

발 간 등 록 번 호
11-1431000-100062-14

특허 · 실용신안

심 사 기 준

Guidelines for Examination



지식재산처

Ministry of Intellectual Property

특허·실용신안 심사기준

[소관: 특허제도과]

제정	2014. 6. 30.	특허청	예규 제76호
개정	2014. 12. 31.	특허청	예규 제81호
개정	2015. 4. 2.	특허청	예규 제82호
개정	2015. 9. 24.	특허청	예규 제85호
개정	2016. 2. 11.	특허청	예규 제89호
개정	2016. 11. 21.	특허청	예규 제94호
개정	2017. 3. 1.	특허청	예규 제97호
개정	2017. 12. 29.	특허청	예규 제101호
개정	2018. 4. 24.	특허청	예규 제102호
개정	2018. 8. 1.	특허청	예규 제104호
개정	2019. 3. 18.	특허청	예규 제108호
개정	2020. 1. 1.	특허청	예규 제113호
개정	2020. 8. 10.	특허청	예규 제116호
개정	2020. 12. 14.	특허청	예규 제117호
개정	2021. 12. 30.	특허청	예규 제124호
개정	2023. 3. 22.	특허청	예규 제131호
개정	2025. 2. 25.	특허청	예규 제140호
개정	2026. 3. 12.	지식재산청	예규 제7호

발간에 즈음하여

세계는 지식기반 사회를 넘어 창조경제로 빠르게 전환하고 있고, 창조경제의 화폐인 특허는 기업 경쟁력을 강화하고 일자리 창출을 촉진하는 국가의 핵심 성장동력입니다. 이러한 특허가 창조경제를 활성화하기 위해서는 정확하고 공정한 고품질 심사를 통해 강한 특허를 창출하는 것이 매우 중요합니다.

따라서, 심사관을 비롯한 특허청 직원의 업무 수행에 필요한 세부기준을 제시하고 있는 본 “특허·실용신안 심사기준”은 심사의 통일성·정확성·공정성을 높이는 데 매우 중요한 역할을 해 오고 있습니다.

1998년 특허·실용신안 심사지침서가 처음 제정된 이래 특허법령 제정, 판례의 변화를 심사 실무에 반영하기 위하여 2002년과 2011년 전면 개정되는 등 그동안 수차례 개정을 통해 꾸준히 보완·발전되어 왔습니다.

특허청은 새로운 시대환경 변화에 맞춰 특허청 조직개편을 단행하였고 이에 따라 종전에 다수의 국·과로 분산되어 있던 기술분야별 심사기준을 통합하게 되었습니다. 금번 개정으로 특히 융·복합기술을 심사하는 심사관이 여러 기술분야의 심사기준을 종합적으로 적용하여 정확한 심사를 하도록 하였습니다.

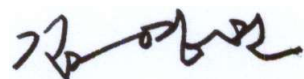
아울러 이번 개정에서는 출원인이 강한 특허를 확보하는데 심사관이 일조할 수 있도록 보정방향을 제시하는 포지티브 심사기준도 반영하였습니다.

새로운 특허·실용신안 심사기준이 심사관에게 정확하고 공정한 심사 업무를 수행하기 위한 기준이 될 뿐만 아니라 출원인에게도 특허 명세서 작성이나 보정시에 실질적인 도움이 될 수 있는 나침반으로 활용되기를 바랍니다.

끝으로, 심사기준 개정에 참여하여 6개월간 수고한 개정추진단 여러분의 노고에 감사드립니다.

2014년 6월

특 허 청 장



발간에 즈음하여

21세기 국가경쟁력은 새로운 지식재산을 얼마나 많이 보유하고 잘 활용하는지 여부에 따라 결정됩니다. 이러한 지식재산은 특허로 권리화되어 활용될 때 산업발전에 크게 이바지할 수 있기 때문에 특허심사를 정확하고 공정하게 수행하는 것이 매우 중요합니다.

따라서, 심사관을 비롯한 특허청 직원의 업무 수행에 필요한 세부기준을 제시하고 있는 본 “심사지침서”는 심사의 통일성·정확성·공정성을 높이는 데 매우 중요한 역할을 해 오고 있습니다.

1998년 심사지침서가 처음 제정된 이래 특허법령 개정, 판례의 변화를 심사 실무에 반영하기 위하여 2002년 전면 개정되는 등 그동안 수차례 개정을 통해 꾸준히 보완·발전되어 왔습니다.

이번에 다시 전면 개정되는 본 심사지침서에는 그동안의 법령 개정사항, 주요 판례 및 심사사례 등이 폭넓게 반영되었을 뿐만 아니라, 선진 5개 특허청(IP5) 간의 심사협력을 선도하기 위한 글로벌 수준의 특허 심사기준 확보를 위한 노력이 담겨 있습니다.

본 심사지침서가 심사관에게는 정확하고 공정한 심사 업무를 수행하기 위한 기준이 될 뿐만 아니라 출원인에게도 실질적인 도움이 될 수 있는 지침으로 활용되기를 바랍니다.

끝으로, 통상적인 업무로 바쁜 중에도 불구하고 개정에 참여하여 1년간 고생한 개정추진단 여러분의 노고에 감사드립니다.

2011년 1월

특 허 청 장 이 수 권

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.

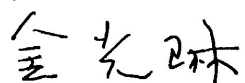
이러한 측면에서 특허심사에 대한 세부기준을 제시하는 「심사지침서」는 매우 중요한 의미를 갖는다고 하겠습니다.

본 지침서는 '98년 제정된 「심사지침서」에 「방식심사편람」과 '98년 이전에 사용하던 「심사편람」 및 「심사일반기준」의 내용을 추가하고 그 동안의 제도 및 심사환경의 변화와 관례 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 

發刊에 즈음하여

21세기에는 국력을 가늠하는 기준으로 知識産業의 발전정도가 급부상할 것으로 보이며, 이에따라 정부는 21世紀 國內産業發展의 里程標를 「韓國型 知識産業의 育成」으로 정해놓고 있습니다.

知識基盤産業을 대표하는 분야는 知識財産이며 이는 곧 特許로 이어진다는 점은 누구나 공감하고 있는 사실로서, 우리청의 기본업무인 신속하고 공정한 심사·심판이야말로 知識産業育成의 根幹을 이루는 핵심이라고 생각합니다.

'98. 3. 1 特許審判院 및 特許法院이 개원되면서 특허·실용신안 등 산업재산권의 심사·심판은 새로운 전기를 맞이하였으며, 그동안 수차에 걸친 특허법 등의 개정에도 따라 우리의 特許制度도 국제적 수준에 부합되는 선진제도로 발전하여 왔습니다.

그러나, 知識産業의 육성을 통한 技術先進國의 건설은 법이나 제도의 선진화·국제화에 의해서만 달성될 수 있는 것은 아니며, 만들어진 법이나 제도의 운용이 그 못지않게 중요한 것으로 인식되고 있습니다.

그동안 審査一般基準, 審査便覽, 産業部門別 審査基準 등 심사의 지표가 되는 기준이 여러 가지 형태로 분산되어 있어 특허심사제도의 운용에 일관성을 유지하기가 어려웠던 점을 해소하기 위해 이번에 審査一般基準 및 審査便覽을 통합하여 「審査指針書」를 제정, 일원화하였으며, 이로써 특허심사에 있어서 체계적이고 효율적인 기준의 운용이 가능하게 되었습니다.

본 指針書가 심사관에게는 迅速公正한 審査를 위한 통일된 판단기준을 제공하고, 출원인에게는 효율적인 特許管理의 指針으로 활용되는 등 우리 特許界의 새로운 길잡이가 되었으면 하는 바램입니다.

끝으로, 바쁜 업무중에도 본 審査指針書의 제정에 참여해 주신 심사2국장 이하 制定委員 및 審議委員 여러분의 노고를 치하하는 바입니다.

1998. 9. 1.

特許廳長 金守東

특허·실용신안 심사기준 제·개정 연혁

- '72. 8. 심사준칙 제정
- '78.10. 심사준칙을 「심사편람」으로 개정
- '83. 2. 「심사기준」 제정
- '92. 8. 「심사일반기준」으로 전면개정
- '98. 9. 「심사일반기준」과 「심사편람」을 통합하여 「**심사지침서**」 제정
- '99. 7. '99. 7. 1. 시행 개정 특허·실용신안법을 반영하여 심사지침서 개정
- '02. 3.~'04. 8. '01. 7. 1. 시행 개정 특허·실용신안법을 반영하여 단계적으로 **전면개정**
- '06.10. '06. 3. 3. 시행 개정 특허·실용신안법을 반영하여 심사지침서 개정
- '07. 7. '07. 7. 1. 시행 개정 특허·실용신안법을 반영한 심사지침서 개정
- '08.12. '08.12.26. 시행 개정 특허·실용신안법을 반영한 심사지침서 개정
- '09. 6. 고객 맞춤형 특허제도의 조기 정착을 위한 심사지침서 개정
- '09.12. 진보성 등 주요 특허요건에 관한 심사기준의 개정을 반영한 심사지침서 개정
- '11. 1. 글로벌 수준의 심사기준 개정을 반영한 심사지침서 **전면개정**
- '11. 7. '11. 7. 1. 시행 개정 특허·실용신안법을 반영한 심사지침서 개정
- '12. 3. '12. 3. 15. 시행 개정 특허·실용신안법을 반영한 심사지침서 개정
- '13. 7. '13. 7. 1. 시행 개정 특허·실용신안법을 반영한 심사지침서 개정
- '14. 7. 기술분야별 심사기준 통합, 포지티브 심사기준 등을 반영한 **심사기준 예규 제정**
- '15. 1. '15. 1. 1. 시행 개정 특허·실용신안법을 반영한 심사기준 개정
- '15. 4. 제법한정 물건발명 등에 관한 심사기준 개정
- '15. 9. '15. 7. 29. 시행 개정 특허·실용신안법 등을 반영한 심사기준 개정
- '16. 2. 의견제출기회 부여 여부 판단기준 개정
- '16.11. 신규사항추가금지, 투여용법·용량 한정발명 등에 관한 심사기준 개정
- '17. 3. '17. 3. 1. 시행 개정 특허·실용신안법 등을 반영한 심사기준 개정
- '18. 1. 4차 산업혁명 기술에 대한 진보성 판단기준 등에 관한 심사기준 개정
- '18. 4. 4차 산업혁명 기술에 대한 우선심사 등에 관한 심사기준 개정

- '18. 8. 공중위생을 해치는 출원, 번역이 부실한 출원 등에 관한 심사기준 개정
- '19. 3. 바이오헬스 및 소프트웨어 혁신기술 보호를 위한 심사기준 개정
- '20. 1. '19. 7. 9. 시행 개정 특허·실용신안법 시행령 등을 반영한 심사기준 개정
- '20. 8. 심사관 회피, 임시명세서 제출 허용, 존속기간연장출원 등에 관한 심사기준 개정
- '20.12. 파라미터 발명의 기재요건에 관한 심사기준 개정
- '21.12. 발명자 방식심사, 발명의 효과 등에 관한 심사기준 개정
- '23. 3. '22. 4. 20. 시행 개정 특허·실용신안법 등을 반영한 심사기준 개정
- '25. 2. 우선심사, 면담제도 정비 등을 반영한 심사기준 개정
- '26. 3. 허가등 존속기간 연장등록출원, 우선심사 등을 반영한 심사기준 개정

1. 범 례

이 심사기준에서 사용하고 있는 약어는 다음과 같다.

특법 → 특허법
특령 → 특허법시행령
특칙 → 특허법시행규칙
실법 → 실용신안법
실령 → 실용신안법시행령
규정 → 특허·실용신안심사사무취급규정
고시 → 우선심사의 신청에 관한 고시
42(4)(2) → 제42조제4항제2호

2. 이 심사기준의 적용대상 출원

이 심사기준은 심사국으로 이송된 특허 및 실용신안등록출원의 심사에 적용한다.

3. 이 심사기준의 적용범위

- (1) 이 심사기준은 특허법 등 관련 법령의 해석을 통해 내부 심사기준을 제공하고 있는 것이고, 이 기준의 내용이 특허법 등 관련 법령과 특허·실용신안 심사사무취급규정 등의 규정과 다른 경우에는 그 규정에 따른다.
- (2) 심사관은 소관 기술분야의 출원에 대하여 이 심사기준과 다른 심사기준을 적용할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 이 심사기준과 다른 심사기준을 적용할 수 있다. 다만, 이 경우에는 특허제도과장과 협의하여야 한다.

요 약 목 차

부	장	쪽
제1부 총칙	제1장 권리능력 및 행위능력	1101
	제2장 대리인	1201
	제3장 기간	1301
	제4장 절차의 무효 및 반려	1401
	제5장 절차의 정지와 속행	1501
	제6장 서류의 제출 및 송달	1601
	제7장 수수료	1701
	제8장 기타 심사관련 절차	1801
제2부 특허출원	제1장 특허출원인	2101
	제2장 특허출원서류	2201
	제3장 발명의 설명	2301
	제4장 청구범위	2401
	제5장 1특허출원의 범위	2501
	제6장 미생물 및 서열목록 관련 출원의 취급	2601
제3부 특허요건	제1장 산업상 이용가능성	3101
	제2장 신규성	3201
	제3장 진보성	3301
	제4장 확대된 선원	3401
	제5장 선출원	3501
	제6장 불특허 발명 등	3601
제4부 명세서 등의 보정	제1장 보정제도의 개요	4101
	제2장 보정의 범위	4201
	제3장 보정 각하	4301
제5부 심사절차	제1장 심사절차 일반	5101
	제2장 선행기술조사	5201
	제3장 심사진행	5301
	제4장 재심사	5401
	제5장 외국어출원	5501

부	장	쪽
제6부 특수한 출원	제1장 분할출원	6101
	제2장 변경출원	6201
	제3장 조약우선권주장출원	6301
	제4장 국내우선권주장출원	6401
	제5장 분리출원	6501
제7부 기타 심사절차	제1장 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장	7101
	제2장 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장	7201
	제3장 국방관련 출원 심사	7301
	제4장 우선심사	7401
	제5장 심사전치	7501
	제6장 직권 재심사	7601
제8부 포지티브 심사기준	제1장 보정방향 제시를 통한 포지티브 심사	8101
	제2장 직권보정	8201
	제3장 거절이유 재통지	8301
	제4장 보정안 리뷰	8401
	제5장 재심사 면담	8501
	제6장 일괄심사	8601

목 차

제1부 총 칙

제2장 대리인	1201
1. 관련 규정	1201
2. 대리제도 일반	1203
3. 법정대리인	1205
4. 임의대리인	1206
5. 특허관리인	1208

6. 대리인의 선임 또는 개입	1210
6.1 대리인의 선임	1210
6.2 포괄위임제도	1211
6.3 대리인의 개입 등	1212
6.4 복대리	1213
7. 기타 대리관련 규정	1215
 제3장 기간	 1301
1. 관련 규정	1301
2. 기간의 종류	1302
3. 기간의 계산	1303
4. 기간의 연장	1305
4.1 법정기간의 연장과 승인	1306
4.2 실체심사와 관련된 지정기간의 연장과 승인	1306
4.3 방식심사와 관련된 지정기간의 연장과 승인	1308
4.4 지정기간의 단축	1308
 제4장 절차의 무효 및 반려	 1401
1. 관련 규정	1401
2. 방식심사의 일반 원칙	1405
3. 절차의 무효	1406
4. 무효처분의 취소	1408
5. 서류의 반려	1409
6. 절차의 추후보완	1410
7. 특허출원의 회복	1411

제5장 절차의 정지와 속행	1501
1. 관련 규정	1501
2. 절차의 정지	1503
2.1 절차의 중단	1504
2.2 절차의 중지	1506
2.3 절차의 정지의 효과	1507
3. 절차의 속행과 효력의 승계	1507
제6장 서류의 제출 및 송달	1601
1. 관련 규정	1601
2. 서류의 제출	1603
2.1 서류제출의 효력발생 시기	1603
2.2 전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행	1604
3. 서류의 송달	1606
3.1 서류의 송달 절차	1606
3.2 공시송달	1608
3.3 공시송달할 때의 유의사항	1609
3.4 재외자에 대한 송달	1611
3.5 특별송달	1611
3.6 전자문서에 의한 송달	1611
제7장 수수료	1701
1. 관련 규정	1701
2. 수수료의 납부	1704
3. 수수료의 감면	1706
3.1 수수료의 면제	1706
3.2 수수료의 감경	1708

3.3 수수료의 한시적 감면	1709
3.4 재난 발생 시 수수료의 감면	1710
3.5 수수료의 감면 절차	1710
3.6 수수료 부당감면자에 대한 제재	1711
4. 수수료의 반환	1711
제8장 기타 심사관련 절차	1801
1. 관련 규정	1801
2. 서류의 열람	1802
3. 서류의 반출 및 공개 금지	1803
4. 서류의 원용	1803
5. 비밀 누설의 금지 등	1804

제2부 특허출원

제1장 특허출원인	2101
1. 관련 규정	2101
2. 발명자	2103
3. 승계인	2107
3.1 승계를 위한 절차	2107
3.2 특수한 승계의 취급	2109
4. 정당한 권리자의 보호	2110
4.1 보호를 받기 위한 조치	2111
4.2 정당한 권리자가 한 출원의 효과	2111
5. 참고 사항	2112

제2장 특허출원서류	2201
1. 관련 규정	2201
2. 출원서	2201
3. 요약서	2202
4. 명세서	2203
5. 도면	2206
제3장 발명의 설명	2301
1. 관련 규정	2301
2. 실시 가능 요건	2302
2.1 실시의 주체	2302
2.2 「쉽게 실시」의 의미	2302
2.3 심사방법	2303
2.4 청구범위 기재불비와의 관계	2308
3. 기재 방법 요건	2310
3.1 도입 취지	2310
3.2 구체적인 기재방법	2311
4. 배경기술 기재 요건	2315
4.1 발명의 배경이 되는 기술의 의미	2315
4.2 배경기술의 기재 요건	2315
4.3 배경기술의 기재가 부적법한 유형	2316
4.4 배경기술의 기재가 부적법한 경우의 거절이유 통지	2318
4.5 특허법 제42조제3항제2호 위반의 거절이유 통지에 대한 출원인의 대응 방법	2319
5. 기타 유의사항	2319
6. 거절이유통지 방법	2323
7. 임시 명세서의 제출	2323

제4장 청구범위	2401
1. 관련 규정	2401
2. 발명의 인정	2402
3. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것	2403
4. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것	2407
5. 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 기재할 것	2418
6. 청구범위 기재방법	2418
6.1 독립항과 종속항의 구별 기준	2418
6.2 특허법시행령 제5조제1항	2419
6.3 특허법시행령 제5조제2항	2420
6.4 특허법시행령 제5조제4항	2421
6.5 특허법시행령 제5조제5항	2421
6.6 특허법시행령 제5조제6항	2422
6.7 특허법시행령 제5조제7항	2424
6.8 특허법시행령 제5조제8항	2425
7. 청구범위 제출유예 제도	2425
제5장 1특허출원의 범위	2501
1. 관련 규정	2501
2. 제도의 취지	2501
3. 일반적 고려사항	2502
4. 단일성 판단방법	2504
5. 단일성 판단 사례	2505
6. 특별한 관계가 있는 경우의 단일성 판단	2508
6.1 물건과 그 물건을 생산하는 방법	2508
6.2 물건과 그 물건을 사용하는 방법	2509
6.3 물건과 그 물건을 취급하는 방법	2509

6.4 물건과 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치, 기타의 물건 …… 2510	2510
6.5 물건과 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건 …… 2511	2511
6.6 물건과 그 물건을 취급하는 물건 …… 2511	2511
6.7 방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계, 기구, 기타의 물건 …… 2511	2511
7. 특수한 경우의 취급 …… 2512	2512
7.1 마쿠쉬(Markush) 방식 청구항 …… 2512	2512
7.2 중간체와 최종 생성물 …… 2513	2513
8. 단일성 심사의 유의사항 …… 2515	2515
제6장 미생물 및 서열목록 관련 출원의 취급 …… 2601	2601
1. 미생물 관련 출원 …… 2601	2601
1.1 관련 규정 …… 2601	2601
1.2 기탁 제도 …… 2602	2602
1.3 출원 절차 …… 2605	2605
1.4 심사 유의사항 …… 2606	2606
2. 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 출원 …… 2609	2609
2.1 관련 규정 …… 2609	2609
2.2 서열목록 제출제도 …… 2610	2610
2.3 출원 절차 …… 2612	2612
2.4 심사 유의사항 …… 2613	2613

제3부 특허요건

제1장 산업상 이용가능성 …… 3101	3101
1. 관련 규정 …… 3101	3101
2. 특허법 제29조제1항 본문의 취지 …… 3101	3101
3. 관련 규정 …… 3101	3101

4. 발명의 성립요건	3102
4.1 발명에 해당하지 않는 유형	3102
4.2 발명에 해당하지 않는 경우의 거절이유의 통지	3107
4.3 「발명」과 「고안」의 차이	3107
5. 산업상 이용할 수 없는 발명	3109
5.1 의료행위	3109
5.2 업(業)으로 이용할 수 없는 발명	3117
5.3 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명	3117
제2장 신규성	3201
1. 관련 규정	3201
2. 특허법 제29조제1항의 취지	3201
3. 규정의 이해	3201
3.1 공지(公知)된 발명	3201
3.2 공연(公然)히 실시된 발명	3202
3.3 반포된 간행물에 게재된 발명	3203
3.4 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명	3205
4. 신규성 판단	3214
4.1 청구항에 기재된 발명의 특정	3214
4.2 인용발명의 특정	3220
4.3 신규성 판단 방법	3222
4.4 신규성 판단시 유의사항	3224
5. 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우	3227
5.1 관련 규정	3227
5.2 제도의 취지	3228
5.3 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보기 위한 요건	3228
5.4 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차	3230
5.5 특허법 제30조 규정의 적용여부에 대한 심사	3231

제3장 진보성	3301
1. 관련 규정	3301
2. 특허법 제29조제2항의 취지	3301
3. 관련 용어의 정의	3302
3.1 특허출원전	3302
3.2 통상의 기술자	3302
3.3 쉽게 발명할 수 있을 것	3302
4. 진보성 판단의 기본원칙	3303
5. 진보성 판단 방법	3303
5.1 진보성 판단 절차	3304
5.2 인용발명의 선택	3304
6. 용이성 판단의 근거	3307
6.1 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것	3307
6.2 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것	3310
6.3 더 나은 효과의 고려	3315
6.4 발명의 유형에 따른 진보성 판단	3316
7. 결합발명의 진보성 판단	3324
8. 진보성 판단시 고려되어야 할 기타 요소	3327
9. 진보성 판단시 유의사항	3329
제4장 확대된 선원	3401
1. 관련 규정	3401
2. 확대된 선원의 취지	3402
3. 적용 요건	3402
4. 확대된 선출원 적용의 예외	3406
5. 타출원이 국제출원인 경우 특칙	3407

6. 동일성을 판단하는 방법	3409
6.1 동일성 판단 절차	3409
6.2 동일성 판단의 실체적 방법	3410
6.3 발명이 실질적으로 동일한 경우	3410
제5장 선출원	3501
1. 관련 규정	3501
2. 특허법 제36조의 취지	3502
3. 적용 요건	3502
3.1 동일 발명	3502
3.2 선출원의 지위를 갖지 않는 출원	3502
4. 심사 방법	3503
4.1 판단 기준일의 인정	3503
4.2 다른 날에 2 이상의 출원이 있는 경우	3504
4.3 같은 날에 2 이상의 출원이 있는 경우	3506
4.4 경합출원 심사의 구체적인 내용	3506
5. 심사 유의사항	3509
제6장 불특허 발명 등	3601
1. 관련 규정	3601
2. 특허법 제32조의 취지	3601
3. 특허를 받을 수 없는 발명	3601
3.1 공서양속을 문란하게 하는 발명	3601
3.2 공중위생을 해할 우려가 있는 발명	3603

제4부 명세서 등의 보정

제1장 보정제도의 개요	4101
1. 특허법 제47조	4101
2. 보정제도의 취지	4102
3. 보정요건	4103
3.1 보정의 절차적 요건	4103
3.2 보정의 실체적 요건	4103
4. 보정기간	4104
4.1 자진보정기간	4104
4.2 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간	4105
4.3 재심사를 청구할 때	4105
제2장 보정의 범위	4201
1. 자진보정 및 최초거절이유통지에 대응한 보정	4201
1.1 신규사항 추가 금지	4201
1.2 신규사항 추가 금지 규정의 구체적 판단 방법	4202
2. 최후거절이유통지에 대응하거나 재심사청구시 하는 보정	4206
2.1 청구범위 보정 제한	4206
2.2 청구항을 한정, 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우	4207
2.3 잘못된 기재를 정정하는 경우	4210
2.4 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우	4210
2.5 신규사항을 삭제하기 위해 보정하는 경우	4211
제3장 보정 각하	4301
1. 특허법 제51조 및 제63조	4301

2. 보정각하 요건	4302
3. 보정각하 요건 판단방법	4303
4. 보정각하결정의 유의사항	4305

제5부 심사절차

제1장 심사절차 일반	5101
1. 심사절차 개요	5101
1.1 심사절차 흐름도	5101
1.2 심사의 개요	5102
2. 심사관의 지정	5104
2.1 심사관의 임무 등	5105
2.2 심사관의 지정 및 변경	5106
2.3 심사업무의 보고	5108
2.4 심사관련 문서의 서식 및 명의	5109
3. 특허분류(CPC, IPC)의 부여	5109
3.1 특허분류(CPC, IPC) 부여 절차 흐름도	5110
3.2 특허분류 부여의 개요	5110
3.3 국제특허분류(IPC)의 이해	5111
3.4 선진특허분류(CPC)의 이해	5117
4. 출원공개	5126
4.1 출원공개의 취지	5126
4.2 출원공개되는 때	5126
4.3 출원공개의 대상	5127
4.4 출원공개의 매체	5127
4.5 출원공개의 효과	5127

5. 심사청구	5128
5.1 심사청구 일반	5128
5.2 심사청구 절차	5129
5.3 심사청구의 효과	5129
6. 심사착수	5130
6.1 심사착수의 순위	5130
6.2 심사착수의 보류	5132
7. 처리 기한	5132
8. 법률 적용 기준	5134
 제2장 선행기술조사	 5201
1. 선행기술조사의 개요	5201
2. 조사 전 절차	5201
3. 조사절차	5202
3.1 조사의 범위	5202
3.2 조사에서 제외되는 경우	5202
3.3 조사의 시간 기준	5203
3.4 조사의 중단	5203
3.5 조사할 때의 유의사항	5204
3.6 선행기술문헌의 인용	5205
3.7 참고 사항	5206
4. 조사 후 조치	5207
5. 전문조사기관을 이용한 선행기술조사	5207
5.1 조사 의뢰	5208
5.2 선행기술조사결과의 납품 및 검수	5208
 제3장 심사 진행	 5301
1. 심사 진행의 개요	5301

2. 출원발명의 이해	5302
3. 선행기술문헌의 검토	5302
4. 특수한 출원의 취급	5303
4.1 조약우선권주장이 있는 경우	5303
4.2 국내우선권주장이 있는 경우	5305
4.3 공지예외주장이 있는 경우	5308
4.4 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우	5309
4.5 정당한 권리자출원인 경우	5312
4.6 국제특허출원인 경우	5313
5. 거절이유통지	5316
5.1 거절이유통지를 할 때의 유의사항	5317
5.2 추가적인 거절이유통지 없이 거절해야 하는 경우	5320
5.3 거절이유통지의 종류	5333
5.4 청구항별 심사 방법	5336
5.5 선행기술문헌의 기재요령	5343
6. 의견서 등의 취급	5347
6.1 지정기간의 연장 또는 단축	5347
6.2 의견서의 취급	5350
6.3 보정된 명세서의 취급	5351
6.4 심사 참고자료의 취급	5354
7. 추가 검색	5357
8. 심사의 보류 또는 처리기간의 연장	5357
9. 서류의 송달	5360
9.1 서류 송달의 일반 원칙	5360
9.2 공시송달	5361
10. 면담	5362
10.1 면담 신청 및 수락	5362
10.2 면담 절차	5363

10.3 면담 시 유의사항	5364
10.4 출장 면담	5364
11. 최후거절이유통지에 따른 보정의 취급	5365
11.1 최후거절이유로 통지하는 것이 적법했는지의 검토	5365
11.2 보정요건의 충족 여부 판단	5366
11.3 보정을 승인한 후의 심사	5369
11.4 보정을 각하한 후의 심사	5370
12. 특허여부의 결정	5370
12.1 특허결정	5370
12.2 거절결정	5371
12.3 특허여부결정할 때의 유의사항	5372
13. 처분의 취소	5372
제4장 재심사	5401
1. 관련 규정	5401
2. 재심사제도의 개요	5401
3. 재심사 절차	5402
3.1 재심사 절차 흐름도	5402
3.2 재심사청구의 방식심사	5402
3.3 보정의 적법성 검토	5405
3.4 보정을 승인한 후의 심사	5407
3.5 보정을 각하한 후의 심사	5407
3.6 재심사 시의 3인 협의	5408
4. 재심사할 때의 유의사항	5408
제5장 외국어출원	5501
1. 개요	5501
1.1 관련 규정	5501

1.2 제도 취지	5502
1.3 규정의 이해	5502
1.4 외국어 출원의 신규사항 추가 판단 절차	5505
2. 원문 신규사항 및 국어번역문 신규사항	5506
2.1 관련 규정	5506
2.2 국어번역문 신규사항 추가 금지	5506
2.3 원문 신규사항 추가 금지	5508
3. 오역 정정	5511
3.1 관련 규정	5511
3.2 오역정정의 요건	5512
3.3 오역정정 효과	5513
3.4 오역정정이 있는 경우 신규사항 추가 금지 판단	5513
3.5 오역정정 심사 시 유의사항	5518
4. 외국어출원 관련 기타사항	5519
4.1 선행기술로서의 외국어 출원	5519
4.2 특수출원 등의 취급	5520
4.3 외국어로 출원한 국제특허출원	5526

제6부 특수한 출원

제1장 분할출원	6101
1. 특허법 제52조	6101
2. 분할출원의 취지	6102
3. 분할요건	6103
3.1 주체적 요건	6103
3.2 시기적 요건	6103
3.3 객체적 요건	6105

4. 분할출원 절차	6106
5. 분할출원의 효과	6107
6. 분할출원의 심사	6108
6.1 분할출원 심사의 일반원칙	6108
6.2 분할출원 심사의 유의사항	6110
제2장 변경출원	6201
1. 특허법 제53조	6201
2. 변경출원의 취지	6202
3. 변경요건	6202
3.1 주체적 요건	6202
3.2 시기적 요건	6202
3.3 객체적 요건	6203
4. 변경출원 절차	6204
5. 변경출원의 효과	6205
6. 변경출원의 심사	6206
6.1 변경출원 심사의 일반원칙	6206
6.2 변경출원 심사의 유의사항	6207
제3장 조약우선권주장출원	6301
1. 특허법 제54조	6301
2. 조약우선권주장제도의 취지	6302
3. 조약우선권주장요건	6303
3.1 주체적 요건	6303
3.2 시기적 요건	6304
3.3 객체적 요건	6305

4. 조약우선권주장 절차	6306
5. 조약우선권주장의 효과	6309
6. 조약우선권주장의 보정	6309
7. 조약우선권주장출원의 심사	6311
7.1 조약우선권주장의 심사절차 흐름도	6311
7.2 심사의 개요	6312
7.3 조약우선권주장의 방식심사	6312
7.4 조약우선권주장출원의 실체심사	6314
7.5 조약우선권주장출원 심사의 유의사항	6316
 제4장 국내우선권주장출원	 6401
1. 특허법 제55조	6401
2. 국내우선권주장의 취지	6403
3. 국내우선권주장요건	6404
3.1 주체적 요건	6404
3.2 시기적 요건	6404
3.3 객체적 요건	6404
4. 국내우선권주장 절차	6405
5. 국내우선권주장의 효과	6406
6. 국내우선권주장의 보정	6408
7. 국내우선권주장출원의 심사	6409
7.1 심사의 개요	6409
7.2 국내우선권주장의 심사절차 흐름도	6410
7.3 국내우선권주장의 방식심사	6411
7.4 국내우선권주장출원의 실체심사	6411
7.5 국내우선권주장출원 심사의 유의사항	6412

제5장 분리출원	6501
1. 특허법 제52조의2	6501
2. 분리출원의 취지	6502
3. 분리요건	6502
3.1 주체적 요건	6502
3.2 시기적 요건	6503
3.3 객체적 요건	6503
4. 분리출원 절차	6507
5. 분리출원의 효과	6508
6. 분리출원의 심사	6508

제7부 기타 심사절차

제1장 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장	7101
1. 관련 규정	7101
2. 취지	7102
3. 연장등록의 대상	7102
3.1 연장 받을 수 있는 발명	7102
3.2 허가 또는 등록의 근거 법령	7103
3.3 특허권의 존속 여부	7104
3.4 연장대상 판단에서의 고려사항	7104
4. 연장 받을 수 있는 기간	7106
5. 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원	7108
5.1 관련 규정	7108
5.2 연장등록출원인	7109

5.3 출원할 수 있는 시기	7109
5.4 출원서류	7110
5.5 연장등록출원의 효과	7111
5.6 연장등록출원의 대리권	7112
6. 심사	7113
6.1 관련 규정	7113
6.2 심사절차 흐름도 및 개요	7114
6.3 연장등록출원의 방식심사	7116
6.4 연장등록출원의 실체심사	7116
7. 기타 심사절차	7125
7.1 특허공보 등에의 게재	7125
7.2 연장등록거절결정에 대한 심판	7125
7.3 연장등록된 특허권의 무효심판	7126
제2장 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장	7201
1. 관련 규정	7201
2. 취지	7209
3. 연장받을 수 있는 기간	7210
3.1 연장대상이 되는 특허	7210
3.2 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’의 의의	7210
3.3 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’의 유형	7211
3.4 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’의 예외	7218
4. 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원	7219
4.1 관련 규정	7219
4.2 연장등록출원인	7220
4.3 출원할 수 있는 시기	7220
4.4 출원서류	7221
4.5 연장등록출원의 대리권	7222

5. 심사	7222
5.1 관련 규정	7222
5.2 심사절차 흐름도 및 개요	7223
5.3 연장등록출원의 방식심사	7223
5.4 연장등록출원의 실체심사	7224
6. 기타 심사절차	7232
6.1 특허공보 등예의 게재	7232
6.2 연장등록거절결정에 대한 심판	7232
6.3 연장등록된 특허권의 무효심판	7232
제3장 국방관련 출원 심사	7301
1. 관련 규정	7301
2. 취지	7303
3. 국방관련 출원 일반	7303
3.1 국방관련 출원의 분류기준	7303
3.2 국방관련 출원의 분류기준 적용대상 출원	7305
4. 국방관련 출원의 취급절차	7306
4.1 출원인이 국방관련 출원으로 표시한 경우의 취급	7306
4.2 심사관이 국방관련 출원으로 분류한 경우의 취급	7308
5. 심사국에 이관된 국방관련 출원의 심사	7310
6. 비밀로 취급되는 출원서류의 관리	7311
7. 외국에의 출원 금지 및 허가	7312
7.1 외국에의 출원 금지 대상 출원	7312
7.2 외국에의 출원 허가	7312
7.3 미국의 국방관련 출원을 우리나라에 출원하는 경우의 취급	7313
제4장 우선심사	7401
1. 관련규정	7401

2. 우선심사의 개요	7410
3. 우선심사 신청 대상	7413
3.1 우선심사 신청 일반기준	7413
3.2 우선심사의 신청	7417
3.3 우선심사여부 결정 절차	7420
4. 우선심사 대상별 판단 지침	7427
4.1 제3자 실시출원	7427
4.2 방위산업분야출원	7430
4.3 녹색기술과 직접 관련된 특허출원, 공해방지에 유용한 특허·실용신안등록출원	7431
4.4 수출촉진에 직접 관련된 출원	7436
4.5 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원	7437
4.6 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원	7438
4.7 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 출원	7441
4.8 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업 또는 지식재산 경영을 받은 중소기업의 출원	7442
4.9 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원	7443
4.10 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원	7445
4.11 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비중인 출원	7447
4.12 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원	7454
4.13 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제55조에 따라 규제특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원	7465
4.14 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원	7466
4.15 4차 산업혁명 기술과 관련된 기술을 활용한 특허출원	7467
4.16 지식재산처가 국제조사기관으로서 국제조사를 수행하고, 국내서면이 제출된 국제특허출원	7470

4.17 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 출원	7471
4.18 「재난안전산업 진흥법」 제 16조에 따라 인증을 받은 재난안전 제품과 직접 관련된 출원	7471
4.19 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 지식재산처장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 출원	7472
4.20 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원	7473
5. 수출촉진 초고속심사 판단 지침	7476
5.1. 초고속심사란	7476
제5장 심사전치	7501
1. 관련 규정	7501
2. 취지	7502
3. 심사전치의 요건	7503
4. 심사절차	7503
4.1 방식심사	7505
4.2 보정의 적합성 판단	7505
4.3 부적법한 보정의 각하	7506
4.4 심사 I-III	7508
4.5 특허결정 또는 원결정유지	7511
제6장 직권 재심사	7601
1. 관련 규정	7601
2. 직권 재심사제도의 개요	7601
3. 직권 재심사 요건	7602
4. 직권 재심사에 있어서의 유의사항	7602

제8부 포지티브 심사기준

제1장 보정방향 제시를 통한 포지티브 심사	8101
1. 개요	8101
2. 적용대상 출원 및 방향	8101
3. 보정방향 제시방법	8101
3.1 신규성 및 진보성에 대한 보정방향 제시방법	8101
3.2 기재불비에 대한 보정방향 제시방법	8104
4. 바람직하지 않은 보정방향 제시 사례	8105
제2장 직권보정	8201
1. 관련 규정	8201
2. 직권보정제도의 개요	8201
3. 직권보정이 가능한 사항	8202
4. 직권보정절차	8206
5. 직권보정의 무효간주 규정	8206
6. 직권보정 불수용에 따른 재심사절차	8207
7. 직권보정에 있어서의 유의사항	8207
제3장 거절이유 재통지	8301
제4장 보정안 리뷰	8401
1. 보정안 리뷰의 개요	8401
2. 보정안 리뷰의 신청 대상	8401
2.1 보정안 리뷰를 신청할 수 있는 출원	8401

2.2 보정안 리뷰를 신청할 수 있는 자	8401
2.3 보정안 리뷰 면담에 참석할 수 있는 자	8402
2.4 보정안 리뷰 면담의 내용	8402
3. 보정안 리뷰 신청 및 결정 절차	8402
3.1 보정안 리뷰 신청	8402
3.2 보정안 리뷰 결정	8403
3.3 면담의 연기 또는 취소	8405
4. 보정안 리뷰 면담 진행 절차	8405
4.1 면담 사전준비	8405
4.2 면담 참석자의 신분 확인	8406
4.3 면담 진행	8406
4.4 면담 기록	8407
4.5 면담 종료	8409
5. 보정안 리뷰 면담 후 절차	8410
5.1 출원인 등의 절차	8410
5.2 심사관의 절차	8410
제5장 재심사 면담	8501
1. 재심사 면담의 개요	8501
2. 재심사 면담의 신청 대상	8501
3. 재심사 면담 신청 및 결정 절차	8501
3.1 재심사 면담 신청	8501
3.2 재심사 면담 결정	8502
3.3 면담의 연기 또는 취소	8504
4. 재심사 면담 진행 절차	8504
4.1 면담 사전준비	8504
4.2 면담 참석자의 신분 확인, 면담 진행, 면담 기록 및 면담 종료 ...	8505

5. 제심사 면담 후 절차	8505
5.1 출원인 등의 절차	8505
5.2 심사관의 절차	8505
 제6장 일괄심사	8601
1. 일괄심사의 개요	8601
2. 일괄심사의 신청 대상	8601
2.1 일괄심사를 신청할 수 있는 자	8601
2.2 일괄심사를 신청할 수 있는 출원	8601
3. 일괄심사 절차	8602
3.1 일괄심사 절차 흐름도	8602
3.2 일괄심사 신청	8602
3.3 일괄심사 방식 심사	8603
3.4 일괄심사 설명회	8603
3.5 일괄심사의 처리	8605

• 부칙·부록

제 1부 총 칙

제1장 권리능력 및 행위능력

1. 관련 규정

특허법 제3조(미성년자 등의 행위능력) ① 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청(이하 "특허취소신청"이라 한다)이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다.

특허법 제4조(법인이 아닌 사단 등) 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인, 심판의 청구인·피청구인 또는 재심의 청구인·피청구인이 될 수 있다.

특허법 제5조(재외자의 특허관리인) ① 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 "재외자"라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다.

② 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다.

특허법 제25조(외국인의 권리능력) 재외자 중 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다.

1. 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
3. 조약 또는 이에 준하는 것(이하 "조약"이라 한다)에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우

2. 특허에 관한 절차

(1) 특허법, 특허법시행령 및 특허법시행규칙에서 사용하고 있는 특허에 관한 절차란 특허법 제3조에서 정의하는 바와 같이 ‘특허에 관한 출원·청구 그 밖의 절차’로써, 특허제도와 관련한 절차 중 출원인, 청구인, 신청인 및 그 상대방(이하 ‘출원인 등’이라 한다)이 지식재산처장, 심사관, 특허심판원장, 심판장 및 심판관(이하 ‘지식재산처장 등’이라 한다)에 하는 절차로서 ①~③을 포함한다.[특법3]

① 특허에 관한 출원

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

② 특허에 관한 청구

심사청구, 재심사청구, 각종 심판청구(심사관에 의한 심판청구를 포함한다), 기술평가청구, 재심청구 등

③ 특허에 관한 기타 절차

상기 ① 및 ②와 관련하여 출원인 등이 지식재산처장 등에 하는 절차와 우선심사신청, 심사유예신청 등의 각종 신청 절차

(2) 특허에 관한 절차에는 지식재산처장 등이 출원인 등에 하는 절차(각종 통지, 요구 등), 지식재산처 내부의 심사 업무처리 절차(방식심사, 특허분류부여,

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.

3. 무능력자

3.1 제도의 취지

민법에서는 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인을 무능력자로 규정하고 이들 무능력자가 법률행위를 하기 위해서는 법정대리인의 동의를 얻도록 규정하고 있다. 특허법에서는 이러한 민법의 규정에 기초하여 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없도록 함으로써 무능력자를 보호하고 있다.[민법 5~14, 특법3]

3.2 무능력자의 행위능력

(1) 특허법에서의 무능력자란 민법에 따른 것으로 ①만19세가 되지 않은 자(미성년자) ②질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족한 사람으로서 법원으로부터 한정후견개시의 심판을 받은 자(피한정후견인) ③질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람으로서 법원으로부터 성년후견개시의 심판을 받은 자(피성년후견인)를 말한다.[민법5, 9, 12]

(2) 무능력자는 법정대리인에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. 다만, 특허법 제3조제1항 단서에서는 “미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다”고 하여 미성년자 및 피한정후견인이 법정대리인에 의하지 아니하고 직접 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 경우를 규정하고 있다.[특법3]

무능력자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우로서 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), 유언행

위(민§1062), 무한책임 사원으로서 한 행위(상법§7) 등이 있다.[민법5(1), 6, 8(1), 민법117, 1062, 상법7]

특허에 관한 절차와 관련하여 예상되는 행위는 미성년자가 법정대리인으로 부터 허락을 얻은 특정한 영업에 관한 행위와 19세에 달하지 않았으나 혼인하여 성년으로 의제된 자의 행위 등이 있을 수 있다.

(참고) 미성년자는 법정대리인의 승낙 없이는 임의대리인을 통하여도 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.

3.3 무능력자가 밟은 절차의 추인

특허법 제7조의2에 따르면 “행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다.”고 규정하여 무능력자나 무권대리인이 밟은 절차는 추후 적법한 당사자의 추인에 의하여 최초의 행위시로 거슬러 올라가 효력을 발생한다.[특법7의2]

미성년자 등 행위 무능력자가 특허에 관한 절차를 밟은 사실이 방식심사 과정에서 확인된 경우 지식재산처장 명의로 특허법 제46조에 따라 기간을 정하여 보정을 요구하고 지정된 기간 이내에 보정된 당사자 또는 법정대리인이 추인하지 않는 경우에는 그 특허에 관한 절차를 무효로 한다.[특법46, 16]

(참고) 무능력자는 특허법 규정에 따라 누구라도 할 수 있는 심사청구 및 정보 제공 등의 특허에 관한 절차라도 법정대리인을 통하여 밟아야 한다.

4. 법인 등 단체의 권리능력

4.1 법인의 권리능력

(1) 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.[특법42, 142, 특칙2]

(2) 법인인 회사를 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 본다.

이 경우 특허법시행규칙 제9조제3항에 의하여 특허고객번호 정보변경[경정]신고서(별지5호 서식)를 제출하여 종류를 변경하도록 한다.

(3) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의한 회생절차개시결정이 있는 때에는 채무자의 업무의 수행과 재산의 관리 및 처분을 하는 권한은 관리인에게 전속하며, 회사의 재산에 관한 소에서는 관리인이 원고 또는 피고가 된다.[채무자회생및파산에관한법률56(1), 97후3371]

4.2 국가 또는 지방자치단체의 권리능력

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

(참고) 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 것인바, 이 사건 출원인인 경북대학교는 국립대학교로서 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 참조).

(2) 지방자치법 제3조의 규정에 따르면 “지방자치단체는 법인으로 한다” 라고 규정되어 있으므로 지방자치단체도 권리의 주체가 될 수 있다. 지방자치단체의 종류에는 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도, 시, 군 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 영통구)는 권리능력의 주체가 될 수 없다.[지방자치법2,3]

4.3 법인격이 없는 사단 등의 권리능력

법인격 없는 단체란 법인설립등기 등을 하지 아니하여 법인격을 부여받지 못한 단체로 종친회, 동창회, 교회, 학회 등이 이에 속한다. 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 정해져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사청구, 실용신안기술평가청구, 특허취소신청, 심판청구 및 피청구, 재심청구 및 피청구에 한하여 절차의 당사자가 될 수 있다.[특법4]

5. 재외자의 행위능력

국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 자(이하 ‘재외자’라 한다)는 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.[특법5(1)]

대한민국 국민이라도 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 경우에는 특허관리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟아야 한다.

재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 관련 서류는 특허법 제5조 및 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

6. 재외자 중 외국인의 권리능력

재외자 중 외국인은 특허법 제25조에 따라 ①상대국에서 우리나라 국민에 대하여 상대국 국민과 동일하게 권리를 인정하여 주는 경우 ②우리나라에서 상대국 국민에게 권리능력을 인정하는 경우 그 상대국도 우리나라 국민에 대하여 상대국 국민과 동일하게 권리를 인정하여 주는 경우 ③조약으로 인정하는 경우에 한하여 특허에 관한 권리능력을 향유할 수 있다.[특허법 25, 파리조약2]

국내에 주소나 영업소를 가진 외국인이나 무국적자는 그가 속한 나라에서 우리나라 국민에 대한 특허에 관한 권리의 향유 인정 여부와 관계없이 우리나라에서 특허에 관한 권리를 향유할 수 있다.

(참고) 외국인으로서 우리나라에 주소나 영업소가 없을 때에는 원칙적으로 산업재산권에 관한 권리능력을 인정하지 아니하지만 그 예외로서 조약이나 협정이 체결되어 있거나 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. 27. 선고, 74후61 판결 참조).

7. 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 하고 있다.[헌법6]

현재 우리나라가 특허제도와 관련하여 가입한 조약은 WIPO 설립협약('79. 3. 1.), 파리조약('80. 5. 4.), 특허협력조약(PCT)('84. 8. 10.), 미생물 기탁에 관한 부다페스트조약('88. 3. 28.), 스트라스부르그(Strasbourg)

협정('99. 10. 8.) 등이며, 2000. 6. 1. 채택된 특허법조약(PLT)에의 가입을 검토 중에 있다.

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 파리조약에서는 제1국출원이 특허, 실용신안, 디자인출원 및 발명자증일 경우도 당사국에 우선권주장출원을 할 수 있도록 규정되어 있어 제1국출원이 특허 출원 이외에 실용신안등록출원 등 다른 형태의 출원인 경우에도 우선권을 인정하여야 한다.

제2장 대리인

1. 관련 규정

특허법 제6조(대리권의 범위) 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다.

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권의 포기
3. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
4. 신청의 취하
5. 청구의 취하
6. 제55조제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
7. 제132조의17에 따른 심판청구
8. 복대리인의 선임

특허법 제7조(대리권의 증명) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은 서면으로써 증명하여야 한다.

특허법 제7조의2(행위능력 등의 흠에 대한 추인) 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다.

특허법 제8조(대리권의 불소멸) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어도 소멸하지 아니한다.

1. 본인의 사망이나 행위능력의 상실

2. 본인인 법인의 합병에 의한 소멸
3. 본인인 수탁자(受託者)의 신탁임무 종료
4. 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실
5. 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경

특허법 제9조(개별대리) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상이면 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 각각의 대리인이 본인을 대리한다.

특허법 제10조(대리인의 선임 또는 개임 명령 등) ① 지식재산처장 또는 제145조제1항에 따라 지정된 심판장(이하 "심판장"이라 한다)은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리(口述審理)에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하여 그 절차를 밟을 것을 명할 수 있다.

② 지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 그 대리인을 바꾸어 선임할 것을 명할 수 있다.

③ 지식재산처장 또는 심판장은 제1항 및 제2항의 경우에 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다.

④ 지식재산처장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 대리인을 선임하거나 대리인을 바꾸어 선임할 것을 명령한 경우에는 제1항에 따른 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항에 따른 대리인이 그 전에 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다.

특허법 제11조(복수당사자의 대표) ① 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다.

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
3. 신청의 취하
4. 청구의 취하
5. 제55조제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
6. 제132조의17에 따른 심판청구

② 제1항 단서에 따라 대표자를 선정하여 신고하는 경우에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다.

2. 대리제도 일반

(1) 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 개입 및 제12조의 민사소송법 준용 규정이 있다.

(2) 대리인에는 법정대리인과 임의대리인이 있다. 법정대리인은 본인의 의사에 의하지 아니하고 법률규정에 의하여 대리인이 된 자를 말하며, 임의대리인은 본인의 의사에 의해 대리권이 발생하는 경우로 특허법 제6조의 「위임에 의한 대리인」 이외에 같은 법 제5조의 특허관리인 및 지정대리인(국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 §5)이 있다.[특법5, 6, 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률5]

(3) 임의대리인의 경우 변리사가 아닌 자는 업으로 하는지 여부와 관계없이 변리사법 제2조에 따른 대리업무를 하지 못한다. [변리사법2]

심사관은 특허넷을 통해 변리사 또는 법정대리인이 아닌 자가 대리인으로 지정되었는지 확인한다. 변리사의 경우 대리인번호의 첫 번째 숫자가 9인지 여부를 통하여 확인한다(변리사의 대리인번호 예: 9-2015-123456-7). 법

정대리인은 일반적으로 대리인번호의 첫 번째 숫자가 9로 시작되지 않으나, 출원서에 첨부된 주민등록등본이나 가족관계증명서를 통하여 확인한다.

변리사 또는 법정대리인이 아닌 자가 대리인인 경우에는 보정명령을 한다. 보정에 의하여 대리인 흠결을 치유하지 못할 경우 변리사가 아닌 자가 한 절차에 대해서 무효 처분을 한다.

(4) 변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관하여 지식재산처 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행함을 업으로 한다.[변리사법2]

변리사의 자격을 가진 자의 경우에도 등록을 하지 아니하고 업으로서 변리사의 업무를 행한 자는 처벌의 대상이 된다.[변리사법25]

또한, 변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 그 업무를 행하지 못하며, 변리사가 아닌 자는 변리사의 명칭 또는 이와 유사한 명칭을 사용할 수 없다.[변리사법7, 22]

만약, 변리사가 특허에 관한 절차에 있어 쌍방 대리함으로써 변리사법 제7조(취급하지 못할 사건)의 규정을 위반하거나, 민법 제124조(자기계약, 쌍방대리)규정을 위반한 경우에는 대리권 수여에 흠결이 있는 것으로 보아야 한다. 이 경우 양당사자 및 대리인에 대하여 특허법 제46조에 따라 보정을 요구하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는 대리인의 선임 절차를 무효로 한다.[변리사법7, 민법124]

(참고) 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 갑의 A상표에 대하여 출원 및 등록에 관한 대리행위를 하였다 하더라도 갑이 자신의 A상표와 을의 B상표가 유사하다는 이유로 무효심판을 청구한 사건에서 L씨가 을의 대리인이 되어 행하는 대리행위를 가리켜 변리사법 제7조에 저촉되는 것이

라고는 볼 수 없다(대법원, 1982. 4. 27 선고, 81후51 판결 참조).

3. 법정대리인

(1) 법정대리인은 본인의 의사에 의하지 아니하고 대리권이 직접 법률규정에 의하여 수여된 대리인을 말한다. 법정대리인제도는 스스로 소송을 수행할 능력이 없는 자의 소송상의 권익을 보호하기 위한 것이다.

법정대리권이 법률에 의하든 또는 법원 등 관청의 선임에 의하여 자격을 갖게 되었든 수여 방법과는 관계가 없다.

한편, 법원의 선임명령(민소§144) 또는 지식재산처의 선임(개임)명령(특§10)을 받아 선임한 대리인은 대리인의 선택을 본인이 한 것이므로 법정대리인이 아니고 임의대리인임에 유의하여야 한다.[민사소송법144, 특별법10]

(2) 법정대리권의 발생, 변경, 소멸은 민법 등이 정하는 바에 따르는 것을 원칙으로 한다. 법정대리권이 소멸하거나 변경되는 경우 본인 또는 대리인이 민사소송법의 예에 따라 상대방에 통지하지 아니하면 소멸 또는 변경의 효력을 주장하지 못한다. 법정대리권의 소멸 사유로서는 본인 또는 법정대리인의 사망, 법정대리인의 금치산 또는 파산선고, 후견인의 사퇴 또는 해임 등이 있다.[민사소송법63, 127, 민사소송법939, 940]

한편, 법정대리인이 사망하거나 또는 대리권을 상실한 때에는 절차는 중단된다.[특별법20]

(3) 민법에서는 법정대리인인 친권자 또는 후견인에 대하여 본인과 의 신분상 관계로 거래관계에서 본인에게 불이익을 초래할 행위를 할 우려가 적어 대리권을 상당히 넓게 인정하는바, 특별법에서도 법정대리인이 본인을 대리하여 특허에 관한 절차를 밟는 경우 임의대리인과는 달리 특별수권을 얻지 아니하여도 특별법 제6조 규정에 의한 특별수권사항에 대한 대리행위를 할 수 있도록 하고 있다.

다만, 법정대리인이라 하더라도 친권자와 후견인은 구분하고 있는데, 특별법 제3조 규정에 의한 법정대리인 중 친권자는 특별수권사항은 물론 심판 또는 재심을 포함한 모든 특허에 관한 절차를 밟는데 후견감독인의 동의 없

이도 절차를 밟을 수 있으나, 후견인인 경우에는 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차 등 상대방의 청구에 대한 수동적인 절차에 한하여 후견감독인의 동의 없이 절차를 밟을 수 있지만 심판 또는 재심에 대한 청구는 물론 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 득실 변경 등을 목적으로 하는 행위는 모두 후견감독인의 동의를 얻어야 한다.[특법3(2)]

(참고) 민법에서도 법정대리인이 후견인인 경우에는 ①영업에 관한 행위, ②금전을 빌리는 행위, ③의무만을 부담하는 행위, ④부동산 또는 중요한 재산에 관한 권리의 득실 변경을 목적으로 하는 행위, ⑤소송 행위, ⑥상속의 승인, 한정승인 또는 포기 및 상속재산의 분할에 관한 협의에 대하여 후견인이 피후견인을 대리하여 행위를 하거나, 미성년자의 이러한 행위에 동의를 할 때는 후견감독인의 동의를 얻도록 함으로써 법정대리인이 친권자인 경우보다 그 권한을 더 제한하고 있다.[민법950]

(4) 법정대리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 출원서 등의 대리인 란에 그 사항을 기재하고 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. 일반적으로 친권자가 법정대리인인 경우에는 주민등록등본이나 가족관계증명서로 입증이 가능하다.[특법42, 142, 특칙21]

법정대리인이 후견인인 경우에는 이를 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 또한, 법정대리인이 후견인인 경우에는 특허법 제3조제2항이 규정하는 절차 이외의 절차를 밟기 위해서는 후견감독인의 동의를 얻어야 하므로 후견감독인의 동의를 입증할 수 있는 서류를 첨부하여야 하며, 특허에 관한 절차마다 개별적으로 동의를 받거나 포괄적으로 동의를 받을 수도 있다.

(참고) 심사관은 법정대리인인지 여부를 ‘주민등록공동이용시스템’을 이용하여 확인할 수 있는 경우에는 이를 출원인 등에 요구하지 않도록 한다.

4. 임의대리인

(1) 임의대리인은 본인의 신임을 받아 본인의 의사에 따라 대리인이 된 자이다. 임의대리인은 「위임에 의한 대리인」 만이 아니고, 위임계약 이외의 사

무처리계약에 의한 대리인도 포함하며, 특허관리인과 지정대리인도 임의대리인이다.[민법114]

(2) 임의대리권은 본인이 타인에게 대리권을 수여한 경우에 발생한다.

(3) 대리권은 본인이 수권행위를 철회한 경우 당연히 소멸한다.[민법128]

한편, 특허법에서는 민법에서 규정하는 대리권의 소멸사유(민§127)와는 달리 본인의 사망이나 능력상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료, 법정대리인의 사망이나 능력의 상실 또는 대리권의 소멸 또는 변경으로 인하여 소멸하지 아니한다. 이는 민법 제127조에 따를 경우 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 때문에 마련된 제도이다.[특법8, 민법127]

(4) 위임에 의한 대리인 또는 재외자의 특허관리인은 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 선임할 수 없다. 예를 들면, 대리권을 위임하는 난에 대리권 범위를 「본원 oo출원에 관한 일체의 건」 등으로 기재한 경우에는 특별수권사항을 포함하지 않는다.[특법6]

국내우선권주장을 대리하기 위해서는 특별수권이 필요하며 특별수권의 표시는 아래의 예시와 같이 선출원을 특정하여야 한다.[특칙5]

구분	선출원의 위임장	국내우선권주장출원의 위임장
선출원시 우선권주장에 대하여 특별수권하 는 경우	본원 00출원에 관한 일체의 건 (우선권주장에 관한 특별수권) 이 00출원에 의거한 특허법 제55조제1항 또는 이를 준용 하여 실용신안법 제11조에 의 한 우선권주장 또는 그의 취하	본원 00출원에 관한 일체의 건 ※ 특별수권의 기재 불필요
국내우선권 주장출원시 우선권주장에 대하여 특별수권하 는 경우	본원 00출원에 관한 일체의 건 ※우선권주장에 관한 특별수권 의 기재가 없음	본원 00출원에 관한 일체의 건 (우선권주장에 관한 특별수권) 00년 00출원 제0000호(선출원 표시) 에 의거한 특허법 제55조제1항 또는 이를 준용하는 실용신안법 제11조에 의한 우선권주장 또는 그의 취하

(참고) 특허에 관한 절차란 출원, 청구, 기타의 절차로서 특허권 설정등록 후의 절차를 포함한다. 따라서 실용신안의 경우에는 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.

5. 특허관리인

(1) 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자는 대리인을 선임하지 아니하여도 특허에 관한 절차를 밟을 수 있지만 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.[특법5]

그러나 재외자가 국제특허출원을 하는 경우에는 특허법 제5조제1항의 규정에도 불구하고 기준일(국내서면제출기간(국어번역문 제출기간이 연장된 경우에는 연장된 기간 포함), 그 기간 내에 출원인이 심사청구를 한 때에는 그 청구일)까지는 대리인에 의하지 아니하고 출원번역문의 제출 등 특허 또는 실용신안등록에 관한 절차를 밟을 수 있다. 이 경우 기준일 경과 후 2월 이내에 대리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하여야 하며, 기간 내에 선임

신고가 없는 경우 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.[특법206, 특칙116]

(참고) 재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 특허법 제5조 및 특허법시행규칙 제11조에 따라 기간을 정하여 소명기회를 부여한 후 관련 서류를 반려한다. 이 경우 특허관리인을 선임하는 등의 보정으로 흠결을 해소하는 것은 허용되지 않는다. [특법5, 특칙11(1)(6)]

또한 재외자의 특허관리인이 사망·해임 및 기타의 사유에 의하여 존재하지 아니하게 된 경우에는 신속히 본인(재외자)에게 관리인 선임 절차를 밟도록 연락한다. 이 경우 새로운 관리인이 선임되기 전까지는 서류를 항공등기우편으로 직접 본인에게 발송할 수 있되, ①상기 발송한 날에 송달된 것으로 본다는 취지, ②중전의 특허관리인이 사망하였기 때문에 특허법 제5조제1항의 규정에 의하여 관리인을 선임하고 그 신고를 하여야 한다는 취지 및 ③이후의 절차는 특허관리인에 의하여 행하여야 한다는 취지의 주의서(외국어로 번역한 서면 포함)를 첨부할 수 있다.[특법220(2), (3)]

(2) 재내자와 재외자가 공동으로 출원한 경우 특허법 제11조제1항의 각 호에 규정된 절차를 제외하고 재내자는 단독으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 있으나, 재외자는 특허관리인을 선임하지 않고서는 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.[특법5, 11]

특허법 제11조제1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허에 관한 절차에 관하여는 재내자는 재외자가 선정한 특허관리인과 공동으로 그 절차를 밟아야 한다.

(3) 재외자의 특허관리인은 수여된 범위 안에서 특허에 관한 모든 절차 및 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다.[특법5(2)] 다만 특허관리인도 위임 범위에서만 특허에 관한 절차를 수행할 수 있으므로 통상의 위임에 의한 대리인과 마찬가지로 출원의 취하 또는 심판청구 취하 등의 특별수권 사항에 대해서는 특별히 위임을 받아야 그 행위를 할 수 있다.

6. 대리인의 선임 또는 개임

6.1 대리인의 선임

(1) 선임된 대리인은 이를 증명하기 위하여 위임장 및 대리인선임신고서를 제출하여야 하며, 선임된 대리인을 해임 또는 변경하고자 하는 경우에도 신고서를 제출하여야 한다. 대리인의 선임, 해임 또는 변경절차는 특허법시행규칙 제5조에 규정되어 있다.[특칙5]

(2) 출원 등의 절차를 밟고 있는 도중에 대리인을 선임 또는 변경한 경우에는 위임장을 첨부한 대리인선임신고서 또는 대리인변경신고서를 제출하여야 한다. 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. 이 경우, 중간절차 이후의 절차에 대하여도 그 대리인이 계속 절차를 밟는 경우에는 대리인 선임신고를 별도로 하여야 한다. 이때 이미 제출한 위임장의 내용에 변경이 없는 경우에는 원용의 취지를 명기하고 위임장의 사본을 제출할 수 있다.[특칙5(3), (6)]

또한, 출원인명의변경이 있는 출원에 대하여 종전의 대리인이 그 특허에 관한 절차를 계속 밟고자 하는 경우에는 승계인의 위임장을 첨부하여 대리인선임신고서를 제출하여야 한다.[특칙5(1)]

대리권 증명서류 등에 흠결이 있는 경우 기간을 지정하여 보정을 요구하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는 대리인 선임 절차 및 흠결된 대리인이 밟은 절차는 무효로 한다.[특법46, 16]

(3) 위임장에는 대리할 사건의 표시, 수임자 및 위임자의 성명과 주소, 위임할 사항 및 작성 연월일을 기재하여야 하고 위임자가 기명·날인 또는 서명하여야 한다.

출원서 등의 제출서류에 기재된 내용과 위임장의 기재내용이 일치하지 않는 경우 또는 대리인선임신고서, 복대리인선임신고서, 대리인해임신고서 등

에 흠결이 있는 경우에는 그 절차에 관하여 보정을 요구하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는 그 절차를 무효로 한다.

(참고) 위임장의 위임할 사항란에 「ooo에 관한 일체의 건」, 「ooo에 관한 기타 일체의 건」 등으로 기재되어 있는 경우에는, 특허법 제6조의 특별수권 사항은 포함하지 않는 것으로 본다. 또한, 출원인명의변경 신고서에 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.

(4) 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인 포함)의 대리권은 서면으로 증명하여야 한다. 대리권을 증명하는 서면이 첨부되지 아니한 경우, 위임장에 기재되어 있는 본인의 성명이 다른 경우 또는 날인된 인감이 신고된 인장과 일치하지 않는 경우 등은 무권대리로 본다. 이 경우 보정을 요구하여 올바른 위임장을 제출시키며 올바른 위임장이 제출되었을 때에는 본인에 의하여 주인이 된 것으로 한다. 만약, 주인이 되지 아니하였을 때는 대리인이 한 특허에 관한 절차를 무효로 한다.[특법7]

6.2 포괄위임제도

(1) 포괄위임제도는 특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우에 있어서 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄하여 위임하는 제도이다.[특칙5의2]

(2) 포괄위임을 하고자 하는 경우에는 포괄위임등록신청서에 대리권을 증명하는 서류(이하 ‘포괄 위임장’이라 한다)를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다.[특칙5의2(1)]

지식재산처장은 포괄위임등록신청이 있는 때에는 포괄위임등록번호를 부여하고 그 번호를 포괄위임등록 신청인에게 통지하여야 한다. 포괄위임을 받아 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 자는 포괄위임등록번호를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 서류에 기재하여야 한다.[특칙5의2(2)]

(3) 포괄위임 등록을 한 자가 특정한 사건 또는 사항에 대하여 포괄위임의

원용을 제한하고자 하거나 포괄위임을 철회하고자 하는 경우에는 각각 포괄 위임원용제한신고서 및 포괄위임등록철회서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.[특칙5의3]

한편, 포괄위임등록을 한 대리인의 출원에 대하여 대리인해임신고서가 제출된 경우 해당 출원에 대해 포괄위임원용제한신고서가 제출된 것으로 본다.

(참고) 포괄위임된 대리인이 특정 사건에 대한 대리인을 사임하고자 하는 경우 또는 포괄위임대리인을 사임하고자 하는 경우에는 특허법시행규칙 제5조의4의 규정에 의한 포괄위임등록철회서(특허법시행규칙 별지 제3호서식)를 제출한다.

6.3 대리인의 개임 등

(1) 본인이나 대리인이 절차능력 때문에 행정절차를 원활히 수행할 수 없다고 인정되는 경우 본인의 이익을 보호하기 위하여 대리인을 선임하여 절차를 밟도록 하거나, 다른 대리인으로 하여금 절차를 수행하도록 대리인 개임을 강제하는 제도를 두고 있다.[특법10]

(2) 지식재산처장 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.[특법10(1), (2)]

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 변리사인 경우라도 특허법 제10조의 취지상 형식적 요건과 관계없이 실질적으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 지 여부로 판단하여 절차능력 때문에 행정절차를 원활히 수행할 수 없다고 인정되는 경우 등에는 행정상 편의와 본인의 보호를 위하여 다른 대리인으로 개임할 것을 명할 수 있다. 실질적으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 없는 경우에는 건강상의 이유 등으로 특허에 관한 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없는 경우 등이 있다.

(3) 지식재산처장 또는 심판장은 대리인의 선임 또는 개임 명령 후 선임 또는

개임 전에 본인이나 대리인이 지식재산처 또는 특허심판원에 대하여 한 절차는 이를 무효로 할 수 있다.[특법10(4)]

6.4 복대리

(1) 복대리는 대리인이 대리권 내의 행위를 행하게 하기 위하여 자기의 명의로 다시 대리인을 선임하여 본인을 대리하도록 하는 것을 말한다. 대리인에 의하여 선임된 본인의 대리인을 복대리인이라 한다.[민법120, 123]

복대리인을 선임하는 권한(이하 ‘복임권’이라 한다)은 대리권 자체와는 별도로 본인의 승낙이나 직접 법률규정에 의하여 부여되는 권한이다.

(2) 법정대리인은 본인의 의사에 의하지 아니하고 대리인이 된 자로서 그 권한도 일반적으로 광범위하고 사임도 자유롭지 아니하며 본인이 승낙할 능력이 없는 경우도 많아 법정대리인은 항상 복임권을 갖는다고 해석하며 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다고 본다.[민법122]

임의대리인, 특허관리인은 특별수권을 얻지 아니하면 복대리인을 선임할 수 없다.[특법6]

(3) 복대리인을 선임한 법정대리인의 책임은 원칙적으로 선임 또는 감독에 관한 과실의 유무에 관계없이 복대리인의 행위 모두에 미친다. 다만, 부득이한 사유가 있는 때는 그 선임감독에 대하여만 책임이 있다.[민법122]

임의대리인의 경우 복대리인 선임의 책임은 선임 및 감독을 태만히 한 때에만 본인에 대하여 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 임의대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 그 부적임 또는 불성실함을 알고도 본인에 대한 통지나 해임을 태만한 때에만 책임이 있다.[민법121(2)]

(4) 복대리인의 수권 범위는 대리인의 수권 범위를 초과할 수 없다. 대리인이 복대리인을 선임할 수 있는 권한과 특별수권사항을 본인으로부터 수권 받은 경우에는 특별수권사항이라 하더라도 복대리인에 수권할 수 있다.[민법123]

한편, 대리인이 선임한 복대리인의 복임권은 원칙적으로 인정하지 않는다. 그러나 본인이 대리인에게 대리권 및 복임권을 부여함과 동시에 복대리인이

다시 복대리인을 선임할 수 있음을 명시한 경우에는 복대리인이 또 다시 복대리인을 선임할 수 있다.[민법120]

복대리인은 그 권한 내의 행위에 대하여 본인을 대리하고 본인 및 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리 의무가 있다. 복대리인도 대리제도의 기본 취지에 따라 선량한 관리자의 주의 의무를 지는 것이기 때문에 본인은 복대리인을 해임할 수 있다.

(5) 본인의 수권에 의해 대리인이 복임권을 갖는 경우, 그 복임권에 의해 선임된 복대리인은 본인의 대리인으로 취급된다. 이 경우 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] 란으로 확인할 수 있기 때문에 입증 서면으로 위임장을 제출하는 경우가 많다.[민법123, 특칙5(3)]

(6) 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 복대리권은 대리권과 마찬가지로 민법 제127조의 대리권의 소멸사유(본인의 사망, 대리인의 사망, 성년후견의 개시 또는 파산)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 대리인에게 민법 제127조의 대리권의 일반적인 소멸사유(대리인의 사망, 성년후견의 개시 또는 파산)가 발생하거나 대리인이 사임하거나 해임되는 경우에도 소멸하지 않는다.[특법8, 민법127]

복대리권은 민법 제127조에 의한 일반적인 소멸사유가 복대리인에게 발생하거나 또는 대리인, 복대리인의 위임 또는 수권의 철회에 의하여 소멸된다.[민법127]

(참고) 대리인이 사망하는 경우 감독할 수 없다는 점을 고려하여 복대리권도 소멸하는 것으로 규정하는 민법과는 달리 민사소송법은 소송의 신속, 원활한 수행이라는 목적에 비추어 소송대리인이 사망하여도 복대리권

은 소멸하지 않는 것으로 규정하고 있다. 특허법에 대리인에 관한 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 민사소송법의 규정을 준용하는바, 특허에 관한 절차를 대리하는 복대리인의 대리권은 대리인의 사망에 의하여 소멸하지 않는 것으로 본다.[민사소송법96]

7. 기타 대리관련 규정

(1) 민사소송법에 의하면 “여러 소송대리인이 있는 때에는 각자가 당사자를 대리하며, 당사자가 이에 어긋나는 약정을 한 경우 그 약정은 효력을 가지지 못한다” 라고 규정하고 있다. 특허법에서도 같은 취지로 대리인이 수인이 있는 때에는 지식재산처 또는 특허심판원에 대하여 각 자가 본인을 대리하는 것으로 규정하고 있다.[특법9, 민사소송법93]

이와 같은 개별대리의 원칙은 임의대리인간 뿐만 아니라, 본인과 임의대리인, 임의대리인과 복대리인, 본인과 복대리인 상호간의 행위는 물론 동일대리인이 수차례에 걸쳐 절차를 밟은 경우에도 적용된다.

(예) 심사관의 거절이유통지에 대하여 수인의 대리인이 각각 보정서를 제출하였다면 그 보정서 모두는 일단 적법하게 제출된 것이다. 이와 같은 경우, 제5부 제3장 「6.3.1 보정된 명세서의 확정 방법」 을 참고하여 심사대상 명세서를 확정하여 심사한다.

(2) 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 발생하도록 하고 있다. 여기서 ‘보정된 당사자’란 예를 들어 최초 절차를 밟은 때에는 미성년자였으나 이후 만 19세에 달하여 행위 능력자로 된 자 등을 말한다.[특법7의2, 민법4]

(3) 복수의 당사자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우 다른 당사자에게 불이익을 초래할 수 있는 일부 절차를 제외하고는 각 자가 전원을 대표한다. 복

수의 당사자가 공동으로 절차를 밟아야 할 사항은 특허법 제6조의 규정에 의하여 통상의 위임 대리인이 특별수권을 얻어야 대리할 수 있는 사항과 유사하다.[특법11]

복수의 당사자가 대표자를 선정하여 신고한 경우에는 대표자만 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. 2인 이상도 대표자로 선정할 수 있다. 대표자를 선정하고자 하는 경우에는 선임된 대표자가 특허법시행규칙 별지 제2호서식의 대리인[대표자]에 관한 신고서에 대표자임을 증명하는 서류와 대리권을 증명하는 서류(대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에 한한다)를 첨부하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하면 된다.[특칙6(1)]

한편, 선임된 대표자의 변경 또는 해임을 신고하고자 하는 자는 특허법시행규칙 별지 제2호서식의 대리인[대표자]에 관한 신고서에 신고내용을 증명하는 서류와 대리권을 증명하는 서류(대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에 한한다)를 첨부하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.[특칙6(1)]

(참고) 대표자라도 특허법 제11조제1항 각호의 사항에 대하여는 복수 당사자의 특별수권 없이 절차를 밟을 수 없다. 따라서 대표자가 특별수권 없이 이들 절차를 밟은 경우 지식재산처장은 보정을 요구하고 흠결을 해소하지 못한 경우 그 절차를 무효로 한다. 대표자가 절차를 밟을 권한을 위임받았는지 여부는 위임장 등을 통하여 확인한다.[특법11(1)]

(4) 복수의 당사자 중 일부만 대리인을 선임한 경우 그 대리인은 전원을 대표하여 특허에 관한 절차를 밟을 수 있되, 특허법 제11조제1항 각호에 규정된 절차에 관하여는 다른 당사자와 공동으로 밟아야 한다.

(참고) 대리인이 출원인 전원을 대리하지 아니하는 경우에는 출원서의 [대리인]란의 [주소]란 다음 행에 [특기사항]란을 만들어 “출원인 ○○ ○의 대리인”이라고 기재한다.

제3장 기간

1. 관련 규정

특허법 제14조(기간의 계산) 이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정한 기간의 계산은 다음 각 호에 따른다.

1. 기간의 첫날은 계산에 넣지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 계산에 넣는다.
2. 기간을 월 또는 연(年)으로 정한 경우에는 역(曆)에 따라 계산한다.
3. 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산(起算)하지 아니하는 경우에는 마지막의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 마지막 월에 해당하는 날이 없으면 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다.
4. 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「근로자의날제정에 관한법률」에 따른 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다.

특허법 제15조(기간의 연장 등) ① 지식재산처장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.

② 지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 제57조제1항에 따른 심사관(이하 "심사관"이라 한다)은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 지식재산처장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.

③ 심판장은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 경우에는 청구에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

2. 기간의 종류

기간에는 법정기간과 지정기간이 있다. 법정기간이란 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 규정된 기간을 말한다. 지정기간이란 출원·청구·기타의 절차를 밟는 자에 대하여 지식재산처장, 특허심판원장, 심판장 또는 심사관이 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 근거하여 정한 기간을 말한다.[특법15(1), (2)]

특허출원의 심사와 관련된 법정기간 및 지정기간은 다음과 같은 것들이 있다.

법 정 기 간	지 정 기 간
○ 절차의 무효처분 취소청구기간(특법16) ○ 정당한 권리자의 출원일 소급 인정기간(특법34, 35) ○ 공지 등이 되지 아니하는 발명으로 보는 경우의 기간(특법30) ○ 명세서 또는 도면의 보정기간(특법47) ○ 분할출원기간(특법52) ○ 분리출원기간(특법52의2) ○ 변경출원기간(특법53) ○ 우선권주장 관련 기간(특법54, 55, 56) ○ 심사청구기간(특법59) ○ 출원공개 시기(특법64) ○ 특허권존속기간연장등록출원(특법90) ○ 특허거절결정 등에 대한 심판(특법132의17) ○ 공시송달 효력발생시기(특법219) ○ 재심사청구기간(특법67의2)	☐ 지식재산처장이 지정하는 기간 ○ 절차의 보정기간(특법46) ○ 동일발명 등에 대한 협의를 요구하는 경우(특법36, 38) ○ 당사자에게 서류·물건의 제출을 요구하는 경우(특법222) ☐ 심사관이 지정하는 기간 ○ 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주는 경우(특법63) ○ 심사를 위해 당사자에게 필요한 서류, 기타의 물건(모형, 견본, 시험성적서 포함)의 제출을 요구하는 경우(특법222) ○ 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료의 제출을 요구하는 경우(특법63조의3)

3. 기간의 계산

기간의 계산에는 특별한 경우를 제외하고는 민법 제155조에 따르나 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.[민법155~161, 특허법14]

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

(1) 특허법상 기간의 계산에 있어서 기간의 초일은 이를 산입하지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 영시부터 시작하는 때에는 초일도 산입하도록 규정하고 있다.[특법14]

(2) 기간을 월 또는 연으로 정한 때에는 월 또는 연의 장단에 관계없이 역에 의해 계산한다.

(3) 기간을 월 또는 연의 처음부터 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. 여기서 기산일이란 기간의 계산에 산입하는 최초의 날이고 만료일이란 기간의 계산에 산입하는 최후의 날이다.

특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일인 경우에는 기간은 그 다음날로 만료한다. 여기서 주의할 점은 다음날로 만료되는 기간은 특허에 관한 절차와 관련된 법정기간이나 지정기간이라는 점이다. 즉, 특허에 관한 절차가 아닌 법정기간이나 지정기간은 특허법 제14조제4호의 적용을 받지 않는다. 예를 들어, 국내우선권주장에 있어서 선출원의 취하로 보는 시점, 특허권의 존속기간의 만료일 등은 기간의 말일이 공휴일이라 하더라도 기간의 말일이 그 다음날로 연장되지는 않는다.

(예) 거절이유통지에 따른 지정기간 만료일이 1월 27일인 경우 1월 27일이 설날 연휴이고 그 다음날인 1월 28일이 일요일이었다면 보정기간은 1월

29일에 만료된다. 따라서 1월 29일자로 보정서를 제출하였다면 적법한 기간내에 제출한 것이다(대법원 1991.2.28. 선고 90후1680 판결 참조).

(참고) 기간의 기산일이 공휴일인 경우 그 기간은 공휴일부터 시작된다.

(4) 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, 지식재산처가 사용하는 컴퓨터 또는 관련 장치의 장애를 말한다. 다만, 지식재산처장이 사전에 공지한 경우에는 장애로 보지 않는다.[특칙9의4(3)]

(5) 특허법 제15조에 따라 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 위와 같다.[특법14, 민법161]

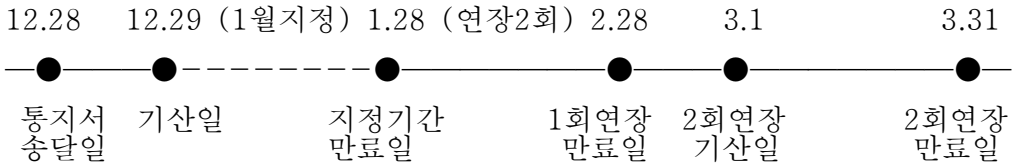
구체적인 적용 예제는 다음을 참조한다.

최종월에 해당일이 없는 경우			
12.30	12.31	(지정기간 2월)	2.28(29)
●	●		●
통지서 송달일	기산일		지정기간 만료일

특허법상 기간의 계산에 있어서 초일은 산입하지 않는다. 다만, 기간이 오전 0시부터 시작한 경우에는 기산일이 다음날부터 시작하는 것이 아니라 초일부터 시작한다. 사례에서 통지서 송달은 통상 0시에 되는 경우는 없으므로, 초일은 산입하지 않고 기산일은 12. 31.이 된다.

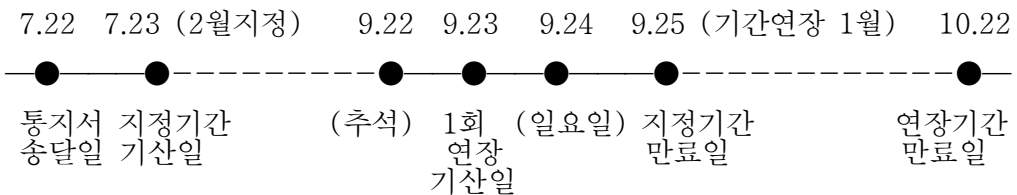
또한, 최종 월에 해당일이 없는 경우 그 월의 말일로 기간이 만료한다. 즉 사례에서 2. 30. 이 없으므로 2월의 말일인 2. 28.(2. 29. 까지 있는 경우에는 2. 29.)로 지정기간이 만료한다.

기간 연장일이 月 또는 年の 초일부터 기간을 기산하는 경우



기간을 월 또는 연의 처음부터 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).

지정기간 만료일이 공휴일인 경우로 기간연장하는 경우



특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일인 경우에는 기간은 그 다음날로 만료한다. 따라서 사례에서 기간연장이 없었다면 기간은 9월 25일로 만료된다.

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

사례에서 지정기간 만료일이 9월 25일로 된 경우 9월 25일까지 지정기간연장신청을 할 수 있으며, 이때 신청이 비록 9월 25일에 있었다 하더라도 기간연장의 기산일은 9월 23일이 되고 기간연장 만료일은 10월 22일이 된다.

4. 기간의 연장

기간의 연장제도는 법정기간 또는 지정기간 내에 특허에 관한 절차를 밟아야 할 자가 교통이 불편한 지역에 거주하거나 그 절차를 밟기 위하여 상

당한 준비기간이 소요되는 경우 그 기간을 연장함으로써 절차를 제대로 밟도록 하기 위해 마련된 제도이다.[특법15]

한편, 기간의 연장만으로는 지정기간 경과 전에 특허여부 결정을 바라는 출원인의 요구에 부응하지 못하는 경우가 있어 청구에 따라 지정기간을 단축할 수 있도록 하는 기간단축 제도를 두었다.

법정기간은 특허법 제132조의17의 규정에 의한 심판의 청구기간에 한하여 연장할 수 있으나, 지정기간은 연장 대상에 제한이 없다. 또한, 법정기간은 단축할 수 없으나 지정기간은 당사자의 청구에 따라 단축할 수 있다.

4.1 법정기간의 연장과 승인

법정기간 중 특허거절결정 또는 실용신안등록거절결정에 관한 불복심판 청구기간은 누구나 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있고, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우 추가로 연장이 가능하다. 법정기간연장신청서가 제출된 경우 특허심판원장(심판정책과)이 연장요건의 충족 여부를 심사하여 승인 여부를 결정한다.[특법15(1), 특칙16(2)]

4.2 실체심사와 관련된 지정기간의 연장과 승인

(1) 특허법시행규칙 제16조에 따른 지정기간의 연장신청은 매회 1월씩 1회 또는 2회 이상 일괄하여 신청할 수 있고, 연장희망기간이 1월 미만인 경우에는 그 연장희망기간은 1월로 본다.[규정23(2)]

거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(이하 ‘의견서제출기간’이라 한다)을 제외하고는 기간연장신청서가 접수된 때에 기간연장신청이 승인된 것으로 본다. 다만, 심사관은 이 경우에도 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되는 것으로 판단하는 경우에는 필요한 기간만 연장승인하고 나머지 기간에 대하여는 기간연장불승인예고통지 후 불승인할 수 있다.[규정23(3), (7)]

(2) 의견서제출기간의 연장에 관한 기간연장신청은 연장희망기간의 만료일이 원래 의견제출통지서에서 지정한 기간의 만료일로부터 4월을 초과하지 않는 기간(이하 ‘연장신청가능기간’이라 한다) 이내인 경우에는 기간연장신

청서가 접수된 때에 승인된 것으로 보나, 연장신청가능기간을 초과한 경우에는 심사관이 기간연장신청일 기준으로 기간연장이 필요한 사유가 있는지를 심사하여 필요한 사유를 심사하여 필요에 따라 기간연장을 승인한다.[규정23(3)~(5)]

심사관은 의견서제출기간에 관한 기간연장신청의 연장희망기간 만료일이 연장신청가능기간을 초과한 경우 연장신청가능기간 내에서만 기간 연장을 승인하고, 초과된 기간에 대하여는 기간 연장이 필요한 사유가 다음에 해당 하는지 살펴 승인 여부를 결정한다. 기간연장승인을 결정한 후에는 그 취지와 추후 기간연장을 하고자 하는 경우에는 추가로 필요한 사유를 소명하여야 한다는 사항을 기재하여 출원인에게 통지한다.

- ① 기간만료 전 1월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
- ② 기간만료 전 1월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우. 다만, 새로운 출원인이 추가된 경우에 한한다.
- ③ 기간만료 전 2월 이내에 외국 지식재산처의 심사결과를 받은 후 이를 기간연장신청서와 함께 제출한 경우
- ④ 의견제출통지서의 송달이 1월 이상 지연된 경우
- ⑤ 원출원 또는 후출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
- ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과 측정에 기간이 더 필요한 경우
- ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

※ 제3자가 심사청구한 출원에 관한 기간연장인 경우에는 ①~⑤라도 불승인

(3) 기간연장신청에 관한 수수료가 미납된 경우에는 기간을 정하여 보정을 요구한다. 지정된 기간 내에 미납 수수료를 납부한 경우에는 정당한 기간연장신청으로 인정하나, 지정기간까지 미납 수수료를 납부하지 아니한 경우에는 해당 기간연장신청을 무효로 한다. 이와 같은 처리지침은 법정기간과 실체심사 및 방식심사에 관한 지정기간의 구분 없이 모두에 적용한다.[특법46]

(4) 실체심사와 관련된 지정기간(지정기간연장신청에 의해 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간) 경과 후에 지정기간연장신청서가 제출되면 소명 기회를 부여한 후 반려한다. 이때 지정기간연장신청서와 같이 납부된 수수료는 반환한다.[특칙11(1)(9)]

(참고) 기간연장신청을 승인하지 않은 경우에도 납부된 수수료는 반환한다.

4.3 방식심사와 관련된 지정기간의 연장과 승인

(1) 특허법 제46조에 따른 보정기간의 지정기간연장은 매회 1월 또는 1월 이상 신청할 수 있고, 연장희망기간이 1월 미만인 경우에는 그 연장희망기간은 1월로 본다.[출원관계사무취급규정12]

(2) 연장이 가능한 기간은 통산하여 4월이다. 다만, 신청인이 책임질 수 없는 사유가 발생하거나 국내단계에 진입하는 국제특허출원 등 지정기간의 추가 연장이 필요하다고 인정되는 경우에는 추가 연장이 가능하다.

(3) 연장희망기간이 4월을 초과하지 않고 수수료가 납부된 때에는 그 기간연장신청은 기간연장신청서가 접수된 때에 승인된 것으로 본다. 연장희망기간이 4월에 해당하는 지정기간신청이 있는 경우 “차후 기간연장은 승인하지 않는다”는 취지의 예고문을 지정기간연장승인서에 기재하여 신청인에게 통보한다.

이후 지정기간연장신청서가 제출되는 경우 그 기간연장신청을 불승인한다.

(4) 방식심사와 관련된 지정기간(지정기간연장신청에 의해 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간)이 경과한 후에 지정기간연장신청서가 제출되면 소명 기회를 부여한 후 반려한다. 이때 지정기간연장신청서와 같이 납부된 수수료는 반환한다.

(참고) 기간연장신청을 승인하지 않은 경우에도 납부된 수수료는 반환한다.

4.4 지정기간의 단축

특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간을 단축할 수 있다. 기간단축신청서가 제출되거나 보정서에 기간 단축의 취지가 기재되어 제출된 경우에는 해당 지정기간은 그 신청서 또는 보정서의 제출일에 만료된 것으로 보고 심사를 진행한다.[특법15(2), 특칙16(2)]

제4장 절차의 무효 및 반려

1. 관련 규정

특허법 제46조(절차의 보정) 지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 이 경우 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다.

1. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우
2. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
3. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우

특허법 제16조(절차의 무효) ① 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.

② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

특허법 제17조(절차의 추후보완) 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후

보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

1. 제132조의17에 따른 심판의 청구기간
2. 제180조제1항에 따른 재심의 청구기간

특허법 제67조의3(특허출원의 회복) ① 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.

1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간
2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

② 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.

특허법시행규칙 제11조(부적법한 출원서류 등의 반려) ① 지식재산처장 또는 특허심판원장은 법 제42조·제90조·제92조의3·제132조의4·제140조 또는 제140조의2에 따른 특허출원, 특허권의 존속기간의 연장등록출원, 특허취소신청 또는 심판에 관한 서류·견본이나 그 밖의 물건(이하 “출원서류등”이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는, 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는, 적법한 출원서류등으로 보지 아니한다.

1. 제2조의 규정에 위반하여 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우
2. 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우
3. 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호 [특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우
4. 국어로 적지 아니한 경우(제4조제1항 각 호의 서류를 국어로 적지 아니한 경우에는 제외한다)

5. 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명을 기재하지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우
- 5의2. 청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자의 출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 법 제42조의2제2항에 따른 명세서의 보정기간이 경과된 경우
- 5의3. 특허출원서에 제21조제5항 전단에 따른 임시 명세서를 첨부한 출원의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우
- 5의4. 법 제52조의2제1항에 따라 분리출원을 하려는 경우로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 않거나 명세서 및 도면(설명 부분만 해당한다)을 국어가 아닌 언어로 적은 경우
- 5의5. 법 제52조의2제2항에 따른 분리출원을 기초로 새로운 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하는 경우
6. 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자가 법 제5조제1항에 규정된 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류 등인 경우
7. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우
8. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우
9. 법 제132조의17에 따른 심판의 청구기간 또는 지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우
10. 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우
11. 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우
12. 별지 제2호서식의 신고서(포괄위임 원용제한에 한한다), 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서, 포괄위임등록 변경신청서 또는 포괄위임등록 철회서, 별지 제4호서식의 특허고객번호 부여신청서 또는 직

권으로 특허고객번호를 부여하여야 하는 경우로서 당해서류가 불명확하여 수리할 수 없는 경우

13. 정보통신망이나 전자적기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어 또는 지식재산처 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전산 정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우

13의2. 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 청구범위가 기재되지 아니한 명세서가 첨부된 특허출원에 대하여 출원심사청구서를 제출한 경우

16. 청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 또는 법 제87조 제3항에 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

20. 법 제47조제5항 또는 법 제52조제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조제1항제2호, 법 제59조제2항제2호 또는 법 제64조제2항제2호에 해당하는 경우

21. 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 부적법한 것으로 보는 출원서류 등을 반려하고자 하는 경우에는 출원서류 등을 제출한 출원인등에 대하여 출원서류등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기

간을 기재한 서면을 송부하여야 한다. 다만, 제1항제14호의 경우에는 반려이유를 고지하고 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 서면을 송부받은 출원인등이 소명하고자 하는 경우에는 소명기간내에 별지 제24호서식의 소명서를, 소명 없이 출원서류등을 소명기간내에 반려받고자 하는 경우에는 별지 제8호서식의 서류반려요청서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 지식재산처장 또는 특허심판원장은 반려요청을 받은 때에는 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다.

④ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 출원인등이 소명기간내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명이 이유없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다.

2. 방식심사의 일반 원칙

(1) 방식심사는 특허에 관한 절차에 대하여 지식재산처장 또는 특허심판원이 특허법 제46조 및 특허법시행규칙 제11조에 따라 행하는 검토 절차를 말한다. 방식심사 결과 흠결 내용에 따라 보정을 요구하고 무효로 하거나 소명 기회를 부여한 후 서류를 반려한다.[특법46, 특칙11, 규정18(1)]

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

심사관은 출원 및 이에 부대되는 신청, 주장 절차 등의 방식상 흠결이 방식심사 담당부서에서 처리해야 할 일반적 사항으로 누락되어 이관된 경우에는 흠결 사항을 기재하여 그 서류를 방식심사 담당부서로 이관한다. 심사관으로부터 서류를 이관받은 방식심사 담당부서에서는 흠결사항을 검토하여 방식심사를 완료하고 심사관에게 관련 서류를 다시 이관한다.

3. 절차의 무효

(1) 심사관은 특허에 관한 절차가 특허법 제46조 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 지식재산처장 명의로 절차의 보정을 요구한다.[특법46]

보정요구서에는 출원의 서지적 사항, 보정기간, 보정할 서류, 보정서를 기일 내에 제출하지 않을 경우 해당 절차를 무효로 한다는 취지 및 보정할 사항을 구체적으로 기재한다. 보정할 사항은 특허법 등 관련 규정에서 정한 절차상 요건에 위반된 내용을 기재하고, 필요한 경우 보정할 방법을 구체적으로 기재한다.[특법16]

보정요구서에서 지정하는 절차의 보정기간은 1월 이내로 한다.

(2) 지정된 기간 이내에 보정서를 제출하여 절차상의 흠결이 치유된 경우에는 해당 절차를 진행한 날에 소급하여 보정된 상태로 진행한 것으로 본다. 지정기간 이내에 보정서가 제출되지 않거나 흠결을 치유하지 못한 경우 해당 절차를 무효로 할 수 있다.

보정서를 제출한 경우 다음 사항에 주의하여 심사한다.

① 지정기간을 경과하여 절차 보정서를 제출한 경우

지정기간 경과 후 무효처분통지서의 발송일(이하 ‘무효처분일’이라 한다) 이전에 보정서가 제출되어 절차의 흠결이 치유된 경우 무효로 하지 아니하고 보정서를 수리한다. 무효처분일 후에 제출된 보정서는 반려한다.[특칙11(1)(10)]

무효처분일 이전에 우편으로 발송하였으나 무효처분 당시 보정서의 제출 사실을 알지 못하고 무효처분한 경우, 보정사항을 검토하여 흠결을 해소한 경우에는 무효처분을 취소하고 보정을 인정한다. 무효처분일에 제출된 보정서도 동일하게 취급한다.

② 절차상 흠결이 새롭게 발견된 경우

보정요구에 따라 보정이 완료된 후에 새로운 절차상 흠결이 발견된 경우 그 사항에 대하여 기간을 정하여 다시 보정을 요구한다. 이 경우 각각의 보정에 대하여 보정료를 납부하여야 한다. 그러나 1회로 보정

을 요구할 수 있었던 사항을 누락하여 동일 사항에 대해 추가로 보정을 요구한 경우에는 그 보정 사항의 보정에 대하여는 보정료를 징수하지 아니한다. (특허료·등록료와수수료중보정료납부요령§3, 지식재산처고시 2009-19 참조)

③ 보정요구와 무관한 보정사항을 포함하는 보정서를 제출한 경우

보정요구에 따른 보정서가 아직 제출되지 아니한 상태에서 보정요구의 취지와 무관한 자진보정서가 제출된 경우 그 보정서를 수리한다. 이때 그 보정사항이 보정료 납부대상에 해당하는 경우에는 보정료를 징수하여야 한다.

④ 보정을 요구한 사항의 일부만 보정한 경우

하나의 보정요구서로 2이상의 절차에 대하여 보정을 요구하였으나 지정기간 내에 제출된 보정서가 흠결의 일부 절차만을 보정한 경우에는 흠결이 치유되지 않은 절차만을 무효로 한다. 2이상의 보정요구 사항에 대하여 2회 이상으로 나누어 보정하는 경우에는 각각 별도의 보정으로 보아 매회 보정료를 납부하여야 한다.

⑤ 보정서 없이 보정내용만 제출한 경우

보정서 서식을 이용하지 않고 보정내용만 제출한 경우에는 일단 수리하고 보정서가 방식에 위반되었음을 이유로 그 보정절차에 대하여 보정을 요구한다. 한편, 그 서류의 종류가 불분명한 경우에는 반려하여야 하며, 서식의 흠결이 경미한 경우에는 따로 보정요구를 하지 않고 수리할 수 있다.

방식에 위반된 보정서가 지정된 기간 내에 정해진 서식에 따라 보정되지 않은 경우 그 보정서에 의한 보정절차를 무효처분하고, 보정절차의 무효처분에 따라 원래 지적한 흠결이 치유되지 못한 경우에는 해당 절차를 무효 처분한다.

(3) 특허에 관한 절차의 무효처분 주체는 지식재산처장 또는 특허심판원장이며 심사관이 될 수 없다. 무효처분의 대상은 출원절차에 국한되는 것이 아니며 특허에 관한 절차이면 모두 해당된다.[특법16]

무효처분을 할 때에는 그 이유를 명시하고 절차를 밟은 자에게 통지하여야 한다. 무효처분통지서에는 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 안내문을 부기한다.

(4) 제3자가 심사청구한 출원으로서 보정에 의해 청구항이 증가하여 출원인에게 심사청구료를 추가로 납부하도록 보정을 요구한 경우 출원인이 그 심사청구료를 납부하지 아니한 때에는 명세서에 관한 해당 보정절차를 무효로 한다.[특법82(2), 특법16(1)]

(5) 출원이 무효된 경우 특허법 제36조제1항 내지 제3항을 적용함에 있어서는 처음부터 출원이 없었던 것으로 보며, 그 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 국내우선권주장출원을 할 수 없다.[특법36(4)]

또한, 출원이 무효로 된 경우 그에 따른 보상금청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.[특법65(6)]

4. 무효처분의 취소

(1) 지식재산처장은 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우에도 그 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 후에는 무효처분을 취소할 수 없다. 여기서 「정당한 사유」란 일반인이 상당한 주의를 다하여도 피할 수 없는 사유로서 천재·지변 기타 불가피한 사유가 해당됨은 물론이며, 심사 실무에서 무효처분의 서류를 당사자가 아닌 자에게 송달한 경우를 포함한다. 또한, 응급상황의 질병으로 입원하여 심사청구 기간을 경과하거나, 특허료 자동납부 시스템 오류 등이 발생하여 출원무효가 된 경우가 있을 수 있다. 이때, 공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 정당한 사유에 포함되지 않는다.[특법16(2)]

(참고) 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 지식재산처장이 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 참조).

(주) 특허법 제32조제2항은 판결 당시 특허법 조문으로 현행 특허법 제16조제2항에 상당

(2) 무효처분을 취소받고자 하는 경우에는 특허법시행규칙 별지 제10호서식에 의한 기간경과구제신청서에 해태사유를 증명할 수 있는 서류 1통, 대리인이 있는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다.[특칙17]

(3) 무효처분의 취소여부는 당초 무효처분을 한 자(부서)가 지식재산처장 또는 특허심판원장 명의로 결정하여 무효처분의 취소를 청구한 자에게 통보한다. 이때 무효처분취소통지서에 무효처분을 취소한 때부터 당초 보정기간에 해당하는 기간 이내에 보정할 수 있다는 취지를 병기한다.[특법16(3)]

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

5. 서류의 반려

(1) 지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허법시행규칙 제11조에 따라 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.[특칙11, 규정19]

(2) 반려취지 등을 서면으로 송부받은 출원인 등이 소명하고자 하는 경우에

는 소명기간 내에 특허법시행규칙 별지 제24호서식의 소명서를, 소명 없이 출원서류 등을 소명기간 이내에 반려 받고자 하는 경우에는 특허법시행규칙 별지 제8호서식의 반려요청서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.[특칙11(3)]

지식재산처장 또는 특허심판원장은 반려 요청을 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.[특칙11(4)]

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 명기하여 출원인에게 통지하여야 하며, 통지서에는 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 안내문을 병기하도록 한다.

(3) 소명기간 중 출원인 등은 반려이유 통지에 대한 소명이나 의견을 제출할 수 있으나, 반려이유를 극복하기 위한 보정서의 제출은 허용되지 않는다.

(참고) 절차상 보정대상은 기재사항에 흠결이 있거나 구비서류가 갖추어지지 아니한 경우를 뜻하며, 이와 같은 형식적인 문제를 벗어나 외국인의 권리능력을 가지는가 또는 출원인이 특허를 받을 수 있는가(공동발명의 경우) 등의 실질적인 사항에 관한 것은 포함하지 아니한다고 볼 것이다. 따라서 그와 같은 실질적인 사항에 관한 것은 곧바로 수리하지 아니하는 처분을 할 수는 없고, 일단 수리한 다음 심사관으로 하여금 실질적인 심사를 하게 하여야 한다(대법원 1982. 9. 28. 선고 80누414 판결 참조).

6. 절차의 추후보완

(1) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 책임질 수 없는 사유로 특허법 제132조의17에 의한 특허거절결정에 대한 심판 또는 특허법 제180조 제1항에 의한 재심의 청구기간을 준수할 수 없을 때는 일정기간 이내에 그 절차를 추후보완할 수 있다. 이는 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유

로 심판이나 재심의 법정청구기간을 경과하여 결정 또는 확정된 심결을 다룰 수 없게 된 경우 당사자가 치명적인 불이익을 받게 되는 것은 가혹하기 때문이다.[특법17, 특칙17]

(2) 절차의 추후 보완 기간은 특허에 관한 절차를 밟은 자의 책임질 수 없는 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내이다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때에는 추후 보완할 수 없다.

7. 특허출원의 회복

(1) 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.[특법67조의3(1)]

1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간
2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

(2) 이러한 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 특허법 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.[특법67조의3(2)]

제5장 절차의 정지와 속행

1. 관련 규정

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

특허법 제19조(절차의 속행) 지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 지식재산처 또는 특허심판원에 계속(係屬) 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행(續行)하게 할 수 있다.

특허법 제20조(절차의 중단) 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 당사자가 사망한 경우
2. 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우
3. 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우
4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우
5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우
6. 제11조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우
7. 파산관재인 등 일정한 자격에 따라 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우

특허법 제21조(중단된 절차의 수계) 제20조에 따라 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 그 절차를 수계(受繼)하여야 한다.

1. 제20조제1호의 경우: 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.
2. 제20조제2호의 경우: 합병에 따라 설립되거나 합병 후 존속하는 법인
3. 제20조제3호 및 제4호의 경우: 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
4. 제20조제5호의 경우: 새로운 수탁자
5. 제20조제6호의 경우: 새로운 대표자 또는 각 당사자
6. 제20조제7호의 경우: 같은 자격을 가진 자

특허법 제22조(수계신청) ① 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 할 수 있다. 이 경우 그 상대방은 지식재산처장 또는 제143조에 따른 심판관(이하 "심판관"이라 한다)에게 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다.

② 지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청이 있으면 그 사실을 상대방에게 알려야 한다.

③ 지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정하면 결정으로 기각하여야 한다.

④ 지식재산처장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대해서는 수계하게 할 것인지를 결정하여야 한다.

⑤ 지식재산처장 또는 심판관은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하면 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.

⑥ 제5항에 따른 기간에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다.

⑦ 지식재산처장 또는 심판장은 제6항에 따라 수계가 있는 것으로 본 경우에는 그 사실을 당사자에게 알려야 한다.

특허법 제23조(절차의 중지) ① 지식재산처장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다.

② 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 지식재산처장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 중지를 명할 수 있다.

③ 지식재산처장 또는 심판관은 제2항에 따른 결정을 취소할 수 있다.

④ 제1항 또는 제2항에 따른 중지나 제3항에 따른 취소를 하였을 때에는 지식재산처장 또는 심판장은 그 사실을 각각 당사자에게 알려야 한다.

특허법 제24조(중단 또는 중지의 효과) 특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행하였을 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.

2. 절차의 정지

특허에 관한 출원·청구 또는 기타 절차가 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중 그 절차가 종료되기 전에 법률상 진행되지 않는 상태를 말하며 특허법상 절차의 정지에 관하여는 절차의 중단과 절차의 중지로 구별하여 규정하고 있다.[특법20, 23]

절차의 중단은 당사자에게 절차를 수행할 수 없는 사유가 발생했을 경우에 새로운 절차의 수행자가 나타나 절차를 수행할 수 있을 때까지 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다.

절차의 중지는 지식재산처의 입장에서 절차를 속행할 수 없는 장애가 생겼거나 당사자에게 절차를 계속 진행하는데 부적당한 사유가 발생하여 법률상 당연히 또는 지식재산처의 결정에 의하여 절차가 정지되는 것을 말한다.

2.1 절차의 중단

(1) 특허에 관한 절차의 중단은 지식재산처나 절차를 밟는 당사자의 의사와 관계없이 법정사유에 의해서 발생한다. 절차가 중단된 경우 적법 수계자는 수계신청을 하여야 한다. 한편, 중단 사유가 있는 경우라도 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 절차는 중단되지 않는다.[특법20]

절차의 중단 사유에 따른 수계할 자는 다음과 같다.

- ① 당사자가 사망한 경우 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 의하여 절차를 속행할 자

다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.

(참고) 민법 제1019조(승인, 포기의 기간) ①상속인은 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 제11조제1항 단서의 규정에 의한 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우 새로운 대표자 또는 각 당사자
- ⑦ 파산관재인 등 일정한 자격에 의하여 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우 같은 자격을 가진 자

(2) 중단된 절차의 수계는 그 뜻을 기재한 서면의 제출에 의하여 행한다.

절차의 수계신청이 있는 때에는 지식재산처장 또는 심판장은 상대방에게 이를 통지한다.[특법21, 22, 특칙18의2]

절차의 수계를 신청하고자 하는 자는 절차수계신청서에 수계의 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 중단된 절차에 관한 수계신청은 제21조 각 호에 따른 수계 받을 자가 할 수 있다. 이 경우 그 상대방은 지식재산처장 또는 심판관에게 제21조 각 호에 따른 수계 받을 자에 대하여 수계 신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다. 지식재산처장 또는 심판관은 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정한 때에는 결정으로 기각하여야 한다.

지식재산처장 또는 심판관은 특허여부결정의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여는 수계하여야 할 것인가의 여부를 결정하여야 한다.[특법22(4)]

한편, 수계하여야 할 당사자가 중단된 절차를 수계하지 아니하는 경우에는 지식재산처장 또는 심판관은 직권으로 기간을 정하여 그 절차의 수계를 명한다. 지정한 기간 내에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 보며, 이를 당사자에게 통지하여야 한다.[특법 22(5)~(7)]

(3) 일반적으로 절차의 중단사유가 발생하거나 소멸하더라도 지식재산처장 등은 출원인의 권리관계 변경신고 등이 없는 경우 그 사실을 인지할 수 없다. 따라서 통상의 심사에 있어서 심사관은 절차의 중단이 발생하였는지 여부에 대한 별도의 조사 없이 심사를 진행한다.

심사진행 중 지식재산처장이 절차의 중단사유가 발생한 사실을 인지한 경우에는 심사절차의 진행을 중단하고, 특허법 제21조 규정에 의한 수계가 있는 때까지 심사를 진행하지 않는다. 중단된 절차는 수계신청이 있거나, 절차의 중단사유가 해소되었음을 인지한 때에는 수계절차를 밟아 심사절차를 진행한다.[특법24]

심사관은 절차를 수계하여야 할 사유가 있음을 인지한 경우에는 지식재산처장 명의로 기간을 정하여 수계를 명하고, 지정된 기간 이내에 수계신청이 없는

경우에는 수계가 있는 것으로 간주하고 이를 당사자에게 통지한 후 심사를 진행한다.[특법22(5)]

(4) 절차의 중단 사유가 있음에도 이를 간과하고 심사의 절차를 계속하여 각종 처분을 한 경우에는 그 절차는 취소하고 다시 절차를 밟아야 한다.[규정26(6)]

(예) 대리인이 없는 출원인이 사망하였으나 이를 알지 못하고 심사관이 거절이유를 통지한 후 거절결정한 경우, 거절이유통지에 따른 의견서 제출에 관한 절차는 특허법 제20조의 규정에 따라 지식재산처 또는 출원인의 상속인 등이 별도의 조치를 하지 않더라도 당연히 중단되므로 거절결정은 위법하다. 따라서 거절결정은 취소하고 수계가 있는 후 다시 의견제출통지서를 발송하여 의견서 제출의 기회를 부여하여야 한다.

2.2 절차의 중지

(1) 천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여 지식재산처가 그 직무를 행할 수 없는 때에는 별도의 중지결정 없이 절차가 당연히 중지된다.[특법23(1)]

(2) 당사자가 부정기간의 장애로 지식재산처에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 때에는 당사자의 신청 또는 직권으로 지식재산처장 또는 심판관의 결정에 의하여 절차가 중지된다. 여기서 ‘부정기간의 장애’란 지식재산처는 직무를 수행할 수 있으나 당사자가 특허에 관한 절차를 밟을 수 없는 장애 사유가 발생한 경우를 말한다. 당사자가 거주하는 지역에 전쟁 또는 기타의 사유로 통신이 두절되어 당분간 회복될 전망이 보이지 않거나 당사자가 급작스러운 중병 등으로 지식재산처와 연락 등을 할 수 없게 된 때 등이 그 예가 될 수 있다. [특법23(2)]

(3) 출원에 관한 심사가 심판이나 소송과 관련되어 있고 그 심판 또는 소송 절차가 완결된 후 당해 출원의 심사를 진행하는 것이 합리적인 경우에는 재량에 의하여 그 절차를 중지할 수 있다.[특법78(1)]

(4) 천재·지변 등 지식재산처의 직무집행 불능의 상태가 소멸되면 특허법 제23

조제1항에 따라 중지된 절차는 당연히 속행된다.

특허법 제23조제2항에 의하여 중지된 절차에 대하여는 그 중지사유가 소멸되거나 기타 절차의 속행이 가능하다고 인정되는 때에 중지결정을 취소할 수 있다.[특법23(3)]

특허법 제23조제1항 또는 제2항에 의하여 절차가 중지되거나 또는 중지결정을 취소한 때에는 이를 각각 당사자에게 통지하여야 한다.[특법23(4)]

2.3 절차의 정지의 효과

(1) 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차에 대해 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 모든 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.[특법24]

(예) 심사관이 특허법 제46조에 따라 1월 내에 특허에 관한 절차를 보정할 것을 지식재산처장 명의로 요구하였으나, 보정요구 후 15일이 경과한 때 특허에 관한 절차가 중단되었고 이후 수계되었다면, 수계 후 보정할 수 있는 기간은 다시 1월이다.

(2) 절차가 중단 또는 중지되는 동안에는 지식재산처장 또는 심사관은 물론 당사자도 원칙적으로 절차를 진행할 수 없다.

3. 절차의 속행과 효력의 승계

(1) 지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 지식재산처 또는 특허심판원에 계속(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.[특법19]

심사관은 승계인에 대하여 특허에 관한 절차를 속행하게 하고자 할 때에는 지식재산처장 명의로 그 취지를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다.[특칙18]

(2) 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 승계가 있는 경우 이미 밝은

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.[특법18]

(예) 심사관이 의견제출통지서를 발송한 후에 지정된 기간 내에 출원인 변경신고가 있었다면 심사관은 승계인에게 다시 의견제출통지서를 발송할 필요가 없으며 의견서 제출기간도 당초 의견제출통지서에서 지정한 기간이 된다.

제6장 서류의 제출 및 송달

1. 관련 규정

특허법 제28조(서류제출의 효력발생시기) ① 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다.

② 제1항의 출원서, 청구서, 그 밖의 서류를 우편으로 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 날에 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다. 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 「특허협력조약」 제2조(vii)에 따른 국제출원(이하 "국제출원"이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다.

1. 우편물의 통신일부인(通信日附印)에 표시된 날이 분명한 경우: 표시된 날
2. 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명하지 아니한 경우: 우체국에 제출한 날을 우편물 수령증에 의하여 증명한 날

③ 삭제

④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 우편물의 지연, 우편물의 망실(亡失) 및 우편업무의 중단으로 인한 서류제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

특허법 제28조의3(전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 이 법에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 특허출원서, 그 밖의 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방식에 따라 전자문서화하고, 이를 정보통신망을 이용하여 제출하거나 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다.

② 제1항에 따라 제출된 전자문서는 이 법에 따라 제출된 서류와 같은 효력을 가진다.

③ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.

④ 제1항에 따라 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류·제출방법, 그 밖에 전자문서에 의한 서류의 제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

특허법 제28조의4(전자문서 이용신고 및 전자서명) ① 전자문서로 특허에 관한 절차를 밟으려는 자는 미리 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 하며, 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 전자문서에 제출인을 알아볼 수 있도록 전자서명을 하여야 한다.

② 제28조의3에 따라 제출된 전자문서는 제1항에 따른 전자서명을 한 자가 제출한 것으로 본다.

③ 제1항에 따른 전자문서 이용신고 절차, 전자서명 방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다

특허법 제28조의5(정보통신망을 이용한 통지등의 수행) ① 지식재산처장·특허심판원장·심판장·심판관 또는 심사관은 제28조의4제1항에 따라 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 "통지등"이라 한다)을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용하여 통지등을 할 수 있다.

② 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 한 서류의 통지등은 서면으로 한 것과 같은 효력을 가진다.

③ 제1항에 따른 서류의 통지등은 그 통지등을 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.

④ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 하는 통지등의 종류·방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

특허법 제218조(서류의 송달) 이 법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법 제219조(공시송달) ① 서류를 송달받을 자의 주소나 영업소가 분명하지 아니하여 송달할 수 없는 경우에는 공시송달(公示送達)을 하여야 한다.

② 공시송달은 서류를 송달받을 자에게 어느 때라도 발급한다는 뜻을 특허공보에 게재하는 것으로 한다.

③ 최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 그 효력이 발생한다. 다만, 같은 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음 날부터 효력이 발생한다.

특허법 제220조(재외자에 대한 송달) ① 재외자로서 특허관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다.

② 재외자로서 특허관리인이 없으면 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.

③ 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송한 경우에는 그 발송일에 송달된 것으로 본다.

2. 서류의 제출

2.1 서류제출의 효력발생 시기

지식재산처에 제출하는 출원서·청구서 기타의 서류(물건을 포함한다)는 지식재산처에 도달된 날부터 그 효력이 발생하며 ‘도달된 날’은 다음에 의한다.[특법28(1)]

(1) 지식재산처에 제출하는 출원서·청구서 기타의 서류를 우편으로 제출하였을 경우에는 ①우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명한 경우에는 그 표시된 날, ②우편물의 통신일부인에 그 표시된 날이 불분명한 경우에는 우체국에 제출한 날을 우편물의 수령증에 의하여 증명한 날, ③우편물의 통신일부인이 불분명하거나 우편물의 수령증이 없는 경우에는 지식재산처에 도달한 날에 도달된 것으로 본다.[특법28(2)]

(참고) 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 지식재산처와 당사자 사이의 지리적 거리의 차이 때문에 불평등의 문제를 야기할 수 있으므로 우체국에서 접수한 시기를 지식재산처에 도달한 시기로 간주하고 있다.

(2) 출원서·청구서 기타의 서류(물건을 포함한다)를 우편에 의하지 아니하고 제출한 경우에는 지식재산처가 수령한 날에 지식재산처에 도달한 것으로 본다.

(3) 국제출원(특허협력조약 제2조(vii)의 국제출원)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 상기 (1)의 우편제출에 대한 규정에도 불구하고 지식재산처에 도달된 날부터 그 효력이 발생한다.[특법28(2)]

다만, 이는 국제출원에 대해서만 적용하며 국제출원 후 국내단계에 진입하기 위해 번역문을 제출하거나 심사과정에서 의견서 등을 제출하는 경우에는 (1) 또는 (2)에 의한다.

(4) 국제단계에 있는 국제출원과 관련하여 우편물의 망실이나 우편의 지연된 경우에는 특허법시행규칙 제86조 또는 제87조에 따라 처리한다. 단, 국제출원에 관하여 특허협력조약규칙(제82조)에 이와 다른 규정이 있는 경우에는 조약 규칙을 우선적으로 적용한다.[특칙86, 87, PCT규칙82]

(5) 국내출원의 우편물의 망실이나 우편의 지연된 경우에는 특허법시행규칙 제86조 또는 제87조를 참고하여 처리한다.

2.2 전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행

(1) 특허에 관한 절차를 전자문서를 이용하여 수행할 수 있다. 전자문서를 이용하여 특허에 관한 절차를 수행하고자 하는 자는 미리 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 한다. 특허법시행규칙 제9조의3에 따라 전자문서 이용신고는 특허법시행규칙 별지 제6호서식에 의한다.[특법28의4, 특칙9의3]

(2) 전자문서는 종이로 제출된 서류와 동일한 효력을 가지며, 정보통신망에 의해 제출된 전자문서는 당해 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있을 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전자정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.[특법28의

3(2), (3)]

(3) 전자문서에 의해 특허에 관한 절차를 밟는 자가 정보통신망이나 전자적 기록매체로 제출할 수 있는 서류는 전자문서첨부서류 등 물건제출서, 정정발급신청서, 국제출원의 사용어가 일어인 국제출원 관련서류(서류원본을 포함하여 제출하는 별지 제35호서식 및 별지 제51호서식을 포함한다), 특허법 제214조제1항에 따른 결정신청서, 전자화내용정정신청서를 제외한 서류이다.[특칙9의2(1)]

한편, 국방관련 비밀출원을 하는 출원인은 서류를 전자문서로 제출할 수 없다. 다만, 보안유지해제통지를 받거나 비밀해제통지를 받은 경우에는 전자문서를 이용할 수 있다.[특칙9의2(3)]

(4) 전자문서는 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어 또는 지식재산처 홈페이지를 이용하여 전자서명하여 제출하여야 한다.[특법28의4(1)]

또한, 온라인 제출을 하고자 하는 자는 지식재산처에서 배포한 소프트웨어를 이용하여 특허고객번호와 비밀번호를 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.[특칙9의6]

(5) 전자문서를 전자적 기록매체에 수록하여 제출하는 경우에는 특허법시행규칙 별지 제7호서식의 ‘전자문서 첨부서류등 물건제출서’를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 없는 서류는 ‘전자문서 첨부서류등 물건제출서’에 첨부하여 제출하여야 한다.[특칙9의4(2)]

(6) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 온라인 제출을 하는 경우 이에 첨부하여야 하는 서류 중 온라인 제출시 이를 첨부하지 아니한 서류는 온라인 제출접수번호를 확인한 날부터 3일 이내에 특허법시행규칙 별지 제7호서식의 ‘전자문서 첨부서류등 물건제출서’에 첨부하여 서면으로 제출하여야 한다.[특칙9의5]

(7) 법령의 규정에 의하여 동시에 하도록 되어 있는 2이상의 절차를 온라인 제출로 하는 경우에는 연속하여 입력하여야 한다. 법령의 규정에 의하여 동시에 하도록 되어 있는 2이상의 절차 중에 하나의 절차를 온라인 제출로

하고 나머지 절차를 전자적 기록매체 또는 서면으로 제출하는 경우에는 해당 2이상의 절차를 같은 날에 행하여야 한다.[특칙9의7]

3. 서류의 송달

특허법 및 그 하위 법령에서는 특허에 관한 절차의 진행 결과가 당사자의 특허권의 득실이나 이해에 영향을 미치는 경우 그 결과 서류를 일정한 절차에 따라 당사자에 통지 및 송달하도록 하고 있는바, 이는 서류를 수령하여야 할 자에게 확실히 서류 교부함으로써 후일에 일어날 분쟁을 미연에 방지하는데 그 목적이 있다.[특법218]

특허법 및 특허법시행령에서는 특허에 관한 절차와 관련하여 권리의 득실에 중요한 영향을 미치는 서류를 송달대상서류로 규정하고 송달방법을 정하고 있으며, 송달대상서류 이외의 서류의 발송 등에 대하여는 지식재산처장이 정하도록 규정하고 있다.[특령18]

3.1 서류의 송달 절차

(1) 특허법 및 그 하위법령에서 정하는 송달대상서류 중 심사와 관계가 깊은 것으로는 특허여부결정의 등본, 특허법 제16조제2항의 규정에 의한 무효처분통지서 및 특허법 제214조제3항에 의한 결정등본 등이 있다.

(2) 서류를 송달하는 방법에는 교부에 의한 송달, 우편에 의한 송달 및 공시송달이 있으며 이들 서류의 송달 방법은 특허법시행령 제18조에 규정되어 있다.[특령18(1)]

한편 특허법시행령 제18조제12항의 규정에 의하면 송달할 서류 외의 서류의 발송 등은 지식재산처장이 정하도록 규정되어 있으나, 현재 지식재산처 실무 및 지식재산처 송달합설치운영규정, 심사사무취급규정, 출원관계사무취급규정 및 특허넷시스템 등에는 송달대상서류의 발송과 차이가 없이 운영되고 있으므로 이들 서류도 송달대상서류와 동일하게 취급한다.

또한 무효처분취소통지서와 같이 그 서식이 특허심사처리시스템에 반영되어 있지 않더라도 심사결과가 특허권의 득실이나 변경에 영향을 미치는 경

우에는 「정부전자문서시스템(온나라시스템)」을 이용하여 심사결과를 당사자에게 통보하도록 한다.

(3) 교부에 의한 송달이란 송달서류를 당사자 또는 그 대리인에게 직접 교부하는 송달 방법을 말하며, 이 경우 수령자로부터 수령일자 및 성명을 기재한 수령증을 받아 비치하여야 한다. 다만, 운영지원과의 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(지식재산처 송달함설치운영규정 §7 참조).

(4) 서류의 송달은 당사자 또는 대리인이 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송한다. 우편에 의해 송달한 경우에는 우체국의 등기우편물 수령증을 비치하여야 한다.[특법218, 특령18(1)]

(참고) 심판, 재심, 특허권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문 등을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의한다. 다만, 전자문서이용신고를 한 자에게 송달하는 경우에는 정보통신망을 이용할 수 있다. [특령18(3)]

(5) 송달서류의 수신인은 송달받을 자가 된다. 대리인이 있는 경우에는 대리인을, 복대리인 또는 중도 수임 대리인이 있는 경우에는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고는 복대리인 또는 중도 수임 대리인을 수신인으로 한다. 여기서 특별한 이유가 있는 경우란 우선하여 통지할 대상이 아닌 대리인 또는 당사자가 심사관의 통지 직전에 보정서 또는 의견서 등 심사와 직접 관련되는 절차를 밟은 때를 말한다. 이하 같다.

대리인이 2인 이상인 경우에는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고는 출원서에 첫 번째 기재된 대리인을 수신인으로 한다.

대리인이 복수로서 포괄위임을 받은 대리인이 있는 경우 개별사건별 대리인에게 우선하여 송달한다.

무능력자가 송달받을 자인 경우에는 법정대리인에게 송달한다.[특령18(5)]

2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟으면서 대표자를 정한 경우에는 대표자에게 송달하고, 대표자선정신고가 없는 경우에는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고는 그 절차를 밟기 위한 서류에 첫 번째 기재된 출원인에게 송달한다.[특법11]

교도소 또는 구치소에 구속된 자에 대한 송달은 그 소장에게 한다.

한편, 당사자 또는 그 대리인이 2인 이상인 경우로서 서류를 송달받기 위한 대표자 1인을 선정하여 지식재산처장(특허심판원장)에게 신고한 경우에는 그 대표자에게 송달한다.[특령18(8)]

(6) 서류의 송달은 송달받을 자의 주소 또는 영업소로 하나 별도로 송달장소를 신고한 경우에는 그 장소로 한다. 신고한 송달장소가 변경된 때에는 지체없이 신고하여야 한다.[특령18(9)]

(참고) 송달을 받는 자가 정당한 사유 없이 송달받기를 거부함으로써 송달할 수 없게 된 때에는 발송한 날에 송달한 것으로 본다.[특령18(11)]

3.2 공시송달

송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 공시송달을 한다. 여기에서 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때란 주민등록공동이용시스템을 이용하여도 송달받을 자의 주소를 확인할 수 없는 경우를 의미한다. 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 모든 자의 주소를 확인할 수 없는 때를 말한다.[특법219(1), 2003후182]

심사관은 다음 절차에 따라 공시송달을 한다.[규정81, 81의2]

- ① 반송된 경우 심사국 주무과장은 서류의 발송번호, 반송사유 등 반송사항을 전산시스템에 입력하고 해당 심사과장 또는 심사팀장에게 이러한 사실을 통지한다.

위와 같은 사실을 통지받은 심사과장 또는 심사팀장은 행정정보 공유시스템을 이용하여 주소확인을 한 후 해당 심사관에게 그 결과를 통지한다.

② 심사관은 ①에 의하여 출원인의 새로운 주소를 확인할 수 없는 경우에는 출원서 등에 기재된 전화번호 등으로 출원인의 주소를 확인하기 위하여 상당한 주의를 기울여야 한다.

③ 심사관은 ① 또는 ②에 의하여 출원인의 주소가 확인되면 그 주소로 특허법시행규칙 별지 제5호서식의 출원인정보변경(경정)신고서를 첨부한 “출원인 정보변경신고안내서” 및 반송서류를 재발송 한다.

④ 심사관은 ②에 의해서도 출원인의 주소를 확인할 수 없는 경우에는 반송된 서류를 공시송달한다. 다만, 반송사유가 ‘수취인 부재’인 경우에는 특허법시행규칙 별지 제5호서식의 출원인정보변경(경정)신고서를 첨부한 “출원인 정보변경신고안내서” 및 반송서류를 재발송할 수 있다.

※ 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.

(주의) 심사관은 심사사무취급규정 및 특허넷시스템에 반영된 절차에도 불구하고 사안별로 검토하여 송달받을 자에게 송달이 정확하게 될 수 있는 경우 그 방법에 따라 송달할 수 있다.

(참고) 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 참조).

3.3 공시송달할 때의 유의사항

(1) 공시송달 후 출원인 정보변경에 의하여 출원인의 주소가 변경되면 공시

송달한 서류를 출원인에 재발송하여 준다. 그러나 재발송하여야 할 서류와 관련된 특허에 관한 절차가 종료된 경우에는 재발송하지 않는다. 이때, 지정 기간이나 법정기간의 계산은 공시송달에 따른 효력이 발생한 날을 기준으로 계산하며, 최초의 공시송달의 경우에는 특허공보에 게재한 날부터 2주일을 경과하면 공시송달에 따른 효력이 발생하고, 다만, 동일 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음날부터 그 효력이 발생한다. [규정81]

(2) 최초 공시송달 후 동일 당사자에게 다시 관계서류를 송달하고자 하나, 출원인정보변경신고안내에도 불구하고 출원인정보변경신고가 없었으며, 공시송달 당시 서류의 반송사유가 ‘수취인 미거주’, ‘이사감’, ‘주소불명’일 때에는 우편송달을 하지 아니하고 즉시 공시송달을 한다.

(3) 당사자가 주소를 변경하지 않은 채 공시송달 할 서류의 통보를 요청하는 경우 출원인정보변경신고안내시 공시송달 할 서류의 내용을 기재하거나 공시송달할 서류를 첨부하여 발송한다. 심사관이 필요하다고 인정하는 경우에도 또한 같다.

(4) 주소나 영업소의 변경 없이 당사자가 기재된 주소에 장기간 부재중이거나 영업소가 휴업중인 경우 서류의 송달도 반송된 서류의 취급을 준용한다.

(5) 지식재산처에서 심사와 관련하여 발송한 서류 중 특허법 제218조 및 특허법시행령 제18조에 따른 서류는 공시송달을 하여야 하나, 그외 송달서류가 아닌 서류는 그 서류가 특허를 받을 수 있는 권리에 미치는 영향이 적고 추후 그 절차에 대하여 본 통지를 할 수 있는 경우라면 공시송달을 하지 않을 수 있다.

(예) 정보제공자에게 활용여부를 통지할 경우의 통지서 등은 심사관이 판단하여 공시송달을 생략할 수 있다.

(6) 출원인이 복수인 경우 등 송달 받을 당사자가 복수인 경우 송달한 서류가 반송되면 그 서류를 즉시 공시송달하는 것이 아니라, 다른 당사자에 재송달 해 보아야 한다.

(주의) 복수 당사자의 대표자에게 송달하였으나 송달서류가 반송된 경우에는 대표자가 아닌 당사자에 송달하여서는 아니 된다. 대표자 외의 자는 그 절차를 밟을 수 없기 때문이다.

(7) 공시송달 이후 당사자가 서류를 직접 교부해 줄 것을 신청한 경우에는 서면출원에 대하여는 수령증을 받아 출원서류철에 보관하고 전자출원에 대하여는 정보시스템과에 요청하여 이력을 기재하고 수령증은 심사과별로 보관한다.

3.4 재외자에 대한 송달

재외자로서 특허관리인이 있는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다.[특법220(1)]

특허관리인이 없는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있으며, 서류를 항공등기우편으로 발송한 때에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다. 즉, 재외자에 대한 우편송달에는 발신주의가 채택되고 있다.[특법220(2), (3)]

3.5 특별송달

심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의하여야 한다. 실용신안등록에 있어서는 실용신안기술평가·심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 실용신안권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의한다. 다만, 전자문서이용신고를 한 자에게 송달하는 경우에는 정보통신망을 이용할 수 있다.[특령18(3)]

특별송달 방법에 관해서는 우편법 제15조, 우편법시행령 제25조 및 우편법시행규칙 제62조 및 제63조를 참조한다.

3.6 전자문서에 의한 송달

지식재산처에 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류를 통지하고자 하는 경우에

는 전산망을 이용하여 이를 행할 수 있으며, 전산망을 이용하여 행한 서류의 통지 등은 서면으로 행한 것과 동일한 효력을 가진다. 또한, 법령에 특별한 규정이 있는 경우(예:특별송달서류)를 제외하고 모든 서류를 전자문서로 통지할 수 있다.

제7장 수수료

1. 관련 규정

특허법 제79조(특허료) ① 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(이하 “설정등록일”이라 한다)부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다.

② 제1항에도 불구하고 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료는 그 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 특허료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

특허법 제82조(수수료) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 내야 한다.

② 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가한 경우에는 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 특허출원인이 내야 한다.

③ 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

특허법 제83조(특허료 또는 수수료의 감면) ① 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허료 및 수수료는 제79조 및 제82조에도 불구하고 면제한다.

1. 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료
2. 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항에 따른 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료

② 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제79조 및 제82조에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다.

1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자
 2. 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 자
 3. 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 자
- ③ 제2항에 따라 특허료 및 수수료를 감면받으려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ④ 지식재산처장은 제2항에 따른 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 산업통상자원부령으로 정하는 기간 동안 제2항을 적용하지 아니한다.

특허법 제84조(특허료 등의 반환) ① 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.

1. 잘못 납부된 특허료 및 수수료
2. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이나 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
3. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
4. 특허출원(분할출원, 분리출원, 변경출원 및 제61조에 따른 우선심사의 신청을 한 특허출원은 제외한다) 후 1개월 이내에 그 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 특허출원의 우선권 주장 신청료
5. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경

우 이미 낸 심사청구료

가. 제36조제6항에 따른 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정한다)

나. 삭제

다. 제63조에 따른 거절이유통지

라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달

5의2. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액

가. 제5호가목에 따른 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지

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

6. 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

7. 제176조제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)

8. 심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액

9. 심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액

10. 제155조제1항에 따른 참가신청이 결정으로 거부된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중

참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액

11. 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액

② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 납부된 특허료 및 수수료가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 한다.

③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.

2. 수수료의 납부

수수료는 특허출원, 심사청구 등 특허에 관한 절차를 밟는 특정의 이용자로부터 국가가 제공한 역무에 대한 반대급부 또는 보수의 성격으로 징수하는 요금으로 일반 조세와는 성격이 다르다.[특법82]

수수료의 징수 근거 및 수수료를 납부하여야 할 자는 특허법 제82조제1항 및 제2항에 규정되어 있으며, 수수료의 납부방법, 납부기간 등은 같은 조 제3항의 규정에 의해 산업통상자원부령(특허료 등의 징수규칙, 이하 ‘징수규칙’이라 한다)으로 정하도록 규정되어 있다. 징수규칙에는 특허료, 등록료 및 수수료의 부과금액과 납부방법 등이 구체적으로 규정되어 있다.

(1) 특허에 관한 수수료는 그 절차를 밟는 자가 납부하여야 한다. 따라서 출원인이나 특허권자가 아닌 자가 밟을 수 있는 특허에 관한 절차의 수수료(심사청구료, 우선심사신청료 등)는 그 절차를 밟는 자가 납부하여야 한다. [특법82(1)]

다만, 제3자의 심사청구 후에 보정에 의하여 심사청구료가 증가된 경우(새로운 청구항이 신설되어 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우 등)에는 그 증가된 심사청구료는 출원인이 납부하여야 한다.[특법82(2)]

(2) 수수료의 종류 및 금액은 징수규칙 제2조 및 제3조에 규정되어 있으며, 심사와 관계가 깊은 수수료의 종류는 다음과 같다. 수수료의 종류별 세부금

액은 지식재산처 홈페이지(<http://www.moip.go.kr>)를 참조한다.[징수규칙2, 3]

- ① 출원료: 특허출원료, 특허권존속기간연장등록출원료, 실용신안등록출원료, 분할출원료, 분리출원료, 변경출원료
- ② 우선권주장 신청료
- ③ 심사청구료, 재심사청구료, 우선심사신청료
- ④ 출원인변경신고료
- ⑤ 각종 보정료
- ⑥ 법정기간연장신청료, 지정기간연장신청료

(3) 수수료는 제출서류에 대한 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 하여 접수번호를 부여받은 날의 다음날까지 납부하여야 하며 가산료는 기본료와 합산하여 납부하여야 한다.[특법82(3), 징수규칙8(1),(3)]

수수료는 인터넷지로 등 정보통신망을 이용한 전자적 수단으로 납부하거나 징수규칙 별지 제1호의2 서식에 기재사항을 적어 현금으로 납부한다. 다만, 우편으로 납부할 경우에는 통상환을 동봉하여 제출한다.[징수규칙8(12), (14)]

납부기간이 경과하여 납부된 수수료는 반환한다.[특법84(1)(1)]

(4) 심사청구시에는 징수규칙 제2조제1항제7호 및 제3조제1항제6호에 따른 심사청구료를 심사청구를 하는 자가 납부하여야 한다. 심사청구료가 미납된 경우에는 보정을 요구하고, 흠결이 치유되지 않은 경우에는 해당 심사청구를 무효로 할 수 있다.[징수규칙8(4), 특법46(3), 특법16]

심사청구료 산정시 청구항 수는 독립항과 종속항을 불문하고 1항마다 산정한다. 2이상의 항을 인용하는 청구항의 경우에도 1개항으로 계산한다.

심사청구 후에 보정에 의하여 심사청구료가 증가된 경우(새로운 청구항이 신설되거나 삭제되었던 청구항에 ‘정정’ 형식으로 발명을 기재하여 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우를 말한다.)에는 출원인이 보정서 제출시에 그 증가액을 납부하여야 한다. 심사청구항이 보정에 의하여 삭제된 경우에도 기 납부된 심사청구료는 반환하지 아니한다.[징수규칙2(1)(9), 3(1)(7의2)]

심사청구료 산출시 청구항수의 계산방법은 다음에 따른다.

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

(예) 최초 청구범위 : 3개항→보정 없음→심사청구료 : 3개항에 대하여 산출

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

(예) 최초 청구범위 : 3개항→보정에 의한 청구범위 : 5개항→심사청구료 : 5개항에 대하여 산출

최초 청구범위 : 3개항→보정에 의한 청구범위 : 2개항→심사청구료 : 2개항에 대하여 산출

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

(예) 최초 청구범위 : 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) 최초 청구범위 : 3개항→3개항에 대한 심사청구료 납부→보정에 의하여 청구범위 증감(1개항 삭제, 5개항 신설)→추가 심사청구료 : 신설된 5개항에 대하여 산출(삭제된 1개항은 제외)

3. 수수료의 감면

3.1 수수료의 면제

(1) 지식재산처장은 국가(지방자치단체는 수수료 면제대상이 아닌 감경 대상임)에 의한 특허출원이나 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료와 이와 관련한 절차에 관한 수수료 전체를 면제한다.[특법83(1)]

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

(참고) 국·공립대학교 교직원의 직무발명으로 국·공립학교 안에 설치된 전담조직에 의한 특허출원의 경우에는 수수료 중 일부(이전등록료, 출원인변경신고료)는 면제하고, 일부(출원료, 심사청구료, 특허료 등)는 감경한다.

(2) 다음에 해당하는 경우에는 특허료, 등록료 및 수수료를 면제한다.[특법 83(2), 정수규칙7(1)(1), 별표4]

면제대상	면제대상 수수료
1. 국가유공자, 그 유족 및 가족	출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료·등록료 (권리유형별·절차별 각각 연간 10건)
2. 5·18 민주유공자, 그 유족 및 가족	
3. 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 및 고엽제후유증 2세환자	
4. 특수임무유공자 및 그 유족 등	
5. 독립유공자, 그 유족 또는 가족	
6. 참전유공자	
7. 「장애인복지법」 상 등록 장애인	
8. 「국민기초생활보장법」 상 의료급여 수급자	
9. 「초·중등교육법」에 따른 학교의 재학생	
10. 6세 이상 18세 이하인 사람	
11. 병(兵), 사회복지무요원 또는 전환복무를 수행하는 자	
12. 「기술이전법」에 따른 전담조직(법인에 한정)	이전등록료, 출원인변경신고료
13. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제35조의2 제6항에 따른 기술신탁관리기관	이전등록료, 신탁 또는 변경 등록료

① 「특허법」, 「실용신안법」에 따른 출원·심사청구·권리설정등록을 하거나 특허권, 특허를 받을 수 있는 권리, 실용신안권, 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 이전하는 경우 위 표에 따른 특허료, 등록료 및 수수료를 면제한다.

② 위 표에서 제1호부터 제11호까지는 발명자나 고안자가 출원인·특허권자·실용신안권자와 같은 경우에만 특허료, 등록료, 수수료를 면제한다.

- ③ 위 표에서 제1호부터 제8호, 제12호에 해당하는 자는 그 자격을 증명하는 서류를 제출하여야 하고, 제9호에 해당하는 자는 재학증명서, 제11호에 해당하는 자는 복무증명서를 제출하여야 한다.[특법83(3), 정수규칙7(6)]

3.2 수수료의 감경

다음에 해당하는 경우에는 특허료, 등록료 및 수수료를 감경한다.[특법 83(2), 정수규칙7(1)(2), 별표5]

감경 대상		감경률	
		출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료·등록료	설정등록일 기준 4년~존속기간까지 특허료·등록료
1. 개인	가. 19세 이상 29세 이하인 사람	85% (권리유형별·절차별 각각 연간 20건)	50%
	나. 65세 이상인 사람		
	다. 가목 및 나목의 사람을 제외한 개인	70% (권리유형별·절차별 각각 연간 20건)	
2. 중소기업		70%	
3. 기술이전법에 따른 전담조직(법인에 한정)		50%	
4. 기술이전법에 따른 공공연구기관			
5. 지방자치단체			
6. 기술이전법에 따른 기술신탁관리기관		감경 없음	70%
7. 중소기업과 중소기업이 아닌 자의 공동연구결과물 출원		50%	감경 없음
8. 중견기업		30%	30% (4년~9년분까지)

- ① 「특허법」, 「실용신안법」에 따른 출원·심사청구·권리설정등록을 하거나 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 하는 4년분부터의 특허료, 실용신안등록료를 납입하는 경우에 위 표의 감경률을 적용한다.

- ② 위 표에서 제1호의 개인은 발명자·고안자가 출원인·특허권자·실용신안권자와 같은 경우에만 감경한다. 출원건수가 연간 20건을 초과하는 경우는 출원료의 30%를 감경한다.
- ③ 제7호의 출원은 중소기업이 중소기업이 아닌 자와 계약에 따라 공동연구를 수행하고, 그 연구결과물에 대해 공동으로 출원, 심사청구 또는 설정등록을 하는 경우를 말한다.
- ④ 위 표의 각 호에 해당하는 자는 그 사실을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.[특법83(3), 징수규칙7(6)]

3.3 수수료의 한시적 감면

다음과 같은 경우에 특허료, 등록료 및 우선심사 신청료, 이전등록료, 질권의 설정등록료 등의 수수료를 한시적으로 감면한다.[특법83(2), 징수규칙7(1)(3), 별표6]

- (1) 개인, 중소기업, 중견기업, 「기술이전법」에 따른 공공연구기관 또는 전담조직 등이 2024년 12월 31일까지 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제26조에 따라 특허출원의 우선심사를 신청하는 경우 우선심사신청료의 전부 또는 일부(85%, 70%, 50%, 30%, 연간 2건)
- (2) 중소기업이 사업을 개시한 날부터 3년 이내에 한 특허출원에 대해 2027년 12월 31일까지 우선심사를 신청하는 경우 우선심사신청료의 70% (연간 10건)
- (3) 「발명진흥법」에 따른 전담기관 또는 전문기관(지식재산처장이 정하여 고시하는 사업수행기관 포함)이 2026년 12월 31일까지 신청서를 제출한 이전등록료 또는 질권의 설정등록료 전부
- (4) 「발명진흥법」에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정되거나 지식재산경영인증을 받은 중소기업 또는 중견기업에 대해 납입개시일이 2026년 2월 28일까지인 경우 특허료 또는 등록료의 일부(4년분부터 9년분까지의 70%, 50%)
- (5) 은행이 권리를 2024년 12월 31일까지 이전받는 경우 특허료 또는 등록료의 50%

(6) 「발명진흥법」에 따른 전담기관 또는 전문기관(지식재산처장이 정하여 고시하는 사업수행기관 포함)에 대해 납입개시일이 2026년 12월 31일까지인 경우 특허료 또는 등록료의 전부

3.4 재난 발생 시 수수료의 감면

재난사태 또는 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 사업장을 두고 있는 개인 및 소상공인 중 피해를 입은자(선포일에 주소를 두고 있는 자에 한정)에 대하여 선포된 날부터 1년간 출원료, 심사청구료, 특허료, 등록료를 감면한다.[특법83(2)(2), 징수규칙13, 별표7]

감면대상		감면율	
		출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료·등록료	설정등록일 기준 4년~존속기간까지 특허료·등록료
1. 개인	가. 19세 이상 29세 이하인 사람	90%	70%
	나. 65세 이상인 사람		
	다. 가목 및 나목의 사람을 제외한 개인	80%	
2. 소상공인	「소상공인기본법」 제2조제1항에 따른 소상공인	80%	

3.5 수수료의 감면 절차

(1) 특허료, 등록료 및 수수료를 감면받으려는 자는 출원시의 출원서, 심사청구시의 심사청구서, 또는 권리설정등록 시와 특허료 또는 등록료 납부 시의 특허(등록)료납부서 등에 감면의 사유와 그 대상 등을 적고, 감면대상에 해당함을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다.[징수규칙7(6)]

(2) 출원 또는 심사청구 등을 할 때에 감면 신청을 하지 않고 그 때에 감면 대상자이었음을 이유로 추후 감면신청하는 것은 인정하지 않는다.

3.6 수수료 부담감면자에 대한 제재

(1) 지식재산처장은 특허료, 등록료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 감면받은 특허료, 등록료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다.[특법83(4), 징수규칙13의2(1)]

(2) 지식재산처장은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 특허료, 등록료 및 수수료를 감면받은 사실을 출원 후 등록결정 전 또는 등록결정 이후에 확인한 경우 보정요구서 또는 보정명령 등을 통하여 해당 사실을 기재한 내용과 징수금액을 고지할 수 있다.[징수규칙13의2(2)]

(3) 지식재산처장은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 특허료, 등록료 및 수수료를 감면받은 출원인 또는 특허권자·실용신안권자가 하는 출원 또는 그 출원하여 받은 특허권·실용신안권에 대하여는 그 출원인 또는 특허권자·실용신안권자가 보정요구서 또는 보정명령의 고지를 송달받은 날부터 1년간 모든 감면조항을 적용하지 아니한다.[징수규칙13의2(3)]

4. 수수료의 반환

(1) 다음의 경우에는 납부한 자의 청구에 의해 특허료 및 수수료를 반환하여야 한다.[특법84(1)]

① 잘못 납부된 수수료

- 출원서가 불수리(반려) 되었을 때 납부한 모든 수수료
- 출원이 무효되었을 때, 출원시 함께 납부한 수수료중 출원료를 제외한 모든 금액(심사청구료, 기술평가청구료, 우선권주장신청료 등)
- 과오납된 수수료
- 그 절차가 무효로 되거나 불승인된 경우의 수수료

우선권주장 및 우선권주장의 추가 신청이 무효로 된 경우, 지정기간 및 법정기간 연장신청, 기일변경신청이 불승인된 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, 분리출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1월 이내에 해당특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 우선권주장 신청료
 - ⑤ 출원심사의 청구를 한 후에 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정), 거절이유통지 또는 특허결정의 등본 송달이 있기 전까지 특허출원을 취하(변경출원에 의한 취하와 국내우선권주장에 의한 취하를 포함)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료
 - ⑥ 출원심사의 청구를 한 후에 협의결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정) 후 신고기간 만료 전까지 또는 그 출원에 대해 최초로 통지된 거절이유통지 후 의견서 제출기간 만료 전까지 특허출원을 취하(변경출원이나 국내우선권주장에 의한 취하를 포함)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사료의 3분의 1에 해당하는 금액
 - ⑦ 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 - ⑧ 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 보정이 있는 경우는 제외)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료
 - ⑨ 심판청구가 각하되고 그 결정이 확정되거나 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(재심의 절차에서 준용되는 경우 포함)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액
 - ⑩ 심리의 종결을 통지받기 전까지 참가신청을 취하하거나 참가신청이 결정으로 거부된 경우(재심의 절차에서 준용되는 경우 포함)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
- (2) 잘못 납부된 수수료 등의 반환 신청은 수수료납부서 영수증 성명란에 명기되어 있는 자 또는 그 위임장을 받은 자가 지식재산처에 직접 신청하고, 취소결정·무효심결확정연도의 다음 연도부터의 특허(등록)료 해당분은 수수료납부서 영수증 성명란에 명기되어 있는 자 및 등록권리자 또는 위임을 받은

자가 신청하여야 한다.[정수규칙9]

또한 심사관은 지식재산처장 명의로 수수료를 반환하여야 할 무효처분 등을 하는 경우에는 무효처분서에 반환절차 안내 문구를 기재하여 납부자에 통지한다.[특법84(2)]

제8장 기타 심사관련 절차

1. 관련 규정

특허법 제216조(서류의 열람 등) ① 특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다.

② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다.

1. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류
2. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류
3. 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류

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

① 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 외부로 반출할 수 있다.

1. 제58조제1항, 제3항 또는 제4항에 따른 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
- 1의2. 제164조의2제2항에 따른 조정을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
2. 「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」 제12조제1항에 따른 특허문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우

3. 「전자정부법」 제32조제2항에 따른 온라인 원격근무를 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우

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

② 특허출원·심사·특허취소신청·심판 또는 재심으로 계속 중인 사건의 내용이나 특허여부결정·심결 또는 결정의 내용에 관하여는 감정·증언하거나 질의에 응답할 수 없다.

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

특허법 제226조(비밀누설죄 등) 지식재산처 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

특허법 제226조의2(전문기관 등의 임·직원에 대한 공무원 의제) 제58조제2항에 따른 전문기관 또는 특허문서 전자화기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조를 적용하는 경우에는 지식재산처 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다.

2. 서류의 열람

서류의 등본·초본 또는 사본의 교부를 받고자 하거나 서류, 견본 또는 기타의 물건을 열람하고자 하는 자는 특허법시행규칙 별지 제29호서식에 의한 신청서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.[특법216(1), 특칙120(1)]

다만, 지식재산처장 또는 심판원장은 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류, 그 특허출원의 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것은 허가하지 아니할 수 있다.[특법216(2)]

3. 서류의 반출 및 공개 금지

특허출원 및 심사 서류는 외부에 반출할 수 없다. 다만, 선행기술조사외부용역 및 특허분류부여외부용역을 위하여 출원서 등을 외부로 반출하는 경우, 산업재산권분쟁조정위원회에 심판사건을 회부하면서 심판기록을 송부하는 경우, 특허문서전자화업무의 위탁을 위하여 반출하는 경우, 온라인 원격 근무를 위한 경우 또는 외국 특허담당 정부기관이나 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 반출하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.[특법217]

또한, 심사관은 특허출원 및 심사와 관련하여 감정, 증언 또는 질의에 응답할 수 없으므로 유의하여야 한다.

4. 서류의 원용

(1) 서류의 원용이란 특허에 관한 절차를 밟는 자가 2이상의 절차를 동시에 또는 순차적으로 밟을 때에 증명서의 내용이 동일한 경우에는 하나의 절차 또는 먼저 밟은 절차에 대하여만 증명서의 원본을 제출하고, 나머지 절차 또는 이후에 밟는 절차에는 증명서의 사본을 제출하거나 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 기재함으로써 그 증명서를 갈음할 수 있도록 하는 제도이다.[특칙10]

다음의 경우 원용할 수 있다.

- ① 대리인(특허관리인을 포함한다)에 의하여 절차를 밟는 경우 위임장
- ② 공지 등이 되지 않은 발명으로 보는 경우 이를 증명할 수 있는 서류
- ③ 조약에 의한 우선권주장을 한 경우 우선권증명서류
- ④ 복수당사자의 대표자임을 증명하는 서류
- ⑤ 권리를 승계한 자가 출원·청구 기타의 절차를 밟는 경우 승계인임을 증명하는 서류
- ⑥ 특허에 관한 절차를 밟는 자가 출원·청구 기타의 절차를 밟음에 있어 제 3자의 허가·인가·동의 또는 승낙을 필요로 하는 경우 이를 증명하는 서류
- ⑦ 법인이 절차를 밟을 경우 법인증명서류, 외국인이 절차를 밟을 경우 국적증명서, 비조약국 또는 비협정국 국민이 제출하는 증명서류

- ⑧ 절차를 밟는 자가 성명 및 주소(법인인 경우에는 명칭 및 영업소)를 변경하거나 경정한 때 또는 그 인감을 변경한 경우 이를 증명하는 서류

증명서 원본을 대신하여 사본을 제출할 경우에는 첨부서류란에 원본을 원용한다는 취지를 기재하여야 한다. 원용의 취지는 다음과 같은 예에 따라 기재한다.

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

(2) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 이미 제출된 증명서를 원용하고자 하는 경우 해당 서류의 첨부서류란에 원용의 취지를 명기함으로써 그 증명서를 갈음할 수 있다.[특칙10(2)]

(3) 다음에 해당되는 경우에는 특허법 제7조의 규정에 의한 대리권을 증명하는 서류의 제출을 생략할 수 있다.[특칙10(3)]

- ① 특허법시행규칙 제5조제2항의 규정에 의하여 대리인선임신고를 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

5. 비밀 누설의 금지 등

지식재산처 직원도 공무원이므로 직무상 취득한 비밀을 엄수할 의무가 있으며 법령에 의한 직무상 비밀을 누설하면 형법상 비밀누설죄에 의하여 처벌될 것이나, 특허출원 중의 발명에 대한 비밀유지는 출원인의 이익을 위하여 더욱 필요하므로 이를 보장하기 위하여 특허법은 특별히 비밀누설죄 규정을 두고 있다.[특법226]

특허법 제58조제2항에 따른 전문기관 또는 특허문서전자화기관의 임·직원 또는 그 직에 있었던 자도 직무상 미공개된 발명의 내용을 쉽게 취득할 수 있는 점을 감안하여 지식재산처직원 또는 그 직에 있었던 자로 간주되도록 하였다.[특법226의2]

(1) 비밀누설죄의 주체는 지식재산처 직원 또는 특허심판원 직원뿐만 아니라 그

직에 있었던 자를 포함한다. 여기서 공무원이란 ‘법령에 의하여 국가 또는 지방자치 단체에 근무하는 직원’이나, 통설과 판례는 ‘개별적으로 검토하여 행정기관에 준하는 공법인의 직원’을 공무원에 포함하며, 특허법 제226조의 2에는 제58조에 의한 전문조사기관 또는 특허문서전자화기관의 임·직원을 비밀누설죄를 적용함에 있어서 지식재산처 직원으로 의제하도록 함으로써 본죄의 주체가 될 수 있음을 명확히 하였다.

(2) 비밀누설죄의 객체는 직무상 알게 된 특허출원 중의 발명에 관한 비밀이다. 여기서 직무상 알게 된 특허출원 중의 발명에 관한 비밀이란 특허법 등 관련법에 따라 비밀로 하여야 할 것뿐만 아니라 외부에 알려지지 않는 것에 상당한 이익이 있는 사항을 포함한다.

(3) 비밀누설죄에서 누설이란 비밀 사항을 제3자에게 알리는 것을 말한다. 알리는 방법에는 작위뿐만 아니라 부작위를 포함한다. 도용이란 직무상 알게 된 특허출원중인 발명을 권리자의 의사에 반하여 업으로 실시하거나 그 발명과 관련된 이용발명이나 이용고안 등을 특허출원 또는 실용신안등록출원 등을 하는 것을 말한다.

(참고) 형법상 공무원의 직무와 관련된 죄로는 형법 제2편 각칙 제7장 제122조부터 제135조에 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, 사후수뢰죄, 알선 수뢰죄, 증뢰물 전달죄

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

제2부 특허출원

제1장 특허출원인

1. 관련 규정

특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

특허법 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

특허법 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

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 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

특허법 제38조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계) ① 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.

② 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.

③ 동일한 자로부터 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있으면 특허출원인 및 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.

④ 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.

⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.

⑥ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다.

⑦ 제2항·제3항 또는 제6항의 경우에는 제36조제6항을 준용한다.

특허법 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

2. 발명자

(1) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에서부터 거절결정의 확정 또는 특허권 설정등록 전까지 발명자가 가지는 권리이다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무런 조치 없이 원시적으로 발명자에게 귀속된다.[특법33(1)]

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.[특법 33(2)]

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하거나 공동으로 발명한 자가 공동으로 출원을 하지 않은 경우 거절이유 및 무효사유가 된다. [특법62, 133]

(2) 발명자란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 창작한 자를 의미한다. 발명은 사실행위로서 미성년자 등과 같이 행위능력이 없는 자도 발명자가 될 수 있으며, 법정대리인을 통하여 절차를 밟기만 하면 특허를 받을 수 있다. 발명자에 해당한다고 하기 위해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.[2009다75178, 2011다67705]

① 발명자에 해당하는 경우의 예

(예1) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자

(예2) 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자

(예3) 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공한 자

(예4) 구체적인 조안·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자

② 발명자에 해당하지 않은 경우의 예

(예1) 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 자

(예2) 연구자를 일반적으로 관리하기만 한 자

(예3) 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 자

(예4) 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하기만 한 자

(3) 발명이 공동으로 이루어진 경우 공동발명자 전원이 발명자이므로 특허를 받을 수 있는 권리는 공동발명자 전원에게 있다. 따라서 이 경우 그 중의 일부의 자만이 출원하여 특허를 받을 수는 없다.[특법44]

공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다.[99후468, 2009허6601]

(4) 특허출원하고자 하는 발명이 2인 이상 공동으로 이루어진 경우라도 그 출원 전 또는 출원 후에 공동발명자 중 1인이 나머지 공동발명자로부터 특허받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독 권리자가 되는 경우에는 공동출원규정의 적용을 받지 않거나 공동출원규정에 위반하여 출원된 경우에도 그 하자는 치유된다고 보아야 한다.[2004후2740]

(5) 출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자의 기재를 일부 누락하거나 잘못 적은 때에는 발명자를 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 특허결정이 있는 때부터 특허권의 설정등록을 받기 전까지는 발명자를 추가할 수 없고 발명자의 동일성이 유지되지 않는 경우 발명자를 정정할 수 없다.[특칙 28(1)]

(참고) 발명자의 동일성이 유지되는 경우란 발명자의 개명, 단순오타, 주소 변경, 외국인의 경우 음역상의 차이 등

출원인은 특허권의 설정등록을 받기 전까지는 특허법 시행규칙 별지 제9호서식의 보정서에 ①발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서, ②출원인 및 추가 또는 정정의 대상이 되는 발명자가 서명 또는 날인한 확인서류(이때, 발명자의 사망 등으로 서명 또는 날인이 불가능한 특별한 사유가 있는 경우에는 그 사유를 기재하고 서명 또는 날인 생략 가능)를 첨부하여야 발명자의 추가 또는 정정이 가능하다.[특칙28(2)]

특허권의 설정등록을 받은 이후에는 특허법 시행규칙 별지 제29호서식의 정정발급신청서에 ①발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서, ②특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 발명자의 추가 또는 정정이 가능하다.[특칙28(3)]

(참고) 확인서류에 필요한 서명 또는 날인의 대상

[설정등록 전] 출원인 및 추가 또는 정정의 대상이 되는 발명자

[설정등록 후] 특허권자 및 신청 전후의 발명자 전원

다만, 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락된 경우이거나 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우에는 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다. 또는, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제33조제1항 본문 또는 제44조의 위반을 근거로 법원에 특허권의 이전을 청구하여 특허권을 이전등록 받은 후 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에도 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다.[특법99의2(2), 특칙28(2)단서, (4)]

심사과정에서 발명자를 변경하는 보정서가 제출된 경우 특별한 사정이 없는 한 착오로 인해 발명자의 누락이나 오기재가 있었는지 여부만을 판단하면 충분하며 입증서류를 따로 요구할 필요는 없다. 여기서 특별한 사정이란 출원전 공개된 문헌을 근거로 특허법 제29조제1항 또는 제2항의 거절이유를 통지하였더니 발명자를 추가하면서 해당 문헌이 추가된 발명자에 의해 출원전 공지된 것이라고 주장하거나(2015. 7. 29. 이후의 출원인 경우), 특허법 제29조제3,4항을 이유로 거절이유를 통지하였더니 발명자의 변경을 통해 거절이유를 해소하려고 하는 등 착오가 아니라는 의심을 할 만한 합리적인 이유가 있는 경우를 말한다.

