 것이므로 발명을 설명함에 있어서는 출원시의 기술수준에 비추어 보아 당해 발명이 어떤 기술적인 의의를 가지는가, 어떤 기술적인 진보를 가져왔는가를 이해할 수 있도록 기재하는 것이 중요하다. 이러한 발명의 내용을 이해하기 위해서는 어떤 기술분야에서 어떤 미해결과제가 있고 어떤 수단을 사용하여 그것을 해결하였는가 하는 설명이 발명의 상세한 설명 중에 기재되어 있을 필요가 있으며, 이는 세계 여러 나라의 명세서 작성에 있어서 일반적으로 채택되고 있는 기재방법이기도 하다.

특허법 시행규칙에서는 발명이 어떤 기술적인 진보를 가져오는 것인지 심사관이나 제3자가 쉽게 이해할 수 있도록 하는 기재방법으로서 기술분야, 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결수단 및 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항을 제시하고 있다.

위 사항들은 반드시 형식적으로 구분하여 기재되어야 하는 것은 아니며, 상세한 설명 전체의 기재로부터 그 사항들을 파악하고 발명의 내용을 이해할 수 있으면 충분한 것으로 본다.

한편 특허를 받고자 하는 발명이 특허법시행규칙 제21조제3항에 제시된 사항 중 해당하는 사항이 없는 발명인 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다.(특칙§21④) 예를 들어 우연히 신규 물질을 합성하는 방법을 발명하게 된 경우, 발명의 해결하고자 하는 과제와 해결수단을 기재하지 않아도 그 신규물질 또는 합성방법을 이해할 수 있게 기재되었다면 상세한 설명 기재방법을 위반한 것으로 보지 않는다.

4. 2 구체적인 기재 방법

【발명(고안)의 상세한 설명】은 원칙적으로 【기술분야】 , 【배경 기술】 , 【발명(고안)의 내용】 , 【발명(고안)의 실시를 위한 구체적인 내용】 및 (【산업상 이용가능성】)란으로 구분하여 기재하며, 그 내용은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 이해하고 또한 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다(특칙 별지 제15호 서식).

(1) 기술분야

특허를 받고자 하는 발명의 기술분야를 명확하고 간결하게 기재한다.

(2) 배경기술

발명의 이해, 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재하고, 출원인이 종래기술의 문헌정보를 알고 있는 때에는 이를 함께 기재한다.

(3) 발명(고안)의 내용

발명(고안)의 내용은 원칙적으로 【해결하고자 하는 과제】 , 【과제의 해결 수단】 , 【효과】 란으로 구분하여 다음과 같이 기재한다.

- ① 【해결하고자 하는 과제】에는 특허를 받고자 하는 발명이 과제로 하고 있는 종래 기술의 문제점 등을 기재한다.
- ② 【과제의 해결 수단】에는 어떤 해결수단에 의해서 해당 과제가 해결되었는지를 기재한다. 일반적으로는 특허를 받고자 하는 발명이 해결수단 그 자체가 된다.
- ③ 【효과】에는 특허를 받고자 하는 발명이 종래의 기술과 대비하여 우수하다고 인정되는 사항을 기재한다.

(4) 발명(고안)을 실시하기 위한 구체적인 내용

【발명(고안)을 실시하기 위한 구체적인 내용】에는 그 발명이 속하는 기

술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명이 어떻게 실시되는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 가급적 여러 형태로 기재한다. 필요한 경우에는 【실시예】란을 만들어 기재하고, 도면이 있는 경우 그 도면에 대한 설명을 기재한다.

(5) 산업상 이용가능성

【산업상 이용가능성】은 특허를 받고자 하는 발명이 산업상 이용가능한 것인지 여부가 불분명할 때 그 발명의 산업상 이용방법, 생산방법 또는 사용방법 등을 기재한다. 산업상 이용가능성은 명세서의 다른 기재로부터 충분히 유추 가능하므로 별도의 기재가 필요하지 않은 경우가 많다.

4(B). 발명의 상세한 설명^{주1)}

주1) 2007. 6. 30 이전 출원에 대해서 적용한다.

4. 1 관련규정

특허법 제42조(특허출원)

- ③ 제2항제3호의 규정에 의한 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다.

(1) 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자」의 의미

기재불비 여부를 판단하는 심사에 있어서 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자」란 『그 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자』를 의미하는 것으로 본다.

※ 진보성 판단에 있어서의 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 제2부 제4장 제1절 참조

(2) 「실시할 수 있을 정도」의 의미

① 「실시할 수 있을 정도」는 물건의 발명에서는 그 물건을 제조할 수 있고, 그 물건을 사용할 수 있어야 하며, 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있고, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물건을 제조할 수 있을 정도를 말한다.

② 실시의 대상이 되는 발명은 「청구항에 기재된 발명」으로 해석된다. 따라서, 발명의 상세한 설명에만 기재되고 청구항에 기재되어 있지 않는 발명이 실시 가능하게 기재되어 있지 않을 경우에는 특허법 제42조제3항 위반이 되지는 않는다.

다만, 청구범위에 기재된 발명과 직접적 관련은 없으나 발명을 이루는 구성요소의 일부를 실시하는데 필요한 사항에 기재 불비가 있는 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 하여 거절이유를 통지한다.

(3) 「용이하게 실시할 수 있을 정도」의 의미

「용이하게 실시할 수 있을 정도」는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있을 정도를 말한다.

4. 2 발명의 목적

발명의 목적에는 「발명이 속하는 기술분야」, 「그 분야의 종래기술」 및 「발명이 해결하고자 하는 기술적 과제」에 대하여 기재하여야 한다(특척§21, 별지 제11호 서식).

(1) 발명이 속하는 기술분야

당해 발명이 어느 기술분야에 속하는 것인가를 기재하여야 하며, 가능한 한 관련되는 기술분야도 기재하여야 한다.

(2) 종래기술

발명의 배경이 되는 종래기술에 대하여 그 내용을 구체적으로 기재하여야 하며, 문헌이 있는 경우에는 원칙적으로 문헌명도 함께 기재하여야 한다. 그러나, 종래기술이 없는 전혀 새로운 발명에 대해서는 그 취지를 기재함으로써 종래기술의 기재 대신할 수 있다.

(3) 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제

종래기술의 문제점을 분석하여 그 문제점으로부터 발명이 해결하고자 하는 과제를 종래기술과 관련하여 기재하여야 한다.

4. 3 발명의 구성

발명의 구성에는 발명의 과제 해결을 위한 기술적 수단(구성)을 작용과 함께 기재하여야 한다. 또 필요한 경우에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위하여 그 발명이 실제로 어떻게 구체화되는가를 나타내는 실시예를 기재하여야 한다.

(1) 과제를 해결하기 위한 수단

- ① 과제를 해결하기 위한 수단에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 어떠한 기술적 수단을 채용하였는가를 기재하여야 하며, 이 기술적 수단이 복수의 수단으로 이루어져 있는 경우에는 이들이 서로 어떠한 관계를 가지는가를 기재하여야 한다.

- ② 과제를 해결하기 위한 수단을 구체적인 수단 그 자체로 표현하지 않고 그 수단이 가지는 기능 또는 작용으로 표현하는 기재는 그 외에 발명의 구성을 달리 표현할 적절한 방법이 없고 그 기재로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그 발명을 실시할 수 있는 경우에 한해서 인정된다.

(2) 기능 및 작용

발명의 구성에는 구성 그 자체에 관한 것 뿐 아니라 그 기능에 관해서도 기재할 필요가 있다. 실제로 기술분야에 따라서는 기능을 명확히 기재하는 것이 구성을 상세하게 기재하는 것보다 훨씬 적절할 경우(예 : 컴퓨터 분야)가 있다. 따라서, 발명의 구성에는 개개의 기술적 수단이 어떤 기능을 하고 있는가, 또한 이들이 어떻게 서로 관련을 가지고 작용하여 그 과제를 해결하고 있는가 등을 기재하여야 한다.

(3) 실시예

발명의 구성에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 재현(再現)할 수 있도록 하기 위하여 필요에 따라서는 발명의 기술적 수단을 구체화한 실시예를 기재하여야 하며, 실시예는 가능한 한 여러 가지를 기재하여야 한다.

- ① 특허청구범위가 포괄적으로 기재되어 있을 때에는 그 기재에 의하여 발명의 구체적인 내용을 당업자가 알 수 있는 경우를 제외하고, 그 포괄적 기재에 대응되는 개개의 대표적인 실시예를 기재하여야 한다.

- ② 실시예에는 기초적인 데이터 등도 기재하여야 하며, 필요한 경우에는 비교예, 응용예 등도 기재하여야 한다.

비교예는 당해 발명과 기술적으로 가장 가까운 것에 대하여 기재하여야 한다.

또한 이들의 기재 시에는 실시예, 비교예, 응용예의 차이를 명확히 하여야 한다.

- ③ 실시예를 도면을 이용하여 설명하는 경우에는 대응 개소의 도면의 부호를 기술용어 다음에 ()를 하여 기재하여야 한다.

(4) 기타

- ① 어떤 기술적 수단에 대하여 그 수치를 한정하고 있을 때에는 그 한정 이유를 기재하여야 한다.
- ② 실험 데이터를 이용하여 설명하는 경우에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있을 정도로 시험방법, 시험·측정기구, 시험조건 등을 구체적으로 기재하여야 한다.
- ③ 입수가 곤란한 재료나 소자 등을 사용하는 경우에는 그 제조방법 또는 입수처를 기재하여야 한다.
- ④ 발명이나 종래기술의 설명을 위하여 문헌을 인용하는 경우에는 단순히 문헌명만을 인용하여서는 안되며, 그 문헌의 내용 중 당해 발명과 관련하여 필요한 사항을 구체적으로 인용하여야 한다.
- ⑤ 화학기호, 수학기호, 원자량, 분자식 등은 일반적으로 널리 사용되고 있는 것을 사용하여야 하며, 기술용어는 당해 기술분야에서 일반적으로 인정되고 있는 표준용어를 사용하여야 한다. 특

히 당해 기술분야에서 인정된 국제기준이 있는 경우에는 가능한 그것을 사용한다.

- ⑥ 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 경우를 제외하고 당해 발명을 명료하고 완전하게 기재하여야 할 책임은 출원인에게 있으므로 발명이 실시 가능하게 기재되어 있을 때에는 심사관은 그 기재된 내용이 아닌 기재 방법이나 기재 형식이 잘못되었다는 등의 주장을 해서는 안 된다.
- ⑦ 명세서 중에 도면의 특정 개소를 인용하는 경우에는 인용하고자 하는 부분의 명칭 다음에 ()를 하여 도면의 부호를 기재하여야 한다.

예 : “3은 4와 5에 접속된다”와 같이 기재해서는 안되며, 이 경우에는 “저항(3)은 스위치(4)와 캐패시터(5) 사이에 접속되어 있다”와 같이 기재하여야 한다.

4. 4 발명의 효과

발명의 효과에는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로부터 발생하는 특유의 효과를 기재하여야 한다. 구체적으로는 발명의 목적 달성을 확인할 수 있는 효과, 종래기술에 비하여 보다 유리한 효과가 발생된다는 것을 보여주기 위한 효과 등을 기재하여야 한다.

4. 5 발명의 상세한 설명 기재불비의 유형

4. 5. 1 발명의 목적의 기재불비

- (1) 발명의 목적이 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

(2) 발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술이 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

(3) 발명이 이루고자 하는 기술적 과제가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

☞ 발명의 효과가 기재되지 않았으나 용이하게 파악할 수 있는 경우는 아래 “발명의 목적 및 효과의 기재불비 판단” 참조

4. 5. 2 발명의 구성의 기재불비

(1) 발명의 목적달성을 위한 기술적 구성이 기재되지 않은 경우

(2) 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성이 불명료한 경우

발명의 목적을 달성하기 위한 개개의 기술적 구성이나 기술적 구성간 상호결합관계가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

(3) 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성의 기능이 불명료한 경우

발명의 목적을 달성하기 위한 개개의 기술적 구성의 기능이나 기술적 구성간 상호작용관계가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

(4) 실시예가 불명료한 경우

실시예에 대한 기재가 단지 추상적 기능적으로 기재되어 있을 뿐 구체적인 구성, 재료, 장치, 공정이나 수치 등이 기재되어 있지 아니하여 그 발명을 용이하게 실시할 수 없는 경우

4. 5. 3 발명의 효과의 기재불비

- (1) 발명의 기술적 효과가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

발명의 기술적 효과가 형식적으로 기재되어 있지 않고 발명의 상세한 설명으로부터도 파악할 수 없거나, 발명의 효과가 불명료한 경우

- (2) 발명의 효과를 인정할 수 없는 경우

☞ 발명의 효과가 기재되지 않았으나 용이하게 파악할 수 있는 경우는 아래 “발명의 목적 및 효과의 기재불비 판단” 참조

4. 5. 4 발명의 목적, 구성, 효과의 상호관련에 관한 기재불비

- (1) 발명의 구성, 목적 또는 효과가 상호 대응되지 않는 경우
(2) 발명의 목적과 효과가 상호 관련성이 없는 경우

발명의 목적 및 효과의 기재불비 판단

명세서 기재만으로 청구항에 기재된 발명의 구성이나 구성간 결합관계를 명확히 파악할 수 있는 경우에도 발명의 목적이나 효과가 기재되어 있지 않거나 불분명한 경우에는 그 발명을 용이하게 실시할 수 없는 것으로 보아 명세서 기재불비로 판단한다.

다만, 발명의 목적이나 효과에 대하여 직접적 기재가 없더라도 당업자가 명세서 전체로 보아 발명의 목적이나 효과를 파악할 수 있고, 그 발명을 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 기재불비로 취급하지 않는다.

특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재불비의 관계

(1) 적용기준

특허법 제42조제3항은 보호받고자 하는 발명의 실시에 필요한 기술이 충분히 공개될 수 있도록 발명의 상세한 설명의 기재요건을 정하는 것이며, 동조 제4항제1호는 공개에 기여한 발명의 상세한 설명에 기재된 범위 이내에서 보호받고자 하는 발명을 청구하도록 특허청구범위의 기재요건을 정하는 것이다. 양 규정은 서로 밀접한 관계에 있으므로 명세서 기재에 흠결이 있는 경우 심사의 효율성 및 일관성 유지를 위하여 아래와 같은 기준에 따라 관련 규정을 적용한다.

- ① 특허법 제42조제3항은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구항에 관련된 발명을 발명의 상세한 설명의 기재로부터 용이하게 실시할 수 없는 경우에 적용한다.
- ② 특허법 제42조제4항제1호는 청구항에 특정된 발명이 상세한 설명에 기재되어 있지 않거나 상세한 설명에 기재된 내용으로부터 당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인식할 수 있는 범위를 벗어난 경우에 적용한다.

※ 특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조제4항제1호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이라 할 것이다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다. 《대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결》

(2) 사례별 세부 적용기준

- ① 청구항에 상위개념의 발명이 기재되고 상세한 설명에 하위개념의 발명이 기

재된 경우

청구항에 상위개념의 발명이 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에는 상위개념에 대한 발명의 기재는 없고 하위개념의 발명에 대한 기재만 있으며, 상위개념에 관한 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 하위개념의 발명으로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 특허법 제42조제4항제1호를 적용한다.

발명의 상세한 설명에 상위개념에 해당하는 하위 개념의 실시예가 일부만 기재되어 있어 상위개념에 포함되는 다른 하위개념에 관하여는 용이하게 실시할 수 없다고 볼만한 구체적인 이유가 있는 경우에는 특허법 제42조제3항을 같이 적용한다.

또한 청구항에 하위개념의 발명이 기재되고 상세한 설명에 상위개념의 발명이 기재된 경우에도 청구항에 기재된 하위개념의 발명이 상세한 설명의 기재로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 특허법 제42조제4항제1호를 적용하고 상세한 설명의 기재로부터 청구항에 기재된 하위개념에 대한 발명을 용이하게 실시할 수 없는 경우에는 특허법 제42조제3항을 같이 적용한다.

예 1: 청구항에는 가소성물(可塑性物)의 압출성형방법(壓出成形方法)이 기재되어 있으나, 발명의 상세한 설명에는 가소성물의 압출에 적용하는 방법에 대하여는 단순히 언급만 되어 있고, 탄수화물이나 단백질 등을 주성분으로 하는 농수산 가공품의 식용가소성물의 제조방법에 대해서만 세부적으로 기재되어 있어 그 기재된 성형온도나 성형압력 등이 세라믹스나 금속과 같은 다른 가소성물의 압출성형방법 실시예까지 확장될 수 없다고 인정되는 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지한다. 또한 상세한 설명에 농수산물의 압출 이외에 금속이나 세라믹 등 다른 가소성물의 압출방법에 적용한다는 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

예 2: 발명의 상세한 설명에는 “산소 흡수용 조성물에 관한 발명으로 보통의 전해 환원 철보다 빠른 속도로 산소를 흡수할 수 있는 어닐링한 전해 환원 철 미립자를 사용하는 것”으로 기재되어 있으나 청구항 1은 “중량 99.6%까지의 전해 환원 철 미립자, 전해질 생성을 위해 물과 결합하는 중량으로 약 3.5%까지의 염, ----- 성분을 포함하는 산소 흡수용 조성물”로 기재된 경우 전해 환원 철 미립자는 어닐링한 전해 환원 철 미립자의 상위개념으로 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 기재된 내용보다 상위개념으로 기재되어있고 이에 대한 기재가 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 경우 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것으로 보아 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

② 마쿠쉬 형식의 청구항

청구항이 마쿠쉬(Markush)형식으로 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에는

청구항에 기재된 구성요소 중 일부의 구성요소에 관한 실시예만이 기재되어 있을 뿐 다른 구성요소에 대하여는 언급만 있고 실시예가 기재되어 있지 아니하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않는 경우에는 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지한다.

예: 청구항에는 치환기(X)로 CH_3 , OH, COOH가 택일적으로 기재된 치환벤젠의 원료화합물을 니트로화하여 파라니트로치환벤젠을 제조하는 방법이 기재되어 있으나 발명의 상세한 설명에는 그 실시예로 원료화합물이 톨루엔(X가 CH_3)인 경우에 대해서만 기재되어 있고 그 방법은 CH_3 와 COOH의 현저한 배향성의 상이(相異) 등으로 보아 원료가 안식향산(X가 COOH)인 경우에는 부적절하다고 인정되는 경우에는 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지한다

- ③ 청구항에 포함된 발명중 일부에 상세한 설명의 실시예를 적용하여 실시할 수 없는 경우

발명의 상세한 설명에 특정의 실시의 형태만이 실시 가능하게 기재되어 있지만, 청구항에 관련된 발명에 포함된 특정한 실시의 형태는 특이점이 있는 등의 구체적인 이유로 상세한 설명에 기재된 실시예로부터 실시할 수 없다고 인정되는 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지한다.

- ④ 용어가 통일되지 않은 경우

발명의 상세한 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것으로 보아 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

판례: 명세서의 기재불비

특허법 제42조제3항에 의하면, 특허출원서에 첨부하여 제출하여야 하는 명세서에 기재될 "발명의 상세한 설명"에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하도록 규정되어 있는바, 위 규정상 "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도"라고 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 기하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이다(대법원, 1996. 6. 28. 95후95 판결).

(2007년 추록)

5. 도면

발명의 구성은 문장에 의하여 명세서에 기재되어야 하며, 도면은 명세서에 기재된 발명의 구성을 보다 잘 이해할 수 있도록 보충하여 주는 기능을 가지는 것이다.

(1) 도면의 첨부에 대하여는 다음과 같이 취급한다.

- ① 특허출원의 경우에는 특허법 제42조제2항의 규정에 의하면 필요한 경우에 출원서에 도면을 첨부하도록 규정되어 있다.
- ② 실용신안등록출원의 경우에는 반드시 도면을 첨부하여야 한다(실§8②). 따라서, 실용신안등록출원의 출원서에 도면이 첨부되어 있지 않을 때에는 이는 부적법한 출원서로 취급하여 출원인에게 반려하여야 한다(실칙§17에서 준용하는 특칙§11).

(2) 도면은 특허법시행규칙 별지 제16호 서식에 따라 작성한다.(특칙 §21).

(3) 출원서에 첨부된 도면을 대신하는 사진

결정구조, 금속조직, 섬유의 형상, 입자의 구조, 생물의 형태, 오실로스코프 등과 같이 별지 제16호 서식(기재요령2)의 제도법에 따라 작도하기가 극히 곤란한 경우 또는 사진으로 실시예를 보다 명확하게 표현할 수 있는 경우 이들을 표현한 사진으로 도면을 대용할 수 있다.

이 경우, 사진은 명료한 것으로 공보에 게재할 수 있는 것에 한하여 인정하며, 칼라사진은 필수적인 경우에 한하여 인정한다.

도면에 Fig1, Fig2 등의 표시가 있는 경우의 취급

도면의 번호로서 Fig1, Fig2 등의 표시가 있는 경우에도 이들을 인정하는 것으로 하며, 제1도, 제2도 등으로 보정 시킬 필요는 없다.

잘못된 도면이 첨부된 경우의 취급

출원된 내용과 상이하거나, 다른 출원의 도면을 첨부하여 출원된 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지하여 의견제출기회를 주도록 한다.

이 경우 도면이 새로이 제출되면, 그 도면은 당초 첨부되지 않은 도면을 추가한 것으로 보고 신규사항 추가금지 규정 등을 적용한다.

6(A). 특허청구범위^{주1)}

주1) 2007. 7. 1. 이후 출원에 대해 적용한다.

6. 1 관련규정

특허법 제42조 (특허출원)

- ④ 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항 (이하 “청구항”이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 청구항은 다음 각호에 해당하여야 한다.
 - 1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
 - 2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
- ⑤ 특허출원인은 제2항에 불구하고 특허출원 당시에 제2항제4호의 특허청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부할 수 있다. 이 경우 다음 각호의 구분에 따른 기한까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다.
 - 1. 제64조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6월이 되는 날까지
 - 2. 제1호의 기한 이내에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3월이 되는 날까지(제64조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 3월이 되는 날 후에 통지받은 경우에는, 동조동항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6월이 되는 날까지)

특허법 제42조 (특허출원)

- ⑥ 제2항제4호에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.
- ⑦ 특허출원인이 특허출원 후에 제5항 각 호에 따른 기한까지 명세서를 보정하지 아니한 경우에는 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원은 취하된 것으로 본다.
- ⑧ 제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

6. 2 발명의 파악

특허법 제42조제4항은 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 청구항에 기재하도록 하고 있으므로, 특허청구범위에 청구항으로 기재된 사항은 특허법 제42조제4항 및 제8항의 청구범위 기재방법에 따라 발명의 상세한 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 의하여 특허권으로 보호를 받고자 하는 사항으로 선택하여 기재한 사항이다.

따라서, 특허를 받고자 하는 발명의 파악은 출원인이 자신의 의사에 의하여 선택한 특허청구범위의 기재를 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하며, 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미·내용이 불명확한 경우에 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 참작할 수는 있으나 특허청구범위의 기재를 벗어나 발명의 상세한 설명에 개시된 발명의 내용으로부터 청구항에 기재된 발명을 파악해서는 안 된다.

또한 요약서는 기술정보로서의 용도로만 사용되는 것으로, 발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다(특§43).

6. 3. 특허청구범위의 제출유예

특허법 제42조제5항은 특허청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 출원할 수 있도록 하고 있다. 이는 특허청구범위의 작성 없이 신속한 출원이 가능하게 하여 출원인의 권리보호를 도모하고자 하는 것이나, 심사 및 제3자의 이용 면에서는 반드시 특허청구범위의 기재가 필요하다.

따라서 출원 명세서에 특허청구범위가 기재되지 않은 경우 심사청구 또는 출원공개 전까지 특허청구범위를 기재한 보정서를 제출하도록 하고 있으며, 출원인이 아래의 제한된 기간 내에 특허청구범위를 기재한 보정서를 제출하지 않으면 해당 특허출원은 그 기한이 되는 다음날에 취하된 것으로 본다(특§42⑦).

- (1) 제64조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6월이 되는 날까지
- (2) 제1호의 기한 이내에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3월이 되는 날까지(제64조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 3월이 되는 날 후에 통지받은 경우에는, 동조동항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6월이 되는 날까지)

출원인이 심사청구를 하는 경우에는 특허청구범위가 기재된 명세서가 제출된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다(특§59②).

6. 4 청구범위 기재불비(특허법 제42조제4항)

6. 4. 1 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것(특§42④1)

☞ 6(B). 특허청구범위의 6.3.1 참조

6. 4. 2 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것(특§42④2)

☞ 6(B). 특허청구범위의 6.3.2 참조

청구항에 기재된 기능적 표현의 취급

(1) 청구항의 기재 요건에 대한 심사

특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다(대법원, 1998. 10. 18. 선고 97후1344 참조). 이 때 기능적 표현에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우라고 함은, ① 종래의 기술적 구성만으로는 발명의 기술적 사상을 명확하게 나타내기 어려운 사정이 있어 청구항을 기능적으로 표현하는 것이 필요한 경우(BM발명이나 컴퓨터관련 발명 등 기술분야에 따라 발명의 특성상 특허청구범위를 구체적인 구조의 기재만으로 표현하기 어려운 경우가 있음), ② 발명의 상세한 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우를 가리킨다(특허법원 2006. 11. 23. 선고 2005허7354 참조). 특허청구범위가 기능적 표현을 포함하는 경우, 심사관은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 사항을 명확하게 파악할 수 있는지를 판단하여 그렇지 않다고 인정되는 경우 특허법 제42조제4항제2호 위반으로 거절이유를 통지한다(대법원 2007.9.6. 선고 2005후1486 참조).

(2) 기능적 표현을 포함하는 청구항에 대한 진보성 등의 판단

청구항에 기능적 표현이 기재된 경우, 발명의 목적을 달성할 수 있는 범위에서 그 기능을 구현하는 모든 수단을 포괄하는 발명을 해당 청구항의 발명으로 인정하여 진보성 등을 판단한다. 즉, 청구항의 일부가 기능적으로 표현됐다고 하여 그 기능적 표현을 뒷받침하는 상세한 설명의 수단만으로 청구항의 발명을 한정하여 진보성 등을 판단하지 않도록 한다. 다만, 청구항 전체의 기재로부터 파악할 때 해당 기능적 표현의 의미가 명확하지 않아 특허법 제42조제4항제2호의 거절이유에 해당하는 경우에는 상세한 설명의 기재에 의해 뒷받침되는 수단 또는 그와 동등한 수단으로 청구항의 발명을 인정하여 진보성 등을 판단할 수 있다.

“... 방법으로 제조된 물건”형식의 청구항의 취급

(1) 청구항의 기재 방법에 대한 심사

“..... 방법으로 제조된 물건”, “.... 장치로 제조된 물건” 등의 형식으로 물건에 관한 청구항을 기재하는 방식은 특허를 받고자 하는 물건의 구성을 적절히 기재하기 어려운 경우(신규한 물질, 식품, 음식물 등)에 한하여 예외적으로 인정하며, 이와 같은 청구항은 방법, 장치, 물건으로 기재된 청구항과 1군의 발명으로 하여 1출원으로 하는 것도 허용된다.

심사관은 이와 같은 형식으로 청구한 물건의 구성이 용이하게 기재될 수 있음에도 물건의 구성을 기재하지 않아 발명이 불명확하다고 인정되는 경우 특허법 제42조제4항제2호 위반으로 거절이유를 통지한다.

(2) 방법적 형식으로 기재한 청구항에 기재된 물건발명의 진보성 등의 판단

방법적 형식으로 기재한 물건에 관한 청구항에 있어서 보호받고자 하는 대상은 방법이나 제조장치가 아니라 물건 자체로 해석되므로 진보성 등에 대한 판단 대상은 물건이다. 따라서 심사관은 신규성이나 진보성 판단 등에 있어 그 방법이나 제조장치가 특허성이 있는지 여부를 판단하는 것이 아니라 그러한 방법으로 제조된 “물건 자체”의 구성이 공지된 물건의 구성과 비교하여 진보성 등이 있는지 여부를 판단하여 특허여부를 결정한다. 이 경우 방법적 기재에 의해 물성·특성·구조 등을 포함하여 특정되는 물건이 판단의 대상이 된다.

또한 용(용도) 물건 등도 상기와 같이 취급한다

※ 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다 《대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후 449 판결》

6. 5. 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 기재할 것(특§42⑥)

특허법 제42조제6항은 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 명확히 하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하도록 규정하고 있다. 이는 기술이 다양화됨에 따라 물건(장치)의 발명에 대해서 물리적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 표현하는 것이 바람직한 경우가 있으므로, 발명이 명확하게 특정될 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 점을 명확히 한 것이다.

위 규정은 거절이유나 무효의 이유가 되지 않으므로 위 규정을 이유로 하여 거절이유를 통지하거나 거절결정해서는 안된다.

6. 6. 청구항의 기재 방법(특§42⑧)

☞ 6(B). 특허청구범위의 6.4 참조

6(B). 특허청구범위^{주1)}

주1) 2007.6.30. 이전 출원에 대해 적용한다.

특허청구범위의 기재는 특허권의 보호범위가 그 기재에 근거하여 결정된다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 특허청구범위가 그 기재요건을 충족시키지 못하는 경우 제3자가 부당하게 특허권에 의해 제약을 받을 수 있으며, 또한 권리자 자신도 특허권이 무효로 되거나 특허권의 보호범위가 불필요하게 제한되는 경우가 있으므로, 특허청구범위의 기재요건을 심사함에 있어서는 이런 점에 충분한 주의를 기울여야 한다.

6. 1 관련 규정

특허법 제42조 (특허출원)

- ④ 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 “청구항”이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 청구항은 다음 각호에 해당하여야 한다.
1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
 2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
 3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것
- ⑤ 제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령제5조 (특허청구범위의 기재방법)

- ① 법 제42조제5항의 규정에 따른 특허청구범위의 청구항(이하 “청구항”이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 “독립항”이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 “종속항”이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.^{주1)}
- ② 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다.
- ④ 종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.
- ⑤ 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택 일적으로 기재하여야 한다.

특허법시행령 제5조 (특허청구범위의 기재방법)

- ⑥ 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.^{주2)}
- ⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.
- ⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

주1), 주2) 2006. 9. 28. 개정

6. 2 발명의 파악

특허법 제42조제4항은 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 청구항으로 기재하도록 하고 있으므로, 특허청구범위에 청구항으로 기재된 사항은 특허법 제42조제4항 및 제5항의 청구범위 기재방법에 따라 발명의 상세한 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 의하여 특허권으로 보호를 받고자 하는 사항으로 선택하여 기재한 사항이다.

따라서, 특허를 받고자 하는 발명의 파악은 출원인이 자신의 의사에 의하여 선택한 특허청구범위의 기재를 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하며, 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미·내용이 불명확한 경우에 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 참작할 수는 있으나 특허청구범위의 기재를 벗어나 발명의 상세한 설명에 개시된 발명의 목적, 구성, 효과로부터 청구항에 기재된 발명을 파악해서는 안 된다.

(2007년 추록)

또한 요약서는 기술정보로서의 용도로만 사용되는 것으로, 발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다(특§43).

판례: 특허발명의 보호 범위

특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한적으로 해석할 수 없다(대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결).

6. 3 청구범위 기재 불비(특허법 제42조제4항)

6. 3. 1 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것(특§42④1)

- (1) 발명의 상세한 설명은 기술을 공개서로서 역할을 하는 바, 발명의 상세한 설명에 기재하여 공개하지 않은 사항을 특허청구범위에 청구항으로 기재하여 특허권이 부여되면 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 결과가 되므로 특허법 제42조제4항제1호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이다.
- (2) 특허를 받고자 하여 청구항에 기재한 발명이 발명의 상세한 설명에 기재한 것인가는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다.

**발명의 상세한 설명에 의하여
뒷받침되지 않는 유형**

- (1) 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 않는 경우

예 1 : 청구항에는 구체적인 수치한정을 하고 있으나 발명의 상세한 설명에는 그 수치에 대하여 전혀 기재되어 있지 않는 경우

예 2 : 청구항에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서만 기재하고 있으나 발명의 상세한 설명에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않고 직류모터를 이용한 발명만이 기재되어 있는 경우

다만, 발명의 상세한 설명에는 그 실시예로 직류모터에 대해서 기재하고 있으나 직류모터만이 아니라 다른 모터도 이용할 수 있다는 기재가 있고 출원당시의 기술상식에서 판단했을 때 초음파모터를 이용한 실시도 가능한 경우에는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 인정할 수 있다.

- (2) 발명의 상세한 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우
- (3) 청구항에 기재된 사항이 특정기능을 수행하기 위한 「수단(means)」 또는 「공정(step)」으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않는 경우
- (4) 출원 시 해당 기술분야의 통상의 지식에 비추어 보아 청구된 발명의 범위까지 발명의 상세한 설명에 기재된 내용을 확장하거나 일반화할 수 없는 경우

예 1 : 청구항에는 달성하고자 하는 결과, 예를 들어 달성하고자 하는 에너지 효율의 범위에 의하여 발명을 특정하려고 하고 있으나, 발명의 상세한 설명에는 특정 수단에 의한 실시예 밖에 기재되어 있지 않고 출원시 당 기술분야의 통상의 지식으로도 그 제시된 실시예를 청구된 발명 전 범위로 확장하거나 일반화할 수 없다고 인정되는 경우

예 2 : 청구항에는 원하는 성질에 의하여 정의된 화합물을 유효성분으로 하는 특정 용도의 치료제로서 청구되어 있지만, 발명의 상세한 설명에는 청구항에 포함된 일부의 구체적인 화합물에 대해서만 해당 치료제로서 유용성이 확인되어 있고, 이를 벗어나는 청구항에 포함된 화합물에 대해서는 그 유용성이 출원 시 당 기술분야의 통상의 지식으로도 인정될 수 없는 경우

- (5) 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 청구항에 기재되어 있지 않아 발명의 상세한 설명에 기재된 범위를 벗어난 발명을 청구하는 경우

예 : 전달력 증가를 위한 기구가 상세한 설명에 기재되어 있으나, 청구항에는 전달력 가변기구를 기재하고 있어 전달력이 감소되는 것까지 포함함으로써 발명의 상세한 설명을 벗어난 발명을 청구하는 경우

6. 3. 2 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것(특42④2)

청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없으며, 또한 특허요건의 판단 등도 불가능하게 된다. 따라서, 특허법 제42조제4항제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.

- (1) 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 청구항의 기재를 기준으로 판단하며, 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재, 출원시의 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 판단하여야 한다. 그러나 청구항의 기재를 무시하고 다른 부분만에 의하여 판단해서는 안 된다.
- (2) 발명이 간결하게 기재되어야 한다는 취지는 청구항의 기재 그 자체가 간결하여야 한다는 것이며, 그 발명의 개념이 간결하여야 한다는 것은 아니다.
- (3) 마쿠쉬(Markush)형식 등 택일형식으로 기재된 청구항
 - ① 특허를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로 상호 유사한 성질 또는 기능을 가지는 2이상의 구성요소가 있는 경우에는 이들 구성요소를 마쿠쉬(Markush)형식 등 택일형식으로 하여 하나의 청구항에 기재할 수 있다.
 - ② 택일형식에 의한 기재가 화합물질에 관한 것일 경우에 다음

(i)(ii)의 요건을 모두 만족하면 그 구성요소는 유사한 성질 또는 기능을 가지는 것으로 볼 수 있다.

(i) 모든 구성요소가 공통되는 성질 또는 활성(活性)을 가지며,

(ii) 모든 구성요소가 중요한 화학구조요소를 공유^(주1)하고 있거나, 또는 모든 구성요소가 그 발명이 속하는 기술분야에서 하나의 그룹으로 인식되는 화학물질 군^(주2)에 속할 경우

(주1) 「모든 구성요소가 중요한 화학구조요소를 공유한다」는 것은 복수의 화학물질이 그 화학구조의 대부분을 점유하는 공통되는 화학구조를 가지고 있는 경우, 또는 복수의 화학물질이 그 화학구조의 적은 부분만을 공유할 경우에도 그 공유하고 있는 화학구조가 구조적으로 현저한 부분을 구성하고 있는 경우를 의미한다.

(주2) 「일군의 것으로 인식되는 화학물질 군」이란 구성요소로 기재된 화학물질군의 각각이 청구항에 기재된 발명에서는 동일하게 작용하리라는 것이 그 기술분야의 지식에 의하여 예상되는 화학물질 군을 말한다. 즉 이 화학물질 군에 속하는 화학물질 중 어느 것을 선택하여도 동등한 결과를 얻을 수 있는 경우를 의미한다.

발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않는 유형

(1) 청구항의 기재내용이 불명확한 경우.

다만, 불명확한 부분이 경미한 기재의 하자이며, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명이 불명확하지 않거나 또는 발명의 상세한 설명이나 도면, 출원시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

(2) 청구항에 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐으로 그 결합관계가 기재되어 있지 않아서 발명이 불명확한 경우

(3) 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우

(4) 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항이 불명확한 경우

(5) 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우.

다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 상세한 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 허용할 수 있다.

예 1 : 「소망에 따라」, 「필요에 따라」, 「특히」, 「예를 들어」, 「및/또는」 등의 자구(字句)와 함께 임의의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우

※ 「A 및/또는 B」는 'A 및 B'인 경우와 'A 또는 B'인 경우를 함께 기재한 것이므로, 발명이 'A 및 B'인 경우와 'A 또는 B'인 경우 모두에 대해 각각 특허법 제42조제4항제1호 및 제2호 위반 여부를 판단한다. 또한 위의 「및/또는」이 하나의 청구항에서 이질적인 복수의 발명을 청구하는 경우인지 여부(청구항이 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재되었는지 여부(특령§5②))에 대해서도 판단한다.

예 2 : 「주로」, 「주성분으로」, 「주 공정으로」, 「적합한」, 「적량의」, 「많은」, 「높은」, 「대부분의」, 「거의」, 「대략」, 「약」 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우

예 3 : 「... 을 제외하고」, 「... 이 아닌」과 같은 부정적 표현이 사용된 경우

예 4 : 수치한정발명에서 「... 이상」, 「... 이하」, 「0~10」과 같이 상한이나 하한이 불명확한 수치한정이나 0을 포함하는 수치한정을 한 경우(다만, 0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의 성분인 경우에는 제외) 또는 「120~200℃, 바람직하게는 150~180℃」와 같이 하나의 청구항 내에서 이중으로 수치한정을 한 경우

(6) 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우

예 : 청구항에 여러가지 종류의 기어가 기재되어 있고 그 중 어느 특정기어를 지시할 때 「상기 평기어」, 「전기 베벨기어」 등과 같이 지시의 대상을 명확히 기재하지 않고 「상기 기어」, 「전기 기어」 등과 같이 기재한 결과 어느 기어를 지시하는지가 불명확한 경우

(7) 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나, 또는 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우

6. 3. 3 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재할 것(특§42④3)

(1) 「발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로 기재」하여야 한다

(2007년 추록)

는 것은 당해 청구항에 기재된 사항에 의하여 보호를 받고자 하는 발명이 명확하게 파악될 수 있어야 한다는 것을 의미한다. 따라서, 특허법 제42조제4항제3호의 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로 기재되지 않은 경우에는 동조동항 제2호의 「발명이 명확하게 기재」되지 않은 결과가 되므로 이를 명확하게 구분하기는 곤란하다.

- (2) 「... 만」의 의미는 특허권이 부여된 후에 특허청구범위에 기재된 사항의 일부는 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항이 아니라고 하는 주장을 방지하기 위한 것이다.

**「발명의 구성에 없어서는 아니 되는
사항」만으로 기재되지 않은 유형**

- (1) 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, 판매처 등 발명의 구성과 관계가 없는 사항이 기재되어 있는 경우
- (2) 청구항에 구성이 기재되어 있지 않고 발명의 목적, 작용, 효과만으로 기재되어 있는 경우 또는 발명의 목적 달성을 위한 필수구성요소가 기재되어 있지 않은 경우
- (3) 청구항에 하나의 기술적 수단만이 기재되어 있고 그 기술적 수단이 기능적 또는 작용적으로 기재되어 있는 경우
- (4) 물건의 발명에서 기술적 수단이 방법적으로 표현되어 있는 경우. 다만, 방법적인 표현 이외에 적절한 표현이 없고 방법적인 표현에 의해 그 물건이 정확하게 특정(特定)될 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

(5) 화학물질의 발명에서 청구항이 화학물질 명 또는 화학구조식에 의해서 기재되어 있지 않는 경우. 다만, 화학물질명 또는 화학구조식으로 특정(特定)할 수 없는 경우에는 물리적·화학적 성질에 의하여 특정할 수 있으며, 물리적·화학적 성질에 의해서도 특정할 수 없는 경우에는 제조방법을 부가하여 특정 가능한 경우에 한하여 발명을 특정하기 위한 수단의 일부로 제조방법을 기재할 수 있다.

(6) 청구항이 발명의 구성을 기재하지 않고 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 대용하고 있는 경우. 다만, 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 대용하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에는 이들의 대용에 의한 기재를 인정한다.

예 : 합금에 관한 발명에서 합금성분조성 상호간에 특정한 관계가 있어서 수치 또는 문장만으로는 명확하게 표현할 수 없는 경우에는

「첨부도면 제1도의 점 A(...), B(...), C(...), D(...)로 둘러싼 범위내의 Fe·Cr·Al 및 2%이하의 불순물로 구성되는 내열전열합금」과 같이 도면을 대용하여 기재할 수 있다.

6. 4 청구항의 기재 방법

6. 4. 1 독립항과 종속항의 구별기준

(1) 개요

특허청구범위의 청구항(이하“청구항”이라 한다)은 독립청구항(이하 독립항이라 한다)과 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 종속항이라 한다)이 있다.

특허법시행령 제5조제1항의 규정에 의하면 “독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항”이라고 정의하고 있다.

(2) 독립항과 종속항의 구별

종속항은 독립항을 “한정하거나 부가하여 구체화”하는 “종속청구항”을 말한다.

여기서 “독립항을 한정하거나 부가하여 구체화”한다는 의미는 구성요소의 부가나 상위개념을 하위개념으로 한정함으로써 발명을 구체화하는 것을 말하며 종속청구항이란 의미는 당해 청구항의 발명의 내용이 다른 항에 종속된다는 의미로 다른 항의 내용변경에 따라 당해 청구항의 발명의 내용이 변경되는 항을 말한다.

독립항을 기술적 내용의 측면에서는 부가하거나 한정하고 있다 하더라도 형식적으로 인용하고 있지 않다면 종속항이라 할 수 없으며, 독립항을 형식적으로는 인용하고 있다 하더라도 독립항을 한정하거나 부가하지 않는 경우(예: 청구항 O에 있어서 A의 구성 요소를 B로 치환하는 물건)에는 종속항이라고 할 수 없다.

**독립항을 구체화하거나 한정하는 항을
인용형식으로만 기재하여야 하는지 여부**

특허법시행령 제5조제1항에서는 “독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 종속항으로 기재할 수 있다” 라고 규정하고 있다.

이 규정은 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 모두 인용하는 형식으로 기재하여야 한다는 규정이 아니므로 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항도 독립항 형식으로 기재할 수 있다.

6. 4. 2 청구항 기재방법

특허법시행령 제5조에서는 청구항 기재방법에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

(1) 특허법시행령 제5조제1항

관련 규정 : 법 제42조제8항에 따른 특허청구범위의 청구항(이하 “청구항”이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 “독립항”이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 “종속항”이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.

- ① 독립항은 다른 청구항을 인용하지 않는 형식, 즉 독립형식으로 기재한다.

다만, 독립항의 경우에도 동일한 사항의 중복기재를 피하기 위하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 범위 내에서 다른 청구항을 인용하는 형식으로 기재할 수 있다. (이와 같은 형식의 청구항 심사는 사례“... 방법으로 제조된 물건”형식의 청구항의 취급 참조)

예 1 : 청구항○의 방법으로 제조된 물건

예 2 : 하여 청구항○의 물건을 제조하는..... 방법

예 3 : 청구항○의 방법으로 제조된 물건을 이용하여 하는 방법

예 4 : 청구항○의 장치로 제조된 물건

- ② 종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 인용하여 기재하는 형식의 청구항으로 인용되는 항의 특징을 모두 포함하며, 인용되는 항의 기술적 사항을 한정하거나 또는 부가하여 구체화하는 청구항이다.

따라서, 다음과 같은 청구항은 종속항이라 할 수 없으며, 독립항으로 취급한다.

- 인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 형식으로 기재하는 경우

- o 인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 형식으로 기재하는 경우

예 : 【청구항 1】 기어전동기구를 구비한 ... 구조의 동력전달 장치

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 기어전동기구 대신 벨트전동기구를 구비한 동력전달 장치

(2) 특허법시행령 제5조제2항

관련 규정 : 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다.

청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다. 발명의 단일성을 만족하는 경우라도 청구항이 적정한 수로 기재되지 않은 경우는 하나의 청구항에 카테고리가 다른 2 이상의 발명이 기재된 경우, 청구하는 물이 2 이상인 경우, 동일한 청구항을 중복하여 기재하는 경우, 청구항내 다수의 청구항을 중복하여 인용하는 경우 등으로 다음과 같은 경우이다.

예1: 하나의 청구항에 2이상의 물이 기재되어 있는 경우: ... 고분자 화합물 및 그 고분자 화합물을 이용한 컨택트 렌즈

예2: 동일한 청구항을 중복하여 기재하는 경우(실질적으로 동일하나 표현을 달리한 경우는 인정하도록 한다)

예3: 청구항 내에서 2이상의 항을 인용하고 그 인용한 청구항 내에서 다시 다수의 항을 인용하는 경우

예를 들어 「청구항○ 또는 청구항○의 방법으로 제조되는 청구항○ 또는 청구항○의 물건」과 같은 것을 말하며, 이는 2이상의 항을 인용하는 종속항이 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 경우와 같은 혼란을 야기하므로 배제하는 것으로 한다.

(3) 특허법시행령 제5조제4항

관련 규정 : 종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항 중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.

종속항은 1 또는 2 이상의 청구항을 인용하여야 하며, 이 경우 인용되는 항의 번호는 아래 예와 같이 기재하여야 한다.

예1 : 청구항○에 있어서, ... 하는 방법

예2 : 청구항○ 내지 청구항○ 중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치

(4) 특허법시행령 제5조제5항

관련 규정 : 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.

2이상의 항을 인용하는 항은 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하여야 한다.

예1: 인용하는 청구항을 택일적으로 기재한 예

- ① 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, ... 장치
- ② 청구항 1 내지 청구항 3중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치
- ③ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3중 어느 한 항에 있어서, ...
장치
- ④ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치
- ⑤ 청구항 1 내지 청구항 7 및 청구항 9 내지 청구항 11중 어느
한 항에 있어서^(주1) ... 장치
- ⑥ 청구항 1, 청구항 2 및 청구항 4 내지 청구항 7중 어느 한 항
에 있어서^(주2) ... 장치

(주1), (주2) “~ 중 어느 한 항에 있어서”가 “및”의 앞뒤에 열거된 청구항 전체를 한정하는 것으로 보아 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재한 것으로 인정한다. “및” 대신 “또한”으로 연결된 경우에는 “또한”의 앞뒤에 열거된 청구항을 각각 한정하는 것으로 보아 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재한 것으로 인정한다.

예2: 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않은 예

- ① 청구항 1, 청구항 2에 있어서, ... 장치
- ② 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치
- ③ 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3중 어느 한 항에 있어서,
... 장치

(5) 특허법시행령 제5조제6항

관련 규정: 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.

2이상의 항을 인용하는 청구항은 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없다.

- ① 2이상의 항을 인용하는 청구항이 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 경우

이 규정의 취지는 하나의 청구항을 해석함에 있어서 다수의 다른 청구항을 참조하여야 하는 어려움을 방지하기 위한 것이다.

예: 청구항 4는 2이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2이상의 항을 인용한 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배된다.

【청구항 1】 …… 장치

【청구항 2】 청구항1 에 있어서, …… 장치

【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, …… 장치

【청구항 4】 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, …… 장치

- ② 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2이상의 항을 인용한 경우(특령 §5⑥ 위배)

예: 청구항 5는 2이상의 항을 인용하는 종속항으로서, 2이상의 항을 인용하고 있는 제3항을 인용한 제4항을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배된다.

【청구항 1】 …… 장치

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, …… 장치

【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, …… 장치

【청구항 4】 청구항 3에 있어서, …… 장치

【청구항 5】 청구항 2 또는 청구항 4에 있어서, …… 장치

【청구항 6】 청구항 5에 있어서, …… 장치

상기와 같은 경우 청구항 제4항은 청구항 제3항만 인용하고 있다고 하더라도 제3항이 2이상의 청구항을 인용하고 있어 실질적으로 2이상의 항을 인용하는 경우와 같으므로 제5항에 대하여 특허법 제42조제5항 위반으로 거절이유를 통지한다.

(6) 특허법시행령 제5조제7항

관련 규정: 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.

인용되는 청구항을 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여 보다 용이하게 청구항에 기재된 발명을 파악하기 위한 것이다.

(7) 특허법시행령 제5조제8항

관련 규정: 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

개조식으로 청구항을 기재하는 것이 발명의 이해에 도움이 되는 경우에는 다음 예와 같이 기재할 수 있다.

예: 【청구항 1】 다음의 각 공정으로 이루어지는 금속재료 가공 방법

- (가) 금속재료를 800-850℃ 에서 가열하는 제1공정
- (나) 가열된 재료를 단조하는 제2공정
- (다) 단조된 재료를 600℃로 재가열하는 제3공정
- (라) 재 가열된 재료를 소입 처리하는 제4공정

7. 기타 명세서의 기재불비 등

- (1) 명세서에 기재된 용어가 국어로 기재되어 있지 않아서 그 기재내용이 불명확한 경우

출원인 등이 제출한 서류가 국어로 제출되지 않은 경우 특허법시행규칙 제11조 규정에 따라 소명의 기회를 부여한 후 반려하여야 한다. 다만 출원서나 명세서의 일부가 국어와 외국어를 혼용하고 있는 경우에는 특허법 제46조 위반으로 보정을 명하도록 한다.

- (2) 외국의 선출원을 기초로 한 우리나라 출원이 번역이 잘못되어 기술내용이 불명료한 경우

외국어 출원을 국어로 출원하는 경우(파리협약에 의한 우선권 주장 출원 등) 번역이 불비하여 제1국 출원의 내용과 다르거나 명세서의 기재내용이 불명확한 경우 번역이 잘못되었다는 이유로 거절이유를 통지하여서는 안 된다.

이 경우 심사관은 우리나라에 출원된 출원서의 명세서만으로 기재불비 여부를 판단하여 기재불비가 있는 경우 특허법 제42조 제3항 또는 제4항을 적용하여 거절이유를 통지한다.

심사관의 기재불비 통지에 대하여 출원인이 보정서를 제출한 경우 심사관은 우리나라에 출원한 출원서에 첨부된 최초 명세서

와 보정서를 비교하여 신규사항 여부를 판단하여야 하므로 ① 제1국의 최초 명세서에만 기재되고 국내출원의 최초 명세서에 기재되지 않은 기술내용을 추가하거나, ② 번역 등이 불비하여 우리나라에 출원된 당초의 명세서에 기재된 사항만으로는 실시가 불가하였던 발명이 실시가 가능하게 된 경우에는 신규사항이 추가될 가능성이 많으므로 신규사항추가 여부를 세심하게 검토하여야 한다.

(3) 명세서 전체를 통하여 용어가 통일되어 있지 않는 경우

상세한 설명내의 용어가 통일되지 않은 경우에는 특허법 제42조 제3항 위반으로 거절이유를 통지하고 상세한 설명과 청구범위에 기재된 기술용어가 다르거나 청구범위에 기재된 기술용어가 서로 다른 경우 특허법 제42조4항 위반으로 거절이유를 통지한다.

(4) 관용적으로 사용되고 있지 않는 기술용어 등을 사용한 경우

관용적으로 사용되고 있지 않는 기술용어 또는 학술용어에 대하여 발명의 상세한 설명에서 정의하지 않고 사용하고 있어서 그 의미가 불명확한 경우 또는 한글로 이해하기 어려운 용어에 대해 ()안에 한자 또는 원어를 병기하지 않아 발명을 명확하게 파악하기 곤란한 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지한다.

(5) 종래기술로 기재한 발명과 청구항에 기재된 발명이 같은 경우

출원인이 상세한 설명에서 종래기술로 기재한 발명을 근거로 거절하는 경우에는 특허법 제42조제4항 및 제5항 위반으로 거절이유를 통지하여서는 안되고 특허법 제29조로 거절이유를 통지한다.

(6) 인용되는 청구항과 인용하는 청구항이 같은 경우

청구항에서 자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용하는 경우 특허법 제42조제4항제2호 또는 특허법시행령 제5조제7항 위반으로 거절이유를 통지한다.

(7) 삭제된 청구항을 인용하는 경우

보정에 의하여 삭제된 청구항을 인용하는 경우 특허법 42조제4항제2호 위반으로 거절이유를 통지한다.

(8) 명세서에 상표명을 기재한 경우 취급

명세서에 상표명을 기재하는 것은 원칙적으로 허용하지 않으나 상표명을 기재하더라도 그 상표명의 물건을 용이하게 입수할 수 있고, 그 상표명의 품질이나 조성 등의 변화로 발명의 내용이 변경될 가능성이 적으며, 그 상표명의 물건을 명확히 확정할 수 있는 경우에는 예외적으로 상표명을 기재할 수 있다.

제3절 특허출원의 범위

1. 취지

특허출원의 범위에 관한 특허법 제45조의 규정은 상호 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명에 대하여 그들을 하나의 출원서로 출원할 수 있도록 하여 출원인·제3자 및 특허청의 편의를 도모하고자 하는 제도이다.

출원인의 입장에서는 가능한 한 다수의 발명을 하나의 출원서에 포함시켜서 출원하는 것이 출원료 측면이나 기타 특허 관리 측면에 있어서 유리하나, 제3자의 입장에서는 출원 절차의 형평성, 타인의 권리에 대한 감시와 선행기술자료로서의 이용 등의 면에서 가능한 한 1출원의 범위는 좁은 것이 유리하다. 한편, 특허청의 입장에서는 출원의 분류·검색 등 심사 부담 측면에서 1출원의 범위는 좁은 것이 바람직하다.

따라서, 이 규정은 상호 관련성이 없는 복수의 발명을 하나의 출원서에 다수 포함시키고자 하는 출원인과 이것을 허용할 경우에 불이익을 받게 되는 제3자 및 특허청과의 사이에 균형을 도모하고자 하는 규정이라고 할 수 있다.

2. 관련규정

특허법 제45조(1특허출원의 범위)

- ① 특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령 제6조(1특허출원의 요건)

제6조(1군의 발명에 대한 1특허출원의 요건) 법 제45조제1항 단서의 규정에 의한 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 다음 각호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 청구된 발명간에 기술적 상호 관련성이 있을 것
2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야한다.

- (1) 특허법 제45조제1항 및 동법 시행령 제6조에서 규정하고 있는 「하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명(이하 “단일성”이라 한다)」에 해당되는가의 여부는 각 청구항에 기재된 발명들이 기술적으로 상호 관련성이 있으며 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 대응하는 “특별한 기술적인 특징”들을 포함하고 있는가에 달려있다. 「특별한 기술적인 특징」은 「각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개선된 부분」을 말한다.

여기서, 각 발명의 「특별한 기술적인 특징」은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 된다. 예를 들면, 하나의 청구항에서 탄성을 주는 「특별한 기술적인 특징」은 스프링인데 반해, 다른 청구항에서는 탄성을 주는 「특별한 기술적인 특징」이 고무블록일 수 있다.

또한, 「특별한 기술적인 특징」은 발명의 단일성을 판단하기 위하여 특별히 제시된 개념으로서 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되는 기술적 특징이며 발명을 전체로서 고려한 후에 결정되어야 한다.

- (2) 1군의 발명에는 1출원 내에 카테고리가 동일한 여러 개의 독립항을 포함하는 경우도 있고, 1출원 내에 카테고리가 상이한 여러 개의 독립항을 포함하고 있는 경우도 있을 수 있다. 반면에, 하나의 청구항 내에도 1군의 발명의 범위를 넘는 발명들이 포함되어 단일성이 만족되지 않는 경우가 있을 수 있다.
- (3) 1군의 발명들이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는가의 여부에 대한 판단은 1군의 발명들이 각각 별개의 청구항으로 청구되었는가 또는 하나의 청구항 내에 택일적 형식으로 청구되었는가는 관계가 없다.
- (4) 발명의 단일성에 대한 판단은 먼저 독립항에 대해서 우선 고려한다. 독립항이 발명의 단일성에 대한 요건을 만족하는 경우에는 이들 독립항에 종속된 종속항은 단일성이 만족된다.
- (5) 「특별한 기술적인 특징」은 선행기술에 비해 개선된 부분을 의미하므로, 발명의 단일성을 충족하는지 여부의 판단은 경우에 따라 선행기술을 검색하기 전에도 가능하지만 선행기술을 고려한 후에 판단하는 것이 일반적이다.

판례: 발명의 단일성 만족여부

원래 특허법은 일발명일출원주의(一發明一出願主義)를 채택하고 있으나 기술적으로 관련된 몇가지 발명을 각 독립항으로 하여 한꺼번에 출원할 수 있도록 하는 것이 바람직한 면도 있기 때문에, 서로 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명들에 대하여 그들을 하나의 출원으로 출원할 수 있도록 하므로써 출원인, 제3자 및 특허청의 편의를 도모하고자 하는 것이 특허법 제45조 규정의 취지이다. 그러므로 위 규정을 해석함에 있어서는 출원료나 특허관리면에서의 유리함 때문에 서로 관련성이 없는 복수의 발명을 하나의 출원서에 다수 포함시키고자 하는 출원인과 이것을 허용할 경우 타인의 권리에 대한 감시나 선행기술 자료로서의 이용 또는 심사에 대한 부담 때문에 불이익을 받게 되는 제3자 및 특허청과의 사이에 균형을 도모함이 필요하다.

이러한 관점에서 보면 "하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명"에 해당하는가 여부는 각 청구항에 기재된 발명들 사이에 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 또는 대응하는 특별한 기술적인 특징들이 관련된 기술관계가 존재하는가(즉 기술적으로 밀접한 관계가 존재하는가)에 달려있고, 특별한 기술적인 특징이란 각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개량부분을 말한다 할 것이다. (특허법원 1999.1.14. 선고 98허5145)

독립항과 종속항의 발명의 단일성 만족여부

예 1 : 【청구항 1】 : 특징 A+B를 갖는 표시장치

【청구항 2】 : 제1항에 있어서, 특징 C를 부가한 표시장치

【청구항 3】 : 제1항에 있어서, 특징 D를 부가한 표시장치

모든 청구항에 동일한 「특별한 기술적 특징」인 A+B가 존재하므로 청구항 1과 청구항1의 종속항인 청구항 2, 3 사이에는 단일성이 만족된다.

예 2 : 【청구항 1】 : 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의해 처리하는 방법

【청구항 2】 : 제1항에 있어서, 산은 황산인 방법

【청구항 3】 : 제1항에 있어서, 산은 질산인 방법

청구항 1과 청구항 2 및 3은 소위 상위개념과 하위개념의 관계에 있다. 청구항 1, 2, 3 사이에 동일한 「특별한 기술적인 특징」은 「폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의해 처리하는 기술」이다. 청구항 1, 2, 3 사이에는 단일성이 만족된다.

3. 단일성 판단 순서

단일성을 판단하는 방법은 대체로 아래의 순서로 이루어진다.

- (1) 제1발명을 정하고 제1발명과 관련된 선행기술과 비교하여 선행 기술에 비해 개선되는데 실질적 작용을 하는 「특별한 기술적인 특징」을 확정한다. 제1발명은 주된 발명을 의미하며 청구항의 순서와는 관련 없다.
- (2) 제2발명에 제1발명과 동일하거나 상응하는 「특별한 기술적인 특징」이 존재하는지 여부를 판단하여 2개의 발명이 기술적으로 관련이 있는지 확정한다.
- (3) 만약 2개의 발명간에 동일하거나 상응하는 「특별한 기술적인 특징」을 포함하는 기술적 상호 관련성이 존재한다면 그들은 하나의 총괄적 발명개념에 속한다는 결론을 얻을 수 있다.

4. 단일성 판단 사례

4.1. 카테고리(Category) 유형이 같은 경우

예 1 : 【청구항 1】 : 램프용 필라멘트 A

【청구항 2】 : 필라멘트 A가 있는 램프 B

【청구항 3】 : 필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전테 C로 구성되는 서치 라이트(searchlight)

상기 모든 청구항에 공통되는 「특별한 기술적 특징」은 필라멘트 A이다. 청구항 1, 2 및 3 사이에는 단일성이 존재한다.

예 2 : 【청구항 1】 : 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기

【청구항 2】 : 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기

【청구항 3】 : 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호의 전송장치

청구항 1의 「특별한 기술적 특징」은 시간축 신장기에 있는 반면 청구항 2의 「특별한 기술적인 특징」은 시간축 압축기에 있으며, 이들은 서로 상응하는 기술적 특징이다.(소위 서브컴비네이션과 서브컴비네이션) 따라서, 청구항 1과 청구항 2 사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3은 청구항 1 및 청구항 2의 「특별한 기술적 특징」들을 모두 포함하므로 청구항 1및 청구항 2와 단일성이 있다.(소위 컴비네이션과 서브 컴비네이션)

예 3 : 【청구항 1】 : 직류모터용 제어회로 A

【청구항 2】 : 직류모터용 제어회로 B

【청구항 3】 : 제어회로 A가 있는 직류모터를 이용하는 장치

【청구항 4】 : 제어회로 B가 있는 직류모터를 이용하는 장치

상기 청구항에서 「특별한 기술적 특징」이 직류모터가 아닌 경우 제어회로 A는 하나의 「특별한 기술적 특징」이고, 제어회로 B는 제어회로 A와는 관련이 없는 또 다른 「특별한 기술적 특징」이다. 따라서, 청구항 1과 청구항 3 사이 또는 청구항 2와 청구항 4 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2 사이 또는 청구항 3과 청구항 4 사이에는 단일성이 없다.

예 4 : 【청구항 1】 : 특징 A를 갖는 콘베이어 벨트

【청구항 2】 : 특징 B를 갖는 콘베이어 벨트

【청구항 3】 : 특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어 벨트

특징 A는 하나의 「특별한 기술적인 특징」이고, 특징 B는 또 다른 하나의 「특별한 기술적인 특징」이다. 따라서, 청구항 1과 청구항 3사이 또는 청구항 2와 청구항 3사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 없다.

4.2. 카테고리 유형이 다른 경우

(1) 그 물건을 생산하는 방법에 관한 독립항

- ① 특정한 독립항에 기재된 물건의 발명과 그 물건을 생산하는 방법의 발명의 관계를 가지는 발명으로서 생산방법이 그 물건의 생산에 「적합한가」의 여부가 단일성 판단의 기준이 된다.

여기서 「적합한가」라는 것은 그 생산방법을 실시하면 본질적으로 그 물건이 생산된다는 것을 의미한다. 그러나, 「적합한가」라는 의미가 그 물건이 다른 방법에 의해 생산될 수 없다거나, 그 생산방법이 다른 물건의 생산에는 사용될 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니다.

- ② 생산방법은 그 자체로 그 물건을 생산할 수 있는 방법이어야만 한다. 따라서, 그 물건의 생산에 간접적, 보조적으로 사용되는 방법(예 : 분석방법 등)은 1출원으로 할 수 없다.

1특허출원으로 할 수 있는 물건과 그 물건의 제조방법

예 1 : 【청구항 1】 : 화학물질 X

【청구항 2】 : 화학물질 X의 제조방법

청구항 2의 제조방법은 청구항 1항의 화학물질 X의 제조에 적합하다. 청구항 1 및 2에 공통되는 「특별한 기술적인 특징」은 화학물질 X이다.

예 2 : 【청구항 1】 : 다공성 합성수지에 공극부를 보유하는 골판지

【청구항 2】 : 골판지의 공극부에 발포성 합성수지를 충전하는 공정과 이 적층체를 가열하는 공정으로 이루어지는 골판지의 제조방법

청구항 2의 제조방법에 의한 생산물은 청구항 1의 골판지뿐이다. 따라서, 청구항 2의 제조방법은 청구항 1의 골판지의 생산에 적합하므로 청구항 1 및 2는 단일성을 만족한다.

예 3 : 【청구항 1】 : 특정구조의 심부를 보유한 골프공

【청구항 2】 : 특정공정으로 이루어지는 청구항1의 골프공 제조방법

청구항 2의 제조방법에 의한 생산물은 「청구항1의 골프공」이라고 명기되어 있으므로 청구항 2의 제조방법은 청구항 1의 골프공 생산에 적합하다.

(2) 그 물건을 사용하는 방법에 관한 독립항

물건을 사용하는 방법의 발명은 물건이 가지고 있는 성질, 기능 등을 이용하는 방법의 발명을 말한다. 물건의 발명에는 화학물질이나 조성물 이외에도 기계, 기구, 장치, 부품, 회로 등이 포함된다. 예를 들면, 장치의 발명에서 그 장치의 운전방법의 발명이나 사용방법의 발명을 생각할 수 있다.

1특허출원으로 할 수 있는 물건과 그 물건의 사용방법

예 1 : 【청구항 1】 : 물질 A

【청구항 2】 : 물질 A에 의한 살충방법

청구항 2의 「살충방법」은 청구항 1의 물질 A가 가지고 있는 성질(살충력)을 이용하는 방법에 해당한다.

예 2 : 【청구항 1】 : 물질 A

【청구항 2】 : 물질 A를 간장에 혼합하여 간장의 곰팡이의 발생을 억제하는 간장의 제조방법

청구항 2는 「제조방법」으로 표현되어 있으나, 「물질 A를 간장에 혼합함에 의해 간장의 곰팡이 발생을 억제하는 방법」과 실질적으로 동일하다. 따라서, 청구항 2는 청구항 1의 물질 A가 가지고 있는 특정한 성질을 이용하는 방법에 해당된다.

(3) 그 물건을 취급하는 방법에 관한 독립항

「물건을 취급하는」의 의미는 그 물건에 대해 외적인 작용을 가하여 그 물건이 기능을 유지 또는 발휘하도록 하는 것으로, 물건을 본질적으로는 변화시키지 않는 것을 말한다. 예를 들어, 물건의 이송, 저장 등이 해당된다.

**1특허출원으로 할 수 있는 물건과
그 물건의 취급방법**

예 1 : 【청구항 1】 : 특정구조의 조립식 주택(보관·운반이 쉬운 조립식 주택)

【청구항 2】 : 특정구조의 조립식 주택의 보관방법

청구항 2의 「보관방법」은 청구항 1의 「조립식 주택」의 「보관·운반이 쉽다는 기능」을 유지, 발휘하게 하는 것으로 청구항 1의 발명을 취급하는 발명에 해당한다.

예 2 : 【청구항 1】 : 특정물질 A

【청구항 2】 : 특정물질 A를 온도 $X^{\circ}\text{C}$ 이하, 압력 Y기압 이하에서 빛을 차폐하고 희가스(네온, 아르곤)의 존재하에서 물질 B를 첨가하여 보존하는 방법

청구항 2는 불안정한 성질을 가지는 특정물질 A의 보존을 위한 특별한 보존방법에 관한 것으로, 청구항 1의 발명을 취급하는 발명에 해당한다.

(4) 그 물건을 생산하는 기계·기구·장치 기타의 물건에 관한 독립항

① 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치 기타의 물건(이하 「장치류」라 함)이 그 물건의 생산에 「적합한가」의 여부가 판단기준이 된다. 「적합한가」라는 것은 그 물건을 생산하는 장치류에 대한 발명을 실시하면 본질적으로 그 물건이 생산된다는 것을 의미한다.

그러나, 「적합한가」라는 의미가 그 물건이 다른 장치류에 의해 생산될 수 없다거나, 또는 그 물건을 생산하는 장치류와 동일한 장치류가 다른 물건의 생산에는 사용될 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니다.

- ② 장치류는 그 자체로 그 물건을 생산할 수 있는 장치류를 말한다. 따라서, 그 물건을 생산하기 위한 간접적, 보조적 장치류(예 : 그 물건의 생산에 사용되는 측정장치나 분석장치 등)는 1출원으로 할 수 없다.
- ③ 「기타의 물건」에는 장치류 이외에 화학물질이나 미생물 등이 포함된다.

**1특허출원으로 할 수 있는 물건과
그 물건을 생산하는 기계 기구 등**

예 1 : 【청구항 1】 : 특정구조의 볼트 A

【청구항 2】 : 특정구조의 볼트 A를 생산하는 장치 B

청구항 2의 장치 B가 청구항 1의 볼트 A의 생산 이외에 다른 물건의 생산에 사용될 수 있는지의 여부에 관계없이 장치 B는 볼트 A의 생산에 적합하다. 따라서, 단일성을 만족한다.

예 2 : 【청구항 1】 : 항생물질 A

【청구항 2】 : 항생물질 A를 생산하는 신균주 B

신균주 B는 항생물질을 생산하는 「기타의 물」에 해당되므로 단일성을 만족한다

(5) 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건에 관한 독립항

물건의 특정 성질만을 이용하는 물건의 발명은 그 발명의 목적이 그 물건이 가지고 있는 특정한 속성을 이용하여야만 달성되고, 더

육이 이러한 특정 속성을 이용하는 것이 발명의 구성에 명확히 표현되어 있는 물건의 발명을 말한다. 따라서 통상 물건의 발명은 화학물질 등에 한정된다.

**1특허출원으로 할 수 있는 물건과
그 물건의 특성만을 이용하는 물건**

예 1 : 【청구항 1】 : 물질 A

【청구항 2】 : 물질 A로 된 제조제

청구항 2의 제조제는 청구항 1의 물질 A가 갖고 있는 제조능력을 이용한 물건에 해당된다.

(6) 그 물건을 취급하는 물건에 관한 독립항

그 물건에 외적인 작용을 가하여 그 물건의 기능을 유지 또는 발휘하도록 하는 것으로, 그 물건을 본질적으로 변화시키지 않는 경우를 말한다.

**1특허출원으로 할 수 있는 물건과
그 물건을 취급하는 물건**

예 : 【청구항 1】 : 불안정한 화학물질 A

【청구항 2】 : 화학물질 A의 저장장치

청구항 2의 저장장치는 청구항 1의 화학물질 A가 그 기능을 유지할 수 있도록 하는 것으로 화학물질 A를 취급하는 물건에 해당한다.

(7) 기타

**1특허출원으로 할 수 있는 방법과
그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계·기구 등**

예 1 : 【청구항 1】 : 미생물 X의 배양에 의한 항생물질 A의 제조방법

【청구항 2】 : 미생물 X

청구항 2의 미생물 X는 항생물질 A의 제조에 직접 사용하는 「장치류」에는 해당되지 않으나, 항생물질 A 제조시의 역할은 소위 제조장치에 해당하는 것으로 「기타의 물건」에 해당된다.

예 2 : 【청구항 1】 : 녹 억제물질 X를 포함하는 페인트를 특정한 전극 배치를 사용하고 정전부하하여 도장하는 도장방법

【청구항 2】 : 녹 억제물질 X를 포함하는 페인트

「녹 억제물질 X를 포함하는 페인트」는 1항의 방법의 실시에 직접 사용되는 물건에 해당된다.

5. 특수한 경우의 취급

5. 1 마쿠쉬(Markush) 기재 방식

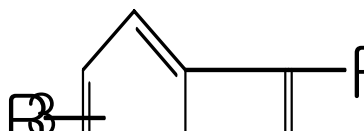
- (1) 두개 이상의 택일적 사항에 대하여 복수의 독립항으로 기재되거나, 또는 하나의 청구항내에 마쿠쉬 방식으로 기재되거나, 발명의 단일성 판단에 있어서는 동일한 기준이 적용된다.
- (2) 하나의 청구항에 택일적 요소가 마쿠쉬 방식으로 기재된 경우에 있어서 택일적 사항들이 「유사한 성질 또는 기능」을 갖는 경우에는 단일성의 요건은 만족된다.

마쿠쉬 그룹(Markush Grouping)이 화합물의 택일적 사항에 관한 것일 때에는 제1장 제1절 6. 3. 2 (3)의 요건을 만족하는 경우에는 유사한 성질 또는 기능을 갖는 것으로 간주한다.

- (3) 마쿠쉬 그룹의 택일적 요소들 중 적어도 하나가 선행기술과 관련하여 신규하지 아니한 것으로 판단된다면, 심사관은 발명의 단일성에 관한 문제를 재검토하여야 한다.

마쿠쉬 기재 방식에 있어서
1특허출원의 기준

예 1 : 【청구항 1】 : 하기 구조식의 화합물



여기에서 R_1 은 페닐, 피리딜, 티아졸릴, 트리아지닐, 알킬티오, 알콕시 및 메틸로 이루어진 군 중에서 선택되고, R_2 내지 R_4 는 메틸, 벤질 또는 페닐이다. 이 화합물들은 혈액의 산소 흡수능력을 증대시키기 위한 약제로서 유용하다.

<설명> 이 경우 인돌기는 모든 치환기에 의하여 공통되는 「중요한 구조적 요소」이다. 모든 청구된 화합물들이 동일한 용도를 가진 것으로 주장되어 있으므로 단일성이 있다.

예 2 : 【청구항 1】 : (X) 또는 (X+a)로 이루어진 탄화수소를 증기상에서 산화시키는데 사용되는 촉매

<설명> 이 예에서 (X)는 RCH_3 를 RCH_2OH 로 산화시키고 (X+a)는 RCH_3 를 $RCOOH$ 로 더욱 산화시킨다. 두 촉매는 RCH_3 에 대한 산화촉매로서 공통되는 요소 및 활성을 가지고 있다. (X+a)를 사용하면 산화가 보다 완전하고 카르복실산이 형성될 때까지 계속되겠지만, 활성은 동일하다. 따라서 단일성이 있다.

5. 2 중간체와 최종생성물

(1) 「중간체」라는 용어는 중간물질 또는 출발물질을 의미한다. 이러한 중간물질 또는 출발물질은 물리적 또는 화학적 변화에 따라 본래의 특성을 잃고 최종생성물을 생산하는데 사용될 수 있는 능력을 가지고 있다. 다음의 두 조건 ① 및 ②가 충족되는 경우 중간체와 최종생성물사이에는 발명의 단일성이 있는 것으로 본다.

① 중간체와 최종생성물사이에는 주요한 구조적 요소가 동일한 경우.
즉,

(i) 중간체와 최종생성물의 기본 화학구조가 동일하거나, 또는

(ii) 중간체와 최종생성물의 화학적 구조가 기술적으로 밀접한 상관관계에 있어, 중간체가 최종생성물에 주요한 구조적 요소를 제공하고 있고,

- ② 중간체 및 최종생성물이 기술적으로 밀접한 상관관계가 있을 것. 즉, 최종생성물이 중간체로부터 직접 생산되거나, 또는 중요한 구조적 요소가 동일한 소수의 중간체를 경유하여 제조될 것.
- (2) 중간체들의 주요한 구조적 요소가 동일하다면, 하나의 최종생성물을 생산하기 위하여 서로 다른 공정에 사용되는 하나 이상의 서로 다른 중간체들을 1출원으로 할 수 있다. 그러나, 최종생성물의 다른 구조부분들에 이용되는 서로 다른 둘 이상의 중간체들은 1출원으로 할 수 없다.
- (3) 중간체 및 최종생성물이 중간체에서 최종생성물을 제조하는 과정에서 신규하지 아니한 중간체에 의하여 분리되는 경우는 1출원으로 허용되지 아니한다.
- (4) 중간체와 최종생성물이 화합물군인 경우, 각 중간체 화합물은 최종생성물 화합물군내에서 청구된 하나의 화합물과 대응하여야 한다. 그러나, 최종생성물 중 일부는 중간체 화합물군에 대응하는 화합물이 없을 수 있으므로 두화합물군 사이가 완전하게 1대 1로 대응할 필요는 없다.

**1특허출원으로 할 수 있는
중간체와 최종생성물**

예 1 : 【청구항 1】 : 무정형 중합체 A(중간체)

【청구항 2】 : 결정성 중합체 A(최종 생성물)

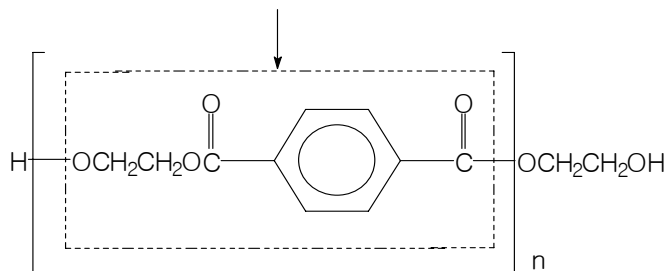
결정성 중합체 A는 무정형 중합체 A의 피막을 연신시켜 제조된다. 여기서 무정형 중합체 A가 결정성 중합체 A를 제조하기 위한 출발물질로 사용된다는 점에서 중간체와 최종생성물의 관계가 있으므로 단일성이 있다.

예 2 : 【청구항 1】 : (중간체)

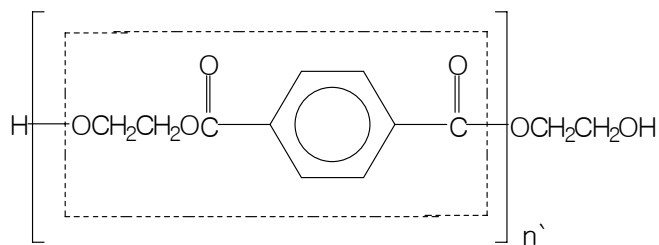
【청구항 2】 : (최종물질)

중간체 및 최종생성물의 화학적 구조는 기술적으로 밀접하게 관련되어 있다. 최종 생성물에 도입되는 본질적인 구조적 요소는 아래와 같다. 그러므로, 청구항 1 및 2 사이에는 단일성이 존재한다.

예 3 : 【청구항 1】 : 하기 일반식으로 정의되는 섬유재료로 유용한 고분자 화합물(반복단위X)



【청구항 2】 : 하기 일반식으로 정의되는 화합물(상기 고분자 화합물의 제조를 위한 중간체로 유용)



청구항 1 및 청구항 2의 화합물 모두 「주요한 구조적 요소(반복단위 X)」를 공유하고 있고, 기술적으로 밀접한 상관관계를 갖고 있다. 따라서, 청구항 1 및 청구항 2의 발명은 중간체와 최종화합물의 관계를 가지고 있으며 단일성이 존재한다.

6. 단일성 심사시 주의사항

- (1) 특허법 제45조의 단일성에 관한 요건은 특허법 제62조에 의한 거절이유는 되나 이의신청이유(특§69①) 및 무효이유(특§133①)는 되지 않는다.
- (2) 특허법 제45조의 규정에 의한 거절이유통지시에는 출원인이 거절이유에 대하여 보다 용이하게 대응할 수 있고 신속 정확한 심사에 도움이 된다고 인정되는 경우에는 출원의 분할에 관한 시사(示唆)를 할 수 있다.
- (3) 어떤 특정한 독립항을 기준으로 하여 단일성을 판단한 결과 단일성의 요건이 만족되었을 경우에도, 보정에 의하여 그 기준이 되었던 특정한 독립항이 삭제되거나 또는 발명의 내용이 변경된 결과 단일성의 요건이 만족되지 않게 될 수 있다. 따라서, 이와 같은 경우에는 단일성의 요건에 대한 판단을 다시 하여야 한다.
- (4) 하나의 청구항 내에 1군의 발명 범위를 넘는 발명들이 포함되어 있는 경우 등과 같이 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면, 다른 청구항을 인용하는 청구항의 발명과 그 인용되는 청구항의 발명 사이에는 단일성이 만족된 것으로 본다. 다른 청구항에 기재된 사항을 모두 포함하고 있어 사실상 인용관계에 있다고 볼 수 있는 경우도 또한 같다.

4160p ~ 4164p 까지는 가제로 인한 공란임.

제4절 미생물 관련 출원의 취급

1. 관련규정

특허법시행령 제2조 (미생물의 기탁)

- ① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 정하는 기탁기관 또는 특허절차상 미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 제7조의 규정에 의하여 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(이하 "국제기탁기관"이라 한다)에 그 미생물을 기탁하고 특허출원서에 그 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약규칙 제7규칙에 의한 수탁증 중 최신의 수탁증 사본)를 첨부하여야 한다. 다만, 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다.
- ② 특허출원인 또는 특허권자는 제1항의 미생물의 기탁에 대하여 특허출원후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체없이 그 사실을 특허청장에게 신고하여야 한다.[개정 93·12·31]

특허법시행령 제3조(미생물에 관계되는 발명의 특허출원명세서 기재)

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 법제42조제2항에 따른 명세서를 적을 때 제2조제1항 본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는 그 기탁기관 또는 국제기탁기관에서 부여받은 수탁번호를, 제2조제1항 단서에 따라 그 미생물을 기탁하지 아니한 경우에는 그 미생물의 입수방법을 기재하여야 한다.

2. 미생물 관련 출원 절차

(1) 미생물 관련 출원의 명세서 작성 등

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 특허출원서에 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다(특허법시행령 제2조).

미생물에 관계되는 발명에 대하여 출원하고자 하는 자는 명세서에 미생물의 수탁번호를 기재하고, 미생물을 기탁하지 아니한 때에는 그 미생물의 입수방법을 기재하여야 한다(특허법시행령 제3조).

(2) 미생물 수탁번호의 변경 신고

특허출원인은 미생물 기탁에 대하여 특허출원 후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체 없이 그 사실을 특허청장에게 신고하여야 한다.

미생물 수탁번호의 변경신고는 특허법시행규칙 별지 제14호 서식의 미생물수탁번호변경신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 새로운 수탁번호를 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

(3) 미생물 기탁기관

미생물 기탁기관은 특허청장이 정하는 기탁기관 또는 특허절차상 미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 제7조의 규정에 의하여 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관을 말한다. 특허청장이 정하는 기관은 미생물 기탁기관 지정 등에 관한 고시(특허청 고시 제2008-28호)에 따라 “한국생명공학연구원생물자원센터” “사단법인 한국종균협

회부설 한국미생물보존센터”와 “국립농업과학원 농업유전자센터” 등 3개 기관이 지정되어 있다. 국제기탁기관의 지위를 취득한 기관으로는 “한국생명공학연구원생물자원센터”, “사단법인 한국종균협회부설한국미생물보존센터”와 “한국세포주연구재단” 등 3개 기관이 있다.

※ 식물관련발명에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재한 경우에만 특허를 받을 수 있으며, 필요한 경우 친식물 또는 종자, 세포 등을 특허청장이 정하는 기탁기관 또는 국제기탁기관에 기탁할 수 있다.

종자를 기탁할 수 있는 국내 기탁기관으로는 “한국생명공학연구원생물자원센터” “국립농업과학원 농업유전자센터”가 있다(특허청고시 제2008-28호).

특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약

제7조 (국제기탁기관의 지위 취득)

1. 가. 기탁기관은 체약국이 자국 영토 내에 있는 기탁기관에 대하여 동 기관이 제 6조 2항에 규정된 요건을 충족하며 계속하여 충족한다는 취지의 보증선언을 포함한 서면을 사무국장에게 통고함으로써 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한다. 동 지위는 정부간 공업소유권기구가 사무국장에 대하여 상기 선언을 포함한 서면의 통고를 함으로써도 취득될 수 있다.
- 나. 동 통고에는 규칙이 정하는 바에 따라 기탁기관에 관한 정보도 포함되며 국제기탁기관으로서의 지위 취득일이 표시될 수 있다.
2. 가. 만일 동 통고가 요구되는 선언을 포함하고 있으며 모든 요구되는 정보를 수령한 것으로 사무국장이 인정하는 경우에는 동 통고는 국제사무국에 의하여 신속히 공표되어야 한다.
- 나. 국제기탁기관의 지위는 동 통고의 공표일 또는 1항 나호의 규정에 의하여 날짜가 표시되며 그 날짜가 동 통고의 공표일보다 늦을 경우에는 그 표시된 날로부터 취득된다.
3. 1항 및 2항에 의한 절차의 세부사항은 규칙으로 정한다.

3. 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원

(1) 서열목록을 기재한 명세서의 제출

핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 “서열”이라 한다)을 포함한 특허출원을 하고자 하는 자는 특허법시행규칙 제10호 서식의 특허출원서에 다음 각호의 서류 등을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 특허청장이 정하는 바에 따라 작성한 서열목록을 기재한 명세서
2. 컴퓨터 판독이 가능한 형태로 서열목록을 수록한 전자파일(서면으로 특허출원하는 경우에 한한다)
3. 전자파일에 수록한 서열목록이 명세서에 기재한 서열목록과 동일하다는 진술서(서면으로 특허출원하는 경우에 한한다)

(2) 서열목록이 다른 경우의 취급

명세서에 기재한 서열목록과 전자파일에 수록한 서열목록이 다른 경우에는 명세서에 기재한 서열목록대로 제출된 것으로 본다.

(3) 서열목록의 보정

서열목록의 보정은 상기 (1) 및 (2)규정을 준용한다.

* 세부사항은 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원 등의 서열목록 작성 및 제출요령 참조(특허청 고시 제2007-5호).

“서열목록이 미기재 된 출원”의 취급

- ① 출원서의 서지적 사항중 서열 목록란에 【미첨부】라고 기재하고 명세서에도 서열목록을 기재하지 않거나 출원서의 서지적 사항중 서열목록란에 【첨부】라고 기재하고 명세서에 서열목록을 첨부하지 않은 출원서의 취급

서열목록의 필요성 여부는 실체심사단계에서 비로소 판단이 가능한 사항으로 서열목록이 명세서에 기재여부에 따라 명세서의 기재불비 여부를 판단하여야 함으로 서열목록을 기재하지 아니하여 청구항에 기재된 발명을 실시할 수 없는 경우에는 특허법 제42조제3항 등으로 거절이유를 통지하여야 하며, 거절이유통지에 따른 서열목록을 명세서에 추가하는 보정은 신규사항 추가 금지규정에 따라 판단한다.

② 전자문서로 제출된 출원의 명세서에 서열목록이 스캐닝에 의하여 작성된 출원의 취급

명세서에 기재되는 서열목록은 특허법시행규칙 별지 제11호 서식 기재요령 3.가.(1)에 따라 전기통신기본법 제29조의 규정에 의한 표준(KSC5601, KS 2바이트 완성형)문자에 포함된 문자 및 기호만을 사용하여 작성하여야 하나, 스캐닝된 서열목록은 상기 문자 및 기호가 아닌 이미지에 의하여 작성된 것이므로 서열목록이 스캐닝에 의하여 작성되어 전자문서로 제출된 출원은 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 위배된 것으로 보정명령 대상에 해당된다.

이에 따라, 서열목록이 스캐닝에 의하여 작성되어 전자문서로 제출된 출원에 대하여는 특허법 제46조에 의하여 보정을 명하고, 이를 누락한 경우에는 보완적으로 심사관이 특허청장 명의로 특허법 제46조에 의한 보정을 명할 수 있다.

또한, 출원인은 이와 같은 경우 특허법 제46조에 의한 특허청장의 보정명령이 없어도 절차가 진행중에는 언제든지 상기 출원의 방식 흠결을 자진보정하는 것은 가능하다.

제2장 출원의 보정

< 이 장의 적용 범위 >

구 분		적 용 범 위	쪽
제2(A)장	제1, 2절	· '01. 6. 30. 이전 출원	4203~4213
	제3절	· '01. 6. 30 이전 특허출원 · '99. 6. 30. 이전 실용출원	4214~4217
제2(B)장	제1~3절	· '01. 7. 1. 이후 특허출원	4218~4240
	제4~5절	· 모든 출원	4241~4290

제2(A)장 2001. 6. 30 이전 출원의 보정

제1절 보정의 취지 및 기간

1. 취지

보정은 선출원주의의 결점을 보완하여 명세서 또는 도면의 내용에 불비가 있는 경우에 일정한 기간 및 조건하에서 그 내용의 하자를 출원일로 소급하여 치유하게 하는 제도이다.

그러나, 보정은 당초의 출원일로 소급하여 효과가 발생하는 것이므로 제3자와의 관계 등을 고려하여 보정의 시기 및 내용을 엄격히 제한하고 있다.

2. 관련규정

구 특허법 제47조(특허출원의 보정)

- ① 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 제2항의 경우를 제외하고는 다음 각 호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월 이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

1. 특허출원일
2. 제54조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권주장의 기초가 된 출원일
3. 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 동항에서 규정하는 선출원의 출원일
4. 제54조제1항 또는 제55조제1항의 규정에 의한 2이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 해당 우선권주장의 기초가 된 출원일중 최선일

구 특허법 제47조(특허출원의 보정)

② 특허출원인은 제1항 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월을 경과한 후 특허사정등본의 송달전에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

1. 제59조의 규정에 의한 출원심사의 청구와 동시에 보정하는 경우
2. 제60조제3항의 규정에 의한 통지를 받은 날부터 3월이내에 보정하는 경우
3. 제63조의 규정에 의한 의견서제출기간내에 보정하는 경우
4. 제132조의3의 규정에 의한 거절사정에 대한 심판의 청구일부터 30일이내에 보정하는 경우

3. 보정의 제한

3. 1 보정내용의 제한

특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.(요지변경의 판단에 대하여는 이후 참조)

3. 2(A) 보정시기('01. 6. 30. 이전 특허출원, '99. 6. 30. 이전 실용출원)

- (1) 특허출원일로부터 1년 3월 이내. 다만 특수한 경우의 특허출원일의 인정기준은 다음과 같다.

① 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원(특§54조①)은 그

우선권주장의 기초가 된 출원일

- ② 국내우선권주장을 수반하는 출원(특§55조①)은 선출원일
- ③ 2이상의 조약우선권 또는 국내우선권주장을 수반하는 출원은 당해 우선권주장의 기초가 된 출원일 중 최선일(最先日)
- (2) 특허출원일로 부터 1년 3월을 경과한 후 다음 각호의 1에 해당하는 경우
 - 1. 제59조의 규정에 의한 출원심사의 청구와 동시에 보정하는 경우
 - 2. 제60조제3항의 규정에 의한 통지를 받은 날부터 3월 이내에 보정하는 경우
 - 3. 제63조의 규정에 의한 의견서 제출기간 내에 보정하는 경우
 - 4. 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판의 청구일 부터 30일 이내에 보정하는 경우
- (3) 특허법 제199조제1항에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원 또는 실용신안법 제57조제1항에 의하여 실용신안등록출원으로 보는 국제출원의 경우에는 다음의 시기 또는 기간
 - ① 특허법 제82조제1항 또는 실용신안법 제30조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고 특허법 제201조제1항 또는 실용신안법 제59조제1항의 규정에 의한 번역문이 제출된 후
 - ② 특허법 제214조제4항의 규정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원 또는 실용신안법 제71조제4항의 규정에 의하여 실용신안등록출원으로 되는 국제출원에 대해서는 각각 동조동항의 결정이 있는 후

3. 2(B) 보정시기 (‘99. 7. 1 이후 실용출원)

실용신안등록출원의 명세서·도면 또는 요약서의 보정은 등록출원일부터 2월 이내(실§13①, 실칙§9). 또는 명세서 또는 도면에 대하여 실용신안법 제12조제2항에 대한 보정명령을 받은 경우에는 지정된 기간 이내에 보정을 할 수 있다.

보정기간이 경과한 후 제출된 보정서의 취급

보정기간이 경과하여 제출된 보정서류(실용신안등록출원의 경우에는 요약서 포함)는 그 이유를 명시하여 출원인에게 반려한다(특칙 11조1항7호).

제2절 요지 변경

1. 취지

요지변경을 금지하는 이유는 행정절차의 간소화를 기하기 위한 면도 있으나, 요지변경을 인정하면 선원주의 하에서 선원의 지위를 확보하기 위하여 완전하지 못한 발명을 출원한 후에 요지를 변경함으로써 선의의 제3자의 이익을 침해할 수 있기 때문이다.

2. 관련규정

특허법 제48조(요지 변경)

특허사정등본의 송달전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.

제49조 (명세서 등의 보정과 요지 변경)

- ① 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다.
- ② 제53조의 규정에 의한 변경출원이 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록후에 인정된 때에는 그 이중출원은 그 출원서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다.

3. 요지변경

특허법 제48조는 「특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다」고 하여 명세서 또는 도면(이하 “명세서 등”이라 한다)의 보정이 가능한 범위를 명확히 규정하고 있다.

3. 1 명세서 등의 요지

명세서 등의 요지란 「명세서 또는 도면에 기재된 발명의 구성에 관한 기술적 사항」을 의미하며, 상기 기술적 사항의 해석시에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 “당초명세서 등”이라 한다)에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 자명한 사항도 포함한다.

당초 명세서 등에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 자명한 사항이란 그 사항 자체를 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 당초 명세서 등에 기재되어 있는 기술내용을 출원시에 있어서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 객관적으로 판단하면 그 사항 자체가 기재되어 있었던 것으로 인정할 수 있는 사항을 말한다.

3. 2 요지변경의 판단

(1) 요지변경 판단 대상

명세서 또는 도면을 보정한 결과가 요지변경이 되는가의 판단의 대상은 보정된 명세서의 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 당초 명세서 등에 기재한 사항의 범위 내에 있는가 아닌가를 주안점으로 하여 판단한다.

특허법상 「명세서의 요지」에 대한 구체적인 정의는 없다. 그러나 특허법 제48조에서는 출원당초의 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에서는 특허청구범위의 증가·감소 또는 변경을 인정하고 있으므로 명세서의 요지변경 여부에 대한 판단은 명세서 등의 보정에 의하여 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 당초의 명세서 등에 기재한 기술적 사항의 범위를 일탈하여 변경된 것인가의 여부에 의하여 판단함이 타당하다.

(2) 비교대상

- ① 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면을 기준으로 요지변경 여부를 판단한다.
- ② 국제출원의 경우에는 「특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항」은 「국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면중의 설명부분에 한한다)과 그 출원 번역문에 다같이 기재된 사항 또는 국제출원일에 제출한 국제출원의 도면(도면중의 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항」으로 한다(특§208③).

(3) 「기재된 사항의 범위 내」

「기재된 사항의 범위 내」란 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 외형상의 완전 동일을 말하는 것이 아니며, 출원시에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보정전의 명세서의 기재로 보아 자명한 사항도 기재된 사항의 범위 내로 간주한다. 또 청구범위에 기재된 기술적 사항이 보정전의 명세서에 기재된 사항의 범위 내인가 아닌가를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재 자체의 변경여부에 대하여만 고려할 것이 아니라, 비록 특허청구범위의 기재는 그대로라 하

더라도 명세서 또는 도면을 보정한 결과 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변경되는가에 대하여도 판단하여야 한다.

**청구범위에만 기재된 사항을 상세한
설명에 추가한 경우의 취급**

당초 명세서의 청구범위에만 기재되고 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 사항을 명세서의 보정을 통하여 발명의 상세한 설명에 기재되는 경우 그 보정은 허용된다.

이는 특허법 제47조 규정에 의한 보정의 범위가 최초로 첨부된 “명세서” 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내로 규정된 바, 여기서 명세서란 청구범위를 포함하기 때문이다. 같은 이유로 도면에만 기재되고 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 사항을 청구범위에 기재하는 보정도 허용된다.

3. 3 구체적인 판단방법

(1) 특허청구범위가 보정된 경우

① 요지변경이 되는 경우

보정된 사항이 비록 개념적으로 보정전의 명세서 등에 포함될 수 있는 사항(상위 개념)이라도 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항으로 보아 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않은 사항이라면 「기재된 사항의 범위 내」가 아니므로 요지변경이 된다.

② 요지변경이 되지 않는 경우

보정전의 명세서에 기재되어 있지 않은 사항을 특허청구범위에 기재한 경우에도 그 보정사항이 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항

으로 보아서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 사항일 경우에는 특허청구범위에 기재된 기술적 사항은 보정 전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 내」의 것이므로 그와 같은 보정은 요지변경이 되지 않는다.

(2) 특허청구범위가 보정되지 않은 경우

1① 요지변경이 되는 경우

특허청구범위가 보정되지 않은 경우에도 발명의 상세한 설명 또는 도면을 보정한 결과 그 보정사항이 보정전의 명세서에 기재된 사항으로 보아 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게 자명하지 않은 사항이고, 또한 그 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변하는 것일 때에는 당초의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」가 아니므로 요지변경이 된다.

(i) 발명의 목적의 보정

발명의 구성에 대한 변경없이 발명의 목적만을 보정하는 경우에는 통상은 요지변경이 되지 않으나, 종래기술의 변경 등에 의하여 발명의 과제가 변경되거나, 혹은 발명의 용도의 추가 혹은 변경에 의하여 발명의 구성에 관한 기술적사항이 변경되는 경우도 있으므로 발명의 목적만이 보정된 경우에도 발명의 구성에 관한 기술적사항의 내용적·실질적인 변경유무를 판단하여야 한다.

(ii) 발명의 구성의 보정

과제를 해결하기 위한 수단, 작용 또는 실시예 등을 보정한

결과 발명의 구성에 관한 기술적 사항이 변경된 때에는 요지변경이 된다. 일반적으로 실시예를 추가 또는 변경하는 보정은 발명의 구성에 관한 기술적 사항을 변경하는 경우에 해당된다.

(iii) 발명의 효과의 보정

발명의 구성에 대한 변경없이 발명의 효과만을 보정하는 경우에는 통상은 요지변경이 되지 않으나, 발명의 효과의 보정에 의해 발명의 구성에 관한 기술적 사항이 변경되는 경우도 있으므로 발명의 효과만이 보정된 경우에도 발명의 구성에 관한 기술적 사항의 내용적·실질적인 변경유무를 판단하여야 한다.

판례: 의약용도 발명의 약리시험데이터를 추가한 보정의 인정 여부

일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이며, 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이라 할 것이다(대법원 2001.11.30. 선고 2000후2958 판결).

(iv) 도면의 보정

도면의 보정에 의하여 당초 명세서의 청구범위에 기재한 사항의 범위의외인 경우에는 요지변경이 된다.

② 요지변경이 되지 않는 경우

최초의 명세서 또는 도면에서 보아 당업자에게 자명하지 않은 사항을 보정하여도 그 보정에 의하여 특허청구범위의 요지를 실질적으로 변경하지 않을 때에는 「기재된 사항의 범위내」로 요지변경으로 보지 않는다.

(3) 미완성 발명의 보정과 요지변경 판단

미완성 발명을 완성시키는 보정을 한 경우 그 보정은 비록 특허청구범위의 기술적 사항은 외형상 변경하지 않는 경우에도 요지변경으로 본다.

(4) 불명료한 기재 또는 오기의 보정과 요지변경의 판단

불명료한 기재의 석명 또는 오기의 정정으로서 그 보정으로 인해 특허청구범위가 실질적으로 변하지 않는 경우에는 최초의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」에 해당되어 요지변경으로 보지않는다.

4. 요지변경의 효과

적법한 명세서의 보정은 출원시로 소급하여 효과를 가지나 요지변경으로 인정된 보정은 심사관의 보정각하결정의 대상이 되어 출원일의 소급효과를 갖지 못한다.

또한 특허 또는 특허결정등본의 송달전에 한 보정이 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다.

제3(A)절 보정각하

(‘01. 6. 30. 이전 특허출원, ‘99. 6. 30. 이전 실용출원에 적용)

1. 관련규정

구 특허법 제51조 (보정각하)

- ① 심사관은 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달전에 한 보정이 그 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.
- ② 심사관은 제1항의 규정에 의한 각하결정이 있는 때에는 특허출원인에게 당해 결정등본의 송달이 있는 날부터 30일을 경과할 때까지는 당해 특허출원의 사정을 하여서는 아니된다.
- ③ 심사관은 특허출원인이 제1항의 규정에 의한 각하결정에 대하여 제132조의4의 규정에 의한 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사를 중지하여야 한다.
- ⑤ 제1항의 규정에 의한 각하결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.

2. 보정각하

- (1) 특허결정등본 송달전에 한 보정이 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 인정될 때에는 심사관은 그 이유를 붙여 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.

(2006년 추록)

- (2) 결정으로 보정을 각하한 때에는 출원인이 당해 결정등본을 송달 받은 날부터 30일이 경과할 때까지는 당해출원의 심사 또는 특허결정을 하여서는 아니된다.
- (3) 출원인이 보정각하결정에 대하여 특허법 제132조의4의 규정에 의한 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사를 중지하여야 한다.

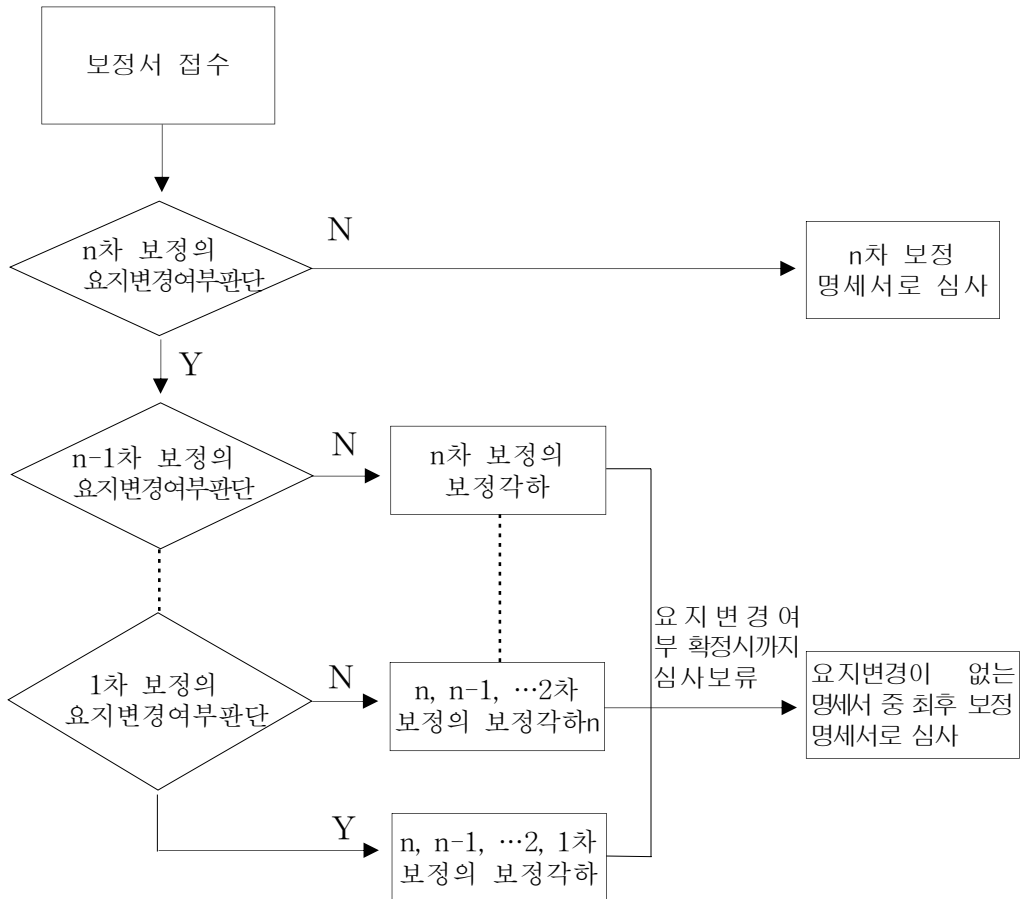
이는 특허법 제51조제1항의 규정에 의하여 그 보정을 각하한 경우에는 출원인은 각하결정에 불복하여 특허법 제132조의4의 규정에 의하여 그 결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있고, 특허법 제132조의4의 규정에 의한 심판청구에 의한 심판결과 보정각하결정을 취소하는 심결이 확정된 경우에는 그 사건에 대하여 심사관을 기속하기 때문이다.

보정각하결정에 기재하는 발명의 명칭

발명의 명칭이 보정되어 있는 보정서에 관하여 보정각하결정을 하는 경우에 그 보정각하결정에는 그 보정서에 의해 보정된 발명의 명칭을 기재하지 않고 보정전의 발명의 명칭을 기재한다. 이는 보정각하결정이 단지 요지변경된 보정사항만에 한하지 않고 요지변경으로 되는 보정서에 기재되어 있는 보정사항 전체에 대하여 각하결정하는 것이므로 상기와 같이 취급하는 것으로 한다.

복수의 보정이 있는 경우 심사

(1) 심사절차



- (주) 1. 보정서는 특허법시행규칙 별지5호 서식에 의한 서류이다.
 2. n차 보정이란 n 번째로 보정을 신청한 내용이다.
 3. n차 보정명세서는 n차 보정을 신청한 사항을 반영한 명세서이다.

(2) 절차별 심사 방법

① 보정의 내용결정

○ 보정서가 부분 보정서인 경우

- 보정 즉 출원인이 보정을 신청한 내용은 보정을 신청한 보정항목(식별항목)별 최후 보정항목의 조합으로 결정한다.
- 보정명세서에는 보정을 신청한 보정항목과 당초명세서 중 보정을 신청하지 않은 보정항목의 조합으로 결정한다.

보정대상항목	최초출원	제1차 보정서	제2차 보정서	제2차 보정	제2차 보정 명세서	제1차 보정 명세서
상세한 설명	◇	◆		◆	◆	◆
제1항	○	●		●	●	●
제2항	□	▣	■	■	■	▣
제3항	△				△	△
-						
제10항	☆				☆	☆
도면	♠	♠		♠	♠	♠

- 상기에에서와 같이 제1차 보정서에서 발명의 상세한 설명, 청구항 1, 청구항 2 및 도면에 대하여 보정을 신청하고 제2차 보정서에서 청구항 2의 보정을 신청하는 보정서를 제출한 경우
- 제2차 보정은 1, 2차 보정신청 항목별 최후 보정부분의 조합으로 결정((상세한설명(◆), 청구항 1(●), 청구항 2(■) 및 도면(♠))되며,
- 제2차 보정명세서는 제2차 보정과 당초명세서에서 보정을 신청하지 않은 항목의 조합으로 결정(상세한 설명(◆), 청구항 1(●), 청구항 2(■), 청구항 3(△), ...청구항 10(☆) 및 도면(♠))한다.

○ 보정서가 전면보정서인 경우

- 보정서에 기재된 사항 중 최초 명세서 등과 달라진 사항이 보정이다. 전면보정에서의 보정서가 보정명세서이다.

제2(B)장 2001. 7. 1 이후 출원의 보정

제1절 보정의 제도의 개요

1. 취지

특허출원의 보정제도는 출원후 일정한 기간 및 조건하에서 명세서를 보정할 경우 그 보정 내용이 최초 출원일로 소급하여 효과가 발생하도록 하는 제도이다.

그러나, 특허출원의 보정은 당초의 출원일로 소급하여 효과가 발생되는 것이므로 제3자와의 관계 등을 고려하여 보정의 시기 및 내용을 엄격히 제한하고 있다.

여기서 2001. 7. 1. 이후 출원은 거절이유통지가 특허법 제47조제1항1호의 규정에 의한 거절이유통지(이하 “최초거절이유통지”라 한다)와 동항 제2호 규정에 의한 거절이유통지(이하 “최후거절이유통지”라 한다)로 구별되고, 거절이유통지의 종류에 따라 보정할 수 있는 범위가 달라지고 부적절한 보정에 대한 심사절차도 달라지게 되었다.(2006.10.1. 개정)

보정의 시기적 제한을 위반한 보정은 그 보정서를 출원인에게 반려하며, 보정의 내용적 제한을 위반한 보정은 거절결정, 보정각하 또는 특허이의신청 및 특허무효심판의 대상이 된다.

< 보정의 시기 및 범위의 제한에 관한 개요 >

보정의 시기	보정의 범위		부적법한 보정 취급
	발명의 상세한 설명·도면	특허청구범위	
① 특허결정의 등본 송달전 ② 최초거절이유 의견서 제출기간 이내	신규사항 추가금지		심사중: 거절이유 등록후: 무효이유
① 최후거절이유 의견서 제출기간 이내 ② 재심사를 청구할 때	신규사항 추가금지	신규사항 추 가금지에 특 허청구범위감 축 요건 등 추 가	심사중: 보정각하 등록후: 무효이유(특허법 제47조제3항의 요건은 제외)

2. 보정의 일반 요건

2. 1 보정의 절차적 요건

(1) 보정할 수 있는 자의 요건

특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 자는 특허출원인이다. 특허출원인은 특허출원인의 정당한 승계인을 포함한다.

또한 출원인이 복수인 경우 보정은 출원인 모두가 절차를 밟지 않아도 되며 출원인 각자가 보정할 수 있다.

(2) 보정대상출원이 특허청에 계속 중에 있을 것

명세서를 보정하기 위해서는 보정대상 출원이 특허청에 계속 중이어야 한다. 따라서 출원의 포기, 취하, 무효되거나 특허여부 결정이 확정된 경우는 보정할 수 없다.

(3) 보정기간 이내에 보정서를 제출할 것

특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 보정기간은 특허법 제47조제1항의 각호에서 정하는 경우를 제외하고는 특허결정의 등본을 송달하기 전까지의 기간 이내에 제출할 수 있다(세부사항은 제2절 참조).

2. 2 보정의 실체적 요건(보정의 범위)

특허출원의 보정의 범위는 특허법 제47조제2항 및 제3항의 규정에 의거 보정기간에 따라 달리 규정하고 있다.

즉, 자진보정기간 및 최초거절이유 통지에 대한 의견서 제출기간 이내의 보정은 신규사항추가가 금지되며,

최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내의 보정은 신규사항 추가 금지 뿐만 아니라 특허청구범위를 감축하는 등 보정의 범위가 더욱 제한된다(보정의 범위에 관한 세부사항은 제3절 참조).

제2절 보정기간

1. 관련규정

특허법 제47조(특허출원의 보정)

- ① 특허출원인은 제42조제5항 각 호에 따른 기한까지 또는 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호에서 정하는 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.
1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서제출기간
 2. 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서제출기간
 3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구할 때

2. 보정기간

2. 1 특허법 제47조 제1항 본문의 기간(자진보정기간)

자진보정기간은 특허법 제47조제1항에 의한 보정기간 중 특허결정

의 등본을 송달하기 전까지의 기간으로 특허법 제47조제1항 각호의 기간을 제외한 기간이므로 심사관이 최초 거절이유를 통지한 후 출원인이 그 거절이유를 받기전까지는 자진보정기간에 해당된다.

따라서 심사관이 특허법 제36조 및 제38조에 의한 협의명령에서 지정한 기간 또는 이중출원 또는 분할출원의 불인정(예고)통지 등이 있는 경우 특허결정의 등본을 받기 전으로써 특허법 제47조제1항 각호의 기간이 아니라면 명세서 등을 자진보정하여 특허법 제36조에 의한 거절이유 등을 해소할 수 있다.

또한 여기서 심사관이 특허결정의 등본을 송달한 때는 심사관이 특허결정의 등본을 발송한 때이다.

따라서 심사관이 특허결정 등본을 발송한 이후 출원인이 특허결정 등본을 받지 않은 기간 중에 보정서를 제출한 경우 그 보정은 인정되지 않는다.

**보정기간내 제출된 보정서를 간과하고
심사한 경우의 취급**

심사관이 최초 거절이유를 통지한 후 출원인이 그 거절이유를 받기 전에 한 보정이나 보정서 제출기간 이내에 제출된 보정서를 간과하고 심사를 한 경우 그 심사의 처분이 최종거절결정이거나 등록결정인 경우에는 그 처분을 취소하고 다시 새로운 보정명세서에 근거하여 심사하고, 그 처분이 최종처분이 아닌 거절이유통지인 경우에는 거절이유통지에 대한 타당성을 재검토하여 취소하거나 다시 거절이유를 통지하도록 한다.

☞ : 세부사항은 제5부 제2장 참조

2. 2 특허법 제47조제1항제1호 및 제2호의 기간

특허출원인은 특허법 제63조의 규정에 의한 거절이유통지를 최초로 받거나 특허법 제47조제1항제2호의 거절이유통지(최후거절이유통지)가 아닌 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서 제출기간내에는 보정서를 제출할 수 있다.

여기서 의견서제출기간은 2개월 이내로 지정하되 특허법 제15조제2항의 규정에 의하여 출원인의 지정기간연장신청이 있는 경우 연장이 가능하다. 다만, 4개월을 초과하는 경우에는 심사관의 기간 연장승인 여부(제1부제3장제3절 참조)에 따라 연장이 가능하다.(규정§23)

또한 특허법 제47조제1항제1호에서의 의견서제출기간이란 특허법 제63조 규정에 의한 의견서제출기간에 한정되므로 특허법 제36조제6항 규정에 의한 협의명령기간 또는 특허법 제46조 규정에 의한 보정기간 등은 여기에 해당되지 않는다.

한편 특허법 제47조제1항제2호의 거절이유통지(최후거절이유통지)의 경우에도 의견서제출기간 이내에는 최초거절이유에 대한 의견서제출기간에서와 같이 의견서 제출이 가능하다. 다만 이 기간 중의 의견서 제출은 후술하는 바와 같이 보정할 수 있는 범위가 더욱 제한되는 점에서 차이가 있다.

2. 3 특허법 제47조제1항제3호에서 정한 때

특허출원인은 특허법 제67조의2에 따라 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 재심사를 청구할 수 있으며, 재심사 청구와 동시에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

특허거절결정에 대한 불복심판청구기간은 특허법 제15조제1항의 규정에 따라 요건이 충족되는 경우 연장이 가능하므로 심판청구기간이 연장된 경우 연장기간 내에 재심사 청구와 동시에 보정할 수 있다.

2. 4 실용신안등록출원의 보정시기^{주1)}

주1) 1999. 7. 1 이후 2006. 9. 30 이전 출원의 경우

실용신안등록출원의 명세서·도면 또는 요약서에 대한 보정시기는 출원일부터 2월 이내(실§13①, 실칙§9) 또는 명세서 또는 도면에 대하여 실용신안법 제12조제2항에 대한 보정명령을 받은 경우에는 지정된 기간 이내에 보정을 할 수 있다. '99. 7. 1 이후 '01. 6. 30 이전 실용신안등록출원의 경우도 같다.

제3절 보정의 범위

1. 취지

보정의 범위를 제한하는 이유는 행정절차의 간소화를 기하기 위한 면도 있으나, 보정의 범위를 지나치게 확대하면 선원주의 하에서 선원의 지위를 확보하기 위하여 완전하지 못한 발명을 출원한 후에 발명을 신규한 발명을 추가함으로써 후출원자나 선의의 제3자의 이익을 침해할 수 있기 때문이다.

2. 관련규정

특허법 제47조(특허출원의 보정)

- ② 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다.
- ③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.<2009.1.30>
 - 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우
 - 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
 - 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
 - 4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우
- ④ 삭제<2009.1.30>

3. 보정의 제한

3. 1. 자진보정 및 최초거절이유통지에 대응한 보정

특허법 제47조제1항 본문과 동항 제1호에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 특허법 제47조제2항의 규정에 따라 「특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다」고 규정하여 신규사항추가를 금지하고 있다.

(1) 신규사항의 해석

특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 사항을 신규사항이라 한다.

당업자가 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 “최초 명세서 등”이라 한다)에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 자명한 사항은 신규사항이 아니다.

여기서 자명한 사항이란 그 사항 자체를 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 당업자가 최초 명세서 등의 기재내용으로 보아 기재되어 있었던 것으로 인정할 수 있는 사항을 말한다.

※ “신규사항”이란 용어의 채택

요지변경이라는 용어를 사용한 구법 제48조가 삭제되었고, 개정법에서는 청구범위 뿐만 아니라 청구범위에 영향을 미치지 않는 발명의 상세한 설명 또는 도면의 보정도 제한이 되는 등 요지변경과는 다른 새로운 개념이 도입되었으므로 이를 적절히 표현하기 위하여 “신규사항”이라는 용어를 채택하였고, 아울러 「범위 이내」의 사항이 아닌 새로운 사항이라는 의미를 명확히 하고자 하였다.

(2) 판단대상

판단대상은 보정된 명세서 또는 도면이며 이 중 어떤 곳에도 신규사항을 추가하는 보정은 허용되지 아니한다.

(3) 비교대상

명세서 등의 보정은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면을 기준으로 하여 신규사항 추가여부를 판단한다.

국제출원의 경우에는 「특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항」은 「국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)의 번역문 또는 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항」으로 한다(개정 특허법 제208조제3항).

특허법 제201조 제4항 및 제6항의 규정에 의하여 실체심사는 번역문에 의거하여 이루어지므로 심사관은 번역문의 기재사항을 기초로 신규사항의 추가여부를 판단하도록 하였다.

(4) 판단기준 : 「기재된 사항의 범위 안」

명세서 또는 도면을 보정한 결과가 신규사항 추가가 되는가의 여부는 보정된 명세서 또는 도면에 기재된 사항(판단대상)이 최초 명세서 등에 기재된 사항(비교대상)의 범위 안에 있는가 아닌가를 판단하여 결정한다.

여기서 「기재된 사항의 범위 안」이란 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 외형상의 완전동일을 말하는 것은 아니며, 당업자가 최초 명세서 등의 기재로 보아 자명한 사항도 기재된 사항의 범위 안으로 간주한다.

신규사항 추가여부에 대한 구체적 판단 방법

- ① 우선권주장의 기초가 된 선출원은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 해당되지 않으므로 신규사항의 추가 여부판단의 기초로 사용할 수 없다.
- ② 요약서는 명세서 또는 도면에 해당하지 않으므로 신규사항 추가여부를 판단하는 기준이 되는 최초 명세서 등에 포함되지 아니한다.
- ③ 미완성발명을 완성시키는 보정을 한 경우 그 보정은 신규사항을 추가한 것으로 된다.
- ④ 잘못된 기재를 정정하는 경우 또는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우, 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안의 것으로 인정되는 정도의 보정은 신규사항의 추가가 아니다.
- ⑤ 명세서 및 도면 중에 상충하는 2개 이상의 기재 중 어느 것이 올바른지가 최초 명세서 등의 기재로부터 당업자에게 자명한 경우에는 올바른 기재로 일치시키는 보정은 신규사항추가가 아니다.
- ⑥ 도면이나, 청구범위에 기재된 사항에 근거하여 발명의 상세한 설명을 보정한 사항이 당업자에게 자명한 사항인 경우에는 그 보정은 신규사항의 추가가 아니다.
- ⑦ 의료행위 관련 발명의 대상이 사람인지 동물인지가 명시되어 있지 아니한 경우, 그 발명이 특정 동물만을 대상으로 하는 것은 아닌 것이 자명할 때 사람에게 해당하는 부분을 삭제하기 위하여 한정하는 보정은 신규사항이 추가된 것으로 보지 않는다.

(예) "포유동물의 치료방법"을 "사람 이외의 포유동물 치료방법" 또는 "가축의 치료방법"으로 보정한 경우

- ⑧ 수치한정의 범위를 변경하는 보정, 발명의 구성요소를 상위개념 또는 하위개념으로 변경하는 보정, 도면의 보정, 실시예를 추가하는 보정, 발명의 목적이나 효과를 추가하거나 변경하는 보정 등으로서 그 보정된 사항이 최초로 출원된 명세서 등의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항 사항의 추가이다.
- ⑨ 단지, 선행기술 문헌명을 명세서에 추가하는 보정은 신규사항추가로 보지 않는다. 다만, 그 선행기술문헌에 포함된 사항에 근거한 보정이나, 당초 인용되어 있지만 그 문헌 중에만 기재되어 있고 최초 명세서에는 기재되어 있지 않았던 사항을 추가하는 보정은 그 보정된 사항이 최초로 출원된 명세서 등의 기재로부터 자명하게 도출할 수 없는 사항인 경우에는 신규사항 사항의 추가로 인정된다.

3. 2 최후거절이유통지에 대응한 보정(재심사 청구시 보정도 동일 적용)

최후거절이유 통지후 보정은 최초거절이유통지후 보정보다 보정요건이 엄격하므로 보정요건의 충족여부를 세심히 검토하여야 한다.

즉, 거절이유통지후 보정이

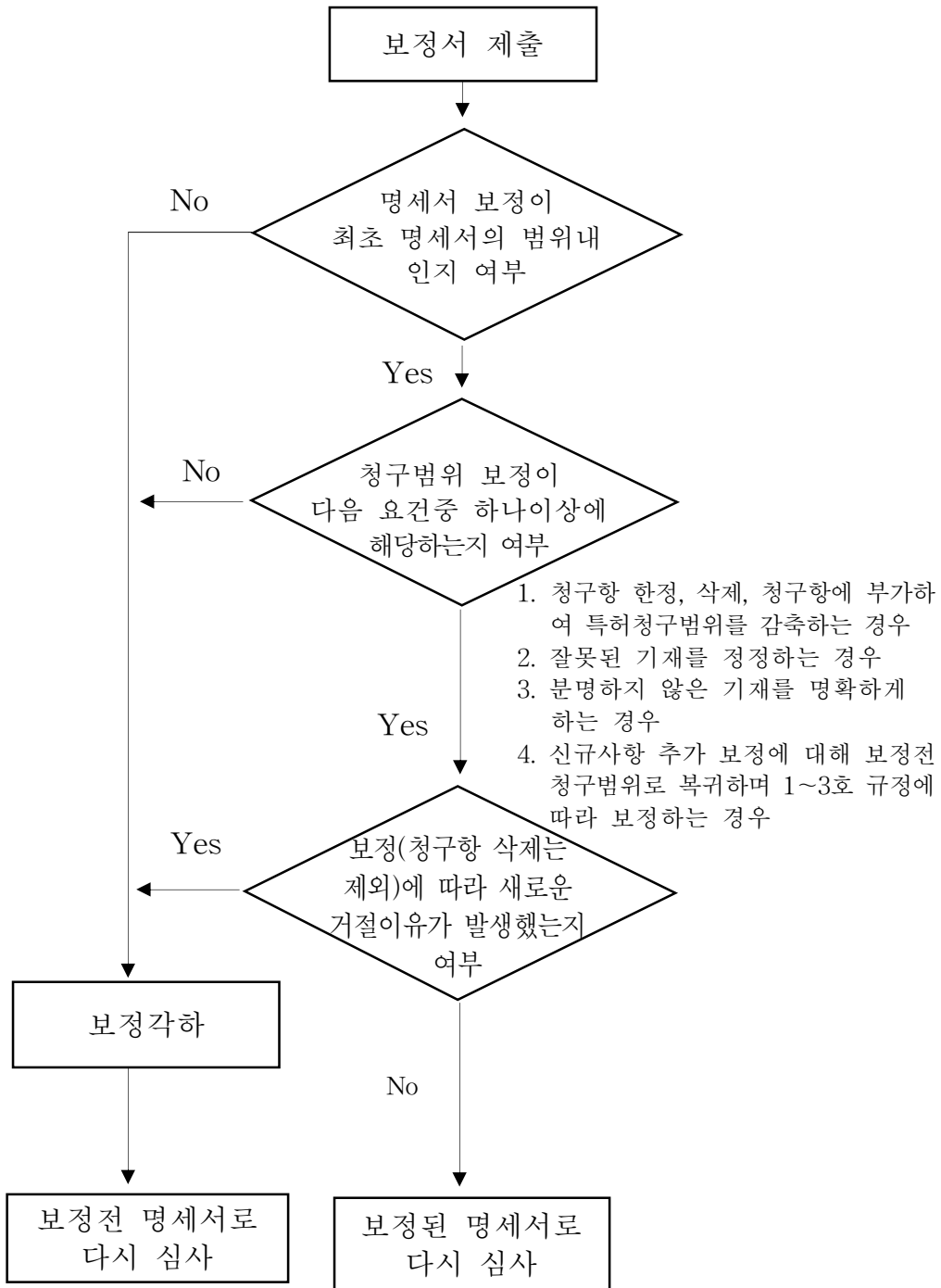
신규사항이 추가되거나 새로운 거절이유가 발생한 경우 최초거절이유통지후 보정이라면 최후거절이유를 통지하여야 하나, 최후거절이유통지후 보정이라면 보정각하후 보정전 명세서로 심사하여야 한다.

최후거절이유통지 이후의 보정의 실체적 요건에 관한 적합여부는 다음과 같은 절차에 따라 판단한다. 즉 최후거절이유통지에 대응한 보정은 특허법 제47조제2항의 요건 이외에 동조 제3항의 요건을 추가로 충족하여야 한다.

최후거절이유통지 이후의 보정은 제47조제2항 및 제3항의 각 항의 요건을 모두 만족시켜야 하고 보정요건의 만족여부 판단은 각항의 선후를 가리지 않고 검토할 수 있으며, 각항의 보정요건 중 복수의 요건을 만족시키지 못한 경우 가능한 한 만족시키지 못한 요건 모두를 지적하여 보정각하하도록 한다.

통상의 심사에 있어 최후거절이유통지에 대응한 보정의 심사는 다음 절차에 의한다.

최후거절이유 통지에 대응한 보정의 심사의 흐름도



3. 2. 1 특허법 제47조 제2항

최후거절이유 통지 이후 명세서(발명의 상세한 설명과 청구범위)나 도면의 보정도 자진보정이나 최초거절이유에 대응한 보정에서와 같이 신규사항 추가 금지 규정이 적용된다.

세부사항은 3. 1참조

3. 2. 2 특허법 제47조제3항

특허청구범위에 대한 보정은 다음의 하나에 해당하여야 한다. 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정한 청구항에 대하여만 적용한다. 독립항이 보정되면 그 독립항을 인용하는 종속항도 보정된 것이다.

청구범위를 보정한 사항이 다음 각호에 해당하는지 여부는 최후거절이유 통지시 심사의 대상이 된 청구항과 같은 번호의 청구항을 비교하여 판단한다. 다만, 번호가 다르더라도 보정전의 청구항이 다른 번호의 청구항이라는 것이 자명한 경우에 한하여 번호가 다른 청구항으로 비교하여 보정의 적합성을 판단한다.

또한 출원인이 하나의 청구항을 하나의 어구만 보정하든 아니면 청구항을 전반적으로 보정하든 관계없이 그 청구항에 관한 보정이 제47조제3항의 각호의 어느 하나에 해당되는 경우 그 보정은 특허법 제47조제3항의 보정으로 적합한 것으로 한다. 다만 이 경우에도 하나의 청구항에 2이상의 발명이 있는 경우(마쿠시 타입이나 복수의 항을 인용한 청구항)각 발명마다 판단하도록 한다.

이와 같이 취급하는 이유는 하나의 청구항에 기재된 사항을 보정 전후 어구나, 보정 개소별로 판단할 경우 ① 청구항을 전반적으로 보

정한 보정(기재된 발명을 다시 서술하는 경우)과 보정부분을 여러 개소로 나누어 보정한 보정이 형평성의 문제를 야기할 뿐만 아니라 ② 특허법 제47조제3항 규정은 보정의 내용을 실질적으로 제한하기 위한 것이 아니라, 지나친 보정으로 인한 심사의 어려움을 감안하여 각 호 중 하나 이상을 목적으로 하는 보정 만을 허용하기 위한 것이기 때문이다.

(1) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우

특허법 제47조제3항의 특허청구범위를 감축하는 경우는 청구항을 한정하는 경우, 청구항을 삭제하는 경우 및 청구항에 부가하는 경우로 제한된다. 이를 각각 다음에 설명한다.

① 청구항을 한정하는 경우

청구항을 한정하는 것은 청구항에 기재된 발명의 범위를 내적으로 제한하는 것으로서 수치범위의 축소, 상위개념에서 하위개념 기재로의 변경 등이 있다.

(i) 수치범위의 축소

당초 청구항에 기재된 범위내에서 수치한정의 범위를 축소하는 경우이다.

(ii) 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경

예로서 필기구를 만년필로 보정하는 경우이다.

(iii) 택일적으로 기재된 요소의 삭제

다수의 구성요소가 택일적으로 기재된 경우 그 중 일부를 삭제하는 보정은 청구범위의 감축에 해당되어 적법한 보정으로 인정된다. 예를 들면 「A 또는 B」라고 하는 택일적 기재 요소 중 A를 삭제하거나 B를 삭제하는 경우이다.

(iv) 다수항을 인용하는 청구항에서 인용항의 수를 감소

다수의 다른 항을 인용하는 청구항에서 인용항의 일부를 삭제하는 것은 선택적 구성요소를 삭제하는 경우와 같이 청구항을 한정하여 감축하는 보정으로 본다.

② 청구항을 삭제하는 경우

청구항을 삭제하는 것은 청구범위의 감축에 해당되므로 적법한 보정으로 인정한다.

한편 청구항을 삭제한 후 삭제된 청구항을 인용하는 다른 청구항의 인용번호를 변경하거나 인용내용을 추가하는 보정은 잘못된 기재를 정정하는 보정으로 본다.

③ 청구항에 부가하는 경우

명세서의 상세한 설명 또는 청구범위에 기재되어 있던 새로운 구성요소를 직렬적으로 부가함으로써 발명의 범위가 축소되는 경우이다. 예를 들면 “A에 B를 부착시킨 병따개”라는 기재를 “A에 B를 부착시키고 다시 B에 C를 부착시킨 병따개”로 하는 것과 같은 경우이다.

특허법 제47조제3항제1호에 해당되지 않는 특허청구범위 보정

① 발명을 추가하는 경우

- 청구항의 신설
- 택일적으로 기재된 구성요소의 추가
- 인용항의 추가

② 청구범위가 당초 범위를 벗어난 경우

- 하위개념의 기재로부터 상위개념의 기재로의 변경

예) 당초: ...스프링으로 지지되는..... → 탄성체로 지지되는 ...

- 직렬적 구성요소의 삭제
 - 예) 당초: A, B, C, D 로 구성된 자동차 → A, B, C 로 구성된 자동차
- 직렬적 구성요소의 가감
 - 예) 당초: A, B, C로 구성된 장치 → B, C, D, E 로 구성된 장치
- 수치범위의 확장
 - 예) 당초: 10° ~ 50°C의 온도에서... → 10° ~ 70°C의 온도에서
- 구성요소의 치환
 - 예) 당초: 볼트로 결합시킨... → 리벳으로 결합시킨
- 수치범위의 변경
 - 예) 당초: 10° ~ 20°C의 온도에서... → 30° ~ 50°C의 온도에서....

(2) 잘못된 기재를 정정하는 경우

잘못된 기재를 정정하는 경우란 정정 전의 기재내용과 정정 후의 기재내용이 동일함을 객관적으로 인정할 수 있는 경우로서, 청구범위의 기재가 오기인 것이 명세서의 기재 내용으로 보아 자명한 것으로 인정되거나, 주지의 사항 또는 경험칙으로 보아 명확한 경우에 그 오기를 정확한 내용의 자구나 어구로 고치는 것을 말한다.

(3) 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우

분명하지 않은 기재란 문리상 그 자체 의미가 분명하지 않은 기재로 청구항의 기재 그 자체가, 문언상 의미가 불명료한 것, 청구항 자체의 기재 내용이 다른 기재와의 관계에 있어서 불합리한 것 또는, 청구항 자체의 기재는 명료하지만 청구항에 기재한 발명이 기술적으로 정확하게 특정되지 않고 불명료한 것 등을 말한다.

실체적으로는 달라지지 않으면서 청구항을 전반적으로 재기재하는 보정은 다른 사정이 없는 한 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우로 보아 특허법 제47조제3항제3호에 해당하는 보정으로 취급한다.

- (4) 신규사항을 추가한 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허법 제47조제3항제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

특정 보정단계에서 신규사항이 추가된 경우에 이를 신규사항이 추가되기 이전 청구범위 내용으로 되돌리는 보정은 허용한다. 이를 허용하지 않을 경우 거절이유를 해소하기 위해 신규사항을 삭제하는 보정을 하더라도 특허법 제47조제3항에 위배되어 보정각하(특§51 ①)될 것이고, 그에 따라 거절결정으로 이어져 출원인에게 너무 가혹하기 때문이다.

신규사항이 추가되기 이전 청구범위 내용으로 되돌아가는 보정뿐만 아니라, 되돌아가면서 특허청구범위를 특허법 제47조제3항제1호 내지 제3호의 규정에 따라 보정하는 경우도 허용한다. 심사관은 신규사항이 추가되기 이전의 특허청구범위와 보정된 청구범위를 상호 대비하여 보정의 적법 여부를 판단한다.

적용예)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치

[최초거절이유통지] 청구항 1은 인용발명에 의해 진보성 없음

[최초보정후의 명세서]

청구항 1 : A+B+D로 이루어진 장치(D는 신규사항, 진보성은 인정됨)

청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1의 D는 신규사항임

(예1)

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치

[보정인정] 신규사항이 추가되기 직전의 특허청구범위로

되돌아갔으므로 보정은 인정됨

[거절결정] 청구항 1은 진보성 없으므로 거절결정

(예2)

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : A+b로 이루어진 장치(b는 B의 하위개념, 진보성은 인정됨)

청구항 2: A+B+C로 이루어진 장치

[보정인정] 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항을 한정하여 특허청구범위를 감축하는 경우이므로 보정은 인정됨

[특허결정] 청구항 1, 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허결정함

(예3)

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : 삭제

청구항 2: A+B+C로 이루어진 장치

[보정인정] 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항을 삭제하는 경우이므로 보정은 인정됨

[특허결정] 청구항 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허결정함

(예4)

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : A+B+E로 이루어진 장치(A+B+E는 최초 명세서 등의 범위 내 발명이고 진보성은 인정됨)

청구항 2: A+B+C로 이루어진 장치

[보정인정] 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우이므로 보정은 인정됨

[특허결정] 청구항 1, 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허결정함

특허법 제47조제3항에 해당되지 않는 특허청구범위 보정

청구항을 신설하거나 선택적 구성요소나 인용 항을 추가하는 보정은 발명을 신설하는 보정으로 특허법 제47조제3항의 각호의 어느 경우에도 해당하지 않는 것으로 하여 보정각하한다.

(2009년 추록)

① 청구항을 신설하는 경우

청구항을 신설하는 보정은 원칙적으로 특허법 제47조제3항의 요건을 만족하지 못한 것으로 하여 보정각하 한다.

다만 청구항을 신설하였다고 하더라도 아래예와 같이 항 정리에 따른 불가피한 경우임이 명백한 경우에는 제외한다.

예)

o 보정 전

청구항 1 : 구성요소 A, B로 이루어진 장치

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, 구성요소 C를 부가한 장치

청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서 D, E를 부가한 장치

o 보정 후

청구항 1 : 삭제

청구항 2(정정) : 구성요소 A, B, C로 이루어진 장치

청구항 3(정정) : 구성요소 A, B, D, E로 이루어진 장치

청구항 4(신설) : 구성요소 A, B, C, D, E로 이루어진 장치

※ 상기 예에서 각 청구항의 단일성 유지 여부는 논외로 함

② 택일적으로 기재된 구성요소를 추가하는 경우

아래예와 같이 택일적으로 기재된 구성요소를 추가하는 보정은 특허법 제47조제3항의 요건을 만족하지 못한 것으로 하여 보정각하 한다.

예) 당초: Fe 또는 Al로...→ Fe, Al 또는 Cu로....

③ 인용항의 추가하는 경우

아래예와 같이 인용항의 추가하는 보정은 특허법 제47조제3항의 요건을 만족하지 못한 것으로 하여 보정각하 한다.

예) 당초: 청구항1에 있어서...→ 청구항1 또는 청구항2에 있어서....

4236~4245p 까지는 가제로 인한 공란임.

제4절 보정의 심사 및 보정각하

(‘01. 7. 1. 이후 특허출원에 적용한다.)

1. 보정의 심사 개요

구 특허법 제51조제1항의 규정에 의하면 특허결정등본 송달전에 한 보정이 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 인정될 때에는 심사관은 그 이유를 기재하여 결정으로 그 보정을 각하하여야 하며 결정으로 보정을 각하한 때에는 보정각하결정이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사를 중지하여야 하였다.

그러나 개정된 특허법에 의하면,

- ① 자진보정기간 또는 최초거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내의 보정에 신규사항이 추가된 경우 특허법 제62조제5호에 따라 거절이유를 통지하고 거절이유통지에도 불구하고 지정기간 이내에 거절이유를 해소하지 못한 경우 거절결정을 하여야 하며,
- ② 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내의 보정이 특허법 제47조 제2항 및 제3항의 규정을 위반하거나 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 때에는 특허법 제51조제1항에 따라 보정각하하고 보정전의 명세서로 거절결정 등 심사를 진행한다.

2. 자진보정기간 및 최초거절이유통지에 대응한 보정의 심사

2. 1 관련규정

특허법 제62조 (특허거절결정)

심사관은 특허출원이 다음 각호의 1(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다.

1. ~ 4. 생략

5. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우

특허법 제63조 (거절이유통지)

심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다.

2. 2 심사절차

2. 2. 1 보정 내용의 결정

심사대상 보정 명세서의 결정 방법은 2(A)장과 동일하다. 다만, 최초거절이유통지 이전이나 최초거절이유통지에 대응한 보정서가 복수

로 제출된 경우 심사대상은 최후로 보정된 명세서이므로 중간단계 보정명세서에 대하여는 신규사항 추가 여부 등에 대한 판단을 하지 않는다.

2. 2. 2 보정의 적합성 판단

최초거절이유통지에 대응한 보정은 특허법 제47조제2항 신규사항 추가 금지 규정에 따라 보정 후 명세서(특허청구범위 포함) 또는 도면에 기재된 사항이 특허출원서의 최초 명세서로부터 당업자에게 자명한 사항인 경우 보정은 적합한 것으로 하며, 그렇지 않은 경우 보정은 부적합한 것으로 판단한다.

2. 2. 3 부적합한 보정의 심사

최후의 보정된 명세서로 심사하여 거절이유가 있는 경우 그 보정명세서를 보정각하 하는 것이 아니라 특허법 제62조제5호에 따라 거절이유를 통지한다.

거절이유를 통지한 후 지정된 기간 이내에 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 거절결정한다.

이 때 유의할 점은 복수의 보정서가 제출된 경우 최후의 보정명세서를 제외한 나머지 보정명세서에 신규사항이 포함되어 있더라도 이는 심사대상 명세서가 아니므로 이들 보정서에 대하여는 거절이유 통지 등의 절차를 진행하지 않는다.

3. 최후거절이유통지에 대응한 보정의 심사(재심사 청구시 보정에 대한 심사도 동일 적용)

3. 1 관련규정

특허법 제51조 (보정각하)

- ① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항의 규정에 의한 각하결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 각하결정에 대하여는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 2 보정의 심사

최후거절이유통지 및 재심사 청구시 보정내용의 결정 및 보정각하는 원칙적으로 2(A)장과 같다.

다만, 최후거절이유통지 이후 또는 재심사 청구와 동시에 한 보정(이하 이 절에서 ‘해당 보정’이라 한다)이 특허법 제47조제2항 및 제3

항의 요건을 충족하지 못하는 경우 보정각하결정에 대한 불복수단이 별도로 마련되어 있지 않으므로 보정각하와 동시에 보정 전 명세서로 다시 심사하도록 한다.

또한, 해당 보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항의 요건을 충족하였다고 하더라도 보정된 명세서를 다시 검토한 결과 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우라면(해당 보정에 의해 기재불비가 새로 발생하거나 신규성 또는 진보성 거절이유가 새롭게 발생한 경우 등) 심사관은 다시 거절이유를 통지하지 않고 보정각하를 한 후 해당 보정 전 심사대상 명세서로 다시 심사한다.

여기서 “그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우”란 “해당 보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생한 경우”를 의미하는 것으로, 해당 보정 전 의견제출통지되었던 거절이유들은 물론 보정 이전의 명세서에 있었으나 통지되지 않았던 거절이유는 새로운 거절이유가 아니다.

예1)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : A+b로 이루어진 장치(인용발명1에 의해 여전히 진보성 없음)

[보정인정] 청구항 1에 대한 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정됨

[거절결정] 청구항 1(A+b)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로

거절결정

예2)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : A+B+C로 이루어진 장치(인용발명1에 대하여는 진보성이 인정되나 인용발명1 및 인용발명2에 의해 진보성 없음, 인용발명2는 C의 부가로 인해 추가로 필요)

[보정각하] 청구항 1에 대한 보정에 따라 보정 전에 없던 새로운

거절이유가 발생한 것으로서 보정은 인정되지 않아 보정 각하

[거절결정] 청구항 1(A+B)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로

거절결정

예3)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C가 부가된 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : 삭제

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C가 부가된 장치

[보정인정] 청구항 1을 삭제하는 보정은 청구범위 감축에 해당함.

청구항 1의 삭제로 청구항 2에 기재불비라는 새로운 거절이유가

발생하였으나 특허법 제51조제1항 괄호 규정에 의해 보정은 인정

[최후거절이유통지] 거절이유통지에 대한 청구항 1의 삭제 보정에

따라 청구항 2에 기재불비가 발생하였으므로 청구항 2에 대하여

최후거절이유 통지

예4)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C를 부가한 장치

청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서 D+E를 부가한 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 경합출원으로 특허받을 수 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : 삭제

청구항 2 : (정정) A+B+C로 이루어진 장치

청구항 3 : (정정) A+B+D+E인 장치

청구항 4 : (신설) A+B+C+D+E인 장치

[보정인정] 청구항 4는 청구항 1의 삭제에 따른 항정리에 불과하고, 실질적으로 보정전 청구항 3에 해당되므로 청구항을 신설한 것이 아님. 따라서 삭제에 따른 불가피한 항정리로서 보정은 적법하므로 보정은 인정됨

예5)

청구항 1 : A로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치(인용발명1에 B도 개시되어 있어 여전히 진보성 부정 가능한 경우)

[보정인정] 청구항 1에 기재된 발명이 인용발명1로부터 진보성이 부정된다는 거절이유는 기 통지되었던 거절이유이므로 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니어서 보정은 인정됨

[거절결정] 청구항 1(A+B)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로 거절결정

해당 보정이 청구항을 삭제하는 보정이었고 그에 따라 새로운 거절이유(청구항 삭제에 따라 그 종속청구항에 기재불비가 발생한 경

우 포함)가 발생했을 때에는 이를 이유로 보정각하해서는 안되며(특 §51① 괄호), 다른 보정각하 사유가 없는 한 보정을 인정한 후, 최후 거절이유를 통지하도록 한다.

한편, 재심사 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 간과되었던 경우 이 보정 사항을 이유로 보정각하 해서는 안된다(특§51① 단서). 이는 거절결정 전에 한 보정을 기초로 이 후 재심사 절차를 진행한 출원인의 신뢰와 절차상 이익을 보호하기 위한 것이다.

보정각하결정에 대하여는 심사단계에서 불복할 수 없고 특허거절 결정에 대한 심판에서 다툴 수 있을 뿐이다. 재심사 청구가 있는 경우 재심사 청구 전에 한 각하결정은 불복 대상에서 제외된다(특§51③ 단서).

보정각하결정서에 기재하는 발명의 명칭

발명의 명칭이 보정되어 있는 보정서에 관하여 보정각하결정을 하는 경우에 그 보정각하결정서에는 그 보정서에 의해 보정된 발명의 명칭을 기재하지 않고 보정전의 발명의 명칭을 기재한다. 이는 보정각하결정이 보정사항 만에 한하지 않고 보정서에 기재되어 있는 보정사항 전체에 대하여 각하 결정하는 것이므로 상기와 같이 취급하는 것으로 한다.

복수의 보정이 있는 경우의 심사

- (1) 최초 또는 최후거절이유통지서 송달하기 전에 한 보정의 심사

○ 보정내용의 결정

- 여러 차례의 보정이 있는 경우 2001. 6. 30. 이전 출원과 동일하게 보정대상 항목별 최종 보정부분의 조합으로 보정내용을 결정한다.

○ 보정의 적합성 판단

- 종전의 요지변경금지에서 신규사항추가금지로 판단기준을 변경하고, 신규사항이 추가된 보정에 대하여는 거절이유를 통지한다
- 신규사항 추가 금지여부 판단은 최종 보정명세서를 기준으로 판단한다.(최종 이전 보정에 신규사항이 추가되어 있더라도 판단할 필요없음)

(2) 최후거절이유통지서를 송달한 후에 한 보정의 심사

○ 보정내용의 결정 및 보정각하

- 보정내용의 결정은 2001. 6. 30. 이전 출원과 동일하게 한다.
- 보정각하결정여부는 특허법 제47조제2항 및 제3항을 만족하는지와 새로운 거절이유가 발생하였는지 여부로 판단하고, 보정에 대한 보정각하 방법 및 절차는 2001. 6. 30. 이전에 출원된 출원과 동일하다.

○ 보정각하 후 심사

- 최후거절이유통지 후 복수의 보정이 있는 경우, 보정각하 결정에 대한 불복수단이 별도로 없으므로 보정각하와 동시에 보정각하사유(신규사항 추가, 새로운 거절이유)가 없는 최후 보정명세서(보정각하사유가 없는 보정서가 없는 경우 최후거절이유통지시 심사한 명세서)로 심사하여 결정한다.

제5절 신규사항 판단사례

1. 신규사항 추가로 판단되는 사례

[예 1]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> ----- 구성물	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위> A 요소 B 요소 C 요소로 구성되는 구성물	<특허청구범위> <u>비중 1.2 이하의</u> A 요소 B 요소 C 요소로 구성되는 구성물

[설명]

□ 당업자의 수준에 따라 달라지는 신규사항 판단

보정으로 A 요소에 추가된 비중(비중 1.2 이하의)은 경우에 따라서 신규사항이 되기도 하고 아니되기도 한다.

최초 출원의 명세서 또는 도면이 A 요소의 비중이 1.2 이하임을 기재하고 있는 경우에는 비중 1.2 이하라는 한정은 신규사항이 아니다. 비록 최초 명세서 등에 A 요소의 비중에 관하여 기재하고 있지 않더라도 A 요소의 비중이 일반적으로 1.2 이하임이 당업자에게 널리 알려진 사실인 경우에는 신규사항이 아니다. 그러나 A 요소의 비중에 대해서 최초 명세서 등에 기재가 없고 당업자가 비중 1, 2, 3 등에 폭 넓게 선택할 수 있는 경우에는 신규사항 여부를 신중하게 따져 보아야 한다. 당업자가 A 요소에

대하여 비중 1, 2, 3 등의 변경이 가능함을 알고 단순히 특정 비중 이하 (여기서는 1.2이하)를 취사 선택하는 것에 불과한 경우에는 신규사항이 아니며, 비중 1.2 근처에서 조성물의 성질을 변화시키는 특징이 있거나 또는 다른 비중 범위에 비하여 현저한 효과를 발생한다고 판단되는 경우에는 신규사항으로 보아야 한다.

[예 2]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 폴리프로필렌 조성물	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위> 결정성 폴리프로필렌 50 ~ 96 중량%와 무정형 에틸렌 프로 필렌 공중합체 4 ~ 50 중량% <u>로 된 폴리프로필렌 조성물</u>	<특허청구범위> ----- 공중합체 2 ~ 48 중량%와 고밀도 폴리에 틸렌 2 ~ 48 중량%로 된 폴 <u>리프로필렌 조성물</u>
<발명의 상세한 설명(발체)> ----- 이 배합에 의하여 폴리프로 필렌의 내충격성이 개선된다. ----- 또 이 에틸렌 프로필렌 공중합 체의 일부를 다른 열가소성 수 지로 치환할 수 도 있다.	<발명의 상세한 설명(발체)> ----- ----- 그와 동시에 고밀도 폴리에틸 렌의 배합에 의하여 폴리프로 필렌의 경도가 저하되지 않는다.

[설명]

보정에 의하여 고밀도 폴리에틸렌이 발명의 구성요건으로 부가되었다. 이에 따라 폴리프로필렌의 경도가 저하되지 않는다는 새로운 기술적 사항이 추가되었다. 이와 같이 에틸렌 프로필렌 공중합체의 일부를 치환하는 열가소성 합성수지로서 고밀도 폴리에틸렌을 배합하는 보정은 최초 명세서 등에는 기재되지 않았던 사항이고 또 그 기재내용으로 보아서 자명한 사항도 아니므로 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항은 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」가 아니며, 신규사항 추가에 해당한다. 또한 청구범위를 뒷받침하기 위한 상세한 설명부분의 보정도 신규사항 추가에 해당한다.

그러나 심사관이 에틸렌 프로필렌 공중합체의 일부를 치환하는 열가소성 합성수지로서 고밀도 폴리에틸렌을 배합하는 것이 최초 명세서 등의 기재내용으로부터 당업자에게 자명한 사항이라고 인정할 수 있다면 당해 보정은 허용될 수 있다. 예를 들면 고밀도 폴리에틸렌이 폴리프로필렌의 경도 향상에 도움을 주는 관용수단으로 해당 업계에 잘 알려져 있다면 고밀도 폴리에틸렌을 배합하는 것은 당업자에게 알려진 사항만을 소개한다는 전제하에 허용된다. 다만, 이러한 배합물의 추가가 당업자에게 잘 알려져 있지 않은 특수한 효과를 나타내는 경우에는 이러한 보정은 허용되어서는 아니된다.

[예 3]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭>	<발명의 명칭>
금속제 보스를 인서트한 합성수지제품의 성형방법	----- -----

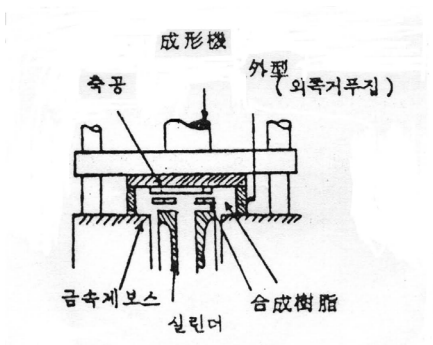
<특허청구범위>

축공이 있고 외주에 내외를 관통하는 다수의 구멍을 뚫어 놓은 금속제 보스를 바깥거푸집 안에 셋트하여 성형기에 부착하고, 실린더로부터 보스의 축공 사이에 끼워서 금속거푸집 안에 용융한 합성수지를 압입하는 금속제 보스를 인서트한 합성수지제품의 성형방법

<발명의 상세한 설명(발체)>

금속제 보스의 다수의 구멍에 합성수지가 들어 있는 상태로 고화되므로, 제품과 금속제 보스의 연결이 견고하게 된다.

<도면>



<특허청구범위>

----- 금속제 보스의 외주에 접착제를 도포하여 이것을-----

<발명의 상세한 설명(발체)>

접착제를 금속제 보스에 도포하므로 금속제 보스와 합성수지는 확실히 고정되고, 수축시에 있어서도 양자의 접합면이 떨어지는 일이 없고 금속제 보스의 다수의 구멍에 들어간 상태로 고화된 합성수지와 상호작용에 의하여 양자의 연결이 더욱 더 견고하게 된다.

<도면>

[설명]

최초 명세서에는 금속제 보스에 다수의 구멍을 뚫어 놓는다고만 기재되어 있었는데 보정에 의하여 금속제 보스에 접착제를 도포하는 것을 구성요소로 부가했다. 그 때문에 다만 접착제가 접착작용을 한다는 것 뿐만 아니라 합성수지와 금속제 보스가 확실히 고정되어 수축시에도 양자의 접착면이 떨어지는 일이 없고, 접착제와 금속제 보스에 뚫어 놓은 다수의 구멍에 들어간 상태로 고화된 합성수지와 상호작용에 의하여 양자의 연결은 더 견고하게 된다는 새로운 기술적 사항이 추가되었다. 그러나 이러한 사항은 최초 명세서 등에 기재가 없고 또 그 기재로 보아 당업자에게 자명한 사항도 아니므로 이와 같은 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항은 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」가 아니다. 따라서 이 보정은 신규사항 추가가 된다. 또한 청구범위를 뒷받침하기 위한 상세한 설명부분의 보정도 신규사항 추가에 해당한다. 그러나 심사관이 금속제 보스에 접착제를 도포하는 것이 최초 명세서 등의 기재내용으로부터 당업자에게 자명한 사항이라고 인정할 수 있다면 당해 보정은 허용될 수 있다. 예를 들면 금속제 보스에 접착제를 도포하는 것이 관용수단으로 해당 업계에 잘 알려져 있다면 금속제 보스에 접착제를 도포하는 것은 당업자에게 알려진 효과 밖에 가져오지 않는다는 전제하에 허용된다. 이러한 접착제를 도포하는 것이 당업자에게 잘 알려져 있지 않은 특수한 효과를 나타내는 경우는 이러한 보정은 허용되어서는 아니된다.

[예 4]

최초 명세서

<발명의 명칭>

보강파이프의 제조방법

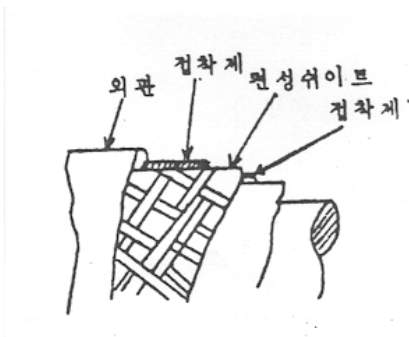
<특허청구범위>

철제심봉위에 합성수지 파이프를 입혀서 내관으로 삼고, 그 위에 합성직물로 굵게 편성하여 만든 편성쉬이트를 감아서 보강층으로 하며, 다시 그 위에 외관으로서 합성수지 파이프를 입히고, 접착제를 사이에 도포하여 붙인 후 그 심봉을 뽑아내는 것을 특징으로 하는 보강파이프의 제조방법

<발명의 상세한 설명(발췌)>

보강층을 마련하였으므로 내내압성을 가진 파이프가 얻어진다.

<도 면>



보정후 명세서

<발명의 명칭>

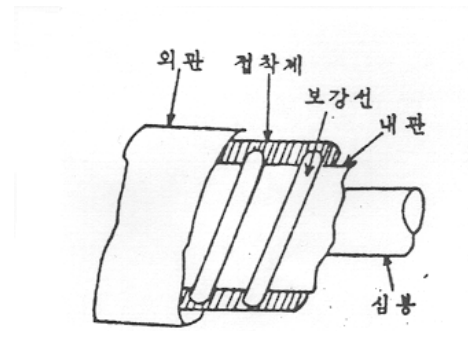
<특허청구범위>

----- 합성수지제의 보강선을 나선상으로 감아서 -----

<발명의 상세한 설명(발췌)>

----- 내내압성, 내외압성을 가진 파이프가 얻을 수 있고, 다시 보강선을 나선상으로 감았으므로 가요성이 풍부한 파이프를 얻을 수 있다.

<도 면>



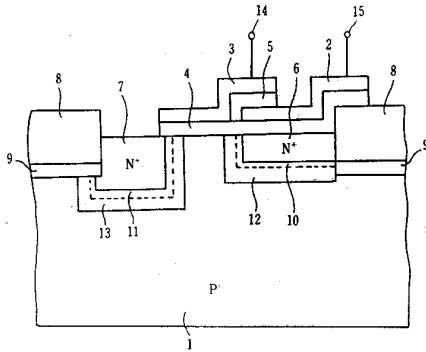
[설명]

최초 명세서 등에는 합성직물로 굵게 편직해서 만든 편성쉬이트를 감아서 보강층으로 하는 것으로 기재되어 있었으나 보정에 의하여 합성수지제의 보강선을 나선상으로 감아서 보강층으로 하도록 구성을 변경하였다. 이에 따라 파이프가 내내압성을 가질 뿐만아니라 내외압성도 보유하고 이에 추가하여 가요성도 생긴다는 새로운 효과가 발생되었다. 그러나 이러한 보정사항은 최초 명세서 등에는 기재되어 있지 아니하며, 또 그 기재로 보아서 당업자에게 자명한 사항이라고도 할 수 없다. 따라서 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항은 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」가 아니므로, 이 보정은 신규사항 추가에 해당한다. 또한 같은 이유로 상세한 설명부분 및 도면의 보정도 신규사항 추가에 해당한다.

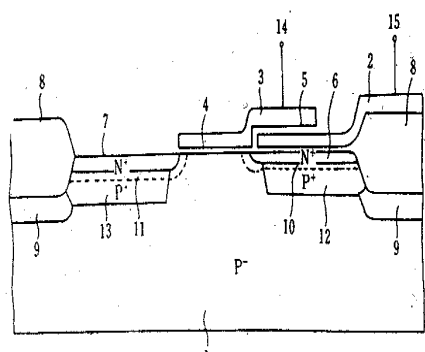
[예 5]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 반도체집적회로	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위(발체)> 반도체의 방사선에 의한 오동작을 피하기 위하여 <u>N^+의 영역을 고농도의 P^+영역(12, 13)으로 둘러싸는 반도체집적회로</u>	<특허청구범위(발체)> 반도체의 방사선에 의한 오동작을 피하기 위하여 <u>고농도의 P^+의 영역을 사이에 설치하고, 기판표면에는 이 고농도 P^+영역이 존재하지 않게 하는 반도체집적회로</u>
<상세한 설명(발체)> <u>고농도의 P^+영역이 N^+영역의 전부를 둘러쌀 필요는 없다.</u>	<상세한 설명(발체)> ----- ----- <u>이 구성에 의하여 트랜지스터의 역치를 낮게 할 수 있다.</u>

<도 면>



<도 면>



[설명]

□ 도면의 보정 및 효과의 기재 추가

보정 후의 구성이 외형적으로는 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것으로 인정되나, 그 구성을 목적 및 효과와 관련하여 판단하면 보정 후의 특허청 구범위에 기재된 발명이 최초 명세서 등에 기재되어 있었던 것이라고 볼 수 없다.

최초 명세서 등에서 오동작의 방지라는 관점에서는 채널영역에도 반도체 기판보다 고농도의 도전성을 가지는 영역을 설치하는 것이 효과가 있으나, 역치전압의 제어를 용이하게 한다는 관점에서는 채널영역의 불순물농도를 고농도로 하지 않는 것이 바람직하다. 따라서 오동작을 방지하면서도 역치전압의 제어를 용이하게 한다는 보정후의 구성은 최초 명세서 등의 어디에도 기재되어 있지 아니하므로 신규사항의 추가에 해당된다.

[예 6]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 트랜스폰더 <특허청구범위> <u>송신소로부터 상시 송신되는 반송파를 수신하여 검파하는 검파기와, 상기 검파기에 의하여 반송파에서 도출된 직류성분을 축적하는 축적기와, 상기 축적기에 축적되어 있는 직류성분을 전원으로 하여 동작하는 증폭기 및 송신기를 설치하여 국부직류전원을 사용하지 않고 상기 반송파가 신호파에 의하여 변조된 때에 그 신호파를 증폭시켜 송신하는 것을 특징으로 하는 트랜스폰더</u> <발명의 상세한 설명(발체)> 트랜스폰더에 전지 또는 다른 전원을 설치하지 않아도 변조된 전파의 증폭 및 송신을 할 수 있다.	<발명의 명칭> ----- <특허청구범위> <u>송신소로부터 송신파에 의하여 변조된 반송파를 수신하여 검파하고, 신호파 및 직류성분을 도출하는 검파기와, 상기 직류성분을 전원으로 하여 동작하는 증폭기 및 송신기를 설치하여 국부직류전원을 사용하지 않고 상기 신호파를 증폭시켜서 송신하는 것을 특징으로 하는 트랜스폰더</u> <발명의 상세한 설명(발체)> ----- . 또한, 송신소로부터 강력한 신호에 의하여 변조된 반송파를 송신하면 상시 무변조반송파를 트랜스폰더를 향하여 송신할 필요가 없고 직류성분 축적기를 생략할 수 있다.

[설명]

보정은 신호의 송신시에 강력한 신호에 의해서 변조된 반송파를 송신하도록 하여 상시 무변조파의 송신과 직류성분을 축적하는 축적기가 불필요하게 하였다.

(2006년 추록)

그러나 신호에 의해서 변조된 반송파 그 자체로부터 바로 전원을 얻는다고 하는 기술적 사항은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 아니한 사항이며, 또 그 기재로부터 자명한 사항도 아니다.

따라서 보정된 기술적 사항은 최초 명세서 등에 『기재된 사항의 범위 이내』에 속하지 않으므로 이 보정은 신규사항 추가가 된다. 또한 상세한 설명부분의 보정도 신규사항 추가에 해당한다.

[예 7]

최초 명세서

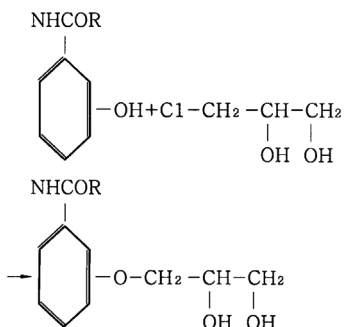
<발명의 명칭>

3 - (0 - 아실아미노페녹시) -
1, 2 - 프로판디올의 제조방법

<특허청구범위>

0 - 아실아미노페놀과 글리콜
- α - 클로로히드린을 반응시
킴을 특징으로 하는 3 - (0 -
아실아미노페녹시) - 1, 2 -
프로판디올의 제조방법

<발명의 상세한 설명(발체)>



[주]

목적화합물은 모두 신규화합물
로 본다

보정후 명세서

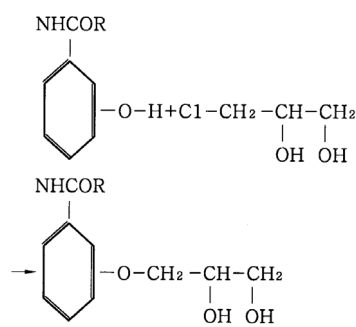
<발명의 명칭>

3 - 아실아미노페녹시 - 1, 2 -
프로판디올의 -----

<특허청구범위>

아실아미노페놀과 -----
----- 3 - 아실아미노페
녹시 - 1, 2 - 프로판디올의

<발명의 상세한 설명(발체)>



[설명]

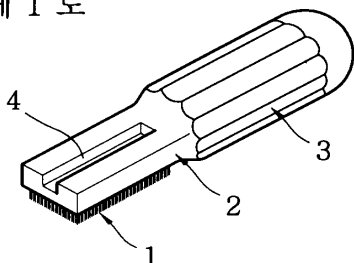
최초 명세서 등에서는 「3 - (0 - 아실아미노페녹시) -----의 제조방법」이라고 기재되어 있었으나 보정후 명세서에서는 「3 - 아실아미노 -----의 제조방법」으로 변경되었다. 이것은 그 구성요소를 삭감한 것이지만, 오르토 이외의 위치에 치환기를 가지는 화합물에 대한 제조방법은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, 또 그 기재로 보아 자명한 사항도 아니므로 이 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항은 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」가 아니다. 따라서 이 보정은 신규사항 추가가 된다. 또한 상세한 설명부분의 보정도 신규사항 추가에 해당한다.

[예 8]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 흑판지우개 털이	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위> 손잡이(3)가 형성된 털이바아(2)의 선단 일측면에 브러시(1)를 부설하고, <u>그 반대측면에는 대략 전체 길이에 걸쳐서 凹凸상의 홈(4)을 형성한</u> 흑판지우개 털이	<특허청구범위> ----- ----- -----, <u>그 반대측면에는 돌기형태의 凹凸면(4)을 형성한</u> -----
<발명의 상세한 설명(발체)> 털이바아 일측의 전체 길이에 걸쳐서 형성된 凹凸 (4)은 흑판지우개의 표면을 두드리는 효과를 얻기 위한 것으로 특히 지우개의 내부로부터 가루가 잘 분출될 수 있게 한다.	<발명의 상세한 설명(발체)> <u>凹凸면(4)은 평평하지 않으므로, 흑판지우개의 표면을 두드리는 효과가 높으며, 특히 지우개의 내부로부터 가루가 잘 분출되게 한다.</u>

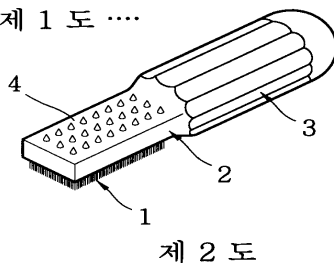
<도면>

제 1 도



<도면>

제 1 도



제 2 도

[설명]

보정에 의하여, 브러시(1)의 부설면과 반대측면에 대략 전체 길이에 걸쳐 형성된凹槽(4)에 복수의凹凸돌기를 형성하여 그 면을 평평하지 않은 요철면으로 변경했다. 따라서 공간이 많이 형성되어 가루가 잘 분출될 수 있는 효과가 있다.

최초 명세서 등에도 상기 면의 대략 전체 길이에 걸쳐 凹槽(4)을 형성하여 흑판지우개의 표면을 두드리는 효과를 얻는다고 하는 기재가 있으나, 상기면에 복수의凹凸돌기물을 형성하여 그 면을 평평하지 않게 한다는 내용은 기재되어 있지 않으며, 또 그 기재로 보아서 자명한 사항도 아니다.

따라서 이 보정에 의해서 흑판지우개털이에 대한 발명의 구성에 관한 기술적 사항은 최초 명세서 등에 「기재된 사항 범위 이내」가 아니므로 이 보정은 신규사항 추가가 된다. 또한 상세한 설명부분의 보정도 신규사항 추가에 해당한다.

[예 9]

최초 명세서

<발명의 명칭>

컵

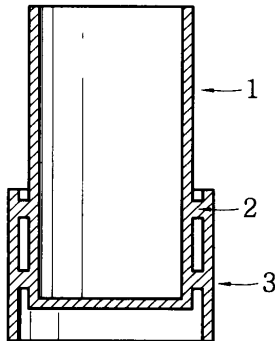
<특허청구범위>

컵 본체(1)와 스페이서(2)가 형성된 파지체(3)로 구성되는 컵

<발명의 상세한 설명(발췌)>

뜨거운 물 등을 넣어도 손에 뜨거움을 느끼지 않는다.

<도면>



보정후 명세서

<발명의 명칭>

컵 파지체

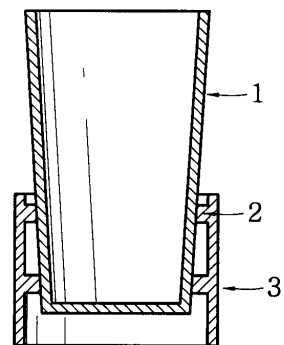
<특허청구범위>

컵(1)이 접촉되는 테이퍼내공이 형성된 스페이서(2)를 파지체(3)의 내부에 설치한 컵 파지체

<발명의 상세한 설명(발췌)>

-----.

<도면>



[설명]

보정에 의하여 컵(1)과 파지체(3)는 분리되었다. 그러나, 최초 명세서등에는 컵(1)과 파지체(3)가 분리된 것이라는 기재는 어디에도 없다. 또한 도면도 컵과 파지체가 일체구조인 것으로 도시되어 있으며, 컵(1)은 테이

퍼형상으로 되어 있지 않으므로 컵(1)을 파지체(3)에 끼워넣을 수 없는 것으로 보아도 이들은 일체구조로 인정된다.

또한 상기 보정사항은 최초 명세서 등에는 기재되어 있지 않았던 사항이며 그 기재로 보아 자명한 사항이라고도 할 수 없다.

그러므로 이 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항은 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」가 아니며 이 보정은 신규사항 추가가 된다.

[예 10]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 트랙터의 동력 전달장치	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위> 기어박스 내에 축지지된 <u>주축</u>에 2개의 기어를 결합하고, <u>한 쪽의 기어에 중간축의 다수</u> 기어를 끼워서 트랙터구동용축에 동력을 전달하며 다른 쪽의 기어에는 중간축의 <u>각</u> 기어를 끼워서 작업기 운전용 축에 회전을 전달할 수 있도록 된 트랙터의 동력전달장치	<특허청구범위> -----<u>직경이 큰 부분과 작은 부분을 가진 주축에</u> -----, 직경이 큰 부분의 기어에----- 변속용의 ----- -----<u>변속용</u> -----
<도면> 주축의 오른쪽 부분이 왼쪽 부분보다 직경이 다소 작게 도시됨	<발명의 상세한 설명(추가)> 작업기에 예측하지 못한 과대부하가 걸려도 직경이 작은 부분에 토션바의 작용이 발생한다.

[설명]

도면에 주축의 오른쪽 부분이 왼쪽 부분보다 직경이 다소 작게 도시되어 있다고 하더라도 그 구조가 가지는 기능에 대하여 최초 명세서 등에 하등의 기재가 없고, 그 도시된 내용으로부터 직경이 작은 부분이 토션바로 작용한다는 것을 당업자가 인정할 수 없으므로 이 보정은 신규사항 추가에 해당한다.

[예 11]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 플루프릴알콜 축합물의 제조방법	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위> 플루프릴알콜을 축매로 하여 <u>황산마그네슘</u> 을 첨가하여 축합하고, 5'-플루프릴-플루프릴알콜의 함량이 많은 초기축합물을 제조하는 방법	<특허청구범위> ----- <u>표준전위가 마그네슘보다 정(正)의 방향으로 큰 금속원소 황산염을</u> -----
<발명의 상세한 설명(발췌)> 축매로는 <u>황산마그네슘</u> 을 사용한다.	<발명의 상세한 설명(발췌)> ----- <u>황산마그네슘, 황산동, 황산철, 황산은 또는 황산니켈을</u> -----.

우더를 선택하는 기준으로 시차주사열량계에 의한 결정용해의 차트에 나타나는 흡열피크의 형상을 사용하고 「330℃에서 당해 흡열피크 사이에는 명확한 피크 내지는 쇼울더를 나타내지 않을 것」을 하나의 요건으로 하고 있었는데 「흡열비」 및 「흡열피크의 반가폭」이라는 새로운 개념을 도입하여 그 수치를 한정함으로써 청구범위에 해당하는 범위와 그렇지 않은 범위를 명료하게 하였다.

그러나 이 0.3 및 6 deg.라는 임계적 수치도 최초 명세서 및 도면으로부터 당업자가 알 수 있는 사항이 아니므로 신규사항의 추가에 해당한다.

[예 13]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭>	<발명의 명칭>
전화방식	-----
<특허청구범위>	<특허청구범위>
신호파의 양자화된 진폭치에	-----
따라서 이것을 2진부호군으로	-----
변환시켜서 송신하는 전화장치	-----
<발명의 상세한 설명(발췌)>	<발명의 상세한 설명(발췌)>
[주]	[주]
진공관회로를 이용한 2진부호	2진부호변환수단으로 진공관
변환수단이 실시예로 기재되어	회로 이외에 특수한 음극선부
있다.	호관을 사용하는 장치가 추가
	되었다.

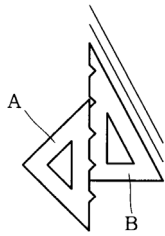
[설명]

최초 명세서 등에는 진공관회로를 이용한 2진부호변환수단만 기재되어 있었으나 보정에 의하여 새로 특수한 음극선부호관을 사용하는 실시예가 추가되었다. 이와같은 사항은 최초 명세서 등에는 기재가 없었으며 그 기재로 보아 자명한 사항도 아니다. 또한 특수한 음극선부호관은 출원전의 주지·관용기술도 아니다. 따라서 이 보정은 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」가 아니므로 이 보정은 신규사항 추가가 된다. 다만 그 특수한 음극선 부호관이 주지·관용기술로서 당업자에게 자명한 경우에는 신규사항이 아닐 수 있다.

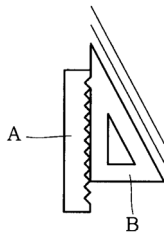
[예 14]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 평행선제도용 자	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위> 자 A, B의 각 기준변의 일측에 규칙적인 피치의 요철을 형성시키고, 타측에는 상기 요철과 결합되는 돌기 또는 요철을 형성시키며, 자 A, B중 적어도 어느 하나에는 선을 긋는 기구를 구비한 자 A, B의 조합으로 이루어지는 평행선제도용 자	<특허청구범위> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
<발명의 상세한 설명(발체)> 숙련을 필요로 하지 않고 용이하게 규칙적인 평행선을 그릴 수 있다.	<발명의 상세한 설명(발체)> -----, 또 제3도와 같이 구성하면 로울러(C)에 의해 자(B)의 이동이 원활해지므로 편리하다.

<도면>



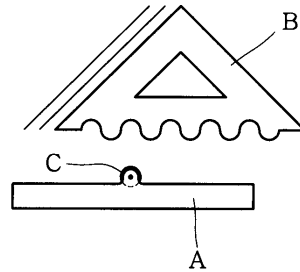
제 1 도



제 2 도

<도면>

제1도 ----- 제2도 -----



제 3 도

[설명]

보정에 의하여, 자 A에 로울러 C를 설치하여 자 B의 이동을 원활하게 하는 실시예가 추가되었다.

최초 명세서 등에 기재된 자는 자 A, B에 각각 형성된 요철에 의해 규칙적으로 피치를 변경할 수 있었는데 비하여, 보정에 의해 추가된 사항은 로울러 C가 타측 자의 볼록부에 결합되어 돌기의 기능을 담당하는 것이다. 그리고 이와 같이 피치를 변경하기 위한 돌기에 로울러를 사용하는 것은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, 또 그 기재로부터 자명한 사항도 아니므로 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」에 속하지 않는다. 따라서 이 보정은 신규사항 추가에 해당된다.

[예 15]

최초 명세서

<발명의 명칭>

보조용기가 부착된 잉크병

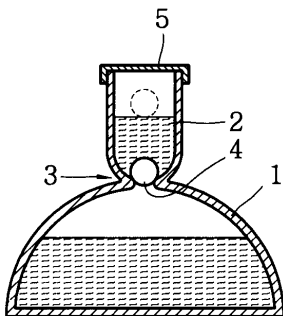
<특허청구범위>

병(1)의 상부에 폐쇄부(3)와 이 폐쇄부보다 약간 큰 보조용기(2)를 일체로 형성하고, 상기 폐쇄부(3)에 볼밸브(4)를 유동적으로 장치하고 덮개(5)를 씌운 보조용기가 부착된 잉크병

<발명의 상세한 설명(발췌)>

병(1)을 거꾸로 들어서 볼밸브(4)를 점선으로 표시한 것과 같이 이동시켜서 폐쇄부(3)의 내부통로를 개방시켜서 병(1) 내의 잉크를 보조용기내에 충만시켜서 사용하므로 항상 펜촉에 일정량의 잉크가 묻는다.

<도면>



제 1 도

보정후 명세서

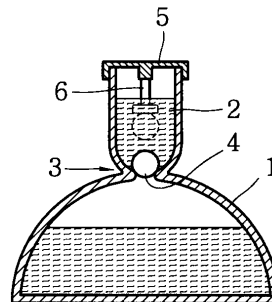
<발명의 명칭>

<특허청구범위>

<발명의 상세한 설명(발췌)>

-----. 또한 뚜껑(5)을 나사결합시키고 뚜껑의 중앙에 보조용기(2)내에 삽입되는 돌출자(6)를 설치하면 볼밸브(4)는 즉시 폐쇄부(3)를 폐쇄시키므로 보조용기내의 잉크가 병으로 잘 복귀되지 않아서 많은 양의 잉크를 보조용기(2)에 잔류시킬 수 있다.

<도면>



제 2 도

[설명]

최초에는 단순히 뚜껑(5)만 있었으나 보정에 의하여 뚜껑(5)에 돌출자(6)를 설치하여 볼밸브의 작동을 제어한다고 하는 사항이 추가되었다. 이는 최초 명세서 등에는 전혀 기재되어 있지 않았던 사항이며 또 그 기재로 보아 자명한 사항도 아니므로 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」가 아니다. 따라서 이 보정은 신규사항 추가에 해당된다.

[예 16]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 살충제	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위> 디메틸-2, 2-디클로로비닐포스페이트를 유효성분으로 하는 살충제	<특허청구범위> ----- -----
<발명의 상세한 설명(발체)> 실시예 1 : 디메틸-2, 2-디클로로비닐포스페이트 50%, 폴리옥시에틸렌알킬아릴에테르 35%, 벤젠 15%를 혼합시켜서 균질한 유제(乳劑)로 한다. 이것을 사용직전에 물 1,000~5,000배로 희석한다.	<발명의 상세한 설명(발체)> 실시예 1 : ----- -----. 실시예 2 : 디메틸-2, 2-디클로로비닐포스페이트 25%, 염소화알칸류 이성체 혼합물(탄소원자 24-26, 염소함량 65%) 25%, 폴리옥시에틸렌알킬아릴에테르 35%, 벤젠 15%를 혼합시켜서 균질한 유제로 한다. 이것을 사용직전에 물 1,000~3,000배로 희석한다. 상기 실시예 2와 같이 디메틸-2, 2-디클로로비닐포스페이트를 유효성분으로 하고, 또한 포화 또는 불포화지방족 염소화탄화수소(탄소원자 10 내지 30을 함유하고 염소함량이 10 내지 70중량%인 것)를 함유하는 살충제는 잔효성(殘效性)이 향상되며, 살포 후의 유효기간이 수배로 연장된다.

[주]

이와같은 지방족염소탄화수소를 사용하여 살충제의 잔효성을 향상시키는 것은 출원시에 있어서 통상 실시되고 있던 기술이 아닌 것으로 한다.

[설명]

보정에 의하여 염소화 알칸류의 이성체 혼합물을 용제로 사용하는 실시예가 추가되었다. 염소화 알칸류의 이성체 혼합물이 이런 종류의 살충성분의 용제로 출원 전에 주지·관용되고 있다고 해도 이 염소화 알칸류의 이성체 혼합물을 특정 유화성분과 조합하여 사용한다고 하는 보정후의 염소화 알칸류의 이성체 혼합물의 작용효과는 특정 유효성분의 잔류효과의 개선이라고 하는 작용, 효과를 더 발생시키는 것이며, 염소화 알칸류의 이성체 혼합물의 살충제의 단순한 용제로서의 작용효과에 그치지 않는다. 또한 이와 같은 작용효과는 출원시의 기술수준을 참작해도 최초 명세서 등의 기재로부터 자명한 것으로 인정될 수 없는 것이다.

이 보정은 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」에 속하지 않으므로 따라서 신규사항 추가에 해당된다.

[예 17]

최초 명세서

<발명의 명칭>

염화비닐의 제조방법

보정후 명세서

<발명의 명칭>

<특허청구범위>

1, 2-디 크롤에탄을 열분해 시
키는 것을 특징으로 하는 염
화비닐의 제조방법

<특허청구범위>

<발명의 상세한 설명(발췌)>

가열온도는 350-650℃가 바람
직하다.

<발명의 상세한 설명(발췌)>

촉매로 활성탄을 사용하여 반
응을 시키면 가열온도는 250℃
로 충분하다.

[주]

촉매의 사용에 관해서는 전혀
기재되어 있지 않다.

[설명]

보정에 의하여, 특정촉매를 사용하는 열분해에 의한 방법이 추가되었다. 그러나촉매를 사용하는 열분해에 의한 방법은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않다. 그리고 이 촉매를 사용함에 따라 최초 명세서 등에 기재되어 있는 방법에 비하여 보다 낮은 반응온도에서 1, 2-디 크롤에탄이 열분해되며 이와 같은 작용효과는 출원시의 기술수준을 참작해도 최초 명세서 등의 기재로부터 자명한 사실도 아니다. 따라서 이 보정에 의해 추가된 촉매를 사용하는 열분해에 의한 방법은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, 그 기재로부터 자명한 사항도 아니다. 그러므로 이 보정에 의한 발명은 최초 명세서 등에 「기재한 사항의 범위 이내」가 아니며 따라서 이 보정은 신규사항 추가에 해당된다.

2. 신규사항 추가가 되지 않는 사례

[예 1]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 텔레비전 전송 시스템	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위> 텔레텍스트 자료를 전송하는 수단을 포함하는 전송기, 비디오 레코드가 연결된 텔레 비전 수신기, -----, -----, 으로 구성된 텔레비전 전송 시스템	<특허청구범위> ----- -----, <u>텔레비전 수신기</u> , -----, -----, 으로 구성된 텔레비전 전송 시스템

[설명]

삭제되는 요소가 발명의 핵심적인 요소가 아닌 경우 청구항의 요소를 삭제하여 청구범위가 넓어지는 보정도 경우에 따라 할 수 있다. 이는 추가할 필요가 없었던 요소를 출원인이 잘못 추가한 것으로 보고, 이를 보정하여 진정한 발명의 기술내용에 상응하는 보호를 받도록 하기 위함이다.

출원 전체를 이해할 때 본 발명의 목적이 텔레텍스트 자료의 편집상의 제약을 줄이고자 하는 것이라면 비디오 레코드는 발명의 본질과 관련이 없는 것이므로 비디오 레코드를 삭제하는 보정은 가능하다.

[예 2]

최초 명세서

<발명의 명칭>

자동광량제어섬광발광장치

<특허청구범위>

크세논 등의 희가스를 충전한 방전램프와 그 방전램프의 발광광량을 제어하는 광량제어소자와

상기 방전램프로 조사된 피사체로부터의 반사광을 측광하기 위한 직렬접속된 광전도체 및

적산용 콘덴서로 된

측광회로와

그 측광회로로부터의 신호에 의하여 상기 광량제어소자의 제어를 행하는 제어회로를 구비하고,

상기 측광회로의 상기 광전도체의 전면에는 필름감광도(ASA 또는 JIS)에 대응하여 상기 광전도체에 입사하는 빛을 제어할 수 있는 입사광제어소자를 설치하여 되는 자동광량제어섬광발광장치

보정후 명세서

<발명의 명칭>

<특허청구범위>

크세논 등의 희가스를 충전한 방전램프와 그 방전램프에 흐르는 전류를 차단하여 발광광량을 적정하게 제어하는 전자스위칭소자와 상기 방전램프에서 조사된 피사체로부터의 반사광을 수광하여 전기량으로 변환하기 위한 수광소자 및 그 수광소자로부터의 전류로 충전된 적산용콘덴서를 구비하고, 그 적산용콘덴서의 적산전압이 소정치에 달한 때에 신호를 발생하는 측광회로와 그 측광회로로부터의 신호에 의하여 도통하는 기동용스위치를 구비하고 그 기동용스위치가 도통한 것에 의하여 발생하는 펄스로 상기 전자스위칭소자를 제어하는 제어회로와 상기 측광회로의 감도를 사진촬영조건에 응하여 조정하고, 또 그 감도를 그 측광회로가 작동하지 않게 되기 까지 저하시키기 위하여 상기 수광소자의 전면에 설치된 입사광을 제어할 수 있는 조리개 등의 입사광제어소자를 각각 구비한 것을 특징으로 하는 자동광량제어섬광발광장치

[예 3]

최초 명세서

<발명의 명칭>

캔 따개의 부착방법

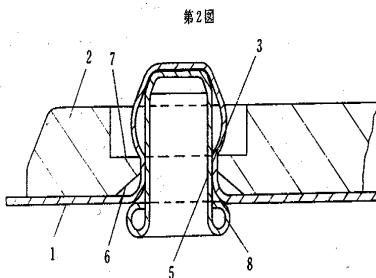
<특허청구범위>

1. 캔용 판의 중공돌기에 따개의 부착공을 설치하고, 상기 돌기 내에 중공체를 삽입하고, 이어서 상기 중공돌기와 중공체를 같이 편평하게 성형하여 따개와 판을 고착하는 것을 특징으로 하는 캔용 따개의 부착방법
2. 중공체는 합성수지제 또는 금속제의 윗 면이 있는 筒狀으로 하고, 상기 통상의 하단주위부를 외측 또는 내측으로 말은 특허청구범위 제1항 기재의 캔용 따개의 부착방법

<발명의 상세한 설명(발체)>

윗 면이 있는 통상 뿐만아니라, 중공구체 기타 중공형상도 좋다.

<도 면>



보정후 명세서

<발명의 명칭>

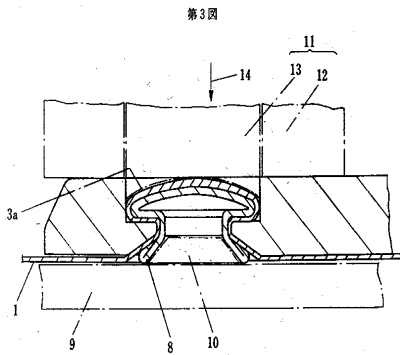
<특허청구범위>

1. 동일
2. 중공체는 합성수지제 또는 금속제의 윗면이 있는 筒狀 또는 管狀으로 하고, 그 단부를 외측 또는 내측으로 말은 특허청구범위 제1항 기재의 캔용 따개의 취부방법

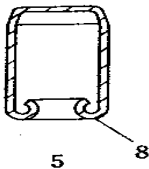
<발명의 상세한 설명(추가)>

(실시예) 중공체로서 관체15(제8도 및 제9도)

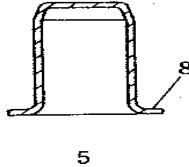
<도 면>



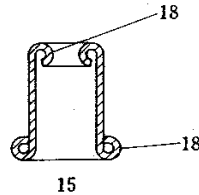
第7圖



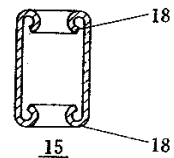
第6圖



第8圖



第9圖



[설명]

중공구체는 통상 윗면이 있는 것이 아님은 명백하나, 양단부가 뚫려 있고, 단부가 말린 관상체를 상하 방향으로 가압하면 상하 양단부가 눌러져 변형되어 윗 면이 있는 통상체와 같이 캔따개를 부착할 수 있다는 것은 자명하다. 따라서 최초 명세서 등에 나타난 중공체의 작용효과는 윗 면이 있는 통상체, 중공구상체 및 기타 관상체의 작용효과와 다른 것으로 인정할 수 없다. 최초 명세서 등의 상세한 설명의 기재내용과 도면의 내용을 종합하면 최초 명세서 등에 기재된 중공상체는 변형에 의하여 따개의 상하를 누르고, 따개를 고착하는 작용을 하는 것이며 또 그 작용효과는 윗면이 있는 통상체만의 특유한 것은 아니다. 따라서 중공구상체와 기타 중공형상체의 것이더라도 같은 작용효과를 나타낸다고 할 수 있으므로 동 보정은 신규사항의 추가로 볼 수 없다.

[예 4]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 세라티오 펩티다제의 생산방법	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위>	<특허청구범위>
세라티에 속에 속하는 세라티아 마르세센스 E-15(ATCC 21074) 의 변이주(KFCC 10236)를 배 양하고(세라티오 펩티다제를 생 산하는 미생물) 배지중에 알카리 프로테아제를 생성시켜 한외여과 및 이소프로필알콜 분획침전을 특징으로 하는 분리 정제법에 의 해 세라티오 펩티다제를 제조하 는 방법	세라티오 펩티다제를 생산하는 세라티아속의 미생물(ATCC 21074 등)을 배양하고 이 배양액 중에 축적된 세라티오 펩티다제를 한 외여과 및 이소프로필알코올에서 분획 침전시킴을 특징으로 하는 세라티오 펩티다제의 생산방법
<발명의 상세한 설명(발췌)> ----- -- 변이주를 얻는 과정은 세라티아 마르세센스 E-15(ATCC 21074)를 자외선, NTG(N-methyl-n-nitro- n-nitro-guananidine) 및 열처리 등을 써서 공지된 방법----- ----- -----	<발명의 상세한 설명(발췌)> ----- -- 변이주를 얻는 과정은 친주 세라티아 마르세센스 ATCC 21074 를 UV(15W, 275nm) 하에서 20~ 30초 조사한 후 UV처리, NTG 처리, 열처리의 방법은 이들 처 리방법 중에서 적절히 선택 한 후 변경할 수 있으며-----

[설명]

최초 명세서 등에서는 본원 발명의 변이주는 “공지된 방법”인 자외선 처리 등에 의해 얻는 것으로 기재되어 있는데 비하여 보정후의 명세서에는 변이주의 얻는 과정이 최초 명세서 등의 기재에 비하여 그 과정이 구체화되어 있으나 이는 당해 분야에서 공지된 방법임이 인정된다. 따라서 보정서의 기재는 최초 명세서 등에 기재된 자외선처리 등의 공지의 변이처리방법을 구체적으로 기재하여 명확히 한 것일 뿐 아니라 그 기재도 당업자에게 잘 알려진 공지된 방법으로 인정된다. 이와 같은 보정은 단순히 공지방법으로 기재하여 명세서가 불완전한 부분을 명료하게 하는 정도의 보정으로서 최초 명세서 등에 기재된 사항 범위이내의 것으로 인정되어 신규사항을 추가한 것으로 볼 수 없다.

[예 5]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 열기 조리장치	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위>	<특허청구범위(신설)> ----- 상부기재와 하부 기재의 높이를 조절하기 위하여 연장부 또는 연장마디를 설치한 열기 조리장치.

<발명의 상세한 설명>

----- 선반의 높이
 는 필요한 크기에 따라서 위나
 아래로 조정될 수 있다. 빵과
 같이 높이가 있는 것을 조리할
 때 사용자는 조리장치 원형의
 상부절반과 하부절반 높이 사
 이에 하나 이상의 연장링을 가
 할 수 있다. 조리장치 원형틀의
 연장된 높이를 맞추기 위하여
 힌지지지 조립부에 연장마디를
 가할 수 있다.

<발명의 상세한 설명>

----- 조리장치
 외형틀의 상부기부 부재와 하부
 기부 부재 사이에 신축적으로
 대응할 수 있는 적어도 하나의
 연장링을 포함하며 조리챔버의
 높이 증가에 따라 상부지지재와
 하부지지재 사이에 높이 증가에
 대응하도록 연장마디를 포함한다.

[설명]

보정서에 기재되어 있는 열기조리장치의 높이조절수단으로서 연장링과 연장마디를 부가한다는 구성자체는 최초 명세서 등에 기재된 구성과 비교할 때 동일성의 범위 이내의 것으로 인정되므로 신규사항 추가로 볼 수 없다. 다만, 높이조절수단에 대하여 ‘연장링과 연장마디가 포함되어 있다’고만 단순히 기재되어 있어 ‘포함’이 어떠한 구조의 결착수단을 채용하는 것인지 알 수 없을 뿐만 아니라 그 구체적인 구성수단이 미비되어 있어 특허법 제42조 제3항 및 제4항의 기재요건을 갖춘 것인지의 여부는 별도로 검토할 대상이다.

[예 6]

최초 명세서

<발명의 명칭>

자동점멸장치

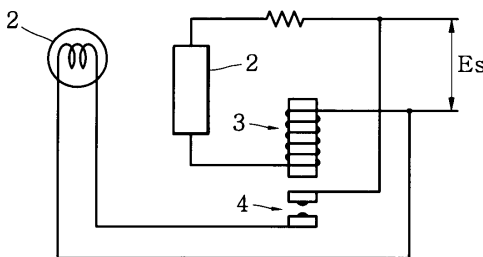
<특허청구범위>

조명등(1)의 빛의 일부를 수광하는 지연동작성 광도전소자(2)에 의해 작동되는 릴레이(3)에 의하여 점점(4)을 구동시켜서 조명등(1)의 회로를 개폐시킴을 특징으로 하는 자동점멸장치

<발명의 상세한 설명(발췌)>

(Es)는 직류전원이다. 바이메탈 스위치등에 의한 점멸과는 달리 기계접점이 아니므로 고장이 적다. 또 광도전소자(2) 혹은 릴레이(3)의 응답특성을 변화시킴으로서 명멸주기(明滅週期)를 바꿀 수 있다.

<도면>



보정후 명세서

<발명의 명칭>

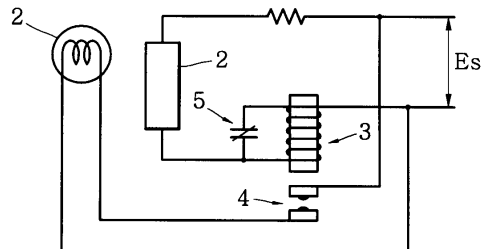
<특허청구범위>

 ----- 병렬가변콘덴서(5)가
 연결된 릴레이(3)에-----

<발명의 상세한 설명(발췌)>

 -. 또 가변콘덴서(5)를 릴레이(3)에 병렬접속하였으므로 이 콘덴서의 용량을 가변함으로써 용이하게 조정할 수 있다.

<도면>



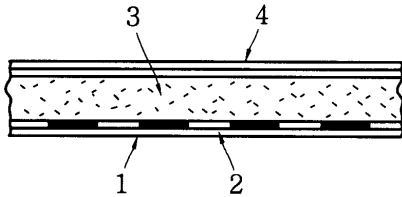
[설명]

보정에 의하여 콘텐츠(5)를 부가시켰으나, 최초 명세서 등에 릴레이(3)의 응답특성을 변화시켜서 명멸주기를 바꾼다는 사항이 기재되어 있고, 또 릴레이에 콘텐츠를 병렬접속시켜서 그 응답특성을 바꾸는 것은 주지의 기술이므로 이 보정사항은 최초 명세서 등의 기재로 보아 자명한 사항이다. 따라서 이 보정은 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 이내」의 것으로 인정되어 신규사항 추가로 보지 않는다. 또한 상세한 설명부분의 보정도 신규사항 추가로 보지 않는다.

[예 7]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 전사사진법	<발명의 명칭> -----
<특허청구범위> 감광유제를 가진 지지체를 노광시키고, 이어서 <u>현상정착제</u> 를 도포하고, 여기에 수상층을 중첩시켜서 확산전사하여 음화상을 얻는 방법	<특허청구범위> ----- ----- <u>폴성분을 함유하는 현상정착제</u> 를----- -----
<발명의 상세한 발명(발체)> 실시예 : ----- 현상정착제의 처방 ----- CMC(폴) ----- (1) : 지지체, (2) : 감광유제, (3) : 현상정착제, (4) : 수상층	<발명의 상세한 설명(발체)> ----- -----. ----- ----- ----- <u>폴성분을 함유하는 현상정착제는 페이스트 모양이므로 층을 두껍게 할 수 있다.</u> <u>따라서 화상의 농도를 충분하게 할 수 있다.</u>

<도면>



<도면>

[설명]

최초 명세서 등에는 현상정착제로 기재되어 있었으나 보정에 의하여 풀 성분을 함유하는 현상정착제로 변경함과 동시에 효과가 기재되었다. 그러나 최초 명세서 등의 실시예중에 정착제로서 “풀”을 사용한다는 내용이 기재되어 있고, 또 풀을 함유하는 조성물은 일반적으로 페이스트상을 나타내는 것으로, 추가된 효과도 정착제가 페이스트상이면 당업자가 당연히 예측할 수 있는 것이다. 따라서 이 보정은 신규사항 추가에 해당하지 않는다. 또한 상세한 설명 부분의 보정도 신규사항 추가에 해당하지 않는다.

[예 8]

최초 명세서

<발명의 명칭>

스테로이드의 제조방법

<특허청구범위>

Δ -메틸안드로스텐-17 β -올3-온에 4초산연을 반응시켜서 Δ -메틸안드로스텐-4-아세톡시-17 β -올3-온을 얻고, 이것을 산 또는 알칼리로 처리하는 것을 특징으로 하는 4-옥시-메틸-테스트스테론의 제조방법

보정후 명세서

<발명의 명칭>

<특허청구범위>

---- 반응시키는 것을 특징으로 하는 Δ -메틸안드로스텐-4-아세톡시-17 β -올3-온의 제조방법

<발명의 상세한 설명(발체)>

<발명의 상세한 설명(발체)>

[설명]

최초의 제조방법은 제1공정 및 제2공정에 의해 이루어지는 것이었으나 제1공정만으로 보정되었다. 제1공정은 최초 명세서 등에 기재되어 있으므로 이 보정사항은 최초 명세서 등에 기재한 사항 범위 이내의 것이다. 따라서, 이 보정은 신규사항 추가에 해당하지 않는다.

[예 9]

최초 명세서

<발명의 명칭>

진주광택 성층체

<특허청구범위>

투명한 박막(1)을 다수 적층하고 이들 박막사이에 미소한 공극(5)을 형성하며 테두리(4)를 고착한 진주광택성층체

<발명의 상세한 설명(발체)>

일반 의복의 장식물인 진주광택성층체에 관한 것이다. (2)(3)은 투명판, (4)는 테두리이다.

보정후 명세서

<발명의 명칭>

진주광택 단추

<특허청구범위>

----- 단추

<발명의 상세한 설명(발체)>

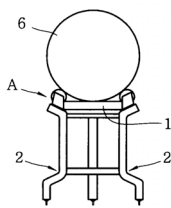
일반 의복의 장식용 진주광택 단추에

-----.

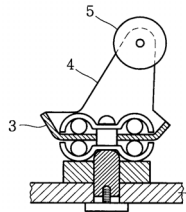
<발명의 상세한 설명(발체)>

받침(1)의 선회 및 구(5)의 회전에 의해서 구형흑판(6)이 자유롭게 선회, 회전할 수 있다. 따라서, 구형흑판(6)의 받침대로 적합하다.

<도면>



제 1 도



제 2 도

<발명의 상세한 설명(발체)>

구형물체는 -----
 ----- . 따라서, 구형물체를 선회, 회전시켜서 새로운 면이 바깥으로 향하게 할 수 있어서 구형물체의 받침대로 적합하다.

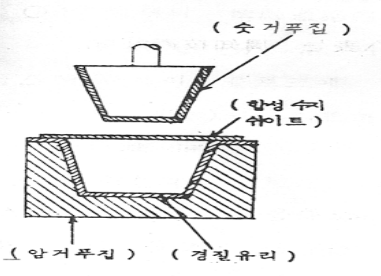
<도면>

[설명]

보정에 의하여 “구형흑판”의 받침대가 “구형물체”의 받침대로 변경되었다. 최초명세서 등에 기재된 받침대는 복수의 선회 가능한 구받침(A)상의 구(5)에 의해 구형흑판(6)을 선회, 회전가능하게 축이음시키며, 이들에 의해서 구형흑판(6)의 방향을 자유로이 변경하여 표면이 되는 부분을 자유로이 변경할 수 있는 것이다. 이 점에서 받침(A) 및 구(5)의 작용은 최초 명세서 등과 같이 “구형흑판”에 대해서만 발생하는 것이 아니라 피지지체가 구형이므로 발생하는 것이란 점은 명백하다. 따라서, “구형 흑판”을 “구형 물체”로 변경한 것은 최초 명세서 등에 기재된 사항 범위 이내의 것이므로 이 보정은 신규사항 추가에 해당하지 않는다. 또한 청구범위를 뒷받침하기 위한 상세한 설명부분의 보정도 신규사항 추가에 해당하지 않는다.

3. 잘못된 기재 또는 분명하지 아니한 기재의 보정에 해당되어 신규사항 추가가 아닌 예

[예 1]

최초 명세서	보정후 명세서
<발명의 명칭> 용기의 제조방법 <특허청구범위> 합성수지판을 <u>용융온도</u> 이상으로 가열하고 이를 거푸집캐비티 표면에 경질유리를 라이닝한 암거푸집위에 놓고 위로부터 숫거푸집으로 가압성형하는 것을 특징으로 하는 용기의 제조방법 <발명의 상세한 설명(발췌)> <u>용융온도</u> 이상으로 가열하여 연화시킨 판을 가압성형하여 용기를 만드는데 있어서, 거푸집캐비티 표면에 경질유리를 라이닝한 암거푸집을 사용하므로 용기의 외면이 매끄러워져, 접촉감이 부드러운 용기가 얻어진다. <도 면> 	<발명의 명칭> ----- <특허청구범위> -----<u>연화온도</u>----- ----- ----- ----- ----- <발명의 상세한 설명(발췌)> <u>연화온도</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. <도 면> -----

[설명]

최초의 명세서 등에 기재된 “용융온도”가 “연화온도”로 보정되었다. 용융온도 이상에서는 합성수지판은 그 성질을 잃고, 이 발명의 목적에 맞지 아니하게 된다. 합성수지판을 가압성형하는 이상, 판의 형태를 유지하여야 할 것이고 그 점이 최초 명세서 등의 기재로 보아서 명백하므로 용융온도를 연화온도로 보정한 것은 잘못된 기재를 보정한 것으로 인정된다. 따라서 이 보정은 신규사항 추가에 해당되지 아니한다.

[예 2]

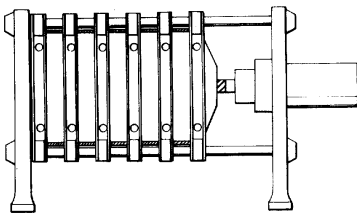
최초 명세서

<발명의 명칭>

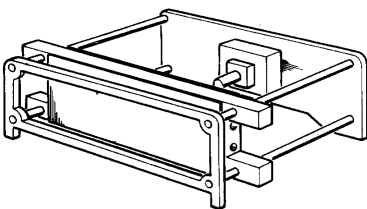
복수 주형 성형장치

<도면>

제1도



제2도

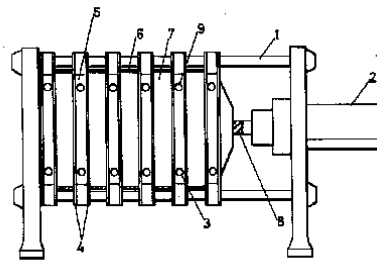


보정후 명세서

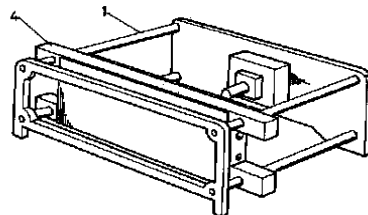
<발명의 명칭>

<도면>

제1도



제2도



[설명]

특허 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에는 "제1도는 성형 장치의 정면도로서 가이드바(1), 유압장치(2), 유입구(3), 열매순환자켓(5), 유출구(9) 등으로 구성된다. 제2도는 본 발명의 개략적인 사시도로 가이드바(1)가 상하 각각 2개씩 4개가 양면에 금형(4)이 부착된 열매순환자켓(5)을 지지..." 로만 기재되어 있고, 도면에는 도면부호가 누락되어 있었으나 보정시에 도면부호를 기재하였다. 최초 명세서 등에 도면 부호가 개시되지 아니하여 도식된 어느 부분이 가이드바, 유압장치, 유입구 등인지를 파악하기 어려운 점은 있으나, 보정에 의하여 누락된 도면부호를 기입함으로써 각 구성요소를 파악할 수 있도록 한 것은 그 내용의 동일성을 인정할 수 없을 정도로 실질적으로 변경되었다고 볼 수 없다. 따라서 도면상에 누락된 도면부호를 기입하는 것은 단순히 불명료한 기재를 명확히 한 것에 불과하므로 신규사항의 추가로 볼 수 없다. [대법원 판례, 96후1095]

제3장 분할 · 변경 · 이중출원

< 이 장의 적용 범위 >

선출원의 출원시기	‘99. 6. 30. 이전	‘99. 7. 1. 이후	쪽
제1절	적 용	적 용	4303~4317
제2절	적 용	적 용	4318~4330
제3절	미 적 용	적 용	4331~4342
제4절	적 용	미 적 용	4343~4349

제1절 특수한 출원 일반

1. 개요

특허법에서 출원일 소급과 관련한 제도로는 분할출원, 이중출원 및 변경출원 등의 제도가 있으며, 특허요건 판단일 소급과 관련하여서는 조약우선권주장출원과 국내우선권주장출원 등의 제도가 있다.

이 절에서는 이들 특수한 출원^{주1)}에 있어서 선출원^{주2)}의 취급 및 후출원^{주3)}의 일반적 심사기준을 제시하고자 한다.

기타 출원일 소급이나 특허요건 판단일 소급과 관련한 제도로는 공지에외주장출원 제도(제2부), 정당한 권리자의 보호와 관련한 규정(제3부), 보정제도(제4부), 정정제도(제5부) 등이 있는 바 이에 대하여는 해당 부분을 참조하도록 한다.

주1) 이 절에서 특수한 출원이란 이중출원, 분할출원, 변경출원, 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원 등을 말한다

주2) 이 절에서 선출원이란 이중출원, 분할출원, 변경출원에서 원출원, 조약우선권주장출원에서 제1국출원, 국내우선권주장출원에서 선출원 등을 말한다

주3) 이 절에서 후출원이란 이중출원, 분할출원, 변경출원과, 조약우선권주장출원에서 우리나라 출원, 국내우선권주장출원에서 후출원을 말한다.

2. 후출원 할 수 있는 발명

선출원을 기초로 후출원할 수 있는 발명은 후출원의 형태에 따라 아래와 같은 차이가 있다.

- ① 분할출원 및 변경출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 또는 도면(이하 “최초 명세서 등”이라 한다)에 기재되어 있지 않은 경우 후출원의 출원일은 선출원일로 소급되지 않는다.
- ② 국내우선권주장출원 및 조약우선권주장출원에 있어서 선출원에 기재되지 않은 발명이 기재되어 있는 경우 선출원에 기재되지 않은 발명의 특허요건 판단일은 소급되지 않는다.

☞ 후출원에 기재한 발명과 선출원에 기재한 발명이 동일한 발명인지 여부는 제2부 제5장 참조

- ③ 이중출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 최초명세서의 “청구범위”에 기재된 사항의 범위내가 아닌 경우 후출원의 출원일은 선출원의 출원일로 소급되지 않는다.

☞ “기재된 사항의 범위내”인지의 여부에 대한 판단은 제3절 3. 2(실체적 요건) 참조

3. 선출원에 기재되지 않은 발명을 후출원 한 경우의 심사

특수한 출원에 있어서 후출원에 기재된 발명은 선출원에 기재된 발명과 동일(또는 “기재된 범위 이내” 이하 같다)하여야 하며 발명이 동일하지 않은 경우 후출원의 출원일이 소급되지 않거나 특허요건 판단일이 소급되지 않는다. 선출원과 후출원에 기재된 발명이 동일하지 않은 경우 심사방법은 다음과 같다.

3. 1 분할출원, 이중출원, 변경출원

<2006. 9. 30. 이전 특허출원>

선출원에 기재되지 않은 발명을 후출원한 경우 후출원에 대하여
(2008년 추록)

기간을 정하여 불인정 예고통지하고 제출된 의견서에 의하여도 후출원을 인정할 수 없는 경우 분할(이중 또는 변경)불인정통지를 하고 출원일을 소급하지 않고 후 출원한 날을 기준으로 심사한다.

후출원 심사시 분할(이중 또는 변경)불인정사유와 거절이유가 동시에 있는 경우 분할(이중 또는 변경)출원의 인정여부를 확인한 후 거절이유통지를 하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 선출원이 2001. 6. 30. 이전 출원인 경우로서 거절이유가 있고 그 거절이유가 출원일의 소급여부(후출원의 인정여부)와 관계없는 거절이유가 있는 경우에는 불인정 예고통지와 거절이유통지를 각각 별도의 통지서로 동시에 통지할 수 있다.

분할(이중 또는 변경)불인정통지후 심사는 후출원일을 기준으로 심사하며, 심사 중 후출원의 명세서를 보정하여 선출원에 기재되지 않은 발명을 삭제한 경우에는 다시 출원일을 소급하여 심사하여야 한다.

후출원의 보정이 후출원의 최초 명세서와 비교하여 보정요건을 충족하였다 하더라도 출원일을 소급받기 위해서는 분할(이중 또는 변경)출원의 요건을 충족하여야 한다.

<2006. 10. 1. 이후 특허출원, 실용신안등록출원>

선출원에 기재되지 않은 발명을 분할(변경)출원한 경우 분할(변경)출원에 대하여 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 및 또는 보정서에 의하여도 분할(변경)출원을 인정할 수 없는 경우에는 특허거절결정을 한다.

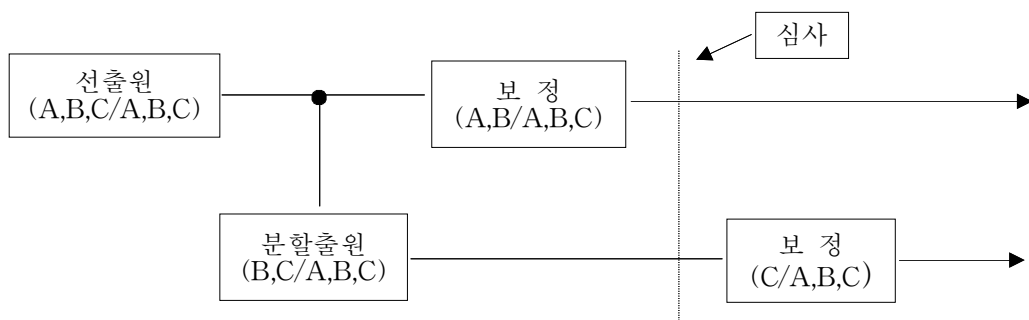
(1) 분할출원

분할출원할 수 있는 발명은 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 발명이다. 따라서 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있지

않으나 보정에 의하여 추가된 발명을 분할출원한 경우 선출원일로 소급되지 않으며, 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있던 발명의 일부가 보정으로 삭제되었다고 하더라도 그 발명은 분할출원할 수 있다.

또한 분할출원 및 분할후 선출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일한 경우에는 특허법 제36조제2항을 적용한다.

아래예에서 분할출원과 분할후 선출원의 청구범위에 모두 발명B가 기재되어 있는 경우 심사관은 분할출원을 불인정하는 것이 아니라 선출원과 분할출원에 같이 기재된 발명B를 같은 날 출원된 동일발명으로 하여 특허법 제36조제2항을 적용한다.(2006.10.1. 개정)



(청구항에 기재된 발명/상세한 설명에 기재된 발명)

(2) 이중출원(선출원이 2006. 9. 30. 이전출원에 적용한다)

이중출원할 수 있는 발명은 선출원의 최초 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위 내로, 선출원과 이중출원이 같거나 선출원의 청구범위에 기재된 발명을 삭제(청구항 삭제, 선택적으로 인용한 청구항의 삭제, 선택적으로 기재한 구성요소의 삭제 등)하는 경우 이중출원으로 인정한다.

또한 이중출원 후 청구범위의 보정이 있는 경우 비록 후출원의 최초 명세서에는 기재되어 있던 발명이라 하더라도 선출원의 최초 명세서의 청구범위에 기재되지 않은 발명이 이중출원의 청구범위에 기재된 경우에는 그 이중출원은 인정되지 않는다.

이와 같이 이중출원이 인정되지 않는 경우 선출원과 이중출원은

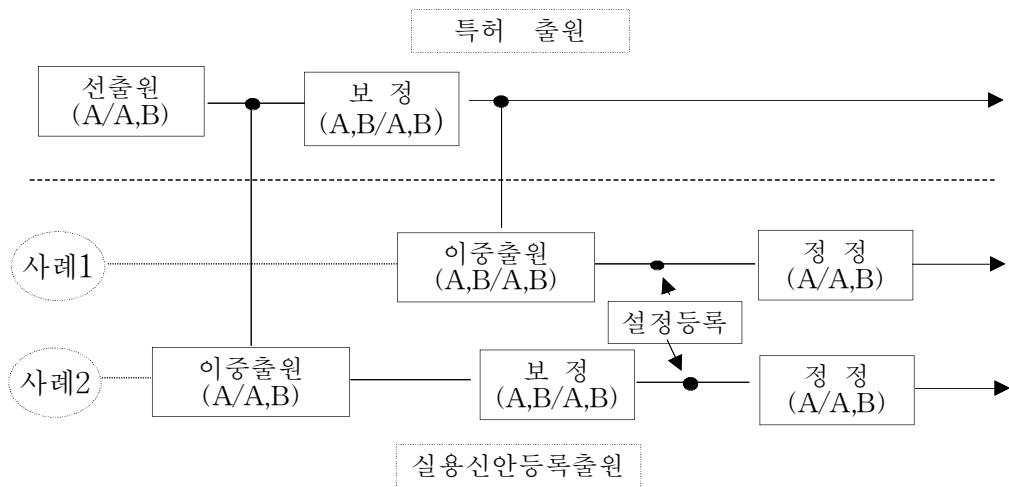
(2006년 추록)

선 · 후원의 관계에 따라 심사를 하여야 한다.

☞: 이중출원의 범위에 관한 세부사항은 3절 참조

아래 사례1에서 이중출원은 최초 명세서의 “청구범위”에 기재되지 않은 발명을 포함하고 있으므로 이중출원 불인정예고통지를 하고 이후 정정하여 발명B를 청구범위에서 삭제한 경우 적합한 이중출원으로 하여 심사를 진행한다.

또한 사례2에서 보정에 의하여 포함된 발명B는 이중출원과 비교하면 보정이 가능하나 선출원을 기초로 한 이중출원으로는 부적합하므로 이중출원 불인정예고통지후 정정되어 발명B를 삭제한 경우 적합한 이중출원으로 하여 심사를 진행하고, 불인정예고통지에도 불구하고 발명B를 삭제하지 않은 경우에는 출원일을 소급하지 않고 심사를 진행한다.



(청구항에 기재된 발명/상세한 설명에 기재된 발명)

(3) 변경출원(선출원이 1999. 6. 30. 이전출원, 2006. 10. 1. 이후출원에 적용한다)

변경출원할 수 있는 발명은 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명이다. 따라서 선출원의 최초 명세서등에 기재되어 있지 않으나 보정에 의하여 추가된 발명은 변경출원할 수 없다.

3. 2 조약우선권주장출원 및 국내우선권주장 출원

국내우선권주장출원 및 조약우선권주장출원에 선출원에 기재되지 않은 발명을 추가하여 후출원에 기재하여 출원하더라도 그 우선권주장은 적합한 것으로 취급한다. 다만, 후출원에 추가된 발명에 대하여만 특허요건 판단일을 소급하지 않는다.

선행기술조사결과 선출원과 후출원사이에 후출원에만 기재된 발명에 관한 선행기술이 있는 경우에 그 발명에 대하여는 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 이유와 거절이유를 동시에 기재하여 출원인에 통지한다.

4. 선출원인과 후출원인이 다른 경우의 심사

4. 1 분할출원, 이중출원, 변경출원

후출원인은 선출원인(정당한 승계인을 포함한다)과 일치하여야 한다. 분할출원, 이중출원, 변경출원에서 선출원의 출원인이 후출원의 출원당시 출원인과 일치하지 않는 경우(복수인 경우에는 모두 일치) 소명의 기회를 부여한 후 지정된 기간내에 소명하지 않으면 반려한다.

선출원이 복수의 발명을 포함하고 있고 그 선출원의 출원인이 복수인 경우, 일부 출원인이 복수의 발명 중 일부는 실제 소유자가 본인이라고 주장하면서 그 일부 출원인의 명의로 분할출원, 이중출원, 변경출원하였더라도 선출원의 출원인이 복수인 이상 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 모두 동일한 경우에만 적법한 출원인으로 인정한다.

후출원인과 선출원인의 일치여부는 선출원인의 명의가 적어도 후출원한 날과 같은 날까지 명의변경이 있는 경우 인정된다.

또한 후출원 당시 선출원인과 후출원인이 다른 경우 출원인 보정

은 상속 등 포괄 승계를 제외하고는 당초 표시에 오기가 있거나, 자명한 흠결을 바로 잡는 보정에 한하며, 기재내용을 변경하는 보정은 인정되지 않는다.

**등록된 실용신안의 권리자가 변경된 경우
이중출원할 수 있는자**

실용신안등록출원이 등록되고 등록실용신안의 등록권자가 변경된 경우 특허출원으로 이중출원할 수 있는 자는 변경된 등록권리자이다(법무부61010-1443호 참조). 따라서 당초 출원인의 명의로 이중출원한 경우 당해 이중출원을 반려하고 등록된 권리자의 명의로 이중출원 할 수 있도록 안내한다.

4. 2 국내 우선권주장출원

국내우선권주장출원의 경우에 있어서는 선출원인과 후출원인이 다른 경우 심사관은 후출원에 대하여 보정을 명하는 것이 아니라 우선권주장 절차에 대하여 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 흠결을 해소하지 못하는 경우 후출원을 무효로 하는 것이 아니라 우선권주장 절차를 무효로 한다.

즉 이와 같이 후출원의 우선권주장 절차를 무효로 하는 이유는 후출원 자체에 흠결이 있는 것이 아니라 우선권 주장 절차에 흠결이 있기 때문이다.

따라서 이 경우 후출원은 출원일이 선출원일로 소급되지 않으므로 실제 출원한 날을 기준으로 심사를 한다.

또한 보정명령에 대한 출원인의 보정범위는 상기 이중출원 등에서의 오기 등에 한하며, 출원후 선출원인 또는 후출원인을 변경하여 선출원인과 후출원인이 다르게 되더라도 그 후출원의 출원일 소급 등은 유효하게 인정되며, 출원인의 명의로만 변경된다.

4. 3 조약우선권주장출원

조약우선권주장출원의 경우 후출원인은 선출원인 또는 선출원인의 정당한 권리의 승계인이면 된다.

선출원인과 후출원인이 동일하지 않은 경우 심사관은 필요한 경우에 한하여 후출원인이 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계 받았는지 여부를 증명할수 있는 자료를 제출하게 할 수 있다.

5. 후출원을 법정기간 이내에 출원하지 않은 경우의 취급

후출원은 선출원일로부터 법정기간 이내에 출원하여야 하는 바, 법정기간 이내에 후출원 등의 절차를 밟지 않은 경우 그 취급은 다음과 같다.

5. 1 분할출원, 이중출원 및 변경출원

분할출원 또는 변경(이중)출원이 특허법 제52조제1항 또는 제53조제1항의 규정이 정하는 기간을 경과하여 출원된 경우 그 후출원은 특허법시행규칙 제11조 규정에 따라 소명기회를 부여한 후 반려한다.

5. 2 우선권주장출원

법정기간을 경과하여 조약우선권주장출원이나 국내우선권주장출원이 있는 경우 후출원은 반려하지 않고 후출원일을 기준으로 심사한다.

이때 심사관은 후출원의 우선권주장절차에 대하여 보정을 명령후

지정된 기간 이내에 보정이 없는 경우 그 절차를 무효처분한다. 이 때 보정은 자명한 오기에 한한다. 따라서 보정명령시 이와 같은 취지를 기재하여 출원인에 통지한다.

6. 선출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정된 경우 후출원의 취급

6. 1 분할출원, 이중출원, 변경출원

선출원의 절차가 종료된 이후(이중출원의 경우 등록실용신안이 포기·무효된 경우 등) 후출원이 출원되면 후출원은 반려한다.

그러나, 선출원의 절차가 계속 중에 후출원이 있는 경우에는 그 선출원이 후출원 후 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정되어 절차가 종료되더라도 후출원은 유효한 것으로 인정하여 심사한다.

6. 2 국내우선권주장 출원

선출원의 절차가 종료된 이후 출원된 후출원이 있는 경우, 우선권 주장에 대한 보정을 명한 후 지정된 기간 이내에 보정이 없는 경우 우선권 주장절차를 무효로 하고 우선권 주장이 없는 통상의 출원으로 하여 심사한다.

또한, 후출원 후 선출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정된 경우에는 분할출원이나 이중출원에서와 같이 취급한다.

6. 3 조약우선권주장출원

조약에 의한 우선권주장출원의 경우 선출원이 제1국의 최초의 정규의 출원으로 성립되었다면 선 출원에 대하여 우리나라에 우선권

주장출원을 하는 때에는 그 선출원의 계속여부(무효, 취하, 거절결정 등)를 판단하지 않는다.

**선출원의 절차가 종료된 날에 출원된
후출원의 취급**

후출원이 유효하게 성립되기 위하여는 선출원의 절차가 특허청에 계속 중이어야 한다는 요건을 충족하여야 한다(다만 이중출원의 선출원이 실용신안등록출원인 경우에는 설정 등록후 1년되는 날까지) 그러나 선출원의 절차가 종료된 날과 같은 날에 후출원이 있는 경우 그 후출원은 선출원이 특허청에 계속중인 때에 출원된 것으로 취급한다.

선출원의 취하 또는 포기 등 출원의 절차를 종료하는 절차와 후출원 절차가 같은 날에 이루어지는 경우에는 통상 동시에 절차를 밟게 되므로 출원의 취하 또는 포기와 후출원의 절차의 선후를 구분하기가 곤란하며, 또한 후출원한다는 것은 선출원이 특허청에 계속하고 있다는 출원인의 인식하에 절차가 이루어진 것으로 생각하는 것이 타당하다. 따라서, 출원의 취하 또는 포기와 후출원이 같은날에 있는 경우에는 그 후출원은 적법한 것으로 취급한다.

7. 후출원 후 선출원이 반려된 경우의 취급

후출원 당시 선출원의 절차가 계속 중이었으나, 후출원후 선출원이 반려된 경우 후출원은 출원일 소급 등이 되지 않고 실제 출원한 날에 출원한 것으로 한다.

후출원의 심사시 선출원이 반려된 경우로서 후출원에 거절이유가 있는 경우에는 거절이유통지시 선출원일로 소급할 수 없다는 취지를 거절이유와 함께 기재하여 통보하고 거절이유가 없는 경우에는 별도로 그 취지를 통보한다.

8. 타인의 출원이나 가공의 출원을 기초로 한 후출원의 취급

타인의 출원이나 가공의 출원을 기초로 후출원한 경우의 취급은 선출원의 출원인과 후출원의 출원일당시 출원인과 일치하지 않는 경우 등과 같이 취급한다.

9. 후출원이 복수로 출원된 경우의 취급

9.1 하나의 선출원을 기초한 같은 종류의 후출원

하나의 선출원을 기초로 같은 종류의 후출원을 복수로 출원하는 것은 가능하다.

예를 들어 하나의 선출원을 기초로 복수의 분할출원을 할 수 있음은 물론 하나의 선출원을 기초로 복수의 국내우선권주장출원이나 이중출원을 할 수 있다. 또한 하나의 제1국출원을 기초로 우리나라에 복수의 파리협약에 의한 우선권주장출원을 할 수 있다.

참고로 2001. 7. 1. 이후부터 2006. 9. 30. 이전까지 출원된 실용신안등록출원을 기초로 국내우선권주장출원을 하는 경우와 1999. 6. 30. 이전 또는 2006. 10. 1. 이후 출원을 기초로 변경출원하는 경우 후출원과 동시에 선출원이 취하간주되므로 이후 선출원을 기초로 국내우선권주장출원을 할 수 없다.

9. 2. 하나의 선출원을 기초로 출원된 다른 종류의 후출원의 취급

하나의 선출원을 기초로 다른 종류의 후출원을 복수로 출원한 경우 그 후출원은 인정된다.

예를 들어 하나의 선출원을 기초로 분할출원, 변경출원 및 국내우

(2008년 추록)

선권주장출원 등을 복수로 출원하는 것은 가능하다. 다만 변경출원을 하면 원출원은 즉시 취하간주되므로 변경출원 후 특수출원(이 경우 국내우선권주장출원 제외)하는 것만 가능하다.

9. 3 선출원(父출원)을 기초로한 후출원(子출원)의 후출원(孫출원)

父출원에서 子출원을 하고 다시 자출원을 선출원으로 하여 孫출원하는 것은 허용된다.

즉, 분할출원을 기초로 한 분할출원이나, 변경출원을 기초로 한 변경출원 및 이중출원을 기초로 한 이중출원은 손출원과 자출원이 다음의 요건을 충족시킬 때에는 손출원의 출원일(또는 특허요건 판단일)은 부출원의 출원일로 소급된다.

- ① 손출원이 자출원에 대하여 후출원의 요건을 충족할 것
- ② 자출원이 부출원에 대하여 후출원의 요건을 충족할 것

孫출원의 출원일 소급

후출원(子출원)을 선출원으로 하여 다시 후출원(孫출원)을 하는 것은 법문상 금지되어 있지 않으며, 실질적으로 출원인이 후출원 절차를 취하지 않을 수 없는 경우(시기의 제한 때문에 父출원으로부터 후출원을 할 수는 없으나 子출원으로부터 후출원이 가능한 경우 등)도 있을 것이므로 子출원, 孫출원 다 같이 소정의 요건을 충족한 경우 孫출원의 출원일을 父출원의 출원일로 소급시키도록 한다. 다만, 子출원과 孫출원이 국내우선권주장출원인 경우에는 父출원에 기재되어 있었던 발명에 관해서는 孫출원에서 우선권주장의 효과를 인정하지 않는다.(2006.10.1. 개정)

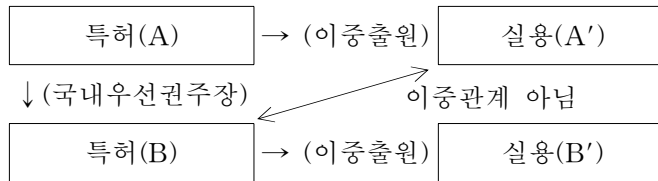
9. 4 후출원을 기초로 다른 종류의 후출원을 한 경우 취급

(2008년 추록)

후출원을 기초로 한 다른 종류의 후출원 중 분할출원이나 변경출원을 기초로 한 국내우선권주장 출원은 허용되지 않으나(특§55①, 2) 다른 종류의 후출원은 인정한다.

예를 들어 분할출원을 기초로 한 변경출원, 변경출원을 기초로 한 분할출원, 국내우선권주장출원을 기초로 한 분할출원 및 국내우선권주장출원을 기초로 변경출원은 인정된다.

국내우선권 주장출원과 이중출원의 취급



이러한 경우 원출원(A)의 국내우선권주장출원(B)과 원출원(A)의 이중출원(A')은 이중출원관계로 보지 않는다. 이처럼 특허(B)와 실용(A')은 이중출원관계로 보지 아니하므로, 심사관은 특허(B)의 심사시에 실용(A')을 인용발명으로 사용할 수 있다.(행정심판 결과 반영)

9. 5 복수의 선출원을 기초로 한 하나의 후출원의 취급

조약에 의한 우선권주장출원 및 국내우선권주장출원은 복수의 선출원을 기초로 하나의 우선권주장출원을 할 수 있다. 그러나 그 선출원이 분할출원이나 변경출원인 경우에는 우선권주장출원을 할 수 없다.

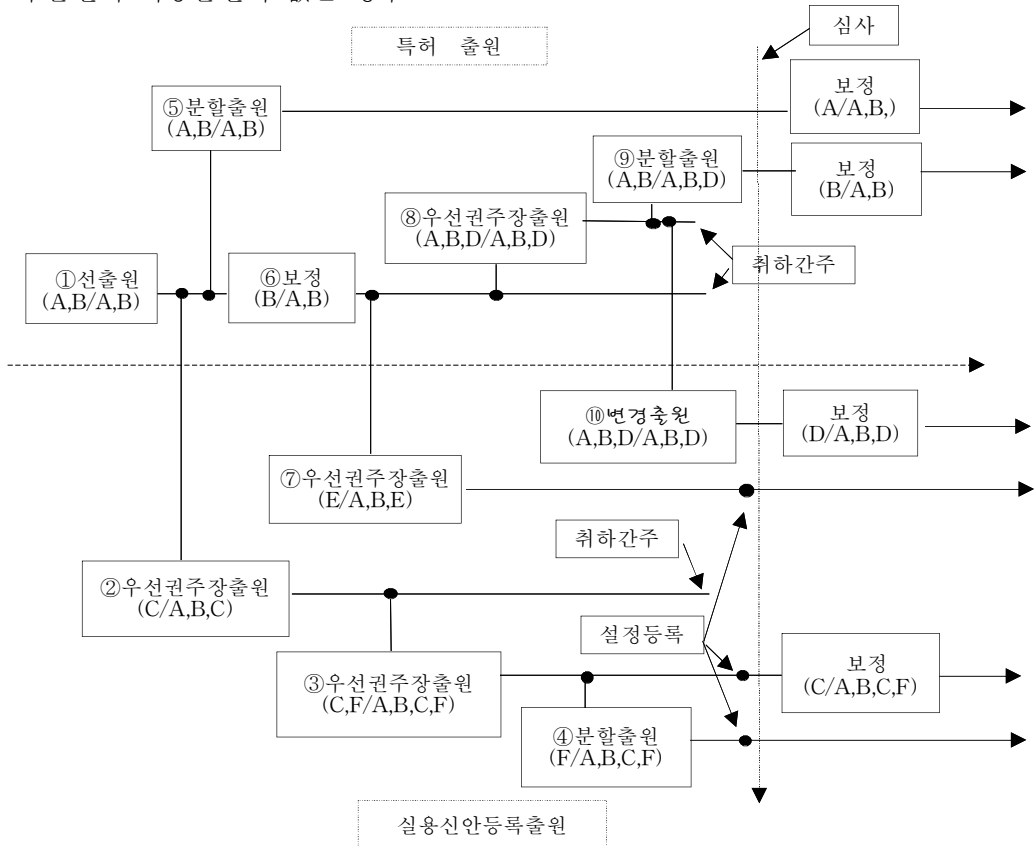
복수의 선출원을 하나의 변경출원이나 분할출원으로 할 수 없다. 그러나 2이상의 선출원을 하나의 국내우선권주장출원으로 한 후 변경출원이나 분할출원하는 것은 가능하다.

복수의 후출원 있는 경우
특허법 제36조제2항 및 제87조제2항의 적용기준

특허법 제36조제2항 및 제3항 또는 실용신안법 제7조제2항 및 제3항(이하 여기에서는 “특허법 제36조제2항”이라 한다)은 같은 날 출원된 동일한 발명(고안)에 대하여는 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있도록 규정하여 동일한 발명의 이중등록을 방지하고 있으며, 특허법 제36조제5항 및 제87조제2항은 이중출원 관계에 있는 출원의 경우 심사단계에서는 특허법 제36조제2항을 적용하지 않고 등록 단계에서 이중출원이나 원출원의 하나가 등록되면, 나머지 출원은 먼저 등록된 출원의 등록을 포기하는 경우에 한하여 등록을 허용함으로써 이중등록을 방지하고 있다.

하나의 선출원을 기초로 한 이중출원과 분할출원(또는 국내우선권주장출원)의 청구범위에 동일발명이 기재된 경우, 특허법 제36조제2항 또는 특허법 제36조제3항을 적용한다.

① 후출원에 이중출원이 없는 경우



(2008년 추록)

(청구항에 기재된 발명/상세한 설명에 기재된 발명)

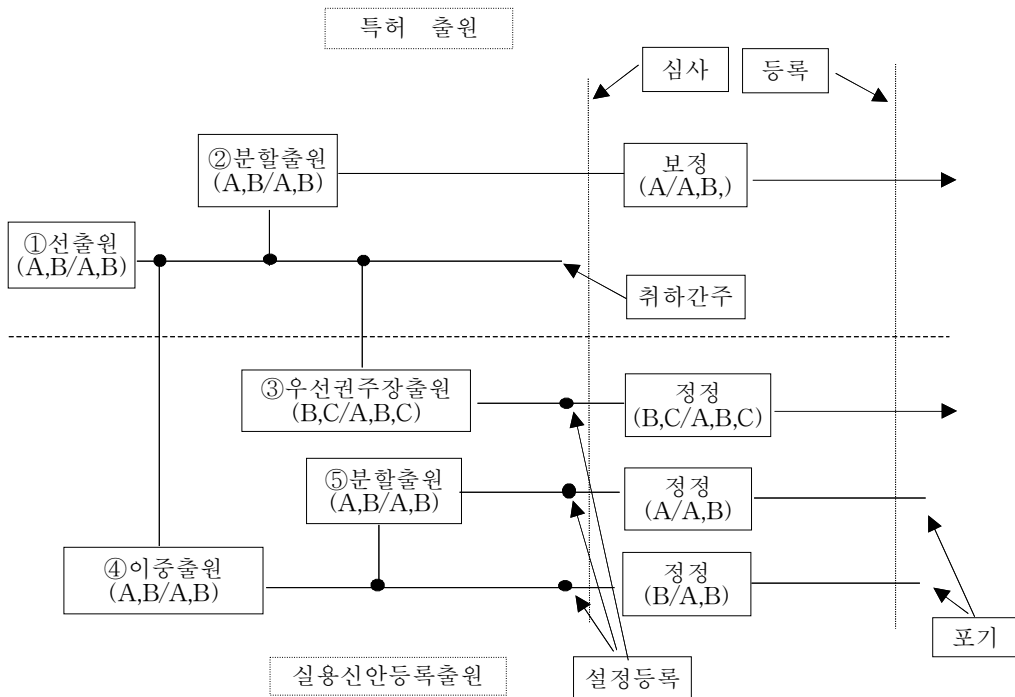
후출원이나 후출원을 기초로 한 후출원에 이중출원이 없는 경우 모든 출원 사이에는 특허법 제36조제2항을 적용하여 이중등록을 방지한다. 모든 출원에 대하여 특허법 제36조제2항을 적용을 통하여 동일발명이 이중등록되지 않도록 한다(상기예에서 변경출원은 선출원이 1999. 6. 30. 이전 출원이거나, 2006. 10. 1. 이후 출원인 경우 가능하다).

② 후출원에 이중출원이 있는 경우

후출원 또는 후출원을 기초로 한 후출원에 이중출원이 있는 경우 이중출원이 아닌 후출원을 기초로 한 후출원과 이중출원을 기초로 한 후출원 사이에는 특허법 제36조제2항을 적용하지 않고 등록단계에서 특허법 제87조제2항을 적용한다. 다만 선출원을 기초로 한 우선권주장출원과 이중출원은 서로 이중출원관계에 있지 아니한 것으로 보아 특허법 제36조제2항을 적용하고 등록단계에서는 특허법 제87조제2항을 적용하지 아니한다(산업자원부 재결 사건번호 제501176호 참조).

아래예에서 ①, ②, ③ 사이, ④, ⑤ 사이, ③, ④, ⑤ 사이에는 특허법 제36조제2항을 적용한다 그러나 ①, ④ 사이, ②, ⑤ 사이에는 특허법 제36조제2항을 적용하지 않는다.

한편, 등록단계에서 ①, ②와 ④, ⑤ 사이에는 특허법 제87조 제2항을 적용하여 ①, ② 중 하나라도 등록되어 있는 경우 ④, ⑤ 중 어느 하나라도 등록을 허용하지 않으며, 반대로 ④, ⑤중 하나라도 등록되어 있는 경우 ①, ② 중 어느 하나라도 등록되지 않는다.



(청구항에 기재된 발명/상세한 설명에 기재된 발명)

제2절 분할출원

1. 취지

출원의 분할이란 2이상의 발명을 포함하는 특허출원 (이하 “원출원”이라 한다.)의 일부를 1 또는 2이상의 새로운 특허출원으로 하는 것으로, 이 새로운 특허출원이 적법한 출원으로 인정되면 출원일의 소급효과를 부여하고자 하는 것이다.

특허출원이 특허법 제45조의 1특허출원의 범위에 관한 요건을 만족하지 않는 발명을 포함하는 경우에는 거절이유가 되고, 출원당시의 특허청구범위에는 기재되어 있지 않으나 발명의 상세한 설명 또는 도면에 기재되어 있는 발명을 포함하는 경우 이들 발명도 출원에 의해서 공개의 대가로 일정기간 독점권을 부여한다고 하는 특허제도의 취지에서 보면 이들 발명에 대해서도 특허제도에 의하여 보호될 수 있는 길은 열려 있어야 하며, 이것이 분할출원에 관한 규정의 취지이다.

2. 관련규정

특허법 제52조(분할출원)

- ① 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에^{주1)} 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.
1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
 2. 특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간
- ② 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각호의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 본다.
1. 분할출원이 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 『실용신안법』 제4조제3항에서 규정하는 특허출원에 대하여 제29조제3항 또는 『실용신안법』 제4조제3항의 규정을 적용하는 경우
 2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우
 3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우
 4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우
- ③ 제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.^{주2)}
- ④ 분할출원의 경우에는 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조 제4항의 규정에 의한 서류를 동조 제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

- 주1) 2001. 2. 3. “제47조의 규정에 의한 보정할 수 있는 때 또는 보정할 수 있는 기간내”를 “제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내”로 개정.
- 주2) 2001. 2. 3. 제3항 신설: 이는 분할출원의 취지를 분할출원서에 기재하지 않은 경우 분할출원 후 취지를 추가하는 보정을 인정하지 않는 심사실무의 근거를 명확히 하기 위하여 새로이 규정한 것으로 본 규정은 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다.

3. 분할요건

3. 1 형식적 요건

분할출원이 원출원의 출원일로 출원일이 소급되기 위해서는 다음의 형식적 요건을 모두 만족하여야 한다.

(1) 원출원이 특허청에 계속 중일 것

분할출원이 적법한 출원으로 인정되기 위해서는 분할출원시에 원출원이 특허청에 계속 중이어야 한다. 따라서, 원출원이 취하, 포기, 무효 또는 특허여부결정이 확정된 때에는 분할출원을 할 수 없다.

(2) 보정할 수 있는 기간 이내에 분할출원서를 제출할 것

<원출원이 2001. 6. 30. 이전 특허출원, '99. 6. 30 이전 실용신안등록출원>

특허법 제52조제1항은 「제47조의 규정에 의한 보정을 할 수 있는 때 또는 보정을 할 수 있는 기간내」에 한하여 출원의 분할을 할 수 있다고 규정하고 있다.

특허법 제47조의 규정에 의한 보정을 할 수 있는 때 또는 기간은 다음과 같다.

- ① 원출원의 출원일로 부터 1년 3월 이내. 다만, 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원에 있어서는 그 우선권주장의 기초가 된 출원의 출원일, 국내우선권주장을 수반하는 출원에 있어서는 선출원일, 2이상의 파리조약에 의한 우선권주장 또는 2이상의 국내우선권 주장을 수반하는 출원의 경우에는 당해 우선권주장의 최선일(最先日)을 1년 3월의 기산일(起算日)로 한다.

② 원출원의 출원일부터 1년 3월이 경과한 후 특허사정등본의 송달전까지의 기간 중 다음 시기 또는 기간

- (i) 심사청구시
- (ii) 제3자가 심사청구를 한 경우 그 통지를 받은 날부터 3월 이내
- (iii) 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내
- (iv) 거절결정불복심판청구일로부터 30일 이내

<원출원이 2001. 7. 1. 이후 특허출원, 2006. 10. 1. 이후 실용신안등록출원>

특허법 제52조제1항은 「제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간」에 한하여 출원의 분할을 할 수 있다고 규정하고 있다.

특허법 제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간은 다음과 같다.

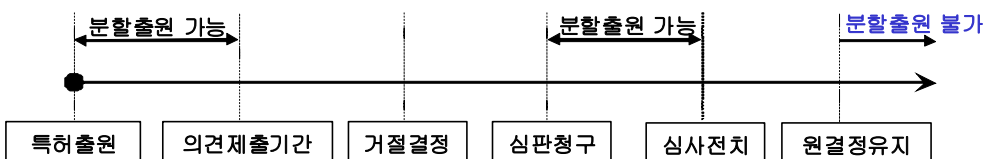
- ① 다음의 ②, ③을 제외하고 심사관이 특허법 제66조의 규정에 의한 특허결정의 등본을 송달하기 전까지
- ② 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출 기간 이내
- ③ 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일로부터 30일 이내

<원출원이 '2009. 7. 1. 이후 특허출원 및 실용신안등록출원>

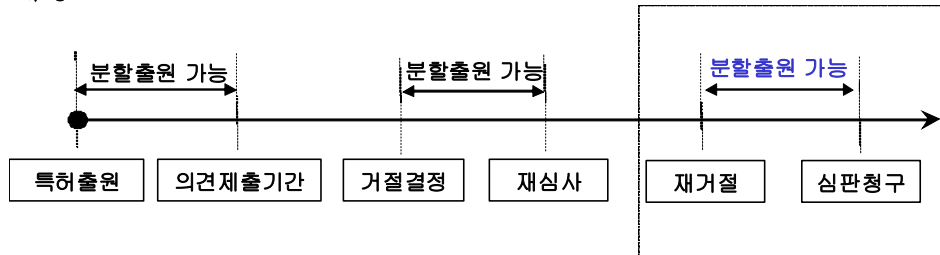
특허법 제52조제1항은 분할출원할 수 있는 기간을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간으로 규정하고 있다.

- 1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
- 2. 특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간

<중전>



<개정>



<원출원이 '99. 7. 1. 이후, 2006. 9. 30. 이전 실용신안등록출원>

실용신안법 제12조제2항 및 제13조제1항의 단서 규정에 의한 보정기간 이내(실§16①)의 기간으로 다음과 같다.

- ① 실용신안 등록출원일로부터 2월 이내(실칙§9)
- ② 실용신안법 제12조제2항 규정에 의한 심사관의 보정명령에 의한 보정기간('99. 7. 1.~2001. 6. 30. 출원은 특허청장의 보정명령에 의한 보정기간)

우선권주장 출원을 기초로한 분할출원의 취급

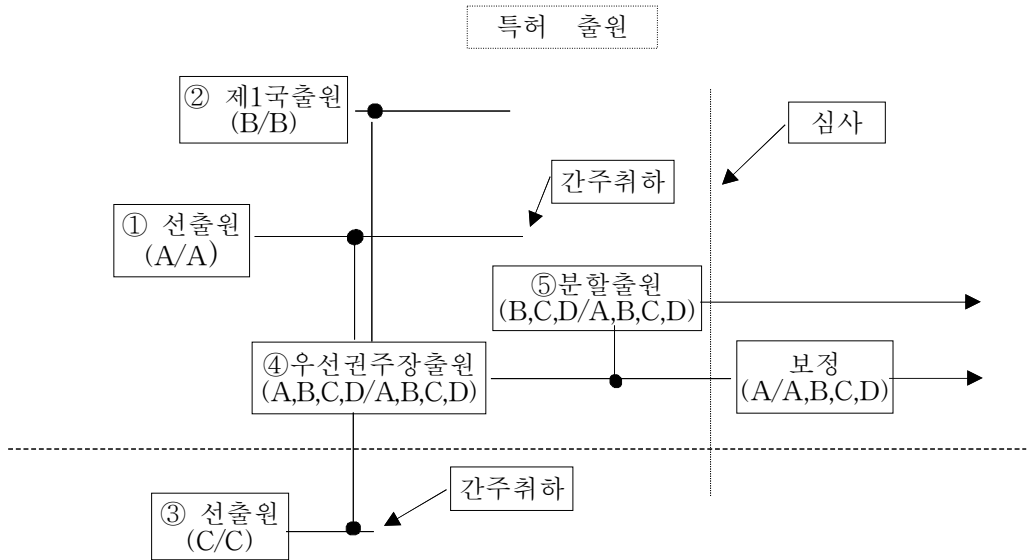
조약우선권주장출원이나 국내우선권주장출원을 기초로한 분할출원은 인정된다

아래예에서 ④의 우선권주장출원이 ①, ③의 선출원(국내우선권주장출원)과 ②의 제1국출원(조약우선권주장출원)을 동시에 수반하는 경우에도 ④의 우선권주장출원을 기초로한 ⑤의 분할출원은 인정된다.

이 경우 ⑤의 분할출원의 출원일은 ④의 우선권주장출원일로 소급되나, 특허요건 판단일은 당해 발명이 기재된 선출원의 출원일에 따라 달라진다. 즉 B 발명은 ②의 제1국출원일, C의 발명은 ③의 선출원일이 되며, ④의 우선권주장출원시 추가된 D 발명은 ④의 우선권주장출원을 한 날이 된다.

또한 심사단계에서는 ④의 우선권주장출원과 ⑤의 분할출원에 동일한 발명이 기재된 경우에는 특허법 제36조제2항을 적용하여 심사한다.

한편, 우선권주장의 취지는 분할출원서에 기재하여야 하며, 우선권주장의 보정이나 추가는 특허법 제54조제7항이나 제55조제5항을 준용한다.



(청구항에 기재된 발명/상세한 설명에 기재된 발명)

실용신안등록출원

(3) 원출원의 출원인과 분할출원의 출원인이 동일할 것

특허법 제52조제1항은 「특허출원인은 …… 분할할 수 있다」고 하여 분할출원을 할 수 있는 자는 특허출원인으로 규정하고 있다.

따라서 분할출원을 할 수 있는 권리를 가진 자는 원출원을 한 자이다.

원출원을 한 자와 분할출원인이 동일인임을 인정받기 위해서는 ① 출원인의 주소 또는 영업소가 일치될 것, ② 출원인의 성명 또는 명칭이 일치될 것, ③ 출원인의 인장이 일치될 것이 필요하다.

또한, 공동출원의 경우에도 원출원과 분할출원의 출원인은 완전히 일치하여야 한다. 따라서 원출원이 공동출원인 경우 원출원의

출원인 전원이 분할출원을 하여야만 적법한 분할출원으로 인정받을 수 있다.

(4) 분할출원서에 그 취지 및 원출원을 표시할 것

특허법 제52조제3항 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.

따라서 분할출원시에 원출원을 표시하지 않거나 잘못 표시한 경우에는 그 분할출원은 적법한 분할출원으로 인정되지 않는다.