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

보정명령에 대응하여 발명자를 정정하지 않거나, 진정한 발명자임을 입증

할 수 있는 자료(예: 발명노트 등)를 제출하지 않는 경우에는 특허출원을 무효로 할 수 있다.[특법16]

또한 출원서에 출원인으로 기재되어 있는 사람이 진정한 발명자나 그 승계인이 아니라는 의심이 드는 경우에는 거절이유를 통지할 수 있다.[특법 33(1)]

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

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

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

(예2) 미성년자 P씨는 출원인 및 발명자로 기재되어 있으나, 해당 출원은 고난도 기술분야(보안통신, 신소재, 생명공학 등)에 해당하여 중학생인 P씨가 해당 출원발명에 실질적으로 기여한 발명자인지 의심스러운 경우에는 발명자 기재방식 위반으로 보정명령을 하고, 그로 인해 P씨가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라고 인정하기 어려운 경우에는 특허법 제33조제1항 본문의 거절이유를 통지할 수 있다. 이때 심사관은 ‘진정한 발명자의 확인을 위해 필요시 심사사무취급규정 제17조에 따른 발명자 면담을 진행할 수 있음’을 보정요구서나 의견제출통지서에 참고사항으로 기재하여 통지할 수 있다.

(예3) 선출원은 발명자 또는 출원인이 K씨인 미공개 출원이고, 후출원은 선출원의 구성을 포함하면서 발명자 또는 출원인이 M씨인 경우, 후출원의 발명자로 기재된 사람이 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우(동일한 대리인 또는 사무소 등)에는 특허법 제33조제1항 본문의 거절이유를 통지할 수 있다.

3. 승계인

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권이며 양도성이 있다. 이에 따라 특허법 제37조에서 특허를 받을 수 있는 권리를 이전할 수 있도록 규정하였다. [특법37(1)]

3.1 승계를 위한 절차

(1) 특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 양도하는 경우에는 특별한 절차를 필요로 하지 않으나, 특허출원 후의 양도는 포괄승계를 제외하고는 출원인변경신고를 하여야 그 효력이 발생한다.[특법38(1), (4)]

한편, 출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 승계인이 제3자에게 대항하기 위해서는 출원을 하여야 한다.

(2) 특허출원 후 양도받은 경우로서 출원인변경신고를 하고자 하는 자는 특허법시행규칙 별지 제20호서식의 권리관계변경신고서에 출원인변경의 원인을 증명하는 서류, 제3자의 허가·인가·동의·승낙이 필요한 경우에는 이를 받았음을 증명하는 서류 및 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 각 1통을 첨부하여 그 출원의 설정등록 전까지 지식재산처장에게 제출하여야 한다.[특칙26]

2이상의 특허출원에 대하여 출원인변경신고를 하고자 하는 경우에는 그 신고의 내용이 동일한 것을 전제로 하나의 신고서로 제출할 수 있다.

(3) 2인 이상이 공동으로 출원을 하거나 출원인변경신고를 하는 경우로서 출원인 또는 그 승계인의 권리에 관하여 지분을 정하고자 할 때 또는 민법 제268조제1항 단서의 규정에 의하여 5년 이내에 분할하지 않기로 한 계약

이 있는 때에는 그 출원서 또는 권리관계변경신고서에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 제출하면 된다.[특칙27]

(참고) 출원인의 지분을 변경하고자 하는 경우에도 특허법시행규칙 별지 제 20호서식의 권리관계변경신고서에 지분변경원인을 증명하는 서류, 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 각 1통을 첨부하여 지식재산처장에게 제출한다.

(4) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 사망하여 특허를 받을 수 있는 권리의 상속이 있는 경우에는 특허법 제20조제1호에 따라서 절차는 중단되므로, 상속인은 ①피상속인의 사망확인 서류(사망진단서 또는 제적등본·가족관계증명서), ②상속사실을 증명하는 서류(상속인 가족관계증명서 등) 등을 첨부하여 절차를 수계하여야 한다.[특법20, 21]

상속인이 2인 이상인 경우는 상속인 대표를 증명하는 서류(상속인 동의서 등)를 제출하여 절차를 수계할 수 있으며, 특허를 받을 수 있는 권리의 상속인 등은 민법 제5편의 상속에 관한 규정에 의한다.

(5) 특허를 받을 수 있는 권리를 유증에 의하여 승계한 경우, ‘포괄적 유증’을 받은 자는 상속인과 마찬가지로 ①피상속인의 사망확인 서류(사망진단서 또는 제적등본·가족관계증명서), ②포괄적 유증사실을 증명하는 서류(유언서 등) 등을 첨부하여 절차를 수계할 수 있지만, ‘특정유증’을 받은 자는 상속인에게 유증을 이행할 것을 청구하여 상속인으로부터 특허를 받을 권리를 양도받아야 한다.[민법1078, 187]

(참고) 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 구별한다.

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.

(6) 특허를 받을 수 있는 권리는 합유(合有)에 준하는 성질도 가지고 있어 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.[특법37(3), 97다41298]

(참고) 공유란 재산권을 분할하여 갖는 것을 말한다. 일반적으로 공유의 재산권은 지분의 비율에 따라 사용하고 수익하며 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 지분을 처분할 수 있다. 그러나 이와 비교되는 것으로 합유는 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태로서 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.[민법262, 271]

3.2 특수한 승계의 취급

(1) 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 실제 승계의 선후를 가리지 아니하고 특허법 제36조제1항에 따라 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다.[특법36(1)]

(2) 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 출원한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한다.[특법38(2), (7), 특허법36(6)]

이 경우, 심사관은 특허법 제38조제7항에서 준용하는 같은 법 제36조제6항에 따라 지식재산처장 명의로 기간을 정하여 출원인들에게 협의결과를 신고할 것을 요구한다. 협의요구에도 불구하고 협의를 성립하지 아니한 경우 그 승계는 효력이 발생하지 않으므로 모든 출원은 무권리자에 의한 출원으로 보고 특허법 제33조 위반으로 거절이유를 통지하고 거절결정한다.

협의결과신고는 경합자 전원이 기명날인한 특허법시행규칙 별지 제20호 서식의 권리관계변경신고서에 협의사실을 증명하는 서류, 대리인에 의하여

절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 각 1통을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 하며 이때, 협의결과에 따라 일부 경합출원을 취하하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.[특칙34]

(3) 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 출원인변경신고가 있는 때에는 신고한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다.[특법38(6)]

이 경우, 심사관은 특허법 제38조제7항에서 준용하는 같은 법 제36조제6항에 따라 지식재산처장 명의로 기간을 정하여 신고자들에게 협의결과를 신고할 것을 요구하고 그 기간 이내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다. 협의가 성립되지 않은 경우, 이를 이유로 거절이유를 통지하는 것이 아니라 출원인변경신고가 없었던 것으로 보고 심사를 진행한다.

협의결과신고는 경합자 전원이 기명날인한 특허법시행규칙 별지 제20호 서식의 권리관계변경신고서에 협의사실을 증명하는 서류, 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 각 1통을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 하며 이때, 협의결과에 따라 출원인변경신고의 취하 등 필요한 조치를 취하여야 한다.[특칙34]

4. 정당한 권리자의 보호

우리 특허법은 발명자 등을 두텁게 보호하기 위해 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 정당한 권리자의 출원 전에 무권리자의 출원이 있더라도 일정한 요건을 갖춘 경우 그 정당한 권리자를 보호하는 규정을 두고 있다. 특허법 제34조 및 제35조는 정당한 권리자를 보호하기 위하여 무권리자의 출원이 거절되거나 특허권이 무효로 된 경우 정당한 권리자의 출원이 후출원이라는 이유로 거절되지 않도록 규정하고 있다. 여기서 ‘무권리자’란 발명자가 아닌 자로서 발명자 또는 그 승계인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계 받지 아니한 자를 말한다. 즉, 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계 받지 못한 자가 마치 정당한 승계인처럼 주장하는 모인자(冒認者)와 그 모인자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 선의의 승계인도 무권리자다.[특법34, 35]

4.1 보호를 받기 위한 조치

무권리자의 출원이 있는 후 정당한 권리자가 보호를 받기 위해서는 특허법 제34조 또는 제35조에 따라 정당한 권리자가 출원을 하여야 한다. 출원을 할 때에는 특허법시행규칙 별지 제14호서식의 출원서에 명세서·요약서 및 도면, 정당한 권리자임을 증명하는 서류, 대리권 증명서류(대리인이 있는 경우)를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다.[특칙31]

4.2 정당한 권리자가 한 출원의 효과

(1) 다음의 요건 하에서 정당한 권리자의 출원은 무권리자가 출원한 때에 출원 한 것으로 본다.[특법34, 35]

- ① 무권리자가 한 특허출원이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 거절결정된 경우로서, 무권리자의 출원 후에 정당한 권리자가 출원한 경우. 다만, 거절결정이 확정된 날부터 30일이 경과한 후에 특허출원한 경우에는 제외된다.
- ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우로서, 무권리자의 출원 후에 정당한 권리자가 출원한 경우. 다만, 무효 심결이 확정된 날부터 30일을 경과한 후에 출원을 한 경우에는 제외된다.

정당한 권리자의 출원은 특허요건의 판단, 기간의 계산, 관련 규정의 적용 등에 있어 무권리자가 출원한 날을 기준으로 한다.

예를 들어, 무권리자의 출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 동일한 발명에 대한 제3자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되어 제3자의 출원의 출원일보다 앞서므로 정당한 권리자의 출원은 제3자의 출원으로 인하여 거절되지 않으며 오히려 제3자의 출원이 정당한 권리자의 출원에 의하여 거절된다.

(참고) 무권리자의 출원으로부터 정당한 권리자를 보호하기 위해 특허법 제36조제5항은 무권리자가 한 출원은 선출원의 지위가 없는 것으로 규정하고 있다.[특법36(5)]

(2) 정당한 권리자의 출원의 출원일이 무권리자가 출원한 날부터 3년이 경과한 경우('17.2.28. 이전 특허출원된 경우에는 5년)에도, 정당한 권리자가 출원한 날로부터 30일 이내에는 심사청구를 할 수 있다.[특법59(3)]

(3) 정당한 권리자의 출원의 발명 범위가 적법한 것으로 인정되기 위해서는 청구범위에 기재된 발명뿐만 아니라 발명의 설명 및 도면에 기재된 발명도 무권리자가 한 출원의 발명 범위에 포함되어야 한다.[특법34, 35]

출원 범위를 벗어난 정당한 권리자의 출원이 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.

(4) 특허법 제34조 및 제35조에 따라 정당한 권리자의 출원에 대하여 특허된 경우, 정당한 권리자의 특허권존속기간은 정당한 권리자의 특허권이 설정된 날부터 무권리자의 출원일의 다음날부터 기산하여 20년이 되는 날까지이다.[특법88(2)]

(5) 정당한 권리자의 출원의 원인이 된 무권리자의 출원에 대해서는 특허법 제33조제1항 위반을 이유로 거절이유를 통지하고 거절결정한다.

(참고) 무권리자의 출원이 특허된 때에는 무효심판에 의하여 그 특허를 무효로 할 수 있다.

5. 참고 사항

(1) 특허법 제33조제1항 단서는 지식재산처 직원의 특허를 받을 수 있는 권리를 제한한 규정으로 이는 지식재산처 직원은 직무상 특허관계 업무를 다루고 있음을 감안한 것이다. 심사관은 특허넷 출원 이력화면의 특이사항 표시 및 등록결정시 알림화면을 통해 지식재산처 직원이 출원인인지 여부를 확인하여 지식재산처 직원 재직 중 특허 결정을 하지 않도록 주의하여야 한다. 지식재산처 직원의 출원에 대해서는 특허법 제33조제1항단서 위반을 이유로 거절이유를 통지하고 거절결정한다.

다만, 지식재산처 재직자가 출원 후 권리를 이전하는 경우, 재직 중 출원

후 퇴직하는 경우, 퇴직 후 2년 이내에 출원하는 경우, 지식재산처 소관 전문기관인 선행기술조사기관의 재직자가 출원한 경우에 대해서는 해당 분류의 담당심사관이 외부 선행기술조사기관에 심사대상 출원을 조사의뢰한 이후 심사절차를 진행하며 등록 대상 출원으로 판단되면 3인의 심사관이 협의 심사를 통해 등록 여부를 최종 결정한다.[특법33(1)][규정26(7)–(9), 86(6)]

(2) 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없도록 규정되어 있다. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 목적으로 질권을 설정한 경우 그 질권은 무효이다.[특법37(2)]

(참고) 특허권이 설정되거나 실용신안권이 설정되면 질권의 목적으로 할 수 있다.[특법99(2)]

제2장 특허출원서류

1. 관련 규정

특허법 제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

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 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 발명의 명칭
4. 발명자의 성명 및 주소

② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

③ ~ ⑨ 생략

특허법 제43조(요약서) 제42조제2항에 따른 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.

2. 출원서

(1) 발명을 한 자는 원칙적으로 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으나, 발명을 한 것만으로 특허를 받을 수 있는 것은 아니다. 발명자라도 특허를 받기 위해서는 특허출원서류를 제출하고 심사를 청구하는 등 후속 절차를 이행하지 않으면 안 된다.[특법42(1)]

특허법 제42조는 특허출원에 필요한 서류(출원서류) 즉, 특허출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서에 기재하여야 할 사항과 그 기재방법에 대해 규정하고 있다. 출원서류의 제출 원칙은 최초 출원뿐만 아니라 분할출원, 분리출원 또는 변경출원 등에도 동일하게 적용된다.

(2) 특허출원서는 특허출원의 본체라 할 수 있는 것으로 특허출원의 주체(특허출원인) 및 그 절차를 밟는 자(특허출원인 또는 대리인)를 명확히 하고 특허를 받고자하는 의사 표시를 나타낸 서면이며, 기타 기재사항에 대한 신고서이다.[특칙21(1)]

출원서의 기재사항으로는 ①특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), ②특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), ③발명의 명칭, ④발명자의 성명 및 주소 등이며 그 외에도 특허고객번호, 우선권주장여부, 공지예외주장여부, 심사청구여부 등을 기재하도록 되어 있다.[특법42(1)]

(3) 출원서의 발명의 명칭은 출원에 관계된 발명의 내용에 따라 간단하고 명료하게 기재하되, 명세서에 기재된 발명의 명칭과 동일하게 하여야 한다.

(4) 출원서에 기재하는 발명자는 그 출원에 관계된 발명을 한 실제 발명자를 말하며, 특허증에 발명자로서 기재될 권리를 가지는 자이다. 법인은 발명자로 인정되지 아니한다.

3. 요약서

(1) 특허법 제42조제2항에 따라 출원서에는 요약서를 첨부하도록 되어있다.

요약서 첨부제도는 출원 건수의 증가 및 기술내용의 복잡화 추세에 대응하여 특허정보의 효율적 이용을 위해 도입된 제도로, 출원인이 출원시에 제출한 요약서를 공개함으로써 그 정보를 이용하고자 하는 자가 쉽게 검색할 수 있게 한다.

(2) 요약서는 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다. 이는 특허법 제97조에서 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있을 뿐만 아니라, 요약서는 발명의 보호범위를 정할 때 참작하는 명세서와는 달리 발명의 개요를 나타내는 기술정보로만 제출되었기 때문이다.[특법43]

또한, 요약서에만 기재된 사항은 특허법 제29조제3항 내지 제6항에 규정된 타출원의 지위도 가질 수 없으며, 보정에 의하여 명세서에 추가하는 것도 허용되지 않는다.

(3) 출원서에 요약서가 첨부되지 않은 경우 그 출원절차는 보정요구의 대상이 된다. 요약서가 특허법시행규칙 별지 제16호서식의 요약서 작성방법에 의하지 않고 부실하게 작성된 경우에도 특허법 제46조에 의한 보정요구의 대상이 될 수 있다.[특법46, 16]

심사관은 보정요구에도 불구하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는 특허법 제16조에 따라 해당 출원절차를 무효로 할 수 있다.

(주의) 요약서가 잘못 기재된 경우 특허법 제42조제3항제1호나 제4항의 요건을 충족하지 못했다는 이유로 거절이유통지를 해서는 안 된다는 점에 유의한다.

4. 명세서

(1) 특허제도는 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개한 자에 대하여 심사과정을 거쳐 특허권을 부여함으로써 발명의 보호를 도모하는 한편, 제3자에 대해서는 그 발명을 이용할 수 있는 기회를 제공함으로써 산업발전에 기여하고자 마련된 제도이다. 이와 같은 발명의 보호 및 이용은 실질적으로 발명의 보호범위를 정확히 명시하는 권리서로서의 역할뿐만 아니라 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 수행하는 명세서에 의해 이루어진다.[특법42(2)]

특허법 제42조는 명세서를 이루는 발명의 설명 및 청구범위의 기재요건에 관해 엄격히 규정하여 기술문헌 및 권리서로서의 명세서의 역할이 충실히 달성될 수 있도록 하고 있다. 발명의 설명 및 청구범위 기재요건과 관련하여 상세한 사항은 제3장 및 제4장을 참조한다.

(2) 특허법 제42조제2항에 따라 출원 시 출원서에 첨부되는 명세서에는 발명의 설명 및 청구범위를 기재하여야 한다. 다만, 특허법 제42조의2제1항

후단에 따라 출원시 청구범위를 기재하지 않을 수 있으나, 이 경우에는 특허법 제42조의2제2항에서 규정하는 기간까지 보정을 통해 명세서에 청구범위를 기재하여야 한다.[특법42(2), 특허42의2(2)]

또한, 명세서에 청구범위를 기재하지 않고 출원하는 때에는 특허법시행규칙 제21조제2항 또는 제3항의 기재방법에 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(이하 ‘임시 명세서’라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 특허법 제42조의2제2항에서 규정하는 기간까지 특허법시행규칙 제21조제2항 및 제3항에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부한 보정서를 제출해야 한다.[특법42(2), 특허42의2(2), 특칙21(5),(6)]

(3) 명세서에 기재하는 발명의 명칭은 그 발명의 내용에 따라 다음과 같이 간단하고 명료하게 기재하여야 한다.

- ① 막연하거나 장황한 기재를 피하고 발명의 내용에 따라 간결하고 명료하게 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 인명, 상표, 상품의 별칭, 극히 추상적인 성능만을 나타내는 표현 또는 ‘특허’라는 용어 등을 발명의 명칭에 포함하여서는 안 된다.

(예) OO(주), 개량된, 개선된, 최신판, 문명식 등

- ③ 청구범위에 2이상의 카테고리의 청구항(물건, 제조방법, 제조장치, 사용방법 등)을 기재하는 경우에는 이들 복수의 카테고리를 모두 포함하는 간단하고 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 ‘자동 온도 제어장치’라고 하는 것이 적절하다.

- ⑤ 보정에 의하여 청구범위에 기재된 발명이 변경되는 경우에는 발명의 명칭도 이에 부합되도록 보정하여야 한다.

또한, 발명의 명칭은 출원서에 기재한 발명의 명칭과 동일하게 기재하여야 한다.

명세서에 기재된 발명의 명칭이 출원서에 기재된 발명의 명칭과 다르거나 부적절한 경우, 거절이유가 있을 때에는 그 거절이유와 함께 그 취지를 통지한다. 이 경우 심사관은 바람직한 발명의 명칭을 출원인에게 제안할 수 있다. 상기 취지 통지에도 불구하고 발명의 명칭을 보정하지 않는 경우 또는 다른 거절이유가 없는 경우로서, 특허결정을 하는 때에는 적절하다고 인정되는 발명의 명칭을 정하여 출원서를 직권으로 정정(특허넷 심사화면 상 직권정정 버튼 활용)하고 명세서의 명칭도 이에 맞춰 직권보정한다.[특법66의2]

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

심사관이 발명의 효과 입증을 요구한 후 그에 대응하여 출원인이 명세서를 보정하여 해당 효과 기재를 삭제한 후에도, 입증되지 않은 효과와 관련된 기재가 발명의 명칭에 남아있는 경우에 발명의 명칭에서 해당 기재를 직권보정에 의해 삭제한 후 등록결정할 수 있다.

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

(주의) 의견제출통지서로 통지하였다고 하여 발명의 명칭이 부적절하다는 이유로 거절결정할 수 없다는 점에 유의하여야 한다.

(참고) 특허결정하려는 출원의 출원서나 명세서에 기재된 발명의 명칭 중

영문 명칭이 부적절한 경우, 명백하게 국문 명칭과 불일치하거나 오역된 때에는 출원서를 직권으로 정정(특허넷 심사화면 상 직권정정 버튼 활용)하고 명세서의 명칭도 이에 맞춰 직권보정한다.

(4) 도면의 간단한 설명란에는 도면 각각에 대하여 각 도면이 무엇을 표시하는가를 아래 예시와 같이 기재하여야 한다.[특법42(2)]

(예) 【도면의 간단한 설명】

도1은 전체를 조립한 평면도

도2는 어느 부분을 보인 정면도

도3은 어느 부분의 종단면도

도면의 간단한 설명이 부적절한 경우, 상기 (3)의 발명의 명칭이 적합하지 않은 경우와 같이 취급한다.

5. 도면

(1) 출원된 발명을 설명하는데 필요한 경우, 명세서에 기재된 발명의 구성을 보다 잘 이해할 수 있도록 보충하기 위해 도면을 첨부할 수 있다.[특법 42(2)]

출원서에 첨부하는 도면은 특허법시행규칙 별지 제17호서식 기재요령에 따라 작성하여야 한다. 결정구조, 금속조직, 섬유의 형상, 입자의 구조, 생물의 형태, 오실로스코프 결과 등과 같이 특허법시행규칙 별지 제17호서식 기재요령의 제도법에 따라 작도하기가 곤란한 경우, 발명의 내용을 표현하기 위해 불가피한 경우 또는 사진으로 실시예를 보다 명확하게 표현할 수 있는 경우에는 이들을 표현하는 사진으로 도면을 대용할 수 있다.[특칙21(2)]

출원인이 도면을 대신하여 사진을 제출한 경우, 공보에 게재할 수 있는 명료한 것에 한하여 인정하며 그레이스케일 또는 칼라사진은 불가피한 경우에 한하여 인정한다.

(2) 특허출원은 필요한 경우에만 도면을 첨부하도록 규정하고 있으나, 실용신안등록출원의 경우에는 반드시 도면을 첨부하여야 한다.[실법8(2)]

(참고) 실용신안등록출원의 출원서에 도면이 첨부되어 있지 않은 때에는 부

적법한 출원서로 취급하여 출원인에게 반려한다.

(3) 다른 출원의 도면을 첨부하는 등 출원된 내용과 전혀 관계없는 도면을 첨부한 경우, 도면의 첨부 오류가 원인이 되어 특허법 제42조제3항제1호의 거절이유가 발생하였다면 그 취지를 기재하여 거절이유를 통지한다. 도면의 첨부 오류가 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시하는데 전혀 영향을 미치지 않은 경우에는 다른 거절이유를 통지할 때 참고사항으로 기재하여 통지하되, 이를 이유로 거절결정해서는 안된다는 점에 유의한다.[특법42(3)(1)]

(주의) 도면이 잘못 첨부된 출원에 대하여 도면을 새로 제출하는 보정을 하는 경우, 신규사항을 추가하는 보정에 해당될 가능성이 높으므로 심사에 유의하여야 한다.[특법47(2)]

제3장 발명의 설명

1. 관련 규정

특허법 제42조(특허출원) ①~② 생략

③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것
2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

④~⑨ 생략

특허법시행규칙 제21조(특허출원서 등) ①~② 생략

③ 제1항제1호에 따른 명세서의 발명의 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 발명의 명칭
 2. 기술분야
 3. 발명의 배경이 되는 기술
 4. 다음 각 목의 사항이 포함된 발명의 내용
 - 가. 해결하려는 과제
 - 나. 과제의 해결 수단
 - 다. 발명의 효과
 5. 도면의 간단한 설명
 6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
 7. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항
- ④ 제3항제2호·제4호·제5호 및 제7호의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다.

⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(이하 "임시 명세서"라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시 명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 지식재산처장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 한다.

⑥ 제5항에 따라 임시 명세서를 제출하는 경우에는 특허출원서에 그 취지를 기재해야 하며, 법 제47조에 따라 임시 명세서를 보정할 때에는 별지 제9호서식의 보정서에 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다.

2. 실시 가능 요건

발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다. 이는 해당 기술분야의 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.

2.1 실시의 주체

발명의 설명의 기재가 특허법 제42조제3항제1호를 충족하는지 여부에 대한 심사에는 있어서 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자'란 그 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자(이하 '평균적 기술자'라 한다)를 의미하는 것으로 본다.[특법42(3)(1), 2003후2072]

2.2 「쉽게 실시」의 의미

(1) '실시'는 물건의 발명에서는 그 물건을 생산할 수 있고 그 물건을 사용할 수 있을 것을 말하며, 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있

어야 하는 것을 의미한다. 또한, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물건을 제조할 수 있을 것을 요구한다.[특법2]

(2) 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 해석된다. 따라서 발명의 설명에만 기재되고 청구항에 기재되어 있지 않은 발명이 실시 가능하게 기재되어 있지 않을 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 위반이 되지 않는다.

(3) ‘쉽게 실시’란 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것을 말한다.[97후2477, 2004후3362]

2.3 심사방법

2.3.1 기본적 고려사항

(1) 물건의 발명인 경우

- ① 물건의 발명이 청구항에 기재된 경우 발명의 설명에는 평균적 기술자가 그 물건을 생산하는 것이 가능하도록 필요한 사항을 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. 물건을 제조하는 것이 가능하려면 통상적으로 그 제조방법을 구체적으로 기재할 필요가 있다(제조방법에 대한 기재가 없더라도 출원시의 기술상식에 비추어 명세서 및 도면으로부터 그 물건을 제조할 수 있는 경우는 제외한다). 또한, 그 물건이 발명의 설명의 전체 기재로부터 명확히 파악될 필요가 있으며, 이를 위해 물건을 특정하기 위한 기술 사항들이 각각 어떤 역할과 작용을 하는지 함께 기재될 필요가 있다.
- ② 평균적 기술자가 청구항에 기재된 물건을 사용 가능하도록 상세하게 기재하여야 한다. 물건이 사용 가능하려면 어떤 사용이 가능한가에 대하여 기술적으로 의미있는 특정의 용도를 구체적으로 기재할 필요가 있다. 다만, 용도에 대한 기재가 없더라도 출원시의 기술상식에 비추어 명세서 및 도면으로부터 그 물건을 사용할 수 있는 경우는 제외된다.

(2) 방법의 발명인 경우

방법의 발명이 청구항에 기재된 경우 발명의 설명에는 평균적 기술자가 그 방법을 사용하는 것이 가능하도록 필요한 사항을 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. 방법을 사용하는 것이 가능하려면 통상적으로 그 방법이 발명의 설명의 전체 기재로부터 명확히 파악될 필요가 있으며, 이를 위해 그 방법을 구성하는 각 단계들이 각각 어떤 순서로 어떤 역할을 하는지 함께 기재될 필요가 있다.

(3) 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우

물건을 생산하는 방법의 발명이 청구항에 기재된 경우 발명의 설명에는 평균적 기술자가 그 방법에 의해 물건을 생산하는 것이 가능하도록 필요한 사항을 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. 물건의 생산방법에 의해 물건의 제조가 가능하려면 통상적으로 그 방법 자체가 발명의 설명의 전체 기재로부터 명확히 파악될 필요가 있으며, 이를 위해 그 제조방법을 구성하는 각 단계들이 각각 어떤 순서로 어떤 역할을 하여 물건의 제조에 기여하는지 함께 기재될 필요가 있다.

물건의 제조방법은 원재료를 다루는 복수의 세부 단계가 시계열적으로 구성되는 것이 일반적인 바, 물건의 제조를 위한 원재료, 그 복수의 세부 단계가 상세히 설명되어야 하며, 특별히 기재하지 않더라도 이로부터 제조되는 물건이 원재료나 세부 공정들로부터 쉽게 이해될 수 있는 경우를 제외하고는 생산물이 명확하게 기재되어야 한다.

2.3.2 특수한 경우의 취급

(1) 화학분야 물질발명의 경우

화학분야 물질발명에 대한 발명의 설명의 기재는 그 물질 자체를 화학물질명 또는 화학구조식에 의해 나타내는 것만으로는 부족한 경우가 많다. 그 이유는 화학물질이 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이라도 실제로는 예상외의 반응에 의해 진행되지 않는 경우가 있고, 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 않고서는 그 발명의 실체를 파악하기 어려우며 그에 따른 효과도 예측하기 곤란하기 때문이다. 따라서 화학분야의 물질발명에 대하여는

평균적 기술자가 출원시의 기술상식으로 명세서에 개시된 화학반응을 쉽게 이해할 수 있는 경우를 제외하고는 그 물질 자체를 표현하는 것 외에도 그 화학물질을 쉽게 재현하기 위한 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어야 한다.[99허3177, 2000허6370]

화학분야의 물질발명의 경우, 쉽게 실시할 수 있기 위해서는 발명의 설명에 특정의 출발물질, 온도, 압력, 유입 및 유출량 등 그 물질발명을 제조하는 데 필요한 구체적인 반응조건과 그 조건하에서 직접 실시한 결과를 실시예로 기재한다. 컴퓨터 상에서 가상실험으로(in silico) 개발된 물질(의약 등)의 경우에도 동일한 기준이 적용된다.

(2) 용도(의약)발명의 경우

화학분야 발명의 경우 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만, 발명의 구성으로부터 그 효과를 비교적 쉽게 이해하고 재현할 수 있는 기계장치 등과는 달리, 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 평균적 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있다고 보기 어렵다.[2000후2958, 2003후1550, 2005후1417]

따라서 화학물질의 용도발명은 발명의 설명에 발명의 효과를 기재하여야만 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서 기재요건을 충족하였다고 할 수 있다. 특히, 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서에 기재된 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀져 있는 등 특별한 사정이 있지 않은 이상, 해당 발명에 관계된 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야 한다.

(3) 파라미터발명의 경우

파라미터발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 해당 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다.

파라미터로 특정되는 발명이 발명의 설명에 대한 기재요건을 충족하기 위

해서는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 새로운 파라미터를 포함한 발명의 모든 구성을 특허청구범위에서 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 정확히 이해함으로써 이를 사용할 수 있고, 위 구성으로부터 얻어지는 효과 역시 수치범위 전체에 걸쳐 명세서에서 구체적인 실험, 실시예 등으로 증명되거나 통상의 기술자가 출원시 기술 수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있어야 한다.[2018허9152]

파라미터 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 (i)파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미에 대한 설명, (ii)파라미터의 수치한정 사항이 포함된 경우, 수치범위와 수치범위를 한정된 이유, (iii)파라미터의 측정을 위한 방법, 조건, 기구에 대한 설명, (iv)파라미터를 만족하는 물건을 제조하기 위한 방법에 대한 설명, (v)파라미터를 만족하는 실시예, (vi)파라미터를 만족하지 않는 비교예 및 (vii)파라미터와 효과와의 관계에 대한 설명 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 기재되어야 한다.

파라미터 발명으로 발명의 설명에 대한 기재요건을 충족하지 않은 예로는 다음과 같은 것들이 있다.

① 파라미터의 정의 및 기술적 의미가 명확하게 기재되어 있지 않은 경우

발명을 이루는 파라미터가 출원시 해당 기술분야에서 관용되고 있지 않거나 임의로 창출된 것임에도 불구하고 그 파라미터가 어떠한 것인지에 대하여 구체적으로 기재되어 있지 않다면 통상의 기술자가 파라미터와 그 기술적 의미를 이해하고 해당 발명을 실시하는데 어려움이 있다고 볼 수 있다.

② 파라미터에 의하여 한정된 물(物)의 제조방법이 기재되어 있지 않은 경우

파라미터에 의해 규정되는 물의 특성이 종래 물에 비해 우수하거나 품질이 개선된 경우에는 그 물의 제조방법이 구체적이고 명확하게 기재되어야 하고, 제조공정 중에 발명에서 특정한 파라미터를 얻기 위해서 제어되어야 하는 구체적인 공정 조건이 있다면 그 제어조건(예를 들어, 온도, 습도, 압력, 시간 등)이 구체적으로 제공되어야 한다. 이와 같은 구체적인 제어조건이 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그러한 파라미터를 얻기 위해 무수히

많은 제어조건을 변경하여야 하기 때문에 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것이라고 볼 수 없다.

③ 파라미터의 효과를 확인할 수 있는 실시예 및 비교예가 기재되어 있지 않은 경우

파라미터를 만족하는 실시예와 파라미터를 만족하지 않은 비교예가 기재되어 있지 않는 경우에는 통상의 기술자가 신규한 파라미터의 구현방식이나 그 파라미터의 도입으로 인한 효과의 개선 정도를 확인할 수 없어 출원발명을 실시하는데 과도한 시행착오가 요구되므로 통상의 기술자가 해당 발명을 쉽게 이해하고 실시할 수 있도록 기재된 것으로 볼 수 없다. 그리고 통상의 기술자가 청구범위에 한정된 파라미터의 수치범위 전체에 걸쳐 파라미터로 인해 얻어지는 효과를 쉽게 인식할 수 있도록 실시예 및 비교예가 기재되어야 한다.

④ 파라미터와 관련된 변수들의 측정을 위한 방법, 조건, 기구에 대한 설명이 기재되어 있지 않은 경우

통상의 기술자가 해당 파라미터에 대하여 쉽고 명확하게 확인할 수 있도록 구체적으로 기재되어야 한다. 다만, 해당 파라미터가 출원시 공지된 파라미터이고 통상의 기술자가 실시하기 위해 명확히 확인할 수 있는 경우라면 구체적인 측정방법에 대한 기재를 생략할 수 있다. 그러나 일반적인 파라미터라도 복수의 측정방법이 있고 측정방법에 따라 적절한 오차범위를 벗어나 상이한 결과값이 산출되는 경우라면 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도로 발명의 설명이 기재된 것으로 볼 수 없다. 그리고 파라미터의 측정에 있어 특정 조건이나 장치를 사용한 경우에는 파라미터의 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 측정조건이나 측정장치도 명확하게 기재되어야 한다.

한편 파라미터의 정의, 기술적 의미, 측정방법, 제조방법, 실시예 및 비교예 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지는 않았더라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 쉽게 실시될 수 없다고 판단하지 않는다.

2.4 청구범위 기재불비와의 관계

실시 가능 요건과 발명이 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 한다는 요건은 서로 밀접한 관계에 있으므로 심사의 효율성 및 일관성 유지를 위하여 아래와 같은 기준에 따라 관련 규정을 적용한다.

특허법 제42조제3항제1호는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 즉, 평균적 기술자가 청구항에 관련된 발명을 발명의 설명의 기재로부터 쉽게 실시할 수 없는 경우에 적용하고, 같은 법 제42조제4항제1호는 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 기재되어 있지 않거나 발명의 설명에 기재된 내용으로부터 해당 기술분야의 평균적 기술자가 인식할 수 있는 범위를 벗어난 경우에 적용한다.[특법42(3)(1),42(4)(1)]

(참고) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.[2004후1120]

(1) 청구항에 상위개념의 발명이 기재되어 있고 발명의 설명에는 상위개념에 대한 발명의 기재는 없고 하위개념의 발명에 대한 기재만 있으며, 상위개념에 관한 발명이 발명의 설명에 기재된 하위개념의 발명으로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 특허법 제42조제4항제1호를 적용한다.

발명의 설명에 하위 개념의 실시예가 일부만 기재되어 있어 청구항의 상위개념에 포함되는 다른 하위개념에 관하여는 쉽게 실시할 수 없다고 볼만한 구체적인 이유가 있는 경우에는 특허법 제42조제3항제1호를 같이 적용한다.

한편, 청구항에 하위개념의 발명이 기재되고 발명의 설명에 상위개념의 발명이 기재된 경우에도 청구항에 기재된 하위개념의 발명이 발명의 설명의

기재로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 특허법 제42조제4항제1호를 적용하고 발명의 설명의 기재로부터 청구항에 기재된 하위개념에 대한 발명을 쉽게 실시할 수 없는 경우에는 특허법 제42조제3항제1호를 같이 적용한다.

(예1) 청구항에는 가소성물(可塑性物)의 압출성형방법(壓出成形方法)이 기재되어 있으나, 발명의 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 실시에까지 확장될 수 없다고 인정되는 경우 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다. 또한 발명의 설명에 농수산물의 압출 이외에 금속이나 세라믹 등 다른 가소성물의 압출방법에 적용한다는 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

(예2) 발명의 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 청구항에는 “중량 99.6%까지의 전해 환원 철 미립자, 전해질 생성을 위해 물과 결합하는 중량으로 약 3.5%까지의 염, 0000 성분을 포함하는 산소 흡수용 조성물”로 기재된 경우, 전해 환원 철 미립자는 어닐링한 전해 환원 철 미립자의 상위개념으로 청구범위가 발명의 설명에 기재된 내용보다 상위개념으로 기재되어 있고 이에 대한 기재가 발명의 설명에 기재되어 있지 않다면 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것으로 보아 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

(2) 청구항이 마쿠쉬(Markush)형식으로 기재되어 있고 발명의 설명에는 청구항에 기재된 구성요소 중 일부의 구성요소에 관한 실시예만이 기재되어 있을 뿐 다른 구성요소에 대하여는 언급만 있고 실시예가 기재되어 있지 아니하여 평균적 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은

때에는 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

(예) 청구항에는 치환기(X)로 CH₃, OH, COOH가 택일적으로 기재된 치환벤젠의 원료화합물을 니트로화하여 파라니트로치환벤젠을 제조하는 방법이 기재되어 있으나 발명의 설명에는 그 실시예로 원료화합물이 톨루엔(X가 CH₃)인 경우에 대해서만 기재되어 있고 그 방법은 CH₃와 COOH의 현저한 배향성의 상이(相異) 등으로 보아 원료가 안식향산(X가 COOH)인 경우에는 부적절하다고 인정되는 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

(3) 발명의 설명에는 특정 실시 형태만이 실시 가능할 정도로 기재되어 있고, 청구항에 관련된 발명의 실시 형태가 발명의 설명에 기재되어 있는 특정 실시 형태와 차이가 있다고 인정되는 경우에는 발명의 설명에 기재된 실시예만으로는 청구항에 관련된 발명을 실시할 수 없다는 이유로 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

(4) 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것으로 보아 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

3. 기재 방법 요건

발명의 설명 기재방법 위배시 2014.12.31. 이전 출원에 대해서는 거절 또는 무효 이유이고, 2015.1.1. 이후 출원에 대해서는 보정 사항이다.

3.1 도입 취지

(1) 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. 발명의 내용을 이해하기 위해서는 어떤 기술분야에서 어떤 미해결과제가 있고 어떤 수단을 사용하여 그것을 해결하였는가에 대한 설명이 발명의 설명 중에 기재되어 있을 필요가 있으며, 이는 명세

서 작성에 있어서 세계 여러 나라가 일반적으로 채택되고 있는 기재방법이기도 하다.[2003후2072, 2004후3362, 97후2477]

기재방법요건은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하게 함으로써 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확히 하기 위해 마련되었다.

(2) 특허법시행규칙 제21조는 발명이 어떤 기술적인 진보를 가져오는 것인지 심사관이나 제3자가 쉽게 이해할 수 있도록 하는 기재방법으로서 발명의 명칭, 기술분야, 발명의 배경이 되는 기술, 해결하려는 과제, 과제의 해결 수단, 발명의 효과, 도면의 간단한 설명, 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 및 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항을 제시하고 있다.[특칙21]

다만, 위 사항들은 반드시 형식적으로 구분하여 기재되어야 하는 것은 아니며, 발명의 설명 전체의 기재로부터 그 사항들을 파악하고 발명의 내용을 이해할 수 있으면 충분한 것으로 본다.

(3) 특허를 받고자 하는 발명이 기술분야, 해결하려는 과제, 과제의 해결 수단, 발명의 효과, 도면의 간단한 설명 및 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항 중 해당하는 사항이 없는 발명인 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다.[특칙21(4)]

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 발명의 설명 기재방법을 위반한 것으로 보지 않는다.

3.2 구체적인 기재방법

【발명의 설명】은 원칙적으로 【발명의 명칭】 , 【기술분야】 , 【발명의 배경이 되는 기술】 , (【선행기술문헌】), 【발명의 내용】 , 【도면의 간단한 설명】 , 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】 , (【산업상 이용가능성】), (【수탁번호】) 및 (【서열목록】)란으로 구분하여 기재하며, 그 내용은 해당 기술분야의 평균적 기술자가 그 발명을 쉽게 이해하고 쉽게 반복하여 재현할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다.[특칙21(3) 별지 제15호서식]

여기서 ‘발명의 설명’이란 특허법 제42조제2항의 해석상 출원인이 출원서에 첨부하여 제출한 명세서에 기재된 사항 중 청구범위를 제외한 나머지 기재사항을 의미한다.

3.2.1 기술분야

특허를 받고자 하는 발명의 기술분야를 명확하고 간결하게 기재하여야 하며, 가능한 한 관련되는 기술분야도 기재한다. 기술분야를 적어도 1개 이상 기재하여야 하나, 명시적 기재가 없더라도 평균적 기술자가 기술상식으로 그 발명이 속하는 기술분야를 이해할 수 있을 때에는 기재하지 않아도 무방하다.

출원인이 발명이 속하는 국제특허분류(IPC) 또는 선진특허분류(CPC)를 알고 있는 경우에는 참조하여 기재할 수 있다.

필요한 경우에는 연구개발비를 지원받은 출처에 관한 정보[사사(謝辭, acknowledgement)]를 적을 수 있다.

3.2.2 발명의 내용

발명의 내용은 원칙적으로 【해결하고자 하는 과제】, 【과제의 해결 수단】, 【발명의 효과】란으로 구분하여 다음과 같이 기재한다.

(1) 【해결하고자 하는 과제】에는 특허를 받고자 하는 발명이 기술상의 과제로 하고 있는 종래기술의 문제점 등을 기재한다.

다만, 명시적인 기재가 없더라도 평균적 기술자가 명세서의 다른 기재와 기술상식으로부터 발명이 해결하려고 하는 과제를 이해할 수 있을 때에는 기재하지 않아도 무방하다. 또한, 종래기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명 등과 같이 원래부터 해결하고자 하는 과제가 상정되지 않았던 경우에도 과제 기재를 생략할 수 있다.

(2) 【과제의 해결 수단】에는 어떤 해결수단에 의해서 해당 과제가 해결되었는지를 기재한다. 일반적으로는 특허를 받고자 하는 발명이 해결수단 그 자체가 되지만, 명시적인 기재가 없더라도 평균적 기술자가 해결하고자 하

는 과제, 실시예 등 명세서의 다른 기재로부터 과제의 해결과정이 충분히 이해할 수 있는 경우에는 기재하지 않아도 무방하다.

종래기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명 등과 같이 당초부터 해결하고자 하는 과제가 상정되지 않았던 경우에는 해결 수단의 기재는 생략할 수 있다.

(3) 【발명의 효과】에는 특허를 받고자 하는 발명이 종래기술과 대비하여 우수하다고 인정되는 특유의 효과를 기재한다. 출원발명의 유리한 효과가 명세서에 기재되는 경우 그 발명의 진보성의 존재를 추인하는 하나의 요소로 될 수 있으므로 출원인이 아는 한도 내에서 충분히 기재할 필요가 있다.

3.2.3 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

(1) 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】에는 그 발명의 평균적 기술자가 그 발명이 어떻게 실시되는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 가급적 여러 형태로 기재한다.

발명이 어떻게 실시되는지 보이기 위해서는 과제를 해결하기 위한 기술적 수단을 기재할 필요가 있으며, 기술적 수단이 복수인 경우에는 이들 간에 서로 어떠한 유기적인 결합관계로 유리한 효과를 야기하는지 기재할 필요가 있다. 기술적 수단은 단순히 그 수단이 가지는 기능 또는 작용만을 표현할 것이 아니라 구체적인 수단 그 자체를 기재하여야 한다.

(2) 발명을 실시하기 위한 구체적 내용으로 발명의 구성 자체만 아니라 그 기능에 관해서도 기재할 필요가 있다. 실제로 기술분야에 따라 기능을 기재하는 것이 구성을 상세하게 기재하는 것보다 훨씬 적절할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 분야의 경우 개개의 기술적 수단이 어떤 기능을 하는지와 이들이 서로 어떤 관련성으로 작용하여 그 과제를 해결하는지 등을 기재하는 것이 유리할 수 있다.

(3) 필요한 경우에는 【실시예】란을 만들어 그 발명이 실제로 어떻게 구체화되는가를 나타내는 실시예를 기재한다. 실시예는 가능한 한 여러 가지로 기재한다.

실시에 기재는 다음과 같이 할 수 있다.

- ① 청구범위가 포괄적으로 기재되어 있을 때에는 그 기재에 의하여 발명의 구체적인 내용을 평균적 기술자가 알 수 있는 경우를 제외하고, 그 포괄적 기재에 대응되는 개개의 대표적인 실시예를 기재한다.
 - ② 실시예로 기초적인 데이터 등을 기재하며, 필요한 경우에는 비교예, 응용예 등도 기재한다. 비교예는 해당 발명과 기술적으로 가장 가까운 것에 대하여 기재하며, 실시예, 비교예, 응용예의 차이점을 명확히 한다.
 - ③ 실시예를 도면을 이용하여 설명하는 경우에는 대응 개소의 도면의 부호를 기술용어 다음에 ()를 하여 기재한다.
- (4) 어떤 기술적 수단에 대하여 수치를 한정하고 있을 때에는 그 한정의 이유를 기재한다.

또한, 특허 받고자 하는 발명을 실험 데이터를 이용하여 설명하는 경우에는 평균적 기술자가 쉽게 그 실험 결과를 재현할 수 있을 정도로 시험방법, 시험·측정기구, 시험조건 등을 구체적으로 기재하여야 한다.

발명을 실시하기 위해 입수가 곤란한 재료나 소자 등을 사용하는 경우에는 그 제조방법 또는 입수처를 기재하여야 한다.[96후658]

기술용어는 해당 기술분야에서 일반적으로 인정되고 있는 표준용어 또는 학술용어를 사용하여야 하며, 화학기호, 수학기호, 분자식 등은 일반적으로 널리 사용되고 있는 것을 사용하여야 한다.[2001허4654]

- (5) 도면이 있는 경우 그 도면에 대한 설명을 기재한다.

3.2.4 산업상 이용가능성

【산업상 이용가능성】은 특허를 받고자 하는 발명이 산업상 이용할 수 있는 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. 배경기술 기재 요건

(주) 2011. 6. 30. 이전의 출원의 경우, 특허법 시행규칙 별지 제15호 서식(명세서)의 기재요령에서 발명의 배경기술을 구체적으로 기재하고 가급적 배경기술의 문헌정보를 개시하는 것으로 정하고 있었으나, 배경기술을 적지 않아도 거절이유가 되지는 않는다.

2011. 5. 24.자 개정(2011. 7. 1. 시행)에 의하여 특허법 제42조제3항에 제2호가 신설되어 발명의 설명에 발명의 배경이 되는 기술을 기재해야 한다는 점을 명확히 하였으며, 발명의 배경이 되는 기술을 기재하지 않은 경우 제42조제3항제2호 위반의 거절이유가 통지된다. 개정된 특허법 규정과 그에 따른 이하의 배경기술 관련 심사기준은 2011. 7. 1. 이후의 출원에 적용된다.

4.1 발명의 배경이 되는 기술의 의미

발명의 배경이 되는 기술(배경기술)이라 함은 발명의 기술상의 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 말한다.

4.2 배경기술의 기재 요건

(1) 배경기술은 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 한다.

특허를 받고자 하는 발명이란 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 발명을 말한다. 배경기술이 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것인지 여부는 발명이 속하는 기술분야, 발명의 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결수단을 중점적으로 고려하여 판단한다.

(2) 출원인은 발명의 설명의 【발명의 배경이 되는 기술】 항목에 배경기술의 구체적 설명을 기재해야 하고, 가급적 그러한 배경기술이 개시된 선행기술문헌 정보도 기재해야 한다. 선행기술문헌 정보는 특허문헌의 경우 발행국, 공보명, 공개번호, 공개일 등을 기재하고, 비특허문헌의 경우 저자, 간행

물명(논문명), 발행처, 발행연월일 등을 기재하며, 기본적으로 심사관이 거절이유통지시 선행기술문헌을 인용할 때의 기재요령과 동일하게 기재하면 된다(제5부 제3장 「5.5 선행기술문헌의 기재요령」 참조).

다만 배경기술의 구체적 설명을 적지 않고 선행기술문헌 정보만을 기재하였더라도 그 선행기술문헌이 발명에 관한 적절한 배경기술을 개시하고 있는 것이라면 발명의 배경기술을 적은 것으로 본다.

선행기술문헌이 다수일 경우 가급적 발명에 가장 가까운 문헌(들)에 관하여 적어야 한다.

(3) 기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 배경기술을 특별히 알 수 없는 경우에는, 인접한 기술분야의 종래기술을 기재하거나 적절한 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재함으로써 해당 발명의 배경기술 기재를 대신할 수 있다.

4.3 배경기술의 기재가 부적법한 유형

특허법 제42조제3항제2호를 충족하지 못한 것으로 거절이유 통지의 대상이 되는 유형은 다음과 같다.

4.3.1 배경기술을 전혀 적지 않은 경우

【발명의 배경이 되는 기술】 항목 뿐만 아니라 발명의 설명 전체를 살펴 보아도 발명의 해결하고자 하는 과제, 해결수단 및 발명의 효과만 적고 있을 뿐 발명의 배경이 되는 기술을 발견할 수 없는 경우를 말한다.

4.3.2 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우

발명의 설명에 배경기술로서 적고 있으나 그것이 특허를 받고자 하는 발명이 아닌 다른 발명의 배경기술인 경우는 특허법 제42조제3항제2호를 충족하지 못한 것이다. 다음과 같은 경우가 이에 해당한다.

① 특허를 받고자 하는 발명과 관련성이 없는 배경기술만을 적은 경우

(예) 청구범위에는 '소음을 감소시키는 진공청소기 흡입노즐'을 청구하

면서 【발명의 배경이 되는 기술】 항목에는 착탈식 물걸레 청소기에 관한 배경기술만을 적은 경우와 같이, 발명의 기술분야, 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결 수단 등에서 청구된 발명과 기재된 배경기술의 관련성이 없다고 인정되는 경우를 말한다.

- ② 청구범위에는 기재되지 않고 발명의 설명에만 기재된 발명의 배경기술을 적은 경우
- ③ 1군의 발명 위반으로 분할출원하였는데, 분할출원의 발명의 설명에 적혀 있는 배경기술이 분할출원의 청구범위에서 청구하는 발명에 관한 것이 아닌 경우

4.3.3 기초적인 기술에 불과하여 발명의 배경기술을 적은 것으로 볼 수 없는 경우

배경기술로서 특허받고자 하는 발명에 관한 기술분야 등의 종래기술을 적었으나, 기초적인 기술에 불과하여 발명의 배경이 되는 기술로 볼 수 없는 경우이다.

이러한 기초적인 기술의 기재를 배경기술로 인정할지는, 명세서에 기재된 발명의 해결하고자 하는 과제와 과제의 해결 수단을 고려하여 그 기재된 기술이 특허받고자 하는 발명의 이해, 선행기술조사 및 심사에 유용한 것인지 여부로 판단한다.

다만 이 경우에 특허법 제42조제3항제2호 위반의 거절이유를 통지하기 위해서는 배경기술로서 적합한 선행기술이나 관련문헌이 해당 기술분야에서 알려져 있거나 용이하게 입수될 수 있다고 인정되어야만 한다. 심사관이 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌을 인지하였다면 가급적 거절이유통지시에 그러한 선행기술문헌을 제시하도록 한다.

(예1) 출원인이 '소음을 감소시키는 진공청소기 흡입노즐'을 출원하면서 배경기술란에 진공청소기에 관한 일반적인 기술상식만을 적은 경우에, 발명의 해결하고자 하는 과제나 과제의 해결수단에 직접 관련되는 '소음 저감형 진공청소기' 또는 '진공청소기의 흡입노즐의 구조'에 관한 선행기술이 다수 존재하고 통상적인 검색시스템에 의하여 용이하

게 검색될 수 있다면, 이는 발명의 배경기술을 기재한 것으로 볼 수 없어 제42조제3항제2호 거절이유통지 대상이 된다.

(예2) 출원인이 ‘고정밀 유압식 드릴 장치’를 출원하면서 배경기술란에 ‘유압식 드릴’이 아닌 ‘전기모터 드릴’에 관한 일반적인 기술만을 적은 경우에, 발명의 이해, 선행기술조사 및 심사에 유용한 종래의 ‘유압식 드릴 장치’에 관한 선행기술(출원인 본인의 공개특허공보 등)이 통상적인 검색시스템에 의하여 용이하게 검색될 수 있다면, 이는 발명의 배경기술을 기재한 것으로 볼 수 없어 제42조제3항제2호 거절이유통지 대상이 된다.

(예3) 출원인이 ‘용접기용 용접봉 그라인더’를 출원하면서 배경기술란에 일반적인 용접기 사용시 용접봉 끝단이 둥글게 되는 현상에 관하여 기재하였고 해결하고자 하는 과제란에 상기 현상을 개선하기 위하여 용접기용 용접봉 그라인더를 제공한다고 기재한 경우에, 만약 용접시 용접봉의 둔화 현상에 관련된 용접기나 그라인더 등 발명의 이해, 선행기술조사 및 심사에 보다 유용한 종래기술이 통상적인 검색시스템에 의하여 용이하게 입수될 수 있는 것이 아니라면, 배경기술란에 일반적인 기술내용을 적었음에도 불구하고 제42조제3항제2호 거절이유통지 대상이 되지 않는다.

4.4 배경기술의 기재가 부적법한 경우의 거절이유 통지

배경기술의 기재가 부적법한 것으로 인정되는 경우에 심사관은 특허법 제42조제3항제2호 위반의 거절이유를 통지한다.

제42조제3항제2호 요건의 충족 여부는 일률적으로 판단할 것이 아니라, 해당 발명의 기술분야의 상황(개척발명 여부 등), 종래기술의 축적 정도, 출원인/발명자의 해당 기술분야에서의 연구개발 활동의 정도 등을 고려하여야 한다.

특허법 제42조제3항제2호의 요건은 특허법 제62조에 의한 거절이유는 되나 정보제공사유(특법63의2)나 무효사유(특법133(1))는 되지 않는다.

4.5 특허법 제42조제3항제2호 위반의 거절이유 통지에 대한 출원인의 대응 방법

발명의 배경기술이 기재되지 않았다는 거절이유를 받은 경우 출원인은 명세서의 【발명의 배경이 되는 기술】 항목이나 그 【선행기술문헌】 항목에 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보를 추가하는 보정을 함으로써 대응할 수 있다. 이 경우에는 특허를 받고자 하는 발명의 배경기술이 그 선행기술문헌에 개시되어 있다는 점을 설명한 의견서를 함께 제출하는 것이 바람직하다.

(보정의 예1) 【발명의 배경이 되는 기술】란의 【선행기술문헌】의 【특허문헌】 항목에 “대한민국 공개특허공보 제10-0000-0000000호(2002.4.25.)”라고 추가

(보정의 예2) 【발명의 배경이 되는 기술】란에 “본 발명의 배경이 되는 기술은 대한민국 공개특허공보 제10-0000-0000000호(2002.4.25.)에 개시되어 있다”라고 추가

기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 적절한 배경기술을 알 수 없는 경우에는, 거절이유통지에 대한 의견서에 그러한 취지를 설명하여 대응할 수 있다.

5. 기타 유의사항

(1) 특허법 제42조의3제1항에 따른 외국어출원의 명세서를 제외하고 명세서에 기재된 용어가 국어로 기재되어 있지 않아서 그 기재 사항이 불명확한 경우에는 특허법시행규칙 제11조제1항제4호를 이유로 소명 기회를 부여한 후 반려한다. 다만, 명세서의 일부가 외국어로 기재되어 있고 이를 제외하고도 출원 내용을 이해하기에 어려움이 없는 경우에는 반려하지 않고 특허법 제46조 위반으로 보정을 요구한다.[특칙11(1)(4), 특허법46]

(2) 외국어출원을 기초로 한 조약우선권주장출원 등에 번역 오류가 있는 경우, 그 조약우선권주장출원 등의 명세서만으로 기재불비 여부를 판단하여 기재불비가 있는 때에 한해 특허법 제42조제3항제1호 또는 제4항으로 거절

이유를 통지한다. 번역이 잘못되어 제1국 출원의 내용과 달라졌거나 명세서의 기재내용이 불명확한 경우라도 번역 오류를 이유로 거절이유를 통지해서는 안 된다는 점에 유의하여야 한다.[특법42(3)(1), 특법42(4), 84후43]

이 경우, 보정서 제출로 인해 ①제1국 출원의 명세서에만 기재되고 조약우선권주장출원의 최초 명세서에는 기재되지 않은 기술내용이 추가되거나, ②조약우선권주장출원의 명세서에 기재된 사항만으로는 실시가 불가능하였던 발명이 실시 가능하게 되는 등, 신규사항이 추가될 가능성이 높으므로 세심하게 검토하여야 한다.[특법47(2)]

(3) 발명의 설명 내에서 기술 용어가 통일되지 않아 발명이 쉽게 실시될 수 없는 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다. 발명의 설명과 청구범위에 기재된 기술용어가 다르거나 청구범위에 기재된 기술용어가 서로 달라 불명료한 경우에는 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

(4) 관용적으로 사용되고 있지 않는 기술용어 또는 학술용어에 대하여 발명의 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 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.[2001허4654]

(5) 명세서에 상표 또는 제품명을 기재하는 것은 원칙적으로 허용하지 않으나 상표 또는 제품명을 기재하더라도 그 상표 또는 제품명의 물건을 쉽게 입수할 수 있고, 그 상표 또는 제품명의 품질이나 조성 등의 변화로 발명의 내용이 변경될 가능성이 적으며, 그 상표 또는 제품명의 물건을 명확히 확정할 수 있는 경우에는 예외적으로 상표 또는 제품명을 기재할 수 있다.

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

록 명할 수 있다.[특법222]

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

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

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

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

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

(예3) 청구항에 기재된 ‘유소년의 자폐 치료 시스템’에 관한 발명에 대해 발명의 설명에 기재된 치료 결과(예: 2급 자폐 판정을 받은 10세

남자 환자 1명에 대한 결과 등)만으로는 발명의 효과가 과학적·객관적으로 입증되지 않은 것으로 판단되는 경우, 특허법 제42조제3항제 1호 위반 거절이유를 통지하면서 입증을 요구할 수 있다.

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

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

(예) 발명의 설명에는 ‘이 발명의 기능성 패치는 항균작용을 할 뿐만 아니라 수맥파도 차단하는 기능을 하는 것’으로 기재되어 있으나, 기능성 패치의 구성과 수맥파 차단 기능과는 관련성이 없어 그 효과에 대해 합리적 의심이 드는 경우에, 해당 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련이 없다고 하더라도 그대로 등록공보에 게재되어 과대광고에 이용될 우려가 있다고 판단되면 이러한 효과를 확인할 수 있도록 출원인에게 자료를 제출하도록 명할 수 있다. 출원인이 해당 효과를 입증할 수 있는 자료를 제출하지 않는 경우에는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 만약 위 기재 외에는 다른 거절이유가 없다고 판단되는 경우에는

위 기재를 명세서에서 삭제하도록 직권보정한 후 등록결정할 수 있다.

(8) 효과 입증을 요구하는 자료 제출을 명할 때에는 ‘거짓자료를 제출하여 등록결정을 받은 경우 특허법 제229조나 실용신안법 제49조의 거짓행위의 죄에 해당될 수 있음’을 의견제출통지서나 참고자료제출요청서에 기재하여 고지할 수 있다.

6. 거절이유통지 방법

(1) 본장의 실시 가능 요건 및 기재 방법 요건에 위배된다는 이유로 거절이유를 통지하거나 보정을 요구할 때에는 흠결이 있는 위치를 구체적으로 지적하여 통지한다. 특히, 실시가능요건의 위배를 이유로 거절이유를 통지할 때에는 대응되는 청구항을 적시한다.[특법63(2)]

(2) 특허법시행규칙 제21조제3항에 따라 발명의 설명을 기재하였으나 청구항에 기재된 발명이 쉽게 실시될 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하지 않은 경우에는 특허법 제42조제3항제1호만을 이유로 거절이유를 통지한다.[특법42(3)(1), 특칙21(3)]

(3) 2014.12.31. 이전 출원에 대해서 발명의 설명의 기재가 실시가능요건과 기재방법요건을 모두 만족하지 않는 경우에는 특허법 제42조제3항제1호와 특허법시행규칙 제21조제3항 모두를 이유로 거절이유를 통지한다. 다만 이 경우에 2015.1.1. 이후 출원에 대해서는 특허법 제42조제3항제1호 거절이유를 통지하고 특허법 제46조에 의해 보정을 요구한다.

한편, 특허법시행규칙 제21조제3항의 기재방법요건을 위배하였으나 청구항에 기재된 모든 발명이 발명의 설명의 기재만으로 쉽게 실시될 수 있는 경우에는 그 기재는 적법한 것으로 본다.[특법42(3)(1)]

7. 임시 명세서의 제출

(1) 명세서에 청구범위를 기재하지 않고 출원하는 청구범위 제출유예 제도(「제4장제7절 청구범위 제출유예 제도」참고)를 활용하는 경우 출원인은 특허법시행규칙 제21조제2항 또는 제3항의 기재방법에 따르지 않고 발명의

설명을 적은 명세서(이하 ‘임시 명세서’라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이는 논문·연구노트 등을 정해진 명세서의 서식에 맞추어 제작성할 필요 없이 임시 명세서 형태 그대로 제출할 수 있도록 함으로써 출원인이 해당 발명의 선출원 지위를 빠르게 확보할 수 있도록 지원하고자 마련되었다.[특법42의2(2), 특칙21(5)]

(2) 출원인이 임시 명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 지식재산처장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 하는데, 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어 또는 지식재산처 홈페이지를 이용하여 생성한 표준 파일 형식 이외에도 상용소프트웨어를 이용하여 생성한 파일 형식(hwp, doc, docx, pdf, ppt, pptx, jpg, tif)으로 제출할 수 있다.[전자문서 제출 파일의 형식 및 재전자화에 관한 고시]

(3) 출원인이 임시 명세서를 출원서에 첨부하여 제출하는 경우에는 출원서에 그 취지를 기재하여야 하고, 이후 특허법 제47조에 따라 임시 명세서를 보정할 때에는 특허법시행규칙 제21조제2항 내지 제4항에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 별지로 작성하여 보정서에 첨부하여야 한다.[특칙 21(6)]

(참고) 임시 명세서를 제출하는 경우에는 청구범위를 적지 아니한 명세서를 제출하는 청구범위 제출유예 제도에서와 같이 일정 기간(제3자 심사청구의 취지를 통지받은 날로부터 3개월 또는 우선일 등으로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날, 이하 ‘청구범위 제출기한’이라 한다)까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 하는데, 이때 청구범위 뿐만 아니라 발명의 설명, 요약서, 도면을 별지 서식에 따라 전문(全文) 보정하여야 한다. 청구범위 제출기한 내에 전문 보정된 명세서를 제출하지 않으면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 출원은 취하된 것으로 본다.[특법42의 2(2),(3)]

(4) 임시 명세서를 첨부하여 제출된 출원도 명세서의 형식에서 차이가 있을 뿐 정규출원으로 인정되므로 이를 기초로 하여 조약우선주장출원 또는 국내 우선권주장출원을 할 수 있다.

(5) 임시 명세서를 첨부하여 제출된 출원을 분할 또는 변경하는 경우에는

분할출원 또는 변경출원의 명세서를 임시 명세서로 제출할 수 있다. 그러나 청구범위 제출기한이 되는 날까지 전문 보정된 명세서를 제출하지 않으면 그 다음날로 취하 간주된다. 다만, 원출원이 2015년 1월 1일 이후 출원한 분할출원, 변경출원의 경우에는 청구범위 제출기한이 되는 날이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날로부터 30일이 되는 날까지 전문 보정된 명세서를 제출할 수 있다.

분리출원은 청구범위 제출유예 제도를 활용할 수 없으므로, 분리출원의 명세서를 임시명세서로 제출할 수 없다.[특법52의2(3)]

(6) 임시 명세서를 첨부하여 출원하는 경우 출원인은 청구범위를 포함하는 전문 보정된 명세서를 제출하여야 해당 출원에 대하여 심사청구를 할 수 있다. 그리고 전문 보정된 명세서를 제출한 출원에 한하여 출원공개되며, 이때 출원공개공보에는 전문 보정된 명세서에 최초명세서로서의 지위를 가지는 임시 명세서가 첨부되어 공개된다.

제4장 청구범위

1. 관련 규정

특허법 제42조(특허출원) ①~③ 생략

④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

⑤ 삭제

⑥ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.

⑦ 삭제

⑧ 제2항에 따른 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑨ 제2항에 따른 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

특허법시행령 제5조(특허청구범위의 기재방법) ① 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.

② 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다.

③ 삭제

- ④ 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다.
- ⑤ 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.
- 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.
- ⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.
- ⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

2. 발명의 인정

청구범위의 기재는 특허권의 보호범위가 그에 근거하여 결정된다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 청구범위가 기재요건을 충족시키지 못하는 경우, 그 특허권에 의해 제3자의 권리가 부당하게 제약을 받을 수 있으며, 권리자 스스로도 특허권이 무효로 되거나 특허권의 보호범위가 불필요하게 제한되는 등 불이익을 받을 수 있어, 청구범위의 기재요건을 심사할 때에는 이런 점에 충분한 주의를 기울여야 한다.

청구범위에 청구항으로 기재된 사항은 특허법 제42조제4항 및 제8항의 청구범위 기재방법에 따라 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사로 특허권으로 보호를 받고자 하는 사항으로 선택하여 기재한 사항이다. 따라서 특허를 받고자 하는 발명의 인정은 출원인이 자신의 의사에 의하여 선택한 청구범위의 기재 내용을 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하고, 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미, 내용이 불명확한 경우에 한해 발명의 설명 또는 도면의 기재를 참작하여야 하며, 청구범위의 기재를 벗어나 발명의 설명에 개시된 발명의 내용으로부터 청구항에 기재된 발명을 인정해서는 안 된다.[특법42(4), 42(8), 특법97, 2005후520, 99허7728, 98허6928]

또한, 요약서는 기술정보로서의 용도로만 사용되는 것으로, 발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.[특법43]

3. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것

발명의 설명은 기술 공개서로서 역할을 하는바, 발명의 설명에 기재하여 공개하지 않은 발명을 청구범위에 청구항으로 기재하여 특허를 받으면 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로 이를 방지하기 위해 특허법 제42조제4항제1호를 규정하였다.[특법42(4)(1), 2004후776, 2003후2072]

여기서 ‘발명의 설명’이란 특허법 제42조제2항의 해석상 출원인이 출원서에 첨부하여 제출한 명세서에 기재된 사항 중 청구범위를 제외한 나머지 기재사항을 의미한다.

(1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120]

대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다.

(2) 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로는 다음과 같은 것들이 있다.

- ① 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우[2003허2188, 2003후2072]

(예1) 청구항에서 구체적인 수치한정을 하고 있으나 발명의 설명에는 그 수치에 대하여 기재되어 있지 않은 경우

다만, 이러한 수치한정이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위 이내라고 판단할 경우에는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 인정할 수 있다.

(예2) 청구항에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서만 기재하고 있으나 발명의 설명에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않고 직류모터를 이용한 발명만 기재하고 있는 경우

다만, 발명의 설명에는 그 실시예로 직류모터에 대해서 기재하고 있으나 직류모터만이 아니라 다른 모터도 이용할 수 있다는 기재가 있고, 출원 당시의 기술상식으로 판단했을 때 초음파모터를 이용한 실시도 가능한 경우에는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 인정할 수 있다.

- ② 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 양자의 대응관계가 불명료한 경우[2005허10916, 2006허1926]
- ③ 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 ‘수단(means)’ 또는 ‘공정(step)’으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 설명에 기재되어 있지 않은 경우
- ④ 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우[2004후1120]

(예1) 청구항에는 달성하고자 하는 결과, 예를 들어 달성하고자 하는 에너지 효율의 범위에 의하여 발명을 특정하려고 하고 있으나, 발명의 설명에는 특정 수단에 의한 실시예 밖에 기재되어 있지 않고 출원 시 그 기술분야의 기술상식으로도 그 제시된 실시예를 청구된 발명의 에너지 효율 전 범위로 확장하거나 일반화할 수 없다고 인정되는 경우

(예2) 청구항에는 원하는 성질에 의하여 정의된 화합물을 유효성분으로 하는 특정 용도의 치료제로서 청구되어 있지만, 발명의 설명

에는 청구항에 포함된 일부의 구체적인 화합물에 대해서만 해당 치료제로서 유용성이 확인되어 있고, 이를 벗어나는 청구항에 포함된 화합물에 대해서는 그 유용성이 출원 시 그 기술분야의 통상의 지식으로도 인정될 수 없는 경우

(예3) 청구항 1에서 조성물을 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’라고 표현하고 있고 명세서에 기재된 용어의 정의를 참작하면 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’는 ‘콜라게나제-1 효소에 비해 콜라게나제-3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고 MMP-13/MMP-1 형광 분석법에 따른 IC50 결과로 정의된 100nM 미만의 역가를 갖는 약제’를 의미하는 것으로 이해되는데, 이는 발명의 설명에 구체적으로 열거된 16가지 화합물뿐만 아니라 위와 같은 요건을 충족하는 모든 화합물질을 지칭하는 의미로 해석됨. 그런데 ‘발명의 설명’에는 위 16가지 화합물 중 2가지 화합물이 콜라게나제-3에 선택적인 억제 활성을 갖고 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 골관절염 등의 치료·예방에 효과가 있다는 내용 및 약리효과의 실험 결과가 기재되어 있을 뿐이고, 나머지 14가지 열거된 화합물이나 그 밖에 위와 같이 정의된 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’에 속하는 화학적 구조를 특정할 수 없는 수많은 화합물질에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재가 없으며 출원 당시의 기술 수준으로 보아 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 볼만한 자료도 없다면, 청구항 1은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않음[2004후1120]

(예4) 파라미터 발명에서 청구항에는 파라미터의 수치범위가 한정되어 있으나, 발명의 설명에는 그 수치범위 전체에 걸쳐 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않고, 실시예를 통해 더 나은 효과가 확인된 수치범위 이외의 범위에 대해서는 출원시 그 기술분야의 기술상식으로도 그 효과가 인정되지 않는 경우

⑤ 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기

술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우

(예1) 발명의 설명에는 ‘수분함량이 떡(생지)보다 낮아서 떡(생지)으로 수분 이행을 초래하지 아니하는 크림’만을 떡소로 할 수 있는 것으로 떡의 구성 및 효과를 설명하고 있으나, 청구항에는 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분의 의미를 갖는 ‘크림’으로 기재하고 있는 경우[2003후496]

(예2) 파라미터 발명에서 발명의 설명에는 파라미터의 특성값을 만족할 뿐만 아니라 특정 조성 및 공정을 통해 냉연강판을 구성하는 경우에 우수한 강도와 연신율을 확보하는 실시예만 기재되어 있으나, 청구항에는 파라미터의 특성값만을 만족하는 냉연강판으로 기재된 경우

(3) 도면은 특허출원서에 반드시 첨부되어야 하는 것은 아니고 도면만으로 발명의 설명을 대체할 수는 없는 것이지만, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것으로서 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면에만 기재된 사항이라 하더라도 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.[2004후776]

(4) 제42조제4항제1호와 제42조제3항제1호의 관계에 관해서는, 제2부 제3장 「2.4 청구범위 기재불비와의 관계」를 참조한다.

(참고) 특허법 제42조제4항제1호를 충족하는지 여부는 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정취지를 달리하는 특허법 제42조제3항제1호가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니된다.[2012후832]

4. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것

청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라, 특허요건의 판단 등도 불가능하게 되는바, 특허법 제42조제4항제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.[특법42(4)(2), 2003후2072]

따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한, 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.[2014후1563]

(1) 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 발명의 설명 또는 도면의 기재와 출원 시의 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재를 기준으로 판단하되, 청구항의 기재를 무시하고 다른 부분만을 기초로 판단해서는 안 된다.

(2) 발명이 간결하게 기재되어야 한다는 취지는 청구항의 기재 그 자체가 간결하여야 한다는 것이지 그 발명의 개념이 간결하여야 한다는 것은 아니다.

(3) 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형으로는 다음과 같은 것들이 있다.

- ① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우. 다만, 불명확한 부분이 경미한 기재 상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면, 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.
- ② 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들

간의 결합관계가 기재되지 않아 발명이 불명확한 경우[2006원3237]

③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우[2006허5751]

특허법에서는 물건의 발명과 방법의 발명에 따라 실시행위와 효력범위를 다르게 규정하고 있으므로, 발명의 카테고리는 청구항의 말미에 사용된 용어 또는 표현에 의해 물건인지 방법인지 판단하는 것을 원칙으로 하되, 발명의 실체를 파악하여 카테고리의 구분이 어려울 경우 불명확한 것으로 판단한다. 「물건의 발명」의 경우 발명을 특정하기 위하여 물건의 구조, 기능 또는 결합을 표현할 수 있는 다양한 표현 방식을 사용할 수 있다. 마찬가지로 「방법의 발명」의 경우에도 발명을 특정하기 위하여 방법, 행위 또는 동작을 표현할 수 있는 다양한 표현 방식을 사용할 수 있다.

④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우

⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우.
다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다.[2006허5560]

(예1) ‘소망에 따라’, ‘필요에 따라’, ‘특히’, ‘예를 들어’, ‘및/또는’ 등의 자구(字句)와 함께 임의 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. 이때, 「및/또는」의 기재로 하나의 청구항에서 이질적인 복수의 발명을 청구하는 것은 아닌지 여부(청구항이 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재되었는지 여부)에 대해서도 판단한다.

(예2) ‘주로’, ‘주성분으로’, ‘주 공정으로’, ‘적합한’, ‘적량의’, ‘많은’,

‘높은’, ‘대부분의’, ‘거의’, ‘대략’, ‘약’ 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우

(예3) ‘... 을 제외하고’, ‘... 이 아닌’과 같은 부정적 표현이 사용되어 불명확해진 경우

(예4) 수치한정발명에서 ‘... 이상’, ‘... 이하’, ‘0~10’과 같이 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정이나 0을 포함하는 수치한정(0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외한다)을 한 경우. 또는, ‘120~200℃, 바람직하게는 150~180℃’와 같이 하나의 청구항 내에서 이중으로 수치한정을 한 경우 [2014후1563]

☞ 여기서 ‘임의성분’이란 출원인이 필요에 따라 선택적으로 첨가하거나 첨가하지 않아도 좋다고 인식하는 성분으로, 명세서에 그 취지가 명확히 기재된 성분을 말한다.

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[2005후803]

⑧ 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, 판매처 등 발명의 기술적 구성과 관계가 없는 사항을 기재하여 발명이 명확하고 간결하지 않은 경우

⑨ 발명의 구성을 기재하지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대응하고 있는 경우. 다만, 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대응하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에는 이들의 대응에 의한 기재를 인정한다.

(예) 합금에 관한 발명에서 합금성분 조성 상호 간에 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 내열 전열합금”과 같이 도면을 대용하여 기재할 수 있다.

(4) 앞의 유형 ⑥과 관련하여, 지시의 대상이 문언상으로 일치하지 않더라도 그것이 명백한 오기에 불과하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 정도이면 이는 제42조 제4항제2호에 따른 적법한 기재로 본다.[2002허6251, 2011허7263]

이와 같이 명백한 오기에 해당하여 제42조제4항제2호 위배로 보지 않는 유형으로는 다음과 같은 것들이 있다.

- i) 청구항에 “상기 000”라고 기재되어 있고 해당 청구항의 선행부분이나 인용되는 청구항에 ‘000’가 전혀 기재되어 있지 않으나, 발명의 설명 및 도면을 참작하여 “상기”를 제외하고 해석하면 발명이 명확하게 파악되는 경우

(예) 청구항은 “상기 레귤레이터(10)의 입력단을 통해 인가되는 전원의 전압변동에도 기준전압이 흔들리지 않게 하기 위하여 상기 레귤레이터(10)와 상기 부가저항(R6)(90)을 직렬로 구성하고”라고 되어 있고 청구항의 “상기 부가저항(R6)(90)”의 선행부분에 “부가저항(R6)(90)”이 전혀 나타나 있지 않으나, 발명의 설명의 “기준전압이 흔들리지 않게 하기 위하여 상기 레귤레이터(10)와 부가저항(R6)(90)을 직렬로 구성하고”라는 기재를 참작하여 “상기”를 제외하고 해석하면 청구항의 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는, “상기”는 명백한 오기로 볼 수 있으므로 제42조제4항제2호 위배에 해당되지 않음.

☞ 다만, 청구항에 “상기 000”라고 기재되어 있는데 해당 청구항의 선행부분이나 인용되는 청구항에 ‘000’가 전혀 기재되어 있지 않은 경우로서, ‘상기’를 잘못 적은 것인지 아니면 인용되는 청구항 번호를 잘못 적은 것인지가 불분명한 경우에는, 위의 유형에 해당되지 않고 제42조제4항제2호에 위배되는 불명확한 기재로

본다. 예를 들어, 청구항 8에 “제1항에 있어서, ... 상기 더블링되지 않은 서브필드 ...”라고 기재되어 있으나, ‘더블링되지 않은 서브필드’는 청구항 8의 선행부분이나 청구항 1에는 나타나 있지 않고 청구항 6에만 기재되어 있고, 청구항 8에 있어서 인용하고 있는 항번호(제1항)가 오기인지 아니면 ‘더블링되지 않은 서브필드’ 앞에 ‘상기’라고 적은 것이 오기인지가 불분명한 경우에는 이는 제42조제4항제2호 위배의 거절이유가 된다.

- ii) 지시하는 문언과 그 지시대상의 문언이 완전히 일치하지는 않아도 그 의미상 서로 대응되는 표현으로 볼 수 있어서 지시대상임을 명확히 알 수 있는 경우

(예) 청구항은 “통신 시스템 내의 두 개의 노드들 중 제2 노드가 상기 두 개의 노드들 중 제1 노드에게 셀 부하를 포함하는 트래픽 상태와 관련된 정보를 제공하는 단계를 포함하되, ... 상기 하나의 값은 상기 전송된 정보와 매핑 정보에 기초하고”라고 되어 있을 때, “상기 전송된 정보” 중 ‘정보’는 “셀 부하를 포함하는 트래픽 상태와 관련된 정보”로 유일하게 결정되고 ‘전송된’이라는 문언은 그 선행부분에 나타나지 않으나 발명의 설명 등을 참작하면 청구항의 “제2 노드가 제1 노드에게 셀 부하를 포함하는 트래픽 상태와 관련된 정보를 제공하는” 것은 정보를 전송한다는 의미로 해석될 수 있음이 명확하므로, “상기 전송된 정보”는 제42조제4항제2호 위배에 해당되지 않음.

- iii) 2 이상의 항을 인용하는 청구항으로서 그 인용되는 청구항들 중 일부가 삭제되어 있으나, 삭제된 항의 인용을 제외하고 해석하면 청구항의 발명이 명확하게 파악되는 경우

(예) 청구항 10이 “제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, ...”인데 제3항이 삭제되어 있더라도, 제3항을 제외하고 제1항, 제2항, 제4항 내지 제9항 중 어느 한 항을 인용하는 것으로 해석하면 청구항의 발명이 명확하게 파악될 수 있다면 청구항 10은 제42조제4항제2호 위배에 해당되지 않는 것으로 봄.

☞ 다만, 1 이상의 항을 인용하는 청구항으로서 그 인용되는 청구항 전부가 삭제되어 있는 경우에는, 어느 항을 인용하고자 하는지 알 수 없고 발명을 명확하게 파악하기 곤란하므로 제42조제4항제2호 위배에 해당하는 것으로 본다. 예를 들어, 청구항 3이 “제1항에 있어서, ...”인데 제1항이 삭제되어 있으면 청구항 3은 제42조제4항제2호 위배이며, 또 다른 예로, 청구항 5가 “제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, ...”인데 제1항 내지 제3항이 모두 삭제되어 있으면 청구항 5는 제42조제4항제2호 위배에 해당한다.

위와 같은 i), ii), iii) 3가지 유형의 기재는 명백한 오기로 보므로 이에 대해서 제42조제4항제2호 위배로 거절결정을 하여서는 안 된다. 심사단계에서 이러한 기재가 있는 경우 다른 거절이유가 없다면 특허결정하면서 직권보정을 하고, 다른 거절이유가 있다면 의견제출통지시에 ‘참고사항’으로 적어서 보정을 권고한다.

다만, 위 3가지 유형에 해당하는지 여부가 불분명한 경우에는, 일단 출원인에 통지해 주어서 의견제출 및 보정의 기회를 부여하기 위하여 직권보정이나 ‘참고사항’보다는 거절이유로 통지하는 것이 바람직하다. 그러나 이러한 거절이유통지에 대하여 제출된 의견서/보정서를 고려하여 다시 심사하였을 때에 그러한 기재가 위의 3가지 유형에 해당하는 것으로 판단되면 이를 이유로 거절결정을 해서는 안 되며 (다른 거절이유가 없다면) 직권보정으로 처리하도록 한다.

또한, 제51조에 따른 보정각하 판단(새로운 거절이유 발생 여부의 판단)시에, 보정에 의하여 위 3가지 유형 중 어느 하나에 해당하는 기재가 새로 생긴 경우에도 새로운 거절이유가 발생한 것으로 보지는 않으므로 이를 이유로 보정각하해서는 안 된다.

(5) 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 2 이상의 치환요소로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 마쿠쉬 청구항의 경우, 치환요소로 개별 치환된 후의 전체 발명이 상호 유사한 성질 또는 기능을 가진다면 이들 치환요소를

선택 형식으로 하여 하나의 청구항에 기재할 수 있다.

(예) “A+a, A+b, A+c”의 3개의 발명을 “A+(a, b, c 중 어느 하나)”와 같이 1개의 마쿠쉬 청구항에 기재한 경우, 발명 전체로 보아 A+a, A+b, A+c가 유사한 성질 또는 기능을 가진다면 적합한 마쿠쉬 청구항 기재로 인정한다.

예를 들어 선택 형식에 의한 기재가 화학물질에 관한 것일 경우, 다음 요건을 모두 만족하면 마쿠쉬 청구항으로 인정한다.

- ① 선택적으로 기재한 치환요소를 갖는 전체 화학물질이 공통되는 성질 또는 활성(活性)을 가질 것
- ② 선택적으로 기재한 치환요소를 갖는 전체 화학물질이 중요한 화학구조요소를 공유하고 있거나, 선택적으로 기재한 치환요소를 갖는 전체 화학물질이 그 발명이 속하는 기술분야에서 하나의 그룹으로 인식되는 화학물질 군에 속할 것

여기서 “선택적으로 기재한 치환요소를 갖는 전체 화학물질이 중요한 화학구조요소를 공유한다”는 것은 복수의 화학물질이 그 화학구조의 대부분을 점유하는 공통되는 화학구조를 가지고 있는 경우 또는, 복수의 화학물질이 그 화학구조의 적은 부분만을 공유하더라도 그 공유하고 있는 화학구조가 구조적으로 현저한 부분을 구성하고 있는 경우를 의미한다. 또한, ‘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. 또한, 기계, 전기 등의 다른 기술분야도 이와 마찬가지로 판단하도록 한다.

(6) 하나의 청구항에 상위개념과 하위개념이 선택적으로 기재되어 있는 경우, 상위개념 및 하위개념으로 기재되어 있는 사항이 공통된 성질 또는 기능을 가진다면, 이들을 선택 형식으로 하여 하나의 청구항에 기재할 수 있다.

(예1) X+Y 물건에 있어서, X는 A 또는 a인 물건.(이때 a는 A의 하위개념)

(예2) X 및 Y 공정을 포함하는 제조방법에 있어서, X는 120-200℃ 또는 150-180℃에서 수행되는 것인 방법.

(7) 청구항에 발명의 기능이나 효과를 기재한 기능적 표현이 포함된 경우 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다(대법원, 1998. 10. 18. 선고 97후1344 참조). 여기서 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 청구범위를 구체적인 구조의 기재만으로 표현하기 어려운 경우가 있다), ② 발명의 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우 등을 가리킨다(특허법원 2006. 11. 23. 선고 2005허7354 참조).

청구항이 기능적 표현을 포함하는 경우, 심사관은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 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).

(8) 물건발명 청구항에는 물건의 구조나 특성 등으로 기재할 수 있을 뿐 아니라, “... 방법으로 제조된 물건”, “... 장치로 제조된 물건” 등의 형식으로 제조방법을 이용하여 물건에 관한 청구항을 기재할 수 있다. 물건의 발명을 방법적으로 기재하였다고 하더라도 그러한 기재에 의하여 발명의 대상이 되는 물건의 구성이 전체로서 명료하다면 방법적 기재만을 이유로 기재불비는 아니다.[2008허11484]

다만, 심사관은 명세서 및 도면, 출원시의 기술상식을 고려하더라도 제법한 정 물건발명에 기재된 제조방법(출발물질 또는 제조공정 등)이 불명확하다고 인정되는 경우 특허법 제42조제4항제2호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다.

또한, 명세서, 도면 및 출원시의 기술상식을 고려하더라도 물건의 구조나 특성 등을 파악할 수 없을 정도로 불명확한 경우에는 제42조제4항제2호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 다만, 출원인이 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있다거나 그 제조방법이 물건의 구조나 성질에 어떠한 영향도 미치지 않음을 입증한 경우에는, 그 거절이유는 해소된 것으로 보고 거절결정하지 않는다.

(9) 파라미터발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 해당 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다. 파라미터발명은 그 기재만으로는 파라미터가 나타내는 특성 값을 갖는 기술적 구성을 명확하게 파악할 수 없는 경우가 많으므로, 발명의 설명 또는 도면 및 기술상식을 참작하여 ①파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미를 명확히 이해할 수 있고, ②파라미터의 측정방법, 측정조건, 측정장치 등을 파악하여 파라미터 값을 명확히 확인할 수 있으며, ③해당 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유가 명확히 드러나고, ④또한 출원시 기술수준과의 관계를 이해할 수 있는 경우 이외에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 것으로 취급한다.

파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유가 명확히 드러나기 위해서는 파라미터를 만족하는 경우와 그렇지 않은 경우가 비교예로서 제시되어 파라미터와 효과와의 인과관계 및 기술적 과제와 해결수단으로서의 파라미터와의 연관관계가 명확하게 이해될 수 있어야 한다. 또한, 출원시 기술수준과의 관계가 이해될 수 있기 위해서는 발명의 설명에 유사한 구조 또는 효과를 갖는 공지물과의 비교 실험예가 나타나 있거나 논리적 설명이 제시되는 등, 공지물이 출원발명에 포함되지 않는다는 사실이 명확하게 이해될 수 있어야 한다.

파라미터의 기술적 의미, 측정방법, 해당 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유 및 기술수준과의 관계가 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지 않는다고 하더라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

(10) 조성비가 %로 기재된 조성물 발명의 경우, 아래의 ① 내지 ④의 경우

와 같이 조성비의 기술적인 결합이나 모순이 있는 경우 발명의 구성이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없다.

- ① 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우
- ② 모든 성분의 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
- ③ 하나의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
- ④ 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우

그러나, 청구범위가 “~를 포함하는”과 같이 특정 성분들로만 구성되어 있지 않고 다른 성분도 포함될 수 있는 개방형 청구항에서는 상기 ①의 경우 명시된 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재이고, ④의 경우 명시된 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다.

(예1) 【청구항 1】 40~60질량%의 A성분과, 30~50질량%의 B성분과, 20~30질량%의 C 성분으로 이루어지는 조성물

☞ 세 성분중 하나인 A의 최대치와 나머지 성분들 B, C의 최소치의 합이 100%를 넘으므로 발명이 불명확하다.

(예2) 【청구항 1】

- a) 크레졸 노블락형 에폭시수지 5-20중량%
- b) 페놀 노블락형 경화제 5-20중량%
- c) 실리카 및 알루미늄에서 선택된 무기 충전제 50-80중량% 및
- d) 아민계 경화촉진제 0.5-1중량%

로 이루어지는 반도체 소자 밀봉용 에폭시 수지 조성물

☞ 성분 c)를 그 최소값인 50중량%로 선택할 경우 나머지 성분인 a), b), d)를 모두 최대값으로 해도 총합이 91중량%가 되어 100중량%에 미달하므로 발명이 불명확하다. 이 경우 “~를 포함하는”과 같이 개방형 청구항으로 기재한다면 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의

합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다.

(11) 조성물의 조성비를 중량부로 표시할 수 있으며, 이 경우에는 조성비를 백분율(%)로 표시하는 경우에 대비하여 상기 (10)에서 규정한 요건을 만족시킬 필요가 없다.

(예) 【청구항 1】 A 성분 10-30 중량부, B 성분 20-30 중량부, C 성분 10-20 중량부, D 성분 20-30 중량부를 포함하는 수지 조성물

☞ 중량부는 일반적으로 하나의 기준 물질을 정하고 이에 따른 다른 성분의 함량을 표현하는 기재방식이나, 기준 물질이 특정되어 있지 않아도 한 성분을 기준으로 하여 다른 성분의 함량을 상대적인 비로 환산할 수 있으므로 조성물의 조성비가 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 있다.

합금을 구성하고 있는 각 성분의 조성범위의 총합은 100%가 되도록 기재하여야만 한다. 청구항을 폐쇄형(‘이루어지는’의 형식) 또는 개방형(‘포함하는’의 형식)의 어느 형식으로 기재하더라도 조성범위의 총합이 100%를 초과하거나 미달해서는 안 된다.

합금은 첨가 성분의 종류 또는 양에 의해 조직상태, 용도 또는 성질이 달라질 수 있기 때문에, 주성분의 한정만으로 청구범위가 특정될 수 없고, 나머지 첨가 성분이 모두 한정되어야 한다.

(예) 【청구항 1】 ① 40~80%의 Cu, ② 10~45%의 Zn, ③ 1~5%의 Sn, ④ 0.6~3%의 Be, ⑤ 0.8~4%의 Si를 포함하는 것을 특징으로 하는 용접용 동합금

☞ 성분 ①을 그 최소값인 40%로 선택할 경우 나머지 성분인 ② 내지 ⑤를 모두 최대값으로 해도 총합이 57%가 되어 100%에 미달하고, 합금의 경우 “~를 포함하는”과 같은 개방형 청구항으로 기재하더라도 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 것을 허용하지 않으므로 발명이 불명확하다.

또한, 청구범위의 기재에 있어서 합금을 구성하는 성분만을 단순히 나열

해서는 안 되고 그 성분의 조성범위를 명확히 하여야 한다(기술분야별 심사 실무가이드 기타 제6장 합금 관련 발명 2.2 청구범위의 기재요건 참조).

5. 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 기재할 것

특허법 제42조제6항은 청구범위에 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 동작 방법 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.[특법42(6)]

(참고) 위 규정은 거절이유나 무효의 이유가 되지 않으므로 위 규정을 이유로 하여 거절이유를 통지하거나 거절결정해서는 안 된다.

6. 청구범위 기재방법

명세서에 기재되는 청구범위는 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리로서의 역할을 다할 수 있도록 그 기재방법이 법정화되어 있다. 특히, 우리 특허법은 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항을 1 또는 2이상 기재할 수 있도록 하여 ‘다항제’를 채택하고 있는바, 특허법시행령 제5조에서 다항제에 따른 청구범위 기재방법을 명확히 규정하고 있다.[특령5]

6.1 독립항과 종속항의 구별 기준

청구범위에 기재된 청구항(이하“청구항”이라 한다)은 독립청구항(이하 ‘독립항’이라 한다)과 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 ‘종속항’이라 한다)으로 구분할 수 있다.[특령5(1)]

여기서 ‘독립항을 한정하거나 부가하여 구체화’한다는 의미는 기술구성을 부가하거나 상위개념을 하위개념으로 한정함으로써 발명을 구체화하는 것을

말하며, 종속청구항이란 발명의 내용이 다른 항에 종속되어 다른 항의 내용 변경에 따라 해당 청구항의 발명의 내용이 변경되는 청구항을 말한다.

발명의 내용 측면에서는 독립항을 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.[2004후3546, 2006허9654]

(참고) 특허법시행령 제5조제1항이 “독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 종속항으로 기재할 수 있다”라고 규정하고 있으나, 이는 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 모두 인용하는 형식으로 기재하여야 한다는 규정이 아니므로 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항도 독립항 형식으로 기재할 수 있다.

6.2 특허법시행령 제5조제1항

(1) 독립항은 다른 청구항을 인용하지 않는 형식 즉, 독립 형식으로 기재한다. 다만, 독립항이라도 동일한 사항의 중복 기재를 피하기 위하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 범위 내에서 다른 청구항을 인용하는 형식으로 기재할 수 있다.

(예1) 청구항 ○의 방법으로 제조된 물건

(예2) 하여 청구항 ○의 물건을 제조하는 방법

(예3) 청구항 ○의 방법으로 제조된 물건을 이용하여 하는 방법

(예4) 청구항 ○의 장치로 제조된 물건

(2) 종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 형식으로 기재한다. 종속항은 인용되는 청구항의 특징을 모두 포함한다.

(예1) 청구항 ○의 에 있어서, ... 물건

(예2) 청구항 ○ 또는 청구항 ○의 방법에 있어서, ...를 특징으로 하는 방법

다음과 같은 청구항은 종속항으로 보지 않고 독립항으로 취급한다.

- ① 인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 형식으로 기재하는 경우
- ② 인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 형식으로 기재하는 경우

(예) 【청구항 1】 기어 전동기구를 구비한 구조의 동력전달장치

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 기어 전동기구 대신 벨트전동기구를 구비한 동력전달 장치

(3) 특허법시행령 제5조제1항은 “법 제42조제8항에 따른 ... (중략) ...종속 청구항을 기재할 수 있다”라고 하여 임의사항으로 규정하고 있어, 이 항을 이유로는 거절이유를 통지하지 않는 것으로 한다.[91후578]

6.3 특허법시행령 제5조제2항

(1) 청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다. 이 규정은 특허법 제45조의 1특허출원의 범위 규정과는 별개로 취급되어야 한다.[98허 8571, 88후967]

다음과 같이 청구항이 적절한 수로 기재되어 있지 않은 경우에는 거절이유를 통지할 수 있다.

①하나의 청구항에 카테고리나 다른 2 이상의 발명이 기재된 경우, ②하나의 청구항에 청구하는 대상이 2 이상인 경우, ③동일한 청구항을 중복하여 기재(문언적으로 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우는 제외한다)하는 경우, ④하나의 청구항 내에서 다수의 청구항을 다중으로 인용하는 경우 등이다.

(예1) 하나의 청구항에 2 이상의 대상이 기재되어 있는 경우: ... 고분자 화합물 및 그 고분자 화합물을 이용한 컨택트 렌즈

(예2) 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 2 이상의 항을 인용하는 종속항이 2 이상의 항을

인용한 다른 청구항을 인용한 경우와 같은 혼란을 야기하므로 배제하는 것으로 한다.

6.4 특허법시행령 제5조제4항

다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 하며, 인용되는 항의 번호를 적는 예는 아래와 같다.

(예1) 청구항 ○에 있어서, ... 하는 방법

(예2) 청구항 ○ 내지 청구항 ○ 중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치

(참고) 종속항 뿐만 아니라 다른 항을 인용하는 청구항이면 모두 적용대상이 되는 것으로 개정된 특허법 시행령(대통령령 24645호, 2013. 6. 28. 공포) 제5조제4항은 2013. 7. 1. 이후 심사하는 모든 출원에 대해서 적용한다.

6.5 특허법시행령 제5조제5항

2이상의 항을 인용하는 항은 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하여야 한다.

① 인용하는 청구항을 택일적으로 기재한 예

(예1) 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, ... 장치

(예2) 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치

(예3) 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치

(예4) 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치

(예5) 청구항 1 내지 청구항 7 및 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서 ... 장치

(예6) 청구항 1 내지 청구항 7 또는 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서 ... 장치

(예7) 청구항 1, 청구항 2 및 청구항 4 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서 ... 장치

위의 예에서 ‘~ 중 어느 한 항에 있어서’가 ‘및’의 전후에 열거된 청구항 전체를 한정하는 것으로 보아 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하는 것으로 인정한다. ‘및’ 대신 ‘또는’으로 연결된 경우에는 ‘또는’의 전후에 열거된 청구항을 각각 한정하는 것으로 보아 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하는 것으로 인정한다.

② 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않은 예

(예1) 청구항 1, 청구항 2에 있어서, ... 장치

(예2) 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치

(예3) 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치

(예4) 청구항 1, 2에 있어서, ... 장치

한편, 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위하여 2이상의 항을 인용하는 경우에는 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하지 않았다 하더라도 특허법시행령 제5조제5항의 위배로 보지 아니한다.

(예) 청구항 3은 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하지 않았지만 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위한 것으로 인정하여 특허법시행령 제5조제5항의 위배로 보지 않는다.

【청구항 1】 ...를 특징으로 하는 영상신호 압축기를 구비한 송신기

【청구항 2】 ...를 특징으로 하는 영상신호 신장기를 구비한 수신기

【청구항 3】 청구항 1의 송신기와 청구항 2의 수신기를 포함하는 영상신호 전송장치

6.6 특허법시행령 제5조제6항

2 이상의 항을 인용하는 청구항은 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없다. 이 규정의 취지는 하나의 청구항을 해석함에 있어서 다수

의 다른 청구항을 참조하여야 하는 어려움을 방지하기 위한 것이다.

- ① 2 이상의 항을 인용하는 청구항이 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 경우

(예) 청구항 4는 2 이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배된다.

【청구항 1】 장치

【청구항 2】 청구항 1 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 2 이상의 항을 인용한 경우

(예) 청구항 5는 2 이상의 항을 인용하는 종속항으로서, 2 이상의 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 2 이상의 청구항을 인용하고 있어 실질적으로 2 이상의 항을 인용하는 경우와 같으므로 제5항에 대하여 특허법 제42조제8항 위반으로 거절이유를 통지한다.

한편, 특허법시행령 제5조제6항은 ‘2 이상의 항을 인용하는 청구항’을 대상으로 하고 있어, 하나의 청구항만을 인용하는 청구항에 대해서는 적용할 수 없다는 점에 주의하여야 한다. 위의 ②의 예에서 청구항 6은 특허법시행령 제5조제6항을 위배하는 청구항 5를 인용하고 있어 실질적으로 다수의 다른 청구항을 참조하여 해석하여야 하는 어려움은 있으나 2 이상의 항을 인용하는 청구항이 아니므로 특허법시행령 제5조제6항의 위배로 되지는 않는다.[2001허1433]

또한, 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위하여 2이상의 항을 인용하는 청구항은, 2이상의 항을 인용하는 다른 청구항이 그 청구항을 인용하더라도, 특허법시행령 제5조제6항의 ‘다시 2이상의 항을 인용하는 방식을 사용’하는 것으로 보지 않는다.

(예) 청구항 4는 2이상의 항을 인용하는 청구항으로서 2이상의 항을 인용하는 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있지만, 청구항 3은 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위한 것으로 인정되므로, 청구항 4는 특허법시행령 제5조제6항의 위배로 취급하지 않는다.

【청구항 1】 ... 를 특징으로 하는 결합 디바이스

【청구항 2】 ...를 특징으로 하는 방법

【청구항 3】 청구항 2에 있어서, ... 상기 디바이스는 청구항 1의 결합 디바이스인 것을 특징으로 하는 방법

【청구항 4】 청구항 2 또는 청구항 3의 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

6.7 특허법시행령 제5조제7항

인용되는 청구항을 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여 하며, 이는 보다 용이하게 청구항에 기재된 발명을 파악하기 위한 것이다.

청구범위에 기재된 청구항이 자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용하는 경우에는, 인용되는 청구항을 먼저 기재하지 않은 것으로 특허법 제42

조제8항 및 특허법 시행령 제5조제7항 위반의 거절이유를 통지하거나, 청구항의 기재가 명확하지 않은 것으로 특허법 제42조제4항제2호 위반의 거절이유를 통지한다.[2007허9477]

6.8 특허법시행령 제5조제8항

각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

다만, 동일한 청구항 내에서도 발명의 구성을 명확히 하기 위해 행을 바꾸어 기재할 수 있다.

(예) 【청구항 1】 다음의 각 공정으로 이루어지는 금속재료 가공방법

(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. 청구범위 제출유예 제도

(1) 출원인은 출원 당시 청구범위가 기재되지 않은 명세서를 출원서에 첨부할 수 있다. 이는 청구범위의 작성 없이 신속한 출원을 가능하게 하고 특허이용전략을 충분히 검토하여 효과적으로 청구범위를 작성할 시간적 여유를 제공함으로써 출원인의 권리보호를 도모하고자 마련된 제도이다. 다만, 심사 및 제3자의 기술이용 측면에서 청구범위를 기재할 필요가 있는바, 일정한 시점(심사청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날까지 또는 우선일 등으로부터 1년 2개월(출원일이 2014. 12. 31. 이전인 경우 1년 6개월, 이하 ‘청구범위 제출기한’이라 한다)까지는 보정을 통해 청구범위를 기재하도록 하고 있다.[특법42의2(2)]

(2) 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 출원서에 첨부한 출원인이 다음의 제한된 기한 내에 청구범위를 기재하는 보정을 하지 않으면 해당 출원은 그

기한이 되는 다음날에 취하된 것으로 본다.

① 청구범위 제출기한이 되는 날까지

② ①의 기한 이내에 제3자 심사청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날까지[출원일(우선권주장이 있는 경우 최선일)부터 11개월(출원일이 2014. 12. 31. 이전인 경우 1년 3개월)이 되는 날 후에 통지받은 경우에는 출원일(우선권주장이 있는 경우 최우선일)부터 1년 2개월(출원일이 2014. 12. 31. 이전인 경우 1년 6개월)이 되는 날까지]

(3) 출원인은 청구범위가 기재된 명세서가 제출된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다. 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원에 대하여 출원인이 심사청구를 하는 경우 그 심사청구서는 소명 기회를 부여한 후 반려한다.[특칙11(1)(15)]

(4) 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원은 청구범위 제출기한이 되는 날의 다음 날에 취하 간주될 것이므로 출원공개 대상에서 제외된다.[특법42의2(3)]

한편, 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원이 취하 간주되기 전에 조기공개신청서가 제출되는 경우, 소명 기회를 부여하고 반려한다.[특칙11(1)(16)]

(5) 정당한 권리자의 출원, 분할출원 및 변경출원에 대해서도 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 첨부할 수 있다. 한편, 청구범위 제출기한이 되는 날까지 청구범위를 기재하는 보정을 하지 않으면 그 다음날로 취하 간주된다. 다만, 원출원이 2015년 1월 1일 이후 출원한 분할출원, 변경출원의 경우에는 청구범위 제출기한이 되는 날이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 청구범위를 기재할 수 있다.

분리출원에 대해서는 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 첨부할 수 없다. 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 분리출원의 출원서가 제출되는 경우, 소명 기회를 부여하고 반려한다.[특법52의2(3), 특칙11(1)(5)3)]

한편, 청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허

출원한 정당한 권리자의 출원으로서 그 출원 당시에 이미 특허법 제42조의 2제2항에 따른 명세서의 보정기간이 경과된 경우에는 소명 기회를 부여하고 반려한다.

(6) 청구범위 제출유예 제도에서 청구범위가 기재되었는지 여부는 특허법시행규칙 별지 제15호서식의 명세서 중 ‘청구범위’ 식별항목이 삭제되었는지 여부로 판단한다. 즉, ‘청구범위’ 식별항목이 기재된 경우에는 그 이하에 어떤 기재(예를 들어, 공란, 점, 쉼표 등)를 포함하더라도 청구범위 제출유예 제도를 이용하지 않는 것으로 취급한다. 다만 ‘청구범위’ 식별항목 이하에 ‘유예제도’, ‘추후제출’, ‘다음에 제출하겠습니다’, ‘없음’ 또는 ‘none’이 기재되어 있거나 공란인 경우에는, 출원인이 청구범위 제출유예 제도를 이용하려는 의사를 개진한 것으로 인정하여, 청구범위가 기재되어 있지 아니한 것으로 취급한다.

제5장 1특허출원의 범위

1. 관련 규정

특허법 제45조(1특허출원의 범위) ① 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.

② 제1항 단서에 따라 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있는 요건은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령 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 상호관련성이 있을 것
2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것.
이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.

2. 제도의 취지

특허출원의 범위에 관한 특허법 제45조의 규정은 상호 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명에 대하여 하나의 출원서로 출원할 수 있도록 함으로써 출원인, 제3자 및 지식재산처의 편의를 도모하고자 하는 제도이다.[98허5145]

출원인의 입장에서는 가능한 한 다수의 발명을 하나의 출원서에 포함시켜서 출원하는 것이 출원료나 특허 관리 측면에 있어서 유리하나, 제3자의 입장에서는 출원 절차의 형평성, 권리에 대한 감시와 선행기술 자료로서의 이용 등의 측면에서 가능한 한 1출원의 범위를 좁히는 것이 유리하다. 한편, 지식재산처의 입장에서는 출원의 특허분류부여, 검색 등 심사 부담 측면에서 1출원의 범위는 좁은 것이 바람직하다. 따라서 이 규정은 서로 다른 복수의 발명을 하나의 출원서에 다수 포함시키고자 하는 출원인과 이것을 허용할

경우 불이익을 받게 되는 제3자 및 지식재산처와의 사이에 균형을 도모하고자 도입된 규정이라고 할 수 있다.

3. 일반적 고려사항

(1) 특허법 제45조제1항에서 규정하고 있는 「하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명(이하 ‘단일성’이라 한다)」에 해당되는가의 여부는 같은 법 시행령 제6조에 따라 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 상응하는 「특별한 기술적인 특징」을 포함하고 있어, 각 청구항에 기재된 발명들이 기술적으로 상호 관련성이 있는가에 달려있다. 「특별한 기술적인 특징」은 ‘각 발명에서 전체로 보아 선행기술과 구별되는 개선된 부분’을 말한다.[98허5145]

여기서, 각 발명의 「특별한 기술적인 특징」은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 된다. 예를 들어, 어떤 청구항에서 탄성을 주기 위한 「특별한 기술적인 특징」이 스프링이었다면 다른 청구항에서는 탄성을 주는 「특별한 기술적인 특징」이 고무블록일 수 있다.

(2) 「특별한 기술적인 특징」은 발명의 단일성을 판단하기 위하여 특별히 제시된 개념으로, 해당 출원 전 공지 등이 된 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되는 기술적 특징을 말하며, 발명을 전체로서 고려한 후에 결정되어야 한다.

「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.

예를 들어, 발명 A+X와 A+Y에 대한 청구항의 경우에 A가 청구항 모두에 공통적이므로 선행기술을 검색하기 전이라면 선형적으로 발명의 단일성이 존재하는 것으로 판단할 수 있으나, A와 관계된 선행기술이 검색된 경우에는 각 청구항은 선행기술에 비해 구별되는 동일하거나 상응하는 특별한 기술적 특징을 갖지 않으므로 후형적으로 발명의 단일성은 결여하게 된다.

(3) 1군의 발명에는 하나의 출원 내에 카테고리가 동일한 여러 개의 독립항을 포함하는 경우도 있고, 하나의 출원 내에 카테고리가 상이한 여러 개의 독립항을 포함하고 있는 경우도 있을 수 있다.

또한, 하나의 청구항 내에도 1군의 발명의 범위를 넘는 발명들이 포함되어 단일성이 만족되지 않는 경우가 있을 수 있다.

(4) 1군의 발명들이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는가의 여부에 대한 판단은 1군의 발명들이 각각 별개의 청구항으로 청구되었는지 또는 하나의 청구항 내에 택일적 형식으로 청구되었는지 여부와는 관계가 없다.

(참고) 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 지식재산처의 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 지식재산처와의 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 참조).

4. 단일성 판단방법

단일성 판단은 기본적으로 (1)~(6)과 같은 순서로 한다.

(1) 제1발명을 정하고 그 발명과 관련된 선행기술과 비교하여 선행기술에 비해 개선되는데 실질적인 작용을 하는 제1발명의 「특별한 기술적인 특징」을 확정한다. 발명의 기술내용에 따라 하나의 발명에도 복수 개의 「특별한 기술적인 특징」이 포함될 수 있음에 유의한다.

여기서 제1발명은 주된 발명을 의미하며 청구항의 순서와는 관련이 없다.

(2) 제2발명을 정하고 그 발명과 관련된 선행기술과 비교하여 선행기술에 비해 개선되는데 실질적인 작용을 하는 제2발명의 「특별한 기술적인 특징」을 확정한다. 발명의 기술내용에 따라 하나의 발명에도 복수 개의 「특별한 기술적인 특징」이 포함될 수 있음에 유의한다.

(3) 제1발명의 「특별한 기술적인 특징」과 제2발명의 「특별한 기술적인 특징」이 상호 동일하거나 상응하는지 여부를 판단하여 양 발명 간에 기술적인 상호 관련성이 있는지 확인한다. 만약 2개의 발명 간에 동일하거나 상응하는 「특별한 기술적인 특징」을 포함하는 기술적 상호 관련성이 존재한다면 이들은 하나의 총괄적 발명 개념에 속한다는 결론을 얻을 수 있다.

(4) (2)~(3)의 과정을 통해 청구범위에 기재된 발명들을 대상으로 특허법 시행령 제6조에서 정하는 기술적 상호 관련성이 있어 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는지 판단한다.

(5) 제1발명을 바탕으로 「심사대상 발명」을 선정한다. 「심사대상 발명」으로는 제1발명 및 제1발명과 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 기술군(제1기술군)에 속해 있는 발명을 우선적으로 고려하나, 선행기술에 비해 개선된 「특별한 기술적인 특징」을 갖지 않아 어느 기술군에도 속하지 않게 된 발명이지만 단일성 판단 과정에서 심사가 실질적으로 종료된 발명은 포함한다.

또한, 심사대상 발명에는 제1기술군에 속해 있는 발명들과 카테고리만 다른 발명 등 표현상의 차이만 있어 추가적인 노력 없이 심사가 가능한 발명은 포함할 수 있다.

(6) 심사대상 발명에 대하여 단일성을 제외한 특허요건에 관한 심사를 진행한다.

단일성 요건에 위반된다는 거절이유를 통지할 때에는 청구항 전체에 대해서 단일성 요건에 위반된다고 거절이유를 통지한다. 단일성 거절이유를 통지할 때는 그 발명들이 제1기술군을 특징짓는 「특별한 기술적인 특징」과 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 공유하지 않음을 명확히 하여 통지한다.

다만, 상기 (1)단계로부터 제1발명의 「특별한 기술적인 특징」을 확정한 후에 (2)~(3) 단계에서 추가적인 선행기술조사 없이 제2발명을 특정한 후 제1발명의 「특별한 기술적인 특징」과 동일하거나 상응하는 「특별한 기술적인 특징」이 제2발명에 포함되어 있는지 여부로도 단일성을 판단할 수도 있다. 또한, 심사 실무의 편의상 각 발명들 간의 공통되는 특징을 먼저 찾고, 이 공통되는 특징이 선행기술에 비하여 개선된 것인지를 판단한 후 공통되는 특징이 선행기술에 비하여 개선되지 않았다면 단일성이 없는 것으로 판단할 수도 있다.

한편, 심사함에 있어서 단일성 결여는 거절이유에 해당할 뿐 무효 사유가 되지 않는다는 점을 유의하여야 한다. 즉, 단일성이 결여된 것이 명백한 경우라면 거절이유를 통지하여 보정할 수 있도록 유도하여야 하나, 문언적인 접근을 하여 무리하게 단일성 거절이유를 통지하여 보정이나 분할출원을 강요할 필요는 없다. 특히, 단일성이 결여되었더라도 더 이상의 검색이 필요하지 않아 부가적인 심사노력 없이도 심사를 종결할 수 있게 된 경우(예: 검색된 선행기술로부터 청구범위 전체의 신규성·진보성을 부정할 수 있을 경우)에는 단일성 거절이유를 통지하지 않을 수 있다.

5. 단일성 판단 사례

(1) 독립항이 「특별한 기술적 특징」을 가지고 있는 경우에는 이를 인용하는 종속항은 그 독립항의 기술적 특징을 모두 포함하므로 동일한 「특별한 기술적 특징」을 갖게 되어 청구항 간에는 단일성이 만족된다. 아래 예에서 A+B가 「특별한 기술적 특징」이라면, 모든 청구항에 동일한 특별한 기술적

특징인 A+B가 존재하므로 청구항 1과 청구항 1의 종속항인 청구항 2, 3 사이에는 단일성이 만족된다.

(예) 【청구항 1】 : 특징 A+B를 갖는 표시장치

【청구항 2】 : 제1항에 있어서, 특징 C를 부가한 표시장치

【청구항 3】 : 제1항에 있어서, 특징 D를 부가한 표시장치

이는 상위개념의 발명을 기재한 청구항을 인용하는 하위개념 발명의 종속항간에도 동일하게 적용된다. 아래 예에서 청구항 1과 청구항 2 및 3은 소위 상위개념과 하위개념의 관계에 있다. 청구항 1, 2, 3 사이에 동일한 특별한 기술적인 특징을 ‘폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의해 처리하는 기술’이라고 볼 때, 청구항 1, 2, 3 사이에는 단일성이 만족된다.

(예) 【청구항 1】 : 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의해 처리하는 방법

【청구항 2】 : 제1항에 있어서, 산은 황산인 방법

【청구항 3】 : 제1항에 있어서, 산은 질산인 방법

(2) 기타 단일성 판단과 관련하여 다음 예들을 참조한다.

청구항이 다른 청구항의 특별한 기술적 특징을 포함하는 경우

【청구항 1】 램프용 필라멘트 A

【청구항 2】 필라멘트 A가 있는 램프 B

【청구항 3】 필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전테 C로 구성되는 서치라이트(searchlight)

청구항 1의 ‘필라멘트 A’가 「특별한 기술적 특징」 이라면, 모든 청구항들 사이에 공통되므로, 청구항 1, 2 및 3 사이에는 단일성이 존재한다.

서로 상응하는 특별한 기술적 특징을 갖는 경우

【청구항 1】 : 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기

【청구항 2】 : 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기

【청구항 3】 : 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신

호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호의 전송장치

청구항 1의 시간축 신장기가 「특별한 기술적 특징」이고 청구항 2의 시간축 압축기가 「특별한 기술적 특징」이며, 이들은 서로 상응하는 기술적 특징(소위 서브컴비네이션과 서브컴비네이션)이라면, 청구항 1과 청구항 2 사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3은 청구항 1 및 청구항 2의 「특별한 기술적 특징」들을 모두 포함하므로 청구항 1 및 청구항 2와 단일성이 있다(소위 컴비네이션과 서브 컴비네이션).

동일하거나 상응하지 않는 특별한 기술적 특징을 갖는 경우

【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

직류모터에 사용된다는 사실이 「특별한 기술적 특징」이 아닌 경우로서, ‘제어회로 A’가 하나의 「특별한 기술적 특징」이고, ‘제어회로 B’도 ‘제어회로 A’와는 관련이 없지만 또 다른 「특별한 기술적 특징」인 경우, 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.

단일하지 않은 청구항들의 기술적 특징을 포함하는 경우

【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 A’가 하나의 「특별한 기술적 특징」이고, ‘특징 B’는 또 다른 하나의 「특별한 기술적 특징」인 경우, 청구항 1과 청구항 3사이 또는 청구항 2와 청구항 3 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 없다.

6. 특별한 관계가 있는 경우의 단일성 판단

6.1 물건과 그 물건을 생산하는 방법

(1) 특정한 청구항에 기재된 물건의 발명과 그 물건을 생산하는 방법의 발명 사이의 단일성은 그 생산 방법이 그 물건의 생산에 「적합한가」의 여부로 판단한다.

여기서 「적합한가」라는 것은 그 생산방법을 실시하면 본질적으로 그 물건이 생산된다는 것을 의미한다. 그러나 「적합한가」라는 의미가 그 물건이 다른 방법에 의해서는 생산될 수 없다거나, 그 생산 방법이 다른 물건의 생산에는 사용될 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니다.

(예1) 【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.

(예2) 【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.

(예3) 【청구항 1】 특정 구조의 심부를 보유한 골프공

【청구항 2】 특정 공정으로 이루어지는 청구항 1의 골프공 제조방법

청구항 2의 제조방법에 의한 생산물은 ‘청구항 1의 골프공’이라고 명기되어 있으므로 청구항 2의 제조방법은 청구항 1의 골프공 생산에 적합하다.

(2) 생산 방법은 그 자체로 그 물건을 생산할 수 있는 방법이어야만 한다. 따라서 그 물건의 생산에 간접적 또는 보조적으로 사용되는 방법(예 : 분석 방법 등)은 다른 사정이 없는 한 하나의 출원으로 할 수 없다.

6.2 물건과 그 물건을 사용하는 방법

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.

(예1) 【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.

(예2) 【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.

6.3 물건과 그 물건을 취급하는 방법

‘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.

(예1) 【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.

(예2) 【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.

6.4 물건과 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치, 기타의 물건

(1) 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치, 기타의 물건(이하 ‘장치류’라 한다)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, 그 물건을 생산하는 장치류와 동일한 장치류가 다른 물건의 생산에는 사용될 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니다.

(예) 【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.

(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 하나의 출원으로 할 수 없다.

(3) 「기타의 물건」에는 장치류 이외에 화학물질이나 미생물 등이 포함된다.

(예) 【청구항 1】 항생물질 A

【청구항 2】 항생물질 A를 생산하는 신균주 B

신균주 B는 항생물질을 생산하는 ‘기타의 물’에 해당되므로 단일성을 만족한다

6.5 물건과 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건

물건의 특정 성질만을 이용하는 물건의 발명은 그 발명의 목적이 그 물건이 가지고 있는 특정한 속성을 이용하여야만 달성되고, 더욱이 이러한 특정 속성을 이용하는 것이 발명의 구성에 명확히 표현되어 있는 물건의 발명을 말한다. 따라서 통상 이런 물건의 발명은 화학물질 등에 한정된다.

(예) 【청구항 1】 물질 A

【청구항 2】 물질 A로 된 제조제

청구항 2의 제조제는 청구항 1의 물질 A가 갖고 있는 제조능력을 이용한 물건에 해당된다.

6.6 물건과 그 물건을 취급하는 물건

그 물건에 외적인 작용을 가하여 그 물건의 기능을 유지 또는 발휘하도록 하는 것으로, 그 물건을 본질적으로 변화시키지 않는 경우를 말한다.

(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.

6.7 방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계, 기구, 기타의 물건

「방법의 실시에 직접 사용하는 기계, 기구, 기타의 물건」이 특정 방법의

실시에 직접 사용되는데 적합한 경우에는 발명의 단일성이 만족된다. 여기서 「적합한가」의 여부는 「방법의 실시」에 직접 사용하는 기계, 기구, 기타의 물건」의 특별한 기술적 특징이 「방법」이 갖는 특별한 기술적 특징의 발현에 직접적으로 사용되는지 여부로 판단한다.

(예1) 【청구항 1】 미생물 X의 배양에 의한 항생물질 A의 제조방법

【청구항 2】 미생물 X

청구항 2의 미생물 X는 항생물질 A의 제조에 직접 사용하는 ‘기계, 기구 등’에는 해당되지 않으나, 항생물질 A 제조시의 역할은 소위 제조장치에 해당하는 것으로 ‘기타의 물건’에 해당된다.

(예2) 【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 청구항 1항의 방법의 실시에서 직접 사용되는 물건에 해당된다.

7. 특수한 경우의 취급

7.1 마쿠쉬(Markush) 방식 청구항

(1) 하나의 청구항에 택일적 요소가 마쿠쉬 방식으로 기재된 경우에 있어서 택일적 사항들이 「유사한 성질 또는 기능」을 갖는 경우에는 단일성의 요건은 만족된다.

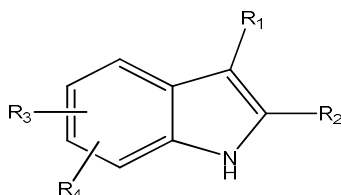
마쿠쉬 그룹(Markush Grouping)이 화합물의 택일적 사항에 관한 것일 때에는 제4장 4. (5)의 요건을 만족하는 경우에는 유사한 성질 또는 기능을 갖는 것으로 간주한다.

(2) 발명의 단일성 판단에 있어서, 두 개 이상의 택일적 사항을 복수의 독립항으로 기재하든 하나의 청구항 내에 마쿠쉬 방식으로 기재하든 판단 기준이 달라지는 것은 아니다.

(3) 마쿠쉬 그룹의 택일적 요소들 중 적어도 하나가 선행기술과 관련하여

신규하지 아니한 것으로 판단되면 심사관은 발명의 단일성에 관한 문제를 재검토하여야 한다.

(예1) 【청구항 1】 하기 구조식의 화합물



여기에서 R1은 페닐, 피리딜, 티아졸릴, 트리아지닐, 알킬티오, 알콕시 및 메틸로 이루어진 군 중에서 선택되고, R2 내지 R4는 메틸, 벤질 또는 페닐이다. 이 화합물들은 혈액의 산소 흡수 능력을 증대시키기 위한 약제로서 유용하다.

(설명) 이 경우 인돌기는 모든 치환기에 의하여 공통되는 「중요한 구조적 요소」이다. 모든 청구된 화합물들이 동일한 용도를 가진다고 주장하고 있으므로 단일성이 있다.

(예2) 【청구항 1】 (X) 또는 (X+a)로 이루어진 탄화수소를 증기상에서 산화시키는데 사용되는 촉매

(설명) 이 예에서 (X)는 RCH3를 RCH2OH로 산화시키고 (X+a)는 RCH3를 RCOOH로 더욱 산화시킨다. 두 촉매는 RCH3에 대한 산화촉매로서 공통되는 요소 및 활성을 가지고 있다. (X+a)를 사용하면 산화가 보다 완전하고 카르복실산이 형성될 때까지 계속되겠지만 활성은 동일하다. 따라서 단일성이 있다.

7.2 중간체와 최종 생성물

(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 ① 및 ②가 충족되는 경우, 중간체와 최종생성물사이에는 발명의 단일성이 있는 것으로 본다.

- ① 중간체와 최종생성물사이에 주요한 구조적 요소가 동일할 것. 즉,
- (i) 중간체와 최종생성물의 기본 화학구조가 동일하거나,
 - (ii) 중간체와 최종생성물의 화학적 구조가 기술적으로 밀접한 상관관계에 있어, 중간체가 최종생성물에 주요한 구조적 요소를 제공할 것
- 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.

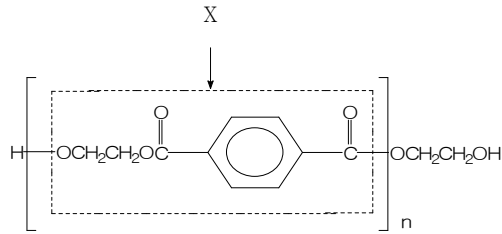
(4) 중간체와 최종생성물이 화합물군인 경우, 각 중간체 화합물은 최종생성물 화합물군내에서 청구된 하나의 화합물과 대응하여야 한다. 그러나 최종생성물 중 일부는 중간체 화합물군에 대응하는 화합물이 없을 수 있으므로 두 화합물군 사이가 완전하게 1대1로 대응할 필요는 없다.

(예1) 【청구항 1】 무정형 중합체 A(중간체)

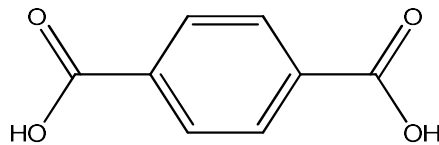
【청구항 2】 결정성 중합체 A(최종 생성물)

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.

(예2) 【청구항 1】 하기 일반식으로 정의되는 섬유재료로 유용한 고분자 화합물(반복단위X)



【청구항 2】 하기 일반식으로 정의되는 화합물(상기 고분자 화합물의 제조를 위한 출발물질로 유용)



청구항 1 및 청구항 2의 화합물 모두 「주요한 구조적 요소(반복단위 X)」를 공유하고 있고, 기술적으로도 밀접한 상관관계를 갖고 있다. 따라서 청구항 1 및 청구항 2의 발명은 중간체와 최종화합물의 관계를 가지고 있으며 단일성이 존재한다.

8. 단일성 심사의 유의사항

(1) 발명의 단일성은 먼저 독립항에 대해서 판단한다. 독립항이 발명의 단일성에 대한 요건을 만족하는 경우에는 이들 독립항에 인용하는 종속항은 단일성이 만족된다.[특법62, 133(1), 특법63의2]

(2) 특허법 제45조의 단일성에 관한 요건은 특허법 제62조에 의한 거절이유는 되나 정보제공사유나 무효사유(특법133(1))는 되지 않는다.

(3) 특허법 제45조를 이유로 거절이유를 통지할 경우, 출원인이 거절이유에 대하여 보다 용이하게 대응할 수 있고 신속 정확한 심사에 도움이 된다고 인정될 때에는 출원의 분할에 관한 시사를 할 수 있다.

(4) 어떤 특정한 독립항을 기준으로 하여 단일성을 판단한 결과 단일성의 요건이 만족되었을 경우라도 보정에 의해 그 기준이 되었던 독립항이 삭제되거나 또는 발명의 내용이 변경된 결과 단일성의 요건이 만족되지 않게 될 수 있음에 유의하여야 한다.

(5) 하나의 청구항 내에 1군의 발명 범위를 넘는 발명들이 포함되어 있는 경우 등과 같이 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면, 어떤 청구항과 그 청구항을 인용하는 다른 청구항 사이에는 단일성이 만족된 것으로 본다. 따라서 독립항과 그 독립항을 인용하는 종속항 사이에는 원칙적으로 발명의 단일성을 판단할 필요가 없다. 다른 청구항에 기재된 사항을 모두 포함하고 있어 사실상 인용관계에 있다고 볼 수 있는 경우도 또한 같다.

다만, 인용되는 청구항이 선행기술에 의해 신규성 또는 진보성을 결여하여 「특별한 기술적인 특징」을 갖지 않는 경우에는, 해당 청구항을 인용하는 청구항들 사이에 발명의 단일성 위반의 문제가 생길 수 있으므로, 인용하는 청구항들 간에 선행기술에 비해 구별되는 동일하거나 상응하는 「특별한 기술적인 특징」이 공유되고 있는지를 추가로 검토할 필요가 있다.

(예) 청구항 1은 독립항이고 청구항 2 내지 5는 청구항 1의 종속항으로서, 심사관의 선행기술검색 결과와 대비하였을 때에

【청구항 1】 A (A는 선행기술에 개시)

【청구항 2】 A+B (A+B는 선행기술에 개시)

【청구항 3】 A+C (C는 선행기술에 개시되지 않음)

【청구항 4】 A+C+D

【청구항 5】 A+F (F는 선행기술에 개시되지 않음)

인 경우를 예로 살펴본다. 독립항인 청구항 1은 선행기술에 비하여 개선된 특징이 없으므로, 청구항 1을 인용하는 청구항 2 내지 5 사이에 발명의 단일성이 위배되지 않는지를 검토해 보아야 한다. 청구항 2에는 「특별한 기술적인 특징」이 없고, 청구항 3 내지 4의 「특별한 기술적인 특징」은 C이고, 청구항 5의 「특별한 기술적인 특징」은 F이다. 여기서 C와 F가 동일하거나 상응하는 기술적인 특징이 아니라면, 종속항들은 <청구항 2>, <청구항 3 및 4>, <청구항 5>의 3개 발명군으로 되어 있는 것이다. 청구항 1을 청구항 2와 동일군의 발명으로 보면(청구항 1을 제1, 2, 3군 각각에 포함시키는 방법도 가능),

다음과 같이 3개의 발명군이 있음을 지적하여 발명의 단일성 거절이유를 통지할 수 있으며, 이 때 제1군에 대한 실체심사 결과(신규성·진보성 거절이유 등)를 함께 통지한다.

제1군: 청구항 1, 2

제2군: 청구항 3, 4

제3군: 청구항 5

앞서 「4. 단일성 판단방법」의 (6)의 마지막 단락에서 설명한 바와 같이, 발명의 단일성이 결여되었더라도 위 청구항 3, 4, 5에 대하여 더 이상의 검색이 필요하지 않아 부가적인 심사노력 없이도 심사를 종결할 수 있게 된 경우라면, 발명의 단일성 거절이유를 통지하지 않고 청구항 1 내지 5에 대한 신규성·진보성 등의 거절이유를 바로 통지할 수 있다.

제6장 미생물 및 서열목록 관련 출원의 취급

1. 미생물 관련 출원

1.1. 관련 규정

특허법시행령 제2조(미생물의 기탁) ① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 지식재산처장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁해야 한다. 다만, 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 않을 수 있다.

1. 「특허법」(이하 “법”이라 한다) 제58조제2항에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록한 기관(이하 “국내기탁기관”이라 한다)
2. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」 제7조에 따라 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(이하 “국제기탁기관”이라 한다)
3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(이하 “지정기탁기관”이라 한다)

가. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」의 당사국이 아닐 것

나. 해당 국가의 지식재산처장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물 기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 지식재산처장과 합의한 국가일 것

② 제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 「특허절차상 미생물기탁의 국제적

승인에 관한 부다페스트조약 규칙」 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

③ 특허출원인 또는 특허권자는 제1항의 미생물의 기탁에 대하여 특허출원 후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체 없이 그 사실을 지식재산처장에게 신고하여야 한다.

특허법시행령 제3조(미생물에 관계되는 발명의 특허출원명세서 기재) 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 법 제42조제2항에 따른 명세서(특허출원서에 최초로 첨부한 명세서를 말한다)를 적을 때 제2조제1항 본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를, 같은 항 단서에 따라 그 미생물을 기탁하지 않은 경우에는 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다.

1.2. 기탁 제도

1.2.1 취지

출원인은 출원발명에 대하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명에 기재하여야 한다. 출발물질이나 최종산물이 미생물 등 생물학적 물질(Biological material)을 포함하는 경우에는 명세서의 기재만으로는 발명을 쉽게 실시할 수 없는 경우가 많다. 이 경우 명세서의 기재에 의해 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 하기 위해서는 출발물질의 입수수단과 최종산물의 제조방법을 명세서에 명확히 기재하여야 한다. 즉, 출발물질 또는 최종산물인 미생물 등을 특허출원 전에 특허법시행령 제2조에 따른 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 기탁(이하 “특허기탁”이라 한다)함으로써 발명의 재현성을 뒷받침할 수 있다.[특법 42(3)(1)]

1.2.2 기탁 대상

(1) 기탁의 대상이 되는 미생물이란 유전자, 벡터, 세균, 곰팡이, 동물세포, 수정란, 식물세포, 종자 등 생물학적 물질(biological material) 전체를 의미하며, 수탁 가능한 미생물의 종류는 기탁기관별로 차이가 있다.

(2) 식물관련 발명의 경우에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 하기 위해 필요한 때에는 친식물(親植物, 부모 식물) 또는 해당 식물을 생산할 수 있는 종자, 세포 등을 기탁할 수 있다.

1.2.3 미생물 기탁기관

(1) 미생물 기탁기관은 특허법 제58조제2항에 따라 등록한 국내기탁기관, 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」 제7조의 규정에 의하여 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관 또는 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」의 당사국이 아닌 국가로서 해당 국가의 지식재산처장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 지식재산처장과 합의한 국가가 지정하는 지정기탁기관을 말한다.[특령2(1)]

(2) 국내기탁기관으로는 한국생명공학연구원 생물자원센터(KCTC, Korean Collection for Type Cultures), 사단법인 한국종균협회 부설 한국미생물보존센터(KCCM, Korean Culture Center of Microorganisms)와 국립농업과학원 농업유전자원센터(KACC, Korean Agricultural Culture Collection)가 등록되어 있다.

(3) 국내 소재 국제기탁기관에는 KCTC, KCCM, KACC 및 한국세포주연구재단(KCLRF, Korean Cell Line Research Foundation)의 4개 기관이 있다.

(4) 기탁기관별 수탁번호 표기방식은 다음과 같다.

		KCTC	KCCM	KCLRF	KACC
특허 미생물	국내기탁	KCTC 번호P	KCCM 번호P	—	KACC 번호P
	국제기탁	KCTC 번호BP	KCCM 번호P	KCLRF BP번호	KACC 번호P
일반기탁		KCTC 번호	KCCM 번호	KCLB 번호	KACC 번호

1.2.4 쉽게 입수할 수 있는 미생물

특허법시행령 제2조에 따른 「쉽게 입수할 수 있는 미생물」에는 다음과 같은 것들이 있다.

- ① 시중에서 판매되고 있는 미생물
- ② 그 출원 전에 신용할 수 있는 보존기관에 보존되며 보존기관이 발행하는 카탈로그 등에 의하여 자유롭게 분양될 수 있는 사실이 확인된 미생물.
이 경우, 해당 미생물의 보존기관, 보존번호를 출원시 명세서에 기재하여야 한다.
- ③ 명세서의 기재에 의하여 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 제조할 수 있는 미생물

1.2.5 명세서 기재사항

미생물에 관계되는 발명을 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 하기 위해서는 명세서에 다음과 같이 기재되어 있어야 한다.

- ① 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우, 발명의 설명에 미생물의 입수방법과 함께 출발물질로부터 최종산물인 미생물을 얻는 방법 등을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 구체적으로 기재함으로써 발명의 재현성을 뒷받침할 수 있다.
- ② 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 없고 발명의 설명에 출발물질로부터 최종산물인 미생물을 얻는 방법 등을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재하기가 곤란한 경우, 최종산물인 미생물을 특허기탁함으로써 발명의 재현성을 뒷받침할 수 있다.

다만, 최종산물인 미생물을 특허기탁하지 아니하더라도, 그 미생물의 출발물질을 특허기탁하고 발명의 설명에 출발물질로부터 최종산물인 미생물을 얻는 방법 등을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 구체적으로 기재함으로써 발명의 재현성을 뒷받침할 수도 있다.

1.3. 출원 절차

(1) 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 기탁기관에 그 미생물을 특허기탁한 후 특허출원서에 취지를 기재하고, 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

한편, 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다. [특령2]

(2) 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 최초 명세서에 미생물의 수탁번호를 기재하고, 미생물을 기탁하지 아니한 경우에는 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다. [특령3]

(3) 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 국내우선권주장출원으로서 미생물에 관계되는 발명을 포함하여 기탁이 필요한 경우에는 분할출원서, 분리출원서, 변경출원서 또는 국내우선권주장출원서에 그 취지를 기재하고, 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 그 사실을 증명하는 서류의 내용이 원출원 또는 선출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.

한편, 국내단계에 진입한 국제특허출원인 경우 미생물을 국제출원일 전에 국제기탁기관에 특허기탁한 후 특허출원서에 취지를 기재하고, 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

(4) 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반하는 출원으로서 미생물에 관계되는 발명을 포함하여 기탁이 필요한 경우, 그 미생물이 선출원 또는 제1국 출원 전에 기탁기관에 특허기탁되어 있고 그 수탁번호가 선출원 또는 제1국 출원 명세서에 기재되어 있을 때에는, 우선권주장출원에서 미생물 기탁과 관련된 절차를 밟으면 그 발명에 대하여도 우선권주장의 효과를 향유할 수 있다.

(5) 출원인은 미생물 기탁에 대하여 특허출원 후 새로운 수탁번호가 부여된 경우에는 지체 없이 그 사실을 지식재산처장에게 신고하여야 한다. 미생물 수탁번호의 변경신고를 하는 사람은 특허법 시행규칙 별지 제18호서식의 미생물수탁번호변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다.[특령2(3), 특칙22]

① 새로운 수탁번호를 증명하는 서류 1통

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

1.4. 심사 유의사항

1.4.1 2014년 12월 31일 이전 출원

(1) 미생물의 기탁이 필요한 출원으로서 명세서에 수탁사실과 수탁번호가 기재되어 있으나 수탁증 사본이 첨부되지 않은 경우, 그 미생물이 기탁되지 않은 것으로 보고 심사를 진행한다. 다만, 수탁증 사본을 첨부하지 않았다가 심사관의 거절이유통지를 받고 사본을 첨부하는 경우에는 적법한 것으로 보고 수리하여 심사한다.

(2) 미생물의 기탁이 필요한 출원에서 출원서에 최초로 첨부된 명세서에 수탁번호가 기재되어 있지 않던 것을 보정에 의하여 새로이 기재하는 것은 신규사항의 추가로 본다.[특법47(2)]

(3) 출원 전에 미생물을 기탁하여 수탁증을 첨부하고 명세서에도 수탁번호 등 관련 사실을 기재하였다가 기탁 미생물의 분류학상 위치가 정정되어 명칭이 바뀐 경우, 기탁기관에서 발행한 증명서 사본을 제출하면 해당 미생물의 명칭을 변경하여 보정하더라도 신규사항의 추가에 해당하지 않는 것으로 본다. 다만, 새로 속하게 된 분류의 미생물의 성질 중 최초로 첨부된 명세서에 기재되지 않았던 과학적 성질 등을 기재하는 것은 신규사항 추가에 해당한다.

(4) 미생물 기탁은 미생물 관련 발명에 관하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적기 위해 발명의 설명의 기재를 보충하고자 하는 것이므로 해당

미생물은 출원시에 기탁되어 있어야 한다.[특법42(3)(1)]

기탁일은 출원인이 미생물을 기탁기관에 기탁하고 기탁기관에서 이를 접수한 날로 본다. 다만 수탁번호만을 명세서에 기재하여 출원하고 출원 후에도 보정 등에 의하여 수탁증을 제출하지 않은 경우는 기탁일에 기탁이 없었던 것으로 본다.

1.4.2 2022년 4월 19일 이전 출원

(1) 방식심사

특허출원시 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류만 첨부한 경우 또는 출원서에 취지만을 기재하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우에는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 것으로 보아 특허법 제46조 규정에 따라 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다.

미생물에 관계되는 발명에 대한 취지를 기재한 출원서가 제출되면 그 사실을 증명하는 서류에 기재된 미생물이 특허출원 전에 특허기탁되었는지 여부 등에 대한 방식심사를 하여야 한다.

출원인이 미생물에 관계되는 발명에 대한 취지를 기재한 출원서와 그 사실을 증명하는 서류를 제출하였으나,

- ① 특허출원 전에 특허기탁되지 아니한 경우,
- ② 출원서와 그 사실을 증명하는 서류에 기탁기관명, 수탁번호, 수탁일자 등을 잘못 기재한 경우에는 그 흠결을 지적하여 보정명령을 한 후 보정명령에도 불구하고 지정된 기간이내에 보정하지 못하는 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다.

(2) 실체심사

심사관은 출원인이 제출한 서류를 검토하여 방식에 흠결이 없는 경우에는 실체심사에 착수한다.

미생물의 특허기탁이 필요한 출원으로서 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 수탁사실과 관련된 수탁번호는 기재되어 있으나, 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우에는 출원서에 취지를 기재할 것과 그 사실을 증명하는 서류를 첨부할 것을 보정명령한 후 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다.

한편, 특허기탁과 관련된 절차에 흠결이 있어 그 절차가 무효처분된 경우에 심사관은 해당 미생물과 관계되는 발명에 대하여 특허법 제42조제3항제1호를 적용할 수 있다.

1.4.3 2022년 4월 20일 이후 출원

2022. 4. 19.자 개정(2022. 4. 20. 시행)된 특허법 시행령 제2조 제2항에 따라 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 특허기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관은 한국생명공학연구원 생물자원센터(KCTC), 사단법인 한국종균협회 부설 한국미생물보존센터(KCCM), 국립농업과학원 농업유전자원센터(KACC)와 한국세포주연구재단(KCLRF)을 말하며, 이러한 기탁기관에 특허기탁된 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류의 첨부 여부와는 상관없이 심사시 특허넷 시스템의 특허기탁여부 화면에서 기탁사실(기탁기관, 수탁번호, 수탁일자, 미생물 명칭, 기탁자)을 확인할 수 있다.

국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 미생물을 특허기탁한 후 특허출원 시의 명세서 또는 도면에 수탁사실과 관련된 수탁번호를 기재하였으나 출원서에 그 취지를 기재하지 아니한 경우에는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 것으로 보아 특허법 제46조 규정에 따라 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다.

한편, 2022. 4. 20. 이후 출원되고 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 미생물을 특허기탁한 경우에는 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않았다는 이유만으로 특허기탁과 관련된 절차에 대하여 보정을 명할 수 없다. 이 경우를 제외하고는 2022. 4. 20. 이후 출원의 특허기탁과 관련된 절차의 방식심사 및 실체심사는 「1.4.2 2022. 4. 19. 이전 출원」의 특허기탁과 관련된 절차의 방식심사 및 실체심사와 동일하다.

2. 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 출원

2.1 관련 규정

2.1.1 2022년 6월 30일 이전 출원에 적용되는 규정

특허법 시행규칙 제21조의4(핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원) ① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 "서열목록"이라 한다)을 명세서에 적고, 그 서열목록을 수록한 전자파일(이하 "서열목록전자파일"이라 한다)을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다. 다만, 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우에는 서열목록전자파일을 첨부하지 아니하여도 된다.

② 서열을 포함하는 특허출원의 보정에 관하여는 제1항을 준용한다.

(참고) 특허청(현 지식재산처) 고시 제2016-5호[핵산염기 서열목록 또는 아미노산 서열목록 작성 기준]은 특허청장(현 지식재산처장)이 정하는 방법에 따른 서열목록 및 서열목록전자파일의 작성 기준을 세계지식재산기구(WIPO)의 표준 ST.25 「특허출원의 핵산염기 및 아미노산 서열목록 제시를 위한 표준」에 따르도록 규정하고 있다.

2.1.2 2022년 7월 1일 이후 출원에 적용되는 규정

특허법 시행규칙 제21조의4(핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원) ① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)

을 포함한 특허출원을 하려는 자는 지식재산처장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 “서열목록”이라 한다)을 수록한 전자파일(이하 “서열목록전자파일”이라 한다)을 지식재산처장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부해야 한다.

② 제1항에 따라 특허출원서에 서열목록전자파일이 첨부된 경우에는 명세서의 발명의 설명에 서열목록전자파일에 수록된 서열목록을 기재한 것으로 본다.

③ 서열을 포함하는 특허출원의 보정에 관하여는 제1항을 준용한다.

④ 제3항에 따라 서열목록전자파일을 보정한 경우에는 법 제47조에 따라 명세서를 보정한 것으로 본다.

(참고) 지식재산처 고시 제2025-4호[핵산염기 서열목록 또는 아미노산 서열목록 작성 기준]은 지식재산처장이 정하는 방법에 따른 서열목록전자파일의 작성 기준을 특허협력조약(PCT) 시행세칙 부속서 C에서 규정하는 세계지식재산기구(WIPO) 표준 ST.26 「XML을 사용한 핵산염기 및 아미노산 서열목록 제시를 위한 권장 표준」에 따르도록 규정하고 있다.

2.2 서열목록 제출제도

2.2.1 취지

핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허·실용신안 출원(이하 ‘출원’이라 한다)의 경우, 서열 데이터의 원활한 공개를 통한 관련 산업의 발전 및 그 출원의 신속한 심사 진행을 위하여 서열 데이터를 서열목록의 형식으로 기재하고, 그 서열목록을 수록한 서열목록전자파일을 특허출원서에 첨부하여 제출하도록 하고 있으며, 특허법 시행규칙 및 지식재산처 고시를 통하여 이를 규정하고 있다.

이 제도는 2022년 7월 1일을 기준으로 서열목록 제출 관련 세계지식재산기구(WIPO)의 표준이 기존 ST.25에서 ST.26으로 새롭게 개정되어, 기준일 이후 출원에 대해서는 개정된 특허법 시행규칙 및 지식재산처 고시 제2025-4

호가 적용되고, 기준일 이전 출원에 대하여서는 개정 전 특허법 시행규칙 및 특허청(현 지식재산처) 고시 제2016-5호가 적용된다.

(참고) 분할·변경·분리·정당권리자 출원 등의 특수한 출원을 제외한 모든 국내 출원 및 국제 출원은 2022년 7월 1일부터 새롭게 개정된 제도가 적용된다. 즉 분할·변경·분리·정당권리자 출원 등의 특수한 출원은 원출원의 출원일이 2022년 6월 30일 이전인 경우 종전의 제도가 적용되고, 우선권주장 출원의 경우 우선권의 기초가 되는 출원의 출원일이 2022년 6월 30일 이전이라도 이를 기초로 하는 우선권주장 출원의 출원일이 2022년 7월 1일 이후이면 새롭게 개정된 제도가 적용된다.

2.2.2 서열목록 제출 대상 출원

(1) 출원일이 2022년 6월 30일 이전이고, 10개 이상의 핵산염기 서열 또는 4개 이상의 아미노산 서열을 포함하는 출원의 경우, 출원인은 그 서열목록을 명세서에 기재하고, 서열목록을 수록한 서열목록전자파일을 제출해야 한다. 단 서열목록전자파일의 형식으로 명세서에 서열목록을 기재한 경우에는 서열목록전자파일을 제출하지 않아도 된다[특칙21의4(1), 고시(제2016-5호)3].

(2) 출원일이 2022년 7월 1일 이후이고, 구체적으로 정의된 10개 이상의 핵산염기 서열 또는 구체적으로 정의된 4개 이상의 아미노산 서열을 포함하는 출원의 경우, 출원인은 그 서열목록을 수록한 서열목록전자파일을 제출해야 한다[특칙21의4(1), 고시(제2025-4호)3(2)]. 단 10개 미만의 핵산염기 서열 또는 4개 미만의 아미노산 서열은 그 서열에 부여된 서열식별번호만을 서열목록전자파일에 포함시켜 제출하고, 그 서열의 구체적인 내용은 명세서 또는 도면에 기재해야 한다[고시(제2025-4호)4(3)].

2.2.3 서열목록전자파일 제출 형식

(1) 2022년 6월 30일 이전 출원의 경우, 텍스트(TXT)로 작성 및 저장한 서열목록전자파일을 제출해야 하고, 텍스트 형식의 서열목록전자파일은 지

식재산처 홈페이지에 게시된 소프트웨어(KoPatentIn 또는 PatentIn) 또는 지식재산처 홈페이지를 이용하여 작성해야 한다[고시(제2016-5호)5].

(2) 2022년 7월 1일 이후 출원의 경우, XML로 작성 및 저장한 서열목록전자파일을 제출해야 하고, XML 형식의 서열목록전자파일은 세계지식재산기구 또는 지식재산처 홈페이지에 게시된 세계지식재산기구 표준 ST.26 「XML을 사용한 핵산염기 및 아미노산 서열목록 제시를 위한 권장 표준」에 따라 작성하거나, 세계지식재산기구에서 제공하는 서열목록 작성 소프트웨어(WIPO Sequence)를 이용하여 작성해야 한다[고시(제2025-4호)4(1)].

2.3 출원 절차

2.3.1 2022년 6월 30일 이전 출원

핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장(현 지식재산처장)이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 "서열목록"이라 한다)을 명세서에 적고, 그 서열목록을 수록한 전자파일(이하 "서열목록전자파일"이라 한다)을 특허청장(현 지식재산처장)이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다. 다만, 특허청장(현 지식재산처장)이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우에는 서열목록전자파일을 첨부하지 아니하여도 된다[특칙21의4(1)].

(1) 서열목록은 명세서의 마지막에 기재하고, 출원서에 KoPatentIn 또는 PatentIn으로 작성한 텍스트 형식의 서열목록전자파일을 첨부하여 제출한다.

(2) 온라인 출원의 경우, 명세서를 온라인으로 제출하면서 명세서의 서열목록을 서열목록전자파일로 입력한 경우에는 출원서에 서열목록전자파일의 첨부를 생략할 수 있다.

(3) 서면 출원의 경우, 명세서에 서열목록을 기재하고, 서열목록전자파일을 수록한 전자적 기록매체를 출원서와 함께 제출한다.

2.3.2 2022년 7월 1일 이후 출원

핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)을 포함한 특허

출원을 하려는 자는 지식재산처장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 “서열목록”이라 한다)을 수록한 전자파일(이하 “서열목록전자파일”이라 한다)을 지식재산처장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부해야 한다. 이 경우 서열목록은 명세서의 발명의 설명에 기재한 것으로 본다[특칙21의4(1)(2)].

(1) 서열목록전자파일은 세계지식재산기구 표준 ST.26에 따라 XML 형식의 서열목록전자파일로 작성하거나, WIPO Sequence로 작성하여 XML 형식의 서열목록전자파일로 저장한 후, 출원서에 첨부하여 제출해야 한다.

(2) 온라인 출원의 경우, 명세서를 통합명세서작성기로 작성하고, 서열목록을 WIPO Sequence로 작성하여 XML 형식의 서열목록전자파일로 저장한 후, 작성된 명세서와 서열목록전자파일을 출원서에 첨부하여 제출한다.

(3) 서면 출원의 경우, 명세서를 작성하고, 서열목록을 WIPO Sequence로 작성하여 XML 형식의 서열목록전자파일로 전자적 기록매체에 저장한 후, 출원서와 함께 전자적 기록매체를 제출한다.

(4) 10개 미만의 핵산염기 서열 또는 4개 미만의 아미노산 서열은 서열목록전자파일에 그 서열에 부여된 서열식별번호만을 포함시키고, 그 서열의 구체적인 내용은 명세서 또는 도면에 기재하되, 가급적 명세서의 [서열목록]란에 기재하는 것이 바람직하다.

2.4 심사 유의사항

서열목록전자파일이 출원서에 첨부되지 아니한 경우 심사관은 특허법 제46조에 의하여 보정을 요구하고, 흠결이 치유되지 않는 경우 그 출원 절차를 무효로 할 수 있다.

2.4.1 2022년 6월 30일 이전 출원

(1) 서열목록이 명세서에 기재되지 아니하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 없을 때에는 특허법 제42조제3항제1호로 거절이유를 통지한다. 거절이유통지에 따라 서열목록을 명세서에 추가하는 경우에는 신규사항 추가금지 규정에 따라 판단한다.

(2) 서열목록전자파일이 출원서에 첨부되지 아니한 경우(명세서에 서열목록을 서열목록전자파일 형식으로 기재한 경우 제외)에는 심사관은 출원인에게 보정요구서를 발송하여야 한다.

(3) 텍스트가 아닌 이미지로 기재된 서열목록을 수록한 전자파일은 특허청장(현 지식재산처장)이 정하는 방법에 따라 작성된 서열목록전자파일이 아니므로, 서열목록전자파일이 첨부되지 않는 경우와 동일하게 취급한다.

2.4.2 2022년 7월 1일 이후 출원

(1) 구체적으로 정의된 10개 이상의 핵산염기 서열 또는 구체적으로 정의된 4개 이상의 아미노산 서열을 명세서 또는 도면에 기재하고 있음에도 불구하고, XML 형식의 서열목록전자파일이 첨부되어 있지 않은 경우, 심사관은 보정요구서를 통하여 서열목록전자파일의 제출을 명해야 한다.

(2) XML 형식의 서열목록전자파일이 첨부되어 있는 경우, 심사관은 WIPO Sequence에 탑재된 서열목록 검증 기능을 이용하여 서열목록전자파일이 특허법 시행규칙 및 지식재산처 고시 제2025-4호의 규정을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 서열목록 검증 결과 서열목록전자파일에 포함되어야 하는 필수적인 사항이 누락된 경우, 심사관은 그 검증 결과 보고서를 첨부하여 출원인에게 보정요구서를 발송하여야 한다.

(3) 출원서에 서열목록전자파일을 첨부하면 명세서의 발명의 설명에 서열목록을 기재한 것으로 간주하므로, 서열목록전자파일의 보정은 신규사항이 추가되지 않는 범위 내에서만 할 수 있다. 따라서 서열목록전자파일의 보정이 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 도면 또는 서열목록전자파일에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어진 경우 신규사항 추가에 해당하지 않는다.

제3부 특허요건

제1장 산업상 이용가능성

1. 관련 규정

특허법 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

2. 특허법 제29조제1항 본문의 취지

특허법의 목적이 산업발전에 기여하는데 있으므로(특법(1)) 모든 발명은 산업상 이용가능성이 있어야 함은 당연하다. 이에 따라 특허법 제29조제1항 본문에서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 한하여 특허를 받을 수 있도록 규정하였다.

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.

(참고) 파리조약 제1조(3) 산업재산권은 최광의로 해석되어 엄격한 의미의 공업 및 상업뿐만 아니라 농업 또는 채취산업의 분야 및 제조 또는 천연의 모든 산품, 예컨대 포도주, 곡물, 담뱃잎, 과일, 가축, 광물, 광천수, 맥주, 꽃, 밀가루에 대하여도 적용된다.

3. 관련 규정

특허법 제29조제1항 본문의 『산업상 이용할 수 있는 발명』은 통상적으로 『발명』의 성립요건과 그 발명은 『산업상 이용할 수 있는 것일 것(산업

상 이용가능성)』의 요건으로 구분할 수 있다. 따라서, 본 심사기준에서는 특허법 제29조제1항 본문의 요건은 『발명』 일 것의 성립요건과 『산업상 이용할 수 있는 것일 것』의 요건으로 구분하여 규정하는 것으로 한다.[특법 29(1)본문]

4. 발명의 성립요건

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. [특법2]

여기서, 「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.[2001허4937]

4.1 발명에 해당하지 않는 유형

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

4.1.1 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.

4.1.2 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.[2002후1935]

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

자연계에 존재하는 물의 속성을 발견하고 그 속성에 따라 새로운 용도로 사용함으로써 기인하는 용도발명도 단순한 발견과는 구분되는 것으로 특허법 상 다르게 취급된다. 원칙적으로 새로운 용도의 단순한 발견만으로는 발명으로서 성립하지 않으나, 새로운 속성의 발견과 그에 연결되는 새로운 용도의 제시 행위가 통상의 기술자로서는 자명하지 않은 발명적 노력을 가한 경우라면 발명으로서 인정될 수 있다.

4.1.3 자연법칙에 위배되는 것

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

4.1.4 자연법칙을 이용하지 아니한 것

청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학기식, 논리학적 법칙, 작도법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙 그 자체 등), 또는 인간의 정신활동(영업계획 그 자체, 교수방법 그 자체, 금융보험제도 그 자체, 과세제도 그 자체 등)을 이용하고 있는 경우에는 발명에 해당되지 않는다.[2007후265, 2007후494]

논리적인 법칙이나 수학적인 원리 그 자체나 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 발명으로 취급된다.