또한 분할출원후 분할출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정은 불가하다. 다만 원출원의 표시가 오기로 자명한 것이라면 그 보정은 인정된다.

3. 2 실체적 요건

특허법 제52조제1항에는 「2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 ... 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다」고 하여 분할출원이 적법한 출원으로 인정받기 위한 실체적 요건을 규정하고 있다.

즉 적법한 분할출원으로 인정받기 위하여 2이상의 발명이 하나의 특허출원서에 기재되어 있어야 하며, 원출원의 명세서에 기재된 발명의 일부를 분할출원으로 하여야 한다.

이때 분할출원의 명세서(도면 포함)에 포함된 발명 모두는 원출원의 명세서에 포함되어 있어야 하며, 분할출원에 포함된 발명중 일부

라도 원출원에 포함되어 있지 않다면 그 분할출원은 부적합한 것으로 인정한다

원출원에 기재된 발명과 분할출원에 기재된 발명이 동일한지 여부는 확대된 선원에서 설명한 동일성 판단 방법과 같다(제2부 제5장 참조).

분할출원의 적합성 판단의 기준이 되는 명세서

분할출원한 발명이 원출원에 기재되어 있는지 여부를 판단할 때 기초가 되는 명세서(도면 포함)는 최초 출원명세서이다.

즉 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 보정에 의하여 삭제되어 보정된 명세서에 기재되어 있지 않다 하더라도 삭제된 발명을 분할출원할 수 있다.

분할출원과 원출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일한 경우의 취급

- (1) 분할출원의 청구범위에 기재된 발명과 분할후의 원출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일한 경우에는 분할출원은 인정하되, 특허법 제36조제2항의 규정을 적용하여 심사한다.
- (2) 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일하지 않았으나 그 후에 원출원 또는 분할출원이 보정되어 청구범위에 기재된 양자의 발명이 동일하게 되었을 때에도 특허법 제36조제2항의 규정을 적용한다.

3. 2 분할출원의 보정

(1) 보정의 시기

분할출원의 명세서 또는 도면의 보정을 할 수 있는 시기는 원출원의 출원일부터 기산하여 특허법 제47조제1항 각호에 기재된 기간 이내에 보정할 수 있다.

(2) 보정의 내용

분할출원이 절차적 요건과 실체적 요건을 충족한 경우 분할출원은 통상의 출원으로 보고 보정에 대한 적합성을 판단한다. 이 경우 최초의 분할출원서가 보정의 실체적 요건을 판단하는 최초의 출원명세서가 된다.

따라서 분할출원 이후 보정에 의하여 분할출원의 최초 명세서에 포함되어 있지 않은 발명이 신규로 추가되었다면, 원출원의 출원시기에 따라 요지변경 또는 신규사항 추가금지 규정에 따라 심사를 진행한다.

4. 분할출원 절차

4.1 분할출원서 제출 및 원출원의 보정

분할출원의 절차를 취할 때에는 특허법시행규칙 제29조의 규정의 별지 제14호 서식의 특허출원서에 명세서 등 각호의 서류를 첨부하여 새로이 출원하여야 한다.

이 경우 일반적으로 새로운 출원과 동시에 원출원에 대하여 보정서를 제출하여 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명을 다르게 하여야하나, 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 원출원의 발명의 상세한 설명이나 도면에만 기재되어 있고 청구범위에 기재되어 있지 않은 경우에는 원출원을 보정하지 않아도 된다.

4. 2 공지에외 규정 적용 및 우선권주장서류의 제출

분할출원에 대하여 공지에외주장 또는 우선권주장을 하고자 할 때에는(원출원시 공지에외주장이나 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 출원은 인정되지 않는다.) 출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 서류를 새로운 출원일부터 규정된 날까지(공지에외주장출원의 경우는 분할출원일로부터 30일(특§30②) 이내, 우선권주장출원의 경우는 분할출원일로부터 3월(특§52④) 이내)) 제출하여야 한다.

다만, 이들 증명서의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서에 갈음할 수 있다(특칙§10②).

분할출원의 경우 원출원에서 증명서류가 제출되었다면 그와 동일한 공지에외주장 또는 우선권주장을 분할출원시에 표시한 경우 원용의 의사표시가 있는 것으로 볼 수 있다. 다만, 특칙제10조제2항에서는 반드시 원용의 취지를 “명기”하도록 하고 있으므로 증명서류를 별도로 제출하지 않은 채 증명서류의 원용을 명기하지 않는 경우에는 서류의 원용에 관한 기재방식에 위배된 것으로 보아 보정을 명한다.

5. 분할출원의 효과

분할출원의 출원일을 원출원의 출원일로 소급함으로써 생기는 불합리한 점을 없애기 위하여 특허법 제52조제2항의 단서규정이 마련되어 있다. 따라서, 아래의 경우에는 분할출원의 출원시점은 실제로 출원절차를 밟은 때로 본다.

- (1) 분할출원이 특허법 제29조제3항에 규정한 “타 특허출원” 또는 실용신안법 제4조제3항에 규정한 “특허출원”에 해당하는 경우

이는 분할출원에 관한 발명은 원출원의 당초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것이어야 하지만 분할 출원하며 분할출원하고자 하는 발명을 설명한 사항이 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재되는 수가 있어 그 기재된 사항이 원출원일까지 소급하여 선원의 지위를 갖는 것은 불합리하므로 분할에 의한 새로운 출원이 특허법 제29조제3항에서 규정하는 타출원으로 되는 경우에는 출원일을 소급하지 않는 것으로 하며 실용신안등록출원의 경우에도 마찬가지이다.

- (2) 분할출원에 관한 발명에 대하여 특허법 제30조제2항의 규정의 적용을 받고자 하는 자가 그 취지를 기재한 서면 및 이를 증명하는 서면을 특허청장에게 제출하는 경우
- (3) 분할출원에 대하여 우선권을 주장하고자 하는 자가 우선권을 주장한다는 취지의 서면, 최초로 출원한 국명 및 출원년월일을 기재한 서면을 특허청장에게 제출하는 경우 및 그 최초 출원국 정부의 증명이 있는 출원의 연월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 특허청장에게 제출하는 경우

6. 분할출원에 대한 심사

6. 1 분할출원의 방식심사

분할출원이 제출되면 분할출원의 방식요건의 충족여부를 심사한다.

즉, 분할출원이 분할출원을 출원할 수 있는 기간내에 제출되었는지 여부, 분할출원할 수 있는 자가 분할출원을 했는지 여부, 분할출원에서 선출원의 표시등이 적절한지 여부 등에 대하여 심사한다.

분할출원이 기간을 경과하여 제출되거나 선출원의 절차가 종료된

이후에 제출된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제1항제7호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 분할출원서를 반려한다

한편, 분할출원과 관련한 기재 사항의 보정은 출원절차가 계속 중인 한 가능하나 보정할 수 있는 내용은 당초 표시에 오기가 있거나, 자명한 흠결을 바로 잡는 보정에 한하며, 기재내용을 변경하는 보정은 인정되지 않으므로 필요한 경우 보정이 가능한 범위를 보정 명령서에 병기하여 통보할 수 있다.

6. 2 분할출원의 출원범위에 관한 심사

<원출원이 2006. 9. 30. 이전 특허출원>

원출원에 기재되지 않은 발명을 분할출원한 경우 분할출원에 대하여 기간을 정하여 불인정예고통지하고 제출된 의견서에 의하여도 분할출원을 인정할 수 없는 경우 분할출원 불인정통지를 하고 출원일을 소급하지 않고 분할출원한 날을 기준으로 심사한다.

분할출원 심사시 분할불인정사유와 거절이유가 동시에 있는 경우 분할출원의 인정여부를 확정된 후 거절이유통지를 한다. 다만, 원출원이 2006. 9. 30. 이전 출원인 경우로서 거절이유가 있고 그 거절이유가 출원일의 소급여부(분할출원의 인정여부)와 관계없는 거절이유인 경우에는 분할출원불인정예고통지와 거절이유통지를 각각 별도의 통지서로 동시에 통지할 수 있다.

분할출원 불인정통지후 심사는 분할출원일을 기준으로 심사하며, 심사 중 분할출원의 명세서를 보정하여 원출원에 기재되지 않은 발명을 삭제한 경우에는 다시 출원일을 소급하여 심사하여야 한다.

한편, 분할출원을 인정할 수 없어 출원일을 소급하지 않는 경우에도 다른 거절이유가 없는 경우에는 분할출원 불인정통지후 특허결정하는 것도 가능하다.

또한 분할출원의 청구범위에 기재된 발명과 분할후의 원출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일한 경우에는 분할출원은 인정하고, 특허법 제36조제2항의 규정을 적용하여 심사한다.

<원출원이 2006. 10. 1. 이후 출원>

원출원에 기재되지 않은 발명을 분할출원한 경우 분할출원에 대하여 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 및 또는 보정서에 의하여도 분할출원을 인정할 수 없는 경우에는 특허거절 결정을 한다.

**재거절된 원출원과 분할출원의 청구범위에
기재된 발명이 동일한 경우의 취급**

- (1) 특허법 제67조의2에 따른 재심사 결과 재거절된 경우 출원인은 거절결정불복 심판을 청구할 수 있는 기간에 분할출원할 수 있다.
- (2) 이 때 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명 중 일부라도 상호 동일한 경우, 원출원에 대한 거절결정불복심판의 심결이 확정될 때까지 분할출원의 심사를 보류하는 것으로 한다(규정§7).

제3절 이중출원

(원출원이 1999. 7. 1. 이후, 2006. 9. 30. 이전 출원에 적용한다)

1. 취지

이중출원제도는 당초 청구범위 내에서 출원형식을 달리하여(실용신안등록출원 → 특허출원, 특허출원 → 실용신안등록출원) 후출원할 수 있도록 한 후, 등록단계에서 하나의 권리에 대해서만 등록을 유지할 수 있도록 하는 제도이다.

이중출원제도는 이중출원이 적합하게 출원된 경우 출원일을 이중출원의 기초가 된 출원(이하 이 절에서는 “원출원”이라 한다)의 출원일로 소급하고, 특허출원의 심사나 등록실용신안의 기술평가 단계에서는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제36조제3항이나, 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조제4항의 규정을 적용하지 않고 설정등록 단계에서 먼저 등록된 권리를 포기하는 경우에만 하여 나머지 권리의 등록을 허용함으로써 출원인이 유리한 권리를 선택할 수 있도록 하는 제도이다.

<참고: 이중출원제도와 변경출원 제도 비교>

구 분	이중출원		변경출원	
	특허출원	실용신안등록출원	특허출원	실용신안등록출원
원출원	실용신안등록출원	특허출원	실용신안등록출원	특허출원
출원시기	실용신안출원 후 실용신안설정 등록후 1년까지	최초의 거절결정등본을 송달 받은 날 부터 30일 이내	최초의 거절결정등본을 송달 받은 날 부터 30일 이내	최초의 거절결정등본을 송달 받은 날 부터 30일 이내
원출원의 취급	절차를 계속 진행(등록 단계에서 선택)	절차를 계속 진행(등록 단계에서 선택)	취하된 것으로 간주	취하된 것으로 간주

(2006년 추록)

2. 관련규정

구 특허법 제53조(이중출원)

- ① 실용신안등록출원을 한 자는 그 실용신안등록출원을 한 날부터 실용신안권의 설정등록후 1년이 되는 날까지^{주1)} 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록 청구범위에 기재된 사항의 범위안에서 특허출원(이하 “이중출원”이라 한다)을 할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의하여 이중출원을 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지 및 이중출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 이중출원이 있는 경우에 그 특허출원은 실용신안등록출원을 한 때에 출원된 것으로 본다. 다만, 그 특허출원에 대하여 다음 각호의 규정을 적용함에 있어서는 당해 이중출원시에 출원한 것으로 본다.
 1. 특허출원이 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 구 실용신안법제5조제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하여 제29조제3항 또는 구 실용신안법 제5조제3항의 규정을 적용하는 경우
 2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우
 3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우
 4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우
- ④ 제1항의 규정에 의한 특허출원의 경우에 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류는 동조제5항의 규정에 불구하고 이중출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

주1) 2001. 2. 3. “실용신안권의 설정등록일로부터 1년이 될 때까지”를 “그 실용신안등록출원을 한 날부터 실용신안권의 설정등록후 1년이 되는 날까지”로 개정 : 이는 설정등록 이전에도 이중출원을 할 수 있음을 명확히 한 것으로 선출원이 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다.

3. 이중출원 요건

3. 1 형식적 요건

(1) 원출원(등록)이 특허청에 계속중일 것

이중출원이 적법한 출원으로 인정되기 위해서는 이중출원시 원출원(원출원이 실용신안등록출원인 경우 실용신안권)이 특허청에 계속중이거나, 설정등록이 되어 있어야 한다.

따라서, 원출원이 취하, 포기되거나, 각하 또는 무효가 확정되거나 등록된 실용신안권이 포기, 무효 또는 취소결정이 확정된 때에는 이중출원을 할 수 없다.

(2) 원출원을 한 자와 이중출원인이 동일 할 것

구 특허법 제53조제1항 및 구 실용신안법 제17조제1항은 원출원을 한자가 이중출원을 할 수 있다고 규정하여 원출원을 한 자와 이중출원의 출원인이 이중출원시 일치될 것을 요구하고 있다.

한편 원출원의 출원인이 출원단계에서 변경된 경우에는 변경된 출원인이 이중출원을 할 수 있으며, 또한 원출원이 실용신안등록출원으로 실용신안권이 설정등록된 후 등록권리자가 변경되었다면 특허로 이중출원을 할 수 있는 자는 변경된 등록권리자이다(법무부61010-1443호 참조).

원출원을 한 자와 이중출원인이 동일인임을 인정받기 위해서는

① 출원인의 주소 또는 영업소가 일치될 것, ② 출원인의 성명 또는

(2008년 추록)

명칭이 일치될 것, ③ 출원인의 인장이 일치될 것이 필요하다.

또한, 공동출원의 경우에도 원출원과 이중출원의 출원인은 완전히 일치하여야 한다. 따라서 원출원이 공동출원인 경우 원출원의 출원인 전원이 이중출원을 하여야만 적법한 이중출원으로 인정받을 수 있다.

(3) 이중출원할 수 있는 기간 내에 이중출원한 것일 것

① 특허로 이중출원할 수 있는 기간

특허로 이중출원할 수 있는 시기는 실용신안등록출원의 출원일로부터 실용신안권의 설정등록후 1년까지이다. 다만, 원출원이 국제실용신안등록출원인 경우에는 구 실용신안법 제57조제2항의 규정에 의하여 실용신안등록출원으로 보는 국제출원의 경우에는 구 실용신안법 제30조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고 구 실용신안법 제59조제1항의 규정에 의한 번역문이 제출된 후에 이중출원이 가능하다.

구 실용신안법 제71조제4항의 규정에 의하여 실용신안등록출원으로 되는 국제출원에 대하여는 동조동항의 결정이 있는 후에 이중출원이 가능하다.

② 실용신안으로 이중출원할 수 있는 기간

실용신안등록으로 이중출원할 수 있는 기간은 특허결정서 등본을 송달받기 전으로 최초의 거절결정 등본을 송달 받은 후 30일(구 실용신안법 제4조에서 준용하는 특허법 제15조제1항의 규정에 의하여 동법 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간) 이내 이다.(2006.10.1. 개정)

(4) 이중출원서에 그 취지 및 원출원을 표시할 것

구 특허법 제53조제2항 및 구 실용신안법 제17조제2항 규정에 의하
(2006년 추록)

여 이중출원을 하는 자는 이중출원서에 그 취지 및 이중출원의 기초가 된 원출원을 표시하도록 규정되어 있다.

따라서 이중출원시에 원출원을 표시하지 않거나 잘못 표시한 경우에는 그 이중출원은 적법한 이중출원으로 인정되지 않는다.

또한 이후 이중출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정은 인정되지 않는다. 다만 원출원의 표시가 오기로 자명한 것이라면 그 보정은 인정된다.

3. 2 실체적 요건

구 특허법 제53조제1항 및 구 실용신안법 제17조제1항은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 이중출원을 할 수 있다고 하여 이중출원은 원출원의 청구범위에 기재된 사항의 범위 내일 것을 요구하고 있다. 그 판단 방법은 다음과 같다

(1) 비교대상

이중출원을 할 수 있는 범위는 이중출원의 청구범위에 기재된 발명이 원출원의 최초 명세서의 청구범위에 기재된 범위내이어야 하므로 비교대상은 원출원의 청구범위와 이중출원의 청구범위가 된다.

따라서 원출원의 최초의 명세서의 상세한 설명이나 도면에만 기재되어 있고 “청구범위”에 기재되지 않은 발명을 이중출원의 명세서의 청구범위에 기재하는 경우 그 이중출원은 인정하지 않는다.

(2) 기재된 사항의 범위내

「기재된 사항의 범위내」란 원출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위와 외형상의 완전동일을 말하는 것이 아니며, 원출원 명세서의 청구범위에 기재된 발명과 같거나 내적부가로 청구범위를 감

축한 경우, 청구항의 삭제 및 선택적 구성요소를 삭제한 경우에는 기재된 사항의 범위 내로 본다.

따라서 청구범위에 구성요소를 부가하는 경우라도 그러한 기재가 원출원의 최초 명세서의 청구범위에 기재되어 있지 않은 것은 허용되지 않는다.

또한 특허청구범위를 변경하지 않은 경우에도 발명의 상세한 설명 또는 도면을 변경하여 이중출원한 결과 이중출원의 청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변경된 경우에는 이중출원은 인정되지 않는다.

일반적으로 이중출원이 인정되는 경우는 ① 원출원과 이중출원의 최초 명세서가 같은 경우와 ② 원출원과 이중출원의 상세한 설명과 도면은 같고 원출원의 당초 명세서에 기재된 일부 청구항을 삭제하는 경우이므로 심사시 이러한 형태 이외의 이중출원에 대하여는 이중출원의 요건을 충족하는지를 세심하게 검토하여야 한다.

이중출원의 명세서가 원출원의 최초 명세서와 동일한 경우 이중출원이 적합한 것으로 인정하는 이유

구 특허법 제53조제1항에는 “…… 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 범위안에서 특허출원을 할 수 있다”고 규정하여 이중출원은 원출원의 “청구범위에 기재된 사항의 범위내”일 것을 요구하고 있다.

따라서 이중출원의 명세서의 청구범위에 원출원의 최초 명세서의 상세한 설명이나 도면에만 기재되어 있고 “청구범위”에 기재되지 않은 발명이 기재되어 있다면, 그 이중출원은 부적합한 것으로 처리하여야 한다.

그러나 통상 출원인이 이중출원을 하는 경우 실용신안등록출원서를 그대로 특허출원서로 바꾸어 출원하고 있을 뿐만 아니라, 심사 실무적으로도 이와 같은 출원에 대하여 특허를 허여하는 것은 이중출원의 취지와 대체로 부합되므로 원출원 명세서의 청구범위에 기재된 발명과 같거나 내적부가로 청구범위를 감축한 경우, 청구항의 삭제 및 선택적 구성요소를 삭제한 이중출원은 적합한 것으로 하여 심사한다.

다만, 이중출원 후 보정에 의하여 이중출원 명세서의 당초의 청구범위에 기재되지 않은 발명이 청구범위에 추가되면, 그 보정이 적합하더라도 부적합한 이중출원으로 보아 이중출원일에 출원한 것으로 하여 원출원과 구 특허법 제36조제3항 등의 규정을 적용한다.

3. 3 이중출원의 보정

(1) 보정 시기

이중출원의 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 시기는 통상의 출원과 같이 구 특허법 제47조 및 구 실용신안법 제12조 및 제13조의 기간내에 보정할 수 있다.

이중출원이 실용신안등록출원인 경우 보정기간은 구 실용신안법 제12조 및 제13조의 기간내에 할 수 있으나, 이중출원 범위의 적합성 여부에 대하여는 설정등록 단계에서 심사하지 않고 기술평가 단계에서 심사한다.

☞ : 이중출원이 인정되지 않는 실용신안출원의 기술평가 방법은 본 절 6. 2. 2. 참조

(2) 이중출원의 보정의 적합성 판단

이중출원서에 대한 보정서가 제출되면 보정의 적합성 여부 판단은 이중출원의 최초 명세서를 기준으로 판단한다.

즉, 이중출원에 대한 보정이 있는 경우 구 특허법 제47조의 보정요

건은 원출원의 최초명세서를 기준으로 판단하는 것이 아니라, 이중출원의 최초명세서를 기준으로 판단한다.

(3) 이중출원이 보정된 경우 이중출원의 인정·불인정의 판단

이중출원이 보정된 경우 이중출원의 인정 또는 불인정의 판단은 보정된 명세서로 판단한다. 따라서,

- ① 이중출원의 최초 명세서는 이중출원으로 인정되지 않았으나, 그 후 제출된 보정서에 의하여 이중출원이 인정된 경우에는 적법한 이중출원으로 인정한다.
- ② 최초에는 적법한 이중출원으로 인정되었다 하더라도 그 후 제출된 보정서에 의하여 적법한 이중출원으로 인정되지 아니하는 경우에는 이중출원을 인정하지 아니한다.

4. 이중출원 절차

4.1 이중출원서 제출

이중출원을 하고자 하는 경우에는 구 특허법 시행규칙(2006. 9. 29. 규칙 제367호로 개정되기 전의 것) 제30조에 규정된 제18호의2 서식의 이중출원서에 명세서 등 각호의 서류를 첨부하여 새로이 출원하여야 한다.

일반적으로 이중출원서는 원출원의 명세서를 그대로 제출하는 경우가 많으므로 특허출원을 원출원으로 하는 이중출원의 경우에는 방법에 관한 발명을 실용신안등록출원으로 하였는지 여부를 기초적요건 심사시 확인하도록 한다.

4. 2 공지예외규정 적용 및 우선권 주장서류의 제출

이중출원에 대하여 공지예외주장 또는 우선권주장을 하고자 할 때에는(원출원시 공지예외주장이나 우선권주장을 하지 않은 경우에는 이중출원시 이와 같은 주장을 하는 출원은 인정되지 않는다.) 출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 서류를 새로운 출원일부터 규정된 날까지(공지예외주장출원의 경우는 이중출원일로부터 30일(특§30②), 우선권주장출원의 경우는 이중출원일로부터 3월(특§53④) 이내) 제출하여야 한다.

다만, 이들 증명서의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서에 갈음할 수 있다(특칙§10②).

한편 이중출원이 인정되지 않는 경우 공지예외주장이나 우선권주장도 당연히 효력을 상실하는 것이 아니라, 이중출원일을 기준으로 공지예외주장이나 우선권주장의 적합여부를 판단한다.

5. 이중출원의 효과

(1) 이중출원은 원출원 한 때에 출원된 것으로 본다(특 §53③ 실§17 ③본문). 예를 들면, 이중출원의 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있는 시기는 원출원한 날부터 계산한다.

(2) 다음과 같은 경우에는 이중출원의 출원시점을 당해 이중출원을 한 때로 본다(특 §53③ 실§17③단서).

- ① 특허출원이 구 특허법 제29조제3항에 규정한 타 특허출원 또는 구 실용신안법 제5조제3항에 규정하는 타특허출원에 해당하여 구 특허법 제29조제3항 또는 구 실용신안법 제5조제3항의 규정

을 적용하는 경우

- ② 이중출원에 관하여 구 특허법 제30조제2항 또는 구 실용신안법 제6조제2항의 규정에 의하여 취지를 기재한 서면을 특허청장에게 제출하는 경우 및 이를 증명하는 서류를 특허청장에게 제출하는 경우
- ③ 이중출원에 대하여 우선권을 주장하고자 하는 자가 이중출원시 출원서에 우선권을 주장하는 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원년월일을 기재하는 경우
- ④ 이중출원에 대하여 국내우선권을 주장하고자 하는 자가 이중출원시 출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하는 경우

6. 이중출원에 대한 심사

6. 1 이중출원의 방식심사

이중출원이 제출되면 이중출원의 방식요건의 충족여부를 심사한다.

즉 이중출원이 이중출원을 출원할 수 있는 기간내에 제출되었는지 여부, 이중출원할 수 있는 자가 이중출원을 했는지 여부, 이중출원에서 선출원의 표시등이 적절한지 여부 등에 대하여 심사한다.

이중출원에 대한 방식심사 결과 이중출원이 이중출원을 할 수 있는 기간을 경과하여 제출되거나 선출원의 절차가 종료된 이후에 제출된 경우에는 구 특허법 시행규칙 제11조제1항제7호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 이중출원 자체를 반려한다

한편, 이중출원과 관련한 기재 사항의 보정은 출원절차가 계속 중인 한 가능하나 보정할 수 있는 내용은 당초 표시에 오기가 있거나, 자명한 흠결을 바로 잡는 보정에 한하며, 기재내용을 변경하는 보정은 인정되지 않으므로 필요한 경우 보정이 가능한 범위를 보정 명령서에 병기하여 통보할 수 있다.

6. 2 이중출원의 출원범위에 관한 심사

6. 2. 1 특허출원의 심사

원출원에 기재되지 않은 발명을 이중출원한 경우 이중출원에 대하여 기간을 정하여 불인정예고통지하고 제출된 의견서에 의하여도 이중출원을 인정할 수 없는 경우 이중출원불인정통지를 하고 출원일을 소급하지 않고 이중 출원한 날을 기준으로 심사한다.

이중출원 심사시 이중불인정사유와 거절이유가 동시에 있는 경우 이중출원에 대한 인정여부를 확정된 후 거절이유통지를 하는 것을 원칙으로 한다.

그러나 2001. 6. 30 이전출원은 자진보정기간이 1년3월로 제한되기 때문에, 원출원이 2001. 6. 30. 이전 출원인 경우로서 거절이유가 있고 그 거절이유가 출원일의 소급여부(이중출원의 인정여부)와 관계없는 거절이유가 있는 경우에는 이중출원불인정예고통지와 거절이유통지를 각각 별도의 통지서로 동시에 통지할 수 있다.

이중출원 불인정통지후 심사는 이중출원일을 기준으로 심사하며, 심사 중 이중출원의 명세서를 보정하여 원출원에 기재되지 않은 발명을 삭제한 경우에는 다시 출원일을 소급하여 심사하여야

한다.

이중출원의 보정은 이중출원의 최초 명세서와 비교하여 보정요건을 충족하였다 하더라도 이중출원의 요건을 충족하지 않는 경우 출원일의 소급을 인정하지 않는다.

한편, 이중출원을 인정할 수 없어 출원일을 소급하지 않는 경우에도 다른 거절이유가 없는 경우에는 이중출원 불인정통지후 특허결정 하는 것도 가능하다.

6. 2. 2 실용신안등록의 기술평가

실용신안등록출원이 이중출원의 실체적 요건을 만족하는지 여부에 대한 심사는 기초적 요건에 대한 심사단계에서는 심사하지 않고 설정등록 후 기술평가 단계에서 심사한다.

즉, 이중출원이 원출원과의 관계에 있어서 방식적 요건을 충족한 경우 그 이중출원이 이중출원할 수 있는 범위를 벗어난 이중출원이라고 하더라도 그대로 설정등록되며, 설정등록된 이중출원은 원출원과 이중출원의 관계에 따라 기술평가를 하게되며, 이중출원 불인정예고통지, 이중출원 불인정통지 및 거절이유통지는 상기 특허심사절차를 준용한다.

6. 3 이중 출원의 심사처리 절차

6. 3. 1. 동일한 심사관이 처리

이중출원 관계에 있는 후심사건은 선심사건을 종결처리한 심사관이 지정변경하여 처리하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 선심사

건을 종결처리한 심사관이 휴직, 비심사국 근무, 퇴직, 기타 사유로 해당 건을 심사할 수 없는 경우에는 해당 IPC를 담당하는 심사관이 처리할 수 있다. 이것은 이중출원 관계에 있는 출원을 동일심사관이 처리하도록 함으로써 심사의 일관성과 효율을 도모하기 위함이다. (2006. 10. 1 개정)

6. 3. 2. 이중출원 심사결정의 보고

이중출원 관계에 있는 후심사건을 처리하는 심사관은 후심사건에 대해 선심사건의 등록/유지 결정과 반대되는 결정을 하고자 하는 경우, 그 결정이유가 다음과 같은 경우에는 심사본부장에게 보고 하여야 한다.

- ① 선심사건을 등록/유지 결정 한 후, 후심사건을 기재불비를 이유로 거절/취소 결정 할 경우
- ② 선심사건(실용)은 진보성/신규성을 이유로 취소결정 하였으나, 실질적으로 동일한 청구범위를 가진 후심사건(특허)을 등록결정 하는 경우
- ③ 선심사건(특허)은 등록결정 하였으나, 실질적으로 동일한 청구범위를 가진 후심사건(실용신안)을 진보성/신규성을 이유로 취소결정 하는 경우

그러나 그 결정이유가 다음과 같은 경우에는 심사팀장에게 서면보고하여야 한다.

- ① 선심사건(실용)은 유지결정 하였으나, 실질적으로 동일한 청구범위의 후심사건(특허)을 진보성/신규성을 이유로 거절결정 하는 경우

② 선심사건(특허)은 진보성/신규성으로 거절결정 하였으나, 실질적으로 동일한 청구범위의 후심사건(실용)을 유지결정 하는 경우

다만, 출원인의 미대응 또는 보정이나 정정 등으로 특허와 실용신안의 청구범위가 달라져서 결론이 다른 경우는 상기 보고를 생략할 수 있다. (2006. 10. 1 개정)

제4절 변경출원

(원출원이 1999. 6. 30. 이전 출원, 2006. 10. 1. 이후 출원에 적용한다)

1. 취지

변경출원은 출원인이 선출원주의하에서 출원을 서두르거나 제도에 대한 오해, 대상물에 대한 판단의 곤란성 등으로 출원형식(특허, 실용신안)을 잘못 선택한 경우에 출원 후에 출원일시를 그대로 유지한 채 원출원의 형식을 보다 유리한 다른 형식으로 변경하는 제도이다.

2. 관련규정

특허법 제53조(변경출원)

- ① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과한 때에는 특허출원으로 변경할 수 없다.
- ② 제1항의 규정에 의하여 변경된 특허출원(이하 “변경출원”이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 제29조제3항에서 규정하는 타 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하여 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정을 적용하는 경우
 2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우
 3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우
 4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우
- ③ 제1항의 규정에 의하여 변경출원을 하는 자는 변경출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다.

특허법 제53조(변경출원)

- ④ 제2항의 규정에 의한 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안 등록출원은 취하된 것으로 본다.
- ⑤ 제1항 단서의 규정에 의한 30일의 기간은 「실용신안법」 제3조의 규정에 의하여 준용되는 제15조제1항의 규정에 의하여 제132조의3에서 규정한 기간이 연장된 때에는 그 연장된 기간에 한하여 연장된 것으로 본다.
- ⑥ 변경출원에 있어서 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 변경출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

3. 변경출원 요건

3.1 형식적인 요건

- (1) 원출원이 특허청에 계속중일 것

변경출원이 적법한 출원으로 인정되기 위해서는 출원의 변경시에 변경전의 실용신안등록출원(1999. 6. 30. 이전 출원인 경우 의장등록출원을 포함한다, 이하 “원출원”이라 한다)이 특허청에 계속되고 있어야 한다. (2006. 10. 1. 개정)

- (2) 변경출원할 수 있는 기간 이내에 변경출원서를 제출할 것

특허출원 또는 실용신안등록출원으로 변경출원을 할 수 있는 기간은 실용신안등록출원일 또는 특허출원일로부터 실용신안등록결정서 또는 특허결정서 등본을 송달받기 전으로 최초의 거절결정등본을 송달 받은 후 30일 이내(실용신안법 제3조의 준용규정 또는 특허법 제15조제1항에 의하여 실용신안법 제33조의 준용

규정 또는 특허법 제132조의3에서 규정한 기간이 연장된 때에는 그 연장된 기간 이내)이다.

특허법 제199조제2항에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원 또는 실용신안법 제34조제2항(구 실용신안법 제36조제2항)에 의하여 실용신안등록출원으로 보는 국제출원

- ① 특허법 제82조제1항 또는 실용신안법 제17조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고 특허법 제201조제1항 또는 실용신안법 제35조제1항(구 실용신안법 제37조제1항)의 규정에 의한 번역문이 제출된 후에 변경출원이 가능하다.
- ② 특허법 제214조제4항의 규정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원 또는 실용신안법 제40조제4항(구 실용신안법 제44조제4항)의 규정에 의하여 실용신안등록출원으로 되는 국제출원에 대해서는 각각 동조동항의 결정이 있는 후에 변경출원이 가능하다.

(3) 원출원의 출원인과 변경출원의 출원인이 동일할 것

특허법 제53조 제1항은 「실용신안등록 출원인은 특허출원으로 변경할 수 있다」고 하여 원출원의 출원인과 변경출원의 출원인이 출원의 변경시에 일치할 것을 요구하고 있다.

(4) 변경출원서에 그 취지 및 원출원을 표시할 것

특허법 제53조제3항 규정에 의하여 변경출원을 하는 자는 변경출원서에 그 취지 및 변경의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다.

따라서 변경출원서에 원출원을 표시하지 않거나 잘못 표시한 경우에는 그 변경출원은 적법한 변경출원으로 인정되지 않는다.

또한 변경출원후 변경출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정은 불가능하다. 다만 원출원의 표시가 오기로 자명한 것이라면 그 보정은 인정된다.

3.2 실체적 요건

특허법 제53조제1항에는 「그 실용신안등록출원의 출원서에 최

초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다」고 하여 변경출원이 적법한 출원으로 인정받기 위한 실체적 요건을 규정하고 있다.

즉 적법한 변경출원으로 인정받기 위해서는 변경출원의 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있어야 한다.

변경출원의 명세서 또는 도면에 기재된 사항 중 일부라도 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 않다면 그 변경출원은 부적법한 것으로 인정된다. (2006. 10. 1 개정)

3.3 변경출원의 보정

(1) 보정의 시기

변경출원의 명세서 또는 도면의 보정을 할 수 있는 기간은 원출원의 출원일부터 기산하여 특허법 제47조제1항 각호에 기재된 기간 이내에 보정할 수 있다.

(2) 변경출원이 보정된 경우 변경출원의 인정·불인정의 판단

- ① 출원의 변경시에는 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 변경출원한 발명 또는 고안이 동일하지 않아서 변경출원을 인정할 수 없었으나 그 후에 변경출원이 보정되어 양자가 동일하게 된 경우에는 변경출원은 적법한 것으로 본다.
- ② 출원의 변경시에는 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 변경출원한 발명 또는 고안이 동일하였으나 그 후에 변경출원이 보정되어 양자가 동일하지 않게된 경우에는 변경출원은 적법하지 않은 것으로 취급하여 그 시점에서 거절 이유를 통지한다. (2006. 10. 1 개정)

4. 변경출원 절차

4.1 변경출원서 제출

변경출원을 하고자 하는 경우에는 특허법시행규칙 제30조에 규정된 별지 제14호 서식의 특허출원서에 명세서 등 각호의 서류를 첨부하여 새로이 출원하여야 한다.

4.2 공지예외규정 적용 및 우선권주장서류의 제출

변경출원에 대하여 공지예외주장 또는 우선권주장을 하고자 할 때에는(원출원시 공지예외주장이나 우선권주장을 하지 않은 경우에는 변경출원시 이와 같은 주장을 하는 출원은 인정되지 않는다.) 출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 서류를 새로운 출원일부터 규정된 날까지(공지예외주장출원의 경우는 변경출원일로부터 30일(특§30②) 이내, 우선권주장출원의 경우는 변경출원일로부터 3월(특§53⑥) 이내) 제출하여야 한다.

다만, 이들 증명서의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서에 갈음할 수 있다(특칙§10②).

5. 변경출원의 효과

변경출원은 원출원 한 때에 출원된 것으로 본다(특§53②, 실§10②).

다만, 변경출원의 출원일을 원출원의 출원일로 소급함으로써 생기는 불합리한 점을 없애기 위하여 특허법 제53조제2항의 단서규정이 마련되어 있다. 따라서, 아래의 경우에는 변경출원의 출원시점은 변경출원한 때로 본다.

- (1) 변경출원이 특허법 제29조제3항에 규정한 “타 특허출원” 또는 구 실용신안법 제4조제3항에 규정한 “특허출원”에 해당하는 경우
- (2) 변경출원에 관한 발명에 대하여 특허법 제30조제2항의 규정의 적용을 받고자 하는 자가 그 취지를 기재한 서면을 특허청장에게 제출하는 경우 및 변경출원에 관한 발명이 동조 제1항에 규정하는 발명임을 증명하는 서면을 특허청장에게 제출하는 경우
- (3) 변경출원에 대하여 우선권을 주장하고자 하는 자가 우선권을 주장하는 취지의 서면, 최초로 출원한 국명 및 출원년월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 특허청장에게 제출하는 경우 (2006. 10. 1 개정)

6. 변경출원에 대한 심사

6.1 변경출원의 방식심사

변경출원이 제출되면 변경출원 방식요건의 충족여부를 심사한다.

즉, 변경출원이 변경출원을 할 수 있는 기간내에 제출되었는지 여부, 변경출원할 수 있는 자가 변경출원을 했는지 여부, 변경출원

에서 선출원의 표시등이 적절한지 여부 등에 대하여 심사한다.
 변경출원이 기간을 경과하여 제출되거나 선출원의 절차가 종료된 이후에 제출된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제1항제7호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 변경출원서를 반려한다. (2006. 10. 1 개정)

6.2 변경출원의 출원범위에 관한 심사

<원출원이 1999. 6. 30. 이전 출원>

원출원에 기재되지 않은 발명을 변경출원한 경우 변경출원에 대하여 기간을 정하여 불인정 예고통지하고 제출된 의견서에 의하여도 변경출원을 인정할 수 없는 경우 변경출원 불인정통지를 하고 출원일을 소급하지 않고 변경출원한 날을 기준으로 심사한다.

변경출원 심사시 변경불인정사유와 거절이유가 동시에 있는 경우 변경출원의 인정여부를 확정된 후 거절이유통지를 하는 것을 원칙으로 한다.

그러나 거절이유가 있고 그 거절이유가 출원일의 소급여부(변경출원의 인정여부)와 관계없는 거절이유가 있는 경우에는 변경출원불인정 예고통지와 거절이유통지를 각각 별도의 통지서로 동시에 통지할 수 있다.

변경출원 불인정통지후 심사는 변경출원일을 기준으로 심사하며, 심사 중 변경출원의 명세서를 보정하여 원출원에 기재되지 않은 발명을 삭제한 경우에는 다시 출원일을 소급하여 심사하여야 한다.

한편, 변경출원을 인정할 수 없어 출원일을 소급하지 않는 경우에도 다른 거절이유가 없는 경우에는 변경출원 불인정통지후 특허결정하는 것도 가능하다.

<원출원이 2006. 10. 1. 이후 출원>

원출원에 기재되지 않은 발명을 변경출원한 경우 변경출원에 대하여 거절이유(제53조제1항 위반)를 통지하고 제출된 의견서 및/또는 보정서에 의하여도 변경출원을 인정할 수 없는 경우에는 특허거절결정을 한다. (2006. 10. 1 개정)

7. 기타

7.1 원출원의 취급

특허법 제53조제4항은 「변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다」고 하여 원출원의 취하간주를 규정하고 있다.

7.2 분할출원과의 관계

- (1) 출원의 분할이 있는 후에 그 분할출원을 원출원으로 하여 출원의 변경을 할 수 있다.
- (2) 출원의 분할과 출원의 변경이 하나의 절차에 의해서 이루어지는 경우에는 적법한 변경출원으로 인정하지 않는다.

<설명> 출원의 분할과 변경이 하나의 절차에 의해 이루어지는 경우란, 예를들어, 특허출원의 일부를 실용신안등록출원으로 출원변경하는 등의 경우로, 출원의 분할은 동일한 출원형식내에서 2이상의 발명을 별개의 출원으로 분할하는 절차이므로 출원의 일부를 다른 출원형식으로 변경하고자 하는 경우에는 일단 동일한 출원형식으로 출원의 분할을 하고 그 분할출원을 다시 변경출원하여야 한다.

**거절결정된 출원에 대하여 재심사청구 또는
거절결정불복심판청구와 동시에 출원이 변경된 경우의 취급**

특허거절결정된 출원이 특허거절결정에 대한 재심사청구 또는 불복심판청구와 동시에 출원이 변경된 경우에는 그 절차가 형식적으로 적법한 때에는 수리하며, 그 변경출원이 심사청구된 경우에는 심사를 진행하고 재심사청구 또는 거절결정불복심판청구에 대해서는 특허법 제53조제4항(실용신안법 제10조제4항)의 규정에 의하여 원출원은 취하된 것으로 보고 각 절차에 따라서 처리한다.

제4장 우선권주장 출원

< 이 장의 적용 범위 >

모든 특허 및 실용신안등록출원

제1절 조약우선권주장 출원

1. 취지

조약에 의한 우선권주장(이하 “조약우선권”이라 한다)제도는 조약에 의하여 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 당사국(파리협약에 의한 동맹국, TRIPS 협정에 의한 회원국 및 양자간 조약에 의한 조약 당사국을 말한다) 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일 발명에 대하여 우리나라에 출원하여 우선권을 주장하는 때에는 구 특허법 제29조 및 동법 제36조의 규정을 적용함에 있어서, 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 출원한 날로 인정하는 제도이다.

조약에 의해 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 다자간 국제조약으로서는 공업소유권 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 파리협약의 영어 원문을 보기 위해서는 외교통상부 홈페이지<<http://www.mofat.go.kr/main/top.html>>참조, 이하 본 조약 명칭은 “산업재산권 보호를 위한 파리협약” 또는 “파리협약”이라 한다)과 이 협약에 기초한 WTO/TRIPS 협정이 있으며, 양자간 조약으로서는 우리나라와 캐나다(‘79. 2. 13), 핀란드(79. 9. 13), 스페인(‘75. 8. 15), 스위스(‘77. 12. 12), 영국(‘78.2.19) 및 미국(78. 2.30)간의 우선권주장을 상호 인정하는 조약이 있다. 그러나, 이들 양자간 조약은 우리나라가 1980. 5. 4. 파리협약에 가입함에 따라 그 의미가 퇴색되었다.

한편, 특허법조약은 2000. 6. 타결된 후 10개국이 가입하여 2005. 4. 28. 발효되었으며, 특허실체법조약은 현재 논의가 진행되고 있다.

파 리 협 약

(1) 개요

교통·통신의 발달로 국가간의 교류가 활발해짐에 따라 산업재산권에 관한 여러 문제를 국제적으로 해결할 필요가 생겼으나, 국가별로 법제가 상이하여 산업재산권의 효율적 이용 및 보호에 많은 지장을 초래하게 되어 이에 대한 대책의 수립이 필요하게 되었다. 그리하여 산업재산권에 대하여 국제적으로 통일된 법규를 제정할 움직임이 일어났고, 또 때마침 국제박람회가 개최된 것이 계기가 되어 최초의 국제 특허회의에서 통일된 법규가 필요하다는 의결이 이루어졌다(1873년 비인 국제회의).

그러나 국가별로 사회적·경제적 기반이 서로 달라 국제적 통일법규의 제정에는 이르지 못하고, 결국 각국 법제의 독자성을 인정하면서, 적당한 범위에서 통일적 보호를 하기 위하여, 국제협약을 체결하고 체약국 상호관계를 강화하기 위하여 동맹을 조직하였다. (1883년 파리 국제회의) 그 후 1900년 [브뤼셀], 1911년 [워싱턴], 1925년 [헤이그], 1934년 [런던], 1958년 [리스본] 및 1967년 [스톡홀름]에서 개정(revised)되었고 가장 최근에는 1979년 개정(amended)된 바 있다.

(2) 협약의 정신

파리협약은 제1조부터 제30조까지로 구성되어 있고, 각 국이 독자적인 특허법 등을 갖는 것을 인정하면서 각국이 기본적으로 지켜야 할 중요한 원칙을 제시하고 있다. 특히, 특허 제도와 관련하여, 파리조약은 3가지 기본원칙을 제시하고 있는데, 내·외국인 평등의 원칙, 우선권제도 및 각국 특허 독립의 원칙을 들 수 있다.

① 내·외국인 평등의 원칙

동맹국의 국민은 동맹의 다른 국가에서 산업재산권의 보호에 관하여 그 내국민과 같은 보호를 받는다(파리협약 제2조). 비동맹국의 국민으로서 동맹1국의 영역내에 주소 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상의 영업소를 가진 자는 동맹국의 국민과 같이 취급된다(파리협약 제3조).

② 우선권 주장

어떠한 동맹국에서 적법하게 특허출원을 하거나 실용신안, 의장 또는 상표의 등록출원을 한 자 또는 그의 승계인은 타 동맹국에서 출원의 목적상 일정한 기간 중 우선권을 향유한다(파리협약 제4조A(1)항).

③ 특허독립의 원칙

동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에 출원된 특허는 동일한 발명에 대하여 동맹국 또는 비동맹국 여부와는 관계없이 타국에서 획득된 특허와는 독립적이다(파리협약제4조의2(1)).

특허법조약(PLT)

(1) 연혁

'95년부터 특허절차를 국제적으로 통일화하기 위하여 특허법조약 체결을 위한 논의가 시작되어 2000. 6 스위스 제네바 세계지적재산권기구(WIPO)에서 개최된 「특허법조약 채택을 위한 외교회의」에서 타결되었다.

조약과 최종 의정서에 동시 서명한 국가는 미국, 독일, 스위스, 북한 등 44개 국가이고, 최종의정서에만 서명한 국가는 한국, 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 60개 국가와 3개 정부간기구(EPO, 유라시아특허청, 아프리카지역 산업재산권청)이며, 10번째 국가(정부간 기구제외)가 비준서 또는 가입서를 기탁한 3개월 후부터 조약이 발효 (2006년 9월 현재, 크로아티아, 덴마크, 에스토니아, 키르기즈스탄, 나이지리아, 몰도바, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 우크라이나, 바레인, 핀란드, 영국, 우즈베키스탄 14개국 가입, 2005. 4. 28. 발효) 되었다

※ 조약에 서명은 동 조약의 내용에 동의함을, 최종의정서에 서명은 조약채택사실을 공식인증함을 의미한다.

(2) 주요 내용

각국 특허 절차법의 통일화 및 단순화를 통하여, 출원인에게 예측 가능하고 일관되며 간소한 특허절차를 제공하기 위하여 총 27개의 조문(Article)과 부속하는 21개의 규칙(Rule) 및 6항의 합의선언문(Agreed Statement)으로 구성되어 있으며, 주요내용은 출원일 요건의 완화(제5조), 출원서식의 표준화(제6조), 출원서 기재요건의 완화(제6조), 전자출원제도의 도입(제8조), 실수에 의한 권리의 상실 방지 (제11조, 제12조, 제13조) 등을 규정하고 있다.

(3) PLT에의 가입시기 검토

우리나라는 현재 논의되고 있는 특허실체법조약(SPLT)이 2~3년내에 타결될 경우 SPLT의 타결을 기다려 PLT와 SPLT에 동시에 가입함으로써 잦은 법개정 및 전산시스템 수정에 따르는 출원인 등의 불편을 최소화하되 SPLT 논의가 장기화될 경우에는 특허3급의 가입상황을 보아가며 PLT의 가입을 우선 추진할 예정이다.

특허실체법조약(SPLT)

(1) 연혁

'86. 6.부터 '94. 1.까지 8차에 걸친 전문가 회의를 통해 기본안(Draft Patent Harmonization Treaty, PHT)이 작성되었으나 미국의 선발명주의 입장 고수로 조약체결을 위한 외교회의 개최가 무산되고 '95이후 “실체”에 관한 부분을 제외하고 “절차”에 관한 사항에 한하여 논의를 진행한 끝에 2000. 6 특허법조약(PLT)이 체결되었으며, 현재 특허실체에 관한 사항을 통일화시키기 위한 논의가 진행 중에 있다.

(2) 주요내용

현재 논의되고 있는 특허 실체에 관한 사항은 특허를 받을 수 있는 권리, 출원의 내용, 명세서의 내용 및 순서, 청구범위 기재방법, 1출원의 범위, 선행기술, 특허요건(특허대상, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성), 청구범위 및 보호범위, 보정 및 정정, 의견 및 재심 등에 관한 문제이다

논의되고 있는 특허 실체에 관한 사항 중 선출원주의 채택(미국의 선발명주의 포기), 특허대상의 확대 (기술분야 → 인간의 모든 활동분야), 유예기간(신규성 의제 기간)의 확대, 선행기술의 국제주의를 채택, 청구범위 해석 등에 관한 사항이 주요 쟁점이 되고 있다.

(3) 조약체결 전망

선진국은 선행기술, 유예기간, 신규성, 진보성은 특허법상설위원회에서 우선 논의하고, 명세서 기재요건과 유전자원의 명세서 개시는 정부간 위원회에서 분리 논의할 것을 주장하고 있으나, 개도국은 공공의 이익, 기술이전, 유전자원의 명세서 개시도 특허법상설위원회에서 함께 논의할 것을 주장하고 있어 선진국과 개도국의 대립이 심화되고 있다.

따라서 특허법 통일화의 최대요인인 미국의 선발명주의 포기 여부와, 선진국과 개도국간의 대립구도 형성으로 당분간 특허 실체법의 조기 타결은 어려울 것으로 전망된다. (2006.10.1. 개정)

우선권주장과 관련한 TRIPS 협정의 요지

TRIPS 협정 제1부 제2조에서는 TRIPS 협정과 지적재산권 보호에 관한 기존 협정간의 관계를 규정하고 있다.

즉, “TRIPS 협정의 제1부, 제3부, 제4부와 관련하여, 회원국은 파리협약의 제1조에서 제12조까지 및 제19조를 준수한다.” 라고 규정하여 TRIPS의 회원국은 파리협약에서 정한 우선권제도에 관한 규정(제4조)을 준수하도록 규정하였다.

※ 대만의 TRIPS 협정가입으로 2002. 1. 1 이후 대만출원을 기초로 한 우선권주장 출원은 인정된다.

2. 우선권주장 요건

2. 1 관련규정

특허법 제54조(조약에 의한 우선권주장)

- ① 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 또한 같다.
- ② 제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 특허출원하지 아니하면 이를 주장할 수 없다.

2. 2 우선권주장의 요건

조약에 의한 우선권주장의 효과를 발생시키기 위해서는 출원인의 동일성, 출원의 정규성, 우선권주장기간의 준수, 우선권주장 취지의 기재, 출원내용의 동일성 등의 요건을 만족하여야 한다.

여기서 출원인의 동일성, 출원의 정규성, 우선권주장기간의 준수, 우선권 주장신청 등의 요건을 충족하지 못한 경우에는 우선권주장 절차가 무효처분의 대상이 된다(우선권주장 절차가 무효처분되더라도 당초 우선권주장을 수반한 출원은 우선권주장이 없는 통상의 출원으로 유효하다)

또한 출원내용의 동일성에 관한 요건을 충족하지 못한 경우에는 일단 우선권주장은 적합한 것으로 인정하고 청구항에 기재된 발명별로 판단하여 출원의 동일성이 인정되는 발명은 우선권주장의 효력이 발생하고 출원의 동일성이 인정되지 않는 발명은 우리나라에 출원한 출원일을 기준으로 하여 심사한다.

2. 3 우선권주장을 할 수 있는 자

(1) 우선권을 주장할 수 있는 자는

조약 당사국 국민 (조약 제2조) 또는 당사국에居所(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민(조약 제3조)이 그 당사국(제1국)에 출원을 한 경우, 그 출원을 한 자 또는 그의 승계인은 동일한 발명에 대하여 다른 당사국(제2국)에 출원을 하여 우선권을 주장할 수 있다(조약 제3조 A.1).

① 따라서 발명자라 할지라도 특허출원할 권리를 타인에게 양도하

여 자신이 제1국에 특허출원을 하지 않은 자는 제2국에 우선권주장이 없는 특허출원은 가능하나 그 제1국의 특허출원을 기초로 우선권주장을 수반하는 특허출원(이하 “우선권주장출원”이라 한다)을 할 수는 없다.

- ② 공동출원의 경우에는 출원인 중 적어도 1인 이상이 당사국 국민 또는 당사국에 주소 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민이어야 한다.
- ③ 제2국에 우선권주장출원을 할 수 있는 권리는 각기 다른 승계인에게 이전할 수 있다.
- ④ 우선권주장출원을 할 수 있는 권리의 승계인은 선출원의 출원시와 후출원의 출원시 모두 당사국의 국민이어야 한다. 그러나 이 조건은 선출원시부터 후출원기간까지 모두 만족하여야 하는 것은 아니다.

즉, 우선권주장출원을 할 수 있는 권리를 승계 받은 자가 선출원의 출원시에는 당사국 국민이 아니었으나 이후 후출원의 출원전에 당사국 국민이 된 자라면 그 권리의 승계는 유효하다. 또한, 당사국 국민이 비당사국 국민에게 우선권을 양도하고, 양수인은 그 권리를 다시 당사국 국민에게 양도할 수 있는데 이러한 경우에도 우선권은 유효하게 주장될 수 있다.

- ⑤ 조약당사국은 파리협약의 동맹국 및 WTO의 회원국을 포함한다.

또한 유럽특허청(EPO, 서유럽국가 중심 20개 회원국), 유라시아특허청(EAPO 구 소련 중심 9개 회원국), 아프리카지적재산권기구(OAPI, 아프리카 15개 회원국), 아프리카산업재산권기구(ARIPO 아프리카 10개 회원국)의 가맹국들은 모두 파리협약의 동맹국이므로 이들 지역 특허청의 출원을 기초로 우선권주장을 할 수 있다.

- (2) 대한민국 국민의 경우에는 협약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일 발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 우선권 주장을 할 수 있다.

예를 들어, 우리나라 사람이 영국에 최초로 출원한 다음 그 출원을 기초로 하여 우리나라에 우선권주장 출원을 할 수 있다.

비당사국 국민의 우선권주장 출원의 취급

현행 특허법 제54조 규정에 의하면 우선권주장을 할 수 있는 자는 조약 당사국 국민에 대하여만 규정되어 있다.

그러나 파리협약 제3조에 의하면 당사국에 거소(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비동맹국 국민도 동맹국 국민과 같이 취급하도록 규정되어 있고 우리나라 특허법 제26조(조약의 효력)에서는 “특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다” 라고 규정되어 있으므로 비동맹국 국민도 동맹국에 거소나 영업소 등이 있는 경우 우리나라에 우선권주장을 할 수 있으며, 무국적자도 비동맹국 국민으로 보아 우선권주장 출원을 할 수 있는 것으로 취급한다.

2. 4 제1국의 정규의 국내출원에 기초한 최초 출원

현행 특허법에는 우선권을 주장할 수 있는 출원요건으로 “특허출원”이라고만 규정되어 있는 반면, 파리협약에는 우리나라 특허법보다 상세하게 규정되어 있으므로 상기 출원인의 요건에서와 같이 파리협약 규정을 기준으로 설명한다.

- (1) 제1국출원은 특허출원, 실용신안출원 또는 의장, 발명자증일 것

파리협약에는 특허출원할 수 있는 제1국출원의 종류를 명확히 제

시하고 있지는 않으나 파리협약 제4조E 및 제4조I 등을 참고하면, 제2국에 특허출원할 수 있는 제1국출원은 특허출원, 실용신안등록출원, 의장등록출원 또는 발명자증(inventor's certificate) 등으로 해석된다.

그러나 상표등록출원이나 서비스마크는 성격상 특허의 우선권주장의 기초 출원으로 인정할 수 없다.

(2) 제1국출원은 정규의 출원일 것

① 정규의 출원인지 여부 결정

제1국에서의 출원이 파리협약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 정규출원인지는 제1국의 관련법이 결정한다(파리협약 제4조 A(2).).

② 출원이 계속중일 필요가 있는지 여부

우선권의 기초가 되는 최초출원의 출원의 계속 여부는 우선권 효력에 영향을 미치지 않는다. 따라서 최초출원이 취하, 포기, 무효 또는 거절되어도 우선권은 여전히 유효하다. 심지어는 최초출원이 이루어지는 국가로부터 특허를 받을 수 없는 발명과 관계된 출원이라도 우선권은 유효하다.

(3) 제1국출원이 최초출원이거나 최초출원으로 인정될 수 있는 출원일 것

① 최초출원

제1국출원은 최초이어야 한다.

예를 들어 영국에 2001년 3월 1일 출원하고 동일한 발명을 우선권주장하며 미국에 2001년 5월 1일 출원하고 우리나라에 2002년 4월 1일 출원하는 경우 영국출원으로부터 12개월이 경과하였으므로 영국출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없는 것은 당연

하다. 또한, 미국출원으로부터 12개월이 경과되지 않았지만 미국출원은 동일한 발명에 대한 최초출원이 아니므로 동 출원을 기초로 우선권주장을 할 수는 없다. 만약, 최초출원이 그 국가의 출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없는 국가에 출원된 것이라면 그 국가에의 출원은 최초출원의 의미에 포함되지 아니한다.

② 최초출원으로 간주되는 후출원

파리협약 제4조C(4)에 의하면, 우선권의 기초가 되는 최초출원(전출원)과 동일한 대상에 대하여 같은 당사국에 출원된 후속출원은 후속출원일 당시에 선출원이 공개되지 않았으며, 어떠한 권리도 존속시키지 않고 취하, 포기 또는 거절되었으며 또한 동 전출원이 아직 우선권주장의 근거로 되지 아니한 경우에는 최초출원으로 간주되어 그 출원을 기초로 우선권주장을 할 수 있다.

후속출원이 최초출원으로 간주되기 위해서는 아래 요건을 모두 충족하여야 하며, 어느 하나라도 충족되지 않으면 우선권주장은 인정되지 않는다.

- ㉠ 후속출원이 같은 국가에서 같은 대상에 대하여 출원되어야 한다.
- ㉡ 후속출원이 출원되기 전에 전출원이 취하, 포기 또는 거절되어야 한다.
- ㉢ 전출원이 공개된 것이어서는 안된다.
- ㉣ 전출원이 어떠한 권리도 존속시켜서는 안된다.
- ㉤ 전출원이 같은 국가 혹은 타국에서 아직 우선권주장의 기초로 되지 않아야 한다.

심사관은 심사시 제1국출원이 정규의 국내출원에 기초한 최초출원인지 여부를 판단함에 있어 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고 우선권주장 증명서류에 파리협약에 의한 우선권주장증명서류라는 취지

의 표시가 있는 경우 그 출원이 제1국출원의 정규의 출원으로서 최초출원인지 여부를 추가로 조사하지 않고 그대로 인정한다.

**CIP출원을 기초로 하여 우선권주장을 하는
경우의 취급**

① 미국에서의 일부계속출원(Continuation-in-part application, 이하 “CIP출원”이라 한다) 만을 우선권주장의 기초로 하고 있는 경우

(i) 우리나라에 특허출원된 발명이 CIP출원의 명세서(도면도 포함한다. 이하 “명세서 등”라고 한다)중에만 기재되어 있는 사항인 경우에는 그 발명의 특허요건 판단일은 CIP출원의 출원일이다.

(ii) 우리나라에 특허출원된 발명이 미국에서의 원출원 명세서 및 CIP출원의 명세서 등에 공통으로 기재되어 있는 사항인 경우에는 그 발명의 특허요건 판단일은 소급하지 않는다.

CIP출원만을 우선권주장의 기초로 한 경우 우선권증명서로서 CIP출원의 명세서만을 제출하고 있는 경우에는 일단 모든 발명에 대하여 출원일 소급을 하지 않고 심사하며, 이후에 원출원 명세서(번역문 포함)가 제출된 때에는 상기와 같이 취급한다.

② 미국에서의 원출원 및 이에 대한 CIP출원의 양자를 우선권주장의 기초로 하고 있는 경우

(i) 우리나라에 출원한 출원일이 미국에서의 원출원일로부터 1년 이내인 경우에는 우리나라에 특허출원된 발명중 원출원 명세서 및 CIP출원의 명세서에 공통으로 기재되어 있는 사항에 대해서는 원출원의 출원일을, CIP출원의 명세서에만 기재되어 있는 사항에 대해서는 CIP출원의 출원일을 특허요건 판단일로 한다.

(ii) 우리나라에 출원한 출원이 미국에서의 원출원일로부터 1년을 경과한 경우에는 우리나라에 특허출원된 발명중 원출원 명세서 및 CIP출원의 명세서 중에 공통으로 기재되어 있는 사항에 대해서는 출원일을 소급하지 않고, CIP출원의 명세서에만 기재되어 있는 사항에 대해서만 특허요건 판단일을 CIP출원의 출원일로 소급한다.

파리협약에서 규정하는 우선권은, 동맹국 중 어느 한 나라에 한 최초의 출원에 의해서만 발생하는 것이다(파리협약 4조C(2)). 그런데 미국 특허법에

의하면 후에 출원한 발명이 선출원된 발명과 공통의 구성부분을 갖는 경우에는 후에 한 출원을 선출원의 CIP출원으로 할 수 있고, 이 경우 양자에 공통된 구성부분에 대해서는 선출원의 출원일을 주장할 수 있으며, 선출원에 기재되어 있는 사항을 제외한 구성부분에 대해서는 후에 한 출원의 출원일을 주장할 수 있는 것으로 되어 있다.

따라서, CIP출원 및 그 원출원 명세서에 공통으로 기재되어 있는 사항에 대해서는 CIP출원이 파리협약 제4조C(2)에서 말하는 최초의 출원이라고 인정되지 않으므로 상기와 같이 취급한다.

CIP출원은 그 원출원명세서의 기재를 기초로 하여 출원된 것이므로 파리협약 제4조C(2)에서 말하는 최초의 출원으로 인정되지 않는다. 따라서, 이 출원에 대한 우선권주장은 이를 인정할 수 없다. 다만, 원출원(번호를 기재함)명세서의 사본(출원일, 출원번호, 증명의 내용을 확인할 수 있는 것)을 제출하고, 다시 이 출원이 CIP출원의 명세서에만 기재되어 있는 사항에 대하여 우선권주장을 한 출원임을 명확히 하는 경우에만 예외로 한다.

미국의 가출원을 기초로한 우선권주장의 취급

미국의 가출원(provisional application) 또는 정규출원(non-provisional application)을 근거로 우리나라에 우선권을 주장하는 경우 미국특허상표청이 발급하는 우선권증명서류(priority document, certified copy of the original application)를 우리 특허청에 제출하여야 하는 바 (특허법 시행규칙 제25조) 미국특허상표청이 가출원에 대한 우선권증명서류를 출원인에게 발급하였다는 사실은 미국특허상표청이 가출원을 파리조약 우선권의 근거가 되는 정규국내출원으로 인정한 것으로 본다.

각국은 발명의 보호를 위한 다양한 형태의 출원제도를 두고 있는데 그 출원이 파리조약에 의한 우선권을 주장할 수 있는 정규국내출원인지의 여부를 타국의 특허청이 일일이 확인하기가 어려운 것이 현실이다. 그러므로 우선권증명서류를 발급하는 특허청은 해당 출원이 파리조약에 의한 우선권을 주장할 수 있는 정규의 국내출원인지 여부를 판단하여 우선권증명서류를 발급하여야 하고 타국 특허청은 이렇게 발급된 우선권증명서류를 근거로 하여 해당 출원의 우선권을 인정하면 된다.

한편, 미국특허청의 경우 보통, 특허청이 발급하는 우선권증명서류의 표지에는 (“This is to certify that annexed hereto is a true copy from the records of the

United States Patent and Trademark Office of the application which is identified above.”) “PRIORITY DOCUMENT”라는 도장이 날인되므로 당연히 해당 서류가 우선권증명용으로 발급되었다는 것을 확인할 수 있다.

참고로, 미국의 가출원에 의한 정규출원은 미국특허법 제111조제b항에 의한 가출원의 이익 [우선권] 을 청구하는 정규출원과 제119조제e항에 의한 가출원으로부터 전환된 정규출원이 있는바, 각 경우에 있어서 우선권주장의 기초가 되는 출원은 다음과 같다.

- 가출원 후 정규출원이 없는 경우 : 가출원이 우선권 주장의 기초가 됨
- 가출원으로부터 전환하여 정규출원한 경우: 정규출원이 있는 경우 가출원은 가출원으로서의 지위가 상실되므로 파리협약에 의한 우선권주장의 기초출원은 정규출원이며, 우선권기간의 시작일은 정규출원의 출원일로 인정되는 가출원의 출원일임
- 가출원의 이익[우선권]을 주장하며 정규출원한 경우: 가출원이 기초출원이 되며, 우선권기간의 시작일은 가출원의 출원일임

2. 5 우선권주장출원을 할 수 있는 기간

(1) 우선권주장출원을 할 수 있는 기간은 다음과 같다.

- ① 특허·실용신안등록출원을 기초로하여 우선권을 주장하는 경우 : 제1국 출원일로부터 1년
- ② 디자인등록출원을 기초로 하여 우선권을 주장하는 경우 : 제1국 출원일로부터 6개월
- ③ 즉, 제1국에서 실용신안등록출원을 하고 그 실용신안등록출원을 기초로 하여 우리나라에 특허출원을 하는 경우 우선권주장출원을 할 수 있는 기간은 제1국 출원일로부터 1년이며, 제1국에서 디자인등록출원을 하고 그 디자인등록출원을 기초로 하여 우리나라에 실용신안등록출원을 하는 경우의 우선권주장출원을 할 수 있는 기간은 제1국 출원일부터 6개월이다.

(2) 기간의 계산방법

- ① 우선권주장출원을 할 수 있는 기간의 계산은 제1국 출원일의 다음날부터 기산한다(파리협약 4조C(2) 기간계산은 우선권주장증명서류에 표시된 날을 기준으로 계산한다.).
- ② 우선권주장출원을 할 수 있는 기간의 계산도 특허법 제14조가 규정하는 기간의 계산방법과 동일하다. 예를 들어 선출원일이 2001년 7월 4일인 경우, 후출원은 2002년 7월 4일까지 가능하다. 2002년 7월 4일이 공휴일이거나 그날에 특허청이 출원의 접수를 받지 않는 경우에는 그 다음날까지 출원할 수 있다.

2. 6 발명의 동일성

- (1) 조약에 의한 우선권주장출원에 기재된 발명중 특허요건 판단일을 소급받을 수 있는 발명은 제1국출원에 기재된 발명과 동일한 발명이다. 그러나 발명의 동일성은 양자의 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명이 동일하여야 할 것을 요구하는 것은 아니며, 우선권주장출원의 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명과 제1국출원의 명세서 또는 도면 등으로부터 파악되는 발명이 동일하면 된다.

☞ : 발명의 동일성의 문제는 제2부제5장 참조

- (2) 다음의 경우에도 제1국출원과 우선권주장출원에 기재된 발명은 동일한 것으로 인정된다.

- ① 제1국출원 내용의 일부에 대하여 우선권주장출원을 하는 경우
- ② 제1국출원을 분할하여 2이상의 우선권주장출원을 하는 경우
- ③ 2이상의 제1국출원에 대하여 하나의 우선권주장출원을 하는 경우

- ④ 우선권주장출원에 우선권의 기초가 되는 제1국출원에 포함되어 있지 않은 발명을 포함하는 경우에도 제1국출원에 포함된 발명에 대해서는 우선권이 인정된다. 즉, 발명별로 우선권의 인정과 불인정을 판단하는 것이다.

**2 이상의 우선권주장을 포함하는 출원의
취급(복합우선권)**

- ① 복수의 제1국출원을 하나의 우선권주장출원으로 한 경우에 2 이상의 선출원을 기초로 우선권주장출원을 하였다는 이유로 우선권을 부인하거나 당해출원을 거부할 수 없다. 다만, 우리나라 특허법의 해석상 우선권주장출원이 발명의 단일성이 인정되지 아니할 때에는 특허법 제45조 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다(파리협약 4조F).
- ② 출원을 심사한 결과 발명의 단일성의 요건을 충족하지 않는 것이 명백한 경우에 출원인은 그 출원을 분할할 수 있고, 이 경우에도 분할된 각각의 출원에 대하여 우선권의 이익을 향유할 수 있다(파리협약 4조G).
- ③ 우리나라에 출원한 특허출원이 2이상의 제1국출원을 우선권주장한 출원인 경우 특허법 제29조 및 동법 제36조의 규정을 적용함에 있어서 각각의 발명이 속하는 최선의 제1국 출원일을 기준으로 심사한다.
- ④ 2이상의 제1국출원을 기초로 하여 우선권주장을 하고 있음에도 불구하고, 우리나라에 한 특허출원에 관한 발명이 제1국출원 중 하나의 출원만을 기초로 하고 있는 경우에는 그 발명에 대하여 발명이 기재된 제1국 출원일로 특허요건 판단일을 소급하여 심사한다
- ⑤ 2이상의 제1국출원을 기초로한 우선권주장출원에 있어서 각각의 출원에 따로 기재되어 있는 구성요소를 결합하여 도출한 발명에 대하여는 실제 우리나라에 출원한 출원일을 기준으로 심사한다
- ⑥ 우리나라에 한 특허출원에 관한 발명이 제1국에 한 2이상의 출원에 공통으로 기재되어 있는 경우에는 특허법 제29조 및 동법 제36조를 적용함에 있어서 최선일을 기준으로 하여 심사한다.
- ⑦ 2 이상의 우선권주장 중 최선의 제1국 출원의 우선권주장이 취하된 경우에는 남은 우선권주장 중 최선 출원의 출원일을 최선일로 본다. 다만, 이 경우 심

사관은 새롭게 최선 출원이 된 제1국 출원이 파리조약상 우선권주장의 기초가 될 수 있는 최선 출원의 요건이 되는지 여부를 심사할 수 있다.

**제1국출원에 포함되지 않는 발명이나 구성요소를
포함하는 출원의 취급(부분우선권)**

우리나라에 출원한 특허출원이 파리조약에 따른 우선권주장의 기초가 되는 출원에 포함되어 있지 않았던 발명(또는 구성요소)을 포함하는 경우에 특허법 제29조 및 동법 제36조를 적용함에 있어서 제1국출원에 포함되어 있지 않은 발명에 대하여는 우리나라 출원일을 기준으로 심사하고, 제1국출원에 포함된 발명에 대하여는 제1국출원일을 기준으로 심사한다.

우선권주장출원에 제1국출원에 포함되지 않은 발명이 있고 그 발명에 관하여 제1국출원일과 우선권주장출원일 사이에 선행기술이 있는 경우 해당 청구항에 대한 의견제출통지시 우선권주장을 소급할 수 없는 이유와 함께 거절이유를 기재하여 발송한다.

< 사례1 >

우리나라에 특허출원된 발명이 「알콜의 탄소수가 1-10」인 것을 구성요건으로 하는 것임에 대하여 우선권주장의 기초가 되는 제1국출원의 명세서에는 「알콜의 탄소수가 1-5」만이 기재되어 있는 경우에는 「알콜의 탄소수가 1-5」인 부분에 대해서는 우선권주장일을 기준으로 하고 「알콜의 탄소수가 6-10」인 부분에 대해서는 우리나라에 한 출원일을 기준으로 심사한다.

< 사례2 >

제1국출원의 명세서에는 「크롬을 구성요건으로 하는 내식강」만 기재되어 있으나 우선권주장출원에는 ① 「크롬을 구성요건으로 하는 내식강」과 ② 「크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강」을 요지로 하는 경우 ① 「크롬을 구성요건으로 하는 내식강」에 대하여는 제1국출원일을 기준으로 심사하고 ② 「크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강」에 대하여는 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다.

< 사례3 >

우선권주장출원은 「음극, 제어격자, 양극, 차폐격자와 양극과의 사이에 있고, 음극과 동전위로 유지되고 있는 제3의 격자를 갖고 있는 진공관」을 요지로 하는 것임에 대하여, 제1국출원의 출원명세서 및 도면에는 「음극, 제어격자, 차폐격자, 양극을 갖고 있는 진공관」만이 기재되어 있는 경우에는 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다.

3. 우선권주장 절차

3. 1 관련 규정

특허법 제54조(조약에 의한 우선권주장)	
2001. 2. 3. 개정전 규정	2001. 2. 3. 개정후 규정
③ 제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원 시 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 년월일을 기재하여야 한다.	③ 좌동
④ 제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 특허출원의 년월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 다음 각 호에 해당하는 날 중 최선일로부터 1년 4월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일 2. 그 특허출원이 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일 3. 그 특허출원이 제3항의 규정에 의한 타의 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원	④ 제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 산업자원부령이 정하는 국가의 경우에 한한다. 1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 서류로서 특허출원의 연월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본 2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호를 기재한 서면. ⑤ 제4항의 규정에 의한 서류는 다음 각 호에 해당하는 날 중 최선일로부터 1년 4월 이내에 제출하여야 한다. 1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일 2. 그 특허출원이 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일 3. 그 특허출원이 제3항의 규정에 의한 다른 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일
⑤ 제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자가 제4항의 기간내에 동항에 규정한 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실한다.	⑥ 제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간 내에 제4항에 규정한 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실한다.

3. 2 관련규정의 개정 취지

2001. 2. 3 개정 이전 특허법 제54조제4항에 의하면 조약에 의한 우선권을 주장하고자 하는 자는 예외 없이 최초로 출원한 국가(이하 “제1국”이라 한다)의 정부가 인정하는 특허출원(이하 “제1국출원”이라 한다)의 연월일이 기재된 서면과 발명의 명세서 및 도면의 등본(이하 “우선권주장증명서류”라 한다)을 발급 받아 최선일로부터 1년 4월 이내에 우리나라 특허청에 제출하도록 하였다.

그러나 각국 특허청은 출원인을 통하지 않고도 특허청간 전산망이나, CD-ROM 등을 통하여 용이하게 우선권주장증명서류를 입수할 수 있게 되었으며, 특허법조약(PLT)에서는 체약국간 우선권주장증명서류를 전산망을 통하여 교환할 수 있는 경우 우선권주장증명서류의 제출을 요구할 수 없도록 규정하고 있다(PLT규칙 제4조제3항).

(註) 특허법조약(Patent Law Treaty)은 2000. 6. 1. 채택된 후 2005. 4. 28. 발효되었으나 우리나라가 가입하지 않은 상태이므로 동 조약을 이행할 의무가 없다. 그러나 조약의 규정 중 현행 법제 하에서 용이하게 수용할 수 있는 사항은 개정 특허법에 반영하였다. 예로서 특허법 제54조제4항의 우선권증명서류의 제출 간소화 규정과 특허법 제54조제7항 및 제55조제5항의 우선권주장의 추가 및 보정에 관한 규정을 들 수 있다.

이에 따라 개정법에서는 산업자원부령이 정하는 국가에 제1국출원을 한 후 그 출원을 기초로 우리나라에 우선권주장출원을 하는 경우 우선권주장증명서류의 제출을 제1국에 출원한 출원번호를 기재한 서면의 제출로 갈음할 수 있도록 하여 우선권주장증명서류의 제출을 간소화하였다(개정법 제54조제4항).

또한 구법은 제54조제4항에 우선권주장증명서류의 제출의무 및 제출기한을 일괄하여 규정하였으나, 개정법에서는 조문을 정리하여 제4항에 우선권주장증명서류의 제출의무를 규정하고 제5항을 신설하여 우선권 증명서류의 제출기한을 규정하였다

3. 3 우선권주장 절차

(1) 우선권의 신청 및 수수료의 납부

우선권주장을 하고자 하는 자는 특허출원시에 출원서에 그 취지, 최초출원국명 및 출원년월일을 기재하여야 하며(특§54③) 우선권주장의 기초가 되는 출원의 최초출원번호를 명시하여야 한다 (파리협약4조 D(5)).

또한 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권주장신청시 산업자원부장관이 정하는 수수료를 납부하여야 한다.

(2) 우선권증명서의 제출

최초출원국 정부가 인정하는 특허출원일을 기재한 서면과 발명의 명세서 및 도면의 등본(이하 “우선권증명서류”라 한다)을 다음에 해당하는 날 중 최선일(最先日)로부터 1년 4월 이내에 특허청장에게 제출하여야 하며, 기간내에 우선권 증명서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실한다(특허법 제54조제5, 6항, 파리협약 4조D(4)).

다만, 2001. 7. 1.이후 출원으로서 산업자원부령이 정하는 국가의 경우에는 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호를 기재한 서면의 제출로 우선권 주장증명서류의 제출을 갈음할 수 있다(세부사항은 3. 3. 우선권 주장증명서류의 제출 간소화 참조).

- ① 조약당사국에 최초로 출원한 출원일
- ② 그 특허출원이 국내 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
- ③ 그 특허출원이 특허법 제54조제3항의 규정에 의한 다른 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일

(3) 우선권증명서류의 국어번역문 제출 (번역문 제출기간이 2005. 12. 31. 이전 만료되는 경우)

우선권증명서류에는 국어번역문을 첨부하여야 한다. 다만, 제1국출원과 우선권주장 출원의 명세서 또는 도면의 기재내용이 동일한 경우에는 그 취지를 기재하고 번역문의 제출을 생략할 수 있다(과리협약4조D(3), 특칙§25④).

* 분할출원, 이중출원 또는 변경출원에 있어서 우선권증명서류의 제출에 관하여는 제3장 제2절 내지 제4절 참조

우선권 증명서류 제출서에 제1국출원의 번역문이 첨부되지 않거나, 불비한 경우에는 번역문 제출기간이 2005. 12. 31. 이전에 만료되는 경우에 한하여 특허법 제46조 규정에 따라 보정을 명하고 보정 명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 보정되지 않은 경우 그 우선권주장을 무효처분한다.

또한 우선권주장증명서류의 번역문은 우선권주장을 증명하기 위한 참고자료이므로 번역문을 보정하여 그 실제적 내용이 변경되더라도 그 보정은 유효한 보정으로 인정한다.

(4) 우선권증명서류의 국어번역문 제출 (번역문 제출기간이 2006. 1. 1. 이후 만료되는 경우)

2005. 2. 11. 특허법시행규칙의 개정으로 인하여 2006. 1. 1. 이후에는 더 이상 우선권증명서류의 국어번역문을 제출하지 않아도 되지만, 우선일과 국내출원일 사이에 선행기술이 존재하는 등 특허성 판단에 필요한 경우에 한하여 특허청장 또는 특허심판원장 명의로 기간을 정하여 국어번역문의 제출을 요구할 수 있게 되었다.(특칙§25 ③)

제출요구를 하면서 정하는 기간은 지정기간으로서 2월로 하고 기

간연장도 가능하다.

따라서, 번역문 제출기간이 2006. 1. 1. 이후 만료되는 경우에는 우선권증명서류에 국어번역문을 첨부하지 않아도 보정요구를 하지 않도록 하지만, 특허청장 또는 특허심판원장 명의로 제출기간을 정하여 국어번역문의 제출을 요구하였으나 기간 내에 제출하지 않는다면 관련법령(특칙§25⑤)에 따라 우선권주장절차를 무효로 할 수 있게 된다.

이 경우 번역문을 보정하여 그 실체적 내용이 변경되더라도 그 보정은 유효한 보정으로 인정하는 것은 위(3)과 동일하다.

※ 국제특허출원의 경우, 2005. 2. 11. 특허법시행규칙의 개정 이전에는 우선권서류의 사본 도달공고한 날로부터 2개월 이내에 번역문을 제출토록 하였으나, 특허법시행규칙(2006.1.1.시행) 개정으로 2006. 1. 1. 이후에 번역문 제출기간이 만료되는 경우에는 번역문을 의무적으로 제출하지 않아도 되게 되었다. 따라서 국제특허출원 우선권서류의 사본 도달공고가 있었다고 하더라도 번역문 제출기간이 2006. 1. 1. 이후에 만료되는 경우라면 심사관이 요구하는 경우를 제외하고는 번역문을 제출할 필요가 없지만, 2005. 12. 31. 이전에 만료되는 경우에는 번역문을 제출하여야 한다.

우선권증명서류가 기간 이내에 제출되지 않은 경우의 취급

조약에 의한 우선권주장의 증명서류가 제1국출원일로부터 1년 4개월 이내에 제출되지 않은 경우 그 우선권주장은 효력을 상실한다. 여기서 우선권증명서류가 제출되지 않은 경우는 우선권증명서류 제출서만 제출하고 제1국 출원서를 제출하지 않은 경우를 포함한다.

우선권증명서류가 1년 4개월이 경과할 때까지 제출되지 않은 경우 심사관은 증명서류가 제출되지 않았다는 이유로 특허청장 명의로 보정을 요구한 후 해당 우선권주장절차를 무효처분 해야 한다(우선권증명서류의 법정 제출기간이 경과되었으므로 보정요구의 지정기간 이내에 증명서류가 제출되더라도 반려대상이 된다). 거절이유가 있는 경우에는 우선권주장의 무효처분 전이라도 의견제출통지

서에 우선권주장일을 인정하지 않는 이유를 기재하여 거절이유와 함께 통지할 수 있다.

단, 국제출원의 경우에는 1년 4개월 이내에 WIPO에 우선권증명서류를 제출하지 않았더라도, 국내단계에 진입후 우선권증명서류를 제출할 기회를 반드시 부여해야 하므로, 보정요구에 따라 우선권증명서류를 제출하는 경우 이를 수리해야 한다.

3. 4 우선권주장 증명 서류의 제출 간소화

(1) 적용 국가

특허법 제54조제4항 단서 규정에 따라 지식경제부령이 정하도록 한 국가는 특허법 시행규칙 제25조제2항에 특허청장이 고시하도록 규정되어 있다. 현재 「우선권증명서류의 전자적 교환에 관한 고시」에 일본, 유럽특허조약(EPC)의 체약국^{주1)}, 미합중국^{주2)} 및 세계 지적 재산권 기구(WIPO)의 전자적 접근 시스템(DAS, Digital Access System)를 통하여 우선권 증명서류를 전자적으로 송달 하기로 합의한 국가^{주3)}가 지정되어 있다.

주1) 우선권주장의 기초출원이 유럽특허청(EPO)에 출원된 경우에 한정한다.

주2) 미국은 전자적 교환 허가서(PTO/SB/39)가 제출되어야만 미공개된 우선권증명서류를 우리청에 제공하므로 우리청이 우선권증명서류 제출기간에 전자적 교환방법으로 해당 우선권증명서류를 제공받을 수 있는 상태였음을 확인할 수 있는 경우에 한정한다.

주3) 제1국에서 DAS 이용 신청이 사전에 이루어지는 등 우리청에서 특허출원번호만으로 WIPO의 DAS로부터 해당 증명서류를 입수할수 있어야 하므로 우리청이 우선권증명서류 제출기간내에 전자적 교환방법으로 해당 우선권증명서류를 WIPO의 DAS로부터 제공받을 수 있는 상태였음을 확인할 수 있는 경우에 한정한다.

(2) 적용시기

상기 규정은 특허법 부칙 제1조의 규정에 따라 2001. 7. 1.부터 시행된다. 따라서 고시에서 정한 국가에 출원한 출원일, 우선권주장증명서류의 제출기한 및 우선권주장의 추가일에 관계없이 2001. 7. 1. 이후 고시에서 정한 국가(일본)로부터 우리나라에 우선권을 주장하면서 후출원을 한 경우에 적용된다. 그 후 고시에 추가된 국가로서 제1국이 EPC의 체약국인 경우는 2007. 7. 1.부터, 미합중국인 경우는 2008. 10. 14부터, WIPO의 DAS 이용국가는 2009. 7. 1부터 출원번호를 기재한 서면의 제출로 우선권주장증명서류의 제출을 갈음할 수 있다.

(3) 적용대상 출원의 종류

특허법 제54조제4항 제2호에는 우선권주장증명서류의 제출을 갈음할 수 있는 서면에 기재할 사항을 “특허출원의 출원번호”라고만 기재되어 있으나, 일본에 출원한 실용신안등록출원의 경우도 출원번호를 기재한 서면의 제출로 우선권주장증명서류의 제출을 갈음할 수 있다.

(4) 적용시 유의 사항

한편 본 규정은 출원번호를 기재한 서면의 제출로 우선권주장증명서류 제출을 갈음할 수 있도록 한 것으로 특허법시행규칙 제25조제1항에 의한 번역문(2005. 12. 31. 이전에 번역문 제출기간이 만료되는 건에 한한다)이나 대리권을 증명하는 서류 등은 종전과 같이 제출하여야 한다.

**고시에서 정한 국가와 그러하지 않은 국가에 출원한 출원을
기초로 한 복합우선권주장출원의 취급**

고시에서 정한 국가와 그러하지 않은 국가에 출원한 출원을 기초로 하여 복합우선권을 주장하는 경우에는 고시에서 정한 국가에 제출한 우선권주장증명서류만 출원번호를 기재한 서면으로 갈음할 수 있고 그렇지 아니한 국가에 제출한 출원에 대하여는 우선권주장증명서류는 종전과 같이 특허법 제54조제4항제1호에 규정된 우선권증명서류를 제출하여야 한다.

4. 우선권주장의 효과

4. 1 관련규정

특허법 제54조(조약에 의한 우선권주장)

- ① 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 또한 같다.

4. 2 우선권주장의 효과

- (1) 우선권주장이 적합한 경우 제1국출원에 기재된 발명과 동일한 발명에 대하여는 특허법 제29조 및 제36조 적용에 있어 제1국출원일로 소급하여 심사한다. 이 경우 우선권주장이 적합하다 하더라도 제1국출원에 포함되지 않은 발명은 우선권주장출원일을 기준으로 심사한다.
- (2) 우선권주장출원의 경우에 있어서 특허법에서 특별히 정한 경우를 제외하고 그 출원일은 실제의 출원일이다. 따라서 특허법에서 정하지 않은 사항에 대하여는 출원일이 제1국 출원일로 소급되는 것은 아니다.

예로서 특허법 제30조의 공지예외주장 출원에 관한 규정을 적용함에 있어 공지후 제1국출원 전 6월 이내에 우리나라에 우선권주장출원을 하지 않았다면 비록 제1국출원일부터 1년 내에 우선권주장출원을 하였다 하더라도 자신이 공지한 발명에 의하여 신규성이 상실될 수 있다.

5. 우선권주장의 보정 또는 추가(2001. 7. 1. 이후출원에 한한다)

5. 1 취지

2001. 2. 3. 개정 전 특허법에서는 우선권주장의 기재가 명백한 오기로 판단되는 경우를 제외하고는 우선권주장의 보정이 허용되지 않았다.

이에 따라 우선권주장에 흠결이 있는 경우 그 흠결이 명백한 오기로 자명한 경우를 제외하고는 특허법 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어 출원일을 제1국출원일로 소급 받지 못하였다.

그러나 특허법조약(PLT) 제13조에는 출원 후에도 우선권주장의 보

(2008년 추록)

정이나 추가가 가능하도록 규정하고 있음을 감안하여 특허법에 제54조제7항을 신설하여 출원시 우선권주장을 한 자는 최선일부터 1년 4월 이내에 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있도록 하였다.

5. 2 관련규정

특허법 제54조(조약에의한 우선권주장)

- ⑦ 제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항의 규정에 의한 최선일부터 1년 4월 이내에 당해 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

5. 3 우선권주장의 보정 또는 추가

(1) 우선권주장을 보정 또는 추가할 수 있는 기간

우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있는 기간은 최선일부터 1년 4월까지이며, 국내출원 및 외국출원을 기초로 한 복합우선권의 경우도 같다. 우선권주장을 추가하거나 우선권주장의 일부를 취하한 경우 추가하거나 취하한 결과를 반영하여 최선일을 산정한다.

(2) 우선권주장을 보정 또는 추가할 수 있는 출원

특허법 제54조제7항에 의한 우선권주장의 보정은 “우선권주장을 한 자 중 특허법 제54조제2항의 요건을 갖춘 자”가 할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 우선권주장을 보정하거나 추가하기 위해서는 특허법 제54조제1항의 규정에 따라 출원시에 우선권주장

을 하여야 하며 제2항의 요건도 충족하여야 한다.

우선권주장을 하였는지의 여부는 출원시에 제출된 출원서의 **【우선권주장】**란의 우선권주장 관련 기재사항으로 보아 우선권주장을 하나 이상 특정할 수 있는지로 판단한다.

한편 특허법 제54조제7항의 “제2항의 요건을 갖춘 자”란 제1항에 의한 우선권주장의 기초가 되는 최초출원의 출원일부터 1년 이내에 출원한 자를 말한다.

따라서 우선권주장을 보정하거나 추가하기 위해서는 특허법 제54조제1항 및 제2항의 요건을 모두 갖추어야 하며 이들 요건을 갖추지 못하였다면 그 우선권주장은 치유할 수 없는 흠결을 가진 것이므로, 이 경우 우선권주장의 보정이나 추가는 허용되지 않는다.

또한, 우선권주장이 취하 또는 무효로 되었거나 후출원의 절차가 계속 중이 아닌 경우에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다.

또한, 우선권주장 전체를 취하한 후에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없으나 같은 날에 우선권주장을 취하한 후 추가하는 것은 가능하다.

가공의 출원 등을 기초로 한 우선권주장의 적합성 여부

존재하지 않는 가공의 출원, 타인의 출원 또는 특정할 수 없는 출원을 기초로 우선권주장을 한 경우, 그 우선권주장은 원천적으로 무효이므로 인정되지 않으며, 이 경우 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다.

(3) 우선권주장의 보정 또는 추가범위

특허법 제54조제7항의 규정에 따라 최선일부터 1년 4월 이내에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

즉, 이 기간 중에는 우선권주장의 전부 취하, 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하 및 우선권주장의 명백한 오기를 정정하는 보정은 물론 우선권주장을 추가하는 보정도 가능하다.

다만, 이 기간 중 우선권주장을 취하(일부취하 포함)하고 추가하는 보정을 하는 경우 출원인의 편의를 고려하여 취하서를 별도로 제출하지 않고 1건의 보정서에 기재하여 제출하여도 유효한 것으로 인정한다.

우선권주장의 최선일부터 1년 4월 후의 보정

최선일부터 1년 4월 후의 우선권주장의 보정은 우선권주장에 관한 기재사항에 명백한 오기가 있는 경우 이와 같은 오기를 바로잡는 보정에 한하여 허용된다.

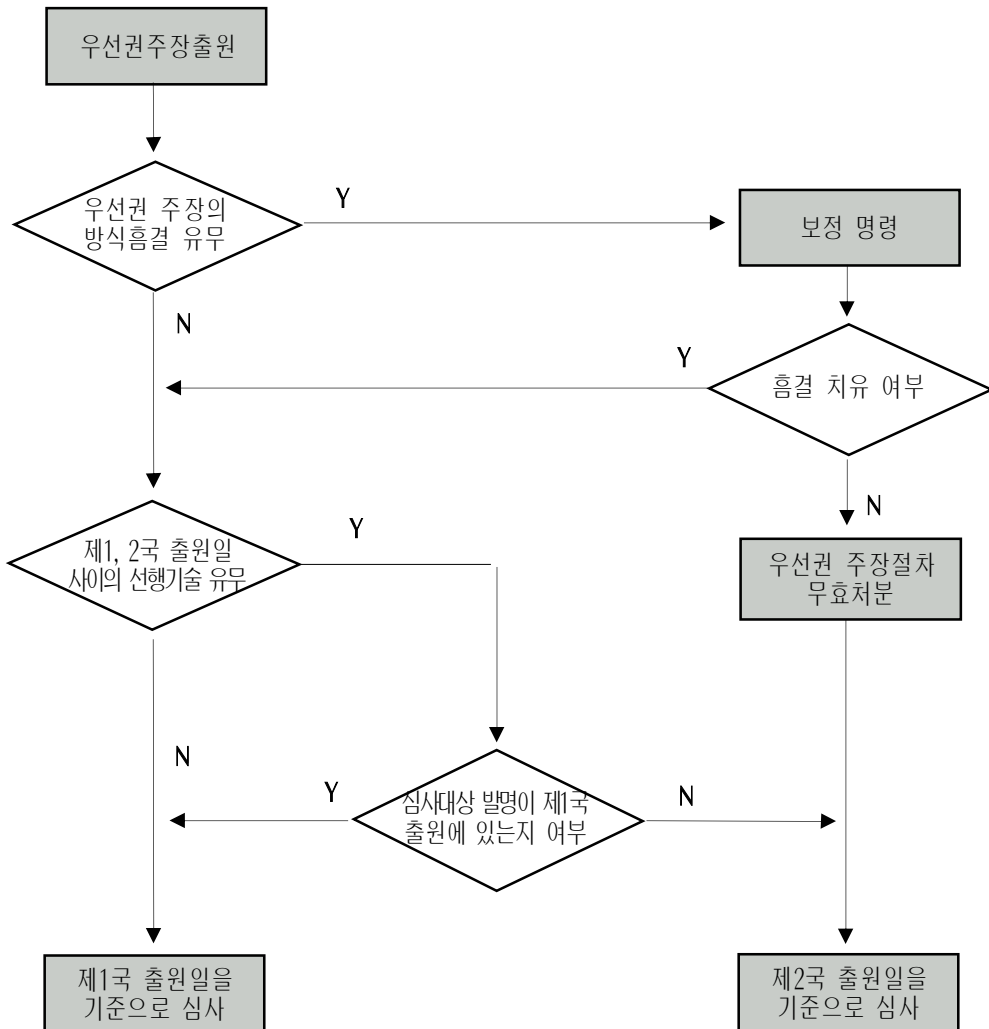
즉, 이 기간 중 보정은 보정에 의하여 제1국출원이 달라지는 보정, 특정할 수 없었던 제1국출원이 특정되는 보정 또는 제1국출원을 추가하는 보정은 허용되지 않는다.

이 기간 중에도 우선권주장의 전부 취하 또는 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하는 가능하다.

6. 조약우선권주장 및 출원에 대한 심사

6. 1 우선권주장의 방식 및 출원에 대한 실체심사 개요

(1) 절차도



(2) 심사 절차 개요

우선권주장이 있는 출원이나 우선권주장의 보정서가 접수되면 출원서 또는 보정서에 기초하여 우선권주장의 방식의 적합여부를 심사하며 우선권주장의 흠결을 발견하지 못한 경우에는 실체 심사 절차를 진행한다.

실체심사에서 선행기술조사결과 제1국출원일과 우선권주장출원일 사이에 특허법 제29조에 의한 선행기술 또는 제36조에 의한 선출원을 발견하지 못한 경우 제1국출원일로 특허법 제29조 또는 제36조의 특허요건을 판단하고 제1국출원일과 우선권주장출원의 출원일 사이에 선행기술이 존재하는 경우에 한하여 우선권주장출원에 기재된 심사대상 발명이 제1국출원에 기재되어 있는지를 판단한다. 이 경우 2006. 1. 1. 이후에는 출원인에게 우선권증명 서류의 번역문 제출을 요구할 수 있다.

우선권주장출원에 기재된 발명을 제1국출원과 비교하여 동일성이 인정되는 발명에 대하여는 출원일을 제1국출원일로 소급하여 특허요건을 판단하고 동일성이 인정되지 않는 발명에 대하여는 제2국출원일을 기준으로 특허요건을 판단하고 출원일을 소급할 수 없는 이유를 거절이유와 함께 기재하여 통지한다.

6. 2 조약 우선권주장의 방식심사

우선권주장이 있는 출원의 경우 우선권주장의 적합여부를 심사하여야 하며 심사결과 우선권주장이 부적합한 경우에는 특허법 제46조의 규정에 따라 보정명령을 하여야 하고, 보정명령에도 불구하고 지정기간 이내에 우선권주장의 흠결을 해소하지 못한 경우에는 그 우선권주장절차에 대하여 무효처분을 하여야 한다.

이 때 유의할 점은 보정시점이 최선일부터 1년 4월의 前後인가에 따라 보정가능한 범위가 달라지므로 우선권주장의 내용과 보정시점을 고려하여 흠결의 치유 여부를 판단하여야 한다.

우선권주장의 방식 심사시 아래의 사항을 참고하여 심사한다.

< 제1국출원이 우선권주장의 기초 출원으로 적합한가? >

- 우선권주장출원일이 제1국출원의 출원일부터 1년 이내일 것
- 제1국출원이 최초출원 또는 최초출원으로 간주되는 출원일 것
- 제1국출원이 조약에 의한 우선권주장의 기초가 될 수 있는 출원일 것 (특허출원, 실용신안등록출원, 디자인등록출원 또는 발명자증 등)

< 제1국출원의 표시가 정확한가? >

- 제1국출원의 출원국, 출원번호, 출원일

< 기타 우선권주장의 취지가 정확히 기재되어 있는가? >

국제특허출원의 우선권서류 확인

국제특허출원의 우선권서류는 특허넷(국제단계 조회 화면)의 우선권주장 증명서류 첨부파일을 통해 확인한다. 특허넷에 우선권서류가 첨부되지 않은 경우, 국제사무국의 홈페이지(<http://www.wipo.int/pctdb/en>)에서 국제출원 번호로 검색하여 부속서류(document)로서 확인할 수 있다. 상기 절차를 통해서도 제출 사실이 확인되지 않으면 보정요구 후 우선권서류 제출 및 소명 여부에 따라 우선권주장의 무효처분 여부를 결정한다.

복합우선권주장의 무효처분

우선권주장이 복합우선권주장이고 그 우선권주장의 일부에 흠결이 있는 경우 특허법 제46조의 규정에 따라 흠결이 있는 우선권주장에 대하여만 보정명령을 한다. 보정명령에도 불구하고 지정기간 이내에 흠결을 해소하지 못한 경우 우선권주장 전체를 무효처분하는 것이 아니고 흠결을 치유하지 못한 일부 우선권주장만을 무효처분한다. 이는 특허법 제16조 규정에 의한 무효처분의 대상은 특허에 관한 절차인 바, 복합우선권주장의 절차는 여러 개의 우선권주장절차를 출원인의 편의상 1건의 서류로 진행하도록 한 것이기 때문이다.

지정기간의 연장에 의하여 보정기간이 최선일부터 1년 4개월이 초과된 경우 우선권주장의 추가 등의 보정이 가능한지 여부

특허법 제15조제2항의 규정에 따라, 특허청장 또는 심사관은 지정기간을 연장할 수 있다. 그러므로 특허법 제46조 규정에 의하여 특허청장이 기간을 정하여 우선 (2009년 추록)

권주장의 보정을 명한 경우 그 보정기간을 연장할 수 있다.

그러나, 법 제54조제7항의 규정에 의한 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있는 기간은 법정기간으로서 특허법 제15조제2항의 규정에 의하여 1년 4월을 초과하여 연장할 수 있는 기간이 아니므로 비록 최선일로부터 1년 4월 이내에 특허법 제46조에 의한 우선권주장의 보정명령을 하였다 하더라도 최선일로부터 1년 4개월 경과한 이후에는 우선권주장의 추가 등의 보정은 인정되지 않는다.

심사관은 이 경우 최선일로부터 1년 4개월 경과 후에는 특허법 제54조제7항의 규정에 의한 우선권주장을 보정하거나 추가를 할 수 없다는 취지를 보정요구서에 함께 기재할 수 있다.

6. 3 우선권주장을 수반하는 출원에 대한 실체심사

(1) 우선권주장이 부적합한 경우의 심사

우선권주장 및 우선권주장의 보정에 대한 방식 심사결과 우선권주장이 부적합하여 우선권주장을 무효처분한 경우 우선권주장출원일을 기준으로 심사한다.

(2) 우선권주장이 적합한 경우의 심사

우선권주장에 대한 방식심사결과 우선권주장이 적합한 경우 특허요건 판단시 출원일 소급여부는 발명별로 판단한다.

즉, 제1국출원의 최초의 출원에 관한 서류(명세서, 도면등을 포함한다.)에 기재된 발명과 동일한 발명에 대하여는 특허법 제29조 및 제36조의 적용에 있어서 제1국출원일을 기준으로, 그러하지 아니한 발명에 대하여는 우선권주장출원을 기준으로 각각 심사한다.

우선권주장출원의 청구항에 기재된 발명이 제1국출원의 최초의 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일한지 여부는 특허법 제29조제1항을 적용할 때의 동일성 판단기준을 적용하여 판단한다.

제2절 국내 우선권

1. 취지

특허출원 등에 의한 우선권주장(이하 “국내우선권”이라 한다)제도는 특허출원 등(이하 “선출원”이라 한다)을 기초로 하여 당해 선출원을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위한 제도이다. 즉, 이들 선출원을 구체화 또는 개량·추가하는 발명에 대하여, 통상의 출원절차로 출원할 경우에는 자신의 선출원과 동일발명으로 거절되게 되거나 또는 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 이들 발명을 추가하는 경우에는 신규사항 추가 등에 의하여 특허거절결정될 수 있다.

이에 따라 이와 같은 불합리를 제거하여 기술개발의 성과물인 발명이 빠짐없이 보호될 수 있도록 하기 위하여 국내우선권주장을 수반하는 출원은 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 추가된 발명은 우선권주장출원의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 제도이다.

2. 국내우선권 주장의 요건

2. 1 관련규정

특허법 제55조 (특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장)

- ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리는 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 “선출원”이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우
 2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원이나 제53조 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원인 경우
 3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기 · 무효 또는 취하된 경우
 4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

주1) 2009. 1. 30. “포기 · 무효 · 취하 또는 각하”를 포기 · 무효 또는 취하로 개정:
이는 2009. 1. 30. 이후 출원에 대하여 적용

2. 2 우선권주장을 할 수 있는 자

- (1) 우선권을 주장할 수 있는 자는 특허를 받고자하는 자로서 선출원의 출원인(승계인을 포함)이다(특§55조①).

따라서 선출원과 후출원의 출원인은 후출원의 출원시점에서 동일하여야 한다.

- (2) 공동출원의 경우에도 선출원과 후출원의 출원인은 완전히 일치되어야 한다.

선출원인과 후출원인이 동일인임을 인정받기 위하여는

- ① 출원인의 주소 또는 영업소가 일치될 것
- ② 출원인의 성명 또는 명칭이 일치될 것
- ③ 출원인의 인장이 일치될 것이 필요하다.

2. 3 우선권주장의 기초로 할 수 있는 발명

우선권 주장을 하고자 하는 자는 선출원에 기재된 발명을 기초로 하여 우선권주장을 할 수 있다.

이 때 선출원에 기재된 발명은 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이므로 비록 특허청구범위에 기재되지 않고 출원서의 상세한 설명이나 도면에 기재된 발명이라도 우선권주장의 기초로 할 수 있다.

또한 심사시 유의할 점은 선출원에 기재되지 않은 발명이 후출원에 기재되어 있다 하더라도 우선권주장이 부적합한 것으로 하여 심사하는 것이 아니라 추가된 발명에 대하여는 특허요건 판단시 출원일을 실제 출원일로 하여 심사한다

2. 4 우선권주장의 기초로 할 수 있는 출원

(1) 선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원일 것

우선권주장의 기초가 될 수 있는 선출원은 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원이어야 한다(특§55조①).

(2) 선출원이 분할출원이나 변경출원이 아닐 것

선출원이 분할출원된 출원이거나 또는 변경출원된 출원이 아니어야 하나 국내우선권주장출원을 기초로 변경출원이나 분할출원은 가능하며, 그 후출원을 기초로한 분할출원이나 변경출원은 가능하다.

분할출원과 변경출원을 우선권주장의 기초로 할 수 없도록 한 것은 우선권주장의 적합여부를 심사함에 있어 원출원과 분할출원 또는 변경출원간에 출원인의 동일여부, 기간의 산정 및 우선권주장 발명의 동일성 판단 등에 있어서 심사사무처리의 번잡을 피하기 위하여 인정하지 않는 것이다.

(3) 우선권주장출원의 출원시에 선출원의 절차가 계속중일 것

① 우선권주장출원의 출원시에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 출원이 아니어야 한다.

이 때 우선권주장 출원일에 선출원을 취하, 포기한 경우에는 우선권주장이 적합한 것으로 하고, 선출원이 무효된 경우에는 우선권 주장이 무효된 시점보다 늦다는 것이 명백하지 않는 한 우선권주장을 인정한다.

② 선출원이 우선권주장출원의 출원시에 특허여부 또는 실용신안등록여부의 결정 또는 심결이 확정되어 있지 않아야 한다.

이 때 특허결정 또는 실용신안등록결정이 확정된 시점은 특허결정서 또는 실용신안등록결정서가 출원인에게 송달된 시점이며, 특허거절 또는 실용신안등록거절 결정의 경우에는 출원

인이 특허거절결정서 또는 실용신안등록거절결정서를 송달 받은 날로부터 30일이 경과한 때이다.

부분우선권 주장 및 복합우선권 주장 가능 여부

국내우선권 주장의 후출원은 선출원에 포함되어 있지 않았던 발명을 포함하여 우선권(부분우선권)을 주장할 수 있음은 물론, 2이상의 선출원을 근거로 우선권(복합우선권)을 주장할 수 도 있다. 또 파리조약에 의한 우선권과의 복합우선권을 주장할 수도 있다.

3. 국내우선권주장의 절차

3. 1 관련규정

특허법 제55조 (특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장)

- ② 제1항에 다른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.

3. 2 국내우선권 주장 절차

- (1) 국내우선권을 주장하려고 하는 자는 특허출원시(원출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우에는 우선권주장출원시 이와 같은 주장을 하는 출원은 인정되지 않는다) 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다(특§55조②)
- (2) 국내우선권주장의 절차에 있어서는 우선권주장증명서류의 제출은 요하지 않는다. 다만, 선출원의 출원서 등에 의하여 우선권주

장의 적합성 여부를 심사하여야 한다.

- (3) 우선권주장을 수반하는 특허출원에 대해서도 선출원시에 주장한 특허법 제30조의 규정을 적용 받으려고 할 경우에는 그 취지를 기재한 서면을 그 출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 또한 소정기간 이내에 특허법 제30조제2항에서 규정하는 증명서류를 제출하여야 한다. 다만, 그 증명서의 내용이 이미 제출된 증명서의 내용과 동일한 때에는 그 취지를 기재하고 이를 원용할 수 있다.

참고로 조약우선권의 경우는 특허법 제30조 적용에 있어 출원일이 소급되지 않으나 국내우선권은 출원일이 소급된다.

- (4) 우선권주장을 수반하는 특허출원에 대한 분할출원 또는 변경출원에 대하여 특허법 제55조제1항의 규정을 적용받으려고 할 경우에는 당해 분할출원 또는 변경출원시에 그 우선권주장을 하여야 한다.

4. 국내우선권주장의 보정 또는 추가(2001. 7. 1. 이후출원에 한한다.)

4. 1 개정취지

국내우선권주장의 보정이나 추가제도는 조약우선권제도가 PLT를 반영하여 우선일부터 1년 4월 이내에 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있도록 개정됨에 따라 개정된 제도로 조약우선권주장제도에서의 보정이나 추가 제도와 유사하다.

그러나 국내우선권주장제도는 선출원일로부터 1년 3월이 경과한 시점에 취하된 것으로 간주되므로 우선권주장의 삭제, 최선일의 판단, 보정요건 판단시점 및 우선권주장의 심사 등에서 조약우선권제도와 차이가 있다.

4. 2 관련규정

특허법 제55조 (특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장)

- ⑦ 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원일이 2 이상인 경우 최선출원일)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

4. 3 국내 우선권주장의 추가

(1) 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있는 기간

특허법 제55조제7항의 규정에 따라 선출원일(선출원이 2 이상인 경우에는 최선출원일)부터 1년 4월 이내에 당해 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

즉 외국에 출원한 제1국출원과 국내에 출원한 선출원을 기초로 우선권 주장을 한 경우, 외국출원을 우선권주장에 추가하는 것은 특허법 제54조제7항의 규정에 따라 제1국 출원일과 국내선출원의 출원일 중 최선일로부터 1년 4월 이내에 할 수 있는데 비하여, 국내출원을 우선권주장에 추가하는 것은 국내선출원의 출원일 중 최선일로부터 1년 4월 이내에 할 수 있다.

이는 특허법 제55조제7항에서 말하는 선출원이 동조 제1항에 의한 우선권주장 즉 국내 우선권주장의 기초가 된 먼저 한 출원을 의미하기 때문이다.

(2) 우선권주장을 추가할 수 있는 출원

국내 우선권주장을 추가할 수 있는 출원은 특허법 제55조제1항에 의한 요건을 갖추어야 한다. 이 요건을 충족하였는지 여부는 ① 선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원일 것. ② 선출원이 분할출원이나 변경출원이 아닐 것. ③ 우선권주장출원의 출원시에 선출원의 절차가 계속 중일 것. ④ 선출원의 출원인(승계인 포함)과 후출원인이 동일할 것. ⑤ 우선권 주장을 특정할 수 있을 정도로 우선권주장 관련 기재사항이 명확할 것 등을 기준으로 판단하여야 한다.

요건의 충족여부의 판단시점은 관련 규정의 취지를 감안하여 달리 적용하여야 한다. 즉, 상기요건 중 ①의 요건(우선권주장기간 1년)의 판단시점은 후출원시이고, ③ 요건(절차의 계속요건)과 ④의 요건(출원인의 동일성)은 국내우선권주장을 보정하거나 추가하는 시점을 기준으로 판단한다.

(3) 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있는 범위

선출원일로부터 1년 4월 이내의 우선권주장을 추가할 수 있는 범위는 조약우선권제도와 유사하다.

즉, 이 기간 중에는 우선권주장의 전부 취하, 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하 및 우선권주장의 명백한 오기를 정정하는 보정은 물론 우선권주장을 추가하는 보정도 가능하며, 이 기간 중 우선권주장을 취하(일부취하 포함)하고 추가하는 보정을 하는 경우 출원인의 편의를 고려하여 취하서를 별도로 제출하지 않고 1건의 보정서에 기재하여 제출하여도 유효한 것으로 인정한다.

다만, 특허법 제56조제2항에 의하여 선출원일로부터 1년 3월이 경

과한 때에는 우선권주장을 취할 수 없으며, 복합우선권주장에 있어서 선출원일부터 1년 3월의 경과 여부는 각각의 선출원일부터 계산한다.

최선일부터 1년 4월 후의 보정

최선일부터 1년 4월 후에 할 수 있는 국내우선권주장의 보정은 조약우선권제도와 같이 명백한 오기임이 자명한 것에 한한다.

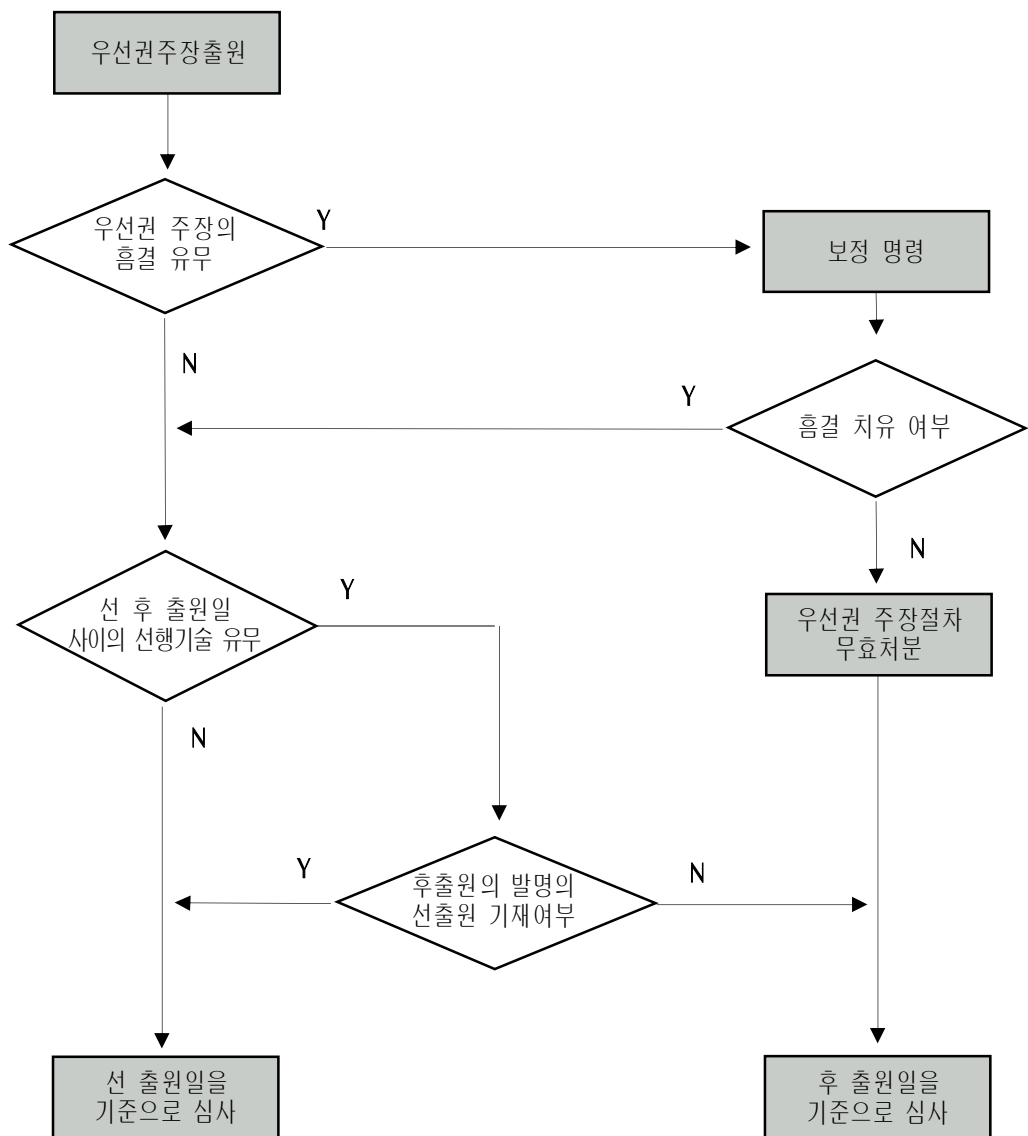
가공의 출원을 기초로 한 우선권 주장의 보정이나 추가의 가능 여부

존재하지 않는 가공의 출원, 타인의 출원 또는 특정할 수 없는 출원을 기초로 우선권주장을 한 경우, 그 우선권주장은 원천적으로 무효이므로 인정되지 않으며, 이 경우 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다.

5. 국내우선권주장 및 출원에 대한 심사

5. 1 우선권주장의 방식 및 출원에 대한 실체 심사 개요

(1) 절차도



(2) 국내우선권주장출원의 심사 절차 개요

우선권주장이 있는 출원이나 우선권주장의 보정서가 접수되면 출원서 및 보정서에 의하여 우선권주장의 방식의 적합여부를 심사하여 우선권주장의 부적합 사항을 발견하지 못한 경우에는 선행기술조사를 실시한다.

선행기술조사 결과 선출원과 후출원 사이에 특허법 제29조 또는 제36조에 관련된 선행기술이 존재하는 경우 발명별로 선출원과 후출원 발명의 동일성 여부를 판단하여 동일한 발명에 대하여는 특허요건 판단시 출원일을 선출원일로 소급하여 심사하고 동일성이 인정되지 않는 발명에 대하여는 출원일을 소급할 수 없는 이유를 거절이유와 함께 기재하여 거절이유통지 한다.

5. 2 국내우선권주장의 방식심사

특허출원시 우선권주장이 있는 경우 우선권주장의 방식의 적합여부를 심사하여야 하며 심사결과 우선권주장이 부적합한 경우에는 특허법 제46조 규정에 따라 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정기간내에 우선권주장의 흠결을 보정하지 못한 경우에는 우선권주장 절차를 무효처분을 하여야 한다.

이 때 유의할 점은 보정에 의하여 흠결을 해소하였다 하더라도 그 보정할 수 있는 범위가 선출원일로부터 1년 4월이 경과하였는지 여부에 따라 달라지므로 우선권주장의 내용과 보정한 시점을 고려하여 흠결의 치유 여부를 판단하여야 한다.

우선권 주장의 심사시 아래의 사항을 참고하여 심사한다.

< 선출원이 우선권주장의 기초 출원으로 적합한가? >

- 선출원의 출원일로부터 1년 이내에 출원될 것

- 선출원이 분할출원 또는 변경출원이 아닐 것
- 후출원시 또는 우선권주장의 추가 또는 보정시 선출원이 포기·무효 또는 취하되지 않을 것
- 선출원이 그 특허출원시 또는 우선권주장의 추가 보정시 특허(실용신안등록)여부의 결정 또는 심결이 확정되지 않을 것
- 선출원이 특허출원 또는 실용신안등록출원일 것(조약우선권의 경우 디자인등록이나 발명자증 출원에 기초하여 우선권주장을 할 수 있음)

< 선출원 표시가 정확한가? >

- 선출원의 종류, 출원번호 및 출원일자 등의 기재

< 출원인이 동일한가? >

- 출원인의 주소, 성명(명칭) 및 인장의 일치 여부

< 우선권주장의 취지가 정확히 기재되어 있는가? >

PCT 자기지정 출원의 국내우선권주장 방식심사

국내 특허출원을 기초로 우선권주장을 수반한 국제출원이 자기지정 되어 국내단계에 진입한 경우 상기 우선권주장은 국내우선권주장으로 취급되므로 방식심사시 선출원의 출원 계속 여부에 주의하여 심사한다. 국제출원일에 선출원이 무효, 취하, 포기 또는 특허허여 여부가 결정된 경우 우선권주장에 대하여 보정명령을 하고, 흠결이 치유되지 않으면 당해 우선권주장에 대하여 무효처분한다.

국내우선권주장의 추가에 대한 방식심사

특허법 제55조제7항에 의한 우선권주장의 추가는 특허청장의 보정요구에 의하여 추가하는 것이 아니라 출원인 스스로 추가하는 것이 원칙이다.

그러나 위에서 언급한 바와 같이 특허청장의 보정명령은 1년 4월 이후에도 할 수 있으므로 보정명령시 지정한 우선권주장의 흠결을 해소하기 위하여 선출원 자체를 변경하는 보정도 있을 수 있으므로 우선권주장의 보정서가 제출되면 보정내용 및 보정시점(최선출원일로부터 1년 4월이 경과하였는지 여부 등)을 감안하여 우선권주장의 보정이 적합한지 여부를 심사하여야 한다.

즉, 최선출원일로부터 1년 4월 이내의 보정은 선출원을 추가하거나 변경하는 보

정도 가능하므로 이와 같은 보정은 적법한 보정으로 인정하여야 하며 기타 보정서에 기재된 선출원이 특허법 제55조제1항 각 호에 충족하는지 여부와 수수료의 적정납부 등 제반 사항을 심사하여야 한다.

또한 우선권 주장을 추가하거나 보정에 대한 심사결과 보정이 부적합한 경우에는 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는 우선권 주장의 보정절차를 무효처분하여야 한다.

5. 3 국내우선권주장 출원의 실체심사

(1) 우선권주장이 부적합한 경우의 후출원 실체심사

우선권주장이나 우선권주장의 추가에 대한 심사결과 우선권주장이 부적합하여 우선권 주장을 무효처분한 경우 우선권주장출원은 출원일이 소급되지 않고 실제출원일로 심사한다.

이때 우선권주장이 부적합하여 우선권주장이 무효처분된 경우에는 선출원은 취하되지 않으므로 특허법 제36조 등의 적용시 유의하여야 한다.

(2) 우선권주장이 적합한 경우의 후출원 심사

우선권주장에 대한 심사결과 우선권주장이 적합한 경우 발명별로 특허요건 판단시 출원일을 소급할 수 있는지의 요건을 판단한다.

즉 조약우선권 주장에서와 같이 발명별로 판단하여 선출원의 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 발명에 대하여는 특허법 제29조 등 특허요건 판단시 출원일을 선출원일로 보고 심사하며, 그렇지 않은 발명에 대하여는 실제 출원일을 기준으로 하여 심사한다.

심사사례: 국내우선권주장을 할 수 있는 자등

□ 사건의 개요

- 선출원
 - 출원번호: 10-98-00000 (출원일: 98. 6. 00.)
 - 출원인 : 000산업 주식회사(대표 김00)외 개인 4명
 - 2001. 6월 현재 취하간주상태(조기공개: 98. 10. 26)
- 후출원
 - 출원번호: 10-98-0000 (출원일: 98. 12. 00.)
 - 출원인: 서00외 개인 4명(선출원의 개인 4명과 동일)
 - 2001. 6월 현재 심사 진행 중

□ 국내우선권주장 및 국내우선권주장 출원에 대한 심사 기준

(1) 국내우선권주장을 할 수 있는 자

- 국내우선권주장을 할 수 있는 자는 선출원인과 선출원인의 정당한 승계인 임
 - 따라서 우선권주장을 한 자와 선출원의 출원인이 일치하지 않는 경우 특허법 제 46조 규정에 의하여 보정을 명하여야 하며, 우선권을 주장한 자가 선출원인의 정당한 승계인임을 출원인이 입증하지 못하면 그 우선권주장은 부적합한 것으로서 무효처분 대상임
 - 정당한 승계인인지의 여부에 대한 입증
 - 선출원인의 승계인이 일반(포괄)승계인 경우에는 선출원인의 명의변경신고가 없더라도 이후 일반 승계인임을 입증하면 우선권 주장은 유효
 - 선출원인의 승계인이 일반승계인이 아닌 경우에는 특허법 제38조제4항의 규정에 따라 우선권주장일 이전(같은 날 포함)에 선출원의 출원인의 명의를 변경하지 않았다면 우선권 주장은 무효

- (2) 국내우선권주장을 할 수 있는 자의 요건 충족시점
 - 우선권주장을 할 수 있는 자의 요건을 충족하여야 하는 시점은 후출원일
- (3) 후출원 후 우선권주장을 한 자를 보정할 수 있는지 여부
 - 우선권주장을 한 자에 대한 보정은 명백한 오기 등을 보정하는 것은 가능하나, 우선권주장을 한 자의 실질적 동일성을 변경하는 보정은 불가
- (4) 우선권주장의 적합여부 판단이 방식심사대상인지 여부
 - 우선권주장에 관하여 수수료의 적정 납부여부, 우선권주장기간의 준수여부, 출원인의 동일성 여부, 선출원의 계속여부 등의 적합성을 판단하는 것은 방식심사 임
- (5) 우선권주장의 적합여부 판단의 방식심사 주체
 - 우선권주장의 적합여부는 특허요건 판단(신규성 및 진보성 판단) 또는 후출원에 기재된 발명이 선출원에 기재된 발명인지 여부 등의 실체심사 사항을 판단하는 것이 아니라,
 - 수수료의 적정 납부여부, 우선권주장기간의 준수여부, 출원인의 동일성여부, 선출원의 계속여부 등을 심사하는 것임
 - 출원 초기 우선권주장의 적합여부를 판단하여 적절한 보정을 하게 하지 않을 경우 선출원이 부당하게 취하되거나, 출원을 취하하고 다시 우선권주장을 할 수 있는 기회를 상실하는 등의 출원인의 피해가 발생할 수 있으므로
 - 우선권주장의 적합여부에 대한 방식심사는 출원초기에 하고, 예외적으로 출원초기에 누락한 경우 추가적으로 특허청장 명의로 보정을 명함
- (6) 우선권주장이 무효로 될 경우 취하 간주된 선출원의 처리
 - 국내우선권주장이 특허법 제55조제1항 각호 또는 출원인의 동일성이 인정되지 않아 우선권주장이 무효로 된 경우
 - 국내우선권주장이 무효로 되면 그 우선권주장은 법률효과가 생기지 않게 되어 우선권주장이라는 행위 자체가 없었던 것으로 되므로 선출원의 심사보류 및 취하간주 상태를 수정하여 심사절차를 다시 계속함 (2006.10.1. 개정)
- (7) 우선권주장이 무효처분된 경우 후출원의 심사
 - 국내우선권주장이 무효로 되면 선출원은 취하 간주되지 않고 절차가 계속되므로 특허법 제29조제3항의 타출원 또는 제36조의 선출원으로 인정됨.
 - 또한 후출원은 우선권주장이 없는 통상의 출원으로서 유효한 출원이므로 절차를 계속 진행하여야 한다.

국내 우선권주장출원에서 선출원의 취급

국내우선권주장 출원이 있는 경우 우선권주장의 기초가 된 선출원은 선출원일로부터 1년3월이 경과한 시점에서 취하된 것으로 본다.

따라서 국내우선권주장출원의 기초가 된 출원에 대하여는 심사를 진행하지 않고 보류한다. 선출원에 대한 우선심사 청구가 있는 경우에도 또한 같다.

6. 우선권주장의 효과

6. 1 관련규정

특허법 제55조 (특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장)

- ③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 제29조제3항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제4항(제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제45조 및 제52조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원의 출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.

6. 2 국내우선권 주장의 효과

(1) 국내우선권주장을 수반하는 특허출원에 관한 발명중, 당해 우선권주장의 기초가 된 선출원의 당초 명세서 등에 기재되어 있는 발명에 관해서 아래 규정을 적용함에 있어서 당해 후출원은 선출원시에 출원된 것으로 취급한다(특§55③).

- ① 특허법 제29조제1항, 제2항(신규성, 진보성)
- ② 특허법 제29조제3항 본문(확대된 선원의 지위)
- ③ 특허법 제30조제1항(공지예외 규정)
- ④ 특허법 제36조제1항 내지 제3항(선원, 실용신안법 제7조제3항, 제4항도 같은 취지)
- ⑤ 특허법 제96조제1항제3호(특허권의 효력이 미치지 않는 범위)
- ⑥ 특허법 제98조(타인의 특허발명, 등록실용신안, 등록디자인 등의 이용 또는 특허권과 디자인권과의 저촉의 관계, 실용신안법 제25조 및 디자인보호법 제45조도 같은 취지)
- ⑦ 특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권)
- ⑧ 특허법 제105조제1항 및 제2항(디자인권의 존속기간만료후의 통상실시권, 디자인보호법 제52조제3항도 같은 취지)
- ⑨ 특허법 제129조(생산방법의 추정)
- ⑩ 특허법 제136조제4항(정정심판)

(2) 선출원이 국내우선권주장 또는 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에 그 주장의 기초가 된 출원에 기재되어 있었던 발명에 관해서는 다시(즉 누적적으로) 후출원에서 우선권을 주

장하는 것은 실질적으로 우선주장기간의 연장이 되므로 우선권의 효과를 인정하지 않고, 선출원에 대하여 새로 추가된 사항에 대해서만 우선권의 효과를 인정한다.

따라서 이와 같은 발명에 대하여 우선권 주장의 효과를 가지기 위하여는 선출원의 기초출원을 복합적으로 우선권주장을 하여야 한다.

- (3) 우선권의 이익을 수반하는 선출원을 기초로 하여 분할출원 또는 변경출원을 할 수 있다(특§52④, 특§53⑥).

7. 우선권주장 출원의 공개

7. 1 관련규정

특허법 제55조 (특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장)

- ④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문의 규정을 적용한다.

7. 2 우선권주장 출원의 공개

출원공개와 관련하여 출원공개 대상이 되는 출원은 출원절차가 계속중인 것에 한한다. 그러므로 우선권주장의 기초가 된 선출원이 후출원의 공개시에 취하로 간주되는 등 특허에 관한 절차가 종료된 경우에는 우선권주장의 기초가 된 선출원은 출원공개 대상이 아니다.

또한 선출원이 취하로 간주되기 이전에 출원인이 선출원의 조기 공개를 신청하는 경우에는 그 출원을 공개하여야한다.

우선권주장을 수반한 출원은 당연히 공개가 되어야 하나 그 출원공개 시점은 기초출원의 출원일로부터 1년6월이 경과한 때이고 복합우선권주장 출원인 경우에는 최선일로부터 1년6월이 경과한 때에 공개한다.

8. 선출원의 취하 간주

8. 1 취지

특허법 제56조제1항의 규정에 의하면 국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 선출원일로부터 1년 3월이 경과한 시점에 취하된 것으로 간주하였다.

8. 2 관련규정

특허법 제56조(선출원의 취하 등)

- ① 제55조제1항에 따른 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2009.1.30. 개정)
1. 포기·무효·또는 취하된 경우
 2. 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우
 3. 당해 선출원을 기초로 한 우선권주장이 취하된 경우
 4. 삭제

8. 3 선출원의 취하

(1) 선출원이 취하된 것으로 보는 시기

국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다(특§56①).

따라서 여러 개의 특허출원을 기초로 한 복합우선권주장출원에 있어서 선출원은 최선일부터 1년 3월이 경과한때에 선출원이 일괄적으로 취하되는 것으로 보는 것이 아니라 각각의 선출원의 출원일부터 1년 3월이 경과한 때에 취하되는 것으로 본다.

다만, 선출원이 특허출원으로 다음에 해당하는 경우에는 최선일로부터 1년 3월이 경과한때 취하된 것으로 보지 않는다.

- ① 선출원이 포기·무효 또는 취하되거나 특허여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우(특§56①1호 및 2호)

선출원이 취하로 간주되기 이전에 포기나 무효되었다면 취하 간주할 대상이 없게 된다.

② 당해 선출원을 기초로 한 우선권주장이 취하된 경우(특§56①3호)

선출원을 기초로 한 우선권주장이 선출원일부터 1년 3월 이전에 취하된 경우에는 선출원일로부터 1년 3월이 경과하여도 선출원은 취하간주되지 않는다.

(2) 우선권주장의 취하

제56조제2항에는 선출원일부터 1년 3월이 경과한 후에는 우선권주장을 취하할 수 없도록 규정하고 있다.

(3) 우선권주장출원의 취하

특허법 제56조제3항 규정에 따라 후출원이 1년 3월 이내에 취하된 때에는 우선권주장도 동시에 취하된 것으로 본다.

따라서 선출원이 특허출원인 경우에는 선출원일부터 1년 3월 이내에 후출원이 취하되면 그 우선권주장도 동시에 취하되므로 선출원일부터 1년 3월이 경과하여도 선출원은 취하 간주되지 아니한다.

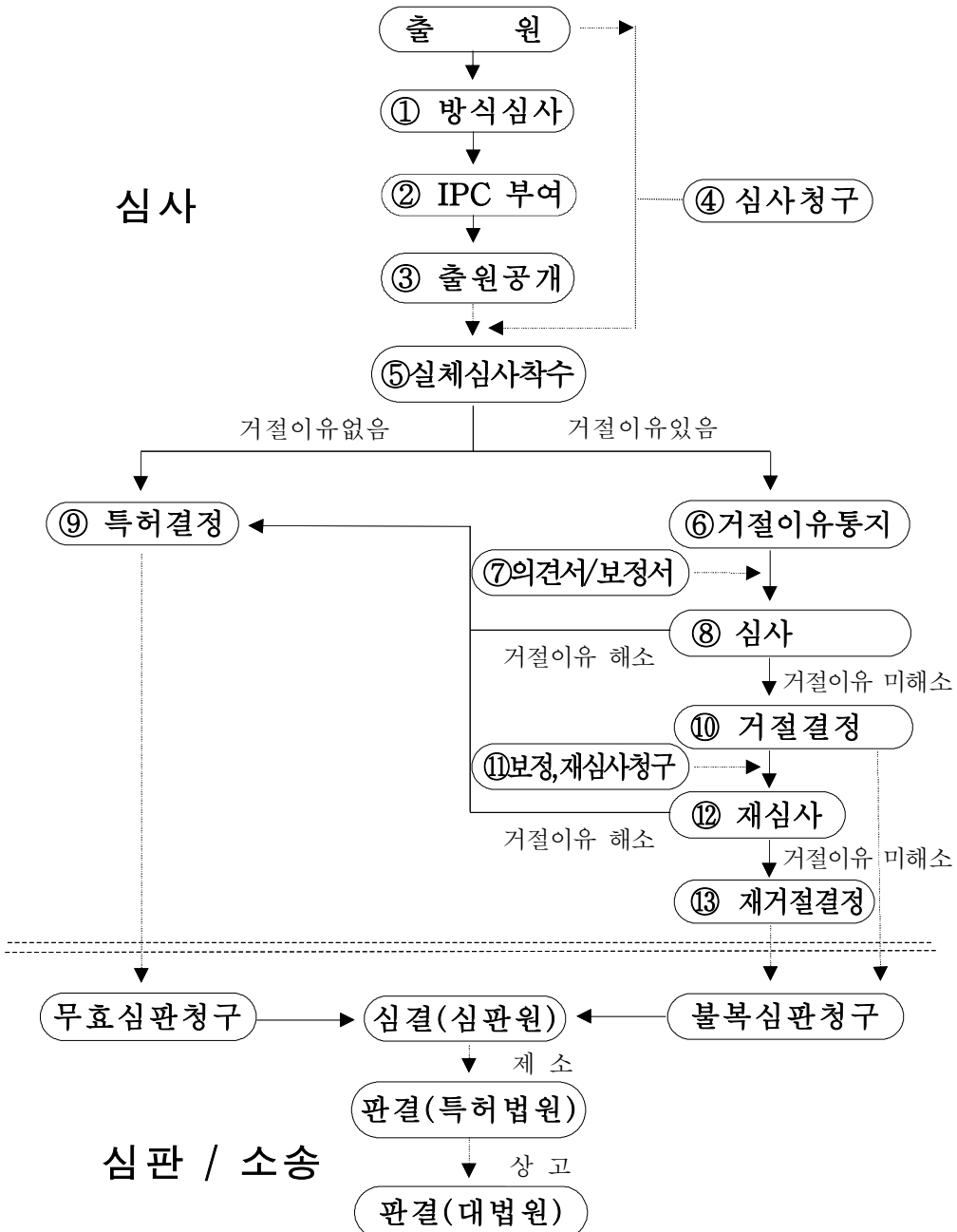
제5부 특허심사절차

제1장 심사절차 일반

제1절 심사절차

1. 심사의 흐름 및 개요

1.1 심사의 흐름도



1. 2 심사의 개요

① 방식심사

방식심사란 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허청에 제출한 서류가 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 적합한지 여부를 심사하는 것을 말한다.

방식심사는 서류를 최초로 접수한 부서에서 특허청장 명의로 행하는 것이 원칙이나, 서류를 접수한 부서에서 방식심사를 누락한 경우에는 현재 서류를 보관하고 있는 부서에서 행한다.

세부사항은 제1부 총칙 참조

② IPC 부여

출원된 발명이 속하는 국제특허분류를 정하는 업무이다.

세부사항은 제5부 제1장 제2절 국제특허분류 부여 참조

③ 출원공개

특허출원은 출원일로부터 1년 6월이 경과한때 또는 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에 공개한다. 다만, 국방관련 출원 등 비밀로 유지할 필요가 있는 출원은 공개하지 않을 수 있다.

세부사항은 제5부 제1장 제3절 출원공개 참조

④ 심사청구

특허출원은 심사청구가 있는 때에 한하여 심사하며, 심사청구는 누

구든지 할 수 있고, 심사청구 기간은 출원일로부터 5년('06. 10. 1. 이후 실용신안등록출원인 경우는 3년) 이내에 할 수 있다.

세부사항은 제5부 제1장 제4절 심사청구 참조

⑤ 실체 심사 착수

실체심사란 특허출원이 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당하는지 여부 등을 심사하는 것으로 명세서의 적정 기재여부에 대한 판단 및 선행기술조사를 포함한다.

명세서의 적정 기재여부는 당업자가 출원된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있는지 여부 등으로 판단하며, 선행기술조사는 출원된 발명과 같거나 유사한 기술내용이 출원전에 일반 공중에 공개되었는지 여부 등을 조사하는 것으로 선행기술조사 결과를 기초로 출원된 발명의 신규성이나 진보성 등을 판단한다.

⑥ 거절이유통지

심사관은 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당하는 거절이유를 발견한 경우에는 특허거절결정에 앞서 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑦ 의견서/보정서

출원인은 심사관의 거절이유통지에 대하여 의견서를 제출할 수 있다.

또한 출원인은 특허법 제47조 규정에 따라 심사관의 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내에 보정서를 제출할 수 있다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑧ 심사

심사관은 거절이유통지 이후 출원인이 제출한 의견서(보정서 제출이 있는 경우는 보정서)를 반영하여 출원을 심사한다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑨ 특허결정

심사관은 심사결과 또는 재심사 결과 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하여야 한다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑩ 거절결정

심사관은 심사 결과 거절이유통지서에서 지적한 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑪ 보정서, 재심사청구

출원인은 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사에 따른 재거절결정이 있거나 거절결정불복심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다

세부사항은 제5부 제2장 재심사 참조

⑫ 재심사

⑧ 심사 절차와 동일하다.

⑬ 재거절결정

- ⑩ 거절결정 절차와 동일하다. 다만, 재거절결정이 있는 경우 재심사를 청구할 수 없다.

2. 심사관 및 심사관 지정

2. 1 관련규정

특허법 제57조 (심사관에 의한 심사)

- ① 특허청장은 심사관으로 하여금 특허출원을 심사하게 한다.
- ② 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령 제8조 (심사관 등의 자격)

- ① 심사관이 될 수 있는 자는 특허청 또는 그 소속기관의 5급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심사관 연수과정을 수료한 자로 한다. <개정 2006.6.12>

2. 2 심사관의 자격 및 권한

(1) 심사관의 자격

심사관이 될 수 있는 자는 특허청 또는 그 소속 기관의 5급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심사관 연수과정을 수료한 자로 한다(특령§8).

(2) 공동심사 및 협의심사 등(규정§14)

- ① 신임심사관(심사과장 및 심사팀장은 제외한다)은 심사관 발령일로부터 1년 동안 심사과장, 심사팀장 또는 타심사관을 보좌하여 심사하여야 한다. 다만, 심사국장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 그 기간을 단축할 수 있다.<개정 2008. 9.30>
1. 심사관 발령일 이전에 5급으로 심사국에 근무한 경력이 있거나 제88조에 따른 예비심사관으로 근무한 경력이 있는 자
 2. 심사관 발령 후 6개월이 경과한 신임심사관 중에서 심사역량이 우수하여 해당 심사과장 또는 심사팀장의 추천을 받은 자
- ② 신임심사관(심사과장과 심사팀장은 제외한다)은 제1항의 규정에 의한 기간 이후 1년 동안 심사과장, 심사팀장 또는 심사과장(심사팀장)이 지정하는 타심사관과 공동으로 심사하여야 한다. 다만, 심사국장은 심사관 발령 후 12개월이 경과한 심사관 중에서 심사역량이 우수하여 해당 심사과장 또는 심사팀장의 추천을 받은 자에 대하여는 그 기간을 단축할 수 있다.<개정 2008. 9.30>
- ③ 심사관이 특허심판원, 심사국 및 심사품질담당관을 제외한 부서에서 3년 이상 근무하고 심사국으로 전입한 경우에는 3개월 동안 심사과장, 심사팀장 또는 심사과장(심사팀장)이 지정하는 다른 심사관과 공동으로 심사하여야 한다.
- ④ 심사경력이 없는 신임 심사과장 및 심사팀장은 심사관 발령일로부터 1년 동안 타심사관과 공동으로 심사하여야 한다
- ⑤ 담당심사관은 복합기술 출원에 대하여 타심사관과 협의하여 심사할 수 있다.

(3) 심사관의 임무 및 권한

- ① 특허법 제57조제1항의 규정에 의하면, 특허청장은 심사관으로 하여금 특허출원에 대하여 심사하게 하도록 하고 있다.

한편, 특허·실용신안심사사무취급규정 제5조에 의하면 심사국장, 심사과장(팀장) 및 심사파트장은 심사가 신속하고 정확하게 이루어

질 수 있도록 심사관을 지휘 감독하도록 규정되어 있다. 따라서 심사국장, 심사과장, 심사팀장 및 심사파트장은 심사관 등이 특허법이나 관련규정에 위배하여 심사하는 경우에는 심사가 올바르게 진행되도록 지휘·감독을 하여야 하며, 이 경우 심사관은 심사국장, 심사과장, 심사팀장 및 심사파트장의 의견을 심사에 반영하여야 한다.

② 심사관의 심사상 임무 및 권한에 대하여 특허법 및 동 시행규칙에서 정하고 있는 주요 조문은 다음과 같다.

- 특허법 제15조, 제51조, 제57조, 제59조, 제61조~제63조, 제66조~제67조, 제91조~제93조, 제133조, 제134조, 제137조, 제173조, 제175조, 제217조, 제222조.
- 특허법시행규칙 제16조, 제38조, 제40조, 제40조의2, 제40조의3, 제48조, 제54조, 제64조, 제73조.

(4) 심사관의 비밀유지 의무 등

- ① 특허청 직원은 국가공무원법상의 비밀엄수의 의무(국가공무원법 60조)가 있으며, 특히 출원의 비밀유지에 대하여 특허법 제226조(비밀누설죄 등)의 규정에 의하여 특허청 직원 또는 그 직에 있던 자가 직무상 지득한 출원중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정되어 있다.
- ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것은 이를 허가하지 아니할 수 있다(특§216②).
- ③ 특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 이를 외부에 반출할 수 없다. 다만, 선행기술의 조사, 특허문서전자화 업무의 위탁 및 온라인 원격근무를 위하여 반출하는 경우에는 그러하지 아니하다(특§217).

- ④ 특허출원·심사·심판이나 재심으로 계속중에 있는 사건의 내용 또는 특허여부결정·심결이나 결정의 내용에 관하여는 감정·증언 또는 질의에 응답할 수 없다(특§217②).

2. 3 심사관 지정

(1) 심사관의 지정(규정§13)

- ① 심사국장은 국제특허분류를 기준으로 1인 이상의 심사관을 지정하고, 그 중 1인을 주심사관으로 지정하여야 한다.
- ② 심사국장은 제1항의 규정에 의한 1인 이상의 심사관 중 출원의 심사를 담당할 심사관(심사과장 및 심사팀장을 포함하고, 이하 "담당심사관"이라 한다)을 지정하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니할 수 있다.
- ③ 심사국장은 제1항의 규정에 의하여 주심사관의 지정이 있는 때에는 전기전자심사국장에게 통지하고, 전기전자심사국장은 특허심사지원과장으로 하여금 그 사항을 전산 입력하도록 하여야 한다.
- ④ 심사국장은 해당 심사국 내의 전보 또는 다른 심사국으로의 전보로 인하여 심사처리를 진행한 담당심사관의 소속에 변경이 있는 경우, 그 담당심사관으로 하여금 해당 출원 및 기술평가의 심사를 진행하여 종결처리 하도록 할 수 있다.
- ⑤ 심사국장은 특허심판원으로부터 심사전치된 사건에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 원결정을 한 심사관을 담당심사관으로 지정하여야 한다.
- ⑥ 심사국장은 같은 심사관이 계속하여 5년 이상 동일 국제특허분류를 담당하지 않도록 주심사관을 지정하여야 한다. 다만, 심사국장이 심사의 전문성 및 효율성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우

에는 그러하지 아니하다.

(2) 심사관 지정변경(규정§15)

- ① 심사국장은 특별한 사유가 있을 때에는 제13조의 규정에도 불구하고 담당심사관을 변경할 수 있다
- ② 심사국장은 이중출원인 경우에 기술평가 또는 특허출원심사를 한 선심사 담당심사관이 특허출원 또는 기술평가의 후심사를 담당하도록 담당심사관을 변경할 수 있다.

※ 담당심사관이 인사명령 등으로 심사국 내 다른 심사과(팀) 또는 타 심사국으로 소속이 변경된 경우 담당심사관이 보유한 중간심사처리가 필요한 출원의 담당심사관은 해당 심사처리를 진행한 심사관으로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

3. 심사관의 등급 및 보고 등

(1) 심사관의 등급 및 자격요건(최소 심사 경력)

특허청 승급심사위원회는 당해 심사관의 심사관련 업무의 종사경력, 교육이수, 심사평가 결과 등을 감안하여 심사관 등급을 결정한다.

- ① 심사관 : 심사업무에 관한 기본적 지식의 습득과정에 있는 신규임용 심사관(0 ~ 4년)
- ② 선임심사관 : 심사경력 4년 이상/심사사례연구과정(Ⅰ)(필수), PCT심사기초과정, 선행기술조사과정, 지식재산권관련법과정, STN 정보검색과정, 중견심사관과정 중 2개 이상 이수
- ③ 책임심사관 : 심사경력 7년 이상/심사사례연구과정(Ⅱ)(필수), 중견심사관과정, 소송수행실무과정, 외국의 지재권제도과정, 심판관과정, PCT심사심화과정 중 2개 이상 이수
- ④ 수석심사관 : 심사경력 10년 이상/심사사례연구과정(Ⅱ)(필수),

(2008년 추록)

심판관과정, 심결·판례연구과정, 특허소송사례과정, 심결·판례심화과정 중 2개 이상 이수

※ 심사경력은 심사관 발령일(심사국 발령일이 심사관 발령일 보다 빠른 경우에는 심사국 발령일)부터 승급기준일까지의 특허청 근무기간

(2) 심사관 등급의 승급

① 해당 심사관 등급의 자격요건을 갖춘 심사관 중에서 심사국 승급심사위원회, 기획심판장, 심사품질담당관의 추천을 받아 특허청 승급심사위원회에서 결정한다.

② 비심사부서에서 심사부서로 복귀하는 심사관은 3개월간의 심사 적응기간 경과 후 승급대상에 포함한다.

③ 승급심사전 1년간 심사품질담당관실의 심사평가 결과 심사흡결률이 평균보다 2배 이상 높고, 심사품질담당관실의 심사평가 결과와 타심사과(팀)장의 심사평가 결과를 합산한 심사흡결률도 평균보다 2배 이상 높은 심사관은 승급대상에서 제외한다.

※ 등급재조정 : 수석심사관이나 책임심사관의 승급심사 전 2년간 심사품질담당관실의 심사평가 결과 심사흡결률이 평균보다 2배 이상 높고, 심사관품질담당관실의 심사평가 결과와 타심사과(팀)장의 심사평가 결과를 합산한 심사흡결률도 평균보다 2배 이상 높은 심사관에 대해서는 특허청 승급심사위원회에서 심사흡결 내용 등을 참고하여 등급재조정을 심의함

(3) 보고

특허·실용신안 심사사무취급규정 제5조제2항 내지 제6항에 담당심사관의 보고에 관한 사항이 규정되어 있다.

※ 규정§5②~⑥

② 담당심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하고자 하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사국장에게 보고하여야 한다.

1. 삭제<2008. 9.30>
2. 취소환송된 출원에 대한 특허결정 및 실용신안등록결정
3. 취소환송된 출원에 대한 거절이유통지
4. 이미 행하여진 처분을 취소하고자 하는 경우

③ 담당심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하고자 하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사과장 또는 심사팀장에게 보고하여야 한다.

1. 특허거절결정 또는 실용신안등록거절결정(다만, 심사관의 거절이유통지에 대하여 의견서 및 보정서의 제출이 없고 심사결과 특허거절결정 또는 실용신안등록거절결정을 하는 경우는 제외한다)

1의2. 보정각하결정

2. 삭제
3. 삭제
4. 제18조의 규정에 따른 무효처분. 다만, 보정명령에 대하여 의견서 및 보정서의 제출이 없고 재심사결과 무효처분을 하는 경우는 제외한다.
5. 심사전치된 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대한 특허결정 또는 실용신안등록결정
6. 우선심사신청의 각하
7. 심사전치된 출원에 대한 거절이유통지
8. 중대한 결함이 있는 경우의 정정공고 의뢰
9. 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대한 보정명령, 거절이유통지, 연장등록결정 또는 연장등록거절결정

④ 담당심사관은 제2항 각 호의 어느 하나 및 제3항 각 호의 어느 하나에 해당되지 아니하는 처분을 하고자 하는 경우에는 심사파트장에게 보고하여야 한다.

⑤ 담당심사관은 제4항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 관한 사항에 대하여는 심사파트장에 대한 보고를 생략할 수 있다.

1. 공시송달의뢰, 공시송달 및 출원인 정보변경신고 안내, 반송된 서류의 재발송
2. 분류변경

3. 삭제<2008. 9.30>
4. 제3자가 심사청구한 출원 또는 정보제공이 있는 출원에 대한 심사결과통지
5. 심사참고자료제출요청
6. 삭제
7. 제14조제4항의 규정에 의하여 타심사관으로부터 협의심사 참여를 요청받은 출원에 대한 심사
- ⑥ 제85조에 따른 전문조사관 또는 제88조에 따른 예비심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하고자 하는 경우에는 심사과장 또는 심사팀장에게 보고하여야 한다.<신설 2008. 9.30>
 1. 우선심사신청서에 대한 보완지시
 2. 우선심사여부 결정

(4) 심사관 등급에 따른 보고의 생략

상기 (3)의 규정에도 불구하고 수석심사관, 책임심사관 및 선임심사관은 심사과장(팀장)에 대한 보고를 다음의 범위 내에서 생략할 수 있다. (심사국장에 보고하여야 할 처분은 심사관 등급별 차이 없음)

- ① 수석심사관은 심사사무취급규정 제6조제1항의 각호의 1에 해당하는 처분을 제외하고는 심사파트장에 대한 보고를 생략할 수 있다.
- ② 책임심사관은 의견제출통지, 우선심사신청서의 보완 지시 또는 우선심사 결과의 통지(우선심사 신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다) 및 협의통지를 하고자 하는 경우에는 심사파트장에 대한 보고를 생략할 수 있다.
- ③ 선임심사관은 우선심사신청서의 보완지시 또는 우선심사 결과의 통지를 하는 경우(우선심사신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다)에는 심사파트장에 대한 보고를 생략할 수 있다.

4. 기간의 지정 및 연장·단축

4. 1 기간의 지정(특칙§16, 규정§23)

특허법 제46조의 규정에 의한 보정기간은 1월 이내, 동법 제63조의 규정에 의한 의견서 제출기간 등 법령에 의하여 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 정할 수 있는 기간은 이를 2월 이내로 한다. 다만, 특허에 관한 절차에 관련된 시험 및 결과측정에 시일을 요하는 때에는 그 지정기간은 당해 시험 및 결과측정에 소요되는 기간으로 한다.

4. 2 기간의 연장·단축(특§15②③)

- (1) 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 해당 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 않도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.
- (2) 심판장 또는 심사관은 특허법의 규정에 의하여 특허에 관한 절차를 밟는 기일을 정한 때에는 청구에 의하여 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

☞ 기간의 지정 및 연장·단축에 관한 세부사항은 제1부제3장 참조

5. 기안(起案) 및 문서의 명칭

5. 1 문서의 서식

특허청의 일반문서는 사무관리규정에 따르나, 심사에 관한 문서는 특허청에서 정한 별도의 서식이 있는 경우에는 그 서식을 사용함을 원칙으로 한다. 심사에 관한 문서의 경우 서식이 없는 경우에는 일반 문서에 의한다.

첨부서류가 있는 경우에는 본문의 말미에 첨부서류의 목록을 기재한다.

5. 2 문서의 정의(규정 §4)

출원의 심사에 관한 사항은 담당심사관 명의로 시행하며, 공동심사 또는 협의심사에 관한 사항은 관련심사관 공동명의로 한다. 다만, 절차에 관한 사항은 그러하지 아니하다.

제2절 국제특허분류(IPC)의 부여

1. 특허분류 부여의 개요

특허분류를 부여하는 것은 심사관이 출원된 발명의 기술내용을 파악하여, 해당 기술이 속하는 기술분류를 명확히 정함으로써 심사관이나 특허정보를 이용하고자 하는 자가 특허정보를 용이하게 검색할 수 있게 하며, 심사관의 심사담당분야를 정하는 기준을 제공함으로써 전문적인 심사를 가능하게 한다.

우리나라 특허청은 1948년부터 1979년까지는 일본특허분류를 참고한 한국특허분류(KPC: Korean Patent Classification)를 사용하여 오다가 1980년부터 국제특허분류(IPC: International Patent Classification) 제3판을 도입하여 사용하기 시작하여 '09. 1월부터 IPC 제9판을 사용하고 있다.

현재 사용하고 있는 IPC는 우리나라 뿐만 아니라 100여개국이 사용하고 있다.

2. 국제특허분류

2. 1 IPC의 성립

IPC는 1971. 3. 24. 스트라스부르그 협정에 근거하여 1975. 10. 7. 발효되었으며, 우리나라는 1980년부터 IPC 제3판부터 도입하여 사용하여 왔으며, 1999. 10. 8. 본 협정의 회원국이 되었다.

2009. 1. 1.부터는 IPC 제9판이 사용되고 있으며, IPC 제8판 이후의

주요 특징은 다음과 같다.

국제 특허분류 제8판 이후의 특징

2006년 1월 1일부터 시행되기 시작한 IPC 8판 이후의 주요 특징은

- ① 기본레벨과 확장레벨로 분류체계를 이원화
- ② IPC 입력 자리수의 변경
- ③ 특허문헌상 IPC 표현양식의 변경
- ④ 인덱싱 코드를 사용하는 복합분류체계(Hybrid System)의 개선
- ⑤ MCD (Master Classification Database)의 생성
- ⑥ X-기호 부여 폐지
- ⑦ 풍부한 설명자료(분류정의, 화학구조식 및 도해, 안내참조) 도입
으로 요약할 수 있다.

- ① 기본레벨과 확장레벨로 분류체계를 이원화

단일의 분류체계(6만여개의 분류기호)로 운용되던 제7판의 방식을 변경하여, 분류기호의 개수가 제7판의 1/3정도로 축소된 기본레벨(Core Level, 고충위 2만여개의 분류기호를 가진 분류체계)과 기존 7판보다 더욱 확대된 확장레벨(Advanced Level, 서브그룹 68,000여개의 분류기호를 가진 분류체계)로 이원화하여 각국의 실정에 따라 선택적으로 사용할 수 있도록 하고 있으며, 미국, 일본, 유럽특허청 등의 대규모 특허청과 마찬가지로 우리나라도 확장레벨 분류체계를 채택하고 있다.

기존에는 5년 주기로 IPC를 개정하였으나, 최신 기술을 즉시

IPC에 반영할 수 있도록 하기 위해 기본레벨은 3년 주기로, 확장레벨은 수시로 개정할 수 있도록 하였다. 확장레벨의 수시 개정으로 인해 '07년 이후 개정 연월일로 버전을 표시하고 있다.

② IPC 입력 자리수의 변경

기존에는 18자리 입력방식에서 50자리로 입력 자리수가 증가됨으로써 기본적인 분류 정보(그룹 정보) 이외에 해당 분류기호의 버전지시자, 분류레벨(기본레벨/확장레벨/서브클래스 레벨), 분류위치(주분류/부분류), 분류가치(발명정보/비발명정보), 해당 출원의 분류기호 부여일, 분류데이터 유형(원시분류데이터/재분류데이터), 분류방법(수작업/기계/소프트웨어), 분류부여특허청에 관한 정보를 포함하게 되었다. 특허문헌상에서는 새로운 표기양식에 의하여 해당 분류기호, 해당 분류기호의 버전지시자, 분류레벨(기본레벨/확장레벨), 분류위치(주분류/부분류), 분류가치(발명정보/비발명정보)을 확인할 수 있게 되었다.

③ 특허문헌상 IPC 표기양식의 변경

특허문헌상에서 국제특허분류는 ‘국제특허분류 식별 약어’, ‘발명정보/부가정보를 나타내는 분류기호 또는 부가정보를 나타내는 인덱싱 코드’, ‘버전지시자’의 세 가지 요소로 표기된다.

기존에는 분류기호를 통하여 ‘발명정보(Invention information, 공지기술과 대별되는 발명의 기술적 특징)’와 ‘부가정보(=비발명정보, Additional information, Non-invention information, 공지기술과 대별되는 발명의 기술적 특징은 아니지만 선행기술 조사자에게는 유용한 정보)’를 구분할 수 없었으나, IPC 8판에서는 분류기호의 표기 글자체를 통하여 발명정보/부가정보 구분, 기본레벨/확장레벨 사용여부의 구분이 가능하게 되었다.

구체적으로, 발명정보와 부가정보의 표시에 있어서, 발명정보는

(2009년 추록)

굵은 글씨체(볼드체)로 표기되며 부가정보는 일반 글씨체로 표기된다. 그리고, 확장레벨 체계를 갖는 국가의 특허문헌에서는 이탤릭체로 표기되며 기본레벨 체계를 갖는 국가의 특허문헌에서는 일반 글씨체로 표기된다. 요약하면, 다음과 같다.

구 분	발명정보	부가정보(비발명정보)
기본레벨	정자체-볼드체	정자체-비볼드체
확장레벨 [※]	이탤릭체-볼드체	이탤릭체-비볼드체

※ 우리나라는 확장레벨을 사용하므로, 분류기호가 이탤릭체로 표기됨

④ 인덱싱 코드를 사용하는 복합분류체계(Hybrid System)의 개선

인덱싱 코드란 분류기호를 보완하는 기능을 가진 코드인데, 기존에는 표기방법의 까다로움으로 인하여 활용도가 낮았다.

IPC 8판에서는 인덱싱 코드의 표현형식이 분류기호와 동일하게 격상되었다.

⑤ “X” 기호 부여 폐지

기존 IPC 7판에서는 어떤 분류에도 해당되지 않는 새롭게 출현한 기술에 “X” 기호를 부여하고 WIPO 해당 사실을 통보하도록 되어 있었으나, IPC 8판에서는 “X” 기호 부여가 폐지되고 이를 대신하여 각 주제별로 신규출현기술을 위한 새로운 분류기호가 마련되었다(예. ~99Z 99/00).

⑥ MCD (Master Classification Database)의 생성

MCD란 특허문헌의 모든 서지사항을 포함하는 데이터베이스이다. 2006년 1월1일 IPC 8판이 시행과 함께 유럽특허청은 현행 IPC에

따라 각 국 특허청의 특허문헌의 서지사항을 축적한 MCD를 구축하고, 각 국 특허청은 현행 IPC에 따라 자국 특허문헌을 재분류하여 유럽특허청에 송부하고 이를 총괄적으로 관리함으로써, 전 세계적으로 특허문헌 데이터베이스의 체계적인 관리 및 활용이 가능하게 될 것이라 전망된다.

⑦ 풍부한 설명자료(분류정의, 화학구조식 및 도해, 안내참조) 도입

국제특허분류 인터넷 판에서는 분류정의, 화합물의 화학구조식 및 상세한 도해, 관련분류가 하이퍼링크된 안내참조에 대한 풍부한 설명자료가 도입되어 사용자의 이해를 돕고 있다.

※ 참고: 국제특허분류 인터넷판 주소

<http://www.wipo.int/classifications/ipc>

2. 2. IPC의 구성

IPC는 제1~제9권으로 되어 있다. 제1~제8권은 IPC의 분류개소가 수록되어 있는 부분으로 각 권마다 1개 섹션에 해당하는 기술분야의 분류개소가 수록되어 있으며, 제9권은 지침 및 요약서가 수록되어 있다.

2.2.1 지침 및 요약서(제9권)

지침은 IPC를 통일적으로 운용하기 위한 일반원칙이 기재되어 있는 부분으로서 국제특허분류의 배열 및 사용법, 분류의 원칙, 하이브리드 시스템 및 용어 등이 설명되어 있고, 요약서에는 각 섹션의 메인그룹까지의 리스트가 기재되어 있다.

2.2.2 국제특허분류표(제1~제8권)

(1) 일반적 배열 및 계층적 구조

IPC는 섹션(Section), 서브섹션(Sub-Section), 클래스(Class), 서브클래스(Sub-Class), 메인그룹(Main-Group) 및 서브그룹(Sub-Group)의 계층 구조로 되어있다.

각 분류개소에서의 분류범위는 서브클래스, 메인그룹 및 서브그룹의 타이틀과 참조 및 注(섹션과 클래스와 연결된 참조 및 주를 포함한다)에 의해서 결정하며, 섹션, 서브섹션 및 클래스의 타이틀은 분류범위를 정함에 있어 참고한다.

참조는 통상 그것이 속하는 타이틀의 다음에 괄호로 표시하며 관련되는 분류개소, 분류범위의 한정 또는 분류 우선순위를 지시하며, 注는 IPC의 특정부분에 있어서 분류개소의 특정용어, 어구 또는 분류범위를 정의하거나 주제사항의 분류방법을 지시하며 특별히 관계되는 개소에만 적용되고 어떠한 일반적 지침(지시)보다 우선한다.

① 섹션은 전 분야의 기술을 8개 분야로 대별한 것으로 A~H의 알파벳 대문자 1개로 된 섹션기호와 그것의 기술내용을 지시하는 섹션의 타이틀로 표시되어 있고, 서브섹션은 각 섹션을 다시 세분한 것으로 분류기호 없이 타이틀만으로 이루어져 있다.

② 클래스는 섹션을 세분화한 것으로, 섹션기호에 다시 2자리의 숫자를 붙인 클래스 기호와 클래스 타이틀로 이루어져있다. 서브클래스는 클래스를 세분화 한 것으로 클래스 기호 알파벳 대문자 1개(알파벳 대문자 중 A.E.I.O.U.W.X.Y 제외)를 붙인 서브클

래스 기호와 그에 이어진 서브클래스 타이틀로 표시되어 있다.

- ③ 메인그룹은 서브클래스를 세분한 것으로 1~3자리의 숫자, 사선 및 00(메인그룹 기호)과 메인그룹의 타이틀로 이루어져 있다. 서브그룹은 메인그룹을 다시 세분한 것으로 사선뒤에 00이외의 2자리 이상의 서브그룹 기호와 서브그룹의 타이틀로 표시되며, 서브그룹의 타이틀 앞에는 dot가 붙는데 이 dot의 수는 계층을 표시한다.

<IPC 제9판의 분류항목(단위 :개), 인덱싱코드는 제외>

섹션	클래스	서브클래스	메인그룹	서브그룹	그룹
A(생활필수품)	16	84	1,104	7,327	8,431
B(처리조작)	37	167	1,974	14,570	16,544
C(화학)	21	93	1,326	13,121	14,447
D(섬유, 종이류)	9	39	349	2,611	2,960
E(고정구조물)	8	31	318	2,900	3,218
F(기계공학, 조명)	18	97	1,037	7,297	8,334
G (물리학)	14	79	692	6,789	7,481
H(전기)	6	49	516	7,209	7,725
계	129	639	7,316	61,824	69,140

국제 특허분류의 사례(추구화)

(2008년 추록)

분류 기호	A		43	B	5/00	5/02	구분
분류 타이틀	생활필수품	개인용품 또는 가정용품	신발류	신발류의 특징	스포츠용	축구화	

섹션

서브섹션

클래스

서브클래스

메인그룹

서브그룹

* 서브섹션은 분류에 따라 정하여지지 않은 경우도 있음

(2) 인덱싱 코드

IPC는 제4판부터 특허분류의 유효성을 높이기 위하여 특정한 분류개소에 한하여 인덱싱 코드의 개념이 도입되었다.

즉, 인덱싱코드는 분류기호만으로는 표현할 수 없는 복수정보를 보완하여 표현하기 위한 것으로 인덱싱코드의 사용은 타이틀에 계속된 注에 의하여 정하여 지며 항상 분류기호와 같이 사용된다. 예를 들면 B29 타이틀에 계속된 注(5)에는 “서브클래스 B29L 코드는 B29C와 연관하여 서브클래스 B29C에 분류되는 가공기술에 의하여 제조된 물품에 관한 정보를 제공하기 위한 인덱싱코드로서만 사용된다.”라고 기재되어 있으므로 출원된 발명이 플라스틱 압출에 의하여 제조된 棒인 경우, 이 출원발명에 부여되는 특허분류는 B29C 47/00, B29L 31/06이 된다(B29C 47/00은 플라스틱의 압출성형 방법, B29L 31/06은 棒).

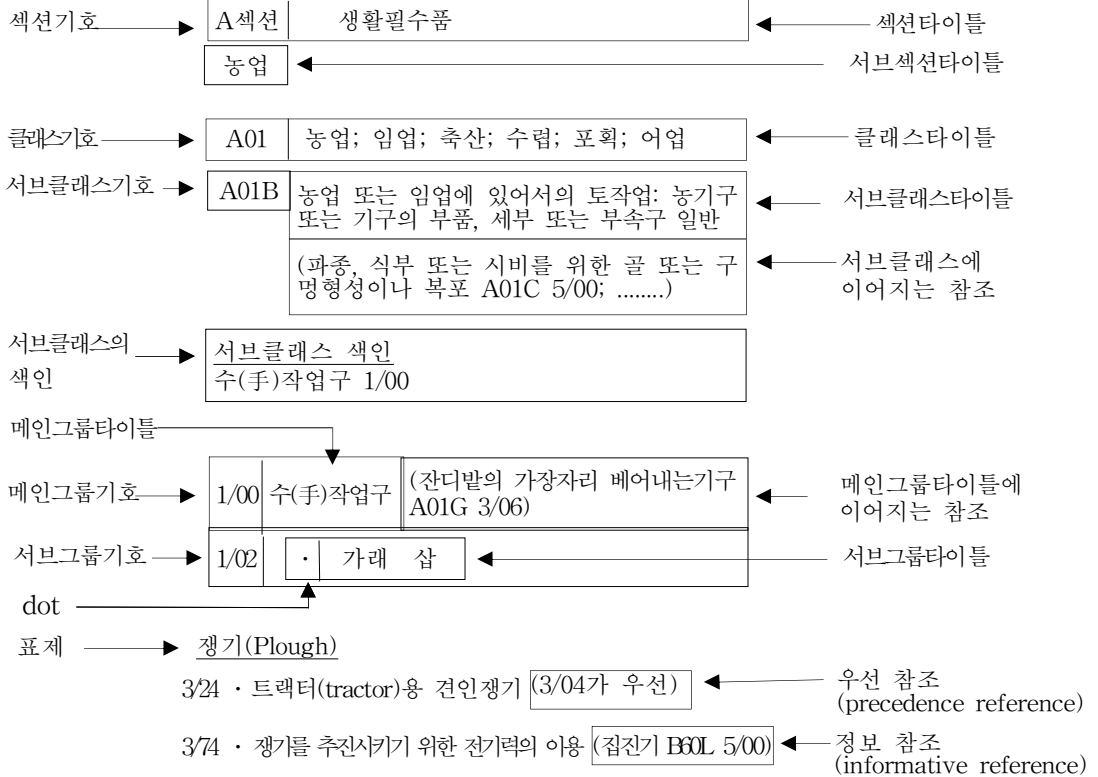
☞ 인덱싱 코드가 포함된 분류의 세부 기재에 방법은 본 절 “3. 4 분류기호의 표

기” 참조

또한 인덱싱코드는 인덱싱으로 사용되는 전용의 것(예: B29L)과 분류개소를 인덱싱용으로 공용하는 것(예: F16H59/00~59/78)이 있고, 인덱싱 전용으로 사용되는 코드는 제7판에서는 분류표에 사선대신 콜론을 사용하여 표기하였으나(예. C12R 1:00), 제8판부터는 인덱싱 코드의 활용률을 높이기 위하여 일반적인 분류기호와 마찬가지로 사선을 사용하여 동일하게 표기하고 있다.

국제 특허분류표의 예시

A01B



A61P

A61P 화합물 또는 의약품 제제의 치료효과
주
(5) 이 서브클래스의 분류기호는 특허출원서에 처음 표기될 때 처음에 기재되어서는 아니 된다. [7]

← 2차 분류인 것에 대한 표시

B29L

B29L 서브클래스 B29C에 관련되는 특정물품에 관한 인덱싱계열
주
이 서브클래스는 서브클래스 B29C와 관련된 인덱싱 계열을 구성한다. [4]

← 인덱싱용 서브클래스에 대한 표시 및 注

C04B

C04B 22/00 주 그룹 22/00과 24/00에 그룹 103/00의 인덱싱코드를 부가하는 것이 바람직하다. 인덱싱코드는 분리되어 있어야 한다. [6]

← 인덱싱 정보에 관한 注

版 표시

111/00 ~ 모르타르, 콘크리트 또는 인조석의 기능, 특성 또는 사용에 관한 그룹 26/00 부터 32/00에 관련된 인덱싱 계열. [6]

← 인덱싱 전용의 그룹

3. 특허분류 부여의 실체적 방법

3. 1 특허분류 부여의 기본 원칙

출원발명에 대한 특허분류의 부여는 먼저 청구범위에 기재된 기술의 주요 내용(이하 이 절에서 “기술내용”이라 한다)을 기준으로 IPC상 해당기술의 분류개소를 정하는 것으로 완전한 분류는 섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹 및 서브그룹(메인그룹 하위에 서브그룹에 해당하는 분류개소가 없는 경우에는 메인 그룹까지)을 표현하는 기호의 조합으로 이루어진다.

발명내용에 따라 관련 기술내용은 1개 또는 그 이상이 될 수 있는데, 기술내용이 여러개인 경우에는 그 중 가장 중심 되는 기술내용을 “주분류”로 하고 그 외의 다른 기술내용을 부분류로 한다.

IPC부여에 있어 특히 고려하여야 할 것으로는 동일 기술내용에 대하여는 항상 같은 분류기호가 부여되어야 하며, 출원 발명의 내용을 전체로서 파악하여 그 전체의 기술내용을 기준으로 분류를 부여하여야 한다는 것이다. 즉, 기술내용을 파악할 때 청구항에 기재된 발명의 카테고리 등 형식에 너무 구애받지 말고 기술의 본질적인 내용에 따라 기술내용을 정하여야 한다. 예를 들면 튜너, 복조기, 증폭기, 출력회로 등을 포함하는 라디오용 전자회로의 경우, 4개의 부품의 각각에 해당하는 분류개소로 분류하는 것이 아니라 이것들이 하나로 결합된 라디오용 전자회로에 해당하는 분류개소로 분류하여야 한다. 다만, 발명의 주된 기술내용이 이중 어느 한 부품에 관한 것일 경우 그 부품에 해당하는 분류개소로 분류할 수 있다.

기술내용을 파악함에 있어서는 청구범위에 기재된 내용을 기준으로 파악하는 것을 원칙으로 하되, 청구범위의 기재가 극히 불비하여 청구항에 기재된 발명을 파악할 수 없거나, 청구범위에 기재된 내용이

명세서의 상세한 설명에 전혀 기재되어 있지 않은 경우에는 명세서에 기재된 기술내용을 기준으로 분류개소를 정한다.

기타, 청구범위로 청구되지 않은 중요한 기술정보가 발명의 상세한 설명에만 기재되어 있다면 관련 내용은 부가정보로 분류하여 기재한다.

발명의 기술내용 유형

특허청구항에 나타나는 발명의 기술내용은 크게 “방법에 관한 것”, 과 “물건에 관한 것” 으로 대별할 수 있다.

- ① 방법(Processes)에 관한 것: 생산물 및 장치의 제조방법 및 사용방법과 관련된 것을 의미한다.
- ② 물건에 관한 것
 - o 생산물(Products)에 관한 것: 생산물은 방법 또는 장치에 의한 결과물 자체를 의미한다.
 - o 장치(Apparatus)에 관한 것: 의도된 용도 또는 목적과 관련된 것으로 물의 생산이나 방법에 사용되는 도구를 의미한다. 여기에서 주의해야 할 것은 의도된 용도 또는 목적이 구체화되지 않은 장치 그 자체는 생산물이 될 수 있다는 사실이다.

3. 2 특허분류 부여

3. 2. 1 해당 IPC의 탐색

특정 기술내용에 관한 IPC상 분류개소의 탐색은 IPC의 섹션→서브섹션→클래스→서브클래스→메인그룹→서브그룹의 계층적 구조로 이루어져 있다는 사실을 염두에 두고 상위 계층에서 하위 계층으로 순차적으로 한다.

유사 IPC가 2개 이상 있을 경우 청구범위에 기재된 발명을 전체적인 관점에서 가장 적절한 개소를 주분류로 하고 나머지를 부분류로 한다.

3. 2. 2 주분류 및 부분류의 부여

하나의 출원에 기술내용이 여러개인 경우 복수의 기술내용 중 중심 기술 내용에 대하여 주분류를 부여하고 나머지 기술내용에 대하여 부분류를 부여한다.

분류의 개소를 달리하는 기술내용이 다수인 경우 주분류는 청구항에 기재된 기술내용 중 출원된 발명을 대표할 수 있는 발명의 기술내용으로 하되, 청구항에 기재된 내용만으로 주분류를 정하기 어려운 경우에는 명세서의 상세한 설명이나 선행기술(청구된 발명의 진보성 여부 등) 등을 감안하여 정한다. 주분류에 대한 판단이 용이하지 않은 경우에는 청구항 제1항에 기재된 기술내용을 기준으로 할 수 있다.

청구항에 기재된 발명이 특허법 제45조에서 규정하는 1군의 발명에 해당하지 않는 경우 청구항 제1항에 기재된 발명이 속하는 분류개소를 주분류로 하고 나머지 청구항의 내용을 부분류로 기재하되, 실체심사 단계에서 분할의 절차를 밟도록 한다.

3. 2. 3 기능과 용도발명의 분류방법

IPC상 분류개소는 기능지향개소와 용도지향개소가 있으므로, 출원 발명을 IPC에 따라 분류하고자 할 때에는 먼저 출원발명의 기술내용의 중점이 용도에 있는지 아니면 기능자체에 있는지를 살펴 기능지향개소로 분류할 것인지 또는 용도지향개소로 분류할 것인지를 판단하여야 한다.

(1) 단일 용도발명인 경우

단일용도의 발명이고 IPC상 해당용도에 해당되는 분류개소가 있을 경우에 그 분류개소로 분류하고, IPC상 해당용도에 해당하는 분류개소가 없을 경우는 해당기능의 분류개소를 주분류로 하고 해당용도의 유사개소를 부분류로 한다.

(2) 다용도 발명인 경우 :

해당기술이 다용도에 적용되는 발명인 경우 원칙적으로 해당기능의 분류개소로 분류하는 것을 원칙으로 하되, 주용도 외의 기타 용도가 용도확장을 위한 단순언급 수준일 경우는 IPC상 주용도에 해당하는 분류개소를 주분류하고 해당기능의 분류개소를 부분류로 한다.

(3) 기능의 발명인 경우

물(Things) 자체의 고유성질 내지 기능에 특징을 갖는 것으로 어떤 특정 분야의 용도로 한정되지 않는 것은 순수 기능발명으로 볼 수 있다. 기능위주의 발명인 경우 해당기능의 분류개소로 분류하되(이 경우 주용도의 분류개소를 부분류로 기재하는 것이 바람직하다.) 해당기능의 분류개소가 IPC상에 없을 경우 명세서 상에 기재된 주용도의 분류개소로 분류한다.

용도 및 기능지향 개소의 예

서브클래스 F16K는 밸브의 구체적인 용도와 관계없이 기능적인 관점에서 밸브 그 자체만의 성질에 따라 분류개소 전개 된 것으로 밸브의 기능에 따른 분류개소에 해당한다. 한편 압력밥솥용 밸브는 A47J, 심장용 밸브는 A61F, 차량용밸브는 B60 등에 분류개소가 전개 되어 있는바, 이들 분류개소는 밸브의 용도에 따른 분류개소에 해당한다.

3. 2. 4 기술형태별 분류개소의 선정방법

(1) 화합물

발명의 기술내용이 화합물(유기, 무기 또는 고분자)에 관한 것인 경

우 원칙적으로 그 화합물의 고유의 성질, 즉 화학구조에 따라 C섹션의 해당개소에 분류한다. 또한 그 화합물이 동시에 사용분야에도 관련되어 있다면 그 사용분야가 그 기술내용의 본질적인 내용을 구성하고 관련된 적당한 분류개소가 존재한다면 그 사용분야에도 분류를 부여한다.

그러나 발명의 기술내용이 화합물의 사용에만 관계되는 경우에는 그 사용분야의 개소로만 분류한다.

(2) 혼합물 또는 조성물

혼합물 또는 조성물이 발명의 기술내용을 구성하고 있는 경우 그와 같은 분류개소(예: 유리조성물 C03C, 시멘트 또는 세라믹조성물 C04B, 합금조성물 C22C)가 있으면 그 혼합물 또는 조성물의 고유한 성질에 따라 해당개소로 분류하고, 그와 같은 분류개소가 없으면 그 용도 또는 사용에 따라 분류한다. 그리고 용도 또는 사용에도 본질적 특징이 있는 경우에는 혼합물 또는 조성물 자체 및 그 용도 또는 사용에도 분류한다.

(3) 화합물의 제조 또는 처리

발명의 기술내용이 특정 화합물의 제조 또는 처리에 관한 경우에는 그 화합물 자체로 분류하되, 제조방법 또는 처리방법을 위한 개소가 있는 경우에는 그 개소에도 분류한다. 다만, 화합물류를 제조 또는 처리를 위한 일반적 방법은 그것을 위한 개소가 있는 경우 그 개소로 분류한다.

(4) 장치 또는 방법

장치 또는 방법을 위한 개소가 있으면 그 개소로 분류한다. 장치의 개소가 존재하지 않으면 그 장치에 의해 행해지는 방법의 개소로 분류한다. 방법의 개소가 존재하지 않는 경우에는 방법을 행하는

장치가 있는 개소로 분류된다. 만일, 장치의 개소도 방법의 개소도 존재하지 않는 경우에는 그 장치 또는 방법에 의한 제조물품 자체의 개소로 분류한다.

(5) 제조물품

제조물품은 이를 취급하는 개소로 분류하여야 한다. 그러나 그러한 개소가 없는 경우에는 적절한 기능지향 개소로 분류하고 이 개소도 없을 경우에는 이 제조물품의 사용분야로 분류한다.

(6) 다단계 공정 또는 플랜트

복수의 공정 또는 복수의 장치의 조합과 같은 다단계 공정 또는 플랜트는 그러한 조합의 개소(예:B09B)로 분류한다. 그와 같은 조합의 개소가 존재하지 않는 경우에는 그와 같은 조합에 의해 얻어지는 생산물을 다루는 개소로 분류한다. 그리고 조합 중 각각의 요소에도 특징이 있는 경우에는 그 요소의 개소에도 분류한다. 다만, 조합에는 본질적인 특징이 없고 각각의 요소에만 특징이 있는 경우에는 조합의 개소에는 분류하지 않는다.

(7) 세부 또는 구조부분

구조적 또는 기능적 세부·구조부분이 특정장치에만 사용되는 것이라면 그 장치의 개소에 분류된다. 그러나 이러한 세부 또는 구조부분이 2이상의 장치에 사용될 수 있는 경우에는 그러한 세부 또는 구조부분의 개소로 분류하고, 그러한 개소가 없는 경우에는 적절한 장치의 개소로 분류한다.

(8) 여러 그룹에 포함되는 하나의 기술내용

발명의 기술내용이 2개이상의 그룹에 직접적이고 본질적으로 관련되어 있을 경우에, 그들 기술내용의 각각이 서로 다른 그룹에 포함될 때에는 그들 각 그룹으로 모두 분류한다.

또한, 하나의 기술내용이 동일한 메인그룹 하에 있는 동일계층의 2개 이상의 그룹에 포함될 경우에는 이들 각 그룹에 포함되는 사항자체가 검색의 목적 상 그다지 중요하지 않고 단순히 그들 사항의 조합에 그 기술내용이 귀착하는 경우에는 계층적으로 상위에 있는 그룹으로 분류한다. 그러나 기술내용이 다른 메인그룹 하에 있는 복수의 그룹에 포함되는 때에는 각각의 그룹으로 모두 분류하여야 한다.

(9) 마쿠쉬 형식(Markush Type)의 화합물 분류

발명이 일반화화학식에 의해 정의되는 마쿠쉬 형식으로 기재된 화합물에 관한 것인 경우 다음과 같은 단계에 따라 분류한다.

① 1단계 : 화합물의 일반화화학식이 분류 가능한 개소가 적은 개수 (예를 들면 5개 이하)일 경우에는 각각에 대하여 분류한다.

② 2단계 : 특정된 화합물이 아래에 해당될 경우 각각의 분류개소에 분류한다.

- 청구된 물 자체, 특히 조성물의 경우
- 청구된 방법(Process)에 의한 생산물
- 이들의 유도체

* 여기에서 말하는 “특정된” 것의 의미는 다음에 해당하는 화합물 내지 생산물을 의미한다.

- 화합물의 구조가 명칭 또는 식에 의해 정해져 있든지, 택일적 반응물 중 특정반응물에 따른 제법으로부터 추론할 수 있고,
- 화합물 또는 생산물이 명세서 상에서 물리적 성질(예를 들면 용융점)에 의해 특정되어 있거나, 또는 그 제법이 상세 내용을 기술하는 실시예로 표현되어 있는 경우

③ 3단계 : 기타 서치에 있어 유용한 정보도 분류한다.

(10) 조합 라이브러리(Combinatorial Libraries)의 화합물 분류

수많은 화합물, 생체활성물질이 포함된 라이브러리 형태로 나타나는 조합화학 발명의 개별 화합물 역시, 위의 마쿠쉬 형식의 화합물 분류방법과 같은 방법으로 분류를 부여한다. 단, 라이브러리 전체에 대한 특징은 조합화학(C40B)으로 분류한다. (2006. 10. 1 개정)

3. 3. 부가정보(비발명정보)를 나타내는 분류 기호의 부여 방법

부가정보의 부여는 이미 분류된 발명의 정보를 보완하는 것으로 선택적 사항이다. 부가정보를 부여하는 방법은 앞에서 설명한 인덱싱코드의 부여와 분류기호를 부여하여 부가정보를 부여하는 방법이 있다.

심사관은 확정분류시 분류기호에 대하여 발명정보인 경우에는 I(Invention의 첫글자), 부가정보(비발명정보)인 경우에는 N(Non-invention의 첫글자)을 선택할 수 있다. 단, 주분류는 항상 발명정보의 속성을 가지며, 인덱싱 코드는 항상 부가정보 속성을 가지게 된다.

분류기호를 부여하여 부가정보를 부여하는 경우는 청구범위에는 기재되어 있지 않으나, 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 발명에 대하여 검색에 유리한 기술정보를 부여하기 위한 것으로 기술내용에 대한 분류기호 부여방법을 준용한다

3. 4. 분류기호의 표기

IPC협정 가맹국은 동 협정 제4조의 규정에 따라 특허, 실용신안 관련 출원서의 간행물에 IPC기호를 기재하여야 한다.

특허문헌상에서 국제특허분류는 ‘국제특허분류 식별 약어’, ‘발명정
(2006년 추록)

보/부가정보를 나타내는 분류기호 또는 부가정보를 나타내는 인덱싱 코드’, ‘버전지시자’의 세 가지 요소로 표기된다.

분류기호와 인덱싱 코드는 특허문헌에서 ‘발명정보를 나타내는 분류기호’ > ‘부가정보(비발명정보)를 나타내는 분류기호’ > ‘인덱싱 코드(부가정보만을 나타냄)’ 순으로 배열된다.

발명정보와 부가정보의 표시에 있어서, 발명정보는 굵은 글씨체(볼드체)로 표기되며 부가정보는 일반 글씨체로 표기된다. 그리고, 확장레벨 체계를 갖는 국가의 특허문헌에서는 이탤릭체로 표기되며 기본레벨 체계를 갖는 국가의 특허문헌에서는 일반 글씨체로 표기된다

실제, 표기예는 다음과 같다.

예. 확장레벨을 사용하는 국가의 경우 (우리나라 해당)

Int.Cl.

C04B 32/00 (2006.04)

B28B 5/00 (2006.01)

B28B 1/29 (2007.04)

H05B 3/18 (2008.07)

C04B 111/10 (2006.10)

국제특허분류 식별 약어

버전지시자는 연월을 정자체로 표기

발명정보는 볼드체

부가정보는 비볼드체

확장레벨이므로 모두 이탤릭체

인덱싱 코드는 부가정보로만 사용

발명정보를 나타내는 세 개의 확장레벨 분류기호:

C04B 32/00, B28B 5/00, B28B 1/29

부가정보를 나타내는 한 개의 확장레벨 분류기호: H05B 3/18

부가정보를 나타내는 한 개의 인덱싱 코드: C04B 111/10

3. 5. 기타 정보의 표시

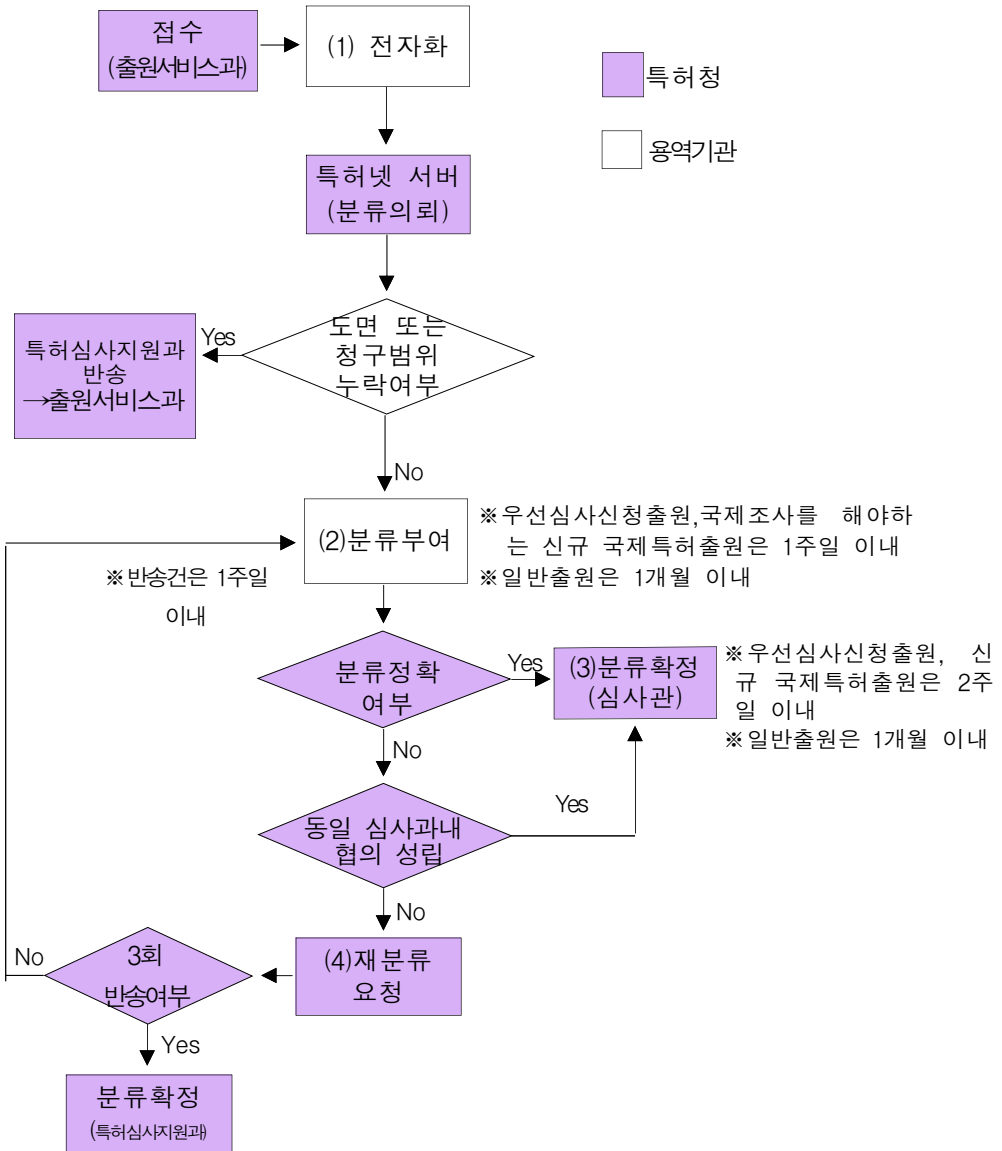
출원된 명세서에 기재된 발명이 국방상 비밀을 요하는 내용이거나, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나, 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항인 경우에는 그 사항을 기재 하여야 한다

☞ : 공서양속을 해할 염려가 있는 발명: 제3부 제6장 참조

5137p 는 가제로 인한 공란임.

4. 특허분류 부여의 절차적 방법

4. 1 특허분류 부여의 절차 흐름도



4. 2 특허분류 절차별 업무개요

(1) 분류의뢰

출원서가 접수되면 출원서비스과에서 전자화하여 특허넷 서버에 저장되며 이와 동시에 분류의뢰된다.

분류의뢰되면 분류의뢰 목록이 분류부여 전문기관 가분류담당자(이하 “분류담당자”라 한다)의 화면에 출력된다.

(2) 분류부여

① 방식검사

분류의뢰 목록이 화면에 출력되면 분류담당자는 분류 우선순위(우선심사신청건, 실용신안 출원 등이 우선)에 따라 먼저 청구범위 또는 도면 등이 누락되어 있는가를 살펴보고 청구범위 등이 누락되어 있거나 실질적으로 분류부여 또는 심사가 불가능할 정도로 청구범위의 기재가 명백히 잘못되어 있는 경우(예를 들면 ‘청구항 1. 독립 청구항’)에는 특허심사지원과에 이를 통보하여야 한다.

분류부여 전문기관(이하 “전문기관”이라 한다)으로부터 방식상의 흠결이 있음을 통지 받은 경우 특허심사지원과장은 CSR을 작성하여 관련 출원자료를 출원서비스과로 반송해 줄 것을 요청한다.

② 분류부여

청구범위 또는 도면 등이 누락되어 있지 않은 경우 가분류담당자는 발명(고안)의 상세한 설명 및 도면을 참조하여 청구범위에 기재된 기술내용에 따라 국제특허분류 최신판에 의거 분류를 부여한다. 이때 분류담당자는 조기공개출원, 분할출원, 우선심사신청출원에 대해서는 분류의뢰일부터 1주일, 나머지 출원에 대해서는 1개월 이내

에 분류를 부여하여야 한다.

기타 공서양속을 해하는 발명에 관한 정보 등도 같이 표시한다.

특수한 출원의 분류 부여

분할출원, 이중출원(변경출원), 국내우선권주장출원, 정당한 권리자의 출원 등은 원출원의 분류를 확인하여 원출원의 분류에 해당하지 않는 것이 명백한 경우를 제외하고는 가능한 원출원의 분류를 주분류로 지정하고 새로 부여하는 분류를 부분류로 지정한다.

(3) 심사관의 분류확정

분류가 부여되면 분류결과가 IPC 분야별로 지정된 심사관에게 이송되며, 심사관은 부여된 분류가 상세한 설명 및 도면을 참고하여 청구범위에 기재된 기술적 내용에 따라 정확하게 분류되었는지 여부를 판단하여 자신이 담당하는 분류에 속하는 경우에는 확인 또는 수정 입력하여 분류를 확정한다.

심사관은 우선심사신청출원 및 국제조사를 해야 하는 특허협력조약에 의한 신규 출원은 이송 또는 인계받은 날부터 2주 이내에, 나머지 일반출원에 대해서는 이송 또는 인계받은 날부터 1개월 이내에 확정하거나 재분류를 요청하여야 한다.

<출원 종류에 따른 심사관의 확정분류 또는 재분류 요청기한>

출원 종류	확정분류 또는 재분류 요청 기한
우선심사신청출원 특허협력조약에 의한 신규 출원	심사관이 이송 또는 인계받은 날부터 2주 이내
다른 일반출원	심사관이 이송 또는 인계받은 날부터 1개월 이내

(4) 재분류 요청 및 3회 재분류 요청건 처리

- ① 분류부여가 동일 심사과(팀) 내 다른 심사관에 속하는 것으로
심사관 간 협의된 경우의 취급

용역기관의 분류의뢰 담당자로부터 이송된 출원의 기술내용이 자신이 담당하고 있지 않은 분류에 속하는 경우로서 동일 심사과(팀) 내의 다른 심사관의 담당분류에 속하는 것으로 심사관간 협의되면, 그 심사관의 ID와 예상분류 등을 기재하여 그 심사관에게 관련 출원을 이송한다. 출원을 이송받은 심사관은 확정 분류한다.

- ② 심사관간 협의가 성립하지 않거나 동일 심사과(팀) 내 분류에 속하지 않는 경우의 취급

출원이 자신이 담당하고 있지 않은 분류에 속하는 것일 경우로서 ①에 속하지 않는 것으로 판단될 경우에는 예상분류와 재분류 요청사유를 기재하여 재분류를 요청한다.

- ③ 재분류 요청된 출원의 분류부여 및 취급

심사관이 재분류를 요청하면 분류담당자의 화면에 재분류 요청건

목록이 출력되며 분류담당자는 1주일 이내에 심사관의 예상분류와 재분류 요청사유 등을 참고하여 분류를 부여하며, 심사관의 분류확정 및 재분류 요청은 ②와 같다.

④ 3회 재분류요청건의 처리

② 및 ③ 의 절차에 따른 재분류 요청이 3회 이상인 경우 재분류 요청건은 특허심사지원과로 이송된다.

이 경우 특허심사지원과장은 심사관의 재분류 요청사유, 예상분류 및 선행기술 등을 참고하여 분류를 부여·확정하며 이때 분류확정 사유를 기재한다.

판례: 진보성 판단시 선행기술의 기술분류범위

실용신안에서의 고안은 기술적 창작이라는 무형의 소산을 대상으로 하고 있기 때문에 권리범위가 대상물품과 동일 또는 유사한 것에 한정되지 아니하는 것이어서 등록고안과 인용고안이 국제특허분류표상 분류번호가 다른 물건이라 하더라도 등록고안이 진보성이 없다면 그 실용신안등록은 무효라 할 것이다(대법원 1993.5.11.선고 92후 1387판결).

판례: 동일성 판단시 선행기술의 기술분류범위

신발 중창에 관한 출원고안과 신발 바닥창에 관한 공지된 인용참증의 대상물품이 동일하지는 아니하나 유사하고, 실용신안에서의 고안은 그 권리범위가 대상물품과 동일 또는 유사한 것에 한정되지도 아니하므로 출원고안과 인용참증이 국제특허분류표상 분류번호가 다르다 하더라도 출원고안의 구성과 작용효과가 유사하다면 출원고안은 실용신안 등록을 받을 수 없다(대법원 1991.11.26선고 91후 332판결).

제3절 출원의 공개

1. 출원의 공개

1. 1 제도의 취지

특허출원의 공개제도는 심사청구제도와 함께 도입된 제도로 출원심사와 발명의 출원공개를 분리하여 특허출원후 일정기간이 경과 한때에 특허출원의 심사와 관계없이 출원내용을 공개함으로써 중복투자 및 중복연구를 예방하기 위하여 도입된 제도이다

종래 공개제도를 채택하기 이전의 특허제도에서는 공개공보를 통한 공개제도는 없고 특허출원이 등록되는 경우에만 출원된 발명을 공개하였으므로 심사가 지연되면, 출원의 공개가 늦어지고 이에 따라 출원된 발명의 기술정보로서의 가치도 떨어져 그 발명을 사회일반의 공통지식으로 하여 더 나은 발명으로 개량함으로써 산업발전에 기여하도록 한다는 당초의 특허제도의 목적을 적절히 반영시키지 못하는 측면이 있었다.

따라서 이와 같은 문제를 해소하기 위하여 출원의 공개제도를 도입하여 심사와 발명의 공개를 분리하여 특허출원후 일정기간이 경과되었을 때에는 특허출원의 내용을 공개하는 것이다.

1. 2 관련규정

특허법제64조 (출원공개)

- ① 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년6월이 경과한 때 또는 특허출원일부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다. 다만, 제42조제5항 각 호 외의 부분 전단의 규정에 따라 특허청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 및 제87조제3항의 규정에 따라 등록공고를 한 특허의 경우에는 출원공개의 대상이 되지 아니한다.

특허법제64조 (출원공개)

1. 제54조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권주장의 기초가 된 출원일
 2. 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 선출원의 출원일
 3. 제54조제1항 또는 제55조제1항의 규정에 의한 2이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 해당 우선권주장의 기초가 된 출원일중 최선일
 4. 제1호 내지 제3호의 1에 해당하지 아니하는 특허출원에 있어서는 그 특허출원일
- ② 삭제 (2006. 3. 3.)→제63조의 2로 이동
- ③ 제87조제4항은 제1항의 출원공개에 관하여 이를 준용한다.
- ④ 제1항의 출원공개에 관하여 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령제19조 (특허공보)

- ① 법 제221조의 규정에 의한 특허공보는 이를 등록공고용특허공보와 공개용특허공보로 구분한다.
- ② 생략
- ③ 공개용특허공보에는 다음 각호의 사항을 게재한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 게재하지 아니한다.

특허법시행령제19조 (특허공보)

1. 출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 출원번호 · 분류기호 및 출원연월일
3. 발명자의 성명 및 주소
4. 출원공개번호 및 공개연월일
5. 특허출원서에 첨부된 명세서 · 도면 및 요약서
6. 우선권주장에 관한 사항
7. 변경출원 또는 분할출원에 관한 사항
8. 법 제60조제2항의 규정에 의한 출원심사의 청구사실. 다만, 출원공개시에 그 사실이 게재되지 아니한 때에는 당해 출원의 공개번호 · 분류기호 및 출원번호를 그 심사청구사실과 함께 추후 발행되는 공개용특허공보에 게재하여야 한다.
9. 법 제63조의2 규정에 의하여 누구든지 그 특허출원이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다는 취지
10. 기타 특허출원의 공개에 관계되는 사항

1. 3 출원공개와 시기

출원공개의 시기는 특허출원일로부터 1년 6월이 경과된 때이다(특 §64①).

우선권주장을 수반하는 조약에 의한 우선권주장출원이나 국내우선권주장 출원에 있어서는 출원의 공개일을 제1국 출원일이나 선출원일로부터 기산하고 2이상의 우선권주장을 수반하는 출원의 경우에는 최선의 제1국 출원일이나 선출원일로부터 기산한다.

또한 분할출원이나 변경출원(이중출원 포함) 등에 대하여는 원출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다. 따라서 분할출원이나 변경출원(이중출원 포함)이 1년 6월 이내에 출원된 경우에는 원출원일로부터 1년 6월이 된 시점에 공개하여야 하며, 분할출원이나 변경출원(이중출원 포함)이 1년 6월이 경과된 후에 행하여진 경우에는 그 후 지체 없이 출원을 공개하여야 한다.

한편, 출원인이 특허법시행규칙 별지제25호 서식의 조기공개신청서를 특허청장에 제출한 경우에는 출원일로부터 1년 6월 이내라고 하더라도 당해출원을 공개하여야 하며, 출원된 발명이 조기에 공개된 경우, 출원인은 출원된 발명을 실시하고 있는 제3자에 대하여 서면으로 출원된 발명임을 경고할 수 있고, 경고가 있는 후에 당해출원이 특허 결정되어 설정등록 되는 경우 경고시점부터 설정등록의 기간동안 그 발명의 실시에 대한 보상금을 청구할 수 있게 된다.

1. 4 출원공개의 대상

출원공개의 대상이 되는 특허출원은 출원공개시 특허청에 계속중인 특허출원으로서 아직 등록공고 되지 않은 출원이다.

따라서 출원공개 전에 특허출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 경우는 특허청에 계속중인 것이 아니므로 출원공개를 하지 않는다.

한편 국내우선권주장 출원에 있어서 선출원이 취하로 간주되기 이전(선출원이 특허출원인 경우에는 선출원일로부터 1년3월 이내)에 출원인이 조기공개를 신청하거나, 공개시기가 도래한 경우(국내우선권주장출원의 선출원이 조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 취하로 간주되기 이전(선출원일로부터 1년 3월이 경과한때)에 공개시기(제1국 출원일로부터 1년 6월이 경과 한때)가 도래한 경우 등)에는

그 선출원을 공개하여야 한다.

또한 출원이 계속되는 경우라도 국방상 비밀을 요하는 특허출원과 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 특허공보에 게재하지 않는다(특 §64, 특령§19③).

1. 5 출원공개의 매체

출원공개에는 특허법 시행령 제19조제3항에 기재된 내용을 특허공보에 게재하여야 한다.

현재 특허출원에 대한 공개는 특허청 홈페이지의 인터넷공보를 통하여 공개되고 있으며, 인터넷을 통하여 공개된 자료는 특허넷과 한국특허정보원의 홈페이지를 통하여 다시 공개되고 있고, CD-ROM 등으로도 공개되고 있다.

2. 정보제공

2. 1 취 지

정보제공제도는 특허출원에 대하여 누구든지 그 출원이 특허되어서는 안 된다는 정보를 제공하게 함으로써 심사관에 의한 심사가 보다 정확하게 되도록 하는 제도이다.

2. 2 관련규정

특허법 제63조의2

(특허출원에 대한 정보제공) 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제8항 및 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. (2007.1.3 개정)

2. 3 정보제공을 할 수 있는자

정보제공은 자연인 또는 법인인 경우 누구나 할 수 있으나, 행위 능력이 없는 미성년자 등이 정보 제공을 하고자 하는 경우에는 법정 대리인을 통하여 정보제공을 하여야한다.

법인격이 없는 단체가 제출한 정보제공서류나, 정보제공자의 성명 등이 기재되지 않거나, 잘못 기재된 정보제공서류는 적법한 정보제공서류로 인정하지 않으나, 반려나 무효처분 등을 하지 않고 심사에 참고하도록 한다.

2. 4 정보제공 대상 출원

특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다.(법§63조의2)

취하·포기된 출원에 대한 정보제공 가능 여부

정보제공제도의 취지가 그 출원이 특허되어서는 안 된다는 정보를 제공하는 것이므로 출원이 무효, 취하, 포기 또는 특허거절결정이 확정된 경우에는 정보제공을 할 실익이 없으므로 당해 출원이 특허청에 계속중인 경우에만 정보제공을 할 수 있다.

2. 5 제출할 수 있는 정보

(1) 특허될 수 없다는 취지의 정보

정보제공대상출원이 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당되어 특허되어서는 안 된다는 취지의 정보를 그 증거와 함께 제출할 수 있다.

다만, 정보제공대상출원이 특허법 제42조제8항 또는 제45조에 해당한다는 취지의 정보는 제출할 수 없다.

(2) 제출 가능한 증거

정보제공자는 제공하고자 하는 정보가 타당한 정보라는 사실을 증명하기 위하여 필요한 증거를 제출할 수 있다.

일반적으로 정보제공시 제출되는 증거로는 간행물이나 그 사본 또는 출원명세서나 도면의 사본이 제출되나, 그 이외에도 다음과 같은 것을 증거로 제출할 수 있다.

- 대상출원이 공지된 발명이라는 정보와 함께 그 출원전에 행하여진 강연회, 연설회 등에 의하여 공지되었다는 것을 증명하기 위한 강연용 원고 등의 제출
- 대상출원이 공연히 실시된 발명이라는 정보와 함께 출원전에 공연히 알려진 상황 또는 공연히 알려질 우려가 있는 상황에서 실시된 사실을 증명할 수 있는 서류 등의 제출
- 대상출원의 발명의 상세한 설명의 기재가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다는 정보와 함께 그 사실을 설명하기 위한 실험성적서 등의 제출
- 대상출원이 출원전에 반포된 간행물에 기재된 발명이라는 정보와 함께 그 사실을 설명하기 위한 간행물

2. 6 제출된 증거의 채택 여부

- (1) 제출된 증거가 반포된 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본 이외의 서류 등으로, 증거조사를 하지 않고도 당해 서류에 의하여 증명하고자 하는 사실의 존재에 대하여 확신할 수 있는 경우에는 제출된 증거에 의하여 거절이유의 존재유무를

심사하고 거절이유가 있다고 인정될 경우에는 거절이유를 통지한다.

- (2) (1)의 경우에 출원인이 의견서 등에서 그 사실의 존재를 부정하는 반론을 한 경우에는 별도의 증거조사를 하지 않고도 통지된 이유에 의하여 특허거절결정을 하는 것이 정당하다고 판단되는 경우 이외에는 그 사실의 존재를 인정하지 않는다.

<설명> 특허법에서는 출원의 심사에 대해서는 증거조사에 관한 규정을 두고 있지 않으므로 정보제공시 제출된 증거가 반포된 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본 이외의 서류 등으로 그 서류에 의하여 증명하고자 하는 사실의 존재에 대하여 확신할 수 없는 경우에는 당해 증거에 의하여 거절이유통지를 할 수 없다.

2. 7 정보제공자에 대한 통지

심사관은 정보제공이 있는 출원이 특허거절결정, 특허결정 또는 그 밖의 사유로 심사가 종결되는 때에는 그 결과 및 제출된 정보의 활용여부를 정보제공자에게 통지하여야 한다.(규정§83)

다만, 정보제공을 할 수 없는 자(행위능력 또는 권리능력이 없는 자, 실존하지 않는 자)가 정보제공을 한 경우, 심사착수 전에 포기, 취하, 무효된 경우 등에는 제공된 정보의 활용여부를 통지하지 않을 수 있다.

3. 출원공개의 효과

3. 1 관련 규정

특허법 제65조 (출원공개의 효과)

- ① 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 특허출원인은 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.
- ③ 제2항의 규정에 의한 청구권은 당해 특허출원에 대한 특허권의 설정등록이 있는 후가 아니면 이를 행사할 수 없다.
- ④ 제2항의 규정에 의한 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.
- ⑤ 제127조·제129조·제132조 또는 민법 제760조 및 동법 제766조의 규정은 제2항의 규정에 의한 청구권을 행사하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 민법 제766조제1항중 "피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날"은 "당해 특허권의 설정등록일"로 본다.
- ⑥ 출원공개후 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 때, 특허출원의 특허거절결정이 확정된 때 및 제133조의 규정에 의한 특허를 무효로 한다는 심결(동조 제1항제4호의 규정에 의한 경우를 제외한다)이 확정된 때에는 제2항의 규정에 의한 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

3. 2 출원공개의 효과

- (1) 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원발명의 내용을 서면으로 제시하여 경고한 때에는 경고를 받거나 공개된 발명임을 안 때부터 설정등록시까지 그 발명을 업으로써 실시한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만 그 청구권은 당해 특허출원이 설정등록된 후가 아니면 행사할 수 없으며, 청구권의 행사는 특허권의 행사에는 아무런 영향을 미치지 않는다(특§65①②③④).
- (2) 보상금 청구권의 행사에 관하여는 침해로 보는 행위(특§127), 생산방법의 추정(특§129), 서류의 제출(특§132), 공동불법행위자의 책임(민§760), 손해배상청구권의 소멸시효(민§766)의 규정이 준용된다(특§65⑤).
- (3) 출원공개 후 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 때, 특허출원의 특허거절결정이 확정된 때 및 제133조의 규정에 의한 특허를 무효로 한다는 심결(동조 제1항제4호의 규정에 의한 경우를 제외한다)이 확정된 때에는 보상금 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다(특§65⑥).

제4절 특허출원의 심사청구

1. 관련 규정

특허법제59조 (특허출원심사의 청구)

- ① 특허출원은 심사청구가 있을 때에 한하여 이를 심사한다.
- ② 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그날부터 5년이내에 특허청장에게 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인의 경우에는 특허청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다. <개정 2007.1.3>
- ③ 제52조제2항의 규정에 의한 분할출원 또는 제53조의 규정에 의한 변경출원에 관하여는 제2항의 기간이 경과된 후에도 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.
- ④ 출원심사의 청구는 취하할 수 없다.
- ⑤ 제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.

특허법제60조 (출원심사의 청구절차)

- ① 출원심사의 청구를 하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 출원심사청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
 1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소의 소재지)
 2. 삭제 <2002.12.11>
 3. 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시
- ② 특허청장은 출원공개전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.
- ③ 특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다.

2. 심사청구

(1) 심사청구 및 심사 대상

특허출원에 대한 심사는 심사청구가 있을 때에 수행하며, 심사 순서는 심사청구순서에 의한다.

출원에 대하여 심사를 청구하기 위해서는 당해 출원의 절차가 계속 중이어야 한다. 따라서 출원이 취하, 포기, 무효로 된 때에는 심사청구를 할 수 없다.

한편 심사청구는 하나의 출원에 한번만 인정되며, 유효하게 성립된 심사청구는 심사청구인이 사망하는 등으로 권리능력이나 행위능력을 상실하는 경우에도 유효하며, 심사청구는 취하할 수 없다.

(2) 심사청구의 주체

심사청구는 누구든지 할 수 있으므로 당해 출원에 대하여 이해관계를 가지지 않는 제3자도 출원의 심사청구를 할 수 있고 법인이 아닌 사단이나 재단으로 대표자나 관리인이 정해져있는 경우에는 그 재단이나 사단의 이름으로 할수 있다.

다만, 미성년자 등 행위 무능력자가 심사청구를 하는 경우에는 법정대리인에 의하여 절차를 밟아야 한다.

(3) 심사청구기간

심사청구기간은 특허출원일로부터 5년 이내(실용은 3년)에 청구할 수 있다.

다만, 특허법 제52조제2항의 규정에 의한 분할출원 또는 제53조제2항의 규정에 의한 변경출원(구 특허법 제53조제1항의 규정에 의한 이

중출원)에 관하여는 출원일로부터 5년의 기간이 경과된 후에도 분할 출원을 한 날 또는 변경출원(이중출원)을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.

또한, 심사청구기간 내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하된 것으로 본다.

판례: 국제특허출원의 심사청구기간

특허협력조약(PCT) 제11조 제3항, 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제157조의9 규정들을 종합해 보면, 다른 나라에 국제특허출원을 한 후 같은 법 제80조의2 제2항에 의하여 우리나라에서 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(5년)의 기산일은 국제특허를 출원한 날이고, 우리나라 특허청에 번역문을 제출한 날이 아니다.(대법원 1995.6.16. 선고 95누3336판결)

3. 심사청구 절차

(1) 심사청구서의 제출

출원심사의 청구를 하고자 하는 자는 다음 사항을 기재한 출원심사 청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다(특§60①). 다만, 특허출원인이 심사청구를 하는 경우에는 특허청구범위가 기재된 명세서가 출원서에 첨부된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다(특§59②).

- ① 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소의 소재지)
- ② 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시

(2) 심사청구료의 납부

심사청구를 하는 자는 소정의 심사청구료를 납부하여야 한다.

다만, 특허출원인이 아닌 자가 심사청구를 한 후 명세서등 보정서

를 제출하여 청구항이 증가한 경우에는 증가된 청구항에 따른 심사청구료를 출원인이 추가로 납부하여야 한다. 이 경우 증가한 심사청구료를 출원인이 납부하지 않은 경우에는 보정요구를 하고 그 보정요구에도 불구하고 지정된 기간 이내에 심사청구료를 추가로 납부하지 않은 경우에는 그 보정명세서를 무효로 할 수 있다.

(3) 심사청구를 한 경우의 조치

- ① 특허청장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.
- ② 특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다(특§60③). 심사관은 출원인이 아닌 제3자가 심사청구한 출원에 대하여 최종 결정(취하, 포기를 포함)을 하는 경우에는 그 결정사항을 제3자에게 통보하여야 한다.(규정§26④)
- ③ 출원서에 특허청구범위가 기재된 명세서가 첨부되지 않은 출원에 대해 제3자의 심사청구에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우 출원인은 특허법 제42조제5항제2호에 규정된 날까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다.

제5절 기타 심사관련 절차

1. 심사관의 제척

1. 1 심사관의 제척사유(특§68에서 준용하는 특§148①~⑤, ⑦)

심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심사 관
여로부터 제척된다.

- ① 심사관 또는 그 배우자나 배우자이었던 자가 사건의 당사자 또
는 참가인인 경우
- ② 심사관이 사건의 당사자 또는 참가인의 친족의 관계가 있거나
이러한 관계가 있었던 경우
- ③ 심사관이 사건의 당사자 또는 참가인의 법정대리인 또는 이러한
관계가 있었던 경우
- ④ 심사관이 사건에 대한 증인·감정인으로 된 경우 또는 감정인이
었던 경우
- ⑤ 심사관이 사건의 당사자 또는 참가인의 대리인인 경우 또는 이
러한 관계가 있었던 경우
- ⑥ 심사관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

1. 2 심사관의 제척

심사국장은 담당심사관이 특허법 제68조, 실용신안법 제15조의 규
정에 의하여 심사관의 제척사유에 해당하는 경우에는 당해 출원에 대
하여 담당심사관을 변경하여야 한다(규정§16).

2. 심사절차의 중지

특허출원의 심사에 있어서 필요한 때에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 당해 심사의 절차를 중지할 수 있으며, 이에 대해서는 불복할 수 없다(특§78).

판례: 심사절차의 중지

상표법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전) 제10조에 의하여 준용되는 심사절차의 중지에 관한 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전) 제96조 제1항은 임의규정이므로 출원상표에 대한 심사에 있어서 이와 유사하다는 인용상표에 대한 등록무효심결이 대법원에 계속중이더라도 그 심사절차를 중지하지 아니하고 심사 및 심리를 한 것이 위법하다고 할 수 없다.(대법원 1990.3.23. 선고 89후2168판결)

3. 심사 보류 및 처리기간의 연장

(1) 대상

심사관은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사를 보류하거나 처리기간을 연장할 수 있다. 다만, 특허청장 또는 심사관이 해당 출원에 대하여 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 그 기간의 범위 안에서는 심사보류 또는 처리기간을 연장할 수 없다.(규정§7).

- ① 선출원이 공개되지 않는 경우
- ② 선행기술조사 외부의뢰를 한 경우
- ③ 외부 의견문의의를 한 경우
- ④ 심판이나 소송에 계류중인 경우
- ⑤ 기술내용이 난해하여 처리기간의 연장이 필요한 경우
- ⑥ 경합출원이 공개되지 않거나 심사청구되지 않는 경우
- ⑦ 국내우선권주장 기초출원이 취하간주기간을 경과하지 않은 경우
- ⑧ 조약우선권주장출원의 우선권증명서류 제출기간이 도과하지 않은 경우

- ⑨ 그 밖에 심사보류 또는 처리기간의 연장이 필요하다고 인정되는 경우

(2) 절차

심사관은 심사보류 또는 처리기간의 연장을 하고자 하는 경우에는 심사파트장에게 보고하고 그 사실을 출원인에게 통지하여야 한다. 다만, 심사보류기간 또는 처리기간의 연장기간이 2월 이내인 경우에는 출원인에 대한 통지를 하지 아니할 수 있다.(규정§7).

4. 심사관 합동회의의 구성 및 운용

심사국장은 심사에 관련된 범규의 통일된 운용과 심사상 판단이 어려운 출원에 대한 자문 등을 구하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 3인 이상의 심사관으로 구성된 심사관 합동회의를 소집하여 그 의견을 들을 수 있다(규정§8).

5. 복합기술 출원에 대한 협의 심사

- (1) 복합기술 출원에 대하여는 부분류 담당심사관과 협의하여 심사할 수 있다.
- (2) 복합기술 출원에 대하여 협의심사를 하고자 하는 경우 담당심사관(주분류 담당 심사관)은 협의심사관(부분류 담당 심사관)의 소속과 관련 IPC분류 및 협의심사이유를 기재한 협의심사결정서를 작성하고 협의심사관의 협조를 받아 협의심사를 수행한다.
- (3) 협의심사시 문서의 명의를 심사관 공동 명의로 하되, 보고는 담당심사관이 한다.

제2장 실체심사 절차

제1절 실체 심사의 착수

1. 출원서류철의 인수

심사관은 특허넷을 통하여 심사파트장으로부터 출원서류철을 인수받아 심사계획을 수립한다.

2. 심사착수 및 처리의 순서

(1) 심사착수 및 처리 일반기준

특허출원에 대한 심사는 특허법 제59조제1항의 규정에 의한 심사청구가 있는 출원에 한하며, 심사 순서는 특허법 시행규칙 제38조의 규정에 의한 심사청구의 순위에 의한다.

- ① 심사착수란 심사관이 심사관명의 또는 특허청장명의로 출원인에 거절이유통지, 보정명령 또는 협의명령이나 특허결정서 등을 최초로 통보하는 것을 말한다.

심사착수순서는 심사관별, 기술분류별(서브클래스)로 심사청구 순서에 의하되, 심사국장은 심사관별, 기술분류별 심사착수시기가 지나치게 차이나지 않도록 출원에 대한 담당심사관을 지정하여야 한다.

- ② 심사관별, 기술분류별로 심사청구일이 동일한 경우에는 특허출원이 실용신안출원 보다 우선하며, 출원의 종류가 같은 때에는 출원번호순으로 한다.

심사가 착수된 후의 심사는 기술내용이 난해하다고 인정하는 것을 제외하고, 조속히 처리하도록 한다.

(2) 특수한 출원의 심사착수순서 및 처리

- ① 분할출원은 원출원의 심사청구순서에 따라 심사착수함을 원칙으로 하되, 원출원이 심사착수된 후 분할된 출원에 대하여는 심사청구일부터 3월 이내와 출원서류를 이송받은 날부터 2월 이내중 늦게 만료하는 날까지 심사착수함을 원칙으로 한다.(규정§21)

우선심사청구된 원출원과 우선심사청구된 출원의 분할출원의 심사착수는 각각의 별도의 출원으로 하여 심사착수하는 것을 원칙으로 한다.

동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있을 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야 한다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 시행규칙 제40조)

후 출원이 심사 보류된 이후 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고되면 심사를 착수할 수 있다. 다만, 후출원에 대한 심사를 진행하더라도, 특허법 제36조의 규정을 적용함에 있어 심사에 대한 최종결정은 선출원의 청구범위가 확정된 후에 해야 한다(동일자 경합출원에 대해서는 p3211, 다른 날 동일출원에 대해서는 p5205 참조)

- ② 거절결정 후 재심사 청구된 출원, 심사전치된 출원 및 특허거절 결정불복심판에 의하여 취소환송된 출원에 대하여는 담당심사관이 그 출원서류를 접수한 날부터 1개월 이내에 심사에 착수하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 1개월 이내에 심사에 착수할 수 없는 경우 그 사유를 취소환송된 출원의 경우에는 심사국장에게, 재심사청구된 출원 또는 심사전치된 출원의 경우에는 심사과장(팀장)에게 보고하여야 한다.

- ③ 우선심사신청된 출원의 우선심사여부 결정은 우선심사신청서를 이송받은 날로부터 7일 이내(규정§59), 심사착수는 우선심사결정통지서 발송일로부터 2개월, 중간서류처리는 서류제출기간의 말일로부터 2개월 이내에 처리하여야 한다(규정§66).
- ④ 출원에 대한 방식심사 결과 흠결이 있는 경우 그 방식상 흠결이 치유된후 실체심사에 착수하는 것을 원칙으로 한다. 다만 그 흠결이 경미하여 용이하게 해소될 수 있는 경우에는 보정명령과 거절이유를 동시에 통지할 수 있다.

<동일출원의 심사처리>

	선후출원 인 동일여부	선출원 공개여 부	선출원 심사청구여 부	후출원의 심사처리
선출원 (다른날 출원)	동 일	공 개	청구	제36조제1항 적용
			미청구	최종 결정은 선출원의 청구범위가 확정된 후에 함
		미공개	청구	선출원번호와 청구항에 기재된 발명만 적시하여 제36조제1항 적용하되, 최종 결정은 선출원의 청구범위가 확정된 후에 함
			미청구	
	상 이	공 개	청구	제29조제3항·제4항 적용
			미청구	(발명자 동일 : 제36조제1항 적용)
		미공개	청구	선출원 공개시 까지 심사보류
			미청구	(특허법 시행규칙 제40조)

제2절 선행기술조사

1. 선행기술조사의 특징

1. 1 선행기술조사의 목적 및 범위

- (1) 선행기술조사의 목적은 출원된 발명의 신규성이나 진보성 등 특허요건을 심사하기 위하여 관련된 선행기술을 검색하는 것이다.
- (2) 선행기술조사는 기술내용별로 체계적으로 정리된 문헌을 이용한 문헌조사를 기본으로 한다. 이러한 문헌의 축적물은 각국의 특허 문헌을 기초로 하여, 정기간행물 등에 게재된 논문이나 기타 비특허문헌을 포함한다.
- (3) 선행기술조사는 심사의 대상이 되는 발명과 직접적으로 관련되는 분류의 선행기술을 모두 포함해야 하며, 선행기술조사를 진행해 나가면서 심사관의 판단에 따라서 유사분야의 관련 분류로 확대해 나가야 하고, 어느 범위까지 선행기술조사를 하여야 할지에 대하여는 심사관이 기술분야의 특성 등을 감안하여 결정한다. 그러나, 선행기술조사 도중에 해당 청구항에 대해 신규성이나 진보성을 충분히 부정할만한 선행기술을 발견한 경우에는 그 시점에서 그 청구항에 대한 선행기술조사를 중단할 수 있다.
- (4) 특정 출원의 경우 완벽한 선행기술조사를 위해서는 과도한 시간과 노력이 소요될 수 있으므로 심사관은 가용시간과 비용의 한도 내에서 보다 완벽한 선행기술조사가 이루어질 수 있도록 최대한 효율적인 방법을 강구하여야 한다.

1. 2 선행기술조사의 일반원칙

- (1) 선행기술조사는 명세서의 특허청구범위에 청구항으로 기재된 발명을 대상으로 이루어져야 하므로 발명의 파악은 청구범위에 기재된 사항을 기준으로 파악하되, 청구항의 기재만으로 발명의 파악이 곤란한 경우에는 발명의 상세한 설명 및 도면을 고려하여 파악할 수 있다.
- (2) 선행기술 조사는 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 기술내용을 참조하여 청구범위에 기재된 기술내용에 대한 균등물로 인정되는 모든 기술내용을 포함한다. 이 경우 균등물로 인정되는 기술내용은 발명의 상세한 설명에 기재된 내용과는 다소 다른 기술내용도 포함하도록 한다.

예 : 발명이 복수개의 부품의 구조와 기능에 특징이 있는 제품에 관한 것으로, 청구항에는 그러한 부품들이 용접에 의하여 결합되는 것으로 기재되어 있을 경우, 그 발명의 기술적 특징이 용접수단에 있다는 사실이 명확하지 않은 한, 용접에 의한 결합 이외에 접착제에 의한 결합, 리벳에 의한 결합 등도 모두 포함하여야 한다.

- (3) 독립항에 대한 선행기술조사를 수행하면서 동일한 분류범위에 속하는 종속항들에 대한 선행기술조사도 동시에 진행한다

그러나, 종속항은 독립항의 특징을 모두 포함하는 것이므로 독립항과 관련되는 선행기술이 존재하지 않을 때에는 종속항에 대한 별도의 선행기술조사는 불필요하다.

예 : 손톱질환을 치료하기 위한 약리학적 조성물에 관한 발명에 있어서, 발명의 주요 구성성분의 결합관계를 기재한 독립항에 대한 선행기술이 존재하지 않을 경우에는 조성물의 캐리어로서 특정한 휘발성 유기용제를 사용한다는 사항을 부가한 종속항에 대해서는 선행기술을 조사할 필요가 없다.

- (4) 카테고리가 서로 다른 2이상의 청구항이 있을 경우에는 특허청

구범위의 모든 카테고리의 청구항에 대하여 선행기술조사를 하여야 한다. 그러나, 물건에 관한 청구항이 신규하고 진보성이 있는 경우, 그 물건의 제조방법이나 용도에 관한 청구항에 대해서는 선행기술조사를 할 필요가 없다.

다만, 출원발명이 하나의 카테고리에 속하는 청구항만이 있는 경우에도 다른 카테고리에 대한 선행기술조사가 필요한 경우가 있다.

예1) 발명이 화합물질의 제조공정에 관한 것인 경우라도 최종물질에 대해서 선행기술조사를 실시하여 제조공정에 대한 신규성 또는 진보성 등을 판단하는 경우

예2) 물건을 생산하는 방법 발명의 경우, 물건에 대한 선행기술조사를 실시하여 물건을 먼저 대비한 후, 생산하는 방법을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하는 경우

(5) 다음의 경우에는 선행기술조사를 하지 않거나 또는 필요한 범위 내에서만 선행기술조사를 할 수 있다.

- ① 특허법 제47조 규정에 의한 신규사항이 추가되어 있는 청구항, 특허법 제32조의 규정에 의하여 특허 받을 수 없는 발명, 미완성 발명 또는 산업상이용할 수 없는 발명인 경우.

이 경우에는 해당 규정에 의한 거절이유통지를 한다.

- ② 특허법 제45조의 규정에 의한 1특허출원의 범위를 만족하지 않는 출원의 경우.

이 경우에는 우선 특허법 제45조 위반만으로 거절이유를 통지한 후 출원이 분할된 후 출원 각각에 대하여 선행기술조사를 하거나, 선행기술조사결과 발견된 거절이유와 특허법 제45조 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

- ③ 명세서의 기재가 현저하게 불비하여 발명의 내용을 파악할 수 없는 경우.

이 경우에는 특허법 제42조제3항 또는 제4항 위반에 대한 거절이유만을 통지한다.

그러나 명세서의 기재불비의 정도가 경미하여 발명의 내용을 파악할 수 있을 때에는 발명의 내용 파악이 가능한 범위내에서 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하고 그 결과 발견된 거절이유 및 특허법 제42조제3항 또는 제4항 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

- (6) 발명의 상세한 설명에서 종래기술로 인용된 문헌이 있는 경우 그 문헌이 발명의 출발점으로 인용된 것인지, 기술의 현황을 나타내는 것인지, 발명이 해결하고자 하는 과제의 다른 해결방법인지, 또는 발명의 올바른 이해를 돕기 위해 기재된 것인지 등을 분석하고 필요하다면 인용문헌을 참조하여야 한다.

- (7) 선행기술의 조사는 원칙적으로 당해출원의 출원일(우선권주장을 수반하는 출원의 경우에는 우선일) 이전 선행기술에 대하여 이루어져야 한다. 그러나, 특별한 경우^(주1)에는 출원일 이후에 반포된 선행기술에 대해서도 선행기술조사를 하여야 한다.

(주1) 특별한 경우란 특허법 제29조 제3·4항 혹은 동법 제36조와 관련된 문헌의 경우 또는 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원에 있어서 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 출원 등이 있다. 또한 출원일 이후에 반포된 문헌에 출원발명의 원리나 이론이 틀렸다는 것을 확인해 줄 수 있는 사항을 기재한 문헌 등도 선행기술로 사용할 수는 없으나, 미완성 발명 등을 입증하는 자료로 사용할 수 있는 경우도 있다.

- (8) 조약에 의한 우선권주장 또는 국내우선권주장 출원의 경우 청구항에 기재된 모든 발명에 대하여 후출원일(또는 우리나라 출원일)을 기준으로 선행기술조사를 실시한 후 선출원일과 후출원일 사이에 선행기술이 발견되는 경우 각 청구항에 기재된 발명에 대하여 각각의 우선일을 결정하여 조사된 선행기술의 적용여부를 판단한다.

다만, 청구항별로 우선일 결정이 용이한 경우에는 각 청구항마다 먼저 우선일을 결정한 후 청구항에 기재된 발명별로 선행기술조사를 할 수 있다.

2. 선행기술

2. 1 범위

- (1) 선행기술조사과정에서 조사하여야 할 선행기술의 범위는 다음과 같다.

① 특허법 제29조제1항의 규정에 의한 선행기술

(i-1) 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명(2006. 10. 1. 이후 출원에 적용)

(i-2) 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명(2006. 9. 30. 이전 출원에 적용)

(ii) 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물이나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

- ② 특허법 제29조제3·4항과 관련하여 당해 출원의 출원일 전에 출원되고 당해출원의 출원후에 공개 또는 공고된 출원
- ③ 특허법 제36조와 관련한 선출원 또는 같은 날 출원

2. 2 선행기술의 활용

- (1) 거절이유에 인용하는 선행기술은 그 선행기술의 공지나 공연실시 또는 반포성에 의문이 없는 경우에 한해 인용하여야 한다.
- (2) 특별한 경우 선행기술조사를 한 문헌의 내용에 대해 다른 문헌의 내용을 통해 그 문헌의 정확성을 충분히 확인할 수 있는 근거가 있는 경우에는 거절이유로 인용할 수 있다.

예 : 출원일전에 해득이 곤란한 언어로 공개된 인용문헌이라도 당해 발명의 출원일후에 공개되었으나 해득할 수 있는 언어로 기재된 대응문헌이 존재하는 경우 그 출원일 이후에 공개된 해득할 수 있는 문헌을 선행기술로 인용할 수 있다. 이 경우에는 거절이유통지시에 해득할 수 없는 언어로 기재된 대응문헌이 출원일전에 공개되었다는 사실을 기재하고 그 문헌도 첨부할 수 있다.

- (3) 초록을 인용문헌으로 하여 출원발명의 신규성이나 진보성을 부정할 수 있다. 그러나 이 경우 초록에 기재된 내용만을 근거로 하여 거절이유를 통지하여야 하며, 초록에 기재되지 않은 전문의 내용을 근거로 거절이유를 통지하여서는 안된다.

판례 : 초록을 인용문헌으로 한 경우 전문에 기재된 발명을 근거로 진보성을 판단할수 있는지 여부

살피건대, 초록과 전문은 발명의 요지를 달리하는 문헌임은 앞서 본 바와 같고, 전문 입수가 용이하다는 사정만으로는 초록을 전문과 동일시하여야 할 아무런 근거가 없는 것이고, 심사 및 심판단계에서 거절이유를 통지할 때 전문이 기재된 문헌을 입수할 수 있는 경우에는 전문이 기재된 문헌의 내용에 근거하여 구체적으로 대비하여 거절이유로 해야 하고, 이 사건에 있어서와 같이 심사관이 전문이 기재된 문헌을 입수하지 못하여 초록만을 진보성 판단의 자료로 할 경우에는 초록에 기재

된 내용만을 거절이유로 삼아야 할 것이다(특허법원 2001. 7. 19. 2000허6288 판결)

- (4) 거절이유통지시에 첨부되는 인용문헌은 전문을 첨부하는 것을 원칙으로 하되, 첨부하여야 할 선행기술의 양이 방대한 경우 거절이유와 직접 관계가 있는 페이지만을 복사하여 첨부할 수 있다.

한편 출원인이 인터넷에 용이하게 접근할 수 있다고 인정되며 (임의 대리인이 있는 경우 또는 출원을 전자문서로 한 경우에는 모두 여기에 해당하는 것으로 인정) 인용문헌이 특허문헌인 경우에는 그 문헌을 확인할 수 있는 인터넷 주소(URL)와 인용문헌의 공보번호를 명확히 기재하여 선행기술자료의 첨부에 갈음할 수 있다.

인용문헌이 비 특허문헌으로 그 문헌의 유료제공이나 복제금지, 반출금지 등으로 거절이유통지서에 첨부하기 곤란한 경우에는 입수할 수 있는 입수경로 등을 기재한다.

3. 선행기술조사대상

3. 1 공지되었거나 공연히 실시된 자료

특허법 제29조제1항제1호의 발명의 공지 또는 공연은 2006. 9. 30. 이전 출원에 대해서는 국내에서의 공지 또는 공연에 한정되며, 2006. 10. 1. 이후 출원에 대해서는 국내에 한정되지 않고 국외에서의 공지 또는 공연도 포함된다. 공지방법에는 제한이 없다.

3. 2 문헌

3. 2. 1. 특허문헌

선행기술조사대상 특허문헌은 특실시스템에 탑재된 특허 문헌을 기본으로 하여 우리청 자료실에 보관 중인 특허문헌을 비롯한 모든 국

가의 특허문헌을 말한다.

3. 2. 2 비특허문헌

선행기술조사 대상문헌에는 특허문헌외에도 각종 간행물과 도서와, 종이 자료외에도 마이크로 피쉬(microfiche) 및 CD-ROM 등의 자료도 포함한다.

3. 3 전기통신회선

전기통신회선을 통하여 공개된 발명도 선행기술로 사용할 수 있다. 다만, 발명이 공개된 전기통신회선의 종류에 따라 특허법 제29조제1항제1호 또는 제2호를 적용하여야 한다.

☞: 세부 적용기준은 제2부제3장 참조

4. 조사보고서 참조

- (1) 특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원 또는 유럽특허출원에 대해서는 서치리पोर्ट를 심사에 참고 할 수 있다.
- (2) 서치리포트에서 관련 선행기술은 관련정도에 따라 다음과 같이 나뉘어진다.
 - ① 「X」 : 해당문헌 하나만으로 신규성 또는 진보성이 결여되는 것으로 판단되는 경우
 - ② 「Y」 : 해당문헌이 하나 또는 그 이상의 다른 문헌과 결합되었을 때 진보성이 결여된 것으로 판단되는 경우
 - ③ 「A」 : 「X」 또는 「Y」에는 해당되지 않으나, 출원발명과 관련이 있는 경우
 - ④ 「O」 : 구두에 의한 개시, 사용, 전시 등에 대하여 언급하고 있는 문헌

- ⑤ 「P」 : 우선일 후 국제출원일전에 공개된 특허문헌
- ⑥ 「E」 : 국제출원일전에 출원되고 국제출원일 후에 공개된 특허문헌
- ⑦ 「T」 : 국제출원일 또는 우선일보다 늦게 공개되거나, 발명의 원리나 이론을 이해하기 위하여 인용된 문헌
- ⑧ 「L」 : 우선권주장에 의문을 제기하거나 해당출원의 주요 청구내용을 부정하거나 기타 내용을 확정하기 위하여 언급하고 있는 문헌

5. 자료판독 관련코드

5. 1 국명(기관명)코드(ST. 3 Code)

주요국의 국가(기관)명 코드는 <부록 1>와 같다.

5. 2 주요국의 특허문헌 식별표준코드

- (1) 특허문헌의 종류를 식별하기 위한 표준코드는 문헌의 보관 및 검색을 용이하게 하기 위한 것으로, 알파벳(alphabet)문자와 숫자로 구성되어 있다. 「알파벳(alphabet) 문자」는 산업재산권의 종류와 공개의 단계를 나타내며, 「숫자」는 각 국가에서 정하여 사용하는 옵션 코드(option-code)이다.
- (2) 알파벳(alphabet) 문자코드에 의한 식별기호는 다음과 같으며, 주요국의 식별표준코드는 <부록 2>과 같다.

[그룹 1] : 특허문헌의 기본 또는 주요문헌에 사용

A 제1차 공개

B 제2차 공개

C 제3차 공개

[그룹 2] : 특허문헌의 2차 문헌에 사용

(예 : 구법의 프랑스 특허나 미국의 재발행특허)

E 제1차 공개

F 제2차 공개

G 제3차 공개

[그룹 3] : 기타 특허의 문헌에 사용

H, I(예 : 미국의 방위특허출원공개 문헌)

T 타 특허청 또는 기구에 의해 기 발행된 특허문헌

또는 일부를 정보 또는 다른 목적으로 발간한 문헌

L 서지적 사항과 초록 및 (또는) 청구범위와 해당되는 경우 도면이 포함된 문헌

R 별도로 발행된 조사보고서

[그룹 4] : 특별한 특허의 문헌에 사용

M 의약특허문헌

P 식물특허문헌

S 의장특허문헌

[그룹 5] : 실용신안의 문헌에 사용

U 제1차 공개

Y 제2차 공개

Z 제3차 공개

[그룹 6] : 특허문헌의 기본 또는 주요문헌에 사용

N 비특허문헌

X 특허청 내부이용에 한정되는 문헌

6. 선행기술조사 외부용역

6. 1 개요

선행기술조사 외부용역은 심사업무의 일부인 선행기술조사 업무를 외

부 전문기관에 의뢰하는 것으로 심사관의 과중한 업무부담을 경감하고, 심사처리기간을 단축시켜 궁극적으로는 심사의 질적 수준 제고와 출원인의 이익을 보호하는데 그 목적이 있다. 이는 『특허청장이 필요하다고 인정할 때 전문조사기관에 선행기술에 대한 자료조사를 의뢰할 수 있다』라고 규정한 특허법 제58조를 근거로 하고 있다.

선행기술조사 외부용역사업은 '90년 개정 특허법에서 법적 근거를 마련하고 준비기간을 거쳐 '92년부터 추진되었다.

6. 2 관련 규정

특허법 제58조 (선행기술의 조사등)

- ① 특허청장은 특허출원의 심사에 있어서 필요하다고 인정할 때에는 전문조사기관에 선행기술의 조사를 의뢰할 수 있다.
- ② 특허청장은 특허출원의 심사에 관하여 필요하다고 인정할 때에는 정부기관 · 당해기술분야의 전문기관 또는 특허에 관한 지식과 경험이 풍부한 자에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 특허청장은 예산의 범위안에서 수당 또는 비용을 지급할 수 있다.
- ③ 제1항에 규정된 전문조사기관의 지정기준 등 지정에 관하여 필요한 사항과 자료조사의 의뢰절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법 시행령 제8조의3(선행기술의 조사의뢰 등)

- ① 특허청장은 법 제58조제1항에 따라 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여가 필요하다고 인정되는 특허출원 또는 국제출원에 대하여는 전문기관에 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여를 의뢰할 수 있다.
- ② 전문기관의 장은 특허청장으로부터 제1항에 따른 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여를 의뢰받은 경우에는 그 조사결과 또는 그 부여결과를 특허청장에게 신속히 통지하여야 한다.
- ③ 특허청장은 제2항에 따른 조사결과 또는 부여결과가 그 특허출원 또는 국제출원에 대한 선행기술 또는 국제특허분류를 파악하기에 미흡하다고 인정되면 조사범위 등을 정하여 그 전문기관의 장에게 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여를 재의뢰할 수 있다.
- ④ 제3항의 재의뢰에 관하여는 제2항을 준용한다.

6. 3 조사의뢰 및 용역 수행 절차

6. 3. 1 조사 의뢰

(1) 조사의뢰계획의 수립

- ① 특허심사지원과장은 심사국별로 연간 조사의뢰 물량을 결정하여 각 심사국에 통보한다
- ② 각 심사국장은 당해연도 조사물량을 월별, 심사과(팀)별로 배분하여 특허심사지원과에 통보하고, 특별한 사유 없이 통보한 조사물량을 변경하지 않도록 한다.

(2) 조사의뢰대상 출원의 선정 및 조사의뢰

- ① 심사과장(팀장)은 배당된 조사 물량을 소속 심사관별로 배분하고 심사관은 매월 배분 받은 용역의뢰 물량에 따라 용역의뢰 대상 출원을 특허넷 상에서 선정한다.

- ② 심사국장은 심사관이 선정한 용역의뢰 대상을 확정하여 조사의뢰한다.

(3) 조사의뢰 대상출원내용의 조사기관 제공

정보관리과장은 심사국장으로부터 조사의뢰 받은 출원의 내용을 조사기관에 제공한다.

6. 3. 2 조사결과의 납품 및 검수

(1) 조사결과 납품형식

- ① 조사기관의 조사결과는 특허청이 지정하는 파일형식에 따라 조사결과를 납품하여야 하며, 「선행기술조사보고서」에는 출원서의 청구항별로 기술내용과 인용문헌의 기술내용을 비교하여 기재하며 인용문헌의 쪽·행을 부기한다.

- ② 「선행기술조사보고서」에 첨부되는 인용문헌에는 청구항별 비교되는 기술내용을 황색 형광펜으로 표시한다.

(2) 납품기간

조사물량에 대한 납품은 조사의뢰일로부터 30일 이내에 납품하는 것을 원칙으로 하되, 필요한 경우 심사국장과 조사기관장이 협의하여 조정한다.

(3) 검수

- ① 심사관은 심사착수전 예비검수와 선행기술조사후 (심사착수후) 확인검수를 실시한다.

- ② 검수시에는 조사결과의 납품형식, 조사된 자료의 적합여부, 조사자료에 대한 관련도 부여의 적절성, 구성대비의 적절성, 기타 선행기술조사용역과 관련된 사항의 적정여부를 검수한다.
- ③ 예비검수는 담당심사관이 조사의뢰한 출원에 대해 납품된 「선행기술조사납품서」의 목록에 따라 「선행기술조사보고서」 전체를 검수한 후 그 결과를 「선행기술조사 검수내역서」에 기재하여 심사과장(팀장)을 거쳐 소속심사국장에게 보고하고, 심사국장은 「선행기술조사 검수내역서」를 첨부하여 운영지원과 및 한국특허정보원에 현황과 함께 통보하고, 특허심사지원과로 검수내역 현황을 통보한다.(검수기일 : 납품일로부터 14일 이내)
- ④ 확인검수는 심사착수시 특허넷상 선행기술조사 외부용역 결과 활용도 조사서 작성을 통하여 실시한다.
- ※ 선행기술조사외부용역 계약에 활용도 조사서에 심사관이 미 활용으로 평가할 경우 조사기관이 재조사하도록 계약에 반영되어 있다.

제3(A)절 심사절차(2001. 6. 30 이전 출원)

1. 개요

특허법 제63조 규정에 의하면 특허출원이 특허법에서 정한 요건을 충족하지 못한 경우 심사관은 그 특허출원에 대하여 거절이유를 통지하여 출원인이 의견서를 제출할 수 있는 기회(이 기간중 출원인은 보정서를 제출할 수 있다)를 부여한 후 출원인이 제출한 의견서나 보정서에 의하여도 심사관이 통지한 거절이유를 해소하지 못한 경우 특허법 제62조 규정에 의하여 거절결정하도록 규정되어 있다.

본 규정은 2001. 2. 3. 특허법 개정으로 거절이유통지 대상 및 거절이유통지 절차 등이 변경된 바, 2001. 6. 30 이전 출원은 이 절을 참조한다.

2. 관련 규정

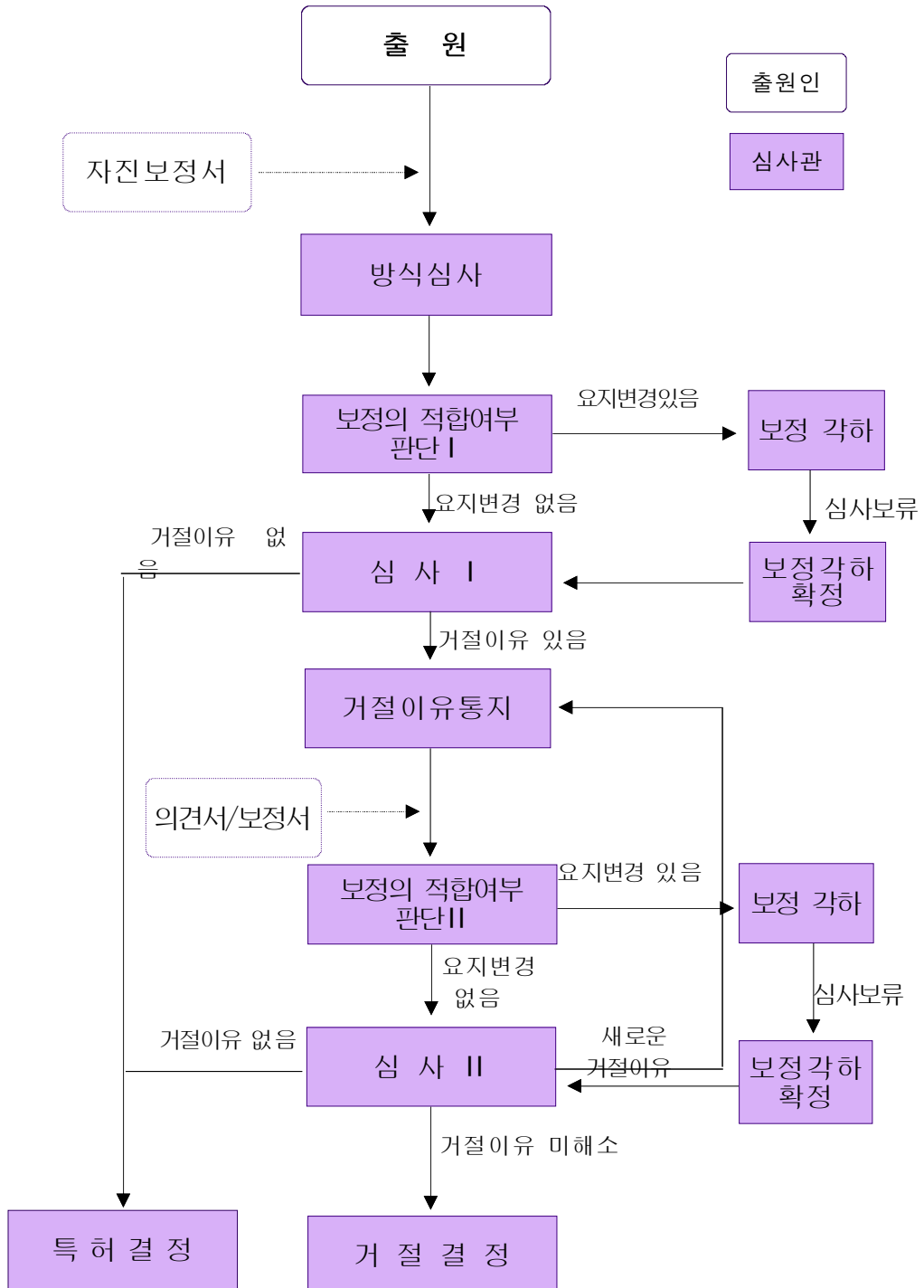
구 특허법

제62조(거절사정)심사관은 특허출원이 다음 각호의 1(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 거절사정을 하여야 한다.