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: 수학기식 등)이 있어도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당된다.

(예1) 알파벳, 숫자, 기호 등을 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(특허법원 2002. 1. 17. 선고 2001허3453 판결 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 관독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 각 과정에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하도록 하는 생활쓰레기 재활용 종합관리방법(특허법원 2001. 9. 21. 선고 2000허5438 판결 참조).

청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하는 부분이 있어도 발명의 일부 구성이 비과학적인 행위를 구성요소로 하고 있어 발명의 주목적이

나 효과가 사회통념을 벗어나는 비상식적인 경우에는 청구항 전체로서는 자연법칙을 이용하지 않는 발명에 해당한다.

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

4.1.5 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

4.1.6 단순한 정보의 제시

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

(예1) 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.

(예2) 문자, 숫자, 기호로 이루어지는 정보를 양각으로 기록한 플라스틱 카드 (정보의 제시 수단에 기술적 특징이 있는 경우)

4.1.7 미적 창조물

미적 창조물은 기술적인 면 이외의 시각적인 면을 가지며 그 평가도 주관

적으로 이루어지는 것이다. 따라서 미적 효과 그 자체(예: 회화, 조각 그 자체 등)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.

4.1.8 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체

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

다만 컴퓨터 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되는 경우에는 해당 프로그램과 연동해 동작하는 정보처리장치(기계), 그 동작 방법, 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 매체에 저장된 컴퓨터프로그램(‘14.7.1. 출원부터 적용)은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명에 해당한다(기술분야별 심사실무가이드 기타 제10장 컴퓨터 관련 발명 참조).

4.1.9 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 해당될 수 없다. 여기서 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 본다.

4.1.10 미완성 발명

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 한다. 여기서 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 입각하

여 판단한다(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 참조).

만약 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적 수단이 결여되어 있거나 또는 제시된 과제 해결수단만으로는 과제의 해결이 명백하게 불가능하다고 인정되는 경우에는 발명에 해당하지 않는 것으로 취급한다. 이 경우에 발명자는 신뢰할 수 있는 제3자의 실험 데이터로 그 과제의 해결이 가능하다는 사실을 입증할 수 있다.

한편, 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 없는데 비하여, 명세서 기재불비는 출원당시 발명은 완성하였으나 기재를 제대로 하지 못한 경우에 적용되는 것이므로 보정으로 그 하자를 치유할 가능성이 있다. 따라서 발명의 설명에 기재된 발명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 기재되어 있지 아니하며 또한 동일한 이유로 그 발명이 미완성 발명인지 여부가 불분명한 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는다는 이유(특허법 제29조제1항 본문)에 우선하여 특허법 제42조제3항제1호에 근거하여 거절이유를 통지하는 것이 바람직하다.

4.2 발명에 해당하지 않는 경우의 거절이유의 통지

특허법 제2조는 동법 제62조에서 정하는 거절이유에 포함되지 않으므로 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.

4.3 「발명」과 「고안」의 차이

특허법에서는 물건(조성물 포함)이나 방법 모두 보호의 대상으로 취급되거나 실용신안법 상 등록을 받을 수 있는 고안은 「물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안」으로 한정된다. 실용신안으로서 등록되는 것은 고안이며 물품 그 자체가 아니라 청구항에 기재된 물품에 적용된 기술적 사상이다.[98후2771]

4.3.1 실용신안법 상의 물품

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.[2003허4450, 2003허915]

「물품의 형상·구조 또는 조합」에 대하여 간단하게 설명하면 다음과 같다.

(1) 형상

형상이란 선이나 면 등으로 표현된 외형적인 형태를 말한다. 예를 들어 캠(cam)의 형태, 치차의 치형 같은 것이 형상이다.

(2) 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.

(3) 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 것을 물품의 조합이라 한다. 예를 들어 체결구로 볼트와 너트를 조합하는 경우가 있을 수 있다.

4.3.2 「물품의 형상, 구조 또는 조합」에 해당하지 않는 것

방법의 고안, 조성물의 고안, 화학물질의 고안, 일정 형상을 갖지 않는 것, 동물 품종, 식물 품종 등은 실용신안법 상의 고안에 해당하지 않는다.

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

5. 산업상 이용할 수 없는 발명

「산업상 이용할 수 있는 발명」에 해당하지 아니하는 것의 대표적인 유형은 다음과 같다.[특법29(1)본문]

청구항에 기재된 발명이 이 요건을 충족시키고 있지 않다고 하여 거절이유를 통지할 때에는 가능한 한 구체적 이유를 들어서 상세히 지적한다.[특법 63(2)]

5.1 의료행위

(1) 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 유형

- ① 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법의 발명, 즉, 의료행위(주)에 대해서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 한다.(표 1의 1 내지 3 참조)
- (주) 「의료행위」란 의료인 또는 의료인의 지시를 받은 자가 의학적 지식을 기초로 하여 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 행위를 말한다.
- ② 의료인에 의한 의료행위가 아니더라도 발명의 목적, 구성 및 효과 등에 비추어 보면 인간의 질병을 치료, 예방 또는 건강상태의 증진 내지 유지 등을 위한 처치방법의 발명인 경우에는 산업상 이용 가능성이 없는 것으로 취급한다.[특허법원 2013. 3. 21. 2012허9587 판결 참조] (표 1의 2 참조)
- ③ 청구항에 의료행위를 적어도 하나의 단계 또는 불가분의 구성요소로 포함하고 있는 방법의 발명은 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.(표 1의 4 참조)
- ④ 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과(예: 미용 효과)를 동시에 가지는 경우, 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수

없는 방법은 치료방법으로 간주되어 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.(표 1의 5 참조)

[표 1] 산업상 이용 가능성이 부정되는 발명의 예시

구 분	발명의 예시
1. 수술방법 발명	예1. 수술적 방법에 의한 피임방법 예2. 백내장을 제거하는 수술방법 예3. 뼈 안에 박힌 보철을 제거하는 방법 예4. 채혈하는 방법 예5. 수술을 위한 마취방법 예6. 미용을 위한 수술방법 예7. 성형을 위한 수술방법
2. 치료방법 발명	예1. 투약, 주사 또는 침술방법 예2. 치아 임플란트 부착 방법 예3. 지압방법 예4. 혈액 투석 방법 예5. 유전자 치료방법 예6. 신체부위의 소독방법 예7. 치료 효과를 높이기 위한 보조적 처치 방법 [설명] 보조적 처치 방법에는 재활훈련 방법 등이 있다. 예8. 면역자극에 의한 감기 예방방법 예9. 욕창 방지 방법 예10. 심장박동 조절 방법에 있어서, 검지된 심박수와 메모리에 저장된 표준 심박수를 비교하는 단계; 검지된 심박수와 표준 심박수의 차에 따라서 심장에 펄스를 제공하는 단계를 포함하는 심장박동 조절 방법

구 분	발명의 예시
	[설명] ‘심장에 펄스를 제공하는 단계’는 의료인이 심장병 환자를 대상으로 심장 박동 제어에 관여하는 것으로 해석되어 심장질환의 치료를 위한 의료행위에 해당한다. 다만, 심장박동 조절 방법의 각 단계를 심장박동 조절장치의 제어부가 수행하는 제어 방법인 경우에는 산업상 이용 가능성이 인정될 수 있다. 예11. A 유전자에 특이적인 가이드 RNA 및 Cas 단백질을 암호화하는 핵산을 포함하는 조성물을 유기체에 도입하여 A 유전자를 제거하는 방법 [설명] 발명의 설명에 B 질환을 야기하는 원인 유전자인 A를 제거하면 B 질환을 치료할 수 있는 것으로 기재되어 있는 경우에는 ‘유기체에서 A 유전자를 제거하는 방법’은 결과적으로 인간을 치료하는 방법에 해당한다.
3. 진단방법 발명	예1. 육안검사를 통해 피부의 짓무른 정도를 확인하는 방법 예2. 진맥에 의한 질병 및 건강 진단방법 예3. 내시경 관독을 통해 위의 손상된 정도를 확인하기 위한 내시경 검사 방법 예4. 알레르겐을 피부에 직접 접촉시켜 알레르기 반응 여부를 검사하는 방법 예5. 환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암 마커 A를 검출하고 이를 통해 대장암의 유무를 판단하는 대장암 진단방법 예6. X선 조사 조건을 설정하는 단계; 조영제 주입 전과 주입후에 X선 촬영을 실시하는 단계; 및 조영제 주입전과 주입후의 X선 영상을 분석하여 질병의 유무를 판단하는 단계를 포함하는 X선 진단방법

구 분	발명의 예시
	[설명] ‘질병의 유무를 판단하는 단계’는 의사의 정신적 활동인 임상적 판단이 포함된 것으로 해석되어 의료행위에 해당한다.
4. 청구범위에 의료행위 및 비의료행위 구성요소가 혼재하는 방법 발명	예1. 수술적 방법에 의해 동물로부터 시료를 얻는 단계; 및 시료를 항체와 반응시키는 단계로 이루어진 단백질 A를 검출하는 방법 [설명] 동물에는 사람(인간)이 포함되고 ‘시료를 얻는 단계’에서 수술적 방법을 사용하기 때문에 의료행위에 해당한다. 예2. 환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커 A를 검출하는 단계; 암마커 A가 검출된 환자의 치료에 적합한 약물을 인체에 주입하는 단계를 포함하는 환자 맞춤형 환자 치료방법 [설명] 암마커 A를 검출하는 단계는 환자의 시료에 대해서 항원-항체 반응을 통해 수행되는 것이므로 의료행위에 해당하지 아니하나, ‘약물을 인체에 주입하는 단계를 포함하는 환자 맞춤형 치료방법’은 인간을 치료하는 방법이므로 의료행위에 해당한다.
5. 치료 효과와 비치료 효과를 동시에 가지는 방법 발명	예 특정물질을 포함하는 조성물을 이용하여 치아의 플라그를 제거하는 방법 [설명] 치아의 플라그 제거는 잇몸 치료의 효과와 미용 효과가 수반되므로 의료행위에 해당한다.

(2) 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하는 유형

① 인간의 수술, 치료 또는 진단에 사용하기 위한 의료 기기 그 자체, 의약품 그 자체 등은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

② 의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법 발명은 그 구성에 인체와 의료기기 간의 상호작용이 인체에 직접적이면서 일시적이 아닌

영향을 주는 경우 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외하고는 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.(표 2의 1 참조)

③ 인간으로부터 자연적으로 배출된 것(예: 소변, 땀, 태반, 모발, 손톱) 또는 채취된 것(예: 혈액, 피부, 세포, 종양, 조직)을 처리하는 방법이 의료 행위와는 분리 가능한 별개의 단계로 이루어진 것 또는 단순히 데이터를 수집하는 방법인 경우 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.(표 2의 2 참조)

④ 인간을 대상으로 하는 진단 관련 방법(이화학적 측정, 분석 또는 검사 방법 등 각종 데이터를 수집하는 방법)이 임상적 판단(주)을 포함하지 않는 경우 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.(표 2의 3 참조)

(주) 「임상적 판단」이란 의료인이 의학적 지식 또는 경험을 바탕으로 행하는 질병 또는 건강상태를 판단하는 정신적 활동을 말한다.

⑤ 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법의 발명은 산업상 이용 가능성이 없는 것으로 보나, 그것이 인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 청구범위에 명시되어 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다(특허법원 2012. 1. 13. 선고 2011허6772 판결, 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후 250 판결 참조).(표 2의 4 참조)

⑥ 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과를 동시에 가지는 경우로서, 그 청구항이 비치료적 용도(예: 미용 용도)로만 한정되어 있고, 명세서에 기재되어 있는 발명의 목적, 구성 및 효과를 종합적으로 고려할 때 비치료적 용도로 그 방법의 사용을 분리할 수 있으며, 어느 정도의 건강증진 효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적인 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적 효과인 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다.[특허법원 2017. 11. 17. 2017허4501 판결 참조](표 2의 5 참조) 다만 수술방법의 경우에는 미용 목적 및 용도로 한정하더라도 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 아니한다.

[표 2] 산업상 이용 가능성이 인정되는 발명의 예시

구 분	발명의 예시
1. 의료기기의 작동 (제어)방법 또는 측정방법 발명	예1. 자동혈압 측정기의 자동혈압측정 방법에 있어서, 수축기 혈압과 이완기 혈압을 비침습적으로 측정하여 전기신호로 변환하는 단계; 측정된 전기신호를 증폭한 후 필터링하는 단계; 필터링 후 전기신호로부터 혈압을 연산하여 자동혈압 측정기의 표시창에 혈압을 표시하는 단계를 포함하는 자동혈압 측정방법 예2. 심장박동조절기의 제어방법에 있어서, 제어부가 검지된 심박수와 메모리에 저장된 표준 심박수를 비교하는 단계; 제어부가 검지된 심박수와 표준 심박수의 차에 따라서 심장에 제공될 펄스 신호를 생성하는 단계로 이루어진 심장박동조절기의 제어방법 예3. 초음파 검사 장치의 초음파 스캐닝 방법에 있어서, 대상체로부터 수신된 신호를 처리하여 오류가 없는 초음파 영상을 제공하기 위한 초음파 스캐닝 방법
2. 인간으로부터 배출 또는 채취된 것을 처리하는 방법 발명	예1. 인체로부터 분리된 세포에 A 단백질을 코딩하는 DNA를 도입하는 단계를 포함하는 B 기능이 향상된 세포를 제조하는 방법 예2. 분리된 종양 세포를 C 배지에서 배양하는 단계를 포함하는 암 세포 배양방법 예3. 고분자 지지체에 인간 세포를 배양하는 단계를 포함하는 인공피부 제조방법 예4. A 유전자에 특이적인 가이드 RNA 및 Cas 단백질을 암호화하는 핵산을 포함하는 조성물을

구 분	발명의 예시
	분리된 세포에 도입하여 A 유전자를 제거하는 방법
3. 임상적 판단을 포함하지 않는 진단 관련 방법	예1. 대장암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위하여 환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커 A를 검출하는 방법 예2. 항원-항체 복합체를 검출하는 것을 특징으로 하는 시료 내 A 단백질의 농도를 측정하는 방법 예3. 인체로부터 유래한 시료 중에 함유된 미토콘드리아 DNA 양을 정량하여 그 양을 대조군의 미토콘드리아 DNA 양과 비교함을 특징으로 하는 분석방법 예4. 채혈한 혈액으로부터 혈당량을 측정하는 방법 예5. 신장 질환의 진단을 위해 요(尿)로부터 알부민을 검출하는 방법 예6. 대장암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위한 방법으로 의료기기를 이용하여 환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커 A를 검출하는 방법 예7. 의료기기에서 인공지능 알고리즘을 수행하여 암을 예측하거나 암 예측을 위한 정보를 제공하는 방법 예8. X선 진단장치를 이용한 암 진단을 위한 정보를 제공하는 방법에 있어서, 전처리 모듈이 X선 영상으로부터 노이즈를 제거하는 단계; 인공지능 모듈이 노이즈가 제거된 X선 영상을 입력받아 암 진단을 위한 정보를 추출하는 단계를 포함하는 암 진단을 위한 정보를 제공하는 방법

구 분	발명의 예시
	예9. 대상체의 생물학적 시료로부터 A 유전자의 프로모터 부위의 CpG 섬(CpG island)의 메틸화 수준을 측정하는 단계를 포함하는, 암 진단에 필요한 정보를 제공하는 방법 예10. 컴퓨터에서 수행되는 위암에 대한 개체의 감수성을 예측하는 방법으로서, (a) 개체에게 존재하는 하나 이상의 위암 대립유전자 변이들의 데이터를 컴퓨터에 입력하는 단계; (b) 위암 대립유전자 변이 및 상기 변이와 연관된 위암에 관한 정보를 포함하는 컴퓨터에 저장된 데이터베이스와 상기 데이터를 비교하는 단계; 및 (c) 상기 비교에 근거하여 상기 개체가 위암에 걸리기 쉬운지를 결정하는 지표를 산출하는 단계;를 포함하는 위암에 대한 개체의 감수성을 예측하는 방법 [설명] 명세서 전반의 내용으로 보아 해당 결정단계들이 컴퓨터 상에서 이루어지는 정보처리 방법임이 명백한 경우에는 산업상 이용 가능한 발명으로 본다.
4. 사람(인간)을 제외한 동물의 수술, 치료 또는 진단방법 발명	예1. 가축의 수술방법 예2. 사람을 제외한 포유동물의 치료방법 예3. 인간을 제외한 포유동물의 진단방법
5. 비치료적 용도로 한정된 방법 발명	예. 물질 A와 물질 B를 포함하는 미용 조성물을 피부 표면에 적용하는 것을 특징으로 하는 피부미백 개선을 위한 미용방법

구 분	발명의 예시
	[설명] 청구항이 비치료적 용도인 미용방법으로 한정되어 있고, 미용산업은 산업적으로 의료 행위와 분리 가능하며, 피부미백 개선으로 인한 건강 증진 효과가 부수적인 것으로 인정되므로 산업상 이용 가능한 것으로 본다.

(3) 의료행위가 포함된 발명의 심사시 유의사항

의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관여되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경 쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점을 감안하여 의료방법 발명을 심사하여야 한다.[특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결 참조]

5.2 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.

5.3. 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 지구표면 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. 여기서 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 참조).

제2장 신규성

1. 관련 규정

특허법 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

(주) 2006. 3. 3.자로 “국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명”을 “국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명”으로 개정함으로써 공지, 공연 실시를 국제주의로 확대하였다. 개정된 규정은 2006. 10. 1. 이후의 출원에 적용한다.

2. 특허법 제29조제1항의 취지

특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도이므로 이미 일반에 알려진 발명에 대하여 독점배타권을 부여하지 아니한다. 이에 따라 특허법 제29조제1항에서는 특허출원전에 국내 또는 국외에서 ① 공지된 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 간행물에 게재된 발명, ④ 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 신규성이 없는 발명으로서 특허를 받을 수 없도록 하고 있다.[특법29(1)]

3. 규정의 이해

3.1 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. 여기서 「특허출원전」이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시, 분, 초까지도 고려한 자연시(외국에서 공지된 경우 한국시간으로 환산한 시간)개념이다. 또한, 「불특정인」이란 그 발명에 대한 비밀준수의무가 없는 일반 공중을 말한다.[2006후2660, 2008허3636, 2006후2660, 2006허4147, 2006허1902]

(예) 등록공고가 없더라도 출원이 설정등록되면 누구라도 그 출원서를 열람할 수 있으므로 특허법 제29조제1항제1호의 선행기술 자료로 사용할 수 있다.[특법216(2)] 이때 설정등록된 출원의 공지시점은 등록원부가 생성된 시점이다.[2019허4833] 그러나 출원이 설정등록되었더라도 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.

3.2 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.[98허4449]

여기서 「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.[98허17, 99허7636]

(예) 불특정인에게 공장을 견학시킨 경우, 그 제조상황을 보면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술내용을 알 수 있는 상태인 때에는 「공연히 실시」된 것으로 본다. 또한, 그 제조상황을 보았을 경우에 제조공정의 일부에 대하여는 장치의 외부를 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(공장 측에서 설명을 거부하지 않음)으로서 그 내용을 알 수 있을 때에는 그 기술은 공연히 실시된 것으로 본다.[99허6596]

(참고) 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에서 실시되었다고 하여 반드시 그 기술의 내용까지 정확히 인식할 수 있는 것은 아니므로, 공용에 의하여 신규성이 부인되기 위해서는 다시 ‘당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술사상을 보충, 또는 부가하여 발전시킬 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있을 정도로 공개될 것’이 요구 된다(대법원 1996.1.23. 선고 94후1688 판결 참고).

3.3 반포된 간행물에 게재된 발명

3.3.1 간행물

「간행물」이란 “일반 공중에게 공개할 목적으로 인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 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.[2005후3277]

간행물에는 특허문헌과 비특허문헌이 있으며, 특허문헌은 등록특허공보 및 공개특허공보를 말하고 비특허문헌은 특허문헌이외의 모든 간행물을 말한다. 예를 들면, ①단행본에 게재된 문헌과 정보, ②학회 논문지 등에 게재된 문헌과 정보, ③과학잡지 등의 일반 잡지에 게재된 문헌과 정보, ④기업 기술정보지 등에 게재된 문헌과 정보, ⑤신문, 저널 등에 게재된 기사 내용, ⑥매뉴얼, 사용설명서 등에 게재된 문헌과 정보, ⑦학회, 세미나 등에서 발표된 문헌과 정보 등이다.

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.

3.3.2 반포

「반포」란 상기 간행물이 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여지는 것을 말한다. 따라서, 불특정인이 그 간행물을 현실적으로 보았다는 사실을 필요로 하는 것은 아니다.[2002허7612]

3.3.3 간행물 반포시기

간행물의 반포시기에 대해서는 다음과 같이 취급한다.[98후270, 98후1884, 2000허6189, 2000허4633]

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 추정할 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 일치될 것을 전제로 한다.
- (d) 기타 적당한 근거가 있을 때에는 그것으로부터 반포시기를 추정 또는 인정한다.

(예) 기업에서 자사의 제품을 소개 또는 선전하기 위하여 제작되는 카탈로

그의 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 것이다.[91후1410, 98후270]

3.3.4 간행물에 게재된 발명

「간행물에 게재된 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.[96후1514]

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

(예) 고안이 간행물에 게재되어 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 게재된 것이 아니라고 할 것이다(특허법원 1998. 7. 9. 선고 98허3767 판결 참조).

3.4 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명

3.4.1 도입 취지

최근 정보전달수단의 발달로 인터넷을 통하여 발표되는 기술의 양이 급격

히 증가하고 있으며, 이들 기술은 인터넷의 특성상 게재 후에 그 게재일 및 내용이 변조될 가능성이 있다는 점을 제외하고는 공중의 이용가능성, 전파 속도 및 기술 수준 등의 측면에서 간행물에 의하여 발표된 기술과 비교하여 선행기술의 지위에 있어서 전혀 손색이 없는바, 이러한 시대적 변화를 특허 제도에 반영할 필요성이 제기되어 왔다.[특법29(1)(2), 특령1의2]

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, 92후 377 판결), 인터넷을 통하여 공개된 기술은 법 제29조제1항제2호에서 규정하고 있는 간행물에 게재된 선행기술로서의 지위를 갖지 못하고, 법 제29조제1항제1호가 규정하는 「공지기술」로서의 지위만을 가지는 것으로 해석되어 왔다.

이에 따라 구특허법(법률 제6411호, 2001. 2. 3. 공포, 2001. 7. 1. 시행)에서는 제29조제1항제2호를 개정하여 대통령령이 정하는 일정한 전기통신 회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 간행물을 통하여 공개된 발명과 같은 지위를 부여할 수 있도록 하였다.

나아가서, 개정 특허법(법률 제11654호, 2013. 3. 22. 공포, 2013. 7. 1. 시행)에서는 제29조제1항제2호에서 “대통령령이 정하는”을 삭제하여 전기통신 회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 모두 특허법 제 29조제1항제2호를 적용하도록 하였다.

3.4.2 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명 인용 시의 일반 원칙

개정 특허법(법률 제11654호, 2013. 3. 22. 공포, 2013. 7. 1. 시행)은 2013년 7월 1일 이후에 출원된 특허출원에 대해서만 적용되고 그 전에 출원된 특허출원에 대해서는 구특허법(법률 제6411호, 2001. 2. 3. 공포, 2001. 7. 1. 시행)이 적용되므로, 전기통신회선을 통하여 공개된 발명을 선행기술로 인용시에 적용하는 법조문은 출원일별로 다음과 같다.

① 2013년 6월 30일 이전에 출원된 특허출원

구특허법 시행령(2013. 6. 28. 대통령령 제24645호로 개정되기 전의

것) 제1조의2에서 규정하는 정부·지방자치단체, 외국의 정부·지방자치단체 또는 국제기구, 고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교 또는 외국의 국·공립대학, 우리나라 또는 외국의 국·공립 연구기관, 특허정보와 관련된 업무를 수행할 목적으로 설립된 법인으로서 특허청장이 지정하여 고시하는 법인 중 어느 하나에 해당하는 자가 운영하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명은 특허법 제29조제1항제2호의 선행기술로서 인용한다. 그러나, 시행령 제1조의2에서 정하는 전기통신회선 이외의 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명은 특허법 제29조제1항제1호의 국내 또는 국외에서 불특정인에게 알려질 수 있는 상태에 있는 발명에 해당하므로 특허법 제29조제1항제1호의 선행기술로서 인용해야 한다. 특허법 시행령 제1조의2에서 정하는 전기통신회선을 통한 공지와 그 이외의 전기통신회선을 통한 공지에 있어서 공지내용과 공지시점의 인정여부 및 인정기준은 3.4.3에서 설명한다.

② 2013년 7월 1일 이후에 출원된 특허출원

전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명이라고 인정되면, 모두 특허법 제29조제1항제2호의 선행기술로 인용한다. 전기통신회선을 통한 공지의 공지내용과 공지시점의 인정여부 및 인정기준은 3.4.3에서 설명한다.

3.4.3 전기통신회선을 통한 공개가 특허법 제29조제1항제2호(2013.6.30.

이전 출원의 경우 특허법 제29조제1항제2호 또는 제29조제1항제1호)의 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 것

은 아니다. 유선은 물론 무선, 광선 및 기타의 전기·자기적 방식에 의하여 부호·문언·음향 또는 영상을 송신하거나 수신할 수 있는 것이면 여기에서의 전기통신회선에 포함된다(전기통신기본법 제2조제1호 참조).

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

(2) 공중의 이용이 가능하게 된 발명일 것

전기통신회선을 통하여 공개된 발명이 간행물에 게재된 발명의 선행기술로서의 지위를 가지기 위해서는 “공중이 이용가능하게 된 발명”이어야 한다.

여기서 공중이란 불특정의 비밀준수 의무가 없는 자를 말하며, 이용가능성은 공중이 자료에 접근하여 그 발명내용을 보고 이용할 수 있는 상태를 말하는 것으로 공중의 접근이 가능하면 공중이 이용가능하게 된 것으로 한다.

즉, 전기통신회선에 공개되었다 하더라도 공개된 발명에의 접근이 일반인에게는 허용되지 않고 비밀준수 의무가 있는 특정인에게만 공개되었다면 그 공개된 발명은 공중의 접근이 가능한 것이 아니므로 공중이 이용가능하게 된 발명으로 볼 수 없다. 공중의 이용가능성을 판단함에 있어 일반적인 서치엔진에 의하여 접근이 가능한지의 여부 또는 암호를 부여하여 일반인이 접근할 수 없게 한 것인지 여부 등을 참작하여 해당 발명이 일반공중에 공개된 것인지 여부를 사안별로 검토하여야 하며, 공중의 이용가능성이 인정되는 경우에만 선행기술로 채택할 수 있다.

(3) 구특허법 시행령(2013. 6. 28. 대통령령 제24645호로 개정되기 전의 것) 제1조의2에서 정하는 전기통신회선

2013년 6월 30일 이전 특허출원에 대해서는, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공개된 발명에 대해서만 간행물에 게재된 발명과 동일한 선행기술로서의 지위를 부여하며, 구특허법 시행령 제1조의2에서 정하는 전기통신회선은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자가 운영하는 전기통신회선을 말한다. (2013년 7월 1일 이후 특허출원에 대해서도 다음 중 어느 하나에 해당하는 자가 운영하는 전기통신회선에 공개된 발명은 당연히 간행물 게재 발명과 동일한 선행기술의 지위를 가짐)

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 게재된 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 아시아 변리사회 등 비정부기구(Nongovernmental Organization)는 포함되지 않는다. 정부간 국제기구는 유엔, 세계지식재산기구(WIPO), 세계무역기구(WTO) 및 유럽연합(EU) 등은 물론, 정부간 합의에 의하여 설립된 지역특허청(유럽특허청(EPO), 아프리카 지식재산권기구(African Intellectual Property Organization, OAPI), 유라시아특허청(Eurasian Patent Organization, EAPO), 아프리카지역 산업재산권기구(African Regional Industrial Property Organization, ARIPO) 등을 포함한다.

② 고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교 또는 외국의 국·공립대학

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, 지방

자치단체가 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(특허청훈령 제2011-21호)”에 의하여 한국발명진흥회, 한국특허정보원이 고시되었다. 한국발명진흥회 또는 한국특허정보원은 특허청가 위임 또는 의뢰하는 업무를 수행하고, 특허청의 관리·감독을 받고 있어 이들이 운영하는 전기통신회선의 신뢰성을 인정할 수 있기 때문이다.[특허정보관련전기통신회선운영법인에관한고시]

(4) 공개내용 및 공개시점의 인정

인터넷 웹사이트 등에 게재된 정보는 일반적으로 업데이트가 용이하고 내용·일자의 추후 변경이 이론상 가능하다는 점에서, 심사관이 웹사이트 등을 검색하였을 때의 게재 내용으로 그 표시된 게재 일자에 공개되었음을 인정할 수 있는지가 문제된다.

신규성, 진보성 등 거절이유통지를 위하여 선행기술을 인용하기 위해서는, 원칙적으로 심사관이 그 선행기술이 공지되었다는 사실에 대한 증거를 제시하여야 한다. 이는 전기통신회선을 통하여 공지된 선행기술의 경우도 마찬가지이며, 전기통신회선에 나타난 내용으로 그 표시된 시점에 공개되었음을 인정하기 위하여 심사관이 검토해야 하는 사항은 다음과 같이 그 정보가 게재된 전기통신회선의 종류에 따라서 달라진다.

i) 먼저, 구특허법 시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선에 대해서는 일정한 공신력이 인정될 수 있으므로, 그 전기통신회선의 웹사이트 등에서

발명의 공개내용과 공개시점을 파악할 수 있다면, 심사관은 별도의 확인절차 없이 이를 기초로 그 발명을 선행기술로 사용할 수 있다.

ii) 특허허법 시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선은 아니라도, 우리나라 또는 외국의 학술단체, 비정부 국제기구, 공공기관, 사립대학, 신문·잡지 등 정기간행물의 발행사, TV 또는 라디오 방송국이 자신의 본래 업무상 운영하는 전기통신회선으로서, 일반 공중에 대한 인지도와 운영기간 등을 고려하였을 때에 특별히 공개내용과 공개시점에 의문이 생길 만한 사정이 없다면, 심사관은 별도 확인절차 없이 그 전기통신회선의 웹사이트에서 파악되는 발명의 공개내용과 공개시점을 인정할 수 있다.

iii) 상기 i), ii) 외의 전기통신회선을 통한 공개의 경우에, 심사관은 먼저 해당 전기통신회선의 인지도, 일반 공중의 이용빈도, 운영주체의 신뢰도, 운영기간 등을 고려하여 그 공개내용·공개시점의 신뢰성을 검토한다. 검토한 결과, 공개사실의 신뢰성이 있는 것으로 판단되면 선행기술로 인용할 수 있는데 이 경우 심사관은 의견제출통지서에 그 공개사실이 신뢰성이 있는 것으로 보는 논리적 근거를 제시하여야 한다. 그렇지 않고, 검토한 결과 신뢰성에 의문이 생긴다면, 해당 웹사이트에 실제로 게재된 날을 확인하는 과정 등을 통하여 공개내용·공개시점에 관한 의문을 해소할 수 있는 경우에만 선행기술로 사용할 수 있다. 실제 게재일을 확인하기 위해서는, 해당 전기통신회선의 정보 게재에 관한 권한이나 책임을 가지는 자에 대하여 게재사실을 문의하거나 미국의 비영리단체인 인터넷 아카이브가 운영하는 www.archive.org에 저장된 내용 및 게재일 자료를 활용할 수 있다.

전기통신회선에서의 공개시점은 전기통신회선에 해당 발명을 게재한 시점이다. 따라서 이미 반포된 간행물을 전기통신회선을 통하여 공개한 경우라도 전기통신회선에 공개된 발명을 인용하는 경우에는 발명이 전기통신회선에 공개된 시점을 공개일로 하여야 한다.

3.4.4 인용방법

심사관이 전기통신회선을 통하여 공개된 기술을 심사과정에서 인용하는 경우 세계지식재산기구 표준(WIPO Standard) ST.14에 따라 저자(author),

글의 제목(title), 간행물 명칭, 해당 페이지(또는 그림, 도표 등), 공개일, 검색일, 홈페이지 주소 등을 기재하여야 한다.(제5부제3장 5.5.3 참조)

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.

3.4.5 적용시 주의 사항

(1) 전기통신회선에서 하이퍼링크(hyperlink)한 다른 웹사이트의 취급

원칙적으로 구특허법 시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선이나, 널리 알려져 있고 장기간 운영되어 온 학술단체, 공공기관, 정기간행물 발행사 등이 운영하는 전기통신회선은 신뢰성이 있는 것으로 추정되나, 이러한 전기통신회선에서 하이퍼링크된 다른 웹사이트는 구특허법 시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선 등으로 볼 수 없다. 그 웹사이트가 다른 주체에 의하여 운영되므로 내용 또는 공개시점 등에 대한 신뢰성을 확인하기가 어렵기 때문이다.

(2) 2013년 6월 30일 이전 출원과 2013년 7월 1일 이후 출원의 심사 적용시 주의사항[특법29(1)(1), (2)]

앞서 3.4.1에서 설명한 바와 같이, 전기통신회선을 통한 공지를 선행기술로 사용할 때에 2013. 6. 30. 이전 출원에서는 구특허법 제29조제1항제2호나 동조동항제1호를 적용하는데 반해, 2013. 7. 1. 이후 출원에서는 특허법 제29조제1항제2호를 적용한다.

구체적으로, 구특허법 시행령 제1조의2에서 규정하는 전기통신회선을 통한 공지의 경우, 2013. 6. 30. 이전 출원은 구특허법 제29조제1항제2호의 선행기술로 인용하고, 2013. 7. 1. 이후 출원도 특허법 제29조제1항제2호 선행기술로 인용한다. 널리 알려지고 장기간 운영되어 온 학술단체, 공공기관, 정기간행물 발행사 등이 운영하는 전기통신회선을 통한 공지나 기타 전기통신회선을 통한 공지(신뢰성이 인정되거나 실제 게재일을 확인할 수 있는 것에 한함)의 경우, 2013. 6. 30. 이전 출원은 구특허법 제29조제1항제1호의 선

행기술로 인용하고, 2013. 7. 1. 이후 출원은 특허법 제29조제1항제2호 선행기술로 인용한다.

이와 같이, 법개정으로 인하여 전기통신회선을 통한 공지에 대하여 법조문의 어느 호를 적용하여 거절이유통지를 하는지는 출원일에 따라 달라지지만, 어떤 전기통신회선을 통한 공지의 공개내용과 공개시점을 인정하여 심사원의 선행기술로 사용할 수 있는지의 판단기준은 출원일에 상관없이 실질적으로 동일하다.

이를 도표로 정리하면 아래와 같다.

	구특허법 시행령 제1조의2에서 정하는 전기통신회선을 통한 공지	학술단체, 공공기관, 정기간행물발행사 등이 운영하는 전기통신회선(대중 인지도와 운영기간 고려 시 특별한 의문점이 없는 경우)을 통한 공지	기타 전기통신회선을 통한 공지	
			신뢰성이 인정되거나 실제 게재일을 확인할 수 있는 경우	신뢰성에 의문을 해소할 수 없는 경우
2013. 6. 30. 이전 출원 (구법 적용건)	구특허법 제29조제1항제2호 선행기술로 인용	구특허법 제29조제1항제1호 선행기술로 인용		선행기술로 인용×
2013. 7. 1. 이후 출원 (신법 적용건)	특허법 제29조제1항제2호 선행기술로 인용			선행기술로 인용×

(3) 전기통신회선을 통한 공지 여부에 관하여 출원인의 반론이 있는 경우의 심사처리

심사관이 전기통신회선을 통하여 공지된 발명을 선행기술로 인용한 데 대하여, 출원인이 공중의 접근 가능성, 공개내용, 공개시점 등에 관하여 의문이 있다는 근거나 증거를 제시하면, 심사관은 이를 고려하여야 한다.

출원인이 제시한 증거 등에 의하여 공개내용, 공개시점에 있어서 해당 전기통신회선의 신뢰성이나 전기통신회선의 실제 게재일의 인정 등에 관한 의문이 생기는 경우, 심사관은 그 공지 사실을 확신할 수 있는 추가적인 증거

를 찾아야 하고 추가적인 증거를 찾지 못한다면 그 전기통신회선에 게재된 발명은 선행기술로 사용할 수 없다. 다만 출원인이 구체적인 증거는 제시하지 못하고 단순히 신빙성이 없다는 일반적인 반론을 하는 데에 그친다면 심사관은 이를 고려할 필요가 없다.

4. 신규성 판단

(1) 신규성 판단은 청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조제1항 각호의1에 해당하는지 여부에 대한 판단이다. 즉, 청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조제1항 각호의1의 발명과 동일하면 신규성이 없는 발명이며, 동일하지 않으면 신규성이 있는 발명이다.

(2) 청구항은 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이므로(특법42(4)) 발명의 동일성은 원칙적으로 청구항에 기재된 사항으로부터 특정되는 발명의 동일성 여부에 의하여 판단한다.

(3) 청구범위에 청구항이 2이상 있는 경우에는 청구항마다 신규성을 판단한다.

4.1 청구항에 기재된 발명의 특정

4.1.1 발명의 특성의 일반 원칙

(1) 청구항의 기재가 명확한 경우에는 청구항에 기재된 대로 발명을 특정한다.[2005허780]

청구항에 기재된 용어는 용어의 의미가 발명의 설명에 명시적으로 정의되어 특정한 의미를 가지는 경우를 제외하고는 그 용어에 대해 당해 기술분야에서 통상적으로 받아들여지는 의미 및 범위를 가지는 것으로 해석한다. 문언의 일반적인 의미를 기초로 출원시의 기술 상식을 고려하여 그 문언에 의해 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰함으로써 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.[2006후2851, 2006후1896, 2005다77350, 2003후2072]

(2) 청구항 기재 발명의 기술구성이 명확히 이해될 수 있는 경우, 발명의 기술 내용을 특정함에 있어서 청구항의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의

설명이나 도면의 기재에 의하여 제한 해석해서는 안 된다.[2005후520, 2006후3625, 2006후848, 2004후509]

발명의 설명 또는 도면에 기재되어 있으나 청구항에 기재되어 있지 않은 사항은 청구항에는 기재되지 않은 것으로 하여 발명을 특정하고, 반대로 청구항에 기재되어 있는 사항에 대해서는 반드시 고려하여 발명을 특정하여야 한다. 비록 발명의 설명 또는 도면에 의하여 청구항에 기재된 사항을 이해하는 데 참작은 하더라도 청구항의 일부가 아닌 한정 사항을 청구항으로 가져와 특정하지 않는 것이 중요하다. 예를 들어 청구항에 기재된 사항이 실시예보다 포괄적인 경우 발명의 설명에 기재된 특정 실시예로 제한 해석하여 신규성, 진보성 등을 판단해서는 안 된다.

(예1) 청구항에 ‘크림’이 기재되어 있고 발명의 설명에는 실시예로서 ‘팔소보다 수분함량이 적어 보전성이 우수한 크림’이 기재되어 있는 경우, 크림이라는 용어는 통상적으로 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리된 지방분을 의미하는 것으로서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있는 것이므로 발명의 설명의 실시예로 제한 해석해서는 안 된다.[2003후496]

(예2) 청구항에 ‘박막형 탐침부재’만으로 기재되어 있고 발명의 설명에 ‘탐침부재의 침부에 길이 방향으로 특정패턴이 형성되어 있다.’라고 기재되어 있는 경우, ‘박막형 탐침부재’만으로도 발명이 명확하므로 탐침부재의 침부에 발명의 설명의 특정패턴이 형성된 것으로 제한 해석해서는 안 된다.[2004허7739]

(예3) 청구항에 브러시 롤러의 회전방향에 대한 기재가 없고 도면에만 브러시 롤러가 회전체의 방향으로 회전한다는 내용이 개시되어 있는 경우, 청구항의 기재만으로 발명이 명확하므로 브러시 롤러의 회전방향을 도면에 표시된 회전방향으로 제한 해석해서는 안 된다.

(3) 출원인이 어떤 용어를 당해 기술분야에서 통상적인 의미가 아닌 특정한 의미를 갖도록 하기 위해 발명의 설명에서 그 용어의 의미가 당해 기술분야에서 이해되는 통상적인 의미와 다르다는 것이 통상의 기술자에게 명확히

이해될 수 있도록 명시적으로 정의한 경우에는 그 용어는 그 특정한 의미를 갖는 것으로 해석한다.[2004후2260]

이 때 청구항에 기재된 용어의 개념에 포함된 하위개념만을 단지 발명의 설명 또는 도면 중에 기재하였다는 것만으로는 여기서 말하는 명시적인 정의에 해당하지 않는다고 본다.

(참고) 특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다고 할 것이다 (대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결 참조).

(4) 청구항에 기재된 용어의 의미가 불명확한 경우에는 발명의 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명이 파악 가능한지 살펴보고, 발명의 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명의 파악이 가능한 경우에는 명세서 등 기재불비와 신규성에 대한 거절이유를 일괄하여 통지할 수 있다.

(5) 발명의 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 해석하여도 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확하여 발명을 특정할 수 없는 경우에는 신규성에 대한 심사를 하지 않고 명세서 등의 기재불비를 이유로 거절이유를 통지한다.

4.1.2 특수한 표현을 포함하는 경우의 발명의 특정 원칙

(1) 작용, 기능, 성질 또는 특성(이하 ‘기능·특성 등’이라 한다)을 이용하여 물건을 특정하는 경우[2007후4977]

청구항을 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조, 방법, 기능, 물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재할 수 있으므로, 청구항에 기재된 기능·특성 등이 발명의 내용을 한정하는 사항으로 포함된 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 해석할 수는 없다. 청구항에 기능·특성 등을 이용하여 물건을 특정하려고 하는

기재가 있는 경우, 발명의 설명에서 특정한 의미를 갖도록 명시적으로 정의한 경우를 제외하고는 원칙적으로 그 기재는 그러한 기능·특성 등을 갖는 모든 물건을 의미한다고 해석한다. 다만, 출원 시의 기술 상식을 참작할 때 그러한 기능·특성 등을 가지는 모든 물건 중에서 특정한 물건을 의미하고 있다고 해석해서는 곤란한 경우가 있을 수 있다는 사실에 유의하여야 한다.

(예) 청구항에 「플라스틱 부재를 상호 선택적으로 접합하는 수단」이 기재되어 있는 경우, 여기서 「선택적으로 접합하는 수단」은 자석 등과 같이 플라스틱 재질의 부재를 선택적으로 접합하는데 사용되기 곤란한 접합 수단은 포함되지 않는 것으로 보는 것이 타당하다.

(2) 용도를 한정하여 물건을 특정하는 경우

청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우 발명의 설명 및 도면의 기재와 해당 기술분야의 출원시의 기술상식을 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하는 것으로 해석한다. 청구항에 기재된 모든 기술적 특징을 포함하는 물건이라도 당해 용도로 사용되는데 부적당하거나 또는 그 용도로 사용되기 위해서 변경이 필요하다고 인정되는 경우에는 그 물건에 해당하지 않는 것으로 취급한다. 예를 들어 「~의 형상을 가진 크레인용 혹」은 크레인에 이용하는 데에 특히 적합한 크기나 강함 등을 보유하는 구조의 혹을 의미하고 있다고 해석하고, 동일한 형상의 「납시용 혹」과는 구조면에서 상이한 물건을 의미한다고 해석하는 것이 적절하다.

만약, 명세서 및 도면의 기재와 출원시의 기술상식을 참작할 때 용도를 한정하여 특정하려는 물건이 그 용도에만 특별히 적합한 것은 아니라고 인정되는 경우에는, 용도 한정 사항이 발명을 특정하는데 어떤 의미도 갖지 않는 것으로 해석하여 신규성 등의 판단에 영향을 미치지 않는 것으로 취급한다.

(예) 청구항에는 중량과 두께가 수치적으로 한정된 농업용 엠보싱 부직포가 기재되어 있고, 출원전 발행된 카탈로그에는 상기 수치한정 범위에 포함되는 엠보싱 부직포가 개시되어 있는 경우, 출원시 기술상식을 참작할 때 청구항의 부직포가 농업용으로 특히 적합하여 구조적인 변형을 가져오는 것은 아니라고 인정된다면 용도 한정 사항은 발명을 특정하는 데 어떤 의미도 갖지 않게 되어 출원발명은 카탈로그에 개시된 발

명에 의해 신규성이 부정된다.[2005후2045]

(3) 제조 방법으로 물건을 특정하는 경우

물건발명 청구항은 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건발명 청구항에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제법한정 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.[2011후927]

제법한정 물건발명에서 제조방법이 물건의 구조나 성질 등에 영향을 주는 경우에는 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 신규성을 판단한다. 반면에 물건발명 청구항 중에 제조방법에 의한 기재가 있더라도 제조방법이 제조 효율 또는 수율에만 영향을 미치는 등의 경우와 같이 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미치지 않았다면 제조방법을 제외하고 최종적으로 얻어진 물건 자체를 신규성 판단 대상으로 해석한다. 따라서 청구항에 기재된 제조방법과 다른 방법에 의해서도 동일한 물건이 제조될 수 있고, 그 물건이 공지인 경우라면 해당 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다. 출원인이 「오로지 A의 방법에 의해 제조된 Z」와 같이 기재하여 특정한 방법에 의하여 제조된 물건만으로 청구항을 한정하려고 하는 것이 명백한 경우라도 동일하게 취급한다.

청구항에 기재된 제조방법과 동일한 제조방법을 개시하는 선행기술이 존재하는 경우, 동일한 제조방법에 의해서 동일한 물건이 생산될 것이 추정되므로 그 제조방법으로 제조된 물건으로 발명의 범위를 파악하고 그 선행기술과 대비하여 신규성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지할 수 있다.

제조방법에 의한 물건을 특정함에 있어서 그 제조방법에 의해서 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미쳤는지 여부를 결정하는 것이 어렵고, 해당 제조방법을 고려하지 않은 물건 자체와 동일한 인용발명으로 신규성이 부정되

는 합리적인 의심이 있다면 신규성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지할 수 있다. 심사관은 의견서 등을 참작하여 심사를 진행한다.

(예1) 판자를 보호받고자 하면서 청구항에는 ‘과도형의 칼날이 길이방향으로 연속하여 형성된 칼을 이용하여 절삭하는 공정에 의해 형성된 엇갈린 나무결을 가지는 판자’라고 기재한 경우, 칼날형 제조방법이 발명의 대상인 엇갈린 나무결을 가진 판자의 구조나 성질 등에 영향을 미치는 것은 아니므로 신규성을 판단할 때는 최종적으로 얻어진 엇갈린 나무결을 가진 판자만을 인용발명과 대비하면 된다. 출원발명과 인용발명을 비교하여 보면 모두 천연 상태의 줄무늬 단면에 물결 내지 구름문양이 나타나 있으므로 동일한 발명으로 볼 수 있다.

(예2) 알루미늄 합금 형상물을 청구하면서 청구항에는 상기 합금 형상물이 수용성 아민화합물에 침지하는 공정 및 열가소성 수지와 직접적으로 일체로 사출 성형되는 공정을 거쳐 형성된다고 기재한 경우, 기술상식을 참작할 때 결합구조나 모양 또는 강도 등에 대하여 상기 공정에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 형상물은 다른 공정으로는 얻을 수 없기 때문에 제조방법에 의해 특정되는 형상물을 출원전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성 등을 판단한다.

(4) 청구항을 전제부와 특징부로 나누어 기재한 경우

청구항의 기재형식에 따라 청구항의 기술적 범위에 차이가 발생하는 것은 아니므로 청구항을 전제부와 특징부로 나누어 기재한 이른바 Jepson 형식(Jepson type) 청구항의 경우라도 전제부를 포함한 전체로서 발명을 특정한다.[2007허2469, 2003허6227]

이 때 전제부에 기재되었다는 사실만으로 전제부에 기재된 구성요소들이 공지된 것이라고 판단해서는 곤란하다. 왜냐하면 청구항에 기재된 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지 여부는 사실관계의 문제로서 청구범위의 기재형식에 따라 역사적 사실관계가 확정되는 것은 아니기 때문이다. 설령 전제부에 기재된 모든 구성요소가 공지된 것이라고 하더라도, 공지된 구성요소를 포함한 유기적 일체로서의 발명 전체의 기술사상이 판단의 대상이 되는 것이므로, 그 중 공지된 전제부를 제외한 나머지 특징부의 구성요소만으로 선

행기술과 대비하여서는 안 된다.[2003허2096, 2002허1355, 2000허2453]

(예) 특징부에 기재된 구성은 인용발명에 모두 기재되어 있으나 전제부의 구성요소인 점화플러그, 송풍기 등은 인용발명에 기재되어 있지 않은 잽슨 형식의 출원발명의 경우, 상기 점화플러그, 송풍기 등이 전제부에 기재되었다고 하여 곧바로 공지되었다고 볼 수 있는 것은 아니며 더욱이 청구항 발명은 전제부를 포함하는 유기적인 일체로서의 기술사상 전체가 특허성 판단의 대상이 되는 것이므로, 전제부의 구성요소를 포함하지 않는 인용발명을 이유로 신규성을 부정해서는 안 된다.[2001허3019]

(참고) 청구항을 전제부와 특징부로 나누어 기재하는 방식(통상 잽슨 형식(Jepson type)으로 부르는 방식)에 있어서, 전제부는 ① 발명의 기술분야를 한정하는 경우, ② 발명의 기술이 적용되는 대상물품을 한정하는 경우, ③ 공지의 기술로 생각하여 권리의 보호범위에서 제외하는 경우 등 여러 가지 의미로 이해될 수 있으며, 특징부는 전제부와 조합되어 보호받고자 하는 당해 발명의 기술적 특징을 말한다.[2007허2469]

4.2 인용발명의 특정

특허법 제29조제1항 각호의 1에 규정된 발명으로서 신규성 판단시 대비되는 발명(이하 ‘인용발명’이라 한다)의 특징은 다음과 같이 한다.

4.2.1 공지된 발명

공지된 발명은 그 내용이 비밀상태로 유지되지 않고 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미하며 그 공지된 내용에 기초하여 발명을 특정한다. 이 경우 발명의 공지시의 기술상식을 참작하여 그 공지된 내용으로부터 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 공지된 것으로 보고 이에 기초하여 발명을 특정한다.

(참고) 기술상식이란 통상의 기술자에게 일반적으로 알려져 있는 기술(예를 들어, 주지기술, 관용기술) 또는 경험칙으로부터 분명한 사항을 말한다. 「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 주지기술 중 자주 사용되고 있는 기술을 말한다.

4.2.2 공연히 실시된 발명

공연히 실시된 발명은 그 발명이 실시됨으로써 불특정인에게 알려진 경우이므로 그 발명의 공지여부에 대하여 판단할 필요는 없고 그 발명의 공연 실시 여부에 대하여서만 판단하면 충분하다.

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 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 공연히 실시된 것으로 보고 이에 기초하여 발명을 특정한다.

4.2.3 반포된 간행물에 게재된 발명

간행물에 게재된 발명은 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항으로부터 특정하는 것이 원칙이나, 그 문헌에 명시적으로는 기재되어 있지 않더라도 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항도 발명의 특정에 이용할 수 있다. 여기서 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항이란 출원시의 기술상식을 참작하여 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항을 말한다.

4.2.4 인용발명 특정시 주의사항

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

(2) 카탈로그란 기업이 자사(自社)의 선전 또는 자사제품(自社製品)의 소개·선전을 위하여 제작하는 것이므로 당해 카탈로그가 반포되지 않았다는 특별

한 사정이 있는 경우를 제외하고는 제작되었으면 반포된 것으로 추정할 수 있다.[98후1884]

(3) 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 반포시점은 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 최종 심사를 거쳐서 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 불특정인에게 배포된 시점을 반포시기로 인정한다.[95후19]

4.3 신규성 판단 방법

신규성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단한다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 발명이며, 차이점이 없으면 신규성이 없는 발명이다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우에도 신규성이 없는 발명이다.[2003후472]

여기서 발명이 실질적으로 동일한 경우란 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말한다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결 참조).

4.3.1 수치한정 발명의 신규성 판단

수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다.

청구항에 기재된 발명이 수치한정을 포함하고 있는 경우, 수치한정 사항을 제외한 타 기술적 특징만으로 인용발명과 대비할 때 동일하지 않으면 신규

성이 있는 발명이다. 수치한정 사항을 제외한 나머지 기술적 특징만으로 인용발명과 동일한 경우에는 다음과 같이 신규성을 판단한다.

(1) 인용발명에 수치한정이 없고 청구항에 기재된 발명이 새롭게 수치한정을 포함한 경우에는 원칙적으로 신규성이 인정되나, 출원시의 기술상식을 참작할 때 수치한정 사항이 통상의 기술자가 임의적으로 선택 가능한 수준에 불과하거나 인용발명 중에 암시되었다고 볼 수 있는 경우에는 신규성이 부정될 수 있다.

(2) 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명이 기재하고 있는 수치범위에 포함되는 경우에는 그 사실만으로 곧바로 신규성이 부정되는 것이 아니라, 수치한정의 임계적 의의에 의해 신규성이 인정될 수 있다.

수치한정의 임계적 의의가 인정되기 위해서는 수치한정 사항을 경계로 특성 즉, 발명의 작용·효과에 현저한 변화가 있어야 하는 것으로, ①수치한정의 기술적 의미가 발명의 설명에 기재되어 있어야 하고, ②상한치 및 하한치가 임계치라는 것이 발명의 설명 중의 실시예 또는 보조 자료 등으로부터 입증되어야 한다. 임계치라는 사실이 입증되기 위해서는 통상적으로 수치범위 내외를 모두 포함하는 실험결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인 가능해야 한다.[98허2481]

(3) 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명의 수치범위를 포함하고 있는 경우에는 곧바로 신규성을 부정할 수 있다.

(4) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 수치범위가 서로 다른 경우에는 통상 신규성이 인정된다.

4.3.2 파라미터발명의 신규성 판단

(1) 파라미터발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다. 파라미터발명은 청구항의 기재 자체만으로는 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 없는 경우가 있으므로, 파라미터발명의 신규성은 발명의 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참

작하여 발명이 명확하게 파악되는 경우에 한하여 판단한다.[2007허81]

(2) 파라미터발명은 파라미터 자체를 청구항의 일부로 하여 신규성을 판단 하되 청구항에 기재된 파라미터가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니라는 점에 주의하여야 한다. 파라미터에 의한 한정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성 등을 시험적으로 확인한 것에 불과하거나, 파라미터를 사용하여 표현방식만 달리한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.

(3) 파라미터발명은 일반적으로 선행기술과 신규성 판단을 위한 구성의 대비가 곤란하기 때문에 양자가 동일한 발명이라는 ‘합리적인 의심’이 있는 경우에는 선행기술과 엄밀하게 대비하지 않고 신규성이 없다는 거절이유를 통지한 후, 출원인의 의견서 및 실험성적서 등의 제출을 기다릴 수 있다. 출원인의 반론에 의해 거절이유를 유지할 수 없는 경우에는 거절이유가 해소되나, 합리적인 의심이 해소되지 않는 경우에는 신규성이 없다는 이유로 거절결정한다.

(4) 신규성 판단에서 동일한 발명이라는 합리적인 의심이 드는 경우로는 ① 청구항에 기재된 발명에 포함된 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 인용발명과 동일해지는 경우, ②인용발명의 파라미터를 발명의 설명에 기재된 측정·평가방법에 따라 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 동일한 사항이 얻어질 것으로 예상되는 경우, 및 ③ 발명의 설명에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 동일한 경우 등이 있다.

(5) 파라미터발명의 거절이유를 통지할 때는 일단의 합리적인 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하여야 하며, 필요한 경우 심사관은 심사관의 합리적인 의심을 해소하기 위한 반론 방법을 출원인에게 제시할 수 있다.

(6) 청구항에 기재된 파라미터가 당해 기술분야에서 표준적이거나 관용되는 것 또는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 이해할 수 있는 것으로 인정되는 때에는 상기 (1)~(5)의 심사기준은 적용하지 않는 것으로 한다.

4.4 신규성 판단시 유의사항

(1) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 각각 상·하위개념으로 표현된 경우

에는 다음과 같이 취급한다.[2004허6507, 2001후2740]

- ① 청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다. 여기서 「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, 출원시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명을 자명하게 도출할 수 있는 경우에는 하위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로 특정하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 부정할 수 있다. 이 때 단순히 개념상으로 하위개념이 상위개념에 포함되거나 또는 상위개념의 용어로부터 하위개념의 요소를 열거할 수 있다는 사실만으로는 하위개념으로 표현된 발명이 자명하게 도출될 수 있다고 할 수 없다.

(예) 청구항에는 전력수송용 초전도 케이블 재료로서 은이 기재되어 있고 인용문헌에는 금속 재질의 초전도 케이블이 공지되어 있는 경우, 전력수송 분야에서 초전도 현상을 이용하기 위해 케이블의 재질로서 은을 사용하는 것은 주지관용기술에 해당한다면 금속 재질의 초전도 케이블로부터 은으로 된 초전도 케이블은 자명하게 도출될 수 있는 것이므로 신규성이 부정될 수 있다.

(2) 신규성 판단 시에는 청구항에 기재된 발명을 하나의 인용발명과 대비하여야 하며 복수의 인용발명을 결합하여 대비하여서는 안 된다. 복수의 인용발명의 결합에 의하여 특허성을 판단하는 것은 후술하는 진보성의 문제이며, 신규성의 문제가 아니다.[2004허5160]

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.

(3) 마쿠쉬 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. 또한, 청구항에 기재된 발명에 대하여 동일한 인용발명으로, 또는 인용발명을 달리하여 신규성이 없다는 거절 이유와 진보성이 없다는 거절 이유를 동시에 통지할 수 있다.

(4) 하나의 인용문헌에 2 이상의 실시예가 개시되어 있는 경우 2 이상의 실시예를 인용발명으로 각각 특정하고 상호 결합하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단해서는 안 된다. 인용발명의 결합에 의한 특허성의 판단은 신규성의 문제가 아니라 진보성의 문제이기 때문이다. 다만, 해당 기술분야의 출원시의 기술상식으로 고려할 때 2 이상의 실시예로부터 하나의 인용발명이 자명하게 도출되는 경우에는 그러하지 아니하다.[2004허5160]

(5) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서 중에 배경기술로 기재된 기술의 경우 출원인이 그 명세서 또는 의견서 등에서 그 기술이 출원 전에 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 그 기술의 공지성을 사실상 추정하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단할 수 있다. 다만, 출원인이 실제로는 출원당시에 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 이러한 추정이 번복될 수 있으므로, 출원인이 특별한 사정이 있음을 주장·입증한 경우에는 그 추정에 근거한 거절이유는 해소된 것으로 보고, 이후 심사절차를 진행하도록 한다.[2013후37]

5. 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우

5.1 관련 규정

특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

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 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

② 제1항제1호의 규정을 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일로부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

5.2 제도의 취지

특허법 제29조제1항은 출원 전에 공지된 발명은 신규성이 없다는 것이나, 특허법 제30조 「공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우」에 관한 규정은 비록 발명이 출원 전에 공지되었다 하더라도 일정요건을 갖춘 경우 그 발명은 특허법 제29조제1, 2항의 신규성이나 진보성에 관한 규정 적용시 선행기술로 사용하지 않도록 하는 규정으로 출원일이 소급되는 것은 아니다.[70후69]

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 국가산업발전을 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 심사관에게 부담으로 작용하는 등의 현실을 반영하기 위한 것이다.

「대한민국과 미합중국간의 자유무역협정」(한-미 FTA)을 반영한 2011. 12. 2.자 특허법 개정에 의하여, 공지예외적용을 받기 위하여 출원해야 하는 기간이 공지일로부터 6개월에서 12개월로 변경되었다. 변경된 12개월의 기간은 출원일이 2012. 3. 15. 이후인 특허출원에 대하여 적용된다.

5.3 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보기 위한 요건

5.3.1 권리자가 발명을 출원 전에 공개한 경우

(1) 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 특허출원 전에 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. [특법30(1), 93후1841]

- 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 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 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

(2) 출원 전에 공지 등이 된 발명이 공지 등이 되지 아니한 발명으로 인정받기 위해서는 상기 공통 요건 이외에 제29조제1항 각 호 중 어느 하나의 요건을 만족하여야 한다.

5.3.2 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우는 그 발명의 공지방법에 제한이 없다. 특허를 받을 수 있는 자의 의사에 반하여 공지된 경우에도 공지된 발명은 공지된 날부터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내에 특허출원을 하여야 한다. 다만, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 공개한 경우와는 달리 출원서에 그 취지를 기재할 필요는 없다.[특법30(1), 2002후1911, 2001허263, 85후14]

5.3.3 권리자에 의한 공지와 권리자 의사에 반한 공지의 차이

(1) 공지예외주장출원에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리자에 의한 공지와 특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하는 공지는 공지된 날부터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내에 출원을 하여야 한다는 점에서는 공통되나 공개자, 공개 매체 및 필요 서면의 제출 등에 있어서 차이가 있다.

(2) 권리자에 의한 공지는 발명자 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인에 의한 공개를 말한다. 따라서 권리자로부터 공개를 허락받았다 하더

라도 권리자가 아닌 자가 공개를 하였다면 특허법 제30조 규정을 적용받을 수 없는 경우가 있다. 반면, 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.

(3) 권리자에 의한 공개 및 권리자의 의사에 반한 공지는 모두 공지형태에 특별한 제한이 없으나, 권리자에 의한 공개의 경우에는 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 공지예외 규정을 적용하지 않는다.[특법30(1)(1)]

(4) 권리자에 의한 공지를 이유로 특허법 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 경우 그 취지를 출원서에 기재하여야 한다. 한편, 권리자의 의사에 반한 공지를 이유로 특허법 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 경우 그 취지를 출원시 출원서에 기재할 필요는 없다.

5.4 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차

5.4.1 권리자가 발명을 출원 전에 공개한 경우

(1) 특허법 제30조제1항제1호에 해당하게 된 날부터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내에 출원하여야 한다. 즉 특허법 제30조제1항 규정의 적용을 받고자 하는 출원이라는 취지를 특허출원서에 기재하여야 한다.[특법30(2), 특칙20의2]

(2) 출원일로부터 30일 이내에 특허출원에 관한 발명이 특허법 제30조제1항제1호에 해당되는 발명임을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. 다만, 특허출원과 동시에 그 증명서를 제출할 수도 있다. 한편, 2015. 7. 29. 이후 출원인 경우, 그 증명서를 명세서 보정 가능 기간 및 특허결정 등본 송달받은 날부터 3개월(단, 설정등록 이전) 이내에 제출할 수도 있다. 실용신안 등록출원에 대해서도 동일하게 적용한다.[특법30(2), 30(3), 실법11, 특칙20의2]

(3) 국제특허출원 발명에 대하여는 출원서에 그 취지를 기재하고 이를 증명

할 수 있는 서류를 특허법 제30조제2항의 규정에 불구하고 특허법 제201조 제4항의 규정에 의한 기준일(국내서면제출일) 경과 후 30일 이내에 제출하여야 한다.[특법200, 특칙111]

(4) 「공개자」가 「특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자」임을 증명하여야 한다. 공개자가 출원인이나 발명자와 상이한 경우에는 발명의 공개 시에 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.

5.4.2 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우

특허법 제30조의 규정을 적용받으려는 자는 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증하여야 하며, 해당 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.[98허1747]

5.5 특허법 제30조 규정의 적용여부에 대한 심사

5.5.1 방식심사

공지예외주장의 취지를 기재한 출원서가 제출되면 그 출원서가 공지일부 터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내에 제출되었는지, 그 공지가 특허받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 이루어졌는지 여부 등에 대한 방식심사를 하여야 한다.

출원인이 특허법 제30조 규정을 적용받고자 그 취지를 기재한 서면을 제출하였으나, ① 그 발명을 발표한 자와 출원인(발명자)이 다른 경우, ② 발

표를 한 날부터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월, 마지막 날이 공휴일인 경우 그 다음 날)이 경과한 후 공지된 발명을 출원한 경우, ③ 출원서에 공지예외적용대상 증명서류, 공개형태 또는 공개일자 등을 잘못 기재한 경우, ④ 증명서류를 충분히 제출하지 못한 경우에는 그 흠결을 지적하여 보정명령을 한 후 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 보정하지 못하는 경우 그 절차(공지예외주장절차, 다만 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, 출원서의 기재가 잘못되거나 오기 또는 누락으로 발표일을 잘못 기재한 경우, 출원서에 특허법 제30조 적용취지의 란을 신설하지 않고 첨부서류만 첨부한 경우 또는 증명서류의 일부가 누락되어 특허법 제30조의 규정을 적용받기 위한 요건을 충족하지 못한 경우에는 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.[특법 46, 16]

앞서 ④에서 증명서류를 충분히 제출한 것인지 여부는, 공지예외주장 요건의 심사에 필요한 사항들을 그 증명서류를 통하여 모두 확인할 수 있는지 여부로 판단한다. 공지예외주장 요건의 심사에 필요한 사항들이란, i) 공개일, ii) 공개자, iii) 공개형태, iv) 공개된 발명의 내용을 말한다.

박람회를 통한 발명 공개의 경우, 그 공개를 증명하는 서류에서 공개된 발명을 특정할 수 없을 때에는 발명이 특정될 수 있는 정도까지의 보충자료(박람회 프로그램 복사본, 출품물의 카탈로그나 팜플렛의 복사본, 출품 부스에서 출품물이 전시되었다는 사실을 알 수 있는 사진 등)와 설명자료를 요구할 수 있으며, 박람회명, 주최자명, 개최일, 개최장소, 출품자에 대하여 제출된 서류의 사실관계에 의심이 드는 경우에는 그러한 사실관계의 증명에 필요한 보충자료를 요구한다.

5.5.2 실체심사

심사관은 출원인이 제출한 서류를 검토하여 방식에 흠결이 없는 경우에는 실체심사에 착수한다. 특허법 제30조 규정을 적용 받은 공지된 자료는 심사에서 특허법 제29조제1항 및 제2항 적용시 선행기술로 보지 않는다. 한편, 출원인의 공지예외적용 신청절차에 흠결이 있어 그 절차가 무효처분된 경우 출원인이 제출한 자료를 선행기술자료로 사용할 수 있다.[특법30(1)]

5.5.3 특허법 제30조 규정의 적용에 있어서 유의사항

(1) 공지예외 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제30조 제1항에서 정한 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지된 나머지 발명들까지 공지예외의 효과가 미친다고 보아야 한다.[2023후10712]

하지만, 복수의 발명이 공지되고 복수의 발명 간에 동일성이 인정되지 않은 경우에는 공지예외주장하지 않은 별도로 공지된 발명에 대해서는 공지예외주장이 있어야 한다. 따라서 가장 먼저 공지된 발명과 그 이후에 공지된 발명 간에 동일성이 인정되는지 여부가 불명확한 경우에는 거절이유를 통지하여 출원인이 보완하거나 소명할 기회를 주는 것이 바람직하다.

(예) 덮개부 및 받침부를 포함하는 케이스가 먼저 공지되었으며 그 이후에 덮개부가 별도로 공지된 경우, 먼저 공지된 덮개부 및 받침부를 포함하는 케이스만 공지예외를 주장하면, 그와 동일성이 인정되는 덮개부에 대해서도 공지예외의 효력이 미치는 것으로 본다.(2023후10712 참고)

(2) 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 공지예외주장출원은 신규성이 없는 것으로 하여 거절결정한다.[특법29(1)]

여기서, 제3자에 의한 공지가 공지예외에 해당하는 공지에 의하여 지득

(知得)한 발명의 공개란, 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 알게 된 발명의 공개라는 사실이나, 출원인의 의사에 반하여 공지된 발명이라는 사실을 입증하지 못하는 경우 그 특허출원에 대하여 거절결정한다.

(3) 발명이 공개된 후 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내에 동일 발명을 출원(A)하여 특허법 제30조의 규정에 의하여 공지예외 주장 출원의 규정을 적용받았고, 상기 출원일과 같은 날에 동일 발명에 대하여 제3자가 출원(B)을 한 경우, 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 거절이유통지와 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.

(4) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 등을 함으로써 그 발명이 특허공보 등에 게재되어 공지된 경우에는 특허법 제30조의 규정이 적용되지 아니한다.[특법30(1)(1)]

이는 특허를 받을 수 있는 권리자가 특허출원을 한 결과 그 발명이 특허공보 등에 게재되어 공지된 경우에, 특허공보 등에 의한 공개는 특허출원에 대한 절차의 일환으로 특허법 제64조제1항의 규정에 의하여 지식재산처장이

공개하는 것이며, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 의사에 의하여 해당 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 지식재산처의 착오로 공개된 경우에는 본인의 의사에 반하는 공개로 보아 특허법 제30조의 규정을 적용할 수 있다.

(5) 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원에 있어서 특허법 제30조 규정을 받기 위해서는 특허법 제30조 규정의 적용대상이 되는 행위를 한 날부터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내에 우리나라에 출원을 하여야 한다.[특법30(1), 특법54]

그러나 국내 우선권 주장 출원에 있어서는 공지 등이 있는 날부터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내에 공지예외의 적용 신청을 수반하여 선출원을 한 경우라면 후출원을 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내에 하지 않더라도 특허법 제30조의 적용을 받을 수 있다.

(6) 특허법 제30조제1항제1호 규정에 의한 공지예외주장규정을 적용받기 위한 공개 행위는 그 발명의 공개가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적 공개 행위뿐만 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 특허

를 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 적용받을 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.

(7) 우리나라에 출원된 것으로 보는 국제출원(국제특허출원)은 국제출원일에 공지의예외주장과 관련된 절차를 밟지 않았더라도 특허법 제200조에 따라 기준일 경과 후 30일 내에 공지의예외주장 취지를 기재한 서면과 증명서류를 제출하면 같은 법 제30조 규정을 적용받을 수 있다.[특법200, 특칙111]

국내단계에 진입한 국제특허출원에 대해 위 취지 기재서면과 증명서류가 법정기간 내에 제출된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 공지의예외주장이 제30조제2항의 요건을 갖춘 것으로 인정하고 통상의 공지의예외주장과 동일하게 방식심사와 실체심사를 진행한다.

한편, 국제출원의 경우 출원인은 국제출원일 당시에 국제출원서(Box No. VIII(v))에서 ‘신규성 상실의 예외에 관한 선언’을 할 수 있고 특허법 제201조제5항에 따라 국제출원서는 우리나라 특허출원의 출원서로 간주되는바, 국제출원서에 위 선언이 포함된 것이 확인된 경우에는 특허법 제30조제2항에 따른 취지 기재가 올바르게 된 것으로 취급하여야 한다. 즉, 위 선언이 국제출원서에 기재되고 기준일로부터 30일 내에 증명서류가 적법하게 제출되었다면 제200조에 따른 서면이 제출되지 않은 경우라도 제30조제2항의 요건을 갖춘 것으로 인정하고 심사를 진행한다(PCT 규칙 4.17 참조).[PCT 규칙4.17]

(8) 2015. 7. 29. 이후의 출원에 대해서는 특허법 제30조제3항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 출원시 출원서에 공지사실을 기재하지 않았다 하더라도 명세서 등 보정가능기간 및 등록결정을 송달받은 후 3개월(단, 설정등록 이전)이내에 공지예외 주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 거절이유 통지시 가능한 한 모든 거절이유를 한꺼번에 지적하도록 한다.

출원인이 공지예외주장의 보완을 통해 권리자에 의한 공개로 인한 거절이유를 쉽게 해소할 수 있는 것으로 예측되는 경우, 심사관은 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있는 정도로만 간략히 거절이유를 기재할 수 있으며, 공지예외주장의 보완에 의하여 거절이유가 쉽게 해소될 수 있음을 출원인에게 통지할 수 있다.

(거절이유 통지서 작성 예)

인용발명 1 : 공개특허공보 제00-0000호

인용발명 2 : 미국특허 제000000호

인용발명 3 : 공지예외 미주장 문헌

1-1. 청구항 1 발명은 구성 C를 더 구비한 점에서 인용발명 1과 차이가 있으나, 구성 C는 인용발명 2의 C'과 ...한 점에서 실질적으로 동일합니다. 인용발명 2의 C'은 ...인 점에서 통상의 기술자가 인용발명 1의 A, B와 쉽게 결합할 수 있으므로, 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. (청구항 2 발명에 대한 진보성 거절이유도 구체적으로 기재)

2. 청구항 1 및 2 발명은 인용발명 3의 제0면 내지 제0면의 내용과 도면 0 내지 0를 참작하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

한편, 출원인이 공지예외주장을 보완하여 지적된 거절이유를 해소하였고, 이에 따라 다른 공지된 문헌을 근거로 새로 거절이유를 통지하고자 한다면 최초의견제출통지로 한다.

(9) 국내우선권주장출원을 하면서 선출원보다 늦게 공지된 발명을 공지예외

주장을 한 경우에는, 국내우선권주장출원의 발명 중에서 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 개시되지 않은 발명은 국내우선권주장출원일에 출원된 것으로 보기 때문에 선출원보다 늦게 공지된 발명이라 하더라도 공지예외주장을 인정할 필요가 있으므로, 선출원보다 늦게 공지되었다는 이유로 국내우선권주장출원의 공지예외주장을 부적법한 것으로 취급하지 않도록 유의한다.

제3장 진보성

1. 관련 규정

특허법 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
- ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

2. 특허법 제29조제2항의 취지

특허법 제29조제2항에서 진보성이 없는 발명에 대하여 특허를 부여하지 않도록 한 이유는 종래기술과 동일하지만 양을 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 개선의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 기술의 발달에 공헌한 자에 대하여 그 공개의 대가로 독점배타권을 부여하는 특허제도의 취지와도 맞지 않게 될 뿐만 아니라 이러한 특허권에 의해 제3자의 기술 실시가 제한됨으로써 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반하기 때문이다.

(참고) “진보성”이란 용어는 특허법 상 명문으로 규정되어 있지 않으나, 특허법 제29조제1항 각 호의1에 규정된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 발명할 수 있는 발명을 진보성이 없는 발명이라 하며 그러하지 아니한 발명을 진보성이 있는 발명이라 한다.

3. 관련 용어의 정의

3.1 특허출원전

「특허출원전」이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시·분·초까지도 고려한 개념이다. 예를 들어 국외에서 발명이 공지되었고, 공지된 때를 우리나라 시간으로 환산하여 보았을 때 해당 출원의 출원시보다 앞서는 것으로 인정되는 경우 특허법 제29조제1항제1호에 해당하는 발명으로 취급한다.[2006후2660, 특허법29(2)]

3.2 통상의 기술자

진보성 유무의 판단에 있어 기준이 되는 자는 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)”이다.

통상의 기술자란 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等物)로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다.[2008허8150]

여기서 「기술수준」이란 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명 이외에도 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술의 수준을 말한다. 또한 일상적인 업무 및 실험을 위한 보통 수단 등, 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 관련된 모든 종류의 정보에 관계되는 것이다.

3.3 쉽게 발명할 수 있을 것

「통상의 기술자가 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것」은 통상의 기술자가 특허출원전 공지 등이 된 발명(또는 발명들)으로부터 동기 유발에 의해 또는 통상의 창작능력의 발휘를 통하여 청구범위에 기재된 발명을 쉽게 생각해 낼 수 있는지 여부이다.

4. 진보성 판단의 기본원칙

(1) 진보성 심사는 특허출원전에 통상의 기술자가 「청구항에 기재된 발명」을 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명 (이하 ‘인용발명’이라 한다)에 의하여 쉽게 발명할 수 있는가에 대한 판단이다. 특허출원전에 통상의 기술자가 「청구항에 기재된 발명」을 인용발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우에는 그 발명은 진보성이 없다.[특법29(2)]

(2) 청구범위에 청구항이 2이상 있는 경우에는 청구항마다 진보성 유무를 판단한다.[96후603]

(3) 신규성과 진보성은 별개의 거절이유로서 진보성 판단에 앞서 신규성 판단이 선행되어야 하나, 심사절차의 간소화 및 출원인의 대응 용이성을 위해 신규성이 없다고 판단되는 발명에 대해서 진보성도 없다는 거절이유를 함께 통지할 수 있다.

(참고) 특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것이어서, 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이다 (대법원 1992. 6. 2. 91마540 결정 참조).

(4) 마쿠쉬 타입의 청구항 등 1개의 청구항에 2이상의 발명이 기재된 청구항(복수의 청구항이나 구성요소를 선택적으로 인용하는 경우 포함)에 대해 일부 발명에 대해서만 신규성 또는 진보성이 없다는 거절이유를 통지하는 경우에는 해당 거절이유가 있는 발명을 구체적으로 지적하여야 한다.[특법 63(2)]

5. 진보성 판단 방법

심사관은 출원 당시에 통상의 기술자가 직면하고 있던 기술수준 전체를 생각하도록 노력하는 동시에 발명의 설명 및 도면을 감안하고 출원인이 제출한 의견을 참작하여 출원발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현

저성을 참작하여 종합적으로 진보성이 부정되는지 여부를 판단한다.[2007후1527, 2001후812, 97후2224]

진보성이 부정되는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 ①인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 있는지 또는 ②인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력 발휘에 해당하는지 여부를 주요 관점으로 하여 ③인용발명에 비해 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.

5.1 진보성 판단 절차

발명의 진보성은 다음의 절차에 따라 판단한다.

- (1) 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 「제2장의 신규성 판단」과 동일하다.
- (2) 인용발명을 특정한다. 이 경우에 인용발명의 특정방법은 「제2장의 신규성 판단」과 동일하며, 복수의 인용발명을 특정하는 것도 가능하다. 인용발명을 특정할 때에는 청구항에 기재된 발명과 공통되는 기술분야 및 기술적 과제를 전제로 통상의 기술자의 시각에서 특정하여야 한다.
- (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 한다. 차이점을 확인할 때에는 발명의 구성요소 간의 유기적 결합성을 감안하여야 한다. 좀 더 구체적으로는, 발명을 이루는 구성요소 중 유기적으로 결합되어 있는 것끼리는 구성요소를 분해하지 않고 결합된 일체로서 인용발명의 대응되는 구성요소와 대비한다.
- (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단한다.

5.2 인용발명의 선택

- (1) 진보성 판단의 비교 대상인 인용발명은 원칙적으로 출원발명과 같은 기

술분야에 속하거나 출원발명의 기술적 과제, 효과 또는 용도와 합리적으로 관련된 기술분야에서 선택되어야 한다. 여기서 같은 기술분야란 원칙적으로 해당 발명이 이용되는 산업분야를 말하는 것이나, 청구항에 기재된 발명의 효과 혹은 발명의 구성의 전부 또는 일부가 가지는 기능으로부터 파악되는 기술분야도 포함된다. 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 다른 기술분야에 속해 있다 하더라도, 인용발명 자체가 통상 다른 기술분야에서도 사용될 가능성이 있다거나, 통상의 기술자가 특정 기술적 과제를 해결하기 위해 참고할 가능성이 있는 것으로 인정되는 경우에는 인용발명으로 선정할 수 있다. 만약, 청구항에 기재된 발명과 상이한 분야의 선행기술을 인용발명으로 인용할 경우에는 양 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 충분히 검토하여야 한다.[2006후3939, 2006후2059]

(예1) 출원발명은 개봉이 쉽고 완벽히 밀폐할 수 있는 식물영양제 용기용 캡에 관한 것이고, 인용발명으로서 다양한 점도의 액체에 사용할 수 있는 분출 폐쇄구 조립체가 개시된 경우, 양자 모두 액체를 수용하는 용기의 입구를 폐쇄 또는 개봉하는 수단에 관한 것이라는 점에서 기술의 전용이 가능한 인접 기술분야에 속한다고 볼 수 있으므로 분출 폐쇄구 조립체는 인용발명으로서 적절하게 선택된 것이라고 할 수 있다.

(예2) 우산과 파라솔은 기술분야가 엄밀히 일치하지는 않지만 모두 중앙 지지봉을 중심으로 상부 덮개를 펼칠 수 있는 구조로 이루어져 있어 그 기술분야가 매우 인접하므로 파라솔을 인용발명으로 하여 우산의 진보성을 부정할 수 있다.[2005후3321]

(예3) 출원발명은 수간주입법을 이용하여 약제를 나무에 주사하고 천공 구멍을 막는 수목의 병충해 방지 방법이고, 인용발명 1은 수간에 천공을 한 다음에 그 천공한 구멍을 처리하는 방법에 관한 것이며, 인용발명 2는 수간주입법에 의하여 방제대상 수목에 항생제를 투여하는 기술에 관한 것인 경우, 인용발명 1, 2는 출원발명과 동일 기술분야에 속하는 발명들로 보기에 충분하므로 인용발명 1, 2를 선행기술로 하여 출원발명의 진보성을 부정할 수 있다.[2002후987]

(2) 「가장 가까운 인용발명」은 선정된 인용발명들 중 통상의 기술자가 이용할 수 있는 가장 유력한 선행기술을 의미하며, 출원발명의 기술적 특징을 가장 많이 포함하고 있는 것으로, 되도록 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 근접하거나 동일 또는 유사한 기술적 과제, 효과 또는 용도를 갖는 인용발명 중에서 선택하는 것이 바람직하다.

(예) 파라솔이나 우산과 같이 접고 펼칠 수 있는 물품에 있어서 접었을 때의 부피를 더 작게 함으로써 휴대용이성을 향상시키는 것은 해당 기술분야에서 통상적으로 인식되는 공통된 기술적 과제에 해당하므로 우산은 파라솔의 진보성을 부정하기 위한 가장 가까운 인용발명이 될 수 있다.[2005후3321]

(3) 간행물에 청구항에 기재된 발명으로부터 멀어지거나 반대 방향으로 인도하는 기재가 있으면 해당 간행물을 인용발명으로 선정하는 데에 주의를 기울여야 한다. 다만, 청구항에 기재된 발명을 쉽게 도출하는 데에 부적합한 기재가 있다 하더라도 기술분야의 관련성과 기능의 공통성 등 다른 관점에서 보아 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 경우에는 인용발명으로 사용할 수 있다.

(예) 출원발명은 프로브 카드에 관한 것으로 인용발명 1과 같은 기술분야에 속하고, 인용발명 1은 전체적 평면성을 조절하는 수단이 없다는 점을 제외하고는 출원발명의 구성을 모두 포함하고 있고, 인용발명 1에 전체적 평면성을 조절하는 수단의 도입을 방해하는 취지의 기재가 없고 그 기술적 구성에 비추어 이러한 수단을 도입하는 데에 기술적 어려움이 있다고 할 수 없으므로, 인용발명 2(출원발명과 동일 기술분야)에 개시된 기관의 배향을 전체적으로 조정하는 구성(평면성 조절 기능 수행)을 인용발명 1과 결합하여 출원발명의 진보성을 부정할 수 있다.

(4) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서 중에 배경기술로 기재된 기술의 경우 출원인이 그 명세서 또는 의견서 등에서 그 기술이 출원 전에 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 그 기술의 공지성을 사실상 추정하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 판단할 수 있다. 다만, 출원인이 실제로는 출원당시에 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있

있던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 이러한 추정이 반복될 수 있으므로, 출원인이 특별한 사정이 있음을 주장·입증한 경우에는 그 추정에 근거한 거절이유는 해소된 것으로 보고, 이후 심사절차를 진행하도록 한다.[2013후37]

(5) 선행기술이 미완성 발명이거나 표현이 불충분하거나 또는 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있다면 진보성 판단의 대비 자료로 인용할 수 있다.[2006후1957, 2005허8210, 2004후2307]

(예) 출원발명이 에스트로겐 화합물을 단독으로 사용하여 신경퇴행성질환을 치료하는 제약조성물에 관한 것이고, 통상의 기술자가 에스트로겐 등 성호르몬이 신경퇴행성질환에 유용하다는 사실을 인용발명으로부터 쉽게 인식할 수 있으며, 이러한 사실이 출원발명의 출원 당시 기술상식에도 배치되지 않는 경우에는, 비록 인용발명의 명세서에 약리효과 및 실험예가 충분하게 기재되어 있지 않아 명세서의 일부 기재에 흠결이 있다고 하더라도 인용발명을 선행기술로 하여 진보성을 판단할 수 있다.

6. 용이성 판단의 근거

6.1 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 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

6.1.1 인용발명의 내용 중의 시사(示唆)

인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사가 있으면 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.[2006후3724]

(예) 출원고안에는 밀폐된 용기 내에 응축기, 모우터, 콤프레샤 등을 장착하

는 기술수단이 기재되어 있고, 인용고안에는 냉동용 압축기의 연관 구성을 밀폐된 용기 내에 수장하는 기술수단이 기재되어 있으며, 인용고안은 밀폐용기 내에 열교환기가 포함되지 않는다는 점에서만 출원고안과 차이가 있는 경우, 인용고안이 냉각요소 중 하나인 열교환기의 수장도 시사하고 있다고 볼 수 있으므로 출원고안의 기술수단은 인용고안의 기술내용으로부터 통상의 기술자가 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이다.

6.1.2 과제의 공통성

(1) 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통된 경우에 그것은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.[2007후5024]

만약 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 기술적 과제가 공통되지 않는 경우에는 출원발명의 과제가 해당 기술분야에서 자명한 과제인지, 기술상식에 비추어 쉽게 생각할 수 있는 과제인지에 대해서 좀 더 면밀하게 검토하여 진보성을 부정할 수 있는 근거로 할 수는 없는지 판단한다.

(예1) 출원고안은 방한모자의 전체적인 형상을 동물 형상으로 하여 독특한 패션을 창출함과 아울러 착용자의 머리와 귀뿐만 아니라 목, 볼, 입 주위를 모두 보호할 수 있도록 한 동물형 방한모자에 관한 것이고, 인용고안 1은 동물의 머리 형상으로 형성된 동물형 방한모자에 관한 것이며, 인용고안 2는 악천후에 눈을 제외한 나머지 얼굴부를 가림으로써 안면을 보호하는 마스크 후드에 관한 것이다. 이 경우 인용고안들의 기술분야가 출원발명과 동일하거나 매우 인접하고, 출원고안의 기술적 과제와 그 해결수단은 인용고안들 각각에 모두 제시되어 있다고 할 수 있으므로, 인용고안들을 결합하는 것에 기술적 곤란성이 없는 경우로 볼 수 있어 출원고안은 통상의 기술자가 인용고안들로부터 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이다.[2007허3028]

(예2) 출원발명은 다이아프램의 외주부에 힘을 가하여 외주부의 경사를 조절함으로써 다이아프램의 스냅동작특성을 조정하는 스냅동작 다이아프램에 관한 것이고, 인용발명은 온도의 변화에 따라 동작하는 서모

스타트에 관한 것으로, 출원발명과 인용발명의 기술적 과제는 모두 다이아프램의 스냅 동작 특성을 조정하고자 하는 것이어서 서로 동일하다. 이때 출원발명의 다이아프램이 압력 변화에 따라 동작하는 것인 반면 인용발명의 다이아프램은 온도의 변화에 따라 동작하는 것이라는 점에서 차이가 있지만, 이 차이가 발명의 본질에 영향을 미치는 것이 아니고 인용발명의 열응동(熱應動)에 의한 스냅동작 조정방법을 압력응동(壓力應動)방식의 다이아프램에 적용하는 것이 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있는 정도의 것이라면 출원발명의 진보성은 인정되지 않는다.

(2) 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 그 과제가 서로 상이한 경우에도 통상의 기술자가 인용발명으로부터 통상의 창작능력을 발휘하여 청구항에 기재된 발명과 동일한 구성을 도출할 수 있었다는 사실이 자명한 경우에는 진보성을 부정할 수 있다.

(예) 출원발명은 디스크의 표면에 물방울이 부착하는 것을 방지하기 위해 카본제 디스크브레이크에 홈을 형성한 것이고, 인용발명 1에는 카본제 디스크 브레이크가 기재되어 있으며, 인용발명 2에는 표면에 부착하는 먼지를 제거할 목적으로 금속제의 디스크 브레이크에 홈을 형성한다는 기재가 있는 경우, 비록 기술적 과제는 다르지만 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 통상의 기술자라면 쉽게 구성할 수 있는 정도의 개량에 불과하므로 출원발명의 진보성은 부정된다.

6.1.3 기능·작용의 공통성

인용발명과 청구항에 기재된 발명의 기능 또는 작용이 공통되는 경우에 그것은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

(예) 출원발명은 특정한 구조의 여과부가 형성된 가정용 여과장치에 관한

것이고, 인용발명 1에는 여과부의 구조만 상이할 뿐 다른 구성은 출원발명과 동일한 가정용 여과장치가 개시되어 있으며, 인용발명 2에는 출원발명과 여과부의 구조가 동일한 자동차용 여과장치가 개시되어 있는 경우, 인용발명 1 및 2에 기재된 여과장치는 여과라는 기능 내지는 작용면에서 서로 공통되고, 여과장치에서 일반적으로 요구되고 있는 목적 내지 과제 측면에서 서로 다른 기술분야의 발명이라고도 할 수 없으므로, 인용발명 1에 인용발명 2에 기재된 여과장치를 도입하여 출원발명에 이르는 것은 통상의 기술자라면 쉽게 할 수 있는 정도이다.

6.1.4 기술분야의 관련성

출원발명과 관련되는 기술분야의 공지기술 중에 기술적 과제 해결과 관계되는 기술수단이 존재한다는 사실은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.[2005후3321, 2002후987]

(예) 양말의 구성에 관한 발명에 있어서, 인용발명에 양말의 구성과 흡사한 장갑이 기재된 경우, 장갑과 양말은 극히 근접한 기술분야에 속하고 서로 관련성이 크므로 통상의 기술자라면 쉽게 장갑의 구성을 양말의 구성으로 치환해 볼 수 있을 것이다.

6.2 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것

공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제의 해결을 위한 다른 기술분야 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다. 「통상의 창작능력의 발휘」에 해당하는 구체적인 유형으로, 일정한 목적 달성을 위한 공지 의 재료 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 단순한 설계변경, 일부 구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경 등이 있다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상 그 발명의 진보성은 부정된다.[2007후1299, 2005후438]

6.2.1 균등물에 의한 치환

발명의 구성 일부를 동일 기능을 수행하고 호환성이 있는 공지의 구성으로 치환하는 것은 더 나은 효과를 갖는 등의 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다.[2002후2099, 2002후1829, 2002후604]

여기서 균등물에 의한 치환이 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다고 하기 위해서는 치환된 공지의 구성요소가 균등물로서 기능한다는 사실만으로는 충분하지 않으며 그 치환이 출원 시에 통상의 기술자에게 자명하여야 한다. 이 때 치환된 구성요소가 균등물로서 기능한다는 사실이 출원전에 알려져 있는 등 그 균등성이 해당 기술분야에서 이미 알려져 있는 경우 그 치환이 통상의 기술자에게 자명하다는 증거가 될 수 있다.

(예1) 청구항에 기재된 열교환장치를 인용발명과 대비해 보면 다른 기술적 구성은 인용발명에 개시된 바와 같고 다만 재질에 있어 SiC를 균등관계에 있는 알루미늄으로 치환한 것에 차이가 있는 경우, 부피가 작고 내식성이 좋은 열교환기를 제공하고자 하는 당해 기술분야에서 SiC와 알루미늄이 서로 균등관계에 있다는 사실이 이 출원 전에 이미 공지되어 있었다면, 출원발명의 진보성은 인정되지 않는다.

(예2) 청구항에 기재된 발명은 반응을 가속시켜 결정 형성을 촉진시키기 위해 탄산마그네슘을 첨가한 반면 인용발명은 동일한 목적으로 산화마그네슘을 사용하고 있고, 동시에 해당 기술분야에서 반응온도가 1300℃ 이상으로 올라가면 탄산마그네슘이 산화마그네슘으로 변화하는 것이 알려져 있는 경우, 인용발명의 산화마그네슘을 탄산마그네슘으로 단순 치환하는 것은 더 나은 효과를 가져오지 않는 균등물에 의한 치환에 불과하여 진보성이 인정되지 않는다.

(예3) 청구항에 기재된 발명이 유압모터를 채용한 드릴에 관한 것이고 인용발명의 드릴은 전기모터를 채용하고 있는 경우, 연삭 기술분야에서 전기모터와 유압모터가 혼용되는 사실이 인정되므로 유압모터의 채용에 의해 예측하지 못한 효과가 발생한다는 사실이 밝혀지지 않는 한, 진보성은 부정된다.

6.2.2 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경

청구항에 기재된 발명이 인용발명의 기술사상을 그대로 이용한 채 단순히 적용상의 구체적 환경변화에 따라 설계 변경한 것이고, 그로 인해 더 나은 효과가 있는 것으로 인정되지 않을 때에는 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다.[2004후1137]

예를 들어 청구항에 기재된 발명과 인용발명과의 차이가 공지된 기술 구성의 구체적 적용에 따라 발생된 것으로, 단순히 구성요소의 크기, 비율(proportion), 상대치수(relative dimension) 또는 양에만 있는 경우에는 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것으로 보아 진보성을 부정한다. 다만 그러한 차이로 인해 동작이나 기능 등이 달라지는 효과가 있고, 그러한 효과가 통상의 기술자의 통상적인 예측 가능 범위를 벗어나는 더 나은 효과로 인정되는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.[2000후2088, 2000후3623]

(예1) 출원고안은 전자렌지 도어의 개폐 시 유동을 방지하기 위한 것으로 유동방지돌기를 상하로 설치하여 삽입홈에 끼워지도록 된 것이고, 인용고안은 목적 및 작동원리는 동일하나 돌기와 홈의 형상, 개수 및 설치 위치만 다른 경우, 상기 구성상 차이는 인용고안의 삽입부재와 수용부재를 출원고안의 전자레인지 형상에 적용하기 위해 단순히 설계 변경한 것에 불과하므로 진보성은 인정되지 않는다.[2000후3623]

(예2) 출원발명의 전동안마기용 제어회로를 인용발명의 김치냉장고용 마이크와 대비해 보았더니 구성상 차이는 전동안마기에 적용하기 위한 저항치 정보와 전동모터 구동용 제어 사양에만 있는 경우, 출원 시점의 마이크 설계기술 수준을 고려할 때 이 차이는 제어 대상에 마이크를 맞추기 위한 통상의 기술자의 단순한 설계변경에 해당한다면 진보성이 인정되지 않는다.

(예3) 출원발명은 보온재가 밀착 고정된 물탱크용 레벨게이지 커버에 관한 것이고 인용발명은 내측면에 실링재가 부착된 도어에 관한 것인 경우, 통상의 기술자가 인용발명의 실링재 재질을 단순 변경하여 보온

재로 함으로써 출원발명을 도출할 수 있는 것처럼 보이나, 출원발명은 레벨게이지에 보온재가 밀착·고정됨으로써 겨울철 외부 온도 하강에 따른 레벨게이지의 동파를 방지할 수 있다는 점에서 효과가 현저하므로 성급히 용이하게 발명될 수 있는 것으로 보아서는 곤란하다.

6.2.3 일부 구성요소의 생략

선행기술에 개시된 공지된 발명의 일부 구성요소를 생략한 결과 관련된 기능이 없어지거나 품질(발명의 효과를 포함한다)이 열화되는 경우에는 그러한 생략은 통상의 기술자에게 자명한 것으로 보아 진보성이 부정된다. 그러나 출원 시의 기술상식을 참작할 때 통상의 기술자의 통상적으로 예측 가능한 범위를 벗어나 일부 구성요소의 생략에도 불구하고 그 기능이 유지되거나 오히려 향상되는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.

(예) 인용발명은 수용성 규산염을 포함하는 치약으로 규산염이 치아표면에 피막을 형성함으로써 민감한 치아에 대해 자극을 차단하는 효과를 주는데 반해, 출원발명은 원가절감을 목적으로 치약으로부터 상기 수용성 규산염을 제외한 것이라고 할 때, 규산염을 생략함에 따라 치약으로부터 코팅 및 자극 차단 효과가 사라졌다면 출원발명은 진보성이 없는 것으로 볼 수 있다.

6.2.4 단순한 용도의 변경·한정

선행기술에 개시된 공지된 발명의 용도를 단순히 달리하거나 용도를 추가적으로 단순 한정하는 경우에는 진보성이 인정되지 않는다. 즉, 청구항에 기재된 발명이 용도의 변경 또는 용도의 추가적 한정에 의해서만 선행기술과 구별되는 경우, 출원시 기술상식을 참작할 때 그 용도의 변경 또는 추가적 한정에 의해 더 나은 효과가 없으면 진보성은 인정되지 않는다.[2005후414, 2003후1390, 2002후1935]

(예) 윤활 특성의 변화가 지연되는 합성유가 공지되어 있고 출원발명은 상기 공지의 합성유를 절삭공정의 절삭유로 사용함으로써 절삭유의 재사용이 가능하게 되는 효과를 얻었다고 할 때, 출원시의 기술상식을 참

작했더니 윤활 특성의 변화가 지연됨으로서 자연스럽게 재사용이 가능하게 된 것이라고 한다면 진보성은 부정된다.

6.2.5 공지 기술의 일반적인 적용

선행기술에 기재되어 그 구성 및 기능이 이미 알려져 있는 공지 기술을 출원발명의 기술적 과제 해결을 위해 필요에 따라 부가하여 그 기능대로 사용함으로써 예측 가능한 효과만을 얻은 경우에는 진보성이 인정되지 않는다. 다만, 출원시 기술상식을 참작할 때 공지 기술이 적용되어 다른 구성 요소와 유기적 결합관계가 형성됨으로써 선행기술에 비해 더 나은 효과가 얻어지는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.[2005후2991, 2004후1137]

(예1) 출원발명이 통상의 우황청심원을 경구용(먹는) 액제로 제형화한 것인 경우, 출원 전부터 이미 다수의 한약제에서 환제를 액제 형태로 제형화하는 사례가 적지 않았다고 한다면 출원발명에 특별한 기술적 의의가 있다고 보기 어려우므로 출원발명의 진보성은 부정된다.[2000후433]

(예2) 출원발명이 배관연결조인트에 누수감지구멍을 형성하는 것을 특징으로 하는 경우, 어떤 물건의 내부의 상황을 감지하기 위해 외부에 구멍을 형성하는 것은 모든 기술분야에 있어서 지극히 상식적인 것이므로, 출원발명의 배관연결조인트에 형성되는 누수감지구멍은 통상의 기술자의 통상적인 창작능력 범위 내에 불과하여 진보성이 인정되지 않는다.[2005후469]

(예3) 출원발명은 볼 그리드 어레이 집적회로 부품 저장을 위한 트레이에 관한 것이고, 출원 당시 이미 집적회로 부품이 핀타입에서 볼 그리드 타입으로 발전해 나가고 있었던 경우, 집적회로 부품의 저장 트레이를 생산하는 통상의 기술자라면 집적회로 부품의 위 형태 변화에 발맞추어 인용발명의 핀 타입 트레이로부터 출원발명의 볼 그리드 타입 트레이를 각별한 어려움 없이 발명할 수 있었을 것이므로 진보성은 인정되지 않는다.[2005후1486]

6.3 더 나은 효과의 고려

(1) 청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생되는 효과가 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작할 수 있다.[2006후2097, 2005후1264]

(참고1) 특허법 제29조제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 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 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다(대법원 1997.9.26. 선고 96후825 판결 참조).

(참고2) 특허발명이 공지공용의 기존 기술을 수집종합하고 이를 개량하여 이루어진 경우에 있어서, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 통상의 기술자가 선행 기술에 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 96후221 판결 참조).

(2) 인용발명의 특정 사항과 청구항에 기재된 발명의 특정 사항이 유사하거나, 복수의 인용발명의 결합에 의하여 일견(一見), 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 경우에도 청구항에 기재된 발명이 인용발명이 가진 것과는 이질의 효과를 갖거나 동질이라도 현저한 효과를 가지며, 이러한 효과가 당해 기술수준으로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 경우에는 진보성이 인정될 수 있다.[2006후619, 2000후1184]

특히, 선택발명이나 화학분야의 발명 등과 같이 물건의 구성에 의한 효과의 예측이 쉽지 않은 기술분야의 경우에는 인용발명과 비교되는 더 나은 효

과를 갖는다는 것이 진보성의 존재를 인정하기 위한 중요한 사실이 된다.[2002후1935, 97후1771]

(참고) 두 개 이상의 화합물을 소정 비율로 배합하여 제조한 염료조성물의 진보성은 그 조성물 자체의 작용효과 유무에 따라 판단되어야 하는 것이며, 비록 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지된 범주에 속하는 화합물이라 할지라도 이를 소정비율로 배합한 결과 종전에 예측할 수 없는 작용효과가 창출되었다면 이는 진보성이 있는 것이다(대법원 1994.4.15. 선고 90후1567 판결 참조).

(3) 발명의 설명에 인용발명과 비교되는 더 나은 효과가 기재되어 있거나, 인용 발명과 비교되는 더 나은 효과가 발명의 설명에 직접 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면에 기재된 발명의 객관적 구성으로부터 쉽게 인식할 수 있는 경우에는 의견서 등에서 주장·입증(예를 들면, 실험 결과)하는 더 나은 효과를 참작하여 진보성을 판단한다. 그러나 발명의 설명에 기재되어 있지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재로부터 통상의 기술자가 미루어 짐작할 수 없는 경우에는 의견서 등에서 주장·입증하는 효과는 참작해서는 안 된다.[2000후3234, 2005후1264]

(예) 출원발명이 작동봉 하단에 반개원통이 연장 설치된 구성을 갖는 부항에 관한 것으로서, 반개된 원통을 채용함으로써 그 내부에 삽입된 유동고무판의 상태를 손쉽게 확인할 수 있다는 점, 작동봉 손잡이를 당겨 진공을 해제할 때 반개된 부분으로 공기가 원활하게 유통되어 부항을 용이하게 제거할 수 있다는 점 등, 출원발명의 상승효과를 통상의 기술자가 발명의 설명 및 기술상식으로부터 쉽게 확인할 수 있다면, 출원발명의 진보성은 이를 참작하여 판단한다.

6.4 발명의 유형에 따른 진보성 판단

6.4.1 선택발명의 진보성 판단

선택발명은 인용발명에는 상위개념으로 표현되어 있으나 청구항에 기재된 발명은 하위개념으로 표현된 발명으로, 인용발명에는 직접적으로 개시되어

있지 아니한 사항을 발명의 필수 구성요소의 일부로 하여 선택한 발명을 의미한다.[2001후2740]

공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)한 것을 선택하는 것은 일반적으로 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 다만, 선택발명이 인용발명에 비하여 더 나은 효과를 가질 경우에는 그 선택발명은 진보성이 인정될 수 있다. 이 때, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 인용발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.[2008후736, 2001후2740, 2002후1935, 2002후2846]

한편 선택발명의 발명의 설명에는 인용발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교 실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니다. 만일 그 효과의 의심스러워 진보성이 인정되지 않는다는 이유로 거절이유가 통지된 때에는 출원인이 비교 실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증할 수 있다. 이때 추가적인 실험자료 등은 최초 출원서에 첨부된 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.[2001후2740, 2005후582]

(예) 출원발명과 인용발명은 모두 중추신경계 퇴행성 질환의 치료에 사용되는 것으로 신경 보호작용을 하는 화합물에 관한 것이고, 출원발명은 인용발명이 직접적으로 기재하지 않은 하위개념 상의 화합물을 선택한 발명인 경우, 그 선택에 따라 출원발명의 경구활성이 10배 정도 우수한 효과(명세서에 명확히 기재되어 있는 효과)를 발휘하게 되었다면 효과의 현저성이 인정되어 진보성은 긍정된다.

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

6.4.2 수치한정 발명의 진보성 판단

수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다.[2006후3939, 2006후3472]

공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)의 수치범위를 선택하는 것은 일반적으로는 통상의 기술자의 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 충족되는 현저히 향상된 효과를 가리키며, 수치한정의 임계적 의의(臨界的 意義)의 필요성에 대해서는 다음과 같이 판단한다.[2007후1299, 2004후370, 2004후431, 2004후448, 2003후1000]

(1) 청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 공통되고 효과가 동질인 경우에는 그 수치한정의 임계적 의의가 요구된다.

(2) 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.

수치한정의 임계적 의의가 인정되기 위해서는 수치한정 사항을 경계로 특성 즉, 발명의 작용·효과에 현저한 변화가 있어야 하는 것으로, ①수치한정의 기술적 의미가 발명의 설명에 기재되어 있어야 하고, ②상한치 및 하한치가 임계치라는 것이 발명의 설명 중의 실시예 또는 보조 자료 등으로부터 입증되어야 한다. 임계치라는 사실이 입증되기 위해서는 통상적으로 수치범위 내외를 모두 포함하는 실험결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인 가능해야 한다.

(예1) 출원발명은 인용발명과는 달리 나선의 1회전도를 내경 지름의 약 12배가 되는 관체 길이 이내로 수치한정한 발명인 경우, 출원발명의 발명의 설명에 “12배 이하”로 한정함에 대한 아무런 기술적 설명이 없는 점으로 보아 단지 나선의 회전도를 너무 완만하게 하지 않는다

는 의미 이상의 별다른 기술적 효과는 없는 것으로 인정되므로 출원 발명에서의 수치한정은 아무런 기술적 의미가 없다.

(예2) 출원발명은 백 비드(back bead) 형상을 양호하게 하는 아크 용접용 세라믹 이면재에 관한 것으로, 인용발명과 구성상 차이는 이면재를 이루는 산화철이 0.01~0.7% 함유되었다는 점에만 있는 경우, 상기 수치는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 그 출원발명은 진보성의 요건을 갖추지 못한 것으로 보아야 한다.

(예3) 출원발명의 제조원료나 제조공정이 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 참조).

(참고) 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

6.4.3. 파라미터 발명의 진보성 판단

(1) 파라미터발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다. 파라미터발명은 청구항의 기재 자체만으로는 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 없는 경우가 있으므로, 파라미터발명의 진보성은 발명의 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명이 명확하게 파악되는 경우에 한하여 판단한다.

(2) 청구항에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 선행기술과 대비할 수 없으므로, 파라미터발명의 경우 파라미터로부터 기인하는 성질 또는 특성 등을 감안하여 쉽게 발명될 수 있는지 여부를 판단한다. 파라미터발명의 진보성 판단은 먼저 파라미터의 도입에 기술적 의의가 있는지 여부를 살펴야 하는바, 청구항에 기재된 파라미터가 출원 전 공지된 물성을 표현방식만 달리하여 나타낸 것에 불과하거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 경우 또는 파라미터와 더 나은 효과와의 인과관계가 부족한 경우에는 기술적 의의를 인정할 수 없으므로 진보성을 부정한다. 다만, 파라미터발명이 수치한정발명의 형태를 취하고 있는 경우에는 수치한정발명의 진보성 판단기준을 그대로 적용할 수 있으므로 비록 파라미터 자체만으로는 기술적 의의가 없더라도 수치한정에 의해 이질적 또는 동질이라도 현저한 작용효과가 인정된다면 진보성을 인정할 수 있다.[2007허8764, 2007허81]

(3) 청구항에 포함된 파라미터를 이해하기 곤란하거나 시험 측정 및 환산이 곤란하여 인용발명의 대응되는 것과 대비하기 곤란하더라도, 해당 파라미터발명이 인용발명으로부터 쉽게 발명될 수 있다고 합리적으로 의심할 만한 사정이 있다면, 그 구성을 엄밀하게 대비하지 않고 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지한 후, 출원인의 입증자료(의견서 및 실험성적서 등)의 제출을 기다릴 수 있다. 출원인의 반론에 의해 거절이유를 유지할 수 없는 경우에는 거절이유가 해소되나, 합리적인 의심이 해소되지 않은 경우에는 진보성이 없다는 이유로 거절결정한다.

(4) 진보성 판단에서 쉽게 발명될 수 있다는 합리적인 의심이 드는 경우로는 ①청구항에 기재된 발명의 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 쉽게 발명될 수 있는 경우, ②인용발명의 파라미터를 발명의 설명에 기재된 측정·평가방법에 따라 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 유사하게 되어 진보성을 부정할 수 있는 경우, 및 ③발명의 설명에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 유사하여 진보성이 부정될 수 있는 경우 등이 있다.

(5) 파라미터발명의 거절이유를 통지할 때는 일단의 합리적인 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하여야 하며, 필요한 경우 심사관은 심사관의 합리적인 의심을 해소하기 위한 반론 방법을 출원인에게 제시할 수 있다.

(6) 청구항에 기재된 파라미터가 당해 기술분야에서 표준적이거나 관용되는 것 또는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 이해할 수 있는 것으로 인정되는 때에는 상기 (1)~(5)의 심사기준은 적용하지 않는 것으로 한다.

(참고) 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 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험 측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 발명의 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 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 참조).

6.4.4. 제조방법으로 특정된 물건 발명의 진보성 판단

(1) 물건발명 청구항은 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건발명인 청구항에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제법한정 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기

술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.[2011후927]

(2) 제법한정 물건발명 청구항에 있어서 보호받고자 하는 대상은 제조방법이나 제조장치가 아니라 최종적으로 얻어지는 물건으로 해석되므로 진보성에 대한 판단 대상은 물건이다. 따라서 심사관은 진보성 판단에 있어 그 제조방법이나 제조장치가 특허성이 있는지 여부를 판단하는 것이 아니라 그러한 방법으로 제조되어 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 “물건”의 구성이 공지된 물건의 구성과 비교하여 진보성이 있는지 여부를 판단하여 특허여부를 결정한다.

(3) 제법한정 물건발명에서 제조방법이 물건의 구조나 성질 등에 영향을 주는 경우에는 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 진보성을 판단한다. 반면에 물건발명 청구항 중에 제조방법에 의한 기재가 있더라도 제조방법이 제조 효율 또는 수율에만 영향을 미치는 등의 경우와 같이 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미치지 않았다면 제조방법을 제외하고 최종적으로 얻어진 물건 자체를 진보성 판단 대상으로 해석한다.

(4) 청구항에 기재된 제조방법에 의하여 물건의 구조나 성질 등을 파악하기 곤란한 경우에는 명세서에 기재된 실험 데이터, 실시예, 도면 등의 전체적인 기재를 참조하여 발명의 범위를 파악하고, 파악된 발명의 범위와 동일하거나 유사한 인용발명으로 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지할 수 있다.

(5) 청구항에 기재된 제조방법과 동일하거나 유사한 제조방법을 개시하는 선행기술이 존재하는 경우, 동일하거나 유사한 제조방법에 의해서 동일하거나 유사한 물건이 생산될 것으로 추정되므로 그 제조방법으로 제조된 물건으로 발명의 범위를 파악하고 그 선행기술과 대비하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지할 수 있다.

(6) 제조방법에 의한 물건을 특정함에 있어서 그 제조방법에 의해서 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미쳤는지 여부를 결정하는 것이 어렵고 해당 제조

방법을 고려하지 않은 물건 자체와 유사한 인용발명으로 진보성이 부정되는 합리적인 의심이 있다면 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지할 수 있다. 심사관은 의견서 등을 참작하여 심사를 진행한다.

(예1) 출원발명이 자세오시딘을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환치료제용 약학적 조성물을 청구하면서 ‘썩있을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 얻은 썩추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻은 다음 이를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 방법’을 기재한 경우, 그 방법은 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것이 아니므로, 그 방법은 제외하고 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체로 해석한다.[2013후1726]

(예2) 출원발명이 시트벨트장치용 벨트결합금구를 청구하면서 청구항에 ‘관상체의 일부를 일측면측으로부터 타측면으로 구부림과 동시에 구부린 부분을 일측면측으로 밀어 되돌림으로써’라고 제조방법을 기재한 경우, 제조방법이 벨트결합금구의 구조나 성질 등에 영향을 미치는 것이므로, 그 방법에 의해 얻어지는 관상체의 구조와 형상으로 특정한 벨트결합금구를 인용발명과 대비하여 진보성을 판단하면 된다.

(예3) 출원발명이 편광필름을 청구하면서 청구항에는 “폴리비닐알코올계 중합체를 1 이상 100 미만의 중량 옥조비의 30~90도의 온수에서 세정한 폴리비닐알코올 틱을 원료로 사용하여 PVA 필름을 제조하여, 10cm 정사각형이고 두께가 30~90um인 PVA 필름을 50도의 1L 수중에 4시간 방치했을 때의 PVA의 용출량이 10~60ppm이 되도록 함”이라고 제조방법을 기재한 경우, 편광필름의 제조과정 전에 틱 상태의 PVA 원료를 물로 세정하여 PVA 필름의 제조과정에서 용출되기 쉬운 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함으로써 그 용출된 PVA로 인하여 편광필름에 결점이 생기는 것을 방지하여 결점이 적은 편광필름을 높은 수율로 얻을 수 있는 작용효과를 가지는 것이 확인되므로, 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 함께 고려한 편광필름을 인용발명과 대비하여 진보성을 판단한다.

7. 결합발명의 진보성 판단

(1) 결합발명은 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성된 발명을 말한다.

청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 하는바, 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서 청구항에 기재된 발명의 구성요소 각각이 공지 또는 인용 발명으로부터 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정해서는 안 된다.[2006후2097]

즉, 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지만 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 결합발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 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 한다.[2005후3277]

(2) 결합발명의 진보성은 2이상의 선행기술(주지관용기술^주) 포함을 상호 결합시켜서 판단할 수 있으나, 그 결합은 당해 발명의 출원시에 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있다고 인정되는 경우에 한한다. 이 때 결합할 수 있는 선행기술의 개수에 특별한 제한은 없다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 주로 참작하여 판단한다. 다만, 그렇지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 결합발명의 진보성을 부정할 수 있다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 참조).

(주) 「주지기술(周知技術)」이란 그 기술에 관해 상당히 다수의 문헌이 존재

하거나, 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 주지기술 중 자주 사용되고 있는 기술을 말한다.

(예1) 출원발명은 웹을 통해 게임을 다운받아 실행하는 웹 게임서버에 관한 것으로서, 인용발명과의 구성상 차이는 ‘게임 프로그램과 게임 데이터를 분리하여 다운로드한다는 점’에만 있는 경우, 출원 당시의 기술 수준을 감안할 때 프로그램 코드와 데이터를 분리하여 다운받는 기술적 특징은 단순한 주지관용 기술에 불과하다면, 이를 인용발명에 단순 결합하는 것에 특별한 어려움은 없는 것이므로 진보성은 인정되지 않는다.

(예2) 이미지 센서를 이용하여 일련번호를 추출하는 유가증권 계수 방법에 대하여 인용발명 1과는 광학식 센서로 권종을 인식한다는 점에만 차이가 있고 인용발명 2에는 이미지 센서를 이용한 지폐분류 단계가 개시된 경우, 인용발명들의 기술분야가 상호 일치하고, 출원 당시의 기술수준을 감안할 때 차이가 나는 사항은 인용발명 1의 광학식 센서를 인용발명 2의 이미지 센서로 치환함으로써 용이하게 생각해 낼 수 있는 사항이라고 인정되므로, 출원발명은 통상의 기술자가 인용발명들을 결합함으로써 용이하게 생각해 낼 수 있는 것이다.[2007후 5024]

(3) 결합에 대한 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부는 선행기술에 그대로 교시되어 있는 경우뿐만 아니라 발명이 이루고자 하는 기술적 과제의 성질 그 자체에 내재되어 있는지 또는 통상의 기술자가 가지는 기술상식이나 경험칙 내에 포함되어 있는지를 종합적으로 판단하여 결정하도록 한다.[2007후1633]

(예) 인용발명 1이 연질 플라스틱 재질의 투시창을 포함하는 유모차 보호덮개를 개시하고 있고, 출원발명은 유아의 시력을 보호하기 위해 상기 투시창의 재질을 인용발명 2에 개시된 경질 플라스틱으로 변경한 것인 경우, 투시창 재질로 사용되던 연질 플라스틱이 유아의 시력을 손상시

킨다는 사실이 출원발명의 우선권 주장일 전에 공중과 TV를 통하여 보도되었고, 경질의 플라스틱은 이와 같은 문제가 없다는 사실이 해당 기술분야에서 기술상식에 해당한다면, 인용발명 1의 투시창의 재질을 인용발명 2의 경질의 플라스틱으로 변경하는 것에 각별한 어려움은 없다고 할 수 있다.

(4) 일반적으로 어느 선행기술문헌이 다른 문헌을 인용하고 있을 때에는 결합의 암시 또는 동기가 선행기술문헌에 제시되었다고 할 수 있으므로 양자의 결합은 용이한 것으로 보고 진보성을 부정한다. 또한, 동일 문헌 내에 존재하는 복수의 기술적 특징의 결합은 통상의 기술자가 이를 서로 관련짓는 데에 각별한 어려움은 없는 것으로 보아 용이한 것으로 취급한다.

주지관용기술을 다른 선행기술 문헌과 결합하는 것은 통상 용이하다고 본다. 다만, 결합되는 기술적 특징이 당해 기술분야에서 주지관용기술이라고 하더라도 다른 기술적 특징과의 유기적인 결합에 의해 더 나은 효과를 주는 경우에는 그 결합은 자명하다고 할 수 없다.[2005후1530, 2005후1851]

(예) 출원발명의 안내부를 제외한 나머지 구성들은 인용발명 1에 그대로 나타나 있고, 상기 안내부는 인용발명 1에서 인용하고 있는 인용발명 2의 가이드부재와 실질적으로 동일한 경우, 인용발명들의 결합이 이미 암시되었다고 볼 수 있으므로, 인용발명 1과 인용발명 2를 결합하여 출원발명에 이르는 것은 용이하다고 할 수 있다.[99후2199]

(5) 일반적으로 결합발명은 기술적 특징 간의 기능적 상호 작용으로 인해 개개의 특징의 기술적 효과의 합과는 다른, 예를 들어 더 큰 복합적인 상승 효과를 달성하는 경우, 기술적 특징의 집합을 기술적으로 의미있는 조합으로 간주하여 진보성을 인정할 수 있다. 청구항에 기재된 결합발명이 단순히 “기술적 특징들의 병렬(나열) 또는 단순 결합(단순한 끌어모음)”에 해당되어 기술적으로 의미있는 조합이 아닌 것으로 인정되는 경우에는, 그 밖에 진보성을 인정할 수 있는 근거가 없는 한 개개의 기술적 특징이 자명하다고 입증함으로써 결합발명의 진보성을 부정할 수 있다.[2006후1490]

(예1) 출원발명이 인용발명 1의 유압 액추에이터를 서보모터로 변경하고 인용발명 1의 스피ن들을 인용발명 2의 절곡구로 대체한 것인 경우, 그

구성을 대체·변경함에 별다른 구성상 어려움은 없고 작용효과 또한 인용발명 1과 인용발명 2가 가지는 총합 이상은 아니라고 인정된다면, 단순 결합에 해당하여 진보성을 인정할 수 없다.

(예2) 출원발명이 인용발명 1에 개시된 통상의 사출성형기에 진공 상태에서 성형이 가능하도록 하기 위한 진공챔버(인용발명 2 개시)와 작업 편의성을 도모하기 위한 금형 체결 시스템(인용발명 3 개시)을 모아 놓은 것에 해당하는 경우, 구성요소를 결합하는데 특별한 곤란성이 없고, 작용효과에 현저한 차이가 없다면, 출원발명은 용이하게 발명될 수 있는 것에 해당한다고 볼 수 있다.[2001후2269]

(6) 결합발명의 진보성을 판단함에 있어 출원발명에 이르기 위해 가장 가까운 인용발명과 하나 이상의 다른 인용발명을 결합하지 않으면 안 된다는 사실은 진보성의 존재를 시사하는 것이 될 수 있으므로 진보성 판단에 주의하여야 한다. 또한, 결합된 인용발명의 수가 많을수록 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유가 결여되어 있는 경우에 해당할 가능성이 높아진다는 점에도 유의하여야 한다. 두 개 이상의 다른 선행기술을 결합하는 것이 용이한지를 결정하는 경우 심사관은 ①통상의 기술자가 결합할 가능성이 있는지 여부, ②선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야인지 여부, ③결합을 위해 서로 관련지를 만한 합리적인 근거가 있는지 여부를 고려하여야 한다.

8. 진보성 판단시 고려되어야 할 기타 요소

진보성 판단은 원칙적으로 청구항에 기재된 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단하는 것이지만, 진보성을 판단함에 있어서 여러 가지 판단요인이 있을 수 있으므로 출원인이 의견서 등을 통해 하기 사항을 들어 쉽게 발명될 수 없다고 주장하는 경우 진보성이 없다는 결론에 쉽게 도달해서는 아니 된다.

(1) 선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않도록 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 출원발명에 이르지 못하도록 저해한다면 그 선행기술이 출원발명과 유사하더라도 그 선행기술문헌에 의해 당해 출원발명의 진보성이

부정되지 않는다. 이때 선행기술문헌에서 그 선행기술이 열등한 것으로 표현하였다는 사실만으로는 저해요인이라고 할 수 없다.

(2) 발명의 제품이 상업적으로 성공하였거나 업계로부터 호평을 받았다는 사정 또는 출원전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 보조적 자료로서 참고할 수 있다. 다만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고 진보성은 우선적으로 명세서에 기재된 내용 즉, 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 판단되어야 하므로, 상업적 성공이 발명의 기술적 특징으로부터 비롯된 것이 아니라 다른 요인, 예를 들어 판매기술의 개선이나 광고 선전 등에 의해 얻어진 것이라면 진보성 판단의 참고자료로 삼을 수 없다.[2006후3472, 2005후3277, 2004후2819, 2004후1090, 96후559, 2004허11]

(예1) 출원발명에 해당하는 휴대용 영상가요반주기가 비록 일본에서 선풍적 인기를 끌어 2년간 8천4백만달러의 수출계약을 체결하였다 하더라도 그것이 출원발명의 기술적 구성의 우월성에만 기초한 것이라 단정할 수 없고 실시자의 영업적 능력에 기인한 것으로 인정되는 때에는 상업적 성공의 사정만으로 진보성을 인정할 수 없다.[2002후314]

(예2) 출원발명은 금속제 장신구를 난간에 고정시키는 방식에 관한 것으로 용접하기에 적합한 크기의 용접공과 만곡면을 두어 내부 용접이 가능하도록 한 것인 경우, 종전의 외부 용접방식에 의한 난간용 지주의 연결장치보다 우수한 작용효과를 가지고 있음에도 불구하고 그 출원전에 실시된 바가 없었다면 통상의 기술자가 이 출원발명을 용이하게 발명할 수 없었다고 볼 수 있다.

(참고) 출원고안이 우수한 작용효과를 가지고 있음에도 불구하고 그 출원전에 실시된 바 없는 것을 보면 통상의 기술자가 이 사건 출원고안을 극히 용이하게 고안할 수 없었다고 봄이 상당하다(대법원 2001. 12. 14. 선고 99후1140 판결 참조).

(3) 출원발명이 장기간 통상의 기술자가 해결하려고 했던 기술적 과제를 해결하거나 장기간 요망되었던 필요성을 충족시켰다는 사실은 출원발명이 진

보성을 갖는다는 증거가 될 수 있다. 이러한 기술적 과제의 해결이나 필요성은 통상의 기술자에게 인식되어 지속되다가 출원발명에 의해서 처음으로 충족되는 것이어야 하며, 이를 인정하기 위해서는 객관적인 증거자료가 요구된다.

(4) 발명이 당해 기술분야에서 특정 기술과제에 대한 연구 및 개발을 방해하는 기술적 편견으로 인해 통상의 기술자가 포기하였던 기술적 수단을 채용함으로써 만들어진 것이고 이로써 그 기술과제를 해결하였다면 진보성 판단의 지표 중 하나로 고려할 수 있다.

(5) 출원발명이 다른 사람이 해결하려고 하다가 실패한 기술적 곤란을 극복하는 방안을 제시하였거나 과제를 해결하는 방안을 제시한 것이라면, 발명의 진보성을 인정하는 유리한 증거가 될 수 있다.[2006후3052]

(6) 출원발명이 새로운 첨단 기술분야(band-new technology)에 속해 있어 관련된 선행기술이 전혀 없는 경우 또는 가장 가까운 선행기술이 출원발명과 차이가 현격한 경우 진보성이 존재할 가능성이 높다.

9. 진보성 판단시 유의사항

(1) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 통상의 기술자가 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정하기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다. 또한, 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 안 된다.[2006후138, 2006후237]

(예) 출원발명은 비상 상황에서 수신부의 음성신호 수신은 차단하고 송신부의 송화음성 송출만을 허용하는 도청모드를 포함하는 단말기에 관한 것이고, 인용발명에는 ‘단말기로부터의 음성 송신을 다른 사람이 알아차리지 않게 한다’는 기재만 있는 경우, 통상의 기술자가 상기 기재로부터 출원발명의 구체적인 기술구성을 쉽게 알 수는 없으므로, 출원발명이 상기 인용발명의 기재 사항으로부터 용이하게 안출될 수 있다고

하는 것은 명세서에 기재된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단한 것에 해당한다.

(2) 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항을 인용하는 종속항도 진보성이 인정된다. 그러나 독립항의 진보성이 인정되지 않는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단하여야 한다.[2003후2072, 2005후1516]

(3) 물건에 관한 발명이 진보성이 인정되는 경우에는 그 물건의 제조방법에 관한 발명 및 그 물건의 용도 발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다.

(4) 청구항에 기재된 발명이 마쿠쉬 형식(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 지정한 선택요소를 삭제하여 거절이유를 해소할 수 있다. 한편, 마쿠쉬 형식 또는 구성요소가 선택적으로 기재된 청구항의 진보성을 판단함에 있어 선택 요소 중 어느 하나에 대한 효과를 출원발명 전체의 효과로 확대하여 인정하지 않도록 주의하여야 한다.

(예) 출원발명이 여러 가지 화합물을 선택 요소로 포함하는 신정보호용 크로만 화합물인 경우, 화합물 모두가 인용발명에 비하여 현저한 효과가 있어야 특허를 받을 수 있는 것이므로, 명세서에 효과가 뛰어나다고 기재해 놓은 일부 화학식(III) 화합물에 대한 대비실험자료만을 가지고 출원발명 전체의 효과로 인정하여 진보성을 인정하는 것은 잘못이다.

(5) 퇴보발명은 진보성이 없다. 퇴보발명에 대해 특허를 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.

(6) 심사관은 주지관용기술에 해당된다고 인정되는 경우 증거자료를 첨부하지 않고 거절이유를 통지할 수 있다. 다만, 증거자료에 의한 뒷받침 없이 주

지관용기술을 「가장 가까운 인용발명」으로 하는 것은 적절하지 않다.[2005 후1530]

증거자료가 첨부되지 않은 채 주지관용기술에 기초하여 통지된 거절이유에 대하여 출원인이 의견서에서 주지관용기술이 아니라고 주장하는 경우, 심사관은 원칙적으로 그 거절이유에 대한 증거자료를 제시하여야 한다. 다만, 문헌 등에 의한 증거자료의 제시가 곤란한 경우라면 심사관은 주지관용기술이라는 점에 관하여 충분히 설명하거나 주지관용기술이 아니라는 출원인의 주장이 적절하지 않은 이유를 지적하여 거절할 수 있다.

주지관용기술이 기재되어 있는 자료로는 널리 사용되는 교과서, 초학자를 대상으로 하는 서적, 기술 표준 사전, 해당 기술분야의 국가표준(KS) 규격 등이 있다. 다만 정보통신 등 기술개발이 활발한 기술분야에서는 기술 표준 사전이나 국가표준(KS) 규격에 수록된 내용을 주지관용기술로 볼 수 없는 경우가 있으므로 주의하여야 한다.

(7) 발명의 진보성은 특허 출원된 구체적 발명에 따라 개별적으로 판단되어지는 것이고 다른 나라의 심사예에 구애받을 것은 아니므로 법제와 관습을 달리하는 다른 나라의 심사예는 참고사항은 될 수 있으나 특허성 판단에 직접적인 영향을 끼치지 않는다는 점이다.[2002후1775, 2000후1566]

(8) 국내의 법률상의 제한으로 그 기술내용의 구현이 금지된다고 하더라도 기술의 곤란성을 판단함에 있어 그러한 법률상의 제한을 고려하지는 않는다.

(예) 출원발명과 인용발명은 복권의 추첨방식에만 차이가 있고, 복권의 추첨 방식은 법률에 의해 엄격히 제한되어 복권의 설계자가 쉽게 변경할 수 없는 경우, 발명의 진보성 판단에 있어 법률상의 제한은 고려대상이 아니므로 기술적 곤란성만을 감안하여 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 정도의 것이라면 진보성은 부정된다.

(9) 심사관은 선행문헌을 근거로 해당 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 출원인이 위 일부 기재 부분과 배

치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌을 제시한 경우에는 그 내용
까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 쉽게 도출할 수
있는지를 판단하여야 한다.[2013후2873]

제4장 확대된 선원

1. 관련 규정

특허법 제29조(특허요건) ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공개된 특허출원일 것

④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것
2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공개된 실용신안등록출원일 것

⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.

⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출

원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.

⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.

(주) 2001. 2. 3. “특허출원을 한 날 후에”를 “특허출원을 한 후에”로 개정 : 이는 특허출원과 같은 날에 공개되었으나, 출원보다 늦게 공개된 출원에 대해 본 법조항을 적용하는데 어려움이 있는 점을 감안하여, 공개시기를 일이 아닌 시점의 개념으로 개정한 것으로 2001. 6. 30.이전 출원에는 종전 규정을 적용한다.

2. 확대된 선원의 취지

명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명은 출원공개 또는 등록공고에 의하여 공개되므로 청구범위에 포함되어 있지 않아도 그 발명은 출원인의 입장에서 보면 대가 없이 사회에 공여한 발명이라 볼 수 있다.

따라서, 특허법 제29조제3항 내지 제6항은 이렇게 공여된 발명을 후출원한 제3자의 전유물로 하는 것은 불합리할 뿐만 아니라, 새로운 발명에 대한 공개의 대가로 일정기간 동안 독점배타권을 부여하는 특허제도의 취지에도 부합되지 않으므로 특허를 허여하지 않겠다는 취지이다.

또한, 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 보정에 의해 청구범위에 기재할 경우 특허법 제36조 규정에 의한 선출원이 될 가능성이 있어 후출원의 심사를 선출원의 심사 종결시까지 미뤄야하는 문제가 생기므로 이를 방지하기 위한 측면도 있다.

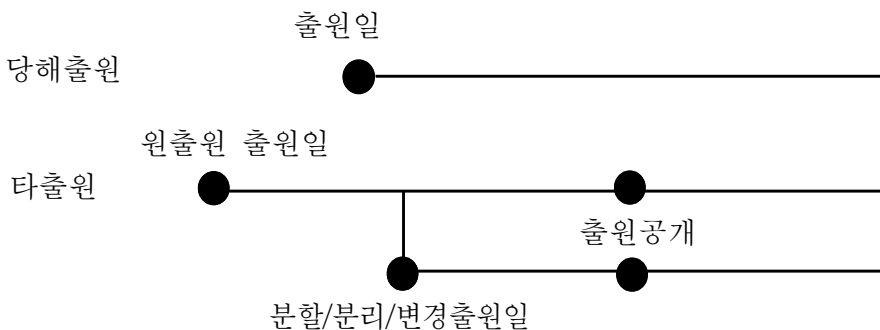
3. 적용 요건

특허법 제29조제3항 내지 제6항을 적용하기 위해서는 다음 요건을 충족하여야 한다.

(1) 당해 특허출원(이하 “당해출원”이라 한다)의 출원일(조약우선권주장을 수반하는 출원은 제1국 출원일, 국내우선권 주장출원은 선출원일)전에 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원 (이하 “타출원”이라 한다)이 출원되어 있을 것[특법29(3), 특법29(4)]

- ① 타출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원(2006. 10. 1. 이전출원의 경우 이중출원)인 경우에는 특허법 제29조제3항 내지 제6항 적용에 있어 출원일은 분할, 분리 또는 변경출원일이다.[특법52(2), 특법52의 2(2), 특법53(2)]

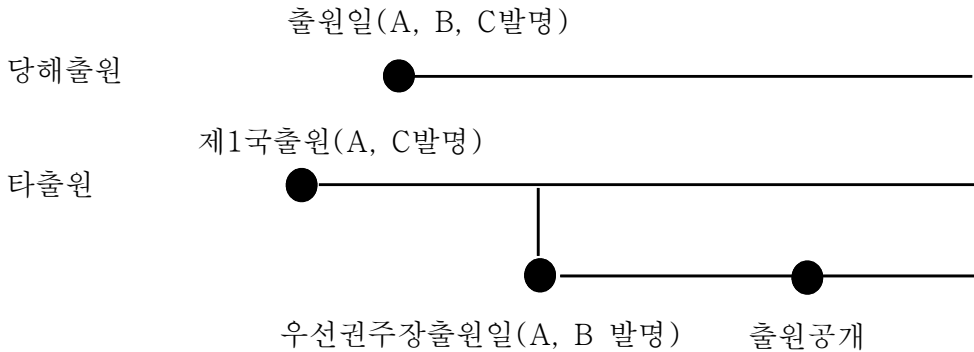
(예) 분할출원이나 분리출원, 변경출원은 제29조제3·4항 적용시 출원일이 소급되지 않으므로 당해출원보다 출원일이 늦어 선행기술로 사용할 수 없으나, 원출원은 당해출원보다 출원일이 앞서므로 타출원으로 하여 선행기술로 사용할 수 있다.



- 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 우선권주장수반출원의 당초 명세서 등에 공통으로 기재된 발명에 대하여는 제1국 출원일을 타출원의 출원일로 인정한다.[특법54(1)]

(예) 아래 예에서 제1국출원에 기재된 발명 A는 특허법 제29조제3·4항 적용시 제1국 출원일을 출원일로 보므로 우선권주장출원을 타출원으로 선행기술로 사용할 수 있으나 제1국출원에 기재되지 아니한 B 발명은 출원일이 실제 우리나라에 출원한 날이므로 타출원의 선행기술자료로 사용할 수 없다. 한편, 제1국출원에는 기재되어 있었으

나 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 내지 제6항의 타출원으로 할 경우에는 다음과 같이 취급한다.

- (a) 후출원과 선출원 모두의 당초명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 선출원의 출원일을 타출원의 출원일로 하여 특허법 제29조제3항 내지 제6항의 규정을 적용한다. 후출원의 당초 명세서 등에만 기재되고 선출원의 당초명세서 등에는 기재되지 아니한 발명에 대해서는 후출원의 출원일을 타출원의 출원일로 하여 특허법 제29조제3항 내지 제6항의 규정을 적용한다. 선출원의 당초 명세서 등에만 기재되고, 후출원의 당초 명세서 등에는 기재되어 있지 아니한 발명에 대하여는, 특허법 제29조 제3항 내지 제6항의 규정을 적용할 수 없다.[특법55(3), (4)]

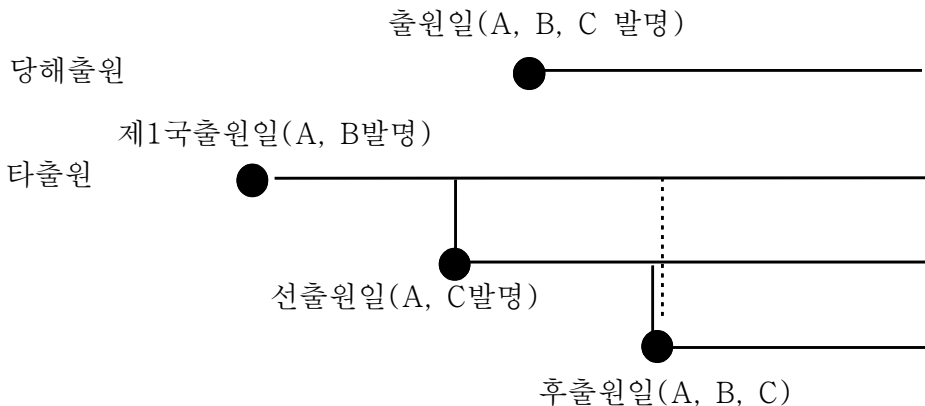
선출원은 그 출원일로부터 1년3월(2001. 7. 1. 이후 출원된 실용신안등록출원의 경우 즉시)을 경과한 때에 취하된 것으로 간주되어 출원공개되지 않으므로 후출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때 후출원의 당초명세서 등에 기재된 발명중 선출원의 당초명세서 등에 기재된 발명은, 상기 등록공고 또는 공개되었을 때에 출원공개된 것으로 간주된다.[특법56(1), 특허55(4)]

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 출원 공개된 것으로 보지 않는다. 따라서, 이러한 발명에 대하여도 특허법 제29조제3항 내지 제6항의 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 당초 명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 후출원의 출원일을 타출원의 출원일로 하여 특허법 제29조제3항 내지 제6항의 규정을 적용한다.[특법55(5)]

(예1) 아래의 사례①에서 후출원이 선출원만을 기초로 우선권 주장 출원을 하였다면 선출원에 기재된 A, C 발명 중 제1국 출원에 기재된 발명A는 특허법 제29조제3·4항 적용시 후출원일에 출원한 것으로 간주하므로 당해출원에 A발명이 기재되어 있더라도 후출원을 선행기술자료로 사용할 수 없고 C발명에 대하여만 선행기술로 사용할 수 있다.

(예2) 아래의 사례②에서 후출원이 제1국출원과 선출원을 기초로 우선권주장출원을 하였다면 A 발명도 법 제29조제3·4항 적용시 타출원으로 하여 선행기술로 사용할 수 있다.



(주) 사례① : 후출원이 선출원만을 기초로 우선권주장 출원을 한 경우

사례② : 후출원이 선출원과 제1국출원을 기초로 우선권 주장을 한 경우

(2) 당해 출원의 출원후에 타출원이 출원공개 또는 등록공개 되었을 것[특별법29(3)]

출원이 일단 출원공개 또는 등록공개된 후에는 그 출원에 대하여 특허여부 결정, 무효, 취하 또는 포기 등이 있다 하더라도 해당 출원의 타출원으로서의 지위는 유지된다. 그러나, 출원이 거절결정, 취하, 포기 또는 무효된 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 발명과 타출원의 당초명세서 등에 기재된 발명 또는 고안은 완전히 동일하거나 실질적으로 동일하여야 한다.

또한, 타출원의 최초명세서 등에는 기재되어 있으나 출원이후의 보정에 의하여 삭제된 사항에 대하여도 특허법 제29조제3·4항이 적용된다.

한편, 임시 명세서를 첨부하여 출원하고 전문 보정한 후 출원공개된 출원을 타출원으로 하는 경우 타출원의 최초명세서는 임시 명세서이므로 임시 명세서에는 기재되어 있지 않으나 전문 보정 등에 의하여 새롭게 추가된 발명에 대해서는 특허법 제29조제3·4항이 적용되지 않는다.

4. 확대된 선출원 적용의 예외

다음의 경우에는 특허법 제29조제3항 내지 제6항의 타출원의 지위를 갖지 않는 출원으로 한다.

(1) 해당 출원의 발명자와 타출원의 발명자가 동일한 경우

해당 출원의 발명자와 타출원의 발명자는 원칙적으로 출원서에 기재된 발명자를 말한다. 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. 발명자가 표시상 완전히 동일하지 않을 경우에 출원인은 발명자가 동일하다는 사실을 입증하여야 한다.[특법29(3)단서]

심사관이 당해출원과 타출원의 발명자가 상이하여 타출원을 선행기술로 하여 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.[특칙28]

(2) 해당 출원의 출원인과 타출원의 출원인이 동일한 경우

출원인의 동일 여부는 당해 출원의 실제 출원시점을 기준으로 타출원과 당해출원의 출원서에 기재된 출원인의 동일여부에 의해 판단한다. 만약 출원인이 2인 이상인 경우에는 전원이 완전히 일치하여야 한다.[특법29(3)단서]

타출원일과 해당출원일 사이에 출원인의 개칭·상속·합병 등에 의하여 출원인의 기재가 외형상 완전히 일치하지 않을 경우에도 실질적으로 동일한 경우에는 일치하는 것으로 인정한다.

5. 타출원이 국제특허출원인 경우 특칙

(1) 타출원이 국제특허출원 또는 결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원인 경우에 대한 특허법 제29조제3·4항의 적용에 있어서는 타출원이 통상의 출원인 경우에 비하여 다음과 같은 점에서 다르다.

- ① 타출원 및 심사대상 출원 모두가 2014년 12월 31일 이전 출원되었거나, 타출원은 2014년 12월 31일 이전 출원이고 심사대상 출원은 2015년 1월 1일 이후 출원인 경우

- a. 타출원에 대해서는 타출원이 국제특허출원인 경우에 특허법 제29조 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 국

제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안”으로, 외국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재된 발명 또는 고안”으로 본다.

- b. 국내우선권주장을 수반하는 국제특허출원에 관하여 제29조제3항 내지 제6항 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.[특법202(2)]
- c. 제29조제5·6항에서 타특허출원이 국제특허출원인 경우 이 국제특허출원의 확대된 선출원의 적용범위는 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명이다. 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.[특법55(6)]

② 타출원 및 심사대상 출원 모두가 2015년 1월 1일 이후 출원인 경우

- a. 타출원이 국제특허출원인 경우에 특허법 제29조제3·4항 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 특허협력조약 제21조에 따라 국제공개”로, “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”이다.[특법29(5), 특허법29(6)] 다만 특허법 제29조제3·4항을 적용할 때 특허법 제201조제4항에 따라 출원인이 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원의 경우에는 타출원의 지위를 갖지 않는 출원으로 한다.[특법29(7)]

- b. 국내우선권주장을 수반하는 국제특허출원에 관하여 제29조제3항 내지 제6항 규정을 적용함에 있어서는, 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서 또는 도면에 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.[특법202(2)]
- c. 제29조제5·6항에서 타특허출원이 국제특허출원인 경우 이 국제특허출원의 확대된 선출원의 적용범위는 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명이다. 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.

6. 동일성을 판단하는 방법

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.

6.1 동일성 판단 절차

- (1) 당해출원의 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 「제2장 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 결합하여 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.

6.2 동일성 판단의 실체적 방법

발명의 동일성 문제는 발명의 신규성(특법29(1)) 문제뿐 만 아니라 공지예외주장출원(특법30), 확대된 선원(특법29(3), (4)), 정당한 권리자의 보호(특법33, 34), 선원(특법36), 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(특법38(2),(3),(4)), 분할출원(특법52), 분리출원(특법52의2), 변경출원(특법53) 및 우선권주장출원(특법54, 55) 등의 적합성을 판단하는 때에도 발생하는 문제로 본 장의 동일성 판단기준은 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.

6.3 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.

(예1) 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 참고).

(예2) 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있으나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2021.9.16. 선고 2017후2369, 2376 판결 참고).

6.3.1. 단순한 표현의 상위

단순한 표현의 상위란, 청구범위의 표현은 다르지만, 실질적으로 동일한 내용인 것을 말하며, 단순한 카테고리의 상위도 역시 단순한 표현의 상위에 속한다.

(예) 해수 중에 해수에 용해되지 않는 냉각제를 붙여넣어, 해수 중의 수분을 분리함으로써 「해수를 담수화하는 방법」과 「해수를 농축화하는 방법」의 경우

6.3.2. 단순한 효과의 인식의 상위

단순한 효과의 인식 상위란, 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 고주파 특성이 좋다고 하여, 양자의 효과 인식에 상위가 있는 경우

6.3.3. 단순한 목적의 상위

단순한 목적의 상위란, 양 발명의 구성은 동일하나 목적이라는 주관적인 의도는 다른 것을 말한다.

6.3.4. 단순한 구성의 변경

단순한 구성의 변경이란, 어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적 달성을 위한 구체화 수단으로서 통상의 기술자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 단순한 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 재료변환 또는 균등물 치환」, 「단순한 균등수단의 전환」, 「단순한 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경」, 「단순한 수치의 한정 또는 변경」 등이 포함된다.

(1) 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」

(2) 단순한 관용수단의 부가 또는 삭제

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을

때에 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)

(3) 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) 「콘크리트제 말뚝 외주에 날을 만든 기초말뚝」과 「말뚝 외주에 날을 만든 기초말뚝」.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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.

6.3.5. 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.

(예1) 「화합물 B로 되는 염화비닐수지의 가소제」와 「화합물 B로 되는 염화비닐수지의 변색방지제」

(예2) 「화합물 A를 산야에 산포하는 들토끼의 기피방법」(들토끼기피제 A)과 「화합물 A를 산야에 살포하는 사슴의 기피방법」(사슴기피제 A)

6.3.6. 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」

제5장 선출원

1. 관련 규정

특허법 제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허 출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.

④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우

2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ 지식재산처장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

2. 특허법 제36조의 취지

특허법 제36조는 선출원주의를 규정하고 있는 것으로서 동일한 기술사상에 대하여는 가장 먼저 출원한 자에게 권리를 부여하도록 하는 규정이다. 특허제도는 공개의 대가로 일정기간 독점권을 부여하는 제도로서, 하나의 기술사상에 이중으로 독점권을 부여하는 것은 특허제도의 본질에 반하므로 중복특허배제의 원칙을 구현하기 위해 도입되었다.[2002후1973]

3. 적용 요건

3.1 동일 발명

(1) 선출원주의는 서로 다른 출원에 기재된 동일성이 있는 발명 간에 적용된다. 발명이 동일한지 여부는 청구항에 기재된 발명(발명과 고안의 동일 여부 판단을 포함한다. 이하 같다)간에 기술적 사상이 동일한가에 의해 정해진다.[특법36(1)]

(2) 청구항이 2 이상인 경우에는 각 청구항마다 발명이 동일한가를 판단한다.

(3) 특허법 제36조는 발명자 또는 출원인의 동일여부에 관계없이 적용된다.

(4) 청구항 발명 간의 기술적 사상의 동일 여부는 발명을 이루는 구성을 상호 대비하여 판단하되 다음과 같은 절차에 따른다.

- ① 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 「제2장 신규성」에서와 동일하다.
- ② 청구항에 기재된 발명을 상호 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다.
- ③ 양자의 구성에 차이점이 없으면 동일하다. 양자의 구성에 차이점이 있는 경우에도 「제4장 확대된 선원 제6절」의 경우에는 동일성이 있는 것(실질적 동일 포함)으로 한다.

3.2 선출원의 지위를 갖지 않는 출원

(1) 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결

정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 선출원의 지위를 갖지 않는다.[특법36(4)]

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 경우에는 선원의 지위를 갖는다(2006. 3. 3. 이후 출원부터 적용).

(주) 위의 단서 규정은 그 거절결정의 이유가 선출원주의에 위배되는 것인 때에는 선출원의 지위를 배제하지 않도록 함으로써 출원인 간의 협의 불성립으로 거절결정 된 후 재차 출원하여 특허 받는 경우를 방지하고자 하는 것이다.

(2) 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 자의 특허출원 또는 실용신안등록출원 또한, 특허법 제36조 소정의 선출원의 지위를 갖지 않는다.[특법36(5)]

4. 심사 방법

4.1 판단 기준일의 인정

(1) 출원일의 동일 여부 또는 최선(最先)출원인지 여부를 판단하기 위한 판단 기준일은 다음과 같이 인정한다.

- ① 우선권주장을 수반하지 않는 출원에 대해서는 실제 출원일을 판단 기준으로 한다.
- ② 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 우선권주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일을 판단 기준으로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 판단하여 최선일을 판단 기준일을 결정한다.[특법54(1)]
- ③ 국내우선권주장을 수반하는 출원으로 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일을 판단 기준으로

한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 판단하여 최선일을 판단 기준으로 결정한다. 마쿠쉬 형식의 청구항 등은 동일 청구항내에서도 판단 기준일이 달라질 수 있음에 주의한다.[특법55(3)]

④ 분할출원, 분리출원 및 변경출원은 원출원일을 판단 기준으로 한다.[특법 52(2), 52의2(2), 53(2)]

⑤ 정당한 권리자의 출원은 모인출원일을 판단 기준으로 하며 그 모인출원은 처음부터 없었던 것으로 보고 판단 기준일을 인정하지 않는다. [특법34, 35]

(2) 국제특허출원의 경우에는 출원일에 따라 다음과 같이 최선 출원 판단을 위한 판단 기준일을 인정한다.

① 해당 출원이 2014년 12월 31일 이전 출원인 경우

대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 국제출원일을 판단 기준으로 인정한다.[특법199]

결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 그 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 특허법 제214조제4항 또는 실용신안법 제40조제4항에 따라 결정된 출원일을 판단 기준으로 인정한다.[특법214]

② 해당 출원이 2015년 1월 1일 이후 출원인 경우

대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 관하여 국제출원일을 판단 기준으로 인정한다.[특법199]

결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 그 국제출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 관하여 특허법 제214조제4항 또는 실용신안법 제40조제4항에 따라 결정된 출원일을 판단 기준으로 인정한다.[특법214]

4.2 다른 날에 2 이상의 출원이 있는 경우

(1) 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼

저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우에도 먼저 출원한 자만이 그 발명 또는 고안에 대하여 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있다.[특법36(1)]

(2) 동일 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 출원이 있는 경우에는 다음과 같이 심사한다.

- ① 출원인과 발명자가 모두 상이하고 선원이 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 후원에 대하여 특허법 제29조 제3·4항의 규정을 우선적으로 적용한다. 확대된 선출원 규정은 선원의 청구범위가 확정되기 전이라도 출원공개 등이 되어 있으면 타출원의 명세서 또는 도면의 범위 안에서 유연하게 적용할 수 있기 때문이다.[특법29(3)]

만약, 선원이 공개되지 않았다면, 선원이 출원공개 또는 등록공고될 때까지 후원의 심사를 보류한다.[규정7(1)(1)]

- ② 후원의 출원시의 출원인과 선원의 출원인이 동일하거나 선원과 후원의 발명자가 동일한 경우에는 특허법 제29조제3항 또는 제4항을 적용할 수 없으므로 특허법 제36조의 규정을 적용하여야 한다. 이때 동일발명에 대한 후원을 특허거절결정할 경우에는 선원의 청구범위가 확정된 이후에 하여야 한다.[특칙40]

선후출원인 동일 여부	선원의 공개 여부	후원의 심사착수 여부
동 일	공 개	심사에 착수하여 제36조제1항으로 거절이유통지 (선출원의 청구범위가 확정된 후 특허여부결정)
	미공개	심사에 착수하여 제36조제1항으로 거절이유통지 (선출원의 출원번호와 청구항에 기재된 발명만을 적시 하고, 선출원의 청구범위가 확정된 후 특허여부결정)
상 이	공 개	심사에 착수하여 제29조제3항·제4항으로 거절이유통지 (다만, 발명자가 동일한 경우에는 제36조제1항 적용)
	미공개	선출원이 공개될 때까지 심사착수를 보류

4.3 같은 날에 2 이상의 출원이 있는 경우

(1) 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으며, 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 어느 출원인도 특허를 받을 수 없다.[특법36(2)]

(2) 협의를 할 수 없을 때란 ① 상대방이 협의에 응하지 않는 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우 및 ② 동일한 발명에 대한 2이상의 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.

(3) 협이가 성립되면 특허법시행규칙 별지 제20호 서식의 권리관계변경신고서를 제출하여야 하며, 협의결과에 따라 경합되는 출원의 취하 등 관련 절차를 동시에 취하여져야 한다. 권리관계변경신고서만 제출되고 협의결과에 따른 절차를 이행하지 않는 경우에는 협이가 성립하지 않은 것과 같이 처리한다.[특칙34(1), (2)]

(참고) 협의요구서를 받은 출원인은 당사자 간에 협의 없이 보정서를 제출하여 경합되는 대상 발명을 달리 하거나 삭제함으로써 경합 상태를 벗어나 거절이유를 해소할 수 있다.

(4) 특허출원에 관한 발명과 실용신안등록출원에 관한 고안이 같은 날에 동일한 사항으로 출원된 경우에도 상기 (1)~(3)과 같이 취급한다.

4.4 경합출원 심사의 구체적인 내용

(1) 경합출원 유무 확인

동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 출원이 있는지 확인하고, 경합출원이 발견된 때에는 출원인의 동일 여부를 확인한다.

경합출원이 무효·취하·포기되었거나, 특허법 제36조제2항 또는 제3항이 아닌 거절이유로 거절결정이 확정된 경우 또는 무권리자의 출원에 해당되는

경우에는 해당 경합출원의 선출원 지위가 배제되므로, 해당 출원에 대해 경합출원이 처음부터 없던 것으로 보고 심사 절차를 진행한다.[특법36(4), (5)]

(참고) 심사실무에서 경합출원이 발생하는 경우는 출원인이나 발명자가 다른 경우는 적고 주로 출원인이 분할출원할 때 원출원의 청구범위를 잘못 보정한 경우가 대부분이다. 또한 분리출원에서 원출원의 청구항과 동일한 청구항을 기재하는 경우가 있다.

(2) 출원인이 다른 경우

경합출원이 특허되는 등 협의할 수 없는 경우에는 해당 출원에 관한 심사를 진행한다. 경합출원이 특허된 경우에는 출원인간 실질적인 협의를 위하여 경합출원인에 대하여 경합 사실을 온나라시스템(‘정부업무처리시스템’을 말한다)을 이용하여 통보한다. 해당 출원의 출원인에게는 거절이유를 통지할 때 경합 사실을 기재하여 통지한다.

경합출원과 협의할 수 있는 경우에는 경합출원의 심사청구 여부를 확인한다.

① 경합출원이 공개되고 심사청구된 경우

경합출원이 심사청구되어 있는 경우에는 기간을 지정하여 지식재산청장 명의로 협의요구를 한다. 이 경우 심사관은 경합출원과 해당 출원 모두에 대하여 협의요구와 함께 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함할 수 있다)를 통지한다. 협의요구와 거절이유통지는 각각의 통지서로 통지하는 것을 원칙으로 하되, 심사 능률을 고려하여(협의요구 시 경합이 용이하게 해소할 수 있는 경우 등) 협의요구만 우선하는 것도 가능하다.

협의요구를 받은 후 출원인이 지정기간에 협의 결과에 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.

② 경합출원이 공개되지 않거나 심사청구되지 않은 경우

경합출원이 공개·심사청구되거나 또는 취하 혹은 포기될 때까지 심사를 보류한다는 취지를 해당 출원의 출원인에게 통지한다.[규정7(1)(6)]

(3) 출원인이 같은 경우

① 경합출원이 특허결정되거나 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유로 거절결정된 경우에는 심사관은 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함한다)를 통지한다.

② 경합출원이 특허결정 전이라면 심사관은 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 살피지 아니하고 다른 거절이유를 통지한다. 출원인이 보정한 후에 통지된 다른 거절이유가 해소되지 않았다면 거절결정한다. 한편, 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원의 특허여부가 결정되지 않았고, 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다. 그러나 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유가 존재한다면 해당 출원에 대해 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지한다. 이 때, 경합출원의 청구범위가 마지막 보정된 날보다 늦게 해당 출원의 청구범위가 보정된 경우(다른 거절이유가 있다면 모두 최후거절이유인 경우)라면 최후거절이유를 통지하며 그렇지 않다면 최초거절이유를 통지한다.

다만, 경합출원이 특허결정 전이라 하더라도, 해당 출원의 특허여부를 결정할 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지해야 할 것으로 예상되는 경우에는, 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 다른 거절이유와 함께 통지할 수 있다. 이 때 심사관은 협의요구를 함께 한다.

(4) 협의요구 후 지정기간의 연장

협의요구와 거절이유통지를 동시에 한 경우, 지정기간을 연장하고자 하는 출원인은 의견서 제출에 관한 지정기간연장 뿐만 아니라 협의요구 시 지정된 기간까지도 연장신청을 할 수 있다.[특법15(2), 규정23]

5. 심사 유의사항

(1) 경합출원이 설정등록되어 협의할 수 없는 경우, 그 특허권 또는 실용신안권을 포기한다고 하여 협의할 수 있는 상태로 바뀌거나 경합상태가 해소되는 것은 아니다. 이를 인정할 명문의 규정이 없을 뿐만 아니라 특허권 등의 포기는 출원의 포기와는 달리 소급효가 없어 특허권을 포기한다고 하여 경합 상태의 출원이 없었던 것으로 되지는 않기 때문이다.[2005후3017]

(참고) 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 참조).

(2) 설정등록된 출원이 무효로 확정되는 경우, 제36조제4항의 선출원 지위의 상실과 제133조제3항의 특허무효의 소급효를 감안하여 선출원의 지위가 상실한 것으로 본다.[2014원7914]

(참고) 동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록된 경우에 그 후 어느 한 쪽의 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 참조).