1. 제25조·제29조·제31조 내지 제33조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
2. 무권리자에 의하여 특허출원된 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제42조제3항 내지 제5항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우

제63조 (거절이유통지)심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

3. 심사절차 흐름도



4. 절차별 심사 개요

4.1 방식심사

(1) 특허에 관한 절차가 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 적합한지 여부를 심사한 후 방식에 부적합한 경우 특허법시행규칙 제11조 또는 특허법 제46조 규정에 따라 소명의 기회를 부여하거나 절차의 보정을 명하고 지정된 기간 이내에 흠결을 해소하지 못한 경우에는 제출된 서류 반려하거나 당해 절차를 무효처분한다.

(2) 방식심사 결과 방식에 흠결이 없거나, 보정명령 후 지정된 기간 이내에 흠결이 치유된 출원에 대하여 심사를 진행한다.

☞ 방식심사에 대한 세부사항은 제1부 제4장 참조

또한 심사대상 명세서는 특허넷에서 방식심사결과 흠결이 없는 보정서의 보정항목별 최후보정부분의 조합으로 자동 확정된다.

☞ 보정이 있는 경우 심사대상 명세서의 확정 방법은 제4부 제2장 참조

4. 2 보정의 적합여부 판단 I

자진보정서가 제출된 경우 보정의 요지변경여부를 판단하고 요지변경된 경우 보정각하한다.

보정각하후 보정각하가 확정될 때까지 심사를 보류한 후 보정각하가 확정되면 보정각하가 없었던 최후 보정명세서로 심사를 진행한다.

☞ 보정이 있는 경우 심사대상 명세서의 확정 방법은 제4부 제2장 참조

4. 3 심사 I

(1) 요지변경이 없는 최후 보정명세서(보정이 없는 경우 출원)의 내
(2006년 추록)

용을 파악한 후 선행기술조사를 실시한다.

- (2) 선행기술조사 후 출원을 심사하여 특허법 제62조 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있는 경우 기간을 정하여 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 준다.(특\$62,\$63)
- (3) 심사결과 거절이유를 발견하지 못한 경우에는 특허결정한다.

4. 4 보정의 적합여부 판단 II

보정의 적합여부 판단 I 과 동일한 방법으로 보정각하 및 심사보류를 한다.

4. 5 심사 II

- (1) 요지변경이 없는 최후의 보정명세서로 재심사한다.
- (2) 재심사 결과 당초 지적한 거절이유를 해소하지 못한 경우 거절결정한다.
- (3) 재심사 결과 당초 지적한 거절이유를 해소하였으나 새로운 거절이유가 있는 경우 다시 거절이유를 통지한다.
- (4) 재심사 결과 거절이유를 발견하지 못한 경우에는 특허결정한다.

특수한 출원의 관련 규정 적용기준

2001. 2. 3 특허법이 개정 된 바, 실체 심사에 적용되는 규정은 출원일을 기준으로 적용한다. 즉 2001. 6. 30. 이전출원은 2001. 2. 3. 개정전 특허법을 적용하고 2001. 7. 1이후 출원은 개정후 특허법을 적용하며, 특수 한 출원의 법률적용기준은 다음과 같다.

(1) 2001. 2. 3 개정 전 특허법을 적용하여야 하는 출원

- ① 2001. 6. 30. 이전 출원이 모인출원으로 거절된 후, 2001. 7. 1. 이후 출원한
정당한 권리자의 출원
- ② 2001. 6. 30. 이전 원출원을 기초로 2001. 7. 1. 이후 출원한 분할출원
- ③ 2001. 6. 30. 이전 원출원을 기초로 2001. 7. 1. 이후 출원한 이중출원

(2) 2001. 2. 3 개정 후 특허법을 적용하여야 하는 출원

- ① 2001. 6. 30. 이전 자신이 발명을 공개한 후 공지예외규정의 적용을 주장하
며, 2001. 7. 1. 이후 출원한 공지예외 주장 출원
- ② 2001. 6. 30. 이전 제1국 출원을 기초로 우선권을 주장하며, 2001. 7. 1. 이
후 출원한 조약에 의한 우선권 주장출원
- ③ 2001. 6. 30. 이전 선출원을 출원을 기초로 우선권을 주장하며, 2001. 7. 1.
이후 출원한 국내우선권 주장 출원

제3(B)절 심사절차(2001. 7. 1 이후 출원)

1. 심사 일반

1. 1 개요

특허법 제63조 규정에 의하면 특허출원이 특허법에서 정한 요건을 충족하지 못한 경우 심사관은 그 특허출원에 대하여 거절이유를 통지하여 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회(이기간 중 출원인은 보정서를 제출할 수 있다)를 부여한 후 출원인이 제출한 의견서나 보정서에 의하여도 심사관이 통지한 거절이유를 해소하지 못한 경우 특허법 제62조 규정에 의하여 거절결정하도록 규정되어 있다.

본 규정은 2001. 2. 3. 특허법 개정으로 2001. 7. 1. 이후 출원에 대하여 거절이유통지 대상 및 거절이유통지 절차 등이 변경되었다.

1. 2 관련 규정

특허법 관련 규정

제62조 (특허거절결정<개정 2001.2.3>) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
7. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

제63조 (거절이유통지) ①심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3, 2009.1.30>

②심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문의 규정에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다. <신설 2007.1.3, 2009.1.30>

2001. 6. 30. 이전 출원은 보정의 시기에 관계없이 보정범위가 동일하였으며, 보정서가 요지변경된 경우 보정서를 보정각하하고 요지변경이 없는 명세서로 심사하였다.

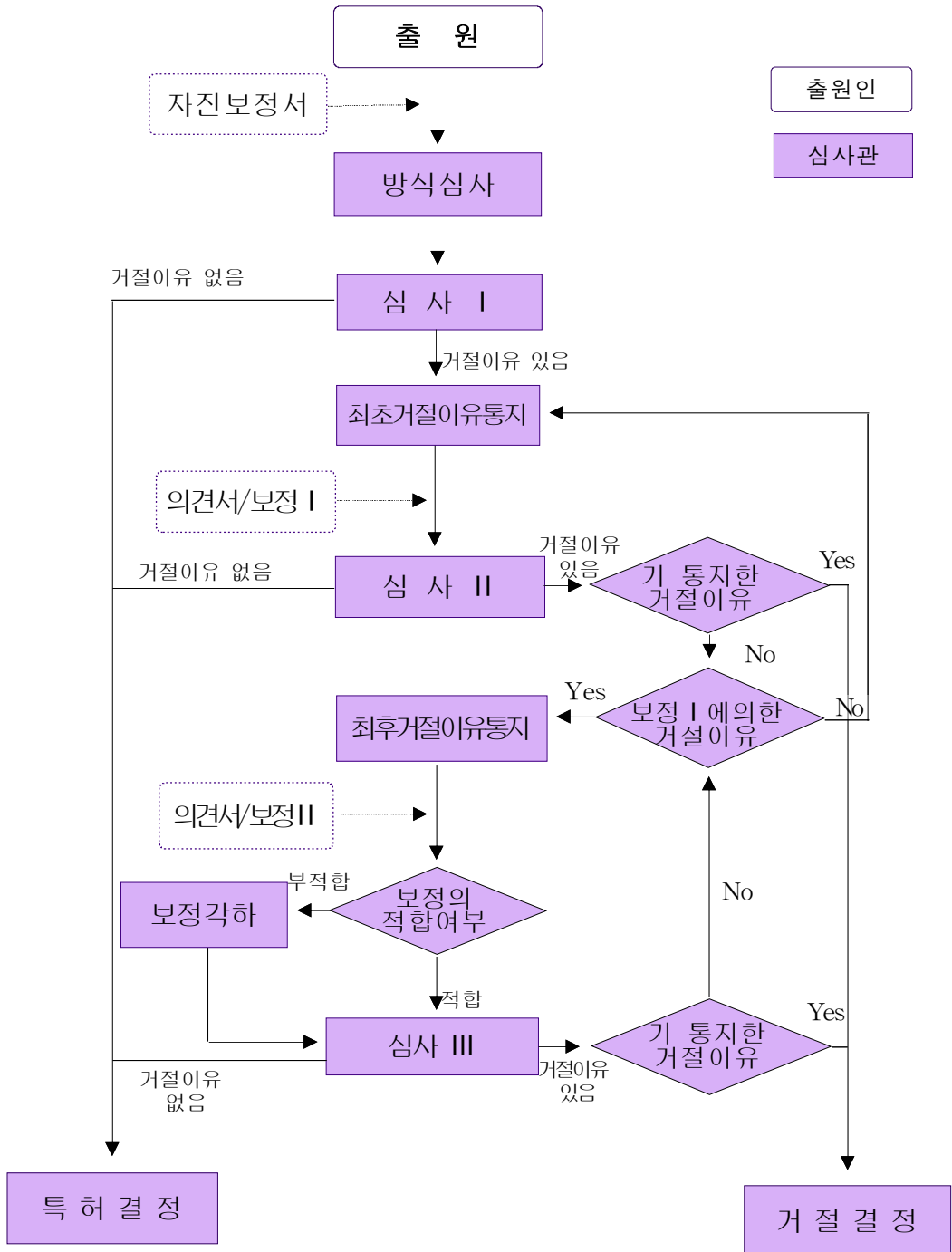
그러나 2001. 7. 1. 이후 출원은 거절이유통지가 특허법 제47조제1항제1호의 규정에 의한 거절이유통지(이하 “최초거절이유통지”라 한다)와 동항 제2호 규정에 의한 거절이유통지(이하 “최후거절이유통지”라 한다)로 구별되고, 거절이유통지의 종류에 따라 보정할 수 있는 범위가 달라지고 부적절한 보정에 대한 심사절차도 달라지게 되었다.

2001. 2. 3. 특허법 개정에 따라 2001. 6. 30.이전 출원과 2001. 7. 1. 이후 출원의 거절이유통지와 관련한 변경된 주요내용은 다음과 같다.

< 2001. 2. 3 특허법 개정전후 거절이유통지 관련 규정 비교 >

구분	2001. 6. 30.이전 출원	2001. 7. 1. 이후출원
거절이유통지의 종류	구분 없음	○ 최초명세서 또는 자진보정에 의하여 발생한 거절이유: 최초거절이유 ○ 최초거절이유통지 후 보정에 의하여 발생한 거절이유: 최후거절이유
보정요건을 충족하지 못한 경우의 취급	보정시기와 관계없이 보정이 요지변경인 경우 보정각하	○ 최후거절이유통지 이후 보정의 요건을 만족하지 못한 경우: 보정각하 ○ 최후거절이유통지 전 보정에 의하여 신규사항이 추가된 경우 :거절이유통지
보정각하 사유	보정에 의하여 발명(청구범위)의 요지가 변경된 경우	○ 명세서 또는 도면에 새로운 사항을 추가하는 보정 등 특허법 제 47조제2항 및 제3항의 요건을 충족하지 못한 보정
보정각하후 심사	보정각하가 확정될 때까지 심사보류	○ 보정각하와 동시에 심사진행 (보정각하와 동시에 거절결정 가능)
보정각하에 대한 불복방법	보정각하 불복 심판	○ 거절결정불복심판청구시 다룰 수 있음

1. 3 실체심사절차 흐름도



1. 4 심사단계별 개요

(1) 자진보정

출원인은 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기 전과 최초거절이유를 송달받기 전에 자진보정할 수 있다.

(2) 방식심사 및 심사대상 명세서의 확정

특허에 관한 절차가 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 적합한지 여부를 심사한 후 방식에 부적합한 경우, 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명의 기회를 부여한 후 제출된 서류를 반려하거나 또는 특허법 제46조 규정에 따라 절차의 보정을 명하고 지정된 기간 이내에 흠결을 해소하지 못한 경우에는 해당 절차를 무효처분한다.

방식심사 결과 방식에 흠결이 없거나, 보정명령 후 지정된 기간 이내에 흠결이 치유된 출원에 대하여 심사를 진행한다.

☞ 방식심사에 대한 세부사항은 제1부 제4장 참조

또한 심사대상 명세서는 특허넷에서 방식심사결과 흠결이 없는 보정서의 보정항목별 최후보정부분의 조합으로 자동적 확정된다.

☞: 보정이 있는 경우 심사대상 명세서의 확정 방법은 제4부 제2장 참조

(2) 심사 I 단계

심사대상 명세서가 확정된 후 출원을 심사하여 거절이유가 없는 경우에 특허결정하고, 거절이유를 발견한 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

(3) 심사 II 단계

① 보정이 없는 경우

(2008년 추록)

보정이 없는 경우 의견서 등을 참조하여 최초거절이유통지서 발송시 심사한 명세서로 다시 심사한다.

거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

거절이유가 있는 경우 ㉠ 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지서 지적한 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못하였으므로 거절결정하고, ㉡ 그 거절이유가 최초거절이유통지서에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유인 경우에는 최초거절이유를 다시 통지한다.

② 보정이 있는 경우

보정이 있는 경우에는 의견서 등을 참조하여 보정내용을 반영한 보정명세서로 다시 심사한다.

거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

거절이유가 있는 경우 ㉠ 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지서 지적한 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못한 것으로 하여 거절결정하고, ㉡ 그 거절이유가 최초거절이유통지서에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우 또는 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유와 최초거절이유통지서에 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지하며, ㉢ 그 거절이유가 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유인 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

(4) 심사Ⅲ단계

① 보정이 없는 경우

최후거절이유에 대응한 보정이 없는 경우에는 의견서 등을 참조하여 최후거절이유통지서 발송시 심사한 명세서로 다시 심사한다.

거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다

거절이유가 있는 경우에는 ㉠ 그 거절이유 중 하나라도 최초 또는 최후거절이유통지시 지적한 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못하였으므로 거절결정하고, ㉡ 그 거절이유가 최초거절이유통지시에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유이거나, 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유이나 최후거절이유통지시 지적하지 않은 거절이유와 최초거절이유통지시에 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지하며, ㉢ 그 거절이유가 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유이나 최후거절이유통지시 지적하지 않은 거절이유인 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

② 보정이 있는 경우

최후거절이유통지에 대응한 보정이 있는 경우에는 보정요건을 판단하여 보정요건을 충족한 경우 보정Ⅱ를 반영한 보정서로 다시 심사하며, 심사절차는 보정이 없는 경우의 심사와 같다.

보정요건을 만족하지 못한 경우에는 보정서를 보정각하한다. 보정각하 후 심사는 최후거절이유통지시 심사한 명세서로 심사하며, 심사절차는 보정이 없는 경우의 심사와 같다.

☞: 심사Ⅱ단계에서 최초거절이유로 통지하여야 할 거절이유를 최후거절이유로 통지한 경우의 심사절차는 4. 3 참조

2. 거절이유통지 및 보정서의 취급

2. 1 거절이유통지를 하여야 하는 출원

(1) 심사관은 출원을 심사한 결과 그 출원이 다음에 해당되어 특허

를 허여할 수 없는 것으로 인정되는 경우에는 그 출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 하며, 특허거절결정을 하고자 하는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특§62,§63).

- ① 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
- ② 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
- ③ 조약의 규정에 위반된 경우
- ④ 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
- ⑤ 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
- ⑥ 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
- ⑦ 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

※ 최후거절이유통지후 보정이 보정의 범위를 벗어난 경우 보정각하

무효이유와 거절이유 및 보정각하이유와의 관계

특허출원이 특허법 제42조제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 특허거절이유가 되지만 무효이유는 되지 않는다.

한편 최후거절이유통지 이후 보정각하이유에는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하는 경우 이외에 특허법 제47조제3항의 요건을 충족하지 못한 경우가 추가되며, 이러한 추가 요건은 무효이유가 되지 않는다.

구분	무효이유	거절이유	보정각하사유
특허법 관련규정	거절이유 에서 §42⑧, §45 제외	§62 각호의 1	§47②, ③, 보정에 따라 새로운 거절이유 발생

2. 2 거절이유통지 일반 기준

- (1) 특허법 제62조의 규정에 의한 거절이유를 발견한 경우 모든 거절이유는 하나의 통지서에 일괄하여 통지하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

- ① 명세서의 기재불비가 현저하여 발명의 내용을 파악할 수 없는 경우에는 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하지 않고 특허법 제42조 제3항 또는 제4항 위반에 대한 거절이유만을 통지한다.

명세서의 기재불비 정도가 경미하여 발명의 내용을 파악할 수 있을 때에는 발명의 내용파악이 가능한 범위 내에서 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하고 그 결과 발견된 거절이유 및 특허법 제42조 제3항 또는 제4항 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

청구항의 발명이 명백하게 신규성 또는 진보성 등의 특허요건을 만족하지 않으며, 그 청구항에 경미한 기재불비가 있는 경우로서 거절이유를 해소하기 위한 보정시 이와 같은 기재불비가 해소될 것으로 기대되는 경우 그 청구항에 대한 신규성 또는 진보성 등의 특허요건에 관한 거절이유를 지적하고 기재불비에 관한 거절이유는 지적하지 않아도 된다.

- ② 청구항에 기재된 발명이나 기재된 사항이 신규사항이 추가되어 있는 것이 분명한 경우, 불특허 사유가 있는 것이 분명한 경우, 발명에 해당하지 않는 것이 분명한 경우, 또는 산업상 이용할 수 없는 발명인 것이 분명한 경우에는 그 청구항에 대하여는 신규성, 진보성 등의 특허요건에 대한 심사를 하지 않고 상기 거절이유만을 통지한다.

- ③ 특허법 제45조의 규정에 의한 1특허출원의 범위를 만족하지 않는 출원의 경우 1특허출원의 범위에 속하는 어느 1군의 발명에 대해서는 모든 특허요건에 대한 심사를 하고, 그 결과 발견된 거절이유와 특허법 제45조 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

다만, 심사관이 심사의 효율성을 위해 필요하다고 인정하는 경우 특허요건의 심사에 앞서 특허법 제45조 위반의 거절이유를 우선하여 통지할 수 있다.

- (2) 거절이유통지시에는 거절의 근거가 되는 법조문을 명시하여야 한다.
- (3) 청구항이 2이상인 경우에는 거절이유가 있는 청구항별로 해당 청구항의 구체적인 거절이유를 명확히 알 수 있도록 기재한다.
- (4) 거절 이유는 출원인이 이해하기 쉽게 명확하고 간결하게 기재한다.

① 인용하는 관련 선행기술

- (i) 거절이유통지는 인용문헌 및 인용문헌 중에 거절의 근거가 되는 부분을 명시한다.
- (ii) 인용문헌이 복수인 경우 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 최적의 인용문헌을 제시하고 그로부터 청구항에 기재된 발명이 도출되기 위해 필요한 다른 인용문헌을 제시한다.
- (iii) 선행기술은 거절이유의 논리 구성에 필요한 최소의 선행기술만을 인용한다.
- (iv) 거절이유 중에 인용하는 발명이 공지된 발명 또는 공연히 실시된 발명일 때에는 공지 또는 공연히 실시된 사실을 구체적으로 제시한다.

- ② 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용문헌에 기재된 발명을 자세하게 대비한다. 차이점이 있으나 그 차이점에도 불구하고 출원된 발명을 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 그 근거와 이유를 자세하게 제시한다.
- ③ 발명의 상세한 설명이 특허법 시행규칙에서 정하는 기재방법에 따라 당업자가 용이하게 실시할 수가 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않은 경우에는, 그 미비한 부분 및 그 이유를 구체적으로 지적한다.
- (5) 거절이유에 대한 출원인의 대응의 편의를 도모하고 신속·정확한 심사에 도움이 된다고 인정되는 경우에는 거절이유통지시에 보정 또는 분할 등에 대한 시사(示唆)를 할 수 있다. 다만, 이와 같은 시사가 법률적인 효과를 발생시키는 것은 아니며, 보정 또는 분할의 여부는 출원인의 의사에 의하여 결정되는 것이다.
- (6) 거절이유 중에 「주지 또는 관용」 등의 어구를 사용하는 경우에 있어서 “주지”는 공지문헌이 상당수 있거나, 업계에 알려져 왔거나 또는 흔히 사용되고 있어서 예시할 필요가 없을 정도로 잘 알려져 있는 경우에 사용하고 “관용”은 흔히 사용되고 있을 때에 한하여 사용한다. 우연히 어떤 하나의 문헌에 기재되어 있는 경우에는 사용하여서는 안 된다.(이와 같은 경우에는 공지에 해당됨)

의견제출통지서에 오기가 있는 경우의 취급

의견제출통지서중에 오기를 발견한 때에는 다음과 같은 경우를 제외하고 의견서 제출의 유무에 상관없이 다시 올바른 거절이유통지를 하여야 한다.

- (1) 출원인이 그 오기에 대하여 오기임을 판단하고 올바르게 해석하여 의견서를 제출한 경우
- (2) 출원인으로부터 그 오기에 대하여 아무런 의견의 제시가 없고 (의견서가 제출된 경우 포함), 또 그 오기가 심사관이 의도한 거절이유에 아무런 영향을 미치지 않는 단순한 오자, 탈자 등 경미한 경우

명백한 오기가 있는 경우의 심사

- ① 명백한 오기가 심사대상 명세서에 존재하는 경우 반드시 다른 거절이유의 유무를 심사하여 다른 거절이유가 있는 경우 함께 통지한다, 이때 거절이유가 되지 않는 사항은 참조 사항으로 기재한다.
- ② 다른 거절이유 없이 명백한 오기만 있는 경우 전화 등 통신수단을 이용하여 자진보정을 유도하거나 직권에 의한 보정을 할 수 있다(제5부제2장제6절 참조). 또한 통신수단을 이용하여 안내를 한 경우에는 안내한 사항을 「심사보고서」의 “출원인/대리인 면담” 항목에 기록하고, 오기를 바로잡는 자진 보정서가 제출된 경우 곧바로 특허결정한다.
- ③ 이견이 있을 수 있는 애매한 오기는 거절이유로 의견제출통지하는 것으로 한다.

2. 3 선행기술 인용시 기재요령

- (1) 특허문헌을 인용하는 경우

거절이유에서 간행물을 인용하는 경우로서 그 간행물이 특허문헌

인 경우 그 특허문헌의 기재는 발행국, 특허문헌명, 특허번호(또는 출원번호), 공보발행일(인용문헌이 공개 공보인 경우에는 공개일)의 순서로 아래 예를 참조하여 기재하되 그 문헌이 명확히 특정될 수 있도록 기재한다.

① 우리나라의 특허공보, 실용신안공보 등 특허공고

등록실용신안 제00-0000호(19××. ×. ×.)

공개특허 제00-0000호(19××. ×. ×.)

공개실용신안 제00-0000호(19××. ×. ×.)

등록특허번호 제00-0000호(19××. ×. ×.)

② 외국의 특허명세서, 초록 등

(i) 미국공보의 경우

미국특허 제0000000호 (19××. ×. ×.)

미국공개특허 제0000000호 (19××. ×. ×.)

미국특허초록 제000호 (19××. ×. ×.)

(ii) 일본공보의 경우

일본특허공고평00-0000호(19××. ×. ×.)

일본실용신안공고소00-0000호(19××. ×. ×.)

일본특개소00-0000호(19××. ×. ×.)

일본실개평00-0000호(19××. ×. ×.)

(iii) 영국공보의 경우

영국특허공고 제000호 초록(class 000)(19××. ×. ×.)

영국특허공고 제000호 초록(Group 000)(19××. ×. ×.)

영국특허공고 제000호 초록(Heading 000)(19××. ×. ×.)

영국특허공고 제000호(19××. ×. ×.)

※ 명세서 초록을 인용하는 경우에는 반드시 그 유별(1930년 이전은

class, 1931년 이후는 940,000호까지는 Group, 940,001호부터는 Divisions로 되어 있고 이를 다시 세분화한 것이 Heading임)을 괄호 내에 부기 할 것.

(iv) 독일공보의 경우

독일특허 제oo-ooo호(class oo)(19××. ×. ×.)

독일특허출원공고 제oo-ooo호(class oo)(19××. ×. ×.)

독일특허출원공개 제oo-ooo호(19××. ×. ×.)

※ 독일특허명세서는 1955년(624,334 - 655,806호) 및 1957년 이후가 class별로 되어 있으므로 이를 괄호 내에 부기 할 것

※ 서독특허출원 공고명세서는 1957년1월1일 제1,000,001호부터 발행된 것으로, 1959년-1960년(1,048,241-1,096,300호)은 class별로 되어 있으므로 이를 괄호 내에 부기 할 것

(v) 국제특허출원에 대한 국제사무국발행 공보의 경우

국제공개 제78/000호 (19××. ×. ×.)

(2) 인용문헌이 비 특허문헌인 경우

① 정기간행물

(i) 간행물명, 권수, 호수, 발행연월일, 발행처, 발행국, 저자명, 논문명, 페이지의 순서로 기재한다.

(ii) 간행물 명은 원칙적으로 약호를 사용하지 아니한다.

(iii) 호수는 그 간행물에 기재되어 있는 호수를 【 】로 표시한다.

(iv) 발행 연월일로 권수를 대응할 수 있는 경우에는 권수 및 호수의 기재를 생략할 수 있다.

(v) 발행 연월일은 간행물에 기재된 발행 연월일을 기재한다.

- (vi) 발행 연월일이 불명료한 경우에는 입수일을 기재할 수 있으며, 이 경우에는 그 취지를 명료하게 기재하여야 한다.
- (vii) 오인할 우려가 없는 간행물의 경우에는 발행처의 기재를 생략할 수 있다.
- (viii) 발행국은 ()내에 기재한다. 또한 우리나라에서 발행된 단행본의 경우에는 발행국의 기재를 생략한다.
- (ix) 저자명 및 논문명은 필요가 없는 경우에 기재를 생략할 수 있다.
- (x) 페이지는 원칙적으로 통권페이지를 숫자로 표시한다. 통권페이지가 표시되어 있지 않는 경우에는 그 호의 페이지를 기재하며, 숫자 앞에 「p」를 붙인다.

인용하는 페이지가 복수인 경우 그 페이지가 연속되는 때에는 그 최초와 최후의 페이지번호를 「 - 」로 연결하고, 불연속의 경우에는 「 , 」로서 구분하여 표시한다.
- (xi) 외국어로 기재된 간행물에 대하여는 국어로 표기하고 괄호내에 원어를 기재한다.

② 부정기간행물 및 카탈로그

정기간행물의 경우에 준한다.

③ 단행본

(i) 저자명(또는 편저자명), 서명, 권수, 판수, 발행연월일, 발행처, 발행국, 페이지의 순서로 기재한다.

(ii) 번역서의 경우에는 원저자(또는 원편자), 번역자, 서명의 순서로 기재한다.

(iii) 강좌, 전집과 같은 총서(Series)의 경우에는 도서명 앞에 그 강좌 또는 전집명과 그 총서의 권수를 기재한다.

(iv) 서명은 “ ” 또는 「 」를 붙여 기재한다.

(v) 판수는 단행본에 표시가 없는 경우에는 기재하지 않는다.

(vi) 발행국은 ()내에 기재한다. 우리나라에서 발행된 단행본의 경우에는 발행국의 기재를 생략한다.

(3) 거절이유로 간행물의 일부분을 인용하는 경우의 기재요령

간행물의 어느 부분을 인용하여 거절이유로 하였던가를 명확히 표시하기 위하여 다음 기재예와 같이 인용한 부분의 페이지 수나 도면 번호 등을 괄호 내에 부기한다.

예 : ① 특허공고 제00-000호(19××. ×. ×.) (제0면 제0도)

② 특허공고 제00-000호(19××. ×. ×.) (감속장치부분)

③ 특허공고 제00-000호(19××. ×. ×.) (도면부호 a, b, c로 표시되어 있는 부분)

④ 19××. ×. ×. 사단법인 대한화학회 발행, 대한화학회지, 제0권 제0호(제0면 내지 제0면)

⑤ 19××. ×. ×. 00출판사 발행, 000저, 증기기관 (제0판 제0면)

(4) 출원명세서에 선행기술로 기재한 간행물 또는 공지사실을 인용하여 거절할 경우의 기재요령

이와 같은 경우 그 공지기술 자체에 대해서는 출원인이 충분히 알고 있는 공지사실을 단순히 인용하는 것에 불과하지만, 심사관이 어떤 관점에서 그 간행물 또는 공지기술에 의하여 특허를 허여할 수 없다고 판단하였는가를 특허출원인이 납득할 수 있도록 가능한 한 상세히 기재하여 거절이유통지를 한다.

판례: 간행물에 기재된 고안의 의미

구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제5조 제1항 제2호 소정의 간행물에 기재된 고안이라 함은 그 내용이 간행물에 기재되어 있는 고안, 즉 기재된 내용에 따라 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는 고안을 말하므로, 고안이 간행물에 기재되어 있다고 하기 위해서는 적어도 고안이 어떤 구성을 가지고 있는가가 제시되어 있어야 할 것이고, 따라서 예컨대 내부에 특징이 있는 고안에 대해 그 외형 사진만이 게재되어 있는 경우에는 그 고안은 기재된 것이 아니다.(대법원1997.12.23. 선고97후433판결)

고안의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비 발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있는 것이다(대법원 1997.8.26. 선고 96후1514 판결).

판례: 반포된 간행물의 의미

실용신안법 제5조 제1항 소정의 '공지'라 함은 불특정 다수의 일반 공중이 알거나 알 수 있는 상태에 있음을 뜻하고 '반포된 간행물'이라 함은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 말한다.(대법원 1986.12.23. 선고 83후40판결)

카탈로그는 제작되었으면 배부 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이므로 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 동 카탈로그가 배부, 반포되었음을 부인할 수 없다.(대법원 1985.12.24. 선고85후47판결)

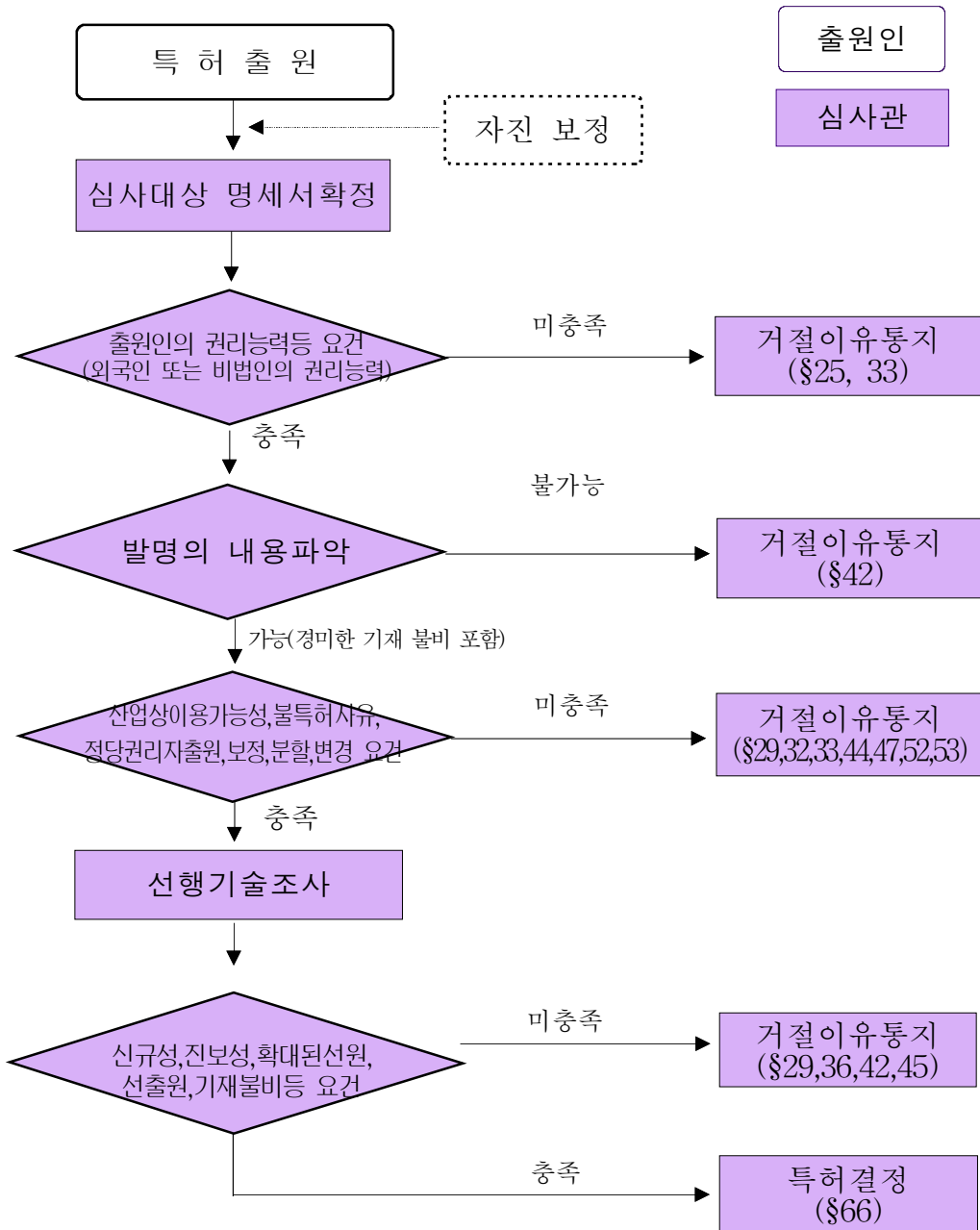
2. 4 의견서 및 보정서의 취급

- (1) 보정서는 심사관의 거절이유통지와는 관계없이 자진보정 기간내에 제출하는 보정서와 심사관의 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 제출하는 보정서가 있다.
- (2) 심사관의 거절이유통지시 지정한 지정기간(기간연장이 있는 경우에는 연장된 기간)내에 제출하는 의견서나 보정서는 심사관이 지적한 거절이유를 해소 내지 소명하거나 심사관이 지적하지 않았으나 출원인이 출원내용을 보정하고자 하는 경우 제출하는 서류이다.
- (3) 의견제출기간이 경과되어 제출된 보정서는 불수리 사항이지만 의견서는 불수리사항(특칙§11①)이 아니므로 수리하여 참조한다.
- (4) 심사관은 의견제출통지서에 지적한 거절이유와 의견서나 보정서의 내용을 충분히 비교·검토하여, 통지한 거절이유가 유지될 수 있는가를 판단하여야 한다. 또한 거절이유통지에 대하여 보정되지 않고 의견서만 제출된 경우에는 의견서의 내용을 검토하여 거절이유통지에서 지적한 이유가 유지될 수 있는가를 판단한다.
- (5) 거절이유통지에 의하여 제출된 의견서나 실험성적서 등은 명세서의 일부가 될 수는 없으나, 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재된 사항의 정당성을 석명(釋明)하거나 입증하기 위한 자료이므로 이들의 내용은 특허성에 대한 판단에 참고한다.
- (6) 의견서에 보정하고자 하는 내용을 기재하고 보정서를 제출하지 않은 경우에는 당초명세서를 기준으로 심사하고, 의견서에서 제시한 보정내용과 보정서에서 실제 보정한 내용이 다른 경우 보정서를 통하여 보정된 내용을 기준으로 심사한다.

3. 심사 단계별 심사 절차

3. 1 심사 I 단계(최초 거절이유통지 등)

1. 1 심사 I 단계 절차 흐름도



3. 1. 2 심사 I 단계 절차

I 단계의 심사절차는 아래 절차에 따라 심사하는 것을 원칙으로 한다.

(1) 심사 대상 명세서 확정

심사대상 명세서는 특허넷상에서 자동적으로 심사대상 최종본이 결정된다. 심사대상 출원서는 보정항목(식별항목별) 최후 보정부분의 조합으로 결정한다.

☞ 심사대상 명세서의 결정 방법은 제4부 제2장 참조

(2) 출원인의 권리능력 등 요건(외국인 또는 비법인의 권리 능력)

출원인이 속하는 국가가 우리나라 국민에게 특허를 받을 수 있는 권리를 인정하지 않는 경우, 특허를 받을 수 있는 권리 능력이 없는 자가 출원한 경우(국가소속 행정기관이나 권리능력이 없는 사단 등)는 원칙적으로 절차를 밟을 권리가 없는 자가 제출한 서류로 반려사유(특허법 시행규칙 제11조제1항제11호)에 해당되거나 반려되지 않고 심사국으로 이송되어 심사가 진행된 경우에는 각각 특허법 제25조 및 제33조 위반으로 거절이유를 통지한다.

☞ 국립대학 출원인 경우에는 제3부 제3장 참조

(3) 발명의 내용 파악

발명의 내용은 청구항별로 파악한다. 청구항별로 발명의 내용을 파악한 결과 명세서의 기재가 극히 불비하여 그 내용을 파악 할 수 없는 경우 선행기술조사 등을 실시하지 않고 특허법 제42조 규정에 따라 거절이유를 통지한다.

(4) 산업상 이용가능성, 불특허사유, 정당한 권리자의 출원, 보정요건 등

발명의 내용을 파악한 결과 청구항에 기재된 발명 모두가 그 발명에 대한 선행기술조사가 불필요한 경우(산업상 이용가능성이 없

는 경우, 발명이 아닌 경우, 보정에 신규사항이 포함된 경우, 불특히 발명에 해당하는 경우, 정당한 권리자의 출원이 아닌 경우 등)에는 그 거절이유만 우선하여 통보한다.

다만, 청구항에 기재된 발명중 하나라도 선행기술조사가 필요한 경우에는 선행기술조사후 발견된 거절이유를 일괄하여 통지한다.

(5) 선행기술조사

선행기술조사는 청구항에 기재된 발명을 기준으로 실시하되, 선행기술조사에 과도한 추가적인 노력이 소요되지 않는 경우 보정서 제출을 대비하여 청구범위에 기재되지 않고 상세한 설명에만 기재된 발명에 관한 선행기술조사를 할 수 있다.

☞ 선행기술 조사에 관한 세부사항은 제5부 제2장 참조

(6) 신규성 및 진보성 등 특허요건 충족 여부

선행기술조사를 실시하여 신규성 및 진보성에 대한 거절이유와 특허법 제42조 규정에 의한 거절이유 등 확인된 거절이유를 일괄하여 통지한다.

(7) 특허결정

상기 절차에 따른 심사 결과 거절이유를 발견하지 못한 경우에는 특허결정한다.

(8) 최초거절이유통지 이후 다시 최초거절이유를 통지하여야 하는 경우

최초거절이유를 통지하여야 할 사항을 누락하여 거절이유를 통지하지 않은 경우 등으로 다시 최초거절이유를 통지하여야 하는 경우에는 상기절차와 같이 취급한다.

최초 거절이유를 통지하여야 하는 구체적 예

최후거절이유를 통지하여야 하는 경우(후술)를 제외하고는 최초거절이유를 통지하여야 한다. 따라서 ① 제1회째의 거절이유통지나 최초거절이유통지이후에 보정이

없는 출원에 대하여 새로운 거절이유를 발견한 경우에는 반드시 최초거절이유를 통지하여야 하며, ② 제2회째 이후의 거절이유통지 중 최초거절이유통지 후 보정에 의해 새로 발생한 거절이유만을 통지하는 경우를 제외한 거절이유통지는 다시 최초거절이유를 통지하여야 한다.

(1) 보정되지 않은 항목(식별항목)에 거절이유가 있는 경우

최초거절이유통지 후에 보정되지 않은 청구항 또는 상세한 설명이나 도면에 존재하는 거절이유는 최초거절이유로 통지한다.

(2) 보정전부터 있던 거절이유인 경우

① 상세한 설명 및 도면이 보정된 경우

최초거절이유통지 후에 상세한 설명(도면포함)을 보정하여 최초거절이유에서 지적한 거절이유는 해소하였으나 보정전 상세한 설명에 존재하던 거절이유를 발견한 경우 그 거절이유에 대하여는 최초거절이유로 통지한다.

② 청구항이 보정된 경우

최초거절이유통지 후에 보정된 청구항에 존재하는 거절이유라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생한 것이 아니라 보정전의 청구항에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지한다.

사례1에서 심사관이 최초거절이유를 통지한 후 경미한 기재불비(상세한 설명 등을 참고 할 때 A' 은 A가 되어야 할 것으로 인정)를 보정한 청구항에 대하여 다시 심사한 결과 구성요소 A+C로 된 장치에 관한 선행기술을 발견하여 거절이유를 통지하고자 하는 경우, 이는 보정 전 청구항에 기재된 발명에도 존재했던 신규성 또는 진보성의 거절이유이므로 최초거절이유를 통지한다.

사례2에서 신규성 또는 진보성을 위반으로 거절이유를 통지한 청구항 1을 보정하여 신규성이나 진보성 거절이유를 해소하였으나, 구성 D를 부가함으로써 D를 포함하는 선행기술을 추가로 인용할 필요가 생겼다면 이는 보정에 의해 발생한 거절이유이므로 최후거절이유를 통지한다.

만일 “A 및 B”라는 표현이 구성요소를 선택적으로 기재하지 않아 발명의 구성이 불분명하다는 거절이유가 있었다면, 이는 구성 D를 부가한 것과 관계 없이 보정 전 청구항에 존재하던 거절이유로서 보정에 의해 발생한 거절이유가 아니므로 최초거절이유를 통지한다.

보정 전

사례1)

【청구항 1】 : 구성요소 A' 또는 B에 C
를 부가한 장치

사례2)

【청구항 1】 : 구성요소 A 및 B에 C를
부가한 장치

보정 후

【청구항 1】 : 구성요소 A 또는 B에 C를
부가한 장치

【청구항 1】 : 구성요소 A 및 B 에 D를
부가한 장치

최초/최후거절이유통지의 구분시에는 그 거절이유가 최후거절이유인지에 대해 먼저 판단하여 최후거절이유가 아닌 경우 최초거절이유로 통지하되, 다른 최초거절이유가 있으면 최초거절이유를 통지한다.

최후거절이유인지 여부는 최초거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유인지 여부이다. 즉, 최초거절이유통지에 대한 보정 전에는 존재하지 않았거나 심사할 필요가 없는 거절이유였으나, 보정에 의해 새롭게 발생하였거나 심사할 필요가 생긴 거절이유에 대해서는 최후거절이유를 통지한다.

예를 들어 인용발명1로 신규성이나 진보성의 위반으로 최초거절이유통지를 하고, 이에 대응하여 제출한 보정서에 의해 그 청구항이 한정적으로 감축되어 그 거절이유를 해소하였으나, 심사관이 감축된 부분에 대응하는 인용발명2를 추가로 발견한 경우에, 그 거절이유가 보정전 같은 번호의 청구항에 존재하던 거절이유라도 최후거절이유통지를 하여야 한다. 왜냐하면, 처음에 심사관은 인용발명2를 찾을 필요가 없었고, 그 보정에 의해 인용발명1 대신에 인용발명2를 다시 찾아 심사해야 했기 때문이다. 기재불비만으로 통지한 최초거절이유에 대한 보정으로 청구항이 확장됨으로써 신규성 또는 진보성의 거절이유가 발생한 경우도 또한 같다.

다만, 보정된 청구항의 발명이 그 청구항 외의 다른 청구항에 원래부터 기재되어 있던 발명이었음에도 해당 거절이유를 통지하지 않았던 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

1회째 거절이유통지후 거절이유를 송달 받기전에 보정서를 제출한 경우의 취급

출원인은 특허법 제47조제1항의 규정에 의하면 거절이유를 최초로 받기 전까지는 특허출원을 자진 보정할 수 있다. 따라서 심사관이 거절이유를 발송한 후 출원인이 거절이유를 송달받기 전까지의 기간 중에도 출원을 자진보정할 수 있다. 출원인이 거절이유를 송달받은 시점은 특수(소포)우편물수령증을 통하여 확인하며, 출원인이 거절이유를 송달받은 날과 보정서가 제출한 날이 동일한 경우에는 송달시점이 보정서를 제출한 시점보다 빠른 것이 명백하지 않는 경우(보정서에 제출원인을 거절이유통지 발송번호를 기재한 경우에는 거절이유를 송달 받은 후 보정서를 제출한 것으로 본다) 거절이유를 송달 받기 전에 제출한 것으로 보고 심사한다. 1회째 거절이유를 통지한 후 거절이유를 송달 받기 전에 보정서를 제출한 경우에는 다음과 같이 취급한다.

사례1) 보정b만 제출된 경우

아래예에서 보정b만 제출된 경우 보정b를 반영한 명세서로 다시 심사한다.

- ① 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.
- ② 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 지적한 거절이유인 경우(보정b에 의하여 발생한 거절이유가 아닌 경우) 거절이유를 해소하지 못했으므로 거절결정한다.
- ③ 다시 심사한 심사 결과 당초거절이유통지에서 기재한 거절이유를 해소하였으나 보정b에 의하여 발생한 거절이유가 있는 경우 또는 보정 I 전 심사대상 명세서에 존재하였으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

※ 한편 아래예에서 보정a가 제출되었으나, 특허넷상에서 배치작업이나 우편접수로 확인하지 못하였거나 누락한 경우에도 보정b가 제출된 경우와 같은 취급한다.

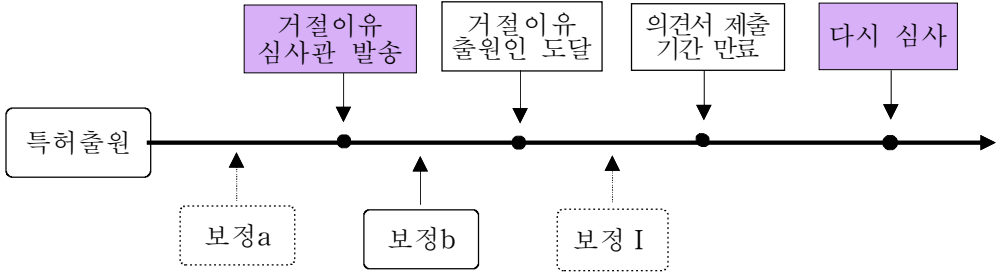
사례2) 보정b, 보정 I 가 모두 제출된 경우

아래예에서 보정b과 보정 I 가 모두 제출된 경우에는 보정b과 보정 I 의 보정내용이 반영된 명세서로 다시 심사한다.

- ① 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 상기와 같이 특허결정한다.
- ② 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 지적한 거절이유인 경우(보

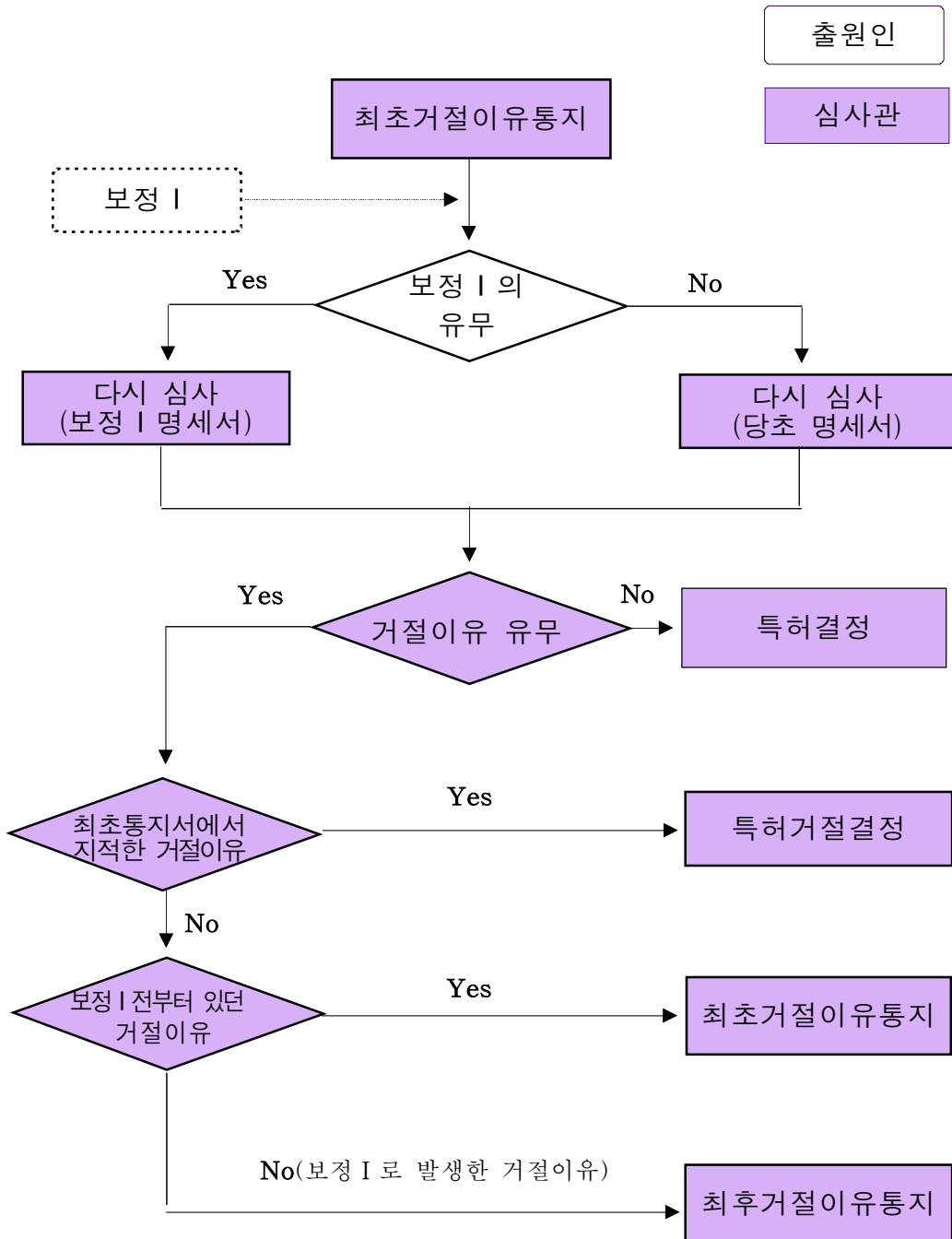
정b과 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유가 아닌 경우) 거절이유를 해소하지 못했으므로 거절결정한다.

- ③ 다시 심사한 결과 당초거절이유통지에서 기재한 거절이유를 해소하였으나 보정b에 의하여 발생한 거절이유가 있는 경우 또는 보정 I 전 심사대상 명세서에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 다시 최초 거절이유를 통지한다.
- ④ 다시 심사한 결과 다른 거절이유는 없고 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유만 있는 경우에는 최후 거절이유를 통지한다.



3. 2 심사 II 단계(최후거절이유통지 등)

3. 2. 1 심사II 단계 절차 흐름도



3. 2. 2 심사 II 단계 절차

3. 2. 2. 1 보정이 없는 경우

최초거절이유통지 이후 보정이 없는 경우 심사관은 의견서 등을 참조하여 최초거절이유통지시 심사한 명세서(당초 명세서)를 기준으로 하여 다시 심사한다.

(1) 거절이유가 없는 경우

다시 심사한 결과 최초 지적한 거절이유를 유지할 수 없으며, 최초거절이유에서 지적하지 않은 다른 거절이유도 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

(2) 거절이유가 있는 경우

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초거절이유통지시 지적한 거절이유를 하나라도 포함하고 있는 경우, 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 심사관이 지적한 거절이유를 해소되지 못했으므로 특허거절결정한다.
- b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초거절이유통지시 당초 명세서에 있던 거절이유로서 최초거절이유통지에서 지적하지 않은 거절이유인 경우에는 다시 최초거절이유통지를 한다.

3. 2. 2. 2 보정이 있는 경우

최초거절이유통지 이후에 보정서가 제출된 경우 심사대상 명세서는 보정사항을 반영한 명세서이다.

(1) 거절이유를 발견할 수 없는 경우

다시 심사한 결과 최초거절이유통지시 지적한 거절이유를 해소하였으며 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

(2) 거절이유가 있는 경우

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초거절이유 통지시 지적한 거절이유를 하나라도 포함하고 있는 경우, 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 심사관이 지적한 거절이유를 해소하지 못했으므로 특허거절결정한다.
- b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고, 그 거절이유가 최초거절이유통지시 당초명세서에 있던 거절이유로서 최초거절이유통지에서 지적하지 않은 거절이유만인 경우나 최초거절이유통지 후 제출된 보정에 의하여 발생된 거절이유(신규사항이 추가 등)가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지한다.
- c. 다시 심사한 결과 발견된 거절이유가 최초거절이유통지 후 제출된 보정에 의하여 발생된 거절이유만인 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

최후거절이유를 통지하여야 하는 구체적인 예

최후거절이유를 통지하여야 하는 경우는 최초거절이유통지에 대한 의견서 제출 기간내에 제출한 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 통지하여야 하므로 ① 최초거절이유통지 이후 의견서 제출기간내에 보정서가 제출되어야 하고 ② 보정식 별항목(보정항목)에 새로운 거절이유가 발생한 경우에 한한다

(1) 상세한 설명 또는 도면이 보정된 경우

- a. 보정에 신규사항이 추가된 경우
 - 최초 거절이유통지후 당초 명세서를 기준으로 판단하여 당업자가 자명한 사항 아닌 실시예 추가, 누락된 도면 추가, 잘못 첨부된 도면 대체 또는 상세한 설명이나 도면이 현저하게 불명확하여 기술내용을 파악할 수 없었던 출원이 보정되어 그 기술내용이 명확하게 된 경우 등은 최후거절이유를 통지한다
- b. 보정에 의해 기재불비가 발생된 경우
- c. 기타 보정에 의해 거절이유가 발생한 경우

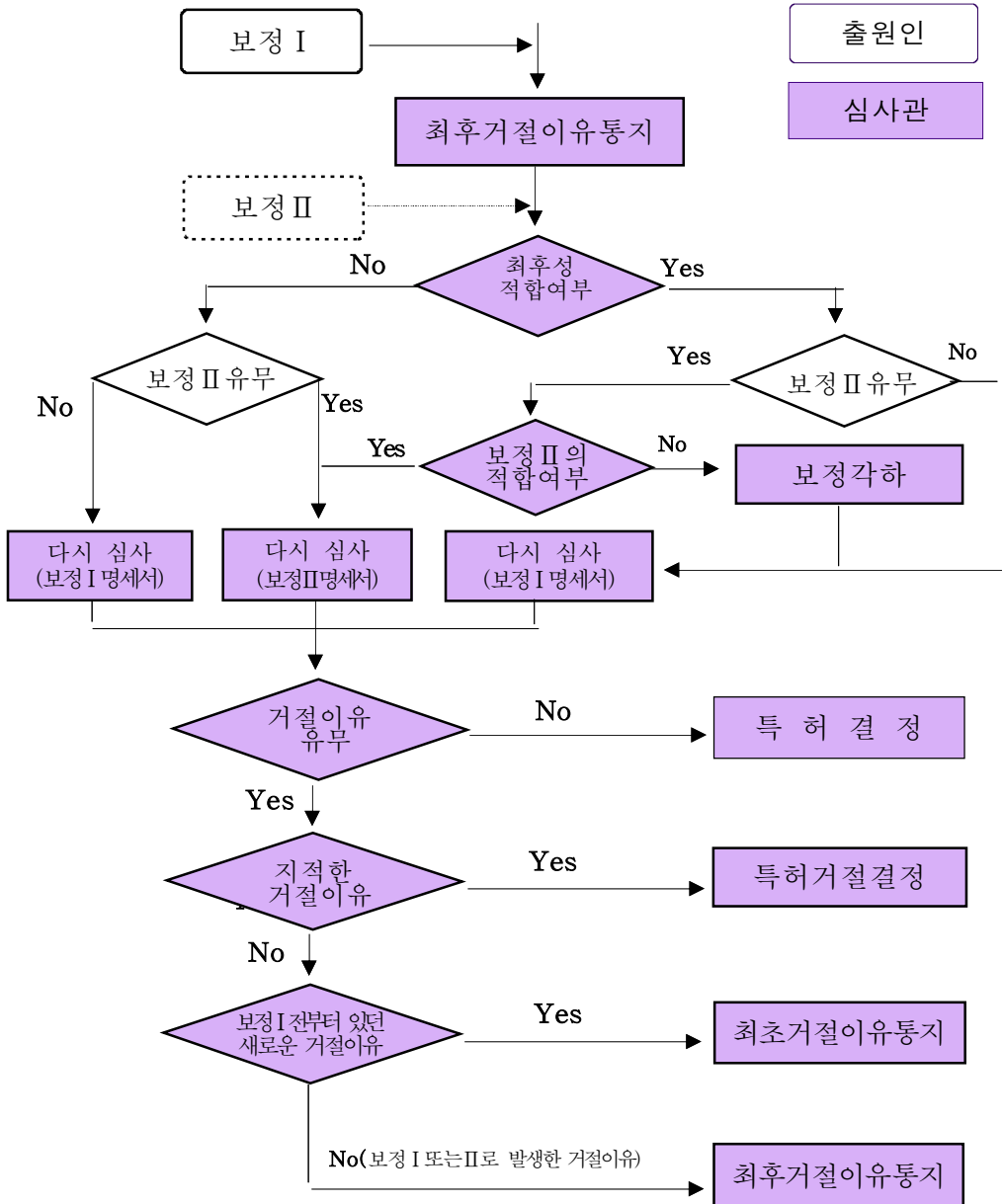
(2) 청구항이 신설 또는 변경된 경우

이 절에서의 “변경”은 청구항의 보정으로 인해 실질적으로 신설에 준하는 정도로 청구항이 바뀐 경우를 의미한다.

- a. 신설 또는 변경된 청구항에 신규사항이 있는 경우
 - 신설 또는 변경된 청구항에 기재된 사항이 최초 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 경우에는 신규사항추가로 최후 거절이유를 통지한다.
- b. 신설 또는 변경된 청구항에 신규성 또는 진보성 관련 거절이유가 있는 경우
 - 신규성이나 진보성으로 거절이유를 통지한 청구항을 보정으로 변경하였으나 변경된 청구항의 발명에 대하여도 최초거절이유통지시 인용한 동일 인용발명으로 신규성이나 진보성 관련 최초거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 최후거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다. 단, 해당 청구항이 거절이유를 통지받지 않은 청구항의 발명으로 변경된 경우에는 최초거절이유를 통지한다.
 - 보정에 의해 신설된 청구항에 거절이유가 있는 경우 최후거절이유를 통지한다. 그러나 신설된 청구항과 보정 전 신규성이나 진보성으로 거절이유를 통지한 청구항이 실질적으로 동일하여 최초거절이유통지시 인용한 동일 인용발명으로 최초거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 최후거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다.
 - 출원의 내용이 현저하게 불분명하여 신규성이나 진보성 관련 심사가 불가능했던 청구항을 보정후 다시 심사한 결과 신규성이나 진보성에 관한 거절이유를 발견한 경우 신규성이나 진보성 위반으로 최후거절이유를 통지한다. 다만, 보정된 항이 최초 명세서나 도면의 범위 내가 아닌 경우에는 선행기술조사 없이 신규사항이 추가된 것으로 하여 최후거절이유를 통지한다.
- c. 기타 거절이유가 새로이 발생한 경우

3. 3. 심사 III단계(보정각하 등)

3. 3. 1 심사 III단계 절차 흐름도



3. 3. 2 심사Ⅲ단계 흐름도 설명

최후거절이유가 통지된 후 출원인은 최후거절이유통지에 대응한 의견서 나 보정서 제출시 심사관이 통지한 최후거절이유통지가 최후통지로서 정당하지 않다는 의견을 제출할 수 있다.

또한 최후거절이유통지후 최종처분에 앞서 출원인의 의견서 등을 참고하여 최후거절이유통지의 최후성 적합여부를 검토한다. 최후거절이유통지의 최후성 적합여부에 따른 심사절차는 아래와 같다.

3. 3. 2. 1 최후거절이유통지의 최후성이 적합한 경우의 취급

(1) 보정이 없는 경우

최후거절이유통지 이후 보정서가 없는 경우 심사관은 의견서 등을 검토하여 최후거절이유통지시 심사의 대상이 되었던 명세서(보정 I 명세서)를 기준으로 다시 심사한다.

① 거절이유가 없는 경우

다시 심사 결과 최후의견제출통지서에서 지적한 거절이유를 유지할 수 없고 다른 거절이유도 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

② 거절이유가 있는 경우

- a. 다시 심사 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초 또는 최후 거절이유통지시 지적한 거절이유를 하나라도 포함하고 있는 경우, 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고

심사관이 지적인 거절이유를 해소하지 못했으므로 특허거절결정한다.

- b. 다시 심사 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초 또는 최후거절이유통지에서 지적인 거절이유가 아니며, 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지전 심사대상 명세서(보정 I 전 명세서)에 기재되어 있던 거절이유인 경우 최초거절이유를 통지한다. 즉 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유도 있고 최초거절이유통지시 명세서에 있던 거절이유도 새로이 발견한 경우 다시 최초거절이유를 통지한다.
- c. 다시 심사 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 상기 a, b의 거절이유가 아닌 경우에는 최후거절이유를 통지 한다. 즉, 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유만 새로이 발견한 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

(2) 보정이 있는 경우

① 보정이 적합한 경우

보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항의 보정요건을 충족하여 적합한 경우 보정Ⅱ를 반영한 명세서로 다시 심사한다.

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.
- b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초거절이유통지시 지적인 거절이유인 경우에는 보정승인하고 거절결정

한다.(최후거절이유통지시 지적한 거절이유인 경우에도 보정승인하고 다시 심사한다.)

- c. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 상기 a, b의 거절이유가 아닌 경우에는 최후거절이유를 통지 한다. 즉, 보정 I에 의하여 발생한 거절이유만 새로이 발견한 경우에는 최후거절이유를 통지한다.
- d. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 상기 b, c의 거절이유가 아닌 경우에는 최후거절이유를 통지한다. 즉, 보정 I에 의하여 발생한 거절이유만 새로이 발견한 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

② 보정이 부적합한 경우

보정Ⅱ가 특허법 제47조제2항 및 제3항의 보정요건을 충족하지 못한 경우 그 보정은 각하한다.

또한 최후거절이유통지 후 복수의 보정이 있는 경우로서 보정 각하는 보정서가 제출된 역순에 따라 판단한다.

보정각하 후 보정각하의 확정을 기다리지 않고 심사를 계속 진행하며, 심사대상은 최후거절이유통지시 심사의 대상이 된 명세서가 된다. 보정각하결정과 거절결정은 동시에 할 수 있으나 별도의 서면 또는 거절결정서 하나로 할 수 있다

보정각하후 다시 심사하는 방법은 보정이 없는 경우 다시 심사하는 방법과 같다.

※ 최후거절이유통지 이후 부적합한 보정이 있었으나 이를 간과하고 최초거절이유통지나 최후거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적합한 사실을 발견하더라도 거슬러 올라가 보정각하하지 않는다.

☞: 최후거절이유통지후 보정이 여러번 있는 경우 심사대상 명세서의 확정 및 보정각하 방법은 제4부 제2장 참조

3. 3. 2. 2 최후거절이유통지의 최후성이 부적합한 경우의 취급

최초거절이유를 통지하여야 하는 거절이유에 대하여 최후거절이유를 통지하였다하더라도 이후 보정은 유효한 보정으로 인정된다.

최후거절이유통지시 최후거절이유통지 사유와 최초거절이유통지 사유가 동시에 있었으나 최후거절이유에 대하여만 거절이유를 통지한 경우 최후거절이유통지가 부적합한 경우로 취급하지 않는다.

(1) 보정이 없는 경우의 취급

보정서가 없는 경우 심사관은 의견서 등을 검토하여 최후거절이유통지시 심사의 대상이 되었던 명세서를 기준(보정 I 명세서)으로 다시 심사한다.

① 거절이유가 없는 경우 심사

다시 심사한 결과 최후의견제출통지서에서 지적한 거절이유를 유지할 수 없고 다른 거절이유도 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

② 거절이유가 있는 경우 취급

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유중 하나라도 최초 의견제출통지서에서 지적한 거절이유인 경우에는 거절결정한다.

* 거절이유가 최후의견제출통지서에서 지적한 거절이유인 경우 취급기준은 아래 참조

- b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지 이전 명세서(보정 I 전 명세서)에 있었던 거절이유로서 새로 발견한 거절이유라면 최초거절이유를 통지한다.

즉 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유도 있고 최초거절이유통지 이전 명세서에 있던 거절이유를 새로이 발견한 경우에는 다시 최초거절이유를 통지한다.

- c. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 보정 I 에 의하여 새로이 발생한 거절이유인 경우 최후거절이유를 통지한다.

(2) 보정이 있는 경우의 취급

최초거절이유를 통지하여야할 거절이유에 대하여 최후거절이유를 통지한 결과 보정서Ⅱ가 접수된 경우 보정Ⅱ의 내용을 반영한 명세서로 다시 심사한다.

이 경우 보정Ⅱ가 최후거절이유에 대응한 보정으로는 적합하지 않더라도 보정각하를 하여서는 아니되며, 보정Ⅱ는 최초거절이유통지후 제출된 보정서로 보아 다시 심사한다.

① 거절이유가 없는 경우 심사

다시 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

② 거절이유가 있는 경우 취급

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유중 하나라도 최

초거절이유통지에서 지적한 거절이유인 경우에는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다.

* 거절이유가 최후거절이유통지에서 지적한 거절이유인 경우 취급기준은 아래 참조

- b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지 이전 명세서(보정 I 전 명세서)에 있었던 거절이유로서 새로 발견한 거절이유라면 최초거절이유를 통지한다.

즉 보정 I (또는 보정 II)에 의하여 발생한 거절이유도 있고 최초거절이유통지 이전 명세서에 있던 거절이유를 새로이 발견한 경우에는 다시 최초거절이유를 통지한다.

- c. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 보정 I 에 의하여 발생하였으나 최후거절이유통지시 발견하지 못한 거절이유이거나 보정 II에 의하여 발생한 거절이유인 경우 최후거절이유를 통지한다.

**최후성이 부적합한 최후거절통지에 대응한 보정에서
최후거절이유를 해소하지 못한 경우의 취급**

최후거절이유통지후 최후거절이유통지의 적합성을 재검토한 결과 심사관이 지적한 거절이유가 최후거절이유로 통지하여야 할 거절이유가 아니라 최초거절이유로 통지하여야 할 거절이유이며, 최후거절이유통지시 지적한 거절이유를 해소하지 못한 경우 다음과 같이 취급한다.

- ① 출원인이 최후거절이유에 대응한 보정만을 하거나, 보정을 하지 않은 경우

심사관이 최초거절이유를 통지하여야할 거절이유를 최후거절이유로 통지하였으나 최후거절이유에 대응한 보정서(청구항을 신설하지 않고 청구범위를 감축하는 보정만 한 경우 등)만을 제출하거나 보정서를 제출하지 않은 경우 비록 최후의견제출 통지서에서 지적한 거절이유를 해소하지 못한 경우라도 거절결정하지 않고 다시 심사하여 거절이유를 다시 통지하도록 한다.

다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지 전 명세서(보정 I 전 명세서)에 있던 거절이유를 새로이 발견한 경우에는 최초거절이유를 통지하고 거절이유가 최초거절이유통지후 보정(보정 I 또는 보정 II)에 의하여 발생한 거절이유만이라면 최후거절이유를 통지한다.

② 출원인이 최초거절이유통지로 보고 보정한 경우

심사관이 최초거절이유를 통지하여야할 거절이유를 최후거절이유로 통지한 바, 출원인이 그 거절이유통지는 최후거절이유통지로서 부적합하다고 주장하며, 보정서도 최초거절이유통지에 대응한 보정으로 인정되는 범위의 보정서를 제출하였으나, 거절이유를 해소하지 못한 경우 거절이유를 해소하지 못하였으므로 보정을 승인하고 거절결정한다.

예로서 최후거절이유통지에서 기재불비로 거절이유를 통지한 바, 출원인이 그 기재불비는 최초거절이유통지시 심사대상 명세서에 이미 존재하던 기재불비라고 주장하며,

청구항을 신설하거나 발명의 내용을 변경하는 보정서(최초거절이유에 대응한 보정이라고 인정되는 보정)를 제출하였으나, 심사관이 최후 거절이유통지서에서 지적한 기재불비를 해소하지 못한 경우 거절이유를 해소하지 못한 것으로 하여 보정 승인 후 거절결정한다.(최후거절이유통지가 적합한 경우에도 보정 승인 후 최후거절이유통지시 심사한 명세서로 다시 심사한다.)

4. 특허여부결정

4. 1. 특허결정

4. 1. 1 관련규정

특허법 제66조 (특허결정)

심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하여야 한다.

특허법 제67조 (특허여부결정의 방식)

- ① 특허결정 및 특허거절결정(이하 “특허여부결정”이라 한다)은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.
- ② 특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.

4. 1. 2 특허결정을 하여야 하는 경우

- (1) 심사착수에 의하여 특허출원을 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우
- (2) 거절이유를 통지하고 그에 의하여 제출된 의견서 및 보정서에 의하여 다시 심사한 결과 의견제출통지서에 지적한 거절이유가 해소되고 그 이외의 새로운 거절이유를 발견할 수 없는 경우
- (3) 재심사 청구와 동시에 제출된 보정서에 의하여 심사한 결과 거절결정서에 지적한 거절이유가 해소되고 그 이외의 새로운 거절이유를 발견할 수 없는 경우
- (4) 특허거절결정불복심판청구에 의한 심사전치 또는 취소환송에 따라 심사국으로 이송된 출원을 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우

4. 1. 3 특허결정 방식 및 기재사항

(1) 특허결정의 방식

- ① 특허결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.
- ② 특허청장은 특허결정이 있는 경우에는 그 특허결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.

(2) 특허결정서에 기재할 사항

특허결정서에는 다음 사항을 기재하고 심사관은 이에 기명 날인하여야 한다(특칙§48②).

- (1) 특허출원번호
- (2) 발명의 명칭

- (3) 특허출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 - (4) 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지
 - (5) 특허여부결정의 주문 및 그 이유
 - (6) 특허청구범위에 기재된 청구항의 수
 - (7) 특허여부결정연월일
- (주) 존속기간의 연장등록출원에 대한 연장특허결정서의 기재사항에 대하여는 특허법 제92조제3항의 규정에 따른다.

4. 1. 4 특허결정의 확정

특허결정은 특허결정의 등본이 송달된 때에 확정된다.

4. 2. 특허거절결정

4. 2. 1 관련 규정

특허법 제62조 (특허거절결정)

제62조 (특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
7. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

심사관은 특허출원이 특허법 제62조 각 호 중 어느 하나라도 해당되는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다.

4. 2. 2 특허거절결정여부 결정

- (1) 거절이유통지에 의하여 제출된 의견서나 보정서에 의해서도 통지한 거절이유가 해소되지 않는 것으로 인정되는 경우에는 특허거절결정을 한다.
- (2) 특허거절결정을 할 때에는 이미 통지한 거절이유가 해소되지 않은 모든 청구항에 대하여 의견서에서의 출원인의 주장과 의견내용 또는 보정내용에 대한 심사관의 판단 및 해소되지 않은 모든 거절이유를 명확히 지적한다.
- (3) 이미 통지한 거절이유에 새로운 선행기술문헌을 추가하는 등 무리한 이유로 특허거절결정을 해서는 안되며, 새로운 선행기술을 인용하고자 할 때에는 다시 거절이유를 통지하여야 한다.
- (4) 거절이유통지에 대하여 지정기간 내에 의견서가 제출되지 않은 때에도 의견서가 제출되지 않았다는 이유만으로 특허거절결정을 해서는 안되며, 통지한 거절이유에 대한 타당성을 재검토하여 그 이유가 타당한 경우에만 특허거절결정을 한다.
- (5) 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 있어서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원에 대해 특허거절결정을 하여야 한다.

4. 2. 3 특허거절결정서의 방식 및 이에 기재할 사항

- (1) 특허거절결정의 방식

- ① 특허거절결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.
- ② 특허청장은 특허거절결정이 있는 경우에는 그 특허거절결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.

(2) 특허거절결정서에 기재할 사항

특허거절결정서에는 다음 사항을 기재하고 심사관은 이에 기명날인하여야 한다(특칙§48②).

- (1) 특허출원번호
- (2) 발명의 명칭
- (3) 특허출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- (4) 특허 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지
- (5) 거절이유통지연월일
- (6) 특허거절결정의 주문 및 그 이유
- (7) 특허거절결정연월일

4. 2. 4 특허거절결정의 확정

특허거절결정의 확정은 특허거절결정이 특허법에서 규정하는 불복신청의 방법에 의하여 이를 취소할 수 없는 상태로 되는 것을 말하며, 특허거절결정이 확정되는 경우는 다음과 같다.

- (1) 특허거절결정에 대하여 특허거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일이 경과한 때까지 특허법 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정 불복심판의 청구가 없는 경우에는 그 특허거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일이 경과한 때

- (2) 상기 특허거절결정불복심판을 청구한 때에는 특허거절결정을 지지하는 취지 혹은 심판을 각하하는 취지의 심결이 확정된 때 또는 동 심판의 청구서를 각하하는 취지의 결정이 확정된 때
- (3) 상기 심판을 청구할 수 있는 기간은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 연장할 수 있으므로(특§15①, 특칙§16) 이 경우에는 연장된 기간만큼 특허거절결정의 확정일이 연기된다.
- (4) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 특허법 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구기간 내에 청구하지 못한 때에는 그 이유가 소멸한 날부터 14 일 이내에 불복심판을 청구할 수 있다. 다만, 불복심판 청구기간 만료일로부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다(특§17).

담당심사관이 이미 한 처분의 취소

담당심사관이 한 처분을 취소하는 것은 원칙적으로 그 처분의 성립에 흠이 있는 경우 그 처분의 효력의 전부 또는 일부를 처음으로 소급하여 상실시키는 행위로, 심사관 명의의 처분의 취소는 심사관명의로 하도록 한다.

심사관이 이미 한 처분을 취소하는 경우는 우선 그 처분이 명백한 흠결이 있어야 하며, 그 처분을 유지하는 경우보다는 취소할 경우의 이익이 크다고 인정되는 경우에 한하여야 한다. 즉 심사관은 “법률적합성 원칙”과 “신뢰보호의 원칙”에 대한 比較衡量을 통해 법률 적합성을 위한 이익이 더 크다고 인정되는 경우에 한하여 직권취소를 하여야 한다.

심사관이 이미 행하여진 처분을 취소하고자 하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사국장에게 보고하여야 한다(규정§5②4).

심사실무에서 심사관이 한 처분의 취소여부를 검토하여야 하는 경우로는 절차가 중지 또는 중단된 출원에 대한 심사를 계속한 경우, 취하나 포기된 출원 등 출원의 절차가 종료된 출원에 대한 심사를 계속한 경우, 심사청구가 없는 출원을 심사한 경우 등이 있다.

제4절 청구항별 심사

1. 청구항별 심사

1. 1 제도의 취지

특허 심사는 특허출원에 대하여 하는 것이므로, 특허출원에 하나의 거절이유라도 존재하는 경우 그 출원은 전체로서 특허를 받을 수 없다. 따라서 심사관이 2 이상의 청구항에 대해 거절이유를 통지할 때에 거절이유가 있는 청구항 모두에 대하여 거절이유를 구체적으로 밝히지 않은 경우 출원인으로서 거절이유가 해소될 수 있는 청구항을 제대로 알지 못하여 특허 가능한 일부 청구항에 대해 권리를 취득하기 어려운 문제가 있다.

청구항별 심사제도는 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 거절이유를 통지할 때에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하도록 함으로써, 특허 출원인이 거절이유가 있는 청구항에 대한 삭제나 보완 등의 대응을 쉽게 할 수 있도록 하기 위하여 도입된 제도이다.

1. 2 관련 규정

특허법제63조 (거절이유통지)

② 심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는, 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다.(신설 2007. 1. 3)

특허법시행규칙 제48조(거절이유통지등)제2항제6호

6. 결정의 주문 및 그 이유(특허거절결정의 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 해당 청구항 및 그 거절결정의 이유를 기재하여야 한다) (개정 2006. 9. 29)

2. 통지서 작성방법

2. 1 최초/최후 의견제출통지서

의견제출통지서에는 [심사결과]로서 「심사대상 청구항」, 「이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항」 및 「특허 가능한 청구항」을 기재하고, 거절이유가 있는 부분에 대한 [구체적인 거절이유]를 기재한다. 또한 거절이유로는 되지 않으나, 출원인의 대응에 도움이 되는 사항을 「보정서 제출시 참고사항」으로 기재하도록 한다.

2. 1. 1 심사 대상 청구항

「심사 대상 청구항」의 항목에는 의견제출통지서의 작성시점에서 심사 대상이 되는 명세서의 특허청구범위에 기재된 청구항 번호를 기재한다.

2. 1. 2 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

「이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항」 항목에는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 그 거절이유의 근거가 되는 관련 법조항을 기재하되, 청구항과 직접 관련되지 않는 거절이유에 대해서는 해당 거절이유가 있는 부분을 기재한다. 보정·분할 등에 의하여 신규사항이 추가된 경우에는 신규사항이 추가된 부분을 거절이유가 있는 부분으로 기재한다.

※ 기재 예시

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	상세한 설명	제42조제3항 (상세한 설명 기재불비)
2	제6항 내지 제8항	제42조제8항 (청구항 기재방법)
3	제10항 내지 제15항	제45조 (단일성)
4	제1항 내지 제4항, 제6항	제29조제2항 (진보성)

2. 1. 3 특허 가능한 청구항

「특허 가능한 청구항」 항목에는 의견제출통지시점에서 거절이유가 있는 부분으로 지적되지 않은 청구항을 기재한다. 그러나 예외적으로 청구항 자체가 거절이유가 있는 부분으로 지적되지 않았더라도 의견제출통지시점에서 해당 청구항의 특허요건을 판단하기 곤란한 사정이 있거나, 청구항 이외의 부분에 대해 지적된 거절이유와 관련되어 특허를 받을 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 「특허 가능한 청구항」 항목에 기재하지 않을 수 있다.

이와 같이 거절이유가 지적되지 않은 청구항이 있음에도 이를 특허 가능한 청구항으로 명시하지 않는 경우에는 그 이유 또는 취지를 「보정서 제출시 참고사항」 항목에 기재하여야 한다. 이는 해당 청구항에 대한 심사관의 의견을 출원인에게 명확하게 밝혀 특허 가능한 청구항 이외의 청구항을 삭제하는 등 의견제출통지서에 대한 출원인의 대응을 쉽게 하기 위한 것이다. 의견제출통지시점에서 특허 가능한 청구항이 없다고 판단되는 경우에는 「특허 가능한 청구항」 항목을 기재하지 않는다.

「특허 가능한 청구항」은 심사관의 최종적인 결정이 아니라 의견

제출통지시점에서 거절이유가 발견되지 않은 청구항에 대한 심사관의 의견이므로 이후 새로운 거절이유가 발견될 경우에는 다시 의견제출 통지를 한다. 또한 청구항의 일부 또는 전부를 특허 가능한 청구항으로 명시하였다고 하더라도, 출원인의 대응 후 해당 출원에 대해 지적된 거절이유가 어느 하나라도 해소되지 않은 경우에는 해당 출원에 대해 거절결정을 하여야 한다.

※ 국가간 특허심사하이웨이의 시행에 따라, 심사관이 「특허 가능한 청구항」으로 기재한 청구항과 동일한 청구항을 우선권주장을 통해 특허청장이 우선심사하기로 합의한 외국 특허청에 특허출원한 경우에는 해당국의 특허청에 우선심사를 신청할 수 있다.

상세한 설명에 거절이유가 있는 경우

발명의 상세한 설명 기재불비와 관련이 있다 하더라도 청구항 자체에 대해 지적된 거절이유가 없는 경우에는, 이를 특허 가능한 청구항으로 기재한다. 다만, 상세한 설명에 대해 지적된 거절이유와 관련된 청구항의 특허 가능 여부를 의견제출통지시점에서 판단하기 곤란하거나, 출원인의 여하한 보정으로도 상세한 설명의 거절이유가 치유될 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 이를 특허 가능한 청구항으로 기재하지 않을 수 있다. 이 경우 「보정서 제출시 참고사항」 항목에 특허 가능한 청구항을 명시하지 않은 이유 또는 취지를 기재하여야 한다.

인용되는 청구항에 기재불비가 있는 경우

특허법 제42조제4항 위반의 거절이유가 있는 청구항을 인용하는 청구항에 대해서는 인용되는 청구항에 있는 거절이유를 여전히 포함하고 있는지에 유의하여야 한다. 인용되는 청구항에 있는 기재불비의 거절이유를 여전히 포함하는 것으로 판단된 경우에는 인용하는 청구항 역시 동일한 거절이유가 있는 것으로 판단한다. 그러나 동법 제42조제8항 및 특허법시행령 제5조의 청구항 기재방법 위반의 경우

에는 그 기재방법을 위반한 청구항만을 거절이유가 있는 것으로 판단한다.

단일성 위반의 거절이유가 있는 경우

2군 이상의 발명이 포함된 특허출원을 심사하는 경우, 적어도 어느 1군의 발명에 대해서는 특허요건을 판단하는 것을 원칙으로 한다. 따라서 단일성 위반을 지적함에 있어서는 의견제출통지시점에서 심사관이 신규성·진보성 등의 특허요건을 판단한 1군의 발명 외에 나머지 발명이 기재된 청구항을 거절이유가 있는 청구항으로 지적한다. 또한 특허요건 판단을 한 1군의 발명이 기재된 청구항 중 거절이유가 지적되지 않은 청구항이 있는 경우에는 이를 특허 가능한 청구항으로 기재한다. 단일성 위반의 지적을 한 청구항에 대해서도 신규성·진보성 등의 특허요건을 판단한 경우에는 의견제출통지시 이를 함께 지적한다. 만일 효율적인 심사를 위해 단일성 위반만을 우선하여 통지할 필요가 있다고 인정되는 경우라면, 「특허 가능한 청구항」을 기재하지 않고 「보정서 제출시 참고사항」 항목에 거절이유가 지적되지 않은 1군의 발명에 대해 특허요건을 심사하지 않았음을 기재한다.

2. 1. 4 구체적인 거절이유

「구체적인 거절이유」 항목에는 해당 출원에 존재하는 거절이유가 무엇인지를 쉽게 알 수 있도록 거절이유가 있는 부분에 대해 구체적인 이유를 기재한다. 이는 해당 출원에 존재하는 거절이유를 출원인이 명확히 이해하고 그에 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다.

2 이상의 청구항이 있는 출원에 대해 거절이유를 통지하는 경우에는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 청구항별로 해당하는 거절이유를 구체적으로 알 수 있도록 기재하여 통지해야 한다. 2 이상의 청구항이 있는 출원에 대해 청구항별로 구체적인 거절이유를 기재하는 요령은 다음과 같다.

(1) 출원인이 각 청구항별로 거절이유를 명확히 알 수 있도록 구체적

으로 기재하여야 한다. 동일한 기재가 청구항마다 불필요하게 반복되는 것을 피하기 위해 앞서 기재한 거절이유를 인용하여 기재하거나, 실질적으로 동일한 거절이유를 가진 2 이상의 청구항을 함께 지적하여 기재할 수 있다.

- (2) 인용발명과 청구항을 대비하여 거절이유를 기재할 때에는 인용발명에서 해당 청구항과 대비되는 부분을 구체적으로 지적하여 기재해야 한다. 복수의 인용발명이 있는 경우에는 청구항의 발명과 가장 가까운 인용발명의 대비되는 부분을 먼저 기재하고, 그 차이점에 대해 대응되는 다른 인용발명과 해당 기술분야의 통상의 지식 등에 근거한 당업자의 용이성 판단을 기재한다.
- (3) 신규성 또는 진보성의 거절이유를 지적하는 경우 독립항은 종속항과 구분하여 기재한다. 종속항에 대한 거절이유 기재시에는 종속항에 부가·한정된 부분과 인용발명의 대응되는 부분을 지적하거나 차이점에 대한 용이성 판단만으로 간략히 기재할 수 있다. 특별한 사정이 없다면 종속항의 거절이유에는 해당 종속항에서 인용하는 독립항 또는 다른 종속항에서 지적한 거절이유가 모두 포함된 것으로 본다.
- (4) 청구항을 인용발명과 대비함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우에는 아래와 같이 청구항에 기재된 발명의 특징적인 부분과 대응되는 인용발명의 부분을 대비하여 기재한 구성대비표를 사용할 수 있다. 이때 청구항의 특징적인 부분과 대응되는 부분이 기재된 인용발명의 위치를 함께 표시할 수 있다. 구성대비표를 사용하는 경우에는 대비표상에 나타난 청구항과 인용발명간의 차이가 있는 부분 등에 대한 판단을 구성대비표 아래에 부기하거나 그 대비표 내에 기재하여 출원인이 대비결과를 쉽게 알 수 있도록 한다.

※ 기재 예시

(1) 구성대비표 아래에 판단사항을 기재한 예

청구항 1	인용발명1 공개특허 제○○-○○○○호	인용발명2 미국특허 제○○○○○○호
A (구성1)	A (기재된 위치)	
B (구성2)	B (기재된 위치)	
C (구성3)		C' (기재된 위치)

청구항 제1항의 발명은 위 대비표에 나타난 바와 같이 구성3을 더 구비한 점에서 인용발명1과 차이가 있으나, 구성3의 C는 인용발명2의 C'와 ... 한 점에서 실질적으로 동일한 것입니다. 인용발명2의 C'는 ... 한 점에서 당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1의 A, B와 용이하게 결합할 수 있는 것이므로, 결국 상기 제1항의 발명은 당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1 및 인용발명2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 판단됩니다.

(2) 구성대비표 내에 판단사항을 기재한 예

청구항		인용발명1 공개특허 제○○-○○○○호	인용발명2 미국특허 제○○○○○○호
1 항	A (구성1)	A (기재된 위치)	
	B (구성2)	B (기재된 위치)	
	C (구성3)		C' (기재된 위치)
	판 단	구성3의 C는 인용발명2의 C'와 △△△한 점에서 실질적으로 동일한 것임. 인용발명1의 A, B는 ▽▽▽ 한 점에서 인용발명2의 C'와 용이하게 결합될 수 있으므로, 제1항은 당업자가 인용발명1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있음	

2. 1. 5 보정서 제출시 참고사항

(2008년 추록)

「보정서 제출시 참고사항」 항목에는 거절이유로는 되지 않으나, 출원인이 거절이유의 통지에 쉽게 대응할 수 있도록 참고할 사항을 기재한다. 예를 들어, 명세서 기재 등에 대한 심사관의 의견, 거절이유를 지적하지 않은 청구항을 특허 가능한 청구항으로 명시하지 않은 이유, 지적된 거절이유 외에 출원인이 명세서를 보정할 때에 고려할 사항 등을 기재한다.

이 「보정서 제출시 참고사항」으로 기재된 내용을 거절이유로 삼고자 하는 경우에는 다시 의견제출통지를 하여야 한다.

2. 2 거절결정서

의견제출통지서와 동일한 방식으로 기재하되, [심사 결과]로서 거절이유가 있는 부분 대신 거절이유가 해소되지 않은 부분을 기재한다. 의견제출통지에 대해 의견서 및 보정서가 제출되지 않은 경우에는 [심사 결과] 및 [거절결정의 이유]를 별도로 기재하지 않을 수 있다.

2. 2. 1 심사 대상 청구항

「심사 대상 청구항」 항목에는 거절결정의 대상이 된 명세서에 기재된 청구항 번호를 기재한다. 최종 접수된 보정서가 각하된 경우 각하 직전의 명세서를 기준으로 심사 대상 청구항을 기재한다.

2. 2. 2 이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 법조항

「이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 법조항」 항목에는 다시 심사한 결과 거절이유가 해소되지 않아 거절이유를 반복할 수 없는 청구항과 관련 법조항을 기재한다.

이미 통지된 거절이유를 여전히 포함하는 청구항이 신설된 경우에는 보정 전에 그 거절이유를 통지받은 청구항과 신설된 청구항이 동일한 경우에 한하여 의견제출기회가 부여된 것으로 보고 거절이유가 해소되지 않은 부분으로 기재한다.

※ 기재 예시

순번	거절이유가 해소되지 않은 부분	관련 법조항
1	상세한 설명	제42조제3항 (상세한 설명 기재불비)
2	제1항 내지 제4항, 제6항	제29조제2항 (진보성)

판례: 신설된 청구항에 대한 의견제출기회 미부여 관련

… 이 사건 제50항 발명과 제52항 발명의 단백질 알레르겐의 특정한 일부를 각 인용하고 있는 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명 역시 실질적으로 동일하지 않다 할 것이다.

… 이 사건 제55항 발명에 대한 거절이유는 “…의 일부”라는 기재가 불명확한 표현이어서 기재불비에 해당한다는 것으로서 이 사건 제51항 발명에 대한 거절이유와 동일한 것이므로, 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 출원인에게 실질적으로 부여된 것이라고 주장하므로 살피건대, 피고의 주장과 같이 거절이유의 내용은 동일하다고 할지라도 그 거절이유의 대상이 되는 청구항이 서로 다른 이 사건 출원발명에 있어서 단지 이 사건 제51항 발명에 대하여 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 출원인에게 부여되었다는 사실만으로 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유가 통지되지 아니한 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 부여된 것이라 할 수는 없다^(주)(특허법원 2005. 8. 18. 선고 2004허8350).

(주) 신설된 청구항에 이미 통지된 거절이유가 포함되어 있더라도 그 신설된 청구항에 대해 의견제출기회가 부여되었다고 하기 위해서는 신설된 청구항과 해당 거절이유를 통지받았던 청구항이 동일해야 한다.

2. 2. 3 특허 가능한 청구항

「특허 가능한 청구항」 항목에는 거절이유가 통지되지 않았던 청구항 및 다시 심사하는 과정에서 거절이유가 해소된 것으로 인정되는 청구항을 특허 가능한 청구항으로 기재한다. 그러나 예외적으로 신설 등의 이유로 특허요건 판단을 하지 않았거나 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 청구항 또는 다른 거절이유와 관련되어 특허를 받을 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 특허 가능한 청구항을 기재하지 않을 수 있다.

이와 같이 거절결정의 이유로 지적되지 않은 청구항이 있음에도 이를 특허 가능한 청구항으로 명시하지 않는 경우에는 그 이유 또는 취지를 「참고사항」 항목에 기재한다. 이는 거절결정의 이유에 포함되지 않는 청구항에 대한 심사관의 의견을 출원인에게 명확하게 밝혀 거절결정불복심판 청구시 보정서 제출을 통하여 특허 가능한 청구항 이외의 청구항을 삭제하는 등 거절결정에 대한 출원인의 대응을 쉽게 하기 위한 것이다. 거절결정시점에서 특허 가능한 청구항이 없다고 판단되는 경우에는 「특허 가능한 청구항」 항목을 기재하지 않는다.

2. 2. 4 거절결정의 이유

「거절결정의 이유」 항목에는 해당 출원에 대해 해소되지 않은 거절이유가 무엇인지를 쉽게 알 수 있도록 거절이유가 해소되지 않은 부분에 대해 구체적인 이유를 기재한다.

청구항과 관련된 거절결정의 이유를 기재하는 경우에는 거절결정의 이유가 있는 청구항별로 거절결정의 이유를 명확히 알 수 있도록 구체적으로 기재하되, 이미 의견제출통지서에서 지적했던 거절이유와 동일한 내용은 다시 기재하지 않고 원용할 수 있다.

의견서와 명세서 등 보정서가 함께 제출된 경우에는 보정내용에 대해 거절이유가 해소되지 않은 이유와 함께 그에 관한 의견서에서의 주장을 배척하는 이유를 기재한다. 이때 실질적인 보정이 없는 청구항 또는 직접적인 보정이 없는 종속항에 대해서는 이미 통지된 거절이유가 해소되지 않은 사실만 간략히 기재할 수 있다.

명세서 등 보정서의 제출 없이 의견서만 제출된 경우에는 의견서에서의 주장을 배척하는 이유를 거절이유가 해소되지 않은 사실과 함께 기재한다.

2. 2. 5 참고사항

출원인이 심사관의 거절결정에 불복하여 불복심판을 청구하는 경우에는 심판청구시 보정서를 제출할 수 있다. 따라서 「참고사항」 항목에는, 거절결정의 이유에는 해당되지 않으나 출원인이 거절결정에 대해 불복심판을 청구함에 있어서 보정서 제출시 참고할 사항을 기재한다.

청구항 신설 또는 보정으로 새로운 거절이유가 발생하였음에도 불구하고 지적된 거절이유가 해소되지 않아 거절결정하게 되는 경우에는 그와 같은 사정을 「참고사항」 항목에 기재할 수 있다.

이 「참고사항」에 기재된 내용을 거절이유로 삼고자 하는 경우에는 다시 의견제출통지를 하여야 한다.

제5절 재심사 청구제도

(2009.7.1.이후 출원)

1. 재심사 청구제도의 개요

재심사 청구제이란 심사관이 특허거절결정한 출원에 대하여 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의3에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구하는 경우 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다.

종전에는 거절결정된 출원에 대해 심사관에게 다시 심사받기 위해서는 특허거절결정 불복심판청구 후 30일 이내에 보정서를 제출하여 심사전치 단계에 진입하여야 했는데, 이는 심판청구를 증가시키고 출원인에게 과도한 수수료를 부담시키는 요인이 되었다. 이러한 문제를 해소하기 위해 2009.1.30. 특허법 개정을 통해 종전의 심사전치 제도를 폐지하고 재심사 청구제도를 도입하였고, 이에 따라 특허거절결정을 받은 출원인은 특허거절결정 불복심판을 청구하지 않더라도 재심사 청구를 통해 심사관에게 다시 심사받을 수 있게 되었다.

2. 재심사 청구의 요건

2. 1 관련 규정

특허법 제67조의 2 (재심사의 청구)

- ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의3에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관하여 재심사(이하 "재심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 제132조의3에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 해당 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 본다.
- ③ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

2. 2 재심사 청구 요건

1) 특허거절결정된 출원일 것

특허거절결정된 출원이어야 하고, 무효나 취하된 출원은 재심사 청구의 대상이 되지 않는다. 다만, 재심사에 따른 특허거절결정이 있는 경우에는 다시 재심사를 청구할 수 없다.

2) 특허거절결정에 대한 불복심판의 청구가 없을 것

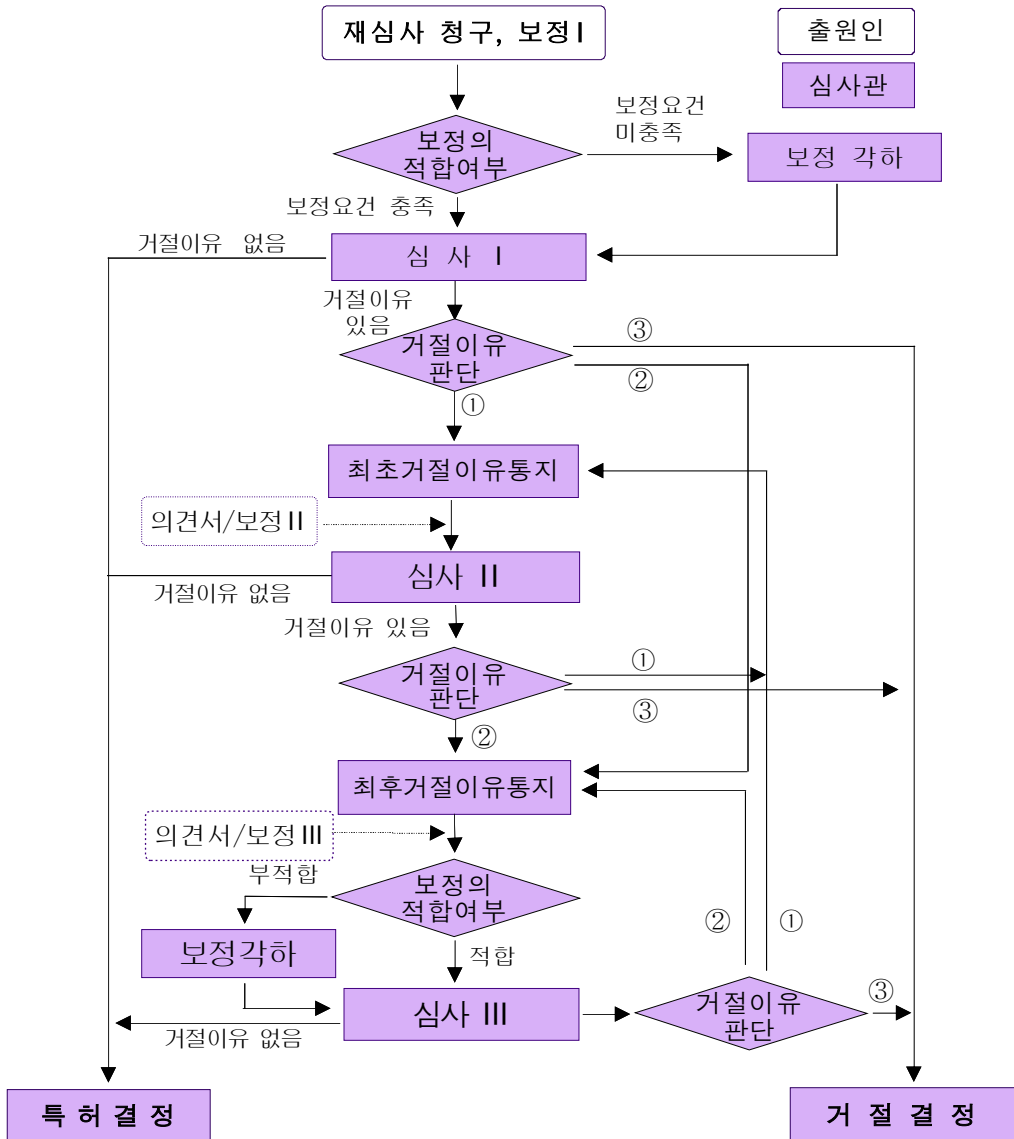
특허법 제132조의3의 규정에 따라 특허거절결정불복심판을 청구한 후에는 재심사 청구를 할 수 없다.

3) 재심사 청구와 동시에 보정할 것

재심사 청구인은 재심사 청구와 동시에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다. 여기서 보정은 형식적 보정을 의미하므로 실질적 내용을 보정하지 않은 경우에도 재심사 청구의 대상이 된다.

3. 재심사 청구된 출원의 심사

3. 1 심사절차 흐름도



- ① 최초 거절이유통지 전부터 있었으나 지적하지 않은 거절이유
 ② 거절이유통지 후 보정에 의하여 발생한 지적하지 않은 거절이유
 ③ 이전의 거절이유통지에서 지적한 거절이유

3. 2 심사 절차별 심사

3. 2. 1 심사관의 지정

재심사 청구된 출원의 담당심사관은 특허거절결정한 심사관으로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 특허거절결정한 심사관의 소속이 당해 심사국 외로 변경되는 등으로 재심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 재심사 청구된 출원의 기술분류를 심사하는 심사관 등 심사에 적합하다고 인정되는 다른 심사관을 담당심사관으로 한다.

3. 2. 2 보정의 적합성 판단

가. 보정의 범위

(1) 관련 규정

특허법 제47조(특허출원의 보정)

① 특허출원인은 제42조제5항 각 호에 따른 기한까지 또는 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호에서 정하는 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

<개정 2007.1.3, 2009.1.30>

1.-2. 생략

3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구할 때

②- ④ 생략 아래참조

(2) 보정의 범위

재심사 청구시 보정할 수 있는 범위는 다음과 같이 최후거절이유 통지에 대응한 보정의 범위와 같다.

- ① 재심사를 청구할 때의 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다.
- ② 재심사를 청구할 때의 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다.
 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우
 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
 4. 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

☞ 보정의 범위 및 요건에 대한 판단 기준은 제4부 제2장 제3절 참조

나. 재심사 청구시 제출된 보정서의 보정각하 여부 판단

(1) 관련 규정

특허법 제51조 (보정각하)

① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2009.1.30>

(2) 보정 각하

① 보정각하하여야 하는 보정

특허법 제51조 규정에 따라 재심사 청구 시 보정을 각하하여야 하는 경우는 다음과 같다.

1. 보정요건(특허법 제47조제2항 및 제3항)을 만족하지 못한 경우
2. 그 보정(특허법 제47조제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우

재심사 청구시 보정에 의하여도 거절이유가
해소되지 않은 경우의 심사

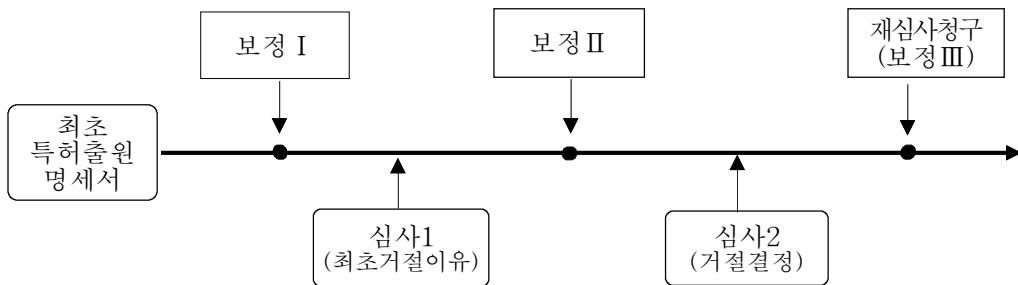
재심사 청구시의 보정에 의해서도 이전에 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 거절결정하도록 한다.

② 보정의 적합성 여부 판단 시 비교의 대상이 되는 보정명세서

보정의 적합성 여부를 판단함에 있어서 비교의 대상이 되는 명세서는 다음과 같다.

< 보정각하 없이 거절결정된 경우 >

- a. 보정 I의 내용을 반영한 명세서로 심사한 결과 거절이유가 있어 최초거절이유를 통지후
- b. 출원인이 보정 II를 제출한 경우 보정 II를 반영한 명세서로 재심사 한결과 거절이유를 해소하지 못하여 거절결정하고
- c. 출원인이 재심사를 청구하며 보정 III을 제출한 경우
- d. 보정요건 중
 - 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고
 - 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정 II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

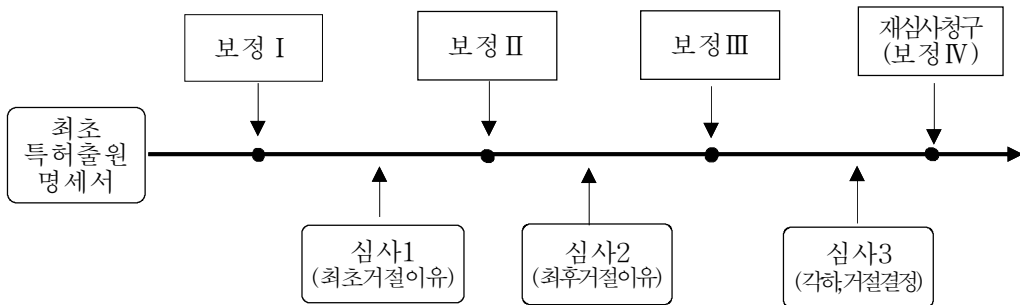


< 보정각하 후 거절결정된 경우 >

- a. 보정 II의 내용을 반영한 명세서로 재심사 한 결과 보정 II에 의하여 발생한 거절이유가 있어 최후거절이유를 통지
- b. 출원인이 보정 III을 제출한 경우 보정 III의 보정요건을 판단한 결과 보정 III이 보정요건을 충족하지 못한 것으로 판단되어 보정 III을 보정각하하고

- c. 최초거절이유통지시 보정한 보정Ⅱ 명세서로 다시 심사한 결과 최후거절이유를 해소하지 못한 것으로 판단되어 출원을 거절결정
- d. 출원인이 재심사를 청구하며, 보정Ⅳ을 제출한 경우
- e. 보정요건 중
 - 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고
 - 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정Ⅱ의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

즉, 보정Ⅲ는 이미 보정각하되었고 재심사 청구 전에 한 보정각하결정에 대하여는 불복할 수 없으므로 특허법 제47조제3항의 보정 요건 충족 여부를 판단할 때 보정Ⅲ는 고려할 필요가 없다.



3. 2. 3 I-III. 단계 심사

(1) 관련 규정

특허법 제67조의 2 (재심사의 청구)

②제1항에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 해당 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 본다.

(2) 재심사 절차

재심사 청구된 경우 종전의 특허거절결정은 취소된 것으로 보므로, 특허거절결정 전으로 돌아가 보정서가 제출된 통상의 심사와 동일하게 심사를 진행한다.

특허거절결정만 취소 간주될 뿐 그 전에 행해진 심사절차는 취소된 것이 아니므로 특허거절결정 전 진행된 특허에 관한 절차 및 심사관이 행한 절차(최초거절이유통지, 보정, 최후거절이유통지, 보정각하 등)는 재심사 과정에서 모두 유효한 것으로 보고 심사를 진행한다.

☞ 구체적인 심사절차는 제5부 제2장 제3B절 참조

재심사가 청구된 경우 분할출원이 가능한지 여부

재심사가 청구된 경우 특허거절결정은 취소된 것으로 보므로 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 할 수 있는 행위 즉, 특허거절결정에 대한 심판 청구 및 분할출원은 할 수 없다(다만, 재심사청구와 동시에 하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에는 가능).

재심사 청구를 취하할 수 있는지 여부

특허법 제67조의2제3항은 재심사 청구는 취하할 수 없도록 규정하고 있다. 이는 재심사 청구가 있는 경우 특허거절결정은 취소된 것으로 간주되므로 재심사 청구의 취하에 따라 절차상 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 재심사 청구에 대한 취하서가 제출되는 경우 서류의 종류가 불명확한 것(특칙§11)으로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

동일자로 재심사 청구가 복수 회 있는 경우의 취급

특허법 제67조의2제2항은 재심사 청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허거절 결정은 취소된 것으로 보도록 규정하고 있다. 따라서 동일자로 재심사 청구의 취지가 기재된 보정서가 복수 회 제출된 경우, 제2회째부터의 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 보정서로 볼 수 없다(특§47, 특§67의2①). 심사관은 상기와 같은 경우 2회째부터의 보정서들에 대하여 이 법 또는 이법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류(특칙§11)로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

제6절 직권에 의한 보정

(2009.7.1. 이후 특허결정이 이루어지는 건부터)

1. 직권에 의한 보정

1. 1 제도의 취지

명세서에 경미한 하자가 있는 경우 종전에는 거절이유를 통지하여 출원인이 보정을 통해 하자를 해소하도록 유도했으나, 거절이유에 해당하지 않는 경미한 오류나 누락만을 이유로 의견제출통지하는 사례가 증가함으로써 심사절차가 지연되는 문제가 있었다.

심사관의 직권에 의한 보정제도는 출원에 대해 심사한 결과 특허결정이 가능하나 명백한 오타자, 참조부호의 불일치 등과 같은 명백히 잘못 기재된 내용만 존재하는 경우, 의견제출통지를 하지 않고도 보다 간편한 방법으로 단순한 기재 잘못을 수정할 수 있도록 함으로써 심사 지연을 방지하고 등록 명세서의 완벽을 기하고자 마련된 제도이다.

그러나, 명세서 등을 명확하게 기재할 책임은 원칙적으로 출원인에게 있고, 특허법 제47조에서 보정할 수 있는 자, 보정이 가능한 기간 및 범위를 엄격하게 정하고 있는 점을 고려할 때, 심사관에 의한 직권 보정 제도는 출원인에 의한 보정의 예외로서 제한된 범위 내에서 보충적으로 운영될 필요가 있다.

1. 2 관련규정

특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)

- ① 심사관은 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다.

2. 직권보정이 가능한 사항

2. 1 “명백히 잘못 기재된 내용”의 의미

특허법 제66조의2에서 말하는 명세서, 도면 또는 요약서에 “명백히 잘못 기재된 내용”이란 거절이유에는 해당하지 않으면서 해당 특허출원의 실제적인 권리범위에 영향을 주지 아니하는 사항으로, 그 부분의 앞뒤 문맥으로 판단컨대 달리 해석할 여지가 없어 청구범위를 특정하거나 발명을 실시하는데 있어서 전혀 문제가 없는 사항을 의미한다.

2. 2 직권보정 대상의 구체적인 예

직권보정의 대상은 국어표준 용어 또는 맞춤법상의 단순한 오자, 탈자 또는 도면부호의 불일치 등으로 구체적인 예는 다음과 같다.

(1) 국문법에 어긋난 오자

(a) 반도체 → 반도체

(b) 기관는 → 기관은

(2) 국문법상 해석이 분명한 탈자

(a) 라인에 전달하○신호 → 라인에 전달하는 신호

(b) 리니어 터 → 리니어 모터

(3) 참조부호의 불일치

(a) 상세한 설명 중 [도2] 버퍼부(115) vs. 도면 [도2] 버퍼부(15)

(4) 반복된 기재

(a) 특허청 특허청은 → 특허청은

(5) 도면의 간단한 설명부분의 오류

(a) 도면 번호의 오기

도 1은 재생기기의 단면도

도 1은 재생기기의 측면도 → 도 2는 재생기기의 측면도

도 3은 재생기기의 사시도

(b) 도면 부호의 오기

3...치차 3...모터 → 3...치차 4...모터

(6) 대표도의 오기

발명의 상세한 설명으로 파악해 본바 명백히 잘못 기재된 대표도

(7) 명세서상의 발명의 명칭이 출원서와 일치하지 않는 경우

명세서의 발명의 명칭을 출원서에 기재된 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다. 만약, 출원서에 기재된 발명의 명칭이 제4부제1장 제2절의 발명의 명칭 기재요건을 충족하지 못하는 경우에는 출원서와 명세서 모두를 적절하다고 인정되는 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다.

2. 3 직권보정에 있어서 유의사항

직권보정의 대상은 명백히 잘못 기재된 내용으로 한정되어야 한다. 또한, 직권보정에 의해 청구범위에 변동이 발생하지 않도록 유의하여야 하며, 일부라도 다른 해석의 여지가 있는 경우에는 직권보정을 하지 않는다.

- (1) 잘못된 기재가 거절이유에 해당되는 것으로 인정되는 경우에는 직권보정을 할 수 없으므로 의견제출통지를 한다.
- (2) 직권으로 보정할 수 있는 사항과 거절이유가 동시에 있는 경우에는 의견제출통지와 함께 직권으로 보정할 수 있는 사항을 통지하여 출원인이 보정을 통해 해소할 수 있도록 유도한다.
- (3) 직권보정에 의해 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되지 않도록 주의하여야 한다. 특히, 도면을 직권보정하는 경우 의도하지 않은 새로운 기술사항이 포함될 수 있으므로 주의해야 한다.
- (4) 삭제된 항을 인용하는 청구항의 인용 오기는 직권으로 보정하지 않도록 한다. 이는 원칙적으로 거절이유에 해당하고, 인용하는 청구항 전에 복수의 청구항이 있는 경우 출원인이 실제로 어떤 청구항을 인용하고자 했던 것인지 알 수 없기 때문이다. 이 경우에는 직권보정을 할 것이 아니라 의견제출통지를 하여 보정을 통해 기재불비를 해소하도록 한다.
- (5) 그 전단에 기재된 바 없는 구성요소를 ‘상기’라는 용어로 잘못 한정하여 기재한 경우, 인과관계가 명확하고 이를 삭제하더라도 달리 해석될 여지가 전혀 없는 경우를 제외하고는 직권보정하지 않도록 한다.

3. 직권보정 절차

3. 1 관련 규정

특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)

- ② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
- ③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 납부할 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다.

특허법시행규칙 제48조(거절이유통지등)제2항제8호

- ② 심사관은 특허출원에 대하여 특허거절결정 또는 특허결정을 하고자 할 때에는 특허청장에게 이를 보고하고 다음 각 호의 사항을 기재한 특허거절결정서 또는 특허결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다.

1~7. 생략

- 8. 직권보정 사항이 있는 경우에는 그 직권보정 사항(특허결정의 경우에 한정한다)

3. 2 직권보정 사항의 통지

직권보정을 하고자 하는 심사관은 직권보정 사항을 특허결정 등본과 함께 특허출원인에게 알려야 한다.

직권으로 보정할 수 있는 사항이 있는 것으로 인정되는 경우, 심사관은 특허결정서에 직권으로 보정되는 사항을 명확하고 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지한다. 이 때 명백히 잘못된 것으로 인정되는 이유를 구체적으로 부기함으로써 출원인이 직권보정 사항을 받아들일지 여부를 쉽게 결정할 수 있도록 한다.

(통지에)

1. 상세한 설명 중 식별번호 <20>의 둘째 줄; “...전달하 신호...”; “...전달하는 신호...”; 명백한 탈자 수정
2. 청구범위 제3항의 셋째줄; “...반도테 기억장치”; “...반도체 기억장치”; 명백한 오자 수정

또한, 직권으로 보정되는 사항의 위치를 기재할 때에는 식별번호 또는 해당 줄 수 등을 활용하여 구체적으로 명확하게 적시함으로써 출원인이 직권보정의 수용 여부를 결정함에 있어 혼란이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

3. 3 직권보정 사항에 대한 의견서 제출

출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없을 때에는 특허료를 납부할 때까지 의견서를 제출하여 심사관의 직권보정 통지에 대하여 직권보정 사항별로 취사선택을 할 수 있다.

출원인이 의견서를 제출한 경우 의견이 제출된 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 간주된다.

출원인이 의견서 제출을 통해 받아들이지 않은 직권보정 사항은 제외하고 등록명세서에 대한 전자화가 이루어지며 전자화된 대로 등록 공고 된다.

4. 부적법한 직권보정의 효과

4. 1 관련 규정

특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)

- ⑤ 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권보정이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

4. 2 잘못 이루어진 직권보정의 효과

직권보정의 대상이 아님에도 불구하고 직권보정이 이루어지고, 출원인도 이를 간과하여 등록공고된 경우라도 추후 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권 보정된 것으로 인정되는 경우에는 직권보정은 처음부터 없던 것으로 본다. 이는 심사관의 부적법한 보정으로 인하여 특허권자 또는 제3자에게 불측의 손해가 발생하지 않도록 하기 위함이다.

제3장 이의 신청

5303p ~ 5358p 까지는 가제로 인한 공란임.

제4장 특허권 존속기간의 연장

제1절 제도의 개요

특허권은 특허권의 설정등록에 의하여 발생하며, 특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다(특§88).

그러나 의약품과 농약 등 일부 분야에서는 그 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의한 허가나 등록을 받아야 하고, 허가나 등록을 받기 위하여 소요되는 기간동안에는 그 발명을 독점적으로 실시할 수 없기 때문에 다른 특허권과의 형평성 문제를 야기할 수 있다.

따라서 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 따라 허가를 받거나 등록을 하여야 하는 경우에 대통령령이 정하는 발명은 특허법 제88조 제1항의 규정에도 불구하고 5년의 기간내에서 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다(특§89).

현재 특허권존속기간연장등록출원의 심사 및 제도의 세부적 운용을 위하여 “특허권의 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정(특허청 고시 제2008-30호)” (이하 이 절에서는 “고시”라 한다)이 마련되어 있다(고시: 본 장 후단 첨부)

제2절 연장등록대상 및 기간

1. 관련규정

특허법 제89조(특허권의 존속기간의 연장)

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다.)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.

특허법 시행령 제7조(특허권 존속기간의 연장등록출원대상 발명)

법 제89조에서 "대통령령이 정하는 발명"이라 함은 다음 각 호의 1에 해당하는 발명을 말한다.

1. 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제1항 또는 제42조제1항의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명
2. 특허발명을 실시하기 위하여 농약관리법 제8조제1항·제16조제1항·제17조제1항의 규정에 의하여 등록하여야 하는 농약 또는 원제의 발명

2. 출원대상

(1) 연장 받을 수 있는 발명

특허권 존속기간 연장 등록 출원의 대상은 특허법 제89조 규정에 의한 특허법 시행령 제7조 각호의 1에 규정된 발명으로서 물질특허, 제법특허, 용도특허, 조성물특허를 대상으로 한다(고시 §2).

한편 특허법 시행령 제7조 각호의 1에 규정된 발명에 해당하면, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다.)이 장기간 소요되는지에 대하여는 판단 하지 않고 인정한다.

(2) 허가 또는 등록의 근거 법령

특허권 존속기간 연장 등록 출원의 대상이 되는 발명은 “① 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제1항 또는 제42조제1항의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명”과 “② 특허발명을 실시하기 위하여 농약관리법 제8조제1항·제16조제1항·제17조제1항의 규정에 의하여 등록하여야 하는 농약 또는 원제의 발명”으로서, 약사법 또는 농약관리법 규정에 의한 허가나 등록을 받기 위하여 일정기간 특허발명을 실시하지 못한 발명에 한한다.

따라서 다른 법 규정에 따라 발명의 실시를 위한 허가나 등록에 일정기간 소요된 경우라 하더라도 연장 등록 출원은 인정되지 아니한다.

(3) 특허권의 계속여부

특허권 존속기간 연장 등록 출원 대상 발명의 특허권은 계속되어야 한다. 따라서 당해 특허권이 무효 또는 취소되거나 특허료를 납부하지

않아 소멸된 경우에는 특허권존속기간연장등록출원이 인정되지 아니한다. 그러나 당해 특허권에 대하여 이의신청이나, 무효심판이 계속중인 경우에는 연장등록출원이 인정될 수 있다.

한편 특허권연장등록출원 당시에는 연장대상이 되는 특허권이 존재하였으나 출원후 당해 특허권이 무효심판이나 이의결정 등에 의해 무효 또는 취소되었다면 특허법 제46조 규정에 따라 절차의 보정을 명한 후 그 출원을 무효로 한다.

약사법

제31조 (제조업 허가 등) ①의약품 제조를 업(업)으로 하려는 자는 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전청장의 허가를 받아야 하고, 의약외품 제조를 업(업)으로 하려는 자는 식품의약품안전청장에게 신고를 하여야 하며, 각각 제조하려는 품목별로 품목허가를 받거나 품목신고를 하여야 한다. 이 경우 허가받은 사항 또는 신고한 사항 중 보건복지가족부령으로 정하는 사항을 변경하려면 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 변경허가를 받거나 변경신고를 하여야 한다.
<개정 2008.2.29>

제42조 (의약품등의 수입허가 등) ①의약품등을 수입하려는 자(이하 "수입자"라 한다)는 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 품목마다 식품의약품안전청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다. 허가받은 사항 또는 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2008.2.29>

농약관리법

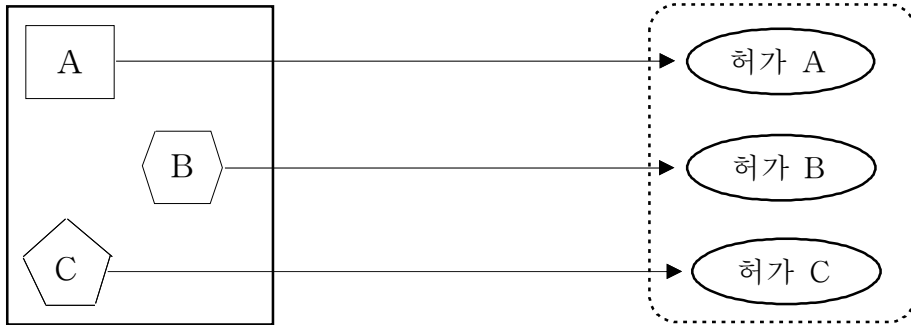
제8조 (국내제조품목의 등록) ①제조업자가 농약을 국내에서 제조하여 판매하고자 할 때에는 품목별로 농촌진흥청장에게 등록하여야 한다.

제16조 (원제의 등록) ①원제업자가 원제를 생산하여 판매하고자 할 때에는 종류별로 농촌진흥청장에게 등록하여야 한다.

제17조 (수입농약등의 등록) ①수입업자는 농약 또는 원제를 수입하여 판매하고자 할 때에는 농약의 품목 또는 원제의 종류별로 농촌진흥청장에게 등록하여야 한다. 다만, 시험용 또는 학술연구용의 경우에는 그러하지 아니하다.

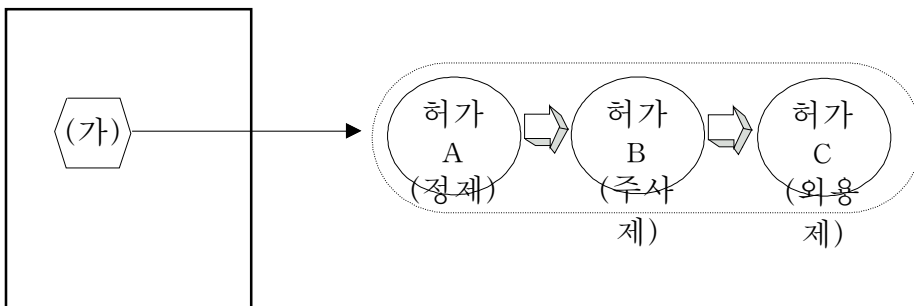
허가(등록)와 연장등록 출원대상

① 하나의 특허에 포함된 복수의 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 복수의 허가 중에서 하나를 선택하여 1회에 한해 존속기간 연장이 가능하다.



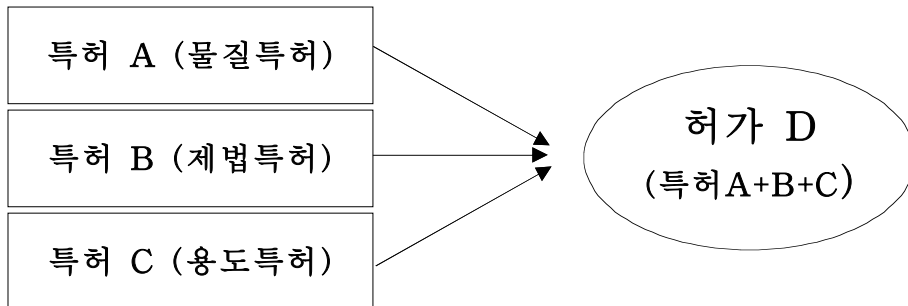
즉 하나의 특허와 관련하여 연장등록 출원의 대상이 되는 유효성분 A, B 및 C에 대하여 각각 허가 A, B 및 C를 받았다면 각 유효성분 중에서 연장받고자 하는 성분 하나만을 선택하여 1회에 한해 연장등록 출원이 가능함.

② 하나의 특허에 포함된 동일 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 최초의 허가에 한해 존속기간 연장이 가능하다.



즉 연장등록출원의 대상이 되는 유효성분 (가)에 대하여 제품허가 A, 원제허가 B 및 제형변경허가 C를 차례로 받았다면 그 최초 허가인 제품 허가 A로서 특허발명의 실시가 가능해지므로, 최초 허가인 A에 대해서만 연장등록 출원이 가능함.

③ 하나의 허가에 대하여 복수의 특허가 관련된 경우 허가과 관련된 특허 각각에 대하여 존속기간 연장이 가능하다.



즉 허가 D를 받은 의약품의 유효성분에 관한 물질특허, 제법특허 및 용도특허가 각각 있는 경우 이들 특허발명의 실시에 그 허가를 받을 필요가 있다고 인정되는 경우 그와 관련된 특허 A, B 및 C에 대해 각각 연장등록 출원이 가능함.

3. 연장 받을 수 있는 기간

특허권의 존속기간을 연장받을 수 있는 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 연장할 수 있다. 따라서 비록 특허 발명의 실시를 위한 허가나 등록에 5년 이상 소요된 경우라도 특허권의 존속기간을 5년 이상 연장할 수 없다.

특허 발명을 실시 할 수 없는 기간은 고시 제4조 규정에 의하여 다음에 해당하는 기간을 말한다.

제4조 (연장기간의 산정) 특허법 제89조 규정의 “그 실시할 수 없었

던 기간”이라 함은 특허권 설정 등록일 이후의 기간으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 기간을 말한다. 다만, 해당 관청의 허가 또는 등록 신청 관련서류의 검토기간 중 특허권자 또는 신청인의 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 “그 실시할 수 없었던 기간”에 포함하지 아니한다.<개정 2005.06.17>

1. 의약품(동물용 의약품은 제외한다)의 품목허가를 받기 위하여 식품의약품안전청장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식품의약품안전청에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
2. 동물용 의약품의 품목허가를 받기 위하여 국립수의과학검역원장으로부터 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 국립수의과학검역원에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
3. 농약 또는 농약원제를 등록하기 위하여 농약관리법시행령이 정하는 시험연구기관에서 실시한 약효나 약해 등의 시험기간과 농촌진흥청에서 소요된 등록 신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간

제3절 연장등록출원

1. 관련 규정

특허법 제90조 (특허권 존속기간의 연장등록 출원)

① 제89조의 규정에 의하여 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하고자 하는 자(이하 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각호의 사항을 기재한 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상특허청구범위의 표시
4. 연장신청의 기간
5. 제89조의 허가등의 내용
6. 산업자원부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.)

② 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조의 규정에 의한 허가등을 받은 날부터 3월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에서 규정하는 특허권의 존속기간의 만료전 6월이후에는 할 수 없다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.

④ 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조제1항의 연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 특허청장은 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 제1항 각호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

2. 출원인

특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원인은 특허권자에 한하며 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.

특허권자가 특허권 존속기간의 연장등록 출원을 하지 않거나 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하지 않은 경우에는 거절이유가 된다.

3. 출원할 수 있는 시기

특허권 존속기간의 연장등록출원은 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받은 날부터 3월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에서 규정하는 특허권 존속기간의 만료 전 6월 이후에는 할 수 없다.

특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받기 전이나, 받은 날부터 3월이 경과한 때 또는 존속기간 만료전 6월부터 특허권 만료시까지, 특허권이 만료한 이후에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 경우에는 특허법 시행규칙 제11조 규정에 따라 소명의 기회를 부여한 후 특허권 존속기간의 연장등록출원서를 반려한다

4. 출원서의 기재사항 및 기재요령

4. 1 기재사항

특허권 존속기간의 연장등록출원을 하고자 하는 자는 다음 사항을 특허법 시행규칙 제52조의 규정에 의한 별지 제30호 서식의 출원서에 기재하여 특허청장에 제출하여야 한다.

1. 연장이유 및 이를 증명하는 자료 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

4. 2 기재요령

연장등록출원서는 다음 사항에 준하여 기재되어야 한다.

- ① 연장등록출원인에는 특허권자를 기재한다. 또한 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 연장등록출원인이 되어야 한다.
- ② 특허번호 및 출원번호에는 특허권 존속기간의 연장을 희망하는 특허번호와 그 특허에 대응되는 출원번호를 기재한다.
- ③ 발명의 명칭에는 특허 발명의 명칭을 기재한다.
- ④ 연장대상 특허청구범위는 연장등록을 받고자 하는 유효성분이 포함된 연장받고자하는 모든 청구항을 기재하고 이 청구항들이 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 또는 등록사항을 어떻게 포함하고 있는지를 구체적으로 예시하여 기재하여야 한다(예 : 제1항에 있어서 $R_1 = CH_3$ $R_2 = OH$ 인 일반식(I) 화합물이 유효성분인 일반명 ○○○에 해당).
- ⑤ 연장이유 및 자료에는 연장등록출원을 한 특허발명을 실시하기 위하여 필수적으로 특허법 제89조의 허가 또는 등록을 받아야 하는 이유를 기재하고 이를 증명할 수 있는 자료로서 의약품의 경우에는 임상시험계획서의 승인서 사본 및 의약품품목허가증 사본, 외국에서의 제3상 임상시험 기간 및 해당 의약품의 허가기관에서의 서류 검토 기간을 입증할 수 있는 자료, 농약의 경우

농약의 품목등록을 위한 시험신청의뢰서 사본 및 품목등록증 사본, 농약원제의 경우에는 분석 및 시험의뢰서 사본과 농약원제등록증 사본을 첨부해야 한다.

- ⑥ 연장신청의 기간은 고시 제4조의 규정에 의해 산정된 기간을 『○년○ 월○일』과 같이 기재한다. 다만 이 기간이 5년을 초과하는 경우는 5년으로 기재한다.
- ⑦ 법 제89조의 허가 등을 받은 일자에는 의약품의 경우 약사법 제31조제1항 또는 제42조제1항의 규정에 의한 허가일(동물용 의약품은 이에 상응하는 날), 농약 또는 농약원제의 경우 농약관리법 제8조제1항 또는 농약관리법 제16조 제1항·제17조 제1항의 규정에 의한 등록일을 기재한다.
- ⑧ 법 제89조의 허가 등의 내용에는 특허발명을 실시하기 위하여 받은 관계법령의 규정 및 허가 등의 내용을 기재하고 허가 등을 받은 자가 연장등록출원에 관한 특허권의 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자 또는 당해 특허권자임을 증명할 수 있는 자료를 첨부해야 하며 허가 등의 내용에는 다음의 사항을 기재하여야 한다.
 1. 의약의 경우에는 품목허가번호, 상호명, 제품명, 원료약품의 분량, 효능 및 효과
 2. 농약의 경우에는 등록번호, 상호명, 농약명, 품목명, 유효성분의 종류 및 함량
 3. 원제의 경우에는 등록번호, 상호명, 원제명, 유효성분의 종류 및 규격

5. 연장등록 출원의 효과

특허권 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 특허법 제91조제1항의 연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

연장등록거절결정은 연장등록거절결정불복심판이 없는 경우에는 연장등록거절결정의 등본이 송달된 후 30일이 경과한 시점에서 확정되며, 거절결정불복심판이 청구된 경우에는 연장등록거절결정의 심결이 확정된 때에 확정된다.

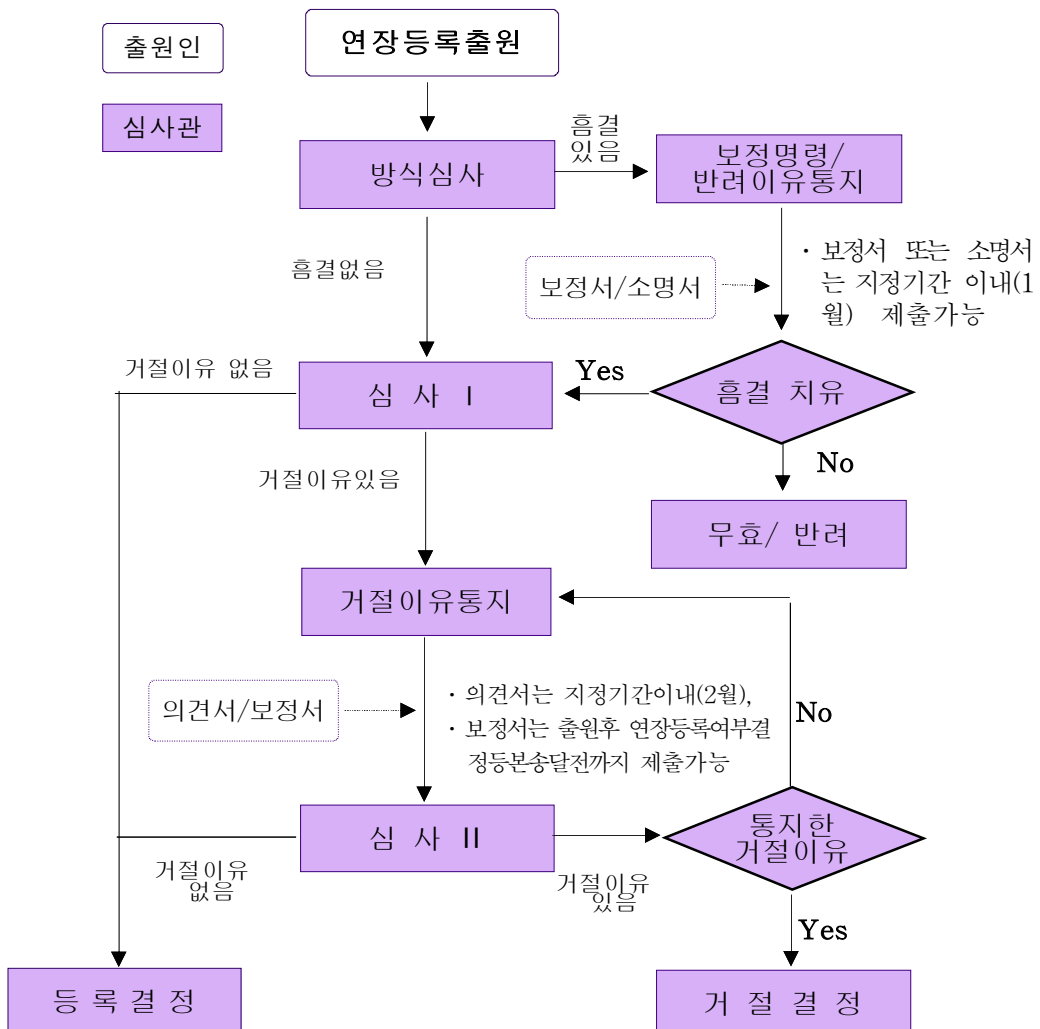
또한 연장등록출원 후 거절결정되기 이전에 출원을 취하하거나, 무효 또는 반려된 경우에도 처음부터 특허권의 존속기간이 연장되지 않았던 것으로 본다.

제4절 심 사

1. 심사 개요

특허권 존속기간의 연장등록출원에 대한 심사절차는 특허출원의 심사절차와 유사하며, 세부심사절차에 대한 규정이 없는 경우에는 특허출원의 심사 절차를 준용한다.

1. 1 심사절차 흐름도



1. 2 심사 단계별 심사 개요

특허권 존속기간의 연장등록출원이 접수되어 출원이 심사관에 이관되면, 심사관은 출원서류가 이관된 후 4월 이내에 심사에 착수한다.

(1) 방식심사

특허권 존속기간의 연장등록출원이 접수되면 연장등록출원서를 접수한 부서에서 방식심사를 완료한 후 심사관에게 이관한다.

다만, 연장등록출원서를 접수한 부서에서 방식심사 사항을 누락한 경우 실제 심사관이 특허청장 명의로 방식심사를 한다.

(2) 심사 I

담당심사관이 지정된 후 심사관은 출원의 거절이유유무를 판단하여 거절이유가 있는 경우에는 거절이유를 통지하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여한다

(3) 의견서 또는 보정서의 제출

출원인은 심사관이 의견제출통지서에서 지정한 기간 이내에 의견서를 제출할 수 있다.

출원인은 연장등록출원 이후 보정서를 제출할 수 있으므로 의견서 제출기간이 아닌 경우에도 보정서를 제출할 수 있다.

(4) 등록여부 결정

심사관은 출원인이 제출한 보정서와 의견서를 참고하여 재심사한다

재심사 결과 거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 거절결정하고 거절이유를 유지할 수 없고, 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는

등록결정한다.

한편 재심사 결과 다른 거절이유가 발견된 경우에는 다시 거절이유를 통지하여 상기 절차를 반복한다.

2. 출원의 방식심사

심사관은 서류접수 부서에서 이송된 특허권 존속기간연장등록출원이 방식에 위배된 경우에는 다음과 같이 취급한다.

2. 1 반려하여야 할 출원

특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제90조제2항의 기간을 경과하여 출원된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제2항의 규정에 따라 반려이유통지서에 반려취지, 반려이유 및 소명기간을 기재하여 출원인게 통지한다.

반려이유통지후 출원인이 출원서류를 반려 받고자 하거나 제출한 소명내용이 이유 없다고 인정되는 때에는 관련서류를 반려한다.

한편 특허권 존속기간연장등록출원을 특허법 제89조 규정에 의한 허가 등을 받기 이전에 출원한 경우에도 상기와 같이 취급한다.

2. 2. 무효처분하여야 하는 출원

특허권연장등록출원이 흠결이 있는 경우에 그 흠결이 특허법시행규칙 제11조 규정의 반려이유(출원기간 경과)에 해당하지 않거나, 특허법 제91조 제1항 각호의 1(거절이유)에 해당하지 않는 경우에는 그 출원에 대하여 보정을 명한다.

심사관이 방식심사시 보정을 명하는 기간은 1월로 하며 지정기간의 연장은 1회 1월에 한하여 허용함을 원칙으로 한다.

보정요구에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 해소하지 못한 경우에는 특허청장 명의로 그 출원에 관한 절차를 무효로 한다.

출원에 대하여 보정요구를 하여야 할 사항은 특허법 제46조에 규정에 의하며 다음과 같다.

- (1) 특허법 제3조제1항 또는 제6조의 규정에 의한 대리인 관련 규정을 위반된 경우
- (2) 특허법 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우
- (3) 특허법 또는 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우

3. 출원의 실체심사

특허권 존속기간의 연장등록출원이 접수되어 심사관에 이송되면, 연장등록출원 및 관련 제출서류의 방식상 흠결유무를 확인하여 흠결이 없는 경우 심사대상 출원을 확정된 후 실체심사에 착수한다.

실체심사 결과 특허법 제91조제1항 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있는 경우에는 특허법 제63조(거절이유통지)를 준용하는 특허법 제93조 규정에 따라 연장등록출원인에게 기간을 정하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여한다

3. 1 심사대상출원의 확정

보정이 없는 경우 심사대상 출원은 최초의 특허권존속기간연장등록출원의 출원서 및 관련 첨부서류가 된다.

보정이 있는 경우 보정의 인정여부를 결정한다.

☞ : 보정의 인정여부는 3. 3참조

보정이 적합한 경우에는 보정내용을 출원내용에 반영하여 심사하
되, 보정이 인정되지 않는 경우에는 그 보정은 없었던 것으로 보고
최초의 특허권 존속기간 연장등록출원의 출원서를 심사한다.

복수의 보정이 있는 경우 보정된 내용은 최종보정 부분의 조합으
로 결정되며, 심사대상 출원은 보정이 인정되는 최종 보정내용을 반
영한 출원서가 된다.

☞ 복수의 보정이 있는 경우 보정 내용 결정 기준은 제4부 2장 참조

즉 아래 예와 같이 1차 보정서에서 특허권 존속기간의 연장대상이
되는 청구항을 보정하고, 2차 보정서에서 특허권 존속기간의 연장대
상특허번호와 연장신청기간을 보정한 경우 2차의 특허번호의 보정은
자명한 오기를 바로잡은 보정이 아닌 경우 2차 보정은 인정되지 않
으므로 심사대상은 1차 보정 내용을 반영한 특허권 존속기간의 연장
등록 출원서가 된다.

보정대상항목	최초출원	1차보정서	2차보정서	2차 보정내용	심사대상출원
연장대상특허번호	특허제001234	-	특허004567	특허004567	특허001234
연장대상청구항	청구항1	청구항2		청구항2	청구항2
연장신청기간	2년	-	1년8월	1년8월	2년

3. 2 거절이유통지

3. 2. 1 관련 규정

연장등록출원의 거절이유통지 관련 특허법관련 규정

제91조 (특허권의 존속기간의 연장등록거절결정) ①심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. 그 특허발명의 실시가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받지 아니한 경우
3. 연장신청의 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 연장등록출원인이 당해 특허권자가 아닌 경우
5. 제90조제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우

②특허권자에게 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 제1항제3호의 "그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.

연장등록출원의 거절이유통지 관련 특허법관련 규정

제93조 (준용규정) 제57조제1항·제63조·제67조 및 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여 이를 준용한다.

제63조 (거절이유통지) 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제47조제1항제2호에 해당하는 경우로서 제51조제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다.

3. 2. 2 거절이유

특허권 존속기간 연장등록출원이 특허법 제91조제1항 각호의 1에 해당하는 경우에는 심사관은 당해 연장등록출원에 대하여 거절이유를 통지하여야 한다.

즉, 특허권 존속기간 연장등록출원을 할 수 없는 자가 연장등록출원을 하는 등의 흠결이 있는 경우 심사관은 보정명령이나 반려이유통지 등을 하여서는 안되며 거절이유를 통지하여야 한다.

- (1) 그 특허발명의 실시가 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우(특 §91① 1.)

특허발명의 실시가 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되기 위해서는 ① 특허법 제89조의 규정에 의한 허가를 받은 물질을 제조·생산 등의 실시를 하기 위하여 허가가 필요하여야 하며, ② 특허 받은 물질과 허가 받은 물질의 구성이 동일하여야 하고 ③ 특허를 받은 물질과 허가를 받은 물질의 용도가 동일하여야 한다.

이들 요건의 충족 여부에 대한 판단은 다음과 같다.

① 특허를 받은 물질의 허가 필요성에 대한 판단

특허권 존속기간 연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 특허법 제89조의 규정에 의한 허가를 받을 필요성이 있어야 하는 바, 허가의 필요성에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 허가를 담당하는 기관에서 허가한 사실만으로 허가에 대한 필요성을 인정한다.

예를 들어 어떤 약품의 활성·안전성 등을 시험하기 위하여 약사법 제31조 규정에 의한 의약품 제조 품목허가를 받았다면 제3자의 이의 제기 등의 특별한 사정이 없는 한 심사관은 그 약품을 제조하기 위하여 관련규정에 의한 허가를 받을 필요가 있다고 인정하고 허가의 필요성에 대하여 추가로 조사를 실시하지 않을 수 있다.

다만, 허가의 필요성에 대해 의심이 있는 경우에는 추가조사(관련기관의 의견 문의 등)를 실시할 수 있으며, 조사결과 허가의 필요성이 없다고 판단되는 경우에는 거절이유를 통지한다.

② 특허를 받은 물질의 구성과 허가를 받은 물질의 구성에 대한 동일성 판단

특허권존속기간연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 등의 허가가 필요한 발명이므로 허가를 받은 물질이 특허권존속기간의 연장을 받고자 하는 청구항에 기재된 물질(청구항에 기재된 발명이 물질에 관한 발명인 경우)과 구성이 동일하거나 청구항에 기재된 방법에 의하여 제조할 수 있는 물질(청구항에 기재된 발명이 방법에 관한 발명인 경우)의 구성과 동일하여야 한다.

청구항에 기재된 물질(또는 제법으로 얻어진 물건 등)과 허가받은 물질에 대하여 구성이 동일한지의 여부는 다음과 같이 비교하여 판단하며, 판단한 결과 구성이 동일하지 않은 경우에는 특허법 제91조제1항제1호의 거절이유에 해당하는 것으로 하여 거절이유를 통지한다.

- (i) 청구범위에 기재된 발명이 물질 발명인 경우에는 그 물질과 허가를 받은 물질을 비교하여 판단한다.

(ii) 청구범위에 기재된 발명이 물질의 제조방법에 관한 발명인 경우에는 그 제법으로 얻어진 물질과 허가를 받은 물질을 비교하여 판단한다. 이 경우 제법은 비교하지 않는다.

③ 특허를 받은 물질(용도발명)의 용도와 허가를 받은 물질의 용도에 대한 동일성 판단

특허권 존속기간의 연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 등의 허가가 필요한 발명인 바, 여기서 특허발명의 실시는 특허를 받은 발명의 용도에 해당하는 실시를 의미한다.

따라서 특허를 받은 물질이 용도 발명인 경우에는 허가를 받은 물질의 용도와 특허권의 청구항에 기재된 물질(청구항에 기재된 발명이 물질에 관한 발명인 경우 물질, 청구항에 기재된 발명이 방법에 관한 발명인 경우 방법에 의하여 제조된 물질)의 용도가 상이한 경우에는 비록 허가를 받은 물질의 구성과 특허받은 물질의 구성이 같다고 하더라도 특허권의 연장은 허용되지 않는다.

다만 허가를 받은 물질의 용도가 특허를 받은 물질의 용도에 포함되는 경우에는 용도가 일치하는 것으로 취급한다.

중간체 및 촉매 등에 관한 특허권의 존속기간 연장

중간체, 최종 생성물의 제조에 사용되는 촉매 및 최종 생성물의 제조장치에 관한 특허권은 연장의 대상이 되지 않는다.

약사법 등 안전성의 확보 등을 목적으로 하는 법률은 최종 생성물의 제조, 판

매 등을 규제하는 것이고 그 제조과정에서 합성되는 중간체의 제조, 판매 등은 규제하지 아니하므로 중간체 등의 실시예 허가 등을 받을 필요가 있다고 인정되지 아니한다.

따라서 중간체에 관한 특허권이나 최종생성물의 제조에 사용되는 촉매 및 제조장치에 관한 특허권에 대하여 최종 생성물의 허가를 근거로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하는 경우에는 특허법 제91조제1항제1호에 해당하는 것으로 하여 거절이유를 통지한다.

(2) 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받지 아니한 경우(특§91① 2.)

허가를 공동으로 받은 복수의 자 중 일부의 자만이 특허권에 대한 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가지고 있는 경우라도 특허권자 또는 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받은 것과 같기 때문에 특허법 제91조제1항제2호의 거절이유에 해당하지 않는 것으로 한다.

다만, 특허권연장등록출원시 통상실시권자 등이 허가를 받은 경우에는 특허법 제91조제1항제2호의 거절이유에 해당하는 것으로 한다.

(3) 연장신청의 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우(특§91① 3.)

연장신청의 기간에 대하여는 그 기간이 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하지 않아야 하고 양자가 일치할 필요는 없다.

즉, 연장 신청기간에 대한 산정이 다소 잘못된 경우라도 전체적으로 연장받을 수 있는 기간을 초과하지 않는 경우에는 거절이유를 통지하지 않고 그대로 인정한다. 또한 연장기간의 산정은 역에 의하여 산정하는 것을 원칙으로 한다.

한편 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받은 날이 특허권의 설정등록일 이전인 경우는 특허발명을 실시할 수 없었던 기간이 아니므로 특허법 제91조제1항제3호의 거절이유에 해당하는 것으로 한다.

(4) 연장등록출원인이 당해 특허권자가 아닌 경우(특§91① 4.)

특허권 존속기간의 연장등록출원인은 연장등록출원시의 특허권자이어야 한다. 따라서 그 특허권의 전용실시권자라 하더라도 연장등록출원인이 될 수 없다. 이 경우 제91조제1항제4호의 거절이유에 해당하는 것으로 한다.

(5) 특허법 제90조 제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우(특§91① 5.)

공유특허권의 연장등록출원을 공유자 모두가 공동으로 하여야 한다.

공유자중 일부의 자만이 연장등록출원을 한 경우 그 출원은 제91조제1항제5호의 거절이유에 해당하는 것으로 하며, 거절이유를 통지한다.

3. 2. 3 거절이유통지

심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 특허법 제91조제1항의 규정에 의하여 연장등록출원에 대하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

거절이유통지시 거절이유는 출원인이 거절이유를 명확히 알 수 있도록 관련규정이나 이유를 명확하고 간결하게 기재하여야 한다.

☞ 거절이유통지 관련 일반사항은 제5부 제2장 특허출원일반에 관한 거절이유 통지 참조

3. 3 의견서 및 보정서 제출

의견서와 보정서 제출은 출원인이 필수적으로 제출하여야 하는 서류는 아니다.

의견서는 거절이유통지에 대한 지정기간 이내에 제출할 수 있으며, 보정서는 출원후 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 제출할 수 있으므로 의견서 제출기간은 물론 심사관이 특허권의 연장등록여부결정등본을 송달하기 전이라면, 의견제출기간이 아니라도 제출할 수 있다.

일반적으로 의견서와 보정서는 심사관이 지정한 거절이유를 소명하거나, 거절이유를 해소하기 위하여 제출되는 경우가 많으므로 같이 설명하도록 한다.

3. 3. 1 관련 규정

제90조 (특허권의 존속기간의 연장등록출원)

① 생략

1. ~ 2. 생략

3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상특허청구범위의 표시

4. 연장신청의 기간

5. 제89조의 허가 등의 내용

6. 지식경제부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

② ~③ 생략

⑥연장등록출원인은 심사관이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항중 제1항제3호 내지 제6호(제3호중 연장대상특허권의 특허번호를 제외한다)의 사항에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유 통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.¹⁾

1) 존속기간 연장등록출원에 대한 보정 가능 시기를 구체적으로 제한하여 규정함
(2009.1.30 개정)

3. 3. 2 의견서의 취급

심사관은 거절이유통지시 의견서 제출기간을 2월의 범위내에 지정하여 통지하며, 심사관이 지정한 의견서 제출기간은 연장이 가능하다.

의견서제출기간의 연장은 출원인이 신청하는 경우 1월로 하고 3회에 한하여 연장하는 것을 원칙으로 한다.

한편 의견서 제출기간이 경과하거나 거절이유통지 전에 의견서가 제출되더라도 그 의견서는 반려하거나 무효처분하지 않고 수리하여 심사에 참고한다.

3. 3. 3 보정서의 취급

(1) 보정서 제출기간

연장등록출원인은 출원 후 연장등록결정등본을 송달하기 전까지 보정할 수 있다. 다만, 존속기간연장등록출원에 대한 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.

또한 특허출원의 절차에 관한 일반원칙에 따라 연장등록출원의 절차가 종료된 경우에는 보정은 인정되지 않으므로 연장등록출원이 무효, 취소, 포기, 반려된 경우나 연장등록출원의 근거가 된 특허권이 무효, 취소, 포기된 경우에도 보정서를 제출할 수 없다.

(2) 보정할 수 있는 사항

연장등록출원된 사항중 보정할 수 있는 사항은 특허법 제90조제6항의 규정에 따라

1. 연장대상 특허청구범위의 표시
2. 연장신청의 기간
3. 특허법 제89조의 허가 등의 내용

4. 지식경제부령이 정하는 연장이유에 한한다.

따라서 연장등록 출원인을 변경하는 보정, 연장대상이라는 특허권을 변경하는 보정은 불가능하다. 다만, 이들에 관한 사항이라도 자명한 오기를 바로 잡는 보정은 가능하다.

한편 보정할 수 없는 사항을 포함한 보정서가 제출되면 심사관은 보정을 인정할 수 없는 이유를 기재하여 출원인에 보정불인정통지를 한 후 보정되지 않은 출원서로 다시 심사한다.

다시 심사시 거절이유통지서 또는 거절결정서에 불인정이유를 함께 기재하여 통지할 수 있다. 다만, 거절이유가 없는 경우에는 불인정사유를 기재한 보정불인정예고통지서를 출원인에 통지하여 소명서나 보정서를 제출할 수 있는 기회를 부여할 수 있다.

연장등록 출원인의 보정의 취급

특허권 존속기간의 연장등록출원인은 연장등록출원시의 특허권자이어야 하고 특허권이 공유인 경우에는 공동으로 출원을 하여야 한다. 따라서 특허권자가 아닌 제3자나 그 특허권의 전용실시권자 등은 특허권 존속기간의 연장등록출원인이 될 수 없다.

또한 특허권자는 특허법 제90조제3항의 규정 등을 고려할 때 출원시의 특허권자를 의미하므로 특허권자가 아닌 자가 타인의 특허권에 대하여 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 후 특허권자의 명의로 연장등록출원인을 변경하는 보정은 인정되지 않는다

한편 특허권자가 공유인 경우에도 공유자중 일부의 자만이 연장등록출원을 한 후 거절이유를 해소하기 위하여 당초 연장등록출원에 포함되어 있지 않았던 출원인을 추가하는 보정이나 등록 특허권자를 변경하여 특허권자와 연장등록 출원인을 일치시키는 보정은 인정되지 않는다.

다만 출원인의 표시의 오기를 보정하거나 특허권자의 일반승계가 있었던 경우에는 특허권자를 일반 승계인으로 변경하는 보정은 인정된다.

(3) 보정의 효력

보정이 적합한 것으로 인정되면 출원은 보정된 내용에 따라 최초 출원된 때에 제출된 것으로 보고 보정된 출원서를 심사한다.

3. 4 연장등록출원의 연장등록여부결정

연장등록출원의 특허권 존속기간의 연장여부에 대한 결정은 특허법 제67조 규정을 준용하는 제93조의 규정에 따라 서면으로 하여야 한다.

3. 3. 1 관련 규정

연장등록여부 결정 관련 특허법 관련 규정

제93조 (준용규정) 제57조제1항·제63조·제67조 및 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여 이를 준용한다.

제67조 (특허여부결정의 방식) ①특허결정 및 특허거절결정(이하 “특허여부결정”이라 한다)은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.

②특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.

3. 4. 2 연장등록출원의 연장등록결정 및 송달

(1) 연장등록출원의 연장등록결정

심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 연장등록여부결정을 하고자 할 때에는 심사과장(팀장)에게 이를 보고(연장등록거절결정의 경우 심사국장까지 보고)하고 다음의 사항을 기재한 연장

등록거절결정서 또는 연장등록결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다. 다만, 연장등록거절결정을 하는 경우에는 아래의 ③ 및 ④의 사항은 기재하지 아니한다(규칙 54§).

① 연장등록출원번호

② 특허번호

③ 연장기간

④ 특허법 제89조의 허가 또는 등록의 내용

연장대상특허청구범위, 허가 또는 등록의 내용 및, 연장이유 등 기재

⑤ 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

⑥ 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)

⑦ 결정의 주문과 그 이유

⑧ 결정연월일

(2) 연장등록여부 결정의 송달

특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달한다.

☞ 송달관련 세부 사항은 제1부 제6장 참조

제5절 기타 절차

1. 특허공보 등예의 게재

1. 1 관련 규정

제92조 (특허권의 존속기간의 연장등록결정 등)

- ① 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조제1항 각호의 1의 사유를 발견할 수 없는 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.
- ② 특허청장은 제1항의 연장등록결정이 있는 때에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.
- ③ 제2항의 등록이 있는 때에는 다음 각호에 기재된 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
 1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 특허번호
 3. 연장등록의 연월일
 4. 연장의 기간
 5. 제89조의 규정에 의한 허가 등의 내용

1. 2 등록원부 기재 의뢰

심사관은 특허권 존속기간의 연장등록결정을 한 경우에는 등록서비스과에 등록사항을 특허공보에 게재하여 줄 것을 의뢰한다.

1. 3 특허공보 게재의뢰

특허법 제92조 제2항의 등록이 있는 때에는 다음 각호에 기재된 사항을 특허공보에 게재해 줄 것을 의뢰한다.

- ① 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ② 특허번호
- ③ 연장등록의 연월일
- ④ 연장의 기간
- ⑤ 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등의 내용
연장대상특허청구범위, 허가 또는 등록의 내용 및, 연장이유 등 기재

2. 심판

2. 1 연장등록거절결정에 대한 심판

특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조제1항각호의1에 해당되는 것으로서 연장등록거절결정을 받은 자는 그 연장등록거절결정에 불복이 있는 때는 그 연장등록거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 연장등록거절결정불복심판을 청구할 수 있다.

2. 2 연장등록의 무효심판

특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제134조제1항각호의1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.(기타 특허권의 존속기간 연장등록 무효심판청구와 관련된 사항은 제6장제1절 심사관에 의한 무효심판청구 참조)

**특허번호에 오기가 있는
특허권 존속기간연장등록 출원의 보정**

특허에 관한 절차를 밟은 자는 그 절차가 특허청에 계속되고 있는 경우에는 그 절차를 보정할 수 있다. 그러나, 특허법 제90조제6항의 규정에 의하면 특허권 존속기간의 연장등록출원 내용 중 특허번호는 보정할 수 있는 대상에서 제외하고 있어 특허번호에 오기가 있는 경우 그 특허번호를 보정할 수 있는지 문제가 된다.

특허법 제90조제6항에 의한 보정은 특허권 존속기간의 연장등록과 관련하여 연장 등록출원시 주장한 연장등록내용을 실질적으로 변경하는 보정도 가능하나 특허번호는 변경을 허용할 경우 특허권 존속기간의 연장등록대상이 되는 출원이 변경되기 때문에 허용하지 않는다는 취지이다.

따라서 연장등록출원에 기재한 특허번호가 명백히 오기인 경우(출원서에 기재된 출원번호, 출원일자, 특허번호, 특허일자, 발명의 명칭 등을 종합할 때 특허번호의 기재에 명백한 오기가 있는 것으로 인정되는 경우) 그 오기를 바로잡는 보정은 출원대상을 변경하는 보정이라 할 수 없으므로 이러한 경우 보정이 가능하다.

특허권 존속기간연장등록출원의 대리권

특허권 존속기간의 연장등록출원은 연장등록출원의 취하 등과는 달리 특별수권 사항이 아니다. 따라서 특허권연장등록출원은 특별수권이 없더라도 일반수권에 의하여 대리가 가능하다. 다만, 특허권존속기간연장등록출원의 절차가 별도의 출원에 관한 절차인지 등록에 관한 절차인지가 다소 불분명한 측면이 있으므로, 대리권의 범위에 관하여는 다음과 같이 취급한다

특허권 존속기간의 연장등록출원시 대리권을 증명하는 서류에서 대리권의 범위를 “특허에 관한 모든 절차” 또는 “특허권의 등록에 관한 모든 절차” 또는 “특허권 연장등록출원에 관한 모든 절차”라고 표시되어 있고 연장등록출원서에 당해 대리인을 기입한 경우 후속하는 특허권 연장등록출원에 관한 일체의 절차(다만, 출원의

포기는 특별수권내용에 따라 결정한다.)에 대리권이 있는 것으로 본다.

한편, 특허권 존속기간의 연장등록출원시 대리권을 증명하는 서류를 제출하지 않고 당초 특허출원의 출원이나 등록시 대리권을 증명하는 서류에 대리권의 범위를 “특허에 관한 모든 절차” 또는 “특허권의 등록에 관한 모든 절차” 또는 “특허권 존속기간의 연장등록출원에 관한 모든 절차”라고 표시되어 있고 연장등록출원서에 당해 대리인이 기입된 경우에는 후속하는 특허권 존속기간의 연장등록출원에 관한 절차에 대리권이 있는 것으로 보나, 당초 출원의 출원이나 등록시 제출한 대리권을 증명하는 서류에 특허권 존속기간의 연장등록출원에 대한 대리권이 있는 것으로 기입된 경우라도 연장등록출원서에 당해 대리인이 기입되지 않은 경우에는 그 대리인은 연장등록출원에 관한 절차에 대리권은 없는 것으로 본다.

한편, 연장등록출원의 포기는 특별수권사항이므로 특별수권이 없는 경우에는 대리인이 연장등록출원을 포기할 수 없으며, 포괄위임 대리인의 대리권은 연장등록출원에도 미친다.

특허권의 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정

개정 2005.06.17 특허청고시 제2005-13호

제1조 (목적) 이 규정은 특허법(이하 “법”이라 한다) 제89조 내지 제93조 및 동법 시행령 제7조, 동법 시행규칙 제52조, 제53조의 규정에 의거 특허권 존속기간 연장등록출원의 심사 및 연장제도 운용에 관한 세부사항을 규정함으로써 출원인의 편의를 도모함을 목적으로 한다.

제2조 (연장받을 수 있는 요건)

① 연장을 받을 수 있는 특허는 특허법 시행령 제7조의 규정에 의한 발명으로 서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 그 대상으로 한다.

1. 물질특허
2. 제법특허
3. 용도특허
4. 조성물특허

② 제1항 특허의 청구범위에는 약사법 제26조 제1항 또는 동법 제34조 제1항의 규정에 의한 허가 또는 농약관리법 제8조 제1항·동법 제16조 제1항 및 제17조 제1항의 규정에 의한 등록을 받은 사항이 포함되어 있어야 한다.

- ③ 제1항의 특허는 연장등록출원당시 유효한 것이어야 한다.

제3조 (연장횟수)

- ① 하나의 특허에 대한 특허권의 존속기간연장은 1회에 한한다.
- ② 하나의 허가 또는 등록사항에 대하여 복수의 특허가 있는 경우에는 어느 특허권도 그 존속기간의 연장등록을 개별적으로 할 수 있다.
- ③ 하나의 특허와 관련하여 복수의 허가 또는 등록이 있는 경우에는 그중 최초의 허가 또는 등록에 의한 것만 연장등록이 인정된다.

제4조 (연장기간의 산정) 특허법 제89조 규정의 “그 실시할 수 없었던 기간”이라 함은 특허권 설정 등록일 이후의 기간으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 기간을 말한다. 다만, 해당 관청의 허가 또는 등록 신청 관련서류의 검토기간 중 특허권자 또는 신청인의 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 “그 실시할 수 없었던 기간”에 포함하지 아니한다.

1. 의약품(동물용 의약품은 제외한다)의 품목허가를 받기 위하여 식품의약품안전청장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식품의약품안전청에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
2. 동물용 의약품의 품목허가를 받기 위하여 국립수의과학검역원장으로부터 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 국립수의과학검역원에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
3. 농약 또는 농약원제를 등록하기 위하여 농약관리법시행령이 정하는 시험연구기관에서 실시한 약효나 약해 등의 시험기간과 농촌진흥청에서 소요된 등록 신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간

제5조 (연장등록출원시기)

- ① 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받은 날부터 3월 이내에 출원하여야 한다.
다만, 특허권의 존속기간의 만료전 6월 이후에는 할 수 없다.
- ② 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다.
다만, 그 출원에 관하여 법 제91조 제1항의 거절사항이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

제6조 (연장등록출원서 기재 요령)

- ① 연장등록출원서는 특허법 시행규칙 제52조의 규정에 의한 별지 제33호 서식에 따라 다음 각호에 준하여 기재하여야 한다.
 1. 연장등록출원인은 특허권자를 기재한다.

또한 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 연장등록출원인이 되어야 한다.

2. 특허번호 및 출원번호에는 특허권의 존속기간의 연장을 희망하는 특허번호와 그 특허에 대응하는 출원번호를 기재한다.
3. 발명의 명칭에는 상기 특허의 발명의 명칭을 기재한다.

4. 연장대상 특허청구범위는 연장등록을 받고자 하는 모든 청구항을 기재하고 이 청구항들이 법 제89조의 규정에 의한 허가 또는 등록사항을 어떻게 포함하고 있는지를 구체적으로 예시하여 기재하여야 한다.

(예 : 제1항에 있어서 $R_1 = CH_3$, $R_2 = OH$ 인 일반식(I) 화합물이 유효성분인 일반명 ○○○에 해당)

5. 연장이유 및 자료에는 그 연장등록출원한 특허발명을 실시하기 위하여 필수적으로 법 제89조의 허가 또는 등록을 받아야 하는 이유를 기재하고 이를 증명할 수 있는 자료로서 의약품의 경우 임상시험 계획서의 승인서 사본 및 의약품제조품목허가증 사본, 외국에서의 제3상 임상시험 기간 및 해당 의약품의 허가 기관에서의 서류 검토 기간을 입증할 수 있는 자료, 농약의 경우 농약의 품목등록을 위한 시험신청의뢰서 사본 및 품목등록증 사본, 농약원제의 경우 분석 및 시험의뢰서 사본 및 원제등록증 사본을 첨부해야 한다.
6. 연장신청의 기간은 제4조의 규정에 의거 산출된 기간을 『○년○월○일』과 같이 기재한다. 다만 이 기간이 5년을 초과하는 경우는 5년으로 기재한다.
7. 법 제89조의 허가 등을 받은 일자에는 의약품의 경우 약사법 제26조 제1항 또는 동법 제34조 제1항의 규정에 의한 허가일(동물용 의약품은 이에 상응하는 날), 농약 또는 농약원제의 경우 농약관리법 제8조 제1항 또는 농약관리법 제16조 제1항·제17조 제1항의 규정에 의한 등록일을 기재한다.
8. 법 제89조의 허가 등의 내용에는 특허발명을 실시하기 위하여 받은 관계법령의 규정 및 허가 등의 내용을 기재하고 허가 등을 받은 자가 연장등록 출원에 관한 특허권의 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자 또는 당해 특허권자임을 증명할 수 있는 자료를 첨부해야 한다.

② 제1항 제8호의 허가등의 내용에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 의약의 경우는 품목허가번호, 상호명, 제품명, 원료약품의 분량, 효능 및 효과
2. 농약의 경우는 등록번호, 상호명, 농약명, 품목명, 유효성분의 종류 및 함량
3. 원제의 경우는 등록번호, 상호명, 원제명, 유효성분의 종류 및 규격

- ③ 제1항제1호의 내용은 특허원부에 의거 확인될 수 있어야 한다.

제7조 (연장등록출원심사요령)

- ① 심사관은 연장등록출원이 심사국에 이관된 날부터 4월 이내에 제6조제1항 제4호의 연장대상 특허청구범위와 법 제89조의 규정에 의한 허가 또는 등록받은 사항을 다음 각호의 1과 같이 비교하여 그 특허발명의 실시에 필수적으로 허가 또는 등록을 받을 필요성이 있는지 여부를 판단한다.
1. 물질의 발명인 경우 허가 또는 등록받은 유효성분과 특허청구의 범위에 기재된 사항(제6조 제1항 제4호의 규정에 따라 예시된 특정화합물)을 비교하여 판단한다. 또한, 허가 또는 등록받은 유효성분이 특허청구의 범위에 명기되어 있지 않아도 당해 유효성분이 특허청구의 범위에 상위개념으로 기재되어 있으면 무방하다.
 2. 제법발명인 경우에는 그 제법으로 얻어진 물건(물질, 조성물)과 허가 또는 등록 받은 물건을 비교하여 판단한다.
 3. 용도발명인 경우에는 허가 또는 등록된 용도와 특허청구의 범위에 기재된 용도를 비교하여 판단한다.
 4. 조성물의 발명인 경우에는 허가 또는 등록된 조성물(복수의 유효성분의 조성물, 제형, 담체조성물)과 특허청구의 범위에 기재된 조성물을 비교하여 판단한다.
- ② 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제6조 제1항 각호에 규정된 기재사항 또는 첨부자료가 미비할 경우에는 그 출원인에게 기간을 정하여 보정 지시를 할 수 있다.
- ③ 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 법 제91조 제1항의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ④ 제3항의 지정기간을 연장하고자 하는 경우 그 연장기간은 1월로 하고 3회에 한하여 연장할 수 있다.

제8조 (연장등록사정)

- ① 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 연장등록사정을 하여야 한다.
- ② 특허청장은 제1항의 연장등록사정이 있는 때에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.
- ③ 제2항의 등록이 있는 때에는 다음 각호에 기재된 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭, 영업소 및 대표자의 성명)

2. 특허번호
3. 연장등록의 연월일
4. 연장의 기간
5. 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등의 내용

제9조 (보정할 수 있는 시기)

특허권의 존속기간의 연장등록출원을 한 자는 출원이 계속되고 있는 한 그 보정을 할 수 있다.

제10조 (보정할 수 있는 범위)

연장방고자 하는 특허권 및 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 또는 등록의 내용이 출원시에 기재되어 있으면 그 범위 내에서 연장의 이유 및 자료를 정정하는 것은 보정이 인정된다.

제11조 (거절사정에 대한 불복)

- ① 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조 제1항 각호에 해당하는 사유로 거절사정을 받은 자가 그 사정에 불복이 있는 때는 그 사정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 거절사정 불복 심판을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 심판을 청구하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
 1. 출원인 및 대리인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭, 영업소 및 대표자의 성명)
 2. 출원일자 및 출원번호
 3. 발명의 명칭
 4. 심사관의 사정일자
 5. 심판사건의 표시
 6. 청구의 취지 및 그 이유

제12조 (특허권의 존속기간의 연장등록의 무효심판)

- ① 특허권의 존속기간의 연장등록이 특허법 제134조 제1항의 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 특허권의 존속기간의 연장등록 무효심판은 연장된 특허권의 소멸 후에도 청구할 수 있다.
- ③ 제1항에 있어서 청구인은 당해 심판청구에 대하여 법률상 정당한 이해 관계인이어야 한다.
- ④ 특허권의 존속기간의 연장등록무효심판은 법 제133조 제1항의 무효심판과는 달리 청구항마다 청구할 수 없다.

제13조 (무효사유) 특허법 제134조 제1항 각호의 1에 해당하는 경우

(2008년 추록)

제14조 (준용) 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 관하여 이 고시에 정하지 아니한 사항에 대하여는 “심사관계사무취급규정”에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행일 이전에 이미 품목허가를 받았거나 등록을 한 의약품·농약 또는 농약원제와 품목허가·등록 신청 중인 의약품·농약 또는 농약원제의 연장등록출원에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

제5장 우선심사

제1절 우선심사의 개요

특허에 관한 심사순위는 원칙적으로 심사청구 순위에 의한다.

그러나 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되거나 국가 산업발전이나 공익상 긴급처리가 필요하다고 인정되는 출원에 대해서까지 예외없이 이러한 원칙을 적용하다 보면 국익 및 발명의 적절한 보호가 저해될 수 있다.

이에 따라, 특허법에서는 우선심사제도를 마련하여 일정 이유에 해당하는 출원에 대해서는 특허법시행규칙 제38조에 의한 심사순위와 관계없이 심사할 수 있도록 심사순위에 관한 특칙을 두고 있다.

우선심사대상출원은 81년 우선심사제도를 도입한 후 점차 확대되어 왔다. 99. 6. 30.까지는 특허법 제61조 규정에 의한 제3자 실시출원과 특허법시행령 제9조에 의한 ① 방위산업분야의 특허출원, ② 공해방지에 유용한 특허출원, ③ 수출촉진에 직접 관련된 특허출원, ④ 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원으로 우선심사대상을 한정하여 오다가, 99. 7. 1.부터는 ⑤ 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원, ⑥ 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원, ⑦ 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한한다), ⑧ 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원으로, 2001. 7. 1. 부터는 ⑨ 전자거래와 직접 관련된 출원, 2005. 2. 11. 부터는 ⑩ 「중소기업기술혁신촉진법」 제15조의 규정에 의하여 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원, 2005. 7. 1. 부터는 ⑪ 「고등교육법」에

따른 국·공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원중 하나로 포함시켰으며, 2006. 10. 1. 부터는 실용신안등록출원에도 우선심사제도를 도입(제3자 실시출원 및 상기 ① ~ ⑪에 실용신안등록출원 포함)하면서, ⑫ 특허청장이 외국특허청장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원, ⑬ 출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2월 이내에 우선심사의 신청이 있는 실용신안등록출원, 2007. 4. 1.부터는 「지역특화발전특구에 대한 규제특례법」 제36조의8에 따라 규제특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원까지 우선심사대상을 각각 확대하였다. 또한 2008.6.29.부터 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」이 시행되면서 특별법제26조에 따른 의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련된 특허출원도 우선심사할 수 있도록 하였고, 2008.10.1부터는 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 법 제58조제1항에 따른 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원에 대해서까지 우선심사대상을 확대하였다.

제2절 우선심사 신청 대상

1. 관련 규정

특허법 제61조 (우선심사)

제61조 (우선심사) 특허청장은 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 특허출원에 대하여는 심사관으로 하여금 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 출원공개후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
2. 대통령령이 정하는 특허출원으로서 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우

특허법시행령 제9조(우선심사의 대상)

법 제61조제2호에서 “대통령령이 정하는 특허출원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 특허청장이 정하는 특허출원을 말한다.

1. 방위산업분야의 특허출원
2. 공해방지에 유용한 특허출원
3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원
4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다)
5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조의 규정에 의한 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원
- 5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조의 규정에 의하여 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원^{주1)}
6. 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원
7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한한다)
8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원
9. 전자거래와 직접 관련된 특허출원
10. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원^{주2)}
11. 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 법 제58조제1항에 따른 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원^{주3)}

실용신안법시행령 제5조(우선심사의 대상)^{주2)}

법 제15조에서 준용하는 「특허법」 제61조제2호에서 “대통령령이 정하는 특허출원” 이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 특허청장이 정하는 실용신안등록출원을 말한다.

1. 방위산업분야의 실용신안등록출원
2. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원
3. 수출촉진에 직접 관련된 실용신안등록출원
4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 실용신안등록출원
(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 실용신안등록출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담 조직에 의한 실용신안등록출원을 포함한다)
5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조의 규정에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 실용신안등록출원
6. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조의 규정에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 실용신안등록출원
7. 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 실용신안등록출원
8. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 실용신안등록출원(그 실용신안등록출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허청에서 특허출원 또는 실용신안등록출원에 관한 절차가 진행중인 것에 한한다)
9. 실용신안등록출원인이 실용신안등록출원된 고안을 실시하고 있거나 실시준비중인 실용신안등록출원
10. 전자거래와 직접 관련된 실용신안등록출원
11. 출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2월 이내에 우선심사의 신청이 있는 실용신안등록출원
12. 우선심사의 신청을 하려는 자가 실용신안등록출원된 고안에 관하여 법 제15조에 따라 준용되는 「특허법」 제58조제1항에 따른 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 실용신안등록출원^{주3)}

- 주1) 2005. 1. 31. 특허법시행령 제9조에 제5호의2를 신설(2005. 2. 11. 시행)
 주2) 2006. 9. 28. 특허법시행령 제9조에 10호를, 실용신안법시행령 제5조를 각각 신설(2006. 10. 1. 시행)
 주3) 2008. 9. 30 특허법시행령 제9조에 11호를, 실용신안법시행령 제5조에 12호를 각각 신설(2008.10.1. 시행)

지역특화발전특구에 대한 규제법 제36조의8(「특허법」에 관한 특례)

제36조의8 (「특허법」에 관한 특례) 특허청장은 특허사업과 직접 관련된 특허출원에 대하여는 「특허법」 제61조의 규정에 불구하고 심사관으로 하여금 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법 제26조 (「특허법」에 관한 특례)

제26조(「특허법」에 관한 특례) 특허청장은 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련된 특허출원에 대하여는 「특허법」 제61조에도 불구하고 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

2. 우선심사 신청 일반기준

(1) 특허출원이거나 '06. 10. 1. 이후 출원된 실용신안등록출원일 것

2006년 10월 1일 실용신안 선등록제에서 심사후 등록제로 개정되면서 실용신안등록출원에 대한 우선심사제도가 도입되었다. 따라서, 2006년 10월 1일 이후 출원된 실용신안등록출원에 대해서는 우선심사 신청을 할 수 있다.

한편, 2006년 10월 1일 전에 출원된 실용신안등록출원을 기초로 특허출원으로 이중출원(2006년 10월 1일 이후에는 변경출원) 한 경우 당해 특허출원에 대해서는 우선심사 신청이 가능하다.

(2) 심사청구가 있는 출원일 것

(1)의 출원은 이미 심사청구가 되어 있거나 우선심사신청과 동시에 심사청구를 하여야 한다.

(3) 청구항에 기재된 발명이 우선심사 대상일 것

우선심사를 신청한 발명은 청구항에 기재되어야 한다. 따라서 발명이 상세한 설명에만 기재되어 있고 청구범위에 기재되어 있지 않은 발명은 우선심사대상으로 할 수 없다.

또한, 청구범위에 다수의 청구항이 있고 그 청구항 중의 하나가 우선심사대상으로 인정되는 경우에는 출원 전체를 우선심사대상으로 인정한다.

외국인 출원이 우선심사 신청된 경우의 심사

외국인 출원에 대한 우선심사여부는 내국인 출원과 동일한 기준에 따라 판단한

다. 즉 외국인의 출원인 경우에도 우선심사대상 출원에 포함되는 경우 우선심사신청을 인정하여 우선심사를 하도록 한다.

예를 들어, 외국인이 출원한 발명이 공개된 후 제3자가 그 발명을 실시하고 있는 경우에는 “제3자 실시”를 이유로 한 우선심사신청은 인정되며, 출원인이나 실시권자 또는 실시권자로부터 실시허락을 받은 자가 그 발명을 실시하거나 실시준비 중인 경우 “자기실시”를 이유로 한 우선심사신청도 인정된다. 다만, 출원인이 외국인인 경우도 실시는 우리나라 내에서의 실시를 의미함으로 외국에서 실시를 근거로 한 우선심사신청은 인정되지 않는다.

우선심사 대상여부 판단시 적용기준

우선심사를 신청한 출원이 우선심사대상에 포함되는지 여부는 우선심사의 신청시나 우선심사여부 결정시 아무 때라도 우선심사대상에 포함되는 경우 우선심사대상으로 인정한다. 한편, 우선심사대상 중 벤처기업으로 확인받은 기업의 출원과 같이 출원인에게 ‘벤처기업’이라는 일정한 자격을 요구하는 경우에는, 출원일부터 우선심사여부 결정일 사이에 벤처기업으로 확인받은 사실이 있어야 한다.

예를 들면, ① 우선심사신청시에는 벤처기업이 아니었으나 우선심사결정시 벤처기업이 된 경우, 우선심사신청시에는 벤처기업이었으나 우선심사여부결정시 벤처기업의 유효기간이 만료한 경우, 벤처기업의 업종과 출원발명의 관련성이 있다면 모두 우선심사대상으로 인정한다.

② 2005. 2. 11. 시행된 특허법 시행령에서 우선심사 대상으로 추가된 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원이 2005. 2. 10. 이전 출원된 경우라도 2005. 2. 11. 이후에 우선심사신청을 하였다면 우선심사 대상으로 인정한다.

③ 2006. 10. 1. 시행된 특허법 시행령에서 우선심사 대상으로 추가된 특허청장이 외국 특허청장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원이 2006. 10. 1. 이전 출원된 경우라도 2006. 10. 1. 이후에 우선심사신청을 하였다면 우선심사 대상으로 인정한다.

다만, 실용신안등록출원은 2006. 10. 1. 이후에 출원된 경우에 한해 우선심사 대상으로 인정한다.

④ 우선심사신청시 제3자가 실시 중이었으나 우선심사여부결정시 실시를 중단하는 경우 또는 우선심사신청시에는 제3자가 실시하지 않았으나 우선심사신청 후 제3자가 실시한 경우 모두 우선심사 대상으로 인정한다.

우선심사여부 판단의 대상이 되는 청구항

우선심사여부는 청구항에 기재된 발명중 하나라도 우선심사대상에 해당되는 경우 그 출원전체에 대하여 우선심사신청을 인정한다.

우선심사여부 결정은 우선심사결정시까지 보정된 청구항을 기준으로 판단한다.

예를 들면, 우선심사신청시에 기재된 청구항을 기준으로 판단하면, 우선심사대상이나, 이후 청구항을 보정하여 우선심사결정시 우선심사 대상에서 제외된 경우에는 우선심사 신청을 인정하지 않으나, 그 반대의 경우에는 우선심사신청을 인정한다.

또한 우선심사대상여부 판단시 신규사항 추가여부, 1군의 발명요건 충족여부 또는 진보성유무 등을 판단하지 않고 우선심사여부결정시 청구항에 기재된 발명을 기준으로 판단한다.

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

신청인이 주장하지 않은 우선심사신청이유가 있는 경우의 취급

우선심사여부결정시 우선심사신청이유는 신청인이 우선심사신청설명서에 기재한 우선심사이유를 기준으로 판단하여야 한다. 따라서 신청인이 신청하지 않은 이유를 근거로 우선심사여부를 결정을 하여서는 안된다. 다만, 우선심사의 신청이유가 명백하거나 충분히 소명된 경우에는 이를 우선심사여부 결정시 참작할 수 있다.

우선심사신청을 검토한 결과 신청인이 신청한 이유로는 우선심사를 할 수 없으나, 다른 우선심사이유가 있는 경우에는 우선심사신청을 각하하기 전에 보완지시를 하고 보완지시 후 우선심사이유를 변경한 경우 변경된 이유를 기준으로 판단한다.

예를 들어, 우선심사신청시 우선심사 신청이유를 제3자 실시를 이유로 신청한 후

제3자 실시에 대한 증빙자료의 보완지시를 받았으나 신청인이 제3자 실시에 대한 보완은 하지 않고 벤처기업출원임을 이유로 신청이유를 변경한 경우, 벤처기업의 출원이 확인되고 벤처기업의 업종과 출원발명과의 관련성이 있는 것으로 판단되면 우선심사 대상으로 인정한다.

긴급처리의 필요성에 대한 판단

우선심사여부를 결정시 특허법시행령 제9조의 각호, 실용신안법시행령 제5조의 각호 및 지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제36조의8, 첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법 제26조에 해당하는 출원의 하나로 판단되는 경우 그 발명 또는 고안은 긴급처리가 필요한 것으로 인정하며, 특별한 이유가 없는 경우에는 긴급처리의 필요성을 검토하지 않고 우선심사신청을 인정한다.

3. 우선심사대상 및 대상판단 지침

3. 1. 제3자 실시출원

(1) 대 상

출원공개 후 제3자가 업으로서 출원된 발명 또는 고안을 실시하고 있는 것으로 인정되는 출원이다.

(2) 심사지침

① 출원공개의 의미

“출원공개”란 특허법 제64조 규정에 의한 출원공개를 의미한다. 따라서 우선심사를 신청하는 시점에서 특허법 제64조에 의한 공개가 되지 않은 경우(또는 조기공개신청이 되지않았거나, 공개가 임박하지 않은 경우)에는 조기공개를 신청하여야 한다.

② 제3자의 의미

“제3자”라 함은 출원인이 아닌 자로서 그 출원발명 또는 고안에 관한 실시허락을 얻지 아니한 자를 말한다.

실시허락을 받았는지 여부는 특별한 이유가 없는 한 추가조사를 하지 않고 우선심사신청인의 주장을 그대로 인정할 수 있다.

③ 실시의 의미

제3자 실시에서 “실시”는 특허법 제2조제3호 또는 실용신안법 제2조제3호의 실시로 다음에 해당하는 행위를 말한다.

- 가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다.)을 하는 행위
- 나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위
- 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
- 라. 고안에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다.)을 하는 행위

또한 ‘실시’는 국내에서의 실시를 말한다. 따라서, 우리나라에 출원한 발명을 외국에서만 실시하고 있는 경우는 실시에 해당하지 아니한다. 다만, 외국에서 생산된 출원발명을 국내에서 수입하고 있는 경우에는 실시로 인정한다.

④ 제3자 실시 발명과 청구항에 기재된 발명의 동일여부 판단

제3자가 자신의 발명을 실시하고 있다는 사실을 이유로 한 우선심사신청은 제3자가 실시하고 있다고 주장하는 발명과 출원된 발명이 동일하여야 하며 동일여부는 우선심사신청인이 입증하여야 한다.

우선심사신청인은 아래 예와 같은 자료를 제출하면서 우선심사신청설명서에 제3자가 실시하는 구체적인 상황(일시, 장소, 제품명, 판매하는 수량 등)을 기재하여 제3자의 실시사실을 입증할 수 있다. 예컨대, 제3자가 판매하는 물건을 촬영한 사진을 제출하면서 우선심사신청설명서에 물건을 구입한 일시 및 장소, 사진에 나타나는

물건과 출원발명 또는 고안과의 관련성 등을 구체적으로 기재하여 제3자의 실시사실을 입증할 수 있다.

예) - 제3자가 실시중인 물건의 제출

- 물건, 실시 장소 또는 판매 모습 등을 촬영한 사진을 제출
- 제3자에 대해 실시금지를 요구하는 내용증명우편을 보낸 경우 그 복사본 등을 제출
- 그 밖에 제3자가 실시중인 사실을 입증할 수 있는 서류·물건 등을 제출

심사관은 우선심사신청인이 증거자료로 제출한 물건이나 사진 등을 참고하여 제3자가 실시하고 있는 발명과 청구항에 기재된 발명을 비교하여 동일 여부를 판단하되, 제출자료만으로 동일여부를 판단할 수 없는 경우에는 자료의 보완을 지시할 수 있다.

다만, 발명을 실시하고 있는 자의 비협조 등으로 신청인이 제3자가 출원한 발명을 실시하고 있다는 사실을 입증하기 어려운 것으로 판단되고, 제3자가 실시하고 있는 발명이 출원된 발명과 동일할 가능성이 충분히 있는 경우에는 심사관은 신청인에게 추가자료의 제출을 요구하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다. 즉, 제3자가 실시하고 있는 발명 또는 고안과 출원된 발명 또는 고안의 동일여부를 판단한 결과 동일 여부가 불분명한 경우에는 양 발명 또는 고안이 실질적으로 동일하지 않다는 것이 명백한 경우를 제외하고는 추가조사를 하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다. 단, 양 발명 또는 고안이 명백히 상이한 경우에는 우선심사신청을 각하하도록 한다.

공개전 제3자 실시를 이유로 한 우선심사신청의 취급

「제3자 실시」 경우에는 우선심사여부 결정일 현재 당해출원이 특허법 제64조의 규정에 의하여 공개되어야 한다. 물론, 특허법 제64조에 의한 공개에는 조기공개신청에 따라 공개된 출원도 해당된다.

또한, 출원공개전 제3자의 실시를 이유로 한 우선심사신청은 당해출원이 특허법 제64조규정에 의한 공개가 되어 있지 않더라도 공개시기가 임박하거나(우선심

사신청서를 이송 받은 날부터 15일 이내에 공개될 것으로 예상되는 출원), 출원인이 조기공개신청을 한 경우에는 우선심사신청을 각하하지 않고 우선심사여부에 대한 결정을 보류한다.

우선심사여부에 대한 결정을 보류한 후 조기공개신청을 취하하는 등으로 조기에 공개되지 않기로 확정된 경우를 제외하고 당해출원이 공개되면 우선심사결정을 하고 심사를 진행한다.

출원인으로부터 경고를 받은 경우 우선심사신청의 취급

출원인으로부터 공개된 발명 또는 고안을 허락없이 업으로 실시한다는 이유로 경고를 받은 자가 경고장 또는 그 사본 등을 제출하면서 우선심사신청설명서에 구체적인 정황(경고 일시, 경고 방법, 경고받은 발명 또는 고안과 자신이 실시중인 발명 또는 고안의 내용 등)을 기재하여 출원 발명 또는 고안에 대하여 우선심사신청을 할 수 있다. 심사관은 출원인이 제3자에게 경고하였음을 부인할만한 특별한 이유가 없고, 경고를 받은 자가 실시하고 있는 발명 또는 고안과 출원된 발명 또는 고안이 명백히 상이하다고 인정되지 않는 한 그 우선심사신청을 인정한다.

3. 2 방위산업분야출원

(1) 대상

방위산업분야의 출원으로서 「방위사업법」 제34조, 동법시행령 제39조, 동법시행규칙 제27조 및 동법시행규칙 제28조에서 규정하고 있는 방산물자 또는 그 제조방법에 관한 출원

※ 방위사업법상 방산물자는 주요 방산물자와 일반 방산물자로 구분되며 그 예는 다음과 같다.

① 주요 방산물자

- 총포류 그 밖의 화력장비, 유도무기, 항공기, 함정, 탄약, 전차·장갑차 그 밖의 전투기동장비, 레이더·피아식별기 그 밖의 통신·전자장비, 야간투시경 그 밖의 광학·열상장비, 전투공병장비, 화생방장비, 지휘 및 통제장비, 그 밖의 방위산업청장이 군사전략 또는 기술운용에서 중요하다고 인정하여 지정하는 물자

② 일반 방산물자

(2008년 추록)

- 주요 방산물자 이외의 방산물자

(2) 심사지침

방위산업분야의 출원에 대한 우선심사신청시에는 별도 증빙서류의 제출이 필요 없다. 신청인은 단지 우선심사신청에 관한 고시 제4조제2호가 목의 대상물 중 하나 이상의 세부 대상물명(예: “방위사업법 제35조제2항제1호 총포류 그 밖의 화력 장비)을 우선심사신청설명서에 기재하고 출원발명 또는 고안이 대상물에 해당하는 것임을 기술임을 설명하면 된다.

신청인이 우선심사신청설명서에 방산물자를 명확히 기재하지 않고 특허법시행령 제9조제1호의 규정에 의한 “방위산업분야의 특허출원” 등과 같이 개괄적으로 기재한 경우에도 심사관은 그 대상물이 상기 방위사업법의 방산물자의 하나에 해당될 수 있다고 판단되는 경우 추가로 보완 지시 등을 하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다.

3. 3. 공해방지에 유용한 출원

(1) 대상

공해방지에 유용한 출원으로서 공해방지 또는 제거가 주목적인 발명 또는 고안에 관한 출원으로서 다음에 해당하는 환경오염방지 시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 환경오염방지방법에 관한 출원

- ① 「소음·진동규제법」 제2조 및 동법시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 소음진동방지시설, 방음시설 또는 방진시설
- ② 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조 및 동법시행규칙 제7조에 따른 수질오염방지시설
- ③ 「대기환경보전법」 제2조 및 동법시행규칙 제6조에서 규정하고 있는 대기오염방지시설

- ④ 「폐기물관리법」 제2조, 동법시행령 제5조에서 규정하고 있는 폐기물처리시설
- ⑤ 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조 및 동법시행규칙 제3조에 따른 자원화시설, 정화시설 또는 공공처리시설
- ⑥ 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제2조 및 동법시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 재활용시설
- ⑦ 「하수도법」 제2조에 따른 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 중수도, 개인하수처리시설

(2) 심사지침

신청인은 공해방지에 유용한 출원과 관련하여 우선심사대상에 대한 구비서류를 특별히 제출할 필요는 없다. 단지 신청인은 출원된 기술내용이 우선심사신청에 관한 고시 제4조제2호나목의 시설 중 하나 이상의 세부 시설명(예: “폐기물관리법 제2조, 동법시행령 제5조 별표3의 1. 중간처리시설 가.소각시설 (2) 고온소각시설)을 우선심사신청설명서에 기재하고 그 기술이 우선심사신청대상시설에 적용되는 기술임을 설명하면 된다.

신청인이 우선심사신청설명서에 환경오염방지시설을 구체적으로 명확히 기재하지 않고 특허법시행령 제9조제2호의 규정에 의한 “공해방지에 유용한 출원” 등과 같이 개괄적으로 기재한 경우에도 심사관은 그 시설이 상기 환경관련법의 환경오염방지시설의 하나에 해당될 수 있다고 판단되는 경우 추가로 보완지시 등을 하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다.

또한, 공해방지에 유용한 출원이라고 하더라도 상기 환경오염방지시설에 해당되지 않는 경우에는 우선심사대상으로 취급하지 않으며, 상기 환경오염방지시설 작동시 직접적으로 사용하는 약품이나 처리제 또는 생물 등에 관한 출원의 경우에도 우선심사대상에 포함되지 않는 것으로 취급한다.

**오염물질을 직접 제거하는 시설(장치)이나
환경오염방지시설에 해당되지 않는 경우 취급**

출원된 발명이 공해방지를 위하여 직접적으로 사용되는 기술이지만, 그 시설이 상기 환경관련법에서 정하는 환경오염방지시설이 아닌 경우에는 우선심사대상에 포함되지 않는 것으로 한다.

상기 환경관련법에서 각종 환경오염방지시설은 “배출시설”에서 배출하는 오염물질을 없애거나 줄이는 시설이다. 따라서, 비록 그 시설이 오염물질을 직접적으로 저감하는 경우에도 배출시설로부터 배출되는 오염물질을 저감하는 시설이 아닌 경우에는 환경오염방지시설에 해당되지 않는 경우가 있다.

예를 들면, 자동차는 대기환경보전법 제2조제11호 및 동법시행규칙 제5조 별표3에서 규정하고 있는 대기오염물질배출시설에 해당하지 않으므로 자동차에서 배출되는 대기오염물질을 저감하는 자동차의 배기가스 촉매장치는 동법 제2조제12호 및 동법 시행규칙 제6조 별표4의 대기오염방지시설에 해당되지 않는 것으로 보아 우선심사 대상에 포함되지 않는 것으로 한다.

3. 4 수출촉진에 직접 관련된 출원

(1) 대상

수출촉진에 직접 관련된 출원

(2) 심사지침

① 입증서류

수출촉진에 직접 관련된 출원은 다음의 자료를 검토하여 결정한다.

1. 수출실적 입증서류
2. 신용장내도 입증서류
3. 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 필요하다는 수출품 구매자로부터의 요청이 있음을 증명하는 서류
4. 수출계약 입증서류
5. 국제표준의 채택절차가 진행 중이거나 국제표준으로 채택되어 수출 촉진에 기여함을 입증하는 서류
6. 기타 수출촉진에 직접 관련이 있음을 입증하는 서류

② 수출하고자 하는 발명과 청구항에 기재된 발명의 동일여부 판단

수출촉진에 직접 관련된 출원을 이유로한 우선심사신청이 우선심사대상이 되기 위하여는 수출하고자 하는 발명과 청구항에 기재된 발명이 동일하여야 한다.

수출촉진에 직접 관련된 출원이 청구항에 기재된 발명과 동일한지 여부는 우선심사 신청인이 입증하여야 하나, 우선심사 신청에 관한 서류로 동일여부에 대한 판단을 하기 어려운 경우가 많다. 이 경우 심사관은 수출촉진에 직접 관련된 출원과 청구항에 기재된 발명이 동일할 가능성이 충분하고 이를 의심할 특별한 이유가 없는한 추가로 증명자료를 요구하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다.

3. 5 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원

(1) 대상

국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 출원을 포함한다)

(2) 심사지침

국가 또는 지방자치단체의 직무란 국가 또는 지방자치단체가 수행하여야 하는 업무를 말하는 것으로 우선심사신청인이 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직)인 경우에는 특별한 이유가 없는 경우 국가 또는 지방자치단체의 직무(「고등교육법」에 의한 국·공립학교의 직무)로 인정할 수 있다.

국가 또는 지방자치단체의 직무와 관련한 우선심사신청은 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직)가 신청하는 경우에만 인정되며(고시§3), 신청인이 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직)가 아닌 경우에는 심사관은 당해 우선심사신청이 부적합한 것으로 하여 기간을 정하여 보완을 지시한 후 지정기간 이내에 보완하지 못한 경우 우선심사신청을 각하한다.

한편, 「고등교육법」에 의한 국·공립학교의 직무에 관한 출원으로서 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 출원의 경우 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원과 동일하게 취급한다.

국립학교란 국가가 설립·경영하는 학교를 말하고, 공립학교란 지방자치단체가 설립·경영하는 학교를 말하며, 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직은 법인인 경우에 한한다.

3. 6 벤처기업 관련출원

(1) 대상

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조의 규정에 의하여 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원

(2) 심사 지침

- ① 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 한 명이라도 출원인이 벤처기업일 경우 우선심사신청을 인정한다.
- ② 벤처기업 확인을 받은 기업과 출원인의 명의를 일치하는 경우에 한하여 우선심사신청을 인정한다.
- ③ 출원일, 우선심사신청일 또는 우선심사여부 결정일 중 적어도 하나는 벤처기업확인서에 기재된 유효기간 내여야 한다.
- ④ 벤처기업을 확인할 수 있는 서류는 「벤처기업확인서」 정본을 원칙으로 한다. 다만, 사본이 정본과 동일하다고 인정될 경우에는 예외로 한다. 「벤처기업 확인을 위한 평가실시결과서」는 「벤처기업확인서」를 대신하는 것이 아니므로 인정하지 아니한다.
- ⑤ 벤처기업의 업종과 출원발명과의 관련성이 없음에도 우선심사 신청이 있는 경우에는 우선심사대상으로 인정하지 않는다. 관련성이 인정되지 않는 경우에는 우선심사 신청 보완을 통지하고 관련성이 소명된 경우에 한하여 우선심사신청을 인정한다.
- ⑥ 벤처기업의 업종과 출원발명과의 관련성 확인은 기술보증기금에서 운영하는 벤처확인·공시시스템(<http://www.venturein.or.kr/>)에서 해당 벤처기업 「업체개요」의 ‘업종’ 및 ‘주생산품’ 항목과 출원발명의 내용을 비교함으로써 확인할 수 있다.

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

벤처기업확인서에 기재된 기업과 출원인이 다른 경우 취급

벤처기업확인서에 기재된 기업(업체)이 법인이 아닌 관계로 특허법 제4조의 규정에 따라 기업명의로 출원하지 못한 경우에는 출원인과 벤처기업확인서에 기재된 대표자가 일치하는 경우에만 벤처기업출원으로 취급하여 우선심사를 인정한다.

자연인 명의의 출원이 벤처기업출원으로 인정되기 위하여는 출원인과 벤처기업 대표자가 일치하여야 하는 요건 이외에 출원시 벤처기업이 법인이 아닌 경우에 한하여 인정하며, 출원내용이 벤처기업의 사업과 관련이 있는지 여부에 대하여는 상기 요건을 만족한 경우 추가로 검토하지 않는다.

심사관은 벤처기업 확인서에 기재된 기업과 출원인이 다른 경우에는 출원인에게 사업자등록증을 제출하도록 보완지시를 한 후 아래와 같은 방법으로 벤처기업의 법인 여부를 판단한다.

※ 벤처기업이 법인 여부의 판단 방법: 사업자등록증의 등록번호의 두 번째 그룹의 번호가 81 내지 87인 경우에는 법인이며, 그외의 경우에는 법인이 아닌 것으로 판단

<예> 등록번호: 000 - 00 - 00000

↓

81~87: 법인(그 외 비법인)

3. 6. 1. 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 출원

(1) 대상

「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조의 규정에 의하여 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)으로 선정된 기업의 출원

(2) 심사지침

- ① 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 하나라도 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)으로 선정된 경우 우선심사 신청을 인정한다.
- ② 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)으로 선정된 기업과 출원인의 명의를 일치하는 경우에 한하여 우선심사신청을 인정한다. 기업과 출원인의 명의를 다른 경우는 3. 6. 벤처기업의 확인을 받은 기업에 출원에 준하여 취급한다.
- ③ 출원일, 우선심사신청일 또는 우선심사여부결정일 중 적어도 한 시점에는 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)에 해당하여야 한다.
- ④ 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)을 확인할 수 있는 서류는 중소기업청에서 발행하는 「기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인서」 정본을 원칙으로 한다. 다만, 사본이 정본과 동일하다고 인정될 경우에는 예외로 한다.
- ⑤ 기술혁신형 중소기업의 업종과 출원발명과의 관련성이 없음에도 우선심사 신청이 있는 경우에는 우선심사 대상으로 인정하지 않는다. 관련성이 인정되지 않는 경우에는 우선심사 신청 보완을 통지하고 관련성이 소명된 경우에 한하여 우선심사신청을 인정한다.
- ⑥ 기술혁신형 중소기업의 업종과 출원발명과의 관련성 확인은 중소기업기술혁신협회에서 운영하는 이노비즈 인증기업 정보 시스템(<http://www.innobiz.net/>)에서 해당 인증기업의 관련 업종과 출원발명의 내용을 비교함으로써 확인할 수 있다.

3. 7 국가의 신기술개발지원사업의 결과물에 관한 출원

(1) 대상

국가의 신기술개발지원사업의 결과물에 관한 출원으로서 다음에 해당하는 사업의 주관기관 또는 참여기관이 당해 사업에 관한 국가기관의 장과 체결한 사업계획서에 따라 기술개발을 추진한 결과물에 관한 출원

- ① 「산업기술혁신 촉진법」 제2조의 규정에 의한 산업기술혁신사업
- ② 「중소기업기술혁신 촉진법」 제10조제1항의 규정에 의한 기술혁신사업
- ③ 「에너지기본법」 제12조의 규정에 의한 에너지기술개발사업
- ④ 「신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법」 제10조의 규정에 의한 신·재생에너지기술개발사업
- ⑤ 「전기통신기본법」 제11조의 규정에 의한 전기통신기술개발사업
- ⑥ 「정보화촉진기본법」 제18조의 규정에 의한 정보통신산업 기술개발사업
- ⑦ 「과학기술기본법」 제11조의 규정에 의한 국가연구개발사업
- ⑧ 기타 국가가 수행하는 신기술개발지원사업

기타 국가가 수행하는 신기술 개발사업인지 여부는 개별사업별로 판단하되, 국가로부터 기술개발과 관련하여 기술개발 자금을 보조받았는지 여부 등을 판단하여 결정하되 필요한 경우 주무부서의 의견을 들을 수 있다.

(2) 심사 지침

국가의 신기술개발지원사업의 결과물에 관한 출원으로 인정받기 위하여는 신기술개발지원사업의 직접적인 결과물에 관한 출원에 한한다. 설령, 신기술개발지원사업의 직접적인 결과물이라고 판단하기

어려운 경우라도 신기술개발지원사업을 수행한 주관기관 또는 참여기관에서 신기술개발지원사업의 결과물에 관한 출원이라고 확인한 서류가 있으면 우선심사대상으로 인정한다.

3. 8 국가의 품질인증사업의 결과물에 관한 출원

(1) 대상

국가의 품질인증사업의 결과물에 관한 출원으로서 「산업기술혁신촉진법」 제16조 및 동법시행령 제18조의 규정에 따라 신제품의 인증을 받은 제품 또는 「기술개발촉진법」 제6조 및 동법시행령 제9조의 규정에 따라 신기술의 인증을 받은 기술에 관한 출원

(2) 심사 지침

① 신제품 인증사업 : NeP마크 (New Excellent Product)

국내에서 최초로 개발된 기술 또는 이에 준하는 대체기술을 적용하여 실용화가 완료된 제품 중 경제적·기술적 파급효과가 크고 성능과 품질이 우수한 제품을 신제품으로 인증하는 사업으로, 기술표준원이 주관하는 신제품 인증의 기준에 따른 심사를 거쳐 지식경제부장관이 교부하는 「신제품 인증서」가 이에 해당한다.

② 신기술 인증사업 : NeT마크 (New Excellent Technology)

이론으로 정립된 기술을 시작품(試作品) 등으로 제작하여 시험 또는 운영(이하 "실증화시험"이라 한다)함으로써 정량적 평가지표를 확보한 개발완료기술로서 향후 2년 이내에 상용화가 가능한 기술, 실증화시험을 통하여 정량적 평가지표를 확보한 개발완료기술로서 향후 기존 제품의 성능을 현저히 개선시킬 수 있는 기술, 제품의 생산성이나 품질을 향후 현저히 향상시킬 수 있는 공정기술(工程技術)을 신기술로 인증하는 사업으로, 한국산업기술진흥협회장이 주관하는 신기술의 심사·평가를 거쳐 지식경제부장관이 교부한 「신기술 인증서」가 이에 해당한다.

- ③ 출원된 발명이 국가의 품질인증사업의 직접적인 결과물인지 여부가 불분명한 경우에는 우선심사신청인에게 이를 입증하게 할 수 있다. 다만, 직접적인 결과물에 포함될 가능성이 있고 특별한 사유가 없는 경우 추가 조사를 하지 않고 우선심사대상으로 인정할 수 있다.

3. 9 우선권주장의 기초가 되는 출원

(1) 대 상

조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원으로서 당해 출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 출원

(2) 심사 지침

- ① 우리나라 특허청에 출원한 후 이 출원을 기초로 우선권을 주장하여 외국특허청에 출원한 경우 외국특허청에 출원한 출원이 우리나라 출원을 기초로 파리조약에 의한 우선권이 주장되어 있는지 여부를 확인하여야 한다.
- ② 우리나라 특허청에 출원한 후 이 출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT출원을 한 경우에는 자გი지정출원을 제외하고 우선심사를 인정한다. 이 경우 PCT Form PCT/RO/105 서식에 의해 우선권주장여부 등을 확인할 수 있다.
- ③ 조약에 의한 우선권주장의 기초출원을 기초로 하여 변경출원, 분할출원 또는 국내우선권주장출원을 한 경우에, 그 변경출원, 분할출원 또는 국내우선권주장출원은 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원이 아니므로, 이에 대해서는 우선심사를 인정하지 아니한다. 예를들면, A출원을 하고 이를 기초로 조약우선권을 주장하면서 미국에 B출원을 한 후에, A출원을 기초로 국내우선권주장을 하면서 C출원을 한 경우, C출원은 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원이 아니므로 우선심사를 인정하지 아니한다.

PCT 자기지정 출원의 우선심사신청에 대한 취급

우리나라 출원을 기초로 우선권을 주장하며 PCT 출원을 한 후 우리나라를 지정국으로 표시한 소위 「자기지정」출원의 경우, 우리나라 선출원과 PCT 출원은 국내우선권주장 출원에 있어서 선출원과 후출원관계로 취급되어 우리나라의 선출원은 출원후 1년 3월이 경과한 시점에서 취하된 것으로 간주되므로 이 선출원에 대하여 우선심사신청이 있는 경우 우선심사신청을 인정하지 않는다.

선출원이 우선심사 신청된 경우 기간을 정하여 우선심사를 할 수 없는 이유를 기재하여 보완지시를 하고 지정된 기간 이내에 자기지정을 취하지 않은 경우 우선심사신청을 각하하도록 한다.

3. 10 자기 실시 또는 자기 실시 준비중인 출원

(1) 대 상

자기 실시 또는 자기 실시 준비중인 출원(「부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법 시행규칙」 제6조의 규정에 의하여 부품·소재기술개발전문기업의 확인을 받은 기업의 출원을 포함한다.)

(2) 심사 지침

① 실시의 의미

자기 실시에서의 “실시”의 의미는 제3자 실시에서의 “실시”와 동일하다. (3. 1. 제3자 실시출원의 ③ 실시의 의미 참조)

② 「실시」의 주체

출원인 자신 또는 출원인으로부터 실시 허락을 받은 자가 출원발명을 실시하거나 실시준비중이어야 한다.

③ 「실시준비중」의 판단

a. 심사관은 「실시준비중」에 대한 판단을 하기 위해 실시준비사실을 객관적으로 증명하기에 필요한 증거를 확인하여야 한다. 단순히 사업을 구상하고 있는 정도는 실시준비 중이라고 할 수 없다.

b. 발명을 실시하기 위하여 공장을 건설한 경우(공장등록증)이거나 공장부지나 필요한 설비나 재료를 구입한 단계는 「실시준비 중」이라고 할 수 있다.

또한, 해당 발명의 실시에 특수한 설비·자금 등의 필요가 없고 기존설비 등으로도 해당 출원발명을 실시할 수 있는 발명의 경우에는 설계도면작성이나 공정도만으로도 「실시준비중」이라고 할 수 있다.

c. 실시중이거나 실시준비중임을 증명할 수 있는 자료로서 아래 예와 같은 자료를 제출하면서 우선심사신청설명서에 출원인 자신 또는 출원인으로부터 실시허락을 받은 제3자가 출원발명을 실시중이거나 실시준비중인 상황을 구체적으로 기재한 경우에는 출원발명이 실시중이거나 실시준비중인 사실을 인정한다. 예컨대, 출원기술의 실시계약서를 제출하면서 우선심사신청설명서에 출원발명을 실시중이거나 실시준비중인 정황(실시주체, 실시기간, 실시장소, 실시조건 등)을 구체적으로 기재한 경우에는 우선심사를 인정한다.

예) · 거래명세표(판매물건이 출원발명임을 포함), 납품확인서

- 출원기술의 실시에 관한 계약서
- 구매계약서(출원인이 자기 물건을 판매시), 물품공급계약서
- 은행 등으로부터의 대출실적서
- 계약금 입금사실 증명(통장으로부터 확인)
- 사용설명서(해당 발명의 기술적 특징이 기재)
- 창업투자회사·신기술사업투자조합 등으로부터의 투자실적서
- 사업자 등록증

- 임대차 계약서
- 사진, 전본 또는 카탈로그
- 부품·소재기술개발전문기업의 출원임을 입증하는 서류
- 그 밖에 출원발명을 실시하거나 실시준비중이라는 사실을 입증하기 위한 자료 등

d. 심사관은 우선심사신청설명서의 기재내용으로 보아 출원발명을 실시중이거나 실시준비중일 가능성이 있고 특별히 이를 의심할 만한 이유가 없는 경우에는 우선심사를 인정한다. 다만, 우선심사신청설명서의 내용을 가지고 출원발명을 실시하거나 실시준비중인지 여부를 판단하는 것이 곤란하다면 보완지시를 하도록 한다.

④ 자기실시 발명과 청구항에 기재된 발명의 동일여부 판단

자기실시를 이유로 한 우선심사신청은 자기실시 중이거나 실시준비중인 발명과 출원된 발명이 동일하여야 하며, 발명의 동일여부에 대하여는 우선심사신청인이 입증하여야 한다.

심사관은 우선심사신청인이 제출한 물건이나 사진 또는 기타 증거자료와 우선심사신청설명서를 종합하여 동일 여부를 판단하되, 실시중이거나 실시준비중인 발명과 출원발명이 명백히 동일하지 않은 경우가 아니라면 양 발명의 동일성을 인정하도록 한다.

⑤ 부품·소재기술개발전문기업의 확인을 받은 기업 출원의 인정

「부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법 시행규칙」 제6조의 규정에 의하여 부품·소재기술개발전문기업의 확인을 받은 기업의 출원은 출원된 발명 또는 고안의 내용과 관계없이 자기실시 또는 자기실시 준비중인 출원으로 보아 우선심사신청을 인정한다.

출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 하나라도 부품·소재기술개발전문기업이면 우선심사신청을 인정한다. 다만,

부품·소재기술개발전문기업의 확인을 받은 기업과 출원인의 명의를 일치하는 경우에 한하여 우선심사신청을 인정한다(기업과 출원인의 명의를 다른 경우의 취급방법은 3. 6. 벤처기업 관련 출원에 준하여 취급한다.)

출원일, 우선심사신청일 또는 우선심사여부결정일 중 적어도 한 시점에는 부품·소재기술개발전문기업에 해당하여야 한다.

부품·소재기술개발전문기업을 확인할 수 있는 서류는 「부품·소재기술개발전문기업확인서」 정본을 원칙으로 하며, 다만 사본이 정본과 동일하다고 인정될 경우에는 예외로 한다.

- ⑥ 부품·소재기술개발전문기업의 업종과 출원발명과의 관련성 확인은 한국부품소재산업진흥원에서 운영하는 부품·소재전문기업정보시스템(<http://company.kmac.or.kr/>)에서 해당 인증기업의 관련 업종과 출원발명의 내용을 비교함으로써 확인할 수 있다.

3. 11 전자거래와 직접 관련된 출원

(1) 대상

「전자거래기본법」 제2조에서 규정하고 있는 전자거래를 촉진하는 전자거래 관련 출원으로서 전자거래와 직접 관련된 다음에 해당하는 출원

- ① 전자거래에 있어서 거래방법에 관한 특허출원
 - .. 네트워크상에서 재화나 용역을 거래할 수 있도록 구현된 기술로서 경매, 역경매, 광고, 교육 등 거래방법에 관한 특허출원
- ② 전자거래를 위한 전자화폐 또는 결제기술에 관한 출원
 - .. IC 카드형 화폐, 네트워크형 화폐, 사이버 코인 등의 전자화폐와 전자화폐를 이용한 결제기술, 은행 간의 계좌이체를 이용하여 온라인 상에서 대금을 지불하는 방법, 신용카드를 이용하여 결제

하는 방법 등에 관한 출원

③ 전자거래를 위한 보안 또는 인증기술에 관한 출원

.. 네트워크상에서 침입을 차단하는 기술, 거래를 인증하는 기술, 전자서명, 스마트카드 등 보안 인증에 관한 출원

④ 기타 전자거래의 촉진을 위하여 특별히 우선심사해야 할 필요성이 인정되는 출원

.. 전자거래 활성화와 기술발전을 위하여 정부, 정부출연연구소에서 개발되었거나 정부의 지원자금으로 개발된 기술 등 전자거래의 촉진을 위하여 그 필요성이 특별히 인정되는 기술에 관한 출원

(2) 심사 지침

“전자거래”에 관한 출원이어야 한다.

「전자거래기본법」 제2조에서 규정한 전자거래에 관한 출원에 해당하여야 한다. 「전자거래기본법」 제2조에 의한 전자 거래는 다음과 같다.

제1호 : “전자문서”라 함은 정보처리시스템에 의하여 전자적 형태로 작성, 송·수신 또는 저장된 정보를 말한다.

제5호 : “전자거래”라 함은 재화나 용역을 거래함에 있어서 그 전부 또는 일부가 전자문서에 의하여 처리되는 거래를 말한다.

3. 12 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원

3. 12. 1 대상

특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 다음의 특허출원을 대상으로 하며, 실용신안등록출원은 대상이 되지 않는다.

(1) 일본의 최초 특허출원을 기초로 조약에 의한 우선권 주장을 통해 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우

① 해당 특허출원과 관련되어 외국특허청 또는 정부간 기구로부

터 입수한 선행기술조사보고서가 있는 경우

② 한-일 특허심사하이웨이 에 의한 경우

(2) 한-미 특허심사하이웨이 에 의한 경우

(3) 한-덴마크 특허심사하이웨이 에 의한 경우

※ 특허심사하이웨이(PPH)

제1청이 특허가능하다고 판단한 제1청 출원의 청구항과 실질적으로 동일한 청구항을 갖고 있는 제2청 출원이 조기에 심사를 받을 수 있도록 함과 동시에 제2청이 제1청의 선행기술조사결과와 심사결과를 활용할 수 있도록 하는 제도

한-일 PPH는 2007. 4. 1.부터, 한-미 PPH는 2008. 1. 28.부터, 한-덴마크 PPH는 2009.3.1.부터 우선심사신청된 건 대상

3. 12. 2 특허청장이 일본 특허청장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원에 대한 우선심사

특허청장이 일본 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원에 대한 우선심사는 일본의 선행기술조사결과 또는 심사결과를 활용함으로써 선행기술조사 등 심사부담을 줄이고, 신속한 심사를 도모하기 위하여 도입된 것으로, 우선심사를 신청할 수 있는 경우는 다음 2가지이다.

첫째 해당 특허출원과 관련되어 외국특허청 또는 정부간 기구로부터 입수한 선행기술조사보고서가 있는 경우와,

둘째 해당 특허출원의 특허청구범위의 모든 청구항이 일본특허청에서 특허가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일한 경우(한-일 특허심사하이웨이 에 의한 경우)이다.

각각의 경우에 의한 우선심사신청시 구비되어야 하는 서류의 종류가 서로 다르므로, 2가지 경우를 구분하여 설명한다.

3. 12. 2.1 해당 특허출원과 관련되어 외국특허청 또는 정부간기구로부터 입수한 선행기술조사보고서가 있는 경우의 우선심사

특허청장이 일본특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원으로서, 아래의 기본요건을 충족하고, 증빙서류를 제출한 경우에 우선심사 대상이 된다.

(2009년 추록)

(1) 우선심사 대상이 되기 위한 기본요건

제1국 특허출원, 즉 유효하게 출원된 일본 특허출원을 기초로 하여 파리 조약에 의한 우선권 주장(이하 “조약 우선권 주장”이라 한다)을 수반하는 특허출원이어야 하며, 아래의 특허출원도 대상이 될 수 있다.

- ① 일본 특허출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하는 PCT 출원으로서 한국의 국내단계에 진입한 특허출원
- ② 여러 개의 일본 특허출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하여 복합 우선권 주장을 한 특허출원
- ③ 일본 특허출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하는 특허출원의 분할출원

※ 실용신안등록출원은 대상이 될 수 없으며, 일본의 실용신안출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하는 특허출원 역시 대상이 될 수 없다.

(2) 우선심사 신청에 필요한 증빙서류

우선심사신청인은 다음 ①, ②, ③에 해당하는 증빙서류를 제출하여야 한다.

- ① 「외국특허청 또는 정부간기구로부터 입수한 선행기술조사결과 보고서 사본」

여기에는 외국특허청 또는 정부간기구가 작성한 선행기술조사결과 보고서(예. 외국특허청의 의견제출통지서에 인용된 선행기술, PCT 국제조사보고서, 유럽특허청 선행기술조사결과 보고서)뿐만 아니라 외국특허청이 용역의뢰하여 작성된 선행기술조사결과 보고서(예. 일본특허청이 외부기관에 용역의뢰하여 작성된 것)도 포함된다.

※ 우선심사신청인이 직접 조사하였거나 용역의뢰하여 작성된 선행기술조사결과 보고서는 외국특허청 또는 정부간기구로부터 입수한 선행기술조사결과 보고서로 인정되지 않으므로, 이러한 선

행기술조사결과 보고서가 제출된 경우에 심사관은 보완지시를 한다.

※ 한국특허청이 선행기술조사 용역기관에 의뢰하여 작성된 선행 기술조사결과 보고서도 외국특허청 또는 정부간기구로부터 입수한 것에 해당되지 않는다.

② 「상기 선행기술조사결과 보고서에 기재된 선행기술문헌의 사본」

우선심사신청인은 선행기술조사결과 보고서에 기재된 선행기술문헌의 사본을 제출하여야 한다. 다만, 선행기술문헌이 특허문헌인 경우로서 심사관이 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 제출하지 않는다. 특허문헌이라도 심사관이 용이하게 입수할 수 없는 것인 경우에는 우선심사신청인에게 해당 특허문헌 선행기술의 제출을 요구하는 보완지시를 할 수 있다.

선행기술문헌이 비특허문헌인 경우에 우선심사신청인은 해당 비특허문헌을 제출할 의무가 있다. 따라서, 비특허문헌인 선행기술문헌을 우선심사신청인이 제출하지 않은 경우에는 우선심사신청인에게 해당 비특허문헌 선행기술의 제출을 요구하는 보완지시를 하여야 한다.

③ 「특허출원된 발명과 상기 선행기술문헌에 기재된 발명과의 구체적인 대비설명서」

우선심사신청인은 대비 설명서에 본원의 특허청구범위에 기재된 발명과 선행기술문헌에 기재된 발명을 대비 검토하여 양자의 차이점이나 본원 발명의 기술적으로 유리한 효과를 구체적이고 간결하게 기재하여야 하며, 문헌 중의 특정부분을 인용하는 경우에는 인용된 부분을 명시하여야 한다.

대비설명서에 기재된 내용이 불충분하다고 판단되는 경우에, 심사관은 보완지시를 할 수 있다.

3. 12. 2. 2 한-일 특허심사하이웨이에 의한 경우

한-일 특허심사하이웨이는 기본적으로 상대국의 심사결과가 있는 경우에 특허청 심사관은 이 심사결과를 활용하고, 출원인은 통상적인 출원보다 신속하게 심사를 받을 수 있도록 하기 위하여 도입된 제도이다.

특허청장이 일본특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원으로서, 아래의 기본요건을 충족하고, 증빙서류를 제출한 경우에 한-일 특허심사하이웨이에 의한 우선심사 대상이 된다.

기본요건, 증빙서류, 제출생략 가능서류 등 신청조건이 다른 우선심사 신청대상에 비하여 다소 복잡한 측면이 있으므로, 우선심사신청인은 한-일 특허심사하이웨이에 관한 별도의 우선심사신청설명서(우선심사의 신청에 관한 고시 중 별지 제2호 서식)를 작성하여 제출하여야 한다.

상기 우선심사신청설명서에는 기본요건, 제출 증빙서류, 제출생략 증빙서류 등이 포함되어 있으므로 여기에 근거하여 우선심사 대상 여부를 결정한다.

(1) 우선심사 대상이 되기 위한 기본요건

- ① 제1국 특허출원, 즉 유효하게 출원된 일본 특허출원을 기초로 하여 파리 조약에 의한 우선권 주장(이하 “조약 우선권 주장”이라 한다)을 수반하는 특허출원일 것

위 우선권 주장을 수반하는 특허출원과 더불어 아래의 특허출원도 대상이 될 수 있다.

- a. 일본 특허출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하는 PCT 출원으로서 한국의 국내단계에 진입한 특허출원,
- b. 여러 개의 일본 특허출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하여 복합 우선권 주장을 한 특허출원,
- c. 일본 특허출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하는 특허출원의 분할출원

※ 실용신안등록출원은 대상이 될 수 없으며, 일본의 실용신안출원(실체심사없이 등록)을 조약 우선권 주장의 기초로 하는 특허출원 역시 대상이 될 수 없다.

- ② 해당 특허출원에 대응하는 일본 특허출원에 일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 있을 것

여기서 일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이란 다음과 같은 청구항을 말한다.

- a. 「특허사정서」가 있는 경우에는 특허사정의 대상이 된 청구항
- b. 「특허사정서」가 없는 경우에는 우선심사신청일로부터 가장 최근에 발부된 「거절이유통지서」 또는 「거절사정서」에서 특허가능하다고 명시된 청구항

※ “해당 특허출원에 대응하는 일본 특허출원”은 조약우선권 주장의 기초가 된 일본 특허출원뿐만 아니라 조약우선권 주장의 기초가 된 일본 특허출원과 연계되어 있음이 명확한 일본 특허출원(예. 이 일본 특허출원에 기초한 일본 국내우선권주장 출원, 자기지정 후 PCT 국내단계 진입 특허출원, 분할출원)을 포함함

- ③ 해당 특허출원의 모든 청구항이 상기 일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일하거나 이를 한정 또는 부가하여 감축된 경우일 것

단순한 번역의 차이 또는 청구항의 기재형식(예. 독립청구항, 종속청구항)의 차이에 불과할 경우는 실질적으로 동일한 것으로 인정한다. 우선심사신청인이 제출한 대응관계설명표를 참조하여 위 요건의 충족 여부를 판단한다.

(2) 우선심사 신청에 필요한 증빙서류

우선심사신청인은 다음 ①, ②, ③, ④에 해당하는 증빙서류를 제출하여야 한다. ④의 대응관계설명표는 어떤 경우에도 제출을 생략할 수 없다.

- ① 「일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 포함된 특허청구범위의 사본」 및 「국어 또는 영어로 된 그 번역문」(일본특허청에서 가장 최근에 이루어진 심사관련통지시에 그 대상이 된 특허청구범위를 말한다)
- ② 「해당 일본 특허출원에 대한 일본특허청의 심사관련통지서(특허

사정서, 거절이유통지서, 거절사정서에 한함) 사본」 및 「국어 또는 영어로 된 그 번역문」

- ③ 심사관련통지서에서 인용한 선행기술 사본 (인용한 선행기술이 없는 경우에는 제외)
- ④ 「특허출원의 각 청구항」과 「일본특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항」의 대응관계설명표

(3) 우선심사 신청에 필요한 증빙서류의 생략

① 증빙서류 ①, ②의 생략

일본 특허출원이 공개된 경우에는 한-일 특허청간에 구축된 정보통신망(T-PION 또는 AIPN)을 통하여 원문 및 영어 번역문 정보를 심사관이 입수할 수 있기 때문에 우선심사신청인은 증빙서류 ①, ②의 제출을 생략할 수 있다. 다만, 데이터 오류 등 기술적 문제로 입수 불가능한 경우에 심사관은 우선심사신청인에게 상기 증빙서류 ①, ②의 제출을 요구할 수 있다.

일본 특허출원이 미공개인 경우에는 우선심사신청인은 증빙서류 ① 및 ②를 제출할 의무가 있으므로, 미제출시 우선심사신청인에게 해당 서류의 제출을 요구하는 보완지시를 하여야 한다.

② 증빙서류 ③의 생략

심사관련통지서에서 인용한 선행기술이 특허문헌인 경우에 대개 한국특허청이 해당 특허문헌을 보유하고 있으므로 상기 증빙서류 ③ 제출이 생략된다. 다만, 한국특허청이 보유하고 있지 않아 심사관이 용이하게 입수할 수 없는 경우에는 서류 제출이 필요하다는 보완지시를 할 수 있다.

심사관련통지서에서 인용한 선행기술이 비특허문헌인 경우에는 우선심사신청인은 해당 비특허문헌을 제출할 의무가 있으므로, 미제출시 심사관은 우선심사신청인에게 해당 비특허문헌 선행기술의 제출을 요구하는 보완지시를 하여야 한다.

한편, 일본심사관이 선행기술에 의한 거절이유를 통지하지 않은 경
(2008년 추록)

우(예. 1차처리시 특허결정, 기재불비만으로 된 거절이유 통지)에는, 통지서에 인용한 선행기술이 없으므로 우선심사신청인은 선행기술문헌을 제출하지 않을 수 있다.

3.12.3 한-미 특허심사하이웨이에 의한 경우

특허청장이 미국특허상표청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원으로서, 아래의 기본요건을 충족하고, 증빙서류를 제출한 경우에 한-미 특허심사하이웨이에 의한 우선심사 대상이 된다.

우선심사신청인은 한-미 특허심사하이웨이에 관한 우선심사신청설명서(우선심사의 신청에 관한 고시 중 별지 제3호 서식)를 작성하여 제출하여야 한다.

(1) 우선심사 대상이 되기 위한 기본요건

- ① 해당 특허출원(PCT 국내단계진입출원 포함)이 다음 중 어느 하나에 해당할 것
 - a. 유효하게 출원된 미국 특허출원을 기초로 하여 파리 조약에 의한 우선권 주장(이하 “조약 우선권 주장”이라 한다)을 수반하는 것
 - b. 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원의 국내단계진입출원으로서, 그 PCT 국제출원이 한국특허청과 미국특허상표청을 지정관청으로 지정한 것,
 - c. 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원을 기초로 하여 파리조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 것
 - d. 여러 개의 미국 특허출원들 또는 PCT 국제출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하여 복합 우선권 주장을 한 특허출원,
 - e. 상기 a, b, c에 해당되는 한국 특허출원의 분할출원
- ② 해당 특허출원에 상응하는 미국 특허출원에 미국특허상표청이 특허가능 하다고 판단한 청구항이 있을 것

여기서 미국특허상표청이 특허가능 하다고 판단한 청구항이란 다음의 청구항을 말한다.

- a. 「특허결정서」(Notice of Allowability)가 있는 경우에는 특허결정의 대상이 된 청구항
- b. 「특허결정서」가 없는 경우에는 가장 최근에 발부된 「거절이유 통지서」(Non-final Rejection) 또는 「거절결정서」(Final Rejection)에 특허가능하다고 명시된 청구항

※ “해당 특허출원에 상응하는 미국 특허출원”은 상응하는 한국 특허출원의 기초가 된 미국 특허출원뿐만 아니라 조약우선권 주장의 기초가 된 미국 특허출원과 연계되어 있음이 명확한 미국특허출원(예. 분할출원, PCT 국제출원의 조기 국내단계 진입출원)을 포함한다.

※ 미국특허상표청이 특허가능 하다고 판단한 미국 특허출원이 한국 특허출원의 우선권 주장의 기초가 된 출원이 아닌 경우에, 우선심사 신청인은 ‘특허가능 청구항을 가진 해당 미국 출원’과 ‘한국 출원의 우선권 주장의 기초가 된 출원’과의 관계를 반드시 밝혀야 한다.

- ③ 해당 특허출원의 모든 청구항은 미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항과 상응할 것

이는 해당 특허출원의 모든 청구항이 미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일한 경우를 말하며 미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항에 특정 사항을 부가하여 한정한 경우도 포함된다.

단순한 번역의 차이 또는 청구항의 기재형식(예. 독립청구항, 종속청구항)의 차이에 불과할 경우는 실질적으로 동일한 것으로 인정한다.

우선심사신청인이 제출한 특허출원의 모든 청구항과 미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항간의 대응설명표를 참조하여 위 요건의 충족 여부를 판단한다.

(2) 우선심사 신청에 필요한 증빙서류

신청인은 우선심사신청설명서를 작성하여 다음에 해당하는 증빙서류를 제출하여야 한다. ④의 대응관계설명표는 어떤 경우에

도 제출을 생략할 수 없다.

- ① 「미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 포함된 특허청구범위의 사본」(미국특허상표청에서 가장 최근에 이루어진 심사관련통지서 그 대상이 된 특허청구범위를 말한다)
 - ② 「대응 미국 특허출원에 대한 미국특허상표청의 심사관련통지서 사본」
- ※ 위 증빙서류 ①, ②와 관련하여, 심사관의 이해를 돕기 위하여 신청인은 해당 서류의 국어 번역문을 제출할 수 있다.
- ③ 심사관련통지서에서 인용한 선행기술 사본(인용한 선행기술이 없는 경우에는 제외)
 - ④ 「특허출원의 각 청구항」과 「미국특허상표청이 특허가능하다고 판단한 청구항」의 대응관계설명표

대응관계 설명표에는 각 청구항마다 상응한다는 근거를 기재하여야 한다. 예를 들어, 청구항을 직역한 경우에는 단순히 동일하다는 취지를, 단순한 번역상의 차이만 있는 경우에는 그러한 차이가 있어도 상응한다는 것을 나타내는 설명 내용을 기재하여야 한다.

(3) 우선심사신청에 필요한 증빙서류의 생략

① 증빙서류 ①, ②의 생략

미국 특허상표청의 public PAIR 전산망을 통하여 위 증빙서류를 용이하게 입수할 수 있는 경우에 우선심사신청인은 이러한 내용을 기재하고 해당 증빙서류의 제출을 생략할 수 있다. 다만, 심사관이 미국 특허청의 public PAIR 전산망을 통하여 증빙서류를 입수하기 곤란한 경우(예. 증빙서류 데이터가 생성되어 있지 않은 경우, 해당 미국 특허출원이 미공개상태인 경우)에는 보완 지시에 대응하여 상기 증빙서류를 제출하여야 한다.

② 증빙서류 ③의 생략

심사관련통지서에서 인용한 선행기술이 특허문헌인 경우에 대개 한국특허청이 해당 특허문헌을 보유하고 있으므로 상기 증빙서류 ③ 제출이 생략된다. 다만, 한국특허청이 보유하고 있지 않아 심사관이 용이하게 입수할 수 없는 경우에 심사관은 서류 제출이 필요하다는 보완지시를 할 수 있다.

심사관련통지서에서 인용한 선행기술이 비특허문헌인 경우 우선심사신청인은 해당 비특허문헌을 제출할 의무가 있으므로, 미제출시 우선심사신청인에게 해당 비특허문헌 선행기술의 제출을 요구하는 보완지시를 하여야 한다.

한편, 미국심사관이 선행기술에 의한 거절이유를 통지하지 않은 경우(예, 1차처리시 특허결정, 기재불비만으로 된 거절이유 통지)에는, 통지서에 인용한 선행기술이 없으므로 우선심사신청인은 선행기술문헌을 제출하지 않을 수 있다.

3.12.4 한-덴마크 특허심사하이웨이에 의한 경우

한-덴마크 특허심사하이웨이는 기본적으로 한-미 특허심사하이웨이와 동등한 조건으로 합의되어 우선심사 대상 및 제출 서류에 관하여 3.12.3절의 한-미 특허심사하이웨이에 관한 지침을 동일하게 적용할 수 있다.

다만, 한-미 특허심사하이웨이의 우선심사 신청에 필요한 증빙서류(5530-9p) 중 ①, ② 증빙서류는 3.12.2절의 한-일 특허심사하이웨이에서의 우선심사 신청에 필요한 증빙서류(5530-5p)와 같이 「국어 또는 영어로 된 그 번역문」을 함께 제출하여야 한다.

3.12.5 우선심사결정 또는 재결정 관련 유의사항

특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원에 대한 우선심사결정시에는 특허·실용신안심사사무취급규정제65조(우선심사결정의 통지)의 단서에 따라 우선심사신청인에게 통지하지 않는다. 다만, 우선심사신청을 각하결정하는 경우에는 다른 우선심사 신청 경우와 마찬가지로 우선심사신청인에게 통지한다.

우선심사결정서가 통지되지 않기 때문에 우선심사결정 후 심사착수가 되기 전에 출원인이 선행기술문헌과의 대비 설명서에 포함되어 있지 않은 청구항으로 명세서를 보정하거나 외국특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일하지 않은 청구항으로 명세서를 보정하는 경우에는 이에 대한 보완지시를 통하여 우선심사 재결정절차를 밟을 수 있다. 이 경우의 보완지시는 심사관의 판단에 의한 재량사항으로 특허·실용신안심사사무취급규정 제60조제2항에 따라 1개월 이내의 기간을 정하여 보완을 지시할 수 있다.

만일 출원인이 청구범위의 보정과 함께 보정된 청구항을 포함한 모든 청구항에 대하여 외국 특허청의 심사관련통지서에서 인용한 선행기술과의 대비설명서를 제출하거나, 외국특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항과의 대응관계설명표를 함께 제출하는 경우에는 우선심사 재결정절차를 밟지 않고 정상적으로 우선심사를 진행하여야 한다.

3. 13 출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2월 이내에 우선심사의 신청이 있는 실용신안등록출원

(1) 대상

출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2월 이내에 우선심사의 신청이 있는 실용신안등록출원을 대상으로 하므로, 특허출원은 대상이 되지 않는다. 별도의 증빙서류를 제출할 필요 없다.

(2) 기본 요건

- ① 실용신안등록출원은 권리존속기간이 출원 후 10년으로 특허출원(출원 후 20년)에 비해 짧다는 점과, 실용신안등록출원은 개인출원이 많다는 점, 그리고 수명(Life-Cycle)이 짧은 기술이 많다는 점을 고려하여, 출원과 동시에 심사청구를 하고 2개월 이내에 우선심사신청을 하면 아무 제한 없이 우선심사를 받을 수 있도록 한 것이다.
- ② 선출원으로부터 분할 또는 변경된 실용신안등록출원은 소급되는 선출원의 출원일에 소급하여 분할 또는 변경출원의 심사청구를 하는 것이 불가능하므로 동 요건에 따른 우선심사대상이 될 수 없다.

3. 14 「지역특화발전특구에 대한 규제특례법」 제36조의8에 따라 규제 특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원

(1) 대상

특화사업과 직접 관련된 특허출원을 대상으로 하며, 특허출원만 해당 되므로 실용신안등록출원은 대상이 되지 않는다.

(2) 기본 요건

- ① 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 적어도 한 명은 특허사업자이어야 한다.
- ② 출원일, 우선심사신청일 또는 우선심사여부결정일 중 적어도 한 시점에서는 특허사업자로 지정되어 한다.
- ③ 우선심사 신청 출원에 기재된 발명은 관련 특허사업과 직접 관련된 것이어야 한다. 관련 특허사업과 직접 관련된 것이라고 판단하기 어려운 경우 우선심사 신청인에게 보완지시를 통해 이를 입증하도록 할 수 있다. 다만, 직접 관련된 것일 가능성이 있고 특별한 사유가 없는 경우 추가 조사를 하지 않고 우선심사대상으로 인정할 수 있다.
- ④ 특허사업자 및 특허사업의 내용 등은 지방자치단체의 장이 공고하는 지방자치단체의 공보에서 확인할 수 있으므로, 우선심사 신청인이 지방자치단체의 공보를 제출하면 이를 토대로 우선심사대상여부를 판단한다.

<특허출원에 대한 우선심사 특례 적용 특구 지정 현황, 2008.12.31 현재>

연번	우선심사 특례 적용을 신청한 지역특구	특허청 협의일	특구 지정 고시
1	영양 고추산업특구	'07. 3. 21.	'07. 4. 27.
2	포항 구룡포과메기산업특구	'07. 6. 7.	'07. 7. 25.
3	경북 청도 반시나라 특구	'07. 08. 03	'07. 10. 10
4	거창 화강석산업특구	'07. 08. 09	'07. 10. 10
5	칠곡 양봉산업특구	'08. 05. 26	'08. 08. 01
6	영월 박물관특구	'08. 08. 07(1차) '08. 10. 22(2차)	'08. 12. 31
7	삼척 소방·방재산업테크노밸리 특구	'08. 09. 04	'08. 12. 31
8	신안 천일염산업특구	'08. 10. 07	'08. 12. 31
9	산청 지리산약초연구발전특구	'08. 11. 19	'08. 12. 31

3. 15 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원

(1) 대상

의료연구개발과 직접 관련된 특허출원을 대상으로 하며, 특허출원만 해당되므로 실용신안등록출원은 대상이 되지 않는다.

(2) 기본 요건

- ① 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 적어도 한 명은 위 규제 특례가 적용되는 입주의료연구기관이어야 한다.
- ② 출원일, 우선심사신청일 또는 우선심사여부결정일 중 적어도 한 시점에서는 위 규제 특례가 적용되는 입주의료연구기관으로 지정되어 한다.
- ③ 우선심사 신청 출원에 기재된 발명은 관련 의료연구개발과 직접 관련된 것이어야 한다. 따라서 의료연구개발과 직접 관련된 것이라고 판단하기 어려운 경우 우선심사 신청인에게 보완지시를 통해 이를 입증하게 할 수 있다. 다만, 직접 관련된 것일 가능성이 있고 특별한 사유가 없는 경우 추가 조사를 하지 않고 우선심사대상으로 인정할 수 있다.

3. 16 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 출원

(1) 대상

우선심사 신청인이 출원된 발명에 관하여 특허법 제58조제1항에 따른 전문기관(이하 ‘전문기관’이라 한다) 중 다음의 어느 하나에 해당하는 기관에 선행기술 또는 디자인의 조사를 의뢰한 경우로서

- ① 그 조사결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 출원을 대상으로 하며,
- ② 해당 전문기관이 우선심사 신청 후 1개월 이내에 우선심사의 신청에 관한 고시 별지 제4호서식에 따른 조사결과를 특허청장에게 제출하는 경우

※ 특허법 제58조제1항에 따른 전문기관

(1) 재단법인 한국특허정보원

(2) (주) 웹스

(3) (주)한국아이피보호기술연구소

[해당 출원의 국제특허분류(IPC)가 전기전자 또는 정보통신의 기술분야로
확정된 특허출원과 실용신안등록출원에 한정한다]

(4) 아이피솔루션주식회사(특허출원과 실용신안등록출원에 한정한다)

(2) 기본 요건

전문기관으로부터 선행기술조사보고서가 제출된 우선심사신청 출원에 대하여 우선심사여부를 결정한다. 심사대상 청구항과 선행기술조사보고서의 조사 대상 청구항이 동일한 경우에는 우선심사신청을 인정한다.

전문기관의 선행기술조사보고서를 심사에 활용할 수 없는 경우(ex 특허출원의 청구항과 조사대상 청구항이 다른 경우, 선행기술조사보고서의 활용이 곤란한 경우 등)에는 기간을 정하여 보완지시를 하여야 하고 보완 지시 후에도 보완되지 않으면 우선심사신청을 각하한다.

제3절 우선심사의 신청

우선심사신청은 심사청구와 유사한 성격을 가지므로 특허법 및 특허법이 정하는 명령에서 우선심사신청과 관련하여 세부 규정이 없는 경우에는 심사청구에 관한 규정을 적용하도록 한다.

1. 우선심사 신청인

출원인은 물론 누구든지 우선심사를 신청할 수 있다. 다만 「국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원」에 대해서는 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직을 포함한다)만 우선심사 신청이 가능하다(고시§3).

미성년자, 금치산자 등 행위 무능력자가 우선심사를 신청하는 경우에는 법정대리인에 의하여 절차를 밟아야 하며, 법인이 아닌 사단의 경우 대표자 이름으로 우선심사신청을 할 수 있다.

2. 우선심사의 신청 절차(고시§5, 6)

(1) 우선심사의 신청인은 특허법시행규칙 별지 제22호 서식의 ‘우선심사신청서’에 다음의 서류 및 물건(그 근거가 되는 물건이 있는 경우)을 첨부하여 특허청 고객서비스과 또는 특허청 서울사무소 출원등록서비스과에 제출하여야 한다.

- 우선심사신청설명서 1통(별표의 우선심사의 신청에 관한 증빙서류 첨부)
- 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

※ 우선심사신청설명서 없이 벤처기업확인서, 기술혁신형 중소기업확인서 또는 부품·소재기술개발전문기업확인서만을 첨부한 경우에는, 비록 우선심사신청설명서가 첨부되지 않았지만 신청이유가 충분히 소명되었으므로 보완지시를 하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다.

- (2) 우선심사의 신청인은 「특허료 등의 징수규칙」에 의하여 우선심사신청료를 국고수납은행에 납부하여야 한다.
- (3) 고시 제4조1호에 의한 출원(「특허법」 제61조제1호 규정에 의한 제3자 실시)에 대하여 우선심사의 신청을 하는 자는 우선심사신청설명서에 출원된 발명 또는 고안을 제3자가 실시한 상황을 구체적으로 기재하여야 한다.
- (4) 고시 제4조제2호의 규정에 의한 출원(「특허법시행령」 9조 각 호, 「실용신안법시행령」 제5조 각 호, 「지역특화발전특구에 대한 규제특례법」 제36조의8 및 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」 제26조의 출원)에 대하여 우선심사의 신청을 하는 자는 우선심사신청설명서에 우선심사의 신청이유를 구체적으로 기재하여야 한다.

우선심사신청의 취하 가능 여부

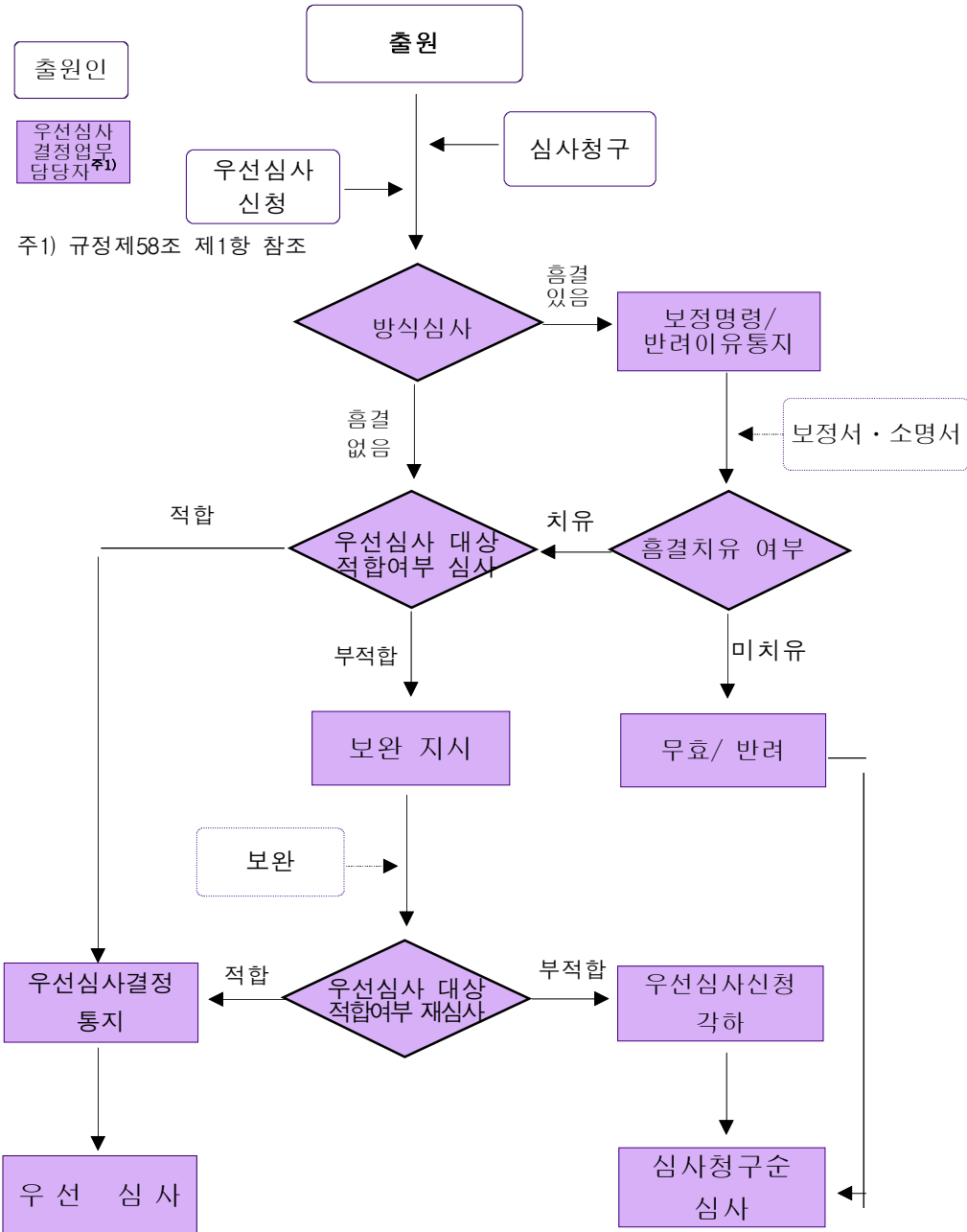
우선심사신청의 취하는 우선심사결정 통지가 있는 경우에는 인정하지 않는다.

이는 심사관의 우선심사결정 통지가 있는 경우에는 우선심사신청의 효력이 발생하여 심사관(또는 특허청)은 우선심사신청이 유효한 것으로 보고 심사에 착수하기 때문이다.

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

제4절 우선심사여부 결정 절차

1. 심사절차 흐름도



2. 심사단계별 심사 개요

2. 1 방식심사

고객서비스국장은 우선심사신청에 대한 방식심사를 완료한 후 해당 심사국장에게 이송하여야 한다(규정§57).

고객서비스국으로부터 우선심사관련서류가 이송되면, 우선심사 결정업무 담당자는 당해출원 및 우선심사신청서에 대한 방식심사를 실시한다. 우선심사신청에 대한 방식심사는 아래와 같다(규정§58).

(1) 보정명령 및 반려이유통지

우선심사 결정업무 담당자는 이송받은 서류에 대한 방식심사의 결과 당해 서류가 법령에 정한 방식에 위배되거나, 수수료를 납부하지 아니하거나 부족하게 납부한 때에는 특허청장 명의로 보정을 명하거나 반려이유를 통지하여야 한다.