(3) 특허결정된 후에 납부기간, 추가납부기간, 보전기간 및 회복기간까지 특허료를 정상적으로 납부하지 아니한 경우에는 그 출원은 포기된 것으로 보아 선출원의 지위가 배제된다는 점에 유의한다.[특법81(3), 특법81의2(2)]

(4) 경합출원이 있더라도 이를 거절이유로 통지하거나 거론하지 않고 다른 거절이유를 들어 거절결정할 수 있다. 우리 특허법에서는 거절이유가 있으면 의견서 제출의 기회를 부여한 후 거절결정할 수 있음을 규정하고 있을 뿐, 모든 거절이유를 들어 거절하도록 강제하고 있지 않기 때문이다.[97후 2576]

(참고) 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 적법하다(대법원 2000. 1. 21. 선고 97후2576 판결 참조).

(5) 선원의 하위 개념 발명을 후원에서 상위개념 발명으로 표현한 것에 의한 차이인 경우에는 양자가 동일한 것으로 취급한다.

제6장 불특허 발명 등

1. 관련 규정

특허법 제32조(특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

2. 특허법 제32조의 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.

3. 특허를 받을 수 없는 발명

3.1 공서양속을 문란하게 하는 발명

공공의 질서, 선량한 풍속을 문란하게 하는 발명, 즉 공서양속을 문란하게 하는 발명이 불특허 사유로 되어 있다. 일반적으로 양자를 구별하지 않고 사용하고 있지만 보다 분명히 구별하면 「공공의 질서」는 국가사회의 일반적 이익을 의미하고, 「선량한 풍속」은 사회의 일반적·도덕적 관념을 가리킨다고 할 수 있을 것이다.

이처럼 공서양속을 문란하게 하는 것에 대하여 특허를 허여해서는 안 된다는 것은 특허법의 목적을 고려하지 않더라도 사회 통념상 당연한 것이다.

(1) 성 보조기구에 대한 발명으로서 ①특허발명의 대상인 물건이 노골적으로 사람의 특정 성적부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, ②발명의 실시가 공연한 음란 행위를 필연적으로 수반할 것

이 예상되거나, 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명은 공서양속에 반하는 것으로 인정한다. 즉, 발명의 실시가 사적인 공간에서 이뤄질 수 있다고 예상되는 경우에는 공서양속을 문란하게 할 가능성이 있다는 이유만으로 특허 받을 수 없는 발명으로 취급하여 본 규정을 적용해서는 안 된다.[2014허4555]

(2) 인체를 사용하는 발명으로서 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상시키거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명 및 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명에 대해서는 공서양속을 문란하게 할 우려가 있는 것으로 인정한다.

그러나 인체로부터 자연적으로 배출된 소변, 태반 등이나 인간에게 위해를 끼치지 않는 인위적인 방법으로 얻어진 혈액 등을 원료로 하는 발명은 공서양속을 문란하게 할 우려가 없는 것으로 인정한다. 다만, 식품관련발명의 경우 질병치료 등의 특수한 목적이 아닌 일상적 섭취를 위한 것임을 고려해볼 때, 인체 일부 또는 인체의 배출물을 식품의 재료로서 사용하는 것은 윤리적으로 허용될 수 없으므로 불인정한다.

(참고) 식품의약품안전처 고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」의 [별표 5] ‘건강기능식품 제조에 사용할 수 없는 원료’ 목록에는 사람의 태반과 혈액을 식품에 사용할 수 없다고 규정하고 있다.

(3) 당해 발명의 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 문란하게 하는 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 기재 내용상 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 문란하게 할 염려가 있다고는 할 수 없다.

3.2 공중위생을 해할 염려가 있는 발명

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하기 위한 법률이다. 따라서 현재 안전성·품질 면에서 다소 뒤지는 발명일지라도 금후의 발명을 자극하고 촉진하여 기술적 진보를 가져오는 기초나 유인으로 작용할 수 있기 때문에 장려되어야 하고, 제품의 안전성·품질을 확보하는 것은 다른 법률로서 규정할 문제이므로, 특허법 제32조 ‘공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명’ 규정은 명백한 경우에 한하여 제한적으로 적용하여야 한다.

(1) 발명의 실시로 공중의 위생을 필연적으로 해하는 경우에 그 발명은 「공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명」에 해당되어 특허를 받을 수 없다. 예로서 정부고시에서 인체 또는 환경에 위해성이 크다는 이유로 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지한 물질(이하 ‘금지물질’이라 한다)이 발명의 실시를 위해 필연적으로 제조·활용되는 발명인 경우를 들 수 있다. 한편 그 위해가 필연적이지 않거나 발명의 본래 목적에서 벗어난 실시로 인한 것인 경우에는 위 규정을 적용하지 아니한다.

(2) 발명 본래의 유익한 목적은 달성되지만 그 결과 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우에도 그 해를 제거하는 수단이 존재한다면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것으로 보지 않는다. 또한, 그 해를 제거하는 수단이 없더라도, 그 효과의 유익성과 위해성을 비교 형량하여 그 실시로 인한 부작용이 본래의 유익한 목적에서 허용될 수 있는 수준이라면 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것으로 보지 아니한다.

(3) 당해 발명이 제조방법인 경우 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 우려가 있는지 여부를 판단하여야 할 뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 우려가 있는지에 대해서도 고려하여야 한다.

(4) 심사관은 청구항에 기재된 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명인지 합리적인 의심이 드는 경우에는 특허법 제32조 위배로 거절이유를 통지한 후, 출원인의 의견서 및/또는 실험성적증명서 등의 제출을 기다릴 수 있다. 출원인의 반론에 의해 거절이유를 유지할 수 없는 경우에는 거절이유

가 해소되나, 합리적 의심이 해소되지 않는 경우에는 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이라는 이유로 거절결정할 수 있다.

(5) 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명인지 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당 발명이 ①금지물질을 포함하는 경우 또는 ②위해성이 널리 알려진 물질을 포함하고, 그 발명의 실시가 공중의 위생에 필연적으로 위해를 가할 것으로 명백하게 예측되며, 실시로 인한 부작용이 유익한 목적에서 허용될 수 있는 수준을 넘어섬에도 그 해를 제거하는 수단이 마땅히 알려진 바 없는 경우 등이 있다.

(예1) 금지물질로 지정된 DDT(디클로로디페닐트리클로로에탄)를 포함하는 살충제의 제조방법

(예2) PHMG(폴리헥사메틸렌구아디닌) 인산염 또는 PGH(염화에톡시에틸구아디닌)를 포함하는 가습기 살균제 조성물

☞ PHMG 또는 PGH는 흡입시 폐손상을 일으키는 것으로 널리 알려져 있다.

(6) 다만 위 (4) 및 (5)에서 제시한 합리적인 의심이 드는 경우 외에도, 심사관은 청구항에 기재된 발명이 일상생활과 밀접한 관련이 있는 소위 ‘생활 밀착형 제품’에 관한 발명으로서 위해성이 널리 알려진 물질을 포함하고 있어, 그 발명의 실시가 공중의 위생에 위해를 가할 가능성이 있는 것으로 의심이 드는 경우에는 그 근거자료(언론보도자료, 논문 등)를 첨부하여 특허법 제32조 위배로 거절이유를 통지할 수 있다.

(예) 모나자이트를 포함하는 침대

한편, 위해성이 알려져 있는 물질이라 하더라도 생활용품이 아니라 산업용으로 사용되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

(예) 모나자이트를 포함하는 광석으로부터 희토류를 추출하는 방법

(7) 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이라는 거절이유를 통지할 때는 위해성에 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하며, 이때 심사관은 공중의 위생을 해칠 우려가 자명한 경우를 제외하고는 거절이유의 근거가 되는

자료를 첨부하거나 출원인이 쉽게 그 자료를 확인할 수 있도록 해당 정보를 제공한다. 이에 대하여 출원인은 객관적인 입증자료 등을 제출하여 안전성 또는 위해 제거가능성을 증명하거나 청구항에서 위해 요소를 삭제하는 등으로 거절이유를 해소할 수 있다.

(참고) 원자력안전위원회고시 「생활주변방사선 안전관리에 관한 규정」에는 원료물질의 방사능 농도 및 수량의 기준(§2), 가공제품에 의한 피폭 방사선량의 안전 기준(§4)이 규정되어 있고, 특히 원료물질의 사용이 금지된 가공제품(별표)으로 신체에 착용·밀착되어 사용되는 제품들(침대, 장신구, 의류, 화장품, 완구 등)이 구체적으로 나열되어 있으므로 이러한 사항을 참조하여 해당 발명의 방사선 위해성 여부를 판단한다.

(예1) 대두단백질 분말과 총중량 30-50% 철분분말을 혼합하여 만든 음식의 제조방법을 청구하는 경우에, 그 혼합비율이 너무 과다하여 인체에 유해한 결과를 초래하리라는 것을 통상의 기술자가 예측할 수 있으므로, 객관적인 입증자료 또는 실험성적증명서 등에 의하여 안전성이 입증되지 않는다면 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명으로 취급한다.[91후110]

(예2) 금속입자 표면에 Ag을 함유한 무기 세라믹 코팅층이 형성되어 있는 항균성을 갖는 환원수 제조용 금속입자를 청구하는 경우에, 금속입자 표면에 음용수가 접촉하면 환원반응 등에 의해 Ag이 용출되어 인체에 유해한 결과를 초래하리라 예측되므로, 심사관은 거절이유를 통지할 수 있다. 이에 대하여 출원인이 음용수에 Ag이 검출되지 않았다는 공인인증기관의 실험성적서를 제출하면 거절이유가 해소된 것으로 본다.[2007원11674]

(예3) 광석 A가 포함되어 있는 침대를 청구하고 있는 출원에 대해서, 천연 방사성 핵종이 포함된 것으로 알려져 있는 광석 A에 장기간 노출되면 인체에 유해한 결과를 초래할 것으로 의심이 드는 경우에, 심사관은 거절이유를 통지할 수 있다. 이에 대하여 출원인은 광석 A를 청구항 등 명세서에서 삭제하면 거절이유가 해소된 것으로 본다.

(7) 해당 발명이 학술서에서 유해하다고 되어있는 경우라도 국내외 관련 관청으로부터 제조 또는 사용허가를 받은 경우에는 해당 학술서의 기재만으로 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우에 해당한다고 할 수 없다.

(예) 식품의약품안전처로부터 제품품목허가를 받은 실시제품인 ‘알비스정’을 청구하는 경우에, 알루미늄이 더 많이 용출되어 체내 흡수가 증가되고 알루미늄의 흡수 증가가 질병의 원인이 될 수 있다는 학술서가 있더라도 이는 학술적 가능성을 제시한 것일 뿐이고, 대부분의 의약품은 어느 정도의 부작용을 가지고 있고, 의약품의 약효와 부작용을 비교해 볼 때 그 약효가 부작용을 감수할 만한 유용성을 가지고 있다고 판단될 경우에 의약품으로 허용되므로, 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명이라 할 수 없다.[2011허4240]

(8) 발명의 실시가 단순히 우리나라 법령에 의해 금지되고 있다는 이유만으로 공중의 위생에 해할 우려가 있는 발명이라고 할 수 없다.[TRIPS 27(2) 단서]

(예) 음식물 쓰레기를 분쇄함과 동시에 미생물을 함께 투입하여 싱크대 배수구를 통하여 배출하는 방법을 청구하는 경우에, 비록 환경부고시에서 음식물 찌꺼기 등을 분쇄하여 오수와 함께 배출하는 분쇄기의 판매와 사용을 금지하고 있지만, 위 고시는 우리나라의 하수도관 설치 현황 등을 고려할 때 음식물 쓰레기를 분쇄하여 하수도관으로 그대로 배출하는 경우 하수도 관내에 분쇄물질이 퇴적하여 악취가 발생하는 문제를 방지하기 위하여 제정된 것에 불과하다. 위와 같은 법 규정은 시대의 흐름에 따라 그리고 하수처리시설의 확장 내지는 신기술 개발 등에 의하여 얼마든지 변경될 수 있으며, 음식물 쓰레기를 분쇄하여 하수도를 통해 배출한다고 하여 반드시 공중의 위생을 해할 우려가 있다고 볼 만한 근거가 없으므로, 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명이라 할 수 없다.[2010당2102]

(9) 발명에 포함되는 식품의 원료가 우리 청 검색시스템에서 제공하는 ‘건강기능식품에 사용할 수 없는 원료’ 리스트에 포함되어 있지 않으나 인체 안

전성이 의심되는 경우에는 안전성을 입증할 수 있는 자료의 제출을 출원인에게 요구하거나, 그 식품 원료의 안전성에 대해 식품의약품안전처에 문의할 수 있고, 그 결과를 참고하여 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명인지 판단할 수 있다.

식품의약품안전처의 문의 결과가 송부될 때까지 심사를 보류하거나 처리 기간을 연장할 수 있다.[규정7]

제4부 명세서 등의 보정

제1장 보정제도의 개요

1. 특허법 제47조

특허법 제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 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 의견서 제출기간
2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때

② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우

2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우
 - ④ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다.
 - ⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

2. 보정제도의 취지

명세서 또는 도면의 보정제도는 동일 발명에 대해서는 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있는 선출원주의 하에서 출원을 서두르면서 발생하는 명세서 작성의 불완전성을 해소하여 출원인의 권리를 보호할 수 있는 방안을 마련하기 위해 도입된 제도이다.[2005후2526, 97항원2469]

출원 후 특정한 기간 및 조건 하에서 명세서를 보정할 경우 그 보정 사항은 최초 출원일로 소급하여 효과가 발생한다.

한편, 심사가 착수된 이후 보정하는 경우 심사결과가 무위로 돌아가고 심사가 늦어질 우려가 있어, 심사의 원활한 진행을 위해 심사착수 전까지는 자유롭게 보정할 수 있도록 하되 거절이유를 통지한 후에는 보정시기를 엄격히 제한하여 심사처리 지연을 방지하고 있다. 또한, 명세서 등의 보정으로 당초 명세서 등에 기재되어 있지 않던 발명이 추가되는 경우 그 내용은 원래 출원일로 소급하여 효과가 발생하므로 선출원주의에 반하고 제3자에게 불측의 손해를 줄 우려가 있어 보정의 범위를 엄격히 제한하고 있다.[특법47(1)]

3. 보정요건

3.1 보정의 절차적 요건

(1) 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 자는 보정할 당시의 그 출원의 출원인이다. 출원인이 복수인 경우 보정은 출원인 모두가 절차를 밟지 않아도 되며 출원인 각자가 보정할 수 있다.[특법47(1), 특법11, 특칙13]

(2) 명세서 등을 보정하기 위해서는 보정의 대상이 되는 출원이 지식재산처에 계속 중이어야 한다. 따라서 출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 경우는 보정할 수 없다.

(참고) 출원이 지식재산처에 계속 중인 경우란 출원에 대하여 지식재산처가 특허를 허여(특허법 제87조제2항에 따른 설정등록을 말한다)하는데 필요한 행정행위를 할 수 있는 상태를 말하는 것으로 출원이 무효, 취하, 포기되거나, 설정등록되거나 거절결정이 확정된 때에는 출원 계속 중이 아니다.

3.2 보정의 실체적 요건

(1) 명세서 등의 보정 범위는 보정기간에 따라 달리 규정하고 있다. 심사가 착수되기 전으로 자진보정할 수 있는 기간 및 최초거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내에 하는 보정은 신규사항을 추가하는 것이 금지되나, 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내의 보정 및 재심사를 청구하면서 하는 보정의 경우에는 신규사항의 추가 금지뿐만 아니라 청구범위를 감축하여야 하는 등 보정의 범위가 더욱 제한된다.[특법47(1)(1)~(3)]

(2) 실체적 요건을 만족하지 않는 보정에 대한 취급 방법도 보정기간에 따라 달리 정해진다. 자세한 사항은 다음 표와 같다.[특법62, 51, 133]

보정기간	보정의 범위		부적법한 보정의 취급
	발명의 설명·도면	청구범위	
① 특허결정의 등본 송달 전 ② 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 이내	신규사항 추가금지		심사 중: 거절이유 등록 후: 무효사유
① 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 이내 ② 재심사를 청구할 때	신규사항 추가금지	신규사항 추가금지 + 청구범위감축 요건 등 추가	심사 중: 보정각하 등록 후: 무효사유 (특허법 제47조제3항의 요건은 제외)

4. 보정기간

4.1 자진보정기간

자진보정기간은 특허법 제47조제1항에 의한 보정기간 중 지식재산처장이 특허결정의 등본을 송달하기 전까지의 기간으로 특허법 제47조제1항 각호의 기간을 제외한 기간이다. 여기서 지식재산처장이 특허결정의 등본을 송달한 때는 심사관이 특허결정의 등본을 발송한 때이다. 따라서 심사관이 특허결정 등본을 발송한 이후 출원인이 특허결정등본을 받지 않은 기간 중에 보정서를 제출한 경우 그 보정은 인정되지 않는다.[특법47(1)본문]

심사관이 특허법 제36조 및 제38조에 따른 협의요구 또는 분할출원의 불인정(예고)통지 등에서 지정한 기간이 특허결정의 등본을 송달하기 전으로서 거절이유통지를 받기 전이라면 명세서 등을 자진으로 보정하여 특허법 제36조에 의한 거절이유 또는 분할불인정 사유 등을 해소할 수 있다.

(참고) 심사관이 최초거절이유를 통지한 후 출원인이 그 의견제출통지서를 받기 전까지는 자진보정기간에 해당한다.

4.2 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

(1) 출원인은 특허법 제63조의 규정에 의한 거절이유통지를 최초로 받거나 특허법 제47조제1항제2호의 거절이유통지(최후거절이유통지)가 아닌 거절이유통지를 받은 경우에는 해당 거절이유통지에 의한 의견서 제출기간 내에만 명세서 등에 관한 보정서를 제출할 수 있다.[특법47(1)(1)]

의견서의 제출기간은 통상 4개월 이내로 지정하되 특허법 제15조제2항에 따라 출원인의 지정기간연장신청이 있는 경우 연장이 가능하다. 다만, 4개월을 초과하여 지정기간 연장신청을 하는 경우에는 심사관의 기간연장승인여부에 따라 연장이 결정된다.[특칙16(1), 규정23(1), (3), 특법15(2)]

특허법 제47조제1항제1호에서의 의견서 제출기간이란 특허법제63조 규정에 의한 의견서의 제출기간에 한정되므로 특허법 제36조제6항에 따른 협의요구기간 또는 특허법 제46조에 따른 절차보정기간 등은 여기에 해당되지 않는다.[특법63, 47(1)]

(2) 특허법 제47조제1항제2호에 해당하는 거절이유통지(최후거절이유통지)가 있는 경우에도 의견서를 제출할 수 있는 기간 이내에만 명세서 등의 보정이 가능하다. 다만 이 기간 중의 보정은 보정할 수 있는 범위가 더욱 제한된다.[특법47(1)(2)]

4.3 재심사를 청구할 때

특허출원인은 특허법 제67조의2에 따라 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간) 이내에 재심사를 청구할 수 있으며, 재심사 청구와 동시에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.[특법67의2, 특법47(1)(3)]

제2장 보정의 범위

1. 자진보정 및 최초거절이유통지에 대응한 보정

특허법 제47조제2항은 명세서 또는 도면의 보정은 “특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 할 수 있다”고 규정하고 있어 특허법 제47조제1항 본문과 동항 제1호에 따른 보정에서도 신규사항의 추가가 금지된다. 이 기간에 하는 명세서 또는 도면의 보정에 관하여 신규사항 추가 금지 외의 보정범위의 제한은 없다.[특법47(2)]

1.1 신규사항 추가 금지

(1) 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 사항을 ‘신규사항’이라 한다. 여기서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다.[2005후3130, 2006허11244]

즉, 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항은 신규사항이 아니다.

(참고) 특허법 개정(2001. 7. 1. 시행)으로 종전 ‘요지변경’이라는 용어가 삭제되고 청구범위 뿐만 아니라 발명의 설명 또는 도면의 보정도 제한되면서 요지변경과는 다른 새로운 개념의 도입이 필요해졌다. 이를 위해 ‘신규사항’이라는 용어를 채택하여 「범위 안」의 사항이 아닌 새로운 사항이라는 의미를 명확히 하였다.

(2) 신규사항인지 여부의 판단 대상은 보정된 명세서 또는 도면이며 이 중 어느 한 곳에라도 신규사항을 추가하는 보정은 허용되지 않는다.[특법 47(2)]

(3) 명세서 등의 보정에 의해 추가된 사항이 신규사항인지 여부를 판단하기 위한 비교 대상은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면이다. 여기서 최초로 첨부되었다함은 출원일까지 출원서와 함께 제출되었음을 의미하고 출원일 이후 보정에 의해 추가된 사항은 최초로 첨부된 명세서 등에 기재된 사항이 아니다.

한편, 외국어 출원에 대해서는 제5부 제5장 「2. 원문 신규사항 및 국어번역문 신규사항」을 참고한다.

분할출원이나 분리출원, 변경출원의 경우에 있어서 ‘특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’은 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날에 해당 분할출원서나 분리출원서, 변경출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항을 말하며, 분할출원이나 분리출원, 변경출원의 기초가 된 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 아니다.[특법47(1)본문]

(4) 명세서 또는 도면을 보정한 사항이 신규사항을 추가한 것인지 여부는 보정된 명세서 또는 도면에 기재된 사항(판단대상)이 최초 명세서 등에 기재된 사항(비교대상)의 범위 안에 있는가 여부로 판단하여 결정한다.

여기서 ‘기재된 사항의 범위 안’이란 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 외형상의 완전 동일을 말하는 것은 아니며, 통상의 기술자가 최초 명세서 등의 기재로 보아 자명한 사항도 기재된 사항의 범위 안으로 간주한다.[2005후3130]

1.2 신규사항 추가 금지 규정의 구체적 판단 방법

(1) 우선권주장의 기초가 된 제1국출원 또는 선출원은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 해당되지 않으므로 신규사항의 추가 여부 판단의 기초로 사용할 수 없다.[특법47(1), 55(3)]

(2) 요약서는 명세서 또는 도면에 해당하지 않으므로 신규사항 추가 여부를 판단하는 기준이 되는 최초 명세서 등에 포함되지 아니한다.

(3) 미완성발명을 완성시키는 보정을 한 경우 그 보정은 신규사항을 추가한 것으로 된다.

(4) 상위개념을 하위개념으로 보정하여 범위를 축소하였더라도(재질이나 용도한정의 경우 포함), 최초 명세서 등에 그 하위개념이 개시되어 있거나, 출원시의 기술상식을 참작하여 통상의 기술자에게 그러한 상위개념이라고 하면 보정된 하위개념으로 바로 인식될 정도가 아니면 신규사항 추가에 해당한다.

(예1) 발명의 설명의 “투명판 상층에 가이드형 미세돌기가 형성된 플라스틱 투명판체”를 “투명판 상층에 가이드형 미세돌기가 형성된 ABS 재질의 플라스틱 투명판체”로 보정한 경우, 최초 명세서 등에서 재질을 ABS 수지로 한정하지 않았고 투명판체의 플라스틱 재질을 ABS 수지로 하는 것이 통상의 기술자에게 당연한 사항도 아니라면, 상기 보정은 신규사항의 추가이다.

(예2) OO회전체 제어장치에 있어서, “OO회전체 톱니부의 회전량을 감지하는 센서”를 “OO회전체 톱니부의 회전량을 감지하는 근접센서”로 보정한 경우에, OO회전체의 제어장치 분야의 통상의 기술자가 OO회전체 톱니부의 회전량을 감지하는 센서라고 하면 바로 근접센서로 인식할 정도라면 최초 명세서 등 범위 내의 보정으로 볼 수 있다.

(5) 하위개념을 상위개념으로 보정하는 경우, 그 상위개념 중에서 최초 명세서 등의 하위개념과 비교하여 발명의 과제해결 여부 또는 효과가 달라지는 부분이 포함되면 신규사항의 추가에 해당한다. 일부 구성을 삭제하는 경우에도 그 삭제되는 구성이 최초 명세서 등에서 과제해결을 위하여 필수적인 것으로 기재된 것이라면 신규사항 추가에 해당한다.

다만, 과제해결과 관계없이 임의로 부가된 사항을 삭제하여 상위개념이 되는 경우라면 최초 명세서 등 범위 내의 보정으로 볼 수 있다.

(예1) 청구항의 “접촉 블록부는 돌출한 블록 곡면을 갖고 오목부의 폭방향 단면은 V자 형상인 커넥터”를 “접촉 블록부는 돌출한 블록 형상부를 갖고 오목부의 폭방향 단면은 V자 형상인 커넥터”로 보정한 경우에, ‘블록 형상부’는 ‘블록 곡면’을 포함하는 상위개념으로 볼 수 있는데, 블록 형상부 중에서 모따기면의 기울기가 오목부의 경사면 기울기와

같은 경우에는 전기 접촉이 달라져서 블록 곡면을 전제로 한 최초 명세서 등의 효과와 상이한 효과를 가져오므로, 이러한 보정은 신규 사항 추가에 해당한다.[2006허11244]

(예2) “... 차량의 위치좌표, 속도 및 식별코드를 송수신하는 교통제어방법”을 “... 차량의 위치좌표와 속도를 송수신하는 교통제어방법”으로 보정하는 경우에, 차량의 위치좌표와 속도만을 송수신하는 것은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않지만, 최초 명세서 등을 보면 발명의 해결하고자 하는 과제는 차량 위치좌표와 속도를 통신함으로써 달성될 수 있는 것이고, 식별코드는 발명의 과제 해결과 관계없이 임의로 부가된 사항에 불과하므로, 이 보정은 최초 명세서 등 범위 내에서 이루어진 것이다.

(6) 수치범위를 추가하거나 변경 또는 감축하는 보정의 경우에, 새로운 수치범위가 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항 추가에 해당한다.

(예) 보정 전 “핫멜트 접착제를 120~220℃로 가열하여 용융한다” 및 “핫멜트 접착제가 접착되는 PE시트 압출온도는 160℃~180℃이다”로부터 “120~160℃의 열융점을 지닌 핫멜트 접착제”로 보정한 경우에, 최초 명세서의 기재를 종합하면 핫멜트 접착제는 120~220℃에서 액체 상태이어야 하고 PE시트 압출온도 160~180℃에서 용융되어야 하며, 이 압출온도에서 용융되기 위해서는 핫멜트 접착제의 열융점이 그보다 낮아야 함은 자연법칙상 자명하다. 따라서 “120~160℃의 열융점을 지닌 핫멜트 접착제”는 최초 명세서 등에 기재된 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이다.[2009허900]

(7) 청구항에서 일정한 사항을 제외하는 보정(이른바 ‘제외 클레임’ 보정)은, 그러한 제외하는 한정으로 최초 명세서 등에 기재된 것으로 볼 수 없는 새로운 기술적 사항이 도입되는 것이 아니라면 허용된다. 특히 의료방법 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) 최초 명세서 등에 독립적으로 기재된 개별 구성이나 실시예들을 하나의 발명으로 결합하는 보정을 하는 경우, 그러한 결합이 최초 명세서 등에 언급되어 있거나 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 당연히 상정할 수 있는 정도가 아니면 신규사항 추가에 해당한다.

(예) ‘쉐이킹 레버’를 포함하는 냉장고(제1실시예)와 ‘이송부’를 포함하는 냉장고(제2실시예)가 각각 기재되어 있었는데, ‘쉐이킹 레버’와 ‘이송부’를 함께 포함하는 냉장고를 추가하는 보정을 한 경우, 최초 명세서에 제2실시예는 제1실시예의 쉐이킹 레버를 이송부로 대체한 것이라고 기재되어 있고 하나의 회전축에 쉐이킹 레버와 이송부를 함께 구비하는 경우는 전혀 언급되어 있지 않으므로, 이러한 보정은 신규사항 추가에 해당한다.

(9) 일반적으로 실시예 또는 시험예를 추가하는 보정은 신규사항 추가에 해당한다. 다만, 최초 명세서 등의 기재 범위 내로 볼 수 있는 경우에는 신규사항 추가에 해당하지 않는다.

(10) 일반적으로 발명의 새로운 효과를 추가하는 보정은 신규사항 추가에 해당한다. 다만, 최초 명세서 등에 기재된 발명의 구성 등으로부터 통상의 기술자가 당연히 예측할 수 있는 정도이거나 최초 명세서 등에 기재된 발명의 구성이 그러한 효과를 나타낸다는 것이 해당 기술분야에서 잘 알려진 사실인 경우에는 신규사항 추가에 해당되지 않는다.

(11) 선행기술 문헌명을 명세서에 단순히 추가하는 보정과 선행기술 문헌명과 함께 그 문헌 내용의 간략한 요약물 추가하는 보정은 신규사항 추가로 보지 않는다.

다만, 미완성 발명이 완성되도록 하거나 발명의 실시 등에 관한 발명의 설명 기재요건 미비를 해소하기 위하여 선행기술문헌의 내용을 추가하는 보정, 또는 출원발명의 이점을 제시하기 위하여 출원발명과 선행기술을 비교

하는 내용을 추가하는 보정은 일반적으로 신규사항 추가에 해당한다.

(예) 청구항에 기재된 발명의 실시와 관련하여, 발명의 설명에 “발명의 구성 요소 중에서 다방향 분배장치의 구체적인 실시예에 관해서는 대한민국 공개특허공보 제0000-00000000호의 양방향 분배 장치의 실시예 부분을 참고할 수 있다.”와 같은 기재가 추가하는 보정은 발명의 설명 기재요건에 관련되는 것이어서 단순한 선행기술문헌 내용의 요약으로 볼 수 없으므로, 신규사항 추가에 해당한다.

(12) 보정에 의해 추가된 사항이 주지관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항 추가에 해당한다.[2014허1235]

(13) 통상의 기술자가 최초 명세서 또는 도면에 오기가 있음을 인식할 수 있고, 그러한 오기가 무엇으로 정정되어야 하는지도 명확히 알 수 있다면, 그와 같은 오기의 정정은 신규사항 추가로 보지 않는다.

또한 명세서 또는 도면 중에 상충하는 2개 이상의 기재 중 어느 것이 올바른지가 최초 명세서 등의 기재로부터 통상의 기술자에게 자명한 경우, 그 올바른 기재로 일치시키는 보정은 신규사항 추가가 아니다.

2. 최후거절이유통지에 대응하거나 재심사청구시 하는 보정

최후거절이유통지에 대응한 보정 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정은 특허법 제47조제2항의 요건 이외에 같은 조 제3항의 요건을 추가로 충족하여야 한다.[특법51(1)]

특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 금지 규정은 앞 절을 참조한다.

2.1 청구범위 보정 제한

특허법 제47조제3항에 따라 최후거절이유통지에 대응한 보정 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정 중 청구범위에 대한 보정은 청구항을 한정하는 등에 의한 청구범위를 감축하는 것이거나 오기를 정정하는 것이거나 불명료

한 기재를 명확히 하는 것이거나 신규사항을 삭제하기 위해 하는 보정 중 어느 하나에 해당하여야 한다.[특허법47(3)]

특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정한 청구항에 대하여만 적용한다. 이 경우 독립항이 보정되면 그 독립항을 인용하는 종속항도 보정된 것으로 취급한다.

또한, 청구범위를 보정한 사항이 상기 나열한 경우 중 어느 하나에 해당하는지 여부는 최후거절이유통지시 심사의 대상이 된 청구항과 같은 번호의 청구항을 비교하여 판단한다. 다만, 번호가 다르더라도 보정후의 청구항이 다른 번호의 청구항을 보정한 것이라는 상황이 자명한 경우에 한하여 번호가 다른 청구항과 대비하여 보정의 적합성을 판단할 수 있다.

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(마쿠쉬 타입이나 복수의 항을 인용한 청구항) 각 발명마다 판단하도록 한다.

(참고) 이와 같이 취급하는 이유는 하나의 청구항에 기재된 사항을 보정전 후 어구나 보정 개소별로 판단할 경우 ①청구항을 전반적으로 보정한 보정(기재된 발명을 다시 서술하는 경우)과 여러 개소로 나누어 보정한 보정간에 형평성의 문제를 야기할 뿐만 아니라, ②특허법 제47조제3항 규정은 보정의 내용을 실질적으로 제한하기 위한 것이 아니라 지나친 보정으로 인한 심사상 어려움을 방지하기 위한 것이기 때문이다.

2.2 청구항을 한정, 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우

특허법 제47조제3항의 청구범위를 감축하는 경우는 청구항을 한정하는 경우, 청구항을 삭제하는 경우 및 청구항에 기술적 특징을 부가하는 경우로

제한된다. 이를 각각 다음에 설명한다.[특법47(3)(1), 2006허1742]

(1) 청구항을 한정하는 경우는 청구항에 기재된 발명의 범위를 내적으로 제한하는 것으로서 수치범위의 축소, 상위개념에서 하위개념 기재로의 변경 등이 있다.

① 수치범위의 축소

당초 청구항에 기재된 범위내에서 수치한정의 범위를 축소하는 경우이다. 이때, 수치범위가 10~20℃로 되었던 것을 15~30℃로 하는 것과 같이 수치범위를 축소하면서 동시에 일측의 수치범위를 확장하는 것은 수치범위의 축소에 해당하지 않는다.

② 상위개념으로부터 하위개념으로의 변경

동족적 또는 동류적 사항을 모아 총괄한 개념으로 표현하였던 사항에 이에 포섭되는 그 중 하나의 하위개념으로 변경하는 것을 말한다. 예로서 필기구를 만년필로 보정하는 경우이다.

③ 택일적으로 기재된 요소의 삭제

다수의 구성요소가 택일적으로 기재된 경우 그 중 일부를 삭제하는 보정은 청구범위의 감축에 해당되어 적법한 보정으로 인정된다. 예를 들어 「A 또는 B」라고 하는 택일적 기재 요소 중 A를 삭제하거나 B를 삭제하는 경우이다.

④ 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 것은 청구범위의 감축에 해당되므로 적법한 보정으로 인정한다.

한편, 청구항을 삭제한 후 삭제된 청구항을 인용하는 다른 청구항의 인용번호를 변경하거나 인용내용을 추가하는 보정은 잘못된 기재를 정정하는 보

정으로 본다.

(3) 발명의 설명 또는 청구범위에 기재되어 있던 새로운 기술적 사항을 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.

(4) 다음과 같은 경우는 특허법 제47조제3항제1호에 해당되지 않는 보정으로 취급한다.

- ① 청구항을 신설하거나 택일적으로 기재된 구성요소를 추가 또는 인용항을 추가하여 청구범위에 발명을 추가하는 경우[2006원1610]

다만, 청구항을 신설하였다고 하더라도 청구항을 정리하면서 발생하는 불가피한 경우로서 의견서 등에서 명백히 밝힌 경우에는 제외한다.

(예) [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

[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 다음과 같은 보정으로 청구범위가 당초 범위를 벗어난 경우

－ 하위개념의 기재로부터 상위개념의 기재로의 변경

예) 당초: ...스프링으로 지지되는..... → 탄성체로 지지되는...

- 직렬적 구성요소의 삭제[2006원6108]

예) 당초: A, B, C, D로 구성된 자동차 → A, B, C로 구성된 자동차

- 직렬적 구성요소의 가감

예) 당초: A, B, C로 구성된 장치 → B, C, D, E로 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....

2.3 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.[특법47(3)(2), 2006후2301]

2.4 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.[특법47(3)(3)]

실체적으로는 달라지지 않으면서 청구항을 전반적으로 다시 기재하는 보정은 다른 사정이 없는 한 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우로

보아 특허법 제47조제3항제3호에 해당하는 보정으로 취급한다.

2.5 신규사항을 삭제하기 위해 보정하는 경우

특정 보정단계에서 신규사항이 추가된 경우에 이를 신규사항이 추가되기 이전 청구범위 내용으로 되돌리는 보정은 허용된다. 이를 허용하지 않는 경우 거절이유를 해소하기 위해 신규사항을 삭제하는 보정을 하더라도 특허법 제47조제3항에 위배되어 보정각하될 것이고, 거절결정으로 이어져 출원인에게 너무 가혹하기 때문이다.[특법47(3)(4)]

신규사항이 추가되기 이전 청구범위 내용으로 되돌아가는 보정뿐 만 아니라 되돌아가면서 청구범위를 특허법 제47조제3항제1호 내지 제3호의 규정에 따라 보정하는 경우도 허용한다. 심사관은 신규사항이 추가되기 이전의 청구범위와 보정된 청구범위를 상호 대비하여 보정의 적법 여부를 판단하여야 한다.

구체적인 심사방법은 다음 예를 참조한다.

구분		보정 내용/심사 방향
적용예		[심사착수전] 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	보정	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치
	판단	[보정인정] 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아갔으므로 보정은 인정됨 [거절결정] 청구항 1은 진보성 없으므로 거절결정

구분		보정 내용/심사 방향
예2	보정	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+b로 이루어진 장치 (b는 B의 하위개념, 진보성은 인정됨) 청구항 2: A+B+C로 이루어진 장치
	판단	[보정인정] 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항을 한정하여 청구범위를 감축하는 경우이므로 보정은 인정됨 [특허결정] 청구항 1, 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허 결정함
예3	보정	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치
	판단	[보정인정] 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항을 삭제하는 경우이므로 보정은 인정됨 [특허결정] 청구항 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허 결정함
예4	보정	[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
	판단	[보정인정] 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항에 E를 부가하여 청구범위를 감축하는 경우이므로 보정은 인정됨 [특허결정] 청구항 1, 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허 결정함

제3장 보정 각하

1. 특허법 제51조 및 제63조

특허법 제51조(보정각하) ① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 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, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정
 2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정
 3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정
- ② 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의 17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 제67조의 2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.

특허법 제63조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우
2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우

2. 보정각하 요건

(1) 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간의 보정 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항의 규정을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 때에는 특허법 제51조제1항에 따라 보정을 각하하여야 한다.[특법51(1)] 다만, 새로운 거절이유가 직권보정이 가능한 사항이라면, 심사관은 보정을 승인하고 이후 절차를 진행할 수 있다. 직권보정이 가능한 사항에 대하여는 「제8부제2장 3. 직권보정이 가능한 사항」을 참조한다.

여기서 ‘그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’란 해당 보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생한 경우(해당 보정에 의해 기재불비가 새로 발생하거나 신규성 또는 진보성 거절이유가 새롭게 발생한 경우 등)를 의미하는 것으로, 해당 보정 전 거절이유통지되었던 거절이유들은 물론 보정 이전의 명세서 등에 있었으나 통지되지 않았던 거절이유는 새로운 거절이유가 아니다.

‘그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’의 판단과 관련하여 제5부 제3장 「11.2 보정요건의 충족 여부 판단」의 예를 참조할 수 있다.

(2) 직권보정을 하는 경우, 직권 재심사를 하는 경우 및 재심사의 청구가 있는 경우, 그 전에 이루어진 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 심사과정에서 간과되었다면 이 보정사항은 보정각하여부를 판단함에 있어서는 제외되어야 한다.[특법51(1) 단서]

(3) 보정으로 인해 새로운 거절이유가 발생하였는지 여부를 판단함에 있어서 특허법 제47조제3항제1호 또는 제4호에 따라 청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생된 경우는 제외된다.[특법51(1) 본문 괄호]

이때 ‘청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우’에는 단순히 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 청구항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 기재불비가 발생한 경우뿐만 아니라, 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 청구항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경

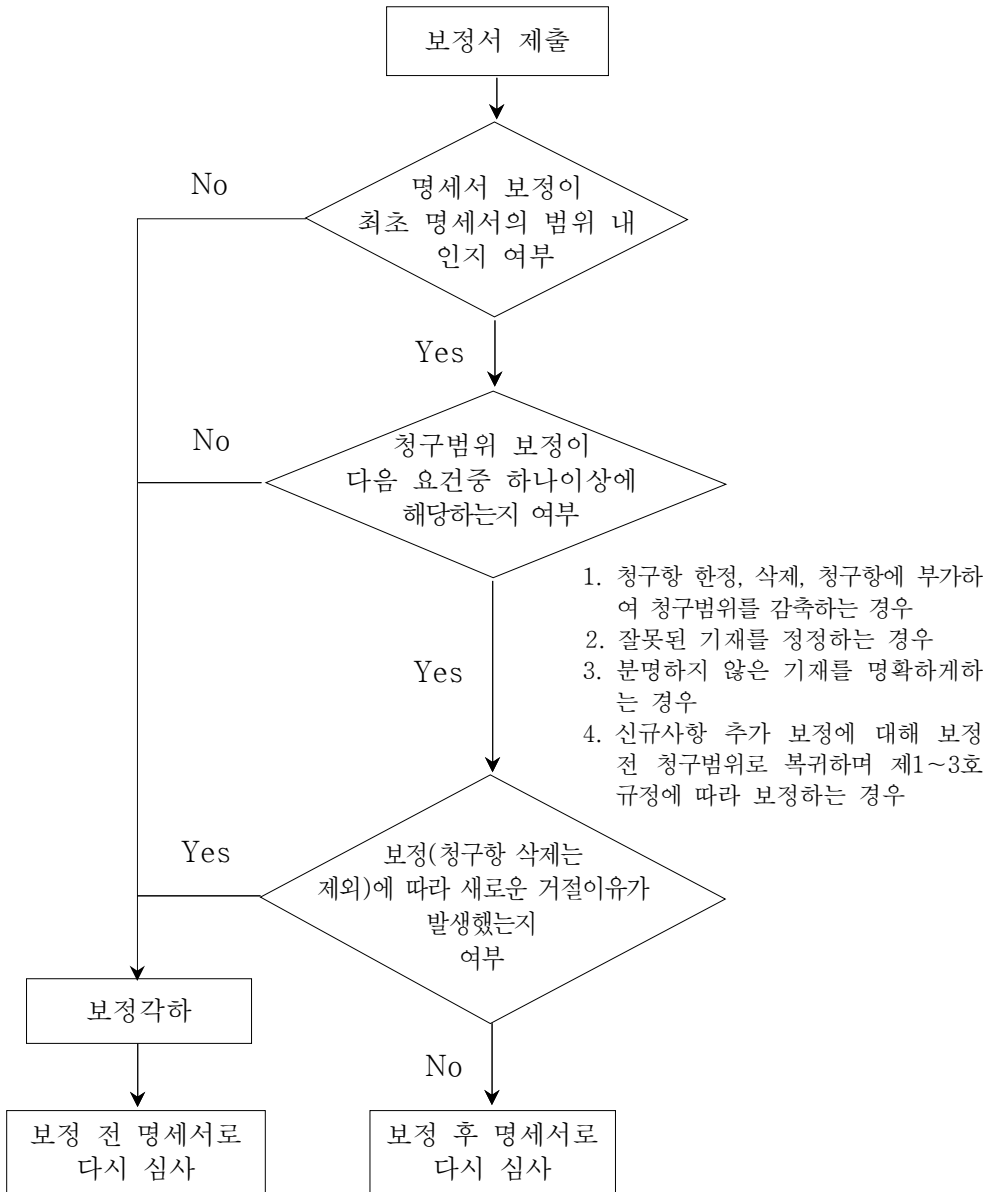
우나 삭제한 청구항을 그대로 두지 않고 항정리하면서 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우도 해당하며[2013후2101][2016허5903], 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 항을 인용하던 종속항에서 2 이상의 항과 그 항 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재까지 누락함으로써 기재불비가 발생한 경우도 해당한다.[2014후553]

(참고) 특허법 제51조제1항이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결 참조)

3. 보정각하 요건 판단방법

(1) 최후거절이유통지 이후의 보정 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정에 대한 보정요건의 만족 여부 판단은 각 보정요건의 선후를 가리지 않고 검토할 수 있으며, 보정요건 중 복수의 요건을 만족시키지 못한 경우 가능한 한 만족시키지 못한 요건 모두를 지적하여 보정각하하도록 한다.[특법51(1)]

(2) 보정의 실체적 요건에 관한 적합 여부는 다음과 같은 절차에 따라 판단한다.



(3) 보정각하결정에 대한 불복수단은 별도로 마련되어 있지 않으므로 보정 각하와 동시에 보정 전 명세서로 다시 심사하여 특허여부를 결정하거나 거절이유를 통지한다.[특법51(3)]

4. 보정각하결정의 유의사항

(1) 복수의 보정사항을 포함하는 보정서가 제출된 경우, 그 보정은 불가분적인 하나의 보정으로 보정사항 전부를 일체로 보정인정 여부를 판단하여야 하므로 보정사항 중 어느 하나라도 특허법 제47조제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정서의 보정 전체를 각하하여야 한다.[2009허5912, 2009허3947]

이때, 보정각하의 대상이 되는 보정의 보정서는 특허법시행규칙 별지 제9호서식의 제출로 구분되는 보정서를 말한다.

(2) 최후거절이유통지에서 정한 의견서 제출기간에 여러 차례의 보정서 제출이 있는 경우, 그 보정서 제출일의 동일 여부에 관계없이 각 보정서의 전체 보정별로 보정각하 여부를 판단한다. 통상적으로 각 보정서에는 ‘식별항목’ 또는 ‘식별번호’ (보정 대상 항목) 별로 보정사항을 적은 별지가 첨부되는바, 해당 보정서에 의해 보정하고자 하는 사항은 그 전에 제출된 보정서와의 보정 대상 항목별 최종 보정 부분의 조합으로 결정한다. 보정서별 보정하고자 하는 사항의 자세한 결정 방법은 「제5부제3장 6.3 보정된 명세서의 취급」을 참조한다. 다만, 2013. 7. 1. 이후 출원이라면 가장 마지막에 제출된 보정서 이외에는 취하된 것으로 보아 마지막에 제출된 보정서로 보정각하 여부를 판단한다.[특칙13]

(3) 특허법 제176조제1항 및 제2항에 따라 거절결정이 취소되고 심사국에 다시 환송된 경우, 같은 조 제3항에 따라 심결에 있어서 취소의 기본이 된 이유(심결의 주문 외에도 그 전제가 된 요건 사실의 인정과 판단)는 환송된 특허출원의 심사에 대하여 심사관을 기속한다.[특법176(3)]

취소환송된 출원은 거절결정 또는 보정각하결정만 취소되었을 뿐 그 결정에 앞서 행해진 심사에서 밝은 특허에 관한 절차 및 심사관이 행한 절차는 모두 유효하므로 거절결정이나 보정각하결정만 없던 것으로 보고 통상의 심사와 동일하게 심사한다.[특법176(1)] 다만, 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 통지하는 경우에는, 심사관의 잘못된

거절결정으로 절차의 지연이라는 불이익을 감수하였던 출원인에게 다시 보정의 범위를 제한하는 것이 가혹하다는 점, 특허법 제66조의3에 따른 직권 재심사에서도 취소통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 통지하는 경우에 최초거절이유를 통지한다는 점을 고려하여, 통지하는 거절이유를 최초거절이유로 한다.

(4) 최후거절이유통지에 대응해 제출된 보정을 각하하였다가 그 각하결정이 심결에서 취소된 경우, 보정각하결정에서 거론하지 않았던 각하 사유로서 거절결정불복심판 절차에서 심리·판단되지 않았던 사유를 발견한 경우에는 그 사유를 들어 다시 보정각하 할 수 있는 것으로 해석되나, 특허법 제170조에서 거절결정불복심판 청구 전에 행해진 부적법한 보정에 대하여는 심판 절차에서 보정각하하지 못하도록 하는 취지, 심사관이 간과하였던 사유를 다시 들어 보정각하하는 것은 출원인에게 불측의 손해를 줄 수 있는 점을 고려하여 보정을 다시 각하하지 않고 심사하는 것으로 한다.[특법51(1), 특법170(1)]

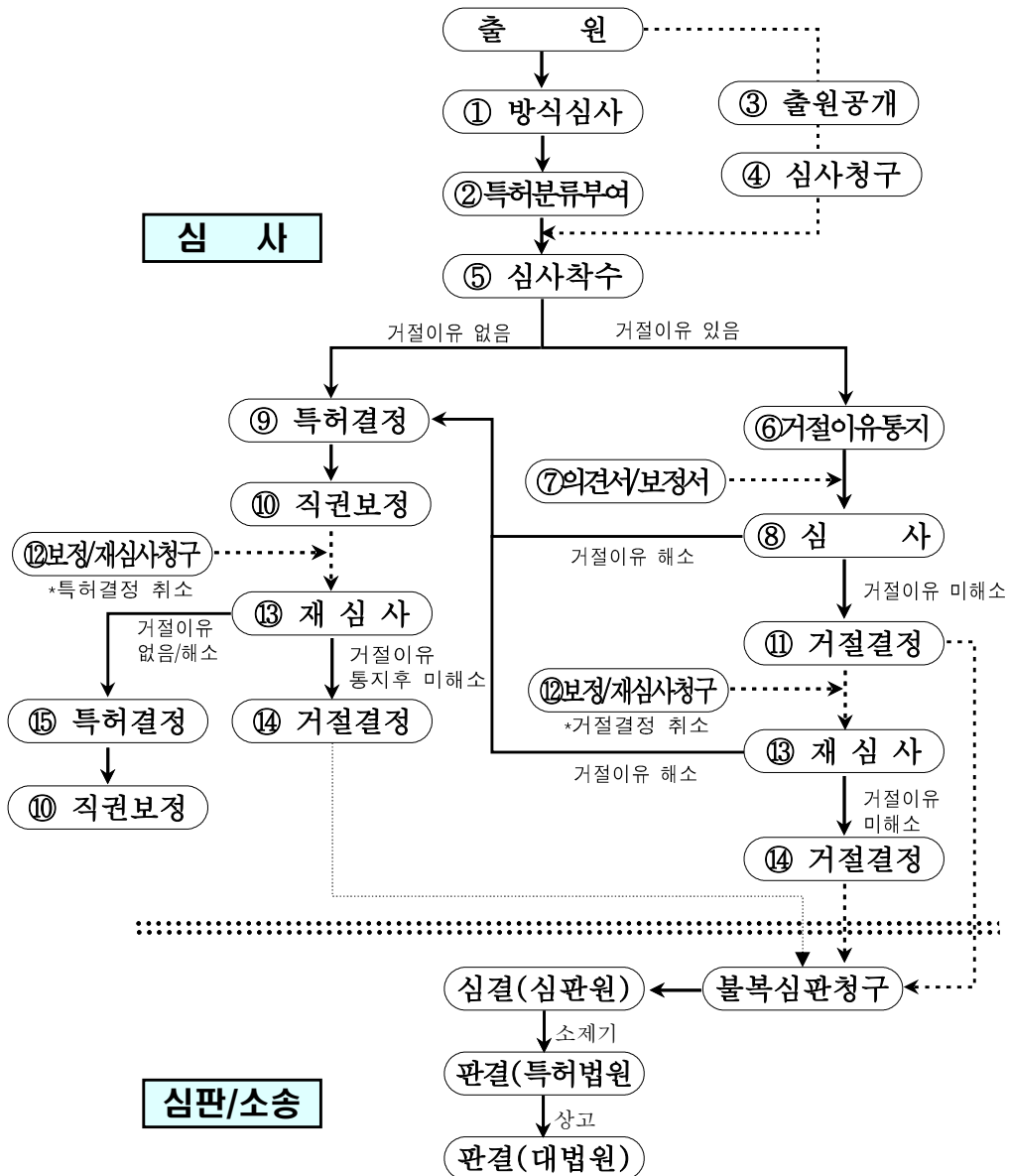
한편, 2009년 6월 30일 이전에 출원되어 심사전치 절차를 거친 특허출원이 취소환송된 경우, 특허법 제51조가 제47조제1항제2호만을 적용 대상으로 하고 있어 거절결정불복심판청구일부터 30일 이내에 한 보정에 대하여는 심사단계에서 각하할 수 없으므로, 새로운 보정각하 사유를 발견한 경우라도 다시 보정각하 하지 않는다.[특법51(1), 174]

제5부 심사절차

제1장 심사절차 일반

1. 심사절차 개요

1.1 심사절차 흐름도



1.2 심사의 개요

1.1에 도시한 심사절차 흐름도를 참고하여 심사관이 행하는 심사 순서를 간단히 설명한다. 각 단계별로 좀 더 자세한 사항은 제2장~제5장을 참조한다.

(1) 방식심사

방식심사란 출원인, 신청인 또는 청구인 등이 행한 특허에 관한 절차에 대하여 행위능력 또는 대리권의 범위에 하자는 없는지, 특허법 또는 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 적합한지, 수수료는 적법하게 납부되었는지, 특허법시행규칙 제11조제1항 각호에 따라 서류를 반려할 사유에 해당하지는 아니한지 여부 등을 심사하는 것을 말한다.[특법46, 특칙11, 규정18, 19]

방식심사는 서류를 최초로 접수한 부서에서 지식재산처장 명의로 행하는 것이 원칙이나 서류를 접수한 부서에서 방식심사를 누락한 경우에는 심사관이 지식재산처장 명의로 행한다.

(2) 특허분류(CPC, IPC)의 부여

특허출원이 있는 경우 출원발명이 속하는 특허분류를 부여한다. 선진특허분류(CPC)는 미국특허청과 유럽특허청이 공동개발, 관리, 유지하는 특허분류체계로서 심사관이나 특허정보의 이용자가 그 정보를 용이하게 검색하거나 이용할 수 있도록 출원별로 부여된다. 국제특허분류(IPC)는 세계지식재산기구(WIPO)에서 관리하는 계층적 기술분류 기호체계이다.[규정9-12]

(3) 출원공개

비밀로 유지될 필요가 있는 출원을 제외하고 계속 중인 모든 특허출원은 출원일(조약우선권이냐 국내우선권이 주장된 경우 그 우선일)로부터 1년 6월이 경과한 때 또는 그 기간이 경과되기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에 공보 형태로 공개된다.[특법64]

(4) 심사청구

특허출원은 심사청구가 있는 때에 한하여 심사한다. 심사청구는 누구든지 할 수 있고, 심사청구기간은 출원일로부터 3년('17. 2. 28. 이전 특허출원된 경우에는 5년) 이내이다.[특법59, 특칙37]

(5) 심사착수

심사관은 출원심사의 청구 순위에 따라 심사에 착수하여 출원절차가 특허법 제46조의 방식에 위반되지는 아니한지, 특허법 제62조 각 호의 어느 하나에 해당하여 거절되어야 하는지 등을 심사한다. 출원절차가 방식에 위반된 경우에는 보정요구를 별도로 하여 하자를 치유할 수 있는 기회를 주어야 한다.[특칙38, 규정20]

(6) 거절이유통지

심사관은 특허출원이 특허법 제62조 각 호의 어느 하나에 해당하여 거절결정을 하고자 할 때에는 거절결정에 앞서 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.[특법63, 규정22]

(7) 의견서/보정서

출원인은 심사관의 거절이유통지에 대응하여 의견서를 제출할 수 있고, 특허법 제47조에 따라 심사관이 의견제출통지서에서 지정한 의견서 제출기간 이내에 보정서를 제출하여 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.[특법47]

(8) 심사

출원인이 의견서를 제출한 경우 제출된 의견서를 반영하여 거절이유가 유지될 수 있는지 여부를 다시 심사한다. 만약, 의견서 제출기간 이내에 보정서도 같이 제출한 경우에는 해당 보정서에 의한 보정사항을 반영하여 심사한다.

(9) 특허결정

심사관은 특허출원에 대해 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 한다.[특법66]

(10) 직권보정

심사관은 특허결정을 할 때 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우 직권으로 보정할 수 있다. 직권보정된 사항은 특허결정등본과 같이 출원인에게 통지된다. 출원인은 설정등록을 위한 특허료를 납부하기 전까지 의견서를 제출하여 직권보정 사항을 받아들일지 여부를 결정할 수 있다.[특법66의2]

(11) 거절결정

심사관은 의견서 및 보정사항을 반영하여 다시 심사한 후에도 의견제출통지서에서 지적된 거절이유가 해소되지 않았다고 인정하는 경우에는 거절결정을 한다.[특법62]

(12) 보정/재심사청구

출원인은 특허결정등본을 송달받은 날부터 설정등록받기 전까지 또는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 때까지) 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있다. 재심사청구는 재심사에 따라 특허여부가 결정되었거나 거절결정에 관한 불복심판이 있는 경우에는 할 수 없다. 재심사청구에 의해 특허결정 또는 거절결정은 취소 간주된다.[특법67조의2, 특칙37조의2]

(13) 재심사

재심사청구가 있는 경우 그 전에 했던 특허결정 또는 거절결정은 취소된 것으로 보므로 통상의 출원심사와 같이 보정서를 반영하여 다시 심사한다.[규정51, 54, 55]

(14) 재심사에 따른 거절결정

심사관은 보정서를 반영하여 재심사한 후에 필요한 경우 거절이유를 통지하고 최종적으로 해소되지 않은 거절이유가 있는 경우에는 거절결정한다.[규정54(3)]

(15) 재심사에 따른 특허결정

심사관은 보정서를 반영하여 재심사한 후에 필요한 경우 거절이유를 통지하고 최종적으로 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.[규정54(1)] 재심사에 따른 특허결정 시에도 직권보정이 가능하다.[특법66의2]

2. 심사관의 지정

특허출원에 대한 심사청구가 있는 경우 지식재산처장은 심사관의 자격이 있는 자를 지정하여 해당 출원을 심사하게 한다.[규정13]

2.1 심사관의 임무 등

(1) 심사관은 심사국장, 심사과장(팀장) 및 특허팀장의 관리 및 감독을 받아 특허법 및 관련 규정에 따라 정확하고 신속하게 심사한다. 심사관은 전문 지식을 바탕으로 독립하여 심사하되, 심사국장, 심사과장(팀장) 및 특허팀장의 의견을 심사에 고려하여야 한다.[규정5]

(2) 올바른 심사를 위하여 심사관 발령일로부터 1년 이하의 신임 심사관은 다른 심사관을 보좌하여 심사하여야 하고, 보좌 심사 후에도 추가로 1년 동안 다른 심사관과 공동으로 심사한다. 보좌 또는 공동심사를 위한 기간은 일정 요건을 갖춘 경우 단축될 수 있다.[규정14]

(3) ‘협의심사’를 하고자 하는 경우 담당 심사관은 협의심사할 심사관과 사전 협의 후 협의심사관을 지정하며, 협의 내용을 협의심사관별로 심사보고서의 ‘협의심사’란에 기재한다. 협의심사 시 심사관련 문서의 명칭은 심사관 공동 명의로 하며, 보고는 주심사관, 협의심사관, 특허팀장 순으로 진행한다.

담당심사관은 기술내용 파악, 추가 선행기술 검색 등 다른 심사관의 의견이 필요한 경우에는 해당 심사관과 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(1)]

담당심사관은 융·복합기술 출원, 국가핵심기술분야 출원 또는 심사쟁점이 있는 출원 등에 대하여 부분류 담당심사관과 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(2)(1)]

담당심사관은 외국어(영어는 제외) 문헌 독해에 관한 자문을 얻고자 하는 경우에 외국어 자문 심사관과 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(3)]

같은 출원인(출원인이 2인 이상인 경우 하나라도 동일한 경우를 포함)이 출원한 기술적 특징이 동일하거나 상응하는 2 이상의 특허출원, 실용신안등록출원 또는 특허출원과 실용신안등록출원(이하 ‘동일인 연관기술 출원’이라 한다)에 대하여 담당심사관의 지정이 출원별로 달리 이루어진 경우에 담당심사관은 해당 심사관과 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(4)]

(4) 특수한 분야의 심사를 위해 상설 운영되는 심사협의체의 경우 특허심사

총괄과와 사전 협의 후 운영 사유, 방법 및 구성원을 특허심사총괄과로 통보하며, 협의 심사시 참석자 명단을 특허심사총괄과로 제출한다.[규정71의2]

(5) 융·복합기술 출원, 국가핵심기술분야 출원 또는 심사쟁점이 있는 출원 등에 대해서는 특허팀장을 포함한 3인이 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(2)(2)]

3인이 협의하여 심사하는 경우에는 특허팀장, 담당심사관 및 부심사관으로 구성된 3인 심사협의체를 구성하고, 특허팀장은 협의심사의 주재, 참여, 조정 및 품질관리 등을 수행한다. 다만, 특허팀장이 담당심사관인 경우에는 특허팀장 및 부심사관 2인으로 3인 심사협의체를 구성할 수 있다.[규정 14의2(5)]

3인 협의로 심사된 심사관련 문서는 담당심사관, 협의심사관, 특허팀장 순으로 검토되어 3인 심사관의 공동 명의로 문서가 생성되어 발송된다.

(6) 심사국장은 심사와 관련된 법규의 통일된 운용과 심사상 판단이 어려운 출원에 관한 자문을 구하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 3인 이상의 심사관으로 구성된 심사관 합동회의를 소집하여 그 의견을 들을 수 있다.[규정8]

(7) 심사관은 직무상 알게 된 특허출원 중의 발명에 관하여 비밀을 유지할 의무가 있으므로 면담, 전화상담 등 심사업무를 수행함에 있어서 주의하여야 한다.[국가공무원법 제60조] 또한, 특허출원 및 심사에 관한 서류는 선행기술조사, 전자화 또는 온라인 원격근무를 위해 필요한 경우를 제외하고는 외부에 반출할 수 없으며, 출원, 심사 또는 심판으로 계속 중인 사건의 내용 또는 특허여부결정, 심결이나 결정의 내용에 관하여는 감정, 증언 또는 질의에 응답할 수 없다.[특법226, 특법217, 국가공무원법60]

2.2 심사관의 지정 및 변경

(1) 특허분류별로 1인 이상의 심사관이 지정되어 출원의 심사를 담당한다. 그 중 1인은 주심사관으로 지정되며, 분류별로 주심사관의 지정은 심사국장의 요청에 의해 특허심사총괄과장이 전산 입력한다.[규정13(1)~(3)]

(2) 심사에 착수하여 출원에 관한 첫 번째 통지가 이루어진 후 담당심사관의 소속이 변경(타 심사국으로 이동한 경우를 포함한다)되는 경우 그 담당심사관이 해당 출원의 심사를 계속하여 종결처리하는 것을 원칙으로 한다.
[규정13(4)]

(3) 재심사청구된 출원 및 특허거절결정이 취소되어 심사관에게 환송된 출원(특허권존속기간연장등록출원을 포함)은 특별한 사유가 없는 한 종전 특허여부 결정을 한 심사관이 계속 심사를 한다. 다만, 2회이상 취소환송된 출원에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 거절결정을 한 심사관이 아닌 다른 심사관으로 담당심사관을 변경하여야 한다.[규정13(5)]

(4) 심사관은 심사의 전문성 및 효율성을 위하여 특별히 필요하다고 인정되는 경우를 제외하고는 계속하여 5년 이상 동일한 특허분류를 담당하지 않는다.[규정13(6)]

(5) 특허법 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 심사관 제척 사유 중 어느 하나에 해당하거나, 임용 직전 2년 동안에 재직한 근무처로부터의 출원을 심사하게 된 심사관은 해당 출원의 심사로부터 배제되어 지정 변경된다. 심사관은 위의 사유 중 어느 하나에 해당하거나 심사 시점으로부터 2년 이내에 동일 특허팀에서 근무한 경력이 있는 지식재산처 퇴직자가 대리하는 출원을 심사하게 된 경우에는 심사국장의 허락을 받아 해당 출원에 대한 심사를 회피할 수 있다.[특법148, 특법68, 규정16]

(6) 심사를 담당할 심사관이 지정된 출원이라도 특별한 사유가 있는 경우 다른 심사관으로 지정이 변경될 수 있다. 예를 들어, 이중출원에 대하여 원출원을 심사한 심사관을 담당심사관으로 지정 변경하거나, 동일인 연관기술출원의 담당심사관이 다를 경우에 해당 심사관 간에 협의하여 정한 심사관이 심사하도록 담당심사관을 변경할 수 있다.[규정15]

(7) 주분류와 부분류가 같이 부여된 출원에 대하여 정확한 심사를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 관련 심사국장과 특허심사기획국장과의 협의를 거쳐 부분류를 담당하고 있는 심사관이 심사를 진행하여 종결처리하도록 할 수 있다.[규정13(7)]

(8) 직권보정 불수용에 따른 재심사 및 직권 재심사하는 출원에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 등록결정을 한 심사관이 계속 심사를 한다.[규정 13(8)].

2.3 심사업무의 보고

(1) 심사관은 취소환송된 출원(특허권존속기간연장등록출원을 포함)에 대하여 등록결정 또는 거절결정(다만, 거절이유통지에 대하여 의견서 및 보정서의 제출이 없는 상태에서 거절결정하는 경우는 제외)하는 경우 또는 이미 행하여진 처분을 취소하는 경우에는 특허팀장 및 심사과장(심사팀장 포함)을 거쳐 심사국장에게 보고한다.[규정5(2)]

(2) 심사관은 거절결정(다만, 거절이유통지에 대하여 의견서 및 보정서의 제출이 없는 상태에서 거절결정하는 경우는 제외), 보정각하결정, 등록결정, 무효처분(보정요구에 따른 의견서 및 보정서 제출이 없는 경우는 제외), 재심사청구된 출원의 거절이유통지 또는 등록결정 또는 거절결정(다만, 거절이유통지에 대하여 의견서 및 보정서의 제출이 없는 상태에서 거절결정하는 경우는 제외), 취소환송된 출원(특허권존속기간연장등록출원을 포함)에 대한 거절이유통지, 우선심사신청의 각하, 중대한 결함에 관한 정정공고의뢰, 특허권존속기간연장등록출원에 대한 보정요구, 거절이유통지, 연장등록결정 또는 연장등록거절결정을 하고자 하는 경우와 3회이상 기재불비로만 최초거절이유를 통지하는 경우에는 특허팀장을 거쳐 심사과장 또는 심사팀장에게 보고한다.

다만, 심사과장 또는 심사팀장은 등록결정 및 거절결정(다만, 거절이유통지에 대하여 의견서 및 보정서의 제출이 없는 상태에서 거절결정하는 경우는 제외) 중 어느 하나를 담당심사관별로 선택하여 적용하고, 특별한 사유가 있는 때에는 모두 적용할 수 있다.[규정5(3),(7)]

(3) 심사관은 상기 외의 처분을 하고자 하는 경우에는 특허팀장에게 보고한다. 다만, 심사관의 등급에 따라 다음의 경우에는 특허팀장에 대한 보고를 생략할 수 있다.[규정5(4), 규정6]

- ① 선임심사관의 경우에는 우선심사신청에 관한 보완요구 또는 우선심사결과의 통지(우선심사신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다)
- ② 책임심사관의 경우에는 거절이유통지, 우선심사신청에 관한 보완요구, 우선심사결과의 통지(우선심사신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다) 또는 협의통지
- ③ 수석심사관의 경우에는 특허팀장 보고사항

(참고) 심사관 등급은 지식재산처 승급심사위원회에서 결정하며, 심사경력 연한(수석심사관은 10년 이상, 책임심사관은 7년 이상, 선임심사관은 4년 이상) 및 해당 등급별 교육과정 이수(필수교육 1개 이상, 선택 교육 1개 이상)를 요건으로 한다.[심사관등급제운영에관한규정5~7]

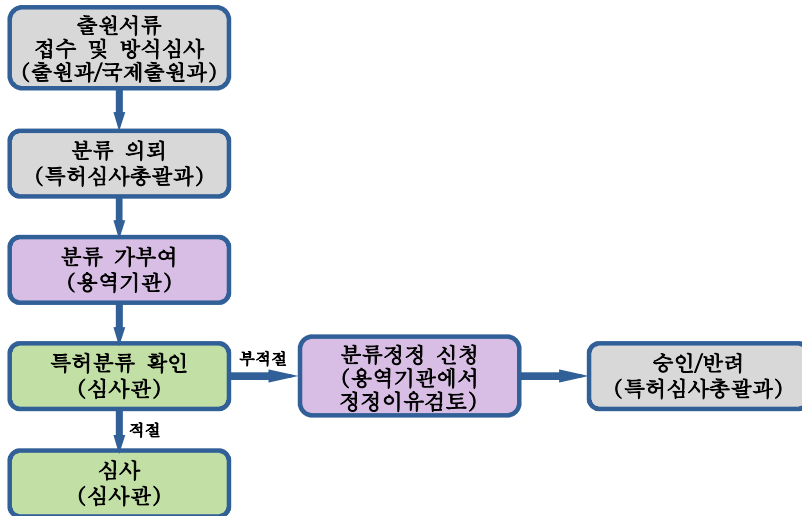
2.4 심사관련 문서의 서식 및 명의

- (1) 지식재산처에서 서식으로 심사에 관한 문서를 정한 경우에는 그 서식을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 심사에 관한 서식이 별도로 정해지지 않은 경우에는 사무관리규정에 따른 일반문서를 사용한다.
- (2) 첨부서류가 있는 경우에는 본문의 말미에 첨부서류의 목록을 기재한다.
- (3) 출원의 심사에 관한 사항은 특허법 제46조에 따른 보정요구, 같은 법 제16조에 따른 무효처분, 특허법시행규칙 제11조에 따른 반려에 관한 사항 및 우선심사에 관한 사항을 제외하고는 담당심사관 명의로 시행한다. 공동심사 또는 협의심사에 관한 사항은 관련된 심사관과 공동명의로 시행한다.[규정4]

3. 특허분류(CPC, IPC)의 부여

특허분류는 출원별로 부여되어 심사관의 검색을 용이하게 할 뿐만 아니라, 특허정보를 이용하고자 하는 자가 특허문헌에 쉽게 접근할 수 있도록 기술을 세분화하는 역할을 하는 것이므로 출원된 발명의 기술내용에 따라 정확하게 부여되어야 한다.[규정9~12]

3.1 특허분류(CPC, IPC) 부여 절차 흐름도



3.2 특허분류 부여의 개요

(1) 산업재산출원과, 산업재산국제출원과에 각각 접수된 일반출원, PCT 국제출원의 방식심사가 완료되면 특허심사총괄과에서 외부 용역기관에 해당 출원의 특허분류부여를 의뢰한다. 용역기관에서 의뢰받은 출원들에 대해 용역기관의 분류원이 각 출원의 기술내용에 따라 특허분류의 분류표상 특정 분류개소로 각 출원을 분류한다. 2015년 1월 이후 모든 국내출원에 선진특허분류(CPC)가 부여되며, 국제특허분류(IPC)는 선진특허분류(CPC)에 대응되는 분류코드로 자동부여된다. 일부 선진특허분류(CPC)는 기존의 국제특허분류(IPC)에 존재하고 있지는 않으나 필요하다고 인정되는 기술주제를 다루기 위해 존재하며, 부가 정보의 할당으로만 사용될 수 있어서 심사관 배정과는 무관하게 선행기술 조사에만 활용한다. 한편, PCT 국제출원은 2016년 6월부터 선진특허분류(CPC)를 부여한다.

(2) 일반출원은 용역기관에서 가분류를 부여하고, 심사관이 특허분류가 출원된 발명의 기술적 내용에 따라 적절하게 부여되었는지 여부 및 본인이 심사하는 분류 범위에 속하는지 여부를 확인하여 심사 착수하면 확정분류된 것으로 본다. 한편, 부적합한 분류로 판단한다면 i) 자신이 담당하고 있으나 분류가 부적합한 경우 정확한 분류를 반영하기 위해 분류정정을

신청하거나, ii) 자신이 담당하고 있지 않은 분류에 속하는 것으로서 다른 심사관의 담당분류에 속하는 경우에는 심사관 간에 협의하여 해당 출원을 이송하고 출원을 이송 받은 심사관이 분류정정을 신청하거나, iii) 협의가 불가능한 경우 자신이 분류정정을 통하여 적절한 분류를 반영하고 특허심사총괄과에 출원 이송을 요청하여 담당심사관을 변경한다.

(3) 국방관련 출원과 PCT 국제출원은 일반출원의 분류확정 방식과는 달리 용역기관의 가분류를 담당하는 심사관의 심사 시스템 화면에 해당 출원의 가분류가 표시되어 심사관의 확정분류 처리 절차를 거친다. 심사관이 각 출원에 지정된 가분류가 적합한지 검수하여 적합하면 확정분류 처리하고, 적합하지 않으면 적합하다고 판단되는 분류기호를 지정하고 반송의견을 기재하여 용역기관으로 반송 처리한다. 용역기관이 반송 처리된 출원에 대해 심사관에 의해 지정된 분류기호, 심사관의 반송 의견을 참고하여 가분류 지정 과정을 재수행하면 다시 지정된 가분류에 대해 검수 과정, 확정분류 처리 또는 반송 처리 과정이 다시 이루어진다. 다만, PCT 국제출원은 가분류 재지정과 그 이후 과정이 수행되지 않는다.

(4) 심사 단계에서 파악한 기술 내용에 따라 정확한 분류를 반영하기 위해 분류 정정이 필요한 경우 「분류 정정」을 신청한다. 심사 단계에서 오분류를 검증하여 공보에 정확한 분류를 반영하기 위한 것이며, 관련 청구항, 참고문헌 등 정정이유를 기재한다.

심사관이 특허심사총괄과를 통해 분류 정정을 신청하면 특허심사총괄과에서 해당 출원에 대한 분류를 검토 후 최종 승인 혹은 반려한다.

3.3 국제특허분류(IPC)의 이해

3.3.1 특허분류 부여의 기본 원칙

(1) 특허분류 전문기관의 분류원 및 지식재산처의 심사관은 출원의 기술내용을 기준으로 출원이 섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹, 서브그룹(서브그룹에 해당하는 분류개소가 없는 경우에는 메인그룹까지) 중 어느 분류개소에 해당하는지 결정하고 해당 분류개소의 분류기호를 해당 출원에 지정하거나 확정한다.

기술내용은 청구범위에 기재된 사항을 기준으로 발명의 설명 및 도면에 기재된 사항을 참조하여 판단하고 해당 기술내용을 발명정보로 분류하며 그 기술내용의 분류기호를 지정한다. 청구범위의 기재가 극히 불명료하여 청구항에 기재된 발명을 파악할 수 없는 경우 및 청구범위 제출 유예 출원에 대해서는 발명의 설명 및 도면에 기재된 사항을 위주로 기술내용을 판단한다. 청구범위의 기술내용과 발명의 설명 및 도면에 기재된 사항이 일치하지 않는 경우 청구범위에 기재되지 않은 중요한 기술내용으로서 발명의 상세한 설명 및 도면에만 기재되어 있는 기술내용은 부가정보로 분류하고 그 기술내용의 분류기호도 지정한다.

(2) 기술내용을 파악할 때는 청구항에 기재된 발명의 카테고리 등의 형식에 구애받지 말고 출원발명을 전체로서 파악하여 기술의 본질적인 내용에 따라 기술내용을 정한다.

(예) 튜너, 복조기, 증폭기 및 출력회로 등을 포함하는 라디오용 전자회로의 경우, 4개의 부품 각각에 해당하는 분류개소로 분류하는 것이 아니라 이것들이 하나로 결합된 라디오용 전자회로에 해당하는 분류개소로 분류하여야 한다. 다만, 발명의 주된 기술내용이 이 중 어느 한 부품에 관한 것일 경우 그 부품에 해당하는 분류개소로 분류할 수 있다.

(3) 출원발명의 기술내용이 다수인 경우, 출원발명을 대표할 수 있는 가장 중심이 되는 기술내용의 분류기호를 ‘주분류’로 선정하고 그 외 다른 기술내용의 분류기호를 ‘부분류’로 선정한다. 주분류 선정에 대한 판단이 용이하지 않거나 청구범위에 기재된 발명이 특허법 제45조에서 규정하는 1군의 발명에 해당하지 않으면 청구항 제1항에 기재된 기술내용의 분류기호를 주분류로 할 수 있다.

3.3.2 국제특허분류(IPC) 부여의 일반 원칙

(1) 국제특허분류의 분류표상 분류개소는 용도지향개소와 기능지향개소가 있으므로, 먼저 출원발명의 기술내용의 중점이 용도에 있는지 기능에 있는지를 살펴 출원발명을 용도지향개소로 분류할 것인지 기능지향개소로 분류할 것인지 판단한다.

① 용도 발명인 경우

단일용도의 발명이고 국제특허분류의 분류표상 해당 용도에 해당하는 분류개소가 있는 경우에는 그 분류개소로 분류하고, 해당 용도에 해당하는 분류개소가 없는 경우에는 해당 기능의 분류개소를 주분류로 하고 해당 용도의 유사개소를 부분류로 한다.

기술내용이 다용도에 적용되는 발명인 경우에는 원칙적으로 해당 기능의 분류개소로 분류하는 것을 원칙으로 하되, 주용도 외의 기타 용도가 용도 확장을 위해 단순히 언급된 수준이면 주용도에 해당하는 분류개소를 주분류로 하고 해당 기능의 분류개소를 부분류로 한다.

② 기능 발명인 경우

물(物) 자체의 고유 성질 또는 기능에 기술적 특징이 있는 것으로 어떤 특정 분야의 용도로 한정되지 않는 것은 순수 기능 발명으로 볼 수 있다. 기능 발명인 경우 해당 기능의 분류개소로 분류하되 해당 기능의 분류개소가 국제특허분류의 분류표상에 없는 경우 명세서에 기재된 주용도의 분류개소로 분류한다.

(예1) 서브클래스 F16K는 밸브의 구체적인 용도와 관계없이 기능적인 관점에서 밸브 그 자체만의 성질에 따라 분류개소가 전개된 것으로 밸브의 기능에 따른 분류개소에 해당한다. 한편, 압력밥솥용 밸브는 A47J, 심장용 밸브는 A61F, 차량용 밸브는 B60 등에 분류개소가 전개되어 있는데 이들 분류개소는 밸브의 용도에 따른 분류개소에 해당한다.

(2) 국제특허분류는 ‘국제특허분류 식별 약어(Int. Cl.)’, ‘분류기호 또는 인덱싱 코드’, ‘버전 표식’의 세 가지 요소로 특허문헌에 표기된다. 분류기호와 인덱싱 코드는 ‘발명정보를 나타내는 분류기호’→‘부가정보(비발명정보, 추가정보라고도 한다)를 나타내는 분류기호’→‘인덱싱 코드(부가정보만을 나타냄)’ 순으로 특허문헌에서 배열된다.

발명정보와 부가정보의 표시에 있어서, 발명정보는 굵은 글씨체(볼드체)로 표기하며 부가정보는 일반 글씨체로 표기한다. 우리나라를 비롯한 다출원 국가는 국제특허분류의 전체 분류기호를 사용하여 특허문헌을 분류하고

특허문헌상에 이탤릭체로 표시하며, 출원량이 적은 국가는 국제특허분류의 메인그룹만을 사용하여 특허문헌을 분류하고 특허문헌상에 이탤릭체가 아닌 일반체로 표시한다.

(예1) 국제특허분류의 전체 분류기호를 사용하는 국가의 경우

Int. Cl. <i>C04B 32/00</i> (2006.04) <i>B28B 5/00</i> (2006.01) <i>B28B 1/29</i> (2007.04) <i>H05B 3/18</i> (2008.07) <i>C04B 111/10</i> (2006.10)	국제특허분류 식별 약어 버전 표식은 연월을 정자체로 표기 발명정보는 볼드체 부가정보는 비볼드체 <i>확장레벨이므로 모두 이탤릭체</i> 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) 부가정보는 발명정보를 보완하는 선택적 사항으로서, 분류기호를 부여하거나 인덱싱 코드를 부여하는 방법이 있다. 인덱싱 코드는 분류개소에 포함되지 않는 관점들을 구체화한 인덱싱 분류표에 따라 지정되는 것으로, 분류기호가 지정된 후 조사 목적에 유용한 기술내용에 대해 추가로 지정된다.

(4) 명세서에 기재된 발명이 국방상 비밀을 요하는 내용이면 그 사항을 함께 기재한다. 좀 더 자세한 사항은 제7부제3장을 참조한다.

(5) 분할출원, 분리출원, 변경출원, 국내우선권주장출원, 조약우선권주장출원, 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.

3.3.3 기술형태별 국제특허분류의 부여 방법

(1) 장치 또는 방법

장치 또는 방법을 위한 분류개소가 있으면 그 분류개소로 분류한다. 장치

의 분류개소가 존재하지 않으면 그 장치에 의해 행해지는 방법의 분류개소로 분류한다. 방법의 분류개소가 존재하지 않으면 방법을 행하는 장치가 있는 분류개소로 분류한다. 만일, 장치의 분류개소도 방법의 분류개소도 존재하지 않으면 그 장치 또는 방법에 의한 제조물품 자체의 분류개소로 분류한다.

(2) 제조물품

제조물품은 이를 취급하는 분류개소로 분류한다. 그러한 분류개소가 없는 경우에는 적절한 기능지향개소로 분류하고(즉, 제조물품에 의해 구현되는 기능에 따라 분류됨) 이 분류개소도 없는 경우에는 제조물품의 용도에 따라 분류한다.

(3) 다단계 공정 또는 플랜트

복수의 공정 또는 복수의 장치의 조합으로 각각 구성된 다단계 공정 또는 플랜트는 그러한 조합의 분류개소(예를 들어, B09B)로 전체로서 분류한다. 그와 같은 조합의 분류개소가 없으면 그와 같은 조합에 의해 얻어지는 생산물에 해당하는 분류개소로 분류한다. 그리고 조합 중 각 요소에도 특징이 있으면 그 요소의 분류개소로도 분류한다. 다만, 조합에는 본질적인 특징이 없고 각 요소에만 특징이 있는 경우에는 조합의 분류개소로는 분류하지 않는다.

(4) 세부 또는 구조부분

구조적, 기능적 세부 또는 구조 부분이 특정 장치에만 사용되는 것이라면 그 장치의 분류개소로 분류한다. 그러나 이러한 세부 또는 구조 부분이 2 이상의 장치에 사용될 수 있는 경우에는 그러한 세부 또는 구조 부분의 분류개소로 분류하고, 그러한 분류개소가 없는 경우에는 적절한 장치의 분류개소로 분류한다.

(5) 여러 그룹에 포함되는 하나의 기술내용

발명의 기술내용이 2개 이상의 그룹에 직접적이고 본질적으로 관련되어 있는 경우에 각 기술내용이 서로 다른 그룹에 포함될 때에는 각 그룹으로 모두 분류한다. 또한, 하나의 기술내용이 동일한 메인그룹 하에 있는 동일 계층의 2개 이상의 그룹에 포함되면 각 그룹에 포함되는 사항 자체가 검색의 목적상 그다지 중요하지 않고 단순히 그들 사항의 조합에 그 기술내용이

귀착하는 경우에는 계층적으로 상위에 있는 그룹으로 분류한다.

(6) 화합물

발명의 기술내용이 화합물(유기, 무기 또는 고분자)에 관한 것인 경우 원칙적으로 그 화합물의 고유의 성질, 즉 화학구조에 따라 C섹션의 해당 분류개소로 분류한다. 만약 그 화합물이 동시에 사용 분야에도 관련되어 있다면 그 사용 분야가 그 기술내용의 본질적인 내용을 구성하고 관련된 적당한 분류개소가 존재하는 경우 그 사용 분야의 분류개소로도 분류한다. 그러나 발명의 기술내용이 화합물의 사용에만 관계되는 경우에는 그 사용 분야의 분류개소로만 분류한다.

(7) 혼합물 또는 조성물

혼합물 또는 조성물이 발명의 기술내용을 구성하고 있는 경우 그와 같은 분류개소(예를 들어, 유리조성물 C03C, 시멘트 또는 세라믹조성물 C04B, 합금조성물 C22C)가 있으면 그 혼합물 또는 조성물의 고유한 성질에 따라 해당 분류개소로 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 사용 분야의 분류개소로도 분류한다.

(8) 화합물의 제조 또는 처리

발명의 기술내용이 특정 화합물의 제조 또는 처리에 관한 경우에는 그 화합물 자체로 분류하되, 제조방법 또는 처리방법을 위한 분류개소가 있는 경우에는 그 분류개소로도 분류한다. 다만, 발명의 주제가 ‘화합물 군’의 제조 또는 처리를 위한 일반적 방법과 관련이 있을 때에는 그것을 위한 분류개소가 있는 경우 그 분류개소로 분류한다.

(9) 마쿠쉬 형식(Markush Type)의 화합물 분류

발명이 일반화학식에 의해 정의되는 마쿠쉬 형식으로 기재된 화합물에 관한 것일 경우 화합물의 일반화학식이 분류 가능한 분류개소가 적은 개수(예를 들면, 5개 이하)라면 각각에 대하여 분류한다.

특정된 화합물이 청구된 물 자체(특히 조성물), 청구된 방법(Process)에 의한 생산물 또는 이들의 유도체에 해당될 경우 각각의 분류개소에 분류한다. 여기서 ‘특정’되었다는 의미는 ①화합물의 구조가 명칭 또는 식에 의해 정해지든지 택일적 반응물 중 특정반응물에 따른 제법으로부터 추론할 수 있고, ②화합물 또는 생산물이 명세서상에서 물리적 성질(예를 들어, 용융점)에 의해 특정되어 있거나 그 제법이 상세 내용을 기술하는 실시예로 표현되어 있는 경우에 해당하는 화합물 내지 생산물을 의미한다.

(10) 조합 라이브러리(Combinatorial Libraries)의 화합물 분류

많은 화합물, 생물학적 개체들 또는 다른 물질이 포함된 라이브러리 형태로 나타나는 조합 화학 발명의 개별 화합물 또한, 위의 마쿠쉬 형식의 화합물 분류방법과 같은 방법으로 국제특허분류를 부여한다. 다만, 라이브러리 전체에 대한 특징은 조합화학(C40B)으로 분류한다.

3.4 선진특허분류(CPC)의 이해

선진특허분류(CPC)는 미국특허청과 유럽특허청이 선행기술조사의 효율성 등을 위해 2010년 10월 개발에 합의하여 2012년 말에 개발 완료하고, 2013년 1월부터 사용 중인 협력적 특허분류이다. 우리청은 2015년 1월부터 전면 도입하여 사용 중이다.

CPC는 유럽심사관의 주도로 개발되었다. ECLA를 기반으로 유럽특허청이 사용하던 보조 분류인 인텍싱코드(ICO), 키워드(KW)를 통합하고, USPC 중 영업방법(BM) 분야를 수용하며, Y섹션 추가 및 일부 분류 세분화를 통해 완성되었다. CPC 특허분류는 IPC의 체계를 따라 서브그룹 뒤에 숫자를 표기한 형태이다.

CPC의 주요 장점은 선행문헌 접근이 확대되고 용이해지며 다양한 언어로 작성된 문서를 검색할 수 있다는 점이다.

IPC	ECLA	CPC
H01L 21/027	H01L 21/027	H01L 21/027
	H01L 21/027B	H01L21/0271
	H01L 21/027B2	H01L21/0272
	H01L 21/027B6	H01L21/0273
	H01L 21/027B6B	H01L21/0274
	H01L 21/027B6B2	H01L21/0275
	⋮	
H01L 21/033	H01L 21/033	H01L 21/033

CPC 특허분류의 표기 예

또한, CPC는 IPC와 마찬가지로 클래스(Class)와 그룹(Group)으로 구성된 분류 구조이다.

분류기호	F	16	K	1	/	02	구분
분류타이틀	기계 공학	공업 일반	기계 요소	밸브	리프트 밸브	나사 스핀들	
							섹션
							서브섹션
							클래스
							서브클래스
							메인그룹
							서브그룹

CPC의 구조 예

3.4.1 선진특허분류(CPC)의 구조

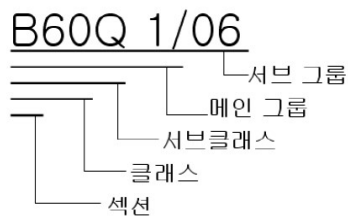
CPC 분류표는 ‘메인 트렁크’, ‘인텍싱 코드’(‘2000 시리즈’라고도 불림), ‘Y 섹션’의 세 부분으로 나뉜다. IPC와 비교할 때 CPC의 가장 큰 특징은 부가정보로 부여하는 2000 시리즈와 Y 섹션의 존재이다.

Section A-H	Section Y
Main Trunk · 발명정보 또는 부가정보 기준(IPC 세분화) · 약 166,000개 분류기호로 구성	· 신기술(기후변화 등) 및 크로스오버 기술을 반영 코드
Indexing Codes - 2000 series · 기존 ICO 코드 중 breakdown, orthogonal 코드에 해당 · IPC 인덱싱 코드로 부가정보에만 부여 · 약 78,000개 분류기호로 구성	· 기존 USPC XRACs와 digests를 포함하는 코드 · 약 15,000개 분류기호로 구성

CPC분류표의 구성

(1) 메인트렁크

CPC는 IPC와 마찬가지로 섹션, 클래스, 서브클래스 및 메인그룹 또는 서브그룹의 계층적 구조로서 하나의 서브클래스 기호에 1~3자리 숫자, 사선(/) 및 2~6자리 숫자가 IPC 표준에 따라 구성됨으로써 IPC보다 세분화되고 더 많은 글자가 추가된 형태이다.



CPC의 구조 및 표기 예

메인 트렁크에서 CPC의 분류개소에 상응하는 IPC의 분류개소가 존재할 경우 일반적으로 그 CPC 타이틀(title)은 해당하는 IPC 타이틀과 동일하다. 상응하는 IPC의 분류개소가 존재하지 않아 CPC로만 추가된 정보는 중괄호 { } 사이에 기재된다.

(2) 인텍싱 코드

CPC의 인텍싱 분류표는 IPC 인텍싱 분류표 및 유럽특허청에서 사용하던 인텍싱 코드인 ICO, KW를 도입한 것으로 그룹 기호가 2000으로 시작하므로 2000 시리즈라고도 불린다. 참고로 Y섹션에는 2000 시리즈 기호가 없다. 인텍싱 코드로의 분류는 메인 트렁크 및 정의서에 별도 지시사항이 없는 한 비의무적 분류로서 부가정보의 할당으로만 사용될 수 있다. ICO를 도입한 그룹들은 메인 트렁크 그룹을 더 세분화한 그룹(‘세분화(breakdown) 인텍싱 코드’라고 한다) 및 세분화 규칙과는 다른 기준으로 직교 개념을 도입한 그룹(‘직교(orthogonal) 인텍싱코드’라고 한다)으로 구성된다.

(3) Y 섹션

Y 섹션은 기존의 IPC에 존재하고 있지는 않으나 필요하다고 인정되는 기술주제를 다루기 위해 유럽특허청이 ECLA에 도입한 분류이다. Y 섹션 기호는 부가정보로만 할당된다.

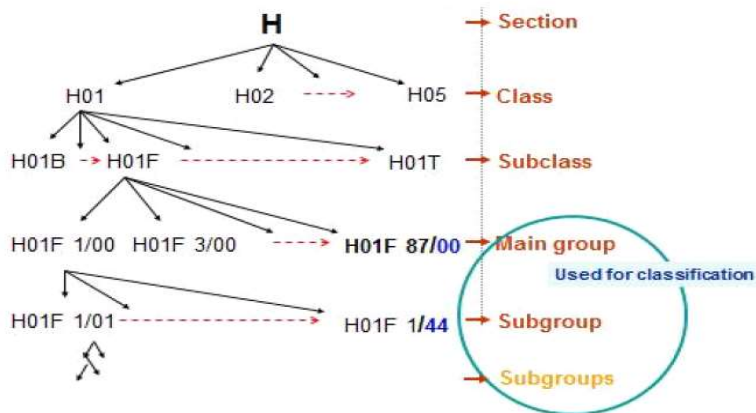
섹션	제목	도입 시기 및 내용
Y02	기후 변화에 대하여 완화 또는 적응을 위한 기술 또는 응용	청정에너지 기술 관련 출원 증가로 인해 2009년 4월부터 논의를 시작하여 2011년에 새롭게 만들
Y04	다른 기술분야에 영향을 미치는 정보 또는 통신 기술, 예: 스마트 그리드	
Y10	USPC 상호 참조 기술 컬렉션(CRACs) 및 요약문에 포함되는 기술	CPC 생성할 것도 고려하여 2012년 7월에 도입

Y 섹션의 구성

3.4.2 선진특허분류(CPC)의 계층적 구성

CPC의 계층 중 최상층은 섹션(section)이고, A 섹션부터 H 섹션까지의 8개 섹션과 추가된 Y 섹션까지 총 9개 섹션이 있다. 각 섹션은 클래스

(class)로 세분된다. 클래스는 서브클래스(subclass)로 세분되고, 서브클래스는 메인그룹(main group), 서브그룹(subgroup)으로 다시 세분된다. 서브그룹이 CPC 내 최소 검색 단위이다. 각 섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹, 서브그룹에 따라 고유한 CPC 분류기호가 부여된다.

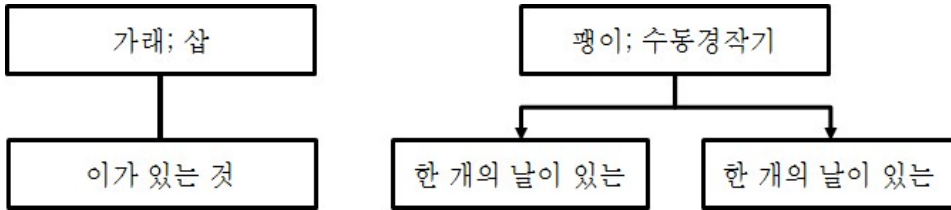


CPC의 계층 구조

서브그룹 간의 계층은 타이틀의 앞에 있는 도트의 개수로만 정해진다. 즉, 그들의 들여쓰기 레벨로만 정해질 뿐 서브그룹 번호의 자리수로 정해지는 것이 아님을 주의해야 한다.

예) A01B 1/02 · 가래; 삽
 1/04 · · 이가 있는 것
 1/06 · 팽이; 수동경작기
 1/08 · · 한 개의 날이 있는 것
 1/10 · · 두 개의 날이 있는 것

상기 예에서 모든 서브그룹이 두자리수의 서브그룹 번호를 가지지만, 1-도트 서브그룹 1/02가 2-도트 서브그룹 1/04보다 상위 계층임을 나타내고 있다. 이 예의 계층구조를 그림으로 표현하면 다음과 같다.



서브그룹간의 계층 구조

3.4.3 섹션

CPC 섹션은 총 9개이다. A 섹션부터 H 섹션이 모든 기술분야를 포함하고, Y 섹션은 특수한 기술을 위한 섹션이다. 각 CPC 섹션은 섹션 내 모든 CPC 클래스를 나열한다.

다음은 9개의 CPC 섹션과 그 타이틀이다.

Symbol	Classification and description
☐ A	HUMAN NECESSITIES [2013-01]
☐ B 섹션	PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING [2013-01] ← 섹션 타이틀
☐ C	CHEMISTRY; METALLURGY [2013-01]
☐ D	TEXTILES; PAPER [2013-01]
☐ E	FIXED CONSTRUCTIONS [2013-01]
☐ F	MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING ENGINES OR PUMPS [2013-01]
☐ G	PHYSICS [2013-01]
☐ H	ELECTRICITY [2013-01]
☐ Y	GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACS] AND DIGESTS [2013-01]

- A 섹션 생활 필수품
- B 섹션 처리조작; 수송
- C 섹션 화학; 야금
- D 섹션 섬유; 종이
- E 섹션 고정 구조물
- F 섹션 기계 공학; 조명; 가열; 무기; 폭파 엔진 또는 펌프
- G 섹션 물리
- H 섹션 전기
- Y 섹션 새로운 기술 개발의 일반적 태깅 (tagging);
IPC 일부 섹션에 퍼져 있는 교차섹션 (cross-sectional) 기술의 일반적 태깅;
이전 USPC 교차참조 기술 컬렉션 (XRACS) 및 요약에 포함되었던 기술

CPC의 섹션 구조

3.4.4 서브섹션

일부 섹션은 서브섹션의 타이틀을 포함하는데, 이는 관련 있는 클래스들을 한데 묶을 때 유용한 정보를 제공한다.

예) C섹션 - 화학; 야금

서브섹션: 화학

C01 무기화학

C02 물, 폐수, 하수 또는 오니(슬러지)의 처리

서브섹션: 야금

C21 철 야금

C22 야금(철 야금 C21); 철 또는 비철합금; 합금의 처리 또는 비철금속의 처리 (전기분해 또는 전기영동 방법에 의한 금속의 생산 C25)

3.4.5 클래스

각 섹션은 분류의 2번째 계층인 ‘클래스’로 세분된다. 각 클래스는 클래스 기호와 타이틀을 포함하며, 추가로 클래스 색인을 포함하기도 한다.

Symbol	Classification and description
☐ C	CHEMISTRY; METALLURGY [2013-01]
Chemistry [2013-01]	
☐ C01	INORGANIC CHEMISTRY (processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products C04B 35/00 ; fermentation or enzyme-using processes for the preparation of elements or inorganic compounds except carbon dioxide C12P 3/00 ; obtaining metal compounds from mixtures, e.g. ores, which are intermediate compounds in a metallurgical process for obtaining a free metal C21B , C22B ; production of non-metallic elements or inorganic compounds by electrolysis or electrophoresis C25B) [2013-01]
☐ C02	TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE (settling tanks, filtering, e.g. sand filters or screening devices, B01D) [2013-01]

CPC 서브섹션

- 1) 클래스 기호: 섹션 기호 뒤에 두자리수 숫자를 붙인다. (예: H01)
- 2) 클래스 타이틀: 클래스의 내용을 표시한다. (예: H01 기본적 전기 소자)
- 3) 클래스 색인 (IPC용)

CPC는 IPC와 달리 클래스 색인을 사용하지 않는다. 다만, CPC가 IPC를 기초로 하므로, IPC에서 클래스 색인이 있던 부분에 색인에 대한 정보가 CPC에도 포함될 뿐이다. 일부 클래스에는 그 클래스의 내용을 개괄적으로 파악할 수 있도록 정보 요약해 놓은 색인이 있다.

3.4.6 서브클래스

클래스 밑으로는 분류의 3번째 계층인 ‘서브클래스’들이 있다. 각 서브클래스는 기호와 타이틀을 포함하고 서브클래스 색인 및 표제(guidance heading)를 포함하기도 한다.

- 1) 서브클래스 기호: 클래스 기호 뒤에 1개의 영어 대문자를 붙인다. (예: H01S)
- 2) 서브클래스 타이틀: 서브클래스의 내용을 최대한 정확하게 표시한다.

예) H01S 유도방출을 이용한 장치

- 3) 서브클래스 색인

CPC는 IPC와 달리 서브클래스 색인을 사용하지 않는다. 다만, CPC가 IPC를 기초로 하므로, IPC에서 서브클래스 색인이 있던 부분에 색인에 대한 정보가 CPC에도 포함될 뿐이다. 일부 서브클래스에는 그 서브클래스의 내용을 개괄적으로 파악할 수 있도록 정보 요약을 해 놓은 색인이 있다.

- 4) 잔여(residual) 서브클래스: 다른 서브클래스로 분류되지 않는 기술을 위한 서브클래스이다.

예) F21K 달리 분류되지 않는 광원

3.4.7 그룹

그룹은 CPC의 최소 검색 단위로서 메인그룹, 서브그룹, 잔여 메인그룹이 있고, CPC 분류표에 모두 나열된다.

- 1) 메인그룹: 도트 및 들여쓰기를 하지 않고, 기호는 항상 ‘/00’으로 끝난다.
- 2) 서브그룹: 메인그룹을 세분하고, 기호는 사선(/)과 그 뒤에 00 외의 숫자로 끝난다.

- 3) 잔여 메인그룹

USPC의 ‘기타(miscellaneous)’ 서브클래스와 유사하다. 서브클래스로 분류된 기술 중 각 메인그룹으로 세분되지 못하고 남은 주제(즉, 서브클래스의 나머지 범위)가 잔여 메인그룹으로 분류된다. 잔여 메인그룹

의 타이틀은 대체로 ‘달리 속하지 않는’ 또는 ‘달리 분류되지 않는’이라는 문구가 붙는다.

예) H02S 99/00 이 서브클래스의 다른 그룹으로 달리 분류되지 않는 기술

타이틀을 해석할 때는 영어버전의 경우 서브그룹 타이틀이 대문자로 시작되면 대체로 완결된 표현으로 해석하고 소문자로 시작되면 덜 종속 전개된 상위 계층 타이틀의 연속으로 읽는다. 그러나 한글버전의 경우 대소문자 구분이 없으므로 문맥을 살펴 읽거나 영어버전을 참고하여 읽어야 함에 주의하여야 한다.

예1) H01S 3/00 레이저

3/14 · 활성 매질로 사용되는 물질에 특징이 있는 것

→ H01S 3/14의 타이틀은 ‘활성 매질로 사용되는 물질에 특징이 있는 레이저’로 해석

예2) H01S 3/05 · 광학적 공진기의 구조 또는 형상

→ H01S 3/05의 타이틀은 ‘레이저의 광학적 공진기의 구조 또는 형상’으로 해석

한편, CPC 그룹은 그 범위가 상호 독점적으로서 중첩되지 않는다.

Example (circles symbolize scope,
i.e. technical area covered by
group)

1/00 T

1/02 . T¹

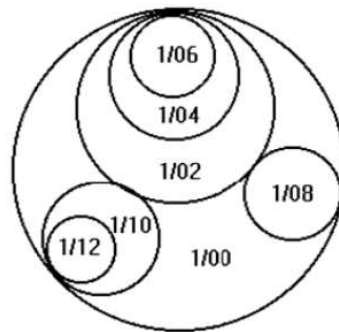
1/04 . . T²

1/06 . . . T³

1/08 . T⁴

1/10 . T⁵

1/12 . . T⁶



CPC 그룹의 범위 예

4. 출원공개

4.1 출원공개의 취지

출원공개제도는 심사청구제도와 함께 도입된 제도로 특허출원 후 일정기간이 경과한 때에 특허출원의 심사 여부와 관계없이 출원된 내용을 공개함으로써 중복 투자 및 중복 연구를 방지하기 위하여 도입된 제도이다.[특법 64, 특칙43]

종래 출원공개 없이 특허가 등록되는 경우에만 발명을 공개하던 제도 하에서는 심사가 지연되면 출원된 발명의 공개가 늦어져 기술정보로서의 가치가 떨어짐으로써 그 발명을 사회일반의 공통지식으로 하여 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적을 적절히 반영하지 못하는 측면이 있었다. 이에 따라 심사와 발명의 공개를 분리하고 특허출원 후 일정기간이 경과하면 특허출원의 내용을 공개하는 출원공개제도를 도입하게 되었다.

4.2 출원공개되는 때

(1) 출원이 공개되는 때는 특허출원일로부터 1년 6월이 경과된 때이다. 다만, 조약에 의한 우선권주장출원이나 국내우선권주장출원은 제1국 출원일이나 선출원일로부터 기산하고, 2 이상의 우선권이 주장된 출원에 대해서는 제1국 출원일이나 선출원일 중 최선일로부터 기산한다.[특법64(1)]

(2) 분할출원이나 분리출원, 변경출원에 대하여는 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로 원출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다. 따라서 분할출원이나 분리출원, 변경출원이 원출원일로부터 1년 6월 이내에 출원된 경우에는 원출원일로부터 1년 6월이 경과된 시점에 공개하며, 분할출원이나 분리출원, 변경출원이 1년 6월이 경과된 후에 있는 경우에는 그 후 지체 없이 출원을 공개한다.

(3) 출원인이 특허법시행규칙 별지 제25호서식의 조기공개신청서를 제출한 경우에는 출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 해당 출원을 공개한다.[특칙44]

4.3 출원공개의 대상

(1) 특허법 제64조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 날로부터 1년 6월이 경과하거나 특허출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 조기 공개신청이 있는 모든 특허출원은 원칙적으로 출원공개의 대상이 되며, 공개되는 내용은 특허법시행령 제19조제3항에 열거된 사항이다. 다만, 출원공개 대상이 되는 출원이라도 명세서에 청구범위를 적지 아니한 출원, 외국어출원의 경우 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 출원, 등록공고를 한 출원, 특허법 제41조제1항에 따라 비밀취급된 출원, 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 출원의 경우에는 예외적으로 출원공개 대상이 되지 않는다.[특법64(2), (3), 특령19(3)]

(예) 국내우선권주장출원의 기초가 된 선출원이 취하로 간주되기 이전(선출원이 특허출원인 경우에는 선출원일로부터 1년3월 이내)에 출원인이 조기공개를 신청하거나, 공개시기가 도래한 경우(예를 들어, 국내우선권주장출원의 선출원이 조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 취하로 간주되기 이전에 공개시기가 도래한 경우)에는 그 선출원을 공개하여야 한다.

(2) 국방상 비밀을 요하는 특허출원은 출원공개하지 않는다. 또한, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 사항은 공개용 특허공보에 게재하지 않는다.[특법64, 특령19(3)]

4.4 출원공개의 매체

출원공개는 지식재산처 홈페이지의 인터넷공보를 통해 이루어지고 있으며, 동일한 자료가 DVD-ROM 및 한국특허정보원 등의 홈페이지를 통해서도 공개되고 있다.

4.5 출원공개 효과

(1) 출원인은 출원공개가 있는 후 그 출원발명의 내용을 서면으로 제시하여 경고한 때에는 그 발명을 업으로서 실시한 자에 대하여 경고를 받거나 공개

된 발명임을 안 때부터 설정등록 시까지 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 당해 특허출원이 설정등록된 후가 아니면 행사할 수 없으며, 청구권의 행사는 특허권의 행사에는 아무런 영향을 미치지 않는다.[특법65(1)~(4)]

(2) 출원이 공개되는 경우 특허법 제29조제1항제1호 및 제2호에 해당되어 선행기술로서의 지위를 획득할 뿐만 아니라 특허법 제29조제3항의 타특허출원으로 활용될 수 있게 된다.

5. 심사청구

5.1 심사청구 일반

(1) 출원에 대하여 심사를 청구하기 위해서는 해당 출원절차가 지식재산청에 계속 중이어야 한다. 따라서 출원이 무효, 취하 또는 포기된 때에는 심사청구를 할 수 없다.

심사청구는 하나의 출원에 한 번만 인정되며 취하할 수 없다. 또한, 유효하게 성립된 심사청구는 심사청구인이 사망하는 등 권리능력이나 행위능력을 상실하는 경우에도 유효하다.[특법59(4)]

한편, 특허출원인은 청구범위가 기재된 명세서가 출원서에 첨부되거나 외국어출원의 경우 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다.[특법59(2)]

(2) 심사청구는 누구든지 할 수 있으므로 해당 출원에 대하여 이해관계를 가지지 않는 제3자도 출원의 심사청구를 할 수 있다. 다만, 미성년자 등 행위 무능력자가 심사청구를 하는 경우에는 법정대리인에 의하여 절차를 밟아야 한다.[특법59(2)]

법인이 아닌 사단이나 재단이라도 대표자나 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 재단이나 사단의 이름으로 심사청구할 수 있다.

(3) 심사청구기간은 출원일로부터 3년('17. 2. 28. 이전 특허출원된 경우에는 5년) 이내에 청구할 수 있다.[특법59(2)]

한편, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 대해서는 출원일로부터 3년이

경과된 후에도 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날
부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.[특법59(3)]

(참고) 국제특허출원에 대하여 심사청구를 할 수 있는 기간은 특허협력조약
(PCT) 제11조제3항 및 특허법 제199조제1항에 따라 국제출원일로
부터 3년이요 우리나라에 번역문을 제출한 날로부터 3년이 아니다
(대법원 1995. 6. 16. 선고 95누3336판결 참조).

(4) 심사청구를 할 수 있는 기간 내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그
특허출원은 취하한 것으로 본다.[특법59(5)]

5.2 심사청구 절차

(1) 출원의 심사청구를 하고자 하는 자는 특허법시행규칙 별지 제22호서식
의 심사청구서를 지식재산처장에게 제출하고 심사청구료를 납부하여야 한
다.[특법60(1), 특령37]

(참고) 출원인이 아닌 자가 심사청구를 한 후 명세서를 보정하여 청구항이
증가한 경우에는 증가된 청구항에 따른 심사청구료는 출원인이 납부
하여야 한다. 증가한 심사청구료를 납부하지 않은 경우에는 출원인에
게 보정요구를 하고 지정된 기간 이내에 심사청구료를 추가로 납부하
지 않으면 해당 명세서의 보정절차를 무효로 할 수 있다.[특법82(2)]

5.3 심사청구의 효과

(1) 심사청구된 출원은 심사관의 심사의 대상이 되고, 출원이 무효, 취하 또
는 포기되지 않은 한 설정등록 또는 거절결정의 확정에 의해서만 출원 상태
가 종료된다.

(2) 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개 시에, 출원공
개 후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체 없이 그 취지를 특허공보에
게재하여야 한다.[특법60(2)]

(3) 출원서에 청구범위가 기재된 명세서가 첨부되지 않은 출원에 대해 제3
자의 심사청구에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우 출원인은 특

허법 제42조의2제2항에 따른 날까지 청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다.

한편, 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 임시 명세서인 경우에는 특허법 제42조의2제2항에 따른 날까지 청구범위를 포함하는 전문 보정된 명세서를 제출하여야 한다.[특법42의2(2)]

(4) 지식재산처장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다. 심사관은 출원인이 아닌 제3자가 심사청구한 출원에 대하여 최종 결정(취하, 포기를 포함한다)을 하는 경우에는 그 결정사항을 제3자에게 통보한다.[특법60(3), 규정26(4)]

6. 심사착수

6.1 심사착수의 순위

심사관은 심사착수 순서가 도래한 출원에 대하여 직접 심사를 진행할 수 있는 출원인지 여부를 먼저 확인하여야 한다. 심사 지연을 방지하기 위하여 확인 과정은 가능한 한 빠른 시일 내에 이루어져야 한다.[특칙38, 규정20]

(1) 특허분류(CPC, IPC)가 출원된 발명의 기술적 내용에 따라 적절하게 부여되었는지 여부 및 본인이 심사하는 분류 범위에 속하는지 여부를 확인한다. 제5부제1장제3절의 특허분류의 부여 방법에 따라, i) 특허분류상 본인이 주분류 심사관이라면 심사착수하거나, ii) 본인이 주분류 심사관이라 할지라도 부분류 심사관이 심사하는 것이 정확한 심사를 위해 바람직한 경우 담당 심사관과 협의하여 출원을 이송하거나, iii) 분류상의 오류로 본인이 담당하고 있지 않은 기술 분야의 출원이 가분류된 경우 심사관 간의 협의가 가능하다면 해당 출원 이송 후 출원을 이송 받은 심사관이 분류정정을 신청하거나, iv) 타심사관과의 협의가 이뤄지지 않은 경우 본인이 분류정정을 신청하고, 특허심사총괄과에 출원 이송을 요청해 담당심사관을 변경한다.

(2) 특허법 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 심사관 제척 사유 중 어느 하나에 해당하거나, 심사관 임용 직전 3년 동안에 재직한 근무처로부터의 출원을 심사하게 된 재직기간 2년 이하의 심사관은 해당 출원의 심사로

부터 배제되어야 하는 경우가 아닌지 확인한다. 제척사유에 해당하는 경우에는 심사국장의 결재를 받아 해당 출원을 가장 가까운 기술 분류를 담당하는 심사관에게 이송한다.[규정16(2)]

(3) 심사착수는 심사청구가 있는 출원에 대하여 심사관별, 기술분류별(서브클래스)로 심사청구 순서에 따라 행한다. 여기서 심사착수란 심사관이 출원서류철을 이관 받아 특허여부를 심사하는 단계에서 심사관 명의 또는 지식재산처장 명의로 출원인에게 거절이유통지, 보정요구 또는 협의요구나 특허결정서 등본 등을 최초로 통지하는 것을 말한다.

(4) 심사관별, 기술분류별로 심사청구일이 동일한 경우에는 특허출원을 실용신안등록출원 보다 우선하여 심사하며, 출원의 종류가 같은 때에는 출원번호순으로 한다.

(5) 분할출원 또는 변경출원은 해당 분할출원 또는 변경출원의 심사청구 순서에 따라 심사에 착수한다. 다만 원출원이 심사청구된 후 변경된 경우, 또는 분리출원의 경우에는 원출원의 심사청구순서에 따라 심사에 착수한다.[특칙38, 규정20~21]

(6) 심사협력형 선행기술조사 결과가 납품된 출원의 경우에도 심사관별, 기술분류별로 심사청구 순서에 따라 심사에 착수한다.

원출원이 심사에 착수된 후 변경된 경우에는 분할 또는 변경출원의 심사청구일부터 12월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦은 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날)까지 심사착수한다. 다만, 우선심사청구된 원출원의 변경출원의 심사착수에 대하여는 이 규정을 적용하지 않고 원출원의 심사청구순서에 의한다.[규정21(1), (2)]

분리출원의 경우에는 분리출원의 심사청구일부터 3월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦은 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날)까지 심사착수한다.[규정21(3)]

심사유예신청이 있는 출원은 유예희망시점 또는 출원서류를 이송받은 날 중 늦은 날로부터 12개월이 되는 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날)까지 심사에 착수하여야 한다.[규정21의2]

6.2 심사착수의 보류

심사관은 해당 출원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사착수를 보류할 수 있다.[규정7]

- ① 선출원 또는 경합출원이 공개되지 않았거나 경합출원이 심사청구되지 않은 경우
- ② 국내우선권주장의 선출원이 취하간주기간을 경과하지 않은 경우
- ③ 해당 출원과 관련된 심판이나 소송이 계류 중인 경우
- ④ 선행기술조사를 전문기관에 의뢰를 하였거나 외부에 의견문의를 하였거나 협의심사가 필요한 경우
- ⑤ 조약우선권주장출원의 우선권증명서류 제출기간이 경과하지 않은 경우
- ⑥ 공중위생을 해칠 우려가 있는 발명으로 의심되나 이에 대한 심사 처리 지침이 마련되어 있지 아니하여 협의가 필요한 경우
- ⑦ 참고자료제출을 재요구하였으나 출원인이 제출하지 않은 경우
- ⑧ 처리기한 만료일 전 30일 이내에 의견서나 정보제출서가 담당심사관에게 이관되어 담당심사관이 추가검토가 필요한 경우
- ⑨ 그 밖에 심사착수의 보류가 필요하다고 인정되는 경우

심사착수의 보류에 관한 구체적 내용은 제5부 제3장 「8. 심사의 보류 또는 처리기간의 연장」을 참조한다.

7. 처리 기한

(1) 특허거절결정불복심판에 의하여 취소환송된 출원에 대하여는 담당심사관이 그 출원서류를 이송받은 날부터 1개월 이내에 심사에 착수하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이하게 1개월 이내에 심사에 착수할 수 없는 경우 그 사유를 특허팀장에게 보고하여야 한다. 심사보류절차와 관련하여 제5부 제3장제8절 「심사의 보류 또는 처리기간의 연장」을 참조한다.[규정55]

(2) 우선심사신청된 출원의 우선심사여부 결정은 우선심사신청서를 이송받은 날로부터 7일 이내, 심사착수는 우선심사결정서 발송일로부터 2개월(단, 고시 제4조제3호에 따른 우선심사의 경우는 4개월이 되는 날이 속한 달의 말일까지 하여야 한다.[규정59, 규정66]

(3) 그 외 심사와 관련된 처리기간과 관련하여 다음과 같은 것들이 있다.

구 분		기산일	처리기간	근거 규정	비 고
분류심사	분류확정		착수시	규정§9②	변경신청없이 착수시 확정간주
일반·분할·변경출원 심사	심사착수	심사청구일	심사청구 순서	특칙§38 규정§20	
우선심사	우선심사 여부 결정	우선심사신청서 이송일	7일	규정§59①	
		보완기간만료일(공휴일이면 다음날)/보완서류이송일	7일	규정§59②③	늦은 날
	선행기술 조사요외	결정서 발송일	15일	규정§86①	
	심사착수	결정서 발송일/결정일	2월/3월	규정§66①	늦은 날이 속한 달의 말일까지(공휴일이라도 그날. 이하 동일)
		선행기술조사결과 이송일	1월		
		보정서 이송일	1월	규정§66②	
심사유예	심사착수	심사유예희망시점/출원서류이송일	12월	규정§21조의2	늦은 날부터 12개월이 속한 달의 말일까지
변경출원 (원출원 착수 후)	심사착수	심사청구일	12월	규정§21①	늦은 날이 속한 달의 말일까지
		출원서류이송일	2월		

구 분		기산일	차라기간	근거 규정	비 고
분리출원	심사착수	심사청구일	3월	규정§21③	늦은 날이 속한 달의 말일까지
		출원서류이송일	2월		
취소환송	다시 심사착수	서류이송일	1월이 되는 날이 속한 달의 말일	규정§55①	
	취소환송 건의 중간서류	지정기간만료일/ 중간서류이송일	2월	규정§55⑤	늦은 날이 속한 달의 말일까지
지정기간 연장	승인 여부 결정	연장신청가능기간 초과된 연장신청서 이송일	2주	규정§23조의2	기간경과 후 자동연장승인

8. 법률 적용 기준

(1) 출원 계속 중에 특허법이 개정되는 경우 통상적으로 일반적 경과조치를 두어 개정에 따라 불이익이 발생하지 않도록 하고 있으므로 심사에 적용되는 법규정은 출원일 기준으로 적용한다.

(2) 원출원의 출원일에 출원한 것으로 보는 분할출원, 분리출원, 변경출원 및 정당한 권리자의 출원은 원출원의 출원일 기준으로 법규정을 적용한다.

예를 들어, 2009년 6월 30일 이전에 출원된 특허출원을 기초로 2009년 7월 1일 이후 분할출원한 경우, 2009년 1월 30일 법률 제9381호(2009년 7월 1일 시행)로 개정되기 이전의 법을 적용하여 해당 분할출원에 대하여는 재심사제도가 아닌 심사전치제도가 적용된다.

한편, 국제특허출원은 특허법 제203조제1항 서면의 제출일이 아니라 국제출원일을 기준으로 법규정을 적용한다.

(3) 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원 및 공지예외주장을 수반한 출원의 경우에는 해당 우선권주장이나 공지예외주장을 수반한 출원의 출원일 기준으로 법규정을 적용한다.

예를 들어, 2006년 9월 30일 이전에 일본에 출원된 특허출원을 기초로 조약에 의한 우선권을 주장하며 2006년 10월 1일 이후에 우리나라에 출원한 경우, 우리나라 출원일을 기준으로 공지, 공연실시에 관한 국제주의(2006년 3월 3일 법률 제7871호로 개정되어 특허법 제29조제1항제1호에 도입)를 적용하여 일본 출원일 전에 일본에서 공연 실시된 사실을 근거로 거절이유를 통지할 수 있다.

제2장 선행기술조사

1. 선행기술조사의 개요

선행기술조사는 출원된 발명의 신규성이나 진보성 등 특허요건을 심사하기 위하여 관련된 선행기술을 검색하는 것이다. 선행기술조사에는 특허법 제36조의 선출원 및 같은 법 제29조제3항 내지 제6항의 확대된 선출원의 검색도 포함된다.

심사관은 필요한 경우 심사업무의 일부인 선행기술조사 업무를 외부 전문 기관에 의뢰할 수 있다.[특법58, 특령8조의3]

2. 조사 전 절차

(1) 선행기술을 검색하기에 앞서 출원된 기술내용을 분석한다. 선행기술조사는 명세서의 청구범위에 기재된 발명을 대상으로 이루어져야 하므로 발명의 파악은 청구범위에 기재된 사항을 기준으로 하되, 발명의 설명 및 도면을 참조한다.

(2) 출원의 발명의 설명에서 문헌을 인용하고 있는 경우 그 인용문헌을 먼저 검토하여 그 문헌이 발명의 출발점으로 인용된 것인지, 기술의 현황을 나타내는 것인지, 발명이 해결하고자 하는 과제의 다른 해결 방법인지, 또는 발명의 올바른 이해를 돕기 위해 기재된 것인지 등을 분석하고 필요하다면 그 문헌을 참조하여 검색의 출발점으로 하여야 한다.

그 인용문헌이 청구된 발명과 직접 관계가 없는 발명의 설명에만 관련된 것이 분명한 경우에는 그 문헌을 무시할 수 있다. 청구된 발명의 특허요건 판단에 필요한 문헌으로서 통상적인 방법에 의해 입수될 수 없는 경우에는 출원인에게 서류제출요구를 하고 해당 문헌이 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있다.

(3) 해당 출원과 관련하여 외국 특허담당 정부기관 또는 조사기관에 사전에 진행된 조사 결과가 있는 경우에는 그 조사 결과를 검토하여 활용할 수 있는지 여부를 확인하여야 한다.

3. 조사절차

3.1 조사의 범위

(1) 선행기술조사는 기술내용별로 체계적으로 정리된 문헌을 이용한 조사를 기본으로 한다.

이러한 문헌의 축적물은 우리 청 검색시스템 데이터베이스에 보관 중인 공보문헌을 비롯하여 각국의 공보자료를 기초로 하고, 정기간행물 등에 게재된 논문이나 기타 각종 간행물과 도서, 종이 자료 외에도 마이크로 피쉬(microfiche) 및 CD-ROM, DVD-ROM 등을 포함한다.

(2) 선행기술조사는 심사의 대상이 되는 발명과 직접적으로 관련되는 분류의 선행기술을 모두 포함해야 한다.

또한, 선행기술조사를 진행해 나가면서 심사관의 판단에 따라서 유사분야의 관련 분류로 확대해 나가야 하며, 어느 범위까지 선행기술조사를 하여야 할지에 대하여는 심사관이 기술분야의 특성 등을 감안하여 합리적으로 결정한다.

3.2 조사에서 제외되는 경우

다음의 경우에는 선행기술조사를 하지 않거나 또는 필요한 범위 내에서만 선행기술조사를 할 수 있다. 심사관은 선행기술조사를 하지 않은 경우 그 취지를 의견제출통지서의 참고사항으로 기재한다.

- ① 특허법 제47조 규정에 의한 신규사항이 추가되어 있는 발명
- ② 특허법 제32조의 규정에 의하여 특허받을 수 없는 발명
- ③ 미완성 발명이거나 산업상 이용할 수 없는 발명
- ④ 특허법 제45조에 따른 1특허출원의 범위를 만족하지 않는 출원의 경우 심사를 진행한 군에 속하지 않는 발명

이 경우 우선 특허법 제45조 위배로 거절이유를 통지하고 출원인의 대응을 기다릴 수 있다.

- ⑤ 명세서의 기재가 현저하게 불비하여 발명의 내용을 파악할 수 없는 경우 명세서의 기재불비의 정도가 경미하여 발명의 내용을 파악할 수 있는 때에는 발명의 내용 파악이 가능한 범위 내에서 선행기술조사를 수행한다.

3.3 조사의 시간 기준

(1) 선행기술의 조사는 원칙적으로 해당 출원의 출원일 이전 선행기술에 대하여 이루어져야 한다.

그러나 특별한 경우에는 출원일 이후의 선행기술에 대해서도 선행기술조사를 하여야 한다. 여기서, 특별한 경우란 특허법 제29조 제3·4항 혹은 같은 법 제36조와 관련된 문헌의 경우 또는 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원에 있어서 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 출원 등이 있다.

(2) 출원일 이후에 반포된 문헌도 출원발명의 원리나 이론이 틀렸다는 것을 확인하거나 출원발명이 미완성 발명임을 입증하는 자료로는 사용될 수 있다.

(3) 조약우선권주장 또는 국내우선권주장 출원의 경우 청구항에 기재된 모든 발명에 대하여 후출원일(또는 우리나라 출원일)을 기준으로 선행기술조사를 실시한 후, 선출원일과 후출원일 사이에 선행기술이 발견되면 각 청구항에 기재된 발명에 대하여 각각의 특허요건 판단일을 결정하여 조사된 선행기술의 적용 여부를 판단한다.

다만, 청구항별로 특허요건 판단일 결정이 용이한 경우에는 각 청구항마다 먼저 우선일을 결정한 후 청구항에 기재된 발명별로 선행기술조사를 할 수 있다.

3.4 조사의 중단

(1) 선행기술조사 도중에 해당 청구항에 대해 신규성이나 진보성을 충분히 부정할 만한 선행기술을 발견한 경우에는 그 시점에서 그 청구항에 대한 선행기술조사를 중단할 수 있다.

(2) 특정 출원의 경우 완벽한 선행기술조사를 위해서는 과도한 시간과 노력

이 소요될 수 있으므로 심사관은 가용시간과 비용의 한도 내에서 보다 완벽한 선행기술조사가 이루어질 수 있도록 최대한 효율적인 방법을 강구한 후, 합리적인 판단으로 유효한 선행기술이 발견되지 않더라도 조사를 중단할 수 있다.

3.5 조사할 때의 유의사항

(1) 선행기술조사는 발명의 설명에 기재되어 있는 기술내용을 참조하여 청구범위에 기재된 기술내용에 대한 균등물로 인정되는 모든 기술내용을 포함한다. 이 경우 균등물로 인정되는 기술내용은 발명의 설명에 기재된 내용과는 다소 다른 기술내용도 포함하도록 한다.

(예) 발명이 복수 개의 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.

(2) 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.

(3) 카테고리가 서로 다른 2 이상의 청구항이 있는 경우에는 청구범위의 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 화학물질의 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

(4) 선행기술조사는 청구항에 기재된 발명을 기준으로 실시하되, 선행기술조사에 과도한 추가적인 노력이 소요되지 않는 경우 보정서 제출을 대비하여 청구범위에 기재되지 않고 발명의 설명에만 기재된 발명에 관한 선행기술조사를 할 수 있다.

3.6 선행기술문헌의 인용

(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) 출원일 전에 해득이 곤란한 언어로 공개된 인용문헌이라도 해당 발명의 출원일 후에 공개되어 해득할 수 있는 언어로 기재된 대응문헌이 존재하는 경우에는 그 출원일 이후에 공개된 해득할 수 있는 문헌을 선행기술로 인용할 수 있다. 이 경우에는 거절이유통지 시에 해득할 수 없는 언어로 기재된 대응 문헌이 출원일 전에 공개되었다는 사실을 기재하고 그 문헌도 첨부하여야 한다.

(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 통

지하여서는 아니 된다.

(참고) 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 기재된 내용만을 거절이유로 삼아야 한다(특허법원 2001. 7. 19. 선고 2000허6288 판결 참조).

(4) 거절이유통지 시에 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(임의대리인이 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 비특허문헌으로서 그 문헌의 유료제공이나 복제금지, 반출금지 등으로 의견제출통지서에 첨부하기 곤란한 경우에는 입수할 수 있는 입수경로 등을 기재한다.

(5) 특허법 제29조제3항의 타특허출원으로 될 수 있는 미공개 출원을 발견한 경우에는 심사를 보류하였다가 그 출원이 공개된 후 이를 인용문헌으로 하여 거절이유를 통지하여야 한다.[특칙40, 규정7(1)(1)]

3.7 참고 사항

특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원 또는 유럽특허출원에 대해서는 조사보고서를 심사에 참고할 수 있다. 조사보고서에서 관련 선행기술은 관련정도에 따라 다음과 같이 나뉜다.

- 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 국제출원일 전에 공개된 특허문헌
- ⑥ 「E」 : 국제출원일 전에 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

4. 조사 후 조치

- (1) 선행기술조사를 완료한 때에는 「심사보고서」에 인용문헌의 유사도와 함께 조사 결과를 기재한다. 의견제출통지서에서 인용되는 문헌에 대하여는 인용 여부도 함께 표시한다.
- (2) 「심사보고서」에는 선행기술조사에서 사용한 검색 키워드와 검색 이력을 기재할 수 있다. 검색 이력을 기재할 때에는 검색한 데이터베이스의 명칭과 사용된 검색식 및 그 때의 검색 건수를 함께 기재한다.
- (3) 심사관은 선행기술조사에서 발견된 심사상 참고사항을 「심사보고서」에 추가로 기재할 수 있다.

5. 전문조사기관을 이용한 선행기술조사

선행기술조사 외부용역은 심사업무의 일부인 선행기술조사 업무를 외부 전문기관에 의뢰하는 것으로 심사관의 과중한 업무부담을 경감하고, 심사처

리기간을 단축시켜 궁극적으로는 심사의 질적 수준 제고와 출원인의 이익을 보호하는 데 그 목적이 있다.

5.1 조사 의뢰

(1) 심사관은 매월 배분받은 용역의뢰 물량에 따라 용역의뢰 대상 출원을 특허심사처리시스템상에서 선정한다. 심사국장은 심사관이 선정한 용역의뢰 대상을 확정하여 전문조사기관에 조사를 의뢰한다.[규정86]

(참고) 심사국별로 배정되는 연간 조사의뢰 물량은 특허심사총괄과장이 계획을 수립하여 심사국에 통보한다. 각 심사국장은 해당 연도 조사물량을 월별, 심사과별로 배분한다.

(2) 정보관리과장은 심사국장으로부터 조사를 의뢰받은 출원의 내용을 전문조사기관에 제공한다.

(3) 심사관은 지식재산처 재직자의 출원, 지식재산처 퇴직자의 퇴직 후 2년 이내의 출원 및 지식재산처 소관 전문기관인 선행기술조사기관 재직자의 출원에 대해서는 해당 건 모두 심사 착수 전에 전문조사기관에 조사를 의뢰하여야 한다. 이 때, 선행기술조사기관 재직자의 출원에 대해서는 재직자가 속한 선행기술조사기관에 의뢰하지 않도록 주의한다.[규정86(6)]

5.2 선행기술조사결과의 납품 및 검수

(1) 심사관은 심사착수 전 예비검수와 심사착수 후 확인검수를 실시한다. [규정86]

검수 시에는 조사결과의 납품 형식, 조사된 자료의 적합 여부, 조사자료에 대한 관련도 부여의 적절성, 구성대비의 적절성, 기타 선행기술조사용역과 관련된 사항의 적정 여부를 검토한다.

(참고) 조사기관의 조사결과는 지식재산처가 지정하는 파일 형식에 따라 납품되며, 「선행기술조사보고서」에는 청구항별로 기술내용과 인용문헌의 기술내용이 비교되고 인용문헌의 쪽·행 등이 부기된다. 또한, 「선행기술조사보고서」에 첨부되는 인용문헌에는 청구항별로 비교되는 기

술내용이 적정한 방법으로 표시된다.

(2) 심사관은 예비검수로서 조사의뢰한 출원에 대해 납품된 「선행기술조사 납품서」의 목록에 따라 「선행기술조사보고서」 전체를 검수한 후 그 결과를 「선행기술조사 검수내역서」에 기재하여 심사과장(팀장)을 거쳐 소속심사국장에게 보고한다.

심사국장은 「선행기술조사 검수내역서」를 첨부하여 운영지원과 및 납품한 전문조사기관에 현황과 함께 통보하고, 특허심사총괄과로 검수내역 현황을 통보한다.

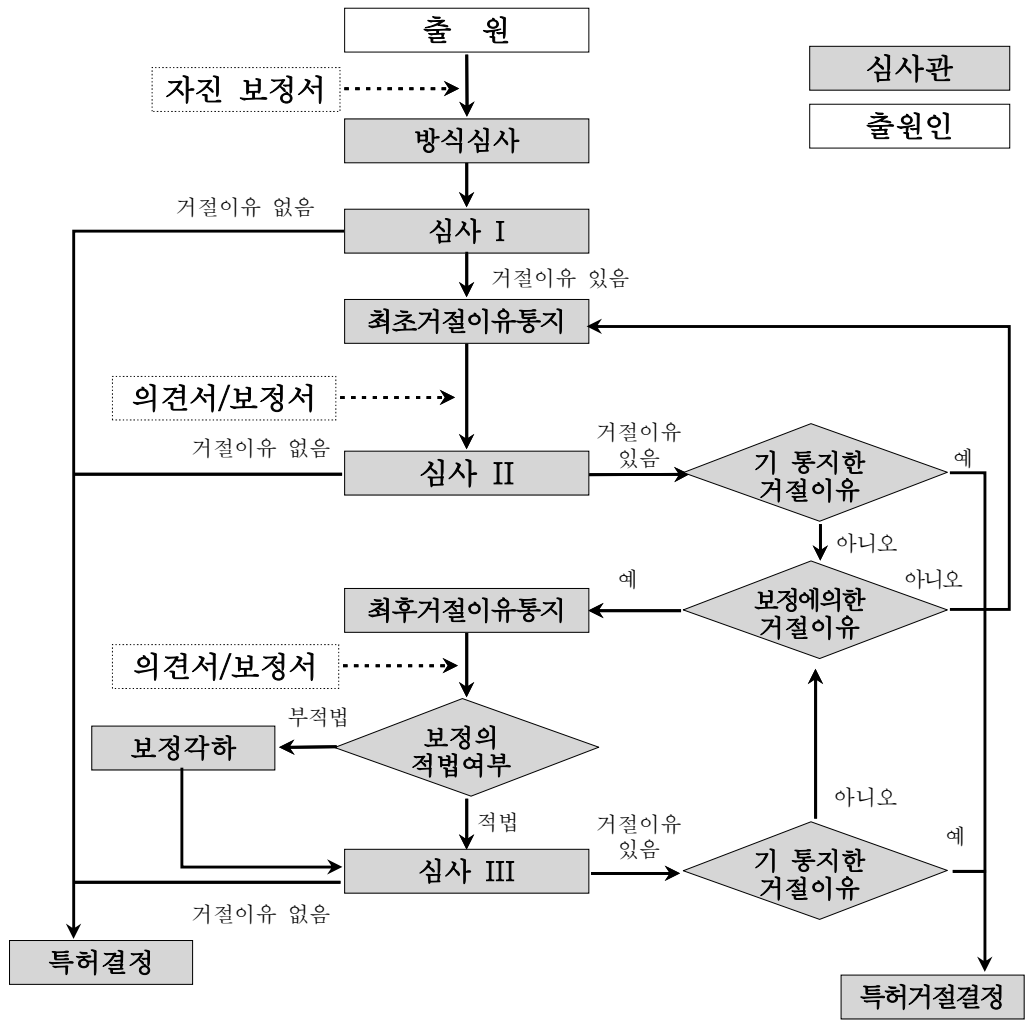
(3) 심사관은 확인검수로서 심사착수 시 특허심사처리시스템상에서 선행기술조사 외부용역 결과 활용도 조사서를 작성한다.

(참고) 활용도 조사서에 심사관이 미활용으로 평가할 경우 조사기관이 재조사하도록 선행기술조사의외부용역 계약에 반영되어 있다.

제3장 심사 진행

1. 심사 진행의 개요

특허출원이 특허법에서 정한 요건을 충족하지 못한 경우 심사관은 그 출원에 대하여 거절이유를 통지하여 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 후, 출원인이 제출한 의견서나 보정서에 의해서도 거절이유가 해소되지 않으면 특허거절결정하도록 규정되어 있다. 심사는 다음 흐름도와 같은 순서로 진행한다.[특법62, 63]



2. 출원발명의 이해

(1) 심사관은 심사가 시작되면 출원서에 첨부된 명세서를 정독하여 출원된 발명의 실체를 명확하게 이해하여야 한다. 발명의 이해는 출원인이 제시한 기술적 과제를 기초로 배경기술과 구별되는 과제의 해결수단에 중점을 두되 발명의 효과도 고려하여야 한다.

(2) 심사 대상이 되는 명세서는 출원서에 최초로 첨부된 명세서지만, 1회째의 거절이유통지 이전에 출원인이 자진하여 보정한 경우에는 그 보정사항이 모두 반영된 명세서가 심사의 대상이 된다.

보정사항이 반영된 명세서의 확정 방법은 제5부 제3장 「6.3.1 보정된 명세서의 확정 방법」을 참조한다.

(3) 특허의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명이므로 심사 대상이 되는 발명을 인정할 때에는 청구항에 기재된 대로 파악한다. 이때 청구항에 기재된 용어는 통상의 기술자가 이해하는 보통의 의미로 해석하되 출원인이 발명의 설명에서 용어를 명시적으로 정의한 경우에는 그 의미를 갖는 것으로 해석한다.[특법42(4), (6)]

3. 선행기술문헌의 검토

검색된 선행기술문헌이 신규성, 진보성, 확대된 선출원 및 선출원의 거절이유의 근거가 되는지에 대해서는 다음과 같이 검토한다.

(1) 선행기술문헌이 간행된 날짜는 신규성, 진보성 등의 거절이유를 구성하는데 중요하므로 선행기술문헌의 서지사항을 확인하여 출원일(우선권주장이 있는 경우에는 우선일)보다 앞서는지 검토한다.

또한, 확대된 선출원의 경우에는 해당 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원인 및 발명자도 추가로 확인한다.

선행기술문헌의 간행일 인정에 관해서는 제3부제2장 신규성 부분을 참조한다.

(2) 선행기술문헌을 정독하여 해당 문헌에서 기재하고 있는 기술적 사항을

명확하게 이해한다. 이때, 심사의 대상이 되는 출원으로부터 얻은 지식을 바탕으로 기재되지 않은 사항을 인정하기 쉬운 경향이 있으므로 주의하여야 한다. 또한, 합리적인 근거 없이 일부의 기재로부터 추정하여 확대 해석하지 않도록 주의를 요한다.

4. 특수한 출원의 취급

(1) 심사관은 출원에 우선권주장, 공지예외주장이 포함되어 있거나, 분할출원, 분리출원, 변경출원 등 절차의 적법 여부에 따라 특허요건 판단이 달라질 수 있는 출원에 대해서는 실체심사에 앞서 해당 주장 절차 또는 출원 절차의 방식심사를 우선하여 진행하여야 한다.

각 주장 및 출원 절차의 상세한 방식심사 방법에 대해서는 제6부를 참조한다.

(2) 조약우선권주장, 국내우선권주장 또는 공지예외주장이 부적법한 경우에는 보정을 요구하고 지적한 사항이 해소되지 않은 경우 해당 주장절차를 무효처분한다. 분할출원, 분리출원, 변경출원이 방식(주체적, 시기적 요건)에 위반되는 경우에는 소명 기회를 부여한 후 출원서류를 반려한다.[특법46, 특칙11]

4.1 조약우선권주장이 있는 경우

(1) 조약우선권주장출원을 할 수 있는 자는 조약 당사국에 출원된 출원의 출원인 또는 그 출원인의 정당한 권리의 승계인이다. 출원인이 상호 동일하지 않은 경우, 심사관은 필요에 따라 조약우선권주장출원의 출원인이 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 증명할 수 있는 자료를 제출하게 할 수 있다.[특법54] 출원인이 상호 동일한지 여부는 제6부 제3장제7.3절을 참고하여 판단한다.

조약우선권주장을 할 수 없는 자가 한 우선권주장절차에 대하여는 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않는 경우 해당 절차를 무효처분한다.

(2) 조약우선권주장은 우선권주장의 기초가 되는 출원의 최초의 출원일로부터 1년 이내에만 할 수 있다.[특법54(2), 파리조약4(C)]

법정기간을 경과하여 조약우선권주장출원된 경우 보정을 요구하고 흠결이

해소되지 않으면 그 조약우선권주장절차를 무효로 한다. 이때 우선권주장절차의 보정은 자명한 오기에 한하므로 이와 같은 취지를 병기하여 보정을 요구한다.

(3) 조약우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 정규의 출원으로 성립되었다면 제1국 출원의 계속 여부 즉, 출원의 무효, 취하, 포기 또는 특허여부의 확정 등은 우선권에 영향을 미치지 않는다.[파리조약4(A)(3)]

심사관은 조약우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원의 계속 여부는 별도로 심사하지 않는다.

(4) 조약우선권주장출원에 기재된 발명이 제1국 출원에 기재된 발명과 동일하지 않은 경우에는 특허법 제29조와 제36조의 적용과 관련하여 특허요건 판단일이 소급되지 않는다. 특허요건 판단일의 확정은 청구범위에 기재된 발명별로 하되 다음과 같이 한다.[특법54, 파리조약4(F)]

- ① 제1국 출원에 기재된 발명과 동일(실질적으로 동일한 경우를 포함한다. 이하 이 항목에서 같다)한 발명은 해당 우선권주장의 제1국 출원일 2 이상의 조약우선권주장(복합우선권)을 포함하는 출원에 대하여 발명이 2 이상의 제1국 출원에 공통으로 기재된 경우에는 제1국 출원일들 중 최선일
- ② 제1국 출원에 기재되지 않은 발명은 조약우선권주장출원의 출원일 2 이상의 제1국 출원을 기초로 한 우선권주장출원에 있어서 각각의 제1국 출원에 따로 기재되어 있는 기술적 사항을 결합하여 도출한 발명 또는 제1국 출원에 기재되어 있는 발명에 새로운 기술적 사항을 결합하여 도출한 발명은 「제1국 출원에 기재되지 않은 발명」으로 취급한다.
- ③ 조약우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원이 그 출원 전에 이루어진 다른 출원을 기초로 우선권주장을 하고 있는 경우, 제1국 출원에 기재된 발명 중 그 다른 출원에도 기재된 발명은 파리조약 제4조C(2)에서 말하는 「최초 출원」이라고 볼 수 없으므로 우선권 주장의 효과를 인정할 수 없다. 따라서 이런 경우 심사관은 특허요건 판단일을 소급하지 않고 심사하되 거절이유를 통지할 때는 소급할 수 없는 이유를 구체적으로 병기한다.[파리조약4(C)(2)]

선행기술조사 결과, 우선일과 해당 우선권주장출원일 사이에 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 발명에 관한 선행기술이 발견된 경우에는 그 발명에 대하여 소급할 수 없는 이유를 병기하여 거절이유를 통지한다.

(5) 우선권증명서류는 최선일로부터 1년 4월 이내에 제출되어야 한다. 법정 기간 내에 제출되지 않은 경우 우선권주장의 효력은 당연히 상실된다.[특법 54(4), (5), 파리조약4(D)(3)]

심사이력을 살펴보아 우선권증명서류가 제출되지 않은 경우에는 해당 우선권주장절차를 대상으로 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않은 경우 그 절차를 무효처분한다. 법정기간이 경과된 경우에는 우선권증명서류를 제출 하더라도 흠결은 치유될 수 없다는 점에 유의하여야 한다.

다만, 우선권주장의 기초가 되는 출원이 한국을 수리관청으로 하는 PCT 출원인 경우에는 특허넷 심사화면 상에서 우선권주장의 기초 출원에 대한 정보를 확인할 수 있으므로 해당 출원의 발명의 명세서 및 도면의 등본 제출을 생략할 수 있다.

한편, 특허업무를 담당하는 행정기관 간에 우선권증명서류를 전자적 매체에 의해 교환할 수 있는 체제가 구축된 국가로서 일본, 유럽특허청, 미국, 중국, 대만 및 세계지식재산기구(WIPO)의 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access Service)를 통하여 우선권증명서류를 전자적으로 송달하기로 합의한 국가의 경우에는 제1국 출원의 발명의 명세서 및 도면의 등본 제출을 생략할 수 있음에 주의하여야 한다.[특법54(3), 특칙25(1), (2), 우선권증명서류의 전자적 교환 고시1]

또한, 특허법 제54조제4항제2호의 제1국 출원의 출원번호를 기재한 서면의 제출은 해당 조약우선권주장의 출원서에 출원번호 및 접근코드를 기재함으로써 갈음할 수 있다.[특칙25(7)]

(6) 우선일과 조약우선권주장출원의 출원일 사이에 선행기술이 존재하는 등 심사를 위하여 필요한 경우 심사관은 기간을 정하여 우선권증명서류의 번역문 제출을 요구할 수 있다.[특칙25(3)]

4.2 국내우선권주장이 있는 경우

(1) 국내우선권주장출원을 할 수 있는 자는 선출원의 출원인이다. 출원인이

상호 동일하지 않은 경우, 심사관은 보정을 요구하고 해당 우선권주장절차를 무효로 한다. 보정요구에 따른 출원인의 보정 범위는 자명한 오기를 정정하는 것에 한한다.[특법55(1)]

선출원과의 출원인 동일성은 해당 국내우선권이 주장된 때 즉, 출원서에 우선권주장 내용을 기재하거나 출원일 이후 보정에 의해 추가하는 시점을 기준으로 판단한다.

(2) 국내우선권주장은 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일로부터 1년 이내에만 할 수 있다.

법정기간을 경과하여 국내우선권주장출원된 경우 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않으면 그 우선권주장절차를 무효로 한다. 이때 우선권주장절차의 보정은 자명한 오기에 한하므로 이와 같은 취지를 병기하여 보정을 요구한다.

(3) 분할출원이나 분리출원, 변경출원의 경우에는 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다. 선출원이 될 수 없는 출원을 기초로 국내우선권주장을 한 경우 해당 우선권주장절차에 대하여 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않으면 무효로 한다.[특법55(1), 특법46, 16]

(4) 출원이 무효, 취하, 포기된 경우, 또는 출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 국내우선권주장의 기초가 될 수 없다.

심사관은 선출원이 이에 해당하는 경우 해당 국내우선권절차에 대하여 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않으면 무효로 한다.

(5) 국내우선권주장출원에 기재된 발명이 선출원의 최초 명세서 또는 도면(이하 이 항목에서 ‘선출원 최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 발명과 동일하지 않은 경우에는 특허법 제29조와 제36조 등 같은 법 제55조제3항에 기재된 규정의 적용과 관련하여 특허요건 판단일이 소급되지 않는다. 특허요건 판단일의 확정은 발명별로 하되 다음과 같이 한다.[특법55(3)]

① 선출원 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일(실질적으로 동일한 경우를 포함한다. 이하 이 항목에서 같다)한 발명은 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원일

2 이상의 국내우선권주장(복합우선권)을 포함하는 출원에 대하여 발명이 2 이상의 선출원 최초 명세서 등에 공통으로 기재된 경우에는 최선출원일

- ② 선출원 최초 명세서 등에 기재되지 않은 발명은 국내우선권주장출원의 출원일

2 이상의 선출원을 기초로 한 국내우선권주장출원에 있어서 각각의 선출원 최초 명세서 등에 따로 기재되어 있는 기술적 사항을 결합하여 도출한 발명 또는 선출원 최초 명세서 등에 기재되어 있는 발명에 새로운 기술적 사항을 결합하여 도출한 발명은 「선출원 최초 명세서 등에 기재되지 않은 발명」으로 취급한다.

- ③ 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원이 그 출원 전에 이루어진 다른 출원을 기초로 우선권주장을 하고 있는 경우, 선출원 최초 명세서 등에 기재된 발명 중 그 다른 출원에도 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 효과를 인정할 수 없다. 따라서 이런 경우 심사관은 특허요건 판단일을 소급하지 않고 심사하되 거절이유를 통지할 때는 소급할 수 없는 이유를 구체적으로 병기한다.[특법55(5)]

선행기술조사 결과, 선출원의 출원일과 해당 우선권주장출원일 사이에 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 발명에 관한 선행기술이 발견된 경우에는 그 발명에 대하여 소급할 수 없는 이유를 병기하여 거절이유를 통지한다.

(6) 국내우선권주장출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명은 그 우선권주장출원이 출원공개되거나 등록공고된 때에 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 보고 그 선출원을 타출원으로 하여 확대된 선출원을 적용한다.[특법55(4)]

(7) 국내우선권주장출원의 선출원은 그 출원일로부터 1년 3월이 경과하면 취하된 것으로 본다.[특법56(1)]

심사관은 심사중인 출원이 국내우선권주장의 기초가 된 경우에는 심사를 보류하여야 한다.[규정7(1)(7)]

한편, 방식상의 문제로 국내우선권주장절차가 무효된 경우 그 우선권주장은 법률효과가 생기지 않게 되므로 심사보류 또는 취하간주 상태를 수정하여 심사절차를 다시 계속한다. 이 경우 선출원과 국내우선권주장 되었던 출원과의 사이에 특허법 제29조제3항 내지 제6항의 타출원 또는 제36조의 선출원의 문제가 있을 수 있으므로 유의하여야 한다.

(8) 국내우선권주장출원에 대하여 등록 대상 출원으로 판단되면 선출원이

취하로 간주된 이후에 특허결정한다. 이는 선출원이 취하되기 전에 특허결정을 하게 되면, 이후 출원인이 국내우선권주장을 취하하는 경우에는 선출원과 후출원 사이에 선원의 문제가 발생하기 때문이다.

국내우선권주장출원을 우선심사한 경우에는 선출원을 취하한 경우에만 특허결정이 가능함을 유선 등으로 출원인에게 통보하고 취하되지 않으면 선출원이 취하될 때까지 심사를 보류한다.

4.3 공지에외주장이 있는 경우

(1) 공지에외주장이 있는 경우 해당 공지일로부터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내에 출원하였는지 여부를 심사하여 기간을 경과하여 출원된 경우 해당 공지에외주장에 대하여 보정을 요구하고 무효처분한다. 시기적 요건을 충족하지 못하는 공지에외주장은 흠결을 해소할 수 없음에 유의하여야 한다.[특법30(2)]

(2) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 공지를 이유로 공지에외주장을 한 경우, 그 공지 당시 공지한 자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자였는지, 그 취지를 출원서에 기재하였는지 및 공지를 증명할 수 있는 서류를 출원일로부터 30일 이내에 제출하였는지 여부를 추가로 심사한다. 부적법한 경우 보정을 요구하고 지정기간 내에 흠결이 치유되지 않은 경우 무효처분한다.[특법30(1)]

특히, 공지를 한 자와 출원인이 다른 경우, 공개형태 및 공개일자를 잘못 기재한 경우, 공지된 발명이 특정될 정도로 증명서류를 충분히 제출하지 않은 경우 또는 증명서류만 제출하고 공지에외주장의 취지를 출원서에 기재하지 않은 경우(출원일에 증명서류를 제출한 경우에 한한다) 등에 주의하여 심사한다.

(3) 공지 행위가 복수로 있는 경우에, 출원서에 공지에외주장의 취지(공지에외적용 박스 체크)가 표시되어 있고 각각의 공지 행위에 대한 증명서류가 모두 제출되었으면, 각각의 공지 행위에 대해서 공지에외가 적용된다. 다만, 공지 행위 간에 밀접불가분의 관계가 있는 경우에는 최초의 공지 행위에 대해서 증명서류를 제출하였으면 후속하는 공지 행위에 대하여는 증명서류의 제출을 생략할 수 있다.

예를 들어, 박람회에 발명품을 전시하고 별도로 시중에 판매를 한 경우 공지예외주장은 박람회 전시와 상업적 판매 행위에 대하여 별도로 이루어져야 하고 증명서류도 각각 제출하여야 한다. 다만, 상업적 판매 행위가 박람회 전시에 따른 계약에 의해 이루어지는 등 밀접불가분 관계에 있다는 점이 인정되는 경우 상업적 판매에 대한 증명서류 제출은 생략될 수 있다.

(참고) 선출원주의 하에서 공지예외를 인정하는 취지는 일정한 절차적 요건의 준수를 조건으로 신규성을 인정하여 특허로 보호함으로써 산업발전을 도모하는 한편, 일반 공중의 신뢰를 보호하고 예측 가능성을 담보하고자 하는 것이다.

(4) 공지예외주장이 복수로 있는 경우 공지예외주장의 적법 여부는 공지예외주장별로 판단하여야 한다.[특법30(2)]

(5) 공지예외주장이 적법한 것으로 인정되는 경우 해당 공지된 발명은 신규성 및 진보성의 판단에 있어 없던 것으로 보고 심사를 진행한다.[특법30(1)]

(6) 적법한 공지예외주장을 수반한 선출원을 기초로 하는 국내우선권주장출원에서 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일한 발명에 대해서는 신규성 및 진보성 판단시 해당 공지된 발명을 없던 것으로 보고 심사를 진행하는 한편, 해당 공지된 발명의 일부이기는 하나 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않던 발명에 대해서는 국내우선권주장출원일이 해당 공지된 발명의 공개일로부터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월) 이내인 경우에만 그 공지된 발명을 없던 것으로 보고 심사를 진행한다. [제6부제4장제7.5(5) 참조]

4.4 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우

(1) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 할 수 있는 자는 원출원의 출원인이다. 출원인이 일치하지 않는 경우(복수인 경우에는 모두 일치)에는 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다. 소명 요구에 따른 출원인의 보정 범위는 자명한 오기를 정정하는 것에 한한다.[특법52(1), 특법52의2(1), 특법53(1)]

원출원과의 출원인 동일성은 분할출원, 분리출원 또는 변경출원되는 시점을 기준으로 판단한다. 분할출원, 분리출원, 변경출원된 날에 원출원의 출원인 명의가 변경된 경우에는 적법한 것으로 취급한다.

(2) 분할출원은 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간이나 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월(단, 설정등록 이전)이내 혹은 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간에만 가능하고, 변경출원은 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간 내)이 경과하기 전에만 할 수 있다.

한편, 거절결정불복심판을 청구하였더라도 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말함)에는 분할출원할 수 있는 것으로 한다.[특법52(1)(2)]

분리출원은 거절결정불복심판의 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(심결에 대한 소를 제기할 수 있는 기간에 대해 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간) 이내에 할 수 있다.

법정기간을 경과하여 분할출원, 분리출원, 변경출원된 경우 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다.

(3) 원출원이 무효, 취하, 포기되거나 거절결정이 확정된 경우에는 분할출원, 분리출원, 변경출원할 수 없다. 또한, 원출원이 설정등록된 이후에는 변경출원할 수 없다.

심사관은 원출원이 이에 해당하는 경우 해당 분할출원, 분리출원 또는 변경출원절차에 대하여 소명 기회를 부여하고 반려한다.

적법하게 분할되거나 분리, 변경된 이후 원출원 절차가 종료된 경우에는 해당 분할출원, 분리출원, 변경출원은 유효한 것으로 인정하고 심사한다.

(4) 분할(변경)출원의 범위는 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 분할(변경)할 수 있는 범위를 벗어나 출원된 분할(변경)출원은 원출원의 출원일에 따라 다음과 같이 취급한다.[특법52(1), 특법53(1)]

- ① 원출원이 2006년 9월 30일 이전에 출원된 경우에는 분할(변경)출원에 대하여 기간을 정해 분할(변경)불인정예고통지하고 제출된 의견서에 의해서도 분할(변경)출원을 인정할 수 없는 경우 분할(변경)불인정통지한다. 분할(변경)불인정통지가 이루어진 후에는 출원일을 소급하지 않고 분할(변경)출원한 날을 기준으로 심사한다.

분할(변경)불인정사유와 거절이유가 동시에 있는 경우 분할(변경)출원의 인정 여부를 확인한 후 거절이유통지를 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 그 거절이유가 출원일의 소급 여부(분할(변경)출원의 인정 여부)와 관계없는 거절이유인 경우에는 분할(변경)불인정예고통지와 거절이유통지를 각각 별도로 동시에 할 수 있다.

분할(변경)불인정통지 후 심사는 분할(변경)출원일을 기준으로 심사하되 심사 중 분할(변경)의 범위를 적합하게 보정한 경우에는 다시 출원일을 소급하여 심사하여야 한다.

- ② 원출원이 2006년 10월 1일 이후에 출원된 경우에는 분할(변경)출원에 대하여 분할(변경)의 범위를 벗어나 분할(변경)되었다는 이유로 거절이유를 통지한다. 의견서나 보정에 의해서도 적법하지 않은 경우에는 특허거절결정한다. 이때, 다른 거절이유가 동시에 있는 경우에는 동일한 의견제출통지서로 통지한다.

(5) 분할출원으로 인하여 원출원의 보정이 필요한 경우 분할출원과 동시에 원출원의 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다. 보정이 필요함에도 원출원의 명세서를 보정하지 아니하여 특허받고자 하는 발명이 동일하게 된 경우에는 특허법 제36조제2항을 적용한다.

(6) 원출원(A출원)을 기초로 분할출원(B출원)을 하고 다시 B출원을 기초로 분할출원(C출원)하는 것은 허용된다. 이는 특허법상 금지되어 있지 않으며, 실질적으로 출원인이 분할출원 절차를 취하지 않을 수 없는 경우(시기의 제한 때문에 A출원으로부터 분할출원을 할 수는 없으나 B출원으로부터 분할출원하는 것이 가능한 경우 등)도 있을 수 있기 때문이다.

C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여도 분할요건을 충족하며 동시에 C출원이 A출원에 대한 객체적 요건(제6부제1장제3절)을 만족시키는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다. 즉, 최후 분할출원인 C출원이 A출원의 출원일을 소급받기 위해서는 A출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위에서 분할해야 한다.

변경출원의 경우에도 상기 심사기준을 적용하여 심사한다.

(7) 분리출원의 범위는 원출원의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재

된 사항의 범위 내이다. 그리고 분리출원의 청구범위에는 거절결정에서 거절되지 아니한 청구항 등 특허법 제52조의2 제1항 각 호에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.

분리출원할 수 있는 범위를 벗어나는 경우에는 거절이유를 통지한다.