우선심사 결정업무 담당자는 방식에 위배된 사항이 특허법시행규칙 제11조에 해당하는 사항인 경우에는 반려이유를 통지하고 그렇지 않은 사항에 흠결이 있는 경우에는 보정을 명한다.

우선심사 결정업무 담당자가 방식심사 결과 흠결이 있어 보정을 명하거나 반려이유를 통지하는 경우 의견서(보정서)나 소명서를 제출할 수 있는 지정기간은 1월로 하며, 흠결내용을 명확하게

기재하여 통지한다.

(2) 흠결해소여부 판단 및 처분

우선심사 결정업무 담당자는 지정기간 경과 후 출원인이 제출한 의견서(보정서)나 소명서를 참작하여 흠결해소여부를 다시 판단한 후 흠결이 해소된 경우에는 우선심사신청이 적합한지 여부를 심사하고 흠결이 해소되지 않은 경우에는 특허청장 명의로 당해 우선심사신청절차를 무효처분하거나 우선심사 신청서류를 반려한다.

우선심사신청인이 의견서(보정서)나 소명서를 지정기간을 경과하여 제출한 경우라도 우선심사 결정업무 담당자가 당해 우선심사신청절차를 무효처분하거나 우선심사 신청서류를 반려하기 전인 경우에는, 무효처분하거나 이들 서류를 반려하지 않고, 유효한 의견서(보정서)나 소명서로 취급하여 흠결해소 여부를 다시 판단한다.

(3) 수수료의 반환

우선심사 결정업무 담당자는 방식심사 결과 우선심사신청절차를 무효처분하거나 우선심사 신청서류를 반려할 경우 과오납통지서를 별도로 통지하거나 무효처분 또는 반려통지서에 수수료 반환절차에 관한 반환절차 안내문을 게재하여 통지한다.

무효처분이나 반려통지서의 안내문에는 우선심사신청을 무효처분(또는 반려)하겠다는 취지, 처분에 대한 행정심판 또는 행정소송 제기 안내, 반환받을 금액, 수수료 반환신청방법 등을 기재한다.

우선심사신청절차를 무효처분하거나 우선심사 신청서류를 반려한 경우 반환 금액은 우선심사 신청료 전액으로 한다.

2. 2. 우선심사 여부 결정

(1) 우선심사 출원의 IPC 부여

IPC의 확정이 지연되는 경우 우선심사 결정업무 담당자 지정도 늦어지므로 심사관은 다른 출원에 우선하여 우선심사 신청된 출원의 IPC 부여를 조속히 하여야 한다. 인계받은 날부터 2주 이내에 확정 분류하거나 재분류를 요청하여야 한다.

우선심사신청된 출원의 IPC부여는 2주 이내에 확정분류를 하지 않는 경우 자동적으로 확정분류 된다.

(2) 우선심사 여부의 결정기한(규정§59)

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

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.

(3) 관계기관에 대한 의견문의(규정§61)

우선심사 결정업무 담당자는 당해 출원이 고시 제4조에서 규정한 우선심사의 신청대상에 속하는지에 관하여 판단하기 어려운 경우에

는 관계기관에 의견문의를 할 수 있다.

(4) 우선심사신청의 보완 지시

우선심사 결정업무 담당자는 우선심사가 신청된 출원이 고시 제4조에서 규정한 우선심사의 신청대상이 되지 않는 것으로 판단되거나, 우선심사신청대상에 해당되는지 여부가 제출된 서류만으로 불분명한 경우에는 1월 이내의 기간을 정하여 우선심사 신청서를 보완할 것을 지시한다(규정§60).

우선심사 보완지시기간 경과후 제출된 보완서류에 의하여도 보완사항을 해소하지 못한 경우에는 우선심사의 신청을 각하하고, 우선심사신청인 및 출원인(출원인이 우선심사신청인이 아닌 경우에 한한다)에게 이를 통보하여야 한다(규정§62).

(5) 우선심사신청의 보완가능 내용

우선심사신청의 보완은 우선심사신청후 우선심사여부결정시까지 가능하며, 보완할 수 있는 사항은 특별한 제한은 없다. 다만, 우선심사신청대상 출원이나 우선심사신청인의 동일성을 변경하는 보완은 인정되지 않는다.

(6) 우선심사결정의 통보(규정§65)

우선심사 결정업무 담당자는 당해 출원이 고시 제4조에서 규정한 우선심사의 대상에 해당하여 우선심사를 하기로 결정한 경우에는 즉시 우선심사신청인 및 출원인(출원인이 우선심사신청인이 아닌 경우에 한한다)에게 그 사실을 통보하여야 한다.

다만, 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원은 우선심사 결정 사실을 통보하지 않는다.

(7) 수수료의 반환

우선심사신청각하 후 수수료 반환 절차는 우선심사신청이 무효처분되거나 반려된 경우의 수수료 반환 절차와 같으나 반환금액은 우선심사신청료에서 우선심사여부 결정비용을 제외한 금액으로 한다.

2. 3. 우선심사

(1) 우선심사결정후 처리기간

심사관은 우선심사를하기로 결정한 출원에 대하여 우선심사결정서 발송일부터 2월 또는 「특허법 시행령」 제8조의3제2항(「실용신안법 제9조에서 준용하는 「특허법 시행령」 제8조의3제2항을 포함한다)에 따른 선행기술의 조사결과가 심사관에게 이송된 날부터 1월 중 늦은 날(이하 처리기한'이라 한다) 이내에 심사에 착수하여야 한다(규정§66조제1항).

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 1월 늦은 날 이내에 심사에 착수하여야 한다(규정§66조제2항).

※ 우선심사 신청급증 등으로 인하여 처리기한 이내에 심사에 착수할 수 없는 경우에는 심사과장 또는 심사팀장에게 보고하여야

한다(규정§66조제1항단서).

※ 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원의 경우에는 우선심사 결정통지서를 별도로 발송하지 아니하므로, 우선심사를하기로 결정 또는 재결정한 날 중 늦은 날을 우선심사 결정통지서의 발송한 날로 본다.

우선심사 출원의 중간서류는 지정기간 만료일 또는 심사관이 해당 서류를 이송받은 날 중 늦은 날부터 2월 이내에 처리하여야 한다(규정§66조제4항).

(2) 우선심사 결과의 통지 등

- ① 우선심사 결정업무 담당자는 우선심사를하기로 결정한 출원에 대한 최종처리결과(특허결정, 실용신안등록결정, 특허거절결정, 실용신안등록거절결정, 취하·포기 등)를 우선심사신청인(우선심사신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다)에게 통지하여야 한다(규정§67).
- ② 우선심사 관련서류(우선심사신청료 납부영수증 원본 포함)가 전자문서가 아닌 경우, 심사관은 최종처리결과를 통지한 후에 우선심사 관련서류를 해당 국 주무과장에게 이송하여야 하며, 해당 국 주무과장은 이송받은 우선심사 관련서류를 전산 입력하여야 한다(규정§67). 다만, 우선심사 관련 서류가 전자문서인 경우에는 전산 입력 조치를 생략한다.

2001. 6. 30. 이전 출원의 우선심사 보류

2001. 6. 30. 이전 출원으로서 제3자가 심사청구한 출원을 우선심사하는 경우 심사청구일로부터 3월 이내에는 특허여부결정을 보류한 후 3월이 경과한 시점에서 특허여부결정을 한다.

이는 2001. 6. 30. 이전출원은 당해출원에 대하여 제3자가 심사청구한 경우에는 출원인은 제3자가 심사청구했다는 사실을 통보받은 날부터 3월 이내에 출원을 보정할 수 있기 때문이다.

우선심사신청된 출원의 분할출원의 심사 착수시기

우선심사신청된 원출원을 기초로 한 분할출원을 하였으나, 분할출원에 대하여 우선심사를 신청하지 않은 경우 분할출원의 심사착수는 분할시점과 관계없이 원출원의 심사청구일을 기준으로 한다.

다만, 분할출원에 대해 우선심사신청이 있는 경우라면, 분할출원에 따른 심사순위와 우선심사결정에 따른 심사순위 중 빠른 순위를 기준으로 하여 심사에 착수한다.

우선심사관련서류를 이송받기 전에 심사착수된 경우 취급

심사착수후 우선심사가 신청된 경우 우선심사가 신청된 출원이 우선심사대상에 해당되면 심사관은 이를 적합한 우선심사신청으로 인정하여 우선심사를 진행한다.

이 경우 중간서류 처리는 우선심사규정에 따라 정해진 기간 이내에 처리하도록 한다.

**우선심사신청된 출원이 국내우선권주장출원의
선출원이 된 경우 취급**

국내우선권주장출원의 선출원이 특허출원인 경우 그 출원은 선출원일로부터 1년3월이 경과된 시점에 취하된 것으로 본다. 선출원이 취하된 경우 특허법 제36조를 적용함에 있어 선원권이 없는 것으로 취급하나 그 선출원이 취하로 간주되기 이전에 특허결정이나 거절결정이 있게 되면 선원권을 갖게 되어 후출원이 특허를 받지 못하는 경우가 있으므로 우선심사신청된 출원이 국내우선권주장출원의 선출원이 된 경우에는 다음과 같이 취급한다.

우선심사여부결정전에 우선심사청구된 출원이 국내우선권주장 출원의 선출원임이 확인된 경우에는 우선심사대상에 해당하지 않는 것으로 취급하여 기간을 정하여 우선심사신청에 대한 보완을 지시(보완서에 우선심사를 할 수 없는 취지를 기재)한 후 지정된 기간이 경과한 후 우선심사신청을 각하한다.

다만, 우선심사신청을 각하하기 이전에 우선권주장을 취하한 경우에는 유효한 우선심사 신청으로 취급하여 우선심사를 진행한다.

우선심사결정후 우선심사대상출원이 국내우선권 주장출원의 선출원이 된 경우에는 취하간주시기까지 심사를 보류한다.

< 별첨 >

우선심사제도 운용관련 법령

1. 우선심사제도의 관련 특허법령
 - 가. 특허법 제61조, 실용신안법 제15조
 - 나. 특허법시행령 제9조, 실용신안법시행령 제5조
 - 라. 특허·실용신안 심사사무취급규정(2008.9.30 훈령 제580호)
 - 마. 우선심사의 신청에 관한 고시(2008.9.30 고시제2008-21호)
2. 「방위사업법」 제34조, 동법시행령 제39조, 동법시행규칙 제27조 및 동법시행규칙 제28조
3. 소음·진동규제법 제2조, 동법시행규칙 제3조
4. 「소음·진동규제법」 제2조 및 동법시행규칙 제3조
5. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조 및 동법시행규칙 제7조
6. 「대기환경보전법」 제2조 및 동법시행규칙 제6조
「폐기물관리법」 제2조, 같은 법 시행령 제5조
7. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조 및 동법시행규칙 제3조
8. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제2조 및 동법시행규칙 제3조

9. 「하수도법」 제2조
10. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조
11. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조
12. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제10조제1항 및 제15조
13. 「산업기술혁신 촉진법」 제2조
14. 「에너지기본법」 제12조
15. 「신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법」 제11조
16. 「전기통신기본법」 제11조
17. 「정보화촉진기본법」 제18조
18. 「과학기술기본법」 제11조
19. 「산업기술혁신촉진법」 제16조 및 동법시행령 제18조
20. 「부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법 시행규칙」 제6조
21. 「전자거래기본법」 제2조
22. 「지역특화발전특구에 대한 규제특례법」 제36조의8
23. 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」 제26조

제6장 기타 심사 절차

제1절 심사관의 무효심판 청구

1. 취 지

일반적으로 심판의 분쟁은 관련한 이해관계인이 청구하는 것이 원칙이나, 특허의 무효심판, 특허권 존속기간의 연장등록무효심판 및 정무효심판에 대해서는 이해관계인 이외에 심사관도 청구할 수 있도록 하고 있다.

등록된 특허권에 대하여 무효사유를 가지고 있다는 사실을 알고 있는 이해관계자가 특허권자와 합의하여 반대급부를 받고 이미 제기한 무효심판을 취하하거나 무효심판을 제기하지 않기로 합의하면 부실한 권리가 존속하게 된다.

특허권은 이해관계가 있는 분쟁 당사자뿐만 아니라 일반 공중에게도 효력을 갖는 바, 부실한 권리가 존속하는 경우 부실한 권리에 무효사유가 있다는 사실을 알지 못하는 이해관계자나 일반공중은 그 특허권의 효력에 따라 부당하게 이익을 침해받을 수 있게 된다.

이에 특허법에서는 이해관계자 이외에 공익의 대표자인 심사관으로 하여금 부실권리에 대하여 무효심판을 청구할 수 있게 하는 제도를 마련하고 있다.

※ 2006. 3. 3.자 공포된 특허법에 따라 종전의 이의신청 제도가 폐지되고 등록공고 후 3개월간 누구나 무효심판을 청구할 수 있도록 함으로써 등록 후 공중심사의 기능이 무효심판으로 일원화되었다.

2. 무효심판의 청구요건

2. 1. 당사자

심사관의 무효심판 청구권에 있어서 청구인은 심사관이 되고 피청구인은 권리자가 된다.

2. 1. 1 무효심판의 청구인

무효심판을 청구 할 수 있는 자는 “이해관계인”과 “심사관”에 한한다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월이 되는 날까지는 누구든지 무효심판(무효사유가 특허법 제33조제1항 본문의 규정 또는 특허법 제44조의 규정에 위반된 경우는 제외)을 청구할 수 있다.

여기서 심사관은 특허청 직원으로써 소정의 교육을 이수하고 심사관 발령을 받은 자를 말한다. 일반적으로 무효심판을 청구하는 심사관은 당해 출원의 IPC 분야의 심사를 담당하는 심사관이 되나, 필요한 경우 해당출원을 심사한 심사관, 심사과장(팀장), 비심사부서 근무 심사관, 또는 특허심판원 소송수행관도 가능하다.

일반적으로 무효심판은 당해 기술분야의 기술지식뿐 만 아니라 장기간 소요되고 심판에 관한 전문지식도 요구됨으로 무효심판청구 심사관 지정시 이를 고려하도록 한다.

판례: 무효심판을 청구할 수 있는 심사관

실용신안법 제25조제2항이 심사관으로 하여금 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있도록 규정한 것은 심사관 개인을 이해관계인으로 보아서가 아니라 실용신안 제도의 원활한 목적달성을 위한 공익적 견지에서 나온 것이므로 그 심사관은 심판제기 당시 실용신안의 등록출원에 심사를 담당하고 있는 자이면 되고 반드시 당시 실용신안등록을 심사하여 특허결정한 심사관에 한하거나 심결 당시에 그 심사관의 지위에 있어야만 하는 것은 아니다. (대법원1989.3.14.선고 86후171판결)

2. 1. 2 무효심판의 피 청구인

무효심판의 피청구인은 특허권자다. 특허권자는 무효심판 청구시 특허등록원부에 특허권자로서 등록되어 있는 자이다.

공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 그 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다(특§139②).

심판 청구 시 공유의 특허권자 중 일부의 자만을 피청구인으로 하고 일부의 자를 누락한 경우에는 누락된 특허권자를 추가하는 보정을 할 수 있으며(특§140②1), 특허법 시행규칙 별지 제9호서식[보정서(심판청구서등 보정)]에 피청구인 변경에 관한 사항을 기재하고 보정내용을 증명(특허등록 원부 등)하거나 설명할 수 있는 내용을 첨부하여 제출하도록 한다.

2. 2. 심사관이 청구할 수 있는 심판의 유형

특허법 및 실용신안법 관련 규정에 따라 심사관이 청구할 수 있는 심판은 특허법 제133조 규정에 의한 「특허의 무효심판」, 특허법 제134조 규정에 의한 「특허권존속기간연장등록의 무효심판」, 특허법 제137조 규정에 의한 「정정의 무효심판」, 실용신안법 제31조 규정에 의한 「실용신안등록의 무효심판」 및 실용신안법 제33조 규정에 의한 「정정의 무효심판」이 있다.

심사관이 이들 심판을 청구할 수 있도록 한 이유는 특허제도의 원활한 목적달성을 위한 공익적 견지에서 도입의 필요성이 있기 때문이다. 그러나 무효심판청구는 심사와는 달리 심사관의 기본적인 직무가 아니라 부수적인 직무이고 무효심판은 원칙적으로 이해당사자가 청구하여야 하며, 심사관의 무효심판 청구가 빈발 할 경우 심사결과의 안정성을 해할 수 있으므로 제한적으로 청구하도록 한다.

즉, 심사관에 의한 무효심판청구는 ① 당해 특허권이 무효될 가능성이 높고 ② 당해 특허권을 존속시킬 경우 특허권이 공공의 이익을 해하거나, 해할 가능성이 높으며 ③ 현실적으로 무효심판을 청구하는 청구인이 없는 경우에 한하여 청구하도록 한다.

2. 3 무효심판을 신청할 수 있는 사유

2. 3. 1. 특허의 무효심판

(1) 관련규정

특허법 제133조(특허의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청 구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.

1.- 8. 생략 (아래 참조)

(2) 무효심판 이유

① 특허권의 무효심판 이유

특허법 제133조제1항의 본문에 의하면 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허의 무효심판을 청구할 수 있도록 하고 있다.

1. 제25조(외국인의 권리능력)·제29조(특허요건)·제32조(특허를 받을 수 없는 발명)·제36조(선원)제1항 내지 제3항 또는 제42조(특허출원) 제3항·제4항의 각 규정에 위반된 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조(공동출원)의 규정에 위반된 경우
3. 제33조제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조(외국인의 권리능력)의 규정

에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우

5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우
6. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
7. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
8. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

② 거절이유, 보정각하이유와의 관계

특허청구범위의 기재방법(특§42⑧), 출원의 단일성요건에 대한 위반(특§45)은 **거절이유**이고, 최후거절이유통지 후 보정요건(특§47③)은 **보정각하이유**이나, 무효심판 청구의 이유로 되지 않는다(특§133).

특허청구범위의 기재방법(특§42⑧) 등의 상기 요건을 무효사유로 하지 않는 이유는 이들 요건 위반은 형식이나 절차의 문제이고 발명자체에 실체상의 하자가 없는 것이므로 이것을 이유로 무효로 하는 것은 가혹하기 때문이다.

이들 요건을 간단히 요약하면 다음과 같다.

구분	무효이유	거절이유	보정각하사유 (최후거절이유통지후)
특허법 관련규정	§133① 각호의 1	무효이유+ 특§42⑧, §45	새로운 거절이유+§47③

③ 요지변경 또는 신규사항이 추가된 경우의 취급

2001. 7. 1 이후의 출원은 신규사항이 추가된 경우 심사단계에서는 거절이유가 되며(최후거절이유통지이후에는 보정각하사유), 등록후에는 무효이유가 된다. 신규사항이 청구항에 추가된 경우에는 당해 청구항에 대하여만 무효사유가 되나, 상세한 설명에 신규사항이 추가된

경우에는 특허권 전체가 무효 사유가 된다.

그러나 2001. 6. 30. 이전 출원의 경우에는 요지변경된 경우 심사단계에서는 보정각하 이유가 되며, 등록후에는 무효이유가 되지 않고 특허출원일을 보정서가 제출된 때에 출원된 것으로 본다. 따라서 요지변경된 출원이 등록된 경우 무효사유는 당해 출원이 보정서를 제출한 날에 제출된 것으로 보고 무효이유 등을 판단한다.

☞ 신규사항 추가 여부 판단은 제4부 제2장 참조

④ PCT출원의 특칙

국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서 · 청구범위 또는 도면(도면 중의 설명에 한함)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 발명 또는 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면 중의 설명을 제외한다)에 기재된 발명에 해당하지 않는 발명이 특허명세서 또는 도면에 포함된 경우에는 무효이유가 된다(외국어 국제출원고유의 무효이유 : 특§213).

국제출원의 원문이나 번역문중 하나에만 기재되거나 어디에도 기재되지 않은 사항이 특허명세서 또는 도면에 기재되어 있다면 무효이유가 된다.

⑤ 무효이유 존부 판단의 기준시

무효원인의 존부는 통상 출원시이지만, 특허법 제133조제1항제4호의 무효이유와 같이 특허 후에 있어서 특허가 조약에 위반하는 것이 된 때에 있어서의 판단 기준시점은 무효사유에 해당하게 된 때이다.

2. 3. 2. 특허권 존속기간의 연장등록의 무효 심판

(1) 관련 규정

제134조(특허권의 존속기간의 연장등록의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다

1.-5. 생략(아래 참조)

(2) 무효심판 청구이유

특허권 존속기간의 연장등록 무효심판 청구의 이유는 특허법 제91조 연장등록거절이유와 같다.

심사관은 특허법 제134조 규정에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다

1. 그 특허발명을 실시하기 위하여 제89조의 허가 등을 받을 필요가 없는 발명에 대하여 연장등록이 된 경우
2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
3. 연장등록에 의하여 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 당해 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
5. 제90조 제3항의 규정에 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

2. 3. 3. 정정의 무효심판

(1) 관련 규정

제137조(정정의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 제133조의2제1항 또는 제136조제1항의 규정에 의한 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정에 위반한 경우에는 그 정정의 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 제136조제1항 각 호의 어느 하나
2. 제136조제2항 내지 제4항(제133조의2제4항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)

(2) 정정의 무효심판 청구이유

정정의 무효심판 청구이유는 특허법 제137조제1항 규정에 따라, 특허무효심판 또는 정정심판에서의 정정이 특허법 제136조제1항 각 호의 어느 하나의 규정이나, 특허법 제136조제2항 내지 제4항(제133조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 위반된 것에 한하며, 정정심판에서의 정정거절이유와 동일하다.

2. 4. 무효심판을 청구 할 수 있는 기간

특허권의 설정등록 후라면 특허권의 소멸 후에도 청구할 수 있다. (특§133②, 특§134②, 특§137②, 실§31②, 실§33) 여기서 특허권소멸의 원인은 존속기간 만료로 인한 소멸에 한하지 않고, 포기에 의한 경

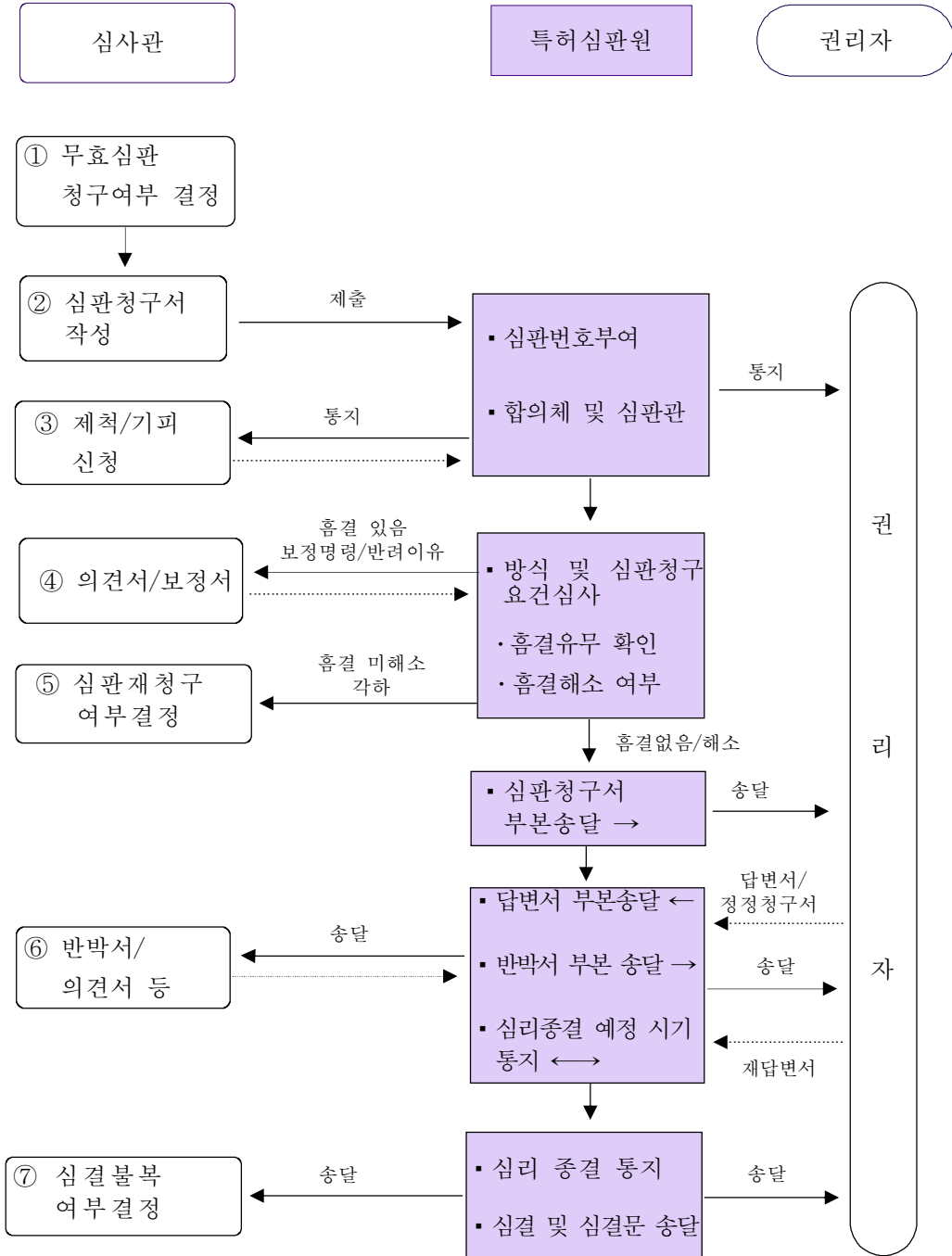
우도 포함한다.

다만, 특허가 무효로 된 때는 그리하지 아니하나 특례로서 특허가 특허법 제133조제1항제4호에 해당하는 경우에는 특허가 무효로 된 후에도 심판을 청구할 수 있다.

이것은 특허권 등의 기간만료에 의한 소멸 후 당해 특허권의 존속기간중의 침해행위에 대한 손해배상의 청구가 된 경우, 그 청구를 당한 상대방은 그 특허권의 소멸후에도 그 청구에 대항하는 수단으로서 당해 특허를 무효로 하는 것에 대하여 심판을 청구할 수 있다는 뜻을 규정한 것이다.

3. 무효심판 청구 및 심판절차별 대응

3. 1. 흐름도



3. 2 심판 절차별 대응

현재 특허법 및 실용신안법 관련 규정에 따라 심사관이 청구할 수 있는 심판은 특허(실용신안등록)의 무효심판, 특허권 존속기간연장등록의 무효심판, 정정의 무효심판(특허 및 실용신안)이 있다.

그러나 심사관이 신청하는 무효심판은 대부분 신규성 및 진보성위반을 이유로한 특허나 실용신안 등록의 무효심판이므로 여기에서는 이들 무효심판을 중심으로 설명한다.

무효심판 청구여부 결정

가. 검토대상

심사관은 당해 출원이 다음에 해당되게 된 경우에는 무효심판 청구 여부를 검토하여 소속 국장에 보고한다.

(1) 특허심판원 관련

특허심판원으로부터 부실권리의 존속방지를 위한 처리 (심판편람 제12편 제11장)에 근거하여 해당 심사국이 통보받은 사건

심판편람 : 부실권리의 존속방지를 위한 처리

1. 특허(등록)의 무효사건으로서 무효라는 취지의 심결 및 판결이 이루어진 후에 심결확정 전에 다음 사유로 심판청구가 각하되거나 취하되어 그 권리가 존속되

는 경우에는 부실권리일 개연성이 있는 것이므로 당해 심사국에 그 처리결과를 통보하여 심사관으로 하여금 그 특허(등록)의 무효심판청구 여부를 검토하도록 한다.(심판사무취급규정 §87)

가. 권리자가 권리의 전부 또는 일부를 양도(이전, 일부이전, 지분일부 이전, 권리 공유 등을 포함한다.)함으로써 이해관계가 소멸되어 심판청구가 각하 혹은 취하된 경우

나. 권리자가 상대방에게 전용실시권, 통상실시권, 전용사용권, 통상사용권을 허여함으로써 심판청구가 각하 혹은 취하된 경우

2. 심사국에 통보 등

심판정책과는 위에 해당하는 사건이 처리된 때에는 각 권리별 분류표에 의거 분류하고 소정의 서식에 의하여 특허청 해당 심사국에 통보하고 필요한 경우 심판서류철을 대출하여 준다.

3. 무효심판청구 여부의 결정

심사관은 특허심판원으로부터 통보를 받은 날로부터 1월 이내에 무효심판청구 여부를 결정하여야 하며, 그 구체적인 절차는 특허·실용신안 심사사무취급규정 제56조의 규정에 따라서 처리한다.

4. 심판청구인

당해 사건의 심판청구인은 IPC(KPC), 물품의 구분, 상품류 구분상의 심사관이 된다. 다만, 심사국장은 필요한 경우 당해 심사관 이외의 심사관을 심판청구인으로 할 수 있다.

5. 우리나라에 등록된 특허, 실용신안 및 디자인의 권리내용과 동일한 내용이 다른 나라(기관)에 선출원되어 선공개·선공고되거나 등록된 것은 당해 심사국이 상 기 3 및 4에 따라 처리한다.

(2) 이종출원관련

후출원에 대한 심사결과 선출원에 무효사유가 있음을 확인 한때

(3) 기 타

출원 후 12개월 이내에 특허결정된 특허에 대한 심사노트 재작성 결과 선출원이 발견된 경우, 심사평가 결과 중대한 흠결이 있음을 확인한 경우, 특허 또는 등록실용신안에 대한 정보제공, 새로운 증거의 발견 등의 경우

나. 청구여부 검토 및 보고

(1) 무효심판 청구 여부 결정 및 보고

담당심사관, 심사파트장, 심사과장(팀장)으로 구성된 3인의 합의체에서 협의에 의해 무효심판 청구여부를 결정한다. 3인 합의체가 무효심판을 청구하기로 결정한 경우 담당심사관은 무효심판청구 여부 결정서를 작성하여 심사국장에게 보고한다.

특허심판원으로부터 부실권리의 존속방지를 위한 처리 지침(심판편람 제12편 제11장)에 근거하여 당해 심사국이 통보 받은 사건은 무효심판을 청구하지 않기로 결정한 경우에도 결정서를 작성하여 보고 하도록 한다.

(2) 무효심판 청구 여부 결정서 작성 시 고려 사항

무효심판 청구 여부 결정서에는 검토안건, 사건의 내용, 무효심판 청구 대상이 된 발명의 요지, 무효심판의 청구이유, 검토의견 및 무효심판 청구 여부에 대한 검토결과 등을 명확하게 기재한다.

심판청구서 작성

가. 일반적 기재사항

무효심판을 청구하기로 한 경우 심사관은 특허법시행규칙 별지 제 31호 서식에 심판청구서를 작성한다.

심판청구서에는 당사자의 성명 및 주소, 사건의 표시, 청구의 취지 및 그이유 등을 표시하여야 한다.

제출된 심판청구서는 심판의 절차가 계속중인 경우 언제든지 보정할 수 있으나 심판의 요지를 변경하는 보정은 인정되지 않으므로 심판청구서 작성시 유의하여야 한다.

☞ 심판청구서 작성 서식 및 예시 붙임 참조

나. 청구의 취지

“특허 제0000호의 특허를 무효로 한다. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다. 라는 심결을 구합니다.”라고 기재한다.

또한, 특허청구의 범위에 2개 이상의 발명이 기재되어 있으며, 그 가운데 특정의 발명에 대해서 심판을 청구하려고 하는 경우에는 “특허 제00호 제00항의 특허를 무효로 한다. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다라는 심결을 구합니다.”라고 기재한다.

다. 청구의 이유 작성

심사관은 심판청구서 제출시 심판청구서에 심판청구의 이유서를 첨부하여 제출한다.

심판청구이유는 가급적 무효심판의 이유가 되는 모든 이유를 간결하고 상세하게 설명하여 제출하도록 한다.

청구이유작성 서식 등은 별도로 규정이 없으나 아래 예시와 같이 청구이유를 심판관이 명확히 알 수 있도록 증거와 함께 제출하도록 한다.

무효심판의 청구의 이유는 일반적으로 청구인의 적법성 여부, 특허발명이 증거발명과 비교하여 무효가 되는 이유 및 결론 등이 포함하며, 증거자료를 첨부하고 있다.

청구이유 작성 예

청구 이유에는 사건의 개요(권리설정까지의 경과), 특허발명의 요지, 무효사유의 항목으로 나누어 기재한다.

(1) 사건의 개요

권리의 설정까지의 경과를 기재한다. 출원일(우선권을 수반하는 출원에서는 우선권주장일과 국명도 기재한다.), 등록일과 등록번호 등을 기재한다. 이러한 사항들은 심사서류 및 등록원부에 의하여 알 수가 있다. 발명의 요지에 관계없는 보정에 대해서는 기재할 필요가 없다.

(2) 무효사유에 해당하는 구체적 설명

대상이 되는 특허가 어떠한 논리구성에 의하여 무효사유에 해당하는가를 명확히 기술한다. 통상, 발명을 구성요건으로 분류하여 기재하는 것이 유효하다. 주장하는 내용을 증명하기 위한 증거를 이용하는 경우에는, 증거 능력을 명확히 한다.

(3) 특허발명의 요지

심판대상이 되는 권리인 특허청구범위에 기재된 내용을 특허발명의 요지로서 기재한다.

(4) 무효사유

심판의 대상이 되는 발명은 전술한 무효사유 중 어디에 해당하는가를 결론으로서 기술한다. 복수의 사항에 해당하는 경우에는 그 사유를 모두 기재한다.

☞ 신규성 또는 진보성을 이유로 한 특허무효심판의 작성요령 붙임 참조

심판관지정통지시 대응

특허심판원으로부터 심판번호, 합의체지정에 관한 통지가 있는 경우 심사관은 심판관 합의체 심판관이 제척 또는 기피사유가 있는지 여부를 확인하여 기피 또는 제척사유가 있는 경우 기피 또는 제척신청을 한다.

가. 제도의 개요

제척은 일정한 원인에 의하여 법률상 당연히 직무의 집행에서 제외되는 것이며, 기피는 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있어 당사자 등으로부터 그 직무집행의 배제신청이 있는 경우에 직무집행에서 제외되는 것이다.

나. 제척의 원인 및 신청

(1) 제척원인(특§148)

특허법 제148조 규정에 따라 심판관이 사건의 당사자, 참가인 등으로 심판의 공정을 기하기 어려운 경우 등을 제척원인으로 하고 있다.

심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정, 특허이의에 대한 결정 또는 심결에 관여한 경우 제척원인이 된다. 여기서 특허여부결정에 관여한 때란 심사관으로서 최종처분을 한 경우를 말하여 거절이유 등을 통지한 경우는 제외한다.

또한 심판관이 협의심사 등 심사에 관여한 때에도 제척이유에 해당된다.

판례: 심판관이 심사에 관여한 때

심판관이 심판관여로부터 제척되는 사정에 관여한 때라고 함은 심사관으로서 직접 사정을 담당하는 경우를 말하는 것이므로 거절의 예고통지를 하는데 관여하였을 뿐이라면 전심의 거절사정에 관여하였다고 할 수 없다.(대법원, 80. 9. 3. 78후3)

(2) 제척의 신청(특§149)

심판관에 제척사유가 있는 경우 심사관은 특허법시행규칙 제61조 규정에 의한 별지 제33호 서식의 심판사건신청서에 의하거나 구술에 의하여 제척하고자 하는 심판관 성명 및 제척원인을 명백히 하여야 한다. 다만, 구술에 의한 신청이 인정되는 것은 구술심리의 경우에 한한다(특§151).

제척신청은 심결시까지 할 수 있으며, 심결에서 확정까지는 상급심의 청구 또는 소의 원인으로 할 수 있고, 심결 확정후에는 재심의 사유로 할 수 있다(특§178, 민소§422).

다. 기피신청 및 기피원인

(1) 기피원인(특§150)

기피원인은 심판관에게 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있다고 인정될 때 라고 규정되어 있으나 이는 당사자가 그 심판관의 불공정을 염려할 만한 객관적, 합리적 이유를 의미하고 제척의 원인으로 까지는 될 수 없으나 다음과 같은 경우에는 문제가 될 수 있다.

- ① 심판관이 사건의 당사자와 친우일 때
- ② 심판관이 사건의 당사자와 원한관계에 있는 때
- ③ 심판관이 사건에 대하여 경제적으로 특별한 이해관계를 가지고 있을 때
- ④ 심판관이 사건에 대하여 사적인 감정서를 제출한 일이 있을 때
- ⑤ 심판관이 당사자와 내연 또는 약혼관계가 있을 때

(2) 기피의 신청(특§151)

심판관에 기피사유가 있는 경우 심사관은 특허법시행규칙 제61조 규정에 의한 별지 제33호 서식의 심판사건신청서에 의하거나 구술에 의하여 기피하고자 하는 심판관 성명 및 기피원인을 명백히 하여야 한다. 다만, 구술에 의한 신청이 인정되는 것은 구술심리의 경우에 한한다.

사건에 대하여 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 신청을 할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못하였을 때 또는 기피

의 원인이 그 후에 발생한 때에는 진술을 한 후에도 신청을 할 수 있다(특§150②). 여기에서 진술이라 함은 구술심리에 의한 경우는 당사자 또는 참가인이 일정의 신청을 한 때는 아직 그 이유에 대하여 진술을 하지 아니하여도 진술이 있었던 것이라고 할 수 있다.

서면심리에 의한 경우는 답변서, 의견서 등의 제출이 있었을 때에는 진술이 있는 것이라 할 수 있다.

방식심사 결과에 대한 대응

(1) 반려이유통지에 대한 대응

특허심판원장은 심판청구서 또는 심판관련서류가 특허법시행규칙 제11조 규정의 각호의 1에 해당하는 흠결이 있는 경우 심사관에 반려이유통지를 한다.

심사관이 반려이유통지를 받은 경우 반려이유를 검토하여 소명이 가능한 경우에는 특허법시행규칙 제11조제3항의 별지제24호 서식의 소명서를 제출한다.

반려이유로 지적한 사항이 소명이 가능한 사항이나 기재에 흠결이 있는 경우에는 소명서 제출과 별도로 특허법시행규칙 제13조의 별지제9호 서식의 보정서를 제출할 수 있다.

한편 반려이유를 받은 흠결을 소명하거나 보정할 수 없는 경우에는 심판청구를 취하하거나 특허법시행규칙 제11조제3항의 별지제8호 서식의 반려요청서를 제출하는 등 적절히 대처하도록 한다.

(2) 보정명령에 대한 대응

심판장은 심판청구서가 특허법 제140조제1항의 규정에 위반되는 경우이거나 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우 기간을 정하여 심사관에게 관련서류에 대한 보정을 명한다.

심사관은 보정명령을 받은 경우 그 보정명령의 정당성을 판단하여 그 보정명령이 정당한 경우로서 그 흠결을 해소 할 수 있는 경우에는 특허법시행규칙 제13조의 별지 제9호 서식의 보정서를 제출하며, 보정명령이 정당하지 않은 경우에는 보정명령에 대한 의견서를 제출한다.

한편 보정명령에서 지적받은 흠결을 보정할 수 없는 경우에는 심판청구를 취하하는 등 적절히 대처하도록 한다.

답변서 부분 송달시 대응

무효심판의 심판청구서가 피청구인에게 송달되면 피청구인은 답변서 제출 및 정정청구를 할 수 있다.

답변서나 정정청구가 있는 경우 심판장은 심사관에게 답변서나 정정청구서 부분을 송달한다.

이 경우 심사관은 송달된 답변서나 정정청구서를 검토하여 정정청구가 부적법하다고 하는 취지의 주장을 할 수 있다.

또한 변박서 제출시 특허가 무효로 되어야 한다는 새로운 증거를 제출할 수 있다.

심판청구(서)의 취하·각하·반려에 대한 대응

심판청구서 또는 심판관련 서류가 방식에 흠결이 있어 심사관이 심판청구를 취하한 경우, 특허심판원장이 특허법 시행규칙 제11조 규정에 따라 반려한 경우, 심판장 또는 심판관합의체가 특허법 제141조 또는 제142조 규정에 따라 심판청구서 또는 심판청구를 각하한 경우 심사관은 다시 무효심판 청구 여부를 검토한다.

한편, 각하 또는 반려 이유로 지적된 흠결을 해소할 수 있고 무효 사유가 그대로 있는 경우에는 다시 무효심판을 청구하도록 한다.

심판청구서의 보정

심사관은 심판이 특허심판원에 계속되고 있는 때에는 심판청구서를 보정할 수 있지만 그 보정은 심판청구서의 요지를 변경하는 것이어서는 아니된다.

심판청구서의 요지를 변경하는 보정은 당사자나 사건의 표시 및 청구의 취지를 변경하여 동일성을 해치는 보정을 말한다.

(1) 당사자의 변경

심판을 청구한 심사관의 보정은 심사관의 성명에 오기가 있는 경우

오기를 정정하는 것과 같이 청구인의 동일성을 잃지 않는 경우를 제외하고는 요지변경이다.

피청구인의 보정은 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함한다)하는 경우 요지변경이 아니다(특§140②1).

(2) 사건의 표시 및 청구의 취지의 보정

출원번호 또는 권리번호의 표시에 잘못이 있어 이것을 보정한 때는 그 잘못이 단순히 오기 등과 같이 그 보정에 의하여 심판청구의 대상의 동일성을 잃지 아니하는 경우에 한하여 요지변경으로 하지 아니한다.

무효심판의 대상이 된 청구항을 다른 청구항으로 변경하는 보정은 요지변경이며, 특허의 무효심판청구의 대상이 된 발명이 정정심판에 의하여 정정된 경우 정정후의 특허발명을 심판청구의 대상으로 변경하는 보정은 요지변경으로 보지 아니한다.

(3) 심판청구 이유 및 증거의 보충

심사관이 심판의 계속중에는 심판청구의 이유를 보충하는 것은 요지변경이 아니다.

심판청구이유를 보충하는 것은 심판청구의 취지를 변경하지 아니하는 한 최초 신청한 이유의 일부 또는 전부를 정정하고 다시 새로운 이유를 추가할 수 있다(특§140②).

다만, 심리종결 통지후에 심판청구이유를 보충할 경우 심판관의 판단에 따라 심리재개의 여부를 판단하므로 심리종결후 심판청구 이유는 특별한 경우에 한하여 제출하도록 한다(특칙§66).

판례: 심판청구서의 보정

증거와 변론취지에 의하여 심판청구인으로 표시한 “박영의”는 “박규재”의 별명에 불과하고 따라서 이 사건청구는 “박규재”가 제기하였다고 봄이 상당할 것이므로 이 사건에 있어서 청구인으로 “박영의”를 “박규재”로 정정을 하면 족한 것이다.(대법원 1967. 8. 29 선고 67후 9판결, 특허무효)

심사관의 보정

심사관이 무효심판을 청구한 경우 심판을 청구한 심사관은 가급적 변경을 하지 않도록 한다.

다만, 심판을 청구한 심사관이 퇴직 등으로 당해 업무를 수행할 수 없는 경우 등 불가피한 경우에는 특허법시행규칙 별지제9호의 서식(심판청구보정(보충)서)에 청구인 변경에 관한 사항과 보정내용을 증명하거나 설명할 수 있는 내용을 첨부하여 제출하도록 한다.

구술심리 요청시 대응

심판장으로부터 구술심리의 기일 및 장소에 관하여 통지를 받은 경우 심사관은 구술기일을 변경할 필요성이 있는 경우 기일변경청구서에 정당한 이유를 구체적으로 기재하여 청구한다.

구술심리진술요지서는 구술심리 기일 10일 전까지 제출하도록 한다.

구술심리가 개정되면 심판장의 당사자의 출석 등을 확인한 후 다음
(2009년 추록)

절차에 따라 구술심리가 진행된다

① 청구인의 진술

심판장은 청구인 또는 그 대리인에 대하여 청구의 취지 및 이유의 요지를 진술하게 한다.

한편, 청구의 이유가 심판청구 및 구술심리 요지서에 기재한 것과 같으면 그 취지를 진술하면 된다.

② 피청구인의 진술

이어 피청구인 또는 그 대리인에 대하여 답변의 취지 및 이유의 요지를 진술하게 한다.

③ 변박 및 그 변박에 대한 답변

피청구인측이 진술한 답변에 대해 청구인측이 변박하고 그 변박에 대한 답변이 있으면 피청구인측이 그것을 진술하게 한다.

④ 심판장 심문

심판장은 청구인의 청구취지, 이유 및 피청구인의 답변의 취지, 이유에 대하여 불명료한 진술(기재)의 석명을 명한다.

⑤ 상대방의 진술

석명에 대한 상대방의 의견진술을 요구한다.

⑥ 기타 구술심리 절차

증거의 인부, 재정증인의 채택여부 결정, 기일지정 또는 서면심리의 고지, 증거조사, 증거조사결과에 대한 의견진술 등이 있은후 심판장이 폐정한다.

기타 심판관련 절차

(1) 우선심판제도

심판은 심판청구일 순서로 심리하는 것을 원칙으로 한다. 다만 예외적으로 다른 사건에 우선하여 심리할 필요가 인정되는 사건에 대해서는 다른 사건에 우선하여 심판할 수 있다.

심사관이 직권으로 무효심판을 청구한 사건은 우선심판의 대상으로 하고 있다. 우선심판신청이 있으면 심판장은 우선심판대상여부를 결정하여 당사자에게 통보하여야 한다.

(2) 증거조사 및 보전

① 증거조사

특허심판에서는 직권탐지주의에 의하므로 직권증거조사가 원칙이나 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여도 증거조사를 할 수 있다. 당사자 등의 신청에 의할 경우에 증거조사는 증거신청 → 채부결정 → 증거조사의 실시 → 증거조사의 결과 의한 심증 형성의 순서를 밟게 된다.

증거신청은 심판장에게 하며, 직권으로 증거조사를 한 때에 심판장은 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

② 증거보전

증거보전이란 심판절차내에서 본래의 증거조사를 행할 수 있을

때까지 기다리자면 그 증거방법의 조사가 불가능하거나 또는 곤란하게 될 사정이 있는 경우에 별도로 미리 증거조사를 하여 그 결과를 확보하여 두기 위한 심판절차를 말한다.

직권으로 또는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 증거보전을 할 수 있다.

증거보전의 신청은 심판청구전에는 특허심판원장에게, 심판계속중에는 그 사건의 심판장에게 신청인 및 상대방, 증명할 사실, 증거, 증거보전의 사유를 명시한 증거보전신청서를 제출하고 아울러 증거보전의 사유를 소명하여야 한다. 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다.

(3) 서증의 제출방식

문서를 증거로 제출하는 경우에는 원본, 정본 또는 인증등본으로 제출함이 원칙이다. 서증에는 이를 제출하는 당사자에 따라서 청구인이 제출하는 것은 “갑”, 피청구인이 제출하는 것은 “을”, 당사자 참가인이 제출하는 것에는 “병”이라는 부호를 붙이고, 그 제출순서에 따라서 번호를 기재한다.

한편, 보조참가인은 심판당사자가 아니므로 피참가인의 부호를 그대로 따른다. 복수의 서증이 서로 밀접한 관련을 가질 경우에는 하나의 모번호에 가지번호를 부여한다.

(예 갑 제1호증의 1, 2, 3... : 심판청구인이 제출하는 첫 번째 서증으로서 관련이 있는 첫 번째, 두 번째, 세 번째 문서)

서증으로 인용되는 문서가 외국어로 되어 있는 경우에는 증거로 인용하는 부분의 번역문을 반드시 첨부하여야 하며, 그 번역문의 내용에 다툼이 있을 경우에는 전문가의 감정을 받아야 한다.

(4) 일사부재리의 원칙

특허심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 이를 일사부재리의 원칙이라고 한다. 각하심결이 확정된 경우에는 일사부재리의 원칙이 적용되지 않으며, 요건은 다음과 같다.

- ① 일사부재리의 원칙은 본안 심결이 확정된 경우에만 적용되며 각하심결이 확정된 경우에는 적용되지 않는다.
- ② 심결에 대하여 통상의 불복방법으로는 더 이상 다룰 수 없게 된 상태가 되어야 한다.
- ③ 동일사실에 의한 심판청구이어야 한다.

여기서 “동일사실”이란 청구원인 사실의 동일성을 말한다. 그러므로 동일사실이란 청구취지를 이유있게 하는 구체적 사실, 즉 구체적인 무효 또는 취소사유 등(신규성·진보성·선원의 지위)이 동일한 것을 말한다.

- ④ 동일증거에 의한 심판청구이어야 한다.

여기서 “동일증거”라 함은 동일성을 가진 증거의 의미이다. 이전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 동일증거에 포함

되는 것으로 해석된다.

판례: 일사부재리의 원칙

일사부재리의 원칙을 정한 구 특허법 제147조에 규정된 ‘동일 증거’에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 참조).

⑤ 동일한 심판청구이어야 한다.

동일심판이란 청구취지의 대상으로 되어 있는 권리가 같고 그 종류가 동일한 심판을 말한다.

예컨대 확인대상발명이 동일한 권리범위확인심판의 경우에 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판은 동일심판이다. 또한 무효심판에 대한 심결시 일부인용 및 일부기각이 가능하므로 일부무효심판과 동일한 심판에 해당되는 경우에 일사부재리의 원칙이 적용될 수 있다.

(5) 특허의 정정청구

① 의의

특허무효심판절차에서 특허권이 무효로 될 우려가 있는 경우에, 무효심판의 피청구인이 무효심결을 회피하기 위하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구하는 제도를 말한다.

② 절차

정정청구를 할 수 있는 자는 특허권자이며, 전용실시권자, 질권자, 직무 발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 정정청구를 할 수 없다.

특허권자는 i) 무효심판청구서의 부분송달 후 답변서를 제출할 수 있는 기간내에, ii) 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대한 직권심리후 의견서를 제출할 수 있는 기간내에, iii) 심판장이 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우(§133조의2①, 2007. 1. 3. 개정)에 한하여 정정청구를 할 수 있다.

③ 정정청구의 범위

특허의 정정청구는 먼저 i) 특허청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 한하여 할 수 있다.

또한 iv) 그 정정된 내용이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않아야 한다(§133조의2⑤, 2006. 3. 3. 신설로 독립특허요건 적용 배제). 구체적으로 v) 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있는데, 다만 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서만 가능하다.

④ 정정청구서의 제출 및 기재사항

(1) 명세서 또는 도면의 정정을 청구하고자 하는 자는 다음의 사항을 기재한 정정청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(특

§133의2④ 준용 특§140①). i) 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), iii) 심판사건의 표시, vi) 청구의 취지 및 그 이유

(2) 정정한 명세서 또는 도면의 첨부

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 때에는 정정 청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다(특§133의2④ 준용 특§140⑤). 명세서를 정정할 때에는 명세서 전문을 첨부하여야 한다. 명세서만을 정정하거나 도면만을 정정하더라도 항상 도면이 포함된 명세서 전문을 첨부하여야 한다.

4. 특허소송

심사관의 무효심판청구가 기각된 경우 특별한 사정이 없는 한 기각 심결에 불복하지 않고 심판원의 심결을 인정한다.

그러나 심사관의 청구가 인용된 경우 피청구인은 심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 소를 제기할 수 있다.

4. 1. 심결에 대한 소송

(1) 당사자

원고는 피청구인이며, 피고는 심사관이 된다.

(2) 제소기간

소의 제기는 심결의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 하여야 하며, 이 기간은 불변기간이다(특§186③④, 실§33).

(3) 판결

법원은 심리의 결과 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 그 심결을 취소하여야 한다(특§189①, 실§33).

또한 법원은 청구가 이유 없다고 인정한 때에는 그 청구를 기각한다

심결 또는 결정의 취소 판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다(특§189②, 실§33).

판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특§189③, 실§33).

4. 2 상고

(1) 상고

특허법원의 판결에 불복이 있을 때에는 대법원에 상고할 수 있다(특§186⑧, 실§33).

(2) 상고기간

상고의 제기는 특허법원의 판결이 송달된 날로부터 2주일내에 원심법원인 특허법원에 상고장을 제출하여야 한다(민소§425 준용 §396, §397).

(3) 상고이유

상고는 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있음을 이유로 하는 때에 한하여 할 수 있으며(민소§423), 민사

소송법 제424조에서 규정하는 절대적 상고이유가 있는 경우에 할 수 있다.

민사소송법 제423 및 제424조

제423조 (상고이유) 상고는 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다.

제424조 (절대적 상고이유) ①판결에 다음 각호 가운데 어느 하나의 사유가 있는 때에는 상고에 정당한 이유가 있는 것으로 한다.

1. 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때 , 2. 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때, 3. 전속관할에 관한 규정에 어긋난 때, 4. 법정대리권·소송대리권 또는 대리인의 소송행위에 대한 특별한 권한의 수여에 흠이 있는 때, 5. 변론을 공개하는 규정에 어긋난 때, 6. 판결의 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때

무효심판 청구 여부 결정서

1. 사건개요

(무효심판 청구여부를 결정하게 된 사유 등 기재)

2. 등록발명(고안)의 요지

3. 무효심판청구의 이유

(무효심판청구이유 등 기재)

4. 무효심판청구 여부

무효심판 청구여부:

무효심판청구에 대한 의견

합의체	의견	청구여부
담당심사관		
심사파트장		
심사과장(팀장)		

○○심사과장(팀장):

○○심사파트장 :

담당심사관 :

200 . . .

5637p ~ 5640p 까지는 가제로 인한 공란임.

심판청구서의 「청구이유」 기재요령

1. 청구이유기재 개요

특허법 제140조제1항 및 제140조의2 제1항은 심판청구서에 기재하여야 할 사항을 규정하고 그 사항 중 하나로서 「청구의 취지 및 그 이유」를 기재하도록 하고 있다.

「청구의 취지 및 그 이유」에 있어서 「이유」에는 심판청구의 실질적인 이유에 대해서 청구인의 주장, 입증을 구체적이고 명확하게 기재할 필요가 있다.

<관련판례>

심판청구이유의 기재는 그 청구 원인이 특정될 수 있을 정도로 기재하면 족한 것이고 반드시 그 청구이유를 도출하게 된 과정을 상세히 기재하여야만 하는 것은 아니다(특허법원 98.6.25. 98허1259).

특허무효심판에 있어서는 「청구의 이유」란에 특허법 제133조 제1항 각호에 해당하는 실질적인 이유를 항목별로 구분하여 구체적으로 명확하게 기재하는 것이 바람직하다.

청구이유를 항목별로 구분하여 구체적으로 명확하게 기재할 경우 장점으로서는 심판청구인 쪽에서는 요점정리를 하면서 또는 심판청구의 필요성이 객관적으로 인식될 수 있도록 청구서를 작성할 수 있다고 하는 점에서 유용하며

심판부 입장에서는 심리에 필요한 부분을 쉽게 찾아 볼 수 있고 쟁점도 쉽게 정리되어 심리를 신속히 진행할 수 있다는 점에서 도움이 된다.

심판청구서의 「청구이유」란에는 이하의 항목에 따라 분리하여 주장·입증을 순차적으로 기재하는 것이 바람직하다(이하에 제시된 예는 특허

에 의해 ----로 하는 현저한 작용효과를 가진다는 것이다.

② 증거의 설명

이 건 특허발명과의 관계에 있어서 증거에 기재된 발명을 그 개시 부분과 함께 설명한다.

【기재례】

갑 제1호증(---저「---」---출판사---년---월---일 제---항 제---행목)에는 ----이 기재되어 있다.

③ 이 건 특허발명과 증거에 기재된 발명과의 대비

상기①, ②에 기초하여 이 건 특허발명과 증거에 기재된 발명을 대비해서 일치점과 차이점을 명확하게 하고 이 건 특허발명이 증거와 동일하다 또는 증거에 의해서 용이하게 발명을 할 수 있는 것이라는 이유를 명확히 기재한다.

【기재례】

이 건 특허발명과 갑 제1호증에 기재된 발명을 대비하면, 양자는 ----의 점에서 일치하고 (가)----의 점, (나)----의 점에서 서로 차이가 있다.

이하, 상기 차이점에 대해서 검토한다.

(가)의 점에 대하여 살펴보면, ----로서 ---과 ---과 같이 주지된 것이고

그 어느 쪽을 채용하는가는 ----에 따라서 임의로 정할 수 있는 단순한 설계상의 선택사항에 지나지 않는다.

또 (나)의 점에 대해서 보면, 갑제2호증의 기재에서 볼 때 ----로부터 이 점은 용이하게 설계변경한 것에 지나지 않는다. 그리고 이 건 특허발명의 효과로 하고 있는 ----에 대해서도 상기 갑제1호증 및 갑제2호증의 기재로부터 예측할 수 있는 효과 이상의 것도 아니다.

(4) 결 론

청구의 취지를 기재한 결론으로서 이 건 특허발명은 무효이유가 존재하므로 이를 무효로 하여야 한다는 뜻을 기재한다.

【기재례】

따라서 이 건 특허발명은 갑제1호증 및 제2호증에 기재된 발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허받을 수 없는 것이다.

그러므로 이 건 특허는 동법 제133조 제1항 제1호에 해당하여 무효로 하여야 한다.

3. 유의사항

(1) 복수의 발명에 대하여 특허무효심판을 청구할 경우에 있어서 발명(청구항)마다 무효의 이유가 각기 다른 경우에는 필요한 항(예를 들면, 「이 건 특허발명과 증거에 기재된 발명과의 대비」의 항)에 있어서 발명(청구항)마다 분리하여 기재한다.

(2) 명세서 또는 도면의 정정이 허용되어 있는 경우에는 「절차 경위」의 항에 그 뜻을 기재함과 동시에 필요한 항(예를 들면, 「이 건 특허발명의 설명」의 항)에 정정 후의 발명에 기초한 주장이 있음을 이해할 수 있도록 기재하는 것이 필요하다.

(3) 「이 건 특허발명과 증거에 기재된 발명과의 대비」의 항에 대하여 「일치점」, 「차이점」 「이 건 특허발명의 작용 효과」 등의 항목으로 전개하여 기재한다.

제2절 심사전치

(2009.6.30. 이전 출원)

1. 심사전치제도의 개요

심사전치란 심사관이 특허거절결정한 출원에 대하여 출원인이 특허거절결정불복심판을 청구하고 심판청구일로부터 30일 이내에 보정서를 제출한 경우, 곧바로 심판절차에 따라 심판하는 것이 아니라 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다.

심사전치제도는 특허거절결정 불복심판청구 후 30일 이내에 보정서를 제출한 출원에 대하여 특허거절결정을 담당한 심사관에게 다시 심사를 하게 함으로서 심판청구 후 보정을 통하여 특허거절결정의 원인이 된 거절이유를 해소한 출원에 대하여 조속히 권리를 설정해 줌으로써 심판 사건 수를 감소시키는 한편, 출원인을 보호하기 위한 제도이다.

거절결정불복심판의 개요

(1) 심판청구 대상

거절결정불복심판 청구의 대상은 “거절결정”이다.

(2) 심판청구인

심판청구인은 거절결정을 받은 자(승계인 포함)이다.

① 거절결정을 받은 자는 특허출원인이다.

② 특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.

(3) 거절결정에 대한 심판청구기간은 그 결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내이다.

특허심판원장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 청구에 의하여 또는 직권으로 거절결정에 대한 심판청구기간을 연장할 수 있다(특§15).

(4) 심판청구

거절결정불복심판을 청구하는 자는 특허법 제140조의2에서 정한 방식 요건을 만족하도록 심판청구서를 제출하여야 한다.

(5) 명세서 등의 보정

심판청구시에 보정은 명세서 또는 도면에 대해서 심판청구후 30일 이내에 할 수 있다.

2. 심사전치의 요건

2. 1 관련 규정

특허법 제173조 (심사전치)

- ① 특허심판원장은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 받은 자가 제132조의3의 규정에 의하여 심판청구를 하고 그 청구일로부터 30일 이내에 그 청구에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정한 때에는 심판을 하기 전에 이를 특허청장에게 통지하여야 한다.
- ② 특허청장은 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 경우에는 그 청구에 관한 특허출원을 심사관에게 다시 심사하게 하여야 한다.

2. 2 심사전치 요건

1) 특허거절결정된 출원

특허거절결정된 출원이어야 한다.

즉, 심사전치 대상출원은 심사관이 거절결정한 출원이어야 하므로 무효나, 반려된 출원은 심사전치의 대상이 되지 않는다.

2) 특허거절결정에 대한 불복심판의 청구

심사관으로부터 특허거절결정등본을 송달받은 출원인이 특허법 제 132조의3의 규정에 따라 30일 이내에 특허거절결정불복심판을 청구하여야 한다.

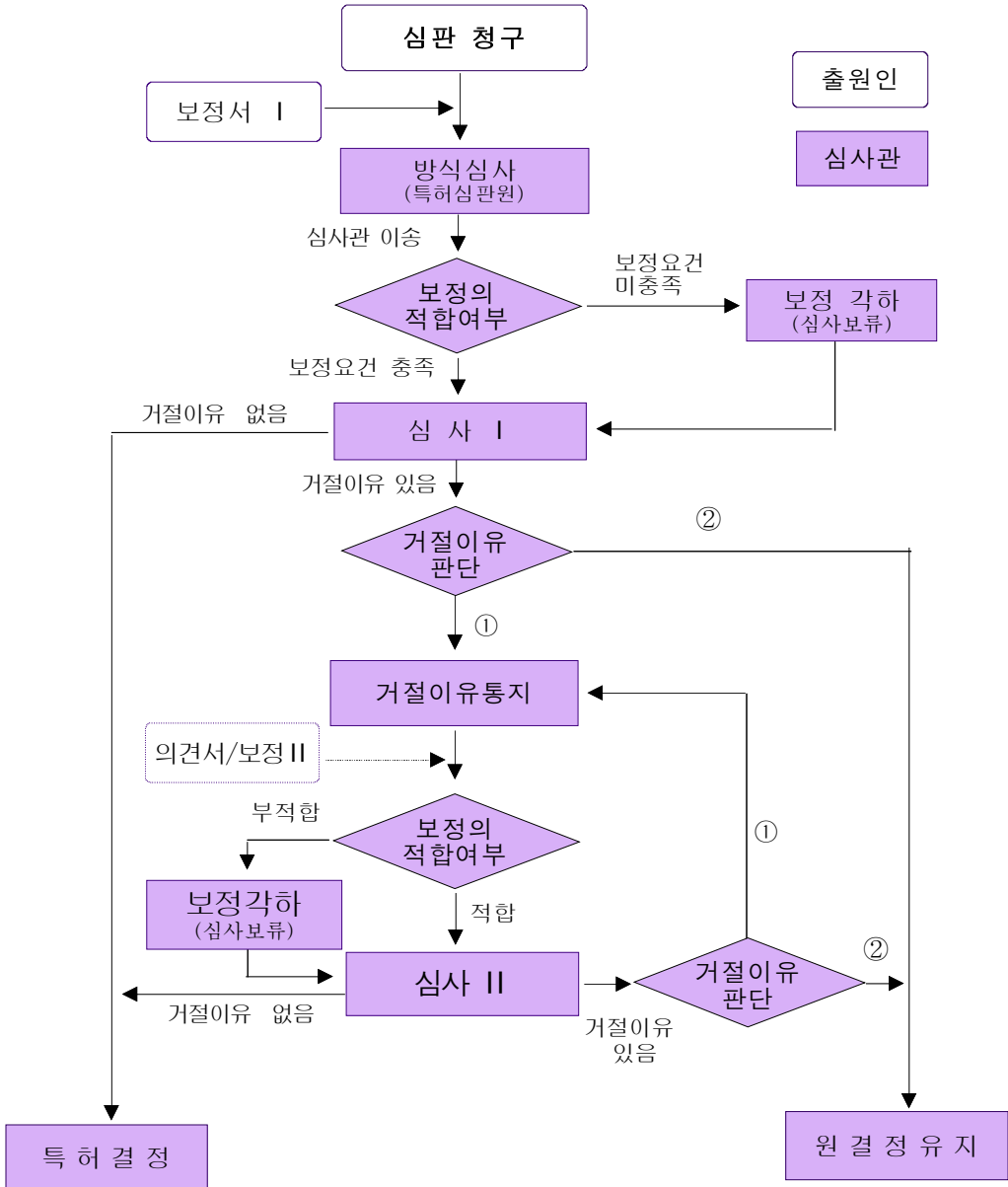
3) 심판청구시의 보정

심판청구인은 심판청구 후 30일 이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다.

여기서 보정은 형식적 보정을 의미하므로 실질적 내용을 보정하지 않은 경우에도 심사전치의 대상이 된다.

3(A). 심사전치된 출원의 심사(2001. 6. 30 이전 출원)

3. 1 심사절차 흐름도



① 지적하지 않은 거절이유

② 이전의 거절이유통지에서 지적한 거절이유

3. 2 심사 절차별 심사

방식심사 및 서류 이송

(1) 방식심사

심판정책과는 청구서를 접수하여 전산입력 및 방식심사를 완료한 후 심사국에 이송한다.

(2) 심사관 지정 등

국 주무과장은 특허심판원으로부터 심사전치된 출원이 접수되면, 그 사실을 심사전치출원 처리대장에 전산입력하고 심사관에게 인계하여야 한다(규정§51①).

심사전치된 출원의 담당심사관은 특허거절결정한 심사관을 지정하는 것이 원칙이다. 다만, 특허거절결정한 심사관의 소속이 당해 심사국 외로 변경되는 등으로 심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 심사전치된 출원의 기술분류를 심사하는 심사관을 담당심사관으로 한다.

보정의 적합성 판단

가. 보정의 범위

(1) 관련 규정

구 특허법 제47조(특허출원의 보정)

②특허출원인은 제1항 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월을 경과한 후 특허사정등본의 송달전에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

1.-3. 생략

4. 제132조의3의 규정에 의한 거절사정에 대한 심판의 청구일부터 30일이내에 보정하는 경우

구 특허법 제48조 (요지변경)

특허사정등본의 송달전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.

(2) 보정의 기간

거절결정 불복심판이 청구된 출원은 심판청구일부터 30일 이내에 명세서 및 도면을 보정할 수 있다.

(3) 보정의 범위

거절결정 불복 심판 청구 시 보정할 수 있는 범위는 출원단계에서의 보정의 범위와 같다.

즉, 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

☞ 세부사항은 4부 2(A)장 제2절 참조

나. 심판청구시 제출된 보정서의 보정각하 판단

(1) 관련 규정

구 특허법 제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용)

제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용) ①제51조·제57조제2항·제78조 및 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다.

(2) 보정각하

① 보정 각하하여야 하는 보정

특허법 제51조 규정을 준용하는 특허법 제174조 규정에 따라 특허거절결정불복심판후 보정중 보정각하결정 하여야 하는 출원은 보정이 요지변경된 경우로 다음과 같다.

- a. 불복심판 청구시 보정한 내용이 요지변경인 경우
- b. 불복심판 청구 후 심사전치된 출원에 대하여 심사관이 거절이유를 통지한 바, 거절이유 통지에 대응한 보정이 요지변경인 경우

② 보정각하 판단시 비교의 대상이 되는 명세서

보정의 적합성여부를 판단함에 있어서 보정각하여부 판단시 비교의 대상이 되는 명세서는 최초 출원명세서 또는 도면이다.

③ 보정각하후의 취급

- a. 결정으로 보정을 각하한 때에는 당해 결정등본의 송달이 있는

날로부터 30일이 경과할 때까지 심사를 보류한다.

이기간 중에 출원인이 보정각하결정에 대하여 특허법 제132조의4의 규정에 의한 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사를 중지하여야 한다.

- b. 특허법 제132조의4의 규정에 의한 심판청구에 의한 심판결과 보정각하결정을 취소하는 심결이 확정된 경우에는 보정된 명세서로 심사를 계속하고, 보정각하결정에 대한 심판청구기간의 경과나 보정각하결정 불복심판에서 보정각하가 확정된 경우에는 보정전 명세서로 다시 심사한다.

I - II. 단계 심사

(1) 관련 규정

구 특허법 제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용)

②제47조제2항제3호 및 제63조의 규정은 심판청구에 관련된 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다

(2) 거절이유를 통지하여야 하는 경우

심사전치된 출원에 거절이유가 있는 경우 거절이유에 대한 취급은 심사에서의 거절이유의 취급과 같다.

따라서 이미 통지한 거절이유에 대하여는 다시 거절이유를 통지하지 않아도 되며, 보정각하하고자 하는 경우도 거절이유를 통지할 필요가 없다.

(3) 거절이유통지 후 심사

심사전치된 출원의 거절이유통지 후 심사는 통상의 심사에서의 유사하다.

즉 거절이유통지 대응한 의견서나 보정서를 감안하여 재심사한 결과(보정서가 없는 경우에는 당초 명세서로 심사) ① 거절이유를 해소한 경우에는 등록 결정하고 ② 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 원 결정을 유지하여야 하며, ③ 보정에 의하여 요지가 변경된 경우에는 보정각하하고 ④ 지적하지 않은 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 통지하여야 한다.

특허결정 및 원결정유지

(1) 관련 규정

특허법 제175조 (심사전치의 종결)

① 심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 그 출원에 대한 거절사유가 해소된 때에는 특허거절결정을 취소하고 특허결정을 하여야 한다. 이 경우 그 특허거절결정의 심판청구는 소멸된 것으로 본다.

② 심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 특허결정을 할 수 없는 경우에는 다시 특허거절결정을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.

(2) 특허결정

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 심판의 청구가 이유 있다고 인정될 때에는 원 결정을 취소하고 특허결정(실용신안등록결정)을 하여야 하며, 특허(실용신안등록)결정서에는 「원결정을 취소합니다」라는 문구를 「이 특허출원(실용신안등록출원)은 특허결정(실용신안등록결정)합니다.」의 문구 앞에 삽입한다(규정§54①,②).

(3) 원 결정 유지

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 특허결정(실용신안등록결정)을 할 수 없는 경우에는 특허거절결정(실용신안등록거절결정)을 하지 아니하고 그 심사결과를 심사파트장에게 보고하고 출원인에게 통지하여야 한다.(규정§54④).

(4) 심사 후 서류철 및 서류의 이송

① 특허결정한 심판서류철의 이송

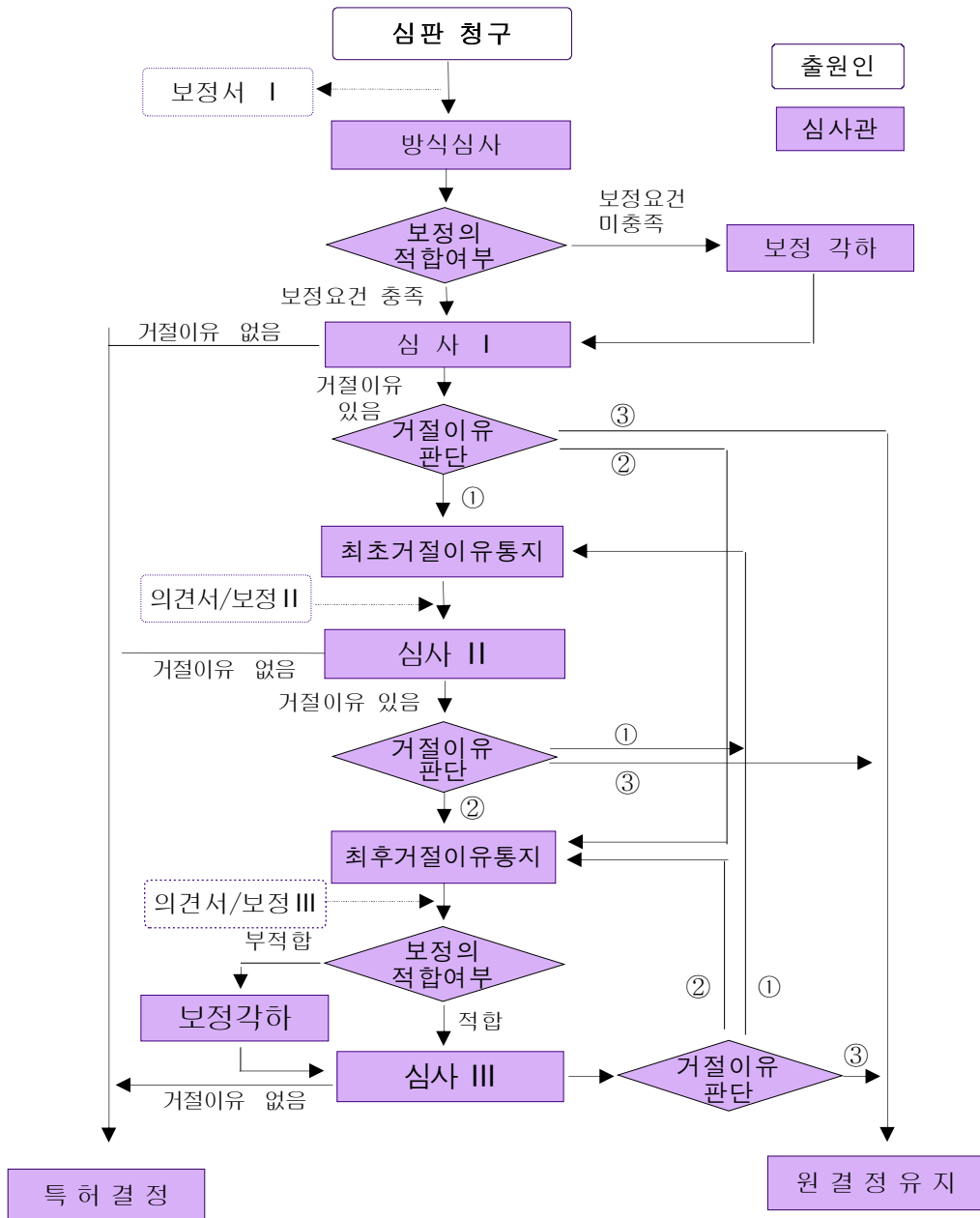
심사관은 심사전치된 출원을 특허결정(실용신안등록결정)한 때에는 특허결정서(실용신안등록결정서)사본 및 심판서류철을 특허심판원 심판정책과로 이송하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 그러하지 아니하다(규정§54③).

② 원 결정을 유지한 출원의 심판서류철의 이송

심사관은 심사전치된 출원에 대하여 심판청구의 취하, 출원의 취하 또는 출원의 포기가 있는 경우 및 원결정을 유지한 경우에는 심사결과통지서 사본 및 심판서류철을 특허심판원 심판정책과로 이송하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 특허심판원 심판정책과로 관련서류의 이송을 하지 않을 수 있다(규정§53 및 54④).

3(B). 심사전치된 출원의 심사(2001. 7. 1이후 출원)

3. 1 심사절차 흐름도



3. 2 심사 절차별 심사

방식심사 및 서류 이송

(1) 방식심사

심판정책과는 청구서를 접수하여 전산입력 및 방식심사를 완료하고 심사국에 이송한다.

(2) 심사관 지정 등

국 주무과장은 특허심판원으로부터 심사전치된 출원이 접수되면, 그 사실을 심사전치출원 처리대장에 전산입력하고 심사관에게 인계하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 그러하지 아니하다(규정 §51①).

심사전치된 출원의 담당심사관은 특허거절결정한 심사관으로 하는 것이 원칙이다. 다만, 특허거절결정한 심사관의 소속이 당해 심사국 외로 변경되는 등으로 심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 심사전치된 출원의 기술분류를 심사하는 심사관 등 심사에 적합하다고 인정되는 다른 심사관을 담당심사관으로 한다.

심사전치된 심판청구서에 흠결이 있는 경우의 취급

심판청구서에 흠결이 있으나, 특허심판원장이 이를 간과하고 심사전치된 경우에는 심판청구서를 다시 특허심판원에 환송하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 그 흠결이 경미하여 심판원장 또는 심판장의 보정명령에 의하여 용이하게 치유할 수 있고, 원결정을 유지할 경우에는 보정명령을 하지 않을 수 있으며, 이 경우 흠결사항을 기재하여 원결정 유지시 그 취지를 유선 등으로 통보할 수 있다.

보정의 적합성 판단

가. 보정의 범위

(1) 관련 규정

특허법 제47조(특허출원의 보정)

① 특허출원인은 제42조제5항 각 호에 따른 기한까지 또는 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호에서 정하는 기간에만 보정할 수 있다. <개정 2007.1.3, 2009.1.30>

1.-2 생략

3. 제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일로부터 30일

②- ③ 생략 아래참조

(2) 보정의 범위

거절결정 불복심판 청구일로부터 30일 내 보정할 수 있는 범위는 다음과 같이 최후거절이유통지에 대응한 보정의 범위와 같다.

① 거절결정 불복심판 청구일로부터 30일 내의 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.

② 거절결정 불복심판 청구일로부터 30일 내의 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
4. 특허법 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

☞ 보정의 범위 및 요건에 대한 판단 기준은 제4부 제2(B)장 제3절 참조

나. 심판청구 시 제출된 보정서의 보정각하 여부 판단

(1) 관련 규정

특허법 제51조 (보정각하)

① 심사관은 제47조제1항제2호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. <개정 2009.1.30>

특허법 제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용)

① 제51조·제57조제2항·제78조 및 제148조 제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제51조제1항중 “제47조제1항제2호”는 “제47조 제1항제2호 또는 제3호”로, “보정”은 “보정(동항제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것은 제외한다)”으로 본다

(2) 보정 각하

① 보정각하하여야 하는 보정

특허법 제51조 규정을 준용하는 특허법 제174조 규정에 따라 특허거절결정 불복심판 청구일로부터 30일 내의 보정을 보정각하하여야 하는 경우는 다음과 같다.

1. 보정요건(특허법 제47조제2항 및 제3항)을 만족하지 못한 경우
2. 그 보정(특허법 제47조제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우

심판청구일로부터 30일 내의 보정에 의하여도
거절이유가 해소되지 않은 경우의 심사

심판청구일로부터 30일 내의 보정에 의해서도 이전에 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 원결정을 유지하도록 한다. 한편, 보정에 의해서 거절이유가 해소되지 않았더라도 그 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우라면 보정각하하고 보정 전 명세서로 다시 심사한다.

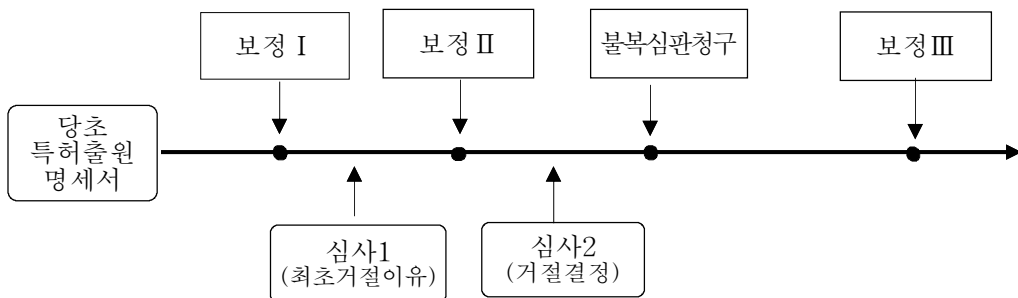
② 보정 각하시 비교의 대상이 되는 보정명세서

아래의 심사 절차에 있어서 보정의 적합성여부를 판단함에 있어서 보정각하여부 판단시 비교의 대상이 되는 명세서는 다음과 같다.

< 최초거절이유 통지 후 거절결정한 경우 >

- a. 보정 I의 내용을 반영한 명세서로 심사한 결과 거절이유가 있어 최초거절이유를 통지후
- b. 출원인이 보정 II를 제출한 경우 보정 II를 반영한 명세서로 재심사 한결과 거절이유를 해소하지 못하여 거절결정하고
- c. 출원인이 이에 불복하여 거절결정 불복심판을 청구하며, 보정 III을 제출한 경우
- d. 보정요건 중
 - 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고
 - 특허법 제47조 제3항의 보정요건은 보정 II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

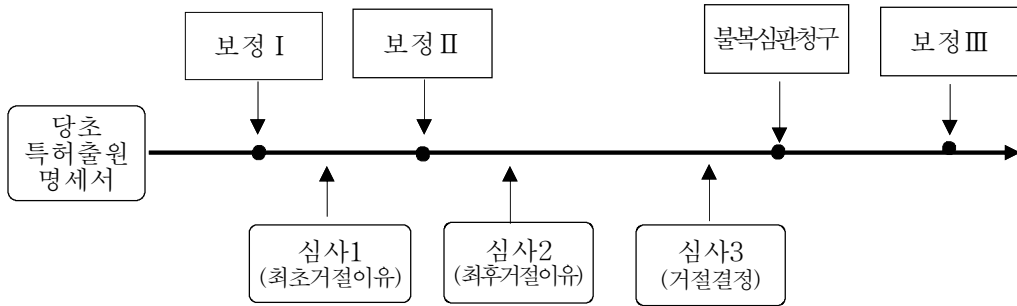
즉, 보정 III을 반영한 명세서와 보정 II의 동일 청구항을 비교하여 청구범위 감축여부 등을 판단한다.



< 최후거절이유통지후 보정각하 없이 거절결정한 경우 >

심사관이 최후거절이유를 통지하였으나 출원인이 보정서를 제출하지 않고 심사관이 재심사한 결과 거절이유를 유지할 수 있어 거절결

정하자 출원인이 거절결정을 불복심판을 청구하며, 보정 III을 제출한 경우 보정요건의 판단은 최초거절이유통지후 거절결정한 경우와 같다.



< 보정각하 후 거절결정한 경우 >

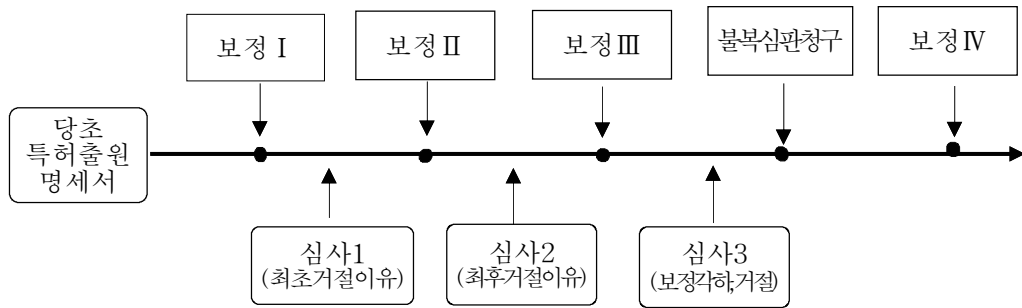
- a. 보정II의 내용을 반영한 명세서로 재 심사 한 결과 보정II에 의하여 발생한 거절이유가 있어 최후거절이유를 통지
- b. 출원인이 보정III를 제출한 경우 보정III의 보정요건을 판단한 결과 보정III이 보정요건을 충족하지 못한 것으로 판단되어 보정III을 보정각하하고
- c. 최후거절이유 통지의 기초가 된 보정II 명세서로 재심사한 결과 최후거절이유를 해소하지 못한 것으로 판단되어 출원을 거절결정
- d. 출원인이 이에 불복하여 거절결정 불복심판을 청구하며, 보정IV을 제출한 경우
- e1. 보정각하에 대한 불복없이 거절결정에 대한 불복만 한 경우에는 보정요건 중
 - 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고
 - 특허법 제47조 제3항의 보정요건은 보정II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

즉, 보정 IV을 반영한 명세서와 보정II의 동일 청구항을 비교하여 청구범위 감축여부 등을 판단한다.

e2. 거절결정에 대한 불복과 함께 보정각하에 대한 불복을 한 경우에는 보정요건 중

- 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고
- 특허법 제47조 제3항의 보정요건은 보정Ⅳ과 보정Ⅲ의 보정항목별 최종 보정 부분의 조합으로 보정내용을 확정 한 후 보정Ⅱ의 보정명세서 및 도면과 비교하여 보정요건을 판단한다.

※ 심판청구시 보정각하에 대한 불복여부가 불분명한 경우에는 보정각하 불복도 동시에 청구한 것으로 보고 보정요건을 판단한다.



I - III. 단계 심사

(1) 관련 규정

특허법 제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용)

②제47조제1항제1호·제2호 및 제63조의 규정은 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제63조제1항 단서중 “제47조제1항제2호에 해당하는 경우”는 “제47조제1항제2호 또는 제3호에 해당되는 경우(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)”로 본다.

(2) 심사전치된 출원의 거절이유통지기준

특허법 제63조를 준용하는 특허법 제174조 제2항 규정에 의하면, 심사전치된 출원으로 거절이유를 통지하여야 하는 출원에 관한 규정은 다음과 같다.

준용된 제63조 (거절이유통지) 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제47조제1항제2호 또는 제3호에 해당되는 경우(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)로서 제51조제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다.

심사전치된 출원에 대한 심사에 있어 심사 단계별로 거절이유통지와 보정각하 통지를 하여야 하는 경우는 다음과 같다.

① 거절결정 불복심판 청구 후 30일 내의 보정

- a. 거절결정 불복심판 청구 후 30일 내의 보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우에는 보정각하 후 보정 전 명세서로 심사한다.
- b. 거절결정 불복심판 청구 후 30일 내의 보정에 보정각하 사유는 없으나 보정된 명세서로 재심사한 결과 심사전치 전 심사단계에서 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 거절이유를 통지 하여야 한다.

즉 심사전치전 심사 단계에서 신규사항이 추가되는 등 보정요건을 충족하지 못했음에도 이와 같은 사실이 거절이유로 지적되지 않은채 거절결정되고 거절결정후 거절결정 불복심판청

구시 30일내의 보정에서 여전히 신규사항이 추가된 내용이 계속 존재하는 경우 심사관은 신규사항이 추가되었다는 이유로 보정을 각하하는 것이 아니라 거절이유를 다시 통지한다.

② 심사전치시 거절이유통지

- a. 거절이유가 심사단계의 최초거절이유통지 전부터 존재하던 거절이유인 경우 최초거절이유를 통지하고,
- b. 심사전치전 최초거절이유통지 또는 심사전치에서 최초거절이유통지에 대응한 보정에 의하여 발생한 거절이유인 경우에는 최후거절이유를 통지하며,
- c. 최초거절이유와 최후거절이유가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

(3) 거절이유통지후 심사

심사전치된 출원의 거절이유통지후 심사는 통상의 심사에서와 유사하며, 아래와 같이 심사한다.

- ① 거절이유통지가 최초거절이유통지로서 거절이유통지시 지정한 기간이 경과후 거절이유통지에 대응한 의견서나 보정서를 감안하여 재심사한 결과
 - a. 거절이유를 해소한 경우에는 특허결정하고,
 - b. 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 원결정을 유지하여야 하며,
 - c. 심사전치전 최초거절이유통지전부터 있던 거절이유를 다시 발견한

경우에는 최초거절이유를 통지하며,

- d. 거절이유통지후 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 최후거절이유통지를 한다

② 거절이유통지가 최후거절이유통지로서 거절이유통지 시 지정한 기간이 경과 후 거절이유통지에 대응한 의견서나 보정서를 감안하여 재심사한 결과

- a. 거절이유를 해소한 경우에는 특허결정하고,
- b. 보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우에는 보정각하하고 보정 전 명세서로 재심사하여 최후거절이유에서 지적한 거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 원결정을 유지하여야 하며,
- c. 보정에 보정각하 사유는 없으나 보정 후에도 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 보정 인정 후 원결정을 유지하고,
- d. 지적하지 않은 거절이유를 발견한 경우에는 최초 또는 최후 거절이유를 통지하여야 한다.

특허결정 및 원결정유지

(1) 관련 규정

특허법 제175조 (심사전치의 종결)

① 심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 그 출원에 대한 거절사유가 해소된 때에는 특허거절결정을 취소하고 특허결정을 하여야 한다. 이 경우 그 특허거절결정의 심판청구는 소멸된 것으로 본다.

② 심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 특허결정을 할 수 없는 경우에는 다시 특허거절결정을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.

(2) 특허결정

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 심판의 청구가 이유 있다고 인정될 때에는 원 결정을 취소하고 특허결정(실용신안등록결정)을 하여야 하며, 특허(실용신안등록)결정서에는 「원결정을 취소합니다」라는 문구를 「이 특허출원(실용신안등록출원)은 특허결정(실용신안등록결정)합니다.」의 문구 앞에 삽입한다(규정§54①,②).

(3) 원 결정 유지

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 특허결정(실용신안등록결정)을 할 수 없는 경우에는 특허거절결정(실용신안등록거절결정)을 하지 아니하고 그 심사결과를 심사파트장에게 보고하고 출원인에게 통지한다.

(4) 심사 후 서류철 및 서류의 이송

① 특허결정한 심판서류철의 이송

심사관은 심사전치된 출원을 특허결정(실용신안등록결정)한 때에는 특허결정서(실용신안등록결정서)사본 및 심판서류철을 특허심판원 심판정책과로 이송하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 그러하지 아니하다(규정§54③).

② 원 결정을 유지한 출원의 심판서류철의 이송

심사관은 심사전치된 출원에 대하여 심판청구의 취하, 출원의 취하 또는 출원의 포기가 있는 경우 및 원결정을 유지한 경우에는 심사결과통지서 사본 및 심판서류철을 특허심판원 심판정책과로 이송하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 특허심판원 심판정책과로 관련서류의 이송을 하지 않을 수 있다(규정§53 및 54④).

제3절 면담

1. 출원인 면담제도의 개요

1. 1 면담의 정의

면담이란 특허·실용신안·의장 출원과 상표이의신청의 심사를 원활히 하기 위해 심사관과 출원인 또는 그 대리인이 출원관련 심사업무와 관련하여 이루어지는 의사소통과정을 말하며, 면담은 보조적 심사절차로 간주된다.

1. 2 면담제도의 목적

동 제도는 출원심사업무와 관련하여 심사관과 출원인간 의사소통이 필요하다고 인정되는 경우 일방의 요청 또는 신청으로 직접 만나 면담을 실시함으로써 심사의 신속·정확성을 극대화하고 출원인의 민원을 해소하는데 그 목적이 있다.

2. 면담의 종류

2. 1 면담의 내용에 따른 분류

(1) 본원발명과 선행기술간 대비설명을 위한 면담

면담 출석자는 본원발명과 심사관이 거절이유에서 인용한 선행기술과의 관련정도에 대해 심사관에게 설명하고 그 상이점에 근거한 특허성 주장 등에 대하여 설명할 수 있다.

(2) 의견제출통지서의 거절이유를 명확하게 하기 위한 면담

면담출석자는 심사관이 통지한 의견제출통지서상의 거절이유가 명확히 이해되지 않아 의견서 작성에 어려움이 있다고 판단될 경우 심사관에게 면담을 신청할 수 있다.

(3) 의견서의 내용을 명확하게 하기 위한 면담

심사관은 의견제출통지서에 대한 의견서의 내용이 명확하지 않거나 난해하여 이해하기 곤란한 경우 출원인 또는 그 대리인에게 면담을 요청할 수 있다.

(4) 기타 신속·정확한 심사를 위해 심사관이 필요하다고 판단하는 경우 심사관은 출원내용이 복잡하거나 고도하여 그 내용파악이 곤란한 출원이거나 의견제출통지서에 대한 의견서 내용이 난해한 출원 등 신속·정확한 심사를 위해 필요하다고 판단되는 경우에 출원인 또는 그 대리인에게 면담을 요청할 수 있다.

2. 2 면담 방식에 따른 분류

(1) 대면 면담

특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 그 대리인과 심사관이 직접 대면하는 면담

(2) 화상 면담

심사관과 면담하고자 하는 자가 특허청을 직접 방문하지 않고 서울사무소 멀티미디어센터(13층)의 원거리화상회의시설과 본청의 화상회의시설을 이용하는 면담

3. 면담대상 및 가능기간

3. 1 면담대상

(1) 면담대상

출원인면담의 대상에는 특허, 실용신안, 의장부문 출원과 상표이의 신청이 해당되며 PCT출원을 포함한다.

(2) 면담의 제한

단순한 사무연락, 심사진행상황에 관한 질의, 심사절차와 관련한 문의 등은 특허 등의 출원심사와 관련하여 의사소통을 촉진하는 것이 아니기 때문에 심사관은 면담에 응하지 않아도 된다.

3. 2 면담가능기간

출원인과 심사관간 면담을 통한 의사소통은 심사단계에서 신속·정확한 심사를 행하는 것을 목적으로 하기 때문에 면담은 기본적으로 심사착수로부터 특허여부결정 이전까지 행함을 원칙으로 하고, 특허거절결정된 출원은 특허거절결정불복심판청구 이전까지의 기간, 심사전치된 경우에는 심사전치 종결까지의 기간으로 한다.

4. 면담절차

4. 1 면담 신청

(1) 출원인 또는 그 대리인이 신청하는 경우

- ① 출원인 또는 그 대리인이 심사관과의 면담을 희망하는 경우에는 면담신청서(별지 제1호 서식)를 작성하여 우편, 팩스 등으로 심

사관에게 면담을 신청하여야 한다. 다만, 전화로 신청하는 경우에는 심사관과 면담일시 등에 대하여 사전협의 후 면담에 임하기 전에 면담신청서를 작성 제출하여야 한다.

- ② 이 경우 면담을 희망하는 출원이 복수일 경우에는 출원 건별로 면담신청서를 작성하여야 한다. 다만, 복수의 출원에 대하여 심사관이 동일한 경우에는 별도로 작성하지 아니할 수 있다.

(2) 심사관이 요청하는 경우

심사관이 출원인 또는 그 대리인과의 면담을 희망하는 경우에는 면담요청서(별지 제2호 서식)를 작성하여 우편, 팩스 등으로 출원인 또는 그 대리인에게 면담을 요청하여야 한다. 다만, 전화로 요청하는 경우에는 (1)의 규정을 준용한다.

4. 2 면담 수락

(1) 출원인 또는 그 대리인이 신청하는 경우

- ① 출원인 또는 그 대리인으로부터 면담신청이 있는 경우에 심사관은 이에 적극적으로 응하도록 한다.
- ② 다만, 화상면담을 위한 화상회의시설을 사용 할 수 없거나, 아래와 같은 사유로 신속·정확한 심사에 기여하지 않는 것이 명백한 경우에 심사관은 출원인 또는 그 대리인에게 면담신청내용의 수정을 요청할 수 있으며 수정이 이루어지지 않으면 면담에 응하지 않아도 된다.
 - 특허성 등에 관한 단순 문의
 - 동일 출원에 대한 반복면담
 - 기타 심사처리촉진에 관련이 없는 것으로 판단되는 경우

(2) 심사관이 요청하는 경우

- ① 심사관이 면담을 요청한 경우에는 출원인 또는 그 대리인의 양해를 얻어 면담을 실시할 수 있다.
- ② 동일 출원인의 복수출원에 관하여 면담할 경우에는 가능한한 동일인에 대하여 면담을 실시토록 하며 출석자의 일정을 배려하여 면담시기를 조정한다.

4. 3 기타 사항

심사관은 면담과 관련하여 전화, 팩스 등으로 연락한 경우 통화일시, 통화 자, 면담예정일, 면담종류, 연락처 등 통화내용을 별지 제3호 서식에 기록하여 유지 관리한다.

5. 출석자

5. 1 기본원칙

면담의 목적이 신속·정확한 심사처리에 있는 만큼 면담은 심사관과 출원인 또는 그 대리인간 긴밀한 의사소통이 원활히 이루어질 수 있도록 실시되어야 한다. 따라서 면담출석자는 면담제도의 취지를 잘 이해하여야 하며 당해 출원에 대해 책임있는 대응을 할 수 있는 자이어야 한다.

5. 2 출석자의 요건 및 자격

출석자는 출원 등의 절차에 관한 지식을 갖추고, 당해 출원에 관계되는 발명에 관한 기술지식을 보유하며, 당해 출원의 처분에 관한 출원인의 의사를 명확히 표시할 수 있는 자로서 다음과 같은 자격을 가진 자이어야 한다.

- (1) 출원인 (법인출원은 법인을 대표할 권한을 가진 자)
- (2) 본 건 출원에 관해 기 신고되어있는 대리인인 변리사
- (3) 출원인 또는 복대리인 선임권을 가진 대리인으로부터 면담에 관하여 위임을 받아 이를 증명하는 서면(예 : 특허법시행규칙 별지 제 1호 서식)을 지참하는 변리사

5. 3 기타

- (1) 위임을 받은 면담출석자는 면담 때마다 당해 출원에 관한 위임장을 제출하여야 한다. 다만, 복수출원에 대하여 동일 자에 면담할 경우에는 복수출원번호가 기재된 한 통의 위임장으로 갈음할 수 있다.
- (2) 면담출석자는 필요에 따라 발명자 또는 특허관련 담당자를 동반할 수 있다.

6. 면담방법

6. 1 면담장소 및 면담시간

면담은 사전 협의한 일시에 맞추어 특허청에서 지정하는 지정공간에서 시행하여야 하며 면담시간은 30분을 초과하지 않는 것을 원칙으로 하고,

면담장소는 대면면담의 경우는 심사관면담실로 하고 화상면담의 경우는 서울사무소와 본청의 멀티미디어센터로 하는 것을 원칙으로 한다.

6. 2 면담 전 준비사항

(1) 출석자의 사전준비

- ① 면담의 효율적 진행을 위하여 사전에 면담관련사항을 검토, 정리한 기록을 활용할 수 있으며 필요에 따라 설명코자 하는 내용을 기재한 면담용 메모(자유형식)를 작성 활용할 수 있다.
- ② 출원인 또는 그 대리인은 필요에 따라 선행기술을 나타내는 문헌이나 비디오테이프 등 보충설명용 면담자료를 준비한다.
- ③ 신분증(신분을 확인할 수 있는 면허증 등을 포함)과 인감, 위임장(해당자에 한함)을 지참한다. 단, 인감은 서명으로 대체할 수 있다.

(2) 심사관의 사전 준비

- ① 면담에 필요한 면담기록서(별지 제4호 서식)와 출원관련 서류를 준비한다. 다만, 출원관련 서류를 면담일까지 준비할 수 없는 경우에는 출석자에게 지참하도록 요청할 수 있다.
- ② 출석자에게는 신분증과 인감, 위임장(해당자에 한함)을 지참할 것을 요구한다.
- ③ 화상면담을 하고자하는 경우에는 구두 또는 전화로 정보기획과와 화상회의 시설이용을 위한 협의를 하여야한다.

6. 3 면담실시

- (1) 심사관은 출석자의 본인여부를 먼저 확인하여야 한다.
- (2) 심사관은 면담기록서에 출원번호, 심사관 명, 출석 당사자명과 함께 면담내용 및 면담결과 등을 기입하고 면담기록서의 해당란에 출석자와 함께 각각 날인한 후 원본은 출원포대에 넣어 출원서류와 함께 보관하며 그 사본은 출석자에게 교부한다.
- (3) 심사관은 면담시 면담제한사항에 해당하는 의사교환이 있었을 경우 면담기록서에 그 내용을 간략히 기재한다.

6. 4 면담종료

- (1) 면담자료로 제시된 것 중 심사관이 면담시에 특허성판단을 행한 것에 대해서는 출석자에게 자료제출을 요청할 수 있으며 제출 받은 자료는 면담기록서에 첨부한다.
- (2) 면담시 제출된 위임장은 면담기록서에 첨부한다.

7. 면담 후 조치

- (1) 심사관 또는 출석자는 면담 후 회답할 것으로 면담시 상호 약속한 사항에 대해서는 전화, 팩스, 우편 등을 이용하여 빠른 시일 내에 처리하여야 한다.
- (2) 심사관 또는 출원인은 면담내용을 전제로 의견제출통지서 또는 의견서의 기재내용을 생략하거나 간략하게 하여서는 아니 된다.
- (3) 출석자는 의견서제출기간 내에 면담을 행한 경우, 면담기록서에 기재된 결과에 근거하여 필요한 응답서류(의견서, 보정서 등)를 작성하여야 한다.
- (4) 출석자는 면담종료 후 면담기록서에 기재된 면담결과와 상이한 대응을 할 필요가 발생하였을 경우에는 의견서 또는 전화, 팩스, 우편 등을 이용하여 사전에 그 요지를 담당심사관에게 통보하여야 한다.
- (5) 심사관은 면담결과를 존중하여 빠른 기간 내에 심사절차를 진행하여야 한다.
- (6) 심사관은 면담종료 후 새로운 사실 또는 새로운 증거를 발견하는 등의 이유로 면담결과와 상이한 판단이나 처분을 할 경우에는 그 요지를 의견제출통지서 또는 전화, 팩스 등을 이용하여 출원인 또는 그 대리인에게 통지하고 이후의 심사절차를 진행하여야 한다.
- (7) 심사관은 면담실시 중 작성한 면담기록서의 면담 내용을 특실심사처리시스템의 심사보고서에 기록하여야 한다.

8. 기타 유의사항

- (1) 동일 출원 건에 대한 면담은 원칙적으로 1회로 제한하되 불가피한 경우라 하더라도 2회를 초과하지 아니한다.
- (2) 심사관이 출원인 또는 그 대리인의 면담신청일시에 면담이 곤란한 경우, 심사관은 면담가능시기를 정하여 회답하여야 하며, 이후 면담이 필요하다고 판단되면 출원인 또는 그 대리인은 재차 면담을 신청하여야 한다.

9. 출장면담

(1) 출장면담이란

심사관은 정보통신망을 통한 당사자(출원인 또는 대리인)의 면담요청이 있는 경우 해당 당사자를 방문하여 면담할 수 있는데 이를 출장면담(찾아가는 심사서비스)라 한다.

※ ‘특허청 홈페이지- 고충민원 - 민원상담-찾아가는 심사서비스’에서 신청 가능

(2) 출장면담의 실시

출장면담의 요청이 있는 경우 심사관은 당사자와 먼저 전화통화를 하되, 전화통화만으로 의사소통이 곤란하거나 심사관이 신속하고 정확한 심사를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 한하여 출장면담을 실시한다.

(3) 출장면담 장소

해당 출장지역의 「발명진흥법」 제23조에 따른 지역지식재산센터(이하 “지역지식재산센터”라 한다)에서 실시함을 원칙으로 하되, 지역지식재산센터에서 실시할 수 없는 불가피한 사정이 있는 경우에는 심사관과 당사자의 합의에 의해 당사자의 사업장을 제외한 별도의 장소에서 실시할 수 있다.

(4) 일반 면담 절차의 적용

출장면담 기일의 변경 및 기록 유지 등 출장면담에 관한 세부 요령은 3. 면담대상 및 가능기간(5670p)부터 8. 기타 유의사항(5677p)의 대면 면담에 관한 심사지침을 동일하게 적용한다.

【별지 제1호 서식】

면담 신청서				
신청인	성명		연락처	
	주소			
심사관	소속			
	성명			
대상출원 권리분야	특허 ()	출원번호 (등록번호)		
	실용신안 ()			
	상표 ()			
	의장 ()			
출원의 명칭				
상기 출원사항에 관하여 담당심사관과의 면담을 신청합니다.				
면담방법 1. 대면면담() 2. 화상면담() 면담할 사항 (개요) 1. 의견제출통지에 대한 면담 () 2. 보정명령에 대한 면담 () 3. 특허거절결정에 대한 면담 () 4. 정보제공에 대한 면담 () 5. 기타()				
신청인 (인)				

【별지 제2호 서식】

면 답 요 청 서				
수 신 인	출 원 표 시		출원과의 관계	
	주소 및 성명			
심 사 관	소속 및 직급			
	성 명			
귀하께서 출 원 한 20 년 출 대 리 특 허 실 용 의 신 상 안 장 표 출원 제 호의 다음 사항에 관하여 면답이 필요하오니 . . . 까지 ○ ○ 심사담당관실로 나와주시기 바랍니다. 면담할 사항 심 사 관 ○ ○ ○ (인)				

【별지 제4호 서식】

면담기록서					
사건의 표시		특허 실용신안출원 의장등록 상표제호			
면담참석자	당사자	성명		전화	
	심사관	성명		소속	
면담 사항(내용) 1. 면담종류 : 2. 면담내용 : 면담당사자 (인) 면담심사관 (인)					

제4절 국방관련 출원의 취급

1. 개요

국방상 필요한 발명에 대하여 특정인에게 독점권을 부여하여 지나치게 사익만을 추구하는데도 이를 규제할 방법이 없거나, 국방상 필요하여 비밀로 분류되어야 할 발명이 아무런 제약없이 공개되어 노출되는 경우 우리의 안보에 지대한 영향을 줄 수 있게 된다. 따라서 그러한 경우에 적절히 대처할 수 있도록 본 규정을 둔 것이다.

특허법 제41조는 국방상 필요한 발명에 대하여 외국에 출원을 금지하거나 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있고, 정부가 특허를 하지 아니할 수 있으며, 특허받을 수 있는 권리를 수용할 수 있도록 규정하고 있다.

한편, 우리의 헌법 제23조에서 보장하는 국민 개인의 재산권이라는 사익과 국방상 필요하다는 공익과의 형평을 고려하여 정당한 대가가 지급되어야 한다는 것도 아울러 규정하고 있다.

특허법 제41조는 정부가 특허출원을 한 발명에 제한을 가하는 경우이고, 특허법 제106조는 이미 출원된 발명이 등록된 후에 특허권에 제한을 가하는 경우이다.

2. 국방관련 출원의 취급

2. 1 관련 규정

특허법 제41조 (국방상 필요한 발명 등)

① 정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 얻은 때에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.

특허법 시행령

제11조 (국방관련 특허출원의 비밀분류기준) 특허청장은 법 제41조 제1항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하여야 하는 발명의 선별에 필요한 분류기준(이하 "분류기준"이라 한다)을 방위사업청장과 협의하여 정하여야 한다.

제12조 (비밀취급절차) ① 특허청장은 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 특허출원이 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당되는 경우에는 방위사업청장에게 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회하여야 한다.

② 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 방위사업청장에게 조회한 경우에는 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정하는 자(이하 "발명자등"이라 한다)에게 그 사실을 통지하고 보안을 유지하도록 요청하여야 한다.

③ 방위사업청장은 제1항의 규정에 의하여 조회를 받은 경우에는 2월 이내에 회신하여야 하며, 그 특허출원에 대하여 비밀취급이 필요하다고 인정되는 경우에는 특허청장에게 비밀로 분류하여 취급하도록 요청하여야 한다.

④ 생략

⑤ 특허청장은 제3항의 규정에 의한 방위사업청장의 회신을 받은 때에는 지체없이 제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명하거나 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다.

제13조 (비밀에서의 해제등) ① 특허청장은 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명한 특허출원에 대하여는 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경 여부를 연 2회이상 방위사업청장과 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다.

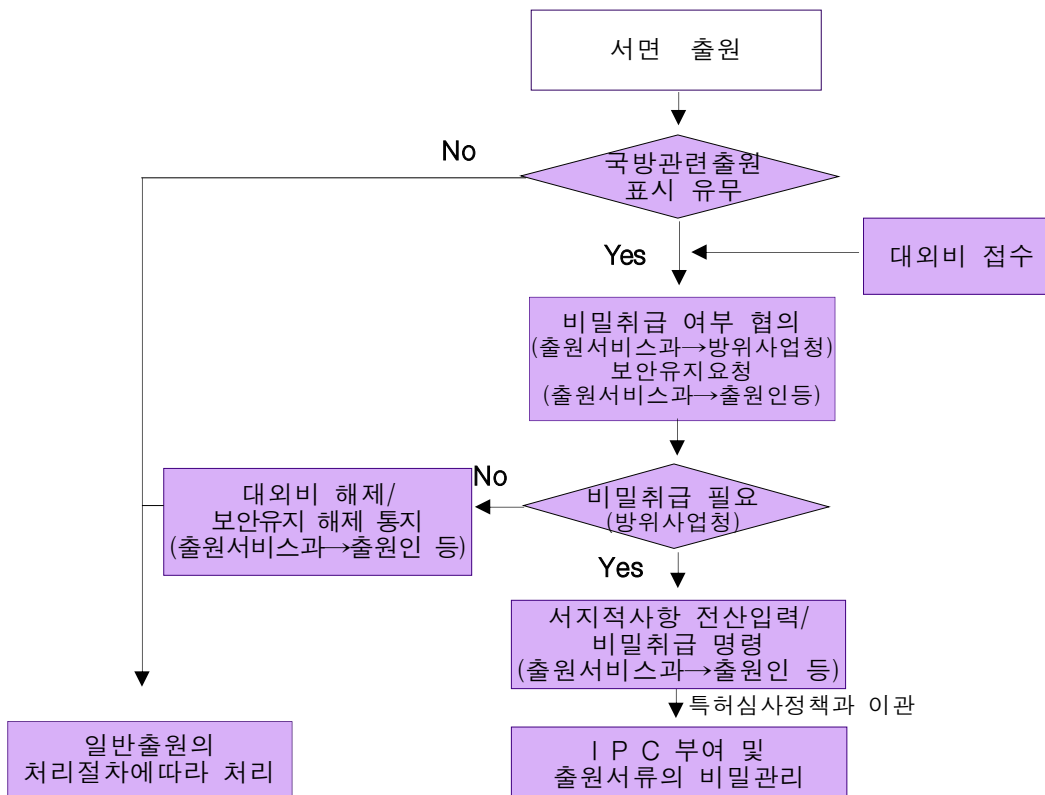
② 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명령받은 발명자등은 특허청장에게 비밀에서의 해제 또는 비밀등급의 변경이나 특허출원된 발명의 일정범위의 공개 또는 실시의 허가를 청구할 수 있다.

2. 2 국방관련 출원의 취급절차 흐름도

국방관련 출원에 대하여 출원인은 원칙적으로 서면으로 절차를 밟아야 한다. 그러나 출원인이 자신의 출원이 국방관련 출원임을 알지 못한 경우에는 온라인으로 출원할 수 있다.

국방관련 출원에 대하여 출원인이 국방관련 출원임을 알고 출원한 경우에는 일반적으로 온라인으로 출원하지 않고 출원서에 국방관련 출원임을 표시하여 서면으로 출원하고, 출원인이 국방관련 출원임을 알지 못하는 경우에는 온라인으로 주로 출원한다.

2. 2. 1 출원인이 국방관련출원으로 표시한 경우



(1) 출원인이 국방관련 출원이라고 판단하여 서면으로 출원하는 경우, 출원에 관한 서류를 접수한 부서에서는

① 해당출원을 대외비로 접수한 후 방위사업청장에게 출원서 부분을 송부하여 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 협의하여야 한다. 또한 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인에게 보안을 유지하도록 요청한다.

② 방위사업청에 협의결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 출원인등에 대한 비밀취급 명령 등 보안업무 규정에 따라 조치를 취하고 서지적 사항만을 전산입력한 후 해당 출원을 심사국에 이관한다.

③ 방위사업청으로부터 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 해당출원에 대하여는 대외비를 해제한 후 서면출원처리절차에 따라서 처리하고, 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인에게 그 사실을 통지하고 보안해제통지를 하여야 한다.

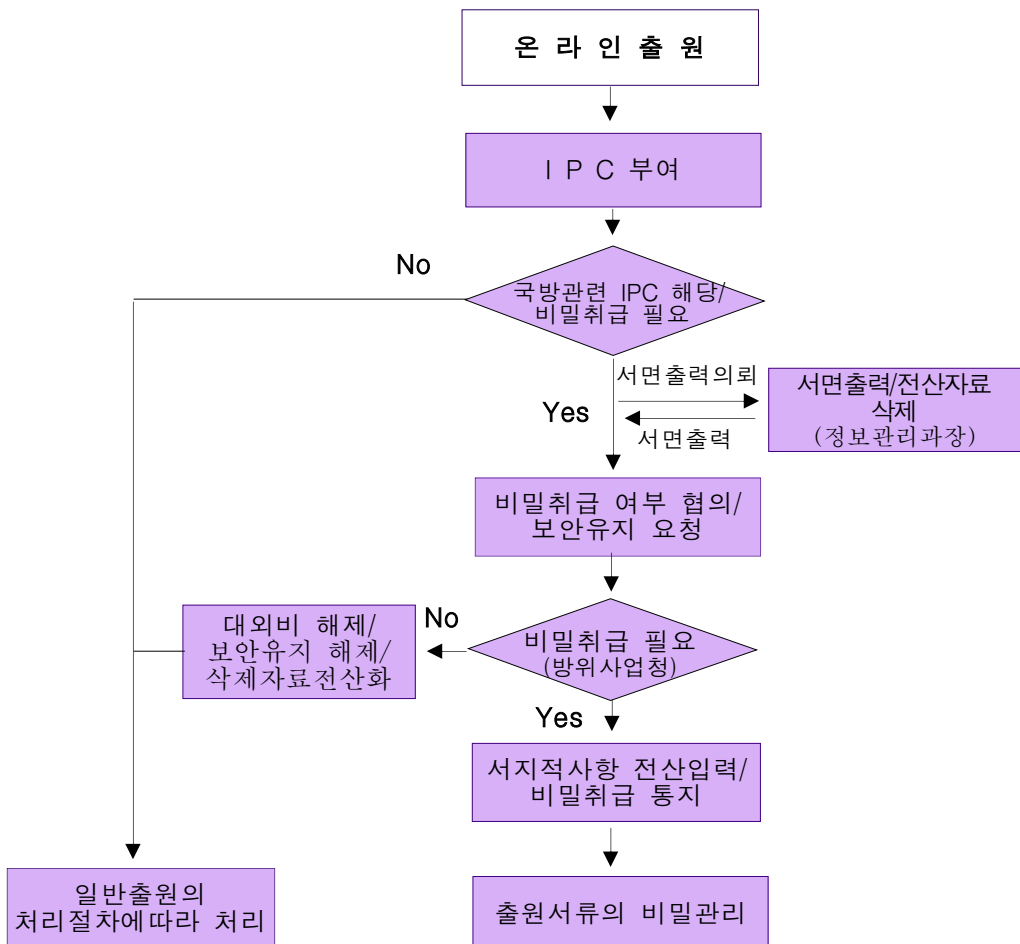
④ 심사국 이관후 비밀취급절차는 2. 2. 2. 심사관이 국방관련출원으로 분류한 경우의 비밀 취급절차를 준용하여 취급한다.

(2) 출원인이 출원관련서류가 심사국으로 이전되기 전에 국방관련 출원임을 통지하는 경우

① 출원인이 출원시에는 국방관련출원으로 표시하지 않고 출원(온라인출원)하였으나, 출원관련서류를 심사국에 이전하기 전에 국방관련 출원임을 통지하는 경우에는 출원서비스과장이 정보관리과장에게 서면출력 의뢰한다.

- ② 정보관리과장은 동 출원서를 대외비로 생산(정·부분 각 1부, FD 1부)한후 출원서비스과로 이관하고 특허넷상 전산자료는 삭제한다.
- ③ 이 경우 방위사업청과 협의 등은 출원인이 출원시 국방관련 출원으로 표시하여 출원한 경우의 취급기준을 준용한다.

2. 2. 2 심사관이 국방관련출원으로 분류한 경우



(1) IPC 부여 및 비밀취급 필요 여부 검토

① 심사관은 출원에 대한 IPC를 확정된 결과 그 출원이 특허청훈령 제410호(제정 2005. 3. 8.)의 국방관련 특허출원의 분류기준의 제2조의 IPC로 분류되는 특허출원에 대하여는 비밀취급 필요여부를 검토한다.

② 검토결과 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 이를 즉시 당해 특허심사정책과장에게 보안업무규정 제79조의 별지 32호서식에 의거 보고하여야 한다.

③ 특허심사정책과장은 심사관으로부터 보고가 있는 경우에는 국방관련 분류기준에 적합한지 여부를 판단한다.

(2) 비밀취급여부 협의

특허심사정책과장은 심사관으로부터 보고가 있는 출원이 국방관련 분류기준에 적합하다고 판단되는 경우 다음의 조치를 취해야 한다.

① 정보관리과장에게 해당 출원의 서면 출력을 의뢰하고 출력된 서면 부분 1부를 대외비로 방위사업청에 송부하여 비밀취급여부를 조회하여야 한다.

정보관리과장은 특허심사정책과장으로부터 서면출력의 의뢰가 있는 경우에는 온라인 제출된 출원에 대하여 서면의 정·부분 및 플로피디스크 각 1부를 대외비로 생산한 후 해당 심사국으로 이관하고 그 출원에 관한 서지적 사항과 출원이력을 제외

한 전산자료를 삭제하여야 한다.

- ② 방위사업청 조회결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 보안업무규정시행세칙에 따라 필요한 조치를 취하고, 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 대외비를 해제하고 정보관리과장에게 온라인 출원으로의 변환을 요청하여 일반출원과 같이 절차를 진행하도록 하여야 한다.
- ③ 제1호 및 제2호에 관하여 당해 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정되는 자에게는 특허법 시행령 제12조제2항 또는 제4항의 규정에 의한 조치를 취하여야 한다.

(3) 출원서류의 비밀관리 등

- ① 특허심사정책과장은 비밀로 분류된 출원에 대하여 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경여부를 연 2회 이상 방위사업청장에 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- ② 심사관은 비밀로 분류된 출원이 특허(등록)결정된 때에는 등록서 비스과장 및 정보관리과장에게 문서로 통보하여야 한다.
- ③ 비밀로 분류된 출원에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 출원공개 또는 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 출원공개 또는 등록공고를 하여야 한다.
- ④ 심사관이 비밀로 분류된 출원을 심사한 결과 기술내용이 비밀로서 유지할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 비밀해제 여부를 방위사업청과 협의할 수 있다.

- ⑤ 비밀로 분류된 출원에 대한 통지서는 대외비로 작성하고, 결재, 발송 등은 서면으로 행해야 한다.
- ⑥ 비밀로 분류된 출원의 등록서류는 비밀이 해제되기 전까지 특허심사정책과에서 관리하고 비밀이 해제되면 일반 출원서류로 취급하며, 거절결정된 출원서류는 정보관리과장이 관리번호를 부여하고 일반비밀문서와 동일한 규정에 의하여 보관, 관리한다.
- ⑦ 비밀로 분류된 출원의 보정서 및 의견서는 따로 관리번호를 부여하지 않고 정·부분에 합철하여 1건 서류로 한다.
- ⑧ 비밀로 분류된 출원의 부분은 정본과 별도로 관리번호를 부여하여 보관하여야 한다.
- ⑨ 비밀로 분류된 출원의 보관

비밀로 분류된 출원의 보관 방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 비밀로 분류된 출원은 일반출원서류와 혼합 보관할 수 없으며 2중 철제 용기에 보관하고 특허심사정책과장이 보관 정책임자가 된다.
2. 비밀로 분류된 출원은 비밀관리 기록부에 의거 관리하며 등록원부의 여백에는 비밀관리번호를 기재하여 식별이 용이하도록 한다.
3. 비밀로 분류된 등록서류철 및 거절서류철은 비밀대출부에 의거 대출하되 비인가자에게 대출하여서는 아니된다.

국방관련 출원관련 규정

특허법

제41조 (국방상 필요한 발명등) ①정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 얻은 때에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.

②정부는 특허출원한 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다. [개정 95·12·29]

③제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대하여는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다. [개정 2001·2·3]

④제2항의 규정에 의하여 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

⑤제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.

⑥제1항의 규정에 의한 비밀취급명령을 위반한 경우에는 비밀취급에 따른 손실 보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.

⑦제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지·비밀취급의 절차·제2항 내지 제4항의 규정에 의한 수용 및 보상금 지급의 절차 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법 시행령

제11조 (국방관련 특허출원의 비밀분류기준) 특허청장은 법 제41조제1항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하여야 하는 발명의 선별에 필요한 분류기준(이하 "분류기준"이라 한다)을 방위사업청장과 협의하여 정하여야 한다. <개정 2006.9.28>

제12조 (비밀취급절차) ①특허청장은 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 특허출원이 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당되는 경우에는 방위사업청장에게 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회하여야 한다. <개정 2006.9.28>

②특허청장은 제1항의 규정에 의하여 방위사업청장에게 조회한 경우에는 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정하는 자(이하 "

발명자등"이라 한다)에게 그 사실을 통지하고 보안을 유지하도록 요청하여야 한다. <개정 2006.9.28>

③방위사업청장은 제1항의 규정에 의하여 조회를 받은 경우에는 2월이내에 회신하여야 하며, 그 특허출원에 대하여 비밀취급이 필요하다고 인정되는 경우에는 특허청장에게 비밀로 분류하여 취급하도록 요청하여야 한다. <개정 2006.9.28>

④(생략)

⑤특허청장은 제3항의 규정에 의한 방위사업청장의 회신을 받은 때에는 지체없이 제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명하거나 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다. <개정 2006.9.28>

제13조 (비밀에서의 해제등) ①특허청장은 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명한 특허출원에 대하여는 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경여부를 연 2회이상 방위사업청장과 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2006.9.28>

②제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명령받은 발명자등은 특허청장에게 비밀에서의 해제 또는 비밀등급의 변경이나 특허출원된 발명의 일정범위의 공개 또는 실시의 허가를 청구할 수 있다.

제14조 (보상금) ①특허출원인은 법 제41조제3항의 규정에 의하여 외국에의 특허출원이 금지됨에 따른 손실 또는 비밀로 취급됨에 따른 손실에 대한 보상금(이하 "보상금"이라 한다)을 방위사업청장에게 청구할 수 있다. <개정 2001.6.27, 2006.9.28>

②특허출원인이 제1항의 규정에 의하여 보상금을 청구하는 경우에는 보상금청구서와 손실을 입증할 수 있는 증거자료를 제출하여야 한다.

③방위사업청장은 특허출원인으로부터 제1항의 규정에 의한 보상금청구를 받은 경우에는 보상액을 결정하여 지급하여야 하며, 필요한 경우에는 특허청장과 협의할 수 있다. <개정 2006.9.28>

제15조 (외국에의 특허출원금지 및 허가) ①국내에 주소 또는 영업소를 가진 자가 특허출원한 발명이 제12조제2항의 규정에 의하여 특허청장으로부터 보안유지 요청을 받거나, 동조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명령을 받은 경우에는 특허청장의 허가를 받은 경우에 한하여 외국에 특허출원을 할 수 있다.