분리출원에 대해 심사할 때에는 원출원이 특허결정 전이라면 특허법 제36조제2항의 거절이유를 살피지 아니하고 다른 거절이유를 통지하고, 특허법 제36조제2항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다.

4.5 정당한 권리자출원인 경우

(1) 정당한 권리자의 출원으로 인정되기 위해서는 ①무권리자의 출원이 정당한 권리자의 출원 전에 있었어야 하고, ②그 무권리자의 출원이 무권리자의 출원이라는 이유로 거절결정이나 무효심결이 확정되어야 하며, ③정당한 권리자의 출원이 그 확정일로부터 30일 이내에 있어야 하고, ④정당한 권리자출원의 발명의 범위가 무권리자가 한 출원의 발명 범위 이내여야 한다.[특법34, 35]

특허법시행규칙 별지 제14호서식을 이용하여 정당한 권리자출원으로 출원(심사과정 중 의견서에서 정당한 권리자의 출원임을 주장하는 경우를 포함한다)한 경우 심사관은 다른 거절이유에 앞서 정당한 권리자출원의 적법 여부를 먼저 심사하고, 상기 ①, ③ 및 ④의 요건의 충족이 의심되면 출원일을 소급할 수 없다는 취지를 기재하여 출원인에게 통지한다.[특칙31]

상기 ②의 요건이 충족되지 않는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 심사를 보류한다. 심사가 보류된 출원의 심사는 무권리자의 출원으로 주장된 출원의 특허여부결정 혹은 무효와 관련된 심결의 확정 이후에 신속하게 재개한다.[규정7(1)(12), 규정7(4)]

(2) 특허법 제34조 및 제35조의 규정에 따라 정당한 권리자의 출원으로 인정된 출원은 무권리자가 출원한 때 출원한 것으로 본다. 즉, 정당한 권리자의 출원은 특허요건의 판단, 기간의 계산, 관련 규정의 적용 등에 있어 무권리자가 출원한 날을 기준으로 한다.[특법34, 35]

예를 들어, 무권리자의 출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 동일한 발명에 대한 제3자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되어 제3자의 출원의 출원일보다 앞서므로 정당한 권리자의 출원은 제3자의

출원으로 인하여 거절결정되지 않으며 오히려 제3자의 출원이 정당한 권리자의 출원에 의하여 거절결정된다.

(3) 정당한 권리자의 출원의 출원일이 무권리자가 출원한 날부터 3년이 경과한 경우에도, 정당한 권리자가 출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구한 경우에는 그 심사청구는 유효한 것으로 인정한다.[특법59(3)]

(4) 정당한 권리자출원의 발명 범위가 적법한 것으로 인정되기 위해서는 청구범위에 기재된 발명뿐만 아니라 발명의 설명 및 도면에 기재된 발명도 무권리자가 한 출원의 발명 범위에 포함되어야 한다.

출원 범위를 벗어난 정당한 권리자의 출원이 있는 경우(정당한 권리자의 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부의 발명만이 무권리자에 의하여 출원된 발명에 해당하는 경우) 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급하지 않고 심사를 진행하여야 한다.

4.6 국제특허출원인 경우

(1) 「국제특허출원」은 특허협력조약(PCT)에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 우리나라를 지정국으로 지정한 국제출원이다.[특법199]

국제특허출원은 확대된 선출원의 적용 등 일부 특례 조항을 제외하고는 국제출원일에 출원된 통상의 특허출원과 같이 취급된다. 외국어로 출원된 국제특허출원은 특허법 제201조에 따른 국어번역문의 제출이 없으면 취하된 것으로 본다.[특법201(4)]

번역문 제출에 따른 효과는 출원일에 따라 다음과 같이 취급된다.

① 해당 출원이 2014년 12월 31일 이전 출원인 경우

국제출원일은 특허출원일로 되고 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서, 청구범위, 도면 중 설명부분 및 요약서의 국어번역문(국어로 제출된 국제특허출원의 경우에는 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위, 도면 및 요약서), 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)은 각각 특허법 제42조제2항에 따른 명세서, 도면 및 요약서로 본다. [특법201(6), 특법201(1)]

② 해당 출원이 2015년 1월 1일 이후 출원인 경우

국제출원일은 특허출원일로 되고 국제출원일까지 제출된 국제출원의

발명의 설명, 청구범위, 도면은 특허법 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면으로 본다. 또한 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우에는 국제특허출원의 요약서를 제42조제2항에 따른 요약서로 보고, 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우에는 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(제201조제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다)을 제42조제2항에 따른 요약서로 본다.[특법200의2(2), 특법200의2(3)]

(2) 심사관은 국제특허출원을 심사하는 경우 국제출원일을 출원일로 보고 이하에서 설명하는 특례 규정에 주의하여 통상의 특허출원과 같이 심사한다.

국어번역문을 제출하여 우리나라에 진입한 국제특허출원이 특허협력조약에 따른 우선권주장을 포함하는 경우, 해당 우선권주장은 특허협력조약에 따라 조약우선권주장으로 취급하되, 우선권주장의 기초가 된 출원이 우리나라 출원인 경우 또는 우리나라만을 지정한 국제특허출원인 경우에는 국내 우선권주장으로 취급한다.[PCT8(2)]

국제특허출원이 국내우선권주장의 선출원으로서 확대된 선출원의 타출원으로 되는 경우에는 출원공개되었는지 여부는 국제공개까지 확대되고, 타출원의 범위는 국내우선권주장출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명이므로 유의하여야 한다.[특법55(6)]

국제특허출원의 경우 공지예외주장의 취지를 국제출원일에 국제출원서에 기재하지 않았더라도 기준일(국내서면제출기간, 그 기간 내에 심사청구가 있는 경우에는 심사청구일) 경과 후 30일 내에 취지를 기재한 서면과 증명서류를 제출할 수 있으므로 이에 해당하는 경우 적법한 것으로 인정한다.[특법200, 특칙111]

국내우선권주장출원의 선출원이 국제특허출원(출원 언어에 상관없이)인 경우 국내우선권주장출원에 기재된 발명 중 선출원인 국제특허출원의 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 선출원일(국제출원일)에 출원된 것으로 본다.[특법202(3), 특법55(3)]

특허협력조약 제19조 또는 제34조에 따른 명세서 또는 청구범위에 대한 보정서의 국어번역문이 기준일까지 제출되면 그 국제특허출원에 대하여 특

허법 제47조에 따른 자진 보정이 있었던 것으로 보고 심사를 진행한다.[특법204, 205, 특칙115]

지식재산처장은 국제특허출원에 대하여 국제조사보고서 또는 국제예비심사 보고서에 기재된 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다. 심사관은 심사에 필요한 경우 지식재산처장 명의로 기간을 정하여 제출을 요구한다.[특법211]

(3) 국제특허출원의 확대된 선원에 관한 특례 규정은 심사대상 출원과 타출원의 출원일에 따라 다음과 같이 취급된다.

- ① 타출원과 심사대상 출원 모두가 2014년 12월 31일 이전 출원이거나, 타출원은 2014년 12월 31일 이전 출원이고 심사대상 출원은 2015년 1월 1일 이후 출원인 경우

외국어로 출원된 국제특허출원이 확대된 선출원의 타출원으로 되는 경우 출원공개되었는지 여부는 국제공개까지 확대되고, 타출원의 범위는 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위 또는 도면과 그 출원번역문에 공통으로 기재된 발명으로 제한되므로 유의하여야 한다.[특법29(4)]

국내우선권주장출원으로 취급되는 국제특허출원이 외국어로 출원된 경우, 선출원이 출원공개되거나 등록공고된 것으로 간주되는 발명의 범위는 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위 또는 도면과 그 출원번역문에 공통으로 기재된 발명 중 국제특허출원의 선출원(우선권주장 기초출원)의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명이다.[특법202(2), 특법55(4)]

- ② 타출원과 심사대상 출원 모두가 2015년 1월 1일 이후 출원인 경우

외국어로 출원된 국제특허출원이 확대된 선출원의 타출원으로 되는 경우 출원공개되었는지 여부는 국제공개까지 확대되고, 타출원의 범위는 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명이므로 유의하여야 한다.[특법29(5), 특법29(6)]

국내우선권주장출원으로 취급되는 국제특허출원이 외국어로 출원된 경우, 선출원이 출원공개되거나 등록공고된 것으로 간주되는 발명의 범위는 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명 중 국제특허출원의 선출원(우선권주장 기초출원)의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명이다.[특법202(2), 특법55(4)]

다만 특허법 제201조제4항에 따라 출원인이 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원의 경우에는 타출원의 지위를 갖지 않는 출원으로 한다.[특법29(7)]

(4) 국제특허출원의 보정에 관한 특례 규정은 해당 출원의 출원일에 따라 다음과 같이 취급된다.

① 해당 출원이 2014년 12월 31일 이전 출원인 경우

외국어로 출원된 국제특허출원의 명세서 또는 도면의 보정 범위는 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)의 번역문(출원번역문에 해당)이나 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항이므로 국제특허출원에 대하여 신규사항추가로 거절이유를 통지하거나 보정각하 여부를 판단할 때 유의하여야 한다.[특법208(3)]

② 해당 출원이 2015년 1월 1일 이후 출원인 경우

외국어로 출원된 국제특허출원의 명세서 또는 도면의 보정 범위는 국제출원일까지 제출한 원문 또는 국어번역문에 기재된 사항이므로 국제특허출원에 대하여 신규사항추가로 거절이유를 통지하거나 보정각하 여부를 판단할 때 유의하여야 한다.[특법208(3)] 원문 신규사항 및 국어번역문 신규사항에 관한 상세한 사항은 제5부 제5장 「2. 원문 신규사항 및 국어번역문 신규사항」을 참조한다.

5. 거절이유통지

(1) 심사관은 특허법 제62조에 따라 특허거절결정을 하고자 할 때에는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.[특법63, 특칙48(1)]

이 규정의 취지는 특허를 받을 수 있는 발명인지에 대한 판단은 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라고 하여 그런 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 실수를 예방하고 또한, 출원인에게 선출원주의제도 하에서 야기되는 실수를 보정할 기회를 주지 않고 곧바로 거절하는 것은 지나치게 가혹하기 때문이다.[2000후3227]

특허거절결정의 이유로는 다음과 같은 사항들이 있다.[특법62]

- ① 특허법 제25조·제29조·제32조·제36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
- ② 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
- ③ 조약을 위반한 경우
- ④ 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
- ⑤ 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
- ⑥ 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우
- ⑦ 제53조제1항의 규정에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

(2) 거절이유통지에 있어서 의견서 제출기간은 재외자 여부에 관계없이 4개월 이내로 한다. 다만, 의견서를 제출하기 위해 시험 또는 결과 측정이 요구되고 시일이 필요한 경우로 인정되는 경우에는 해당 시험 또는 결과 측정에 소요되는 기간을 합산하여 지정한다.[특칙16(1), 규정23(1)]

(참고) 특허법 제46조에 따른 보정요구 등 지식재산처장이 지정하는 보정기간은 1월 이내로 한다.

5.1 거절이유통지를 할 때의 유의사항

(1) 심사관은 특별한 경우를 제외하고는 심사 과정에서 발견된 모든 거절이유를 일괄하여 통지하여야 한다. 또한, 출원인의 보정에 관한 절차적 이익 및 심사 진행을 촉진하기 위해 상호 모순되는 거절이유도 같이 통지한다.[규정22(1)]

다만, 다음의 경우에는 일괄하여 통지하지 않을 수 있다.

- ① 명세서의 기재불비가 현저하여 발명의 내용을 파악할 수 없는 경우에는 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하지 않고 특허법 제42조제3항제1호 또는 제4항 위반에 대한 거절이유만을 통지한다.

다만, 명세서의 기재불비 정도가 경미하여 발명의 내용을 파악할 수 있을 때에는 발명의 내용 파악이 가능한 범위 내에서 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하여야 하고 그 결과 발견된 거절이유 및 특허법 제42조제3항제1호 또는 제4항 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

- ② 청구항에 신규사항이 추가되어 있는 것이 분명한 경우, 특허법 제32조의 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 특허 요건에 대한 심사를 하지 않고 상기 거절이유만을 통지하는 것으로 한다.

- 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 효율적 진행을 위해 필요하다고 인정하는 경우 특허요건의 심사에 앞서 특허법 제45조 위반의 거절이유를 우선하여 통지할 수 있다.[규정22(1)]

- ④ 외국어특허출원 또는 조약우선권주장을 기초로 한 특허출원의 심사에 있어서, 그 명세서의 번역이 부실하여 심사관이 원문 또는 제1국출원 명세서를 찾아보아야 할 정도로 발명의 내용을 명확하게 파악하기 어려운 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 또는 제4항제2호 위반에 대한 거절이유만을 통지한다. 이때 심사관은 불명확한 부분을 모두 일일이 제시할 필요는 없고, 적어도 하나의 불명확한 부분(이하 ‘기재불비의 대상 부분’이라 함)을 기재하여, 출원인이 아무런 대응을 하지 않는 경우에는 바로 거절결정을 할 수 있도록 한다. 기재불비의 대상 부분을 기재함에 있어서 특허법 제42조제4항제2호 위반의 경우에는 그 대상 부분이 포함된 청구항을, 특허법 제42조제3항제1호 위반의 경우에는 그 대상 부분이 기재되어 있는 식별번호를 명확하게 제시한다.

이에 대응하여 출원인은 기재불비의 대상 부분뿐만 아니라 명세서 전체에

걸쳐 번역이 부실한 부분이 있는지 검토하여, 명세서등에 대한 보정과 함께 필요한 경우에는 오역정정을 함으로써 위 거절이유를 해소할 수 있다. 외국어특허출원의 오역정정과 관련하여 자세한 사항은 「제5부 제5장 제3절 오역정정」을 참조한다.[특법42의3(6)]

한편, 보정에 의해 이전에 통지한 기재불비의 대상 부분에 대한 거절이유는 해소되었으나, 당초의 부실한 번역으로 인해 불명확하였던 부분이 여전히 남아 있는 경우에는 기재불비의 대상 부분이 다르므로 바로 거절결정을 할 수는 없고, 그 부분을 기재불비의 대상 부분으로 하여 특허법 제42조제3항제1호 및/또는 제4항제2호 위반 거절이유를 최초거절이유로 다시 통지할 수 있다. 이는 일괄 통지로 기대되는 출원인의 절차적 이익 및 심사 진행을 촉진하여 얻는 이익에 비해, 출원 명세서의 부실한 번역으로 초래된 심사 업무부담 가중으로 인한 손실이 더 크기 때문이다.

(2) 거절이유를 통지할 때는 거절의 근거가 되는 법조문을 명시하여야 한다. 또한, 청구항이 2 이상 있는 경우에는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 해당 청구항의 구체적인 거절이유를 기재한다. 자세한 기재방법은 「5.4 청구항별 심사방법」을 참조한다.[특법63(2), 규정22(2)]

(3) 거절이유는 출원인이 이해하기 쉽도록 명확하고 간결하게 기재한다. 특히, 다음 사항을 유의하여야 한다.

- ① 진보성 판단과 관련된 선행기술은 거절이유의 논리 구성에 필요한 최소의 인용문헌만을 인용하되, 인용문헌 중에 거절의 근거가 되는 부분을 명시한다.
- ② 발명이 출원전 공지되었거나 공연히 실시되었다는 점을 들어 신규성 또는 진보성을 부정하고자 하는 경우에는 공지 또는 공연히 실시된 사실을 구체적으로 지적한다.
- ③ 발명의 설명의 기재가 불비하다는 이유로 거절이유를 통지하는 경우에는 그 미비한 부분 및 그 구체적인 이유를 지적한다.

(4) 진보성이 없다는 거절이유를 통지할 때에는 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명과의 차이점을 명확히 기재해야 한다(제3부 제3장 5.1

진보성 판단 절차 참조). 다만 신규성이 없다는 거절이유와 진보성이 없다는 거절이유를 함께 통지하는 경우에 한하여 인용발명과의 차이점을 기재하지 않을 수 있다. 이와 같이 두 거절이유를 함께 통지하는 경우, 신규성이 없는 이유를 신규성 판단방법(제3부 제2장 4. 신규성 판단 참조)에 따라 설명하고, 진보성이 없는 이유에 대해서는, 제0항 발명은 인용발명과 동일하므로 당연히 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이라는 논리로 거절이유를 통지할 수 있다.

(5) 거절이유에 대한 출원인의 대응의 편의를 도모하고 신속·정확한 심사에 도움이 된다고 인정되는 경우에는 거절이유를 통지할 때 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 결정된다는 점을 같이 기재한다.

(6) 이미 통지한 의견제출통지서에 오기가 있는 경우 다음과 같은 경우를 제외하고 의견서 제출의 유무에 상관없이 다시 올바른 거절이유통지를 하여야 한다.

- ① 출원인이 그 오기에 대하여 오기임을 알고 올바르게 해석하여 의견서를 제출한 것으로 인정되는 경우
- ② 출원인으로부터 그 오기에 대하여 아무런 의견 제시가 없고 그 오기가 심사관이 의도한 거절이유에 아무런 영향을 미치지 않는 단순한 오타자인 경우

(7) 명세서 중의 명백한 오기는 다른 거절이유가 있는 경우 「참고사항」으로 기재하여 같이 통지하되, 다른 거절이유가 없다면 전화 등 통신수단을 이용하여 자진 보정을 유도하거나 직권에 의한 보정을 할 수 있다(「제8부 제2장 직권보정」 참조). 통신수단 등을 이용하여 안내를 한 경우에는 안내한 사항을 「심사보고서」의 ‘출원인/대리인 면담’ 항목에 기록한다.

5.2 추가적인 거절이유통지 없이 거절해야 하는 경우

거절이유를 통지한 후 보정서 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거

절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다(다만 제8부 제2장 직권보정과 제3장 거절이유 재통지의 경우는 예외로 한다).[특법62]

여기서, 「그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우」란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지(主旨)에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되어서는 아니 되고 출원발명의 각 구성요소가 공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적 과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장애요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치하며, 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 같아, 새로이 주장되는 사유에 대해서도 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가되어야 한다.[2006후1766, 2001후2702, 2016허7695]

5.2.1 신규성, 진보성에 관한 의견제출기회 부여여부의 판단

5.2.1.1 동일 청구항에 통지된 거절이유를 근거로 거절결정하는 경우

해당 청구항 발명이 기통지한 인용발명으로 신규성이나 진보성이 부정되는 경우 출원인은 인용발명의 존재를 인지하고 보정을 하였으므로 출원인에게 의견을 제출할 기회를 실질적으로 부여한 것으로 보고, 기통지한 해당 청구항을 인용발명으로 신규성 또는 진보성을 거절할 수 있다.

원칙상, 다음 조건 ① 내지 ②를 모두 만족하는 경우 거절결정할 수 있다.

- ① 해당 청구항에 대하여 적용되는 거절이유에 대한 범조항이 동일할 것
- ② 신규성 또는 진보성을 부정하기 위한 인용발명의 종류와 개수가 동일할 것

(예)

(보정 전) 청구항 1: A로 이루어진 장치

(인용발명 1 진보성 통지)

(보정 후) 청구항 1: (정정) A, B로 이루어진 장치

(인용발명 1 진보성 거절결정 가능)

※ 상기 예에서 구성 B는 보정 전 발명의 설명에만 기재되어 있던 구성으로 함
다만 보정으로 청구항의 구성요소가 삭제 또는 변경됨으로써 기통지한 인용발명의 조합에서 그 삭제 또는 변경된 구성요소와 관련하여 통지하였던 인용발명이 더 이상 필요 없게 된 경우에는 그 인용발명을 제외한 나머지 인용발명(조합)으로 바로 거절결정할 수 있다. 즉, 이미 의견제출기회를 부여한 것이므로 구성요소의 삭제 또는 변경에 따라 진보성을 부정하기 위한 인용발명의 개수가 감소한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 ‘진보성을 부정하기 위한 인용발명의 종류와 개수가 동일한 것’으로 본다.

(예)

(보정 전) 청구항 1: A, B로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2 진보성 통지)

(보정 후) 청구항 1: (정정) A로 이루어진 장치

(인용발명 1 진보성 거절결정 가능)

※ 상기 예에서 구성 B는 인용발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 구성임

한편, 심사관이 청구범위를 잘못 해석하거나 인용발명을 잘못 파악하는 등의 이유로 부적절한 거절이유를 통지하여 출원인이 제대로 대응할 기회를 갖지 못한 것으로 인정되는 경우에는 거절이유를 다시 통지하여야 한다.[2013허9881]

(예) 청구항 1: A로 이루어진 장치

(청구항 1 발명을 ‘B로 이루어진 장치’로 잘못 해석하고, 인용발명 1에 의해 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유를 통지)

(설명)

이에 대해 출원인은 명세서등에 대한 보정 없이 청구항 1 발명은 B가 아니라 A를 갖는 것인데 위 거절이유와 같이 잘못된 전제에서 인용발명 1에 의해 청구항 1 발명의 진보성이 부정된다고 하는 것은 부당하다는 취지의 의견서만 제출하였다. 이에 심사관이 기술적 범위를 제대로 파악하여 다시 심사한 결과 ‘A로 이루어진 장치’ 또한 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것으로 판단하더라도, 그 거절이유가 기통지한 거절이유와 주된 취지에서 서로 부합한다고 보기 어려운 경우에는 바로 거절 결정하지 아니하고 거절이유를 다시 통지한다.

5.2.1.2 타 청구항에 통지된 거절이유를 근거로 거절결정하는 경우

(1) 타 청구항의 발명과 동일해지도록 보정이 이뤄진 경우

심사대상 청구항에 기재된 발명이 거절이유가 통지된 타 청구항의 발명과 보정 후 동일(실질적 동일 포함)하게 된 경우에는 타 청구항에 통지한 거절이유를 근거로 거절결정할 수 있다.

(예) (보정 전)

청구항 1: A로 이루어진 장치

(인용발명 1 신규성 통지)

청구항 2: A, B로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2 진보성 통지)

(보정 후)

청구항 1: (정정) 구성요소 A, B로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2 진보성 거절결정 가능)

청구항 2: 삭제

(2) 타 청구항 발명 등이 부가되어 보정이 이뤄진 경우

심사대상 청구항이 기통지된 거절이유를 해소하기 위해 타 청구항 또는 발명의 설명에 기재된 구성과 결합하는 보정이 이뤄졌고, 보정된 발명이 심사대상 청구항에 기통지된 인용발명(조합)에 의한 거절이유는 극복하였지

만, 타 청구항 발명에 통지된 인용발명(조합)을 사용한 동일 범조항의 거절 이유를 극복하지 못한 것으로 판단한 경우 해당 발명에 대해서는 의견제출 기회를 충분히 부여한 것으로 간주하여 거절결정할 수 있다. 다만, 보정된 청구항을 거절하기 위해서 기통지된 바 없는 인용발명의 조합을 적용해야 한다면 이는 이전 거절이유통지의 취지와는 다른 새로운 거절이유가 발생한 것으로 보아 심사단계에 따라 최후거절이유 통지 대상으로 하거나, 보정각 하 후 이전 명세서로 돌아가 심사를 진행한다.

(예) (보정 전)

청구항 1: A로 이루어진 장치
(인용발명 1 신규성 통지)

청구항 2: A, B로 이루어진 장치
(인용발명 1+인용발명 2 진보성 통지)

청구항 3: A, C로 이루어진 장치
(인용발명 1+인용발명 3 진보성 통지)

(보정 후)

청구항 1: (정정) A, D로 이루어진 장치
(인용발명 1+인용발명 2 진보성 최후거절이유 통지)

청구항 2: (정정) A, E로 이루어진 장치
(인용발명 1+인용발명 2 또는 인용발명 1+인용발명 3 진보성 거절결정 가능)

청구항 3: (정정) A, B, E로 이루어진 장치
(인용발명 1+인용발명 2로 거절결정 또는 인용발명 1+인용발명 2+인용발명 3 진보성 최후거절이유 통지)

※ 상기에서는 여러 사례를 한꺼번에 보여주기 위한 것으로 실무적으로는 하나의 청구항이라도 거절 가능한 경우에는 특허출원을 거절결정할 수 있다. 발명의 설명에 기재된 구성과 결합하는 보정이 이루어진 청구항에 대해 타 청구항 발명에 통지된 인용발명의 조합으로 거절결정하는 것이 기통지한 거절이유의 주된 취지에 부합되는지 여부를 판단할 때에는 출원인

이 제출한 의견서의 내용과 그 기술분야의 기술상식, 출원경과 등을 종합적으로 고려하여 심사처리의 방향을 결정한다. 그럼에도 기통지한 거절이유와 주된 취지가 부합하는지 여부에 대한 판단이 서지 않는 경우에는 그 청구항은 제외하고 나머지 청구항에 대해서만 거절결정한다. 이 경우 심사관은 거절결정의 대상에서 제외한 청구항 발명에 대해 의견제출 기회 미부여로 거절결정의 대상에서 제외하였을 뿐 여전히 거절이유가 있음을 간략하게 기재함으로써 출원인이 등록가능한 청구항으로 오인하지 않도록 주의한다.

(설명)

- ① 청구항 1은 보정 전에 신규성에 대한 거절이유가 통지된 바 있고, 보정에 의해 발명의 설명에 기재된 구성을 부가하는 보정이 이뤄졌으나 진보성 거절이유가 발생하였다면 새로운 거절이유로 보아 최후거절이유를 통지한다.
- ② 청구항 2는 보정 전에 진보성에 대한 거절이유가 통지된 바 있고, 보정에 의해서도 여전히 보정 전 청구항 2 또는 청구항 3에 기통지된 인용발명 조합의 거절이유를 극복하지 못하였다면, 특별한 사정이 없는 한 출원인에게 실질적으로 의견제출기회를 부여한 것으로 보아 거절결정한다.
- ③ 청구항 3은 보정 전에 진보성에 대한 거절이유가 통지된 바 있고, 보정에 의해서도 여전히 보정 전 청구항 2에 기통지된 인용발명 조합의 거절이유를 극복하지 못하였다면 거절결정해야 하지만, 만약 보정 후 청구항 3을 거절하기 위해 인용발명 1+인용발명 2 이외에도 인용발명 3이 추가로 필요하게 되었다면 새로운 거절이유가 발생한 것으로 보아 최후거절이유를 통지한다.

한편, 보정된 청구항이 거절이유를 통지하지 않은 청구항에 관한 발명인 경우에는 최초거절이유를 통지한다. 여기에서 ‘거절이유를 통지하지 않은 청구항에 관한 발명’이란 보정 전 거절이유를 통지하지 않은 청구항의 발명이거나 이 발명에 구성을 부가하거나 한정된 발명을 말한다. 다만, 거절이유를 통지하지 않은 청구항을 보정한 경우라 하더라도, 그 보정된 청구항의 발명이 보정 전 청구항(거절이유가 통지되지 않은 다른 청구항을 포함한다)의 발명과 다른 발명으로 보정된 경우에는 그 보정에 따라 새로운 거절이유가

발생하였으므로 최후거절이유를 통지한다. 이 경우 ‘다른 발명’이라는 것은 보정 전 발명에 구성을 부가하거나 한정하지 않으면서 발명이 변경된 경우를 말한다.

보정에 의해 신설된 항의 경우는 이전에 거절이유가 통지된 바 없으므로, 신설된 항의 발명이 거절이유가 통지되었던 타 청구항의 발명과 동일한 경우가 아니라면 의견제출기회를 부여하여야 한다. 보정을 통해 삭제되었던 청구항에 ‘정정’ 형식으로 발명을 새롭게 기재하여 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우(제1부제7장제2(4)절)에도 실질적으로 신설된 것으로 취급하며, 거절이유통지의 종류는 제5부제3장의 5.3절을 참조하도록 한다.[97후 3494, 2007허197] 여기서 ‘신설된 항의 발명이 거절이유가 통지되었던 타 청구항의 발명과 동일한 경우’란 신설된 청구항이 거절이유가 통지되었던 타 청구항과 그 청구범위가 동일한 경우뿐 아니라, 특별한 사정이 없는 한, 거절이유가 통지되었던 타 청구항의 발명에서 일부 구성요소를 삭제하여 청구범위가 확장된 경우도 포함한다.

(예) (보정 전)

청구항 1: A로 이루어진 장치

(인용발명 1 진보성 통지)

청구항 2: A, B로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2 진보성 통지)

청구항 3: A, C로 이루어진 장치

(진보성 미통지)

청구항 4: A, G로 이루어진 장치

(진보성 미통지)

(보정 후)

청구항 1: (정정) A, B, D로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2 진보성 거절결정)

청구항 2: (정정) A, B, C로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2 진보성 최초거절이유 통지)

청구항 3: (정정) A, C, H로 이루어진 장치
(인용발명 1+인용발명 2 진보성 최초거절이유 통지)

청구항 4: (정정) A, F로 이루어진 장치
(인용발명 1+인용발명 2 진보성 최후거절이유 통지)

청구항 5: (신설) A, B로 이루어진 장치
(보정전 청구항 2와 동일하므로 거절결정)

청구항 6: (신설) A, E로 이루어진 장치
(인용발명 1+인용발명 2 진보성 최후거절이유 통지)

(설명)

① 청구항 1은 보정 전 동항에 대해 거절이유가 통지된 바 있고, 보정에 의해 거절이유가 통지되었던 청구항 2의 구성 및 발명의 설명의 구성이 부가되어 청구범위가 감축되었다 하더라도 보정 전 청구항 2에 기통지된 인용발명 조합의 거절이유를 극복하지 못하였다면, 특별한 사정이 없는 한 출원인에게 실질적으로 의견제출기회를 부여한 것으로 보아 거절결정한다.

② 청구항 2는 보정 전 동항에 대해 거절이유가 통지된 바 있으나, 보정에 의해 거절이유가 통지된 바 없는 청구항 3의 구성을 부가하였으므로 진보성 거절이유가 있다면 해당 거절이유는 원래부터 있었던 거절이유에 해당하여 최초 거절이유를 통지한다.

③ 청구항 3은 보정 전 동항에 대해 거절이유가 통지된 바 없으나, 보정에 의해 청구범위를 감축하였음에도 진보성 거절이유가 있다면 해당 거절이유는 원래부터 있었던 거절이유에 해당하여 최초 거절이유를 통지한다.

④ 청구항 4는 보정 전 동항에 대해 거절이유가 통지된 바 없으나, 보정에 의해 진보성 거절이유가 새로이 발생하였으므로 최후 거절이유를 통지한다.

⑤ 신설된 청구항 5는 거절이유가 통지된 보정전 청구항 2와 동일하므로 거절결정한다.

⑥ 신설된 청구항 6은 보정전 청구항 발명과 동일하지 않으므로 최후 거절이유를 통지한다.

(3) 청구항을 정리하는 등의 보정으로 보정 전·후 청구항이 바뀔 경우

기통지한 거절이유의 주된 취지가 부합되는지 여부는 심사의 대상이 된 청구항과 보정 전 명세서의 동일한 번호의 청구항을 비교하여 판단한다. 다만 청구항을 정리하는 등의 보정으로 인해 보정 전·후 청구항의 번호가 바뀔 경우, 모든 청구항에 대해 보정 전 청구항이 보정 후 어떤 청구항으로 바뀌었는지 그 대응관계를 명확하게 특정할 수 있다면, 명확히 특정되는 다른 번호의 청구항에 이미 통지된 신규성, 진보성에 대한 거절이유를 근거로 각 대응되는 청구항의 거절이유가 해소되었는지 여부를 판단할 수 있다.

5.2.1.3 의견제출기회 부여 여부 판단시 유의사항

(1) 심사관이 심사대상 청구항에 대하여 기통지한 거절이유와 다른 이유로 거절결정하고자 할 때에는 거절결정 전에 출원인에게 실질적인 의견제출기회를 부여하였는지에 대해 신중히 검토하여야 한다.

(예1) 보정이 없음에도 인용발명을 변경하여 거절결정한 잘못된 예

(최초의견제출통지)

청구항 1: A

(진보성: 인용발명 1)

(거절결정)

청구항 1: A

(진보성: 인용발명 1+2)

※ 상기 예1에서 인용발명 1, 2 결합은 보정 전 타 청구항에 대한 진보성 거절이유로 통지된 바 있음

(예2) 보정에 의해 청구범위가 확장되었음에도 인용발명을 변경하여 거절결정한 잘못된 예

(최초의견제출통지)

청구항 1: A+B+C

(진보성: 인용발명 1)

(거절결정)

청구항 1: A+B

(진보성: 인용발명 1+2)

※ 상기 예2에서 인용발명 1, 2 결합은 보정 전 타 청구항에 대한 진보성 거절이유로 통지된 바 있음

(2) 심사관은 최후의견제출통지 혹은 재심사청구에 따른 보정요건 판단시 새로운 인용 발명(조합)의 거절이유가 발생하였다면 새로운 거절이유로 보아 보정각하해야 하며, 아래의 예와 같이 보정 전에 단순 실수로 잘못 통지된 인용발명(조합)이 있더라도 보정요건 판단시에는 통지되지 않은 인용발명(조합)으로 보아 보정 각하해야 한다.

(예) 거절이유통지에서 인용발명들의 조합을 일관성 없이 잘못 통지했음에도 불구하고 계속 심사를 진행한 잘못된 예

(보정전)

청구항 1: A, D로 이루어진 장치

(인용발명 1 진보성 통지)

청구항 2: 제1항에 있어서 B를 부가한 장치

(인용발명 1+ 인용발명 2 진보성 통지)

청구항 3: 제1항에 있어서 C를 부가한 장치

(인용발명 1+ 인용발명 2+ 인용발명 3 진보성 통지 → 인용발명 1+ 인용발명 3의 단순 기재 오기)

(최후의견제출통지)

(보정후)

청구항 1: A, B, D로 이루어진 장치

청구항 2: 삭제

청구항 3: 제1항에 있어서 C를 부가한 장치

(인용발명 1+ 인용발명 2+ 인용발명 3: 보정인정 후 거절결정)

(3) 재심사 청구시 한 보정에서 거절결정할 때 제외하였던 청구항의 모든 구

성이 부가되어 청구범위가 감축되었음에도 이전에 지적한 거절이유가 해소되지 않았거나 보정된 청구항의 거절이유가 기 통지한 인용발명의 조합만 달라진 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 보정을 승인하고 거절이유를 다시 통지한다. 이 경우, 보정된 청구항을 인용하는 종속항도 마찬가지로 취급한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「제3장 5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

(4) 거절이유를 2회 이상 통지한 경우에 있어서, 마지막 보정으로 그 보정 바로 전에 통지한 거절이유(‘2차 거절이유’라 함)는 해소되었으나 2차 거절이유에 앞서 통지한 거절이유(‘1차 거절이유’라 함)가 여전히 존재하는 것으로 판단되는 경우에는, 1차 거절이유로 바로 거절결정하지 않고 다시 의견제출 기회를 부여한다. 이는 심사관이 1차 거절이유로 거절결정하지 않고 2차 거절이유를 통지하여 출원인은 1차 거절이유가 해소된 것으로 오인하고 보정을 하였을 가능성이 있기 때문이다.

다만, 1차 거절이유가 2차 거절이유를 통지할 당시에는 해소되었으나 2차 거절이유 통지 이후 보정에 의해 다시 발생한 경우라면, 1차 거절이유는 이미 출원인에게 의견제출할 기회 및 실질적인 보정의 기회를 부여한 것이므로 바로 거절결정할 수 있다.

(5) 취소환송된 출원을 다시 심사하여 거절이유를 발견한 경우, 그 거절이유가 취소환송되기 전에 이미 출원인에게 통지한 거절이유라 하더라도, 심사관은 바로 거절결정하지 않고 출원인에게 다시 최초거절이유를 통지하여 의견제출할 기회를 주도록 한다. 이는 취소환송된 출원에 대해 재심사하면서 심사관이 거절결정 당시에 간과하였던 거절이유를 들어 의견제출 기회도 없이 바로 거절결정하는 것은 출원인으로서 예견할 수 없는 상황이고, 특허법 제66조의3에 따른 직권 재심사에서도 취소된 특허결정 전에 통지한 거절이유로 거절결정을 하려는 경우 출원인에게 최초거절이유를 다시 통지하도록 하고 있기 때문이다.

(6) 기통지한 거절이유에서 선행기술로 인용된 자료가 특허공보와 같이 하나의 기술에 관한 것이거나 여러 실시태양을 개시하고 있을 뿐 동일 또는 밀접한 기술사상에 대한 문헌인 경우에는 그 문헌 전체에 대하여 거절이유통지가 있었다고 봄이 상당하므로, 추가적인 거절이유통지 없이 기통지한 거절이

유에서 위 문헌 중 직접 인용하지 않았던 부분을 들어 바로 거절결정할 수 있다. 다만, 그 인용된 자료가 서적 등과 같이 방대하거나 여러 개의 기술에 관한 기재가 있는 것인데, 거절이유통지에서는 그 중 일부 기술만을 사본하여 첨부하거나 적시한 경우라면 인용되지 않은 부분을 새로운 거절이유로 붙여지가 있으므로, 가급적 다시 거절이유를 통지하여 출원인에게 의견제출할 기회를 부여하도록 한다.[2009허1781, 2010허2612, 2011허10306]

5.2.2 기재불비에 관한 의견제출기회 부여 여부의 판단

5.2.2.1 동일 청구항에 통지된 거절이유를 근거로 거절결정하는 경우

기통지한 거절이유와 동일하더라도 기재불비의 대상 부분이 달라지는 경우 출원인은 이를 인지하지 못하고 보정을 할 수 있어 출원인에게 의견제출 기회를 실질적으로 부여하지 않은 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 기통지한 거절이유로 거절결정할 수 없다.

즉, 기재불비에 대해서는 보정 전·후 동일 청구항에 대하여 적용되는 거절이유가 동일하고, 해당 청구항에 기재된 발명 중 거절이유의 대상 부분이 실질적으로 동일한 경우에만 거절결정하도록 한다.

(참고) 해당 청구항에 대해 적용되는 거절이유가 동일하더라도 거절이유의 대상 부분이 다른 경우 또는 동일한 거절이유라도 기존 청구항과 동일하지 않은 발명으로 청구항을 신설하는 등인 경우에는 의견제출기회를 부여해야 한다.

(예) (보정 전)

청구항 1: A로 이루어진 장치
(A에 기재불비 1 통지)

청구항 2: A, B로 이루어진 장치
(B에 기재불비 2 통지)

청구항 3: A, C로 이루어진 장치
(기재불비 미통지)

청구항 4: A, E로 이루어진 장치
(A에 기재불비 1 통지)

(보정 후)

청구항 1: (정정) A', D로 이루어진 장치
(D에 기재불비 1 있는 경우 최후거절이유 통지)

청구항 2: (정정) A', B, D로 이루어진 장치
(B에 기재불비 2 있는 경우 거절결정)

청구항 3: (정정) A', C로 이루어진 장치
(C에 기재불비 2 있는 경우 최초거절이유 통지)

청구항 4: (정정) B, E로 이루어진 장치
(B에 기재불비 2 있는 경우 최후거절이유 통지)

청구항 5: (신설) A로 이루어진 장치
(A에 기재불비 1 있는 경우 거절결정)

(설명)

- ① 청구항 1은 해당 청구항에 대해 적용되는 거절이유가 기재불비 1로서 동일하더라도 거절이유의 대상부분이 A가 아닌 D로 달라졌으므로 최후 거절이유를 통지한다.
- ② 청구항 2는 기통지한 청구항이 동일하고 기재불비 거절이유 및 그 대상부분이 동일하므로 거절결정한다.
- ③ 청구항 3은 거절이유를 통지하지 않은 발명이므로 최초 거절이유 통지한다.
- ④ 청구항 4에는 보정전 청구항 2에 통지한 기재불비 2 거절이유가 존재하나, 보정 전·후 청구항이 동일하지 않고 보정에 의해 기재불비 2 거절이유가 발생하였으므로 최후 거절이유를 통지한다.
- ⑤ 청구항 5는 보정 후 청구항에 기재된 발명이 거절이유를 통지한 다른 청구항의 발명과 동일해진 경우에는 거절결정한다.

5.2.2.2 타 청구항에 통지된 거절이유를 근거로 거절결정하는 경우

보정 후 청구항에 기재된 발명이 거절이유를 통지한 다른 청구항의 발명과 동일해진 경우에는 거절결정할 수 있다.

5.3 거절이유통지의 종류

심사관이 행하는 거절이유통지는 2종류로 구분되며 그 종류에 따라 출원인이 할 수 있는 명세서 또는 도면의 보정 범위가 다르게 제한된다.[특법 47(1)(1), 규정22(5)]

하나는 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유만을 통지하는 거절이유통지(이하 ‘최후거절이유통지’라 한다)와 다른 하나는 출원인이 처음으로 받거나 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지(이하 ‘최초거절이유통지’라 한다)를 말한다.

5.3.1 「최초거절이유통지」로 하여야 하는 경우

(1) 심사가 착수된 이후 첫 번째의 거절이유통지는 자진 보정이 있었는지 여부에 관계없이 최초거절이유통지한다.

(2) 보정되지 않은 보정식별항목(특허법 시행규칙 별지 제9호서식 기재요령의 식별항목으로서 식별번호 등을 말한다. 이하 같다)에 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유통지한다.

(3) 거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라고 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유통지 시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지하여야 한다.

(예1) 아래 사례에서 심사관이 최초거절이유를 통지한 후 경미한 기재불비(발명의 설명 등을 참고할 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 통지하여야 한다.

보정 전

【청구항 1】 : 구성요소 A' 또는 B에 C를 부가한 장치

보정 후

【청구항 1】 : 구성요소 A 또는 B에 C를 부가한 장치

(예2) 하나의 청구항에 기재된 2이상의 발명 중 일부에 대하여만 거절이유를 통지하였다가 나머지 발명에 대하여 거절이유를 통지하는 경우 그 청구항이 거절이유통지에 따라 보정되었더라도 최초거절이유를 통지하여야 한다.

(4) 보정 외적인 요인에 의해 거절이유가 발생한 경우에는 최초거절이유통지로 하여야 한다.[특법47(1)(2)]

예를 들어, 심사에 착수하여 최초거절이유를 통지할 때에는 외국인으로서 권리능력에 관한 흠결이 없었으나 보정 이후 특허법 제25조에 따라 특허에 관한 권리를 향유할 수 없게 된 경우, 해당 거절이유는 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유가 아니므로 최초거절이유로 통지하여야 한다.[특법25]

외국어특허출원의 심사에 있어서, 심사대상 명세서등의 보정 기간 중에 한 국어번역문에 대한 오역정정은 특허법 제42조의3제2항에 따라 제출된 국어번역문과는 달리 명세서등의 보정 효과를 갖지 않기 때문에[특법42의 3(6)후단] 오역정정을 함에 따라 거절이유가 발생한 경우에는 보정 외적인 요인에 의한 것으로 보고, 최초거절이유로 통지하여야 한다.

(5) 직권 재심사하는 경우에는 특허결정을 취소한다는 통지를 하기 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유라 하더라도 최초거절이유로 통지한다.[특법47(1)(2)]

(6) 취소환송된 출원은 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유라 하더라도, 심사관의 잘못된 거절결정으로 절차의 지연이라는 불이익을 감수하였던 출원인에게 다시 보정의 범위를 제한하는 것이 가혹하다는 점, 특허법 제66조의3에 따른 직권 재심사에서도 취소통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 통지하는 경우에 최초 거절이유를 통지한다는 점을 고려하여, 최초거절이유로 통지한다.

5.3.2 「최후거절이유통지」로 하여야 하는 경우

거절이유가 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 것일 때에는 최후거절이유통지를 한다. 즉, 거절이유통지에 대한 보정 전에는 존재하지 않았거나 심사할 필요가 없는 거절이유였으나 보정에 의해 새롭게 발생하였거나 심사할 필요가 생긴 거절이유에 대해서는 최후거절이유를 통지한다.[특법47(1)(2), 규정22(6)]

최후거절이유통지는 보정이 전제되어야 하므로 거절이유통지 후에 보정서가 제출되었고 보정식별항목에 새로운 거절이유가 발생한 경우에 한한다.

최후거절이유통지를 하여야 하는 구체적인 예는 다음과 같다.

(1) 명세서 또는 도면을 보정하여 신규사항이 추가된 경우, 기재불비가 새롭게 발생한 경우, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 범위를 벗어나게 된 경우

(2) 심사가 이루어진 청구항을 보정하여 새롭게 신규성, 진보성 등에 관한 거절이유를 통지하게 된 경우. 다만, 보정된 청구항의 발명이 그 청구항 외의 다른 청구항에 원래부터 기재되어 있던 발명이었음에도 해당 거절이유를 통지하지 않았던 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

(예1) 아래 사례에서 신규성 또는 진보성을 위반으로 거절이유를 통지한 청구항 1을 보정하여 종전의 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 관계없이 보정 전 청구항에 존재하던 거절이유로서 보정에 의해 발생한 거절이유가 아니므로 최후거절이유통지 대상이 아니다.

보정 전

【청구항 1】: 구성요소 A 및 B에
C를 부가한 장치

보정 후

【청구항 1】: 구성요소 A 및 B에
D를 부가한 장치

(예2) 기재불비만으로 통지한 거절이유에 대한 보정으로 청구항이 확장됨으

로써 신규성 또는 진보성의 거절이유가 발생한 경우 보정에 의해 선행 기술을 다시 찾아 심사해야 하기 때문에 그 거절이유가 같은 청구항 번호에 존재하는 거절이유라도 최후거절이유를 통지해야 한다.

(3) 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 바뀐 청구항에 신규성, 진보성 등의 거절이유가 있는 경우, 다만, 해당 청구항이 거절이유를 통지받지 않은 청구항의 발명으로 보정된 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

(4) 청구항 기재의 현저한 기재불비 또는 신규사항의 추가 등으로 신규성 또는 진보성 등과 관련된 심사가 불가능했던 청구항을 보정한 후 다시 심사한 결과 신규성이나 진보성에 관한 거절이유를 발견한 경우

5.3.3 거절이유통지의 선택 방법

(1) 다시 심사한 결과 발견된 거절이유 모두가 최후거절이유통지 대상인 경우에만 최후거절이유통지로 하고, 그 외에는 최초거절이유로 통지한다.[특법47(1), 규정22]

(2) 거절이유통지의 종류가 불분명한 경우에는 출원인의 보정 기회를 보장하기 위해 최초거절이유로 통지한다.

5.4 청구항별 심사 방법

5.4.1 제도의 취지

심사는 출원을 대상으로 하는 것이므로 출원에 하나의 거절이유라도 존재하는 경우 그 출원은 전체로서 특허를 받을 수 없다. 따라서 심사관이 2이상의 청구항에 대해 거절이유를 통지할 때에 거절이유가 있는 청구항 모두에 대하여 거절이유를 구체적으로 밝히지 않은 경우 출원인으로서의 거절이유가 해소될 수 있는 청구항을 제대로 알지 못하여 특허 가능한 일부 청구항에 대해 권리를 취득하기 어려운 문제가 있다.[특법63(2), 특칙48(2)(6), 규정22(2)]

청구항별 심사제도는 청구범위에 2이상의 청구항이 있는 출원에 대한 거절이유를 통지할 때에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 기재하도록 함으로써, 출원인이 거절이유가 있는 청구항에 대한 삭제나 보정 등의 대응을 쉽게 할 수 있도록 하기 위하여 도입된 제도이다.

5.4.2 의견제출통지서 작성 방법

의견제출통지서에는 [심사결과]로서 「심사대상 청구항」, 「이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항」 및 「특히 가능한 청구항」을 기재하고, 거절이유가 있는 부분에 대한 [구체적인 거절이유]를 기재한다. 또한, 거절이유는 아니나 출원인의 대응에 도움이 되는 사항을 「참고사항」으로 기재한다. 각 부분별 구체적인 기재 방법은 다음과 같다.

(1) 「**심사대상 청구항**」 항목에는 의견제출통지서의 작성 시점에 심사대상이 되는 청구항 번호를 기재한다.

(2) 「**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.

보정에 의하여 신규사항이 추가되거나 분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 범위를 벗어나는 경우에는 신규사항이 추가되거나 범위를 벗어난 부분을 거절이유가 있는 부분으로 기재한다.

※ 기재 예시

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	발명의 설명	제42조제3항제1호 (발명의 설명 기재불비)
2	제6항 내지 제8항	제42조제8항 (청구범위 기재방법)
3	제1항 내지 제15항	제45조 (1특허출원의 범위)
4	제1항 내지 제4항, 제6항	제29조제2항 (진보성)
5	발명의 설명, 제15항	제52조제1항 (분할출원의 범위)

(3) 「**특히 가능한 청구항**」 항목에는 거절이유통지 시점에 거절이유가 있는 부분으로 지적되지 않은 청구항 모두를 기재한다.

예외적으로 청구항 자체가 거절이유가 있는 부분으로 지적되지 않았더라도 거절이유통지 시점에 해당 청구항의 특허요건을 판단하기 곤란한 사정이 있거나, 청구항 이외의 부분에 대해 지적된 거절이유와 관련되어 특허를 받을 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 「특히 가능한 청구항」 항목에 기

재하지 않을 수 있다. 이 경우 기재하지 않은 이유를 「참고사항」 항목에 기재하여야 한다. 이는 해당 청구항에 대한 심사관의 의견을 출원인에게 명확하게 밝혀 특히 가능한 청구항 이외의 청구항을 삭제하는 등 의견제출통지서에 대한 출원인의 대응을 쉽게 하기 위한 것이다.

「특히 가능한 청구항」은 심사관의 최종적인 결정이 아니라 거절이유통지시점에 거절이유가 발견되지 않은 청구항에 대한 심사관의 의견이므로 이후 새로운 거절이유가 발견될 경우에는 다시 거절이유통지를 한다. 또한, 청구항의 일부 또는 전부를 특히 가능한 청구항으로 명시하였다고 하더라도, 출원인의 대응 후 해당 출원에 대해 지적된 거절이유가 어느 하나라도 해소되지 않은 경우에는 해당 출원에 대해 거절결정을 하여야 한다.

(4) **[구체적인 거절이유]** 항목에는 해당 출원에 존재하는 거절이유가 무엇인지를 쉽게 알 수 있도록 거절이유가 있는 부분에 대해 구체적인 이유를 기재한다.

2 이상의 청구항이 있는 출원에 대해 거절이유를 통지하는 경우에는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 그 청구항에 해당하는 거절이유를 구체적으로 기재하여 통지해야 한다. 구체적인 거절이유 기재요령은 다음과 같다.

- ① 각 청구항별로 거절이유를 명확히 알 수 있도록 구체적으로 기재하여야 한다. 동일한 기재가 청구항마다 불필요하게 반복되는 것을 피하기 위해 앞서 기재한 거절이유를 인용하여 기재하거나, 실질적으로 동일한 거절이유를 가진 2이상의 청구항을 함께 지적하여 기재할 수 있다.
- ② 인용발명과 청구항을 대비하여 거절이유를 기재할 때에는 인용발명에서 해당 청구항과 대비되는 부분을 구체적으로 지적하여야 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 통상의 기술자의 용이성 판단을 기재한다.
- ③ 청구항에 기재된 발명을 특정하지 않고 곧바로 인용발명을 특정한 후, 차이점을 기재하고 진보성 등에 관한 판단사항을 기재할 수 있다. 이때, 출원인이 청구항에 기재된 사항과의 대응관계를 쉽게 알 수 있도록 인용발명을 특정하여야 한다.

- ④ 신규성 또는 진보성의 거절이유를 지적하는 경우 독립항은 종속항과 구분하여 기재한다. 종속항에 대한 거절이유 기재 시에는 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.
- ⑤ 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 인용발명 간의 차이가 있는 부분 등에 대한 판단을 구성대비표 아래에 부기하거나 그 대비표 내에 기재하여 출원인이 대비 결과를 쉽게 알 수 있도록 한다.

※ 기재 예시

(1) 구성대비표 아래에 판단사항을 기재한 예

청구항 제1항	인용발명1 공개특허공보 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 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1의 A, B와 쉽게 결합할 수 있는 것이므로, 결국 상기 청구항 제1항의 발명은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1 및 인용발명2에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

(2) 구성대비표 내에 판단사항을 기재한 예

청구항		인용발명1 공개특허 제○○-○○○○호	인용발명2 미국특허 제○○○○○○호
1항	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 통상의 기술자가 인용발명1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있음	

(5) 「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.

(참고) 「참고사항」으로 기재된 내용을 거절이유로 삼고자 하는 경우에는 다시 거절이유통지를 하여야 한다.

5.4.3 거절결정서 작성 방법

의견제출통지서와 동일한 방식으로 기재하되, [심사 결과] 항목에는 거절이유가 있는 부분 대신 ‘거절이유가 해소되지 않은 부분’을 기재한다. 거절이유통지에 대해 의견서 및 보정서가 제출되지 않은 경우에는 [심사 결과] 및 [거절결정의 이유]를 별도로 기재하지 않을 수 있다.[특칙48(2)]

(1) 「심사 대상 청구항」 항목에는 거절결정의 대상이 된 명세서에 기재된 청구항 번호를 기재한다.

(2) 「이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 법조항」 항목에는 다시 심사한 결과 거절이유가 해소되지 않아 거절이유를 반복할 수 없는 부분과 관련 법조항을 기재한다.

이미 통지된 거절이유를 여전히 포함하는 청구항이 신설된 경우에는 보정전에 그 거절이유를 통지받은 청구항과 신설된 청구항이 동일한 경우에 한

하여 의견서 제출의 기회가 부여된 것으로 보고 거절이유가 해소되지 않은 부분으로 기재한다.

※ 기재 예시

순번	거절이유가 해소되지 않은 부분	관련 법조항
1	발명의 설명	제42조제3항제1호 (발명의 설명 기재불비)
2	제1항 내지 제4항, 제6항	제29조제2항 (진보성)

(3) 「**특히 가능한 청구항**」 항목에는 거절이유가 통지되지 않았던 청구항 및 다시 심사하는 과정에서 거절이유가 해소된 것으로 인정되는 청구항을 특히 가능한 청구항으로 기재한다. 그러나 예외적으로 신설 등으로 특허요건 판단을 하지 않았거나 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 청구항 또는 다른 거절이유와 관련되어 특허를 받을 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 특히 가능한 청구항을 기재하지 않을 수 있다.

이와 같이 거절결정의 이유로 지적되지 않은 청구항이 있음에도 이를 특히 가능한 청구항으로 명시하지 않는 경우에는 그 이유를 「참고사항」 항목에 기재한다. 이는 거절결정의 이유에 포함되지 않는 청구항에 대한 심사관의 의견을 출원인에게 명확하게 밝혀 재심사청구 시 보정서 제출을 통하여 특히 가능한 청구항 이외의 청구항을 삭제하는 등 거절결정에 대한 출원인의 대응을 쉽게 하기 위한 것이다. 거절결정 시점에서 특히 가능한 청구항이 없다고 판단되는 경우에는 「특히 가능한 청구항」 항목을 기재하지 않는다.

(4) 「**거절결정의 이유**」 항목에는 해당 출원에 대해 해소되지 않은 거절이유가 무엇인지를 쉽게 알 수 있도록 거절이유가 해소되지 않은 부분에 대해 구체적인 이유를 기재한다.[특칙48(2)(6), 규정26(3)]

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.

보정서와 의견서가 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.

보정서의 제출 없이 의견서만 제출된 경우에는 의견서에서의 주장을 배척하는 이유를 거절이유가 해소되지 않은 사실과 함께 기재한다.

(5) 「참고사항」 항목에는 거절결정의 이유에는 해당되지 않으나 출원인이 재심사청구 등 후속 절차에서 보정서 제출 시 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.

5.4.4 청구항별 심사의 유의사항

(1) 발명의 설명에 기재불비가 있는 경우, 그 거절이유와 관련이 있다 하더라도 청구항 자체에 대해 지적된 거절이유가 없는 청구항은 특허 가능한 청구항으로 기재한다. 다만, 발명의 설명에 대해 지적된 거절이유와 관련된 청구항의 특허 가능 여부를 거절이유통지 시점에 판단하기 곤란하거나, 출원인의 여하한 보정으로도 발명의 설명의 거절이유가 치유될 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 이를 특허 가능한 청구항으로 기재하지 않을 수 있다. 이 경우 「참고사항」 항목에 특허 가능한 청구항을 명시하지 않은 이유를 기재하여야 한다.

(2) 특허법 제42조제4항 위배의 거절이유가 있는 청구항을 인용하는 청구항에 대해서는 인용되는 청구항에 있는 거절이유를 여전히 포함하고 있는지에 유의하여야 한다. 인용되는 청구항에 있는 기재불비의 거절이유를 여전히 포함하는 것으로 인정된 경우에는 인용하는 청구항 역시 동일한 거절이유가 있는 것으로 기재한다. 그러나 특허법 제42조제8항 및 특허법시행령 제5조의 청구범위 기재방법 위반의 경우에는 그 기재방법을 위반한 청구항만을 거절이유가 있는 것으로 기재한다.

(3) 2군 이상의 발명이 포함된 특허출원을 심사하는 경우 적어도 어느 1군의 발명에 대해서는 특허요건을 판단하는 것을 원칙으로 하고, 청구항 전체에 대해서 단일성이 없다는 거절이유를 통지한다.

만약 효율적인 심사를 위해 단일성 위반만을 우선하여 통지할 필요가 있다고 인정되는 경우라면, 「참고사항」 항목에 모든 청구항의 발명에 대해 특허요건을 심사하지 않았음을 기재한다.

(4) 분리출원의 청구범위에 기재할 수 있는 청구항은 원출원의 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항에 기초하므로, 거절결정서를 작성할 때에는 해당 거절결정의 이유가 적용되는 청구항이 어느 항인지를 객관적으로 알 수 있게 기재하도록 한다.

또한, 거절이유 통지 후에 의견서나 보정서가 제출되지 않아 거절결정서 [거절결정의 이유]를 기재하지 않은 경우에는 해당 거절결정의 기초가 되는 의견제출통지서에서 거절이유가 제시되지 않은 청구항을 거절되지 아니한 청구항으로 보고 분리출원의 청구항에 기재할 수 있으므로, 의견제출통지서를 작성할 때에도 해당 거절이유가 적용되는 청구항이 어느 항인지를 객관적으로 알 수 있게 기재하도록 한다.

특히 특허법 제42조 제3항 제1호에 의해 발명의 설명 기재불비로 거절결정된 출원에 대해서는 반드시 거절이유가 있는 청구항이 어느 항인지를 객관적으로 알 수 있어야 출원인이 분리출원의 기회를 가질 수 있다. 따라서 발명의 설명 기재불비로 의견제출통지서나 거절결정서를 작성할 때에는 거절이유가 있는 청구항을 명시적으로 표시하도록 한다.

5.5 선행기술문헌의 기재요령

심사관은 청구항의 기술내용과 관련하여 거절이유를 작성할 경우 이러한 기재를 뒷받침하는 문헌을 인용하여야 한다. 여기서 특별히 정하지 않은 인용문헌의 기재방법은 WIPO 표준 ST.14에 따르는 것을 원칙으로 한다.

5.5.1 특허문헌을 인용하는 경우

(1) 거절이유를 뒷받침하는 인용문헌이 특허문헌인 경우 그 특허문헌의 기재는 발행국(우리나라의 경우에는 생략 가능), 특허문헌명, 문헌번호(공개번호 등), 발행일(공개공보인 경우 공개일 등)의 순서로 그 문헌이 명확히 특

정될 수 있도록 기재한다.

특허문헌명과 문헌번호는 해당 특허문헌에 기재된 문헌명과 번호대로 기재하는 것을 원칙으로 한다. 구체적인 기재 예는 다음 표와 같다.

발행국	기재요령
한국	등록실용신안공보 제00-0000호(19××. ×. ×.) 공개특허공보 제00-0000-000000호(19××. ×. ×.) 공개실용신안공보 제00-0000호(19××. ×. ×.) 등록특허공보 제00-0000호(19××. ×. ×.)
미국	미국 특허공보 US0000000 (20××. ×. ×.) 미국 특허출원공개공보 US0000/0000000 (20××. ×. ×.) 미국 특허초록공보 US0000000 (19××. ×. ×.)
일본	일본 특허공보 특허제0000000호(20××. ×. ×.) 일본 등록실용신안공보 실용신안등록제000000호(20××. ×. ×.) 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(19××. ×. ×.) 일본 공개특허공보 특개2000-000000호(20××. ×. ×.) 일본 공개실용신안공보 소00-0000호(19××. ×. ×.)
유럽	유럽 특허공보 EP0000000(20××. ×. ×.) 유럽 특허출원공개공보 EP0000000(20××. ×. ×.)
국제출원	국제공개공보 WO2004/000000 (2004. ×. ×.)
독일	독일 특허공보 DE00-000(class 00)(19××. ×. ×.) 독일 특허출원공개공보 DE000000(19××. ×. ×.) ※ 독일특허명세서는 1955년(624,334 - 655,806호) 및 1957년 이후가 class별로 되어 있으므로 이를 괄호 내에 부기 ※ 서독특허출원 공고명세서는 1957년1월1일 제1,000,001호부터 발행된 것으로, 1959년-1960년(1,048,241-1,096,300호)은 class별로 되어 있으므로 이를 괄호 내에 부기
영국	영국 특허공고 제000000호 초록(class 000)(19××. ×. ×.) 영국 특허공고 제000000호 초록(Group 000)(19××. ×. ×.) 영국 특허공고 제000000호 초록(Heading 000)(19××. ×. ×.) 영국 특허공고 000000(19××. ×. ×.) ※ 명세서 초록을 인용하는 경우에는 반드시 그 유별(1930년 이전은 class, 1931년 이후는 940,000호 까지는 Group, 940,001호부터는 Divisions로 되어 있고 이를 다시 세분화한 것이 Heading임)을 괄호 내에 부기

(2) 거절이유로 특허문헌의 일부분을 인용하는 경우에는 특허문헌의 어느 부분을 인용하여 거절이유로 하였는가를 명확히 표시하기 위하여 다음 기재 예와 같이 인용한 부분의 페이지나 도면번호 등을 괄호 안에 부기한다.

(예) 공개특허공보 제00-0000-0000000호(19××. ×. ×.) (제0면 제0도)

공개특허공보 제00-0000-0000000호(19××. ×. ×.) (감속장치 부분)

공개특허공보 제00-0000-0000000호(19××. ×. ×.) (도면부호 a, b, c로 표시되어 있는 부분)

5.5.2 비특허문헌을 인용하는 경우

정기적으로 발행되는지의 여부에 따라 다음 기재 예와 같이 한다.

구분	기재요령
정기 간행물, 부정기 간행물	(i) 저자명, 논문명, <i>간행물명</i>, 발행장소: 발행처, 발행연월일, 권수, 호수, 페이지 순서로 기재한다. 저자명, 논문명, 간행물명은 마침표로 구분하고 발행장소 및 발행처는 ‘:’ 로 구분하며 발행처의 뒤에는 마침표를 찍는다. 나머지 기재요소는 ‘,’ 로 구분한다. (ii) 간행물명은 원칙적으로 약호를 사용하지 않는다. (iii) 권수와 호수는 그 간행물에 기재되어 있는 권수와 호수를 ‘제00권, 제00호’의 식으로 기재한다. 영문 간행물의 경우에는 ‘Vol. 권수, No. 호수’의 식으로 표시한다. (iv) 발행연월일로 권수를 대용할 수 있는 경우에는 권수 및 호수의 기재를 생략할 수 있다. (v) 발행연월일은 간행물에 기재된 발행된 연월일을 기재한다. 발행일이 기재되지 않은 경우에는 연월만 기재할 수 있다. (vi) 발행연월일이 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) 발행장소가 널리 알려지지 않은 경우에는 발행장소의 뒤에 발행국을 ‘,’ 로 구분하여 기재한다. 우리나라에서 발행된 단행본의 경우에는 발행장소의 기재를 생략한다. (ix) 저자명 및 논문명은 필요가 없는 경우 기재를 생략할 수 있다. (x) 페이지는 원칙적으로 통권페이지를 숫자로 표시한다. 통권페이지

구분	기재요령
	가 표시되어 있지 않는 경우에는 그 호의 페이지를 기재하며 숫자 앞에 ‘pp’를 붙인다. 인용하는 페이지가 복수인 경우 그 페이지가 연속되는 때에는 그 최초와 최후의 페이지번호를 ‘-’로 연결하고, 불연속의 경우에는 ‘,’로서 구분하여 표시한다. (xi) 간행물명은 이탤릭체로 표시한다. 외국어로 기재된 간행물에 대하여는 원어 표기를 원칙으로 하고, 괄호 안에 국어를 기재할 수 있다.
단행본	(i) 저자명(또는 편저자명). 서명. 발행장소: 발행처. 발행연월일, 권수, 판수, 페이지 식으로 기재한다. 번역서의 경우에는 원저자(또는 원편자), 번역자의 순서로 기재한다. (ii) 저자명, 서명은 마침표로 구분하고 발행장소 및 발행처는 ‘:’로 구분하며 발행처의 뒤에는 마침표를 찍는다. 나머지 기재요소는 ‘,’로 구분한다. (iii) 강좌, 전집과 같은 총서(Series)의 경우에는 서명 앞에 그 강좌 또는 전집명과 그 총서의 권수를 기재한다. (iv) 서명은 이탤릭체로 기재한다. (v) 판수는 단행본에 표시가 없는 경우에는 기재하지 않는다. (vi) 발행장소가 널리 알려지지 않은 경우에는 발행장소의 뒤에 발행국을 ‘,’로 구분하여 기재한다. 우리나라에서 발행된 단행본의 경우에는 발행장소의 기재를 생략한다. (vii) 페이지를 기재할 때는 숫자 앞에 ‘pp’를 붙인다. 인용하는 페이지가 복수인 경우에는 정기간행물의 예를 따른다.

(2) 거절이유로 간행물의 일부분을 인용하는 경우에는 간행물의 어느 부분을 인용하여 거절이유로 하였는가를 명확히 표시하기 위하여 다음 기재 예와 같이 인용한 부분의 페이지나 도면번호 등을 괄호 안에 부기한다.

(예) *대한화학회지*. 사단법인 대한화학회. 19××. ×. ×., 제○권, 제○호 (제○면 내지 제○면)

홍길동. *증기기관*. 대전: oo출판사. 19××. ×. ×., 제○판 (제○면)

5.5.3 전자문서를 인용하는 경우

전자문서 예를 들어, CD-ROM, 인터넷 또는 온라인 데이터베이스 등에서 검색한 문헌을 인용하는 경우에는 인용문헌의 통상적인 정보 외에도 검색 매체의 형태(중괄호 안에 기재), 검색한 날짜(문헌의 발행연월일 뒤로 중괄호 안에 기재) 및 검색 위치를 기재한다.

(예) 홍길동 외 3명. *특허문헌의 효율적 관리를 통한 검색속도 증진 방법*. 한국전산학회, [online], 2001년 2월, [2010년 7월 15일 검색], 인터넷: <URL: <http://www.kipo.go.kr/papers>>

6. 의견서 등의 취급

6.1 지정기간의 연장 또는 단축

지식재산처장 또는 심사관은 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간(이하 ‘지정기간’이라 한다)을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 지식재산처장 등은 해당 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.[특법15(2), 특칙16(2)]

6.1.1 실체심사와 관련된 지정기간의 연장과 승인

(1) 특허법 시행규칙 제16조에 따른 지정기간의 연장신청은 매회 1개월씩 1회 또는 2회 이상 일괄하여 신청할 수 있고, 연장희망기간이 1개월 미만인 경우에는 그 연장희망기간은 1개월로 본다.[규정23(2)]

거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(이하 ‘의견서제출기간’이라 한다)을 제외하고는 기간연장신청서가 접수된 때에 기간연장신청이 승인된 것으로 본다. 다만, 심사관은 이 경우에도 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되는 것으로 판단하는 경우에는 필요한 기간만 연장승인하고 나머지 기간에 대하여는 기간연장불승인 예고통지 후 불승인할 수 있다.[규정23(3), (7)]

(2) 의견서제출기간의 연장에 관한 기간연장신청은 연장희망기간의 만료일

이 원래 의견제출통지서에서 지정한 기간의 만료일로부터 4개월을 초과하지 않는 기간(이하 ‘연장신청가능기간’이라 한다) 이내인 경우에는 기간연장신청서가 접수된 때에 승인된 것으로 보나, 연장신청가능기간을 초과한 경우에는 심사관이 기간연장이 필요한 사유를 심사하여 필요에 따라 기간연장을 승인한다.[규정23(3)~(5)]

심사관은 의견서제출기간에 관한 기간연장신청의 연장희망기간 만료일이 연장신청가능기간을 초과한 경우 연장신청가능기간 내에서만 기간 연장을 승인하고, 초과된 기간에 대하여는 기간 연장이 필요한 사유가 다음에 해당 하는지 살펴 승인 여부를 결정한다. 기간연장승인의 결정 후에는 그 취지와 추후 기간연장을 하고자 하는 경우에는 추가로 필요한 사유를 소명하여야 한다는 사항을 기재하여 출원인에게 통지한다.

- ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
- ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우. 다만, 새로운 출원인이 추가된 경우에 한한다.
- ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국 지식재산처의 심사결과를 받은 후 이를 기간연장신청서와 함께 제출한 경우
- ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우
- ⑤ 원출원 또는 후출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
- ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과 측정에 기간이 더 필요한 경우
- ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

※ 제3자가 심사청구한 출원에 관한 기간연장인 경우에는 ①~⑤라도 불승인 (3) 기간연장신청에 관한 수수료가 미납된 경우에는 기간을 정하여 보정을 요구한다. 지정된 기간 내에 미납 수수료를 납부한 경우에는 정당한 기간연장신청으로 인정하나, 지정기간까지 미납 수수료를 납부하지 아니한 경우에는 해당 기간연장신청을 무효처분한다. 이와 같은 처리지침은 법정기간과 실체심사에 관한 지정기간의 구분 없이 모두에 적용한다.[특법46]

(4) 실체심사와 관련된 지정기간(지정기간연장신청에 의해 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간) 경과 후에 지정기간연장신청서가 제출되면 소명 기회를 부여한 후 반려한다. 이때 지정기간연장신청서와 같이 납부된 수수료는 반환한다.[특칙11(1)(9)]

(참고) 기간연장신청을 승인하지 않은 경우에도 납부된 수수료는 반환한다.

6.1.2 방식심사와 관련된 지정기간의 연장과 승인 [출원관계사무취급규정12]

(1) 특허법 제46조에 따른 보정기간의 지정기간연장은 매회 1월 또는 1월 이상 신청할 수 있고, 연장희망기간이 1월 미만인 경우에는 그 연장희망기간은 1월로 본다.

(2) 연장이 가능한 기간은 통산하여 4개월이다. 다만, 신청인이 책임질 수 없는 사유가 발생하거나 국내단계에 진입하는 국제특허출원 등 지정기간의 추가 연장이 필요하다고 인정되는 경우에는 추가 연장이 가능하다.

(3) 연장희망기간이 4월을 초과하지 않고 수수료가 납부된 때에는 그 기간연장신청은 기간연장신청서가 접수된 때에 승인된 것으로 본다. 연장희망기간이 4개월에 해당하는 지정기간신청이 있는 경우 “차후 기간연장은 승인하지 않는다”는 취지의 예고문을 지정기간연장승인서에 기재하여 신청인에게 통보한다. 이후 지정기간연장신청서가 제출되는 경우 그 기간연장신청을 불승인한다.

(4) 방식심사와 관련된 지정기간(지정기간연장신청에 의해 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간) 경과 후에 지정기간연장신청서가 제출되면 소명 기회를 부여한 후 반려한다. 이때 지정기간연장신청서와 같이 납부된 수수료는 반환한다.

(참고) 기간연장신청을 승인하지 않은 경우에도 납부된 수수료는 반환한다.

6.1.3 지정기간의 단축 등

(1) 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간을 단축할 수 있다. 기간단축신청서가 제출되거나 명세서등 보정서에 기간 단

축의 취지가 기재되어 제출된 경우에는 해당 지정기간은 그 신청서 또는 보정서의 제출일에 만료된 것으로 보고 심사를 진행한다.[특법15(2), 특칙16(2)]

(2) 법정기간 중 특허거절결정 또는 실용신안등록거절결정에 관한 불복심판 청구기간은 누구나 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있고, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우 추가로 연장이 가능하다. 법정기간연장신청서가 제출된 경우 특허심판원장(심판정책과)이 연장요건의 충족 여부를 심사하여 승인 여부를 결정한다.[특법15(1)]

(3) 지정기간이 경과한 후에 제출되는 명세서 또는 도면에 관한 보정서는 지정기간 이내에 제출되지 않았으므로 반려하여야 하나, 출원서에 관한 보정서 등 절차보정서는 무효처분 전에만 제출되면 수리하는 것을 원칙으로 한다.

6.2 의견서의 취급

(1) 심사관은 보정서와 함께 의견서가 제출된 경우 의견서의 주장 내용을 충분히 검토하여 통지한 거절이유가 유지될 수 있는가를 판단한다. 또한, 보정하지 않고 의견서만 제출한 경우에도 의견서의 내용을 검토하여 거절이유 통지에서 지적한 이유가 유지될 수 있는가를 판단하여야 한다.

(2) 거절이유통지에 대응하여 제출된 의견서나 실험성적서 등은 명세서의 일부가 될 수는 없다. 다만, 발명의 설명에 기재된 사항의 정당성을 석명(釋明)하거나 입증하기 위한 자료이므로 특허요건에 관한 판단에 참고할 수 있다.

(3) 거절이유통지에서 지정한 기간이 경과하여 제출된 보정서는 반려하여야 하나, 의견서는 불수리사항이 아니므로 수리하여 참조한다.[특칙11(1)]

(4) 의견서에만 보정하고자 하는 사항을 기재하고 보정서를 제출하지 않은 경우에는 거절이유통지 당시의 명세서를 기준으로 심사한다. 또한, 의견서에서 주장하는 보정내용과 보정서를 통해 실제 보정한 사항이 다른 경우 보정서를 통하여 보정된 내용을 기준으로 심사한다. 다만 보정하고자 하는 사항을 의견서에만 기재하고 보정서에는 누락한 경우로서 일정한 요건을 충족하는 경우에는 심사관이 재량으로 동일한 거절이유를 재통지할 수 있다(제8부 제3장 거절이유 재통지 참조).

6.3 보정된 명세서의 취급 [규정24(3), (4)]

6.3.1 보정된 명세서의 확정 방법

(1) 거절이유통지가 있기 전에 자진 보정으로서 복수의 보정서가 제출된 경우, 각각의 보정서가 누적적으로 심사대상 명세서에는 반영되므로, 심사관이 사용하는 심사시스템인 특허넷 상에서 자동으로 보정식별항목 별 마지막 보정 부분의 조합과 보정을 신청하지 않은 보정식별항목의 조합으로서 심사대상 최종본이 결정된다.

그러나, 하나의 거절이유통지에 따른 지정기간 내에 복수의 보정서가 제출된 경우의 처리는, 구특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것)이 적용되는 출원과 개정 특허법(법률 제11654호, 2013. 3. 22. 공포, 2013. 7. 1. 시행)이 적용되는 출원에 있어서 차이가 있다.

- i) 구특허법이 적용되는 2013. 6. 30. 이전의 출원에 대해서, 최초거절이유통지에 따른 지정기간 내에 복수의 보정서 제출이 있는 경우에는 각각의 보정서가 누적적으로 반영되어 심사대상 최종본 명세서가 결정되고, 최후거절이유통지에 따른 지정기간 내에 복수의 보정서 제출이 있는 경우에는 보정서들 중에서 심사관에 의하여 승인된 보정서들만이 누적적으로 반영되어 심사대상 최종본 명세서가 결정된다.
- ii) 개정 특허법이 적용되는 2013. 7. 1. 이후의 출원에 대해서, 거절이유통지에 따른 지정기간 내에 복수의 보정서 제출이 있는 경우에는 개정 특허법 제47조제4항에 따라서 마지막 보정서 전에 제출된 보정서에 따른 모든 보정은 취하된 것으로 간주되므로, 심사대상 최종본 명세서에는 그 마지막으로 제출된 보정서만이 반영된다.

구특허법이 적용되는 2013. 6. 30. 이전의 출원에 대해서 거절이유통지에 따른 지정기간 내에 복수의 보정서가 제출된 경우의 명세서 확정방법은 다음 예와 같다.

(예) 거절이유통지에 따른 지정기간에 제1차 보정서와 제2차 보정서를 제출한 경우 각 차수별 보정명세서의 결정 방법

보정대상항목	최초출원	제1차 보정서	제2차 보정서	제2차 보정	제2차 보정명세서	제1차 보정명세서
발명의 설명	◇	◆		◆	◆	◆
제1항	○	●		●	●	●
제2항	□	■	■	■	■	■
제3항	△				△	△
—						
제10항	☆				☆	☆
도면	♠	♠		♠	♠	♠

※ 상기 예에서와 같이 제1차 보정서에서 발명의 설명, 청구항 1, 청구항 2 및 도면에 대하여 보정을 하고, 청구항 2를 보정하는 제2차 보정서를 제출한 경우, 제2차 보정은 1, 2차 보정항목별 최후 보정부분의 조합으로 결정((발명의 설명(◆), 청구항 1(●), 청구항 2(■) 및 도면(♠))되며, 제2차 보정명세서는 제2차 보정과 당초 명세서에서 보정하지 않은 항목의 조합으로 결정(발명의 설명(◆), 청구항 1(●), 청구항 2(■), 청구항 3(△), ...청구항 10(☆) 및 도면(♠))한다.

(2) 최후거절이유통지에 대응한 보정 또는 재심사청구와 동시에 한 보정이 특허법 제51조제1항에 따라 각하된 경우에는 해당 보정서는 제출이 없었던 것으로 보고 심사대상 명세서를 확정한다. 보정각하와 관련하여 본 절의 「11. 최후거절이유통지에 따른 보정의 취급」을 참조한다.[특법51, 규정24(1), (2), 규정51(2)]

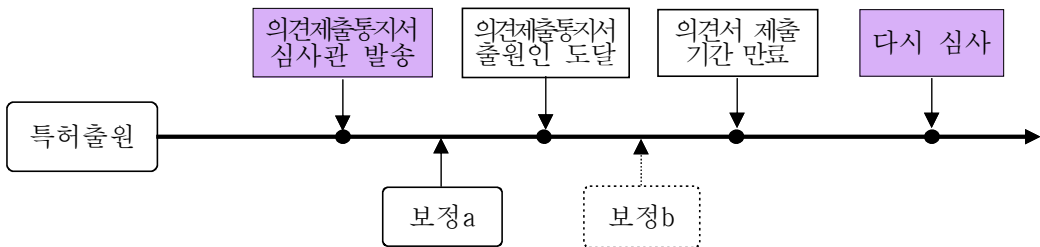
6.3.2 보정에 따른 명세서 확정 시 유의사항

(1) 심사를 착수하기 이전에 제출된 자진 보정서와 최초거절이유통지에 대한 의견서 제출기간에 제출된 보정서는 제출된 대로 인정한다. 다만 2013. 7. 1. 이후의 출원에 있어서는, 거절이유통지에 따른 지정기간에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는 마지막 보정서 전에 제출된 보정서에 따른 모든 보정은 취하된 것으로 간주된다.[특법47(1)]

(2) 심사관이 의견제출통지서를 발송한 후 출원인이 거절이유를 송달받기 전까지의 기간 중에도 출원인은 자진하여 보정할 수 있다. 빠른 심사진행을 위해 1회째 거절이유를 통지한 후 출원인이 의견제출통지서를 송달받기 전

에 보정서를 제출한 경우에는 이미 통지된 의견제출통지서를 취소할 것이 아니라 다음과 같이 취급한다.

출원인이 의견제출통지서를 송달받은 시점은 특수(소포)우편물수령증을 통하여 확인하며 송달받은 날과 보정서 제출일이 동일한 경우에는 송달 시점이 보정서 제출시점보다 빠른 것이 명백한 경우를 제외하고는 의견제출통지서를 송달받기 전에 제출한 것으로 본다. 보정서에 제출원인을 의견제출통지서 발송번호를 기재한 경우에는 송달시점이 보정서 제출시점보다 빠른 것으로 본다.



① 보정a만 제출된 경우

보정a를 반영한 명세서로 다시 심사한다.

- (a) 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.
- (b) 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 보정a에 의하여 발생한 거절이유가 아니라 이미 지적한 거절이유인 경우 거절이유를 해소하지 못했으므로 특허거절결정한다.
- (c) 다시 심사한 결과 당초 거절이유통지에서 기재한 거절이유는 해소되었지만 보정a에 의하여 발생한 거절이유가 있는 경우 또는 보정a 전 심사대상 명세서에 존재하였으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

② 보정a 및 보정b가 제출된 경우

보정a 및 보정b의 보정내용이 반영된 명세서로 다시 심사한다.

- (a) 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.
- (b) 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 보정a 또는 보정b에 의하여 발생한 거절이유가 아니라 이미 지적한 거절이유인 경우

거절이유를 해소하지 못했으므로 특허거절결정한다.[특법62, 63]

(c) 다시 심사한 결과 당초 거절이유통지에서 기재한 거절이유는 해소되었지만 보정a에 의하여 발생한 거절이유가 있는 경우 또는 보정b 전 심사대상 명세서에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 다시 최초거절이유를 통지한다.[특법47(1)(1)]

(d) 다시 심사한 결과 다른 거절이유는 없고 보정b에 의하여 발생한 거절이유만 있는 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

6.4 심사 참고자료의 취급

(1) 심사관은 심사 진행을 촉진하기 위해 필요하다고 인정되는 경우 출원인에게 심사에 필요한 서류 기타의 물건을 제출하게 할 수 있다.[특법63조의3, 211, 222]

(2) 심사에 필요한 서류 등으로는 다음과 같은 것들이 있을 수 있다.

- ① 국제특허출원으로서 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 기재된 관련 문헌 및 이의 번역문. 타 특허청에 패밀리 출원이 있는 출원으로서 타 특허청의 심사결과를 참고할 필요가 있다고 인정되는 경우 그 심사결과
- ② 발명의 설명의 양 및 청구항 수가 방대한 경우, 청구항의 기술사항과 발명의 설명의 식별번호 사이의 대응관계를 기재한 서면 또는 청구항 간의 연결 관계를 설명하는 서면
- ③ 출원의 기술내용이 난해하여 처리기간 내에 심사하기 어려운 경우, 발명의 요지를 간단명료하게 설명하는 서면
- ④ 견본, 실험성적서 등이 없으면 발명의 효과를 확인할 수 없는 경우, 그 견본, 실험성적서 등. 다만, 견본, 실험성적서 등의 제출로 출원 당시에 명세서의 기재가 명확하고 충분하였다는 것이 확인 가능한 경우에 한한다.
- ⑤ 명세서 또는 도면에 사용되는 수식, 기술용어 또는 기호 등이 명확하게 이해되지 않는 경우 그 수식의 유도과정, 기술용어의 정의 또는 기호의 의미를 설명하는 서면
- ⑥ 의견서 중 출원인의 주장에 이해가 곤란한 점이 있고 그 주장이 특허

성 판단에 중대한 영향을 미친다고 인정되는 경우 그 주장을 다시 명료하게 설명하는 서면

- ⑦ 조약우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(정보통신망을 통해 쉽게 확인할 수 있는 문헌의 경우는 제외한다) 및 국어번역문

(3) 심사에 필요한 서류 등의 제출 요구는 심사관의 이름으로 하되 어떤 서류 등을 제출하여야 하는지 구체적으로 명시하여야 한다. 서류 제출을 위한 지정기간은 의견서 제출기간과 동일하게 한다. 심사의 신속성을 위하여 의견제출통지서에 참고사항으로서 서류 등의 제출 요구를 부기할 수 있다. 다만, 국제특허출원으로서 국제조사보고서 또는 국제예비조사보고서에 기재된 문헌의 사본은 지식재산처장의 이름으로 제출을 명한다.[특법63조의3, 특법211, 특법222, 규정23(1)]

(4) 심사관의 제출 요구에 출원인이 응하지 않는다고 하여 출원절차를 무효처분해서는 안 된다. 다만, 출원인이 제출요구를 받은 서류를 제출하지 아니거나 제출된 서류가 미비한 경우에는 다시 제출을 명할 수 있다.

(5) 심사관의 요구에 의해 제출된 서류 등은 참고자료에 불과할 뿐 명세서를 대신하거나 보충할 수 없다는 점에 유의하여야 한다.

(6) 심사관은 서류·견본 등의 제출이 있는 때에는 그 목록을 작성 비치하고 제출된 서류·견본 등이 출원서류철 내에 보관할 수 있는 것일 때에는 출원서류와 함께 출원서류철 내에 보관하며, 출원서류철 내에 보관할 수 없는 것에 대해서는 심사가 종료할 때까지 별도로 보관한다.[규정82(1), (2)]

제출된 서류·견본 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.
- (참고) 서류·견본 등의 제출인이 제출한 서류·물건 등의 반환을 받고자 할 때에는 제출서에 그 취지를 기재하여야 한다. 심사관은 심사가 종료된 후에는 기간을 정하여 제출인에게 이를 수령할 것을 통지하여야 한다. 서류·견본

등에 대한 반환청구가 없거나 지정기간 내에 제출인이 인수절차를 밟지 않을 때에는 지식재산처장이 정하는 바에 의하여 이를 처분할 수 있다.

(7) 심사관은 정보제공으로 제출된 증거자료를 심사에 활용할 수 있다.[특법63의2, 특칙45]

증거자료가 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본으로 출원일 전에 공개된 것이 명확한 경우에는 추가적인 증거조사 없이 선행기술로 사용할 수 있다.

제출된 증거가 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본 이외의 서류 등에 대해서는 증거조사를 하지 않고도 해당 서류에 의하여 증명하고자 하는 사실의 존재에 대하여 확신할 수 있는 경우에만 제출된 증거를 선행기술로 사용한다. 다만, 이 경우 출원인이 의견서에서 그 사실의 존재를 부정하는 반론을 한 때에는 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 정보제공 시 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 해당 증거에 의하여 거절결정할 수 없다.

(참고) 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정되거나 설정등록된 경우를 제외하고는 누구든지 그 출원은 특허되어서는 안 된다는 정보를 증거와 함께 제공할 수 있다. 정보제공자의 편의를 위해 익명으로 정보를 제공할 수 있도록 허용하고 있으므로 익명으로 제출된 정보제공서류라도 반려하거나 무효처분하지 않고 심사에 참고한다.[특법63의2]

(8) 심사관은 정보제공이 있는 출원에 대하여 정보제출서가 이송된 날부터 1개월 이내에 정보제공이 있다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.[규정83(1)]

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

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

7. 추가 검색

심사를 진행하는 중에 추가적으로 검색을 해야 하는 경우가 있다. 심사관은 출원의 심사가 다음에 해당하는 경우에는 추가 검색을 진행한다.

- ① 의견서, 면담, 정보제공 등을 통해 출원발명의 불완전한 이해가 검색에 영향을 미쳤다고 판단되는 경우
- ② 최초 검색에서 제외되었던 발명의 설명에만 기재된 기술 사항이 보정에 의해 청구범위에 포함된 경우
- ③ 1특허출원의 범위를 벗어난다는 이유로 최초 검색에서 제외되었던 청구항 발명에 대하여 심사를 하고자 하는 경우
- ④ 출원발명에 대해 특허법 제29조제3항의 타출원으로 될 수 있는 국제특허출원이 국내단계에 진입하여 번역문이 제출될 것으로 예상되는 경우
- ⑤ 기타 추가적인 검색이 필요하다고 인정되는 경우

8. 심사의 보류 또는 처리기간의 연장

(1) 심사관은 심사를 진행하던 중 출원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2개월 이내에서 기간을 정하여 심사를 보류하거나 처리기간을 연장할 수 있다.[특칙40, 규정7]

다만, 지식재산처장 또는 심사관이 해당 출원에 대하여 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 그 기간의 범위에서는 심사를 보류하거나 처리기간을 연장할 수 없다.

- ① 선출원 또는 경합출원이 공개되지 않았거나 경합출원이 심사청구되지 않은 경우
- ② 국내우선권주장의 선출원이 취하간주기간을 경과하지 않은 경우

- ③ 해당 출원과 관련된 심판이나 소송이 계류 중인 경우
 - ④ 선행기술조사를 전문기관에 의뢰하였거나 외부에 의견문의를 하였거나 협의심사가 필요한 경우
 - ⑤ 조약우선권주장출원의 우선권증명서류 제출기간이 경과하지 않은 경우
 - ⑥ 공중위생을 해칠 우려가 있는 발명으로 의심되나 이에 대한 심사 처리 지침이 마련되어 있지 아니하여 협의가 필요한 경우
 - ⑦ 심사에 필요한 참고자료제출을 재요구하였으나 출원인이 제출하지 않는 경우
 - ⑧ 처리기한 만료일 전 30일 이내에 의견서나 정보제출서가 담당심사관에게 이관되어 담당심사관이 추가검토가 필요한 경우
 - ⑨ 그 밖에 심사의 보류 또는 처리기간의 연장이 필요하다고 인정되는 경우
- (참고) 위 ⑨의 사유에 해당하는 경우로는 심사와 관련된 선행기술문헌을 국내에서 입수하기 어렵거나 입수에 시간이 소요되는 경우, 출원인이 제출한 출원서류가 접수중인 관계로 심사처리를 할 수 없는 경우 등이 있다.

(2) 심사보류 또는 처리기간의 연장을 하고자 하는 경우에는 특허팀장에게 보고하여야 한다. 특허팀장에게 보고할 때에는 다음 예와 같이 구체적인 연장사유를 기재하여 보고하여야 한다.[규정7(2)]

(예1) 선출원 00-0000-000000이 미공개되어 있어 심사보류하고자 합니다.

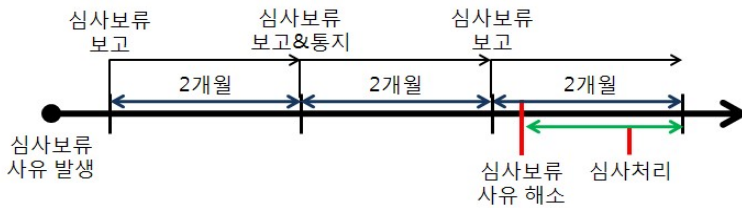
(예2) 중요 선행기술문헌(Journal of 000, Vol. 00, page 000)을 NDSL에 신청하였기에 입수 및 검토할 시간이 필요한 바 심사를 보류하고자 합니다.

다만, 당월 내 심사에 착수하는 출원으로서 심사청구순서가 빠른 출원을 심사청구순서가 늦은 출원보다 늦게 심사하는 경우에는 특허팀장에게 보고하지 아니한다.[규정7(2)단서]

(3) 심사보류 또는 처리기간을 연장한 출원에 대하여 심사관은 월 1회 이상 심사를 보류한 사유 또는 처리기간을 연장한 사유가 해소되었는지를 확인하여야 한다.[규정7(3), (4)]

확인한 결과 심사보류 또는 처리기간을 연장한 사유가 해소된 경우에는 심사보류 기간 또는 처리기간을 연장한 기간의 만료일까지 심사 처리하여야 한다.

(4) 심사보류 또는 처리기간을 연장하였던 출원에서 심사보류 또는 처리기간의 연장 사유가 해소되지 않았거나 심사를 보류하거나 처리기간을 연장해야 할 새로운 사유가 발생한 경우에는 특허팀장을 거쳐 심사과장 또는 심사팀장에게 보고하고 2개월 이내에서 심사보류 또는 처리기간의 연장을 다시 할 수 있다.[규정7(5)]



다만, 선행기술조사를 전문기관에 의뢰하거나, 외부에 의견을 문의하거나, 협의심사가 필요한 경우 또는 그 밖에 심사보류가 필요하다고 인정되어 심사보류 또는 처리기간을 연장하였던 경우(상기 (1)의 심사보류 사유 중 ④, ⑧의 경우)에는 심사관이 책임질 수 없는 사유가 있는 경우에 한해 심사보류 또는 처리기간의 연장을 다시 할 수 있다. 심사관이 책임질 수 없는 사유로는 선행기술조사보고서가 납품되지 않아 심사를 진행할 수 없거나 외부에 선행기술문헌의 복사를 요청하였지만 도착하지 않은 경우 등이 있다.



(5) 심사관은 (4)에 따라 심사보류 또는 처리기간 연장을 최초로 다시 한 때에는 심사보류 또는 처리기간 연장 사유를 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지하여야 한다.[규정7(6)]

(6) (1)의 심사보류 사유 중 「③ 해당 출원과 관련된 심판이나 소송이 계류 중인 경우」 로는 해당 출원 절차에 대한 행정심판소송이 계류 중인 경우가 있다.

(7) (1)의 심사보류 사유 중 ①과 관련하여, 동일한 발명에 대하여 2이상의

특허출원이 있을 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고될 때까지 후출원의 심사착수를 보류하여야 한다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절할 수 있는 경우에는 심사에 착수할 수 있다. 후출원의 구체적인 심사착수 방법은 다음 표에 따른다.

선후출원인 동일 여부	선출원의 공개 여부	후출원의 심사착수 여부
동 일	공 개	심사에 착수하여 제36조제1항으로 거절이유통지 (선출원의 청구범위가 확정된 후 특허여부결정)
	미공개	심사에 착수하여 제36조제1항으로 거절이유통지 (선출원의 출원번호와 청구항에 기재된 발명만을 적시 하고, 선출원의 청구범위가 확정된 후 특허여부결정)
상 이	공 개	심사에 착수하여 제29조제3항·제4항으로 거절이유통지 (발명자가 동일한 경우에는 제36조제1항 적용)
	미공개	선출원이 공개될 때까지 심사착수 보류

(8) 후출원이 심사보류된 이후 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고되면 심사에 착수할 수 있다. 다만, 후출원에 대한 심사를 진행하더라도 특허법 제36조제1항의 규정을 적용함에 있어 심사에 대한 최종결정은 선출원의 청구범위가 확정된 후에 해야 한다.

9. 서류의 송달

9.1 서류 송달의 일반 원칙

(1) 서류의 송달은 당사자 또는 대리인이 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송한다. 우편에 의해 송달한 경우에는 우체국의 등기우편물 수령증을 비치하여야 한다.[특법218, 특령19(1)]

(참고) 심판, 재심, 특허권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문 등을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의한다.[특령19(3)]

(2) 송달서류의 수신인은 송달받을 자가 된다. 대리인이 있는 경우에는 대리인을, 복대리인 또는 중도 수임 대리인이 있는 경우에는 특별한 이유가

있는 경우를 제외하고는 복대리인 또는 중도 수입 대리인을 수신인으로 한다. 여기서 특별한 이유가 있는 경우란 우선하여 통지할 대상이 아닌 대리인 또는 당사자가 심사관의 통지 직전에 보정서 또는 의견서 등 심사와 직접 관련되는 절차를 밟은 때를 말한다.

대리인이 2인 이상인 경우에는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고는 출원서에 첫 번째 기재된 대리인을 수신인으로 한다.

대리인이 복수로서 포괄위임을 받은 대리인이 있는 경우 개별사건별 대리인에게 우선하여 송달한다.

무능력자가 송달받을 자인 경우에는 법정대리인에게 송달한다.[특령19(5)]

2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟으면서 대표자를 정한 경우에는 대표자에게 송달하고, 대표자선정신고가 없는 경우에는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고는 그 절차를 밟기 위한 서류에 첫 번째 기재된 출원인에게 송달한다.[특법11]

(3) 서류의 송달은 송달받을 자의 주소 또는 영업소로 하나 별도로 송달장소를 신고한 경우에는 그 장소로 한다. 신고한 송달장소가 변경된 때에는 지체 없이 신고하여야 한다.[특령19(8)]

(참고) 송달을 받는 자가 정당한 사유 없이 송달받기를 거부함으로써 송달할 수 없게 된 때에는 발송한 날에 송달한 것으로 본다. 서류의 송달과 관련하여 좀 더 자세한 사항은 「제1부 제6장 서류의 제출 및 송달」을 참조한다.[특령19(10)]

9.2 공시송달

송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 공시송달을 한다. 여기에서 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때란 주민등록공동이용시스템을 이용하여도 송달받을 자의 주소를 확인할 수 없는 경우를 의미한다. 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 모든 자의 주소를 확인할 수 없는 때를 말한다. 공시송달의 구체적인 절차는 「제1부 제6장 서류의 제출 및 송달」을 참조한다.[특법219(1), 2003후182]

10. 면담

심사관은 출원인 또는 대리인(이하 이 절에서 ‘당사자’라 한다)의 신청이 있거나 심사관이 신속하고 공정한 심사를 위해 필요하다고 인정하는 경우 보조적 심사 수단으로서 당사자와 면담할 수 있다. 면담이 필요한 경우로는 출원발명과 선행기술간의 대비 설명이 필요한 경우, 거절이유를 명확히 할 필요가 있는 경우, 의견서의 내용을 명확히 이해하고자 하는 경우, 진정한 발명자인지 여부를 확인하고자 하는 경우, 기타 출원발명의 내용이 복잡하고 고도하여 내용 파악이 곤란한 때 등 심사관이 필요하다고 인정하는 경우가 있다.[규정17(1)]

10.1 면담 신청 및 수락

(1) 면담을 희망하는 당사자는 팩스, 전화 또는 이메일 등의 정보통신망을 통하거나 지식재산처 고객지원실에 방문하여 서면으로 면담을 신청한다. 면담을 희망하는 출원이 복수인 경우에는 출원 건별로 면담을 신청하되, 담당 심사관이 동일한 출원에 대하여는 하나의 신청으로 할 수 있다.[규정17(2)]

면담 신청은 심사착수한 후부터 특허여부결정 전까지 할 수 있는 것을 원칙으로 하고, 특허거절결정된 출원은 특허거절결정불복심판청구 전까지 할 수 있다.

(2) 심사관은 당사자와 면담이 필요한 경우 서면, 팩스 또는 전화로 기일을 정하여 면담을 요청한다. 심사관의 대면 또는 화상 면담 요청은 전화통화만으로도 면담이 필요한 사유가 해소되지 않은 경우에 한한다.

심사관이 지정한 면담 기일은 당사자와의 합의에 의해 변경될 수 있다. 면담 기일이 변경된 경우에는 면담대장에 그 사실을 기록하여야 한다.[규정17(3), (4)]

(3) 심사관은 당사자의 면담 신청이 있는 경우 적극적으로 응하여야 한다. 다만, 단순한 사무 연락, 심사진행 현황 또는 특허성에 관한 단순 문의, 동일 출원에 대한 반복 면담 신청, 기타 심사진행에 관련이 없는 면담 신청인 경우에는 면담 신청 내용에 수정을 요구하거나 응하지 않을 수 있다.

면담 신청에 관하여 당사자와 전화, 팩스 또는 이메일 등으로 연락한 경

우, 통화 일시, 통화자, 면담예정일, 면담의 형식, 연락처 등의 연락 내용을 특허심사처리시스템상의 심사보고서에 기록하여야 한다.[규정17(5)]

10.2 면담 절차

(1) 면담은 대면, 화상 또는 전화로 진행한다. 대면 면담의 경우에는 민원동의 지식재산처 고객지원실 내의 면담실을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 화상 면담은 본청의 영상면담실과 재택근무지(부득이한 경우 사무실)를 이용하거나 기타 화상 면담이 가능한 시설을 활용한다.

(2) 심사관은 면담이 있는 경우 원활하고 효과적인 진행을 위하여 출원에 관련된 서류를 미리 검토하고 필요한 경우 출력하여 준비하여야 한다. 당사자와의 사전 연락으로 논의 주제가 정해진 경우에는 관련 사항을 검토하여 정리하여야 한다.

필요한 경우 선행기술을 나타내는 문헌 또는 멀티미디어 자료 등 면담 보충자료를 당사자에게 미리 요청할 수 있다.

(3) 심사관은 필요하다고 인정되는 경우 협의심사관 또는 상위 결재자인 특허팀장과 함께 면담을 진행할 수 있다. 면담을 실시하기 전 출석자의 당사자 여부를 먼저 확인하여야 한다. 출석자는 해당 출원에 대해 책임 있는 대응을 할 수 있는 자로, 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자), 해당 출원의 대리인 또는 출원인이나 복대리인 선임권이 있는 대리인으로부터 면담 절차의 위임을 받아 이를 증명하는 서류를 지참한 대리인이다.

면담 절차만 위임받은 면담 출석자는 면담 별로 위임장을 제출하여야 한다. 다만, 복수의 출원에 대한 면담 절차의 위임을 하나의 위임장에 그 출원번호 모두를 기재함으로써 할 수 있다.

정당한 면담 출석자는 발명자 또는 특허관련 담당자를 동반할 수 있다.

(4) 심사관은 면담기록서에 출원번호, 심사관명, 출석자명, 면담 내용 및 면담 결과 등을 기록하고 출석자와 함께 기명날인하여 지식재산처 고객지원실 담당자에게 제출한다. 또한, 면담 내용은 특허심사처리시스템의 심사보고서에 기록하여야 한다.[규정17(5)]

심사관은 면담시 면담제한사항에 해당하는 의사교환이 있었을 경우 면담 기록서에 그 내용을 간략히 기재한다.

10.3 면담 시 유의사항

- (1) 심사관은 면담 결과를 반영하여 신속히 심사절차를 진행하여야 한다. 또한, 면담 후 조치하기로 합의한 사항은 빠른 시일 내에 이행하여야 한다.
 - (2) 심사관은 면담 내용을 전제로 거절이유통지 또는 거절결정의 기재를 간략하게 하거나 생략해서는 아니 된다.
 - (3) 심사관은 면담 후 새로운 거절이유의 발견 등으로 면담 결과와 배치되는 처분을 하고자 하는 경우에는 그 취지를 의견제출통지서, 전화, 팩스 또는 이메일 등을 이용하여 당사자에게 통보하고 심사절차를 진행하여야 한다.
 - (4) 심사관은 면담에서 제시된 자료의 제출을 요청할 수 있다.
 - (5) 면담은 출원별로 1회 실시하는 것을 원칙으로 하고, 필요한 경우 추가로 할 수 있다.
 - (참고) 출석자는 의견서를 제출할 수 있는 기간 내에 면담을 행한 경우 면담시 조치하기로 합의한 사항에 근거하여 응답 서류(의견서, 보정서 등)를 제출하여야 한다. 면담 결과와 다르게 대응하고자 하는 경우에는 전화, 팩스, 이메일 또는 우편을 이용하여 그 취지를 담당심사관에게 통보하여야 한다.
- 출원인은 면담 내용을 전제로 의견서의 기재를 간략하게 하거나 생략해서는 아니 된다.

10.4 출장 면담

- (1) 당사자는 정보통신망을 통해 심사관이 방문하여 면담(이하 ‘출장면담’이라 한다)해 줄 것을 신청할 수 있다.[규정17의2]
- (2) 출장면담 신청이 있는 경우 전화로 연락하여 출장면담의 필요성을 판단하고, 전화통화만으로 의사소통이 곤란하거나 신속하고 정확한 심사를 위해

필요한 경우에만 출장면담을 수락한다.

(3) 출장면담은 출장지역의 발명진흥법 제23조에 근거해 설립된 「지역지식 재산센터」에서 실시하는 것을 원칙으로 하되, 불가피한 사정이 있는 경우 당사자와의 합의 하에 당사자 사업장을 제외한 장소에서 실시할 수 있다.

(4) 출장면담의 기일 변경 및 기록 유지에 관한 것은 일반 면담절차에 따른다.

11. 최후거절이유통지에 따른 보정의 취급

최초거절이유통지와는 달리 최후거절이유통지 후에 보정서가 제출되는 경우 특허여부결정에 앞서 보정각하 여부를 먼저 판단하여 심사대상 명세서를 확정하여야 한다.[특법51, 규정24(2)~(4)]

출원인은 의견서를 제출하면서 심사관이 통지한 최후거절이유통지가 최후 통지로서 정당하지 않다는 주장을 할 수 있다. 심사관은 최후거절이유통지로 하는 것이 부적법하다는 주장이 있는 경우 최종 처분에 앞서 최후거절이유로 통지하는 것이 적법했는지 여부를 먼저 판단한다.

11.1 최후거절이유로 통지하는 것이 적법했는지의 검토

(1) 최후거절이유통지의 적법 여부는 「5.3 거절이유통지의 종류」를 참조하여 판단한다. 최후거절이유통지로 하는 것이 적법했던 경우에는 보정요건의 충족 여부를 검토한다.

(2) 심사관은 최후거절이유통지로 하는 것이 부적법했던 경우에는 보정을 각하해서는 아니 되고 원칙적으로 보정을 승인해야 한다.

최후거절이유통지에서 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 보정 형태에 따라 다음과 같이 한다.

① 보정을 하지 않았거나 최후거절이유통지에 대응한 보정만 한 경우

심사관이 최초거절이유로 통지하여야 할 거절이유를 최후거절이유로 통지하였으나 최후거절이유에 대응한 보정서(청구항을 신설하지 않고 감축하는 보정만 한 경우 등)만 제출하거나 보정을 하지 않은 경우 비록 최후거절이유통지에서 지적한 거절이유가 해소되지 않았더라도 거

절결정하지 않고 다시 거절이유를 통지한다. 이때 하는 거절이유통지의 종류는 「5.3 거절이유통지의 종류」를 참조하여 결정한다.

② 출원인이 최초거절이유통지로 간주하고 보정한 경우

심사관이 통지한 최후거절이유통지의 부당함을 주장하며 최초거절이유통지로 보고 최초거절이유통지에 대응한 보정으로 인정되는 범위의 보정서를 제출한 경우 거절결정한다.

예를 들어, 최초거절이유로 통지했어야 할 청구항 기재불비 거절이유를 최후거절이유로 통지했더니 최초 출원된 청구항에도 있던 기재불비라고 주장하면서 청구항을 신설하는 보정서(최초거절이유에 대응한 보정이라고 인정되는 보정)를 제출한 경우, 그 기재불비가 해당 보정서를 반영하더라도 여전히 해소되지 않는다면 보정을 승인한 후 거절결정한다.

11.2 보정요건의 충족 여부 판단

(1) 최후거절이유통지에 대응하여 의견서 제출기간에 보정서가 복수로 제출된 경우에는 해당 출원이 2013. 6. 30. 이전 출원이라면 보정서가 제출된 역순에 따라 보정각하 여부를 결정한다. 2013. 7. 1. 이후 출원이라면 가장 마지막에 제출된 보정서 이외에는 취하된 것으로 보아 마지막에 제출된 보정서로 보정각하 여부를 결정한다.[규정24(3)]

(2) 심사관은 최후거절이유통지에 대응한 보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항의 보정요건을 충족하지 못하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하하여야 한다.[특법51(1)] 다만, 새로운 거절이유가 직권보정이 가능한 사항이라면, 심사관은 보정을 승인하고 이후 절차를 진행할 수 있다. 직권보정이 가능한 사항에 대하여는 「제8부제2장 3. 직권보정이 가능한 사항」을 참조한다.

여기서 「그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우」란 해당 보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생한 경우(해당 보정에 의해 기재불비가 새로 발생하거나 신규성 또는 진보성 거절이유가 새롭게 발생한 경우 등)를 의미하는 것으로, 해당 보정 전 거절이유통지되었던 거절이유들은

물론 보정 이전의 명세서에 있었으나 통지되지 않았던 거절이유는 새로운 거절이유가 아니다.

「그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우」의 판단과 관련하여 다음 예를 참조할 수 있다.

(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 최후거절이유 통지

(예4)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C를 부가한 장치

청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 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 인정

(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

(3) 심사관은 보정요건의 충족 여부에 관하여 법조항 순서나 보정의 개소의 선후에 관계없이 심사 진행의 편의에 따라 판단할 수 있다. 보정 제한요건

에 위반되는지에 관하여 자세한 사항은 제4부 제2장을 참조한다.

(4) 해당 보정이 청구항을 삭제하는 보정이었고 그에 따라 새로운 거절이유(청구항 삭제에 따라 그 삭제된 청구항만을 인용하고 있었던 청구항에 기재 불비가 발생한 경우 등)가 발생한 경우 이를 이유로 보정각하해서는 안되며, 다른 보정각하 사유가 없는 한 보정을 인정한 후 최후거절이유를 통지하여야 함에 유의한다.[특법51(1)]

다만, 해당 보정이 청구항을 삭제하는 보정인 경우에, 그 삭제된 항 이외에 다른 삭제되지 않은 항도 인용하고 있는 청구항에 관해서는, 삭제된 항의 인용을 제외하고 해석하여 청구항의 발명이 명확하게 파악된다면, 이는 제42조제4항제2호 거절이유가 아니라 명백한 오기에 불과하므로, 보정각하 대상인 새로운 거절이유가 아닌 것은 물론이고 보정승인한 후에도 최후거절이유 통지 대상이 아니라 직권보정 등의 대상이 된다(상세한 사항은 제2부 제4장 4.(4) 참조).

(5) 보정각하결정은 거절결정과 는 별도의 서면으로 한다. 출원인에게 후속 절차의 편의를 제공하기 위해 보정제한요건에 위반되는 사항은 그 전부에 대하여 이유를 명시하여 보정각하결정한다.[특법51(2)]

(참고) 보정각하결정에 대하여는 심사단계에서 불복할 수 없고 특허거절결정에 대한 불복심판에서 다룰 수 있을 뿐이다. 한편, 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 재심사 청구가 있는 경우 재심사청구 전에 한 각하결정은 불복 대상에서 제외된다.[특법51(3)]

11.3 보정을 승인한 후의 심사

(1) 보정이 적법한 경우에는 그 보정을 인정하고 보정사항을 반영하여 심사 대상 명세서를 확정 한 후 거절이유의 유무, 그에 따른 거절이유의 통지 여부, 특허결정 또는 거절결정 여부를 판단한다.

(2) 보정에 의해서도 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정하고 거절이유가 모두 해소되었다면 특허결정한다.

(3) 보정에 의해 통지된 거절이유는 해소하였으나 다른 거절이유를 발견한

경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

(주의) 최후거절이유통지 이후 부적법한 보정이 있었으나 이를 간과하고 최초 거절이유통지나 최후거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적법한 사실을 발견하더라도 되돌아가 보정각하하지 않는다.

11.4 보정을 각하한 후의 심사

(1) 보정을 각하한 후에는 바로 보정 전 명세서를 심사대상으로 하여 심사를 계속 진행한다.

(2) 최후거절이유통지한 거절이유를 재검토하여 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정한다. 최후거절이유통지한 거절이유가 부적절하고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

(3) 최후거절이유통지한 거절이유가 부적절하고 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

12. 특허여부의 결정

심사관은 출원에 관한 심사를 완료한 후에는 신속히 특허여부를 결정하여야 한다.

출원 절차(출원에 따르는 주장, 신청절차 등을 포함)에 대한 방식심사 결과 흠결이 있는 경우 그 방식상 흠결이 치유된 후에 특허여부결정하는 것을 원칙으로 한다.[규정18]

12.1 특허결정

(1) 심사관은 심사결과 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 그 이유를 붙여 서면으로 특허결정하여야 한다.[특법66, 특법67(1)]

특허결정서에는 출원번호, 발명의 명칭, 출원인의 성명 및 주소, 대리인의 성명 및 주소, 특허여부결정의 주문 및 그 이유, 특허결정연월일, 직권보정 사항 등을 기재하고 기명날인한다.[특칙48(2)]

(2) 특허결정이 있는 경우 지식재산처장은 그 특허결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다. 특허결정은 그 결정 등본이 송달된 때에 확정된다.[특법67(2)]

(3) 심사관은 지식재산처 재직자의 재직 중 출원, 지식재산처 퇴직자의 퇴직 후 2년 이내의 출원 및 지식재산처 소관 전문기관인 선행기술조사기관 재직자의 출원에 대해 심사한 결과 등록 대상 출원으로 판단되면 심사과장 또는 심사팀장을 포함한 3인 협의로 등록 여부를 결정한다.[규정26(7)~(9)]

12.2 거절결정

(1) 심사관은 거절이유가 발견되어 거절이유통지를 통해 의견서 제출의 기회를 주었으나 그 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 그 특허출원에 대하여 그 이유를 붙여 서면으로 특허거절결정을 하여야 한다.[특법62, 특법67(1)] 다만, 해소되지 않은 거절이유가 직권보정이 가능한 사항이라면, 심사관은 그 거절이유를 직권보정하고 등록결정할 수 있다. 직권보정이 가능한 사항에 대하여는 「제8부제2장 3. 직권보정이 가능한 사항」을 참조한다.

특허거절결정서에는 출원번호, 발명의 명칭, 출원인의 성명 및 주소, 대리인의 성명 및 주소, 거절이유통지연월일, 특허거절결정의 주문 및 이유(청구항이 2 이상인 때에는 해당 청구항 및 그 거절결정의 이유), 특허거절결정연월일 등을 기재하고 기명날인한다.[특칙48(2)]

(2) 특허거절결정이 있는 경우 지식재산처장은 그 특허거절결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다. 특허거절결정은 특허법에서 규정하는 불복신청의 방법에 의하여 이를 취소할 수 없는 상태가 된 때 확정된다. 예를 들어, 법정기간 내에 거절결정불복심판이 청구되지 않거나, 심판청구가 있더라도 거절결정을 지지하는 취지의 심결, 심판청구를 각하하는 취지의 심결 또는 심판청구서를 각하하는 취지의 결정이 확정된 때에는 특허거절결정이 확정된다.[특법67(2)]

(3) 특허거절결정을 할 때에는 해소되지 않은 모든 거절이유에 대하여 의견서에서 주장한 출원인의 의견, 보정내용에 대한 심사관의 판단 및 해소되지 않은 모든 거절이유를 명확히 지적한다.[규정26(3)]

- (4) 2이상의 청구항이 있는 특허출원에 있어서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원에 대해 특허거절결정을 하여야 한다.[2001후1044]
- (5) 이미 통지한 거절이유 외에 새로운 선행기술문헌을 추가하는 등 무리한 이유로 특허거절결정을 해서는 아니 되며, 새로운 선행기술을 인용하고자 할 때에는 다시 거절이유를 통지하여야 한다.[특법63]

12.3 특허여부결정할 때의 유의사항

심사관은 정보제공이 있는 출원이나 무권리자의 출원을 심사한 경우에는 특허여부의 결정전에 필요한 조치를 취하여야 한다.[규정83, 규정5(5)]

- (1) 심사관은 정보제공이 있는 출원이 특허거절결정, 특허결정 또는 그 밖의 사유로 심사가 종결되는 때에는 그 결과 및 제출된 정보의 활용 여부를 정보제공자에게 통지하여야 한다.

다만, 익명으로 정보제공을 한 경우이거나 심사착수 전에 포기, 취하, 무효된 경우에는 제공된 정보의 활용여부를 통지하지 않을 수 있다.

- (2) 취소환송된 출원에 대하여는 심사과장 또는 심사팀장을 포함한 3인이 협의하여 등록거절여부를 결정한다.[규정55(6)]

13. 처분의 취소

심사관은 심사과정에서 행한 처분의 성립에 흠이 있는 경우 그 처분을 취소할 수 있다. 처분이 취소된 경우 그 처분의 효력의 전부 또는 일부는 처음으로 소급하여 상실된다.[규정26(6), 규정5(2)(4)]

심사실무에서 심사관이 한 처분의 취소 여부를 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.

- (1) 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 원

칙'에 대한 비교형량(比較衡量)을 통해 법률적합성을 위한 이익이 더 크다고 인정되는 경우에 한하여 직권취소를 하여야 한다.

(참고) 행정청이 일단 행정처분을 한 경우에는 행정처분을 한 행정청이라도 법령에 규정이 있는 때, 행정처분에 하자가 있는 때, 행정처분의 존속이 공익에 위반되는 때, 또는 상대방의 동의가 있는 때 등의 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 행정처분을 자의로 취소(철회의 의미를 포함)할 수 없다

(2) 의견제출통지서, 보정요구서, 보완요구서는 취소의 실익보다 다시 통지하여 보정하거나 하자를 치유하도록 하는 것이 출원인에게 실질적으로 도움이 되므로 취소하지 않는다.

(3) 심사관 명의로 한 처분의 취소는 심사관 명의로 하도록 한다. 심사관이 이미 행하여진 처분을 취소하고자 하는 경우에는 특허팀장을 거쳐 심사국장에게 보고하고, 그 대상과 이유를 명확하고 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지하여야 한다.

(4) 처분의 취소는 원칙적으로 특허심사처리시스템에 마련된 취소통지서에 의하되, 발송일로부터 3개월이 경과하거나 통지서 발송 후에 접수/발송된 문서가 있거나 수수료와 관련된 처리가 진행되지 않았거나 타 시스템에서 후속 절차가 진행되지 않아 취소통지서를 작성할 수 없는 경우에는 「정부전자문서시스템(온나라시스템)」을 이용한다.

(5) 심사관은 이미 행한 처분을 취소한 때에는 그에 따른 적절한 조치를 신속히 취하여야 한다.

제4장 재심사

1. 관련 규정

특허법 제67조의2(재심사의 청구) ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 “재심사”라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

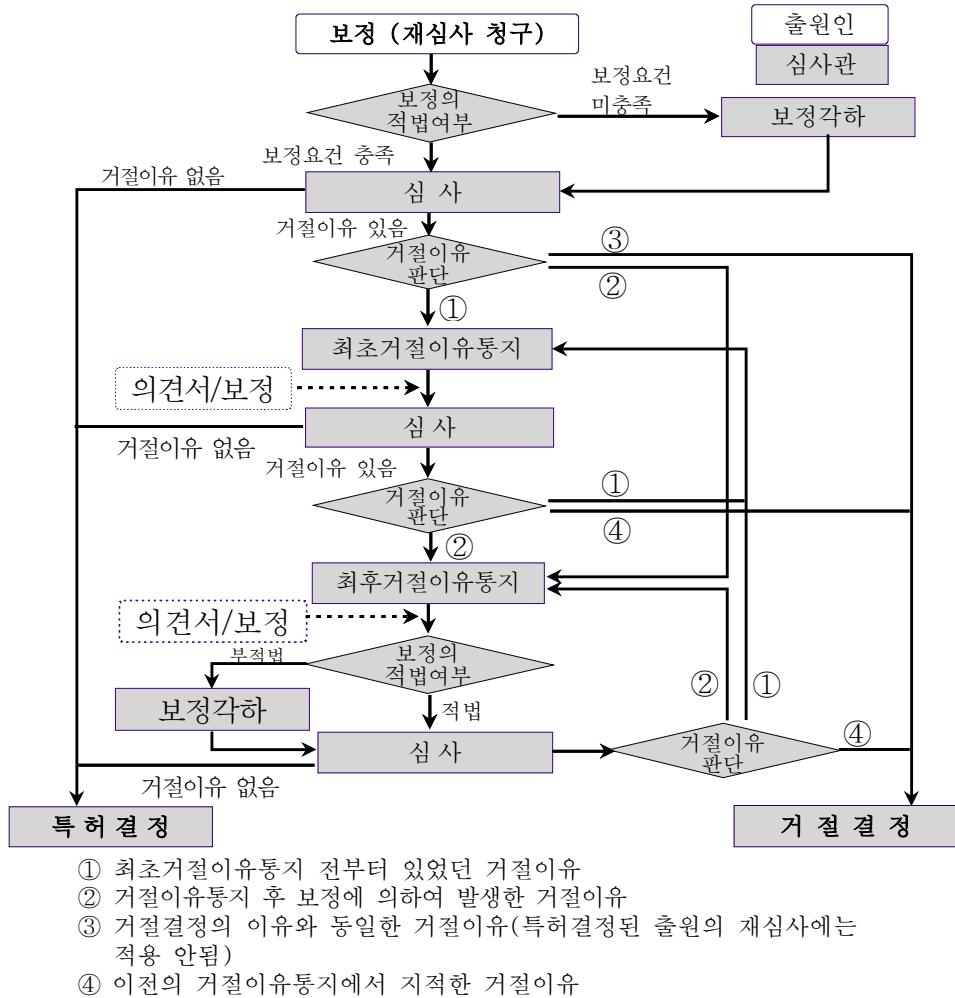
1. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우
 2. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다)
 3. 그 특허출원이 분리출원인 경우
- ② 특허출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

2. 재심사제도의 개요

재심사제도란 특허결정 또는 거절결정(이하 ‘특허여부결정’이라 한다.)된 출원에 대하여 특허여부결정 후 일정 기간 이내에 출원인이 명세서 또는 도면을 보정하면 심사관이 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다. 종전에는 거절결정된 출원에 대해서만 재심사 청구가 가능했으나, 2022년 4월 20일 이후에 특허여부결정의 등본을 송달받은 출원에 대해서는 거절결정된 출원뿐만 아니라 특허결정된 출원에 대해서도 재심사 청구가 가능하다.[특법 67의2]

3. 재심사 절차

3.1 재심사 절차 흐름도



3.2 재심사 청구의 방식심사

(1) 재심사 청구된 출원의 담당심사관은 특허여부결정을 한 심사관으로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 특허여부결정을 한 심사관의 소속이 당해 심

사국 외로 변경되는 등 재심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 재심사 청구된 출원의 특허분류를 심사하는 심사관을 담당심사관으로 한다.[규정 13(5)]

(2) 특허결정된 출원에 대해 재심사를 청구할 수 있는 기간은 특허결정(등록을 결정한 거절결정 취소심결이나 재심심결 포함)의 등본을 송달받은 날부터 설정등록을 받기 전까지의 기간이다. 거절결정된 출원에 대해 재심사를 청구할 수 있는 기간은 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간) 이내이다.[특법67의2(1)]

(3) 재심사를 청구할 수 있는 출원은 무효, 취하 또는 포기되지 않은 출원으로서 특허결정(등록을 결정한 거절결정 취소심결이나 재심심결 포함)이나 거절결정이 있어야 하고(재심사에 따른 특허여부결정은 제외된다), 설정등록이나 거절결정불복심판청구가 없어야 하며, 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사 청구의 의사표시를 하여야 한다. 여기서 보정은 형식적 보정을 의미하므로 실질적 내용을 보정하지 않은 경우에도 재심사 청구의 의사표시가 있던 것으로 본다.[특법67의2(1), 특칙37의2]

(4) 재심사 청구는 보정서의 제출에 의해서만 가능하므로 재심사 청구의 방식심사는 보정절차의 방식심사에 준하여 진행한다. 즉, 무효, 취하 또는 포기되어 계속 중이 아닌 출원에 대하여 재심사가 청구된 경우, 출원인이 아닌 자가 보정서를 제출하여 재심사를 청구하는 경우, 재심사를 청구할 수 있는 기간을 경과하여 보정서를 제출한 경우에는 소명 기회를 부여하고 반려한다.

또한, 특허결정서(심결등본 포함)나 거절결정서를 받지 않은 출원에 대하여 재심사를 청구한 경우, 재심사에 의해 다시 특허여부결정된 출원에 대해 재차 재심사가 청구된 경우, 분리출원에 대해 재심사가 청구된 경우에도 반려한다.

다만, 재심사 후 다시 거절결정된 출원에 대한 거절결정불복심판에 의하여 취소환송된 후에 다시 특허여부결정된 출원에 대하여는 재심사를 청구할 수 있다.[특법67의2(1)(2) 괄호]

(5) 거절결정불복심판이 청구된 출원에 대해서는 재심사를 청구할 수 없다. 재심사 청구와 거절결정불복심판이 같이 청구된 때에는 다음과 같이 취급한다.[특법67의2(1), 특칙11]

① 심판청구서를 제출한 후 재심사 청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 경우

특허법 제67조의2 제1항제2호에서 거절결정불복심판이 청구된 경우에는 재심사를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 특허법 시행규칙 제11조 제1항제19호를 이유로 소명 기회를 부여하고 보정서를 반려한다. 이때 보정서를 반려받은 출원인은 특허법 제67조의2 제1항의 기간이 경과하지 않았다면 심판청구를 취하하고 보정하면서 재심사를 다시 청구할 수 있다.

② 재심사 청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우

보정서 제출에 따른 보정 및 재심사 청구 절차는 적법하므로 거절결정이 취소된 것으로 보고 재심사절차를 진행한다.[특법67의2(3)]

③ 심판청구서와 재심사 청구 취지를 기재한 보정서가 동일자로 제출된 경우

심판청구서와 보정서의 제출 시점을 확정할 수 없는바, 출원인의 선택을 유도하기 위해 보정서가 늦게 제출된 것으로 보고 보정서에 대하여 반려이유를 즉시 통지한다. 반려이유통지서에서는 출원인이 거절결정불복심판이나 재심사 중 어느 하나를 선택할 수 있음을 상세히 설명하여야 한다. 출원인이 심판청구를 취하하는 경우에는 재심사 청구가 유효한 것으로 보고 재심사절차를 진행하고, 반려 요청하는 경우에는 보정서를 즉시 반려한다.

④ 심판청구서와 재심사 청구 취지가 기재되지 않은 보정서를 동일자에 제출한 경우[특법47(1), 특법67의2(1)]

보정서에 재심사 청구의 취지가 기재되지 않은바, 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 것으로 볼 수 없으므로 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 취급하여 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

3.3 보정의 적법성 검토

(1) 재심사 청구된 경우 종전의 특허여부결정은 취소된 것으로 보므로, 특허여부결정 전으로 돌아가 보정서가 제출된 통상의 심사와 동일하게 심사를 진행한다.

다만, 특허여부결정만 취소 간주될 뿐 그 전에 행해진 심사절차는 취소된 것이 아니므로 특허여부결정 전 진행된 특허에 관한 절차 및 심사관이 행한 절차(최초거절이유통지, 보정, 최후거절이유통지, 보정각하 등)는 재심사 과정에서 모두 유효한 것으로 보고 심사를 진행한다.

(2) 심사관은 재심사 청구를 위해 제출된 보정서에 대해 보정각하 여부를 먼저 판단하여 심사대상 명세서를 확정하여야 한다.

재심사를 청구할 때 한 보정의 각하 여부 판단은 「제3장 11.2 보정요건의 충족 여부 판단」 부분을 참조한다. 이때 ‘최후거절이유통지에 대응한 보정’은 ‘재심사를 청구할 때 한 보정’으로 한다.

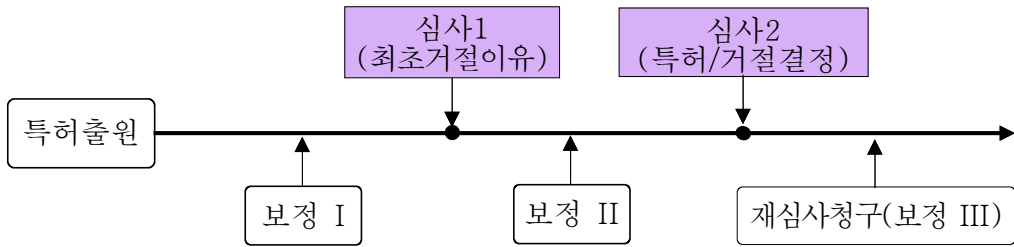
특허법 제66조의2에 의해 심사관이 직권보정을 한 출원에 대한 재심사의 경우, 재심사 청구에 의해 특허결정이 취소되더라도 직권보정은 취소되지 아니한다. 따라서 직권보정이 반영된 명세서 및 도면과 재심사 보정 사항을 비교하여 보정각하 여부를 판단한다.[특법66의2]

(참고) 재심사 청구 시 보정할 수 있는 범위는 최후거절이유통지에 대응한 보정의 범위와 같다. 보정이 가능한 범위는 제4부 제2장을 참조한다.[특법51(1)]

(3) 재심사 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 이를 간과한 경우에 이 보정사항을 이유로 보정각하해서는 아니 된다. 이는 특허여부결정 전에 한 보정을 기초로 이후 재심사 절차를 진행한 출원인의 신뢰와 절차상 이익을 보호하기 위한 것이다.

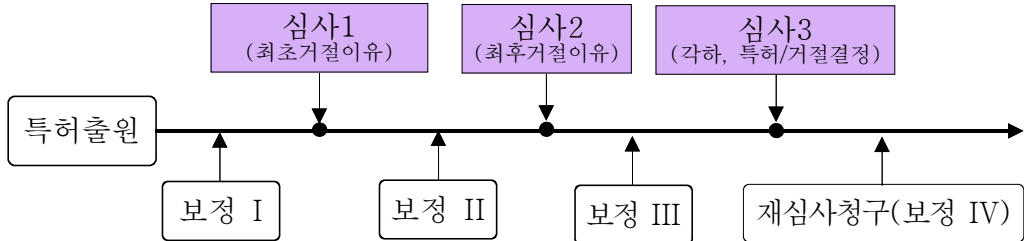
(4) 보정의 적법성 여부 판단 시 비교의 대상이 되는 보정명세서는 다음과 같다.

① 재심사가 청구되기 전 보정각하 없이 특허결정/거절결정된 경우



보정 I의 내용을 반영한 명세서로 심사하여 최초거절이유를 통지하고, 출원인이 제출한 보정 II를 반영하여 다시 심사한 결과, 거절이유가 없어 특허결정하거나 거절이유를 해소하지 못하여 거절결정했다면 출원인이 재심사를 청구하며 보정 III을 제출한 경우, 보정요건 중 (a) 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고 (b) 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정 II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

② 재심사가 청구되기 전 보정각하 후 특허결정/거절결정된 경우



보정 II의 내용을 반영한 명세서로 다시 심사한 결과 보정 II에 의하여 발생한 거절이유가 있어 최후거절이유를 통지하고, 출원인이 제출한 보정 III의 보정요건을 판단한 결과 보정 III이 보정요건을 충족하지 못한 것으로 판단되어 보정 III을 보정각하 하였으며, 보정 II 명세서로 돌아가 심사한 결과 거절이유가 없어 특허결정하거나 최후거절이유를 해소하지 못한 것으로 판단되어 거절결정했다면 출원인이 재심사를 청구하며 보정 IV를 제출한 경우, 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.

즉, 보정Ⅲ은 이미 보정각하되었고 재심사 청구 전에 한 보정각하결정에 대하여는 불복할 수 없으므로 특허법 제47조제3항의 보정요건 충족 여부를 판단할 때 보정Ⅲ은 고려할 필요가 없다.

3.4 보정을 승인한 후의 심사[규정54]

(1) 보정이 적법한 경우에는 그 보정을 인정하고 보정사항을 반영하여 심사대상 명세서를 확정된 후 거절이유의 유무, 그에 따른 거절이유의 통지 여부, 특허결정 또는 거절결정 여부를 판단한다.

(2) 특허결정된 출원에 대한 재심사의 경우, 재심사 청구 시의 보정사항을 반영하여 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

거절이유를 발견한 경우에는 재심사 청구 전에 그 거절이유가 통지되었는지 여부와 상관없이 거절이유를 재통지하여 의견제출의 기회를 다시 부여한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「제5부 제3장 5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

(3) 거절결정된 출원에 대한 재심사의 경우, 재심사 청구 시의 보정에 의해서도 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정하고 거절이유가 모두 해소되었다면 특허결정한다.

재심사 청구 시의 보정에 의해 재심사 청구 전 통지된 거절이유는 해소하였으나 기존에 통지하지 않았던 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「제5부 제3장 5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

(주의) 재심사 청구 시의 보정사항 중 부적법한 보정이 있었으나 이를 간과하고 최초거절이유통지나 최후거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적법한 사실을 발견하더라도 되돌아가 보정각하하지 않는다.

3.5 보정을 각하한 후의 심사

(1) 보정을 각하한 후에는 바로 보정 전 명세서를 심사대상으로 하여 심사를 계속 진행한다.

(2) 특허결정된 출원에 대한 재심사의 경우, 보정 전 명세서에 거절이유가 없는 경우에는 특허결정하고, 거절이유를 발견한 경우에는 재심사 청구 전에 그 거절이유가 통지되었는지 여부와 상관없이 거절이유를 재통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「제5부 제3장 5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

(3) 거절결정된 출원에 대한 재심사의 경우, 거절결정의 이유를 재검토하여 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정한다. 거절결정이 부적절하고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

거절결정이 부적절하고 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「제5부 제3장 5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

3.6 재심사 시의 3인 협의

재심사 청구된 출원에 대하여 특허결정을 하거나 거절결정을 할 때에는 담당심사관을 포함한 3인이 협의하여 결정할 수 있다.[규정54(5)]

4. 재심사할 때의 유의사항

(1) 거절결정된 출원에 대한 재심사에서 재심사 청구 시의 보정에 의해서도 거절결정이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 거절결정한다.[특법47(1), 특법51(1)]

(2) 재심사가 청구된 경우 종전에 이루어진 특허여부결정은 취소된 것으로 보므로 특허결정등본 또는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있는 행위 즉, 거절결정에 대한 불복심판청구나 분할출원은 할 수 없다.[특법67의2(3)]

다만, 분할출원을 재심사 청구와 동시에 하거나 재심사 과정에서 거절이유 통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 것은 가능하다.[특법52(1)]

(3) 특허법 제67조의2 제4항에서 재심사 청구는 취하할 수 없도록 규정하고 있다. 이는 재심사 청구가 있는 경우 종전의 특허여부결정은 취소된 것으

로 간주되므로 재심사 청구의 취하에 따라 절차상 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 재심사 청구에 대한 취하서가 제출되는 경우 서류의 종류가 불명확한 것으로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다.[특법67의2(4), 특칙11(1)(2)]

(4) 특허법 제67조의2 제3항에서 재심사 청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허여부결정은 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.[특법47, 특법67의2(1)] 심사관은 이와 같은 경우 2회째부터의 보정서들에 대하여 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다.[특법67의2(1),(3), 특법47(1)(3), 특칙11(1)(7)]

(5) 거절결정 후 재심사 청구된 출원의 재심사 보정에 대한 심사 시에는 취소된 거절결정서를 통해 이미 통지된 적 있는 거절결정이유가 재심사 보정을 통해 해소되었는지를 판단한다.

이미 통지된 거절이유라도 거절결정이유가 아닌 경우에는 재심사 청구할 때 한 보정이 해당 거절이유를 해소하지 못하였더라도 바로 거절결정하지 않고 의견 제출의 기회를 부여한다.

단, 이미 통지된 거절이유가 명세서 등 보정에 의해 거절결정 당시에는 해소되었으나, 재심사 청구 보정에 의해 다시 발생한 경우에는, 해당 거절이유는 이미 출원인에게 의견제출의 기회 및 실질적인 보정의 기회를 부여한 것으로 간주하여 거절결정한다.

제5장 외국어출원

1. 개요

1.1 관련 규정

특허법 제42조의3(외국어특허출원 등) ① 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다.

② 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 “외국어특허출원”이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우

2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우

④ 특허출원인이 제2항에 따른 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.

⑤ 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로

첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 “최종 국어번역문”이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ 특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.

⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

1.2. 제도 취지

외국어특허출원은 특허출원인이 빠른 출원일을 선점할 수 있도록 국어뿐만 아니라 외국어로도 명세서 또는 도면(이하 이 장에서 ‘명세서등’이라 한다)을 적어 출원할 수 있도록 하는 제도이다. 다만, 외국어로 적은 명세서등(이하 이 장에서 ‘외국어명세서등’이라 한다)은 출원일 인정을 위해 허용하는 것일 뿐이며, 심사 및 권리설정 대상은 국어로 된 명세서이므로 심사 청구, 출원 공개, 분할출원 및 변경출원 등을 위해서는 일정 기간 이내에 반드시 외국어명세서등에 대한 국어번역문을 제출하여야 한다.

한편, 외국어로 적은 임시 명세서를 첨부하면서 외국어특허출원을 할 수 있다. 이 경우 일정 기간 이내에 임시 명세서에 대한 국어번역문을 먼저 제출하고 국어 번역된 임시 명세서에 대한 전문 보정을 하여야 한다.[특법42의3(2), 특칙21(5),(6)]

1.3 규정의 이해

1.3.1 출원서 및 요약서

외국어특허출원이라도 출원서 및 요약서는 통상의 일반출원과 마찬가지로

국어로 작성해서 제출해야 한다. 한편, 외국어특허출원을 하기 위해서는 출원서의 【출원언어】란의 ‘영어’ 박스를 표시하면 된다.

외국어로 적은 임시 명세서(국어 및 영어 혼용 포함)를 첨부하여 외국어 특허출원한 경우에도 출원서의 【출원언어】란은 ‘영어’로 표시한다.

1.3.2 외국어명세서

출원일 인정을 위해 출원서에 첨부하는 외국어명세서등은 산업통상자원부령으로 정한 외국어(특허법시행규칙 제21조의2에서 규정. 영어로 한정)로 기재할 수 있다.

1.3.3 국어번역문

1.3.3.1 제출방법 및 제출기간

명세서등을 외국어로 적어 출원한 경우 출원인은 최우선일로부터 1년 2개월 이내에 외국어명세서 또는 도면(설명부분에 한정한다)에 대한 국어번역문을 제출하여야 한다.[특법42의3(2)본문] 다만, 제3자 등에 의한 출원심사청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 국어번역문을 제출하여야 한다.[특법42의3(2)단서]

국어번역문을 제출할 수 있는 기간에는 기 제출된 국어번역문을 갈음하는 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 국어번역문을 제출한 이후에 명세서등을 보정하거나 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.[특법42의3(3)]

외국어로 적은 임시 명세서를 첨부하여 출원한 경우에는 일정 기간 내에 임시 명세서에 대한 국어번역문과 전문(全文) 보정서를 모두 제출하여야 한다.[특법42조의3(2), 42의2(2)] 이때 임시 명세서에 대한 국어번역문을 제출한 경우에만 전문 보정을 할 수 있음에 주의하여야 한다.[특법47(5)]

한편, 분할출원 또는 변경출원이 외국어특허출원인 경우에는 원출원일의 최우선일로부터 1년 2개월이 경과한 이후에도 분할출원일 또는 변경출원일

로부터 30일 이내에 국어번역문을 제출할 수 있다.[특법 52(5), 특법53(7)]

국어번역문의 제출은 “서류제출서”에 의하여 행하고[특칙21조의3, 제13호 서식], 외국어명세서등을 직역한 국어번역문(외국어명세서등의 문구를 일대일로 문맥에 따라 국어로 직역한 번역문)을 제출하여야 한다.[특법42의3(2)]

1.3.3.2 국어번역문을 제출하지 않은 경우의 취급

① 「외국어명세서」에 대한 국어번역문 미제출

외국어명세서에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 경우에는 출원인이 외국어특허출원을 취하한 것으로 본다.[특법42의3(4)]

한편, 외국어로 적은 임시 명세서를 첨부하여 출원한 경우에는 임시 명세서에 대한 국어번역문을 제출하지 않거나 전문 보정하지 않으면 해당 외국어출원은 취하된 것으로 본다.[특법42의3(4), 42의2(2),(3)]

② 「도면(설명부분에 한정)」에 대한 국어번역문 미제출

도면(설명부분에 한정)에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 경우는 명세서에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 것과 달리 취하한 것으로 보지는 않지만, 도면의 기재요건 위반 등으로 보정 대상이 될 수 있다.

1.3.3.3 국어번역문 제출 효과

국어번역문을 제출하면 출원서에 최초로 첨부한 외국어명세서등이 국어번역문에 따라 보정되는 효과를 갖는다.[특법42의3(5)본문] 이는 출원인이 출원서에 최초로 첨부한 외국어명세서등을 국어로 적은 명세서등으로 보정해야 하는 실무적 부담을 줄이기 위해, 출원인이 외국어명세서등과 동일한 내용으로 번역하여 제출한 국어번역문의 내용 그대로 명세서 보정 효과를 주는 것이다.

한편, 종전 특허법에서는 국제특허출원(2014. 12. 31. 이전 국제특허출원)을 외국어로 출원하여 외국어명세서등에 대한 국어번역문을 제출하면 그 국어번역문을 명세서등으로 간주하였다. 이와 달리 개정 특허법(법률 제12753

호, 2015. 1. 1. 시행)에 새롭게 도입된 외국어특허출원 제도(개정 이후 출원한 외국어 국제특허출원도 동일)에 따라 제출된 국어번역문은 명세서등으로 간주되는 것은 아니고, 출원인 편의 관점에서 외국어명세서등을 국어명세서등으로 전환하는 명세서 보정 효과를 갖는다.

또한, 국어번역문은 외국어명세서등과 동일한 내용으로 출원인이 제출한 것이기 때문에 특별한 사정이 없는 한 원문 신규사항 위반 판단의 기준이 되고, 이와 동시에 번역문 신규사항 위반 판단의 기준이 된다. 다만, 국어번역문에 오역이 있어 이를 정정한 경우에는 정정된 국어번역문이 명세서등을 보정할 수 있는 범위 기준이 된다. 이에 관한 사항은 「3.3 오역정정 효과」를 참고한다.

권리범위의 명확성 등을 위해 국어 명세서를 심사하여 권리를 부여하고, 일반 공중의 이해 제고를 위해 외국어가 아닌 국어로 출원 공개하기 위해, 국어번역문을 제출한 후에만 심사청구(특법59(2)단서), 명세서 보정(특법47(5)), 분할출원(특법52(1)단서), 변경출원(특법53(1)단서) 및 조기 공개신청(특법64(2))을 할 수 있다.

1.4 외국어출원의 신규사항 추가 판단 절차

외국어특허출원(외국어로 출원한 국제특허출원을 포함한다)에 대한 심사도 기본적으로 일반 출원의 심사와 동일하다. 다만, 신규사항 추가 여부 판단은 외국어특허출원의 특수성 때문에 최초 명세서등의 보정 제한뿐만 아니라 국어번역문 기준 보정 제한 및 국어번역문의 오역정정 여부 등을 고려하여 아래와 같이 심사한다.

1.4.1 오역정정 없는 경우 절차

오역정정이 없는 경우 심사관은 정보제공이 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 국어번역문에 따라 보정된 명세서 또는 도면(이하 ‘심사대상 명세서등’이라 한다)이 원문 범위에 있는지를 판단하지 않고 심사대상 명세서등이 국어번역문 범위에 있는지를 심사하면 충분하다(「2. 원문 신규사항 및 국어번역문 신규사항」 참조).

1.4.2 오역정정 있는 경우 절차

오역정정이 있는 경우에는 심사관은 오역정정의 적합성 여부에 따라 심사대상 명세서등의 보정이 외국어명세서등 또는 정정된 국어번역문의 범위에서 이루어졌는지 등 심사대상 명세서등의 신규사항 위반 여부 판단에 신중을 기하여야 한다(「3. 오역정정」 참조).

2. 원문 신규사항 및 국어번역문 신규사항

2.1 관련 규정

특허법 제47조(특허출원의 보정) ② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

특허법 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 “거절이유”라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.

5. 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우

특허법 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우

2.2 국어번역문 신규사항 추가 금지

기본적으로 외국어특허출원(외국어로 출원한 국제특허출원을 포함한다)의

명세서등의 신규사항 추가 여부를 판단은 특별한 사정이 없는 한 국어번역문 범위 위반만 판단한다. 외국어명세서등의 범위 위반 여부를 특별히 판단하는 경우는 「2.3.4 외국어명세서등을 대조 확인해야 하는 사례 유형」을 참조한다. 한편, 국어번역문에 오역정정이 있는 경우에는 오역정정된 국어번역문을 기준으로 신규사항 추가 여부를 판단하되, 오역정정의 적합성 여부에 따라 외국어명세서등을 기준으로 신규사항 추가 여부를 판단한다.

심사대상 명세서등의 보정이 제47조제2항 후단의 요건을 만족시키지 못한 경우, 즉 다음 ① 또는 ② 중 어느 하나의 경우에는 국어번역문 범위 위반 신규사항 추가 보정에 해당하여 거절이유(특법47(2)후단, 특법(62)(5))가 된다.

- ① 오역정정이 없는 경우: 특허법 제42조의3제2항에 규정된 국어번역문에 기재된 사항의 범위가 아닌 사항이 심사대상 명세서등에 추가된 보정인 경우
- ② 오역정정이 있는 경우: 오역정정에 의해 정정된 최종 국어번역문의 범위에 기재되지 않은 사항이 심사대상 명세서등에 추가된 보정인 경우

다만, 외국어명세서등의 범위는 만족하나 심사대상 명세서등이 국어번역문 범위를 벗어난 경우에는 거절이유에는 해당하나 무효이유는 아니다.

2.2.1 국어번역문 신규사항에 대한 구체적 취급

특허법 제47조제2항 후단의 판단에서 ‘기재된 사항의 범위’인지 여부의 판단기준은 일반적인 보정에 대한 ‘신규사항’의 판단기준과 동일하다. 따라서 국어번역문에 명시적으로 기재한 사항 외에 ‘국어번역문에 기재한 사항으로부터 자명한 사항’도 ‘국어번역문에 기재한 사항’으로 취급한다.

또한, 오역정정이 있는 경우에는 오역정정된 국어번역문을 기준으로 신규사항 여부를 판단한다.

2.2.2 국어번역문 신규사항을 지적받은 경우 출원인의 대응

심사관으로부터 거절이유 통지서에 의해 심사대상 명세서등에 국어번역문에 대한 신규사항의 기재가 있다고 지적받은 경우, 출원인은 다음 예와 같이

대응할 수 있다.

- ① 국어번역문 신규사항에 해당되지 않는다고 의견서로 주장한다. 이 경우 의견서에 의해 심사관이 국어번역문 신규사항이 아니라고 판단되면 거절 이유가 해소된다.
- ② 일반 출원에서의 신규사항의 경우와 마찬가지로, 지적받은 국어번역문 신규사항에 대한 사항을 명세서등을 보정하여 삭제한다.
- ③ 국어번역문에 오역이 있어 발생한 신규사항인 경우에는 설명서를 첨부한 오역정정서를 제출하고, 의견서에 지적받은 국어번역문 신규사항에 대한 기재가 국어번역문의 오역정정에 따라 해소되었음을 밝힌다.

2.3 원문 신규사항 추가 금지

2.3.1 거절이유·무효이유

일반 출원에서 심사대상 명세서등의 보정은 최초 명세서등에 기재한 사항의 범위 내에서 하여야 한다.[특법47(2)전단] 이는 최초 명세서등에 기재되지 않은 사항을 출원 후에 자유롭게 추가할 수 있다고 하면, 보정의 효과가 출원 시까지 소급하게 되므로, 출원시점을 기준으로 특허 여부 등을 판단하는 특허제도의 취지에 반하는 것이 되기 때문이다.

외국어특허출원 및 외국어 국제특허출원의 경우도 같은 이유로 출원일에 제출한 외국어명세서등이나 국제출원일까지 제출된 명세서등에 기재되지 않은 사항을 포함한 국어번역문을 제출하여 심사대상 명세서등을 보정하거나, 일반 명세서등의 보정에 따라 심사대상 명세서등에 원문에 없는 신규사항을 추가하는 것은 인정되지 않는다. 이러한 「원문 신규사항」은 일반출원과 마찬가지로 거절이유(특법62(5)), 무효이유(특법133(1)(6))가 된다.

여기서 「원문 신규사항」에서의 「원문」이란, 외국어 특허출원에서는 「출원서에 최초로 첨부된 외국어로 적은 명세서 및 도면」을 말하고, 외국어 국제특허출원에서는 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 명세서 및 도면」을 말한다.

2.3.2 원문 신규사항의 구체적 판단기준

외국어 특허출원(외국어 국제특허출원도 포함한다)의 원문에 대한 신규사항 위반 여부 판단 기준도 일반 출원의 신규사항 판단 기준과 마찬가지로이다. 즉, 심사대상 명세서등에 기재된 내용이 외국어명세서등에 기재되어 있는 것으로 인정되는 사항 또는 외국어명세서등의 기재로부터 자명한 사항에 해당하는지를 판단한다.(제4부 제2장 「1.2 신규사항 추가 금지 규정의 구체적 판단 방법」 참조)

또한, 외국어명세서등에 기재된 문장 등의 순서를 바꾸어 번역한 국어번역문을 제출하고 그 국어번역문의 순서대로 심사대상 명세서등이 보정되어도 외국어명세서등에 기재되지 않은 사항이 심사대상 명세서등에 추가되지 않는다면 원문 신규사항이 아니다.

(예1) 원문 신규사항이 되지 않는 예

외국어명세서등의 청구범위에 실시예 1, 실시예 2가 기재되어 있고, 심사대상 명세서등에는 실시예 2 부분이 없는 경우

(예2) 원문 신규사항이 되는 예

외국어명세서등의 「Ca」 이 오역에 의해 「칼륨」 으로 번역

(설명) 외국어명세서등에는 Ca(칼슘)만 기재되어 있어, 심사대상 명세서등에 기재되어 있는 칼륨은 외국어 명세서등에 기재한 사항의 범위 내인 것으로 인정되지 않으므로 원문 신규사항이 된다.

2.3.3 원문 신규사항의 심사방법

외국어 특허출원(외국어 국제특허출원도 포함)에 대해서는 출원인이 원문 내용을 번역하여 제출한 국어번역문을 기준으로 보정의 신규사항 추가 여부를 심사하는 것을 원칙으로 하되[특법47(2)후단], 외국어명세서등과 심사대상 명세서등의 일치성에 의심이 가는 경우 외국어명세서등과 심사대상 명세서등을 대조 확인한다. 그 결과, 원문 신규사항을 발견한 경우에는 거절이유로 한다[특법47(2)전단].

심사대상 명세서등에 원문 신규사항이 있는 경우, 그 출원은 거절이유, 무효이유를 가지게 되지만, ① 외국어명세서등과 심사대상 명세서등의 내용은 일치할 가능성이 매우 높은 점, ② 다른 기재와의 정합성이나 기술상식 등에 비추어 심사대상 명세서등을 심사한다면 외국어명세서등과 심사대상 명세서등의 불일치를 발견할 수 있는 점 등을 고려하면, 심사관은 모든 건에 대해 외국어명세서등과 심사대상 명세서등의 대조 확인을 할 필요는 없다. 따라서 심사관은 다음 사례의 유형을 중심으로 원문을 고려하여 신규사항 여부를 확인하면 된다.

2.3.4 외국어명세서등을 대조 확인해야 하는 사례 유형

(1) 심사대상 명세서등에 원문 신규사항이 있다는 정보제공 등이 있고, 그 내용을 검토한 결과 심사대상 명세서등에 원문 신규사항이 존재한다는 합리적 의문이 발생한 경우

다음 예와 같이, 특허법 제63조의2에 의한 정보제공이나, 해당 외국어 출원을 제29조 제3항, 제4항 또는 제36조 규정의 선원으로서 제시된 다른 출원의 출원인에 의한 의견서 등의 제출을 통해 원문 신규사항의 정보가 입수된 경우, 심사관은 그 내용을 검토하고, 외국어명세서등에 기재되지 않은 사항이 심사대상 명세서등에 기재되어 있다고 판단되면 원문을 벗어난 보정이라는 거절이유(특법47(2) 전단)를 통지할 수 있다.

(예1) 제3자로부터 외국어명세서등에 기재되지 않은 사항이 추가되어 있다는 정보제공이 있었던 경우에는 그 내용이 타당하다면 외국어명세서등에 기재되지 않은 사항이 심사대상 명세서등에 기재되어 있다는 제47조제2항 전단에 따른 거절이유를 통지할 수 있다.

(예2) 심사관이 외국어출원의 국어번역문만을 보고 인용발명으로 선택하여 확대된 선원 거절이유를 통지했는데, 출원인이 외국어명세서등에는 그러한 발명은 기재되어 있지 않다고 주장하는 경우(심사관이 외국어출원의 국어번역문과 외국어명세서등의 차이가 존재한다는 것을 인지한 경우도 포함한다)

(2) 국제특허출원의 국제예비심사 보고서에 신규사항에 대한 견해가 있거나 패밀리 출원의 심사결과를 확인하는 과정에서 상이한 내용의 발명이 패밀리 출원에 기재된 경우

(예) PCT 출원에 대해 국제예비심사 보고서에 신규사항에 대한 견해가 나타나 있는 경우

3. 오역정정

3.1 관련 규정

특허법 제42조의3(외국어특허출원 등) ⑤ 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 “최종 국어번역문”이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ 특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.

⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

특허법 시행규칙 제21조의3(외국어특허출원의 국어번역문 제출 등) ③ 법 제42조의3제6항에 따라 국어번역문의 잘못된 번역을 정정하려는 자는 별지 제17호의2서식의 국어번역문 오역정정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산청장에게 제출하고 「특허료 등의 징수규칙」(이하 “징수규칙”이라 한다) 제2조제1항제10호의2에 따른 수수료를 납부하여야 한다.

1. 정정 사항에 대한 설명을 적은 설명서 1통

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

3.2. 오역정정의 요건

출원서에 최초로 첨부된 외국어로 적은 명세서 또는 도면(설명부분에 한한다)에 대해 제출된 국어번역문에 오역이 있는 경우 출원인은 심사대상 명세서등을 보정할 수 있는 기간에 국어번역문의 오역정정을 할 수 있다.[특법42의3(6)전단]

다만, 국어번역문에 오역이 있더라도 그 오역이 국어번역문에 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항은 오역정정할 필요가 없다.

한편, 오역정정을 하기 위해서는 오역정정의 내용을 기재한 「국어번역문 오역 정정서」에 오역정정의 이유를 기재한 「설명서」를 첨부하여 제출하여야 한다.[특칙 별지 제17호의2]

오역정정의 이유를 기재한 설명서를 첨부하는 이유는 ① 오역정정이 외국어명세서등의 기재에 따라 행해진 것임을 명확히 하고, ② 제3자나 심사관이 출원서에 최초로 첨부된 외국어명세서등을 대조 확인하여 오역정정의 적정성 여부를 확인하는 부담을 경감하기 위한 것이다.

따라서 설명서에는 ① 보정사항에 대응되는 출원서에 최초로 첨부된 외국어명세서등의 기재사항과 그 기재 부분, ② 오역정정 전 국어번역문의 번역이 부적절한 이유, ③ 오역정정 후 국어번역문의 번역이 적절한 이유(이하 ‘정정이유’이라 함)를 적어, 오역이 생긴 이유를 명백히 밝히는 동시에 통상의 기술자에게 있어서 오역의 정정 내용이 외국어명세서등에 기재한 사항의 범위 내임을 확인할 수 있을 정도로 충분히 기재하여야 한다.

한편, 오역정정에 관한 설명서의 내용이 불충분하여 오역정정의 타당성을 확인하기 어려운 경우에는 설명서에 대해 보정명령을 할 수 있다.

3.3 오역정정 효과

(1) 심사대상 명세서등의 보정기준[제47조제2항 후단]

국어번역문을 오역정정한 경우에는 오역정정된 국어번역문(최종 국어번역문)이 심사대상 명세서등의 국어번역문 신규사항 추가 여부 판단의 기준이 된다.

(2) 심사대상 명세서등의 보정 기간 중 오역정정 국어번역문에는 보정 효과 미부여[42조의3제6항 후단]

국어번역문을 오역정정하더라도 심사대상 명세서등을 보정한 것은 아니고 국어번역문만을 정정한 것이다. 또한, 출원서에 최초로 첨부된 외국어로 적은 명세서 또는 도면(설명부분에 한정한다)에 대해 제42조의3제2항에 따라 제출된 국어번역문은 명세서등의 보정 효과를 갖는 것과 달리 제42조의3제6항에 따라 명세서등의 보정 기간에 오역정정된 국어번역문은 명세서등의 보정 효과를 갖지 않는다.

따라서, 국어번역문에 오역이 있는 경우에는 국어번역문에 대한 오역정정과 별도로 심사대상 명세서등에 대해 보정을 하여야 한다.

3.4 오역정정이 있는 경우 신규사항 추가 금지 판단

국어번역문에 대한 오역정정이 있는 경우, 오역정정이 적합한지를 우선 판단한다.

국어번역문에 대한 오역정정의 적합성 여부 판단을 위해서 출원인이 제출한 설명서를 고려하여 오역이 있었던 외국어명세서의 해당 부분을 확인하여야 한다.

3.4.1 심사 판단 절차

3.4.1.1 오역정정이 적합한 경우

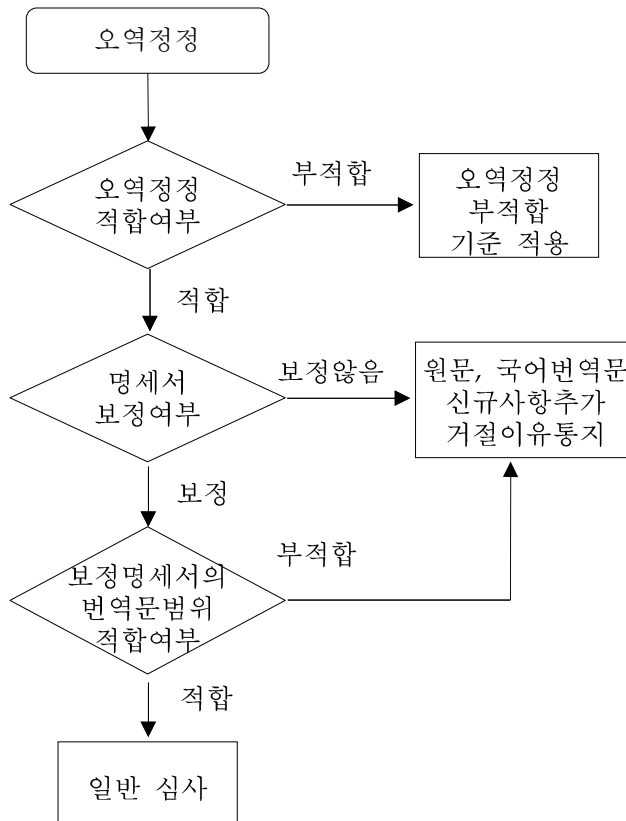
오역정정이 타당하여 오역정정 후 국어번역문이 외국어명세서등에 부합한 경우에는 심사대상 명세서등이 오역정정된 국어번역문의 범위에서 보정이 있었는지를 심사한다. 구체적으로는 심사대상 명세서등의 보정 여부에 따라 다음과 같이 심사한다.

① 심사대상 명세서등을 보정하지 않은 경우

심사대상 명세서등은 오역정정 전 국어번역문과 동일한 상태일 것이므로 원문 및 국어번역문 신규사항 추가 거절이유를 통지한다.

② 심사대상 명세서등을 보정한 경우

심사대상 명세서등을 원문과 동일하게 오역정정한 국어번역문의 범위 이내로 보정했다면 심사대상 명세서등은 원문 및 국어번역문 범위 내를 만족하므로 통상적인 심사를 진행하면 된다. 다만, 오역정정된 국어번역문의 범위 내로 보정하지 않았다면 일반적으로는 원문 및 국어번역문 신규사항 위반 가능성이 높으므로 이에 대한 거절이유를 검토하여야 한다.



3.4.1.2 오역정정이 부적합한 경우

오역정정이 타당하지 않아 오역정정된 국어번역문이 외국어명세서등에 부합하지 않은 경우 심사대상 명세서의 보정 여부에 따라 다음과 같이 심사한다.

① 심사대상 명세서등을 보정하지 않은 경우

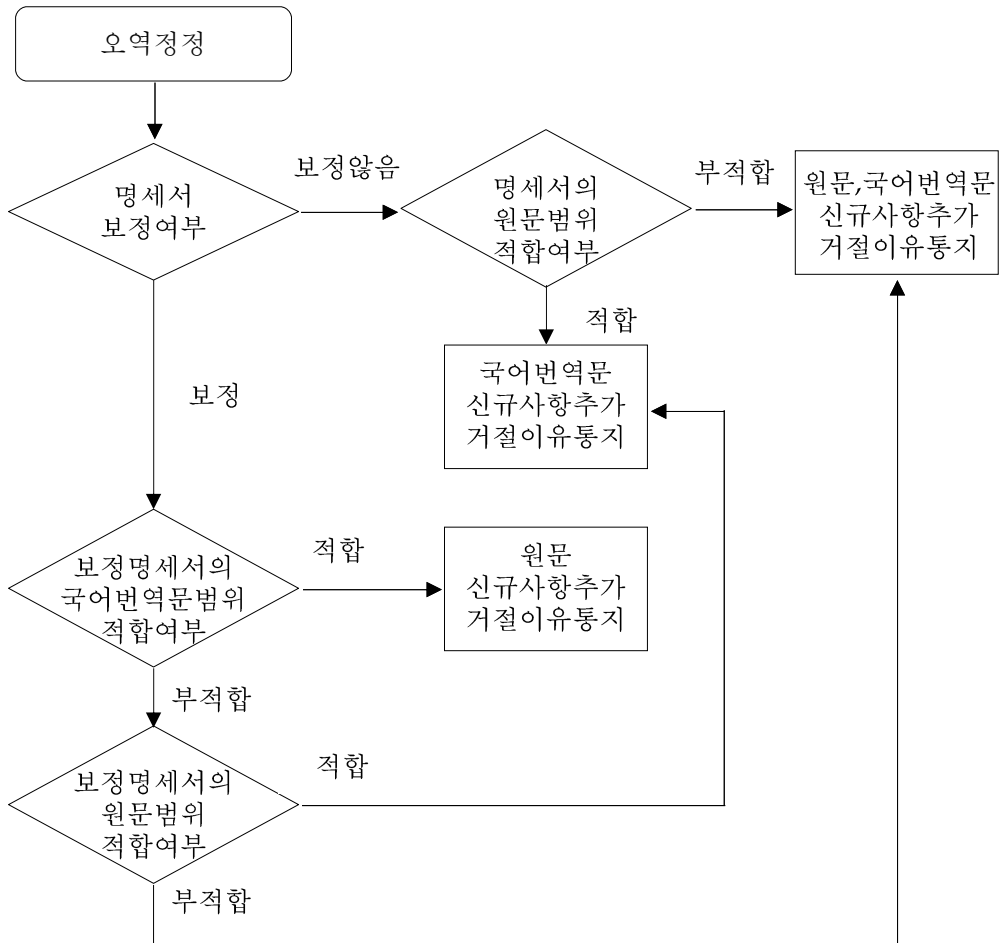
심사대상 명세서등을 보정하지 않아 오역정정 전 국어번역문과 동일한 상태이면 심사대상 명세서등은 오역정정된 국어번역문 범위에도 속하지 않을 것이다. 따라서 일반적으로 심사대상 명세서등은 국어번역문과 원문 범위 내가 아닌 것에 해당한다는 거절이유(특법47(2) 전단 및 특법 47(2) 후단)를 통지한다.

한편, 불필요한 오역정정인 경우에는 심사대상 명세서등은 원문 범위 이 내일 것이기 때문에 국어번역문 신규사항 추가 거절이유(특법47(2) 후 단)만 통지하면 된다.

② 심사대상 명세서등을 보정한 경우

심사대상 명세서등을 오역정정한 사항과 동일한 내용으로 보정하였다면 보정된 심사대상 명세서등은 원문의 범위를 벗어난 것에 해당할 것이므로 원문 신규사항 추가 거절이유(특법47(2) 전단)를 통지하면 된다.

한편, 보정된 심사대상 명세서등이 오역정정한 사항과 다르게 보정되고 원문 범위 내로 보정된 경우에는 국어번역문 범위 위반 거절이유를 통지하고, 오역정정 사항 및 원문 모두와 다르게 보정된 경우에는 원문(특법 47(2) 전단) 및 국어번역문(특법47(2) 후단) 신규사항 추가 거절이유를 통지한다.



3.4.2 원문 위반 또는 국어번역문 위반 사례

3.4.2.1 원문 신규사항 추가 금지 위반한 경우

(1) 국어번역문의 오역정정을 하고 심사대상 명세서등도 동일한 내용으로 보정하였으나, 오역정정도 잘못되어 여전히 심사대상 명세서등이 외국어명세서등의 범위를 벗어나는 경우, 원문 신규사항 위반 거절이유를 통지한다. 한편, 오역정정의 잘못에 대해서는 별도의 보정명령을 하지는 않는다.

(예) ① 출원 시 외국어명세서(A), ② 국어번역문(B) 제출에 따라 명세서 A→B로 보정 간주, ③ 국어번역문 B→C로 오역정정, ④ 명세서 B→C로 보정

절차 대상	①외국어출원	②국어번역문 제출	③국어번역문 오역정정	④심사대상 명세서 보정
명세서	A	B	-	C
국어번역문	-	B	C	-

(설명) 국어번역문(B)이 원문(A)과 일치하지 않아 일반보정 및 오역정정을 통해 심사대상 명세서등과 국어번역문을 C로 보정한 경우, 심사대상 명세서등(C)은 원문(A)의 범위를 벗어났으므로 원문 신규사항 위반이 된다.

(2) 국어번역문에 오역이 없었으나, 오역정정을 하면서 동일한 내용으로 심사대상 명세서등도 보정하여 심사대상 명세서등이 외국어명세서등의 범위를 벗어나는 경우, 원문 신규사항 위반 거절이유를 통지한다.

(예) ① 출원 시 외국어명세서(A), ② 국어번역문(A) 제출에 따라 명세서 A(영어)→A(국어)로 보정 간주, ③ 국어번역문 A→B로 오역정정, ④ 명세서 A→B로 보정

절차 대상	①외국어출원	②국어번역문 제출	③국어번역문 오역정정	④심사대상 명세서 보정
명세서	A	A	-	B
국어번역문	-	A	B	-

3.4.2.2 국어번역문 신규사항 추가 금지 위반한 경우

국어번역문에 오역이 없었으나, 별도 명세서등의 보정 없이 오역정정만을 하여 국어번역문과 원문이 달라지게 된 경우, 국어번역문 신규사항 위반 거절이유를 통지한다.

(예) ① 출원 시 외국어명세서(A), ② 국어번역문(A) 제출에 따라 명세서 A(영어)→A(국어)로 보정 간주, ③ 국어번역문 A→B로 오역정정, ④ 명세서 미보정

대상 \ 절차	①외국어출원	②국어번역문 제출	③국어번역문 오역정정	④심사대상 명세서 보정
명세서	A	A	—	A
국어번역문	—	A	B	—

3.4.2.3 원문 및 국어번역문 신규사항 추가 금지 위반한 경우

국어번역문이 잘못된 번역으로 원문과 일치하지 않아 이를 바로잡고자 심사대상 명세서등의 보정과 오역정정을 하였으나, 오역정정 사항이 여전히 원문과 다르고, 심사대상 명세서등의 보정 사항도 오역정정된 국어번역문 범위와 원문 범위를 벗어난 경우에는 보정된 심사대상 명세서등은 국어번역문과 원문 신규사항에 해당하므로 원문(특허법 제47조제2항 전단) 및 국어번역문(특허법 제47조제2항 후단) 신규사항 위반 거절이유를 통지하게 된다.

(예) ① 출원 시 외국어명세서(A), ② 국어번역문(B) 제출에 따라 명세서 A→B로 보정 간주, ③ 국어번역문 B→C로 오역정정, ④ 명세서 B→D로 보정

대상 \ 절차	①외국어출원	②국어번역문 제출	③국어번역문 오역정정	④심사대상 명세서 보정
명세서	A	B	—	D
국어번역문	—	B	C	—

(설명) 보정된 심사대상 명세서등(D)은 오역정정된 국어번역문(C)와 원문(A)를 벗어난 것에 해당하므로 원문 및 국어번역문 신규사항 위반에 해당한다. 출원인은 오역정정된 국어번역문을 다시 오역정정(C→A)하고, 심사대상 명세서등도 동일하게 보정(D→A)하여 원문 및 국어번역문 신규사항 위반 거절이유를 해소해야 한다.

3.5 오역정정 심사 시 유의사항

(1) 오역정정이 있는 경우 오역정정의 적합성 여부는 거절이유 또는 보정명

령 대상이 되지 않는다.

(2) 오역정정서와 함께 제출하는 설명서에 정정이유의 기재가 없거나 다음 예와 같이 불충분하여 오역정정의 적합성 여부를 판단하기 어려운 경우에는 설명서가 불충분하다는 이유로 보정명령을 하고, 보정으로 문제가 해결된 이후에 오역정정의 적합성 여부를 판단한다.

한편, 보정명령에서 그 이유가 해소되지 않을 경우에는 오역정정을 무효처분할 수 있다.

(예1) 단어의 번역 오류를 주장하고 있으나, 오역정정 전의 번역이 부적절한 이유 및 오역정정 후의 번역이 적절한 것에 대한 객관적 설명이 이루어져 있지 않은 경우

(예2) 기술상식이나 문맥 등의 해석 오류에 의한 오역정정을 주장하고 있으나, 그 설명의 근거가 되는 기술상식이나 문맥 등의 파악에 대해 충분히 설명되어 있지 않은 경우

4. 외국어출원 관련 기타사항

4.1 선행기술로서의 외국어 출원

4.1.1 외국어명세서등을 선행기술로서 조사하는 경우의 기본적 취급

신규성, 확대된 선원 등의 심사를 위해 선행기술로서 외국어 출원이나 그 공보를 검색하는 경우, 외국어명세서등과 국어번역문 등의 내용은 일반적으로 일치하므로, 국어번역문 등을 검색하면 충분하다. 다만, 국어번역문이 외국어명세서등의 기재와 다르다는 의문이 있는 경우에는 해당 외국어 출원의 외국어명세서등까지 검색 범위를 확대할 필요가 있다.

4.1.2 확대된 선원·선출원 검토 시의 유의사항

4.1.2.1 검토범위에 대한 유의사항

외국어특허출원(2015. 1. 1. 이후 외국어 국제특허출원을 포함한다. 이하 제4절에서 같다)이 확대된 선출원의 타출원이 된 경우, 이들 선원의 선행기술 효과는 외국어명세서등에 있으므로, 출원공개된 국어 명세서등(번역문에 따

라 보정된 국어명세서등)을 기초로 검색하되, 최종적으로 인용한 선원의 외국어명세서등의 해당 기재부분을 검토하여야 한다.

4.1.2.2 거절이유 통지 기재방법에 대한 유의사항

외국어특허출원을 확대된 선출원의 타출원으로서 인용한다면 일반적으로 출원공개된 국어명세서등(번역문에 따라 보정된 국어명세서등)을 지적하면서 그 국어명세서등과 대응되는 외국어명세서등의 기재가 거절이유의 근거임을 기재하면 된다.

4.1.2.3 출원인의 주장에 대한 대응

외국어특허출원을 타출원으로서 확대된 선출원의 거절이유를 통지받은 경우, 출원인은 의견서에 심사관의 지적사항이 해당 출원의 외국어명세서등에 기재되지 않았다고 주장하고, 외국어명세서등에 기재되어 있다는 심사관의 판단을 부정할 수 있는 경우에는 거절이유가 해소된다.

심사가 종료되지 않은 다른 출원에 대해 원문 신규사항이 발견된 경우, 그 다른 출원에 대해 원문 신규사항의 거절이유를 통지한다.

4.1.3 외국어 출원에 대한 특허법 제36조 선원의 취급

선출원 또는 동일자 다른 출원의 청구항에 따른 발명이 원문 신규사항을 포함하는 경우에는, 그 청구항에 따른 발명에는 특허법 제36조제1항부터 제3항까지 규정을 적용하지 않는다. 즉, 원문 신규사항을 포함하는 청구항에 따른 발명에 후출원 배제 효과를 갖게 하는 것은 일반 출원에서의 신규사항을 포함하는 청구항에 따른 발명에 후출원 배제 효과를 갖게 하는 것과 마찬가지로, 선출원주의 원칙에 반하게 되기 때문이다.

4.2 특수출원 등의 취급

4.2.1 기본 개념

외국어 출원은 정규 국내출원으로서 수리된 것이므로, 외국어 출원에 대한 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 국내우선권 주장을 인정한다. 또한, 분할출원, 변경출원 또는 국내우선권 주장을 수반하는 출원은 특허출원인 점에서

일반 출원과 다른 점이 없으므로, 이러한 출원에 대해서도 일반 출원과 같이 외국어 출원을 인정한다. 다만 분리출원은 외국어 출원을 할 수 없다.[특법 52의2(3)]

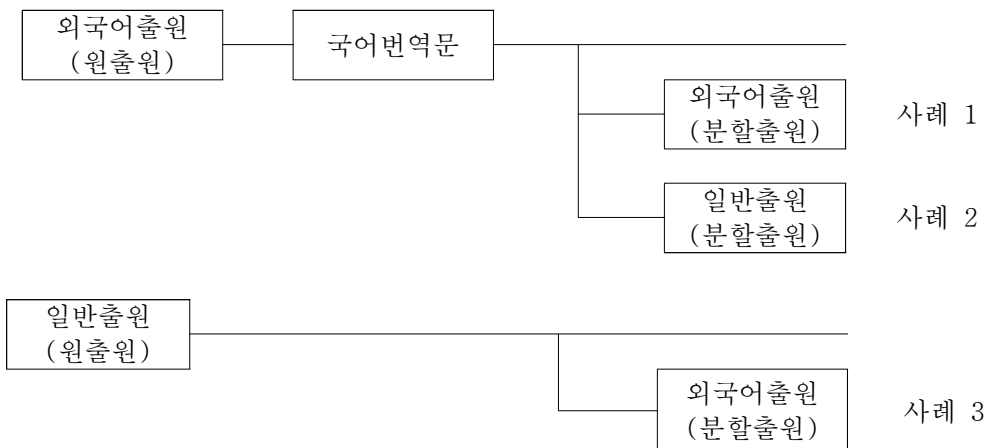
분할출원, 분리출원, 변경출원은 원출원의 출원일에 출원한 것으로 간주하는 효과를 가지므로, 원출원이 외국어 출원인 경우 그 적법성은 원출원의 국어번역문이 아닌 외국어명세서등을 기준으로 판단한다. 즉, 원출원의 외국어명세서등에 비교하여 원문 신규사항을 포함하는 분할출원·분리출원·변경출원은 적법한 분할출원·분리출원·변경출원으로서의 요건을 만족시키지 않으므로, 분할출원·분리출원·변경출원의 범위 위반의 거절이유를 갖는 것으로 취급한다. 또한, 외국어 출원을 기초로 하는 국내우선권에 대해서도, 선출원의 출원일에 발명의 내용을 기재하여 제출된 서류는 외국어명세서등이므로, 국내우선권의 효과는 외국어명세서등에 의해 발생한다.[특법55]

다만, 실무적으로는 외국어명세서등과 국어번역문의 내용은 일치할 개연성이 매우 높으므로, 일반적인 출원일 소급의 여부는 원출원(또는 선출원)의 국어번역문에 따라 판단하면 된다.

4.2.2 분할출원

4.2.2.1 분할출원의 형태

외국어 출원 관련 분할출원의 형태로는 다음과 같은 경우가 있다.



4.2.2.2 심사 실무

(1) 원출원이 외국어 출원인 경우(사례 1, 2)

분할의 실체적 요건 중 「원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내일 것」에 대해서는, 원출원의 외국어명세서등에 기재된 사항의 범위 내가 된다. 그러나 원출원의 외국어명세서등과 국어번역문의 내용은 일치할 개연성이 매우 높으므로, 통상 해당 요건의 판단시 원출원의 국어번역문과 분할출원의 심사대상 명세서등에 기재된 사항을 비교하면 된다.

(2) 분할출원이 외국어 출원인 경우(사례 1, 3)

- ① 외국어명세서등이 아닌 국어번역문에 따른 보정된 명세서등이나 그 후에 보정된 심사대상 명세서등에 대해, 원출원의 명세서등과 비교하여 분할출원의 실체적 요건을 만족시키는지 여부를 판단한다. 한편, 분할출원의 외국어명세서등과 보정된 심사대상 명세서등을 비교한 신규사항 추가여부는 별도로 판단한다.
- ② 분할출원의 외국어명세서등이 분할출원 요건을 만족시키고 있지 않더라도, 국어번역문에 따른 보정이나 그 후의 보정으로 하자가 치유되었다면 적법한 분할출원이 된다.

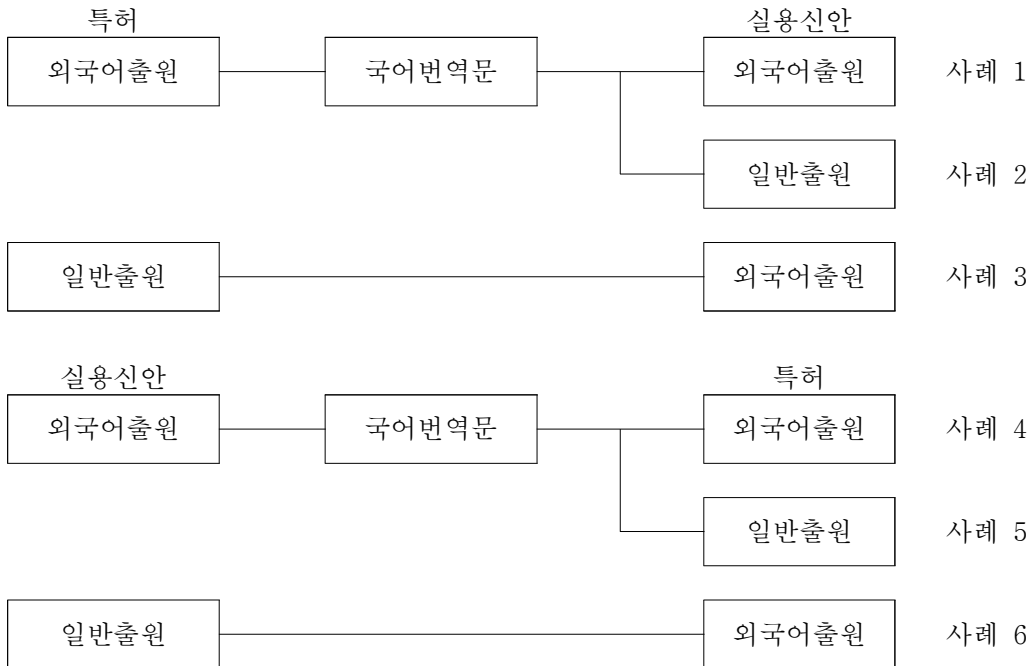
4.2.2.3 분할출원이 가능한 기간

외국어 출원을 원출원으로 하여 분할출원을 하는 경우 외국어 출원에 대해 분할출원이 가능한 기간은 일반 출원의 경우와 기본적으로 같지만, 원출원에 대한 국어번역문 제출 전에는 분할출원을 할 수는 없다.[특법52(1)단서]

4.2.3 변경출원

4.2.3.1 변경출원의 형태

외국어 출원 관련 변경출원의 형태로는 다음과 같은 경우가 있다.



4.2.3.2 심사실무

(1) 원출원이 외국어 출원인 경우(사례 1, 2, 4, 5)

- ① 변경출원의 기초가 되는 범위는 원출원의 외국어명세서등에 기재한 사항의 범위이지만, 국어번역문이 제출되어 있는 경우에는 원출원의 외국어명세서등과 국어번역문의 내용이 일치할 개연성이 매우 높으므로, 일반적으로 원출원 국어번역문과 변경출원의 심사대상 명세서등에 기재된 사항을 비교하여 변경출원의 실체적 요건을 판단하면 된다.
- ② 원출원에 대한 국어번역문 제출 전에는 변경출원을 할 수는 없다.[특법 53(1)(2)]

(2) 변경출원이 외국어 출원인 경우(사례 1, 3, 4, 6)

- ① 외국어명세서등이 아닌 국어번역문에 따른 보정된 심사대상 명세서등이나 그 후에 보정된 심사대상 명세서등에 대해, 원출원의 명세서와 비교하여 변경출원의 실체적 요건을 만족시키는지 여부를 판단한다. 그

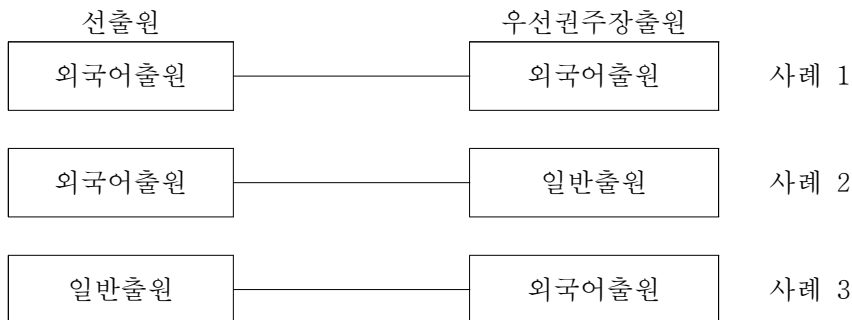
외에는 다른 외국어 출원과 동일하게 심사를 한다. 한편, 변경출원의 외국어명세서등과 보정된 명세서등을 비교한 신규사항 추가여부는 별도로 판단한다.

- ② 변경출원의 외국어명세서등이 변경출원 요건을 만족시키고 있지 않더라도, 국어번역문에 따른 보정이나 그 후의 보정으로 하자가 치유되었다면 적절한 변경출원이 된다.

4.2.4 국내우선권주장출원

4.2.4.1 출원 형태

외국어출원 관련 국내우선권 주장의 형태로는 다음과 같은 경우가 있다.



4.2.4.2 심사 실무

(1) 사례 1, 2의 경우

국내우선권의 기초가 되는 범위는 선출원의 외국어명세서등에 기재한 사항의 범위이지만, 국어번역문이 제출되어 있으면 선출원의 외국어명세서등과 국어번역문의 내용이 일치할 개연성이 매우 높으므로, 일반적으로 선출원 국어번역문과 국내우선권 주장 출원의 심사대상 명세서등에 기재된 사항을 비교하여 국내우선권의 효과 유무를 판단하면 된다. 다만, 국어번역문 제출 전에 국내우선권 주장의 출원이 이루어지므로 선출원에 대해 국어번역문이 제출되지 않은 경우, 국내우선권의 효과는 선출원 외국어명세서등과 우선권주장 출원의 심사대상 명세서등에 기재된 사항을 비교하여 판단해야 한다.

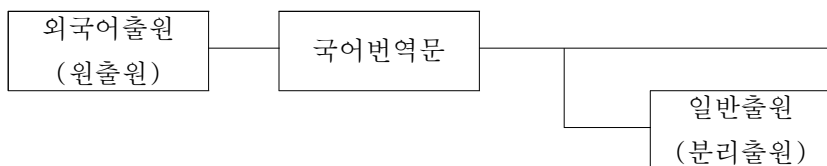
(2) 사례 1, 3의 경우

우선권 주장 효과의 유무를 선출원과 우선권 주장을 수반하는 외국어 출원의 심사대상 명세서등에 기재된 사항을 비교하여 판단하고, 그 외에는 다른 외국어 출원과 동일하게 심사를 한다.

4.2.5 분리출원

4.2.5.1 분리출원의 형태

외국어 출원 관련 분리출원의 형태로는 다음과 같은 경우가 있다.



4.2.5.2 심사 실무

원출원이 외국어 출원인 경우에도 분리출원이 가능하다. 다만 분리출원은 외국어 출원이 불가능하다.[특법52의2(3)]

분리출원의 기초가 되는 범위는 원출원의 외국어명세서 등에 기재한 사항의 범위이지만 원출원의 외국어명세서와 국어번역문의 내용이 일치할 개연성이 매우 높으므로, 일반적으로 원출원 국어번역문과 분리출원의 심사대상 명세서 등에 기재된 사항을 비교하여 분리출원의 실체적 요건을 판단하면 된다. 한편 분리출원의 청구항은 원출원의 거절결정 당시의 청구항 중 거절되지 않은 청구항에 기초하여야 한다.

4.2.5.3 분리출원이 가능한 기간

외국어 출원을 원출원으로 하여 분리출원할 수 있는 기간은 일반 출원을 원출원으로 하여 분리출원하는 경우와 기본적으로 같다.[특법52의2(1)]

4.3 외국어로 출원한 국제특허출원

외국어 국제특허출원에 대해서도 외국어특허출원과 기본적으로 동일하게 취급을 한다. 또한, 외국어 국제특허출원에 대해서도 국제출원일의 명세서등에 따라 오역정정이 가능하다.[특법201(6) 전단]

외국어 국제특허출원에 있어서도 원문 신규 사항은 거절, 무효 사유가 되고, 그 기준 명세서는 국제 출원일까지 제출된 명세서등이다.

제6부 특수한 출원

제1장 분할출원

1. 특허법 제52조

특허법 제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
2. 제30조제2항을 적용하는 경우
3. 제54조제3항을 적용하는 경우
4. 제55조제2항을 적용하는 경우

③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서

에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.

④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.

⑤ 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

⑥ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다.

⑦ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

⑧ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

2. 분할출원의 취지

분할출원이란 2이상의 발명을 포함하는 특허출원(이하 ‘원출원’이라 한다)의 일부를 1 또는 2이상의 새로운 특허출원으로 하는 것으로, 분할출원에 대해서는 출원일의 소급 효과가 부여된다.[특법52(1),(2)]

특허출원이 특허법 제45조의 1특허출원의 범위에 관한 요건을 만족하지 않는 발명을 포함하는 경우에는 특허받을 수 없으므로 출원일을 소급받으면 서도 거절이유를 해소할 수 있는 방안의 마련이 필요하고, 공개의 대가로

일정기간 독점권을 부여하는 특허제도의 취지에서 보면 출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않았으나 발명의 설명 또는 도면에 기재되어 있는 발명에 대해서도 보호될 수 있는 길은 열려 있어야 하는바 분할출원제도가 도입되었다.[특법45, 특령6, 파리조약4(G)]

3. 분할요건

3.1 주체적 요건

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 자 또는 그 승계인(원출원인)이다. 공동출원의 경우에는 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 한다.[특법52(1), 특칙29(1)]

원출원을 한 자와 분할출원인이 동일인임을 인정받기 위해서는 ①출원인의 주소 또는 영업소가 일치될 것, ②출원인의 성명 또는 명칭이 일치될 것, ③출원인의 인장이 일치될 것이 필요하다.

3.2 시기적 요건

(1) 분할출원을 할 수 있는 때는 출원일에 따라 다음과 같이 구분된다.

출원일	특허출원	실용신안등록출원
'99.7.1	①원출원일(우선권주장이 있는 경우 최선일)부터 1년3월 이내 ②원출원일부터 1년3월 경과 후 특허사정등본 송달전 중 · 심사청구시 · 제3자가 심사청구한 경우 그 통지일부터 3월 이내 · 의견서 제출기간 이내 · 거절결정불복심판청구일부터 30일 이내	①원출원일(우선권주장이 있는 경우 최선일)부터 1년3월 이내 ②원출원일부터 1년3월 경과 후 등 록사정등본 송달전 중 · 심사청구시 · 제3자가 심사청구한 경우 그 통지일부터 3월 이내 · 의견서 제출기간 이내 · 거절결정불복심판청구일부터 30일 이내
'01.7.1	①특허결정등본을 송달하기 전까	실용신안법 제12조제2항 및 제13조 제1항의 단서 규정에 의한 보정기간 이내의 기간으로 다음과 같다.

'06.10.1	지. 다만, ②와 ③의 경우에는 그 기간 ②거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내 ③거절결정불복심판청구일부터 30일 이내	①실용신안등록출원일로부터 2월 이내 ②실용신안법 제12조제2항에 따른 심사관의 보정요구에 의한 보정기간 ('99.7.1~'01.6.30 출원은 지식재산처장의 보정요구에 의한 보정기간)
		①특허결정등본을 송달하기 전까지. 다만, ②와 ③의 경우에는 그 기간 ②거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내 ③거절결정불복심판청구일부터 30일 이내
'09.7.1	①특허결정등본을 송달하기 전까지. 다만, 거절이유통지 후에는 ②의 기간 이내 또는 ③과 동시에 하는 경우에 한한다. ②거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내 ③재심사를 청구할 때	
'15.1.1	④거절결정등본을 송달받은 후 그 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간	
	①특허결정등본을 송달하기 전까지. 다만, 거절이유통지 후에는 ②의 기간 이내 또는 ③과 동시에 하는 경우에 한한다. ②거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내 ③재심사를 청구할 때 ④거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(기간의 연장 규정에 의하여 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)이내[특법15]	
'15.7.29.이후	특허결정등본을 송달받은 후 3개월(단, 설정등록 이전)이내의 기간	
'22.4.20.	①특허결정등본을 송달하기 전까지. 다만, 거절이유통지 후에는 ②의 기간 이내 또는 ③과 동시에 하는 경우에 한한다. ②거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내 ③재심사를 청구할 때 ④거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(기간의 연장 규정에 의하여 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)이내[특법15]	
	⑤특허결정등본을 송달받은 후 3개월(단, 설정등록 이전)이내의 기간	

(2) 분할출원의 기초가 되는 원출원은 분할출원할 당시에 지식재산처에 계속 중이어야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 때에는 분할출원할 수 없다.

원출원이 취하 또는 포기 등으로 절차가 종료하는 날에 분할출원된 경우

에는 그 분할출원은 원출원이 지식재산처에 계속 중일 때 출원된 것으로 취급한다. 원출원의 절차 종료와 분할출원이 같은 날에 이루어지는 경우 현실적으로 선후를 구분하는 것이 곤란하고, 후출원 절차는 원출원이 계속되고 있음을 인식한 상태에서 이루어졌다고 봄이 타당하기 때문이다.

3.3 객체적 요건

(1) 분할출원할 수 있는 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 이때, 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명 모두는 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분할출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분할출원은 부적법하거나 거절이유를 갖는 것으로 취급된다.[특법52(1)]

분할출원된 발명이 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되는지 여부는 분할출원된 발명이 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항인지, 혹은 명시적인 기재는 없더라도 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항인지 여부로 판단하여야 하며, 자세한 판단방법은 제4부제2장 보정의 범위 부분을 참조한다.

(2) 분할출원 범위의 적법성 판단에 기초가 되는 명세서 또는 도면은 원출원의 출원일에 첨부된 명세서 또는 도면이다. 따라서 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 보정에 의해 삭제되어 보정된 명세서에 기재되어 있지 않다 하더라도 삭제된 발명은 분할출원할 수 있다. 한편, 보정에 의해 원출원에 새롭게 추가된 발명은 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 없던 발명이므로 분할출원의 대상이 되지 않는다.

(3) 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로, 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일하면 동일한 발명에 대해 같은 날에 2이상의 출원이 있는 문제가 발생한다. 이 경우 분할출원의 객체적 요건은 만족되므로 분할출원은 인정하고, 특허법 제36조제2항을 적용하여 심사하여야 한다. 분할출원 당시에는 청구범위에 기재된 발명이 동일하지 않았으나 원출원 또는 분할출원이 보정되어 청구범위에 기재된 양자의 발명이 동일하게 된 때도 또한 같다.[특법52(2), 특허법36(2)]

(4) 분리출원을 기초로 새로운 분할출원을 할 수 없다.[특법52의2(4)]

4. 분할출원 절차

(1) 분할출원의 절차를 취할 때에는 특허법시행규칙 제29조에 따라 별지 제14호서식의 특허출원서에 명세서 등 각호의 서류를 첨부하여 새로이 출원하여야 한다. 이때, 그 특허출원서에는 분할출원의 취지와 분할의 기초가 된 원출원의 표시를 하여야 한다.[특법52(3), 특칙29(1)]

분할출원시에 원출원을 표시하지 않은 경우에는 그 분할출원은 적법한 분할출원으로 인정되지 않으며, 또한, 자명한 오기를 제외하고는 분할출원 후 분할출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정도 불가하다.

(참고) 권리·연도표시를 오기한 경우 및 본인의 관련출원(최초출원 또는 분할출원)중 다른 번호로 기재하고 소명한 경우는 자명한 오기로 인정한다.

(2) 일반적으로 분할출원서의 제출과 동시에 원출원에 대하여 보정서를 제출하여 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명을 다르게 하여야 하나, 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 원출원의 발명의 설명이나 도면에만 기재되어 있고 청구범위에 기재되어 있지 않은 경우에는 원출원을 보정하지 않아도 된다.[특칙29(3)]

(3) 분할출원에 대하여 공지예외주장을 하고자 할 때는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.[특법52(2), 특법30(2)]

원출원시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지예외주장을 인정하도록 한다.[2020후11479]

(4) 분할출원에 대하여 우선권주장을 하고자 할 때는 국내우선권주장출원인 경우에는 분할출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 해야 하고, 조약우선권주장출원인 경우에는 분할출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적고 필요한 증명서류를 규정된 날까지(최우선일부터 1년 4개월 또는 그 기간이 지난 후에도 분할출원일부터 3개월 이내) 제출하여야 한

다.[특법52(2),(6), 특법55(2), 특법54(3),(5)]

원출원시 우선권주장을 하지 않았다면 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다.

원출원에서 조약우선권주장의 취지, 최초출원 국가명 및 출원의 연월일은 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않았으나 분할출원서에 조약우선권주장의 취지 등을 기재하고 분할출원일부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 분할출원의 우선권주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 우선권주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다).

한편, 2022. 4. 20. 이후 출원된 분할출원의 경우, 원출원시 우선권주장을 했다면 분할출원에 대해서도 분할출원한 때에 우선권주장을 한 것으로 인정되고, 원출원에 대해 우선권주장에 필요한 증명서류가 제출된 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 증명서류가 제출된 것으로 인정된다.[특법52(4)]

이 경우 특허법 제54조 제7항 또는 특허법 제55조 제7항에 따른 우선권 주장의 보정기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.[특법52(5)]

(5) 분할출원에 대하여 제출하여야 할 공지예외주장 또는 조약우선권주장에 대한 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.[특칙10(2)]

분할출원의 경우 원출원에서 증명서류가 제출되었다면 그와 동일한 공지예외주장 또는 조약우선권주장을 분할출원서에 표시한 경우 원용의 의사표시가 있는 것으로 볼 수 있다. 다만, 특허법시행규칙 제10조제2항에서는 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 요구한다.[특법46]

5. 분할출원의 효과

분할출원은 원출원을 출원한 때에 출원된 것으로 취급된다. 다만, 아래의

경우에는 출원일을 소급하는 것이 불합리하므로 분할출원의 출원시점을 실제로 출원절차를 밟은 때로 본다.[특법52(2)]

- ① 분할출원이 특허법 제29조제3항에 따른 ‘타 특허출원’ 또는 실용신안법 제4조제3항에 따른 ‘특허출원’에 해당하는 경우[특법29(3), 실법4(3)]

분할출원에 관한 발명은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것이어야 하지만 분할출원하며 새로운 사항이 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재되는 수가 있어 그 기재된 사항이 원출원일까지 소급되어 확대된 선출원의 지위를 갖는 것은 불합리하므로 분할출원이 특허법 제29조제3항에서 규정하는 타 특허출원으로 되는 경우에는 출원일을 소급하지 않는 것으로 규정하였다. 실용신안등록출원의 경우에도 또한 동일하다.

- ② 분할출원에 관한 발명에 대하여 특허법 제30조제1항제1호의 규정의 적용을 받으려는 자가 그 취지를 특허출원서에 기재하고 이를 증명하는 서류를 지식재산처장에게 제출하는 경우[특법30(2)]
- ③ 조약우선권을 주장하며 분할출원하고자 하는 자가 우선권을 주장한다는 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 특허출원서에 기재하는 경우[특법54(3)]
- ④ 국내우선권을 주장하며 분할출원하고자 하는 자가 우선권을 주장한다는 취지와 선출원의 표시를 특허출원서에 기재하는 경우[특법55(2)]

6. 분할출원의 심사

6.1 분할출원 심사의 일반원칙

(1) 분할출원이 제출되면 분할출원의 방식요건의 충족여부를 먼저 심사한다. 분할출원할 수 있는 자가 분할출원을 했는지 여부, 분할출원이 분할출원을 출원할 수 있는 기간 내에 제출되었는지 여부, 분할출원에서 선출원의 표시 등이 적절한지 여부 등에 대하여 심사한다.[특법46, 규정18]

분할출원할 수 없는 자가 분할하였거나 분할출원이 기간을 경과하여 제출되거나 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출되거나, 분리출원을 기초로 분

할출원된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제1항제5호의5, 제7호 또는 제11호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 분할출원서를 반려한다.[특칙11(1)]

(참고) 분할출원과 관련한 기재 사항의 보정은 출원절차가 계속 중인 한 가능하다. 보정할 수 있는 내용은 당초 표시에 오기가 있거나 자명한 흠결을 바로 잡는 보정에 한하며, 기재내용을 변경하는 보정은 인정되지 않으므로 필요한 경우 보정이 가능한 범위를 보정요구서에 병기하여 통보한다.

(2) 분할출원의 출원범위에 관한 심사는 다음과 같이 출원시기를 구분하여 한다.

① 원출원이 2006. 9. 30. 이전 출원인 경우

원출원에 기재되지 않은 발명을 분할출원한 경우 분할출원에 대하여 기간을 정하여 불인정예고통지한다. 제출된 의견서에 의하여도 분할출원을 인정할 수 없는 경우 분할출원 불인정통지를 하고 출원일을 소급하지 않고 분할출원한 날을 기준으로 심사한다. 분할출원의 출원일을 소급할 수 없는 경우 원출원의 공개특허공보 등이 신규성 또는 진보성을 부정하기 위한 인용문헌으로 사용될 수 있다는 점에 유의하여야 한다.[규정25]

분할출원 심사시 분할불인정사유와 거절이유가 동시에 있는 경우 분할출원의 인정여부를 확정된 후 거절이유통지를 한다. 다만, 그 거절이유가 출원일의 소급여부(분할출원의 인정여부)와 관계없는 경우에는 분할출원불인정예고통지와 거절이유통지를 각각 별도의 통지서로 동시에 통지할 수 있다.

한편, 출원일을 소급하지 않고 심사하던 중 분할출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 원출원에 기재되지 않은 발명을 삭제한 경우에는 다시 출원일을 소급하여 심사하여야 한다.

(참고) 분할출원을 인정할 수 없어 출원일을 소급하지 않는 경우에도 다른 거절이유가 없는 경우에는 분할출원불인정통지 후 특허결

정하는 것도 가능하다.

② 원출원이 2006. 10. 1. 이후 출원인 경우

원출원에 기재되지 않은 발명을 분할출원한 경우 분할출원에 대하여 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 또는 보정서에 의하여도 분할출원을 인정할 수 없는 경우에는 특허거절결정한다.[특법62, 63]

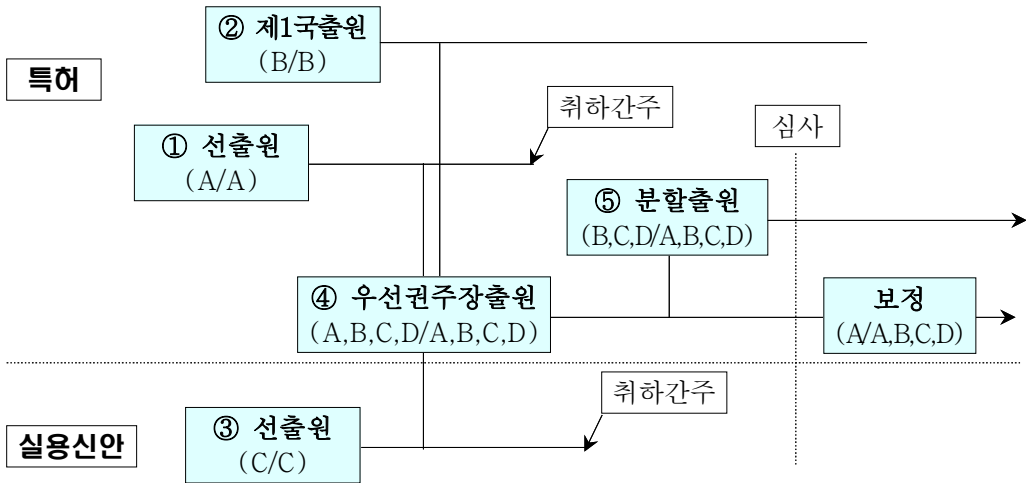
6.2 분할출원 심사의 유의사항

(1) 분할출원의 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 시기는 특허법 제47조 제1항 각호에 기재된 기간 이내이다.[특법47(1)]

분할출원이 절차적 요건과 실체적 요건을 충족한 경우 분할출원은 통상의 출원으로 보고 보정에 대한 적합성을 판단한다. 이 경우 분할출원의 최초 명세서 또는 도면이 보정의 실체적 요건을 판단하는 출원명세서가 된다. 분할출원 이후 보정에 의하여 분할출원의 최초 명세서 등에 포함되어 있지 않은 발명이 신규로 추가되었다면, 신규사항 추가금지 규정에 따라 심사를 진행한다. 이는 원출원의 명세서 또는 도면에는 기재되어 있었으나 분할출원의 최초 명세서 등에는 기재되지 않았던 발명이 추가된 경우에도 적용되어야 한다.

(2) 조약우선권주장출원이나 국내우선권주장출원을 기초로 한 분할출원은 인정된다. 아래 예에서 ④의 우선권주장출원이 ①, ③의 선출원(국내우선권주장출원)과 ②의 제1국출원(조약우선권주장출원)을 동시에 수반하는 경우에도 ④의 우선권주장출원을 기초로 한 ⑤의 분할출원은 인정된다. 이 경우 ⑤의 분할출원의 출원일은 ④의 우선권주장출원일로 소급되나, 특허요건 판단일은 해당 발명이 기재된 선출원의 출원일에 따라 달라진다. 즉, B 발명은 ②의 제1국출원일, C 발명은 ③의 선출원일이 되며, ④의 우선권주장출원시 추가된 D 발명은 ④의 우선권주장출원을 한 날이 된다.[특법52(1)]

(참고) ④의 우선권주장출원과 ⑤의 분할출원에 동일한 발명이 기재된 경우에는 특허법 제36조제2항을 적용한다.[특법36(2)]



(청구범위/발명의 설명)

(3) 원출원이 분할출원 당시에는 계속 중이었으나 분할출원 후에 반려된 경우 그 분할출원은 출원일을 소급하지 않고 실제 분할출원한 날에 출원된 것으로 보고 심사한다. 분할출원에 거절이유가 있는 경우에는 출원일을 소급할 수 없는 이유를 거절이유와 함께 통지하고, 거절이유가 없는 경우에는 정부전자문서시스템(온나라시스템)을 이용하여 별도로 통지한다.

(4) 복수의 원출원을 기초로 하나의 분할출원을 할 수 없다. 그러나 둘 이상의 선출원을 하나의 국내우선권주장출원으로 한 후 분할출원하는 것은 가능하다.

(5) 2015. 7. 29. 이후에 등록결정을 송달받은 원출원으로부터 분할된 출원을 심사할 때에는 다음에 유의한다.

- ① 출원인이 등록발명 이외의 발명을 발명의 설명에 기초하여 분할하거나 등록발명의 일부를 분할하더라도 정정심판을 청구하지 않는 경우에는 경합여부에 유의하여 심사하며 경합에 해당하면 거절이유를 통지할 때 경합사실을 함께 통보한다.
- ② 출원인이 등록발명의 일부를 분할하며 정정심판을 청구하는 경우에는 정정심판이 종료될 때까지 분할출원의 심사를 보류한다(제5부 제3장 '8. 심사의 보류 또는 처리기간의 연장' 참조).

제2장 변경출원

1. 특허법 제53조

특허법 제53조(변경출원) ① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(「실용신안법」 제3조에 따라 준용되는 이 법 제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다)이 지난 경우
2. 그 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제8조의3제2항에 따른 외국어실용신안등록출원인 경우로서 변경하여 출원할 때 같은 항에 따른 국어번역문이 제출되지 아니한 경우

② 제1항에 따라 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. 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
2. 제30조제2항을 적용하는 경우
3. 제54조제3항을 적용하는 경우
4. 제55조제2항을 적용하는 경우

③ 제1항에 따라 변경출원을 하려는 자는 변경출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다.

④ 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다.

⑤ 삭제

⑥ 변경출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다.

⑦ 특허출원인은 변경출원이 외국어특허출원인 경우에는 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

⑧ 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 변경출원의 경우 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

2. 변경출원의 취지

변경출원은 출원인이 선출원주의 하에서 출원을 서두르거나 제도에 대한 오해, 대상물에 대한 판단의 곤란성 등으로 출원 형식(특허, 실용신안등록)을 잘못 선택한 경우에 출원 후에 출원일을 그대로 유지한 채 원출원의 형식을 보다 유리한 다른 형식으로 변경하는 제도이다.[특법53(1)]

3. 변경요건

3.1 주체적 요건

특허법 제53조제1항은 「실용신안등록 출원인은 특허출원으로 변경할 수 있다」 고 하여 원출원의 출원인과 변경출원의 출원인이 출원의 변경시에 일치할 것을 요구하고 있다.[특법53(1)]

3.2 시기적 요건

(1) 변경출원을 할 수 있는 기간은 실용신안등록출원일 또는 특허출원일부

터 설정등록되기 전으로 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 3개월 이내(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간 이내)이다.[특법53(1)(1)]

한편, 특허법 제199조제1항에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원 또는 실용신안법 제34조제2항(구 실용신안법 제36조제2항)에 의하여 실용신안등록출원으로 보는 국제출원의 경우에는 특허법 제82조제1항 또는 실용신안법 제17조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고 특허법 제201조제1항 또는 실용신안법 제35조제1항(구 실용신안법 제37조제1항)의 규정에 의한 번역문(국어로 국제출원된 경우는 제외)이 제출된 후에만 변경출원이 가능하다.[특법209]

(2) 변경출원이 적법한 출원으로 인정되기 위해서는 출원의 변경 시에 변경 전의 실용신안등록출원(1999. 6. 30. 이전 출원인 경우 의장등록출원을 포함한다)이 지식재산처에 계속되고 있어야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 설정등록된 경우에는 변경출원을 할 수 없다.

원출원이 취하 또는 포기 등으로 절차가 종료하는 날에 변경출원된 경우에는 그 변경출원은 원출원이 지식재산처에 계속 중일 때 출원된 것으로 취급한다. 원출원의 절차 종료와 변경출원이 같은 날에 이루어지는 경우 현실적으로 선후를 구분하는 것이 곤란하고, 후출원 절차는 원출원이 계속되고 있음을 인식한 상태에서 이루어졌다고 봄이 타당하기 때문이다.

3.3 객체적 요건

특허법 제53조제1항에는 「그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 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.[특법53(1)]

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 최

초 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 않다면 그 변경출원은 부적법한 것으로 거절이유를 갖는다.

변경출원된 발명이 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되는지 여부는 변경출원된 발명이 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항인지, 혹은 명시적인 기재는 없더라도 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항인지 여부로 판단하여야 하며, 자세한 판단방법은 제4부제2장 보정의 범위 부분을 참조한다.

분리출원을 기초로 변경출원을 할 수 없다.[특법52의2(4)]

4. 변경출원 절차

(1) 변경출원을 하고자 하는 경우에는 특허법시행규칙 제30조에 따라 별지 제14호서식의 특허출원서에 명세서 등 각 호의 서류를 첨부하여 새로이 출원하여야 한다. 이때 그 출원서에는 변경출원의 취지 및 변경의 기초가 된 원출원의 표시를 하여야 한다.[특법53(3), 특칙30(1)]

변경출원시에 원출원을 표시하지 않거나 잘못 표시한 경우에는 그 출원은 적법한 변경출원으로 인정되지 않으며, 자명한 오기를 제외하고는 변경출원 후에 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 바꾸는 보정도 불가하다.

(2) 변경출원에 대하여 공지예외주장 또는 우선권주장을 하고자 할 때에는 변경출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 변경출원일부터 규정된 날까지(공지예외주장출원의 경우는 변경출원일부터 30일 이내, 우선권주장출원의 경우는 변경출원일부터 3월 이내) 제출하여야 한다.

원출원시 우선권주장을 하지 않은 경우에는 변경출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다. 원출원시 공지예외주장을 하지 않았더라도 변경출원시 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지예외주장을 인정하도록 한다.[2020후11479]

한편, 원출원에서 공지예외주장 또는 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않았으나 변경출원서에 공지예외주장 및

우선권주장의 취지를 기재하고 변경출원일부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지예외주장 또는 우선권주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 공지예외주장절차 또는 우선권주장절차가 그 변경출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다).[특법53(2),(6), 특법30(2),(3), 특법55(2), 특법54(3)]

다만, 이들 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.[특칙10(2)]

5. 변경출원의 효과

(1) 변경출원은 원출원을 출원한 때에 출원된 것으로 취급된다. 다만, 아래의 경우에는 출원일을 소급하는 것이 불합리하므로 변경출원의 출원시점을 실제로 출원절차를 밟은 때로 본다.[특법53(2)]

- ① 변경출원이 특허법 제29조제3항에 따른 ‘타 특허출원’ 또는 실용신안법 제4조제3항에 따른 ‘특허출원’에 해당하는 경우[특법29(3)]
- ② 변경출원에 관한 발명에 대하여 특허법 제30조제1항제1호의 규정의 적용을 받고자 하는 자가 그 취지를 특허출원서에 기재하고 이를 증명하는 서류를 지식재산처장에게 제출하는 경우[특법30(2)]
- ③ 조약우선권을 주장하며 변경출원하고자 하는 자가 우선권을 주장한다는 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 특허출원서에 기재하는 경우[특법54(3)]
- ④ 국내우선권을 주장하며 변경출원하고자 하는 자가 우선권을 주장한다는 취지와 선출원의 표시를 특허출원서에 기재하는 경우[특법55(2)]

(2) 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다.[특법53(4)]

변경출원이 있어 원출원이 취하 간주된 이후에는 변경출원이 반려되는 경우를 제외하고는 변경출원이 무효, 취하, 포기되거나 거절결정이 확정되더라도 원출원의 출원상태가 다시 계속되지는 않는다.

6. 변경출원의 심사

6.1 변경출원 심사의 일반원칙

(1) 변경출원이 제출되면 변경출원 방식요건의 충족여부를 심사한다. 변경출원할 수 있는 자가 변경출원을 했는지 여부, 변경출원서가 변경출원을 할 수 있는 기간내에 제출되었는지 여부, 변경출원에서 원출원의 표시가 적절한지 여부 등에 대하여 심사한다.[특법46, 규정18]

변경출원할 수 없는 자가 변경하였거나 변경출원이 기간을 경과하여 제출되거나 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출되거나, 분리출원을 기초로 변경출원된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제1항제5호의5, 제7호 또는 제11호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 변경출원서를 반려한다.[특칙11(1)]

(2) 변경출원의 출원범위에 관한 심사는 다음과 같이 출원시기를 구분하여 한다.

① 원출원이 1999. 6. 30. 이전 출원인 경우

원출원에 기재되지 않은 발명을 변경출원한 경우 변경출원에 대하여 기간을 정하여 불인정예고통지한다. 제출된 의견서 또는 보정서에 의하여도 변경출원을 인정할 수 없는 경우 변경출원 불인정통지를 하고 출원일을 소급하지 않고 변경출원한 날을 기준으로 심사한다. 변경출원의 출원일을 소급할 수 없는 경우 원출원의 공개특허공보 등이 신규성 또는 진보성을 부정하기 위한 인용문헌으로 사용될 수 있다는 점에 유의하여야 한다.

변경출원 심사시 변경불인정사유와 거절이유가 동시에 있는 경우 변경출원의 인정여부를 확정된 후 거절이유통지 하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 그 거절이유가 출원일의 소급여부(변경출원의 인정여부)와 관계가 없는 경우에는 변경출원불인정예고통지와 거절이유통지를 각각 별도의 통지서로 동시에 통지할 수 있다.

한편, 출원일을 소급하지 않고 심사하던 중 변경출원의 명세서 또는

도면을 보정하여 원출원에 기재되지 않은 발명을 삭제한 경우에는 다시 출원일을 소급하여 심사하여야 한다.

(참고) 변경출원을 인정할 수 없어 출원일을 소급하지 않는 경우에도 다른 거절이유가 없는 경우에는 변경출원불인정통지후 특허결정하는 것도 가능하다.

② 원출원이 2006. 10. 1. 이후 출원인 경우

원출원에 기재되지 않은 발명을 변경출원한 경우 변경출원에 대하여 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 또는 보정서에 의하여도 그 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 특허거절결정을 한다.[특법62, 63]

6.2 변경출원 심사의 유의사항

(1) 변경출원의 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간은 원출원의 출원일부터 기산하여 특허법 제47조제1항에 기재된 기간 이내이다.[특법47(1)]

변경출원이 절차적 요건과 실체적 요건을 충족한 경우 변경출원은 통상의 출원으로 보고 보정에 대한 적합성을 판단한다. 이 경우 변경출원의 최초 명세서 또는 도면이 보정의 실체적 요건을 판단하는 출원명세서가 된다. 변경출원 이후 보정에 의하여 변경출원의 최초 명세서 등에 포함되어 있지 않은 발명이 신규로 추가되었다면, 신규사항 추가금지 규정에 따라 심사를 진행한다. 이는 원출원의 명세서 또는 도면에는 기재되어 있었으나 변경출원의 최초 명세서 등에는 기재되지 않았던 발명이 추가된 경우에도 적용되어야 한다.

(2) 분할출원을 원출원으로 하여 출원의 변경을 할 수 있다. 다만, 특허출원의 일부를 실용신안등록출원으로 변경출원하는 등 출원의 분할과 출원의 변경이 하나의 절차에 의해서 이루어지는 경우에는 적법한 변경출원으로 인정하지 않는다. 출원의 일부를 다른 출원형식으로 변경하고자 하는 경우에는 일단 동일한 출원형식으로 출원의 분할을 하고 그 분할출원을 다시 변경출원하여야 한다.

(3) 거절결정된 출원에 대하여 재심사청구 또는 거절결정불복심판청구와 동

시에 출원이 변경된 경우에는 그 절차가 형식적으로 적법한 때에는 수리한다. 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.[특법142]

(4) 원출원이 변경출원 당시에는 계속 중이었으나 변경출원 후에 반려된 경우 그 변경출원은 출원일을 소급하지 않고 실제 변경출원한 날에 출원된 것으로 보고 심사한다. 변경출원에 거절이유가 있는 경우에는 출원일을 소급할 수 없는 이유를 거절이유와 함께 통지하고, 거절이유가 없는 경우에는 정부전자문서시스템(온나라시스템)을 이용하여 별도로 통지한다.

(5) 복수의 원출원을 기초로 하나의 변경출원을 할 수 없다. 그러나 둘 이상의 선출원을 하나의 국내우선권주장출원으로 한 후 변경출원하는 것은 가능하다.

(6) 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월이 경과한 후에는 그 거절결정이 재심사청구 또는 심결에 의해 취소되었다거나 그에 따라 거절결정등본을 다시 송달받아 3개월 이내라고 하더라도 변경출원할 수는 없다. 재심사청구 등에 따른 거절결정의 취소로 최초로 거절결정등본을 송달받은 사실이 없어지는 것은 아니기 때문이다.[특법53(1)(1)]

제3장 조약우선권주장출원

1. 특허법 제54조

특허법 제54조(조약에 의한 우선권주장) ① 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.

1. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
2. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우

② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.

③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적어야 한다.

④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 산업통상자원부령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다.

1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본
2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 적은 서면

⑤ 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.

1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
 2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
 3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
- ⑥ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다.
- ⑦ 제1항에 따라 우선권 주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 최우선일부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

2. 조약우선권주장제도의 취지

조약에 의한 우선권주장(이하 ‘조약우선권’이라 한다) 제도는 조약에 의하여 대한민국 국민에게 우선권을 인정하는 당사국(파리조약에 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 특허법 제29조 및 같은 법 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 출원한 날로 인정하는 제도이다.[특법54(1)]

조약에 의해 대한민국 국민에게 우선권을 인정하는 다자간 국제조약으로서 공업소유권 보호를 위한 파리조약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 이하 ‘파리조약’이라 한다)과 이 협약에 기초한 WTO/TRIPS 협정이 있으며, 양자간 조약으로서 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) 등과 맺은 우선권주장을 상호 인정하는 조약이 있다.

(참고) 대만의 TRIP 협정 가입으로 2002. 1. 1.자 이후 대만에 한 출원을 기초로 한 조약우선권주장이 인정된다.

3. 조약우선권주장요건

3.1 주체적 요건

(1) 조약우선권을 주장할 수 있는 자는 조약당사국 국민 또는 당사국에 거주(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민이다. 조약당사국은 파리조약의 동맹국 및 WTO의 회원국을 포함한다.[파리조약4(A)(1), 파리조약3, 특별54(1)]

조약우선권주장출원을 공동으로 하는 경우에는 출원인 중 적어도 1인 이상이 당사국 국민 또는 당사국에 주소 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민이어야 한다.

(참고) 유럽특허청(EPO), 유라시아특허청(EAPO), 아프리카지적재산권기구(OAPI) 및 아프리카산업재산권기구(ARIPO)의 가맹국들은 모두 파리조약의 동맹국이므로 이들 지역 특허청의 출원을 기초로 우선권주장을 할 수 있다.

(2) 조약우선권주장은 조약당사국(제1국)에 출원한 이후에만 할 수 있다. 발명자라 할지라도 특허출원할 권리를 타인에게 양도하여 자신이 제1국에 특허출원을 하지 않은 자는 제2국에 우선권주장이 없는 특허출원은 가능하나 그 제1국의 특허출원을 기초로 조약우선권주장을 할 수는 없다.[파리조약 4(A)(2)]

(3) 제2국에 조약우선권주장을 할 수 있는 권리는 각기 다른 승계인에게 이전할 수 있다.[파리조약4(A)(1)]

(4) 조약우선권주장출원을 할 수 있는 권리의 승계인은 제1국출원의 출원시와 제2국출원의 출원시 모두 당사국의 국민이어야 한다. 그러나 이 조건은 제1국출원시부터 제2국출원시까지 모두 만족하여야 하는 것은 아니다. 즉, 조약우선권주장출원을 할 수 있는 권리를 승계 받은 자가 제1국출원의 출원시에는 당사국 국민이 아니었으나 이후 제2국출원의 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) 대한민국 국민도 조약당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대상으로 대한민국에 특허출원하며 조약우선권주장을 할 수 있다. 예를 들어, 우리나라 사람이 영국에 최초로 출원한 다음 그 출원을 기초로 하여 우리나라에 조약우선권주장 출원을 할 수 있다.

(6) 특허법 제54조에는 우선권주장을 할 수 있는 자는 조약 당사국 국민에 대하여만 규정되어 있으나, 비당사국 국민도 조약당사국에 거소나 영업소 등이 있는 경우에는 우리나라에 조약우선권주장을 할 수 있는 것으로 취급한다. 무국적자도 비당사국 국민으로 보아 동일하게 취급한다. 이는 파리조약 제3조에 당사국에 거소(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비동맹국 국민도 동맹국 국민과 같이 취급하도록 규정되어 있기 때문이다.[파리조약3]

3.2 시기적 요건

(1) 조약우선권주장출원을 할 수 있는 기간은 파리조약에 따라 다음과 같다.

- ① 특허·실용신안등록출원을 기초로 하여 우선권을 주장하는 경우에는 제1국 출원일부터 1년[파리조약4(C)(1), 특허법54(2)]
- ② 디자인등록출원을 기초로 하여 우선권을 주장하는 경우에는 제1국 출원일부터 6개월

(2) 조약우선권주장출원을 할 수 있는 기간의 계산은 파리조약 4조C(2)에 따라 제1국출원일의 다음날부터 기산한다. 여기서 제1국출원일은 우선권주장증명서류에 표시된 날이 기준이 된다.[파리조약4(C)(2)]

조약우선권주장출원을 할 수 있는 기간의 계산도 특허법 제14조가 규정하는 기간의 계산과 동일하다. 예를 들어, 제1국출원일이 2001년 7월 4일인 경우, 제2국출원은 2002년 7월 4일까지 가능하다. 만약, 2002년 7월 4일이 공휴일이거나 그날에 지식재산청이 출원의 접수를 받지 않는 경우에는 그 다음날까지 조약우선권주장출원을 할 수 있다.[파리조약4(C)(3)]

3.3 객체적 요건

(1) 제1국출원은 특허출원, 실용신안등록출원 또는 디자인등록출원, 발명자증 중 하나여야 한다. 파리조약에는 특허출원할 수 있는 제1국출원의 종류를 명확히 제시하고 있지는 않으나 파리조약 제4조E 및 제4조I 등을 참고하면 제2국에 특허출원할 수 있는 제1국출원은 특허출원, 실용신안등록출원, 디자인등록출원 또는 발명자증(inventor's certificate) 등으로 해석된다.[파리조약4(E), (I)]

상표등록출원이나 서비스마크는 성격상 특허의 우선권주장의 기초 출원으로 인정할 수 없다.

(2) 제1국출원은 정규의 출원이어야 한다. 제1국에서의 출원이 파리조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 정규출원인지는 제1국의 관련법이 결정한다.[파리조약4(A)(2), (3)]

우선권의 기초가 되는 제1국출원의 출원의 계속 여부는 조약우선권 효력에 영향을 미치지 않는다. 즉, 제1국출원이 취하, 포기, 무효 또는 거절되어도 우선권은 여전히 유효하다. 심지어 제1국출원이 이루어지는 국가로부터 특허를 받을 수 없는 발명과 관계된 출원이라도 우선권은 유효하다.[파리조약4(A)(3)]

(3) 제1국출원이 최초출원이거나 최초출원으로 인정될 수 있는 출원이어야 한다. 예를 들어, 영국에 2001년 3월 1일 한 출원을 기초로 조약우선권주장하며 미국에 2001년 5월 1일 출원하고 우리나라에 2002년 4월 1일 출원하고자 하는 경우, 영국출원으로부터 12개월이 경과하였으므로 영국출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없는 것은 당연하고, 미국출원으로부터 12개월이 경과되지 않았지만 미국출원은 동일한 발명에 대한 최초출원이 아니므로 동출원을 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.[파리조약4(C)(2), 특별54(2)]

(4) 파리조약 제4조C(4)에 따라 최초출원(전출원)과 동일한 대상에 대하여 동일 당사국에 한 후속출원이 조약우선권주장에 있어서 최초출원으로 간주

되는 경우가 있다. 후속출원이 최초출원으로 간주되기 위해서는 아래 요건을 모두 충족하여야 한다.[파리조약4(C)(4)]

- ① 후속출원이 같은 국가에서 같은 대상에 대하여 출원되어야 한다.
- ② 후속출원이 출원되기 전에 전출원이 취하, 포기 또는 거절되어야 한다.
- ③ 전출원이 공개된 것이어서는 아니 된다.
- ④ 전출원이 어떠한 권리도 존속시켜서는 아니 된다.
- ⑤ 전출원이 같은 국가 혹은 타국에서 아직 우선권주장의 기초로 되지 않아야 한다.

4. 조약우선권주장 절차

(1) 조약우선권주장을 하고자 하는 자는 특허출원시 출원서에 그 취지와 최초출원국명 및 출원년월일을 기재하여야 하며, 우선권주장의 기초가 되는 출원의 최초출원번호를 명시하여야 한다(파리조약4조 D(5) 참조).[특법 54(3), 파리조약4(D)(5)]

또한, 조약우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권주장시 우선권주장에 관한 수수료를 납부하여야 한다.

(2) 조약우선권주장을 한 자는 우선일(제2국출원이 복수의 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선일들 중 최선일(最先日))부터 1년 4월 이내에 최초출원국 정부가 인정하는 특허출원일을 기재한 서면과 발명의 명세서 및 도면의 등본(이하 ‘우선권증명서류’라 한다)을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 특허법시행규칙에서 정하는 국가의 경우에는 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 세계지식재산기구에 전자적 매체로 송달하도록 하기 위하여 필요한 고유번호(접근코드)를 기재한 서면의 제출로 우선권증명서류의 제출을 갈음할 수 있다.[특법54(4), (5), 특칙25(2), 우선권증명서류의전자적교환1]

기간내에 우선권증명서류가 제출되지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 당연히 효력을 상실한다.[특법54(6)]

다만, 우선일로부터 16개월 이내에 우선권증명서류가 제출되지 아니한 국제특허출원의 경우에는, 심사관은 출원인에게 기간을 정하여 우선권증명서류를 제출할 수 있는 기회를 1회 부여하여야 하고, 기간내에 우선권증명서류가 제출되지 아니한 경우에는 그 우선권주장이 없었던 것으로 간주한다.[PCT규칙17(c)]

한편, 우선권주장의 기초가 되는 출원이 한국을 수리관청으로 하는 PCT 출원인 경우에는 특허넷 심사화면 상에서 우선권주장의 기초 출원에 대한 정보를 확인할 수 있으므로 해당 출원의 발명의 명세서 및 도면의 등본 제출을 생략할 수 있다.

(3) 우선권증명서류의 제출이 간소화된 국가로는 현재 일본, 유럽특허조약(EPC)의 계약국, 미합중국, 중국, 대만 및 세계지식재산기구(WIPO)의 전자적접근서비스(DAS, Digital Access Service)를 통하여 우선권증명서류를 전자적으로 송달하기로 세계지식재산기구(WIPO)와 합의한 국가(지식재산처장이 우선권증명서류 제출기간 내에 전자적 교환방법으로 해당 우선권증명서류를 세계지식재산기구로부터 제공받을 수 있는 상태임을 확인할 수 있는 경우에 한정하고, 해당 국가는 지식재산처 홈페이지 www.patent.go.kr에 게시)가 있다.[우선권증명서류의전자적교환1]

우선권증명서류의 제출 간소화 국가에 해당하는지 여부는 제1국출원일, 우선권증명서류의 제출기한, 우선권주장 추가일 등에 관계없이 우리나라에 출원한 날을 기준으로 판단한다. 일본 출원을 기초로 2001. 7. 1. 이후(EPC의 계약국은 2007. 7. 1. 이후, 미합중국은 2008. 10. 14. 이후, WIPO의 DAS 이용국은 2009. 7.1. 이후, 중국은 2014. 1. 1. 이후, 대만은 2016. 1. 1. 이후)에 조약우선권주장출원을 한 경우, 특허법 제54조제4항제2호의 제1국출원의 출원번호를 기재한 서면을 제출하거나 제1국출원의 출원번호 및 접근코드를 특허출원서에 기재함으로써 우선권증명서류의 제출을 갈음할 수 있다.

① 해당 출원이 2020년 6월 30일 이전 출원인 경우

제1국출원이 세계지식재산기구(WIPO)의 전자적접근서비스(DAS, Digital Access Service)를 통하여 우선권증명서류를 전자적으로 송달

하기로 세계지식재산기구와 합의한 국가에서의 출원인 경우 출원국명, 출원번호, 출원일자 및 접근코드를 특허출원서에 기재하고, 제1국출원이 특허담당 정부기관 간에 직접 서류를 교환하는 방식으로 우선권증명서류의 전자적 교환을 합의한 특허담당 정부기관(일본특허청, 유럽특허청, 미국특허청, 중국특허청, 대만특허청)에서의 출원인 경우에는 출원국명, 출원번호 및 출원일자를 특허출원서에 기재하므로 우선권증명서류의 제출을 갈음할 수 있다.

② 해당 출원이 2020년 7월 1일 이후 출원인 경우

IP5 특허청이 서류교환에 대한 보안 강화와 서류 신청자에 대한 확인 및 인증 강화를 위해 WIPO를 경유하는 서류교환방식인 DAS를 이용(2020. 7. 1.부터 의무화)하기로 합의하였다. 이에 따라 제1국출원이 일본, 유럽특허조약의 계약국, 미합중국, 중국 등 WIPO의 DAS를 통하여 우선권증명서류를 전자적으로 송달하기로 합의한 국가에서의 출원인 경우 출원국명, 출원번호, 출원일자 및 접근코드를 특허출원서에 기재하고, 제1국출원이 대만 특허청에서의 출원인 경우에는 출원국명, 출원번호, 출원일자를 특허출원서에 기재하므로 우선권증명서류의 제출을 갈음할 수 있다.

(참고1) EPC 계약국 출원의 경우 유럽특허청(EPO)에 출원한 경우에 한정하고, 미국은 전자적교환허가서(PTO/SB/39)가 제출되어야만 미국 개된 우선권증명서류를 우리 청에 제공하므로 우리 청이 우선권증명서류 제출기간에 전자적 교환방법으로 해당 우선권증명서류를 제공받을 수 있는 상태였음을 확인할 수 있는 경우에 한정한다. 또한, WIPO의 DAS 이용국의 경우에도 우리 청에서 출원국명, 출원번호, 출원일자 및 접근코드만으로 WIPO의 DAS로부터 해당 증명서류를 입수할 수 있어야 하므로 제1국에서 DAS 이용 신청이 사전에 이루어지는 등 우리 청이 우선권증명서류 제출기간내에 전자적 교환방법으로 해당 우선권증명서류를 WIPO의 DAS로부터 제공받을 수 있는 상태였음을 확인할 수 있는 경우에 한정한다.

(참고2) 우선권증명서류 제출이 간소화된 국가와 그러하지 않은 국가에 출원한 출원을 기초로 하여 복합우선권을 주장하는 경우, 간소화된 국가에 출원한 우선권증명서류만 출원번호를 기재한 서면으로 갈음할 수 있고 그렇지 아니한 국가에 제출한 출원의 우선권증명서류는 종전과 같이 특허법 제54조제4항제1호에 따라 제출하여야 한다.

(4) 우선일과 조약우선권주장출원일 사이에 선행기술이 존재하는 등 특허성 판단에 필요하여 심사관이 지식재산처장 명의로 기간을 정하여 국어번역문의 제출을 요구하는 경우 지정기간 내에 우선권증명서류에 대한 번역문을 제출하여야 한다. 이때 지정기간은 2월로 하고 기간의 연장이 가능하다.[특칙25(3), 특칙16(2), 규정23]

(참고) 우선권증명서류의 번역문은 우선권주장을 증명하기 위한 참고자료이므로 번역문을 보정하여 그 실체적 내용이 변경되더라도 그 보정은 유효한 보정으로 인정한다.

5. 조약우선권주장의 효과

조약우선권주장이 적합한 경우 제1국출원에 기재된 발명과 동일한 발명에 대하여는 특허법 제29조 및 제36조 적용에 있어 제1국출원일로 소급된다. 제1국출원에 포함되지 않은 발명은 조약우선권주장이 적합하더라도 제1국출원일에 출원된 것으로 보지 않는다.[특법54(1), 파리조약4(B)]

(참고) 조약우선권주장출원에 있어서 특허법에서 특별히 정한 경우를 제외하고 그 출원일은 실제의 출원일이다. 예를 들어, 특허법 제30조의 공지에 외주장에 관한 규정을 적용함에 있어 공지가 있는 후 12월 이내에 우리나라에 조약우선권주장출원을 하지 않았다면 비록 제1국출원일로부터 1년 내에 우선권주장출원을 하였다 하더라도 자신이 공지한 발명에 의하여 신규성 또는 진보성이 상실될 수 있다.

6. 조약우선권주장의 보정

(1) 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있는 기간은 최선일부터 1년 4월까지이며 국내우선권주장이 포함된 복합우선권의 경우도 같다. 조약우선권

주장을 추가하거나 조약우선권주장의 일부를 취하한 경우, 추가하거나 취하한 결과를 반영하여 최선일을 산정한다.[특법54(7), (5)]

(2) 특허법 제54조제7항은 조약우선권주장을 보정할 수 있는 자는 ‘제1항에 따라 우선권주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자’로 규정하고 있다. 따라서 조약우선권주장을 보정하거나 추가하기 위해서는 특허법 제54조제1항에 따라 출원 당시에 조약우선권주장을 하였어야 하며, 출원 당시에 한 조약우선권주장 중 적어도 하나가 특허법 제54조제2항의 요건을 갖추었어야 한다.

조약우선권주장을 하였는지의 여부는 출원 당시 출원서의 **【우선권주장】**란에 기재된 우선권주장 관련 기재사항으로 보아 조약우선권주장을 하나 이상 특정할 수 있는지 여부로 판단한다.[특칙21(1)]

특허법 제54조제1항 및 제2항의 요건을 갖추지 못하였다면 그 조약우선권주장은 치유할 수 없는 흠결을 가진 것이므로 이 경우 조약우선권주장의 보정이나 추가는 허용되지 않는다.[특법54(7)]

(참고) 존재하지 않는 가공의 출원, 타인의 출원 또는 특정할 수 없는 출원을 기초로 조약우선권주장을 한 경우, 그 우선권주장은 원천적으로 무효이므로 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다.

(3) 조약우선권주장이 취하 또는 무효로 되었거나 조약우선권주장출원이 무효, 취하, 포기되거나 심사관에 의해 특허결정되거나 거절결정이 확정된 경우에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다. 또한, 조약우선권주장 전체를 취하한 후에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다. 다만, 같은 날에 우선권주장을 취하한 후 추가하는 것은 가능하다.

상기 특허결정이 확정된 시점은 특허결정서가 출원인에게 송달된 시점이며, 특허거절결정의 경우에는 출원인이 특허거절결정서를 송달 받은 날부터 3개월이 경과한 때이다.[특법54(7)]

(4) 최선일부터 1년 4월 이내에는 우선권주장의 전부 취하, 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하 및 우선권주장의 명백한 오기를 정정하는 보정은 물론 우선권주장을 추가하는 보정도 가능하다.

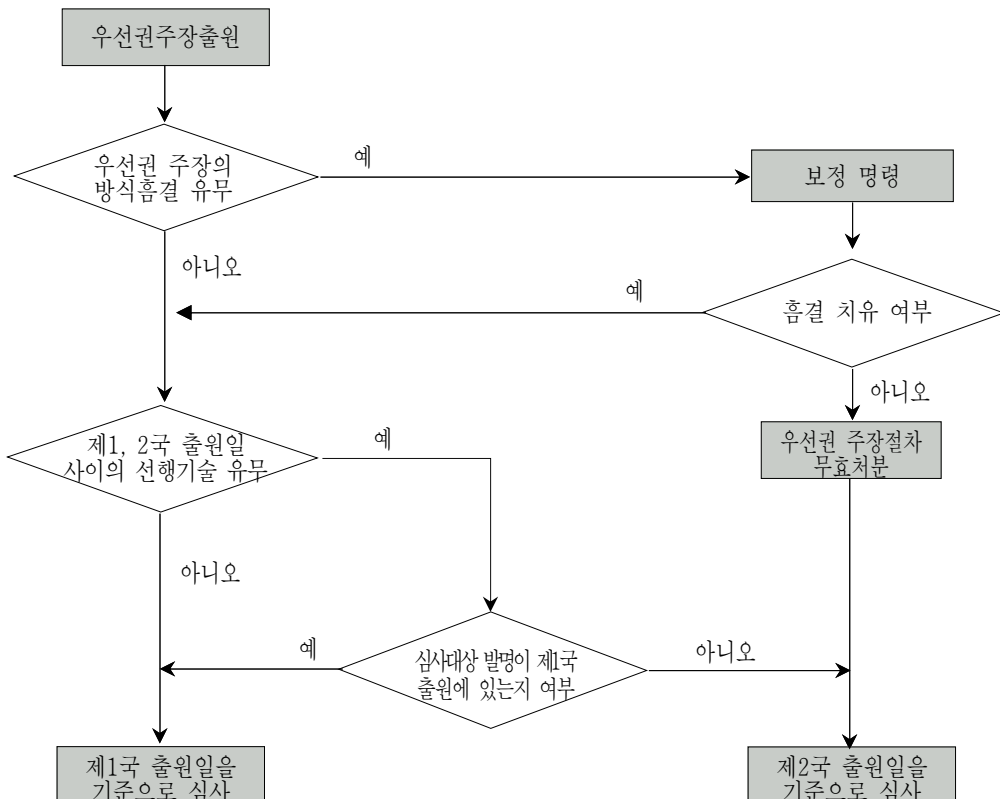
이 기간 중 우선권주장을 취하(일부취하 포함)하고 추가하는 보정을 하는 경우, 출원인의 편의를 고려하여 취하서를 별도로 제출하지 않고 1건의 보정서에 기재하여 제출하여도 유효한 것으로 인정한다.

(5) 최선일부터 1년 4월 이후의 우선권주장의 보정은 우선권주장에 관한 기재사항에 명백한 오기가 있는 경우 이와 같은 오기를 바로잡는 보정에 한하여 허용된다. 즉, 이 기간 중 보정은 제1국출원이 달라지는 보정, 특정할 수 없었던 제1국출원이 특정되는 보정 또는 제1국출원을 추가하는 보정은 허용되지 않는다.[특법54(7)]

다만, 이 기간 중에도 우선권주장의 전부 취하 또는 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하는 가능하다.

7. 조약우선권주장출원의 심사

7.1 조약우선권주장의 심사절차 흐름도



7.2 심사의 개요

(1) 조약우선권주장이 있는 출원이나 조약우선권주장의 보정서가 접수되면 출원서 또는 보정서에 기초하여 우선권주장의 방식의 적합 여부를 심사하며 우선권주장의 흠결을 발견하지 못한 경우에는 실제 심사절차를 진행한다. [특법46, 규정18]

실체심사에서 선행기술조사 결과 제1국출원일과 조약우선권주장출원일 사이에 특허법 제29조에 의한 선행기술 또는 제36조에 의한 선출원을 발견하지 못한 경우 제1국출원일로 특허법 제29조 또는 제36조의 특허요건을 판단하고, 제1국출원일과 조약우선권주장출원일 사이에 선행기술이 존재하는 경우에 한하여 조약우선권주장출원에 기재된 심사대상 발명이 제1국출원에 기재되어 있는지를 판단한다. 이 경우 출원인에게 우선권증명서류의 번역문 제출을 요구할 수 있다.[특칙25(3)]

조약우선권주장출원에 기재된 발명을 제1국출원과 비교하여 동일성이 인정되는 발명에 대하여는 출원일을 제1국출원일로 소급하여 특허요건을 판단하고, 동일성이 인정되지 않는 발명에 대하여는 조약우선권주장출원일을 기준으로 특허요건을 판단한다. 제1국출원일로 소급하지 않고 거절이유를 통지하는 경우에는 출원일을 소급할 수 없는 이유를 거절이유와 함께 기재하여야 한다.[파리조약4(A)(1), 파리조약4F, 특법54(1)]

7.3 조약우선권주장의 방식심사

(1) 조약우선권주장이 있는 출원의 경우 우선권주장의 방식상 적합 여부를 먼저 심사하여야 하며, 심사결과 우선권주장이 부적합한 경우에는 보정요구를 하고 지정기간 이내에 우선권주장의 흠결을 해소하지 못한 경우에는 그 우선권주장절차에 대하여 무효처분을 할 수 있다. 이 경우 조약우선권주장절차가 무효되더라도 그 우선권주장을 수반한 출원은 우선권주장이 없는 통상의 출원으로 유효하다는 점에 유의하여야 한다.[특법46, 16, 규정18]

(2) 조약우선권주장의 방식심사 대상으로는 출원인의 동일성, 제1국출원의 최선성, 제1국출원의 정규성, 우선기간의 준수 여부, 우선권주장 취지의 기재 여부, 우선권증명서류의 제출 여부 등이 있다.

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

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

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

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

우선권 주장의 기초가 되는 출원(선출원)이 미국의 가출원이고 가출원의 출원서에 출원인에 대한 기재가 없는 경우에는 가출원에 기재된 발명자와 후출원의 출원인을 비교하여 동일성을 판단한다.

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

(4) 심사관은 심사시 제1국출원이 정규의 국내출원에 기초한 최초 출원인지 여부를 판단함에 있어 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고 우선권증명서류에 파리조약에 의한 우선권증명서류라는 취지의 표시가 있는 경우 그 출원이 제1국의 정규의 출원으로서 최초 출원인지 여부를 추가로 조사하지 않고 그대로 인정한다.

(참고1) 복합우선권주장에 있어서 그 우선권주장의 일부에 흠결이 있는 경우 흠결이 있는 우선권주장에 대하여만 보정명령을 하고 지정기간

이내에 흠결을 해소하지 못한 경우 우선권주장 전체를 무효로 하는 것이 아니고 흠결을 치유하지 못한 일부 우선권주장절차만을 무효로 한다.[특법46, 16]

(참고2) 국제특허출원의 우선권증명서류는 특허넷(국제단계 조회 화면)의 우선권증명서류 첨부과일을 통해 확인한다. 특허넷에 우선권증명서류가 첨부되지 않은 경우, WIPO의 홈페이지(<http://www.wipo.int/pctdb/en>)에서 국제출원번호로 검색하여 부속서류(document)로서 확인할 수 있다. 상기 절차를 통해서도 제출 사실이 확인되지 않으면 보정요구 후 우선권증명서류 제출 및 소명 여부에 따라 우선권주장의 무효처분 여부를 결정한다.

7.4 조약우선권주장출원의 실체심사

(1) 조약우선권주장 및 우선권주장의 보정에 대한 방식심사 결과 우선권주장이 부적합하여 우선권주장을 무효로 한 경우 발명의 동일성 여부에 관계없이 조약우선권주장출원일(우리나라에 출원한 날)을 기준으로 심사한다. [특법54(1)]

(2) 조약우선권주장에 대한 방식심사결과 우선권주장이 적합한 경우 특허요건 판단시 출원일 소급여부는 발명별로 판단한다. 즉, 제1국출원의 최초의 출원에 관한 서류(명세서 및 도면 등을 포함한다.)에 기재된 발명과 동일한 발명에 대하여는 특허법 제29조 및 제36조의 적용에 있어서 제1국출원일을 기준으로 하고, 그렇지 않은 발명에 대하여는 조약우선권주장출원일을 기준으로 각각 심사한다.[특법54(1), 파리조약4(F)]

(예1) 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 우선일을 기준으로 하고 ‘알콜의 탄소수가 6-10’인 부분에 대해서는 우리나라에 한 출원일을 기준으로 심사한다.

(예2) 제1국출원의 명세서에는 ‘크롬을 구성요건으로 하는 내식강’만 기재되

어 있으나 우선권주장출원에는 ‘크롬을 구성요건으로 하는 내식강’과 ‘크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강’을 요지로 하는 경우 ‘크롬을 구성요건으로 하는 내식강’에 대하여는 제1국출원일을 기준으로 심사하고 ‘크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강’에 대하여는 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다.

(예3) 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) 특허요건 판단일의 소급을 위한 발명의 동일성은 양자의 청구범위에 기재된 발명이 동일하여야 할 것을 요구하는 것은 아니며, 조약우선권주장출원의 청구항에 기재된 발명이 제1국출원의 명세서 또는 도면 등으로부터 파악되는 발명과 동일하면 된다. 조약우선권주장출원의 청구항에 기재된 발명이 제1국출원의 최초의 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일한지 여부는 특허법 제29조제3항을 적용할 때의 동일성 판단기준을 적용한다.[제3부제4장제6절]

다음의 경우에도 제1국출원과 조약우선권주장출원에 기재된 발명은 동일한 것으로 인정된다.

- ① 제1국출원 내용의 일부에 대하여 조약우선권주장출원을 하는 경우
- ② 제1국출원을 분할하여 2이상의 조약우선권주장출원을 하는 경우
- ③ 2이상의 제1국출원에 대하여 하나의 조약우선권주장출원을 하는 경우

(참고) 조약우선권주장출원에 우선권의 기초가 되는 제1국출원에 포함되어 있지 않은 발명을 포함하는 경우에도 제1국출원에 포함된 발명에 대해서는 우선권이 인정된다. 즉, 발명별로 우선권의 인정과 불인정을 판단한다.[파리조약4(F)]

(4) 2 이상의 우선권주장(복합우선권)을 포함하는 조약우선권주장출원은 다음과 같이 취급한다.

- ① 복수의 제1국출원을 하나의 우선권주장출원으로 한 경우에 2 이상의 제1국출원을 기초로 우선권주장출원을 하였다는 이유로 우선권을 부인하거나 당해출원을 거부할 수 없다. 다만, 우선권주장출원이 발명의 단일성이 인정되지 아니할 때에는 특허법 제45조 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다.[파리조약4(F)]
- ② 출원을 심사한 결과 발명의 단일성의 요건을 충족하지 않는 경우 출원인은 그 출원을 분할할 수 있고, 이 경우에도 분할된 각각의 출원에 대하여 우선권의 이익을 향유할 수 있다.[파리조약4(G)(1)]
- ③ 우리나라에 출원한 특허출원이 2이상의 제1국출원을 우선권주장한 출원인 경우 특허법 제29조 및 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 기초로 한 우선권주장출원에 있어서 각각의 출원에 따로 기재되어 있는 구성요소를 가져와 도출한 발명에 대하여는 실제 우리나라에 출원한 출원일을 기준으로 심사한다. 예를 들어, A출원과 B출원을 기초로 복합우선권을 주장한 C출원에서 A출원에만 기재된 a와 B출원에만 기재된 b를 모아 a+b로 청구범위에 기재한 경우, 발명, a+b의 특허요건은 C출원의 출원일을 기준으로 판단하여야 한다.[특법54(1)]
- ⑥ 2 이상의 우선권주장 중 최선의 제1국 출원의 우선권주장이 취하된 경우에는 남은 우선권주장 중 최선 출원의 출원일을 최선일로 본다. 다만, 이 경우 심사관은 새롭게 최선 출원이 된 제1국 출원이 파리조약상 우선권주장의 기초가 될 수 있는 최선 출원의 요건이 되는지 여부를 심사하여야 한다.

7.5 조약우선권주장출원 심사의 유의사항

- (1) 세계 각국은 발명의 보호를 위한 다양한 형태의 출원제도를 두고 있는

데 그 출원이 파리조약에 의한 우선권을 주장할 수 있는 정규 국내출원인지의 여부를 타국의 특허청이 일일이 확인하기가 어려운 것이 현실이다. 따라서 각 특허청은 해당 출원이 파리조약에 의한 우선권을 주장할 수 있는 정규의 국내출원인지 여부를 판단하여 우선권증명서류를 발급하여야 하고 타국 특허청은 이렇게 발급된 우선권증명서류를 근거로 해당 출원의 우선권을 인정하면 된다.[파리조약4(A)(3)]

(2) 미국에서 한 출원을 기초로 조약우선권주장출원을 한 경우에는 다음과 같이 심사한다.

- ① 미국의 일부계속출원(Continuation-in-part application, 이하 'CIP출원'이라 한다) 만을 조약우선권주장의 기초로 하고 있는 경우

CIP출원만을 우선권주장의 기초로 하고 우선권증명서류도 CIP출원의 명세서만을 제출한 경우에는 우선 모든 발명에 대하여 특허요건 판단일을 소급하지 않고 심사하며, 이후 원출원의 명세서 등이 제출되는 때에는 아래와 같이 취급한다.

조약우선권주장출원된 발명이 CIP출원의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라 한다)에만 기재되어 있는 경우에는 그 발명의 특허요건 판단일은 CIP출원의 출원일이다. 조약우선권주장출원된 발명이 미국의 원출원 및 CIP출원의 명세서 등에 공통으로 기재되어 있는 경우에는 그 발명의 특허요건 판단일은 조약우선권주장출원일이다.

- ② 미국의 원출원 및 이에 대한 CIP출원 모두를 조약우선권주장의 기초로 하는 경우

조약우선권주장출원일이 미국의 원출원일로부터 1년 이내인 경우에는 우리나라에 출원된 발명 중 원출원 및 CIP출원의 명세서 등에 공통으로 기재되어 있는 사항에 대해서는 원출원의 출원일을, CIP출원의 명세서 등에만 기재되어 있는 사항에 대해서는 CIP출원의 출원일을 특허요건 판단일로 한다. 조약우선권주장출원일이 미국의 원출원일로부터 1년을 경과한 경우에는 우리나라에 출원된 발명 중 원출원 및 CIP출원의 명

세서 등에 공통으로 기재되어 있는 사항에 대해서는 특허요건 판단일을 소급하지 않고, CIP출원의 명세서 등에만 기재되어 있는 사항에 대해서는 특허요건 판단일을 CIP출원의 출원일로 한다.

파리조약에서 규정하는 우선권은, 동맹국 중 어느 한 나라에 한 최초의 출원에 의해서만 발생하는 것이다. 따라서 CIP출원 및 그 원출원의 명세서 등에 공통으로 기재되어 있는 사항에 대해서는 CIP출원이 파리조약 제4조C(2)에서 말하는 최초의 출원이라고 인정되지 않으므로 상기와 같이 취급한다.

(설명) CIP출원은 그 원출원 명세서 등의 기재를 기초로 하여 출원된 것이어서 파리조약 제4조C(2)에서 말하는 최초의 출원으로 인정되지 않으므로 그 조약우선권주장은 원칙적으로 이를 인정할 수 없으나, 원출원(번호를 기재함) 명세서 등의 사본(출원일, 출원번호, 증명의 내용을 확인할 수 있는 것)을 제출하고, 해당 조약우선권주장출원이 CIP출원의 명세서에만 기재되어 있는 사항에 대하여 우선권주장을 한 출원임을 명확히 하는 경우에는 예외로 한다.

- ③ 미국의 가출원(provisional application) 또는 정규출원(non-provisional application)을 조약우선권주장의 기초로 하는 경우

미국 특허법상 가출원에 의한 정규출원은 미국특허법 제111조제b항에 의한 가출원의 이익(우선권)을 청구하는 정규출원과 제119조제e항에 의한 가출원으로부터 전환된 정규출원이 있고 그에 따라 우선권주장의 기초가 될 수 있는 출원이 달라지는바, 미국특허상표청이 어떤 출원에 대하여 우선권증명서류(priority document, certified copy of the original application)를 발급하였는지로 적법 여부를 판단한다. 미국특허상표청이 가출원에 대한 우선권증명서류를 출원인에게 발급하였다는 사실은 미국특허상표청이 가출원을 파리조약에 의한 우선권의 근거가 되는 정규국내출원으로 인정했다는 것을 뒷받침한다.

일반적으로 가출원 후 정규출원이 없는 경우에는 가출원이 우선권 주

장의 기초가 되며, 가출원으로부터 전환하여 정규출원한 경우에는 가출원은 가출원으로서의 지위가 상실되므로 파리조약에 의한 우선권주장의 기초출원은 정규출원이고 그 우선기간의 시작일은 정규출원의 출원일로 인정되는 가출원의 출원일이다. 가출원의 이익(우선권)을 주장하며 정규출원한 경우에는 가출원이 기초출원이 되고 우선기간의 시작일은 가출원의 출원일이다.

(3) 조약에 의한 우선권증명서류가 최선일부터 1년 4월 이내에 제출되지 않은 경우 그 우선권주장은 효력을 상실한다. 여기서 우선권증명서류가 제출되지 않은 경우는 우선권증명서류제출서만 제출하고 명세서 및 도면의 등본을 제출하지 않은 경우를 포함한다.[특법54(6), 파리조약4(D)(4)]

우선권증명서류가 1년 4월이 경과할 때까지 제출되지 않은 경우 심사관은 보정을 요구하고 해당 우선권주장절차를 무효로 한다. 이 경우 우선권증명서류를 제출하지 않았다는 절차상 흠결은 치유될 수 없다. 왜냐하면 우선권증명서류의 법정 제출기간이 경과되었으므로 보정요구의 지정기간 이내에 우선권증명서류가 제출되더라도 반려대상이 되기 때문이다.[특법46, 16, 특칙11(1)(7)]

한편, 국제특허출원의 경우에는 1년 4월 이내에 WIPO에 우선권증명서류를 제출하지 않았더라도, 국내단계에 진입한 후 우선권증명서류를 제출할 기회를 반드시 부여해야 하므로, 보정요구에 따라 우선권증명서류를 제출하는 경우 이를 수리해야 한다.[특칙113의2(1), PCT규칙17.1(c)]

(4) 우선권증명서류의 제출이 간소화된 국가에 제출한 제1국출원을 기초로 조약우선권주장을 하고 출원서에 그 출원번호 및 접근코드를 기재하여 출원한 경우, 일본 및 유럽특허청의 출원을 기초로 한 경우를 제외하고는 최선일로부터 1년 4월 이내에 우리 청이 전자적 교환방법으로 해당 우선권증명서류를 제공받을 수 있었던 상태였는지를 확인하여야 한다. 우선권증명서류 제출기간 내에 출원 이력 상 서류가 교환된 이력을 확인할 수 없는 경우에는 해당 우선권주장에 대하여 보정을 요구하고 무효처분한다.[특칙25(1), 특법46, 16]

원칙적으로 기간을 경과하여 우선권증명서류가 제출되거나 교환된 경우에는 특허법 제54조제6항에 따라 자연적으로 우선권주장의 효력이 상실되나, 우선권증명서류 제출기간 내에 출원인이 제1국과 우리나라 모두에 증명서류가 교환될 수 있도록 적법한 절차를 모두 완료한 경우에는 기간을 경과하여 제출되거나 교환된 우선권증명서류도 유효한 것으로 보고 우선권주장을 적합한 것으로 한다.[특법54(6)]

(5) 심사관이 보정을 요구하면서 지정한 기간이 연장되더라도 최선일부터 1년 4월이 경과한 후에는 우선권주장의 추가 등의 보정은 할 수 없다는 점에 유의하여야 한다.[특법54(7)]

특허법 제54조제7항에 따른 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있는 기간은 법정기간으로서 특허법 제15조제2항의 규정에 의하여 1년 4월을 초과하여 연장할 수 있는 기간이 아니므로 비록 최선일부터 1년 4월 이내에 우선권주장의 보정요구를 했다 하더라도 최선일부터 1년 4월 경과한 이후에는 우선권주장의 추가 등의 보정은 인정되지 않는다.

심사관은 이 경우 최선일부터 1년 4월이 경과 후에는 특허법 제54조제7항의 규정에 의한 우선권주장을 보정하거나 추가를 할 수 없다는 취지를 보정요구서에 함께 기재할 수 있다.

제4장 국내우선권주장출원

1. 특허법 제55조

특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 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 분할출원 또는 제52조의2제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우
3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.

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, 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제5항(제133조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.

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, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.

⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.

1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우

⑥ 제4항을 적용할 때 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하더라도 제29조제7항을 적용하지 아니한다.

1. 선출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원인 경우
2. 선출원이 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원인 경우

⑦ 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 둘 이상인 경우에는 최선출원일을 말한다)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

⑧ 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다.

특허법 제56조(선출원의 취하 등) ① 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
 2. 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
 3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우
- ② 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다.
- ③ 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다.

2. 국내우선권주장의 취지

특허출원 등에 의한 우선권주장(이하 ‘국내우선권주장’이라 한다) 제도는 특허출원 등(이하 ‘선출원’이라 한다)을 기초로 하여 해당 선출원을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위한 제도이다.[특법55(1), 특법47(2)]

선출원을 구체화 또는 개량·추가하는 발명에 대하여 통상의 출원절차로 출원할 경우에는 자신의 선출원과 동일 발명이라는 이유로 거절되거나 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 개량된 발명을 추가하는 경우에는 신규사항 추가를 이유로 거절결정될 수 있었다. 이에 따라 이와 같은 불합리를 제거하고 기술개발의 성과물인 발명이 빠짐없이 보호될 수 있도록 하기 위하여 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 국내우선권주장출원(이하 ‘후출원’이라 한다)의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 제도를 마련하였다.

3. 국내우선권주장요건

3.1 주체적 요건

(1) 국내우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인(선출원의 출원인의 정당한 승계인을 포함한다)이다. 선출원인과 후출원인은 후출원의 출원시점에서 동일하여야 한다.[특법55(1)]

(2) 공동출원인 경우에는 후출원인 모두가 선출원인과 완전히 일치되어야 한다. 선출원인과 후출원인이 동일인임을 인정받기 위하여는 출원인의 주소 또는 영업소가 일치되어야 하고, 출원인의 성명 또는 명칭이 일치하여야 하며, 출원인의 인장이 일치될 것이 요구된다.[특법11(1)]

3.2 시기적 요건

후출원은 선출원의 출원일부터 1년 이내에 출원되어야 한다.[특법55(1)(1)]

3.3 객체적 요건

(1) 국내우선권주장은 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 할 수 있다. 청구범위에 기재되지 않고 발명의 설명이나 도면에 기재된 발명이라도 국내우선권주장의 기초가 될 수 있다.[특법55(3)]

(2) 선출원이 분할출원이거나 또는 분리출원, 변경출원이 아니어야 한다. 다만, 국내우선권주장출원을 기초로 변경출원이나 분할출원, 분리출원은 가능하다.[특법55(1)(2)]

(참고) 분할출원, 분리출원, 변경출원을 국내우선권주장의 기초로 할 수 없도록 한 것은 우선권주장의 적합 여부를 심사함에 있어 선출원과 분할출원, 분리출원 또는 변경출원 간에 출원인의 동일 여부, 기간의 산정 및 우선권주장 발명의 동일성 판단 등 심사처리상 번잡을 피하기 위한 것이다.

(3) 국내우선권주장출원의 출원시에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되지 않아야 하고, 선출원이 설정등록되지 않아야 하며, 거절결정 또는 거절한다는

취지의 심결이 확정되지 않아야 한다.[특법55(1)(3), (4)]

특허거절 또는 실용신안등록거절 결정이 확정된 시점은 출원인이 특허거절결정서 또는 실용신안등록거절결정서를 송달 받은 날부터 3개월이 경과한 때이다.

(참고) 국내우선권주장출원일에 선출원을 취하 또는 포기한 경우에는 우선권주장이 적합한 것으로 하고, 선출원이 무효된 경우에는 국내우선권주장이 무효 시점보다 늦다는 것이 명백하지 않는 한 그 우선권주장을 인정한다.

4. 국내우선권주장 절차

(1) 국내우선권을 주장하려고 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다.[특법55(2), 특칙21(1)]

(2) 국내우선권주장절차에 있어서 우선권증명서류의 제출은 필요하지 않다. 국내우선권주장의 적합 여부는 선출원의 출원서 등에 의한다.

(3) 국내우선권주장출원에 대해서도 선출원시에 주장한 특허법 제30조의 규정을 적용받으려는 경우에는 그 취지를 출원서에 기재하고, 법정기간 이내에 특허법 제30조제2항에 따른 증명서류를 제출하여야 한다. 다만, 그 증명서류의 내용이 선출원에 대해 제출된 증명서류의 내용과 동일한 때에는 그 취지를 기재하고 이를 원용할 수 있다.[특법30(2), 특법55(3), 특칙10(2)]

선출원시 공지예외주장을 하지 않았더라도 국내우선권주장출원시 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 선출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지예외주장을 인정하도록 한다.[2020후11479]

또한, 국내우선권주장출원의 발명 중에서 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 개시되지 않은 발명은 국내우선권주장출원일에 출원된 것으로 보기 때문에 선출원보다 늦게 출원인에 의해 공지된 발명에 대해서도 공지예외주장을 인정할 필요가 있다. 즉, 선출원시에는 공지예외주장을 하지 않았으나 선출원일과 국내우선권주장출원일 사이에 공지된 발명에 대해 국내우선권주장출원에서 공지예외주장을 한 경우에는, 해당 공지된 발명이 선출원보다 늦

게 공지되었다는 이유로 국내우선권주장출원의 공지에외주장을 부적법한 것으로 취급하지 아니한다.

(참고) 조약우선권주장의 경우는 특허법 제30조 적용에 있어 출원일이 소급되지 않으나 국내우선권주장은 출원일이 소급된다.[특법55(3)]

(4) 국내우선권주장출원에 대한 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 대하여 특허법 제55조제1항의 규정을 적용받고자 하는 경우에는 해당 분할출원, 분리출원 또는 변경출원시에 그 국내우선권주장을 하여야 한다.[특법54(3), 특법55(2)]

2022년 4월 20일 이후 출원된 분할출원 또는 분리출원의 경우 원출원시 우선권주장을 했다면 분할출원이나 분리출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 인정된다.[특법52(4), 특법52의2(2)]

5. 국내우선권주장의 효과

(1) 국내우선권주장출원에 관한 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명과 동일한 발명에 대해서는 다음 규정을 적용함에 있어서 당해 후출원은 선출원시에 출원된 것으로 취급한다.[특법55(3)]

- ① 특허법 제29조제1항, 제2항(신규성, 진보성)
- ② 특허법 제29조제3항, 제4항 본문(확대된 선출원의 지위)
- ③ 특허법 제30조제1항(공지에외주장)
- ④ 특허법 제36조제1항 내지 제3항(선출원, 실용신안법 제7조제3항 및 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 제95조도 같은 취지)
- ⑦ 특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권)

⑧ 특허법 제105조제1항 및 제2항(디자인권의 존속기간만료후의 통상실시권, 디자인보호법 제103조제3항도 같은 취지)

⑨ 특허법 제129조(생산방법의 추정)

⑩ 특허법 제136조제5항(정정심판)

(2) 선출원이 국내우선권주장 또는 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 경우, 그 주장의 기초가 된 출원에 기재되어 있는 발명에 대하여 후출원에서 누적적으로 우선권을 인정하는 것은 실질적으로 우선기간을 연장해 주는 것이 되므로 그 발명에 대해서는 우선권을 인정하지 않고, 선출원에 대하여 새로 추가된 발명에 대해서만 우선권주장의 효과를 인정한다.[특법55(5)]

(참고) 선출원의 기초 출원에 기재된 발명에 대하여도 우선권주장의 효과를 갖기 위해서는 후출원에서 선출원의 기초 출원도 복합적으로 우선권주장을 하여야 한다.

(3) 국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 선출원이 무효, 취하 또는 포기된 경우나 선출원이 설정등록되거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 취하 간주할 대상이 없으므로 취하 간주되지 않고, 해당 선출원을 기초로 한 국내우선권주장이 선출원일부터 1년 3월 이전에 취하된 경우에도 취하 간주되지 않는다.[특법56(1)]

복수의 특허출원을 기초로 복합적으로 한 국내우선권주장출원에 있어서 그 선출원들은 최선출원일부터 1년 3월이 경과한 때에 선출원이 일괄적으로 취하되는 것으로 보는 것이 아니라 각각의 선출원의 출원일부터 1년 3월이 경과한 때에 취하되는 것으로 본다.

(참고) 출원공개는 계속 중인 출원을 대상으로 하므로 취하 간주된 선출원은 출원공개되지 않는다. 선출원일부터 1년 3월 이내에 조기공개를 신청한 경우에는 그 선출원은 출원공개된다.

(4) 국내우선권주장은 언제든지 취하가 가능하나 선출원일부터 1년 3월이 경과한 후에는 그 우선권주장을 취하할 수 없다. 또한, 후출원이 1년 3월

이내에 취하된 때에는 그에 수반되는 국내우선권주장도 동시에 취하된 것으로 본다.[특법55(7), 특법56(2), (3)]

(참고) 선출원일부터 1년 3월 이내에 후출원이 취하되면 그 우선권주장도 동시에 취하되므로 선출원일부터 1년 3월이 경과하여도 선출원은 취하 간주되지 않는다.[특법56(3)]

6. 국내우선권주장의 보정

(1) 출원인은 선출원일(선출원일이 2 이상인 경우에는 최선출원일)부터 1년 4월 이내에 국내우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.[특법55(7)]

(참고) 외국에 출원한 제1국출원과 국내에 출원한 선출원을 기초로 복합우선권주장을 한 경우, 다른 외국출원을 우선권주장에 추가하는 것은 특허법 제54조제7항에 따라 제1국출원일과 국내 선출원의 출원일 중 최선일부터 1년 4월 이내에 할 수 있는데 비하여, 다른 국내 출원을 우선권주장에 추가하는 것은 국내 선출원의 출원일들 중 최선출원일부터 1년 4월 이내에 할 수 있다. 이는 특허법 제55조제7항에서 규정하는 선출원이 같은 조 제1항에 의한 우선권주장 즉, 국내우선권주장의 기초가 된 먼저 한 출원을 의미하기 때문이다.

(2) 특허법 제55조제7항은 국내우선권주장을 보정할 수 있는 자는 ‘제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권주장을 한 자’로 규정하고 있다. 따라서 국내우선권주장을 보정하거나 추가하기 위해서는 특허법 제55조제1항에 따라 출원당시에 국내우선권주장을 하였어야 하며, 출원 당시에 한 국내우선권주장 중 적어도 하나가 특허법 제55조제1항의 요건을 갖추었어야 한다.[특법55(7)]

(3) 국내우선권주장으로 추가할 수 있는 출원은 특허법 제55조제1항에 따른 요건을 갖추어야 한다. 요건의 충족 여부는 ①선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원일 것, ②선출원이 분할출원이나, 분리출원, 변경출원이 아닐 것, ③선출원이 무효, 취하 또는 포기되지 않을 것, ④ 선출원이 설정등록되지 않고, 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되

지 않았을 것, ⑤선출원인과 후출원인이 동일할 것, ⑥우선권주장을 특정할 수 있을 정도로 우선권주장관련 사항을 명확히 기재할 것 등을 기준으로 판단하여야 한다.[특법55(1)]

요건의 충족 여부의 판단 시점은 관련 규정의 취지를 감안하여 달리 적용하여야 한다. 즉, 상기 요건 중 ①의 요건의 판단시점은 후출원시 이고, ③, ④, ⑤의 요건은 해당 국내우선권주장을 보정하거나 추가하는 시점을 기준으로 판단한다.

(참고) 가공의 출원, 타인의 출원 또는 특정할 수 없는 출원을 기초로 국내 우선권주장을 한 경우, 그 국내우선권주장은 원천적으로 무효이므로 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다.

(4) 선출원일부터 1년 4월 이내에 국내우선권주장을 보정할 수 있는 범위는 복합우선권주장에 있어서 우선권주장의 전부 취하, 일부 취하 및 우선권주장의 명백한 오기를 정정하는 보정은 물론 우선권주장을 추가하는 보정도 가능하다. 다만, 특허법 제56조제2항에 의하여 선출원일부터 1년 3월이 경과한 때에는 우선권주장을 취하할 수 없다. 복합우선권주장에 있어서 선출원일부터 1년 3월의 경과 여부는 각각의 선출원일부터 계산한다.[특법55(7), 특허법56(2)]

최선출원일부터 1년 4월 후에 할 수 있는 국내우선권주장의 보정은 조약 우선권주장과 같이 명백한 오기에 한한다.

(참고) 우선권주장을 취하하고 추가하고자 하는 경우 취하서를 별도로 제출하지 않고 1건의 보정서에 보정사항을 모두 기재하여 제출하여도 된다.

7. 국내우선권주장출원의 심사

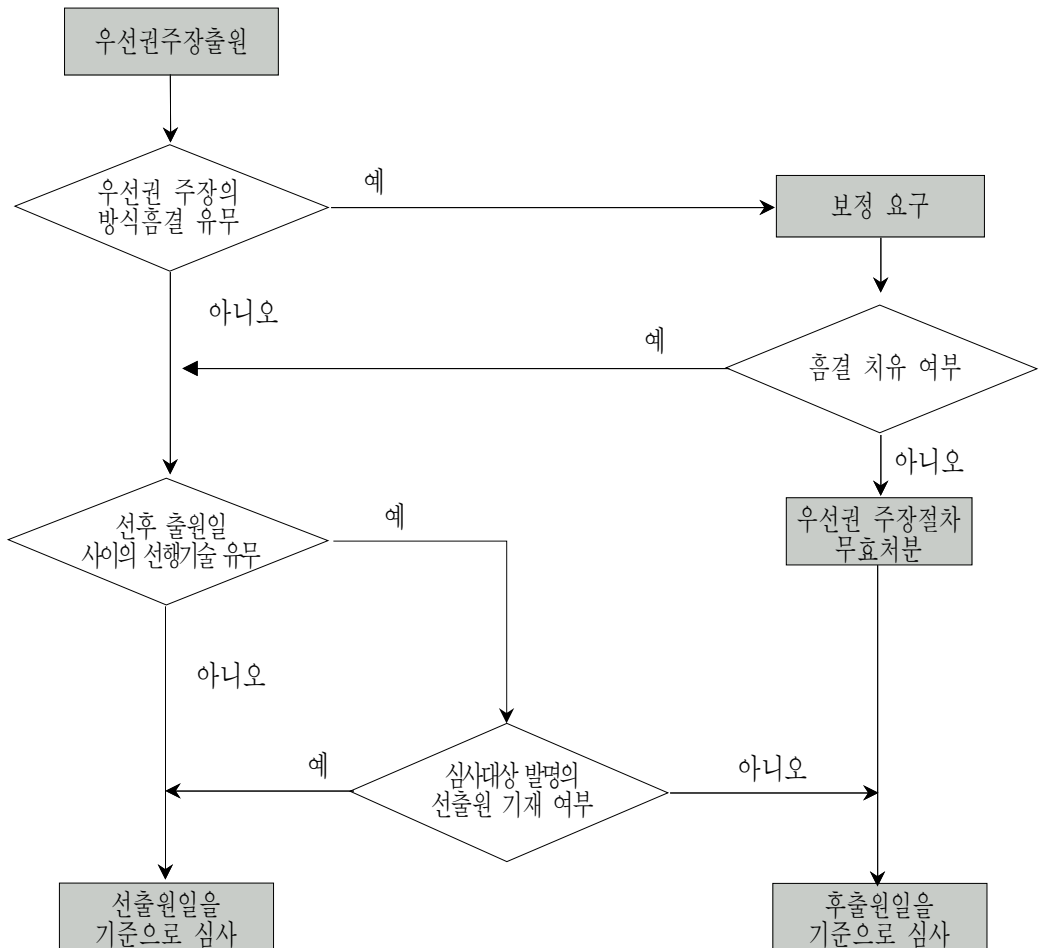
7.1 심사의 개요

국내우선권주장이 있는 출원이나 국내우선권주장에 관한 보정서가 접수되면 출원서 및 보정서에 의하여 우선권주장의 방식의 적합 여부를 심사하여 우선권주장의 부적합 사항을 발견하지 못한 경우에는 선행기술조사를 실시

한다.[특법46, 16, 규정18(1)]

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.[특법55(3)]

7.2 국내우선권주장의 심사절차 흐름도



7.3 국내우선권주장의 방식심사

(1) 특허출원시 국내우선권주장이 있는 경우 그 우선권주장의 방식의 적합 여부를 심사하여야 하며 심사결과 우선권주장이 부적합한 경우에는 보정을 요구하고 보정요구에도 불구하고 지정기간내에 우선권주장의 흠결이 치유되지 않은 경우에는 그 국내우선권주장절차를 무효로 하여야 한다. 국내우선권주장을 보정할 수 있는 범위는 선출원일로부터 1년 4월이 경과하였는지 여부에 따라 달라지므로 유의하여야 한다.[특법46, 16, 규정18(1)]

국내우선권주장에 관한 방식심사 대상은 발명의 동일성을 제외한 국내우선권주장요건 전체이다.

(2) 국내 특허출원 또는 우리나라만을 지정한 국제특허출원을 기초로 우선권을 주장한 국제특허출원이 자기지정되어 국내단계에 진입한 경우 상기 우선권주장은 국내우선권주장으로 취급되므로 방식심사시 선출원의 출원 계속 여부에 주의하여 심사한다. 국제출원일에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 선출원이 설정등록되거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 등에는 그 우선권주장에 대하여 보정요구를 하고 흠결이 치유되지 않으면 해당 우선권주장을 무효로 한다.[PCT8(2)(b), 특법55(1)]

7.4 국내우선권주장출원의 실체심사

(1) 국내우선권주장이 부적합하여 무효로 한 경우 국내우선권주장출원은 특허요건 판단일을 소급하지 않고 실제출원일을 기준으로 심사한다.

국내우선권주장이 무효로 된 경우에는 선출원은 취하간주되지 않으므로 특허법 제36조 등의 적용에 있어 유의하여야 한다.[특법56(1)]

(2) 국내우선권주장에 대한 방식심사 결과 우선권주장이 적합한 경우에는 발명별로 특허요건 판단일을 소급할 수 있는지 검토한다.

즉, 조약우선권주장에서도 같이 선출원의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대하여는 특허법 제29조 등 특허요건 판단시 선출원일에 출원된 것으로 보고 심사하며, 그렇지 않은 발명에 대하여는 후출원일을 기준으로 심사한다.

7.5 국내우선권주장출원 심사의 유의사항

(1) 국내우선권주장출원이 있는 경우 우선권주장의 기초가 된 선출원은 선출원일로부터 1년3월이 경과한 시점에서 취하된 것으로 보게 되므로 그 선출원에 대해서는 심사를 진행하지 않고 보류한다. 선출원에 대한 우선심사청구가 있는 경우도 또한 같다.[규정7(1)(7)]

한편, 등록결정된 출원을 기초로 우선권주장을 한 경우에 그 선출원은 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 그 국내우선권주장출원의 우선권 주장이 취하된 경우에는 설정등록을 받을 수 있다.[특법55(8)]

(2) 국내우선권주장을 할 수 있는 자는 선출원인과 선출원인의 정당한 승계인이다. 따라서 선출원인과 후출원인이 다른 경우 보정을 요구하고 후출원 당시 후출원인이 선출원인의 정당한 승계인임을 입증하지 못하는 경우 그 국내우선권주장을 무효로 한다.[특법55(1), 특법46, 특법16]

(3) 출원 초기 국내우선권주장의 적합 여부를 판단하여 적절한 보정을 하게 하지 않을 경우 선출원이 부당하게 취하 간주되거나, 출원을 취하하고 다시 우선권주장출원을 할 수 있는 기회를 상실하는 등 출원인의 피해가 발생할 수 있으므로 우선권주장의 방식심사는 출원 초기에 하고, 예외적으로 누락된 사항에 대하여 추가적으로 지식재산처장 명의로 보정을 요구하는 것으로 한다.[규정18(1)~(3)]

(4) 국내우선권주장이 특허법 제55조제1항 각호에 위배되거나 선후출원인이 동일하지 않아 우선권주장이 무효로 된 경우 그 우선권주장은 법률 효과가 생기지 않게 되어 우선권주장이라는 행위 자체가 없었던 것으로 되므로 선출원의 심사보류 및 취하간주 상태를 수정하여 심사를 다시 계속하여야 한다.

이때 선출원은 출원공개에 따라 특허법 제29조제3항 내지 제6항의 타출원으로 될 수 있고 같은 법 제36조의 선출원으로 될 수 있으므로 심사에 유의하여야 한다. 또한, 후출원은 우선권주장이 없는 통상의 출원으로 취급되어야 한다.[특법29(3)]

(5) 적법한 공지의예외주장을 수반한 선출원을 기초로 하는 국내우선권주장출원에서, 선출원의 최초 명세서 또는 도면(이하 ‘선출원의 최초 명세서 등’이라 함)에 기재되어 있는 발명과 동일한 발명에 대해서는 특허법 제29조 등의 특허요건을 판단할 때 선출원시에 출원된 것으로 취급하기 때문에 해당 공지된 발명은 신규성 및 진보성을 판단함에 있어 없던 것으로 보고 심사를 진행한다.[특법55(3)]

그리고 국내우선권주장출원에서 선출원의 최초 명세서 등에 개시되어 있지 않은 발명에 대해서는 특허법 제29조 등의 특허요건 판단시 국내우선권주장출원시에 출원된 것으로 취급하기 때문에, 국내우선권주장출원일이 공지예외주장된 발명의 공개일로부터 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월)이 경과한 경우에는 해당 공지된 발명을 신규성 및 진보성 판단시 선행기술자료로 사용할 수 있는 한편, 국내우선권주장출원일이 공지예외주장된 발명의 공개일로부터 12개월 이내인 경우에는 해당 공지된 발명은 없던 것으로 보고 심사한다.

제5장 분리출원

1. 특허법 제52조의2

특허법 제52조의2(분리출원) ① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.

1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항
4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 “분리출원”이라 한다)에 관하여는 제52조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “분할”은 “분리”로, “분할출원”은 “분리출원”으로 본다.

③ 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없다.

④ 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다.

2. 분리출원의 취지

분리출원이란 거절결정불복심판의 청구가 기각된 특허출원(이하 ‘원출원’이라 한다)에서 거절결정에 포함되지 않은 청구항을 분리하여 새로운 특허출원으로 하는 것으로, 분리출원에 대해서는 분할출원과 마찬가지로 출원일의 소급 효과가 부여된다.[특법52의2, 실법11]

일부 특허 가능한 청구항이 있어도 거절결정불복심판 단계에서는 청구항 중 하나라도 거절이유가 인정되면 심판청구가 기각되므로 특허 가능한 발명에 대한 특허획득 기회가 제한된다. 출원 발명의 일부를 다른 출원으로 분할하는 분할출원은 거절결정불복심판 청구기간 내에만 가능하므로 그 기간이 지난 후에는 출원발명의 일부를 분할하여 특허를 받을 수 있는 방법이 없었다.

이에 특허 가능한 발명에 대한 특허획득 기회를 확대하기 위해 거절결정불복심판 청구가 기각된 이후에 거절결정이 되지 않았던 청구항에 대해 별도의 출원으로 분리하여 절차를 진행할 수 있는 분리출원제도가 도입되었다. 분리출원제도는 2022. 4. 20. 이후 거절결정불복심판이 청구된 건부터 적용된다.

3. 분리요건

3.1 주체적 요건

특허법 제52조의2 제1항은 “특허거절결정을 받은 자는 ... 분리할 수 있다”고 규정하고 있으므로, 분리출원을 할 수 있는 권리를 가진 자는 특허거절결정 당시 원출원의 출원인(승계인 포함)이다. 공동출원의 경우에는 원출원과 분리출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 한다.[특법52의2(1), 특칙29의2(1)]

특허거절결정 당시 원출원의 출원인(승계인 포함)과 분리출원인이 동일인임을 인정받기 위해서는 ① 출원인의 주소 또는 영업소가 일치될 것, ② 출원인의 성명 또는 명칭이 일치될 것, ③ 출원인의 인장이 일치될 것이 필요하다.

3.2 시기적 요건

(1) 분리출원을 할 수 있는 때는 원출원에 대한 거절결정불복심판청구가 기각된 경우 기각심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(심결에 대한 소를 제기할 수 있는 기간에 대해 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간) 이내이다.[특법52의2(1)]

(2) 분리출원의 기초가 되는 원출원에 관한 절차가 분리출원할 당시에 지식재산처 및 특허심판원에 계속 중이어야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 심판청구의 취하에 의해 거절결정이 확정된 때에는 분리출원할 수 없다.

원출원이 취하 또는 포기되거나 심판청구의 취하 등으로 절차가 종료하는 날에 분리출원된 경우에는 그 분리출원은 원출원에 관한 절차가 지식재산처 및 특허심판원에 계속 중일 때 출원된 것으로 취급한다. 원출원이나 심판의 절차 종료와 분리출원이 같은 날에 이루어지는 경우 현실적으로 선후를 구분하는 것이 곤란할 수 있고, 분리출원 절차는 원출원에 관한 절차가 계속되고 있음을 인식한 상태에서 이루어졌다고 봄이 타당하기 때문이다.

3.3 객체적 요건

(1) 분리출원할 수 있는 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 이때, 분리출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명 모두는 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분리출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분리출원은 거절이유를 갖는다.[특법52의2(1)전단, 특법62(6)]

분리출원된 발명이 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되는지 여부에 대한 판단방법은 제6부 제1장 제3절 3.3 「분리출원의 객체적 요건」의 항목 (1), (2)를 참조한다.

(2) 분리출원의 청구범위에는 다음과 같이 특허법 제52조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다. 그렇지 않은 경우에는 그 분리출원은 거절이유를 갖는다.[특법52의2(1)후단, 특법62(6)]

① 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
[특법52의2(1)(1)]

특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항이란 거절결정서의 [거절결정의 이유] 항목에 기재된 거절결정의 이유로부터 해당 청구항이 거절결정 대상이 되지 않음을 객관적으로 알 수 있는 청구항을 말한다.

거절이유통지에 대해 의견서 및 보정서가 제출되지 않아 거절결정서에 [거절결정의 이유] 항목이 기재되지 않은 경우에는, 해당 거절결정의 기초가 되는 의견제출통지서의 [구체적인 거절이유] 항목에 기재된 거절이유로부터 해당 청구항에 대해 거절이유가 통지되지 않았음을 객관적으로 알 수 있는 청구항을 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항으로 본다.

한편, 거절결정서나 의견제출통지서에 「참고사항」으로 기재된 사항은 거절이유에 해당된다고 하더라도 거절결정의 이유나 거절이유가 제시된 것이 아니므로, 「참고사항」에만 기재된 청구항은 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항에 해당한다.

② 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항[특법52의2(1)(2)]

거절된 청구항이 선택적 기재형식으로 기재되어 다수의 발명을 포함하고 있고, 선택적 기재사항 중의 일부를 포함하는 발명에 대한 거절결정의 이유가 거절결정서의 [거절결정의 이유] 항목에 구체적으로 기재된 경우에는 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항을 분리출원의 청구범위에 적을 수 있다.

(예1)

거절결정 당시 청구항	[청구항 1] A를 포함하는 장치 [청구항 2] 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 [청구항 3] 청구항 1 또는 2에 있어서, C를 더 포함하는 장치

거절결정서의 [거절결정의 이유]	- 청구항 1은 D1에 의해 진보성 부정 - 청구항 3에서 청구항 1을 인용하는 발명(A+C)은 D1+D2에 의해 진보성이 부정됨
분리출원이 인정되는 청구항	[청구항 1] A, B를 포함하는 장치 → 특허거절결정에서 거절되지 않은 청구항 2에 해당 [청구항 2] A, B, C를 포함하는 장치 → 거절된 청구항 3에서 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항인 인용되는 항 '청구항 1'을 삭제한 청구항에 해당

(예2)

거절결정 당시 청구항	[청구항 1] A는 a, b, c 중 어느 하나로 구성된 장치
거절결정서의 [거절결정의 이유]	- 청구항 1 발명 중에 'A는 a로 구성된 장치' 발명과 'A는 b로 구성된 장치' 발명은 D1에 의해 진보성이 부정되므로, 청구항 1은 특허받을 수 없음
분리출원이 인정되는 청구항	[청구항 1] A는 c로 구성된 장치 → 거절된 청구항 1에서 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항인 'a, b'를 삭제한 청구항에 해당

- ③ 특허법 제52조의2 제1항 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 특허법 제47조 제3항 각 호(제4호는 제외)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항[특법52의2(1)(3)]

거절되지 아니한 청구항 또는 거절된 청구항에서 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항에 대해, 특허법 제47조 제3항 제1호 내지 제3호에 따라 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하거나 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하도록 적은 청구항을 분리출원의 청구범위에 적을 수 있다. 특허법 제47조 제3항 제1호 내지 제3호 중 어느 하나에 해당하도록 적었는지 여부에 대한 자

세한 판단방법은 제4부 제2장 제2절의 「최후거절이유통지에 대응하거나 재심사청구시 하는 보정」 부분을 참조한다.

- ④ 특허법 제52조의2 제1항 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항[특법52의2(1)(4)]

특허법 제52조의2 제1항 제1호 내지 제3호에 해당하는 청구항(앞의 ①~③)에서 분리출원의 기초가 되는 원출원의 최초 명세서 등의 범위를 벗어나는 신규사항을 삭제한 청구항을 분리출원의 청구범위에 적을 수 있다. 신규사항에 해당하는지 여부에 대한 판단은 제4부 제2장 제1절 1.2의 「신규사항 추가 금지 규정의 구체적인 판단방법」 부분을 참조한다.

(예)

거절결정 당시 청구항	[청구항 1] A, B, C로 구성된 장치 [청구항 2] A, B, C, D, E로 구성된 장치
거절결정서의 [거절결정의 이유]	- 청구항 1은 D1에 의해 진보성 부정 (참고사항) 보정에 의해 청구항 2는 기통지된 거절이유를 해소하여 거절결정 대상 청구항에 포함시키지 않았으나, E는 신규사항에 해당함
분리출원이 인정되는 청구항	[청구항 1] A, B, C, D로 구성된 장치 → 특허거절결정에서 거절되지 않은 청구항 2에서 신규사항을 삭제한 청구항에 해당

위 예에서 분리출원의 심사 시에 구성요소 E가 신규사항이라고 판단되는 경우에 분리출원의 청구항 1은 원출원에서 거절되지 아니한 청구항에서 원출원의 최초 명세서 등을 기준으로 한 신규사항을 삭제한 청구항에 해당하므로 해당 분리출원은 적법한 것으로 인정한다.

- (3) 분리출원을 기초로 새로운 분리출원을 할 수 없다. 또한 분리출원을 기초로 새로운 분할출원이나 변경출원을 할 수 없다.[특법52의2(4)]

4. 분리출원 절차

(1) 분리출원의 절차를 취할 때에는 특허법 시행규칙 제29조의2에 따라 별지 제14호 서식의 특허출원서에 명세서 등 각 호의 서류를 첨부하여 새로이 출원하여야 한다. 이때, 그 특허출원서에는 분리출원의 취지와 분리의 기초가 된 원출원의 표시를 하여야 한다.[특법52의2(2), 특법52(3), 특칙29의2(1)]

분리출원 시에 원출원을 표시하지 않은 경우에는 그 분리출원은 적법한 분리출원으로 인정되지 않으며, 또한, 자명한 오기를 제외하고는 분리출원 후 분리출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정도 불가하다.

(2) 분리출원에 대하여 공지예외주장을 하고자 할 때에는 분리출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분리출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다.[특법52의2(2), 특법52(2), 특법30(2)]

원출원시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분리출원시 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지예외주장을 인정하도록 한다.[2020후11479]

(3) 분리출원에 대하여 우선권주장을 하고자 할 때는 국내우선권주장출원인 경우에는 분리출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 해야 하고, 조약우선권주장출원인 경우에는 분리출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적고 필요한 증명서류를 규정된 날까지(최우선일부터 1년 4개월 또는 그 기간이 지난 후에도 분리출원일로부터 3개월 이내) 제출하여야 한다.[특법52의2(2), 특법52(2)(6), 특법55(2), 특법54(3),(5)]

원출원시 우선권주장을 하지 않았다면 분리출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다.

한편, 원출원시 우선권주장을 하였다면 분리출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 인정되고, 원출원에 대해 우선권주장에 필요한 증명서류가 제출된 경우에는 분리출원에 대해서도 해당 서류가 제출된 것으로 인정된다.[특법52의2(2), 특법52(4)]

최선일로부터 1년 4월이 지난 후에도 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.[특법52의2(2), 특법52(5)]

(4) 분리출원에 대하여 제출하여야 할 공지에의주장 또는 조약우선권주장에 대한 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.[특칙10(2)]

분리출원의 경우 원출원에서 증명서류가 제출되었다면 그와 동일한 공지에의주장 또는 조약우선권주장을 분리출원서에 표시한 경우 원용의 의사표시가 있는 것으로 볼 수 있다. 다만, 특허법 시행규칙 제10조제2항에서는 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 요구한다.[특법46]

(5) 분리출원은 청구범위 제출유예제도를 활용할 수 없고, 그에 따라 분리출원은 임시명세서 제도도 활용할 수 없다.[특법52의2(3), 특칙21(5)]

또한 분리출원은 외국어출원제도를 활용할 수 없으므로, 분리출원의 명세서(도면의 설명 포함)는 국어로 작성해서 제출해야 한다.[특법52의2(3)]

5. 분리출원의 효과

분리출원은 원출원을 출원한 때에 출원된 것으로 취급된다.[특법52의2(2), 특법52(2)] 분리출원의 효과는 분할출원의 효과와 동일하므로, 구체적인 사항은 제6부 제1장 제5절 「분할출원의 효과」 부분을 참고한다.

6. 분리출원의 심사

(1) 분리출원이 제출되면 분리출원 방식요건의 충족여부를 먼저 심사한다. 분리출원할 수 있는 자가 분리출원을 했는지 여부, 분리출원이 분리출원을 출원할 수 있는 기간 내에 제출되었는지 여부, 분리출원에서 원출원의 표시 등이 적절한지 여부 등에 대하여 심사한다.[특법46, 규정18]

분리출원의 최초 명세서에 청구범위를 적지 않거나 명세서 등을 국어가 아닌 언어로 적은 경우, 분리출원할 수 없는 자가 분리출원한 경우, 분리출원이 기간을 경과하여 제출되거나 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출된 경우, 분리출원을 기초로 새로운 분리출원을 하는 경우에는 특허법 시행규칙 제11조제1항제5호의4, 제5호의5, 제7호, 제11호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 분리출원서를 반려한다. [특칙11(1)]

(참고) 분리출원과 관련한 기재 사항의 보정은 출원절차가 계속 중인 한 가능하다. 보정할 수 있는 내용은 당초 표시에 오기가 있거나 자명한 흠결을 바로 잡는 보정에 한하며, 기재내용을 변경하는 보정은 인정되지 않으므로 필요한 경우 보정이 가능한 범위를 보정요구서에 병기하여 통보한다.

(2) 원출원에 기재되지 않은 발명을 분리출원하거나 분리출원의 청구범위에 적힌 청구항이 특허법 제52조의2 제1항 각 호에 해당하지 않는 경우에는 분리출원에 대하여 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 또는 보정서에 의하여도 적법한 분리출원으로 인정할 수 없는 경우에는 거절결정한다.[특법 62(6), 특법63]

분리출원의 출원 당시에는 분리출원의 범위를 만족하였으나 보정에 의해 분리출원의 범위를 벗어나는 경우에도 분리출원에 대해 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 또는 보정서에 의하여도 적법한 분리출원으로 인정할 수 없는 경우에는 거절결정한다.

(3) 분리출원의 청구항에 기재된 발명에 대해 원출원의 심사 시에 등록가능하다고 판단한 경우에도 분리출원의 심사 시에 다시 심사한 결과 신규성, 진보성, 기재불비 등의 거절이유를 통지할 수 있다. 이후의 심사절차는 통상적인 심사절차를 따른다.

(4) 원출원이 특허결정 전이라면 분리출원에 대해서는 원출원과 관련된 특허법 제36조제2항의 거절이유를 살피지 않고 그 외의 다른 거절이유를 통지한다. 출원인이 보정한 후에 통지된 거절이유가 해소되지 않으면 거절결정한다. 한편, 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 원출원의 특허여부가

결정되지 않았고, 제36조제2항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 분리출원에 대해 특허결정한다.

(5) 분리출원은 원출원의 거절결정에서 거절되지 아니한 청구항만을 청구항에 기재한 것이므로, 원출원의 거절결정불복심판의 심결취소소송이 제기되더라도 특별한 이유가 없는 한 심결취소소송의 결과를 기다릴 필요 없이 분리출원에 대해 심사보류하지 않고 심사를 진행한다.

제7부 기타 심사절차

제1장 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장

1. 관련 규정

특허법 제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다.

② 제1항을 적용할 때 허가등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.

특허법시행령 제7조(허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원 대상 발명 등) ① 법 제89조에서 “대통령령으로 정하는 발명”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다.

1. 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다] 또는 「마약류 관리에 관한 법률」 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 마약 또는 향정신성의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품으로 한정한다)의 발명
2. 특허발명을 실시하기 위하여 「농약관리법」 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로

한정한다)의 발명

- ② 제1항 각 호의 발명과 관련하여 법 제89조제1항에 따른 특허발명을 실시할 수 없었던 기간의 산정 및 그 밖에 특허권의 존속기간 연장등록 출원의 심사에 관한 세부적인 사항은 지식재산처장이 정하여 고시한다.

2. 취지

특허권은 설정등록에 의하여 발생하며 특허권의 존속기간은 특허권의 설정 등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한정된다. 그러나 의약품(마약·향정신성의약품 포함)과 농약 등 일부 분야에서는 그 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의한 허가나 등록을 받아야 하고, 허가나 등록을 받기 위하여 소요되는 기간에는 그 발명을 독점적으로 실시할 수 없기 때문에 다른 특허권과의 형평성 문제가 야기되었다.[특법88]

따라서 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 따라 허가를 받거나 등록을 하여야 하는 경우로서 대통령령이 정하는 발명은 특허법 제88조제1항에도 불구하고 5년의 기간 내에서 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 해당 특허권의 존속기간을 1회만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다.[특법89(1)]

한편, 1990년 9월 1일 이전에 출원되어 설정등록된 특허권의 존속기간연장에 관해서는 특허권존속기간연장등록출원제도가 아닌 특허권존속기간연장신청제도가 적용된다.

3. 연장등록의 대상

3.1 연장 받을 수 있는 발명

특허권존속기간 연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 특허법 제89조제1항에 따라 특허법시행령 제7조 각호의 1에서 규정하는 발명으로서 물질특허, 제조방법특허, 용도특허 및 조성물특허 등이다.[특법89(1),특령7,허가등에따른특허권의존속기간의연장제도에관한규정7]

특허법 시행령 제7조에서 ‘약효를 나타내는 부분의 활성부분’은 ‘의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서, 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 나타내는 부분’을 의미한다. 한편 그 자체로는 활성을 가지지 않으면서 기존에 품목허가된 의약품의 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품의 효능·효과로서의 ‘약효’를 나타내는 부분이 아니므로 이러한 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 특허법 시행령 제7조에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없고, 따라서 이와 같은 의약품의 특허발명은 특허권의 존속기간을 연장받을 수 없다.[2021후11070 판결 참조]

(참고) 특허법시행령 제7조 각호의 1에 규정된 발명에 해당하면, 그 허가 또는 등록(이하 “허가 등”이라 한다)에 장기간이 소요된 것으로 본다.

3.2 허가 또는 등록의 근거 법령

허가등에 따른 특허권존속기간 연장등록출원의 대상이 되는 발명은 ① 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다] 또는 「마약류 관리에 관한 법률」 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 마약 또는 향정신성의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품으로 한정한다)의 발명과 ② 특허발명을 실시하기 위하여 「농약관리법」 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명으로서, 약사법, 마약류 관리에 관한 법률 또는 농약관리법 규정에 의한 허가나 등록을 받기 위하여 장기간 특허발명을 실시하지 못한 발명에 한한다.[특령7, 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도에관한규정2]

또한 특허발명을 실시하기 위하여 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」에 따라 품목허가를 받은 첨단바이오의약품(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 첨단바이오의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 첨단바이오의약품으로 한정한다)으로 약사법의 상기 규정을 인용하는 조항에 따라 품목허가를 받은 첨단바이오의약품의 발명 역시 동일하게 취급한다. 따라서 이 이외의 다른 법 규정에 따른 허가나 등록으로 장기간 발명을 실시할 수 없었던 경우에는 연장등록출원의 대상이 되지 않는다.[특령7, 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도에관한규정4]

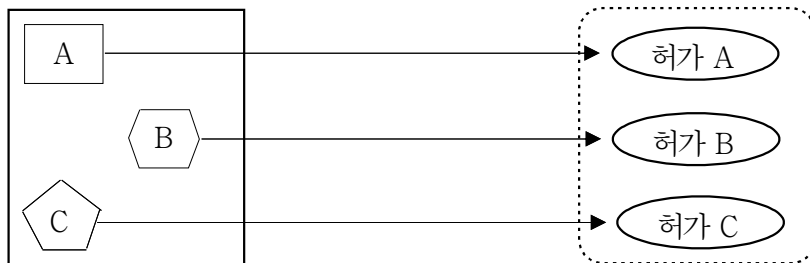
3.3 특허권의 존속 여부

허가등에 따른 특허권존속기간 연장등록출원은 대상이 되는 특허발명의 특허권이 존속되는 경우에만 가능하다. 따라서 그 특허권이 무효 또는 취소되거나 특허료를 납부하지 않아 소멸한 경우에는 특허권존속기간연장등록출원이 인정되지 않는다. 그 특허권에 대하여 무효심판이 계속 중인 경우에는 연장등록출원을 할 수 있다.[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도에관한규정(3)]

한편, 특허권연장등록출원 당시에는 연장대상이 되는 특허권이 존속 중이었으나 그 후 무효 또는 취소된 경우에는 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 그 연장등록출원서를 반려한다.[특칙11]

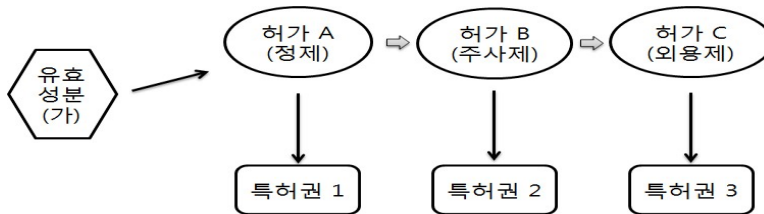
3.4 연장대상 판단에서의 고려사항

- ① 하나의 특허에 포함된 복수의 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 복수의 허가 중에서 하나를 선택하여 1회에 한해 존속기간 연장이 가능하다.[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정3]



예를 들어, 하나의 특허와 관련하여 연장등록출원의 대상이 되는 유효성분 A, B 및 C에 대하여 각각 허가 A, B 및 C를 받았다면 각 유효성분 중에서 연장 받고자 하는 허가 하나만을 선택하여 1회에 한해 연장등록출원 할 수 있다.

- ② 동일 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 최초의 허가에 한해 존속기간의 연장이 가능하다.



예를 들어, 연장등록출원의 대상이 되는 유효성분 (가)에 대하여 제품 허가 A, 제형변경허가 B 및 제형변경허가 C를 받았다면 그 최초 허가인 제품 허가 A로서 유효성분 (가)의 실시가 가능해지므로, 최초 허가인 A에 기초한 특허권 1에 1회만 존속기간 연장이 가능하다.

(참고 1) 연장등록출원의 대상이 되는 유효성분 (가)에 대하여 같은 날에 용량이 상이한 품목허가 A(50mg), 품목허가 A'(100mg) 및 A''(500mg)를 받았다면 허가번호 등을 참조하여 가장 빠른 품목허가 A(50mg)에 기초한 특허권에 대하여 1회만 연장등록출원이 가능하다.

(참고 2) 연장등록출원의 대상이 되는 유효성분 (가)에 대하여 농약원제와 이를 유효성분으로 포함하는 농약품목 A가 같은 날에 등록되었다면 이 중 하나의 등록에 기초한 특허권에 대해 1회만 연장등록출원이 가능하다.

- ③ 하나의 허가에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 허가등에 따른 존속기간 연장이 가능하다.

예를 들어, 연장등록출원이 되는 유효성분 (가)에 대한 품목허가(A)를 받은 의약품의 유효성분에 관한 물질특허(A), 제조방법특허(B) 및 용

도특허(C)가 각각 있는 경우, 이들 특허발명의 실시에 그 허가를 받을 필요가 있다고 인정되더라도, 그와 관련된 특허 A, B, C 중 하나의 특허에 대해서만 연장등록출원이 가능하다. 만일 특허 A, B, C 모두에 대해 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허의 존속기간도 연장할 수 없다.[특법90(7)(8), 91, 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도 운용에관한규정3]

4. 연장 받을 수 있는 기간

4.1 관련 규정

특허권의 존속기간을 연장 받을 수 있는 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간으로서 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다. 즉, 비록 특허 발명의 실시를 위한 허가나 등록에 5년 이상이 소요된 경우라도 특허권의 존속기간을 5년 이상 연장할 수는 없고, 연장기간은 허가등을 받은 날부터 14년을 초과할 수 없다.[특법89(1)]

특허발명을 실시할 수 없는 기간의 산정에 관하여는 다음과 같이 한다. 기간을 산정할 때에는 특허권 설정등록일 이후의 기간만을 고려하되, 해당 관청의 허가 또는 등록 신청 관련서류의 검토 기간 중 허가등을 받은 자의 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간은 제외한다.[특법89(2), 허가등에따른 특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정4]

- ① 의약품(마약·향정신성의약품을 포함하되 동물용 의약품은 제외한다)의 품목허가를 받기 위하여 식품의약품안전처장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식품의약품안전처에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
- ② 동물용 의약품의 품목허가를 받기 위하여 농림축산검역본부장으로부터 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 농림축산검역본부에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간

- ③ 농약 또는 농약원제를 등록하기 위하여 농약관리법 및 같은 법 시행규칙이 정하는 시험연구기관에서 실시한 약효나 약해 등의 시험기간과 농촌진흥청에서 소요된 등록 신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간

상기 임상시험기간은 ‘최초 피험자 선정일로부터 최종 피험자 관찰기간 종료일’까지의 기간이고, 허가신청 관련서류의 검토기간은 ‘품목허가신청 접수일로부터 품목허가승인을 알게 된 날’까지의 기간으로서 그 중 허가등을 받은 자의 책임 있는 사유로 발생한 보완기간은 제외한다. 한편 해당 관청의 심사부서 중 어느 한 부서의 보완요구로 인하여 보완기간이 소요되었다 하더라도, 다른 부서에서 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 그 보완기간 중 다른 부서에서 심사가 진행되고 있는 기간과 중첩되는 기간에 관한 한 허가등을 받은 자의 책임 있는 사유로 인하여 허가가 지연되었다고 볼 수 없으므로 위 중첩되는 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 제외할 수 없다.[2017후882, 2017후844 등 참조]

4.2. 연장 기간 산정에서의 고려사항

(1) 특허권의 존속기간을 연장 받을 수 있는 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간으로서 5년의 기간 내로 한정된다. 비록 특허 발명의 실시를 위한 허가나 등록에 5년 이상이 소요된 경우라도 특허권의 존속기간을 5년 이상 연장할 수 없다. 또한 특허권의 존속기간을 연장 받을 수 있는 기간은 허가등을 받은 날부터 연장된 기간을 포함하여 14년을 초과할 수 없다.[특법89(1), 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정4]

예를 들어 특허 발명의 실시를 위한 허가에 5년이 소요되어 연장될 수 있는 기간이 5년이라 하더라도, 의약품 품목허가일(농약 또는 원제의 경우 등록일, 이하 동일하게 취급함)로부터 연장될 수 있는 기간인 5년을 합산한 기간이 총 16년이라면, 특허법 제89조제1항에 따라 의약품 품목허가일로부터 연장된 기간을 포함한 총 연장될 수 있는 기간은 14년이므로 결국 특허발명의 실시를 위한 허가를 받는데 소요된 5년에서 2년을 제외한 3년의 기간만 연장된다.

(2) 특허권 존속기간의 연장의 기산점은 ① 특허법 제88조제1항에 따른 특허권의 존속기간 만료일이며, ② 특허법 제92조의5제2항에 따라 특허권 존

속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날이다. 이 때 특허법 제92조의5제2항에 따른 특허권 존속기간의 연장(등록지연에 따른 존속기간 연장)출원이 등록된 경우, 그 연장기간을 합산한 기간이 의약품 품목허가일로부터 14년을 초과하면, 특허법 제89조제1항에 따른 특허권의 존속기간(허가등에 따른 존속기간 연장)은 연장될 수 없다.[특법89(1), 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정4(3)]

예를 들어, 특허 발명의 실시를 위한 허가에 3년이 소요되어 연장될 수 있는 기간이 3년이라 하더라도, 특허법 제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간이 3년 연장(등록지연에 따른 존속기간 연장)되어 동 기간을 합산한 기간이 의약품 품목허가일로부터 14년을 초과하였다면, 특허 발명의 실시를 위한 허가에 소요된 3년은 연장 받을 수 없다.

5. 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원

5.1 관련 규정

특허법 제90조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원) ① 제89 조 제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제91조에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소 나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위의 표시
4. 연장신청의 기간
5. 제89조제1항에 따른 허가등의 내용
6. 산업통상자원부령으로 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

- ② 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조제1항에 따른 허가등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다.
- ③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 지식재산처장은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 제1항 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
- ⑥ 연장등록출원인은 지식재산처장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 제1항제3호부터 제6호까지의 사항(제3호 중 연장대상특허권의 특허번호는 제외한다)에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.

5.2 연장등록출원인

특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원인은 특허권자에 한하며 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.[특법91(4), 특법90(3)]

특허권 존속기간의 연장등록 출원을 한 자가 특허권자가 아니거나 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하지 않은 경우에는 거절이유가 된다.[특법91]

5.3 출원할 수 있는 시기

허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원은 특허법 제89조의 규정에 의한 허가등을 받은 날부터 3월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 같은 법

제88조에서 규정하는 특허권 존속기간의 만료 전 6월 이후에는 할 수 없다.
[특법90(2), 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정5]

특허법 제89조의 규정에 의한 허가등을 받기 전이거나, 허가등을 받은 날
부터 3월이 경과한 때 또는 존속기간 만료 전 6월부터 특허권 만료 시까지,
특허권이 만료한 이후에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 경우에는 특
허법시행규칙 제11조 규정에 따라 소명의 기회를 부여한 후 허가등에 따른
특허권 존속기간 연장등록출원서를 반려한다.[특칙11(1)(7)]

5.4 출원서류

(1) 특허권존속기간연장등록출원을 하고자 하는 자는 ‘연장이유 및 이를 증
명하는 자료 1통’과 ‘대리권을 증명하는 서류(대리인에 의하여 절차를 밟는
경우에 한한다.) 1통’을 특허법시행규칙 별지 제30호서식의 출원서에 첨부
하여 지식재산처장에 제출하여야 한다.[특칙52]

(2) 연장등록출원서는 다음과 같이 적어야 한다.[특법90(1), 허가등에따른
특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정6]

- ① 연장등록출원인에는 특허권자를 기재한다. 또한 특허권이 공유인 경우
에는 공유자 전원이 연장등록출원인이 되어야 한다.
- ② 특허번호에는 특허권 존속기간의 연장을 희망하는 특허번호를 기재한다.
- ③ 연장대상청구범위는 연장등록을 받고자 하는 유효성분이 포함된 연장
받고자 하는 모든 청구항을 기재하고 이 청구항들이 특허법 제89조의
규정에 의한 허가 또는 등록사항을 어떻게 포함하고 있는지를 구체적
으로 예시하여 기재하여야 한다.

(예) 제1항에 있어서 $R_1 = CH_3$ $R_2 = OH$ 인 일반식(I) 화합물이 유효
성분인 일반명 ○○○에 해당

- ④ 연장이유 및 이를 증명하는 자료에는 연장등록출원을 한 특허발명을
실시하기 위하여 필수적으로 특허법 제89조의 허가 또는 등록을 받아
야 하는 이유를 기재하고 이를 증명할 수 있는 자료로서 의약품(마약·
향정신성의약품 포함)의 경우 임상시험 승인(신청) 관련 자료, 임상시

험 종료보고서, 허가기관에서의 허가서류 검토기간을 입증할 수 있는 자료[의약품 제조(수입)품목 허가증, 보완 요구서 및 보완 자료 접수 증명자료 등 포함] 각 사본, 농약(원제)의 경우 시험(신청) 관련 자료, 시험기간, 등록기관에서의 등록 서류 검토기간을 입증할 수 있는 자료 [농약(원제) 등록증, 보완 요구서 및 보완자료 접수 증명자료 등 포함] 각 사본을 첨부해야 한다.[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정6]

- ⑤ 연장신청의 기간은 본장 4절에 의해 산정된 기간을 일수로 기재한다. 다만 이 기간이 5년을 초과하는 경우는 5년의 일수로 기재한다.
- ⑥ 특허법 제89조의 허가등을 받은 일자에는 의약품의 경우 약사법 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항의 규정에 의한 허가일(동물용 의약품은 이에 상응하는 날), 마약 또는 향정신성의약품의 경우 마약류 관리에 관한 법률 제18조제2항 또는 제21조제2항의 규정에 의한 허가일, 농약 또는 농약원제의 경우 농약관리법 제8조제1항 또는 농약관리법 제16조 제1항·제17조 제1항의 규정에 의한 등록일을 기재한다.
- ⑦ 특허법 제89조의 허가등의 내용에는 특허발명을 실시하기 위하여 받은 관계법령의 규정 및 허가등의 내용을 기재하고 허가등을 받은 자가 연장등록출원에 관한 특허권의 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자 또는 당해 특허권자임을 증명할 수 있는 자료를 첨부해야 하며 허가등의 내용에는 다음의 사항을 기재하여야 한다.
 1. 의약품(마약·향정신성의약품 포함)의 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

5.5 연장등록출원의 효과

특허권존속기간연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로

본다. 다만, 그 출원에 관하여 특허법 제91조제1항의 연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다. 또한 연장등록출원 후 연장등록거절결정되기 이전에 출원을 취하하거나, 무효 또는 반려된 경우에도 처음부터 특허권의 존속기간이 연장되지 않았던 것으로 본다.[특법90(4), 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정5(2)]

(참고) 연장등록거절결정은 특허거절결정과 유사하게 연장등록거절결정불복심판이 없는 경우에는 연장등록거절결정의 등본이 송달된 후 3개월일이 경과한 시점에 확정되며, 연장등록거절결정불복심판이 청구된 경우에는 연장등록거절결정불복심판에 관한 심결이 확정된 때에 확정된다.

5.6 연장등록출원의 대리권

(1) 허가등에 따른 특허권존속기간연장등록출원은 연장등록출원의 취하 등과는 달리 특별수권사항이 아니다. 따라서 특허권연장등록출원은 특별수권이 없더라도 대리가 가능하다. 다만, 특허권존속기간연장등록출원의 절차가 별도의 출원에 관한 절차인지 등록에 관한 절차인지가 다소 불분명한 측면이 있으므로 대리권의 범위에 관하여는 다음과 같이 취급한다.[특법6]

- ① 특허권존속기간연장등록출원 시 대리권을 증명하는 서류에서 대리권의 범위를 “특허에 관한 모든 절차”, “특허권의 등록에 관한 모든 절차” 또는 “특허권연장등록출원에 관한 모든 절차”라고 표시되어 있고 연장등록출원서에 해당 대리인을 적은 경우 후속하는 특허권존속기간연장등록출원에 관한 일체의 절차(다만, 출원의 포기는 특별수권내용에 따라 결정한다.)에 대리권이 있는 것으로 본다.[특칙5]
- ② 특허권존속기간연장등록출원 시 대리권을 증명하는 서류를 제출하지 않고 당초 특허출원의 출원이나 등록 시 대리권을 증명하는 서류에 대리권의 범위를 “특허에 관한 모든 절차”, “특허권의 등록에 관한 모든 절차” 또는 “특허권 존속기간의 연장등록출원에 관한 모든 절차”라고 표시하고 연장등록출원서에 해당 대리인이 기입된 경우에는 후속하는 특허권 존속기간의 연장등록출원에 관한 절차에 대리권이 있는 것으로 본다.

다만, 당초 특허출원의 출원이나 등록 시 제출한 대리권을 증명하는 서류에 특허권 존속기간의 연장등록출원에 대한 대리권이 있는 것으로 기입된 경우라도 연장등록출원서에 해당 대리인이 기입되지 않은 경우에는 그 대리인은 연장등록출원에 관한 절차에 대리권은 없는 것으로 본다.

- ③ 연장등록출원의 포기는 특별수권사항이므로 특별수권이 없는 경우에는 대리인이 연장등록출원을 포기할 수 없으며, 포괄위임 대리인의 대리권은 연장등록출원에도 미친다.[특법6, 특칙5의2]

6. 심사

6.1 관련 규정

특허법 제91조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정) 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. 그 특허발명의 실시가 제89조제1항에 따른 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조제1항에 따른 허가등을 받지 아니한 경우
3. 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
5. 제90조제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우

특허법 제92조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등) ① 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.

- ② 지식재산처장은 제1항에 따른 연장등록결정을 한 경우에는 특허권의

존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.

③ 지식재산처장은 제2항에 따른 등록을 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허번호
3. 연장등록의 연월일
4. 연장기간
5. 제89조제1항에 따른 허가등의 내용

6.2 심사절차 흐름도 및 개요

허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대한 심사절차는 특허출원의 심사절차와 유사하며, 세부 심사절차에 대한 규정이 없는 경우에는 특허출원의 심사 절차를 준용한다. 특허권존속기간연장등록출원이 접수되어 심사관에 이관되면 심사관은 출원서류가 이관된 날로부터 4월 이내에 심사에 착수한다.[특칙56, 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정7(1)]

(1) 방식심사

특허권존속기간연장등록출원이 접수되면 연장등록출원서를 접수한 부서에서 방식심사를 완료한 후 심사관에게 이관한다. 연장등록출원서를 접수한 부서에서 방식심사 사항을 누락한 경우 심사관이 지식재산처장 명의로 방식심사를 한다.[규정18(1), (2)]

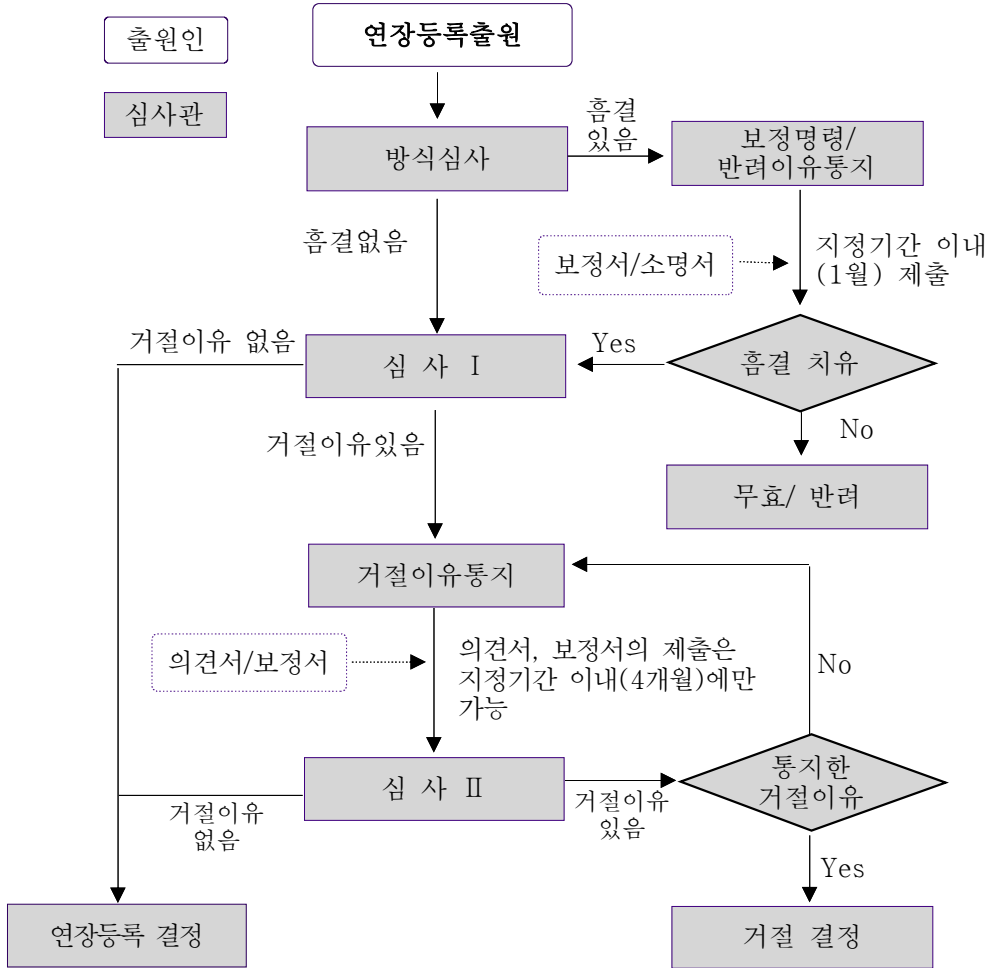
(2) 심사 I

지정된 심사관은 실체심사에 착수하여 출원에 거절이유가 있는지 여부를 확인하고 거절이유가 있는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다.[특법91, 특법93, 63]

(3) 의견서 또는 보정서의 제출

출원인은 심사관이 의견제출통지서에서 지정한 기간 이내에 의견서를 제

출할 수 있다. 출원인은 또한 의견서를 제출할 수 있는 기간에 연장등록출원에 관한 보정서를 제출할 수 있다.[특법90(6)]



(4) 등록여부 결정

심사관은 출원인이 제출한 보정서와 의견서를 참고하여 다시 심사한다. 다시 심사한 결과 거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 거절결정하고 거절이유를 유지할 수 없고, 다른 거절이유도 발견할 수 없는 경우에는 연장등록결정한다.[특법92(1)]

한편, 다시 심사한 결과 거절이유로 통지하지 않은 다른 거절이유가 발견된 경우에는 다시 거절이유를 통지하여 상기 절차를 반복한다.