②외국에의 특허출원 허가를 신청하고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 1993.3.6, 1996.6.3, 1999.6.30, 2008.2.29>

제16조 (방위사업청장과의 협의 <개정 2006.9.28>) 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 허가를 하고자 하는 경우에는 미리 방위사업청장과 협의하여야 한다. <개정 2006.9.28>

1. 제13조제2항의 규정에 의한 비밀로 취급되고 있는 발명의 일정범위의 공개 또는 실시허가
2. 제15조제2항의 규정에 의한 외국에의 특허출원 허가

특허법 시행규칙

제9조의2 (전자문서로 제출할 수 있는 서류) ①법 제28조의3제4항의 규정에 의하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서로 제출할 수 있는 서류는 다음 각 호의 것을 제외한 서류로 한다. <개정 2002.2.28, 2003.12.31, 2005.2.11, 2006.12.29>

1. 전자문서첨부서류등 물건제출서
2. 삭제 <2006.12.29>
3. 삭제 <2006.12.29>
4. 정정교부신청서
5. 조약 제2조(vii)에 따른 국제출원(이하 "국제출원"이라 한다)의 사용어가 일어난 국제출원 관련서류(서류원본을 포함하여 제출하는 별지 제35호서식 및 별지 제51호서식을 포함한다)
6. 법 제214조제1항에 따른 결정신청서
7. 전자화내용 정정신청서
8. 삭제 <2003.5.17>

② 삭제 <2002.2.28>

③제1항의 규정에 불구하고 「특허법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당하는 국방관련 특허출원의 경우에는 전자문서로 제출할 수 없다. 다만, 영 제12조제4항의 규정에 의하여 보안유지요청의 해제통지를 받거나 영 제13조의 규정에 의하여 비밀에서의 해제통지를 받은 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 1999.7.1, 2002.2.28, 2005.2.11>

[본조신설 1998.12.31]

심사사무취급규정

제77조(국방관련 출원) ① 출원이 국방상 비밀로 분류되어 취급될 필요가 있는지 여부를 방위사업청에 조회하는 기준은 특허청 훈령 “국방관련 특허출원의 분류 기준(이하 “국방관련 분류기준”이라 한다)”에 명시되어 있는 국제특허분류 등에 의한다.

② 제1항의 규정에 의한 비밀취급 여부조회 등 국방관련 출원에 관한 업무는 특허청 훈령 “보안업무규정시행세칙”에 의하며 반드시 서면으로 하여야 한다.

제78조(온라인 제출된 출원의 비밀취급여부 조회) ① 심사관은 출원에 대한 분류를 확정할 때 국방관련 분류기준에 해당되는지 여부를 심사하여야 하며, 분류기준에 해당되고 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 이를 즉시 특허심사정책과장에게 보고하여야 한다.

② 특허심사정책과장은 심사관으로부터 제1항의 규정에 의한 보고가 있는 경우에는 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 국방관련 분류기준에 적합한지 여부를 판단한 후 정보관리과장에게 해당 출원의 서면 출력력을 의뢰하고 출력된 서면 부분 1부를 대외비로 방위사업청에 송부하여 비밀취급여부를 조회하여야 한다.

2. 방위사업청 조회결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 보안업무규정시행세칙에 따라 필요한 조치를 취하고, 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 대외비를 해제하고 정보관리과장에게 온라인 출원으로의 변환을 요청하여 일반출원 절차를 진행하도록 하여야 한다.

3. 제1호 및 제2호에 관하여 당해 특허출원(실용신안등록출원)의 발명자(고안자)·출원인·대리인 및 그 발명(고안)을 알고 있다고 인정되는 자에게는 「특허법 시행령」 제12조제2항 또는 제4항(「실용신안법 시행령」 제7조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법 시행령」 제12조제2항 또는 제4항)의 규정에 의한 조치를 취하여야 한다.

③ 정보관리과장은 제2항제1호의 규정에 의한 서면출력의 의뢰가 있는 경우에는 온라인 제출된 출원에 대하여 서면 정·부분 및 플로피디스크 각 1부를 대외비로 생산한 후 해당 심사국으로 이관하고 그 출원에 관한 전산자료를 삭제하여야 한다.

제79조(출원서류의 비밀관리 등) ① 특허심사정책과장은 비밀로 분류된 출원에 대하여 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경 여부를 연 2회 이상 방위사업청에 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다.

② 심사관은 비밀로 분류된 출원이 특허(등록)결정된 때에는 등록서비스과장 및 정보관리과장에게, 거절결정된 때에는 특허심사정책과장에게 문서로 통보하고, 당해 국의 분임보안담당관은 관련서류를 등록결정 시 특허심사정책과장에게 이송하고, 거절결정 시 정보관리과장에게 이송하여야 한다.

③ 비밀로 분류된 출원에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 출원공개 또는 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 출원공개 또는

등록공고를 하여야 한다.

④ 심사관이 비밀로 분류된 출원을 심사한 결과 기술내용이 비밀로서 유지할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 비밀해제 여부를 방위사업청과 협의할 수 있다.

⑤ 비밀로 분류된 출원에 대한 통지서는 대외비로 작성하고, 결재, 발송 등은 서면으로 행하여야 한다.

제79조의2(서류의 송달 방법 등) ① 국방관련 출원에 대한 심사사무처리를 함에 있어 서면으로 작성된 통지서 등은 출원인 또는 대리인에게 직접접촉 또는 등기우편에 의하여 송달하여야 한다.

② 기타 국방관련 출원의 서류 송달과 관련하여 이 규정에서 정하지 않은 사항은 특허청보안업무규정시행세칙에서 정하는 바에 의한다.

출원관계사무취급규정

제14조(국방관련 출원등의 처리) 출원서비스과는 출원인이 국방관련 출원이라고 판단하여 서면 또는 전자적기록매체로 출원하는 경우에는 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 해당출원을 대외비로 접수한 후 방위사업청장에게 출원서 1부를 송부하여 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 협의하여야 한다.
2. 방위사업청과의 협의결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 보안업무규정에 따라 조치를 취하고 서지적 사항만을 전산입력한 후 해당 출원을 특허심사정책과로 이관한다.
3. 방위사업청으로부터 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 해당출원에 대하여는 대외비를 해제한 후 제13조의 규정에 의하여 서면출원처리절차에 따라서 처리한다.
4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의거 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인에게 그 사실을 통지하고 보안을 유지하도록 요청하거나 보안유지 해제통지를 하여야 한다.

등록사무취급규정

제17조(국방관련 비밀특허 등의 등록) ①정보관리팀은 각 심사본부의 분임보안담당관으로부터 특허(등록)결정된 출원이 비밀임을 통보받은 즉시 설정등록에 필요한 출원기본 사항을 입력하여 등록서비스팀이 등록할 수 있도록 하여야 한다. (개정 2001·6·29, 2007·9·4)

②등록서비스팀은 국방관련 비밀특허·실용신안·디자인등록출원에 대하여 발명(고안)의 명칭, 디자인의 대상이 되는 물품을 제외하고 등록하여야 하며 그 특허(등록)증은 비밀취급이 인가된 자(업체)에 한하여 발급하며 비인가자인 경우에는 발급을 생략하고 등록결과를 서면으로 안내한다.(개정 2007·9·4)

대한민국 정부와 미합중국 정부간의 특허출원된 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정

1992년 1월 6일 서울에서 서명

1993년 7월 29일 발효

대한민국 정부와 미합중국 정부는, 1950년 1월 26일 서울에서 서명된 상호방위원조협정의 당사자로서, 양국정부간 경제협력과 기술공유의 촉진을 희망하고, 상호방위원조에는 국방과 관련된 발명의 상호 교류가 바람직하며, 국방과 관련된 특정발명의 비밀을 상호 보호하는 것이 그러한 발명의 상호 교류와 사용을 촉진할 것임을 고려하고, 일방국가에서 특허가 출원되었거나 또는 특허를 받았을 경우 국방과 관련된 발명에 대하여 비밀이 부여되면 그 당연한 결과로서 일반적으로 타방국에서 동일한 발명에 대한 특허출원이 금지됨을 인정하며, 이러한 금지가 국방과 관련된 발명의 상호 교류에 장애가 될 수 있고, 특허출원인에 대하여 해를 끼칠 수 있으며, 그 결과 양국간의 기술공유에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 고려하고, 상호 교환할 수 있는 비밀정보의 상호보호 및 보장을 위한 제반조치가 정부들간에 이루어져 있음을 고려하여, 다음과 같이 합의하였다.

제1조

합의된 절차에 따라, 각 정부는 발명에 대한 특허출원을 최초로 접수한 정부(이하 “생산국 정부”라 한다)가 국방상 이익을 위하여 동 발명에 대하여 비밀을 부여한 경우, 특허출원이 접수된 동 발명의 비밀을 보호하고 또한 보호되도록 한다. 다만 이 규정은 해당 발명에 대하여 타방국 정부(이하 “접수국 정부”라 한다)에의 특허출원을 금지할 수 있는 생산국 정부의 권리를 침해하지 아니한다.

제2조

접수국 정부는 해당 특허기술정보를 특허출원서에 기재된 대로 비밀로 취급하며, 해당발명 및 특허기술정보를 취급함에 있어서 동 소유자가 특허 또는 기타 법규상의 보호를 받을 수 있는 권리를 침해당하지 아니하도록 보장하기 위하여 최대한 노력한다.

제3조

제1조의 규정은 생산국 정부의 요청 또는 특허출원인의 요청에 의하여 적용되어진다. 단, 특허출원인은 생산국 정부가 비밀을 부여하였으며 당해국에 대한 비밀특허출원에 대하여 생산국 정부로부터 인가를 받았다는 증거를 제시하여야 한다.

제4조

(1) 이 협정에 의하여 특허출원이 접수된 발명 및 특허기술정보는 국방목적에 한하여 사용되어지며, 이 조의 조건에 따라 생산국 정부의 사전 서면 동의없이 접수국 정부에 의하여 공무원 또는 정부의 대리인이 아닌 자에게 이전되어질 수 없다.

(2) 접수국 정부는 이 협정에 의하여 특허출원이 접수된 발명 및 특허 기술정보를 정보 목적에 한하여 무상으로 접수하고 활용할 권리를 가진다.

(3) 아래 제4항의 규정을 따를 것을 조건으로, 생산국 정부 또는 그러한 정부의 통제를 받는 단체나 기관이 이 협정에 의하여 이전된 발명 또는 특허기술정보의 사용허가권을 소유하거나 가지고 있는 한, 접수국 정부는, 해당 발명 또는 특허기술 정보에 대하여 기득권을 가진 사적소유자에 대한 책임이 발생할 수 있는 경우를 제외하고는, 해당 발명 또는 특허기술 정보를 국방상 연구·개발 및 제조 목적으로 무상으로 사용할 권리를 가질 수 있다. 양국 정부는 사용국 정부가 그러한 사용전에 해당 발명 또는 특허기술정보에 대한 모든 그러한 기득권에 관하여 통보받도록 보장하기 위하여 협력한다.

(4) 이 협정에 의하여 접수된 발명 및 특허기술정보는 양국 정부의 국방기관간의 별도의 각서에 의하여만 접수국 정부밖으로 이전되어질 수 있다. 발명 또는 특허기술정보가 접수국 정부에 의하여 국방상 연구·개발 또는 제조 목적으로 사용되어지는 경우, 모든 그러한 사용은 양국 정부의 국방기관간의 사전 별도의 각서에 따른다. 그러한 각서는 생산국 정부에 의하여 요구되어질 수 있는 어떠한 재발생되지 아니하는 연구·개발 비용 보상료를 포함한, 예상되는 사용의 성격과 사용의 세부조건을 명시한다.

(5) 사적으로 소유된 발명 및 특허 기술 정보가 이 협정에 따라 이전되어지는 경우 그러한 발명 및 기술정보에 관한 소유자의 권리는 이 협정의 규정, 특히 제1조, 제2조 및 제4조에 의하여 보호된다.

(6) 제3항 내지 제5항에 따를 것을 조건으로, 개인 또는 사적 단체가 발명 또는 특허기술정보의 전부 또는 일부를 소유하고 있으며 당해 발명 또는 특허기술정보가 접수국 정부에 의하여 소유자의 동의없이 사용되거나 공개되는 경우 접수국 정부는 소유자의 요청에 따라 소유자가 접수국의 법에 의하여 권리가 주어질 수 있는 한도까지 그러한 사용이나 공개에 대하여 신속하고 충분하며 유효한 보상을 제공하기 위하여 자국법에 따라 조치를 취한다.

제5조

제1조의 조건에 따라 발명의 비밀을 보호하도록 요청 받은 정부는 그러한 보호

의 적용의 전제조건으로 단지 당해발명에 대한 비밀부여로 인하여 발생한 손실 또는 손해에 대한 모든 보상 청구권의 포기를 특허출원인에게 요구할 권리를 가진다.

제6조

(1) 생산국 정부는 제1조의 규정에 의하여 부과된 비밀조치를 해제하기 전에 타방국 정부에 대하여 자신의 조치에 대한 해제의사를 6주전에 서면으로 통보한다. 생산국 정부는 동 6주간의 기간내 타방국 정부에 의하여 제출된 의견을 가능한 한, 충분히 고려한다.

(2) 일방국 정부의 요청에 따라 양국 정부는 비밀출원에 대한 비밀조치 유지의 적절성에 관하여 협의한다.

제7조

(1) 각국 정부는, 일방국 정부에 의하여 제기되어질 수 있는 이 협정의 대상과 관련된 문제를 검토하고 건의하는 기술위원회를 구성하기 위하여 대표(또는 대표들)를 임명한다. 기술위원회는 국방목적을 위하여 이 협정이 적용되어지는 발명 및 특허기술 정보의 사용을 촉진한다.

(2) 양국 정부는 이 협정을 시행하는데 필요한 운영절차를 발전시키는 것에 합의한다.

제8조

(1) 이 협정에서 사용되는 "특허기술정보"라 함은 일방국 정부가 비밀로 하고 있는 특허출원의 대상이 되는 발명을 보여주는 국방관련 기술정보를 말한다.

(2) 그러한 특허기술 정보는 국방목적을 위하여 양국 정부의 동의에 의하여 접수국 정부에 제공된다.

(3) 제8조 제2항의 실시여, 양 당사국은, 일방국 정부가 헌법 또는 그밖의 다른 국내법상의 제한이나 조약상의 의무 또는 국내법에 의하여 획득하거나 보유하는 것이 금지 또는 제한되어 있는 설비와 전적으로 관련된 경우를 제외하고는 특허기술정보가 접수국 정부에 이전되어질 수 있다는 점에 합의한다.

(4) 접수국 정부가 이 협정에 따른 특허출원 접수에 동의하지 아니하는 경우, 생산국 정부는 협의를 요청할 수 있다.

제9조

(1) 이 협정은 양국 정부가 협정의 발효를 위하여 필요한 모든 법적요건이 충족되었음을 상호 통보하는 날부터 30일째 되는 날에 발효한다.

(2) 이 협정은 이 협정의 실시전 또는 이 협정과는 관계없이 접수국 정부나 접수국의 개인 또는 개인단체가 소유하고 있거나 획득한 권리에는 영향을 미치지 아니한다.

제10조

(1) 이 협정은 일방국 정부의 서면 종료 통고 1년후 종료되나, 종료 당시 이 협정의 규정에 따라 이미 발생한 권리·의무 및 책임에는 영향을 미치지 아니한다.

(2) 이 협정의 규정은 일방국 정부의 요청에 의하여 언제든지 재검토될 수 있다.

이상의 증거로 하기 서명자는 각기 그들의 정부로부터 정당하게 권한을 위임받아 이 협정에 서명하였다.

1992년 1월 6일 서울에서 동등하게 정본인 한국어 및 영어로 각 2부씩 작성하였다.

대한민국 정부를 위하여 미합중국 정부를 위하여

대한민국정부와 미합중국 정부간의 특허출원된 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정 및 동시행절차의 세부시행요령

제1장 총 칙

제1조(목 적) 이 고시는 1993년 7월 29일 및 1993년 8월 26일에 각각 발효된 대한민국정부와 미합중국정부간의 특허출원된 국방관련발명의 비밀보호에 관한 협정 및 동 시행절차를 이행하기 위하여 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①특허 또는 실용신안등록에 관한 절차에 대하여는 관련법령에 특별히 규정된 것을 제외하고는 이 고시에 따른다.

②보안업무에 관한 사항은 보안업무규정·동 시행규칙·특허청보안업무시행세칙 및 국방부 방위산업 보안업무시행규칙(이하“보안업무관련규정”이라 한다.)에 특별히 규정된 것을 제외하고는 이 고시에 따른다.

제2장 대한민국에서 비밀로 분류된 출원의 미합중국에의 출원

제3조(미합중국에의 출원) 특허청장이 국방상의 목적으로 비밀로 분류한 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 미합중국에 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장의 허가를 받아 미합중국에의 특허출원(이하“미합중국출원”이라 한다.)을 할 수 있다.

제4조(미합중국 출원허가서) ①미합중국출원을 하고자 하는 자는 특허법 시행규칙 제35조에서 규정하고 있는 별지 제22호 서식의 신청서에 의하여 특허청장에게 미합중국출원허가를 신청하여야 한다.

②특허청장은 제1항의 신청에 대하여 허가를 하고자 하는 경우에는 특허법시행령 제16조의 규정에 의하여 미리 국방부장관과 협의하여야 한다.

③특허청장은 제1항의 신청이 있는 경우에는 미합중국 출원을 하고자 하는 자가 다음 각호에 동의하는 것을 조건으로 별지서식의 미합중국 출원허가서를 발급하여야 한다.

1. 미합중국출원을 하고자 하는 자는 미합중국정부가 국방상 목적으로 해당출원을 용이하게 평가할 수 있을 정도로 명세서에 발명의 내용을 충분하고 명확하게 기재하여야 한다.
2. 미합중국출원을 하고자 하는 자는 해당발명이 미합중국내에서 비밀로 취급됨에 따라 발생하는 손해에 대한 배상청구권을 포기한다. 그러나 미합중국 출원을 하고자 하는 자는 미합중국정부가 출원인의 승낙없이 해당발명을 사용하거

나 공개함에 따라 발생한 손해에 대하여 미합중국의 법률에 따라 배상을 청구할 권리를 가진다.

제5조(출원서류) 미합중국출원을 하고자 하는 자는 미합중국의 관련법령이 정한 출원서류에 다음 각호의 서류를 첨부하여 국방부장관에게 제출하여야 한다.

1. 출원서류부본 2통
2. 특허청장이 발급한 미합중국출원허가서 1통
3. 제6조 제1항의 규정에 의한 대리인의 인적사항 및 비밀취급인가 사항을 기재한 서류1통

제6조(출원인의 의무) ①미합중국출원을 하고자 하는 자는 미합중국정부로부터 비밀취급인가를 발급받은 대리인을 지정하고 그 대리인을 통하여 특허에 관한 절차를 밟아야 한다.

②미합중국 출원을 한 자는 그 출원의 출원번호 및 출원일을 지체없이 국방부장관에게 통보하여야 한다.

제3장 미합중국에서 비밀로 분류된 출원의 대한민국의 출원

제7조(대한민국의 출원) 미합중국 특허청장이 국방상의 목적으로 비밀로 분류한 특허출원에 대하여 대한민국에 특허출원 또는 실용신안등록 출원을 하고자 하는 자는 미합중국 특허청장의 허가를 받아 대한민국의 특허출원 또는 실용신안등록출원(이하“대한민국출원”이라 한다.)을 할 수 있다.

제8조(출원서류) ①대한민국출원을 하고자 하는 자는 특허법시행규칙 제21조에서 규정하고 있는 별지 제10호 서식의 출원서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 출원서 부분2통
2. 명세서·요약서 및 도면 각 3통. 다만, 명세서3통중 1통에는 발명의 상세한 설명의 기재를 생략할 수 있다.
3. 대리인의 대리권을 증명하는 서류1통
4. 국방부장관이 발급하는 대리인의 비밀취급인가 사본 1통
5. 미합중국 특허청장이 발급하는 대한민국출원허가서 1통
6. 보안업무관련규정에 규정된 비밀열람기록전 1매
7. 기타 법령에서 정한 증명서류 1통

②대한민국출원을 하고자 하는 자는 보안업무관련규정에 따라 출원서·명세서·도면 및 요약서에 비밀등급·예고문 및 비밀의 표지등을 기재하여야 한다.

제9조(출원인 및 대리인의 의무) ①대한민국출원을 하고자 하는 자는 국방부장관 으로부터 비밀취급인가를 발급받은 대리인을 지정하고 그 대리인을 통하여 특허 또는 실용신안등록에 관한 절차를 밟아야 한다.

②제1항의 대리인의 고용인이 대한민국 출원을 취급하는 경우에는 그 고용인은 비밀취급인가를 발급받은 자이어야 한다.

③제1항의 대리인 및 제2항의 고용인에 대한 비밀취급인가는 국방부 방위산업보안업무시행규칙이 정하는 바에 따른다.

④대리인은 대한민국출원서류의 관리를 위하여 다음 각호의 보안대책을 특별히 강구하여야 한다.

1. 보안관리규정 제30조 제2항의 규정에 의한 통제구역의 설정
2. 보안관리규정 제18조의 규정에 의한 비밀보관 대책
3. 보안관리규정 제26조의 규정에 의한 안전지출 대책

⑤대리인은 보안관리상태의 적절성 여부를 조사하기 위하여 국방부 장관이 실시하는 보안감사에 협조하여야 한다.

⑥대리인은 다음 각 호에 해당하는 사항이 발생한 때에는 지체없이 그 사실을 국방부장관에게 통보하여야 한다.

1. 대한민국 출원서류의 분실
2. 대한민국 출원의 주요내용의 노출

제10조(출원의 취급) ①특허청장은 대한민국 출원이 있는 때에는 방식심사를 행함과 아울러 제8조에 규정된 사항의 이행여부를 확인하여 접수하고, 비밀등급과 예고문 등이 적정성 및 대리인의 비밀취급인가 여부 등을 즉시 국방부장관에게 문의하여야 한다.

②특허청장은 제1항의 절차를 마친 후 분류심사를 행하고 미합중국 정부가 해당출원에 대한 비밀해제 사실을 통보해 올 때까지 후속절차를 중단하고 특허청 보안업무규정시행세칙 제80조의 규정에 따라 보관한다.

③특허청장은 대한민국 출원에 대하여 미합중국정부로부터 비밀해제통보가 있을 때에는 그 출원의 비밀을 해제하고 출원공개 및 출원공고 등의 후속절차를 취하여야 한다.

④특허청장은 대한민국출원이 출원공개 또는 출원공고되기 전까지는 해당출원의

내용을 심사자료로 사용하지 아니한다.

⑤본조에 규정되지 않은 출원의 취급에 관한 사항은 특허청 보안업무규정시행세칙 제11절 비밀특허관리의 규정 중 출원인이 출원시부터 비밀로 분류하여 출원한 경우에 따른다.

제4장 통신 및 서류의 수발

제11조(통신 및 서류의 수발) ①대한민국출원 또는 미합중국출원과 관련하여 정부기관, 출원인 및 대리인간에 이루어지는 통신 및 서류의 수발은 그 수발이 대한민국내에서 이루어지는 경우에는 보안업무 관련규정에 따라, 그 수발이 국경을 통과하여 이루어지는 경우에는 출원서류의 전달과 동일한 경로 또는 안전한 외교적 경로를 통하여 각각 행해져야 한다.

②제1항의 규정에 불구하고 수수료에 관한 명세서, 기간제한의 연장 등 보안을 유지할 필요가 없는 사항에 대하여는 특별한 보안조치없이 통신 및 서류의 수발을 행할 수 있다.

부 칙

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

[별지서식]

미합중국출원허가서

허가번호

출원번호

출 원 일

출 원 인 성 명

주민등록번호(외국인은 국적)

주 소

전화번호

발명(고안)의 명칭

대한민국정부는 위 출원이 국방상 목적으로 비밀로 분류되어 있는 출원임을 확인한다.

대한민국정부는 위 출원인이 1993년 7월 29일 발효된 대한민국정부와 미합중국정부간의 특허출원된 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정에 따라 위 출원을 미합중국 특허청에 출원하는 것을 허가한다.

대한민국정부는 위 출원인이 다음 각호의 1에 동의하는 것을 조건으로 위 출원을 미합중국특허청에 출원하는 것을 허가한다.

1. 출원인은 미합중국정부가 국방상 목적으로 해당출원을 용이하게 평가할 수 있을 정도로 명세서에 발명의 내용을 충분하고 명확하게 기재하여야 한다.
2. 출원인은 해당발명이 미합중국내에서 비밀로 취급됨에 따라 발생하는 손해에 대한 배상청구권을 포기한다. 그러나 출원인은 미합중국 정부가 출원인의 승낙없이 해당발명을 사용하거나 공개함에 따라 발생한 손해에 대하여 미합중국의 법률에 따라 배상을 청구할 권리를 가진다.

199 년 월 일

대한민국 특허청장

(2006년 추록)

국방관련 특허출원의 분류기준

〔소관 : 특허심사정책과〕

제정 1991. 5. 1. 특허청훈령 제155호

개정 2005. 3. 8. 특허청훈령 제410호

1. 이 기준은 특허법시행령 제12조의 규정에 의거 특허청장이 국방부 장관에게 국방상 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회할 특허출원의 선별에 필요한 분류기준을 동영 제11조의 규정에 따라 제정함을 목적으로 한다.
2. 특허청장이 국방부장관에게 국방상 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회할 특허출원은 다음 국제특허분류(IPC)로 분류되는 특허출원 및 「출원관계사무취급규정」 제14조에서 규정하는 절차에 의한 특허출원으로 한다. 다만, 다음 국제특허분류로 분류되는 특허출원일지라도 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 특허 출원이 아니거나 국방상 비밀이 될 수 없는 것이라고 인정되는 특허출원은 제외한다.

B63G 1/00, 3/00-3/06, 5/00, 6/00, 7/00-7/08, 8/00-8/42, 9/00-9/06, 11/00, 13/00-13/02

C06B 21/00, 23/00-23/04, 25/00-25/40, 27/00, 29/00-29/22, 31/00-31/56, 33/00-33/14, 35/00, 37/00-37/02, 39/00-39/06, 41/00-41/10, 43/00, 45/00-45/36, 47/00-47/14, 49/00

C06C 5/00-5/08, 7/00-7/02, 9/00, 15/00

C06D 3/00, 5/00-5/10, 7/00

F41A 1/00-1/10, 3/00-3/94, 5/00-5/36, 7/00-7/10, 9/00-9/87, 11/00-11/06, 13/00-13/12, 15/00-15/22, 17/00-17/82, 19/00-19/70, 21/00-21/48, 23/00-23/60, 25/00-25/26, 27/00-27/30, 29/00-29/04, 31/00-31/02, 33/00-33/06, 35/00-35/06

F41C 3/00, 3/14, 3/16, 7/00-7/11, 9/00-9/08, 23/00-23/14, 27/00, 27/06

F41F 1/00-1/10, 3/00-3/10, 5/00-5/04, 7/00

F41G 1/00-1/54, 3/00-3/32, 5/00-5/26, 7/00-7/36, 9/00-9/02, 11/00

F41H 3/00-3/02, 5/00-5/20, 7/00-7/10, 9/00, 9/02, 9/10, 11/00-11/16

F42B 1/00-1/04, 3/00-3/28, 4/00-4/30, 5/00-5/38, 6/00-6/10, 7/00-7/12, 8/00-8/28, 10/00-10/66, 12/00-12/82, 14/00-14/08, 15/00-15/38, 17/00, 19/00-19/46, 21/00, 22/00-22/44, 23/00-23/32, 25/00, 27/00, 29/00, 30/00-30/14, 33/00-33/14, 35/00-35/02, 39/00-39/30

F42C 1/00-1/14, 3/00, 5/00-5/02, 7/00-7/12, 9/00-9/18, 11/00-11/06, 13/00-13/08, 14/00-14/08, 15/00-15/44, 17/00-17/04, 19/00-19/14, 21/00

특허청 보안업무규정 시행세칙

제11장 비밀특허관리

제76조(정의) 비밀특허라 함은 특허법 제41조 및 동 시행령 제11조 내지 제16조와 실용신안법 제11조 및 동 시행령 제4조, 디자인법 제24조 및 동 시행령 제2조의 규정에 의한 국방상 비밀을 요하는 출원을 말한다. <개정 91·8·16>

제77조(적용범위) 비밀특허에 관한 처리 절차는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 정하는 바에 의한다.

제78조(비밀로 분류된 출원서의 접수) ①출원인이 출원시부터 비밀문서로 분류하여 출원하는 경우에는 출원서비스팀에서 비밀등급, 예고문, 열람기록전등이 구비되었는지를 검토하여 접수한다.<개정 05·12·8>

②제1항에 의거 접수된 출원서에 대하여는 비밀등급 및 예고문등이 적합하게 부여되었는지 여부를 즉시 국방부장관에게 의견 문의하여야 한다. <개정 91·8·16>

제78조의2(특허협력조약에 의한 국제출원의 비밀취급등) ①출원서비스팀에서 접수한 특허협력 조약에 의한 국제출원이 특허법시행령 제11조의 규정에 의한 “국방관련 특허출원의 분류 기준”에 해당될 때에는 특허협력조약 제12조의 규정에 의한 기록원본 및 조사용 사본을 국제사무국 및 관할 국제조사기관으로 송부하는 것을 보류하고 관장 심사본부로 국제출원 서류 일체를 이송한다.<개정 05·12·8>

②특허법시행령 제12조제4항의 규정에 의한 보안유지 요청의 해제일 경우이거나, 동시행령 제13조의 규정에 의한 비밀해제 통지를 할 경우에는 해제통지와 동시에 특허협력 조약에 의한 출원절차를 계속 진행한다. <신설 91·8·16>

제79조(출원서류의 비밀조회여부 결정) ①심사관은 출원서류의 분류심사시 국방관련 특허출원의 분류기준에 해당되는지 여부를 심사하여야 하며, 동 분류기준에 해당될 때에는 즉시 특허심사정책팀장에게 별지 제31호서식에 의거 보고한다.<개정 05·12·8>

②특허심사정책팀장은 제1항에 따라 보고 받았을 경우에는 국방관련 특허출원의 분류기준에 적합한지 여부를 판단하여 특허법시행령 제12조제1항에 의한 조치를 취한다.<개정 91·8·16, 03·12·1, 05·12·8>

제79조의2(출원서류의 비밀취급등) ①특허법시행령 제12조 제1항의 규정에 따라 국방부에 조회하는 출원서류는 규칙 제7조 제3항의 규정에 의거 대외비로 관리한다.

②특허법시행령 제12조 제4항의 규정에 따라 비밀로 분류하여 취급하도록 명한 출원서류는 대외비에서 해당 비밀로 등급 변경하고 규정 제2장에 의거 비밀로 관리하며, 보안유지 해제통지를 한 출원서류에 대하여는 대외비를 해제하고 일반 문서로 관리전환한다.

③심사관이 심사한 결과 동 출원명세서상의 기술내용이 비밀로서 유지할 필요가 없다고 인정될 정도의 자료가 나타났을 경우에는 비밀해제 여부를 국방부와 협의할 수 있다.<신설 91·8·16>

제80조(관리번호 부여와 보관·관리) ①출원시 부터 비밀로 분류된 것을 접수한 경우에는 고객센터본부 출원서비스팀의 비밀관리기록부에 의거 관리번호를 부여하고, 출원서비스팀 비밀보관책임자는 서지사항만을 전산입력하도록 하며 제78조 제2항의 규정에 의한 문의를 필한 후 국제특허분류를 위하여 특허심사정책과에 이관시까지 보관한다.<개정 05·12·8, 07·9·14>

②특허심사정책팀은 전항의 규정에 의거 비밀특허출원을 분류하여 해당심사본부로 이관하도록 하고 해당심사본부에서 최종보관 관리한다.

<개정 05·12·8, 07·9·14>

③각 심사본부의 분임보안담당관은 특허법시행령 제12조의 규정에 따라 비밀로 분류하여 취급하도록 명한 출원서류를 보관·관리하고 그 출원번호를 관계부서(출원서비스팀, 정보관리팀, 특허심사정책팀)에 통보하여야 하며, 비밀특허의 특허결정시 고객센터본부 등록서비스팀에 특허결정된 출원이 비밀임을 통보하여야 한다.

<개정 98·4·1, 03·12·1, 05·12·8, 07·9·14>

④비밀특허의 등록결정 서류는 비밀이 해제되기 전까지 특허심사정책팀에서 관리하고 비밀이 해제되면 일반출원서류로 취급하며, 거절 결정된 출원서류는 정보관리팀이 관리번호를 부여하고 일반비밀문서와 동일한 규정에 의하여 보관 관리한다.<개정 98·4·1, 03·12·1, 05·12·8, 07·9·14>

⑤비밀특허의 보정서 및 의견서는 따로 관리 번호를 부여하지 않고 정·부분에 합철 1건 서류로 한다.

⑥비밀특허의 출원서 부분은 정본과 별도로 관리번호를 부여하여 보관하여야 한다.<개정 91·8·16>

제80조의 2(조회 및 협의시의 보호조치) 특허법시행령 제12조 제1항의 규정에 의한 조회, 또는 동 시행령 제13조 제1항 및 제16조의 규정에 의한 협의시는 출원서(명세서 및 도면포함) 부분 1부를 송부하며, 규정 제15조 및 규칙 제24조 내지 제25조의 규정에 의하여 적절한 보호조치를 취한다.<신설 91·8·16>

제81조(비밀특허의 보관) 비밀특허의 보관 방법은 다음 각호에 의한다.

1. 비밀특허는 일반출원서류와 혼합 보관할 수 없으며 2중 첩제 용기에 보관하고 특허심사정책팀장이 보관 정책임자가 된다.<개정 03·12·1, 05·12·8>
2. 비밀특허는 비밀관리기록부에 의거 관리하며 등록원부의 여백에는 비밀관리번호를 기재하여 식별이 용이하도록 한다.
3. 비밀로 분류된 등록포대 및 거절포대는 비밀대출부에 의거 대출하되 비인가자에게 대출하여서는 아니된다.

제82조(심판청구서의 비밀분류) ①비밀특허에 관한 심판청구가 있을 때에는 제79조 내지 제82조의 규정을 준용한다.

②심사관이 비밀특허의 결정불복 심판청구에 대한 의견서를 심판장 또는 심판관에게 제출할 때에는 청구서 부분을 함께 송부하여야 한다.

<개정 98·4·1, 03·12·1>

제83조(특허증의 발급) 비밀특허에 대한 특허증은 비밀취급이 인가된자(업체)에 한하여 발급하며 비인가자인 경우에는 발급을 생략하고 등록결과를 서면으로 통지한다.

제84조(비밀특허 취급의 제한) ①비밀특허에 대한 심사 또는 심판은 비밀취급이 인가된 자에 한하되 부득이한 경우에는 비밀취급인가를 득한 후 취급하여야 한다.

②특허법시행령 제12조제4항에서 규정한 “발명자등”이 비인가자일 경우에는 출원서비스팀장은 별지 제32호(서약서)에 의거 서약을 집행하여야 한다.<개정 91·8·16, 98·4·1>

1. 비밀특허는 일반출원서류와 혼합 보관할 수 없으며 2중 첩제 용기에 보관하고 분임보안담당관이 보관 정책임자가 된다.
2. 비밀특허는 비밀관리 기록부에 의거 관리하며 등록원부의 여백에는 비밀관리

번호를 기재하여 식별이 용이하도록 한다.

3. 비밀로 분류된 등록포대 및 거절포대는 비밀대출부에 의거 대출하되 비인가자에게 대출하여서는 아니된다.

제82조(심판청구서의 비밀분류) ①비밀특허에 관한 심판청구가 있을 때에는 제79조 내지 제82조의 규정을 준용한다.

- ②심사관이 비밀특허의 결정불복 심판청구에 대한 의견서를 심판장 또는 심판관에게 제출할 때에는 청구서 부본을 함께 송부하여야 한다. (개정 98.4.1)

제83조(특허증의 발급) 비밀특허에 대한 특허증은 비밀취급이 인가된자(업체)에 한하여 발급하며 비인가자인 경우에는 발급을 생략하고 등록결과를 서면으로 통지한다.

제84조(비밀특허 취급의 제한) ①비밀특허에 대한 심사 또는 심판은 비밀취급이 인가된 자에 한하되 부득이한 경우에는 비밀취급인가를 득한 후 취급하여야 한다.

- ②특허법시행령 제12조제 4항에서 “발명자등”이 비인가자일 경우에는 출원과장은 별지 제37호(서약서)에 의거서약을 집행하여야 한다. (개정 91.8.16, 98.4.1)

부록

<부 록 1>

국가(기관)명코드(ST. 3 Code)

약어	국 명	약어	국 명	약어	국 명
AD	Andorra	CI	Cote d'Ivoire	GL	Greenland
AE	United Arab Emirates	CK	Cook Islands	GM	Gambia
AF	Afghanistan	CL	Chile	GN	Guinea
AG	Antigua and Barbuda	CM	Cameroon	GQ	Equatorial Guinea
AI	Anguilla	CN	China	GR	Greece
AL	Albania	CO	Colombia	GS	South Georgia and the south Sandwich Islands
AM	Armenia	CR	Costa Rica	GT	Guatemala
AN	Netherlands Antilles	CU	Cuba	GW	Guinea-Bissau
AO	Angola	CV	Cape Verde	GY	Guyana
AP	ARIPO	CY	Cyprus	HK	Hong Kong
AR	Argentina	CZ	Czech Republic	HN	Honduras
AS	American Samoa	DE	Germany	HR	Croatia
AT	Austria	DJ	Djibouti	HT	Haiti
AU	Australia	DK	Denmark	HU	Hungary
AW	Aruba	DM	Dominica	IB	International Bureau of the world Intellectual Property Organization(WIPO)
AZ	Azerbaijan	DO	Dominican Republic	ID	Indonesia
BA	Bosnia and Herzegovina	DZ	Algeria	IE	Ireland
BB	Barbados	EA	Eurasian patent Organization(EAPO)	IL	Israel
BD	Bangladesh	EC	Ecuador	IN	India
BE	Belgium	EE	Estonia	IQ	Iraq
BF	Burkina Faso	EG	Egypt	IR	Iran(Islamic Republic of)
BG	Bulgaria	EH	Western Sahara	IS	Iceland
BH	Bahrain	EM	OHIM	IT	Italy
BI	Burundi	EP	EPO	JM	Jamaica
BJ	Benin	ER	Eritrea	JO	Jordan
BM	Bermuda	ES	Spain	JP	Japan
BN	Brunei Darussalam	ET	Ethiopia	KE	Kenya
BO	Bolivia	FI	Finland	KG	Kyrgyzstan
BR	Brazil	FJ	Fiji	KN	Saint Kitts and Nevis
BS	Bahamas	FK	Falkland Islands(Malvinas)	KP	Democratic People's Republic of Korea
BT	Bhutan	FM	Micronesia(Federated States of Micronesia)	KR	Republic of Korea
BV	Bouvet Island	FO	Faroe Islands	KW	Kuwait
BW	Botswana	FR	France	KY	Cayman Islands
BY	Belarus	GA	Gabon	KZ	Kazakstan
BZ	Belize	GB	United Kingdom	LA	Laos
CA	Canada	GD	Grenada	LB	Lebanon
CF	Central African Republic	GE	Georgia	LC	Saint Lucia
CG	Congo	GH	Ghana	LI	Liechtenstein
CH	Switzerland	GI	Gibraltar	LK	Sri Lanka

약어	국명	약어	국명	약어	국명
LR	Liberia	PL	Poland	UA	Ukraine
LS	Lesotho	PT	Portugal	UG	Uganda
LT	Lithuania	PY	Paraguay	US	United States of America
LU	Luxembourg	QA	Qatar	UY	Uruguay
LV	Latvia	RO	Romania	UZ	Uzbekistan
LY	Libya	RU	Russian Federation	VA	Holy See
MA	Morocco	RW	Rwanda	VC	Saint Vincent and the Grenadines
MC	Monaco	SA	Saudi Arabia	VE	Venezuela
MD	Republic of Moldova	SB	Solomon Islands	VG	Virgin Islands(British)
MG	Madagascar	SC	Seychelles	VN	Viet Nam
ML	Mali	SD	Sudan	VU	Vanuatu
MM	Myanmar	SE	Sweden	WS	Samoa
MN	Mongolia	SG	Singapore	YE	Yemen
MO	Macau	SH	Saint Helena	YU	Yugoslavia
MP	Northern Mariana Islands	SI	Slovenia	ZA	South Africa
MR	Mauritania	SK	Slovakia	ZM	Zambia
MS	Montserrat	SL	Sierra Leone	ZR	Zaire
MT	Malta	SM	San Marino	ZW	Zimbabwe
MU	Mauritius	SN	Senegal		
MV	Maldives	SO	Somalia		
MW	Malawi	SR	Suriname		
MX	Mexico	ST	Sao Tome and Principe		
MY	Malaysia	SV	El Salvador		
MZ	Mozambique	SY	Syria		
NA	Namibia	SZ	Swaziland		
NE	Niger	TC	Turks and Caicos Islands		
NG	Nigeria	TD	Chad		
NI	Nicaragua	TG	Togo		
NL	Netherlands	TH	Thailand		
NO	Norway	TJ	Tajikistan		
NR	Nauru	TM	Turkmenistan		
NZ	New Zealand	TN	Tunisia		
OA	African Intellectual Property Organization(OAPI)	TO	Tonga		
OM	Oman	TP	East Timor		
PA	Panama	TR	Turkey		
PE	Peru	TT	Trinidad and Tobago		
PG	Papua New Guinea	TV	Tuvalu		
PH	Philippines	TW	Taiwan, Province of China		
PK	Pakistan	TZ	United Republic of Tanzania		

<부록 2>

[주요국의 특허문헌종류 식별코드 적용예]

국명	문헌코드	문헌명 및 설명
WO	A1	국제조사보고서가 첨부된 공개 국제특허출원공보
	A2	국제조사보고서가 첨부되지 않은 공개 국제특허출원공보
	A3	공보의 첫 페이지가 첨부되어 공개된 국제조사보고서
US 미국	A	특허명세서
	A1	특허출원공개공보
	A2	특허출원공개공보(출원인의 요청에 의한 재공보)
	A9	정정 특허출원공개공보
	B1	특허명세서, 이전에 출원이 공개되지 않은 경우
	B2	특허명세서, 이전에 특허출원공개공보가 발행된 경우
	C1, C2, C3	재심사 증명서(C1: 제1차 재심사, C2: 제2차, C3: 제3차)
	B1, B2, B3	재심사 증명서(B1: 제1차 재심사, B2: 제2차, B3: 제3차)
	E	재발행특허명세서(공보에는 RE 가 표기)
	H	법정발명등록
	P	식물특허명세서
	P1	식물특허출원공개공보
	P2	식물특허명세서, 이전에 출원이 공개되지 않은 경우
	P3	식물특허명세서, 이전에 특허출원공개공보가 발행된 경우
	P4	식물특허출원공개공보(재공보)
	P9	정정 식물특허출원공개공보
	S	디자인 특허
EP 유럽	A1	조사보고서가 첨부된 특허출원공개공보
	A2	조사보고서가 첨부되지 않은 특허출원공개공보
	A3	조사보고서
	A4	보충조사보고서
	B1	특허명세서
	B2	특허명세서(명세서가 보정된 경우)

국명	문헌코드	문헌명 및 설명
JP 일본	A	공개특허공보
	A	공표특허공보(국제출원에 기반한 특허출원 공개
	B1	특허공보(공개특허공보가 발행되지 않은 경우
	B2	특허공보(공개특허공보가 발행된 경우
	H	정정특허공보
	U	공개실용신안공보
	U	공표실용신안공보(국제출원에 기반한 실용신안출원 공개
	Y1	실용신안공보(공개실용신안공보가 발행되지 않은 경우
	Y2	실용신안공보(공개실용신안공보가 발행된 경우
	1	등록실용신안심판청구공고
	S	의장공보
GB 영국	A	특허출원공개명세서
	B	특허명세서
	C	정정특허명세서
	A	특허명세서
	B	정정특허명세서
CA 캐나다	A1	특허출원공개
	C	특허명세서
	E	재발행특허
	F	재심사증명서
	A	특허명세서(1948.1.6부터 공개)
	B	재발행특허(1948.1.6 부터 공개
FR 프랑스	A1	특허출원공개명세서
	A2	추가특허공개명세서
	A3	실용신안공개명세서
	A4	추가실용신안공개명세서
	B1	특허명세서
	B2	추가특허명세서
	B3	실용신안명세서
	B4	추가실용신안명세서
	T	EPO 특허명세서 번역
	K	조사보고서

국명	문헌코드	문헌명 및 설명
DE 독일	A1	특허출원공개
	C1, C2, C3, C4	특허명세서
	T1	유럽특허출원의 청구범위 번역문
	T1	국제출원 번역문
	T2	유럽특허명세서 번역문
	T3	정정유럽특허명세서의 번역문
	T4	유럽특허명세서의 정정
	U1	실용신안명세서
	A5	특허명세서(방식심사되었으나 서치하지 않은 경우, 제1차 공개), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	A7	특허명세서(서치와 심사가 완료, 제1차 공개), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	A9	동독에 출원되어 공개된 특허출원, 제1차 공개
	B1	특허명세서(2차공개, 서치및 심사완료, 경제 특허), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	B3	특허명세서(2차공개, 서치및 심사완료, 독점 특허), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	B5	특허명세서(2차공개), 동독에서 출원된 것
	C2	특허명세서(제3차공개, 정정 또는 보정된 경우, 서치및 심사완료, 경제 특허), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	C4	특허명세서(제3차공개, 정정 또는 보정된 경우, 서치및 심사완료, 독점 특허), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	C5	특허명세서(제3차공개, 정정 또는 보정된 경우), 동독에서 출원된 것
	T9	특허명세서의 번역문
KR 한국	A	공개특허공보
	B1, B2	특허공보
	U	공개실용신안공보
	Y1, Y2	실용신안공보
	S	의장공보

제6부 실용신안

제1장 기초적 요건 심사

제1절 실용신안제도의 개요

1. 실용신안제도의 의의

실용신안제도는 특허제도를 보완할 목적으로 도입되었다. 즉, 특허제도하에서 보호받지 못하는 소발명을 보호함으로써 중소기업 및 개인발명가의 우수한 기술지식을 공개토록 하여 기술의 진보 및 산업의 발달에 기여하도록 운용해 왔다.

실용신안제도의 내용과 운용형태는 국가마다 다소 상이하며 크게는 심사주의제도와 무심사주의제도로 나눌 수 있는데, 1999년 7월 1일부터 시행하고 있는 우리나라의 실용신안제도는 무심사주의에 심사주의를 가미한 제도라 볼 수 있다. 즉 방식 및 기초적 요건만을 심사하여 등록한 후 기술평가를 청구한 경우에 기술의 신규성 진보성 등의 실체적 요건을 심사하여 권리의 유효성을 확인하는 제도이다.

2. 실용신안제도와 특허제도의 구별

(1) 보호의 대상

특허법의 보호대상인 발명은 「자연법칙을 이용한 기술적사상의 창작중 고도한 것」인데 비하여 실용신안법의 보호대상인 고안은 「자연법칙을 이용한 기술적사상의 창작」이다(특 제2조, 실 제2조). 즉, 창작으로서 발명은 고도일 것을 필요로 하는데 비해 고안은 창작이기만 하면 충분하며 고도일 것을 필요로 하지 아니한다.

또한, 특허법의 보호대상은 모든 기술적 사상의 창작인데 비하여, 실용신안법의 보호대상은 「물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안」으로 한정되기 때문에 이것에 해당하지 않는 것, 예컨대 「방법」 등은 실용신안의 보호대상이 되지 않는다.

(2) 권리의 부여방법

실용신안제도는 권리의 부여여부를 결정하는 방법에 있어서 특허제도와 다르다. 특허제도는 권리의 안정성을 중시하여 심사주의(신규성·진보성 등 권리부여에 필요한 모든 요건을 심사한 후 등록)를 채용하고 있는데 반해 실용신안제도는 조기등록을 위해 무심사주의(간단히 확인할 수 있는 요건만을 심사한 후 등록)를 채용하고 있다. 즉, 실용신안제도는 방식 및 기초적 요건만을 심사한 후 조기에 권리를 부여하는 대신 출원인에게 출원서를 완벽하게 작성할 책임을 부여하는 제도이다.

(3) 실체심사 및 출원인(권리자)의 대응

특허제도에서는 실체심사 후 등록이 이루어지나 실용신안제도에서는 먼저 등록된 후 기술평가단계에서 실체심사가 이루어진다. 따라서 실용신안의 기술평가 항목은 특허의 심사 항목과 극히 유사하다. 다만, 고안의 단일성, 청구범위 기재방법 등이 기초적 요건심사에서 이루어지는 점이 다르다고 볼 수 있다. 기술평가에 있어서 심사관의 의견제출 통지에 대하여 권리자는 정정청구를 할 수 있는데 이는 특허의 심사와 정에서 하는 보정에 비하여 명세서 또는 도면을 수정할 수 있는 폭이 매우 제한적이라 할 수 있다.

(4) 존속기간

특허권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 출원일후 20년이 되는 날까지이나, 실용신안권은 설정등록이 된 날부터 출원일후 10년이 되는 날까지이다. 이와 같이 실용신안의 권리기간이 짧은 것은 라이프사이클이 짧은 기술 또는 소발명을 보호하는 제도적 특성에 기인한 것으로 독일, 중국, 일본 등과 유사하다.

(5) 권리의 취소 또는 무효

특허와 실용신안제도 모두 이의신청과 무효심판에 의해 권리가 취소되거나 무효로 될 수 있다. 다만, 실용신안제도는 기술평가에 의해서도 권리가 취소될 수 있다.

(6) 권리행사

특허제도에서 특허권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권을 침해한자에게 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해에 대하여 배상을 청구할 수 있으며, 또한 침해한자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 한편, 등록 전은 출원공개이후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 공개된 발명임을 안 때부터 설정등록시까지의 실시에 대하여 보상금청구권을 가진다. 그러나 실용신안제도에서는 기술평가유지결정의 등본을 제시하여 경고한 후가 아니면 침해자 등에 대하여 권리를 행사할 수 없도록 규정하고 있으며, 권리를 행사하거나 경고를 한 후에 그 실용신안등록이 이의신청에 의한 취소결정 또는 무효심판에 의한 무효심결이 확정된 때에는 그 권리의 행사 또는 경고에 의하여 상대방에게 입힌

손해를 배상하도록 하고 있다(실 제44조, 제45조). 특허제도에서는 등록 후에 침해자는 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정하나, 실용신안제도에서는 기술평가에 의한 등록유지결정을 받은 실용신안권에 한하여 과실이 있는 것으로 추정한다(특 제130조, 실 제46조).

(7) 공개제도

실용신안제도에서는 출원이 조기에 등록 및 등록공고가 이루어지므로 특허제도와는 달리 출원공개제도가 없다. 이에 따라 특허는 출원공개가 있는 때에 정보를 제공할 수 있으나 실용신안은 등록공고가 있는 때에 당해 고안이 실용신안법 제25조제1항 각호의 1에 해당된다는 취지로 정보를 증거와 함께 제공할 수 있다. 이 경우 정보제공은 등록실용신안의 등록이 유지되지 않아야한다는 취지로 제출된 것이므로 설사 등록공고 전에 제출되었거나 요건을 갖추지 못하였다 하더라도 이를 반려하지 않고 기술평가 또는 이의신청 등에 참고한다.

(8) 등록료 및 수수료

실용신안은 소발명일 뿐 아니라 개인이나 중소기업의 출원이 많은 점을 고려하여 출원료, 기술평가(심사)청구료, 등록료 등이 특허보다 저렴하다. 다만, 우선권주장신청료, 보정료, 기간연장신청료, 이의신청료, 정정청구료, 심판청구료 등은 특허와 동일하다.

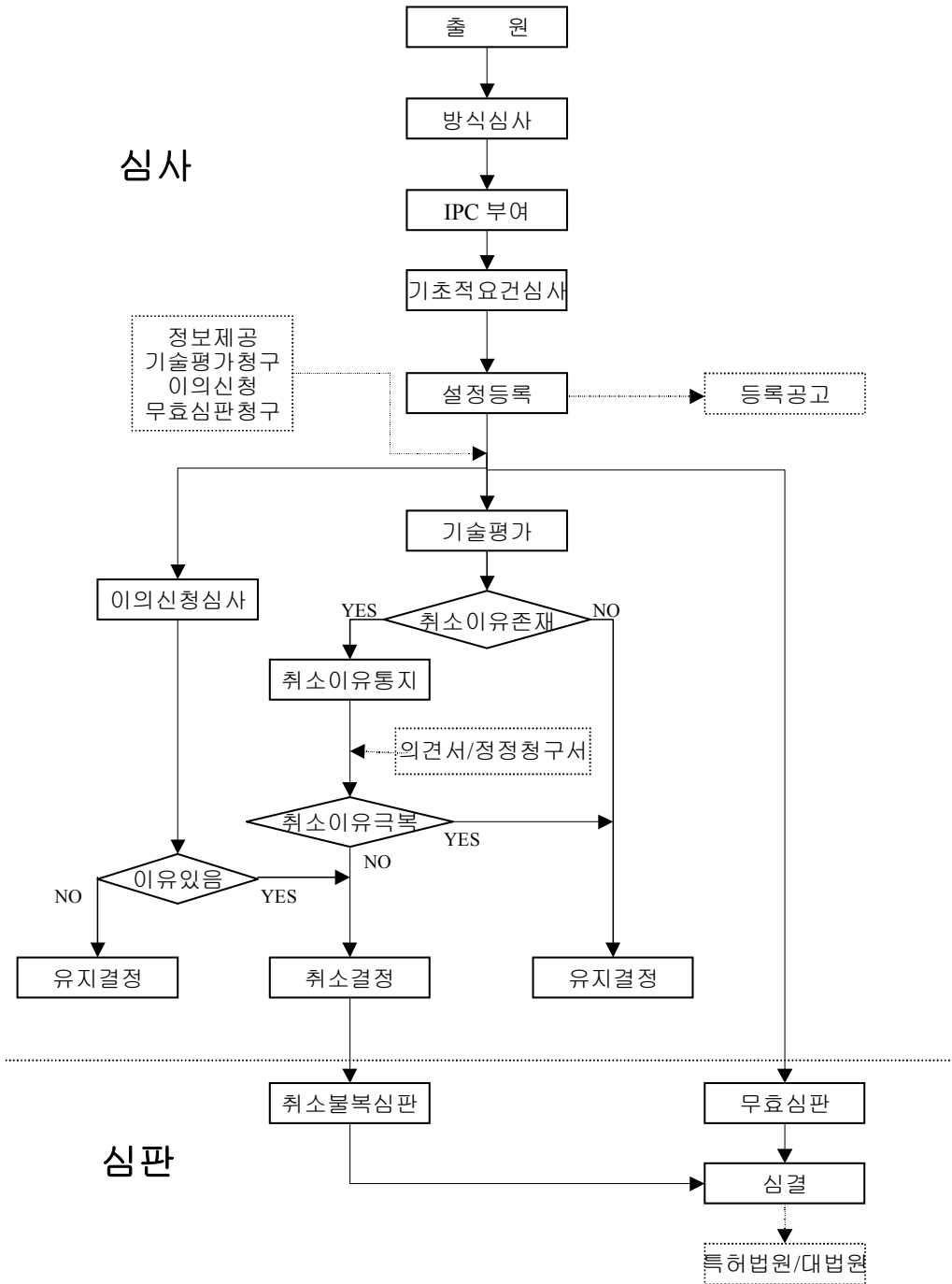
특허 심사청구료의 경우 국가유공자, 장애인, 학생 등에 대한 전액 면제제도와 개인, 중소기업 등에 대한 일부 감액제도가 존재한다. 그러나 실용신안 기술평가청구료의 경우 전액 면제제도는 존재하나 일부 감액제도는 없다.

특허제도와 실용신안제도의 비교

구 분		실 용	특 허
등록	보호대상	물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작(실§2, 5)	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것(특§2)
	등록요건	기초적 요건(실§12,35)	신규성, 진보성 등 실체적 요건(특§62, 66)
	명세서등 보정시기	출원후 2월이내(실칙§9) 보정명령후 1월이내(실칙§14)	특허결정등본을 송달하기 전 또는 최초거절이유통지 받기 전(특§47) 거절이유통지 의견서제출기간이내 거절결정불복심판청구일부터 30일이내
	결정방법	설정등록 또는 각하결정	특허결정 또는 특허거절결정
권리 행사	권리존속기간	10년	20년
	권리행사의 요건	기술평가유지결정 등본을 제시하여 경고한 후 가능(실§44)	등록
	권리자의 책임	권리행사후 무효 또는 취소시 권리자의 손해배상책임, 다만 기술평가유지결정에 근거할 경우 면책(실§45)	-
	침해자의 과실추정	기술평가유지결정 후(실§46)	등록 후(특§130)
권리 취소 무효	이의신청	등록공고일부터 3월이내에 누구든지 가능(실§47)	설정등록일부터 등록공고일후 3월이내에 누구든지 가능(특§69)
	기술평가/심사청구	등록 후 누구든지 가능, 취하할 수 없음(실§21)	출원부터 5년이내 누구든지 가능, 취하할 수 없음(특§59)
	무효심판	설정등록이후 이해관계인 또는 심사관이 청구(실§49)	설정등록이후 이해관계인 또는 심사관이 청구(특§133)
기타	우선심사제도	없음	있음(특§61)
	진보성	극히 용이하게 고안가능한지 여부(실§5)	용이하게 발명가능한지 여부(특§29)
	정정가능절차	이의신청, 무효심판, 정정심판, 정정의 무효심판, 기술평가	이의신청, 무효심판, 정정심판, 정정의 무효심판

3. 실용신안제도 절차

o 실용신안제도의 흐름도



(1) 출원

출원서는 실용신안등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), 고안의 명칭, 고안자의 성명 및 주소를 기재한 후, 명세서, 도면 및 요약서를 첨부하여 제출하여야 한다. 또한 출원시에는 출원료 등의 수수료와 최초 1년분의 등록료도 납부(실 제29조②)하여야 한다.

(2) 방식심사

방식심사는 출원인 등이 제출한 서류가 법령이 정한 방식상의 요건을 충족하는지, 수수료가 적절하게 납부되었는지 여부를 심사하는 것으로 서류를 최초로 접수한 부서에서 하는 것이 원칙이며, 심사관이 심사진행 중 방식에 위배된 사실을 발견한 경우 접수부서로 통지한다. 다만, 접수부서에서 처리하기가 부적절하다고 판단되는 경우에는 심사관이 직접 특허청장 명의로 보정명령하며, 보정명령에 대한 흠결이 해소되지 않은 경우에는 무효처분한다(실 제3조, 제11조, 규정 제18조).

(3) 기초적 요건 심사

실용신안등록출원은 아래의 기초적 요건을 모두 만족하는 경우 등록된다(실 제12조제2항).

- a. 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안일 것
- b. 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사하지 않고, 공공의 질서, 선량

- 한 풍속 등에 반하지 않을 것
- c. 청구범위의 기재방법을 만족할 것
 - d. 출원의 단일성을 만족할 것
 - e. 명세서 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있고, 그 기재가 현저하게 불명료하지 않을 것
 - f. 명세서 또는 도면의 보정이 신규사항을 포함하지 않을 것

(4) 보정

방식요건에 관한 보정은 그 출원절차가 무효 또는 각하되지 않은 설정등록이 이루어 질 때까지 가능하나, 명세서 또는 도면에 관한 보정은 출원일부터 2월 이내(실칙 제9조)와 보정명령에서 지정된 기간 이내에만 할 수 있다(실 제12조제3항).

(5) 등록

실용신안등록출원은 실용신안법 제11조 각호의 1 또는 제12조제2항 각호의 1에 해당하는 경우와 그 출원이 포기 또는 취하된 경우를 제외하고는 실용신안권이 설정등록된다. 다만, 실용신안등록출원이 이중출원이거나 이중출원의 기초출원인 경우에 있어서 특허권이 설정등록된 경우에는 특허권이 포기된 경우에 한하여 가능하다(실 제35조②).

(6) 실용신안등록이의신청

누구든지 등록공고일부터 3월 이내에 실용신안등록이 실용신안법 제47조제1항 각호의 1에 해당한다는 것을 이유로 이의신청을 할 수

있다. 이의신청이유는 기술평가취소이유와 거의 동일하나, 실용신안 등록된 후 실용신안권자가 외국인의 권리능력의 규정에 의하여 실용신안권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 실용신안권이 조약에 위배된 경우는 이의신청이유에 해당되지 않는 점이 다르다. 이의신청에 의하여 취소결정이 확정된 때에는 그 실용신안권은 처음부터 없었던 것으로 본다(실 제48조에서 준용하는 특 제74조④).

(7) 실용신안 기술평가

실용신안권자가 침해자 등에 대하여 권리를 행사하기 위해서는 사전에 기술평가를 청구하여 등록유지결정을 받아야 한다. 등록실용신안에 대한 기술평가는 누구든지 청구할 수 있으며, 대상이 되는 실용신안권이 이의신청에 의해 취소되거나 무효심판에 의해 무효가 되지 않는 한 소멸 후에도 가능하다. 기술평가취소결정이 확정된 경우에는 그 실용신안권은 처음부터 없었던 것으로 본다(실 제25조제4항).

(8) 명세서 또는 도면의 정정

실용신안제도에서 이의신청, 무효심판, 정정심판 및 정정의 무효심판절차에서 정정을 청구할 수 있는 것은 특허제도의 경우와 동일하다. 다만, 실용신안제도는 기술평가절차에서도 정정이 가능하다. 한편, 특허제도에서 정정을 청구하는 경우에는 특허법 제136조제4항의 규정이 항상 적용되나 실용신안제도의 경우 기술평가를 제외한 이의신청, 무효심판, 정정심판 및 정정의 무효심판절차에서는 특허법 제136조제4항의 규정이 적용되지 아니한다.

(9) 실용신안권의 행사

실용신안권자는 자기의 실용신안권을 침해한 자에게 기술평가에 의한 등록유지결정의 등본을 제시하여 경고한 후가 아니면 권리를 행사할 수 없다(실 제44조). 권리를 행사하거나 경고를 한 후 권리가 이의신청에 의한 취소결정 또는 무효심판에 의한 무효심결이 확정된 때에는 권리행사 또는 경고에 의하여 상대방에게 입힌 손해에 대하여 배상할 책임을 진다. 다만, 기술평가에 의한 유지결정에 근거하거나 기타 상당한 주의를 하여 그 권리를 행사하거나 경고를 한 때에는 그러하지 아니하다(실 제45조).

(10) 실용신안등록의 무효심판

이해관계인 또는 심사관은 실용신안의 설정등록 후 무효심판을 청구할 수 있으며, 무효심판은 그 권리가 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 실용신안권은 처음부터 없었던 것으로 본다(실 제49조).

제2절 기초적 요건

1. 기초적 요건의 의의

실용신안법은 고안을 조기에 권리화하여 보호하기 위해 실용신안권의 설정등록시에는 기술의 신규성, 진보성 등의 실체심사를 하지 아니하도록 하고 있다. 그러나 실용신안등록출원이 권리를 부여받기 위해서는 실용신안법 제11조에서 규정한 방식요건 외에도 일정한 요건을 추가적으로 충족하여야 하는데 이것이 법 제12조제2항의 각호에서 규정한 「기초적 요건」이다. 이러한 기초적 요건이나 방식요건을 심사함으로써 실용신안법의 보호대상이 아닌 고안에 대한 출원 또는 실질적으로 출원서류의 형태를 구비하고 있지 않은 출원이 그대로 등록되는 것을 방지하고 있다.

2. 관련규정

실용신안법 제12조

- ② 심사관은 실용신안등록출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 실용신안등록출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 명할 수 있다.
1. 실용신안등록출원된 고안이 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안이 아닌 경우
 2. 실용신안등록출원된 고안이 제7조의 규정에 의하여 실용신안등록을 받을 수 없는 경우
 3. 실용신안등록출원이 제9조제5항의 규정에 의한 기재방법에 의하지 아니하거나 제10조의 규정에 의한 실용신안등록출원의 요건을 갖추지 아니한 경우
 4. 그 실용신안등록출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 그 기재가 현저하게 불명료한 경우
 5. 실용신안등록출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관한 보정이 제14조의 규정에 위반된 경우

3. 기초적 요건심사 사항

3.1. 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안(실 제12조제2항제1호)

실용신안법에서는 보호대상을 「물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안」으로 규정하고 있으므로 이 이외의 것을 대상으로 한 출원은 등록받을 수 없다.

- * 실용신안으로 등록받을 수 있는 대상인지의 여부는 청구항에 기재된 고안을 대상으로 판단하여야한다. 예컨대, 상세한 설명에 방법에 관한 고안과 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안이 기재되어 있더라도 청구항에 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안을 기재한 경우에는 등록될 수 있다. 또한 상세한 설명에 물품의 구성을 방법으로 기재하고 있다하더라도 청구항의 기재가 물품의 형상·구조 또는 조합인 경우에는 등록될 수 있다. 다만, 명세서의 기재불비 여부는 해당항목에 의하여 판단한다.

3.1.1. 물품의 형상·구조 또는 조합

물품이란, 공간적으로 일정한 형태를 가진 것으로 일반적으로 상거래의 대상이 되는 자유롭게 운반가능한 상품으로서 사용 목적이 명확한 것을 말한다.

또한 도로, 건축물 등의 구조도 물품에 관한 것으로 볼 수 있다.

(1) 물품의 형상

형상이란, 선이나 면 등으로 표현된 외형적 형상을 의미하며, 예컨대, 캠의 형상, 톱니바퀴의 치형, 공구의 날과 같은 것이 이에 해당된다.

(2) 물품의 구조

구조란 공간적, 입체적으로 조립된 구성으로 물품의 외관만이 아니라 평면도와 입면도에 의하여, 경우에 따라서는 측면도나 단면도를 이용하여 표현되는 것을 말한다.

(3) 물품의 조합

조합이란 물품의 사용시 또는 불사용시에 있어서 그 물품의 2개 또는 그 이상의 것이 공간적으로 분리된 상태에 있고, 또한, 그것들은 독립하여 일정한 구조 또는 형상을 가지고 있어 사용에 의해 그것들이 기능적으로 서로 관련하여 사용 가치를 발휘하는 경우를 말한다. 예를 들어, 볼트와 너트, 바둑판과 바둑돌, 트럼프 등을 들 수 있다.

(4) 물품의 형상·구조 또는 조합의 판단

- 방법(예, 제조방법·사용방법·통신방법·처리방법 등)은 물품에 속하지 아니한다.
- 동물품종, 식물품종은 물품에 속하지 아니한다.
- 시퀀스(sequence) : 시퀀스(순서)는 물품의 형상·구조 또는 조합에 속하지 아니한다.

<예>

[고안의 명칭] 나사 압송 시퀀스

[청구항 1] 나사체결기의 나사통과센서 부착 압송시퀀스에 있어서, 압송시간의 설정과 나사압송용 공급기의 나사세퍼레이트 시간을 확보하는 시퀀스를 갖는 것을 특징으로 하는 압송시퀀스

- 시스템(system) : 시스템은 방법과 장치를 모두 포괄하고 있으므로 청구항의 말미가 시스템으로 기재된 경우 청구항에 기재된 내용에 의하여 물품인지 여부를 판단한다.

- 기능, 게임 등은 그 자체는 물품에 속하지 아니한다. 다만, 「...을 갖는 장치」, 「...로 구성된 게임기」 등으로 고안의 대상이 물품이라는 것을 명확히 한 경우에는 물품으로 볼 수 있다.
- 형상이 확정되지 않은, 예컨대, 기체상태·액체상태·분말형태의 물질 또는 재료 자체는 실용신안법의 보호대상이 되지 아니한다.

다만, 물질이 일정한 형상을 갖는 물품의 일부로서 다른 부분과 유기적인 관련을 갖고 일정한 효과를 이루는 경우에는 물질이 포함된 물품은 등록이 가능하다.

<예> 수은온도계, 모래시계 등은 가능

- * 수은이나 모래 자체는 형상을 확정할 수 없어 실용신안의 보호대상이 될 수 없으나, 수은온도계나 모래시계에 있어서 수은과 모래는 외부의 유리와 유기적인 관련을 갖고 또한 온도계나 시계의 목적을 달성하는 효과를 이루므로 수은온도계, 모래시계는 등록될 수 있다.

또한, 재료의 경우 재료가 물품의 형태와 일체불가분의 관계에 있는 경우에는 보호대상으로 될 수 있다.

<예1> 반죽된 치약의 재료 그 자체에 특징이 있는 고안에 대해 「치약 담은 튜브」라고 기재하여도 치약과 튜브가 일체불가분의 관계에 있지 않고 치약 자체를 보호하는데 귀착하기 때문에 등록받을 수 없다.

<예2> 재료의 일반적 형태로서 채택되고 있는 판상체, 봉상체(예 : 철판, 철봉)는 재료의 2차적 가공 편의상의 형태에 불과하므로, 실질상 재료자체와 동일시해야만 할 것이므로 물품이

아니기 때문에 보호대상으로 될 수 없다. 다만, 단순히 편의상의 형태가 아니고 일정한 형태를 지님으로써 종래품과 다른 특수한 작용효과를 이룰 경우에 그 형태는 등록이 가능하다(예 : 철판의 경우에도 표면에 체크무늬의 돌기부가 형성되어 그 돌기부에 의하여 종래품과 다른 특수한 작용효과를 이룰 경우에는 등록이 가능하다).

- 어떤 특정상황하에서 형성된 확정된 공간형상도 물품의 형상으로 볼 수 있다.

<예> 신규한 형상의 얼음컵, 낙하산 등은 가능

- 기능적 표현만으로 기재되어 형상·구조를 특정할 수 없는 것은 실용신안의 보호대상이 아니다.

<예> 녹슬지 않는 볼트

- 구조상의 특징은 외관상 명료할 것을 필요로 하지 않는다. 시각적으로 보아 동일구조라고 인정되는 것이라도 절단함으로써 또는 물리적·화학적 분석에 의하여 구별할 수 있는 경우(재료의 상위, 가령 자성을 띤 면도칼의 날과 자성을 띠지 않은 날)는 구조상의 차이가 있는 것으로 본다.

- 전자제품 회로, 도로의 구별이 용이하도록 도로의 색을 달리하여 인쇄한 지도 등은 물품의 구조로 본다. 다만 지도 등이 기술적인 효과 없이 미적·정신적 효과만 갖는다면 비록 구조로 인정된다 하더라도 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서의 고안으로 인정될 수 없어 등록을 받을 수 없다.

3.1.2. 고안

고안이란 실용신안법 제2조제1호의 규정에 의하여 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”을 의미한다.

o 고안에 해당되지 않는 것

- 자연법칙 자체 : 고안은 자연법칙을 이용하여 주어진 과제를 해결하기 위한 기술적 사상의 창작이므로 자연법칙 자체는 고안이 아님
 <예> 에너지보존의 법칙, 만유인력의 법칙 등
- 발견 : 발견이란 자연계에 이미 존재하는 물건이나 법칙을 단순히 찾아내는 것으로서 창작이 아니므로 고안이 아님
 <예> 천연광물 등
- 자연법칙에 반하는 것 : 고안이란 자연법칙을 이용한 것이므로 자연법칙에 위배되는 것은 고안이 아님
 <예> 영구기관 등
- 자연법칙을 이용하지 아니한 것 : 청구항에 기재된 고안이 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학기식, 작도법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙 등), 또는 인간의 정신활동(영업계획, 교수방법 등)을 이용하고 있는 경우에는 고안이 아님

이 경우 자연법칙을 이용하고 있는지 여부는 청구항 전체로 판단하여야 하며 청구항에 기재된 고안의 일부에 수학기식 등이 포함되어 있더라도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있으면 고안으로 보아야 한다.

[판례 : 2001허3453, 자연법칙]

… 자연법칙이란 자연의 영역에서 경험에 의하여 발견되는 법칙으로서 일정한 원인에 의하여 항상 일정한 확실성을 가지고 같은 결과가 반복하여 발생할 수 있는 법칙(인과율)에 따르는 것임과 동시에 제3자에 의하여도 반복하여 재현될 수 있는 것, 즉 재현 가능성 또는 반복가능성을 구비한 것이라야 한다. 따라서, 출원발명이 인간의 추리력 기타 순지능적·정신적 활동에 의하여 발견되고 안출된 법칙(수학 또는 논리학적 법칙 등), 인위적인 결정(금융보험제도, 과세제도, 유희방법 등) 또는 경제학상의 법칙에 해당하거나 이와 같은 것만을 이용하고 있는 경우에는 자연법칙을 이용하지 아니한 것이어서 …

- 기능 : 기능은 개인의 숙련에 의해서 달성될 수 있는 것으로서, 지식으로 제3자에게 전달될 수 있는 객관성이 결여되어 있어 고안이 아님

<예> 악기 연주방법, 불을 손가락으로 잡는 방법과 불을 던지는 방법에 특징이 있는 투구방법 등

- 정보의 단순한 제시 : 단순히 제시되는 정보의 내용에만 특징이 있는 것으로 정보의 제시를 주된 목적으로 하는 경우에는 고안에 해당되지 않는다. 다만, 정보의 제시가 신규한 기술적 특징을 가지고 있는 경우 정보의 제시수단은 고안이 될 수 있다.

<예> 기계의 사용방법에 관한 설명서, 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD, 컴퓨터프로그램 리스트 자체 등은 고안이 아님

- 미적 창조물 : 미적 창조물은 기술적인 면 이외의 시각적인 면을 가지며 그 평가도 주관적으로 이루어지는 것이다. 따라서 미적 효

과 그 자체는 고안에 해당되지 않는다. 그러나 미적 효과가 기술적 구성 혹은 다른 기술적 수단에 의하여 얻어지는 경우 미적 효과를 얻기 위한 수단은 고안에 해당될 수 있다.

<예> 회화, 조각 등은 고안이 아님

- 컴퓨터프로그램언어, 컴퓨터프로그램 자체 : 컴퓨터프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 것으로 컴퓨터프로그램 자체는 고안이 아님
- 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것 : 고안의 목적을 달성하기 위한 수단이 형식적으로 제시되어 있으나 그 제시한 수단에 의하여 고안자가 얻은 성과와 객관적으로 동일한 결과를 얻을 수 없는 경우, 즉 반복하여 실시할 수 없는 것은 고안이 아님
- 아직 완성되지 아니한 고안(미완성 고안) : 고안의 과제를 해결하기 위한 구체적 수단이 결여되어 있거나 또는 제시된 과제의 해결수단만으로는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것은 고안에 해당하지 않는다. 이 경우 고안자는 신뢰할 수 있는 제3자의 실험 데이터로 그 사실을 입증할 수 있다.
- * 명세서의 상세한 설명에 기재된 고안이 당업자가 그 고안을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 기재되어 있지 아니하여 그 고안이 미완성 고안인지 여부가 불분명한 경우에는 고안에 해당하지 않는다는 이유(실 제12조제2항제1호)에 우선하여 제12조제2항제4호에 근거하여 보정명령하는 것이 바람직하다.

[판례 : 1993후1810(1994.12.27), 완성된 발명]

… 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 할 것이다.

3.2. 실용신안등록을 받을 수 없는 고안(실 제12조제2항제2호)

실용신안법 제7조(실용신안등록을 받을 수 없는 고안)

다음 각호의 1에 해당하는 고안에 대하여는 제5조제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 실용신안등록을 받을 수 없다.

1. 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안
2. 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 고안

○ 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안은 실용신안등록을 받을 수 없다.

– 국기 또는 훈장이 상징하는 국가, 훈공자 등의 존엄성을 유지하기 위하여 이와 동일하거나 유사한 고안은 등록을 받을 수 없다.

○ 실용신안등록청구범위에 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 고안은 실용신안등록을 받을 수 없다.

- 당해 고안이 본래 공서양속을 문란하게 할 목적을 가진 경우와 당해 고안의 공개 또는 사용이 공서양속을 문란하게 하는 경우가 이에 포함된다.
- 다만, 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 경우는 제외함이 타당하다.
- 공중위생을 해할 염려가 있는 고안은 공서양속을 문란하게 하는 고안의 경우와 동일하게 판단한다.
- 이 경우 고안 본래의 유익한 목적은 달성되지만 그 결과 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우에는 그 해를 제거하는 수단은 있는지와 그 효과의 득실을 비교하여 판단하는 것이 바람직하다.
- 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 사항이 청구범위에 기재된 경우 등록을 받을 수 없다. 다만, 그 사항이 상세한 설명에만 기재되어있고 청구범위에 기재된 사항에 대하여 그와 같은 우려가 없을 때에는 등록이 가능하나 이 경우 이에 해당하는 사항을 상세한 설명에서 제외하고 실용신안공보를 발행하여야 한다(실령 제5조).

3.3. 청구범위의 기재 방법(실 제12조제2항제3호)

실용신안법 제9조제5항

- ⑤ 제2항제4호의 규정에 의한 실용신안등록청구범위의 기재 방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

실용신안법시행령 제2조

- ① 법 제9조제5항의 규정에 의한 실용신안등록청구범위의 청구항(이하 "청구항"이라 한다)의 기재에 있어서는 물품에 관한 독립청구항(이하 "독립항"이라 한다)을 기재하고, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 "종속항"이라 한다)으로 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.
- ② 청구항은 고안의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다.
- ③ 종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항중에서 1 또는 2이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.
- ④ 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택 일적으로 기재하여야 한다.
- ⑤ 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 2 이상의 항이 인용된 다른 청구항을 인용할 수 없다.
- ⑥ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.
- ⑦ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

(1) 독립항(또는 종속항)을 기술적 내용의 측면에서 부가하거나 한정 하더라도 형식적으로 인용하고 있지 않거나, 독립항(또는 종속항)을 형식적으로 인용하고 있더라도 한정하거나 부가하여 구체화하지 않는 항은 종속항이라 할 수 없다.

○ 다음의 경우는 독립항으로 취급한다.

- 인용되는 항의 구성요소 중 일부를 감소시켜 기재하는 경우

- 인용되는 항의 구성요소 중 일부를 치환하여 기재하는 경우

* 타 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 경우 모두 종속항의 형식으로 기재하여야 하는 것은 아님

* 독립항의 경우에도 동일한 사항의 중복기재를 피하기 위하여 인용하는 형식으로 기재 가능

(2) 청구항은 고안의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다.

○ 하나의 청구항에 둘 이상의 물품이 청구된 경우, 동일한 청구항을 중복하여 기재한 경우, 청구항내 다수의 청구항을 중복하여 인용하는 경우 등은 이 조항에 위배된다.

<예1>

[청구항 1] X + Y로 이루어진 합판제조장치 및 그 제조장치에 의하여 제조된 합판

- * 하나의 청구항에 합판제조장치와 합판이 청구되어 고안의 성질에 따라 적정한 수로 기재된 것이라 볼 수 없다.

<예2>

[청구항 1] X + Y로 이루어진 합판제조장치

[청구항 2] 청구항 1에 있어서, Z를 부가한 합판제조장치

[청구항 3] X + Y + Z 로 이루어진 합판제조장치

- * 청구항 2와 청구항 3은 동일한 고안이므로 동일한 청구항을 중복하여 기재한 경우이다. 따라서 고안의 성질에 따라 적정한 수로 기재된 것이라 볼 수 없다. 다만, 실질적으로 동일하나 표현을 달리한 경우에는 권리를 명료하게 하여 출원인 및 제3자 모두에게 유익할 수 있으므로 인정한다.

<예3>

[청구항 5] 청구항 3 또는 청구항 4의 장치로 제조되는 청구항 1 또는 청구항 2의 물품

- * 다수의 청구항을 중복하여 인용한 것으로 고안의 성질에 따라 적정한 수로 기재된 것이라 볼 수 없다.

(3) 종속항은 독립항 또는 다른 종속항 중에서 1 또는 2이상의 항을 인용하여야 하며, 이 경우 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.

- * 자신의 청구항과 같은 번호를 인용하고 있는 경우는 본 규정 또는 실용신안법 제12조제2항제4호의 규정에 의하여 보정을 명한다.

(4) 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.

○ 택일적으로 기재한 예

- 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, ... 장치
- 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치
- 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치

○ 택일적으로 기재하지 아니한 예

- 청구항 1, 청구항 2에 있어서, ... 장치
- 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치
- 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치
- 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치

(5) 2이상의 항을 인용하는 청구항은 2이상의 항이 인용된 다른 청구항을 인용할 수 없다

○ 본 규정의 취지는 청구항의 해석이 과도하게 어려워지는 것을 방지하고자 함이다.

<예>

[청구항 1] ... 장치

[청구항 2] 청구항 1에 있어서, ... 장치

[청구항 3] 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, ... 장치

[청구항 4] 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치

[청구항 5] 청구항 3에 있어서, ... 장치

[청구항 6] 청구항 2 또는 청구항 5에 있어서, ... 장치

- * 제4항은 2이상의 항을 인용한 항(제3항)을 인용하고 있어 위배되며, 제6항은 2이상의 항을 인용한 항(제3항)을 인용하고 있는 제5항을 인용하고 있어 본 규정에 위배된다.

(6) 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.

(7) 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

<예1>

[청구항 가] [청구항 나] [청구항 다]

- * 가, 나, 다는 아라비아숫자가 아니며, 또한 행바꿈도 되어 있지 않아 본 규정에 위배된다.

<예2>

[청구항 1]

[청구항 3]

[청구항 2]

- * 기재하는 순서에 따라 일련번호를 붙이지 아니함

3.4. 1실용신안등록출원의 범위(실 제12조제2항제3호)

실용신안법 제10조(1실용신안등록출원의 범위)

- ① 실용신안등록출원은 1고안을 1실용신안등록출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 고안의 개념을 형성하는 1군의 고안에 대하여는 1실용신안등록출원으로 할 수 있다.<개정 2001.2.3>
- ② 제1항의 規定에 의한 1실용신안등록출원의 요건은 대통령령으로 정한다.

실용신안법시행령 제3조

(1군의 고안에 대한 1실용신안등록출원의 요건) 법 제10조제1항 단서의 규정에 의한 1군의 고안에 대하여 1실용신안등록출원을 하기 위하여는 다음 각호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 청구된 고안간에 기술적 상호관련성이 있을 것
2. 청구된 고안들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 고안 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.

3.4.1. 1실용신안등록출원

실용신안에 있어서의 1출원요건은 기본적으로는 특허의 1출원요건 [제4부제3절(특허출원의 범위)]의 규정을 준용한다.

실용신안등록출원에 있어서 고안들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가졌는지 여부는 명세서 및 도면의 기재와 출원시의 기술상식에 근거하여 판단한다.

고안 간에 명확하게 동일하거나 상응하는 기술이 없는 경우 또는 동일하거나 상응하는 기술이 있다하더라도 그 기술이 주지·관용기술에 해당하는 경우에는 선행기술조사 없이 보정명령할 수 있다.

고안 간에 동일하거나 상응하는 기술이 존재하고 그 기술이 주지·관용기술이 아닌 경우에는 단일성이 있는 것으로 인정한다.

* 「주지기술」이란 그 기술분야에서 일반적으로 알려져 있는 기술로 예를 들어 이에 관해 다수의 공지문헌이 존재하고 또한 업계에 알려져 예시할 필요가 없을 정도로 잘 알려진 기술을 말하며, 「관용기술」이란 주지기술로 잘 사용되고 있는 기술을 말한다.

이와 같이 1출원요건에 대하여 일반적으로 선행기술을 고려한 후에 판단하는 특허와 달리 선행기술 고려 없이 판단하는 이유는 실용신안의 경우 1출원요건이 기초적요건심사 단계에서 심사되기 때문이다.

3.4.2. 단일성 판단의 예

<예1>

[청구항 1] : 특징 A를 갖는 콘베이어벨트X.

[청구항 2] : 특징 B를 갖는 콘베이어벨트Y.

[청구항 3] : 특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어벨트Z.

- * 특징 A와 특징 B가 각각 선행기술에 비하여 개선된 것이긴 하나 A와 B가 서로 동일하거나 상응하는 기술이 아닌 경우, 청구항 1과 3사이, 2와 3사이에는 단일성이 존재하나, 1과 2사이에는 단일성이 존재하지 아니한다.

<예2>

[청구항 1] : 특징 A + B를 갖는 표시장치.

[청구항 2] : 청구항 1에 있어서, 특징 C를 부가한 표시장치.

[청구항 3] : 청구항 1에 있어서, 특징 D를 부가한 표시장치.

- * 모든 청구항들에 동일한 기술인 「A + B」가 선행기술에 비하여 개선된 것일 때 「A + B」에 의해서 청구항 1, 2 및 3 사이에는 단일성이 존재한다. 그러나 「A + B」가 선행기술에 비하여 개선된 것이 아닌 경우 청구항 1과 2, 1과 3사이에는 단일성이 없다. 또한 청구항 2와 3사이에 있어서 C와 D가 각각 선행기술에 비하여 개선된 것이라 하더라도 C와 D가 서로 동일하거나 상응하는 기술이 아닌 경우 청구항 2와 3사이에 단일성이 존재하지 않는다.

<예3>

[청구항 1] : 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기.

[청구항 2] : 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기.

[청구항 3] : 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호용 전송장치.

- * 청구항 1의 시간축 신장기와 청구항 2의 시간축 압축기가 각각 선행기술에 비해 개선된 것일 경우 이들은 또한 서로 상응하는 기술

이므로 청구항 1과 2사이에는 단일성이 존재한다. 또한 청구항 3은 두 특별한 기술적인 특징을 모두 포함하므로 청구항 3은 청구항 1 및 2와 단일성을 갖는다.

※ 2001.2.2. 이전 특허출원을 기초로 한 실용신안이중출원의 단일성

이 경우의 이중출원은 법 제17조의 규정에 의하여 특허출원을 한 때에 출원된 것으로 보므로, 출원의 단일성에 대하여 이전 실용신안법을 적용한다. 즉 물품에 관한 1독립항만 기재할 수 있다. 다만, 볼트·너트와 같이 물품의 조합에 해당하는 경우에 한하여 2이상의 독립항을 기재할 수 있다.

* 2001.2.3.이후 실용신안등록출원의 단일성 판단은 단일성에 관한 시행령이 개정(2003.6.13. 공포 및 시행)되었으나 개정전후에 관계없이 동일하게 적용한다. 이는 개정사항이 관련 특허법원의 판례에 따라 심사실무에서 이미 적용하고 있던 사항을 반영한 것에 불과하기 때문이다.

3.5. 명세서 또는 도면의 현저한 기재불비(실 제12조제2항제4호)

명세서 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 그 기재가 현저하게 불명료한 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

3.5.1. 실용신안등록청구범위의 현저한 기재불비

(1) 고안에 관한 기술적인 사항이 청구항에 기재되어 있지 아니한 경우

○ 청구항에 고안의 구성과는 관계없는 사항만을 기재하고 그 고안의

구조·구성 등 기술적 사항은 전혀 기재되어 있지 않아 고안을 특정할 수 없는 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예>

[청구항 1] 제주도 하루방

[고안의 상세한 설명] … 제주도에서 나는 현무암으로 제주도의 상징인 하루방을 제조하였다.

* 청구항에 기재되어 있는 것은 생산지역 및 고안의 명칭으로서 이 고안의 구조·구성이라고 할 수 있는 기술적인 사항이 기재되어 있지 아니하다.

○ 청구항에 고안의 목적, 효과 또는 작용만이 기재되어 있고, 기술적 사항이 전혀 기재되어 있지 않아 고안을 특정할 수 없는 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예>

[청구항 1] 녹슬지 않는 볼트

[고안의 상세한 설명] … 볼트 표면에 금도금을 하였으므로 녹이 발생되지 않는다.

* 청구항에는 고안의 효과만이 기재되어 있고 구조가 기재되어 있지 아니하다.

(2) 청구항의 기재가 현저히 불명료한 경우

○ 하나의 청구항에 기재된 사항이 하나의 고안을 특정하는 것인지 아닌지가 불명확한 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예>

[청구항 1] 케이스로부터 끌어내거나 분리할 수 있고 또한 CD본체 및 카세트테이프가 장착 가능한 트레이. 그 트레이를 케이스에 수납하는 레일부재를 구비한 슬라이드기구

* 청구항 1에 복수의 문장이 있어 「트레이」와 「슬라이드기구」에 관한 2개의 고안인지 「슬라이드기구」1개의 고안인지 불명료함

o 청구항의 말미에 「및」으로 연결되는 복수의 물품명이 기재된 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예>

[청구항 1] X 구조의 쿠션재를 이용한 소파 및 의자

* 청구항의 말미(末尾)에 「소파 및 의자」라는 복수의 물품을 기재하고 있어 청구항의 기재가 현저하게 불명료하다.

o 청구항의 말미(末尾)가 물품의 명칭으로 기재되지 아니하여 청구하고자 하는 바가 불명확한 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예>

[청구항 1] 세탁기의 세탁조의 내벽에 산(山)형 세로주름을 형성한다.

* 청구항의 말미를 「...을 형성한다」라고 하고 있어 보호대상이 물품인지 아닌지 특정할 수 없어 기초적 요건에 위배된다.

- 다른 청구항을 인용하여 청구항을 기재할 때 그 인용이 부적절하여 그 내용이 불명확한 경우는 기초적 요건에 위배된다.

<예>

[청구항 1] ...인 추가브리지 ...로 하는 것을 특징으로 하는 임피던스 정합브리지

[청구항 2] 전기(前記) 추가브리지를 더욱 하는 것을 특징으로 하는 임피던스 정합브리지

- * 독립항인 청구항 2에서 「전기 추가브리지」가 무엇을 가리키고 있는 것인지가 명확하지 아니하기 때문에 청구항의 기재가 현저하게 불명료하다. 위의 경우에 있어서 청구항 2는 청구항 1을 인용하여 기재하는 것이 적절하다.

- 도면을 인용하여 기재한 결과 그 내용이 불명확한 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예>

[청구항 1] 도면에 제시한 제1도, 제2도 및 받침대(4)를 갖춘 다목적 쓰레기통

- * 청구항에 도면을 인용하고 있으므로 대상이 되는 고안을 청구항의 기재만으로는 특정할 수 없으며 또한 도면중 어느 형상을 인용하고 있는 것인지도 알 수 없으므로 기재가 현저히 불명료하다.

- 구체적인 부분이나 부품의 명칭을 사용하지 아니하고 도면에 기재된 기호, 번호만을 이용하여 기재한 결과 그 내용이 불명료한 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예1>

[청구항 1] 3에 4의 측면을 고정하고, …… 5의 단부를 접착한 양복장

<예2>

[청구항 1] 연필의 3의 부분에 구름방지부를 형성한 연필

- o 고유명사 등을 기재함으로써 청구항의 내용을 구체적으로 특정할 수 없는 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예>

[청구항 1] 홍길동식 연필깎이

* 청구항의 「홍길동식」이라는 표현은 단지 고안자 등의 고유명사를 기재하고 있을 뿐 고안을 명확하게 특정하고 있지 않아 청구항의 기재가 현저하게 불명료한 것임

- o 각 청구항의 기재내용이 기술적으로 이해되지 아니하거나, 혹은 국어로서 부자연스러워서 고안을 특정할 수 없는 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예1>

[청구항 1] 모터가 콤프레서에서 냉매를 측온(測溫)하는 냉장고

<예2>

[청구항 1] var x, y, z, u : interger ;

begin z := 0 ; u := x ;

repeat

z : z+ y ; u := u-1

until $u = 0$

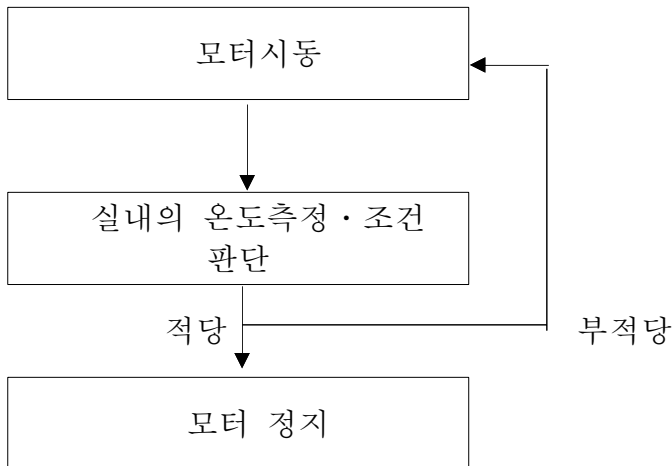
end

의 처리를 하는 회로를 갖는 냉장고

- * 청구항이 프로그램 언어 등으로 기재되어 고안을 특정할 수 없으므로 청구항의 기재가 현저하게 불명료하다.

<예3>

[청구항 1]



상기 순서에 따라서 실내의 온도를 제어하는 냉장고

- * 청구항이 블록도를 포함하여 기재되어 있어 청구항의 기재가 현저하게 불명료하다.
- o 청구항의 기재에 오자, 탈자가 있어서 고안을 특정할 수 없는 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예> 세탁기의 탈수기에 있어서, 탈수조의 형성하여 안전덮개(3)

의 평태를 항상 유지하도록 한 것을 특징으로 하는 전기세탁기의 탈수조.

* 오자(「발수기」, 「평태」) 및 탈자(「탈수조의」와 「형성하여」 사이)가 있어 고안을 특정할 수 없으므로 청구항의 기재가 현저하게 불명료하다.

o 다른 문헌을 인용하여 기재한 결과 그 문헌을 참조하지 아니하면 고안을 특정할 수 없는 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

<예>

[청구항 1] 문헌명 「고분자공업화학」 ○○출판사, 1996. 9. 10 초판 1쇄 발행 …… 폴리스티렌으로 제조된 물통

* 청구항에 다른 문헌을 인용하고 있어 그 문헌을 참조하지 아니하면 그 고안을 특정할 수 없으므로 청구항의 기재가 현저하게 불명확하다.

o 기타, 청구범위에 고안을 이루기 위하여 반드시 필요한 구성이 누락된 경우, 구성 상호간의 결합관계가 없어 기재가 현저히 불명료한 경우, 상세한 설명에 없는 고안을 청구한 경우 등은 기초적 요건에 위배된다.

3.5.2. 고안의 상세한 설명의 현저한 기재불비

o 고안이 속하는 기술분야의 기재가 없거나 불명확하고, 그 결과 당업자가 고안의 기술상의 의의를 이해할 수 없는 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

- 고안이 해결하고자 하는 과제 및 그 해결수단의 기재가 없거나 불명확하고, 그 결과 당업자가 고안의 기술상의 의의를 이해할 수 없는 경우에는 기초적 요건에 위배된다.
- 「고안의 명칭」이 고안의 내용을 간명히 표시하지 않는다는 사실이 일견하여 분명한 경우에는 기초적 요건에 위배된다.

3.5.3. 도면의 현저한 기재불비

- 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니한 경우, 도면이 출원된 내용과 상이한 경우, 다른 출원의 도면이 첨부된 경우, 도면의 간단한 설명과 도면이 불일치하는 경우 등으로 일견하여 도면의 기재내용이 불명료하다고 판단되는 경우에는 기초적 요건에 위배된다.
- 도면을 사진으로 제출하는 것은 원칙적으로 기재가 현저히 불명료한 것에 해당하여 기초적 요건에 위배된다. 다만, 결정구조, 금속조직, 입자의 구조, 오실로스코프 등과 같이 특칙 별지 제12호서식 기재요령의 2(도면의 작성방법)에 따라 작도하기가 극히 곤란한 경우에는 이들을 표현한 사진도 인정될 수 있다. 이 경우 사진은 명료한 것으로 공보에 게재할 수 있는 것에 한하며, 칼라사진은 필수적인 것에 한하여 인정한다.
- * 심사관이 심사도중 도면의 기재가 특칙 제12호서식의 기재요령에 따라 기재되지 않은 사실을 발견한 경우 실용신안법 제12조에 의한 보정명령 시 함께 병기할 수 있다. 다만, 제12조에 의한 보정명령 후 도면의 기재요령에 맞게 보정되지 않은 사유를 이유로 각하할 수는 없으며 별도로 방식위배로 보정을 명(실 제11조)한 후 보정이 되지 않은 경우에는 무효처분(실 제3조)하여야 한다.

3.6. 보정의 허용범위(실 제12조제2항제5호)

실용신안법 제14조

(명세서 등의 보정이 가능한 범위) 제12조제2항 및 제13조의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다. [전문개정 2001.2.3]

3.6.1. 신규사항의 판단

- 명세서 또는 도면의 보정은 실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 사항(이하 「신규사항」이라 한다)을 포함할 수 없다.
- 당업자가 실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 「최초 명세서 등」이라 한다)에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 자명한 사항은 신규사항이라 할 수 없다. 여기서 「자명한 사항」이란 그 사항 자체를 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 당업자가 최초 명세서 등의 기재내용으로 보아 기재되어 있었던 것으로 인정할 수 있는 사항을 말한다.
- 신규사항의 판단대상은 보정된 명세서 또는 도면이며 이 중 어느 곳에도 신규사항을 추가한 보정은 허용되지 아니한다.
- 국제실용신안등록출원의 경우에 있어서 「실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항」은 「국제출원일에

제출한 국제실용신안등록출원의 명세서, 청구범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)의 번역문이나 국제출원일에 제출한 국제실용신안등록출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항」으로 한다(실 제65조③). 즉 신규사항의 추가여부는 번역문(도면의 그림부분은 국제출원일에 제출한 도면)에 기초하여 판단한다. 따라서 국제출원일에 제출된 출원서의 명세서, 청구범위 또는 도면에 없는 사항이 번역문에 추가되고 그 번역문의 범위 내에서 보정이 이루어진 경우 보정은 인정되나, 추후에 이의신청 또는 무효심판의 이유가 될 수 있다(실 제67조, 제68조).

3.6.2. 신규사항의 세부 판단

- 우선권주장의 기초가 된 선출원은 최초 명세서 등에 해당되지 않으므로 신규사항 여부판단의 기초가 되지 않는다.
- 요약서는 명세서 또는 도면에 해당하지 않으므로 신규사항 여부판단의 기초가 될 수 없다.
- 미완성고안을 완성시키는 보정은 신규사항을 추가한 것이다.
- 명세서 또는 도면의 기재가 잘못된 기재라는 것이 명세서 기재 전체로 보아 자명하거나 주지의 사항 또는 경험칙으로 보아 명확한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 올바른 기재로 수정하는 보정은 신규사항 추가로 볼 수 없다.
- 명세서 및 도면 중에 상충하는 2개 이상의 기재 중 어느 것이 올바른지가 최초 명세서 등의 기재로부터 당업자에게 자명한 때에

올바른 기재로 일치시키는 보정은 신규사항 추가로 볼 수 없다.

- 도면이나 청구범위에 기재된 사항에 근거하여 고안의 상세한 설명을 보정한 사항이 당업자에게 자명한 사항인 경우에는 신규사항추가가 아니다.
- 상세한 설명에 기재된 사항을 청구범위에 추가하는 것은 신규사항추가가 아니다.
- 상세한 설명의 실시 예에 나타난 수치를 청구범위에 추가하는 보정은 신규사항추가가 아니지만, 실시예의 기재로부터 특정의 수치범위를 청구범위에 추가하는 것(ex, 20℃ 및 30℃에서의 실시 예로부터 20~30℃의 온도범위를 청구범위에 추가하는 경우)은 실시 예에 나타난 수치가 일정한 목적 및 작용·효과가 지속되는 수치범위의 경계치를 의미하는 것이 자명한 경우에 한하여 신규사항추가가 아니다.
- 이른바 제외클레임으로 하는 보정은 신규사항추가가 아니다.
- 수치한정의 범위를 변경하는 보정, 고안의 구성요소를 상위개념 또는 하위개념으로 변경하는 보정, 도면의 보정, 실시예를 추가하는 보정, 고안의 목적이나 효과를 추가하거나 변경하는 보정 등의 경우 그 보정된 사항이 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하지 아니한 경우에는 신규사항추가이다.
- 단지 선행기술 문헌명만을 명세서에 추가하는 보정은 신규사항추가가 아니다.

- 실시예를 추가하거나 실험데이터를 추가하는 보정은 원칙적으로 신규사항을 추가한 것이다.
- 명세서 기재의 일부를 삭제하는 보정은 일반적으로 신규사항추가가 아니나, 명세서에 기재된 고안의 구성요소 중 일부를 삭제하는 경우에 있어서 남아있는 구성요소에 의하여 새롭게 고안이 구성되고 그 고안이 보정 이전의 명세서 및 도면의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항추가 이다.

3.6.3. 기초적 요건심사에서의 신규사항 처리

- 기초적 요건심사에 있어서, 신규사항이 추가된 것으로 판단되는 경우 신규사항과 기타 보정명령사항을 함께 기재하여 보정명령한다. 다만, 신규사항이 삭제된 경우 보정명령사항이 달라질 것으로 판단될 때에는 우선적으로 신규사항에 대하여 보정명령할 수 있다.
- 기초적 요건심사에서 신규사항추가에 대한 심사관의 보정명령 후 이미 지적된 사항은 해소하면서 새로운 신규사항을 추가하는 보정서가 제출된 경우, 심사관은 다시 보정명령하여야 한다.
- 심사관의 보정명령통지에 대응한 보정에서 보정명령사항을 해소하지 않으면서 신규사항을 추가한 경우 해소되지 않은 보정명령사항을 이유로 출원을 결정으로 각하하여야 한다. 다만, 이 경우 추가된 신규사항에 대해서는 출원각하결정불복심판단계 등 향후의 절차에서 참고할 수 있도록 「출원각하결정통지서」 하단에 추가된 신규사항에 대하여 참고사항으로 병기할 수 있다. 이 때 상기 참고사항을 출원각하결정 이유에 포함시켜 기재하여서는 아니 된다.

- 기초적 요건심사에서 신규사항추가가 간과되고 설정등록된 경우, 그 신규사항은 기술평가, 이의신청 또는 무효심판에서 취소이유 또는 무효사유가 될 수 있다.
- 기초적 요건심사에서 신규사항추가가 간과되어 설정등록된 후 기술평가에서 신규사항추가를 이유로 의견제출통지를 한 경우, 권리자는 신규사항을 삭제하는 정정청구서를 제출하게 되나 그 삭제가 정정인정범위를 벗어날 때에는 그 정정청구는 불인정될 수 있다. 예컨대, 청구범위와 무관하게 명세서의 상세한 설명에 신규사항을 추가한 보정을 한 후 등록되고, 이후 기술평가의 정정청구에서 추가된 내용을 삭제하는 경우에 그 삭제가 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정 또는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것이 아닌 때 그 정정청구는 불인정될 수 있다.

3.7. 반려(실칙 제7조), 보정(실 제11조) 등

심사관은 심사진행 중에 접수서류가 실용신안법에서 정하는 방식에 위배되거나, 수수료 등이 적절하게 납부되지 않은 사실을 발견한 경우 당해문서의 접수부서로 그 사실을 통지하여야 한다. 다만, 접수부서에서 처리하기가 부적절한 경우에는 심사관이 직접 특허청장 명의로 보정을 명한 후 흠결이 해소되지 않은 경우 그 절차를 무효처분하여야 한다(규정 제18조). 반려할 서류가 있는 경우에도 심사관은 그 사실을 접수부서로 통지하거나, 직접 청장명의로 소명기회를 부여한 후 반려할 수 있다.

(1) 출원서에 명세서 또는 도면이 첨부되지 않은 경우

출원서에 명세서 또는 도면을 첨부하지 아니하였거나 명세서에 고안의 상세한 설명 또는 실용신안등록청구범위가 기재되어 있지 아니한 경우에는 실용신안법시행규칙 제7조제1항제5호의 규정에 해당되므로 소명기회를 부여한 후 출원서를 반려하여야 한다. 또한, 명세서 또는 도면이 극히 부실하게 작성된 경우(예, 청구범위에 독립항이라고만 기재되어 있고 실질적인 내용이 없는 경우)도 동일하게 처리할 수 있다.

(2) 요약서가 첨부되지 않았거나 잘못 작성된 경우

실용신안등록출원서에는 요약서를 첨부하여야 한다(실 제9조②, 실칙 제6조①). 따라서 요약서가 첨부되지 않은 출원서는 방식요건을 충족하지 못한 것으로 보정명령의 대상이 된다(실 제11조). 또한 첨부된 요약서가 실칙 제6조제2항에서 준용하는 특칙 별지13호서식의 요약서 기재요령에 의하여 작성되지 않고 부실하게 작성된 경우에도 보정명령(실 제11조)의 대상이 될 수 있으며, 보정명령에도 불구하고 흠결이 해소되지 못한 경우에는 당해 출원절차를 무효로 한다(실 제3조).

(3) 명세서 및 도면에 영문기재가 포함된 경우

출원인이 제출한 서류가 국어로 제출되지 않은 경우에는 실용신안법시행규칙 제7조제1항제4호의 규정에 해당되므로 소명기회를 부여한 후 반려하여야 한다. 다만, 명세서의 일부가 외국어로 기재되어 있으나, 그 외국어 기재에도 불구하고 출원고안을 이해하기에 어려움

이 없는 경우에는 반려하지 않고 실용신안법시행규칙 제27조에서 준용하고 있는 특허법시행규칙 제4조의 방식을 위반한 것으로 보아 실용신안법 제11조의 규정에 의해서 보정을 명한다.

(4) 출원서와 명세서의 고안의 명칭이 일치하지 않는 경우

출원서에 기재된 고안의 명칭이 명세서에 기재된 고안의 명칭과 달리 잘못 기재된 경우 실용신안법 제11조제2호의 규정에 의한 방식에 위배[실칙 별지1호서식(실용신안등록출원서)의 기재요령5의 “고안의 국문명칭란에는 명세서의 고안의 명칭란에 기재된 국문명칭과 동일하게 기재하여야하며”에 위배]된 것으로 보아 보정을 명한 후 보정이 되지 않는 경우 실용신안법 제3조의 규정에 의하여 그 출원을 무효로 할 수 있다. 이 경우 출원인은 「서지사항 보정서」를 제출하여야 한다.

명세서의 고안의 명칭이 부적합한 경우에도 실용신안법 제11조제2호의 규정에 의한 방식에 위배[특칙 별지 제11호서식의 기재요령에 위배]된 것으로 보아 보정을 명한 후 보정이 되지 않는 경우 실용신안법 제3조의 규정에 의하여 그 출원을 무효로 할 수 있다. 이 경우 출원인은 「명세서 등 보정서」를 제출하여야한다[특칙 별지 제5호서식 기재요령10.다.(9)]. 다만, 기초적 요건에 해당하는 보정사유가 있는 경우 기초적 요건에 대한 보정명령서에 고안의 명칭이 부적절하다는 취지를 함께 통지할 수 있다. 그러나 기초적 요건에 대한 보정명령 후 고안의 명칭이 적합하게 보정되지 않은 사유로 그 출원을 각하할 수는 없으며 별도로 법 제11조에 의한 보정명령을 다시 하여야한다.

보정에 의하여 청구범위에 기재된 청구대상이 변경되어 명세서의 고안의 명칭을 변경하여야하는 경우에는 이에 맞추어 명세서상의 고안의 명칭과 함께 출원서상의 고안의 명칭도 보정하여야한다. 이 경우 명세서상의 고안의 명칭은 「명세서 등 보정서」, 출원서상의 고안의 명칭은 「서지사항 보정서」에 의한다.

(5) 기간을 경과하여 제출된 서류

실용신안법 또는 실용신안법에 의한 명령이 정하는 기간(법정기간) 이내에 제출되지 아니한 서류는 실칙 제7조제1항제7호의 규정에 해당되므로 소명기회를 부여한 후 반려하여야 한다. 다만, 출원·청구 또는 기타의 절차를 밟는 자에 대하여 특허청장, 심판원장 또는 심사관이 실용신안법 또는 실용신안법에 의한 명령에 근거하여 정한 기간(지정기간)을 경과하여 제출된 서류는 기간이 경과하였다하더라도 반려하지 않는 것을 원칙으로 한다.

실용신안등록에 관한 절차가 종료된 후 그 실용신안등록에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류는 소명기회를 부여한 후 반려하여야한다(실칙 제7조제1항제10호). 예컨대, 기초적 요건심사와 관련한 보정서가 각하처분 이후에 제출된 경우에는 반려하여야 한다.

법정기간 중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장신청서는 소명기회 부여 후 반려한다(실칙 제7조제1항제8호). 법정기간 중 연장이 허용되는 것에는 특허법 제70조(실 제48조에서 준용)제1항의 규정에 의한 실용신안등록이의신청이유 등의 보정기간 또는 실용신안법 제54조 및 제54조의2의 규정에 의한 심판의 청구기간이 있다(실 제4조에서 준용하는 특 제15조).

특허법 제70조(실 제48조에서 준용)제1항에 의한 실용신안등록이의 신청이유 등의 보정기간, 실용신안법 제54조 또는 제54조의2의 규정에 의한 심판의 청구기간 또는 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출한 기간연장신청서는 소명 기회 부여 후 반려한다(실칙 제7조제1항제9호).

실용신안에 있어서 지정기간의 연장대상에는 특별한 제한이 없으나, 연장기간 및 연장회수는 특허와 달리 신속한 심사를 위하여 기초적 요건심사와 기술평가 모두 1월 1회로 제한하고 있다(규정 제31조, 제38조). 이와 관련하여 통상 통지서 상에 안내문구를 기재하여 통지하며, 이 경우 별도로 기간연장불승인통지를 할 필요가 없다.

(6) 국내 및 조약우선권주장이 있는 경우

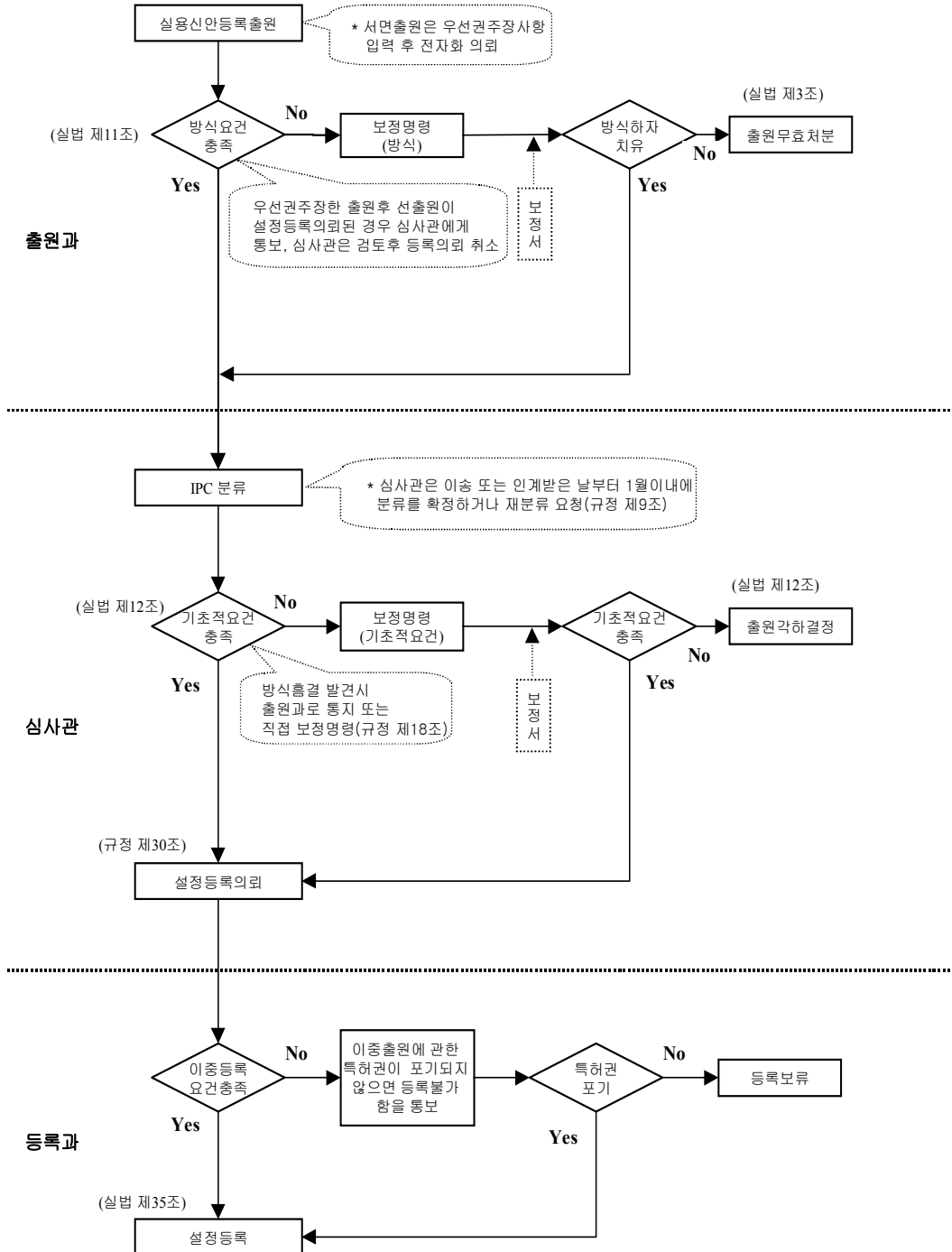
우선권주장에 대한 출원인 동일, 기간준수, 수수료 납부 등 방식사항이 적합한 경우에는 제출 및 적합을 클릭하며, 부적합한 경우에는 그 사실을 출원과로 통지하여야 한다. 다만, 출원과에서 처리하기가 부적절한 경우에는 부적합을 클릭하여 보정을 명(실 제11조)한 후 보정되지 않은 경우에는 우선권주장을 무효처분(실 제3조) 한다.

외국 출원을 기초로 우선권주장한 실용신안등록출원의 경우 실용신안법 제20조에서 준용하는 특허법 제54조제5항의 규정에 의하여 우선권주장 서류 또는 서면은 최선일부터 1년 4월 이내에 제출할 수 있으므로 설정등록 당시에 이를 확인할 수 없는 경우가 발생하는 바, 이 경우에는 출원서의 기재사항만으로 판단하여 하자가 없는 경우에는 미제출 및 적합을 클릭한 후 기술평가단계에서 재검토하여 부적법한 경우에는 보정명령 후 우선권주장을 무효처분하고 등록원부에 대해 직권경정 의뢰한다.

국내 실용신안등록출원을 기초로 국내우선권 주장하면서 실용신안 등록출원 또는 특허출원을 하는 경우 후출원의 출원시 선출원이 이미 설정등록된 경우에는 우선권주장이 인정되지 않으므로 보정명령 후 우선권주장을 무효처분한다. 반대로 선출원의 등록이전에 정당하게 우선권주장 된 후출원이 있는 경우 선출원은 우선권주장을 한 때에 취하되므로 선출원이 설정등록의뢰된 경우에는 등록의뢰를 취소하여야 하며 등록과에서는 심사관의 취소에 의거 직권말소등록 및 등록료반환 등의 조치를 한다[문서 등록56130-55호(국내우선권 주장의 기초가 된 선출원의 등록건에 대한 처리방안, 2000.3.3.)].

제3절 기초적요건 심사절차

○ 기초적요건심사 흐름도



1. 심사의 착수

- 심사관은 실용신안등록출원에 대하여 출원일부터 3월과 출원서류를 이송 받은 날부터 1월 중 늦게 만료하는 날까지 등록의뢰 또는 보정명령을 하여야 한다(규정 제27조①).

* 서류이송일은 출원일, 제출일 등의 하부 괄호 내에 표시됨

2. 보정시기

- 실용신안등록출원서에 첨부된 명세서·도면 등에 대한 보정은 다음의 경우에 가능하다.
 - 실용신안등록출원일로부터 2월 이내(실칙 제9조)
 - 기초적요건 위반으로 보정명령을 받은 경우 그 지정기간이내(실칙 제12조③)
- 명세서 또는 도면에 대한 보정서가 보정기간을 경과하여 제출된 경우에는 이를 반려한다(실칙 제7조제1항제7호).

3. 보정범위

- 보정은 실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다.

4. 보정명령

- 법 제12조제2항 각호의 1에 해당하는 경우에는 심사관 명의로 1월의 지정기간을 주어 보정을 명한다. 이 경우 기간연장은 1월 1회에

한하며, 출원인으로부터 신청된 연장기간이 1월 미만인 경우에는 그 연장기간은 1월로 본다(실칙 제14조①, 규정 제31조).

* 보정명령서상에 기간연장은 1월 1회에 한한다는 사실을 기재하여 안내하며 별도로 기간연장불승인예고통지는 하지 아니한다.

○ 보정명령시 유의사항

- 보정명령의 대상이 일부 청구항인 경우에는, 그 대상이 되는 청구항을 명기하고 청구항별로 보정명령을 한다.
- 발견된 모든 보정사항은 한 번의 통지서에 구체적으로 일괄하여 기재함을 원칙으로 한다. 다만, 보정명령 후 새로운 보정명령사유를 발견한 경우에는 재차 보정명령을 할 수 있다.
- 보정명령사유가 실법 제12조제2항제1호 내지 제5호 중 2 이상에 해당되는 경우에는 보정할 사항과 해당 법조문이 상호 연계되도록 기재한다.

5. 보정명령 이후의 처리

- 보정명령 후 심사처리는 보정서 제출기간 경과 후 1월과 관련서류를 이송 받은 날부터 1월 중 늦게 만료하는 날 이내에 하여야 한다(규정 제27조②).
- 실용신안법 제12조의 규정에 의한 지정기간 이내에 보정서가 제출되어 보정명령사유가 해소된 경우에는 등록의뢰를 하여야 한다.

- 지정기간 이내에 보정서의 제출이 없는 때에는 통지한 보정명령사유의 타당성을 재검토하여, 실용신안등록출원서가 여전히 기초적 요건을 만족하지 못하는 경우에는 그 실용신안등록출원을 각하하여야 한다.
- 지정기간 이내에 보정서가 제출되었으나, 보정명령사유가 해소되지 못하였다고 인정되는 경우에는 그 실용신안등록출원을 각하하여야 한다.
- 보정명령 이후 제출된 보정서에 기 통지한 보정명령사유는 해소되었거나, 새로운 보정명령사유가 추가된 경우에는 재차 보정명령을 하여야 한다.
- 출원일부터 2월의 보정기간이 경과하기 전에는 각하결정이나 등록의뢰를 하여서는 아니 된다.

편 찬 위 원

2002. 3 : 제1부

편찬위원장 : 정양섭

위원 : 이은우, 김인기, 강해성

이상철, 박봉훈, 이춘백, 이송실, 김영일, 목성호, 이문욱, 김준환,
백영란, 이정재, 조준형

교정 : 이은영, 김혜진

2002. 7 : 제2부 및 제3부

편찬위원장 : 정양섭

위원 : 이은우, 신진균

이상철, 박봉훈, 김영일, 목성호, 이문욱, 김준환, 최인선,
이춘백, 김명곤, 백영란, 이송실, 김관식, 민병준, 남승희

교정 : 이은영, 김혜진

2002. 12 : 제4부

편찬위원장 : 남인석

위원 : 박종호, 한승화, 신진균, 강해성

이상철, 주영식, 권오희, 권혁성, 백영란, 윤종섭, 이송실,
안미정, 임해영, 김관식, 민병준, 남승희, 김지수

감수 : 이은우, 고승진, 김준환, 윤창준, 백건수, 박희섭

2003. 4 : 제5부

편찬위원장 : 남인석

위원 : 박종호, 한승화, 신진균, 고준호, 강해성

이상철, 전현진, 김용준, 주영식, 강춘원, 강흠정, 김지수
반재원, 이문욱, 김우순, 최인선, 김준환, 김병남, 백영란,
안미정, 임해영, 장진아, 민병준, 권혁성, 윤종섭, 이송실,
김관식, 남승희, 박봉훈

감수 : 이은우, 표승준, 박화규, 목성호, 김천희

2004. 2 : 개정

편찬위원장 : 남인석

위원 : 박종호

소현영, 김희태, 김용준, 김지수,
김우순, 최인선, 김준환, 임호순,
박희주, 이동국, 이성희, 오상진

감수 : 박영탁, 이하연

2004. 8 : 제6부

편찬위원장 : 이은우

위원 : 박영탁, 박종호, 김재홍, 이상철, 정순성, 정차호

김용준, 강구환, 강철수, 구본경, 김우순, 김준환, 김천희,
김희태, 민병욱, 박균성, 박희주, 백영란, 소현영, 오상진,
유 준, 이경홍, 이동국, 이호관, 임호순, 장형일, 최승삼,
최인선, 홍순표

2005. 3 : 개정

편찬위원장 : 이은우

위원 : 이윤원, 손용욱

홍순표, 최인선, 김준환, 여인홍, 오상진

교정 : 신진아

2006. 10 : 전면개정

편찬위원장 : 이범호

개정 자문위원 : 김인기, 김재홍, 신진균, 이상철, 이재훈, 정순성, 조용환,
조재신, 제대식, 표재호, 한승화, 홍정표

개정 실무위원 : 곽준영, 김승호, 김희수, 박상선, 박종주, 변상현,
백운기, 손병철, 양재석, 오상진, 우동기, 윤세영,
이기현, 정용익, 정재훈, 정현수, 좌승관, 한덕원,
허수준

2007. 7 : 개정

편찬위원장 : 문찬두

위원 : 신진균

정현수, 박종주, 성영환, 민병준, 좌승관

남인호, 조정한, 박상선, 정영자, 양재석, 손병철

교정 : 김태연

2008. 12 : 개정

편찬위원장 : 박종호

개정 자문위원 : 신진균, 홍정표

강해성, 권오희, 김상은, 김석계, 김승조, 손용욱,

오재윤, 장완호, 주영식

특허제도개선추진단 :

구본경*, 김갑병*, 김병필*, 김상걸*, 김정훈*,

김주대*, 나양희, 나용수*, 박성태, 박종주, 복상문*,

변상현*, 양재석, 성영환, 송대종, 이경열*, 이정숙,

이한욱*, 임호순, 장정수, 정다원, 정병락, 정성중,

정현수*, 조정한*, 최일승, 황은택

(* 표시는 개정 실무위원)

2009. 6 : 개정

편찬위원장 : 박종호

개정 자문위원 : 강해성, 권오희, 김민희, 김석계, 김승조, 주영식, 이상철

개정 실무위원 : 강경호, 김준학, 박봉서, 배진용, 복상문, 신상곤, 양재석,

윤영진, 이수형, 이윤직, 이정숙, 이진형, 임현석, 정현수,

조남균, 좌승관, 지선구, 최준영