6.3 연장등록출원의 방식심사

심사관은 서류접수 부서에서 이송된 특허권존속기간연장등록출원이 방식에 위배된 경우에는 다음과 같이 취급한다.[규정18]

(1) 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제90조제2항의 기간을 경과하여 출원된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제2항에 따라 반려이유통지서에 반려취지, 반려이유 및 소명기간을 기재하여 출원인에게 통지한다.[특칙11]

반려이유통지 후 출원인이 출원서류의 반려를 요청하거나 제출한 소명내용이 이유 없다고 인정되는 때에는 관련서류를 반려한다.

특허권존속기간연장등록출원을 특허법 제89조 규정에 의한 허가등을 받기 이전에 출원한 경우에도 상기와 같이 취급한다.

(2) 특허권존속기간연장등록출원이 특허법 제46조에 규정된 대리인에 관한 규정을 위반하거나 수수료를 미납하거나 법 또는 법령에서 정한 방식에 위배되는 경우에는 그 출원에 대하여 보정을 요구한다. 보정요구에서 정하는 지정기간은 1월로 하며 그 지정기간의 연장은 1개월 단위로 신청할 수 있으며, 연장기간은 통산하여 4개월을 초과할 수 없다.[특법46, 특칙16, 출원관계사무취급규정12]

보정요구에도 불구하고 지정기간 이내에 그 흠결을 해소하지 못한 경우에는 지식재산처장 명의로 그 출원에 관한 절차를 무효로 한다.

6.4 연장등록출원의 실체심사

6.4.1 심사대상의 확정

심사대상은 최초의 특허권존속기간연장등록출원의 출원서 및 관련 첨부서류가 되나, 보정이 있는 때에는 보정의 인정 여부를 결정하여 심사대상을 확정하여야 한다. 보정이 적합한 경우에는 보정 내용을 출원에 반영하여 심사하되, 보정이 인정되지 않는 경우에는 그 보정은 없었던 것으로 보고 그 보정 전의 특허권존속기간연장등록출원의 출원서를 대상으로 심사한다.

거절이유통지에 따른 지정기간 내에 복수의 보정서 제출이 있는 경우에는 개정 특허법 제47조제4항에 따라서 마지막 보정서 전에 제출된 보정서에 따른 모든 보정은 취하된 것으로 간주되므로, 심사대상 최종본 명세서에는 그 마지막으로 제출된 보정서만이 반영된다.[특법47(4), 제5부제3장제6절]

(예) 1차 보정서에서 특허권 존속기간의 연장대상이 되는 청구항을 보정하고, 2차 보정서에서 특허권 존속기간의 연장대상 특허번호와 연장신청기간을 보정한 경우, 2차의 특허번호의 보정은 자명한 오기를 바로잡은 보정이 아니어서 2차 보정서 전체가 인정되지 않으므로 심사대상은 1차 보정 내용만을 반영한 특허권존속기간연장등록출원서가 된다.

보정대상항목	최초출원	1차 보정서	2차 보정서	2차 보정내용	심사대상출원
연장대상 특허번호	특허제001234	-	특허004567	특허004567	특허001234
연장대상 청구항	청구항1	청구항2		청구항2	청구항2
연장신청기간	2년	-	1년8월	1년8월	2년

6.4.2 거절이유 유무의 판단

특허권존속기간연장등록출원이 특허법 제91조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 연장등록출원에 대한 거절이유에 해당한다.[특법91(1)]

(1) 그 특허발명의 실시가 특허법 제89조제1항에 따른 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우

특허발명의 실시가 특허법 제89조제1항에 따른 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되기 위해서는 ① 특허법 제89조제1항에 따른 허가를 받은 물질을 제조·생산 등의 실시를 하기 위하여 허가가 필요하여야 하며, ② 특허를 받은 물질과 허가를 받은 물질의 구성이 동일하여야 하고 ③ 또한 특허발명이 용도발명인 경우에는 특허를 받은 물질과 허가를 받은 물질의 용도도 동일하여야 한다.

이들 요건의 충족 여부에 대한 좀 더 구체적인 판단은 다음과 같이 한다.
[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정7(1)]

① 특허를 받은 물질의 허가 필요성에 대한 판단

특허권존속기간연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 특허법 제89조제1항에 따른 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 유효성·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 관련 규정에 의한 허가를 받을 필요가 있다고 인정하고 허가의 필요성에 대하여 추가로 조사를 실시하지 않을 수 있다. 다만, 허가의 필요성에 대해 의심이 있는 경우에는 추가 조사(관련기관의 의견 문의 등)를 실시할 수 있으며, 조사결과 허가의 필요성이 없다고 판단되는 경우에는 거절이유를 통지한다.

② 특허를 받은 물질과 허가를 받은 물질에 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 물질과 동일하여야 한다.

청구항에 기재된 물질과 허가받은 물질이 동일하지 않은 경우에는 특허법 제91조제1호의 거절이유에 해당하는 것으로 하여 거절이유를 통지한다.

③ 특허를 받은 물질의 용도(용도발명)와 허가를 받은 물질의 용도에 대한 동일성 판단

특허권존속기간연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 그 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 등의 허가가 필요한 발명인 바, 여기서 특허발명의 실시는 특허를 받은 발명의 용도에 해당하는 실시를 의미한다.

따라서 특허를 받은 물질이 용도발명인 경우에는 허가를 받은 물질의 용도와 특허된 청구항에 기재된 물질의 용도가 상이한 경우에는 비록 허가를 받은 물질과 특허된 물질이 같다고 하더라도 특허권의 연장은 허용되지 않는다. 다만, 허가를 받은 물질의 용도가 특허를 받은 물질의 용도에 포함되는 경우에는 용도가 일치하는 것으로 취급한다.

④ 특허를 받은 물질의 제조방법(제조방법 발명)과 허가를 받은 물질의 제조방법에 대한 동일성 판단

청구항에 기재된 제조방법과 허가를 받은 물질의 제조방법이 동일하지 않은 경우에는 특허법 제91조제1호의 거절이유에 해당하는 것으로 거절이유를 통지한다.

(주의) 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, 판매 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 통지하여야 한다.

(2) 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 특허법 제89조제1항에 따른 허가 등을 받지 아니한 경우[특법 91(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 제91조제2호의 거절이유에 해당하지 않는 것으로 한다.

다만, 특허권존속기간연장등록출원 시에 등록되지 않은 통상실시권자 등이

허가를 받은 경우에는 특허법 제91조제2호의 거절이유에 해당하는 것으로 한다. 그러나 심사관이 연장등록여부결정 등본을 송달하기 전까지 위 통상 실시권자의 통상실시권 등록 및 그에 관한 증명자료의 제출이 모두 이루어지는 경우 상기 거절이유는 해소된 것으로 본다.[2017후882, 2017후844 등 참조]

(3) 연장신청의 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우[특법91(3)]

연장신청의 기간에 대하여는 그 기간이 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하지 않아야 한다. 다만, 양자가 일치할 필요는 없다. 즉, 연장신청 기간에 대한 산정이 다소 잘못된 경우라도 전체적으로 연장받을 수 있는 기간을 초과하지 않는 경우에는 거절이유를 통지하지 않고 그대로 인정한다.

연장신청의 기간은 000일과 같이 기재한다.[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정6(6)]

(주의) 특허법 제89조제1항에 따른 허가 등을 받은 날이 특허권의 설정등록일 이전인 경우는 특허발명을 실시할 수 없었던 기간이 아니므로 특허법 제91조제3호의 거절이유에 해당한다.

(4) 연장등록출원인이 당해 특허권자가 아닌 경우[특법91(4)]

특허권존속기간연장등록출원인은 연장등록출원 당시의 특허권자이어야 한다. 따라서 그 특허권의 전용실시권자 또는 통상실시권자라 하더라도 연장등록출원인이 될 수는 없다.

특허권존속기간연장등록출원을 할 수 없는 자가 연장등록출원을 하는 등의 흠결이 있는 경우 심사관은 보정요구나 반려이유통지 등을 할 것이 아니라 거절이유를 통지하여야 한다.

(5) 특허법 제90조제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우[특법 91(1)(5)]

특허권이 공유인 경우 그 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원은 공유자 모두가 공동으로 하여야 한다. 공유자중 일부의 자만이 연장등록출원을 한 경우 그 출원은 제91조제1항제5호의 거절이유에 해당한다.

(6) 특허법 제90조제7항의 규정에 위반하여 하나의 허가등에 대해 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우[특법91(6)]

하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 연장등록출원이 있는 경우에는 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하고, 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우 그 출원은 제91조제6호의 거절이유에 해당하여 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다.

(주의) 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간의 연장등록출원 중 하나의 특허권을 제외한 나머지 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 포기, 무효 또는 취하되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우, 그 출원은 특허법 제90조제8항에 따라 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 포기, 무효 또는 취하되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 연장등록출원을 제외한 나머지 하나의 출원은 특허법 제91조제6호의 거절이유에 해당하지 않는다.

6.4.3 거절이유통지

심사관은 특허법 제93조에서 준용하는 같은 법 제63조에 따라 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조 각 호에 해당하여 연장등록거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.[특법93, 63, 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정7(3)]

거절이유통지를 할 때에는 출원인이 거절이유를 명확히 알 수 있도록 관련된 규정이나 이유를 명확하고 간결하게 기재하여야 한다. 거절이유통지 관련 일반사항은 제5부의 해당 부분을 참조한다.[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정7(4)]

거절이유통지시 의견서 제출기간을 4개월의 범위 이내로 지정하여 통지하며, 심사관이 지정한 의견서 제출기간은 연장이 가능하다. 의견서제출기간의 연장은 출원인의 신청에 따라 매회 1월로 하고 4회에 한하여 연장하는 것을 원칙으로 한다.

6.4.4 의견서 및 보정서의 취급

출원인은 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원에 관하여 심사관의 거절이유통지가 있는 경우, 의견서 또는 보정서를 제출할 수 있다. 다만, 의견서와 보정서는 출원인이 필수적으로 제출하여야 하는 서류는 아니다.[특법63, 특법90(6)]

의견서는 의견제출통지서에서 정한 지정기간 이내에 제출할 수 있다. 보정서는 출원 후 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 제출할 수 있으나 심사관의 거절이유통지가 있는 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 제출할 수 있다.

(1) 의견서가 제출된 경우, 의견서에 기재된 출원인의 주장 내용을 감안하여 거절이유가 실제로 존재하는지 여부를 다시 판단한다.

(참고) 의견서 제출기간이 경과한 후나 거절이유통지 전에 의견서가 제출되더라도 그 의견서는 반려하지 않고 수리하여 심사에 참고한다.

(2) 보정서가 제출된 경우, 보정서가 불인정되지 않은 한 보정서에 기재된 보정사항을 반영하여 다시 심사하여야 한다.

연장등록출원의 내용 중 보정할 수 있는 사항으로는 특허법 제90조제6항에 따라 ① 연장대상 청구범위의 표시, ② 연장신청의 기간, ③ 특허법 제89조의 허가 등의 내용 및 ④ 산업통상자원부령이 정하는 연장이유로 제한된다. 따라서 연장등록출원인을 변경하는 보정, 연장대상이 되는 특허권의 특허번호를 변경하는 보정은 자명한 오기를 바로 잡는 경우를 제외하고는 허용되지 않는다.

보정서가 제출된 경우 보정의 대상이 적법한지 여부를 심사하여 보정할 수 없는 사항을 보정한 경우에는 보정사항이 인정되지 않으므로 보정되지 않은 출원서로 다시 심사한다. 보정을 불인정하게 되는 경우 그 이유를 거절결정서에 병기한다.

출원인의 소명에도 불구하고 보정서를 인정할 수 없는 경우 보정불인정통지하고 보정되지 않은 출원서로 다시 심사한다. 보정불인정통지는 그 이유

를 기재한 보정불인정통지서에 의하되 거절을 하게 된 경우 거절결정서에 병기하여 갈음할 수 있다.

(참고1) 특허출원의 절차에 관한 일반원칙에 따라 연장등록출원의 절차가 종료된 경우에는 보정은 인정되지 않으므로 연장등록출원이 무효, 취하, 포기, 반려된 경우나 연장등록출원의 근거가 된 특허권이 무효, 포기된 경우에는 보정서를 제출할 수 없다.[특칙11(1)(10)]

(참고2) 특허법 제90조제3항의 규정 등을 고려할 때 특허권자는 연장등록출원 시의 특허권자를 의미하므로 특허권자가 아닌 자가 타인의 특허권에 대하여 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 후 특허권자의 명의로 연장등록출원인을 변경하는 보정은 인정되지 않는다.

또한, 특허권이 공유인 경우, 공유자 중 일부의 자만이 연장등록출원을 하였다가 거절이유를 해소하기 위하여 당초 연장등록출원에 포함되어 있지 않았던 출원인을 추가하거나 등록 특허권자를 변경하여 특허권자와 연장등록 출원인을 일치시키는 보정은 인정되지 않는다.

한편, 출원인의 표시의 오기를 보정하거나 특허권의 일반승계가 있었던 경우에 특허권자를 일반 승계인으로 변경하는 보정은 인정된다.

(참고3) 특허에 관한 절차를 밟은 자는 그 절차가 지식재산처에 계속되고 있는 한 그 절차를 보정할 수 있다. 그러나 특허법 제90조제6항의 규정에 의하면 특허권존속기간연장등록출원 내용 중 특허번호는 보정할 수 있는 대상에서 제외하고 있어 특허번호에 오기가 있는 경우 그 특허번호를 보정할 수 있는지 문제가 된다.[특법90(6)]

특허법 제90조제6항은 연장등록출원한 때에 주장한 연장등록내용은 실질적으로 변경되더라도 무방하나, 특허번호의 변경을 허용할 경우 특허권 존속기간의 연장등록대상이 변경되기 때문에 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 연장등록출원서에 기재한 특허번호가 명백히 오기인 경우(출원서에 기재된 출원번호, 출원일자, 특허번호, 특허일자, 발명의 명칭 등을 종합할 때 특허번호의 기재에 명백

한 오기가 있는 것으로 인정되는 경우) 그 오기를 바로잡는 보정을 제외하고는 인정되지 않는다.

(3) 보정이 적합한 것으로 인정되면 출원은 보정된 내용에 따라 최초 출원된 때에 제출된 것으로 보고 보정된 출원서를 대상으로 심사한다.

6.4.5 연장등록 여부의 결정

연장등록출원의 특허권 존속기간의 연장여부에 대한 결정은 특허법 제93조가 준용하는 같은 법 제67조에 따라 서면으로 하여야 한다.[특법92, 특법93, 67]

(1) 연장등록결정·거절결정

심사관은 특허권존속기간연장등록출원에 대하여 연장등록여부결정을 하고자 할 때에는 심사과장(팀장)에게 이를 보고하고 다음의 사항을 기재한 연장등록결정서 또는 연장등록거절결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다. 다만, 연장등록거절결정서에는 아래의 ③ 및 ④의 사항은 기재하지 아니한다. [특칙54, 규정5(3)(9)]

- ① 연장등록출원번호
- ② 특허번호
- ③ 연장기간
- ④ 특허법 제89조제1항의 허가 또는 등록의 내용 : 연장대상 청구범위, 허가 또는 등록의 내용 및 연장이유 등을 기재한다.
- 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) 연장등록여부결정 사항의 송달

지식재산처장은 특허권존속기간연장등록출원의 등록여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다. 송달 관련 세부 사항은 특허여부결정의 등본을 송달할 때의 규정을 참조한다.[특법67(2)]

6.4.6 연장등록 여부의 보류 또는 중지

심사관은 연장등록출원에 대해 법 제92조의3에 따른 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에 법 제92조의4에 따른 연장등록거절결정 또는 제92조의5에 따른 연장등록결정이 확정될 때까지 연장등록출원 심사 절차를 중지할 수 있다. 심사관이 심사절차를 중지하고자 하는 경우, 특허·실용신안 심사사무취급규정 제7조에 따라 심사를 보류한다. [특법93, 63, 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정7(5)]

7. 기타 심사절차

7.1 특허공보 등에의 게재

심사관은 특허권 존속기간의 연장등록결정을 한 경우에는 등록과에 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(연장대상 청구범위, 허가 또는 등록의 내용 및, 연장이유 등 기재) 등의 등록사항을 특허공보에 게재하여 줄 것을 의뢰한다.

7.2 연장등록거절결정에 대한 심판

허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조 각 호 중 하나에 해당된다는 이유로 연장등록거절결정을 받은 자가 그 연장등록거절결정에 불복이 있는 때는 그 연장등록거절결정등본을 송달 받은 날로부터 3개월 이내에 연장등록거절결정불복심판을 청구할 수 있다.[특법 제132조의17]

7.3 연장등록된 특허권의 무효심판

허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원으로 연장등록결정되어 연장된 특허권이 특허법 제134조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.[특법134(1)]

제2장 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장

1. 관련 규정

특허법 제92조의2(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.

② 제1항의 규정을 적용함에 있어서 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장에서 제외된다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다.

③ 제2항에서 "출원인으로 인하여 지연된 기간"에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 제1항에 따라 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날을 특허출원일로 본다.

1. 제34조 또는 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날
2. 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날
- 2의2. 제52조의2에 따른 분리출원의 경우에는 분리출원을 한 날
3. 제53조에 따른 변경출원의 경우에는 변경출원을 한 날
4. 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 제203조제1항 각 호의 사항을 기재한 서면을 제출한 날
5. 제214조에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날

6. 제1호부터 제5호까지의 규정 중 어느 하나에 해당되지 아니하는 특허 출원에 대하여는 그 특허출원일

특허법 시행령 제7조의2(출원인으로 인하여 지연된 기간) ① 법 제92조의2 제3항에서 “출원인으로 인하여 지연된 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

1. 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 특허에 관한 절차에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간
 - 가. 법 제10조에 따라 지식재산처장 또는 심판장이 대리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟도록 명하거나 대리인을 바꿀 것을 명한 경우에는 그 명한 날부터 대리인이 선임되거나 교체된 날까지의 기간
 - 나. 법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 특허에 관한 절차를 밟을 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 만큼의 기간(기간이 연장된 후 법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 특허에 관한 절차를 밟을 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)
 - 다. 법 제15조제3항에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기일이 정해진 후 출원인의 청구에 의하여 그 정해진 기일보다 늦은 기일로 변경된 경우에는 그 정해진 기일의 다음 날부터 변경된 기일까지의 기간
 - 라. 법 제17조 본문에 따라 책임질 수 없는 사유가 소멸한 후 특허에 관한 절차를 추후보완한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 그 절차를 추후보완한 날까지의 기간
 - 마. 법 제20조, 제23조제2항, 제78조제1항 또는 제164조제1항에 따라 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 기간
 - 바. 법 제36조제6항에 따라 지식재산처장이 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명한 경우에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)

- 사. 법 제42조의2제2항 단서에 따른 기한 이내에 청구범위가 기재되도록 명세서를 보정한 경우에는 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 그 명세서를 보정한 날까지의 기간
- 아. 법 제42조의3제6항에 따라 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정한 문서(이하 이 목에서 “오역정정서”라 한다)를 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날보다 늦게 제출하는 경우 그 8개월이 되는 날의 다음 날부터 오역정정서를 마지막으로 제출한 날까지의 기간
- 자. 법 제46조, 제141조제1항 또는 제203조제3항에 따라 지식재산처장·특허심판원장 또는 심판장이 기간을 정하여 보정을 명한 경우에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)
- 차. 법 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 대하여 그 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 법 제56조에 따라 취하되거나 취하된 것으로 보는 경우에는 그 선출원에 대하여 우선권 주장이 있었던 날부터 그 우선권 주장이 취하되거나 취하된 것으로 보는 날까지의 기간
- 카. 법 제61조에 따른 우선심사와 관련하여 제10조에 따른 우선심사의 결정이 출원인으로 인하여 지연된 경우에는 그 지연된 기간
- 타. 법 제63조제1항 본문에 따라 심사관(법 제170조에 따라 법 제63조가 준용되는 경우에는 법 제143조에 따른 심판관을 말한다. 이하 이 목에서 같다)이 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준 경우[다만, 심사관이 거절이유를 통지한 후에 그 거절이유통지에 대한 명세서 또는 도면의 보정 없이 법 제66조에 따른 특허결정을 한 경우(법 제170조에 따라 법 제66조가 준용되어 특허결정을 한 경우를 포함한다)는 제외한다]에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 의견서를 제출할 수 있는 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)
- 파. 법 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본을 송달받은 날 후에 법 제79조제1항에 따라 특허료를 납부(법 제81조제1항에 따라 특허료를 추가

- 납부하는 경우, 법 제81조의2제2항에 따라 특허료를 보전하는 경우 또는 법 제81조의3제1항에 따라 특허료를 납부하거나 보전하는 경우를 포함한다)하거나 법 제83조제3항에 따라 출원인이 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 제출하여 특허료를 면제받은 경우에는 그 송달받은 날부터 법 제87조에 따른 특허권의 설정등록이 있는 날까지의 기간
- 하. 법 제67조의2제1항 본문에 따른 재심사를 청구한 경우에는 재심사 청구 전에 법 제67조제2항에 따른 특허결정 또는 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 지식재산처장이 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간
- 거. 법 제67조의3제1항에 따라 정당한 사유가 소멸한 후 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 한 날까지의 기간
- 너. 법 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대해 불복하는 심판을 청구한 경우에는 법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 법 제132조의17에 따른 심판을 청구(법 제15조제1항에 따라 출원인의 청구에 의하여 심판의 청구기간이 연장된 경우를 포함한다)한 날까지의 기간
- 더. 법 제149조 또는 제150조에 따른 제척 또는 기피의 신청이 법 제152조제1항의 결정에 따라 받아들여지지 아니한 경우에는 법 제153조 본문에 따라 심판절차를 중지한 기간
- 러. 법 제157조에 따른 출원인의 증거조사 또는 증거보전의 신청에 대하여 그 증거조사 또는 증거보전이 필요하지 아니하다고 인정한 경우에는 그 신청이 있는 날부터 그 증거조사 또는 증거보전이 필요하지 아니하다고 인정한 날까지의 기간
- 머. 법 제162조제4항에 따라 심리의 종결을 통지한 후 출원인의 신청에 의하여 심리를 재개한 경우에는 심리를 재개한 날부터 법 제162조제3항에 따른 심리의 종결을 다시 통지한 날까지의 기간
- 버. 법 제178조에 따른 재심을 그 재심의 사유를 안 날 후에 청구한 경우

- 에는 그 재심의 사유를 안 날부터 재심을 청구한 날까지의 기간
- 서. 법 제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간
- 어. 법 제218조 또는 제219조에 따른 서류의 송달 또는 공시송달이 출원인으로 인하여 지연된 경우(제18조제10항에 따라 송달할 장소를 변경한 때에 그 취지를 지식재산처장에게 신고하지 아니하여 송달이 지연된 경우 등을 말한다)에는 그 송달이 지연된 기간
- 저. 다음의 어느 하나에 해당하는 서류 또는 서면을 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 그 서류 등을 제출한 날까지의 기간
- 1) 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원인 경우 제2조제2항에 따른 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류
 - 2) 법 제30조제3항제1호에 따라 같은 조 제1항제1호를 적용받으려는 경우 그 증명서류
 - 3) 법 제54조제3항에 따라 우선권을 주장한 경우 같은 조 제4항에 따른 서류 또는 서면
2. 법 제186조제1항 또는 제8항에 따른 심결·결정·판결에 대한 소송절차에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간
- 가. 법 제78조제2항 또는 제164조제2항에 따라 소송절차가 중지된 경우에는 그 소송절차가 중지된 기간
- 나. 「민사소송법」 제41조부터 제43조까지의 규정에 따른 법관(법 제188조의2제1항에 따라 준용되는 기술심리관 및 「민사소송법」 제50조에 따라 준용되는 법원사무관등을 포함한다)에 대한 제척 또는 기피의 신청이 「민사소송법」 제45조 또는 제46조의 결정에 따라 받아들여지지 아니한 경우에는 제척 또는 기피의 신청이 있는 날부터 그 신청에 대한 각하결정이 있는 날까지의 기간 또는 「민사소송법」 제48조 본문에 따라 소송절차를 정지한 기간
- 다. 「민사소송법」 제59조 또는 제254조제1항에 따라 법원 또는 재판장이

기간을 정하여 보정을 명한 경우에는 그 기간

- 라. 「민사소송법」 제62조에 따라 특별대리인이 선임된 경우에는 그 선임
을 신청한 날부터 특별대리인이 선임된 날까지의 기간
- 마. 「민사소송법」 제142조에 따른 변론의 재개가 출원인으로 인한 경우에는
변론의 재개를 명한 날부터 변론이 다시 종결된 날까지의 기간
- 바. 「민사소송법」 제144조제1항에 따라 법원이 출원인 또는 대리인의 진
술을 금지하고 변론을 계속할 새 기일을 정한 경우에는 그 진술을 금
지한 날부터 새 기일까지의 기간
- 사. 「민사소송법」 제144조제2항에 따라 법원이 변호사를 선임하도록 명한
경우에는 그 선임을 명한 날부터 변호사가 선임된 날까지의 기간
- 아. 「민사소송법」 제165조제1항에 따라 재판장이 지정한 기일이 출원인의
신청 등 현저한 사유가 있어 그 지정한 기일보다 늦은 기일로 변경된
경우에는 그 지정한 기일의 다음 날부터 변경된 기일까지의 기간
- 자. 「민사소송법」 제172조에 따라 법원이 출원인의 신청에 의하여 법정기
간 또는 법원이 정한 기간을 늘이거나 불변기간에 대하여 부가기간을
정한 경우에는 그 늘어난 기간 또는 그 부가기간
- 차. 「민사소송법」 제173조에 따라 책임질 수 없는 사유가 없어진 후 소송
행위를 추후보완한 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 그 소송행위를
추후보완한 날까지의 기간
- 카. 「민사소송법」 제178조, 제186조부터 제188조까지 또는 제194조에 따
른 서류의 송달 또는 공시송달이 출원인으로 인하여 지연된 경우에는
그 송달이 지연된 기간
- 타. 「민사소송법」 제233조부터 제237조까지, 제239조, 제240조 또는 제
246조에 따라 소송절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 소송절차가
중단 또는 중지된 기간
- 파. 「민사소송법」 제268조제1항에 따라 출원인이 변론기일에 출석하지 아
니하거나 출석하였다 하더라도 변론하지 아니하여 재판장이 다시 변

론기일을 정한 경우에는 그 변론기일의 다음 날부터 다시 정한 변론기일까지의 기간

- 하. 「민사소송법」 제289조에 따른 증거의 신청에 대해서 그 증거가 필요하지 아니하다고 인정된 경우에는 그 신청이 있는 날부터 그 증거가 필요하지 아니하다고 인정된 날까지의 기간
- 거. 「민사소송법」 제451조에 따른 재심의 소를 그 재심의 사유를 안 날 후에 제기한 경우에는 그 재심의 사유를 안 날부터 재심의 소를 제기한 날까지의 기간
3. 법 제224조의2제2항에 따른 처분의 불복에 대한 행정심판·행정소송의 절차에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간
 - 가. 「행정심판법」 제10조에 따른 제척 또는 기피의 신청이 같은 법 시행령 제12조에 따른 결정으로 각하되거나 기각된 경우에는 같은 영 제13조에 따라 심판절차를 정지한 기간
 - 나. 「행정심판법」 제27조제2항에 따라 천재지변, 전쟁, 사변, 그 밖의 불가항력의 사유가 소멸한 후 행정심판을 청구하는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 행정심판을 청구한 날까지의 기간
 - 다. 「행정심판법」 제32조제1항 본문에 따라 중앙행정심판위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)가 기간을 정하여 보정할 것을 요구한 경우에는 그 기간
 - 라. 「행정심판법」 제33조제2항에 따라 위원회가 보충서면의 제출기한을 정한 경우에는 그 제출기한을 정한 날부터 보충서면을 제출한 날까지의 기간
 - 마. 「행정심판법」 제38조에 따라 위원회가 지정한 심리기일이 출원인의 신청에 의하여 그 지정한 심리기일보다 늦은 심리기일로 변경된 경우에는 그 지정한 심리기일의 다음 날부터 변경된 심리기일까지의 기간
 - 바. 「행정심판법」 제57조에 따라 「민사소송법」 중 송달에 관한 규정을 준용하는 경우에는 제2호카목에 해당하는 기간
 - 사. 「행정소송법」 제8조제2항에 따라 「민사소송법」의 규정을 준용하는 경우에는 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간

4. 그 밖에 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 특허에 관한 절차, 법 제 186조제1항 또는 제8항에 따른 심결·결정·판결에 대한 소송 절차 또는 법 제224조의2제2항에 따른 처분의 불복에 대한 행정심판·행정소송의 절차에서 출원인으로 인하여 지연된 기간으로서 산업통상자원부령으로 정하는 기간

② 제1항에도 불구하고 법 제92조의2제1항에 따른 특허권의 설정등록이 지연된 원인 중 출원인으로 인하여 지연된 것이 아니라고 객관적으로 인정되는 원인이 있는 경우에는 그에 해당하는 기간은 제1항에 따른 기간에서 제외한다.

특허법 시행규칙 제54조의5(출원인으로 인하여 지연된 기간) 영 제7조의2 제1항제4호에서 “산업통상자원부령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

1. 제3조의2제2항에 따라 지식재산처장·특허심판원장 또는 심판장이 기간을 정하여 전자적 이미지의 첨부서류를 서면으로 제출하도록 명한 경우에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)
2. 제8조제4항에 따라 지식재산처장·특허심판원장 또는 심판장이 증명서류의 제출을 명하는 때에 기간을 정하여 소명할 수 있는 기회를 준 경우에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)
3. 제11조제2항 본문에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장이 부적합한 것으로 보는 출원서류 등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 송부한 경우에는 그 소명기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)
4. 서열을 포함한 특허출원인 경우 서열목록전자파일을 출원심사 청구일 부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음 날부터 그 서열목록전자파일을 제출한 날까지의 기간

5. 제40조의2제1항에 따라 심사관이 출원인의 신청에 의하여 특허여부결정을 보류한 경우에는 출원인이 결정 보류신청서를 제출한 날부터 특허출원일부터 12개월이 되는 날까지의 기간
6. 제40조의3제3항에 따라 심사관이 출원인의 신청에 의하여 특허출원에 대한 심사를 유예한 경우에는 출원인이 심사의 유예를 신청한 날부터 유예희망시점(유예희망시점을 변경한 경우에는 그 변경한 유예희망시점을 말한다)까지의 기간. 다만, 출원인이 심사유예신청을 취하한 경우에는 심사의 유예를 신청한 날부터 심사유예신청을 취하한 날까지의 기간
7. 「민사소송규칙」 제5조제3항 또는 같은 규칙 제65조제3항에 따라 법원사무관 등이 소송서류의 보완을 위하여 보정을 권고하거나 방식에 맞는 답변서의 제출을 촉구한 경우에는 그 보정을 권고하거나 답변서의 제출을 촉구한 날부터 출원인이 소송서류를 보정하거나 방식에 맞는 답변서를 제출한 날까지의 기간
8. 그 밖에 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 특허에 관한 절차, 법 제 186조제1항 또는 제8항에 따른 심결·결정·판결에 대한 소송절차 또는 법 제224조의2제2항에 따른 처분의 불복에 대한 행정심판·행정소송의 절차에서 출원인의 청구·신청·보정·제출 등으로 인하여 지연된 기간

2. 취지

특허권은 설정등록에 의하여 발생하며 특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한정된다. 따라서 심사처리의 지연 등으로 특허권의 설정등록이 늦어지면 특허권의 존속기간이 짧아지는 불합리한 점이 있었다. 이러한 점을 고려하여 「대한민국과 미합중국간의 자유무역협정」(이하 “한-미 FTA”라고 한다)에 따라서 특허권이 일정한 기준일(특허출원일로부터 4년이 되는 날 또는 심사청구일로부터 3년이 되는 날 중 더 늦은 날, 이하 ‘연장기준일’이라 한다)보다 늦게 설정등록되는 경우에는 그 지연기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 도입하였다.[「대한민국과 미합중국간의 자유무역협정」 제18.8조제6호, 특별92조의2~92조의5]

다만 설정등록이 지연된 기간 중에서 지식재산처의 심사처리지연 때문이 아니라 출원인 때문에 지연된 기간은 보상해 줄 필요가 없으므로, 출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장해 주는 기간의 산정시 제외된다.

등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장제도는 한-미 FTA 발효일 이후에 출원된 특허출원, 즉 출원일이 2012. 3. 15. 이후인 특허출원에 대해서 적용된다.

3. 연장받을 수 있는 기간

3.1 연장대상이 되는 특허

등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장의 대상이 되기 위해서는 먼저 특허권의 설정등록일이 연장기준일보다 더 늦은 경우이어야 한다. 또한 출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장의 기간 계산에서 제외되므로 실질적인 연장의 기간은 ‘연장기준일로부터 설정등록일까지의 기간 - 출원인으로 인하여 지연된 기간’이 되고, 이렇게 계산한 기간이 0보다 큰 경우만 존속기간 연장의 대상이 된다. [특법92조의2(1)~(3)]

분할출원, 분리출원, 변경출원 및 정당한 권리자의 출원은 출원일 자체가 원출원일 또는 무권리자의 출원일로 소급되고 국제특허출원은 국제출원일이 출원일이 되지만, 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장에 있어서 ‘특허출원일로부터 4년이 되는 날’을 정할 때에는 실제로 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날, 변경출원을 한 날, 정당한 권리자 출원을 한 날 및 제203조제1항의 서면을 제출한 날을 각각 ‘특허출원일’로 본다. 분할출원이나 국제특허출원에 있어서 원출원일부터 실제로 분할출원을 한 날까지의 기간이나 국제출원일부터 국내단계에 진입한 날까지의 기간은 출원인의 사정이나 선택에 따른 것이므로, 출원인으로 인하여 지연된 기간을 연장에서 제외하는 취지와 마찬가지로 소급되지 않은 출원 날짜에 의하여 ‘특허출원일로부터 4년이 되는 날’을 계산하는 것이다.[특법92조의2(4)]

3.2 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’의 의의

‘출원인으로 인하여 지연’되었다는 것은 절차가 지연된 원인이 출원인에게

있는 것을 말하며, 이는 반드시 그러한 지연이 발생한 책임을 출원인에게 물을 수 있는 경우만을 의미하는 것이 아니라 출원인이 심사에 필요한 서류를 적시에 제출하거나 거절이유를 해소하기 위해 보정하는 등 출원인의 적극적인 노력이 있었다면 지연되지 않았을 기간이 출원인의 합리적인 노력 미비로 인해 지연되는 경우까지 포함한다.

설정등록일이 연장기준일보다 늦더라도 출원인으로 인하여 지연된 기간에 따라서 연장대상 여부와 연장가능한 기간이 달라지므로, 존속기간의 연장에 있어서는 출원인으로 인하여 지연된 기간을 정확하게 파악하여 산정하는 것이 중요하다. 특허법 시행령 제7조의2에서는 특허에 관한 절차(제1항제1호), 심결등에 대한 소송절차(제1항제2호), 행정심판·행정소송 절차(제1항제3호)에서 생길 수 있는 출원인으로 인한 절차지연의 유형과 지연기간을 총 45개목으로 열거하고 있다. 또한 같은 조 제1항제4호에서 위임한 특허법 시행규칙에서도 절차지연의 유형과 지연기간을 총 7개목으로 열거하고 있다. 그밖에도 특허에 관한 절차, 심결등에 대한 소송절차 또는 행정심판·행정소송 절차에 있어서 절차의 진행이 출원인으로 인하여 지연되었으면 특허법 제92조의2제2항 및 제3항에서 말하는 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당될 수 있다.[특령7조의2(1), 특칙54조의5]

한편 특허법 시행령 제7조의2제1항에서 규정하고 있는 지연기간 중 하나에 해당되더라도, 해당 건의 구체적인 사정을 고려하였을 때에 그러한 지연이 출원인으로 인한 것이 아니라고 객관적으로 인정되는 경우에는 특허법 제92조의2 제2항 및 제3항에서 말하는 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 보지 아니한다.[특령7조의2(2)]

3.3 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’의 유형

지식재산처 또는 특허심판원에 계속중인 특허에 관한 절차에 관하여 특허법 시행령 제7조의2제1항제1호에서 정하는 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’의 유형들 중 주요한 것은 아래와 같다.

- (1) 출원인이 특허에 관한 절차의 지정기간을 연장한 경우:[특령7조의2(1)(1)(나)]

출원인이 특허법 제15조제2항에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 연장하는 경우, 지식재산처장, 심사관 등이 정한 지정기간을 출원인이 연장함으로써 절차의 진행이 지연된 것이므로, 그 연장된 만큼의 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간이 된다. 출원인이 기간을 연장한 후에 다시 단축한 경우에는 단축된 만큼의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 포함되지 않는다.

(2) 출원인의 사유로 심사, 심판 등 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우:[특령7조의2(1)(1)(마)]

예를 들어 출원계속 중 출원인이 사망한 경우, 출원인이 사망하여 절차가 중단된 날부터 상속인이 절차를 수계한 날까지의 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간이 된다.

(3) 특허법 제36조제6항에 따라 협의결과를 신고할 것을 명한 경우:[특령7조의2(1)(1)(바)]

동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있어서 지식재산처장이 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명한 경우에 그 지정기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 출원인이 청구에 의하여 그 지정기간을 단축한 경우에는 단축된 만큼의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 포함되지 않는다.

(4) 외국어특허출원에서 오역정정서를 제출한 경우:[특령7조의2(1)(1)(아)]

출원인이 특허법 제42조의3제6항에 따라 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정하는 오역정정서를 심사청구일로부터 8개월 후 제출하는 경우에는 심사청구일 후 8개월이 되는 날의 다음날부터 최종 국어번역문 오역정정서를 마지막으로 제출한 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

다만, 이 기간은 2020년 7월 14일 이후 최초로 출원된 특허출원에 대한 특허권의 존속기간 연장등록출원부터 적용된다.

(5) 지식재산처장이 특허법 제46조에 따라서 방식 흠결 등에 대한 보정을 명하

거나 특허법 제203조제3항에 따라서 특허법 제203조제1항의 서면에 대한 보정을 명하거나, 심판장이 심판청구서나 심판에 관한 절차의 방식 흠결 등에 대한 보정을 명한 경우:[특령7조의2(1)(1)(자)]

출원인 등이 법령이 정한 방식에 맞지 않는 서류를 제출하거나 수수료를 납부하지 않아서 보정을 명하게 된 것이므로, 이러한 보정을 명하면서 지정한 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 다만 특허법 제46조에 따른 보정명령이나 제203조제2항에 따른 보정명령과 그에 따른 후속절차가 심사청구 전에 완료되어 이로 인하여 등록지연이 발생하였다고 볼 수 없는 경우에는 보정을 위한 지정기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당하지 않는다.[특령7조의2(2)]

한편, 보정명령이 착오 등에 의한 것이어서 출원인 등이 보정을 하지 않고도 지식재산처장 또는 심판장이 다시 판단하여 방식 흠결 등이 없는 것으로 인정한 경우에는, 보정을 명하면서 지정한 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당하지 않는다.[특령7조의2(2)]

(6) 출원이 국내우선권주장의 기초가 되었다가 그 우선권주장이 취하되거나 취하간주된 경우:[특령7조의2(1)(1)(차)]

출원이 특허법 제55조제1항에 따른 국내우선권주장의 기초출원이라는 이유로 심사보류되었다가 그 우선권주장이 취하되거나 우선권주장이 특허법 제56조제3항에 따라 취하간주되어 심사보류가 해제된 경우에는 그 심사보류되었던 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

(7) 우선심사여부의 결정이 출원인으로 인하여 지연된 경우:[특령7조의2(1)(1)(카)]

우선심사신청서나 그 첨부서류에 보완사항이 있어서 우선심사결정업무 담당자가 기간을 정하여 보완 등을 명한 경우에 그 지정기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 다만, 보완 등을 명하였지만 출원인이 보완서를 제출하지 않고도 우선심사결정업무 담당자가 다시 판단한 결과 보완사항이나 흠결이 없는 것으로 인정한 경우에는 그 지정기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당되지 않는다.[특령7조의2(2)]

(8) 특허법 제63조에 따라서 심사관이 거절이유를 통지하고 의견서 제출 기회를 준 경우:[특령7조의2(1)(1)(타)]

출원인이 특허받을 수 없는 발명을 출원하거나 명세서를 불비하게 작성하거나 출원인에 관한 요건을 충족하지 못하여 거절이유를 통지하는 경우에는 그 의견서제출기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 다만, 심사관이 거절이유를 통지한 후에 출원인이 그 거절이유통지에 대한 명세서 또는 도면의 보정이나 다른 출원의 취하·포기 또는 출원의 이전 등 거절이유를 해소하기 위한 별도의 조치 없이 특허법 제66조에 따라 특허결정한 경우에는 그 의견서제출기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당되지 않는다.

출원인이 명세서 또는 도면의 보정 없이 의견서만 제출하였으나 심사관이 곧바로 거절결정하지 않고 또 다른 거절이유통지가 이루어진 경우에도, 출원인의 보정이 없었던 의견서제출기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당되지 않는다.

또한, 심사관의 거절이유통지에 대해 출원인이 명세서나 도면의 보정 없이 의견서만 제출하였으나 심사관이 특허거절결정을 하였고, 이후 특허거절결정에 대한 거절결정불복심판이 진행되어 특허법 제176조에 따라 심판관이 심결로써 거절결정을 취소하고 최종적으로 특허결정된 경우, 거절이유통지에 대해 보정 없이 의견서만 제출했던 의견서제출기간 또한 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당되지 않는다.

한편, 재심사 청구는 보정서의 제출에 의해서만 가능하므로 거절결정 바로 전에 있었던 거절이유통지에 대한 명세서 또는 도면의 보정이 없었더라도 그 거절이유통지에 대한 의견서제출기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

특허법 제170조에 따라서 특허법 제63조를 준용하여 심판관이 거절이유를 통지하고 의견서 제출 기회를 준 경우에도 위의 사항이 동일하게 적용된다.

(9) 특허결정등본을 송달받은 날 후에 특허료를 납부한 경우:[특령7조의2(1)(1)(과)]

특허결정등본을 송달받은 날부터 출원인이 특허료를 납부(납부기간이 경과한 후에 추가납부하거나 일부를 납부하지 아니하여 보전하거나 특허법 제81조의3제1항에 따라 납부 또는 보전한 경우를 포함한다)하여 특허권이 설정등록된 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

특허법 제83조에 따라 출원인이 특허료를 면제받은 경우에는, 특허결정등본을 송달받은 날부터 출원인이 특허법 제83조제3항에 따라 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 제출하여 특허료를 면제받은 날까지의 기간을 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 본다.

(10) 재심사를 청구한 경우:[특령7조의2(1)(1)(하)]

출원인이 특허법 제67조의2제1항 본문에 따라 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사를 청구한 경우에는 특허법 제67조제2항에 따른 특허결정 또는 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 재심사를 청구한 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

2020년 7월 14일 이후 재심사 청구된 특허권에 대하여 존속기간을 연장하는 경우에는 특허법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 지식재산처장이 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간이 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

2024년 1월 1일 이후 재심사 청구된 특허권에 대하여 존속기간을 연장하는 경우에는 특허법 제67조제2항에 따른 특허결정 또는 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 지식재산처장이 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간이 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

(11) 특허거절결정 불복심판을 청구한 경우:[특령7조의2(1)(1)(너)]

2024년 1월 1일 이후 출원인이 특허법 제132조의17에 따라 특허거절결정에 대해 불복하는 심판을 청구하는 경우에는 특허법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 특허법 제132조의17에 따라 심판을 청구한 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 또한 출원인이 특허법 제15조제1항에 따라 심판의 청구기간을 연장하는 경우, 그 연장된 만큼의 기간도 ‘출원인으로 지연된 기간’이 된다.

(12) 서류의 송달이 출원인으로 인하여 지연된 경우:[특령7조의2(1)(1)(어)]

송달을 받을 출원인이나 대리인의 주소 또는 영업소가 불분명하여 서류의 송달이 지연되었다면 그 송달이 지연된 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 예를 들어 출원인이 변경된 주소를 지식재산처에 신고하지 않

아서 거절결정등본이 반송되고 심사관이 행정정보공동이용 시스템 등을 이용하여 출원인의 주소를 확인하고 재차 거절결정등본을 발송한 끝에 출원인이 이를 송달받았다면, 처음부터 변경된 주소로 거절결정등본을 발송하였다면 출원인이 이를 받을 수 있었던 날부터 실제로 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 되는 것이다.

(13) 특허출원의 심사를 위해 반드시 제출하여야 하는 서류 등을 제출한 경우:[특령7조의2(1)(1)(저), 특칙54의5(4)]

특허법시행령 또는 산업통상자원부령에 따라 반드시 제출하여야 하는 서류 등(미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원의 경우 특허법시행령 제2조제2항에 따른 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류, 특허법 제30조제3항제1호에 따라 같은 조 제1항제1호를 적용받으려는 경우 그 증명서류, 특허법 제54조제3항에 따라 우선권을 주장한 경우 같은 조 제4항에 따른 서류 또는 서면, 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원의 경우 산업통상자원부령에서 정하는 형식에 따른 서열목록을 말한다)을 심사청구일로부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 심사청구일 후 8개월이 되는 날의 다음날부터 그 서류 등을 제출한 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

다만, 이 기간은 2020년 7월 14일 이후 최초로 출원된 특허출원에 대한 특허권의 존속기간 연장등록출원부터 적용된다.

(14) 출원인의 신청에 의하여 특허출원에 대한 심사를 유예한 경우:[특칙54조의5(5)]

출원인이 특허출원에 대한 심사를 유예신청하여 심사가 유예된 경우에는 유예신청을 한 날부터 유예희망시점(유예희망시점이 변경된 경우에는 그 변경된 유예희망시점을 말한다)까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 다만, 심사유예신청을 취하한 경우에는 심사의 유예를 신청한 날부터 심사유예신청을 취하한 날까지의 기간만 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 볼 수 있다.[특칙40조의3(1)]

다음으로, 심결이나 심판청구서 등의 각하결정에 대한 소송절차 또는 그

러한 소의 판결에 대한 소송절차에 관하여 특허법 시행령 제7조의2제1항제2호에서 정하는 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’의 유형들 중 주요한 것은 아래와 같다.

(1) 법관 등에 대한 출원인의 제척 또는 기피의 신청이 받아들여지지 않은 경우:[특령7조의2(1)(2)(나)]

출원인이 소송절차에서 법관, 기술심리관 또는 법원사무관 등에 대한 제척 또는 기피의 신청을 하였으나 이 신청이 각하되는 등 받아들여지지 않은 경우에는, 제척 또는 기피의 신청이 있는 날부터 각하결정이 있는 날까지의 기간 또는 제척 또는 기피의 신청이 있어서 민사소송법 제48조에 따라서 소송절차가 정지된 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

(2) 법원이 당사자의 소송능력이나 대리권의 흠을 보정하도록 명하거나, 재판장이 소장의 흠을 보정하도록 명한 경우:[특령7조의2(1)(2)(다)]

당사자의 소송능력이나 대리권의 흠이 있어서 법원이 기간을 정하여 보정을 명하였거나 소장에 흠이 있어서 재판장이 기간을 정하여 보정을 명한 경우에 그 보정을 위하여 정한 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

(3) 출원인이 변론기일에 출석하지 아니하는 등에 의해 재판장이 다시 변론기일을 정한 경우:[특령7조의2(1)(2)(파)]

출원인이 정해진 변론기일에 출석하지 아니하거나 출석하였다 하더라도 변론하지 아니하여 재판장이 다시 변론기일을 정한 경우에는 그 정하였던 변론기일의 다음 날부터 다시 정한 변론기일까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

(4) 출원인의 증거신청이 필요하지 아니하다고 인정된 경우:[특령7조의2(1)(2)(하)]

출원인이 불필요한 증거를 신청하여 법원이 그 증거신청이 필요하지 아니하다고 인정하였다면 증거신청이 있는 날부터 그 증거가 필요하지 아니하다고 인정된 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 볼 수 있다.

한편, 행정심판·행정소송의 절차에서 중앙행정심판위원회가 기간을 정하여 청구서 등의 보정을 명하거나 보충서면의 제출기한을 정하는 등으로 인해 지연된 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 본다.[특령7조의2(1)(3)]

그 밖에 특허에 관한 절차, 심결·결정·판결에 대한 소송절차 또는 행정심판·소송의 절차에서 출원인의 청구·신청·보정·제출 등으로 인하여 지연된 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 본다.[특칙54조의5(7)]

3.4 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’의 예외

앞서 각 항목별로 살펴보았듯이, 특허법 시행령 제7조의2제1항제1호부터 제3호까지 및 특허법 시행규칙 제54조의5제1호부터 제7호까지에서 정한 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’ 중 어느 하나에 해당하면 일단 출원인으로 인하여 지연된 기간으로 보아서 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장기간에서 제외한다. 다만, 해당 지연기간의 구체적인 사정을 고려하였을 때에 그러한 지연이 출원인으로 인한 것이 아니라고 객관적으로 인정되는 기간은 상기 특허법 시행령 및 시행규칙에 따른 출원인으로 인한 지연기간에서 제외한다.[특령7조의2(2)]

특허법 시행령 제7조의2제2항에 따라서 같은 영 같은 조 제1항에 따른 출원인으로 인한 지연기간에서 제외되는 경우는 i) 출원의 심사청구 전에 발생하여 등록지연에 영향을 미치지 않은 경우, ii) 보정명령이나 통지가 지식재산처등의 착오에 의한 것인 경우, iii) 천재지변 등 출원인 이외의 원인으로 지연된 경우를 들 수 있다.

i)에 해당하는 예로는 법 제46조에 따른 보정명령이 있었더라도 이러한 보정명령과 그에 따른 후속절차가 심사청구 전에 완료되어서 등록지연에 영향을 미치지 않은 경우, 국내우선권주장의 선출원에 대하여 그 우선권주장이 취하되었으나 선출원에 대하여 심사청구되지 않았던 경우가 있다. ii)에 해당하는 예로는 보정명령이나 의견제출통지 후에 방식사항에 대한 보정이나 명세서등의 보정없이도 방식홈결이나 거절이유가 해소된 것으로 인정된 경우가 있다. iii)에 해당하는 예로는 천재지변으로 인하여 출원인에게 장애가 생겨 절차가 중지된 경우가 있다.

4. 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원

4.1 관련 규정

특허법 제92조의3(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원) ①

제92조의2에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제92조의4에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산처장에게 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 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 연장 대상 특허권의 특허번호
4. 연장신청의 기간
5. 산업통상자원부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

② 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일부터 3개월 이내에 출원하여야 한다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.

④ 연장등록출원인은 심사관이 특허권의 존속기간의 연장등록 여부결정 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항 중 제1항제4호 및 제5호의 사항에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.

특허법 시행규칙 제54조의2(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원서) 법 제92조의3제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하

려는 자(이하 이 조 및 제54조의4에서 “연장등록출원인”이라 한다)는 별지 제30호의2서식의 출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산청장에게 제출하여야 한다.

1. 연장이유 및 이를 증명하는 자료 1통

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

특허법 시행규칙 제54조의3(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장이유 등) 법 제92조의3제1항제5호에서 “산업통상자원부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)”란 다음의 각 호의 사항을 말한다.

1. 그 연장등록출원한 특허가 특허출원일부터 4년 또는 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어졌기 때문에 특허권의 존속기간이 연장되어야 한다는 필요성

2. 연장신청의 기간과 그 연장신청의 기간에는 법 제92조의2제2항에 따라 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제외되었다는 설명 및 이를 증명할 수 있는 자료

3. 그 밖에 연장이유를 증명하기 위하여 필요한 사항

4.2 연장등록출원인

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원인은 특허권자에 한하며 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.[특법92조의3(3)]

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록 출원을 한 자가 특허권자가 아니거나 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하지 않은 경우에는 거절이유가 된다.[특법92조의4(2)]

4.3 출원할 수 있는 시기

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일로부터 3개월 이내에 출원하여야 한다.[특법92조의3(2)]

설정등록일 이전에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하거나 설정등록일로부터 3개월이 경과한 이후에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 경우에는 특허법 시행규칙 제11조 규정에 따라 소명의 기회를 부여한 후 등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장등록출원서를 반려한다.[특칙11(1)(7)]

4.4 출원서류

(1) 등록지연에 따른 특허권존속기간연장등록출원을 하고자 하는 자는 ‘산업통상자원부령이 정하는 연장이유 및 이를 증명하는 자료 1통’과 ‘대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통’을 특허법시행규칙 별지 제30호의2서식의 출원서에 첨부하여 지식재산처장에 제출하여야 한다.[특칙54조의2]

(2) 연장등록출원서는 다음과 같이 적어야 한다.[특법92조의3(1)]

- ① 연장등록출원인에는 특허권자를 적어야 한다. 또한, 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 연장등록출원인이 되어야 한다.
- ② 특허번호에는 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장을 희망하는 특허번호를 적어야 한다.
- ③ 연장등록 신청기간에는 특허법 제92조의2제4항에서 특허출원일로 보는 날, 특허출원일로부터 4년이 되는 날(A), 심사청구를 한 날, 심사청구일로부터 3년이 되는 날(B), 특허출원일로부터 4년이 되는 날 또는 심사청구일로부터 3년이 되는 날 중 늦은 날(C), 특허료를 납부하여 설정등록이 있는 날(D), '(A) 및 (B) 중 늦은 날(C)'로부터 '설정등록일(D)'까지의 기간(일수)(E), 특허법 시행령 제7조의2제1항 각 호에 해당하는 기간(의견서제출기간 등)으로서 지연된 원인이 출원인에게 있는 기간(일수)(F)을 적어야 한다. 또한 이를 통해서 계산된 기간('지연된 기간(E)'-'출원인으로 인하여 지연된 기간(F)')을 적어야 한다.
- ④ 연장이유에는 연장기준일(특허출원일로부터 4년 또는 심사청구일로부터 3년 중 늦은 날)보다 늦게 설정등록되어 특허권의 존속기간 연장등

록출원을 한다는 필요성을 적는다. 또한, 연장등록 신청기간에는 「특허법」 제92조의2제2항에 따라 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제외되었다는 설명을 사유별(예: 의견서제출기간 123일)로 구체적으로 적어야 한다. 또한 연장이유를 증명하기 위한 서류를 첨부한다.

4.5 연장등록출원의 대리권

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원은 연장등록출원의 취하 등과는 달리 특별수권사항이 아니다. 따라서 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원은 특별수권이 없더라도 대리가 가능하다. 다만, 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 절차가 별도의 출원에 관한 절차인지 등록에 관한 절차인지가 다소 불분명한 측면이 있으므로 대리권의 범위에 관하여는 제7부제1장제5절의 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 대리권 부분을 참조한다.

5. 심사

5.1 관련 규정

특허법 제92조의4(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정) 심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. 연장신청의 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
2. 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
3. 제92조의3제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우

특허법 제92조의5(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등)

- ① 심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제92조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없는 경우에는 연장등록결정을 하여야 한다.

② 지식재산처장은 제1항의 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.

③ 제2항에 따른 등록이 있으면 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허번호
3. 연장등록 연월일
4. 연장 기간

특허법 제93조(준용규정) 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여는 제57조제1항, 제63조, 제67조, 제148조제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호를 준용한다.

5.2 심사절차 흐름도 및 개요

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원에 대한 심사절차는 특허출원의 심사절차와 유사하며, 세부 심사절차에 대한 규정이 없는 경우에는 특허출원의 심사절차를 준용한다. 심사절차 흐름도 및 개요에 관하여는 제7부제1장제6절의 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 “6.2 심사절차 흐름도 및 개요”를 참조한다.[특법93]

5.3 연장등록출원의 방식심사

심사관은 서류접수 부서에서 이송된 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 방식에 위배된 경우에는 다음과 같이 취급한다.[특법92조의3(2)]

(1) 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장제도는 이 제도 시행일(2012. 3. 15.) 이후에 출원된 특허출원을 연장대상으로 한다. 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 이 제도 시행일 이전에 출원된 특허출원을 연장대상으로 하거나, 특허법 제92조의3제2항에 따른 기간(특허권의 설정등록일로부터 3개월 이내)을 경과하여 출원된 경우에는 특허법 시행규칙 제11조제2항에

따라 반려이유통지서에 반려취지, 반려이유 및 소명기간을 기재하여 출원인에게 통지한다.[특칙11]

반려이유통지 후 출원인이 출원서류의 반려를 요청하거나 제출한 소명내용이 이유 없다고 인정되는 때에는 관련서류를 반려한다.

(2) 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제46조에 규정된 대리인에 관한 규정을 위반하거나 수수료를 미납하거나 법 또는 법령에서 정한 방식에 위배되는 경우에는 그 출원에 대하여 보정을 요구한다.

보정요구에도 불구하고 지정기간 이내에 그 흠결을 해소하지 못한 경우에는 지식재산처장 명의로 그 출원에 관한 절차를 무효로 한다.

5.4 연장등록출원의 실체심사

5.4.1 심사대상의 확정

심사대상은 최초의 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원서 및 관련 첨부서류가 되나, 보정이 있는 때에는 보정의 인정 여부를 결정하여 심사대상을 확정하여야 한다. 보정이 적합한 경우에는 보정 내용을 출원에 반영하여 심사하되, 보정이 인정되지 않는 경우에는 그 보정은 없었던 것으로 보고 그 보정 전의 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원서를 대상으로 심사한다.

복수의 보정이 있는 경우에는 최종 보정 부분의 조합으로 보정된 내용을 결정하며, 심사대상은 보정이 인정되는 보정서의 최종 보정 내용을 반영한 출원서가 된다. 복수의 보정이 있는 경우 보정 내용 결정 기준은 제5부 중 해당 부분을 참조한다.

5.4.2 거절이유 유무의 판단

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제92조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 연장등록출원에 대하여 거절이유를 통지한다.[특법92조의4, 특법제63조]

(1) 연장신청의 기간이 특허법 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우[특법92조의4(1)]

연장신청의 기간은 특허법 제92조의2제4항에서 특허출원일로 보는 날로부터 4년이 되는 날(A) 또는 심사청구일로부터 3년이 되는 날(B) 중 늦은 날을 기준일(C)로 하여 설정등록일(D)까지 소요된 기간(일수)(E)에서 특허법 시행령 제7조의2제1항 각 호에 해당하는 기간으로서 지연된 원인이 출원인에게 있는 기간(일수)(F)을 제외한 기간이다.

연장의 기간에 대한 구체적인 계산은 다음과 같이 한다.

① ‘특허출원일’ 판단

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원에 있어서 ‘특허출원일로부터 4년’의 기간을 계산할 때에는 특허법 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 정당한 권리자가 출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날, 변경출원을 한 날, 제203조제1항의 서면을 제출한 날 및 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날을 특허출원일로 본다. 상기 사항에 해당되지 아니하는 특허출원에 대하여는 일반적인 특허출원일을 특허출원일로 본다.[특법92조의2(4)]

따라서, 예를 들어, 설정등록된 분할출원에 대한 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원인이 분할출원의 원출원일을 특허출원일로 해서 ‘특허출원일로부터 4년’을 계산하여 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원서를 제출한 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명할 수 있다.

② 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날 결정

특허출원일로부터 4년이 되는 날과 출원심사 청구일로부터 3년이 되는 날을 비교하여 두 날 중에서 늦은 날을 지연된 기간을 계산하는 기준일로 한다. 만약 출원인이 이 기준일을 잘못 기재하여 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원서를 제출한 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명할 수 있다.[특법92조의2(1)]

③ 지연된 기간 계산

상기 ②의 기준일로부터 특허료를 납부하여 설정등록된 날까지의 기간(일수)을 계산한다. 만약 출원인이 이 기간을 잘못 기재하여 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원서를 제출한 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명할 수 있다.

④ 출원인으로 인하여 지연된 기간 계산

특허법 시행령 제7조의2제1항 각 호 각 목(특허법 시행규칙 제54조의5 각 호를 포함한다)의 어느 하나에 해당하는 출원인으로 인하여 지연된 기간(예: 의견서제출기간 등)을 모두 합산한다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다.[특령7조의2(1), 특법92조의2(2)]

또한, 특허법 시행령 제7조의2제1항 각 호 각 목(특허법 시행규칙 제54조의5 각 호를 포함한다)의 어느 하나에 해당하는 출원인으로 인하여 지연된 기간이라고 하더라도 특허권의 설정등록이 지연된 원인 중 출원인으로 인하여 지연된 것이 아니라고 객관적으로 인정되는 원인이 있는 경우에는 그에 해당하는 기간은 상기 출원인으로 인하여 지연된 기간에서 제외한다. 그 예로는 출원인이 심사청구를 하기 전에 발생한 것이어서 실체심사 진행에 영향이 없는 경우, 보정명령이나 거절이유통지 등이 지식재산처나 법원 등의 착오에 의한 것인 경우, 천재지변 등 출원인 이외의 원인으로 지연된 경우 등이 있다.[특령7조의2(2)]

한편, 의견서제출기간 등 특허에 관한 기간의 마지막 날이 공휴일에 해당한다면, 특허법 제14조제4호에 따라, 특허에 관한 기간은 원칙적으로 그 다음 날에 만료한다. 이때, 출원인이 의견서제출, 보정서 등의 서류제출기간 만료일이 공휴일임에 따라 그 다음날에 보정서 등을 제출하였다면, ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’도 기간 만료일의 다음날로 연장하여 계산한다.

다만, 출원인의 편의를 위해 마련된 특허법 제14조제4호의 취지를 감안했을 때, 공휴일로 인하여 연장되기 전의 기간내에 보정서 등 서류를 제출한

출원의 경우에도 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’을 공휴일 다음날로 연장하여, 출원인에게 불리하게 적용하는 것은 바람직하지 않다. 따라서, 특허법 제14조제4호에 따라 연장되기 이전의 기간내에 보정서 등 서류를 제출하였다면, 특허법 제14조제4호로 인해 연장되기 이전의 기간까지만 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 본다.

⑤ 연장등록 신청기간 계산

연장등록 신청기간은 상기 ③의 지연된 기간으로부터 상기 ④의 출원인으로 인하여 지연된 기간을 뺀 것이고, 이 기간이 특허법 제92조의2에 따라 인정되는 연장가능기간이 된다. 만약 연장등록출원서에 기재된 연장등록 신청기간이 상기 연장가능기간을 초과하는 경우에는 특허법 제93조에 따라 준용되는 특허법 제63조에 따라 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.[특법92조의2(1)~(2)]

앞서 ① 내지 ④ 중 어느 하나 이상의 항목이 연장등록출원서에 잘못 기재되어 있고 그에 따라서 ⑤의 연장등록 신청기간이 특허법 제92조의2에 따라 인정되는 연장가능기간을 초과하는 경우에는, 먼저 특허법 제92조의4 제1호 위반이라는 거절이유를 통지한다. 거절이유통지에 대하여 출원인이 연장등록출원서 보정에 의하여 ① 내지 ⑤ 항목을 정확하게 기재하여 거절이유를 해소한 경우는 연장등록결정을 하고, 보정에 의하여 거절이유는 해소되었으나 ① 내지 ④ 중 어느 하나 이상의 항목에 잘못된 기재가 여전히 남아 있는 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명한다.

다음은 상기 절차에 따라 연장등록 신청기간을 계산한 예이다.

(예)

일 자	내 역
2013. 1. 1.	특허출원
2015. 1. 1.	심사청구
2016. 10. 1.	의견제출통지서 발송
2016. 12. 1.	기간연장신청(2개월)
2017. 2. 1.	보정서 및 의견서 제출

일 자	내 역
2017. 8. 1.	특허거절결정 등본 송달
2017. 8. 31.	법정기간 연장 신청
2017. 9. 30.	재심사 청구
2017. 11. 1.	특허거절결정 등본 송달
2017. 12. 1.	거절결정불복심판 청구
2018. 8. 1.	거절결정불복심판 청구 인용심결
2018. 10. 1.	특허결정 등본 송달
2019. 1. 1.	특허료 납부(특허권 설정등록)

특허출원일로부터 4년이 되는 날(2017. 1. 1.)보다 출원심사를 청구한 날로부터 3년이 되는 날(2018. 1. 1.)이 더 늦으므로 지연된 기간 계산의 기준일은 2018. 1. 1.이 되고, 그 기준일로부터 특허료를 납부하여 설정등록이 있는 날(2019. 1. 1)까지의 기간은 365일이다. 한편, 심사관의 거절이유통지로 인한 의견제출기간(123일, 2016. 10. 1.~2017. 2. 1.), 재심사 청구로 인한 지연기간(60일, 2017. 8. 1.~2017. 9. 30.) 및 특허결정의 등본을 송달받은 날 후 특허료를 납부하여 설정등록이 있는 날까지의 지연기간(92일, 2018. 10. 1.~2019. 1. 1.)은 출원인으로 인하여 지연된 기간(123+60+92=275일)이다. 따라서, 연장등록 가능한 기간은 총 지연기간(365일)에서 출원인으로 인하여 지연된 기간(275일)을 제외한 90일이다.

※ 상기 예에서 재심사가 2020년 7월 14일 이후에 청구되었다고 가정하면 재심사 청구로 인한 지연기간은 92일(8. 1.~11. 1.)로 계산된다.

※ 상기 예에서 거절결정 불복심판이 2024년 1월 1일 이후에 청구되었다고 가정하면 심판 청구로 인한 지연기간(30일, 2017. 11. 1.~2017. 12. 1.)도 출원인으로 인하여 지연된 기간에 포함된다.

5.4.3 거절이유통지

심사관은 특허법 제93조에서 준용하는 같은 법 제63조에 따라 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제92조의4 각 호에 해당하여 연장등록거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정

하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

거절이유통지를 할 때에는 출원인이 거절이유를 명확히 알 수 있도록 관련된 규정이나 이유를 명확하고 간결하게 기재하여야 한다. 거절이유통지 관련 일반사항은 제5부의 해당 부분을 참조한다.

거절이유통지시 의견서 제출기간을 4개월의 범위 이내로 지정하여 통지하며, 심사관이 지정한 의견서 제출기간은 연장이 가능하다. 의견서제출기간의 연장은 출원인의 신청에 따라 매회 1개월로 하고 4회까지 연장가능한 것을 원칙으로 한다(제1부 제3장 ‘4.2 실체심사와 관련된 지정기간의 연장과 승인’ 참조).

5.4.4 의견서 및 보정서의 취급

출원인은 특허권 존속기간의 연장등록출원에 관하여 심사관의 거절이유통지가 있는 경우, 의견서 또는 보정서를 제출할 수 있다. 다만, 의견서와 보정서는 출원인이 필수적으로 제출하여야 하는 서류는 아니다.

의견서는 의견제출통지서에서 정한 지정기간 이내에 제출할 수 있다. 보정서는 출원 후 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 제출할 수 있으나 심사관의 거절이유통지가 있는 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 제출할 수 있다.[특법92조의3(4)]

(1) 의견서가 제출된 경우, 의견서에 기재된 출원인의 주장 내용을 감안하여 거절이유가 실제로 존재하는지 여부를 다시 판단한다.

(참고) 의견서 제출기간이 경과한 후나 거절이유통지 전에 의견서가 제출되더라도 그 의견서는 반려하지 않고 수리하여 심사에 참고한다.

(2) 보정서가 제출된 경우, 보정서가 불인정되지 않은 한 보정서에 기재된 보정사항을 반영하여 다시 심사하여야 한다.

연장등록출원의 내용 중 보정할 수 있는 사항으로는 특허법 제92조의3제4항에 따라 ① 연장신청의 기간 및 ② 산업통상자원부령이 정하는 연장이유로 제한된다. 따라서 연장등록출원인을 변경하는 보정, 연장대상이 되는 특허권의 특허번호를 변경하는 보정은 자명한 오기를 바로 잡는 경우를 제외하고는 허용되지 않는다.

보정서가 제출된 경우 보정의 대상이 적법한지 여부를 심사하여 보정할 수 없는 사항을 보정한 경우에는 보정불인정예고통지하여 소명 기회를 부여한다. 보정불인정예고통지는 보정서를 인정할 수 없는 이유를 기재한 보정불인정예고통지서에 의하되 다시 거절이유를 통지하게 된 때에는 의견제출통지서에 병기하는 것으로 갈음할 수 있다.

출원인의 소명에도 불구하고 보정서를 인정할 수 없는 경우 보정불인정통지하고 보정되지 않은 출원서로 다시 심사한다. 보정불인정통지는 그 이유를 기재한 보정불인정통지서에 의하되 거절을 하게 된 경우 거절결정서에 병기하여 갈음할 수 있다.

(참고1) 특허출원의 절차에 관한 일반원칙에 따라 연장등록출원의 절차가 종료된 경우에는 보정은 인정되지 않으므로 연장등록출원이 무효, 취하, 포기, 반려된 경우나 연장등록출원의 근거가 된 특허권이 무효, 포기된 경우에는 보정서를 제출할 수 없다.

(참고2) 특허권이 공유인 경우, 공유자 중 일부의 자만이 연장등록출원을 하였다가 거절이유를 해소하기 위하여 당초 연장등록출원에 포함되어 있지 않았던 출원인을 추가하거나 등록 특허권자를 변경하여 특허권자와 연장등록 출원인을 일치시키는 보정은 인정되지 않는다.

한편, 출원인의 표시의 오기를 보정하거나 특허권의 일반승계가 있었던 경우에 특허권자를 일반 승계인으로 변경하는 보정은 인정된다.

(참고3) 특허에 관한 절차를 밟은 자는 그 절차가 지식재산처에 계속되고 있는 한 그 절차를 보정할 수 있다. 그러나 특허법 제92조의3제4항의 규정에 의하면 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원 내용 중 특허번호는 보정할 수 있는 대상에서 제외하고 있어 특허번호에 오기가 있는 경우 그 특허번호를 보정할 수 있는지 문제가 된다.

특허법 제92조의3제4항은 연장등록출원한 때에 주장한 연장신청의 기간은 실질적으로 변경되더라도 무방하나, 특허번호의 변경을 허용할 경우 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록대상이 변경되기 때문에 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 연장등록출원

서에 기재한 특허번호가 명백히 오기인 경우(출원서에 기재된 출원일자, 특허번호, 특허일자 등을 종합할 때 특허번호의 기재에 명백한 오기가 있는 것으로 인정되는 경우)에 그 오기를 바로잡는 보정을 제외하고는 인정되지 않는다.

(3) 보정이 적합한 것으로 인정되면 출원은 보정된 내용에 따라 최초 출원된 때에 제출된 것으로 보고 보정된 출원서를 대상으로 심사한다.

5.4.5 연장등록 여부의 결정[특법93, 67]

연장등록출원의 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장여부에 대한 결정은 특허법 제93조가 준용하는 같은 법 제67조에 따라 서면으로 하여야 한다.

(1) 연장등록결정·거절결정[특칙54, 규정5(3)(9)]

심사관은 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원에 대하여 연장등록여부결정을 하고자 할 때에는 심사과장(팀장)에게 이를 보고하고 다음의 사항을 기재한 연장등록결정서 또는 연장등록거절결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다. 다만, 연장등록거절결정서에는 아래의 ③ 및 ④의 사항은 기재하지 아니한다.

- ① 연장등록출원번호
- ② 특허번호
- ③ 연장기간
- ④ 지연된 기간의 내용
- 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) 연장등록여부결정 사항의 송달

지식재산처장은 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 등록 여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다. 송달 관련 세부 사항은 특허여부결정의 등본을 송달할 때의 규정을 참조한다.

6. 기타 심사절차[특법92조의5(3)]

6.1 특허공보 등에의 게재

심사관은 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록결정을 한 경우에는 등록과에 ① 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), ② 특허번호, ③ 연장등록의 연월일, ④ 연장기간 등의 등록사항을 특허공보에 게재하여 줄 것을 의뢰한다.

6.2 연장등록거절결정에 대한 심판

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제92조의4 각 호 중 하나에 해당된다는 이유로 연장등록거절결정을 받은 자가 그 연장등록거절결정에 불복이 있는 때는 그 연장등록거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 연장등록거절결정불복심판을 청구할 수 있다.

6.3 연장등록된 특허권의 무효심판

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원으로 연장등록결정되어 연장된 특허권이 특허법 제134조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.

제3장 국방관련 출원 심사

1. 관련 규정

특허법 제41조(국방상 필요한 발명 등) ① 정부는 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 받은 경우에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.

② 정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다.

③ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대해서는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

④ 제2항에 따라 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.

⑥ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.

⑦ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 및 비밀취급의 절차, 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 수용, 보상금 지급의 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령 제11조(국방관련 특허출원의 비밀분류기준) 지식재산처장은 법 제41조제1항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하여야 하는 발명의 선별에 필요한 분류기준(이하 “분류기준”이라 한다)을 방위사업청장과 협의하여 정하여야 한다.

특허법시행령 제12조(비밀취급절차) ① 지식재산처장은 국내에 주소 또는 영

업소를 가진 자의 특허출원이 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당되는 경우에는 방위사업청장에게 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회하여야 한다.

② 지식재산처장은 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 지식재산처장에게 비밀로 분류하여 취급하도록 요청하여야 한다.

④ 지식재산처장은 제3항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 「보안업무규정」에 따라 필요한 조치를 취하고 그 특허출원의 발명자등에게 비밀로 분류하여 취급하도록 명하여야 하며, 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 그 특허출원의 발명자등에게는 제2항의 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다.

⑤ 지식재산처장은 제3항의 규정에 의한 방위사업청장의 회신을 받은 때에는 지체없이 제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명하거나 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다.

특허법시행령 제13조(비밀에서의 해제 등) ① 지식재산처장은 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.

② 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명령받은 발명자등은 지식재산처장에게 비밀에서의 해제 또는 비밀등급의 변경이나 특허출원된 발명의 일정범위의 공개 또는 실시의 허가를 청구할 수 있다.

2. 취지

국방 상 필요한 발명에 대하여 특정인에게 독점권을 부여하여 지나치게 사익만을 추구하는데도 이를 규제할 방법이 없거나, 국방상 필요하여 비밀로 분류되어야 할 발명이 아무런 제약 없이 일반에 공개되어 노출되는 경우 국가의 안보에 지대한 영향을 줄 수 있게 된다. 따라서 그러한 경우에 적절히 대처할 수 있도록 특허법 제41조에서는 국방상 필요한 발명의 취급을 다루고 있다.[특법41]

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. 특허법 제41조는 정부가 특허출원을 한 발명에 제한을 가하는 경우이고, 특허법 제106조는 이미 출원된 발명이 등록된 특허권에 제한을 가하는 경우이다.[특법106]

한편, 헌법 제23조에서 모든 국민의 재산권은 보장되고 다만 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한에 대해서는 정당한 보상을 지급하여야 한다고 되어 있어 특허법에서도 외국에의 특허출원 금지 등에 따른 손실에 대하여 정당한 대가가 지급되어야 한다는 것도 아울러 규정하고 있다.[헌법23]

3. 국방관련 출원 일반

3.1 국방관련 출원의 분류기준

국방관련 출원으로서의 분류 기준은 특허법시행령 제11조에 따라 지식재산처장이 방위사업청장과 협의하여 정하도록 되어 있는데, 이를 지식재산처 훈령 제2호, ‘국방관련 특허출원의 분류기준’에서 규정하고 있다.[특령11, 국방관련특허출원의분류기준]

이에 따르면 국방관련 출원은 크게 두가지 종류로 분류할 수 있다. 첫 번째는 출원인이 국방관련 출원으로 표시하여 출원한 경우로서 방위사업청에서 국방관련 출원으로 분류하여 취급할 필요가 있다고 인정한 경우이다. 이 경우 출원인은 출원서를 서면으로 제출하면서 국방관련 출원임을 표시하여 제출하고, 지식재산처는 대외비로 접수하여 방위사업청에 국방관련 출원으로 분류할 필요가 있는지를 조회한 후 심사국에 이관한다. 자세한 사항은 출원관

계사무취급규정 제14조를 참조한다.[출원관계사무취급규정14]

두 번째는 지식재산처 훈령 제2호의 별표에 해당하는 국제특허분류에 해당하는 출원으로서 심사관이 국방관련 출원으로 확정분류한 후 방위사업청에서도 국방관련 출원으로 취급할 필요가 있다고 인정한 경우이다. 국방관련 출원에 해당하는 국제특허분류는 항공·잠수함·미사일·장갑차 등 기계관련 분류 8개, 폭약·기폭장치 등 화학 관련 분류 4개가 있다.[국방관련특허출원의분류기준]

지식재산처 훈령 제2호 국방관련 특허출원의 분류기준[별표], 국방관련 국제특허분류(IPC)
B64D 1/00-1/22, 7/00-7/08, 39/00-39/06, 45/00-45/08 (항공)
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 (잠수함)
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 (폭약)
C06C 5/00-5/08, 7/00-7/02, 9/00, 15/00 (기폭장치)
C06D 3/00, 5/00-5/10, 7/00 (가스탄)
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 (총포)
F41C 3/00, 3/14, 3/16, 7/00-7/11, 9/00-9/08, 23/00-23/14, 27/00, 27/06 (총포)
F41F 1/00-1/10, 3/00-3/10, 5/00-5/04, 7/00 (대포)
F41G 1/00-1/54, 3/00-3/32, 5/00-5/26, 7/00-7/36, 9/00-9/02, 11/00 (조준기)
F41H 3/00-3/02, 5/00-5/20, 7/00-7/10, 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 11/00-11/32 (장갑)
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, 23/00-23/24, 25/00, 27/00, 27/08, 29/00, 30/00-30/14, 33/00-33/14, 35/00-35/02, 39/00-39/30 (장약, 탄약)
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 (탄약신관)

지식재산처 훈령 제2호 국방관련 특허출원의 분류기준[별표], 국방관련 선진특허분류(CPC)
B64D 1/00-1/22, 7/00-7/08, 39/00-39/06, 45/00-45/08 (항공)
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 (잠수함)
C06B 21/00-21/0091 , 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, 47/00-47/145 , 49/00 (폭약)
C06C 5/00-5/08, 7/00-7/02, 9/00, 15/00 (기폭장치)
C06D 3/00, 5/00-5/10, 7/00 (가스탄)
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, 21/00-21/488 , 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 (총포)
F41C 3/00-3/005 , 3/14, 3/16, 7/00-7/12 , 9/00-9/085 , 23/00-23/14, 27/00, 27/06 (총포)
F41F 1/00-1/10, 3/00-3/10, 5/00-5/04, 7/00 (대포)
F41G 1/00-1/545 , 3/00-3/326 , 5/00-5/26, 7/00-7/36, 9/00-9/025 , 11/00-11/008 (조준기)
F41H 3/00-3/02, 5/00-5/20, 7/00-7/10, 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 11/00-11/32 (장갑)
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, 10/00-10/668 , 12/00-12/82, 14/00-14/08, 15/00-15/38, 17/00, 19/00-19/46, 21/00, 22/00-22/44, 23/00-23/24, 25/00, 27/00, 27/08, 29/00, 30/00-30/14, 33/00-33/14, 35/00-35/02, 39/00-39/30 (장약, 탄약)
F42C 1/00-1/14, 3/00, 5/00-5/02, 7/00-7/12, 9/00-9/18, 11/00-11/065 , 13/00-13/08, 14/00-14/08, 15/00-15/44, 17/00-17/04, 19/00-19/14, 21/00 (탄약신관)
* 굵은 글씨체(볼드체)로 표기된 부분은 IPC와 CPC분류가 서로 다른 경우임

3.2 국방관련 출원의 분류기준 적용대상 출원

특허법에 따른 특허출원에 적용되는 것이 기본이며, 관련 특허법 규정을 준용하고 있는 실용신안등록 출원에 대해서도 적용된다. 이는 실용신안법

제11조 및 실용신안법시행령 제9조에서 각각 특허법 제41조와 특허법시행령 제11조 내지 제16조를 준용하고 있기 때문이다.

한편, 국제출원에 대해서 계약국은 특허협력조약 제27조제8항 등에 따라 국가안보를 위한 조치를 취할 수 있으므로, 지식재산처 보안업무규정 시행세칙 제108조에서는 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 심사국으로 국제출원 서류 일체를 이송하도록 규정하고 있다.[PCT27(8)]

4. 국방관련 출원의 취급절차

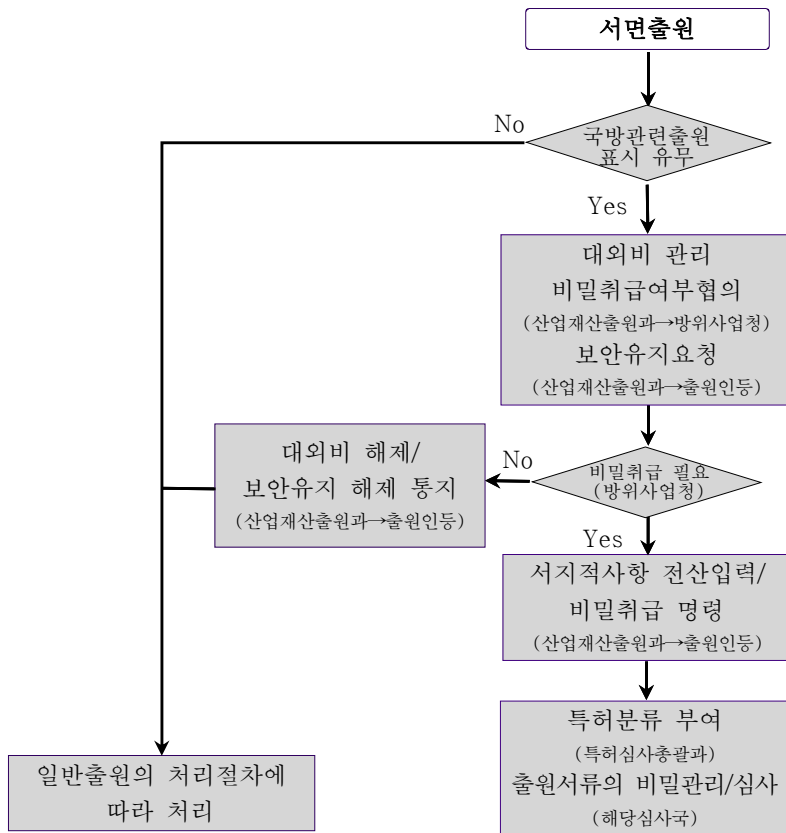
국방관련 출원에 대하여 출원인은 원칙적으로 서면으로 절차를 밟아야 한다. 그러나 출원인이 자신의 출원이 국방관련 출원임을 알지 못한 경우에는 온라인으로 출원할 수 있고, 이 경우에는 심사관이 국방관련 출원으로 분류하여 국방관련 출원으로 관리할 수도 있다. 대부분의 국방관련 출원은 국방과학연구소 등 출원인이 국방관련 출원임을 표시하여 서면으로 제출한 경우이다.[특칙9의2(3)]

4.1 출원인이 국방관련 출원으로 표시한 경우의 취급

(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 있는지를 협의하여야 한다. 또한, 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인에게 보안을 유지하도록 요청한다.[특령12, 출원관계사무취급규정14, 규정77]
- ② 방위사업청에 협의결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 출원인등에 대한 비밀취급 명령 등 보안업무 규정에 따라 조치를 취하고 서지 사항만을 전산입력한 후 해당 출원을 특허심사총괄과에 이관하여 특허분류를 확정된 후 해당 특허분류를 심사하는 심사관이 근무하는 심사국으로 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.



(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 산업재산출원과장이 산업재산데이터관리과장에게 서면출력 의뢰한다.
- ② 산업재산데이터관리과장은 동 출원서를 대외비로 생산(정·부분 각 1부,

FD 1부)한 후 산업재산출원과로 이관하고 특허넷 상 전산자료는 삭제한다.

- ③ 이 경우 방위사업청과 협의 등은 출원인이 출원시 국방관련 출원으로 표시하여 출원한 경우의 취급기준을 준용한다.

4.2 심사관이 국방관련 출원으로 분류한 경우의 취급

(1) 특허분류(CPC, IPC) 부여 및 비밀취급 필요 여부 검토

- ① 심사관은 출원에 대한 특허분류를 확정할 때 그 출원의 주분류 또는 부분류를 국방관련 출원의 분류기준의 별표에서 정한 특허분류로 확정하는 경우에는 국방관련 출원으로 관리해야 할지를 결정해야 한다. 통상 특허정보원에서 가분류할 때 상기 국방관련 특허분류(IPC, CPC)에 해당하면 별도로 심사관에게 통지가 되고 있다.[규정78]

심사관은 국방관련 특허분류에 해당하는 경우에는 국방관련 출원으로 관리하는 것이 원칙이나, 지식재산처 훈령 제2호의 제2호 각호의 제외 사유가 있는 경우에는 국방관련 출원으로 관리하지 않을 수 있다.[국방관련특허출원의분류기준]

따라서, 출원인이 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자가 아닌 경우, 그 출원이 방위사업법 제34조제3항 및 동법 시행령 제39조에 따라 동법 제35조 제2항 각호에서 규정하고 있는 주요방산물자 또는 방위사업법시행령 제2조에서 규정하고 있는 무기체계 중 어느 하나에 해당하지 않는 경우, 기타 심사관이 국방상 비밀이 될 수 없는 것이라고 인정하는 경우에는 일반출원으로 관리할 수 있다.

이때 심사관이 국방상 비밀이 될 수 없는 것이라고 인정하는 경우는 출원발명과 동일 또는 유사한 선행기술이 이미 공개된 경우, 출원발명이 국가 안전, 군사기밀과 직접 관련이 없는 기술인 경우, 분류 변경을 통해 국방관련 분류기준으로 변경해야 하는 경우로서 이미 출원공개된 경우 등이 해당될 수 있다. 심사관은 국방관련 출원으로 관리해야 할지에 대한 판단이 곤란할 경우에는 지식재산처 운영지원과의 비상기획관, 출원인 및 관련 군사 전문가에게 의견을 문의할 수 있다.

한편, 확정분류된 출원으로서 심사순위에 따라 심사하는 과정에서 국방관련 출원으로 분류변경이 필요하고 국방관련 출원 제외 사유에도 해당하지 않는 경우에는 해당하는 국방관련 특허분류로 분류변경한 후

국방관련 출원으로서 비밀취급 절차를 진행한다.

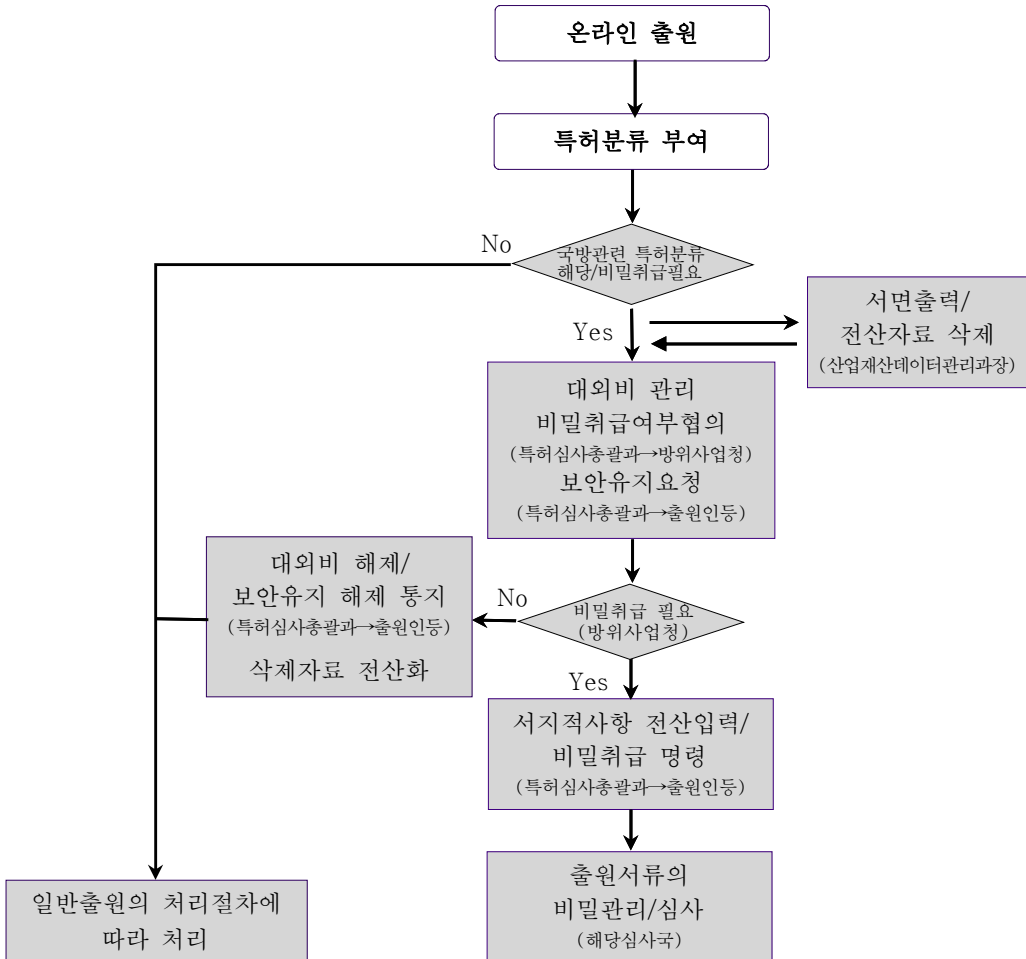
- ② 검토결과 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 이를 즉시 당해 특허심사총괄과장에게 지식재산처 보안업무규정 시행세칙 제109조의 별지 31호서식에 의거 보고하여야 한다.[지식재산처보안업무규정시행세칙109]
- ③ 특허심사총괄과장은 심사관으로부터 보고가 있는 경우에는 국방관련 분류기준에 적합한지 여부를 판단한다.[규정78]

(2) 비밀취급여부 협의

특허심사총괄과장은 심사관으로부터 보고가 있는 출원이 국방관련 분류기준에 적합하다고 판단되는 경우 다음의 조치를 취해야 한다.

- ① 산업재산데이터관리과장에게 해당 출원의 서면 출력 및 전산자료 삭제를 요청한다. 상기 요청을 받은 산업재산데이터관리과장은 온라인 제출된 출원에 대하여 서면의 정·부분 및 플로피디스크 각 1부를 대외비로 생산한 후 특허심사총괄과로 이관하고 그 출원에 관한 서지적 사항과 출원이력을 제외한 전산 자료를 삭제하여야 한다.
 - ② 산업재산데이터관리과에서 송부한 출원서 정부본을 대외비로 등재하여 관리하고, 부분 1부는 방위사업청에 송부하여 비밀취급 여부를 조회한다. 이 때 당해 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정되는 자에게는 특허법시행령 제12조제2항의 규정에 의해 보안유지 요청도 함께 한다(지식재산처 보안업무규정 시행세칙 제110조, 심사사무취급규정 제78조 참조).[규정78, 지식재산처보안업무규정시행세칙110]
 - ③ 방위사업청 조회결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 지식재산처 보안업무규정시행세칙 제111조에 따라 비밀로 분류하고 해당 기술분류를 심사하는 심사관이 심사할 수 있도록 해당 심사국에 이관하고, 상기 ②에 따라 보안유지 요청을 한 자에게 특허법시행령 제12조제4항의 규정에 의해 비밀취급명령을 한다.[지식재산처보안업무규정시행세칙111, 특령12(4)]
- 한편, 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 대외비를 해제하고 산업재산데이터관리과장에게 온라인 출원으로의 변환을

요청하여 일반출원과 같이 절차를 진행하도록 하고, 상기 ②에 따라 보안유지 요청을 한 자에게 특허법시행령 제12조제4항의 규정에 의해 보안유지 해제통지를 한다.[특령12(4)]



5. 심사국에 이관된 국방관련 출원의 심사

4.1 또는 4.2절에서 방위사업청과 협의한 결과 비밀로 취급할 출원으로 확정된 경우 이 출원 서류를 이관받은 심사국에서는 보안업무규정 시행세칙 제111조제3항에 따라 비밀로 분류하여 취급 관리한다.[지식재산처보안업무규정시행세칙111]

비밀출원에 대한 심사과정은 일반출원의 심사과정과 다른 점이 없다. 따라서 해당 특허분류의 심사관은 심사순위가 도래하면 일반심사와 동일하게

특허여부를 심사하되 비밀로 관리되는 만큼 심사 시 비밀출원 서류를 심사국에서 대출하여 심사를 진행하는 등 비밀 유지에 만전을 기하도록 한다.

심사결과 심사관이 특허여부를 결정하면 해당 심사국은 비밀출원에 대한 보정서, 의견서 등을 포함하는 최종 출원서류 일체를 특허결정일 경우에는 특허심사총괄과로, 거절결정일 경우에는 산업재산데이터관리과로 이관한다.

6. 비밀로 취급되는 출원서류의 관리

비밀출원을 관리하는 부서의 관리책임자 또는 심사관은 다음과 같이 비밀출원서류의 관리에 만전을 기하여야 한다.

- ① 특허심사총괄과장은 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 산업재산등록과장 및 산업재산데이터관리과장에게 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 특허심사총괄과에서 관리하고 비밀이 해제되면 일반 출원서류로 취급하며, 거절결정된 출원서류는 산업재산데이터관리과장이 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 출원을 보관하는 부서는 다음 각호에 의한다(보안업무시행세칙 제113조). 기타 세부사항은 보안업무규정 시행세칙 제7장 ‘비밀의 보관 및 관리’를 참조한다.[지식재산처보안업무규정시행세칙113]
 - 1. 비밀로 분류된 출원은 일반출원서류와 혼합 보관할 수 없으며 2중 철재 용기에 보관하고 특허심사총괄과장이 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.

7. 외국에의 출원 금지 및 허가

7.1 외국에의 출원 금지 대상 출원

특허법 제41조에 따르면 국방상 필요한 발명에 대해서는 외국에의 출원을 금지시킬 수 있고, 정부의 허가를 받은 경우에 한하여 외국에 출원할 수 있다. 한편, 외국에의 출원 금지를 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 보며, 외국에의 특허출원 금지에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.[특법41(1), (5), (6)]

외국에 출원이 금지되는 출원은 지식재산처 심사관이 국방관련으로 분류한 출원 또는 출원인이 국방관련 출원으로 표시한 출원으로서 방위사업청과 협의 결과 비밀로 관리할 필요가 있는 출원이 대상이 된다.[특령15]

7.2 외국에의 출원 허가

외국에 출원이 금지되는 출원에 대해서 정부의 허가를 받은 경우에는 예외적으로 외국에 출원할 수 있다. 현재 우리나라는 미국과 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정을 체결하여 양국간에서는 국방관련 발명에 대해서 비밀 보장 및 양국가의 출원을 허용하고 있으며, 그 외의 나라에 대해서는 출원할 수 없다.[특령15]

미국에의 출원을 허가받고자 하는 경우에는 특허법시행규칙 제35조에 따라 외국에의 출원허가신청서(별지 제21호서식)을 지식재산처에 제출해야 한다.[특칙35]

지식재산처가 상기 허가신청서를 수리하면 특허법시행령 제16조에 따라 방위사업청과 협의하여 협의결과 허가할 수 있는 경우에는 다음과 같은 조건하에서 미국에의 출원허가서를 발급할 수 있다.[특령16]

1. 미국에서 국방상 목적으로 해당출원을 용이하게 평가할 수 있도록 명세서의 발명의 내용을 충분하고 명확하게 기재할 것
2. 미국에서 비밀로 취급됨에 따라 발생하는 손해에 대한 배상청구권의 포기(미국이 출원인의 승낙없이 해당발명을 사용하거나 공개함에 따라 발생하는 손해는 제외)

한편, 미국에의 출원 허가를 받아 미국에 출원하는 출원인은 미국 출원서류에 출원서류부분 2통, 지식재산처장이 발급한 미합중국출원허가서 1통, 대리인의 인적사항 및 비밀취급인가 사항을 기재한 서류 1통을 첨부하여 방위사업청장에게 제출하여야 한다. 또한, 미국에 출원을 하고자 하는 자는 미국 정부로부터 비밀취급인가를 발급받은 대리인을 지정하고 그 대리인을 통하여 특허에 관한 절차를 밟아야 하고 미국에서의 출원번호 및 출원일을 지체 없이 방위사업청장에게 통보하여야 한다.

그 외 미국에의 출원 허가와 관련하여 구체적인 내용은 ‘대한민국정부와 미합중국 정부간의 특허출원된 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정 및 동 시행절차의 세부시행요령’을 참조한다.[대한민국정부와미합중국정부간의 특허출원된국방관련발명의비밀보호에관한협정]

7.3 미국의 국방관련 출원을 우리나라에 출원하는 경우의 취급

미국에서 국방관련 출원으로 관리되는 출원을 우리나라에 출원할 수도 있다. 이 경우 출원인은 서면출원을 해야 하며 출원서에 출원서 부분 2통, 명세서·요약서·도면 각 3통(명세서 3통 중 1통에는 발명의 설명 기재 생략 가능), 미국에서 발행한 대한민국에의 출원 허가서 1통, 기타 보안과 관련된 서류 등을 첨부하여 제출하여야 한다.

지식재산처에서 상기 출원을 수리한 경우에는 비밀로 관리하고 구체적인 내용은 상기 세부시행요령을 참조한다.

제4장 우선심사

1. 관련 규정

특허법 제61조(우선심사) 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
2. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우
3. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우

특허법 시행령 제9조(우선심사의 대상) ① 법 제61조제2호에서 “대통령령으로 정하는 특허출원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하는 특허출원을 말한다.

1. 방위산업분야의 특허출원
2. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원
- 2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원
- 2의3. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)
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」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된

기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다)

5. 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원
- 5의2. 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원
- 5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 인증된 기업의 특허출원
- 5의4. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원
6. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원
7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)
- 7의2. 법 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원
8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원
9. 삭제
10. 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원
11. 삭제
12. 삭제
- ② 법 제61조제3호에서 “대통령령으로 정하는 특허출원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원을 말한다.
 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하여 고시하는 특허출원
 - 가. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 특허출원

나. 「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 특허출원

2. 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 지식재산처장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 특허출원

실용신안법 시행령 제5조(우선심사의 대상) 법 제15조에서 준용하는 「특허법」 제61조제2호에서 “대통령령으로 정하는 특허출원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하는 실용신안등록출원을 말한다.

1. 방위산업분야의 실용신안등록출원
2. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원
- 2의2. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 실용신안등록출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 실용신안등록출원으로 한정한다)
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」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 실용신안등록출원을 포함한다)
5. 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 실용신안등록출원
6. 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 실용신안등록출원
- 6의2. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 인증된 기업의 실용신안등록출원
- 6의3. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 실용신안등록출원
7. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과

물에 관한 실용신안등록출원

8. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 실용신안등록출원(그 실용신안등록출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허출원 또는 실용신안등록출원에 관한 절차가 진행 중인 것에 한정한다)
9. 실용신안등록출원인이 실용신안등록출원된 고안을 실시하고 있거나 실시준비 중인 실용신안등록출원
10. 삭제
11. 삭제
12. 삭제
13. 삭제

실용신안법 시행령 제9조(「특허법 시행령」의 준용) ① 실용신안등록에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차에 관하여는 「특허법 시행령」 제2조부터 제4조까지, 제8조의2부터 제8조의5까지, 제9조제2항, 제11조부터 제16조까지 및 제18조를 준용한다.

규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 제55조(「특허법」에 관한 특례) 지식재산처장은 특허사업과 직접 관련된 특허출원에 대하여는 「특허법」 제61조에도 불구하고 심사관으로 하여금 다른 특허출원보다 우선하여 심사하게 할 수 있다.

첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제26조(「특허법」에 관한 특례) 지식재산처장은 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련된 특허출원에 대하여는 「특허법」 제61조에도 불구하고 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청대상 등)

- ① 우선심사의 신청대상은 심사청구가 있는 출원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출원에 한정한다.

1. 출원공개후 제3자가 업으로서 출원된 발명을 실시하고 있는 것으로 인정되는 출원
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 긴급처리가 필요한 출원
 - 가. 방위산업분야의 출원으로서 「방위사업법」 제34조, 동법시행령 제39조, 동법시행규칙 제27조 및 동법시행규칙 제28조에서 규정하고 있는 방산물자 또는 그 제조방법에 관한 출원
 - 나. 탄소중립 녹색기술과 직접 관련된 특허출원으로서 지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류가 부여된 특허출원
 - 다. 수출촉진에 직접 관련된 출원. 다음의 어느 하나에 해당하는 사업을 지원받은 기업(「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업에 해당하는 경우에 한정한다)의 출원으로서, 그 사업의 선정일(또는 연차평가확인일) 또는 계약일 이후 3년 이내이면서 출원된 발명이 지원받은 사업과 관련성이 있고 해당 출원의 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 그 기업에 해당하는 출원인 경우에도 수출촉진에 직접 관련된 출원으로 본다.
 - (1) 지식재산처의 「글로벌 IP스타기업 육성사업」
 - (2) 지식재산처의 「수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화사업」
 - (3) 지식재산처의 「특허분쟁 대응전략 지원사업」
 - 라. 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)
 - 마. 다음의 어느 하나에 해당하는 기업의 출원으로서 출원된 발명이 그 기업의 업종과 관련성이 있고 해당 출원의 최초 출원시 출원인 중 적어도 1인이 그 기업에 해당하는 출원

- (1) 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업
- (2) 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업
- (3) 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업(「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업에 해당하는 경우에 한정한다)
- (4) 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 출원

바. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 연구개발과제의 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관이 관계 중앙행정기관의 장과 체결한 사업계획서에 따라 연구개발을 추진한 결과에 관하여 행한 출원

- (1) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업이 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관으로 수행한 연구개발과제
- (2) 국가연구개발사업의 사전조사 및 기획 시 「국가연구개발혁신법 시행령」 제8조제1항에 따라 특허동향조사를 실시한 연구개발과제
- (3) 지식재산처의 「지재권 연계 연구개발 전략지원사업」을 통해 특허전략을 수립한 연구개발과제
- (4) 「국방과학기술혁신 촉진법」 제8조에 따라 수행되는 국방 관련 연구개발과제
- (5) 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제2조제4호에 따른 국가전략기술 연구개발과제
- (6) ~ (9) 삭제

사. 삭제

아. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원으로서 당해 출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 진행중인 출원

자. 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원. 다음 어느 하나에 해당하는 경우에도 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원으로 본다.

- (1) 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제13조의 규정에 의하여 특허선도기업으로 선정된 기업의 출원. 다만, 출원된 발명이 특허선도기업의 업종과 관련성이 있고, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 특허선도기업인 출원으로 한정한다.
- (2) 국가 또는 지자체가 주최·주관한 공모전이나 경진대회에서 선정된 발명에 대한 출원. 다만, 국가 또는 지자체로부터 출원이나 사업화 지원을 받은 출원으로 한정한다.
- (3) 「중소기업창업 지원법」 제35조, 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 제11조, 제12조 또는 제15조에 따라 정부로부터 기술개발, 사업화 등과 관련하여 1천만원이상 출연·보조받거나, 벤처캐피탈, 크라우드펀딩, 엔젤투자자, 액셀러레이터로부터 5천만원 이상 투자받은 창업 후 3년이내의 기업의 출원. 다만, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 위의 기업인 출원으로 한정한다.
- (4) 혁신시제품 지정 신청이 확인된 기업의 출원. 다만, 혁신시제품 지정 신청 기술에 관한 출원으로 한정한다.
- (5) 규제특례 대상 관련으로서 규제 샌드박스 신청을 한 출원. 다만, 출원된 발명이 규제 샌드박스 신청한 제품 또는 서비스와 관련성이 있고, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 규제 샌드박스 신청을 한 신청인인 출원으로 한정한다.

- (6) 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」 제21조제2항에 따라 혁신의료기기를 지정받은 기업의 출원. 다만, 혁신의료기기 기술에 관한 출원이면서, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 위의 기업인 출원으로 한정한다.

차. 삭제

카. 삭제

타. 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제55조에 따라 규제특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원

파. 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원

하. 공해방지 또는 제거가 주목적인 출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 환경오염방지시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 환경오염방지방법에 관한 출원

- (1) 「소음·진동관리법」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 소음진동방지시설, 방음시설 또는 방진시설
- (2) 「물환경보전법」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따른 수질오염방지시설
- (3) 「대기환경보전법」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제6조에서 규정하고 있는 대기오염방지시설
- (4) 「폐기물관리법」 제2조, 같은 법 시행령 제5조에서 규정하고 있는 폐기물처리시설
- (5) 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에 따른 자원화시설, 정화시설 또는 공공처리시설
- (6) 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 재활용시설

- (7) 「하수도법」 제2조에 따른 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 개인하수처리시설 또는 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 중수도

거. 삭제

너. 인공지능, 사물인터넷, 삼차원 프린팅, 자율주행차, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 지능형로봇, 스마트시티, 가상증강현실, 혁신신약, 신재생에너지, 맞춤형 헬스케어, 드론, 차세대 통신, 지능형반도체, 첨단소재, 블록체인, 스마트제조, 차세대바이오의약품 기술을 활용한 특허출원으로서 지식재산처 별표 3에서 정하는 4차 산업혁명 관련 新특허분류를 부여한 특허출원

더. 법 제198조의2에 따라 지식재산처 「특허협력조약」에 따른 국제조사를 수행하고 법 제203조에 따른 서면이 제출된 국제특허출원

러. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 출원으로 한정한다)

3. 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원으로서 별표 2에서 정하는 신청요건을 갖춘 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특허출원(별표 1에서 정하는 증명서류를 첨부한 경우에 한정한다)

가. 지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 대상국가(이하 "대상국가등"이라 하고 정부간 기구를 포함한다)에 출원한 특허출원의 출원일 또는 우선일 중 빠른 날(이하 "최우선일"이라 한다)과 대한민국 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원

나. 대상국가등에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원의 국제출원일 또는 우선일 중 빠른 날과 대한민국특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원

4. 삭제

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 출원

가. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 출원

나. 「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 출원

다. 재난으로 인한 사회·경제적으로 긴급한 상황에 대응하기 위해 지식재산처장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 출원

② 다른 우선심사 신청 출원보다 빨리 심사받기 위한 우선심사(이하 “초고속 우선심사”라 한다)의 신청대상은 심사청구가 있는 출원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출원으로 한정한다.

1. 제1항제2호다목에 해당하는 출원

2. 제1항제2호아목과 제1항제2호러목 모두에 해당하는 출원

③ 지식재산처장은 연간 우선심사 신청건수 등을 고려하여 제2항의 초고속 우선심사의 신청대상 제한건수를 공고할 수 있다.

④ 초고속 우선심사를 신청한 출원이 제3항에 따른 제한건수를 초과한 경우에는 제1항에 따른 우선심사의 신청대상으로 간주한다.

2. 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 심사

할 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 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원, ⑥ 국가의 신기술 개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원, ⑦ 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 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 「중소기업 기술혁신촉진법」 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 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 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 동법 제26조에 따른 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련된 특허출원도 우선심사할 수 있도록 하였고, 2008. 10. 1. 부터는 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 법 제58조제1항에 따른 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사결과를 지식재산처장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원에 대해서까지 우선심사대상을 확대하였다.

또한, 2009. 10. 1.부터는 범정부차원에서 추진하고 있는 저탄소 녹색성장을 지원하기 위해 녹색기술과 직접 관련된 특허출원(기존 공해방지에 유용한 특허출원을 대체)도 우선심사 대상이 된다. 한편, 「저탄소 녹색 성장 기본법」이 2010. 4. 14.에 시행됨에 따라, 상기법 및 기타 국가정책과 연계되어 금융지원 및 인증을 받은 녹색기술과 직접 관련된 특허출원도 우선심사 대상에 추가되었다. 2013. 9. 23.부터는 직무발명보상을 활성화하기 위하여 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원이 우선심사 대상에 추가되었다. 또한, 산업발전과 더불어 4차 산업혁명 기술분야의 조속한 권리화가 요구됨에 따라 2018. 4. 24.부터는 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원도 우선심사 대상이 되었고, 2019. 6. 10.부터는 4차 산업혁명 기술분야를 7개 분야에서 16개 분야로 확대하였다. 한편, 산업환경이 변화함에 따라 우선심사 대상을 정비하고자, 2019. 7. 9.부터는 ⑨ 전자거래와 직접 관련된 출원 및 ⑬ 출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2월 이내에 우선심사의 신청이 있는 실용신안등록출원을 우선심사 대상에서 삭제하고, ⑥ 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 출원을 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원으로 변경하였으며, 법 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원을 우선심사 대상으로 추가하였다.

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

녹색기술의 근거법인 「저탄소 녹색성장 기본법」이 폐지되고 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」이 제정됨에 따른 2022. 4. 20. 시행 특허법 시행령에 녹색기술의 정의 규정에 대한 변경사항을 반영하였다. 2022. 11. 1. 부터는 녹색기술에 대한 근거법 등을 반영하여 녹색기술인증을 받은 특허출원과 녹색산업투자회사의 투자를 받은 출원인의 특허출원을 우선심사 대상에서 삭제하였고, 범정부 차원에서 반도체 산업 육성이 핵심 화두로 대두됨에 따라 반도체 기업들의 빠른 권리 확보 지원을 위해 반도체 등 첨단기술 관련 출원을 우선심사 대상으로 추가하였으며, 4차 산업혁명 관련 기술분야에 블록체인 기술을 추가하였고, 조달청의 혁신시제품 지정을 신청하는 기업의 출원을 우선심사 대상으로 하도록 현행화하였다.

2024. 1. 1.부터는 65세 이상 고령자 및 건강이상자의 출원, 전문기관 선행기술조사 의뢰 출원을 우선심사 대상에서 삭제하였고, 4차 산업혁명 관련 기술분야에 스마트제조, 차세대바이오의약품 기술을 추가하였다. 또한 2024. 5. 24.부터는 녹색기술과 직접 관련된 특허출원의 우선심사 대상을 지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 우선심사 대상 녹색기술 특허분류가 부여된 특허출원으로 변경하였고, 2025. 2. 19.부터는 ‘녹색기술’을 ‘탄소중립 녹색기술’로 용어를 변경하였다.

2025. 10. 15.부터는 우리 수출기업 등이 신속하게 권리를 확보할 수 있도록 초고속 우선심사(이하 "초고속심사"이라 한다)를 신설하였다. 수출촉진에 직접 관련된 우선심사와 첨단기술 우선심사에 해당하면서 조약우선권 기초출원 우선심사에 해당하는 출원을 초고속심사 대상으로 규정하였으며, 수출촉진 우선심사 대상에 최근 3년 내 수출실적이 있는 기존제품을 개량한 출원과, 지식재산처 수출 지원사업을 받은 중소·중견기업의 출원을 추가하였다.

3. 우선심사 신청 대상

3.1 우선심사 신청 일반기준

3.1.1 우선심사를 신청할 수 있는 자

(1) 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.[고시3]

(2) 미성년자, 피성년후견인 등 행위 무능력자가 우선심사를 신청하는 경우에는 법정대리인에 의하여 절차를 밟아야 하며, 법인이 아닌 사단의 경우에는 대표자 이름으로 우선심사신청을 할 수 있다.

(3) 외국인의 출원인 경우에도 우선심사대상 출원에 포함되는 경우 우선심사신청을 인정하여 우선심사를 하며, 이때 외국인 출원에 대한 우선심사 여부는 내국인 출원과 동일한 기준에 따라 판단한다.

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 경우의 실시는 우리나라 내에서의 실시를 의미하므로 외국에서 실시를 근거로 한 우선심사신청은 인정되지 않는다.

3.1.2 우선심사를 신청할 수 있는 출원

(1) 우선심사는 특허출원이거나 ‘06. 10. 1. 이후 출원된 실용신안등록출원을 대상으로 신청할 수 있다. 특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시(이하 ‘고시’라함) 제2조제1호에서는 특허출원 및 ‘99. 6. 30 이전 또는 ‘06. 10. 1. 이후 출원된 실용신안등록출원을 출원이라고 정의하여 우선심사 신청의 대상이 될 수 있는 출원으로 보고 있다.[고시2]

2006년 10월 1일 실용신안 선등록제에서 심사후 등록제로 개정되면서 실용신안등록출원에 대한 우선심사제도가 도입되었다. 따라서, 2006년 10월 1일 이후 출원된 실용신안등록출원에 대해서만 우선심사 신청을 할 수 있다.

한편, 2006년 10월 1일 전에 출원된 실용신안등록출원을 기초로 특허출원을 한 이중출원(2006년 10월 1일 이후에는 변경출원)의 경우에 해당 특허출원은 우선심사 신청의 대상이 된다.

(2) 우선심사는 심사청구가 되어 있는 출원을 대상으로 하므로 우선심사 신청인은 우선심사 신청전 또는 우선심사 신청과 동시에 심사청구를 하여야 한다.

3.1.3 우선심사 여부 판단의 기준 시점

우선심사를 신청한 출원이 우선심사대상에 포함되는지 여부는 우선심사의 신청시나 우선심사여부 결정시 아무 때라도 우선심사대상에 포함되는 경우 우선심사 대상으로 인정한다. 한편, 우선심사대상 중 벤처기업으로 확인받은 기업의 출원과 같이 출원인에게 ‘벤처기업’이라는 일정한 자격을 요구하는 경우에는, 출원일부터 우선심사 여부 결정일 사이에 벤처기업으로 확인받은 사실이 있어야 한다.

예를 들면, ① 우선심사신청시에는 벤처기업이 아니었으나 우선심사결정시 벤처기업이 된 경우, 출원시 또는 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 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원이 2006. 10. 1. 이전 출원된 경우라도 2006. 10. 1. 이후에 우선심사신청을 하였다면 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.

3.1.4 우선심사 여부 판단의 대상이 되는 청구항

(1) 발명을 기준으로 우선심사 대상에 해당하는지를 판단하는 경우 우선심사 대상에 해당하는 발명은 반드시 청구범위에 기재되어야 한다. 따라서 우선심사 대상에 해당하는 발명이 발명의 설명에만 기재되어 있고 청구범위에

기재되어 있지 않다면 우선심사 대상으로 인정할 수 없다. 예를 들어, 자기 실시 등의 대상이 되는 발명이 청구범위에 기재되어 있지 않고 발명의 설명에만 기재된 경우에는 우선심사 대상이 될 수 없다.

(2) 우선심사 여부 결정은 우선심사결정시까지 보정된 청구항을 기준으로 판단하며, 청구범위에 다수의 청구항이 있고 그 청구항 중의 하나가 우선심사대상으로 인정되는 경우에는 출원 전체를 우선심사대상으로 인정한다.

예를 들면, 우선심사신청시에 기재된 청구항을 기준으로 판단하면, 우선심사대상이나, 이후 청구항을 보정하여 우선심사결정시 우선심사 대상에서 제외된 경우에는 우선심사 신청을 인정하지 않으나, 그 반대 경우에는 우선심사신청을 인정한다.

(3) 우선심사 여부 판단시 신규사항 추가여부, 1군의 발명요건 충족여부 또는 진보성유무 등은 판단하지 않고 청구항에 기재된 발명이 우선심사 대상에 해당하는지를 판단한다. 단, 보정에 따른 신규사항 추가로 인하여 우선심사 인정 여부가 달라질 수 있는 경우(예: 방위산업분야의 출원, 공해방지에 유용한 출원, 4차 산업혁명과 직접 관련된 출원 등)에는 보완지시를 할 때 최초의 명세서 또는 도면에 없던 내용이 신규사항으로 추가되는 경우 우선심사가 각하될 수 있음을 신청인에게 알리고, 그럼에도 불구하고 신규사항이 추가되면 우선심사를 각하한다.

3.1.5 우선심사신청시 출원의 공개 여부

우선심사의 대상은 특허법 제61조 및 특허법 시행령 제9조에 규정되어 있으며, 특허법 제61조제1호에서 출원공개가 우선심사의 필수요건인 제3자 실시에 따른 우선심사 신청의 경우를 제외하고 자기 실시 등 나머지 우선심사 신청 대상들은 공개가 우선심사의 요건이 아니다.[특법61]

다만, 출원공개전 제3자의 실시를 이유로 한 우선심사신청은 해당출원이 특허법 제64조규정에 의한 공개가 되어 있지 않더라도 공개시기가 임박하거나(우선심사신청서를 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 해당출원이 공개되면 우선심사결정을 하고 심사를 진행한다.

3.1.6 처리 기한 관련 참고

권리관계 변경신고서, 대리인에 관한 신고서 등 심사관의 통지서 발송이 불가능한 서류가 수리중인 경우에는 해당 서류의 접수부터 수리까지의 기간을 제외하고 처리기간을 계산한다.

3.2 우선심사의 신청

3.2.1 우선심사 신청 일반

우선심사신청은 심사청구와 유사한 성격을 가지므로 특허법 및 특허법령 정하는 명령에서 우선심사신청과 관련하여 세부 규정이 없는 경우에는 심사청구에 관한 규정을 적용하도록 한다.

3.2.2 우선심사 신청 절차

(1) 우선심사의 신청인은 특허법시행규칙 별지 제22호 서식의 ‘우선심사신청서’에 다음의 서류 및 물건(그 근거가 되는 물건이 있는 경우)을 첨부하여 지식재산처 출원과 또는 지식재산처 서울사무소 출원등록과에 제출하여야 한다.[고시5(1)]

- 우선심사신청설명서 1통(별표 1, 우선심사의 신청에 관한 증명서류 첨부)
- 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

(2) 우선심사의 신청인은 「특허료 등의 징수규칙」에 의하여 우선심사신청료를 국고수납은행에 납부하여야 한다. 다만, 수수료 자동납부제도를 신청한 경우(전자출원만 가능)에는 우선심사신청료를 개별적으로 납부하지 않아도 신청서 작성시 사전에 등록된 금융기관의 예금계좌에서 국고로 자동 계좌이체된다.

(참고) 수수료 자동납부제도란 특허수수료를 고객이 직접 납부하지 않고 지식재산처에 사전등록한 금융기관(현재는 기업은행, 농협만 가능) 예금계좌에서 국고로 자동 계좌이체를 시키는 제도입니다. 수수료 자동납부

제도를 이용하기 위해서는 특허로 홈페이지(<http://www.patent.go.kr>)
→ 수수료관리 → 수수료 자동납부 → 자동납부신청을 선행해야하며
수수료를 자동납부하려는 경우 해당 서식을 전자문서로 제출해야 합니다.

(3) 고시 제4조제1항제1호에 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.[고시6(1)]

(4) 고시 제4조제1항제2호 또는 제4조제1항제5호에 따른 출원(「특허법시행령」 제9조제1항제1호 내지 제8호, 제12호, 제9조제2항, 「실용신안법시행령」 제5조제1호 내지 제9호, 제13호, 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제55조, 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제26조에 해당하는 출원)에 대하여 우선심사의 신청을 하려는 자는 별지 제5호 서식의 우선심사신청설명서를 작성하여야 한다.[고시6(2)]

※ 별지 제5호 서식에 따라 우선심사신청설명서에 기재하여야 할 사항

(가) 우선심사의 신청이유

(나) 출원 발명을 실시(또는 실시준비)중인지 여부 및 그 실시가 업으로서 이루어지고 있는지 여부[고시제4조제1항제2호자목(출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 또는 실시 준비중인 출원)에 해당함을 이유로 우선심사를 신청하는 경우 기재]

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

(라) 출원발명이 재난의 예방·대응·복구 등과 직접 관련성이 있는지 여부(고시제4조제1항제5호에 해당함을 이유로 우선심사를 신청하는 경우 기재)

(참고) 자체 선행기술조사 결과 및 대비 설명은 신청인이 원하면 우선심사신청설명서에 기재할 수 있고, 이를 기재하지 않거나 잘못 기재하더라도 우선심사 보완지시나 각하 대상이 아님에 유의하여야 한다.

(5) 고시 제4조제1항제3호에 따른 특허출원(지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원)에 대하여 우선심사의 신청을 하려는 자는 별지 제2호 또는 별지 제3호 서식의 우선심사신청설명서에 해당 서식의 기재요령에 따른 사항을 구체적으로 적어야 한다.[고시6(3)]

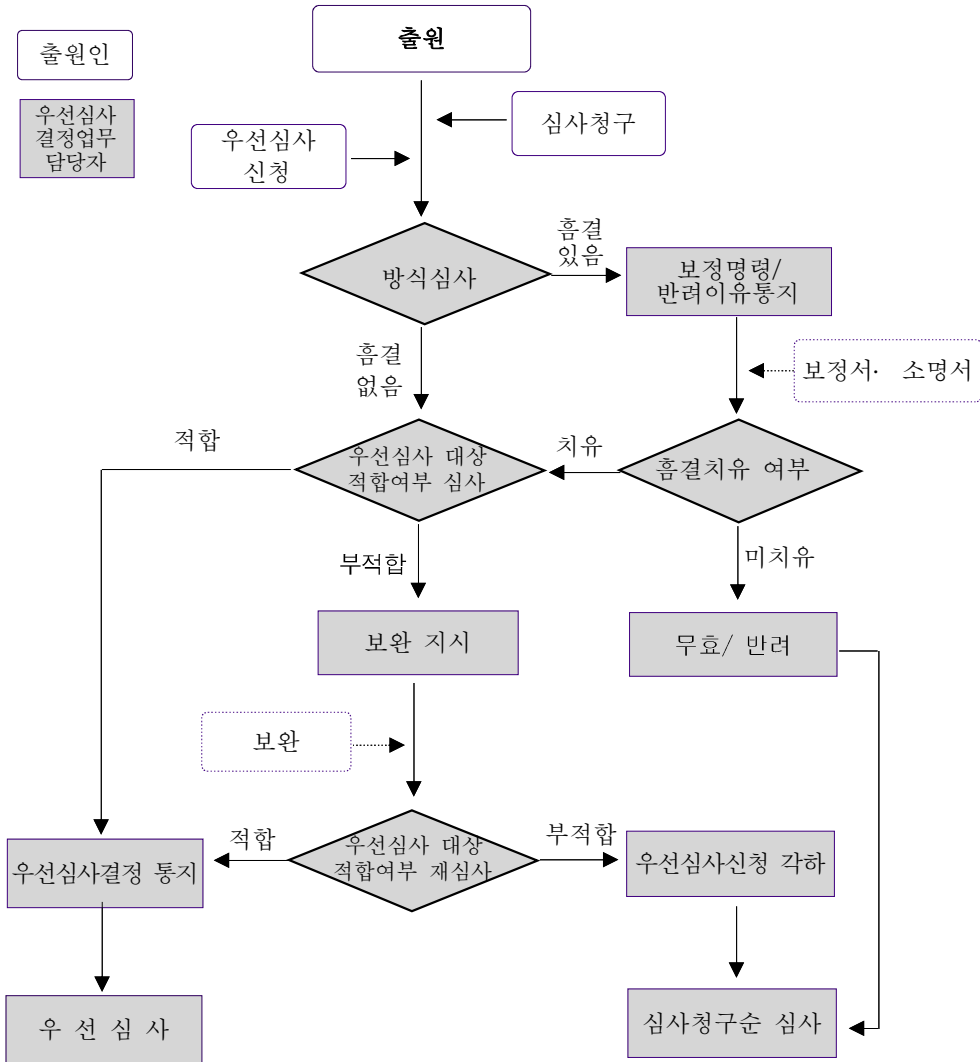
3.2.3 우선심사신청의 취하 가능 여부

우선심사신청의 취하는 우선심사결정 통지가 있는 경우에는 인정하지 않는다. 이는 심사관의 우선심사결정 통지가 있는 경우에는 우선심사신청의 효력이 발생하여 심사관(또는 지식재산처)은 우선심사신청이 유효한 것으로 보고 심사에 착수하기 때문이다.

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

3.3 우선심사여부 결정 절차

3.3.1 심사절차 흐름도



3.3.2 심사단계별 심사 개요

3.3.2.1 방식심사

산업재산정보국장은 우선심사신청에 대한 방식심사를 완료한 후 해당 심사국장에게 이송하여야 한다.[규정57]

산업재산정보국으로부터 우선심사관련서류가 이송되면, 우선심사 결정업무 담당자는 당해출원 및 우선심사신청서에 대한 방식심사를 실시한다. 우선심사신청에 대한 방식심사는 아래와 같다.[규정58]

(1) 보정명령 및 반려이유통지

우선심사 결정업무 담당자는 이송받은 서류에 대한 방식심사의 결과 당해 서류가 법령에 정한 방식에 위배되거나, 수수료를 납부하지 아니하거나 부족하게 납부한 때에는 지식재산처장 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 지식재산처장 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 통지하거

나 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.

3.3.3.2 우선심사 여부 결정

(1) 우선심사출원의 특허분류 부여

특허분류의 확정이 지연되는 경우 우선심사 결정업무 담당자 지정도 늦어 지므로 용역기관에서 부여한 가분류에 따라 지정된 심사관이 우선심사결정을 하면 확정분류된 것으로 본다.

심사 단계에서 심사관은 분류가 부적합하거나 본인이 심사하는 분류 범위에 속하지 않는다고 판단하는 경우 제5부제1장제3.2절에 따라 「분류정정」을 신청할 수 있다.

(2) 우선심사 여부의 결정기한

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

다만, 심사사무취급규정 제58조의 규정에 의한 보정명령, 제60조의 규정에 의한 보완지시 또는 제61조의 규정에 의한 의견문의를 하는 경우에는 우선심사 결정업무 담당자가 지정한 보정기간 등의 만료일(만료일이 공휴일이면 그 다음날) 또는 해당서류가 우선심사 결정업무 담당자에게 이송된 날 중 늦은 날부터 다시 7일을 기산한다.[규정59(2)]

(3) 관계기관에 대한 의견문의

우선심사 결정업무 담당자는 당해 출원이 고시 제4조에서 규정한 우선심사의 신청대상에 속하는지에 관하여 판단하기 어려운 경우에는 관계기관에 의견문의를 할 수 있다.[규정61]

(4) 우선심사신청의 보완 지시

우선심사 결정업무 담당자는 우선심사가 신청된 출원이 고시 제4조에서 규정한 우선심사의 신청대상이 되지 않는 것으로 판단되거나, 우선심사신청 대상에 해당되는지 여부가 제출된 서류만으로 불분명한 경우에는 1월 이내의 기간을 정하여 우선심사 신청서를 보완할 것을 지시한다.[규정60]

우선심사 결정업무 담당자는 우선심사 여부를 결정하기 위해 필요한 기재 사항이 불분명하거나 인정할 수 없는 경우에 보완지시하고, 단순히 우선심사신청설명서가 고시의 별지 서식을 위배하였다는 취지만으로는 보완 지시하지 않는다.

제출된 보완서류에 의하여도 보완사항을 해소하지 못한 경우에는 우선심사 보완지시기간 경과후 우선심사의 신청을 각하하고, 우선심사신청인 및 출원인(출원인이 우선심사신청인이 아닌 경우에 한한다)에게 이를 통보하여야 한다.[규정62]

(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

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.[규정65]

다만, 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 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.

(8) 우선심사신청과 관련된 기타 사례

① 우선심사신청이유를 복수로 신청한 경우의 취급

우선심사신청인은 우선심사신청이유를 복수로 신청할 수 있다. 이 경우 심사관은 신청인이 신청한 이유중 하나라도 우선심사신청이유에 해당하는 경우에는 우선심사신청을 각하하지 않고 우선심사결정 후 우선심사를 진행한다. 신청인이 주장한 복수의 우선심사신청이유에 해당하는 착수기한(2개월, 3개월)이 다른 경우에는 유선 등을 통해 신청인의 의사를 확인한 후 우선심사결정을 한다.

② 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 증명자료의 보완지시를 받았으나 신청인이 제3자 실시에 대한 보완은 하지 않고 벤처기업출원임을 이유로 신청이유를 변경한 경우, 벤처기업의 출원이 확인되고 벤처기업의 업종과 출원발명과의 관련성이 있는 것으로 판단되면 우선심사대상으로 인정한다.

③ 우선심사신청이 복수 개 있는 경우의 취급

우선심사신청서를 제출한 후 그에 대한 담당 심사관의 우선심사결정이 있기 전에 새로운 우선심사신청서를 제출한 경우에는 늦게 제출한 우선심사신청서는 반려대상으로 본다.

(참고) 심사청구서를 제출한 후 다시 심사청구서를 제출한 경우와 동일하게 취급(중복신청)

우선심사신청에 대하여 방식담당자가 반려·무효를 한 후 또는 담당 심사관이 우선심사각하결정을 한 후에는 다시 우선심사신청서의 제출이 가능하다.

- ④ 우선심사신청 보완지시에 따른 제출기한 전 우선심사신청 결정 가능 여부
- 우선심사신청 보완지시의 제출기한 전이라도 관련 서류를 제출하는 등의 보완을 하여 우선심사신청요건이 충족되면 기간 내라도 우선심사결정이 가능하지만, 우선심사각하결정은 기간 내에 추가 제출이 가능하므로 기간이 만료된 후에 각하결정을 하여야 한다.

3.3.3.3 우선심사결정 후

(1) 우선심사결정 후 처리기간

심사관은 우선심사를 하기로 결정한 출원에 대하여 우선심사결정서 발송일부터 2개월(지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원의 경우에는 3개월) 또는 선행기술조사 전문기관의 조사결과가 심사관에게 이송(재조사에 의한 재이송을 포함)된 날부터 1개월 중 늦은 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날, 이하 ‘처리기한’이라 한다)까지 심사에 착수하여야 한다[규정66(1), 21(1)]

우선심사를 하기로 결정한 출원 간에 심사의 순위를 정함에 있어서는, 처리기한이 먼저 도래하는 출원부터 심사에 착수하는 것을 원칙으로 하되, 심사의 효율적 진행을 위하여 심사착수 순서를 변경할 수 있다.

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

※ 우선심사 신청급증 등으로 인하여 처리기한 이내에 심사에 착수할 수 없는 경우에는 심사과장 또는 심사팀장에게 보고하여야 한다.[규정66(3)]

※ 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원의 경우에는 우선심사 결정통지서를 별도로 발송하지 아니하므로, 우선심사를하기로 결정 또는 재결정한 날 중 늦은 날을 우선심사 결정통지서의 발송일로 본다.

(2) 우선심사 결과의 통지 등

① 심사관은 우선심사를하기로 결정한 출원에 대한 최종처리결과(특허결정, 실용신안등록결정, 특허거절결정, 실용신안등록거절결정, 취하·포기 등)를 우선심사신청인(우선심사신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다)에게 통지하여야 한다.[규정67]

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. 다만, 우선심사 관련 서류가 전자문서인 경우에는 전산 입력 조치를 생략한다.[규정67]

(3) 기타 관련 사례

① 우선심사신청된 출원의 분할출원의 심사 착수시기

우선심사신청된 원출원을 기초로 한 분할출원을 하였으나, 분할출원에 대하여 우선심사를 신청하지 않은 경우에는 분할출원의 심사착수 시점은 분할출원의 심사청구일을 기준으로 한다.[규정20].

② 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.

③ 우선심사신청된 출원이 국내우선권주장출원의 선출원이 된 경우 취급

국내우선권주장출원의 선출원이 특허출원인 경우 그 출원은 선출원일로부터

터 1년3월이 경과된 시점에 취하된 것으로 본다. 선출원이 취하된 경우 특허법 제36조를 적용함에 있어 선원권이 없는 것으로 취급하나 그 선출원이 취하로 간주되기 이전에 특허결정이 있게 되면 선원권을 갖게 되어 후출원이 특허를 받지 못하는 경우가 있으므로 우선심사신청된 출원이 국내우선권주장출원의 선출원이 된 경우에는 다음과 같이 취급한다.

우선심사결정 전에 우선심사 신청된 출원이 국내우선권주장 출원의 선출원임이 확인된 경우에는, 특허법 제61조제2호에 따른 긴급처리 필요성이 인정되지 않아서 우선심사 신청대상에 해당하지 않으므로 기간을 정하여 우선심사 신청에 대한 보완을 지시(보완요구서에 우선심사 신청된 출원이 국내우선권주장 출원의 선출원이어서 긴급처리 필요성이 인정되지 않아 우선심사를 할 수 없다는 취지를 기재)하고 지정된 기간이 경과한 후 우선심사 신청을 각하한다.

다만, 우선심사신청을 각하하기 이전에 우선권주장을 취하한 경우에는 유효한 우선심사 신청으로 취급하여 우선심사를 진행한다.

또한, 우선심사결정후 우선심사대상출원이 국내우선권 주장출원의 선출원이 된 경우에는 취하간주시기까지 심사를 보류한다.

4. 우선심사 대상별 판단 지침

4.1 제3자 실시출원[고시4(1)(1)]

4.1.1 대 상

출원공개 후 제3자가 업으로서 출원된 발명 또는 고안을 실시하고 있는 것으로 인정되는 출원이다.[특법61(1), 고시4(1)(1)]

4.1.2. 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 조기 공개를 신청하여야 한다.

(2) 제3자의 의미

“제3자”라 함은 출원인이 아닌 자로서 그 출원발명 또는 고안에 관한 실시허락을 얻지 아니한 자를 말한다.

실시허락을 받았는지는 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·수출 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·수출 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 우선심사신청설명서

에 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.

4.1.3. 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(우선심사신청서를 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.

4.1.4. 출원인으로부터 경고를 받은 경우 우선심사신청의 취급

출원인으로부터 공개된 발명 또는 고안을 허락없이 업으로 실시한다는 이유로 경고를 받은 자가 경고장 또는 그 사본 등을 제출하면서 우선심사신청 설명서에 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.

4.2. 방위산업분야출원[고시4(1)(2)(가)]

(1) 대상

방위산업분야의 출원으로서 「방위사업법」 제34조, 동법시행령 제39조, 동법시행규칙 제27조 및 동법시행규칙 제28조에서 규정하고 있는 방산물자 또는 그 제조방법에 관한 출원[특령9(1), 고시4(1)(2)(가)]

※ 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 전술운용에서 중요하다고 인정하여 지정하는 물자

② 일반 방산물자

주요 방산물자 이외의 방산물자

(2) 심사지침

방위산업분야의 출원에 대한 우선심사신청시에는 별도 증명서류의 제출이 필요 없다. 신청인은 단지 고시 제4조제1항제2호가목의 대상물 중 하나 이상의 세부 대상물명(예: “방위사업법 제35조제2항제1호 총포류 그 밖의 화력 장비”)을 우선심사신청설명서에 기재하고 출원발명 또는 고안이 대상물에 해당하는 기술이라는 설명을 하면 된다.

신청인이 우선심사신청설명서에 방산물자를 명확히 기재하지 않고 특허법 시행령 제9조제1호의 규정에 의한 “방위산업분야의 특허출원” 등과 같이 개괄적으로 기재한 경우에도 심사관은 그 대상물이 상기 방위사업법의 방산물자의 하나에 해당될 수 있다고 판단되는 경우 추가로 보완지시 등을 하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다.

4.3 녹색기술과 직접 관련된 특허출원, 공해방지에 유용한 특허·실용신안등록출원[특령9(2), 실령5(2)]

4.3.1 제도 일반

구특허법시행령 제9조제2호가 공해방지에 유용한 특허출원에서 녹색기술과 직접 관련된 특허출원으로 개정되어 2009. 10. 1. 이후 우선심사신청부터 적용되었다. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원은 기존 우선심사 대상이었던 공해방지에 유용한 특허출원을 포함한다. 한편 공해방지에 유용한 실용신안등록출원은 실용신안법시행령 제5조제2호에 우선심사 대상으로 지정되어 있다.

이후 녹색기술의 근거법인 「저탄소 녹색성장 기본법」이 폐지되고 「기후

위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(이하 ‘탄소중립기본법’이라 한다)이 제정됨에 따라 변경된 사항을 반영하도록 특허법시행령 제9조제1항제2호가 개정되어 2022. 4. 20. 이후 우선심사신청부터 적용된다.[특령9(1)(2)]

녹색기술과 직접 관련된 특허출원 및 공해방지에 유용한 출원으로서 우선심사 대상이 되는 출원은 특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조제1항제2호나목과 하목에서 각각 세부적으로 규정하고 있다. 녹색기술 관련 우선심사는 특허출원만 해당하고 실용신안등록출원은 해당하지 않으며, 공해방지 관련 우선심사는 특허출원 및 실용신안등록출원이 모두 해당한다.

4.3.2 탄소중립 녹색기술과 직접 관련된 특허출원[고시4(1)(2)(나)]

(1) 대상

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조제1항제2호나목에서 규정하고 있으며, 구체적으로 탄소중립 녹색기술과 직접 관련된 특허출원으로서 지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류가 부여된 특허출원이 대상이 된다.

(2) 탄소중립 녹색기술 특허분류의 의미

탄소중립 녹색기술 관련 新특허분류체계는 2024.1. 이후 출원부터 적용되며 기존의 국제특허분류(IPC) 및 선진특허분류(CPC)와는 별도의 분류체계로서, 이에 따른 新특허분류는 부분류 또는 부가정보로만 사용된다.

(3) 심사 지침

지식재산처 홈페이지(특허/실용신안제도-특허 우선심사제도 소개)에 게시된 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류를 참고하여 우선심사 대상여부를 결정한다.

2024. 5. 24.에 지식재산처 홈페이지에 게시한 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류는 이산화탄소 포집 관련 탄소중립 녹색기술 특허분류(GAG800번대)이다. 유의할 점은 4차 산업혁명 기술과 관련된 기술을 활용한 특허출원의 경우 4차 산업혁명 관련 신특허분류(Z코드)에 해당하는 전체 기술분야가 우선심사 신청 대상인데 반해, 탄소중립 녹색기술 특허분류는 그 중 지식재산처 홈페이지에 게시한 일부 특허분류만이 우선심사 신청 대상이다.

상기 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류가 부여된 특허출원을 이유로 우선심사를 신청시 별도의 증명서류를 제출할 필요가 없으며, 신청인은 단지 그 출원이 고시제4조제1항제2호나목에 따라 지식재산처 홈페이지에 게시된 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류에 해당하는 기술분야에 해당함을 우선심사신청설명서에 기재하면 된다.

신청인이 우선심사신청설명서에 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술분야를 구체적으로 명확히 기재하지 않고 “탄소중립 녹색기술과 직접 관련된 특허출원” 등과 같이 개괄적으로 기재한 경우에도 심사관은 그 시설이 상기 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류에 해당될 수 있다고 판단되는 경우 추가로 보완지시 등을 하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다.

① 특허분류기관에서 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류로 분류되지 않은 경우의 판단

특허분류기관의 분류 결과 해당 특허출원이 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류를 부여받지 않았으나, 심사관이 우선심사 대상 특허분류에 해당하는 기술분야라고 판단되면 분류정정을 통해 해당 분류를 직권으로 추가할 수 있으며, 이에 따라 해당 특허출원을 우선심사 대상으로 인정할 수 있다.

우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류에 해당하지 않는 것으로 판단되는 경우 1월 이내의 기간을 정하여 보완 지시를 하여야 하고, 보완 지시 후에도 보완되지 않으면 우선심사신청을 각하한다.

② 특허분류기관에서 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류로 분류된 경우의 판단

특허분류기관의 분류 결과 해당 특허출원이 우선심사 대상 탄소중립 녹색기술 특허분류를 가지고 있으면 특별한 사정이 없는 한 우선심사를 결정하도록 한다. 다만, 명백하게 新특허분류가 잘못되었다고 판단하는 경우에는 이를 분류정정신청을 통해 삭제할 수 있으며, 이에 따라 우선심사 대상이 아니게 되면 1월 이내의 기간을 정하여 보완 지시를 하여야 한다. 보완 지시 후에도 보완되지 않으면 우선심사신청을 각하한다.

4.3.3 환경오염 방지시설 및 그 시설이 목적으로 하고 있는 환경오염 방지 방법에 관한 출원[고시4(1)(2)(하)]

(1) 대상

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조제1항제2호하목: 공해 방지 또는 제거가 주목적인 출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 환경오염방지시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 환경오염방지방법에 관한 출원

- ① 「소음·진동규제법」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 소음진동방지시설, 방음시설 또는 방진시설
- ② 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따른 수질오염방지시설
- ③ 「대기환경보전법」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제6조에서 규정하고 있는 대기오염방지시설
 - ※ 「악취방지법」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 악취배출시설로부터 나오는 악취물질을 없애거나 줄이는 시설로서 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 4에 해당하는 시설은 위 대기오염방지시설로 본다.
- ④ 「폐기물관리법」 제2조, 같은 법 시행령 제5조에서 규정하고 있는 폐기물처리시설
- ⑤ 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에 따른 자원화시설, 정화시설 또는 공공처리시설
- ⑥ 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 재활용시설
- ⑦ 「하수도법」 제2조에 따른 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 개인하수처리시설 또는 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 중수도

(2) 심사지침

상기 법령에 해당하는 시설 등에 관한 출원임을 이유로 우선심사를 신청한 경우 우선심사 신청시 별도의 증명서류를 제출할 필요는 없고, 상기 ①~⑦의 우선심사대상 중 어느 하나에 해당함을 우선심사신청설명서에 기재하면 된다(예: “폐기물관리법 제2조, 동법시행령 제5조 별표3의 1. 중간처리시설 가.소각시설 (2) 고온소각시설).

신청인이 우선심사신청설명서에 환경오염방지시설을 구체적으로 명확히 기재하지 않고 “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.

(3) 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.

4.4 수출촉진에 직접 관련된 출원[고시4(1)(2)(다)]

(1) 대상

수출촉진에 직접 관련된 출원[특령9(3), 고시4(1)(2)(다) 전단] 다음 어느 하나에 해당하는 사업을 지원받은 기업(「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업에 해당하는 경우에 한정한다)의 경우에도 수출촉진에 직접 관련된 출원으로 본다. [특령9(3), 고시4(1)(2)(다) 후단]

- ① 지식재산처의 「글로벌 IP스타기업 육성사업」
- ② 지식재산처의 「수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화사업」
- ③ 지식재산처의 「특허분쟁 대응전략 지원사업」

(2) 심사지침

① 수출촉진에 직접 관련된 출원

a. 입증서류

수출촉진에 직접 관련된 출원은 다음의 자료를 검토하여 결정한다. 이때, 우선심사신청일로부터 3년 이내 수출실적·수출계약이 있는 제품 등을 개량한 출원발명의 경우에도 수출촉진에 직접 관련된 출원으로 인정한다.

- 1. 수출실적 입증서류
- 2. 수출계약 입증서류
- 3. 신용장내도 입증서류
- 4. 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 필요하다는 수출품 구매자로부터의 요청이 있음을 증명하는 서류
- 5. 국제표준의 채택절차가 진행 중이거나 국제표준으로 채택되어 수출촉진에 기여함을 입증하는 서류
- 6. 기타 수출촉진에 직접 관련이 있음을 입증하는 서류

b. 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.

② 지식재산처 수출관련 사업을 지원받은 중소기업 또는 중견기업의 출원

출원일로부터 3년 이내에 지식재산처의 글로벌 IP스타기업 육성사업, 수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화사업 또는 특허분쟁 대응전략 지원사업 중 어느 하나의 지원을 받은 중소·중견기업의 출원인지 여부를 검토하여 우선심사 여부를 결정한다.

지원받은 사업과 출원이 관련성이 있는지 여부 및 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인에 포함되었는지 여부를 확인하여야 한다. 한국발명진흥회(또는 지역지식재산센터) 또는 한국지식재산보호원 등에서 발급한 지식재산처 지원사업 선정 확인서 등을 통해 확인이 가능하며, 지원받은 사업과 출원의 관련성 여부가 불확실할 경우에는 협약서, 사업수행확인서, 최종평가 결과 확인서 등의 제출을 요구할 수 있다.

4.5 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원[고시4(1)(2)(라)]

(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)[특령9(4), 고시4(1)(2)(라)]

(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.

4.6 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원[고시4(1)(2)(마)(1)]

(1) 대상

「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조의 규정에 의하여 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원[특령9(5), 고시4(1)(2)(마)(1)]

(2) 심사 지침

- ① 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 한 명이라도 출원인이 벤처기업일 경우 우선심사신청을 인정한다.

- ② 벤처기업 확인을 받은 기업과 출원인의 명의가 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 관련성은 우선심사 신청인이 우선심사 신청설명서 및 증명서류(사업자등록증 등)에 근거하여 설명한 내용에 기초하여 판단하고 필요시 벤처기업확인기관에서 운영하는 벤처확인종합관리시스템(<https://www.smes.go.kr/venturein>)의 '공시·통계' > '벤처확인기업 공시'에서 기업명 또는 사업자번호로 검색하여 '벤처기업 상세정보'의 「일반정보」 탭에 개시된 해당 벤처기업의 '업종' 및 '주생산품' 항목과 출원발명의 내용을 비교하여 확인한다. 우선심사여부 결정시 업종 관련성을 확인할 수 없거나 인정할 수 없는 경우에는 보완지시한다.

※ 벤처기업의 확인서는 벤처기업육성에 관한 특별법 제25조의3에서 정하는 벤처기업확인기관에서 발행

(3) 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 인정한다.

심사관은 벤처기업 확인서에 기재된 기업과 출원인이 다른 경우에는 출원인에게 사업자등록증을 제출하도록 보완지시를 한 후 아래와 같은 방법으로 벤처기업의 법인 여부를 판단한다.

(참고) 벤처기업이 법인 여부의 판단 방법: 사업자등록증의 등록번호의 두 번째 그룹의 번호가 81 내지 88인 경우에는 법인이며, 그외의 경우에는 법인이 아닌 것으로 판단

<예> 등록번호: 000 - 00 - 00000
 ↓
 81~88: 법인(그 외 비법인)

(4) 출원후 출원인에 벤처기업을 추가하여 우선심사 신청한 경우의 취급

벤처기업임을 이유로 우선심사 대상이 되기 위해서는 최초 출원시 출원인이 벤처기업이어야 한다. 따라서, 최초 출원시 출원인은 벤처기업이 아니었으나, 출원 후 출원인변경(벤처기업으로 변경 또는 추가) 신고를 하고 변경 또는 추가된 벤처기업임을 이유로 우선심사 신청하는 경우에는 원칙적으로 우선심사 대상에 해당하지 않는다. 다만, 최초 출원시 출원인이 벤처기업의 대표자인 경우에는 출원 후 해당 벤처기업으로 출원인변경하더라도 우선심사 대상으로 인정할 수 있다. 한편, 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ), 직무발명보상 우수기업 또는 소재·부품·장비 관련 특화선도기업의 경우도 같은 기준이 적용된다.

(5) 출원 발명(고안)과 인증기업 업종과의 관련성 판단

벤처기업, 기술혁신형 중소기업, 직무발명보상 우수기업, 소재·부품·장비 관련 특화선도기업의 확인을 받은 기업(인증기업)의 출원은 그 자체로 우선 심사 대상이 되나 출원 발명(고안)과 인증기업의 업종간의 관련성이 확인된 경우에 한정된다.

일반적으로 우선심사 신청인이 제출한 사업자등록증 또는 인증과 관련된
공시 사이트 등을 통해 확인한 인증기업의 업종이 출원 발명이 이용되는 산

업분야 및 출원 발명 구성의 전부 또는 일부가 가지는 성질기능으로부터 파악되는 기술분야와 일치하면 업종 관련성을 인정한다.

4.7 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 출원[고시4(1)(2)(마)(2)]

(1) 대상

「중소기업 기술혁신 촉진법」 제15조의 규정에 의하여 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)으로 선정된 기업의 출원[특령9(5의2), 고시4(1)(2)(마)(2)]

(2) 심사지침

- ① 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 하나라도 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)으로 선정된 경우 우선심사신청을 인정한다.
- ② 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)으로 선정된 기업과 출원인의 명의를 일치하는 경우에 한하여 우선심사신청을 인정한다. 기업과 출원인의 명의를 다른 경우는 '4.6 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원'에 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 중소벤처기업부에서 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 관련성은 우선심사 신청인이 우선심사신청설명서에 증명서류(사업자등록증 등)에 근거하여 설명한 내용에 기초하여 판단하고 필요시 중소기업기술혁신협회에서 운영하는 이노비즈 인증기업 정보시스템(<http://www.innobiz.net/>)의 '기

업마당' > '이노비즈 기업정보'에서 해당 인증기업의 관련 업종과 출원 발명의 내용을 비교하여 확인한다. 우선심사여부 결정시 업종 관련성을 확인할 수 없거나 인정할 수 없는 경우에는 보완지시한다.

4.8 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업 또는 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 출원[고시4(1)(2)(마)(3), (4)]

(1) 대상

「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업 (「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업에 해당하는 경우에 한정한다) 또는 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 출원[특령9(5의3), (5의4), 고시4(1)(2)(마)(3), (4)]

(2) 심사지침

- ① 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 하나라도 직무발명보상 우수기업 또는 지식재산 경영인증 기업으로 선정된 경우 우선심사신청을 인정한다.
- ② 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업 또는 지식재산 경영인증 기업과 출원인의 명의를 일치하는 경우에 한하여 우선심사신청을 인정한다. 기업과 출원인의 명의를 다른 경우는 '4.6 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원'에 준하여 취급한다.
- ③ 출원일, 우선심사 신청일 또는 우선심사여부 결정일 중 적어도 한 시점에는 직무발명보상 우수기업 또는 지식재산 경영인증 기업에 해당하여야 한다.
- ④ 직무발명보상 우수기업 또는 지식재산 경영인증 기업을 확인할 수 있는 서류는 지식재산처에서 발행하는 「직무발명보상 우수기업 인증서」 또는 「중소기업 지식재산 경영인증서」 정본을 원칙으로 한다. 다만, 사본이 정본과 동일하다고 인정될 경우에는 예외로 한다. 다만, 한국발명진흥회 직무발명제도(<http://kipa.org/ip-job>) 홈페이지('지원사업안내' → '인증유효기업')에서 업체명, 대표자명, 유효기간 등을 확인할 수 있을 경우 보완지시를 하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다.

- ⑤ 직무발명보상 우수기업 또는 지식재산 경영인증 기업의 업종과 출원발명과의 관련성이 없음에도 우선심사 신청이 있는 경우에는 우선심사 대상으로 인정하지 않는다. 관련성이 인정되지 않는 경우에는 우선심사신청보완서를 통지하고 관련성이 소명된 경우에 한하여 우선심사 신청을 인정한다.
- ⑥ 직무발명보상 우수기업 또는 지식재산 경영인증 기업의 업종과 출원발명과의 관련성은 우선심사 신청인이 우선심사신청설명서에 증명서류(사업자등록증 등)에 근거하여 설명한 내용에 기초하여 판단한다. 우선심사여부 결정시 업종 관련성을 확인할 수 없거나 인정할 수 없는 경우에는 보완지시한다.

4.9 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원[고시4(1)(2)(바)]

(1) 대상

「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 연구개발과제의 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관이 관계 중앙행정기관의 장과 체결한 사업계획서에 따라 기술개발을 추진한 결과에 관하여 행한 출원[특령9(6), 고시4(1)(2)(바)]

- ① 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업이 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관으로 수행한 연구개발과제[고시4(1)(2)(바)(1)]
- ② 국가연구개발사업의 사전조사 및 기획 시 「국가연구개발혁신법 시행령」 제8조제1항에 따라 특허동향조사를 실시한 연구개발과제[고시4(1)(2)(바)(2)]
- ③ 지식재산처의 「정부 R&D 특허전략지원사업」을 통해 특허전략을 수립한 연구개발과제[고시4(1)(2)(바)(3)]
- ④ 「국방과학기술혁신 촉진법」 제8조에 따라 수행되는 국방 관련 연구개발과제[고시4(1)(2)(바)(4)]

국가연구개발사업인지 여부는 개별사업별로 판단하되, 국가로부터 기술

개발과 관련하여 기술개발 자금을 보조받았는지 여부 등을 판단하여 결정하고 필요한 경우 주무부서의 의견을 들을 수 있다.

- ⑤ 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제2조제4호에 따른 국가전략기술 연구개발과제[고시4(1)(2)(바)(5)]

(2) 심사 지침

「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원으로 인정받기 위하여는 국가연구개발사업의 직접적인 결과물에 관한 출원에 한하므로, 출원서에 국가연구개발사업란이 기재되어 있는지 여부([이 발명을 지원한 국가연구개발사업]란의 [과제고유번호], [부처명], [연구사업명], [연구과제명] 등)를 확인하고, 다음의 어느 하나에 해당하는 국가연구개발과제인지를 확인한다.

- ① 중소기업 또는 중견기업이 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관으로 수행한 연구개발과제

연구개발과제협약서, 연구개발계획서 등 출원발명과 관련된 연구개발과제의 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관이 명시된 서류 및 중소기업·중견기업 확인서를 통해 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원인지 여부와 중소·중견기업인지 여부를 확인하여야 한다.

- ② 국가연구개발사업의 사전조사 및 기획 시 특허동향조사를 실시한 연구개발과제 협약서, 연구개발계획서 또는 국가연구개발사업을 추진하는 중앙행정기관, 주관기관 등이 연구개발과제의 결과물에 관한 출원이라고 확인한 서류와 국가연구개발사업을 추진하는 중앙행정기관의 장 또는 「국가연구개발혁신법」 제22조에 따른 전문기관의 장에 의해 특허동향조사가 실시되었음을 확인할 수 있는 서류(예를 들면, 특허동향조사 결과보고서, 특허동향조사결과가 반영된 국가연구개발사업의 사전조사서 또는 기획연구서 등)가 제출된 경우에 우선심사를 인정한다.

- ③ 지식재산처의 「지재권 연계 연구개발 전략지원사업」을 통해 특허전략을 수립한 연구개발과제

지식재산처의 「지재권 연계 연구개발 전략지원사업」을 통해 특허전략을 수립한 연구개발과제 관리기관인 한국특허전략개발원·한국발명진흥회과 체결한 협약서가 제출되면 우선심사를 인정한다.

- ④ 「국방과학기술혁신 촉진법」 제8조에 따라 수행되는 국방 관련 연구개발과제 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관이 방위사업청장과 체결한 협약서 또는 연구개발계획서, 방위사업청장 또는 주관기관에서 국방 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원이라고 확인한 서류 등이 제출되면 우선심사를 인정한다.

- ⑤ 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제2조제4호에 따른 국가전략기술 연구개발과제

주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관이 국가전략기술 연구개발과제를 정한 중앙행정기관의 장과 체결한 협약서 또는 연구개발계획서, 주관기관에서 국가전략기술 연구개발사업의 결과물에 관한 출원이라고 확인한 서류 등이 제출되면 우선심사를 인정한다.

4.10 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원[고시4(1)(2)(아)]

(1) 대상

조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원으로서 해당 출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 진행 중인 출원[특령9(7), 고시4(1)(2)(아)]

(2) 심사 지침

우리나라 지식재산처에 출원한 후 이 출원을 기초로 우선권을 주장하여 외국 특허담당 정부기관에 출원한 경우 외국 특허담당 정부기관에 출원한 출원(PCT 출원 포함)이 우리나라 출원을 기초로 파리조약에 의한 우선권이 주장되어 있는지 여부와 외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 유효하게 진행 중인지 여부를 확인하여야 한다.

외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 유효하게 진행 중인지

여부는 우선심사신청설명서의 설명내용 및 증명서류를 근거로 하여 확인한다. 외국 특허담당 정부기관 또는 PCT 수리관청에 출원 시 납부한 출원 수수료 납부 영수증, 이체 증명서 등의 증명서류를 통해 수수료 납부 여부가 확인되거나 외국 특허담당 정부기관의 심사관련통지서 등의 증명서류로 특허에 관한 절차가 진행 중인지 여부가 확인되면 우선심사를 인정한다. 다만, PCT 수리관청이 대한민국인 경우에는 특허넷에서 국제출원번호 조회를 통해 출원서 조회가 가능하므로 수수료 납부상태 등이 확인되면, 절차가 진행중인 것으로 간주하여 증명서류가 제출되지 않았더라도 우선심사를 인정한다.

증명서류가 미비하거나 수수료가 미납되어 있는 등 특허에 관한 절차가 유효하게 진행 중이지 않다고 판단되는 경우에는 기간을 정하여 보완지시를 하고 기간 내에 해소되지 않으면 각하한다.

조약에 의한 우선권주장의 기초출원을 기초로 하여 변경출원, 분할출원, 분리출원 또는 국내우선권주장출원을 한 경우에, 그 변경출원, 분할출원, 분리출원 또는 국내우선권주장출원은 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원이 아니므로, 이에 대해서는 우선심사를 인정하지 아니한다. 예를 들면, 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.

(3) PCT 자გი지정 출원의 우선심사신청에 대한 취급

우리나라 출원을 기초로 우선권을 주장하며 PCT 출원을 한 후 우리나라를 지정국으로 표시한 소위 「자გი지정」 출원의 경우, 우리나라 선출원과 PCT 출원은 국내우선권주장 출원에 있어서 선출원과 후출원 관계로 취급되어 선출원은 출원 후 1년 3월이 경과한 시점에서 취하된 것으로 간주되므로 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 자გი지정을 취하하지 않은 경우 우선심사신청을 각하하도록 한다.

4.11 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원[고시4(1)(2)(자)]

(1) 대상

출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원.[고시 4(2)(자) 전단] 다음 어느 하나에 해당하는 경우에도 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원으로 본다.[고시4(1)(2)(자) 후단]

- ① 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제13조의 규정에 의하여 특화선도기업으로 선정된 기업의 출원. 다만, 출원된 발명이 특화선도기업의 업종과 관련성이 있고, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 특허선도기업인 출원으로 한정한다.[고시4(1)(2)(자)(1)]
- ② 국가 또는 지방자치단체가 주최·주관한 공모전이나 경진대회에서 선정된 발명에 대한 출원. 다만, 국가 또는 지방자치단체로부터 출원이나 사업화 지원을 받은 출원으로 한정한다.[고시4(1)(2)(자)(2)]
- ③ 「중소기업창업 지원법」 제35조, 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 제11조, 제12조 또는 제15조에 따라 정부로부터 기술개발, 사업화 등과 관련하여 1천만원 이상 출연·보조받거나, 벤처캐피탈, 크라우드펀딩, 엔젤투자자, 엑셀러레이터로부터 5천만원 이상 투자받은 창업 후 3년이내의 기업의 출원. 다만, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 위의 기업인 출원으로 한정한다.[고시4(1)(2)(자)(3)]
- ④ 혁신시제품 지정 신청이 확인된 기업의 출원. 다만, 혁신시제품 지정 신청 기술에 관한 출원으로 한정한다.[고시4(1)(2)(자)(4)]
- ⑤ 규제특례 대상 관련으로서 규제 샌드박스 신청을 한 출원. 다만, 출원된 발명이 규제 샌드박스 신청한 제품 또는 서비스와 관련성이 있고, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 규제 샌드박스 신청을 한 신청인인 출원으로 한정한다.[고시4(1)(2)(자)(5)]
- ⑥ 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」 제21조제2항에 따라 혁신의료기기를 지정받은 기업의 출원. 다만, 혁신의료기기 기술에 관

한 출원이면서, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 위의 기업인 출원으로 한정한다.[고시4(1)(2)(자)(6)]

(2) 심사 지침

① 업으로서 실시의 의미

- a. “실시”의 의미는 제3자 실시에서의 “실시”와 동일하다.
- b. “업으로서 실시”는 사업으로서 실시”를 의미한다. 통상 개인적·가정적 실시, 교육 목적으로의 실시, 실험을 위한 1회성 실시는 업으로서 실시에 해당하지 않는다. 비영리적 1회성 실시라도 공공의 목적을 위해 사업적 의도하에서 실시되는 경우라면 업으로서 실시에 해당할 수 있다.

② 「실시」의 주체

출원인이 실시 또는 실시준비 중이어야 한다. 다만, 출원인과 실시자가 다른 경우에는 실시자와 출원인 간에 실시 계약이 있는 경우에 한하여 실시 허락을 받은 실시자도 실시의 주체가 될 수 있다. 한편, 출원인이 대표자로 있는 기업이 실시자인 경우에는 실시 계약을 입증하는 별도의 서류를 제출하지 않아도 출원인으로부터 실시 허락을 받은 것으로 본다.

③ 「업으로서 실시 중」 또는 「업으로서 실시준비 중」의 판단

신청인은 우선심사신청설명서에서 출원 발명이 실시(또는 실시준비) 중이고 그 실시(또는 실시준비)가 업으로서 이루어지고 있음을 설명하고 각각에 대하여 입증할 수 있는 증명서류를 제출하여야 한다.

심사관은 제출된 우선심사신청설명서 및 증명서류를 통해 출원발명이 실시 또는 실시 준비중이며 그 실시(또는 실시 준비)가 업으로서 이루어지고 있음을 확인할 수 있는 경우에 한하여 우선심사결정을 한다.

a. 실시(또는 실시준비)중의 판단

심사관은 우선심사신청설명서의 설명내용 및 실시품(시제품) 사진, 카탈로그, 제품사용설명서, 견본 등의 증명서류에 근거하여 출원 발명과 동일한 발명이 실시(또는 실시준비)되고 있음을 확인할 수 있는 경우에 실시(또는 실시준비)중으로 인정한다.

b. 업으로서 실시(또는 실시준비)가 이루어지고 있는지에 대한 판단

심사관은 우선심사신청설명서의 설명내용 및 증명서류에 근거하여 출원 발명이 사업으로서 실시(또는 실시준비)되고 있음을 인정할 수 있는 경우에 업으로서 실시(또는 실시준비)중으로 인정한다. 업으로서 실시를 입증할 수 있는 서류로서 다음과 같은 자료가 인정될 수 있다.

예) 사업자등록증

거래명세표(판매물건이 출원발명임을 포함)

납품확인서

구매계약서(출원인이 자기 물건을 판매시), 물품공급계약서

공장등록증

창업투자회사·신기술사업투자조합 등으로부터의 투자실적서

은행 등으로부터의 대출실적서

출원기술의 실시에 관한 계약서(실시주체, 실시기간, 실시장소, 실시조건 등 기재)

출원기술을 이전하거나 받은 경우의 기술이전계약서

사내벤처 증명서류(예:사내벤처 업무협약서) 및 사내벤처 운영규정
임대차 계약서

그 밖에 출원발명이 업으로서 실시(또는 실시준비)중임을 입증하는 서류

※ 업으로서 실시준비 중의 사유로 신청된 경우 사업자등록증이 반드시 요구되는 것은 아니고 기타 업으로서 실시준비 중임을 입증하는 서류를 제출할 수 있다.

※ 다만, 건설기술진흥법 제14조에 따른 건설신기술 지정을 신청한 기술에 관련된 출원인 경우, 우선심사 신청 시 우선심사신청설명서에 우선심사신청에 관한 설명내용과 함께 우선심사건설신기술 지정 신청시 부여받은 관리번호와 신청기술명을 기재하고, 현장실사 관련자료(현장적용실적 또는 시험시공 자료 등)를 증명서류로서 제출하면 해당 출원은 업으로서 실시(또는 실시준비) 중인

출원으로 본다. 이 경우 심사관은 국토교통과학기술진흥원의 홈페이지(<http://kaia.re.kr>)에서 신청기술현황을 조회함으로써 해당 기술의 건설신기술 지정 신청 여부를 확인할 수 있다.

④ 실시(또는 실시준비) 발명과 청구항에 기재된 발명의 동일여부 판단

실시(또는 실시준비)를 이유로 한 우선심사신청은 실시 발명과 출원 발명이 동일하여야 하며, 발명의 동일 여부에 대하여는 우선심사신청인이 입증하여야 한다.

심사관은 우선심사신청인이 제출한 물건이나 사진 또는 기타 증거자료와 우선심사신청설명서의 설명내용을 종합하여 동일 여부를 판단하되, 동일성을 확인할 수 없는 경우에는 보완지시한다.

⑤ 소재·부품·장비 관련 특화선도기업으로 선정된 기업 출원의 인정

- a. 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 제13조의 규정에 의하여 특화선도기업으로 선정된 기업의 출원은 출원된 발명 또는 고안은 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원이라는 상기 증명서류 등의 제출 없이도 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원으로 보아 우선심사신청을 인정한다.
- b. 특화선도기업의 업종과 출원발명과의 관련성은 우선심사 신청인이 우선심사신청설명서에 설명한 내용과 증명서류에 근거하여 확인한다. 우선심사여부 결정시 업종 관련성을 확인할 수 없거나 인정할 수 없는 경우에는 보완지시한다.
- c. 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 하나라도 특화선도기업이면 우선심사신청을 인정한다. 다만, 특화선도기업으로 선정된 기업과 출원인의 명의를 일치하는 경우에 한하여 우선심사신청을 인정한다.(기업과 출원인의 명의를 다른 경우의 취급방법은 ‘4.6 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원’에 준하여 취급한다.)
- d. 출원일, 우선심사신청일 또는 우선심사여부결정일 중 적어도 한 시점에는 특화선도기업에 해당하여야 한다.

- e. 특허선도기업을 확인할 수 있는 서류는 「특허선도기업 선정서」 정본을 원칙으로 하며, 다만 사본이 정본과 동일하다고 인정될 경우에는 예외로 한다.
- ⑥ 국가 또는 지방자치단체가 주최·주관한 공모전이나 경진대회에서 선정된 발명으로서 국가 또는 지방자치단체로부터 출원이나 사업화 지원을 받은 출원의 인정
- a. 국가 또는 지방자치단체가 주최·주관한 공모전이나 경진대회에서 선정된 발명으로서 국가 또는 지방자치단체로부터 출원이나 사업화 지원을 받은 발명에 대한 출원은 출원된 발명이 업으로서 실시 또는 실시 준비 중이라는 상기 증명서류 등의 제출 없이도 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원으로 보아 우선심사신청을 인정한다.
- b. 해당 출원이 국가 또는 지방자치단체가 주최·주관한 공모전이나 경진대회에서 선정된 발명에 관한 출원임에 대한 판단은 우선심사 신청인이 우선심사신청설명서에 설명한 내용과 제출한 증명서류(상장, 인증서, 확인서 등)에 근거하여 판단한다. 여기서 공모전이나 경진대회에서 선정된 발명이란 아이디어 또는 기술인 경우도 포함한다.
- c. 심사관은 해당 출원 발명이 국가 또는 지방자치단체로부터 출원이나 사업화 지원을 받았는지 여부를 우선심사신청설명서에 설명된 내용과 제출된 증명서류(확인서, 대상자 선정 공고문, 금융지원 거래내역 등)를 근거로 판단한다. 다만, 해당 공모전이나 경진대회에서 선정된 발명 전체에 출원이나 사업화 지원의 혜택이 주어지는 경우에는 그러한 사실의 입증만으로 국가 또는 지방자치단체로부터 출원이나 사업화 지원을 받았는지 여부에 대한 입증을 갈음할 수 있다.
- ⑦ 창업초기 중소기업(Start-up)의 출원의 인정
- a. 「중소기업창업지원법」 제35조, 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 제11조, 제12조 또는 제15조에 따라 정부로부터 기술개발, 사업화 등과 관련하여 1천만원이상 출연·보조받거나, 벤처캐피탈, 크라우드펀딩, 엔젤투자자, 액셀러레이터로부터 5천만원이상 투자받은 창업 후 3년 이내의 기업의 출원은 출원된 발명이 업으로서 실시 또는 실시 준비 중

이라는 상기 증명서류 등의 제출 없이도 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원으로 보아 우선심사신청을 인정한다.

- b. 해당 출원이 창업초기 중소기업(Start-up)의 출원임에 대한 판단은 우선심사 신청인이 우선심사신청설명서에 설명한 내용과 제출한 다음과 같은 증명서류(단, 창업 후 3년 이내의 기업의 출원임을 입증하는 서류는 사업자등록증 등)에 근거하여 판단한다.

예1) 창업진흥원, 중소기업기술정보진흥원 등으로부터 기술개발, 사업화 등과 관련하여 1천만원 이상 출연·보조받은 기업의 출원임을 입증하는 서류(협약서, 화약서, 사업수행확인서, 최종평가결과확인서 등)

예2) 벤처캐피탈, 클라우드펀딩, 엔젤투자자, 엑셀러레이터로부터 5천만원 이상 투자받은 기업의 출원임을 입증하는 서류(투자실적증명서, 투자확인서, 투자화약서 등 투자증명서류)

- c. 공동출원인 경우, 기업과 출원인의 명의를 다른 경우, 증명서류의 판단 시점 등은 ‘소재·부품·장비 관련 특화선도기업의 확인을 받은 기업출원’에 준하여 취급한다.

⑧ 혁신시제품 지정 신청이 확인된 기업의 출원의 인정

- a. 조달청의 혁신시제품 지정이 확인된 기업의 출원은 출원된 발명 또는 고안이 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원이라는 상기 증명서류 등의 제출 없이도 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원으로 보아 우선심사신청을 인정한다.
- b. 혁신시제품 지정 신청이 확인된 기업의 출원임에 대한 판단은 우선심사 신청인이 우선심사신청설명서에 설명한 내용과 증명서류(조달청 고시 ‘혁신제품 구매 운영 규정’ 별지 제13호 또는 별지 제13호의2 서식에 따른 제안서나 접수공문, 조달청에서 발급하는 지정 신청 확인 공문 등)에 근거하여 판단한다.
- c. 공동출원인 경우, 기업과 출원인의 명의를 다른 경우, 증명서류의 판단 시점 등은 ‘소재·부품·장비 관련 특화선도기업으로 선정된 기업 출원’에 준하여 취급한다.

⑨ 규제 샌드박스 신청을 한 출원의 인정

- a. 규제특례대상으로서 규제 샌드박스 신청과 관련이 있는 출원은 출원된 발명 또는 고안이 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원이라는 상
기 증명서류 등의 제출 없이도 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출
원으로 보아 우선심사신청을 인정한다.
- b. 출원된 발명이 규제 샌드박스 신청한 제품 또는 서비스와 관련성이 있
는지 여부는 제출한 규제 샌드박스 신청확인서의 내용(‘규제 샌드박스
신청 제품 또는 서비스’란의 기재 등)을 기초로 출원발명의 내용과 비
교하여 확인한다. 신청확인서 내용만으로 판단이 어렵거나 관련성을 인
정하기 어려운 경우에는 관련성을 소명하도록 보완지시를 하고 기간
내에 해소되지 않으면 각하한다.
- c. 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 적어도 1인이라도 규
제 샌드박스 신청을 한 신청인이면 우선심사신청을 인정한다.

⑩ 혁신의료기기를 지정받은 기업의 출원의 인정

- a. 식품의약품안전처의 혁신의료기기 지정을 받은 기업의 출원은 출원된
발명 또는 고안이 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원이라는 상
기 증명서류 등의 제출 없이도 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출
원으로 보아 우선심사신청을 인정한다.
- b. 혁신의료기기를 지정받은 기업의 출원인지 여부는 우선심사신청설명서
에 설명한 내용과 증명서류(식품의약품안전처에서 발급하는 혁신의료
기기 지정서 사본 및 출원발명과 혁신의료기기의 관련성 입증서류)에
근거하여 판단한다. 출원발명과 혁신의료기기의 관련성 입증서류로는
「혁신의료기기 지원 및 관리 등에 관한 규칙」 별지 제1호서식의 혁
신의료기기 지정 신청서 제출 시 첨부서류 중 ‘5. 성능에 관한 자료’
또는 ‘7. 혁신의료기기에 해당함을 입증하는 요약자료’ 등이 있다.
- c. 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 1인 이상의 출원인이 혁신
의료기기 지정을 받은 기업이면 우선심사신청을 인정한다.

4.12 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원[고시4(1)(3)]

4.12.1 대상

지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원으로서 다음에 해당하는 특허출원(실용신안등록출원은 해당하지 않는다는 점에 유의한다)[특령9(10), 고시4(1)(3)]

① 대상국가 등에 출원한 특허출원의 출원일 또는 우선일 중 빠른 날(이하 ‘최우선일’이라 한다)과 대한민국 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원으로서 다음의 요건을 충족하는 출원[고시4(1)(3)(가)]

* 대상국가 등(지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 대상국가 및 정부간 기구): 일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 중국, 멕시코, 싱가포르, 헝가리, 유럽(EPO), 오스트리아, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 대만(중국), 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 유라시아(EAPO), 페루, 베트남, 사우디아라비아, 브라질, 칠레, 말레이시아, 프랑스, 인도네시아, 바레인, 아프리카(ARIPO)(’26. 1월 기준 총 38개국)

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

신 청 이 유	신 청 요 건
지식재산처장이 일본특허청장과 우선심사할 것을 합의한 특허출원	다음 각 호의 경우에 모두 해당할 것 1. 일본에 최초로 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우 2. 일본 특허출원과 관련되어 외국 특허담당 정부기관 또는 정부간 기구로부터 입수한 선행기술조사보고서가 있는 경우

지식재산처장이 대상국가등의 특허담당 정부기관의 장과 우선심사할 것을 합의한 특허출원	다음 각 호의 경우에 모두 해당할 것 1. 대상국가등의 특허출원(이하 “대응출원”이라 한다)에는 신청일로부터 가장 최근의 심사 통지서에서 특허 가능하다고 판단한 청구항이 있는 경우 2. 대한민국에 출원한 특허출원(이하 “해당 특허출원”이라 한다)의 모든 청구항이 대응출원에서 특허 가능하다는 판단을 받은 청구항과 동일하거나, 특허 가능하다는 판단을 받은 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우

② 대상국가 등에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원의 국제출원일 또는 우선일 중 빠른 날과 대한민국 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원[고시4(1)(3)(나)]

* 대상국가 등(지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 대상국가 및 정부간 기구): 일본, 미국, 중국, 오스트리아, 노르딕(NPI), 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 스페인, 헝가리, 유럽(EPO), 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 싱가포르, 독일, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 비셰그라드(VPI), 유라시아(EAPO), 페루, 브라질, 칠레, 말레이시아, 프랑스, 멕시코, 인도네시아, 바레인, 아프리카(ARIPO)('26. 1월 기준 총 37개국)

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

신 청 이 유	신 청 요 건
제4조제3호 나목에 따른 지식재산처장이 대상국가등의 특허청장과	다음 각 호의 경우에 모두 해당할 것 1. 대상국가등에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원(이하 “대응국제출원”이라 한다)에는 신청일로부터 가장 최근의 국제단계의 심사에서 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 모두 있

우선심사할 것을 합의한 특허출원	다고 판단을 받은 청구항(이하 이 별표에서 “특허요건 인정 청구항”이라 한다)이 있는 경우 2. 해당 특허출원의 모든 청구항이 대응국제출원의 특허요건 인정 청구항과 동일하거나, 특허요건 인정 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우

4.12.2 해당 특허출원과 관련되어 외국 특허담당 정부기관 또는 정부간 기구로부터 입수한 선행기술조사보고서가 있는 경우의 우선심사 신청[고시4(1)(3)(가), 일본만 해당]

상대국이 일본인 경우에만 해당되며, 우선심사신청인은 다음 (1), (2), (3)에 해당하는 증명서류를 제출하여야 한다.

(1) 「외국 특허담당 정부기관 또는 정부간기구로부터 입수한 선행기술조사결과 보고서 사본」

여기에는 외국 특허담당 정부기관 또는 정부간기구가 작성한 선행기술조사결과 보고서(예. 외국 특허담당 정부기관의 의견제출통지서에 인용된 선행기술, PCT 국제조사보고서, 유럽특허청 선행기술조사결과 보고서)뿐만 아니라 외국 특허담당 정부기관이 용역의뢰하여 작성된 선행기술조사결과 보고서(예. 일본특허청이 외부기관에 용역의뢰하여 작성된 것)도 포함된다.

※ 우선심사신청인이 직접 조사하였거나 용역의뢰하여 작성된 선행기술조사결과 보고서는 외국 특허담당 정부기관 또는 정부간기구로부터 입수한 선행기술조사결과 보고서로 인정되지 않으므로, 이러한 선행기술조사결과 보고서가 제출된 경우에 심사관은 보완지시를 한다.

※ 지식재산청이 선행기술조사 용역기관에 의뢰하여 작성된 선행기술조사결과 보고서도 외국 특허담당 정부기관 또는 정부간기구로부터 입수한 것에 해당되지 않는다.

(2) 「상기 선행기술조사결과 보고서에 기재된 선행기술문헌의 사본」

※ 선행기술조사결과 보고서에서 인용한 선행기술이 특허문헌인 경우에는 심사관이 용이하게 입수할 수 있으므로 제출을 생략할 수 있으나, 비특허문헌인 경우에는 우선심사신청인이 해당 비특허문헌을 제출할 의무가 있고, 미제출시 심사관은 해당 비특허문헌의 제출을 요구하는 보완지시를 할 수 있다.

(3) 「특허출원된 발명과 상기 선행기술문헌에 기재된 발명과의 구체적인 대비설명서」

우선심사신청인은 대비 설명서에 본원의 청구범위에 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.

4.12.3 특허심사하이웨이(PPH)에 의한 우선심사 신청[고시4(1)(3)(가)]

특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)란 제1청이 특허가능하다고 판단한 제1청 출원의 청구항과 동일하거나, 특허가능하다는 판단을 받은 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 청구항을 갖고 있는 제2청 출원이 조기에 심사를 받을 수 있도록 함과 동시에 제2청이 제1청의 선행기술조사결과와 심사결과를 활용할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

특허심사하이웨이 상대국은 특허담당 정부기관의 장간 합의에 따라 특허심사하이웨이를하기로 결정하고 지식재산처 홈페이지(특허실용신안제도-특허심사하이웨이)에 게시한 경우 특허심사하이웨이 상대국으로 인정한다. 특허담당 정부기관의 장간 합의에 따라 상대국이 수시로 변화할 수 있는 만큼, 특허심사하이웨이 상대국 정보는 상기 지식재산처 홈페이지를 통해 확인하는 것이 바람직하다.

※ 대상국가 등(지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 대상국가 및 정부간 기구): 일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 중국, 멕시코, 싱가포르, 헝가리, 유럽(EPO), 오스트리아, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 대만(중국), 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 유라시아(EAPO), 페루, 베트남, 사우디아라비아, 브라질, 칠레, 말레이시아, 프랑스, 인도네시아, 바레인, 아프리카(ARIPO)('26. 1월 기준 총 38개국)

한편, 2014. 1. 1. 이후에 우선심사 신청된 건부터는 PPH 제도의 요건을 완화함에 따라 종전의 제1국 출원을 기초로 대한민국에 조약 우선권 주장 출원을 한 경우뿐만 아니라, 대상국가 특허출원(이하 '대응출원'이라 한다)의 최우선일과 대한민국 특허출원(이하 '해당 특허출원'이라 한다)의 최우선일이 동일한 특허출원을 모두 PPH 대상으로 한다. PPH 대상이 되는 특허출원의 구체적인 사례는 다음과 같다.

- a. 해당 특허출원이 대응출원을 조약 우선권 주장의 기초로 하는 경우
- b. 해당 특허출원이 대응출원의 조약 우선권 주장의 기초가 되는 경우
- c. 해당 특허출원과 대응출원이 우선권 주장을 공유하는 경우
- d. 해당 특허출원과 대응출원이 모두 우선권 주장이 없는 동일한 PCT 출원의 국내단계 진입 출원인 경우

(1) 특허심사하이웨이 적용되기 위한 요건

- ① 해당 특허출원에 상응하는 대응출원에 상대국 특허담당 정부기관이 특허가능하다고 판단한 청구항이 있을 것

여기서 상대국 특허담당 정부기관이 특허가능 하다고 판단한 청구항이란 다음의 청구항을 말한다.

- a. 「특허결정서」가 있는 경우에는 특허결정의 대상이 된 청구항
- b. 「특허결정서」가 없는 경우에는 가장 최근에 발부된 「의견제출통지서」 또는 「거절결정서」에 특허가능하다고 명시된 청구항

※ 상대국 특허담당 정부기관에서 거절이유를 지적하지 않아 특허가능성을 명시적으로 판단하지 않은 청구항의 경우에도 특허가능하다고 판단받은 것으로 간주될 수 있다. 다만, 이 경우 우선심사신청인은 그 이유에 대한 설명을 제출하여야 한다.

※ 상대국 특허담당 정부기관이 특허가능하다고 판단한 상대국의 특허출원이 한국 특허출원의 우선권 주장의 기초가 된 출원이 아닌 경우에, 우선심사신청인은 ‘특허가능 청구항을 가진 상대국 특허출원’과 ‘한국 출원의 우선권 주장의 기초가 된 특허출원’과의 관계를 우선심사신청설명서에서 설명하여야 한다.

② 해당 특허출원의 모든 청구항이 대응출원의 특허가능하다고 판단한 청구항과 상응할 것

이는 해당 특허출원의 모든 청구항이 대응출원의 특허가능하다고 판단한 청구항과 동일하거나, 특허가능하다고 판단한 청구항에 특정 사항을 부가하거나 한정된 경우를 말한다.

단순한 번역의 차이 또는 청구항의 기재형식(예. 독립청구항, 종속청구항)의 차이에 불과할 경우는 실질적으로 동일한 것으로 인정한다.

해당 특허출원과 대응출원의 청구항의 카테고리가 다른 경우에는 청구항이 상응하지 않는 것으로 한다.

청구항 간의 상응 여부는 우선심사신청인이 우선심사신청설명서에 기재하여 제출하는 청구항간 대응관계설명표에 의해 판단한다.

③ 특허심사하이웨이에 따른 우선심사 신청시 필요한 증명서류

신청인은 특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 별지 제3호 서식을 참조하여 우선심사신청설명서를 작성하고 다음에 해당하는 증명서류를 제출하여야 하며, 증명서류가 국어 또는 영어가 아닌 언어로 작성된 경우에는 번역문을 함께 제출하여야 한다.

a. 「상대국 특허담당 정부기관에서 특허가능하다고 판단한 청구항이 포함

된 청구범위의 사본」(상대국 특허담당 정부기관에서 가장 최근에 이루어진 심사관련 통지서 그 대상이 된 청구범위를 말한다)

b. 「대응출원에 대한 상대국 특허담당 정부기관의 심사관련통지서 사본」

※ 심사관이 증명서류 a, b를 정보통신망[예. AIPN(일본), public PAIR(미국), PVS online(덴마크) 등]을 통해 입수할 수 있는 경우에는 증명서류의 제출을 생략할 수 있다.

※ 심사관이 정보통신망을 통해 국어 또는 영어로 된 번역문을 확인할 수 있는 경우에는 번역문의 제출을 생략할 수 있다.

c. 심사관련 통지서에서 인용한 선행기술 사본(인용한 선행기술이 없는 경우에는 제외)

※ 심사관련 통지서에서 인용한 선행기술이 특허문헌인 경우에는 심사관이 쉽게 입수할 수 있으므로 제출을 생략할 수 있으나, 비특허문헌인 경우에는 우선심사신청인이 해당 비특허문헌을 제출할 의무가 있고, 미제출시 심사관은 해당 비특허문헌의 제출을 요구하는 보완지시를 할 수 있다.

d. 「특허출원의 각 청구항」과 「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.

다른 증명서류와 달리 대응관계설명표는 어떤 경우에도 제출을 생략할 수 없다.

4.12.4 PCT-PPH에 의한 우선심사 신청[고시4(1)(3)(나)]

PCT-PPH(Patent Cooperation Treaty-Patent Prosecution Highway)란 「특허협력조약」에 의한 국제출원의 국제조사 또는 국제예비심사에서 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단된 청구항과 동일하거나, 특허요건 인정 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 청구항을 갖고 있는 특허출원에 대해서 우선심사 신청을 할 수 있도록

하는 제도이다.

PCT-PPH 상대국은 특허담당 정부기관의 장간 합의에 따라 PCT-PPH 하기로 결정하고 지식재산처 홈페이지(특허실용신안제도-특허심사하이웨이)에 게시한 경우 PCT-PPH 상대국으로 인정한다. 특허담당 정부기관의 장간 합의에 따라 상대국이 수시로 변화할 수 있는 만큼, PCT-PPH 상대국 정보는 지식재산처 홈페이지를 통해 확인하는 것이 바람직하다.

* 대상국가 등(지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 대상국가 및 정부간 기구): 일본, 미국, 중국, 오스트리아, 노르딕(NPI), 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 스페인, 헝가리, 유럽(EPO), 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 싱가포르, 독일, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 비세그라드(VPI), 유라시아(EAPO), 페루, 브라질, 칠레, 말레이시아, 프랑스, 멕시코, 인도네시아, 바레인, 아프리카(ARIPO)('26. 1월 기준 총 37개국)

한편, 2014. 1. 1. 이후에 우선심사 신청된 건부터는 PPH 제도의 요건을 완화함에 따라, 대상국가에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원(이하 '대응국제출원'이라 한다)과 해당 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원을 모두 PCT-PPH 대상으로 한다. PCT-PPH 대상이 되는 특허출원의 구체적인 사례는 다음과 같다.

- a. 해당 특허출원이 대응국제출원의 국내단계 진입 출원인 경우
- b. 해당 특허출원이 대응국제출원을 기초로 우선권 주장을 한 출원인 경우
- c. 해당 특허출원이 대응국제출원을 기초로 우선권 주장을 한 국제출원의 국내단계 진입 출원인 경우
- d. 해당 특허출원이 대응국제출원을 기초로 우선권 주장을 한 국제출원의 국내단계 진입 출원인 경우
- e. a~d의 예에 해당하는 해당 특허출원의 분할출원, 분리출원 또는 국내 우선권주장출원의 경우
- f. 해당 특허출원과 대응국제출원이 우선권 주장을 공유하는 경우

(1) PCT-PPH가 적용되기 위한 요건

- ① 해당 특허출원과 관련하여 대상국가에서 수행된 국제조사나 국제예비심사(국제조사기관의 견해서, 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서)에서 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단된 청구항이 있을 것

※ 국제조사나 국제예비심사가 해당 특허출원에 대해서(즉 해당 특허출원의 국제단계에서) 수행된 것이 아닌 경우에는, 우선심사신청인은 해당 특허출원과 ‘국제조사나 국제예비심사의 대상이 된 국제출원’과의 관계를 우선심사신청설명서에서 설명하여야 한다.

- ② 해당 특허출원의 모든 청구항이 대상국에서 수행된 국제조사나 국제예비심사에서 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단된 청구항과 ‘상응’할 것

여기서 ‘상응’은 양 청구항이 동일하거나 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단된 청구항에 특정 사항을 부가하여 한정된 경우를 말한다.

단순한 번역의 차이 또는 청구항의 기재형식(예. 독립청구항, 종속청구항)의 차이에 불과한 경우는 실질적으로 동일한 것으로 인정한다.

해당 특허출원과 대응국제출원의 청구항의 카테고리가 다른 경우에는 청구항이 상응하지 않는 것으로 한다.

청구항 간의 상응 여부는 우선심사신청인이 우선심사신청설명서에 기재하여 제출하는 청구항간 대응관계설명표에 의해 판단한다.

- ③ PCT-PPH에 의한 우선심사신청시 필요한 증명서류

신청인은 특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 별지 제3호 서식을 참조하여 우선심사신청설명서를 작성하고 다음에 해당하는 증명서류를 제출하여야 한다.

- a. 「국제조사 또는 국제예비심사에서 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능

성이 모두 있다고 판단된 청구범위 사본」(가장 최근에 통지된 국제조사기관의 견해서, 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서의 대상이 된 청구범위를 말한다)

- b. 「해당 특허출원과 관련한 국제조사기관의 견해서, 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서 사본」

※ 심사관이 증명서류 a, b를 정보통신망(예. Patentscope 사이트 등)을 통해 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 제출을 생략할 수 있다.

※ 증명서류 a, b가 국어 또는 영어가 아닌 언어로 작성된 경우에는 번역문을 함께 제출하여야 하며 심사관이 정보통신망을 통해 국어 또는 영어로 된 번역문을 확인할 수 있는 경우에는 번역문의 제출을 생략할 수 있다.

- c. 「해당 특허출원과 관련한 국제조사기관의 견해서, 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서에서 인용한 선행기술문헌 사본」(인용한 선행기술문헌이 없는 경우에는 제외)

※ 인용한 선행기술이 특허문헌인 경우에는 심사관이 쉽게 입수할 수 있으므로 제출을 생략할 수 있으나, 비특허문헌인 경우에는 우선심사신청인이 해당 비특허문헌을 제출할 의무가 있고, 미제출시 심사관은 해당 비특허문헌의 제출을 요구하는 보완지시를 할 수 있다.

- d. 「해당 특허출원의 모든 청구항」과 「국제조사 또는 국제예비심사에서 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단된 청구항」의 「대응관계설명표」

대응관계설명표에는 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.

다른 증명서류와 달리 대응관계설명표는 어떤 경우에도 제출을 생략할 수 없다.

- e. 해당 특허출원과 관련한 국제조사기관의 견해서, 국제예비심사기관의

견해서 또는 국제예비심사보고서의 제8기재란(Box No. VIII)에 ‘국제출원에 관한 의견(국제출원의 불명료 및 청구범위가 명세서에 의하여 충분히 뒷받침되지 아니한 경우에 관한 의견)’이 기재되어 있는 경우, 해당 특허출원의 모든 청구항이 위 ‘국제출원에 관한 의견’의 적용을 받지 않는다는 취지의 설명

※ 해당 특허출원의 모든 청구항이 위 ‘국제출원에 관한 의견’의 적용을 받지 않는다는 취지의 설명으로는 i) ‘국제출원에 관한 의견’에 대한 반박이나 ii) 보정을 통한 해소 주장 등을 기재할 수 있으며, 이러한 설명이 기재되어 있지 않은 경우에는 심사관은 보완지시를 할 수 있다.

4.12.5 우선심사 결정 또는 재결정 관련 유의사항

지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원에 대한 우선심사결정시에는 우선심사신청인에게 통지하지 않는다. 다만, 우선심사신청을 각하결정하는 경우에는 다른 우선심사신청 경우와 마찬가지로 우선심사신청인에게 통지한다.[규정65 단서]

우선심사결정서가 통지되지 않기 때문에 우선심사결정 후 심사착수가 되기 전에 출원인이 선행기술문헌과의 대비설명서에 포함되어 있지 않은 청구항으로 명세서를 보정하거나, 외국 특허담당 정부기관이 특허가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일하지 않은 청구항으로 명세서를 보정하거나, 국제조사나 국제예비심사에서 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단된 청구항과 실질적으로 동일하지 않은 청구항으로 명세서를 보정하는 경우에는 이에 대한 보완지시를 통하여 우선심사 재결정절차를 밟을 수 있다. 이 경우의 보완지시는 심사관의 판단에 의한 재량사항으로 1개월 이내의 기간을 정하여 보완을 지시할 수 있다.[규정60(2)]

만일 출원인이 청구범위의 보정과 함께 보정된 청구항을 포함한 모든 청구항에 대하여 외국 특허담당 정부기관의 심사관련 통지서에서 인용한 선행기술과의 대비설명서를 제출하거나, 외국 특허담당 정부기관이 특허가능하다고 판단한 청구항과의 대응관계설명표를 함께 제출하거나, 국제조사나 국

제예비심사에서 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단된 청구항과의 대응관계설명표를 제출하는 경우에는 우선심사 재결정절차를 밟지 않고 정상적으로 우선심사를 진행하여야 한다.

4.13 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제55조에 따라 규제특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원[고시4(1)(2)(타)]

(1) 대상

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

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

(2) 기본 요건

- ① 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 적어도 한 명은 특화사업자 또는 지역특화발전특구에서 지역특화발전특구계획에 따른 특화사업에 참여하는 자라고 해당 특구관할지방자치단체의 장이 인정한 자(이하 “특화사업 참여자”라 한다)이어야 한다.
- ② 출원일, 우선심사신청일 또는 우선심사여부결정일 중 적어도 한 시점에서는 특화사업자 또는 특화사업 참여자로 지정되어야 한다.
- ③ 특화사업자 지정여부는 우선심사신청인이 제출한 해당 특구관할지방자치단체의 공보에서 지역특화발전특구계획에 포함된 특화사업자인지 여부로 확인할 수 있으며, 특화사업 참여자의 경우에는 지역특화발전특구에서 지역특화발전특구계획에 따른 특화사업에 참여하는 자라고 해당 특구관할지방자치단체의 장이 인정한 서류가 제출되었으면 특화사업 참여자로 인정한다.
- ④ 우선심사신청 출원에 기재된 발명은 관련 특화사업과 직접 관련된 것이어야 한다. 출원발명과 특화사업의 관련성은 우선심사신청설명서 및

해당 특구관할지방자치단체의 공보와 중소벤처기업부 사이트에 고시된 정보(알림소식→법령정보→훈령·예규·고시·공고)에 근거하여 판단한다. 관련 특허사업과 직접 관련된 것이라고 판단하기 어려운 경우 우선심사 신청인에게 보완지시를 하여 이를 입증하도록 할 수 있다. 다만, 직접 관련된 것일 가능성이 있고 특별한 사유가 없는 경우 추가 조사를 하지 않고 우선심사대상으로 인정할 수 있다.

- ⑤ 특허출원에 대한 우선심사 특례 적용을 신청한 지역특화발전특구인지 여부는 지식재산처 홈페이지에 링크된 자료(지식재산제도-주요제도-특허/실용신안제도-특허 우선심사제도)나 중소벤처기업부 사이트에 고시된 정보를 참조하여 확인할 수 있다.

4.14 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원[고시4(1)(2)(파)]

(1) 대상

의료연구개발과 직접 관련된 특허출원을 대상으로 하며, 특허출원만 해당되므로 실용신안등록출원은 대상이 되지 않는다.[첨단의료단지법26]

(2) 기본 요건

- ① 출원인이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 그 중 적어도 한 명은 위 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이어야 한다.
- ② 출원일, 우선심사신청일 또는 우선심사여부결정일 중 적어도 한 시점에서 위 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관으로 지정되어 한다.
- ③ 우선심사신청 출원에 기재된 발명은 관련 의료연구개발과 직접 관련된 것이어야 한다. 따라서 의료연구개발과 직접 관련된 것이라고 판단하기 어려운 경우 우선심사신청인에게 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.

4.15 4차 산업혁명 기술과 관련된 기술을 활용한 특허출원[고시4(1)(2)(너)]

(1) 대상

4차 산업혁명 기술과 관련된 기술을 활용한 특허출원으로서 4차 산업혁명 관련 新특허분류에 해당하는 특허출원을 대상으로 하며, 실용신안등록출원은 그 대상이 되지 않는다.[특령9(2의2), 고시4(1)(2)(너), 고시 별표 3]

4차 산업혁명 기술분야	4차 산업혁명 관련 新특허분류
인공지능	Z01A
사물인터넷	Z01I
삼차원 프린팅	Z05P
자율주행차	Z03V
빅데이터	Z01B
클라우드 컴퓨팅	Z01C
지능형 로봇	Z03R
스마트 시티	Z03C
가상증강현실	Z03A
혁신신약	Z03M
신재생에너지	Z05E
맞춤형 헬스케어	Z03H
드론(무인기)	Z03D
차세대 통신	Z01T
지능형 반도체	Z05S
첨단소재	Z05M
블록체인	Z01L
스마트제조	Z03F
차세대바이오의약품	Z05B

(2) 4차 산업혁명 관련 新특허분류의 의미

4차 산업혁명 관련 新특허분류체계는 2018.1.1. 이후 출원부터 적용되며 기존의 국제특허분류(IPC) 및 선진특허분류(CPC)와는 별도의 분류

체계로서, 이에 따른 新특허분류는 부분류 또는 부가정보로만 사용된다.

4차 산업혁명 관련 新특허분류는 ‘4차 산업혁명 ICT 기반기술’(인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 차세대통신, IoT 등)의 핵심 기술요소에 대하여 부여하고, ICT 기반기술의 단순한 서비스 및 응용에 대하여는 부여하지 않는 것이 원칙이다. 다만, ‘4차 산업혁명 ICT 기반기술’과 각 서비스 분야가 결합하여 새로운 가치를 창출하는 경우에 ‘융합 서비스 분야’에 대한 新특허분류가 부여된다.

특허분류기관의 분류원은 출원의 기술내용에 따라 선진특허분류(CPC)를 주분류 및 부분류에 우선적으로 부여하고, 해당 출원을 4차 산업혁명과 관련된 기술로 판단하는 경우 新특허분류체계에 따른 新특허분류를 추가적으로 부여한다. 따라서 新특허분류에 따라 주분류가 설정·변경되는 경우는 없으며, 모든 출원은 기존의 선진특허분류(CPC)에 따른 주분류 및 부분류를 가진다.

(3) 심사지침

4차 산업혁명 기술과 직접 관련된 특허출원의 우선심사신청시에는 별도 증명서류의 제출이 필요 없다. 신청인은 단지 그 출원이 고시 제4조 제1항제2호너목의 기술분야(인공지능, 사물인터넷, 삼차원프린팅, 자율주행, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 지능형 로봇, 스마트시티, 가상·증강현실, 혁신신약, 신재생에너지, 맞춤형 헬스케어, 드론, 차세대 통신, 지능형반도체, 첨단소재, 블록체인, 스마트제조, 차세대바이오의약품) 중 하나 이상의 분야에 해당하는 기술임을 우선심사신청설명서에 기재하면 된다.

신청인이 우선심사신청설명서에 기술분야를 명확히 기재하지 않고 특허법 시행령 제9조제2의2호의 규정에 의한 “4차 산업혁명 기술과 직접 관련된 특허출원” 등과 같이 개괄적으로 기재한 경우에도 심사관은 그 발명이 4차 산업혁명 관련 新특허분류 중 하나에 해당될 수 있다고 판단되는 경우 추가로 보완지시 등을 하지 않고 우선심사신청을 인정할 수 있다.

① 특허분류기관에서 4차 산업혁명 관련 新특허분류로 분류되지 않은 경우의 판단

특허분류기관의 분류 결과 해당 특허출원이 4차 산업혁명 관련 新특허분류를 가지고 있지 않더라도, 심사관은 발명의 내용을 살펴 해당 특허출원이 4차 산업혁명과 직접 관련되어 있는지 판단해야 한다. 만약 심사관이 기존의 특허분류가 잘못되었다고 판단하는 경우에는 4차 산업혁명 관련 新특허분류(Z01A, Z01I, Z05P, Z03V, Z01B, Z01C, Z03R, Z03C, Z03A, Z03M, Z05E, Z03H, Z03D, Z01T, Z05S, Z05M, Z01L, Z03F, Z05B의 하위분류)를 직권정정으로 추가할 수 있으며, 이에 따라 해당 특허출원을 우선심사 대상으로 인정할 수 있다.

4차 산업혁명 관련 新특허분류로 분류되지 않은 특허출원이 4차 산업혁명과 직접 관련이 없는 것으로 판단되는 경우 1월 이내의 기간을 정하여 보완 지시를 하여야 하고, 보완 지시 후에도 보완되지 않으면 우선심사신청을 각하한다.

② 특허분류기관에서 4차 산업혁명 관련 新특허분류로 분류된 경우의 판단

특허분류기관의 분류 결과 해당 특허출원이 4차 산업혁명 관련 新특허분류를 가지고 있고, 발명의 내용을 살펴 4차 산업혁명과의 관련성이 인정되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 우선심사를 결정하도록 한다. 다만, 명백하게 新특허분류가 잘못되었다고 판단하는 경우에는 이를 분류정정신청을 통해 삭제할 수 있으며, 이에 따라 우선심사 대상이 아니게 되면 1월 이내의 기간을 정하여 보완 지시를 하여야 한다. 보완 지시 후에도 보완되지 않으면 우선심사신청을 각하한다.

③ 보완 내용에 있어서 고려할 사항

4차 산업혁명 관련 우선심사의 경우에는 보완지시를 할 때 4차 산업혁명 관련 내용이 최초의 명세서 또는 도면에 없다가 신규사항으로 추가되는 경우 우선심사가 각하될 수 있음을 신청인에게 알리

고, 그럼에도 불구하고 4차 산업혁명 관련 내용이 신규사항으로 추가되면 우선심사를 각하한다. 기존에 존재하지 않았던 4차 산업혁명 관련 내용이 신규사항으로 추가된 경우, 심사착수시 신규사항 추가를 거절이유로 통지하여 보정 전 청구범위로 되돌아가면 우선 심사 대상에서 제외하여야 하는 문제가 있기 때문이다.

4.16 지식재산처가 국제조사기관으로서 국제조사를 수행하고, 국내서면이 제출된 국제특허출원[고시4(1)(2)(더)]

(1) 대상

특허법 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행하고 특허법 제203조 제1항에 따른 국내서면이 제출된 국제특허출원을 대상으로 하며, 실용신안등록출원은 그 대상이 되지 않는다.[특령9(7의2), 고시4(1)(2)(더)]

(2) 심사 지침

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

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

4.17 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 출원[고시4(1)(5)(가)]

(1) 대상

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

(2) 심사 지침

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

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

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

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

4.18 「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 인증을 받은 재난 안전 제품과 직접 관련된 출원[고시4(1)(5)(나)]

(1) 대상

「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 행정안전부장관이 인증한 재난

안전제품을 대상으로 하며, 인증된 재난안전제품과 직접 관련성이 없으면 그 대상이 되지 않는다.[특령9(2)(1)(나), 고시4(1)(5)(나)]

(2) 심사 지침

재난안전제품임을 확인할 수 있는 서류는 「재난안전제품 인증서」 정본을 원칙으로 한다. 다만, 사본이 정본과 동일하다고 인정될 경우에는 예외로 한다.

청구항에 기재된 발명이 「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 재난안전제품으로 인증된 제품과 동일한지, 그 제품과 직접 관련성이 있는지 확인한다. 직접 관련성은 그 제품 자체가 청구항에 기재된 경우를 말하며, 그 제품의 일부 구성부품 또는 일부 구성요소가 청구항에 기재된 경우에는 직접 관련성이 없는 것으로 간주한다.

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

재난안전제품으로 인증된 제품에 관한 정보는 필요시 행정안전부에서 운영하는 재난안전산업 종합정보시스템(<https://www.ksis.go.kr>)의 ‘재난안전산업육성제도’ > ‘재난안전제품 인증제도’ > ‘인증현황’에서 확인할 수 있다.

4.19 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 지식재산처장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 출원[고시4(1)(5)(다)]

(1) 대상

지식재산처장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상을 우선심사 신청대상으로 한다.[특령9(2)(2), 고시4(1)(5)(다)]

(2) 심사 지침

지식재산처 홈페이지(소식알림-알림사항-고시/공고)에 공고된 공고문 또는 별도로 정한 내부지침을 참고하여 우선심사 대상여부를 결정한

다. 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 지식재산처장이 공고한 우선심사 대상 및 신청기간은 다음과 같다.

공고번호(공고일자)	우선심사대상	신청가능기간
제2021-182호 (‘21. 6. 23.)	① 코로나19 백신에 관련된 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 ② 국내에서 코로나19 백신을 생산하거나 생산을 준비중인 기업의 코로나19 백신 생산기술과 관련된 출원	’21.6.23.~’22.6.22.
제2022-194호 (’22. 6. 23.)	① 코로나19 백신·치료제와 관련된 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 ② 국내에서 코로나19 백신·치료제를 생산하거나 생산을 준비 중인 기업의 코로나19 백신·치료제 생산기술과 관련된 출원	’22.6.23.~’23.6.23.

4.20 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원[고시4(1)(2)(러)]

(1) 대상

반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원으로서 지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 출원으로 한정한다.[특령9(1)(2의3), 실령5(2의2), 고시4(1)(2)(러)]

(2) 심사 지침

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

공고번호(공고일자)	우선심사대상	신청가능기간
제2022-257호 (’22. 11. 1.)	반도체 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 반도체 관련 특허분류(CPC)가 주분류로 부여되고, 다음 어느 하나에 해당하는 출원 ① 반도체 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산 준비 중인 기업의 출원 ② 반도체 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 ③ 반도체 특성화대학(원)의 출원	’22. 11. 1.~’23. 10. 31.
제2023-263호 (’23. 10. 31.)	반도체 소재·부품·장비, 제조 또는 설계 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음 어느 하나에 해당하는 출원 ① 반도체 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산 준비 중인 기업의 출원 ② 반도체 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 ③ 반도체 특성화대학(원)의 출원	’23. 11. 1.~’24. 10. 31.
제2023-264호 (’23. 10. 31.)	디스플레이 소재·부품·장비, 제조 또는 설계 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음 어느 하나에 해당하는 출원 ① 디스플레이 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산 준비 중인 기업의 출원 ② 디스플레이 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원	’23. 11. 1.~’24. 10. 31.
제2024-45호 (’24. 2. 19.)	이차전지 소재·부품·장비, 제조 또는 설계 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음 어느 하나에 해당하는 출원 ① 이차전지 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산 준비 중인 기업의 출원 ② 이차전지 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 ③ 이차전지 특성화대학(원)의 출원	’24. 2. 19.~’25. 2. 18.

제2024-234호 (‘24. 11. 1.)	반도체 소재·부품·장비, 제조, 설계 또는 성능 검사·평가 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음 어느 하나에 해당하는 출원 ① 반도체 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산 준비 중인 기업의 출원 ② 반도체 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 ③ 반도체 특성화대학(원)의 출원	‘24. 11. 1.~’25. 10. 31.
제2024-235호 (‘24. 11. 1.)	디스플레이 소재·부품·장비, 제조, 설계 또는 성능 검사·평가 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음 어느 하나에 해당하는 출원 ① 디스플레이 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산 준비 중인 기업의 출원 ② 디스플레이 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원	‘24. 11. 1.~’25. 10. 31.
제2025-63호 (‘25. 2. 19.)	이차전지 소재·부품·장비, 제조, 설계, 성능 검사·평가, 제어관리(BMS) 또는 재활용 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음 어느 하나에 해당하는 출원 ① 이차전지 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산 준비 중인 기업의 출원 ② 이차전지 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 ③ 「국가첨단전략산업법」에 따른 이차전지 특성화대학(대학원)의 출원 원차전지 특성화대학(원)의 출원	‘25. 2. 19.~’25. 10. 31.
제2025-64호 (‘25. 2. 19.)	생명공학 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음을 모두 만족하는 출원 ① 생공학 관련 특허분류(CPC)가 주분류로 부여될 것 ② 생명공학 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산 준비 중인 기업의 출원, 생명공학 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 또는 「국가첨단전략산업법」에 따른 바이오 특성화대학(대학원)의 출원	‘25. 2. 19.~’25. 10. 31.

제2025-65호 (‘25. 2. 19.)	헬스케어 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음을 모두 만족하는 출원 ① 헬스케어 관련 특허분류(CPC)가 주 분류로 부여될 것 ② 헬스케어 관련 제품, 장치 등을 국내 에서 생산하거나 생산 준비 중인 기 업의 출원 또는 헬스케어 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원	’25. 2. 19.~’25. 10. 31.
제2025-66호 (‘25. 2. 19.)	첨단로봇 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음을 모두 만족하는 출원 ① 첨단로봇 관련 특허분류(CPC)가 주 분류로 부여될 것 ② 첨단로봇 관련 제품, 장치 등을 국내 에서 생산하거나 생산 준비 중인 기 업의 출원 또는 첨단로봇 기술 관련 국 가연구개발사업의 결과물에 관한 출원	’25. 2. 19.~’25. 10. 31.
제2025-67호 (‘25. 2. 19.)	인공지능 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, 다음을 모두 만족하는 출원 ① 인공지능 관련 특허분류(CPC)가 주 분류로 부여될 것 ② 인공지능 관련 제품, 장치 등을 국내 에서 생산하거나 생산 준비 중인 기 업의 출원 또는 인공지능 기술 관련 국 가연구개발사업의 결과물에 관한 출원	’25. 2. 19.~’25. 10. 31.

5. 수출촉진 초고속심사 판단 지침

5.1. 초고속심사란

기술패권 경쟁과 공급망 재편, 수입규제 및 관세조치 상시화 등 보호 무역 기조가 강화되면서, 해외 진출을 위한 시장 진입전략 타이밍 확보가 중요해졌다. 이에 2025. 10.부터 우리 수출기업 등이 국내 특허권 등의 조기 권리화를 통해 수출 및 해외출원할 수 있도록 수출촉진 초고속심사 제도를 도입하였다.[고시4(2)]

초고속심사는 수출과 관련된 우선심사 요건을 만족한 경우에는 기존 우선심사보다 더 빨리 심사에 착수하는 우선심사를 말하며, 심사 결과는 착수 1개월, 중간서류 처리 1개월을 목표로 한다. 다만, 무분별한 신청으로 인한 일반심사의 지연 등을 방지하기 위해, 연간 초고속심사 지원 건수는 지식재산처장이 정하여 공고하는 건수로 제한할 수 있도록 하였으며, 제한건수를 초과한 경우에는 일반 우선심사 신청으로 간주하여 처리한다.[고시4(3), (4)]

5.1.1 대상

다음의 ‘가’의 요건을 만족하면서 ‘나’의 신청절차에 따라서 신청한 출원이 초고속심사의 대상이 된다.

가. 고시 제4조제1항제2호다목에 해당하거나, 제4조제1항제2호러목 및 아목에 동시에 해당하는 출원(대상에 포함되는지 여부와 관련된 구체적인 기준은 ‘4.4 수출촉진에 직접 관련된 출원’ 및 ‘4.10 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원’과 ‘4.20 반도체 등 국민 경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원’을 참고)

- － 고시 제4조제1항제2호다목 : 수출촉진에 직접 관련된 출원. 다음의 어느 하나에 해당하는 사업을 지원받은 기업(「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업에 해당하는 경우에 한정한다)의 출원으로서, 그 사업의 선정일(또는 연차평가확인일) 또는 계약일 이후 3년 이내이면서 출원된 발명이 지원받은 사업과 관련성이 있고 해당 출원의 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 그 기업에 해당하는 출원인 경우에도 수출촉진에 직접 관련된 출원으로 본다.

- (1) 지식재산처의 「글로벌 IP스타기업 육성사업」
- (2) 지식재산처의 「수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화사업」
- (3) 지식재산처의 「특허분쟁 대응전략 지원사업」

- 고시 제4조제1항제2호러목 : 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 출원으로 한정한다)

아목 : 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원으로서 당해 출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 진행중인 출원

- 나. 기본적으로 우선심사 신청 방법과 동일하나(3.2.2 우선심사 신청 절차), 별지 제5호 서식의 ‘우선심사신청설명서’가 아니라 별지 제6호 서식의 ‘우선심사신청설명서(초고속우선심사)’를 작성해서 제출해야 하며, 이때 초고속심사를 신청한다는 문구를 반드시 기재해서 제출해야 한다.

5.1.2. 심사지침

- (1) 수출촉진 관련 출원에 대한 초고속심사신청시 판단기준에 관해서는 수출 촉진에 직접 관련된 출원, 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원 및 첨단기술과 관련된 출원의 우선심사 판단 기준과 동일하다(구체적인 심사기준은 ‘4.4 수출촉진에 직접 관련된 출원’ 및 ‘4.10 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원’과 ‘4.20 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원’을 참고). 다만, 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원 및 첨단기술과 관련된 출원의 경우, 두 가지 우선심사 사유에 모두 해당해야 하며, 한 가지 사유라도 우선심사 대상이 되지 않으면 보완지시를 하여야 한다.
- (2) 초고속심사를 신청하였으나, 별지 제6호 서식에 초고속심사를 신청한다는 문구를 기재하지 않은 경우에는 초고속심사를 신청하는지 우선심사를 신청하는지를 알 수 없으므로, 이에 대해 보완요구를 하여야 한다. 다만, 전체 기재취지 등으로 의사확인이 가능한 경우에는 보완요구 없이 처리가 가능하다.

- (3) 초고속 심사를 신청하였으나 해당 사유가 초고속심사 사유가 아닌 경우에는 보완요구를 하여야 한다. 다만, 초고속심사 사유에는 해당하지 아니함이 명백하고 우선심사 사유에는 해당하는 경우에는 바로 일반 우선심사 대상으로 결정할 수 있다.
- (4) 초고속심사의 연간 심사건수 한도를 초과한 경우에는 일반 우선심사 신청대상으로 간주하고 처리한다.

5.1.3. 초고속심사와 우선심사 주요 기간 비교

항목	초고속심사	우선심사
분류기관 분류부여	7일 이내	
우선심사 여부 결정	우선심사신청서를 이송받은 날부터 7일 이내	
선행기술조사 의뢰	우선심사결정서 발송 당일	우선심사결정 후 15일 이내
조사기관 보고서 납품기간	5 근무일	3주 이내
심사착수 기간	우선심사 결정서 발송일로부터 1개월	우선심사 결정서 발송일로부터 2개월의 말일
중간서류 처리기간	지정기간 만료일 또는 심사관이 해당 서류를 이송받은 날 중 늦은 날부터 1개월 이내	지정기간 만료일 또는 심사 관이 해당 서류를 이송받은 날 중 늦은 날부터 4개월의 말일 이내

제5장 심사전치

(2009. 6. 30. 이전 출원)

1. 관련 규정

구 특허법 제173조 (심사전치) ① 특허심판원장은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 받은 자가 제132조의3의 규정에 의하여 심판청구를 하고 그 청구일부터 30일 이내에 그 청구에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정한 때에는 심판을 하기 전에 이를 지식재산처장에게 통지하여야 한다.

② 지식재산처장은 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 경우에는 그 청구에 관한 특허출원을 심사관에게 다시 심사하게 하여야 한다.

구 특허법 제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용) ① 제51조·제57조제2항·제78조 및 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제51조제1항중 “제47조제1항제2호”는 “제47조제1항제2호 또는 제3호”로, “보정”은 “보정(동항제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)”으로 본다.

② 제47조제1항제1호·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(동항제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)”로 본다.

③ 제66조 및 제67조의 규정은 심판청구가 이유 있다고 인정되는 경우에는 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다.

구 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 심판

청구는 소멸된 것으로 본다.

② 심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 특허결정을 할 수 없는 경우에는 다시 특허거절결정을 하지 아니하고 그 심사결과를 지식재산처장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 지식재산처장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.

2. 취지

심사전치란 심사관이 거절결정한 출원에 대하여 출원인이 거절결정불복심판을 청구하고 심판청구일로부터 30일 이내에 보정서를 제출한 경우, 곧바로 심판절차에 따라 심판하는 것이 아니라 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다.

심사전치제도는 거절결정불복심판청구 후 30일 이내에 보정서를 제출한 출원에 대하여 거절결정을 담당한 심사관에게 다시 심사를 하게 함으로써 심판청구 후 보정을 통하여 거절결정의 원인이 된 거절이유를 해소한 출원에 대하여 조속히 권리를 설정해 주어 심판 사건 수를 감소시키는 한편, 출원인을 보호하기 위해 마련된 제도이다.

(참고) 거절결정불복심판청구의 대상은 “거절결정”이다. 심판청구인은 거절결정을 받은 자 즉, 특허출원인(승계인 포함)이다. 특허를 받을 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.

거절결정에 대한 심판청구기간은 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일(2022. 4. 20. 이후 거절결정등본을 송달받은 경우에는 3개월) 이내이다. 특허심판원장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 청구에 의하여 또는 직권으로 거절결정에 대한 심판청구기간을 연장할 수 있다.[특법15] 거절결정불복심판을 청구하는 자는 특허법 제140조의2에서 정한 방식 요건에 맞도록 심판청구서를 제출하여야 한다.

특허출원인은 명세서 또는 도면에 대해서 심판청구 후 30일 이내에 보정을 할 수 있다.

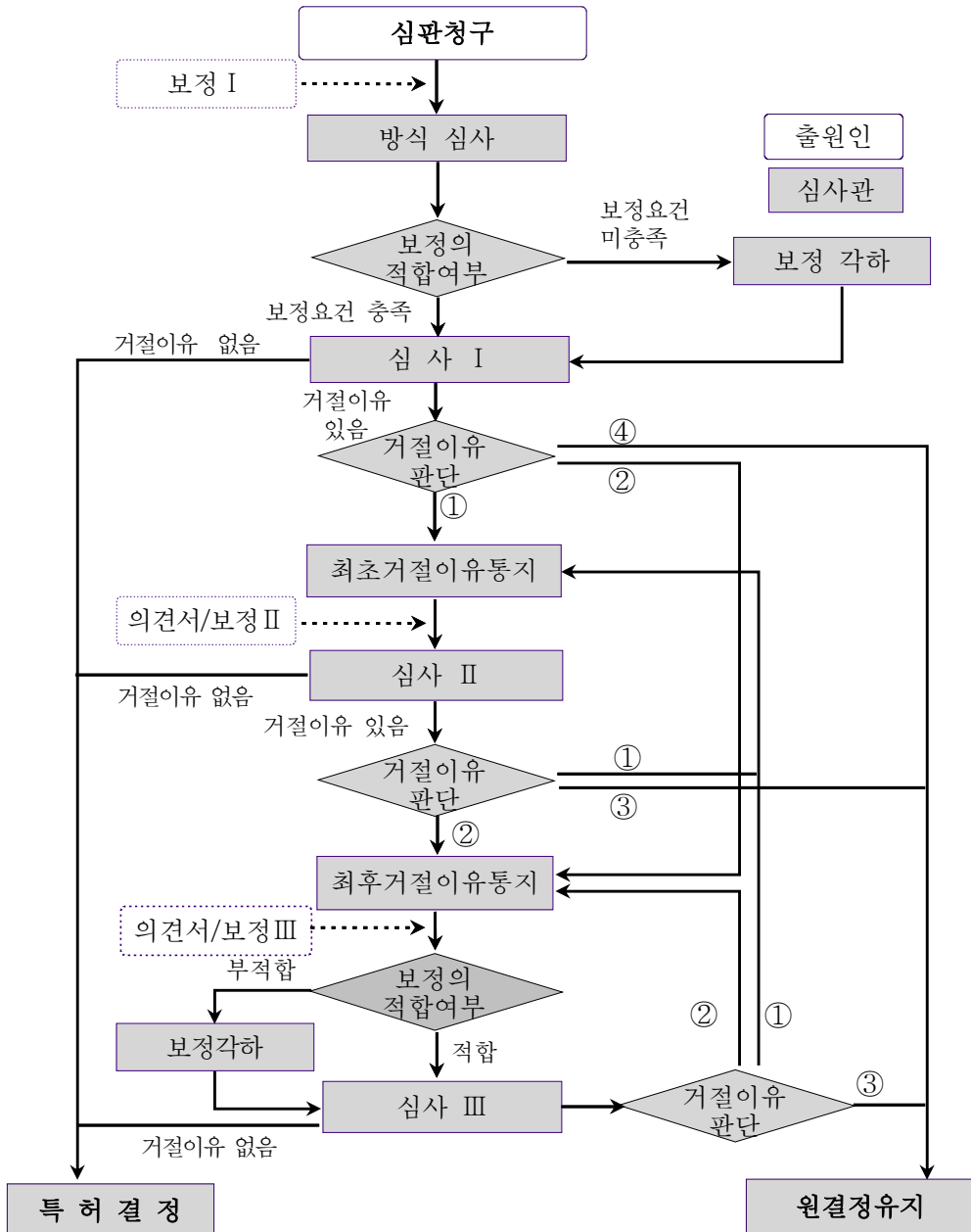
3. 심사전치의 요건

- (1) 거절결정된 출원이어야 한다. 즉, 심사전치 대상출원은 심사관이 거절결정한 출원이어야 하므로 무효나 반려된 출원은 심사전치의 대상이 되지 않는다.
- (2) 심사관으로부터 거절결정등본을 송달받은 출원인이 특허법 제132조의3의 규정에 따라 30일(2022. 4. 20. 이후 거절결정등본을 송달받은 경우에는 특허법 제132조의17의 규정에 따라 3개월) 이내에 거절결정불복심판을 청구하여야 한다.
- (3) 심판청구인은 심판청구 후 30일 이내에 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다. 여기서 보정은 형식적 보정을 의미하므로 실질적 내용을 보정하지 않은 경우에도 심사전치의 대상이 된다.

4. 심사절차

본 절에서 설명하는 심사전치출원의 심사절차는 2001. 7. 1. 이후 출원에 한정한다. 2001. 6. 30. 이전 출원은 보정범위도 상이하고 보정각하에 대한 불복심판이 별도로 존재하는 등 적용되는 법규정이 다르므로 자세한 사항은 2010. 12. 31. 이전까지 시행된 심사지침서를 참조한다.

<심사전치 출원의 심사절차 흐름도>



- ① 최초거절이유통지 전부터 있었으나 지적하지 않은 거절이유
- ② 거절이유통지 후 보정에 의하여 발생한 새로운 거절이유
- ③ 거절이유통지에서 지적한 거절이유
- ④ 거절결정이유

4.1 방식심사

(1) 심판정책과는 심사전치 대상 출원에 관한 거절결정불복심판청구서를 접수한 후 전산입력 및 방식심사를 완료하고 심사국에 이송한다.

(2) 심사국 주무과장은 특허심판원으로부터 심사전치된 출원이 접수되면 그 사실을 심사전치출원처리대장에 전산입력하고 심사관에게 인계하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 그러하지 아니하다.

심사전치된 출원의 담당심사관은 거절결정한 심사관으로 하는 것이 원칙이다. 다만, 거절결정한 심사관의 소속이 해당 심사국 외로 변경되는 등 그 심사관이 심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 심사전치된 출원의 특허분류를 심사하는 심사관 등 심사에 적합하다고 인정되는 다른 심사관을 담당심사관으로 한다.

(참고) 심판청구서에 흠결이 있으나 특허심판원장이 이를 간과하고 심사전치한 경우에는 심판청구서를 다시 특허심판원에 환송하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 그 흠결이 경미하여 심판원장 또는 심판장의 보정명령에 의하여 용이하게 치유될 수 있고, 원결정을 유지할 수 있는 경우에는 보정명령을 하지 않을 수 있으며, 이 경우 흠결사항을 기재하여 원결정 유지시 그 취지를 유선 등으로 통보할 수 있다.

4.2 보정의 적합성 판단

(1) 거절결정불복심판의 청구일로부터 30일 내에 하는 보정의 보정할 수 있는 범위는 다음과 같이 최후거절이유통지에 대응한 보정의 범위와 같다.

- ① 거절결정불복심판 청구일로부터 30일 내의 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.
- ② 거절결정불복심판 청구일로부터 30일 내의 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.
 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감

축하는 경우

2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
4. 특허법 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

보정의 범위 및 요건에 대한 판단 기준은 제4부 제2장을 참조한다.

(2) 거절결정불복심판청구일로부터 30일 내에 한 보정이 위 보정요건을 충족하지 못하거나 새로운 거절이유를 발생시킨 경우에는 그 보정을 각하하여야 한다.

4.3 부적법한 보정의 각하

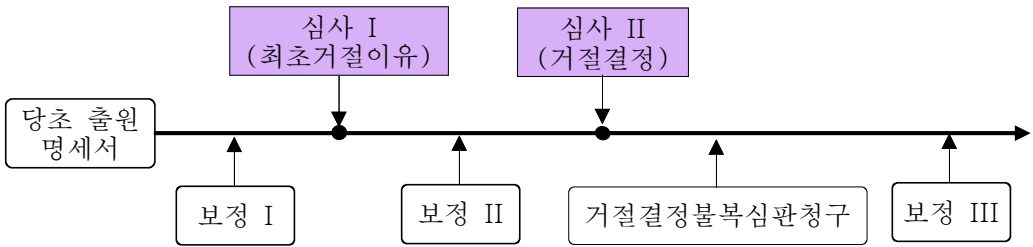
(1) 특허법 제51조를 준용하는 같은 법 제174조에 따라 거절결정불복심판의 청구일로부터 30일 내에 한 보정을 각하하여야 하는 경우는 다음과 같다.

- 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

(참고) 심판청구일로부터 30일 내의 보정에 의해서도 이전에 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우, 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 원결정을 유지한다. 한편, 보정에 의해서 거절이유가 해소되지 않았더라도 그 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우라면 보정각하하고 보정 전 명세서로 다시 심사한다.

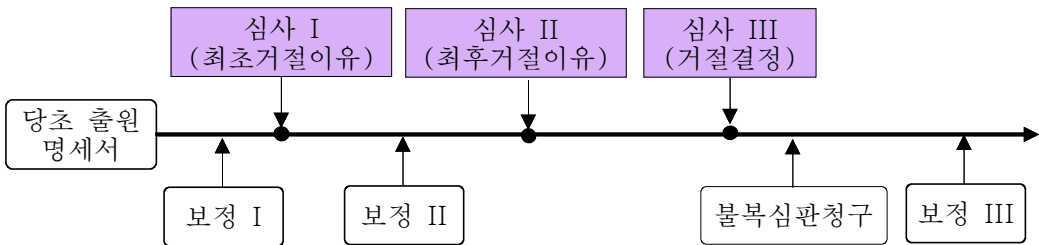
(2) 보정의 적합성 여부 판단 시 비교의 대상이 되는 보정명세서는 다음과 같다.

- ① 최초거절이유통지 후 거절결정한 경우



보정 I의 내용을 반영한 명세서로 심사하여 최초거절이유를 통지하고, 출원인이 제출한 보정 II를 반영하여 다시 심사한 결과 거절이유를 해소하지 못하여 거절결정했더니 출원인이 거절결정불복심판을 청구하며 보정 III을 제출한 경우, 보정요건 중 (a) 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고 (b) 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정 II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다. 즉, 보정 III을 반영한 명세서와 보정 II의 동일 청구항을 비교하여 청구범위 감축여부 등을 판단한다.

② 최후거절이유통지후 보정각하 없이 거절결정한 경우



심사관이 최후거절이유를 통지하였으나 출원인이 보정서를 제출하지 않았고, 심사관이 다시 심사한 결과 거절이유를 유지할 수 있어 거절결정하였더니 출원인이 거절결정불복심판을 청구하며 보정 III을 제출한 경우, 보정요건의 판단은 위 ①의 최초거절이유통지 후 거절결정한 경우와 같다.

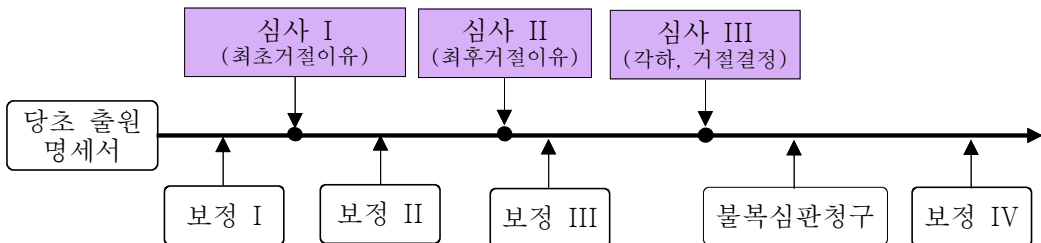
③ 재심사가 청구되기 전 보정각하 후 거절결정된 경우

보정 II의 내용을 반영한 명세서로 다시 심사한 결과 보정 II에 의하여 발생한 거절이유가 있어 최후거절이유를 통지하고, 출원인이 제출한 보정 III의 보정요건을 판단한 결과 보정 III이 보정요건을 충족하지 못한

것으로 판단되어 보정 III을 보정각하 하였으며, 보정 II 명세서로 돌아가 심사한 결과 최후거절이유를 해소하지 못한 것으로 판단되어 거절 결정했더니 출원인이 거절결정불복심판을 청구하며 보정 IV을 제출한 경우, (a) 보정각하에 대한 불복이 없는 경우에는 보정요건 중 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 명세서 및 도면과 비교하고, 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정 II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다. 즉, 보정 IV를 반영한 명세서와 보정 II의 동일 청구항을 비교하여 청구범위 감축 여부 등을 판단한다.

한편, (b) 거절결정불복에 관한 심판청구 이유서에서 거절결정과 함께 보정각하에 대한 불복을 한 경우에는 보정요건 중 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 명세서 및 도면과 비교하고, 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정 IV와 보정 III의 보정항목별 최종 보정 부분의 조합으로 보정내용을 확정된 후 보정 II의 보정명세서 및 도면과 비교하여 보정요건을 판단한다.

(주의) 심판청구시 보정각하에 대한 불복 여부가 불분명한 경우에는 보정각하에 대한 불복도 동시에 한 것으로 보고 보정요건을 판단한다.



4.4 심사 I~III

4.4.1 심사전치된 출원의 거절이유통지 기준

특허법 제63조를 준용하는 특허법 제174조제2항 규정에 의하면 심사전치된 출원으로 거절이유를 통지하여야 하는 출원에 관한 규정은 다음과 같다.

(준용된 제63조) 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(동항제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)로서 제51조제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다.

심사전치된 출원에 대한 심사에 있어 심사단계별로 거절이유통지와 보정 각하결정을 하여야 하는 경우는 다음과 같다.

(1) 거절결정 불복심판 청구 후 30일 내의 보정

- ① 거절결정불복심판청구 후 30일 내의 보정이 특허법 제47조제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우에는 보정각하 후 그 보정 전 명세서로 심사한다.
- ② 거절결정불복심판청구 후 30일 내의 보정에 보정각하 사유는 없으나 보정된 명세서로 다시 심사한 결과 심사전치 전 심사단계에서 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 거절이유를 통지하여야 한다.

즉, 심사전치 전 심사단계에서 신규사항이 추가되는 등 보정요건을 충족하지 못했음에도 이와 같은 사실이 거절이유로 지적되지 않은 채 거절결정되었고, 거절결정불복심판청구 시 30일 내의 보정에서도 여전히 신규사항으로 추가된 내용이 계속 존재하는 경우, 심사관은 신규사항이 추가되었다는 이유로 보정을 각하하는 것이 아니라 거절이유를 다시 통지한다.

(2) 심사전치시 거절이유통지

- ① 거절이유가 심사단계의 최초거절이유통지 전부터 존재하던 거절이유인 경우 최초거절이유를 통지하고,
- ② 심사전치 전 최초거절이유통지 또는 심사전치에서 최초거절이유통지에 대응한 보정에 의하여 발생한 거절이유인 경우에는 최후거절이유를 통지하며,

- ③ 최초거절이유와 최후거절이유가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지한다.
- ④ 한편, 심사전치에 따른 보정에 의해서도 여전히 심판청구와 관련된 거절결정이유를 극복하지 못한 것으로 판단되는 경우에는 추가적인 거절이유를 통지하지 않고 원결정을 유지한다.

4.4.2 거절이유통지 후 심사

심사전치된 출원의 거절이유통지 후 심사는 통상의 심사에서와 유사하며, 아래와 같이 심사한다.

(1) 거절이유통지가 최초거절이유통지로서 거절이유통지 시 지정한 기간이 경과한 후 거절이유통지에 대응한 의견서나 보정서를 고려하여 다시 심사한 결과

- ① 거절이유를 해소한 경우에는 특허결정하고,
- ② 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 원결정을 유지하여야 하며,
- ③ 심사전치 전 최초거절이유통지 전부터 있던 거절이유를 다시 발견한 경우에는 최초거절이유를 통지하고,
- ④ 거절이유통지 후 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 최후거절이유통지를 한다.

(2) 거절이유통지가 최후거절이유통지로서 거절이유통지 시 지정한 기간이 경과한 후 거절이유통지에 대응한 의견서나 보정서를 고려하여 다시 심사한 결과

- ① 거절이유를 해소한 경우에는 특허결정하고,
- ② 보정이 특허법 제47조제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우에는 보정각하하고 보정 전 명세서로 다시 심사하여 최후거절이유에서 지적한 거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 원결정을 유지하여야 하며,
- ③ 보정에 보정각하 사유는 없으나 보정 후에도 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 보정 인정 후 원결정을 유지하고,

- ④ 지적하지 않은 거절이유를 발견한 경우에는 최초 또는 최후 거절이유를 통지하여야 한다.

4.5 특허결정 또는 원결정유지

(1) 특허결정

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 심판청구가 이유 있다고 인정될 때에는 원결정을 취소하고 특허결정(실용신안등록결정)을 하여야 하며, 특허(실용신안등록)결정서에는 「원결정을 취소합니다」라는 문구를 「이 특허출원(실용신안등록출원)은 ………특허결정(실용신안등록결정)합니다.」의 문구 앞에 삽입한다.[규정54(1), (2)]

(2) 원결정 유지

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 특허결정(실용신안등록결정)을 할 수 없는 경우에는 특허거절결정(실용신안등록거절결정)을 다시 하지 아니하고 그 심사결과를 특허팀장에게 보고하고 출원인에게 통지한다.

(3) 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.[규정54(3)]

② 원결정을 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.[규정53, 54(4)]

제6장 직권 재심사

1. 관련 규정

특허법 제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우
 2. 그 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우
 3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우
- ② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다.
- ③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

2. 직권 재심사제도의 개요

특허결정 이후부터 특허권이 발생하기 전까지 하자를 발견하더라도 종전에는 다시 심사를 재개할 수 없어 하자 있는 특허가 그대로 등록되는 문제가 있었다.

심사관의 직권에 의한 재심사제도는 특허결정 이후에도 심사관이 명백한 거절이유를 발견하면 다시 심사할 수 있도록 함으로써 하자 있는 특허가 등록되는 것을 사전에 방지하기 위하여 마련된 제도이다.

그러나 특허권자가 특허료를 납부하여 특허권이 발생한 경우에 특허결정

을 취소한다는 것은 권리 안정성을 해하는 것이어서 설정등록 전까지의 시기적 요건을 충족시키는 경우에 한하여 직권 재심사를 할 수 있으며, 심사관이 이미 특허결정한 특허출원에 대하여 직권으로 특허결정을 취소하는 것이어서 거절이유가 명백한 경우로 한정하여 운영될 필요가 있다.

3. 직권 재심사 요건

(1) 시기적 요건

특허결정된 특허출원에 대하여 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우나 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우가 아니라면, 심사관은 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다.[특법66의3(1)]

(2) 실체적 요건

심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 배경기술 기재요건, 청구범위 기재방법 및 단일성 위배의 거절이유를 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다.[특법66의3(1)] 여기서, 명백한 거절이유란 특허결정된 특허출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 특허출원이 무효될 것임이 명백한 경우에 한한다.

4. 직권 재심사에 있어서의 유의사항

(1) 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유로 취소하고자 하는 경우에는 심사과장 또는 심사팀장을 포함한 3인 협의에 의하여야 하며, 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 알려야 한다.[특법66의3(2), 규정26의3(1)]

(2) 심사관은 취소를 통지한 날부터 가급적 신속하게 (최장 7일을 초과하지 않는다) 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 최초의견제출통지서로 출원인에게 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. 이에 대하여 출원인은 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.[특법47(1)(2)괄호, 규정26의3(2)]

(3) 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 통지한 거절이유로 거절결정 하려는 경우에도 출원인에게 거절이유를 다시 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.[특법63(1)]

(4) 명백한 거절이유가 배경기술의 기재가 부적합한 것으로 인정되는 경우, 청구범위 기재방법을 위배한 것으로 인정되는 경우, 1특허출원의 범위를 벗어난 것으로 인정되는 경우는 직권 재심사를 할 수 없다.[특법66의3(1)]

(5) 특허출원인이 특허결정을 취소한다는 통지를 받기 전에, 해당 특허출원이 설정등록되거나 취하·포기되었다면, 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 보고 직권 재심사를 할 수 없다.[특법66의3(3)]

(6) 직권 재심사하는 경우에 취소된 특허결정 전에 한 보정을 각하결정할 수 없다.[특법51(1)(2)]

(7) 특허결정된 특허출원에 대하여 설정등록 전에 정보제공된 경우, 심사관은 제출된 증거자료를 살펴서 특허결정된 특허출원에 명백한 거절이유가 있는지 살펴보아야 한다.

제8부 포지티브 심사기준

제1장 보정방향 제시를 통한 포지티브 심사

1. 개요

심사관은 거절이유 통지 시 보정방향을 제시하여 출원인이 적정한 권리를 신속하게 확보하도록 할 수 있다.

2. 적용대상 출원 및 방향

(1) 아래의 ① 내지 ③ 요건을 모두 충족하는 출원에 대해 보정방향을 제시할 수 있다.

- ① 발명의 내용을 이해할 수 있는 경우
- ② 충분한 선행기술검색을 한 경우 (기재불비 등으로 불가한 때는 제외)
- ③ 선행기술과 구별되는 기술적 특징이 있는 경우

(2) 포지티브 심사의 효과를 극대화시키기 위하여 가급적 기재불비 해소보다 적정한 권리범위 제시에 집중한다.

(3) 보정방향은 간단명료하게 제시하는 것을 원칙으로 하되 무대리인 출원은 보다 명확하게 제시한다.

3. 보정방향 제시 방법

거절이유 통지시 보정방향 제시는 【보정에 관한 참고사항】 항목 란을 이용한다. 다만, 출원인의 이해도 제고를 위하여 【보정에 관한 참고사항】 기재 시 관련되는 거절이유 부분을 명시한 후 보정방향을 제시하도록 한다.

3.1 신규성 및 진보성에 대한 보정방향 제시방법

(1) 아래의 ① 내지 ③의 어느 하나에 해당하는 경우에 대하여 신규성 및 진보성에 대한 보정방향 제시를 할 수 있다.

- ① 특허 가능한 종속항의 여러 구성 중 기술 구성을 도출하고, 이유를 명

시하면서, 보정이 필요한 청구항에 한정·부가하도록 하는 등의 보정방향을 제시할 수 있는 경우

② 특허 가능한 청구항이 없으면 심사과정에서 알게 된 발명의 설명의 기술 구성을 도출하고, 이유를 명시하면서, 보정 필요 청구항에 한정·부가하도록 하는 등의 보정방향을 제시할 수 있는 경우

③ 특허 가능한 종속항이 있어도 그 종속항의 일부 또는 전체 구성보다 심사과정에서 알게 된 발명의 설명의 기술구성이 적정 권리범위 확보에 보다 바람직한 경우로서 기술구성을 도출하고 이유를 명시하면서 보정방향을 제시할 수 있는 경우

상기 ③에서 일부 구성에 대해서는 상기 ①에 따라 보정방향을 제시하면서 발명의 설명의 기술 구성을 추가로 알려주는 것을 원칙으로 한다. 이 경우 권리 재작성이 필요한 사항인 만큼 청구항에 한정·부가하도록 하는 상기 ①, ②의 보정방향 제시와 달리 그 정보만을 명확히 알려주는 것도 가능하다.

(2) 다음의 예는 특허 가능 종속항의 여러 구성 중 기술 구성을 도출하고, 근거를 명확히 제시하면서, 보정 필요 청구항에 한정·부가하도록 한 바람직한 보정방향 제시 사례이다.

(예1) (청구항 2는 청구항 1의 종속항이고, 청구항 2만 특허 가능한 경우로서 청구항 2의 여러 구성 중 기술 구성을 도출하여 보정방향을 제시한 사례)

1. 상기 거절이유 1.에서 지적한 청구항 1의 진보성 거절이유 관련입니다. 청구항 2에 기재된 구성 중 “웨일(W1) 및 웨일(W3)에 열 수축성을 구비한 ○○○이 걸쳐서 배치되는” 구성에서 인용발명과 차이점이 있고, 상기 구성을 통해 ○○ 영역의 ○○○이 향상되는 기술적 효과를 가질 것으로 판단됩니다. 따라서, 청구항 2에 기재된 상기 구성을 청구항 1에 부가하는 보정을 하면 진보성에 대한 거절이유가 해소될 수 있을 것으로 판단됩니다.

(예2) (“청구항 6은 청구항 5를, 청구항 5는 청구항 4를...”와 같이 순차적으로 선행 청구항을 인용하고, 청구항 1-5는 진보성 위배, 청구항 6만

특히 가능한 청구항인 경우로서 청구항 6의 여러 구성 중 기술 구성을 도출하여 보정방향을 제시한 사례)

1. 상기 거절이유 1.에서 지적한 청구항 1-5의 진보성 거절이유 관련입니다. 청구항 6에 기재된 구성 중 “상기 제 2 단계에서, 상기 ○○○는 상승상태를 유지”하는 구성에서 인용발명과 차이점이 있고, 상기 구성을 통해 기관의 수축 과정을 줄여 기관의 매우 얇은 경우에도 파손의 위험이 없이 ○○○를 통해 안전하게 운반할 수 있는 기술적 효과를 가질 것으로 판단됩니다.

따라서 청구항 6에 기재된 상기 구성을 청구항 1에 부가하는 보정을 하면 진보성에 대한 거절이유가 해소될 수 있을 것으로 판단됩니다.

(3) 다음의 예는 특히 가능 청구항이 없으나 심사과정에서 알게 된 발명의 설명의 기술 구성을 도출하고, 근거를 명확히 제시하면서, 보정 필요 청구항에 한정·부가하도록 한 바람직한 보정방향 제시 사례이다.

(예1) (청구항 전항에 대하여 진보성을 부정하는 거절이유를 통지하면서 발명의 설명에서 기술 구성을 도출하여 보정방향을 제시한 사례)

1. 상기 거절이유 1.에서 지적한 청구항 1-5의 진보성 거절이유 관련입니다. 발명의 설명에는 “○○○ 및 ○○○가 형성된 연결관과 나사결합하는 구성(식별번호 [0121, 0122] 참조)”이 기재되어 있고, 상기 구성에 의하여 “○○관과 ○○관이 서로 슬라이딩되면서 용이한 조립을 행할 수 있고 ~ ○○관으로부터 다수 차례 착탈시켜도 제1리벳 및 제2리벳이 쉽게 마모되지 않게 된다(식별번호 [0123] 참조)”는 기술적 효과가 발생합니다. 따라서 상기 구성은 인용발명과 구별되는 기술적 구성으로 볼 수 있어 청구항 1에 “○○공과 ○○부가 형성된 ○○관과 리벳결합의 구성”을 부가하는 보정을 하면, 진보성에 대한 거절이유가 해소될 수 있을 것으로 판단됩니다.

(예2) (청구항 전항에 대하여 진보성을 부정하는 거절이유를 통지하면서 발명의 설명에서 기술 구성을 도출하여 보정방향을 제시한 사례)

1. 상기 거절이유 1.에서 지적한 청구항 1-5의 진보성 거절이유 관련입

니다. 발명의 설명에는 인용발명들보다 기술적 특징이 있다고 판단되는 『○○부와 □□부가 회전 시에 몸체와 구동부가 몸체 중심으로부터 순간 분리되어 □□부 쪽 방향으로 구부러지고, 구부러진 후 다시 복원될 때 고정체로 기능하여 즉시 고정함으로써 ◇◇◇ 하는 작용 효과』가 기재되어 있습니다. 그러나 청구항 1 발명에는 ‘몸체의 내부에 일체로 형성되는 경우도 포함’하는 것으로 기재되어 있어 상기 작용 효과를 발휘할 수 없는 경우도 포함하고 있습니다. 따라서 식별번호 [0123] 및 도 2 내지 5에 개시된 ○○○의 형성위치 및 형태를 ‘몸체 외주면 한쪽 측면에 ○○○으로 돌출되면서 일체로 형성된 ○○○’로 한정하는 구성을 청구항 1 발명에 병합하여 독립항으로 청구하는 보정을 고려하기 바랍니다.

(4) 다음의 예는 특허 가능 종속항이 있어도 그 종속항의 전체 구성보다 심사과정에서 알게 된 발명의 설명의 기술구성이 적정 권리범위 설정에 바람직한 경우로서 기술 구성을 도출하고 이유를 명시하여 알려준 사례이다.

(예) 1. 상기 거절이유 1.에서 지적한 청구항 1의 진보성 거절이유 관련입니다. 발명의 설명에는 청구항 2(특허 가능한 청구항)에 기재된 구성 이외에 두 ○○전극들 사이의 방전이 먼저 발생하도록 콘덴서에서 ○○○와 마주하는 부분의 두께가 접지 전극을 향한 일면에서 ○○○와 마주하는 부분의 두께보다 크게 하는 구성이 기재되어 있습니다(식별번호 [0012] 참조). 상기 구성으로 인하여 균질한 코로나 방전을 얻을 수 있고 내부 공간의 방전이 ◇◇ 모드로 전이하는 것을 방지할 수 있습니다(발명의 설명 식별번호 [013] 참조). 추후 보정 시 청구항 2를 청구항 1에 병합하는 방법 이외에 청구항 1에 상기 구성을 부가한 발명을 새롭게 청구(기존 청구항에 한정·부가 또는 새로운 청구항을 신설 등)하는 것도 고려하시기 바랍니다.

3.2 기재불비에 대한 보정방향 제시방법

기재불비에 대한 보정방향 제시는 기재불비 해소 가능한 출원에 대해 보정방향을 명확하게 제시할 수 있다.

(예) 1. 상기 거절이유 1.에서 지적한 기재불비와 관련입니다.

청구항 1에 기재된 ‘초고속’ 용어를 삭제하거나, 발명의 설명 식별번호 [0123]에 기재된 “초고속”에 대한 정의 규정인 “○○~○○의 처리 속도”로 명확히 표현하면 특허받을 수 있을 것으로 판단됩니다.

4. 바람직하지 않은 보정방향 제시 사례

(1) 등록 가능한 청구항을 보정방향으로 단순 반복하여 기재한 경우

(예) 【청구항 4】(등록 가능) 제1항에 있어서, 그 중 상기 투명 기판 상의 복수 개의 전극선 간에 다수의 ○○를 설치하고, 서로 상접하는 2개의 ○○는 수평 방향으로 ◇◇ 폭으로 거리를 갖는 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.

[보정에 관한 참고사항]

청구항 4의 복수의 전극선 사이에 다수의 ○○를 설치하고, 상접하는 두 ○○가 수평 방향으로 ◇◇ 폭으로 거리를 갖는 구성(단순 반복 기재)은 현 시점에서 진보성과 관련된 적절한 선행기술을 찾지 못하여 이를 청구항 1에 부가하는 보정을 하면 상기 실용신안법 제4조제2항의 거절이유를 해소할 수 있다고 판단됩니다.

(2) 청구범위를 지나치게 축소하도록 보정방향을 제시한 경우

(예1) [보정에 관한 참고사항] 본원 청구범위 제1항 내지 제5항을 병합하여 감축할 경우 상기 거절이유는 해소될 것으로 판단됩니다.

(예2) [보정에 관한 참고사항] 발명의 설명의 식별번호 [0012]— 0020]에 기재된 구성을 청구항 1에 부가할 경우 상기 거절이유는 해소될 것으로 판단됩니다.

(3) 보정방향이 명확하지 않은 경우

(예) 출원발명과 인용발명들을 대비하면, 출원발명은 청구항 4의 산화 유닛, 기포수 발생기, 유동관의 유기적 결합관계에 특징이 있으므로 그 구성을 독립항과 결합하면 진보성이 있을 것으로 판단됩니다.

☞ 심사관이 제시한 보정방향의 구성은 산화유닛, 기포수 발생기, 유동관의 유기적 결합관계인데, 그 구성요소의 범위가 어디까지인지 구체적이지 않으므로 바람직하지 않은 보정방향 제시 사례이다.

(4) 보정방향대로 보정 시 새로운 거절이유가 발생하는 경우

(예) 【청구항 2】 제1항에 있어서, ...하는 연결부재를 구비한 것을 특징으로 하는 열 차단기

【청구항 3】 제2항에 있어서, 상기 연결부재는 하단부에 열 차단막과 ○○○을 구비한 것을 특징으로 하는 열 차단기.

[보정에 관한 참고사항]

발명의 설명에 기재된 ... 효과는 ‘연결부재의 하단부에 구비된 열 차단막’에 의해 발생하므로, 청구항 3에 기재된 열 차단막을 청구항 1에 부가하면 거절이유를 해소할 수 있습니다.

☞ 보정방향대로 보정 시 연결부재 및 열 차단막 구성 간의 결합관계가 불명확해지는 새로운 거절이유가 발생하므로 바람직하지 않은 보정방향 제시 사례이다. 이 경우 청구항 3에 기재된 열 차단막을 청구항 2에 부가하도록 보정방향을 제시하는 것이 바람직할 것이다.

(5) 최후 거절이유통지 시 청구항의 신설 또는 확장 등을 하도록 제시하는 것은 바람직하지 않다.

제2장 직권보정

1. 관련 규정

특허법 제66조의2(직권보정 등) ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다.

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 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다. 다만, 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 삭제

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

2. 직권보정제도의 개요

종전에는 출원에 대해 심사한 결과 특허결정이 가능하나 명백한 오타자, 참조부호의 불일치 등과 같은 명백히 잘못 기재된 내용만 존재하는 경우, 거절이유통지를 하지 않고도 보다 간편한 방법으로 단순한 기재 잘못을 수정할 수 있도록 함으로써 심사 지연을 방지하고 등록 명세서의 완벽을 기하고

자 심사관의 직권에 의한 보정제도가 운영되고 있었다.

그러나 거절이유가 명백히 잘못 기재된 내용만을 보정할 수 있을 뿐이어서 아무리 사소한 거절이유라도 직권보정이 불가능하여 활용도 및 실효성이 저하되었고, 특히 마지막 보정 단계에서 명백히 잘못 기재된 내용이지만 거절이유가 실수로 포함되면 그 보정은 각하되어 결국 거절결정되는 문제가 여전히 존재하였다.

이러한 문제점을 해결하기 위해, 출원인이 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로, 사소한 오타자 외에도 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정할 수 있도록 2017년 3월부터 직권보정범위를 확대하였다.

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

명세서 등을 명확하게 기재할 책임은 원칙적으로 출원인에게 있고, 특허법 제47조에서 보정할 수 있는 자, 보정이 가능한 기간 및 범위를 엄격하게 정하고 있는 점을 고려할 때, 심사관에 의한 직권보정제도는 출원인에 의한 보정의 예외로서 제한된 범위 내에서 보충적으로 운영될 필요가 있다.

3. 직권보정이 가능한 사항

(1) 특허법 제66조의2에서 말하는 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 「명백히 잘못된 경우」란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 의견서 및 출원 당시의 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 사항을 의미한다. 직권보정은 특허법 제47조 제2항의 보정범위를 벗어나는 신규사항이 추가되지 않도록 하여야 한다.[특법66의2(1)]

(2) 직권보정의 대상은 국어표준 용어 또는 맞춤법상의 단순한 오자, 탈자 또는 도면부호의 불일치, 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있는 기재불비 등으로 구체적인 예는 다음과 같다. 다만 아래와 같은 경우라 하더라도, 출원인의 의도가 명확하게 파악되지 않는다면 직권보정하지 않는다.

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) 발명의 설명 중 [도2] 버퍼부(115) vs. 도면 [도2] 버퍼부(15)

④ 반복된 기재

(a) 지식재산처 지식재산처는 → 지식재산처는

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 설명으로 파악해 본바 명백히 잘못된 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 제2부제2장의 발명의 명칭 기재요건을 충족하지 못하는 경우에는 출원서의 발명의 명칭을 적절하다고 인정되는 발명의 명칭으로 직권으로 정정(특허넷 심사화면 상 직권정정 버튼 활용)하고, 명세서의 발명의 명칭도 이에 맞춰 직권 보정할 수 있다.

⑧ 삭제된 청구항을 인용하는 경우

(a) 삭제된 청구항만을 인용하며, 선행 청구항이 1개인 경우

청구항 1. A와 B를 포함하는 장치

청구항 2. 삭제

청구항 3. 청구항 2에 있어서, C를 더 포함하는 장치

→ 청구항 1에 있어서, C를 더 포함하는 장치

(b) 삭제되지 않은 청구항도 인용하는 경우

청구항 1. A와 B를 포함하는 장치

청구항 2. 삭제

청구항 3. 청구항 1 또는 2에 있어서, C를 더 포함하는 장치

→ 청구항 1에 있어서, C를 더 포함하는 장치

⑨ 종속항임에도 인용하는 청구항과 말미가 다른 경우

청구항 1. A를 포함하는 장치

청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 방법

→ 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치

⑩ 보정으로 종속항이 인용하는 청구항에 병합되었음에도 종속항을 삭제

하지 않은 경우

[보정 전] 청구항 1. A를 포함하는 장치

청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치

[보정 후] 청구항 1. A와 B를 포함하는 장치

청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 → 삭제

⑪ 동일한 구성을 두 개 이상의 용어를 사용하여 지칭하는 경우

청구항 1. 핵 형성층을 형성하는 단계와 상기 핵 생성층 위에 실리콘층을 형성하는 단계를 포함하는 반도체층 형성 방법

→ 청구항 1. 핵 형성층을 형성하는 단계와 상기 핵 형성층 위에 실리콘층을 형성하는 단계를 포함하는 반도체층 형성 방법[2011허7263]

⑫ 청구항을 잘못 인용한 것이 명백한 경우

청구항 1. A를 포함하는 장치

청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치

청구항 3. 청구항 1에 있어서, 상기 B는 C인 장치

→ 청구항 2에 있어서, 상기 B는 C인 장치[2016허5903]

⑬ 문언적으로 동일한 청구항을 중복하여 기재하는 경우

청구항 1. A와 B를 포함하는 장치

청구항 2. A와 B를 포함하는 장치 → 삭제

⑭ 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않은 경우

(a) 청구항 1 및 2에 있어서, → 청구항 1 또는 2에 있어서,

(b) 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 중 적어도 어느 한 항에 있어서, → 청구항 1 내지 3 중 어느 한 항에 있어서,

(c) 청구항 1, 2에 있어서, → 청구항 1 또는 2에 있어서,

4. 직권보정절차

(1) 직권보정을 하고자 하는 심사관은 직권보정 사항을 특허결정등본과 함께 특허출원인에게 알려야 한다.[특법66의2(2)]

직권으로 보정할 수 있는 사항이 있는 것으로 인정되는 경우, 심사관은 특허결정서에 직권으로 보정되는 사항을 명확하고 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지한다. 이때 명백히 잘못된 것으로 인정되는 이유를 구체적으로 부기함으로써 출원인이 직권보정 사항을 받아들일지 여부를 쉽게 판단할 수 있도록 한다.

(통지예)

1. 발명의 설명 중 식별번호 <20>의 둘째 줄; “...전달하 신호...”; “...전달하는 신호...”; 명백한 탈자 수정
2. 청구항 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.

(2) 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.[특법66의2(3)]

출원인이 의견서를 제출한 경우 의견이 제출된 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 보아, 심사관은 다시 심사하게 된다. 다만, 요약서에 관한 직권보정사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우는 특허결정이 취소된 것으로 보지 않는다.[특법66의2(4)]

5. 직권보정의 무효간주 규정

특허무효심판이나 특허침해소송 단계 등에서 심판관 또는 법관이 특허발

명의 보호범위를 정할 때, 직권보정이 특허법 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 것으로 판단되는 경우에 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.[특법66의2(6)]

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

6. 직권보정 불수용에 따른 재심사절차

(1) 출원인이 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없다는 의견서를 제출한 경우, 심사관은 출원인이 받아들이지 않은 직권보정사항을 확인하고, 요약서에 관한 직권보정사항 이외의 직권보정사항을 받아들이지 않은 경우라면 의견서를 이송받은 날부터 1개월이 되는 날이 속하는 달의 마지막 날까지 다시 심사에 착수하여야 한다.[규정26의2(1)]

(2) 심사관은 다시 심사한 결과, 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 등록결정을 하여야 한다. 이 때, 당초 직권보정사항 중에서 출원인이 의견서에서 받아들일 수 없다고 명시한 직권보정사항은 다시 직권보정하지 않도록 주의한다.[규정26의2(2)]

(3) 심사관은 다시 심사한 결과, 거절이유를 발견한 경우 출원인에게 의견제출의 기회를 부여하여야 한다. 이 때, 그 거절이유가 직권보정 전에 이미 통지한 거절이유라 하더라도 다시 통지하여야 한다. 다만, 그 거절이유가 출원인이 받아들이지 않은 직권보정사항에 해당하고, 이미 통지된 거절이유라면 바로 거절결정할 수 있다.

또한, 직권보정 전에 한 보정을 각하결정할 수 없다. 이는 등록결정 당시에 당초 거절이유가 해소되었다는 것을 신뢰한 출원인에게 불측의 손해를 줄 수 있다는 점을 고려한 것이다.[특법51(1)(1)][규정26의2(4)]

7. 직권보정에 있어서의 유의사항

직권보정의 대상은 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못

된 경우이다. 따라서 사소한 오타자 외에 거절이유에 해당하는 기재불비도 명백히 잘못 기재된 경우라면 심사관은 직권보정할 수 있다.[특법66의2(1)]

(1) 직권보정에 의해 청구범위에 변동이 발생하지 않도록 유의하여야 하며, 일부라도 다른 해석의 여지가 있는 경우에는 직권보정을 하지 않는다.

(2) 출원인에게 거절이유를 통지하는 경우에는, 직권으로 보정할 수 있는 사항을 함께 통지하여 출원인이 보정을 통해 해소할 수 있도록 유도한다. 이때, 직권으로 보정할 수 있는 사항 중에서 사소한 오타자는 참고사항으로, 명백히 잘못된 기재불비에 해당하는 것은 거절이유로 통지한다.

(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) 기재가 잘못되었다는 사실이 명백하더라도, 명세서와 의견서 등으로부터 출원인의 당초 의도가 명확히 파악되지 않는다면, 직권보정하지 않는 것이 원칙이다.

(예) 삭제된 청구항만을 인용하고 있고 선행 청구항이 2 이상인 경우, 삭제된 청구항 대신에 선행 청구항 중 어느 항을 인용하고자 했던 것인지 출원인의 당초 의도가 명확하지 않다면 직권보정하지 않는다.

(5) 출원인이 직권보정사항 중에서 일부를 받아들이지 않은 경우에는 그 일부 직권보정사항은 처음부터 없었던 것으로 보지만 나머지 직권보정사항은 그대로 유지되므로, 나머지 직권보정사항을 거절이유로 통지하지 않도록 유의한다. 그리고 다시 특허결정 또는 실용신안등록결정을 하는 경우에는 나머지 직권보정사항이 최종 명세서에 반영되었는지 확인하여, 반영되지 않았다면 다시 직권보정하도록 한다.

(6) 둘 이상의 청구항이 문언적으로 동일하다는 등의 이유로 일부 청구항을 직권으로 삭제하고자 하는 경우에는 청구항의 수도 변경되므로, 특허넷 심사화면상에서 청구항의 수도 직권으로 정정한다.

(7) 발명의 내용을 잘 표현할 수 있는 도면이 있음에도 출원인이 대표도를

기재하지 않았거나 잘못 기재한 것이 명백한 경우에는, 심사관은 요약서의 대표도를 발명의 내용을 가장 잘 표현한다고 판단되는 도면으로 직권보정할 수 있다.

제3장 거절이유 재통지

(1) 거절이유를 통지한 후 보정서 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정하는 것이 원칙이나, 출원인이 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사 등을 명확히 표시하였는데 단지 그러한 보정이 보정서에서 누락된 것으로 보이는 경우에는 일정 요건 하에서 동일한 거절이유를 다시 통지할 수 있다.

동일한 거절이유의 재통지를 할 수 있는 요건은 다음과 같다.

- ① 통지된 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사와 내용을 의견서 등에 명확히 기재하였으나,
- ② 보정서에는 그러한 보정 내용이 누락되었고,
- ③ 보정서에서 누락된 보정내용으로 보정이 되었다면 그에 관한 거절이유가 해소될 수 있는 것으로 인정되고,
- ④ 보정서에서 누락된 보정내용에 관한 거절이유를 제외하고는 기통지되었던 다른 거절이유가 모두 해소되었고 다른 새로운 거절이유도 없을 것

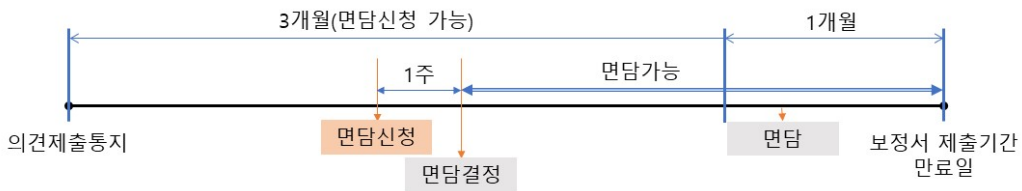
(2) 재통지하는 거절이유의 종류는 원래 거절이유통지 시의 거절이유의 종류와 동일하다. 즉, 재통지하는 거절이유들이 원래 거절이유통지 시에 최초 거절이유였던 것이 있으면 최초거절이유 통지로 하고, 재통지하는 거절이유들이 원래 거절이유통지 시에 모두 최후거절이유였으면 최후거절이유통지로 한다.

(3) 한편, 대리인이 없는 출원에 있어서, 출원인이 거절이유통지를 받고 명세서 보정의 방법을 알지 못하여 의견서에만 보정의 의사 등을 표시하여 제출한 경우에는, (상기 ②, ③, ④는 충족하지 않고) 상기 ①의 요건만 충족하더라도 심사관이 출원인의 적정한 보정기회 부여를 위하여 필요하다고 인정하면 동일한 거절이유의 재통지를 할 수 있다.

제4장 보정안 리뷰

1. 보정안 리뷰의 개요

보정안 리뷰 제도는 출원인이 통지된 거절이유에 대응한 최종 보정서를 제출하기 전에 심사관과의 면담을 통해 보정안에 대한 의견을 교환하여 출원인은 특허 결정 가능성을 높이고 심사관은 정확한 심사를 도모하기 위한 제도이다.



2. 보정안 리뷰의 신청 대상

2.1 보정안 리뷰를 신청할 수 있는 출원

보정안 리뷰는 심사관이 거절이유를 통지한 출원 중 의견서 제출기간 만료일 1개월 이전이 되는 날까지 보정서 또는 보정안을 기재한 의견서를 제출한 모든 출원을 대상으로 한다. 이미 예비심사나 보정안 리뷰 또는 재심사 면담을 실시한 출원에 대해서는 보정안 리뷰를 신청할 수 없다. 다만, 보정안 리뷰 혹은 재심사 면담 진행 후, 기존에 통지했던 거절이유 혹은 보정안 리뷰 시 안내했던 거절이유가 아닌 다른 거절이유가 발생하는 등 심사관이 필요하다고 인정하는 경우에는, 1회에 한하여 보정안 리뷰를 추가적으로 진행할 수 있다.

2.2 보정안 리뷰를 신청할 수 있는 자

보정안 리뷰를 신청할 수 있는 자는 출원인 또는 대리인으로 한다.

2.3 보정안 리뷰 면담에 참석할 수 있는 자

보정안 리뷰 면담에 참석할 수 있는 자는 해당 출원에 대해 책임 있는 대응을 할 수 있는 자로, 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자), 해당 출원의 대리인 또는 출원인이나 복대리인 선임권이 있는 대리인으로부터 면담 절차의 위임을 받아 이를 증명하는 서류를 지참한 대리인이다.

다만, 대리인이 있는 출원의 경우 대리인은 반드시 면담에 참석해야 한다. 발명자도 면담에 참석할 수 있으나 출원인, 대리인 또는 면담 절차의 위임을 받은 자 등 해당 출원에 대해 책임 있는 대응을 할 수 있는 자와 함께 참석하여야 한다.

한편, 보좌심사관이 관련된 출원에 대해서는 보좌심사관의 지도심사관도 면담에 동석하여야 한다.

2.4 보정안 리뷰 면담의 내용

보정안 리뷰 면담에서 논의될 수 있는 사항은 출원인이 사전에 제출한 보정안을 기초로 하여 통지된 거절이유를 해소하고 적정한 권리범위를 확보하는데 도움을 줄 수 있는 모든 사항을 말한다.

면담에 참석하는 주체별로 출원인 등은 출원 발명의 구체적인 기술 내용의 설명과 함께 보정안에 따라 통지된 거절이유를 해소할 수 있음을 설명하고, 심사관은 제출된 보정안의 거절이유 해소 여부에 대한 사전 검토 의견을 출원인 등에게 설명한다. 이와 함께 각 주체는 해당발명이 적정한 권리범위를 확보할 수 있도록 적절한 보정방향에 대해 협의를 진행한다.

3. 보정안 리뷰 신청 및 결정 절차

3.1 보정안 리뷰 신청

보정안 리뷰는 의견제출통지서에 따른 보정서 제출기간 만료일부터 1개월 이전이 되는 날까지 신청되어야 한다.

보정안 리뷰의 신청은 출원인 등이 특허로(<https://www.patent.go.kr>) 홈페이지(신청/제출-면담신청/정보제공-보정안리뷰)를 통해 신청인, 출원 번호, 면담 희망일시, 면담 참석자, 연락처, 보정안 제출여부 등을 기재하고,

「보정안 설명서」를 작성하여 신청함으로써 이루어진다.

한편, 출원인 등은 보정안 리뷰 신청 시 설명자료 등의 준비 기간과 심사관의 보정안 검토 기간을 고려하여 보정안 리뷰 신청일로부터 1주 후부터 보정서 제출기간 만료일 이내(면담 가능기간)에서 3일을 면담 희망일로 선택하여 희망면담시간과 함께 기재하여야 한다.

3.2 보정안 리뷰 결정

3.2.1 보정안 리뷰 결정 기준

특허로 홈페이지를 통한 보정안 리뷰 신청 내용은 해당 출원의 담당 심사관에게 바로 이송된다.

보정안 리뷰 신청이 있는 경우 심사관은 면담 신청일로부터 7일(그 날이 공휴일이면 그 다음날) 내에 특허넷 시스템을 통해 보정안 리뷰 신청을 결정 또는 반려하여야 한다.

보정안 리뷰 신청의 수락 여부는 신청된 내용을 근거로 하여 아래와 같은 기준에 따라 결정한다.

① 보정안 제출여부

보정안은 보정서 또는 의견서의 형태로 보정안 리뷰 신청 전이나 신청과 동시에 제출되어야 한다. 심사관은 보정안 리뷰 신청이 있는 경우 특허넷의 출원이력을 통해 보정서 또는 의견서가 제출되었는지 여부를 확인한다. 다만, 방식심사 과정에서 접수가 지연되는 경우가 있으므로 출원이력에서 보정서 또는 의견서 제출을 확인할 수 없는 경우에는 출원과의 출원인 등을 통해 보정서 또는 의견서의 실제 제출여부가 확인되면 보정안 리뷰 신청을 결정하도록 한다.

② 신청일자

보정안 리뷰는 의견서 제출기간 만료일 1개월 이전이 되는 날까지 신청되어야 한다.

③ 면담 참석자

보정안 리뷰를 위한 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자, 법인내 기술개발부서 또는 특허관련부서 직원 등도 가능), 해당 출원의 대리인, 발명자, 해당 출원의 출원인이나 대리인으로부터 면담절차의 위임을 받은 자이다(같은 특허법인 소속이더라도 지정된 변리사가 아닌 경우에는 면담절차의 위임을 받은 자임을 증명해야 한다). 다만, 출원에 대한 대리인이 있는 경우는 면담의 효율적인 진행을 위해 대리인이 반드시 참석해야 하고 출원인이 아닌 발명자는 단독으로 면담에 참석할 수 없다.

④ 면담 희망일시

보정안 리뷰 면담을 신청하고자 하는 자는 면담 신청일로부터 1주 후부터 보정서 제출기간 만료일 이내 중 우선순위에 따라 3일을 면담 희망일로 지정하여 면담을 받으려는 시간과 함께 면담신청서에 기재하여야 한다.

⑤ 기타 사유

보정안 리뷰 면담을 수행하기에 적합하지 않은 사유가 있는지 검토한다.

3.2.2 보정안 리뷰 신청의 수락

심사관은 당해 보정안 리뷰 신청이 상기 리뷰 요건을 모두 충족하는 경우에는 해당 출원의 보정안 리뷰 신청을 수락한다.

심사관은 보정안 리뷰 여부 결정시 당사자가 제출한 「면담 희망일시」 중 어느 하나로 보정안 리뷰 면담일시를 선택한다. 심사관은 신청된 모든 면담 희망일시에 면담 수행이 불가능할 경우에는 출원인과 유선을 통해 구체적인 면담일시에 대해 협의하여 결정한다.

한편, 상기 「3.2.1 보정안 리뷰 결정 기준」의 요건 중 어느 하나를 충족하지 않더라도 그 사유가 치유 가능할 경우에는 출원인 등과 협의하여 해당 반려사유를 해소하도록 유도하는 것이 바람직하다. 심사관은 출원인 등과 협의를 통해 해당 반려사유가 해소되었다고 판단될 경우에는 면담 신청서의 보정 또는 추가 서류의 제출이 없더라도 직권으로 보정안 리뷰 면담을 수락

할 수 있다.

3.2.3 보정안 리뷰 신청의 반려

심사관은 당해 보정안 리뷰 신청이 상기 「3.2.1 보정안 리뷰 결정 기준」의 요건 중 어느 하나라도 충족하지 못하고 출원인 등과의 협의 등을 통해서도 반려사유를 치유할 수 없는 경우에는 보정안 리뷰 신청을 반려할 수 있다.

다만, 출원인 등은 보정안 리뷰 신청이 반려되더라도 보정안 리뷰 신청 가능 기간에 반려 사유를 해소하여 보정안 리뷰 면담을 재신청할 수 있다.

3.3 면담의 연기 또는 취소

출원인 등의 불가피한 사유에 의하여 면담 기일에 면담을 진행할 수 없는 경우에 심사관은 1회에 한하여 출원인 등과 협의하여 면담 가능일 중 면담 기일을 다시 결정하고 출원인 등에게 통보할 수 있다.

그러나 심사관이 판단한 결과 출원인 등의 연기사유가 불가피한 것으로 인정되지 않는 경우, 심사관은 면담을 취소할 수 있다.

4. 보정안 리뷰 면담 진행 절차

4.1 면담 사전준비

심사관은 면담에 앞서 제출된 보정안에 근거하여 기 통지된 거절이유를 해소하였는지 여부와 특허요건, 기재불비 등 새로운 거절이유가 발생하였는지 여부 등에 관하여 검토하여야 한다. 이러한 검토는 면담시 출원인 등에게 거절이유 해소 여부, 새로운 거절이유 발생 여부 및 보정방향 등에 대해 명확히 설명할 수 있도록 실제 중간서류 심사과정에 준하여 준비해야 한다.

심사관은 면담 시 면담에 필요한 출원서류, 제출된 보정안 및 설명서, 사전 검토 결과 등을 준비하여 면담에 참석한다. 또한, 면담 후 출원인 등과 면담에 협의된 사항을 정리할 「면담기록서(보정안 리뷰/재심사 면담/일괄심사용)」(이하 ‘면담기록서’라 한다), 「면담기록서(보정안 리뷰/재심사 면담/일

괄심사용) 추가용지」(이하 ‘추가용지’라 한다)를 준비하여 면담에 참석한다.

한편, 심사관의 보정안 리뷰 결과는 면담기록서에 미리 기재하여 면담시 이를 참고로 출원인 등에게 설명하는 것이 바람직하다.

4.2 면담 참석자의 신분 확인

심사관은 면담 시작 전에 면담 참석자의 신분을 확인하여야 한다. 특히 미공개된 출원의 경우에는 신분증 및 주민등록번호 등을 통해 면담 참석자의 신분을 확인하여야 한다. 만약, 신분 확인에 응하지 않으면 면담을 취소할 수 있다.

다만, 전화면담의 경우 면담 참석자의 신분을 유선상으로 확인해야 하며, 추후 면담 참석자가 면담에 참석할 수 있는 자(「2.3. 보정안 리뷰 면담에 참석할 수 있는 자」)가 아닐 시에는 면담 내용이 반영되지 않을 수 있음을 고지하도록 한다.

사전에 신청한 면담 참가자와 실제 참가자가 다른 경우에는 출원 서류에 대한 보안 및 면담의 효율성 등을 고려하여 면담을 중단하거나 착수기한 등을 고려하여 면담을 연기 또는 취소할 수 있다. 또는 면담에 참석한 자를 고려하여 면담의 범위를 제한할 수 있다.

4.3 면담 진행

면담에서 논의되는 구체적인 내용의 예는 아래와 같다.

(1) 제출한 보정안 설명 등 (주체: 출원인 등)

출원인 등은 보정안 리뷰 신청 전에(또는 동시에) 제출한 보정안을 심사관에게 설명한다. 보정안에 대한 설명은 통지된 거절이유를 해소하였는지 여부를 중심으로 출원발명에 관한 기술 설명 및 선행기술 인용문헌에 대비한 주장도 가능하다.

이 때, 출원인 등은 심사관의 이해를 돕기 위해 출원발명의 실물 또는 멀티미디어자료(사진, 영상 등) 등을 자유롭게 활용할 수 있으며, 심사관은 필요한 경우 상기 면담 보충자료를 사전에 요청하여 심사에 참고할 수 있다.

(2) 보정안 리뷰 결과 설명 (주체: 심사관)

심사관은 보정안 리뷰 결정을 한 후 면담 전에 제출된 보정안에 따른 거절이유 해소 여부, 새로운 거절이유 발생 여부 등에 대한 사전 검토를 하고, 그 결과를 면담에서 출원인 등에게 설명한다.

또한, 심사관은 면담 중 거절이유 해소 또는 적정 권리범위 확보를 위해 필요하다고 판단되는 경우에는 적절한 보정방향을 출원인에게 제시할 수 있다.

(3) 적정한 권리범위 확보를 위한 보정방향 협의 (주체: 출원인 등 / 심사관)

심사관이 보정안에 대해 사전검토를 한 결과 통지된 거절이유를 해소하지 못하였거나 새로운 거절이유가 발생했을 경우, 심사관과 출원인 등은 출원 발명이 발견된 거절이유를 해소하고 적정한 권리범위를 확보할 수 있도록 보정방향을 협의하는데 노력해야 한다.

다만, 심사관은 심사관의 판단에 따른 적절한 보정방향 제시라고 할지라도 출원인에게 이를 따를 것을 지시하거나 의도하지 말고, ① 심사관의 보정에 대한 의견은 참고사항일 뿐 법적 강제성이 없는 것으로서 최종적인 보정은 출원인 등의 의사와 책임에 따라 결정되어야 함과 ② 면담 후에 새로운 선행기술 또는 증거를 발견하거나 면담 후 보정에 따라 심사관이 제시한 보정 의견은 변경될 수 있음을 출원인에게 명확히 설명하여야 한다.

4.4 면담 기록

면담에 참석한 출원인 등과 심사관은 면담 후 면담기록서를 작성하고 작성한 면담 내용에 대해 확인하였음을 서명하여야 한다. 서명을 완료한 면담 기록서는 면담 후 특허넷 시스템에 탑재하여 심사이력으로 기록한다.

면담기록서에는 면담 일시 및 장소, 출원번호, 발명의 명칭, 면담 참석자명, 보정안 리뷰 결과, 협의된 보정방향 등을 기재한다.

(1) 보정안 리뷰 결과의 기재

‘보정안 리뷰 결과’는 출원인이 제출한 보정안을 반영하여 심사관이 사전 검토한 결과와 이에 대응한 출원인의 의견에 관한 것이다.

심사관은 보정안을 반영한 명세서의 거절이유에 관한 의견을 면담 전에 미리 작성하여 면담시 지참하는 것이 바람직하다. 다만, 사전검토 결과는 면담시 출원인 등에게 구두로 상세하게 설명하는 것이 원칙이므로 면담기록서에는 거절이유의 취지정도를 기재하여 면담시 또는 면담 후 참고할 수 있을 정도면 충분하다.

출원인의 거절이유에 관한 의견은 면담시 심사관이 설명한 거절이유에 대응하여 출원인이 제시한 의견을 기재한다.

(작성예) 거절이유에 관한 의견

법조항	청구항	심사관	출원인
제29조 제2항	1-3	인용발명 1의 △△△ 구성으로부터 쉽게 발명할 수 있음	인정함
	4-6	인용발명 1의 △△△ 구성과 인용발명 2의 ▲▲▲ 구성의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있음	인용발명 1, 2는 서로 기술분야 및 발명의 목적이 상이하므로 그 결합이 쉽지 않음
제42조 제4항 제1호	4	청구항 4의 ☆☆☆의 수치 한정은 발명의 설명의 수치 범위를 벗어나므로 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음	인정함
제42조 제4항 제2호	1	청구항 1의 ○○○는 그 의미가 불명확함	○○○는 해당 기술 분야에서 관용적으로 사용되는 용어로서 그 의미가 명확함

(2) 협의된 보정방향의 기재

심사관과 출원인 등은 심사관이 제시한 거절이유의 보정방향에 대해 협의가 이루어진 경우에는 심사 이력을 남기기 위해 협의결과를 면담기록서에 반드시 기재하여야 한다. 보정방향의 협의 결과는 보정의 ‘방향’에 대해서만 협의된 경우와 구체적인 ‘보정안’까지 협의된 경우 등이 있을 수 있으나, 면

답기록서의 기재는 가급적 협의된 내용 그대로 기재하는 것이 바람직하다.

(작성예1) ‘보정 방향’에 대해서만 협의된 경우 작성 내용

1) 청구항 1의 진보성 거절이유 관련

청구항 1의 ◇◇◇ 구성을 발명의 설명 및 도5를 참고하여 보다 구체적으로 한정

2) 청구항 4의 기재불비(제42조제4항제1호) 거절이유 관련

청구항 4의 ☆☆☆의 수치 한정 범위를 발명의 설명의 실시예1에 기재된 수치 범위내로 보정

(작성예2) 구체적인 ‘보정안’까지 협의된 경우 작성 내용

1) 청구항 1의 진보성 거절이유 관련

청구항 1의 ◇◇◇의 구성을 ◆◆◆부가 시료를 채취함에 따라 ◇◇◇의 상단에 톱니로 결합된 ◎◎◎부가 회전하여 ◇◇◇가 작동되는 것으로 한정

2) 청구항 4의 기재불비(제42조제4항제1호) 거절이유 관련

청구항 4의 ☆☆☆의 수치 한정 범위를 50~60℃로 한정

다만, 심사관과 출원인 등이 거절이유에 대한 보정방향을 충분히 논의하였음에도 협의결과를 도출하지 못한 경우에는 협의된 보정방향의 기재를 생략할 수 있다.

4.5 면담 종료

심사관은 보정안에 대해 출원인 등과 충분히 의견을 교환하는 등 면담의 목적을 달성하여 면담기록서를 작성한 경우에는 면담을 종료할 수 있다.

다만, 면담 중에도 아래와 같이 면담의 실효성이 없다고 판단되는 경우에는 이를 출원인 등에게 통지하고 면담을 종료할 수 있다. 이 경우에 심사관은 면담기록서 작성시 면담 종료시까지 논의된 사항만을 기록하는 것으로 충분하다.

- ① 면담의 내용이 본래의 면담 취지를 벗어난 경우(출원내용에 관계없이 특허제도나 절차에 대한 단순한 상담 등이 면담내용의 중심이 된 경우 등)
- ② 보정안에 대한 협의에 도달할 수 없거나 심사관이 원활한 의사소통을 할 수 없다고 판단하는 경우 등
- ③ 면담시간이 불필요하게 길어지는 경우
- ④ 기타 효율적인 면담이 불가능하다고 판단되는 경우

5. 보정안 리뷰 면담 후 절차

5.1 출원인 등의 절차

대리인(대리인이 없는 경우에는 출원인)은 면담 후 협의된 보정방향에 대한 출원인의 의사를 반영하여 명세서 등의 보정서 또는 의견서를 작성한다.

면담기록서에 협의되어 기재된 보정방향은 비록 심사관과 출원인등 간에 협의된 사항이기는 하나, 출원인은 면담기록서에 기재된 보정방향 내용과 달리 자유롭게 보정을 할 수 있으며 의견서에 출원인의 의견을 기재하여 제출할 수 있다.

출원인은 면담을 통해 협의된 보정방향을 반영하여(또는 출원인등이 자발적으로) 보정을 하려는 경우에는 보정서 제출기간 만료일까지 보정서(필요한 경우 의견서 포함)를 제출하여야 한다.

한편, 면담의 내용을 전제로 하여 의견서의 기재 내용을 간략화하는 것은 허용되지 않는다.

5.2 심사관의 절차

5.2.1 면담결과기록서 작성(면담기록서의 심사이력화)

심사관은 면담시 작성한 4.4절의 면담기록서를 심사이력으로 남기기 위해 면담 종료 후 특허넷 시스템을 통해 면담결과기록서를 작성하여야 한다.

면담결과기록서에는 면담내용에 대해 출원인 등이 확인하였음을 명확히

기록하기 위해 출원인 등의 서명이 날인된 면담기록서를 이미지화하여 반드시 첨부하도록 한다.

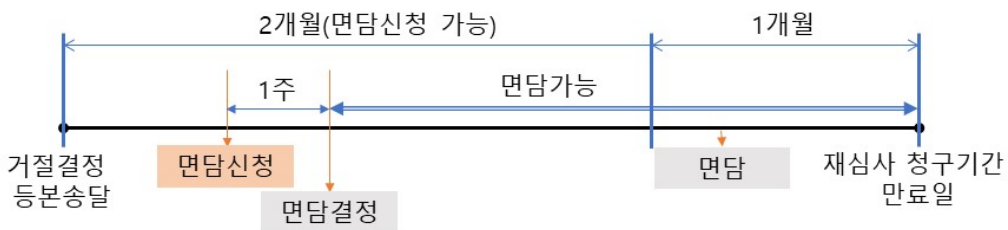
5.2.2 중간서류 처리

심사관은 면담 후 통상의 중간서류 처리절차 및 기간에 따라 면담기록서에 기록된 내용(협의된 보정방향 내용 등)을 참고하여 심사를 진행한다.

제5장 재심사 면담

1. 재심사 면담의 개요

재심사 면담 제도는 거절결정된 출원에 대한 재심사 청구전에 심사관과의 면담을 통해 보정안에 대한 의견을 교환하여 재심사 시 등록 가능성을 높이고 심사관은 정확한 심사를 도모하기 위한 제도이다.



2. 재심사 면담의 신청 대상

재심사 면담은 심사관이 거절결정한 출원 중에서 재심사 청구기간 만료일 30일 이전이 되는 날까지 재심사 면담을 신청한 출원을 대상으로 한다. 특허결정된 출원이나 이미 예비심사 또는 보정안 리뷰를 진행한 출원에 대해서는 재심사 면담을 신청할 수 없다. 다만, 보정안 리뷰 혹은 재심사 면담 진행 후, 기존에 통지했던 거절이유 혹은 보정안 리뷰 시 안내했던 거절이유가 아닌 다른 거절이유가 발생하는 등 심사관이 필요하다고 인정하는 경우에는, 1회에 한하여 보정안 리뷰를 추가적으로 진행할 수 있다. 재심사 면담의 신청자·참석자와 면담의 내용은 「제8부 제4장 보정안 리뷰」와 동일한 기준을 적용한다.

3. 재심사 면담 신청 및 결정 절차

3.1 재심사 면담 신청

재심사 면담은 거절결정된 출원에 대해 재심사 청구기간 만료일로부터 1개월 이전이 되는 날까지 신청되어야 한다.

재심사 면담의 신청은 출원인 등이 특허로(<https://www.patent.go.kr>) 홈페이지(신청/제출-면담신청/정보제공 - 재심사면담)를 통해 신청인, 출원 번호, 면담 희망일시, 면담 참석자, 연락처 등을 기재하고, 「보정안 및 설명서」를 첨부하여 면담신청서를 제출함으로써 이루어진다.

한편, 출원인 등은 재심사 면담 신청 시 설명자료 등의 준비 기간과 심사관의 보정안 검토 기간을 고려하여 재심사 면담 신청일로부터 1주 후부터 재심사 청구기간 만료일 이내(면담 가능기간)에서 3일을 면담 희망일로 선택하여 희망면담시간과 함께 기재하여야 한다.

특허결정된 출원에 대해서는 재심사 면담을 할 수 없고, 일반 면담은 가능하다.

3.2 재심사 면담 결정

3.2.1 재심사 면담 결정 기준

재심사 면담 신청이 있는 경우 심사관은 면담 신청일로부터 7일(그 날이 공휴일이면 그 다음 날) 이내에 특허넷 시스템을 통해 재심사 면담 신청을 결정 또는 반려하여야 한다.

재심사 면담 신청의 수락 여부는 신청된 내용을 근거로 하여 아래와 같은 기준에 따라 결정한다. 재심사의 경우 재심사 청구 시에만 보정서 제출이 가능하며 2회째부터 제출된 보정서는 반려되므로, 면담 전에 보정서가 제출되지 않도록 유의해야 한다.[특법47, 특법67의2(1)]

① 신청일자

재심사 면담은 재심사 청구기간 만료일(재심사 청구기간이 연장된 경우에는 연장된 기간의 만료일)부터 1개월 이전이 되는 날까지 신청되어야 한다.

② 면담 참석자

재심사 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자, 법인내 기술개발부서 또는 특허관련부서 직원 등도 가능), 해당 출원의 대리인, 발명자, 해당 출원의 출원인이나 대리인으로부터 면담절차의 위임을 받은 자이다(같은 특허법인 소속이더라도 지정된 변

리사가 아닌 경우에는 면담절차의 위임을 받은 자임을 증명해야 한다). 다만, 출원에 대한 대리인이 있는 경우는 면담의 효율적인 진행을 위해 대리인이 반드시 참석해야 하고 출원인이 아닌 발명자는 단독으로 면담에 참석할 수 없다.

③ 면담 희망일시

재심사 면담을 신청하고자 하는 자는 면담 신청일로부터 1주 후부터 재심사 청구기간 만료일(재심사 청구기간이 연장된 경우에는 연장된 기간의 만료일) 이내 중 우선순위에 따라 3일을 면담 희망일로 지정하여 면담을 받으려는 시간과 함께 면담신청서에 기재하여야 한다.

④ 기타 사유

특허결정된 출원에 대해 재심사 면담을 수행하기에 적합하지 않은 사유가 있는지 검토한다.

3.2.2 재심사 면담 신청의 수락

심사관은 당해 재심사 면담 신청이 상기 면담 요건을 모두 충족하는 경우에는 해당 출원의 재심사 면담 신청을 수락한다.

심사관은 재심사 면담 여부 결정시 당사자가 제출한 「면담 희망일시」 중 어느 하나로 면담일시를 선택한다. 심사관은 신청된 모든 면담 희망일시에 면담 수행이 불가능할 경우에는 출원인과 유선을 통해 구체적인 면담일시에 대해 협의하여 결정한다.

한편, 상기 「3.2.1 재심사 면담 결정 기준」의 요건 중 어느 하나를 충족하지 않더라도 그 사유가 치유 가능할 경우에는 출원인 등과 협의하여 해당 반려사유를 해소하도록 유도하는 것이 바람직하다. 심사관은 출원인 등과 협의를 통해 해당 반려사유가 해소되었다고 판단될 경우에는 면담 신청서의 보정 또는 추가 서류의 제출이 없더라도 직권으로 재심사 면담을 수락할 수 있다.

3.2.3 재심사 면담 신청의 반려

심사관은 당해 재심사 면담 신청이 상기 「3.2.1 재심사 면담 결정 기준」

의 요건 중 어느 하나라도 충족하지 못하고 출원인 등과의 협의 등을 통해서도 반려사유를 치유할 수 없는 경우에는 재심사 면담 신청을 반려할 수 있다.

다만, 출원인 등은 재심사 면담 신청이 반려되더라도 재심사 면담 신청 가능 기간에 반려 사유를 해소하여 재심사 면담을 재신청할 수 있다.

3.3 면담의 연기 또는 취소

출원인 등의 불가피한 사유에 의하여 면담 기일에 면담을 진행할 수 없는 경우에 심사관은 1회에 한하여 출원인 등과 협의하여 면담 가능일 중 면담 기일을 다시 결정하고 출원인 등에게 통보할 수 있다.

그러나 심사관이 판단한 결과 출원인 등의 연기사유가 불가피한 것으로 인정되지 않는 경우, 심사관은 면담을 취소할 수 있다.

4. 재심사 면담 진행 절차

4.1 면담 사전준비

심사관은 면담에 앞서 제출된 보정안 및 설명서에 근거하여 특허법 제47조제2항 및 제3항에 따른 보정요건 충족여부와 기 통지된 거절이유를 해소하였는지 여부, 특허요건, 기재불비 등 새로운 거절이유가 발생하였는지 여부 등에 관하여 검토하여야 한다. 이러한 검토는 면담시 출원인 등에게 재심사 보정의 적법 여부, 거절이유 해소 여부, 새로운 거절이유 발생 여부 및 보정방향 등에 대해 명확히 설명할 수 있도록 실제 중간서류 심사과정에 준하여 준비해야 한다.

심사관은 면담 시 면담에 필요한 출원서류, 제출된 보정안 설명서, 사전 검토 결과 등을 준비하여 면담에 참석한다. 또한, 면담 후 출원인 등과 면담에 협의된 사항을 정리할 「면담기록서(보정안 리뷰/재심사 면담/일괄심사용)」(이하 ‘면담기록서’라 한다), 「면담기록서(보정안 리뷰/재심사 면담/일괄심사용) 추가용지」(이하 ‘추가용지’라 한다)를 준비하여 면담에 참석한다.

한편, 재심사 면담 결과는 면담기록서에 미리 기재하여 면담시 이를 참고로 출원인 등에게 설명하는 것이 바람직하다.

4.2 면담 참석자의 신분 확인, 면담 진행, 면담 기록 및 면담 종료

면담 참석자의 신분 확인에 관해서는 「제4장 보정안리뷰」의 「4.2 면담 참석자의 신분 확인」과 동일한 기준을 적용하며, 면담 진행, 면담 기록 및 면담 종료에 관해서는 「제4장 보정안 리뷰」 4.3~4.5절의 면담 진행, 면담 기록 및 면담 종료와 동일한 기준을 적용한다.

5. 재심사 면담 후 절차

5.1 출원인 등의 절차

대리인(대리인이 없는 경우에는 출원인)은 면담 후 협의된 보정방향에 대한 출원인의 의사를 반영하여 명세서 등의 보정서 또는 의견서를 작성한다.

면담기록서에 협의되어 기재된 보정방향은 비록 심사관과 출원인등 간에 협의된 사항이기는 하나, 출원인은 면담기록서에 기재된 보정방향 내용과 달리 자유롭게 보정을 할 수 있으며 의견서에 출원인의 의견을 기재하여 제출할 수 있다.

출원인은 면담을 통해 협의된 보정방향을 반영하여(또는 출원인등이 자발적으로) 보정을 하려는 경우에는 재심사 청구기간 만료일까지 재심사 청구와 동시에 보정서(필요한 경우 의견서 포함)를 제출하여야 한다.

한편, 면담의 내용을 전제로 하여 의견서의 기재 내용을 간략화하는 것은 허용되지 않는다.

5.2 심사관의 절차

5.2.1 면담결과기록서 작성(면담기록서의 심사이력화)

심사관은 면담시 작성한 4.2절의 면담기록서를 심사이력으로 남기기 위해 면담 종료 후 특허넷 시스템을 통해 면담결과기록서를 작성하여야 한다.

면담결과기록서에는 면담내용에 대해 출원인 등이 확인하였음을 명확히 기록하기 위해 출원인 등의 서명이 날인된 면담기록서를 이미지화하여 반드시 첨부하도록 한다.

5.2.2 재심사 진행

심사관은 면담 후 통상의 재심사 처리절차 및 기간에 따라 면담기록서에 기록된 내용(협의된 보정방향 내용 등)을 참고하여 재심사를 진행한다.

제6장 일괄심사

1. 일괄심사의 개요

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

이 제도를 이용하면 기업의 사업 전략에 따라서 원하는 시기에 권리화를 할 수 있어, 신제품 출시 시기 전에 제품에 대한 지식재산권 포트폴리오를 형성할 수 있다.

2. 일괄심사의 신청 대상

2.1 일괄심사를 신청할 수 있는 자

일괄심사는 일괄심사 신청대상출원의 출원인이 신청하여야 한다. 이 경우 일괄심사 신청 대상출원의 출원인이 2명 이상이면 그 출원인 중 1명을 대표자로 선정하여 신청하여야 한다.

2.2 일괄심사를 신청할 수 있는 출원

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

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

- ① 출원인이 실시하고 있거나 실시 준비 중인 출원
- ② 수출 촉진에 직접 관련된 출원
- ③ 「벤처기업육성에 관한 특별 조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원 또는 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기

술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 출원

④ 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 제11조제1항에 따른 1인 창조기업 기술개발사업의 결과물에 관한 출원

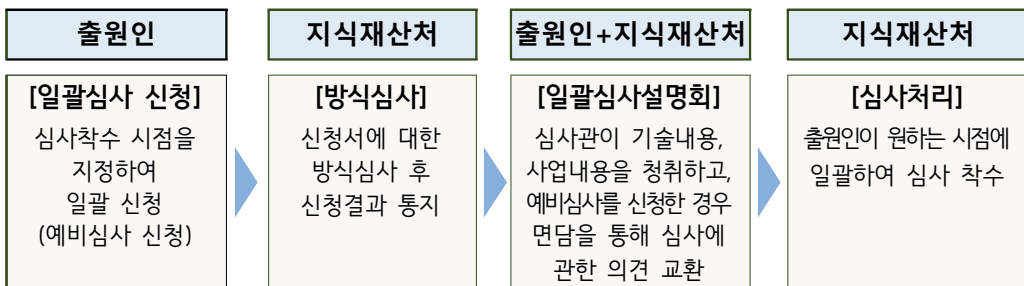
⑤ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업으로서 창업 후 3년 이내인 기업의 출원

⑥ 규제특례 대상 관련으로서 규제 샌드박스 신청을 한 출원

(2) 동일한 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발 사업의 결과물에 관련된 출원

3. 일괄심사 절차

3.1 일괄심사 절차 흐름도



3.2 일괄심사 신청

(1) 일괄심사를 신청하려는 자(이하 ‘신청인’이라 한다)는 특허로(<https://www.patent.go.kr>) 홈페이지(신청/제출-면담신청/정보제공-일괄심사)를 통해 일괄심사신청서를 작성하고 「특허·실용신안·상표·디자인 일괄심사의 신청에 관한 고시」(이하 ‘일괄심사 고시’라 함)의 별표의 증명서류를 첨부하여 신청하여야 한다. 다만, 특허·실용신안등록·디자인등록 출원이 출원인이 실시하고 있거나 실시 준비 중인 출원에 해당함을 증명하는 서류의 제출은 일괄심사설명회에서 일괄심사 담당심사관(이하 ‘담당심사관’이라 한다)이 열람함으로써 갈음할 수 있다.

(2) 신청인은 일괄심사 신청일 이후 7일부터 14일까지 중 어느 한 날을 일괄심사설명회 개최 희망일로 지정하여야 하고, 일괄심사설명회 희망일로부터 1개월이 되는 날 이후의 어느 한 날을 희망하는 심사착수일(이하 ‘착수 희망일’이라 한다)로 지정하여야 하며, 착수희망일 이후 3개월이 되는 날부터 1년 이내의 어느 한 날을 신청인이 희망하는 심사종결일(이하 ‘종결희망일’이라 한다)로 지정하여 신청하여야 한다.

(3) 신청 후에는 일괄심사의 신청대상의 일부 출원을 취하할 수 있으나, 변경하거나 추가할 수 없다.

(4) 신청인이 예비심사를 원하는 경우에는 일괄심사 신청시 특허·실용신안에 대하여 예비심사를 신청할 수 있다.

3.3 일괄심사 방식 심사

(1) 지식재산처 일괄심사 담당자(이하 ‘일괄심사 담당자’라 한다)는 일괄심사를 받으려는 출원이 신청대상에 해당되는지 여부와 신청인의 일괄심사 신청이 신청절차를 충족하는지 여부에 대하여 심사하여야 한다.

(2) 일괄심사 담당자는 신청인의 일괄심사 신청이 신청대상, 신청절차를 충족하지 못한 경우에는 일괄심사 신청일로부터 6일이 되는 날까지 일괄심사 신청서를 보정하여야 한다는 취지를 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 이 기간에 일괄심사 신청서를 보정하지 않는 경우에는 일괄심사의 신청을 받아들일 수 없다는 취지 또는 해당출원은 일괄심사에서 제외된다는 취지를 신청인에게 알려야 한다.

(3) 일괄심사 담당자는 일괄심사설명회 개최 희망일을 기초로 신청인 및 담당심사관과 협의하여 일괄심사설명회 개최일을 확정된 후 그 취지를 신청인 및 담당심사관에게 알려야 한다.

3.4. 일괄심사 설명회

(1) 신청인은 개최일이 확정된 일괄심사설명회에 참석하여 담당심사관에게 일괄심사 신청출원에 대하여 설명하고 그 출원이 하나의 제품군(서비스를

포함한다) 또는 동일한 사업에 관련된 출원이라는 것을 설명하여야 한다.

(2) 일괄심사 담당자와 담당심사관은 일괄심사설명회에서 일괄심사를 받으려는 출원이 신청대상에 해당하는지 여부를 협의하여 일괄심사 여부 및 일괄심사 대상출원을 결정하여야 한다. 일괄심사 담당자, 담당심사관 및 신청인은 착수희망일 및 종결희망일을 기초로 실제 착수가능한 날(이하 ‘착수예정일’이라 한다) 및 실제 착수종결 가능한 날(이하 ‘종결예정일’이라 한다)을 협의하여 결정할 수 있다. 일괄심사 담당자는 결정 사항들을 신청인에게 알려야 한다.

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

(4) 일괄심사 신청시 예비심사를 요청한 경우에는 예비심사결과통지서를 발송하지 않고 착수예정일 등을 고려하여 적절한 시기에 면담을 진행한다.

※ 예비심사 면담제도는 '24. 3. 1.자로 폐지되었으나, 일괄심사 고시에서 별도로 ‘예비심사’를 정의하고 있으므로, 신청인이 예비심사를 신청하면, 심사관은 면담을 통하여 심사에 관한 의견을 교환한다.

(5) 일괄심사 담당자는 특허·실용신안등록 출원의 착수예정일이 일괄심사를 받으려는 출원 각각의 심사순위에 따라 예정되는 착수일보다 3개월 이상 빠른 경우에 신청인에게 해당 출원에 대하여 일괄심사 담당자가 지정한 기간까지 우선심사 신청할 것을 요청할 수 있다.

또한, 일괄심사 담당자는 상표등록·디자인등록 출원의 착수예정일이 일괄심사를 받으려는 출원 각각의 심사순위에 따라 예정되는 착수일보다 1개월 이상 빠른 경우에 신청인에게 해당 출원에 대하여 일괄심사 담당자가 지정한 기간까지 우선심사 신청할 것을 요청할 수 있다.

우선심사 신청 요청에도 불구하고 지정 기간에 우선심사 신청을 하지 않는 경우에는 해당출원은 일괄심사에서 제외된 것으로 본다.

(6) 일괄심사 신청한 특허·실용신안등록에 대하여 출원인이 실시하고 있거

나 실시 준비 중인 출원에 따라 우선심사를 신청하는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 증명서류를 제출하면 된다.

- ① 실시품(시제품) 실물사진, 사용설명서, 견본, 실물사진이 수록된 카탈로그 등
 - ② 거래명세표, 납품확인서, 공급계약서, 공장등록증 등
 - ③ 창업투자회사·신기술사업투자조합 등으로부터의 투자실적서
 - ④ 은행 등으로부터의 대출실적서
 - ⑤ 출원기술의 실시에 관한 계약서
 - ⑥ 기타 실시(준비) 중임을 입증하는 서류
- (7) 일괄심사 신청한 특허·실용신안등록·디자인등록출원에 대하여 우선심사 신청하는 경우 출원인이 실시하고 있거나 실시 준비 중인 출원의 증명서류 제출은 담당심사관이 그 서류를 열람함으로써 갈음할 수 있다. 심사관은 일괄심사가 신청된 출원에 있어서 증명서류를 열람함으로써 증명서류의 제출을 갈음한 경우에는 심사보고서에 그 증명서류의 열람 일시, 장소 및 내용을 적어야 한다.

3.5. 일괄심사의 처리

담당심사관은 일괄심사를 하기로 결정된 출원에 대하여 착수예정일에 맞추어 심사 착수하여야 한다. 또한 담당심사관은 일괄심사 출원의 중간서류를 종결예정일까지 처리하여야 한다. 다만 선행기술을 추가로 검색할 필요가 있거나 새로운 거절이유가 발생하여 거절이유를 다시 통지해야 하는 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

부 칙

부 칙 <2014. 7. 1>

제1조(시행일) 이 예규는 2014년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 예규의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 7월 1일까지로 한다.

부 칙 <2015. 1. 1>

제1조(시행일) 이 예규는 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 예규의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 7월 1일까지로 한다.

부 칙 <2015. 4. 6>

제1조(시행일) 이 예규는 2015년 4월 6일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 예규의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 7월 1일까지로 한다.

부 칙 <2015. 10. 1>

제1조(시행일) 이 예규는 2015년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2016. 2. 11>

제1조(시행일) 이 예규는 2016년 2월 11일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2016. 11. 21>

제1조(시행일) 이 예규는 2016년 11월 21일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2017. 3. 1>

제1조(시행일) 이 예규는 2017년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2017년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2018. 1. 1>

제1조(시행일) 이 예규는 2018년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2018. 4. 24>

제1조(시행일) 이 예규는 2018년 4월 24일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2018년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2018. 8. 1>

제1조(시행일) 이 예규는 2018년 8월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 18>

제1조(시행일) 이 예규는 2019년 3월 18일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2019년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2020. 1. 1>

제1조(시행일) 이 예규는 2020년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2020. 8. 10>

제1조(시행일) 이 예규는 2020년 8월 10일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2020. 12. 14>

제1조(시행일) 이 예규는 2020년 12월 14일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2021. 12. 30>

제1조(시행일) 이 예규는 2021년 12월 30일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2023. 3. 22>

제1조(시행일) 이 예규는 2023년 3월 22일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2025. 2. 25>

제1조(시행일) 이 예규는 2025년 2월 25일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2026. 3. 13>

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 3월 13일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 특허청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 록

<부록1>

국가(기관)명 코드(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	Kazakhstan
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

부 록

약어	국 명	약어	국 명	약어	국 명
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		

<부록2>

[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

국명	문헌코드	문헌명 및 설명
CN 중국	A	특허공개공보
	A8	특허공개공보(서지사항만 재출판)
	A9	특허공개공보(전문 재출판)
	B	특허등록공보(1985~1993, 2010~)
	B8	특허등록공보(서지사항만 재출판)
	B9	특허등록공보(전문 재출판)
	C	특허등록공보(1993~2010)
	U	실용신안등록공보(1985~1993, 2010~)
	U8	실용신안등록공보(서지사항만 재출판)
	U9	실용신안등록공보(전문 재출판)
	Y	실용신안등록공보(1993~2010)
	S	디자인등록공보

편 찬 위 원

2002. 3 : 제1부

편찬위원장 : 정양섭
위 원 : 이은우, 김인기, 강해성
이상철, 박봉훈, 이춘백, 이송실, 김영일, 목성호,
이문욱, 김준환, 백영란, 이정재, 조준형
교 정 : 이은영, 김혜진

2002. 7 : 제2부 및 제3부

편찬위원장 : 정양섭
위 원 : 이은우, 신진균
이상철, 박봉훈, 김영일, 목성호, 이문욱, 김준환,
최인선, 이춘백, 김명곤, 백영란, 이송실, 김관식,
민병준, 남승희
교 정 : 이은영, 김혜진

2002. 12 : 제4부

편찬위원장 : 남인석
위 원 : 박종효, 한승화, 신진균, 강해성
이상철, 주영식, 권오희, 권혁성, 백영란, 윤종섭,
이송실, 안미정, 임해영, 김관식, 민병준, 남승희,
김지수
감 수 : 이은우, 고승진, 김준환, 윤창준, 백건수, 박희섭

2003. 4 : 제5부

편찬위원장 : 남인석

위 원 : 박종효, 한승화, 신진균, 고준호, 강해성
이상철, 전현진, 김용준, 주영식, 강춘원, 강흠정,
김지수, 반재원, 이문욱, 김우순, 최인선, 김준환,
김병남, 백영란, 안미정, 임해영, 장진아, 민병준,
권혁성, 윤종섭, 이승실, 김관식, 남승희, 박봉훈

감 수 : 이은우, 표승준, 박화규, 목성호, 김천희

2004. 2 : 개정

편찬위원장 : 남인석

위 원 : 박종효,
소현영, 김희태, 김용준, 김지수, 김우순, 최인선
김준환, 임호순, 박희주, 이동국, 이성희, 오상진

감 수 : 박영탁, 이하연

2004. 8 : 제6부

편찬위원장 : 이은우

위 원 : 박영탁, 박종효, 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

위 원 : 이윤원, 손용욱

홍순표, 최인선, 김준환, 여인홍, 오상진

교 정 : 신진아

2006. 10 : 개정

편찬위원장 : 이범호

개정 자문위원 : 김인기, 김재홍, 신진균, 이상철, 이재훈,
정순성, 조용환, 조재신, 제대식, 표재호,
한승화, 홍정표

개정 실무위원 : 곽준영, 김승호, 김희수, 박상선, 박종주,
변상현, 백온기, 손병철, 양재석, 오상진,
우동기, 윤세영, 이기현, 정용익, 정재훈,
정현수, 좌승관, 한덕원, 허수준

2007. 7 : 개정

편찬위원장 : 문찬두

위 원 : 신진균,

정현수, 박종주, 성영환, 민병준, 좌승관, 남인호,

조정한, 박상선, 정영자, 양재석, 손병철

교 정 : 김태연

2008. 12 : 개정

편찬위원장 : 박종효

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 : 박종효

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

2009. 12 : 개정

글로벌 특허심사기준 제정추진단

추진 단장 : 박종호

총괄 위원장 : 김민희

추진 위원 : 경천수, 고종욱, 김승오, 김자영, 김지윤, 박기석,
반재원, 복상문, 성영환, 신상곤, 심병로, 양재석,
이윤직, 정재우, 정현수, 지선구, 최병석, 최중환

파라미터발명 TF : 김성곤, 이성준, 하승규, 한성호

영문화 TF : 강희숙, 김영순, 김정은, 김효선, 이윤미, 이정희

외부자문단 : 권태복, 김동준, 김원준, 정차호, 조영선

2010. 12 : 전면 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 박정렬

총괄 위원장 : 설삼민

전문 위원 : 강해성, 권오희, 김승조, 이상철, 이영창, 주영식

개정 위원 : 지선구, 신진섭, 성영환, 권민정, 김보철, 김성호,
김정훈, 김태수, 박기석, 복상문, 양재석, 이경열,
이선화, 이진형, 임현석, 최병석, 한성근, 한성호,
한주철

영문화 TF : 민정임, 김대환, 김선, 김지윤, 정현진, 이지영

외부자문단 : 권태복, 김동준, 김원준, 정차호, 조영선

교 정 : 박범용

2011. 7 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 제대식

총괄 위원장 : 설삼민

개정 위원 : 권성호, 김견수, 김성곤, 김준환, 명대근, 박기석,
신진섭, 양성지, 원용준, 이만금, 이충호, 인치복,
임현석, 정지덕, 한성근

교 정 : 박범용

2012. 3 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 김연호

총괄 위원장 : 이상철

개정 위원 : 권성호, 김성곤, 명대근, 박기석, 신진섭, 양성지,
원용준, 이충호, 임현석, 정지덕, 한성근

교 정 : 장정수

2013. 7 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 제대식

총괄 위원장 : 강춘원

자문 위원 : 반응병, 손용욱, 유 준, 이재완, 이현구, 이호조,
장현숙, 정경덕

개정 위원 : 강형석, 권성호, 김 란, 박기석, 박상현, 신진섭,
윤기웅, 이봉훈, 이상돈, 이충호, 이현홍, 임동우,
한성근, 함중현, 황은택

교 정 : 장정수

2014. 7 : 개정 및 예규화

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 제대식

총괄 위원장 : 김지수

개정 위원 : 강형석, 권성호, 김 란, 박기석, 박상현, 신진섭,
양재석, 위재우, 윤기웅, 이상돈, 이현홍, 임동우,
황준석, 함중현

심사기준통합 TF : 김현우, 김수미, 나수연, 박정민, 배근태,
윤재욱, 이효진, 장낙용, 최봉돈, 한정희

교 정 : 기광용

2014. 12 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 김연호

총괄 위원장 : 김지수

개정 위원 : 강연무, 김 란, 박기석, 박상현, 박재우, 손병철,
신진섭, 양재석, 위재우, 윤기웅, 이상돈, 이현홍,
임동우, 황준석, 함중현

교 정 : 정향남

2015. 4 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 김연호

총괄 위원장 : 김지수

개정 위원 : 강연무, 구자욱, 김 란, 나선희, 박기석, 박상현,
박재우, 손병철, 신진섭, 양재석, 오성환, 위재우,
윤기웅, 이상돈, 이현홍, 임동우, 함중현

교 정 : 정향남

2015. 9 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 장완호

총괄 위원장 : 김지수

개정 위원 : 강연무, 구자욱, 김 란, 김의태, 김정훈, 나선희,
박기석, 박상현, 박재우, 양재석, 윤기웅, 이준호,
이현홍, 임동우, 함중현, 현재용

교 정 : 이소진

2016. 2 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 장완호

총괄 위원장 : 강흠정

개정 위원 : 강원길, 공용규, 구자욱, 김 란, 김의태, 김정훈,
나선희, 박기석, 박상현, 박재우, 양재석, 윤기웅,
이준호, 이현홍, 임동우, 현재용

교 정 : 이소진

2016. 11 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 장완호

총괄 위원장 : 강흠정

개정 위원 : 강원길, 공용규, 구자욱, 김대영, 김 란, 김윤경,
김의태, 김정훈, 나선희, 박기석, 박상현, 박성호,
박재우, 엄인권, 윤기웅, 윤성주, 이경열, 이민정,
이진홍, 이충근, 임동우, 정의준, 최수정, 한지성,
현재용

교 정 : 이소진

2017. 3 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 장완호

총괄 위원장 : 강흠정

개정 위원 : 강원길, 공용규, 구자욱, 김 란, 김의태, 김정훈,
나선희, 박상현, 박재우, 윤기웅, 이경열, 이민정,
이충근, 임동우, 최수정, 현재용

교 정 : 이소진, 홍재경

2018. 1 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 천세창

총괄 위원장 : 강흠정

개정 위원 : 강원길, 구자욱, 김 란, 김성호, 김윤경, 김정훈,
김종규, 김종호, 박상현, 성경아, 송현채, 신원혜,
윤기웅, 이동환, 이민정, 이상호, 이성현, 정재현,
최수정, 최승희, 현재용, 홍근조

교 정 : 유홍록, 홍재경

2018. 4 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 천세창

총괄 위원장 : 신상곤

개정 위원 : 강원길, 강희만, 구자욱, 김수현, 신원혜,
양웅철, 최교숙, 현재용

교 정 : 유홍록, 홍재경

2018. 8 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 천세창

총괄 위원장 : 신상곤

개정 위원 : 최병석, 강희만, 구자욱, 김수현, 김희승, 신원혜,
양웅철, 최교숙, 현재용

교 정 : 유홍록, 홍재경

2019. 3 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 이현구

총괄 위원장 : 박재훈

개정 위원 : 강희만, 구자욱, 김범수, 김수현, 김정훈, 김희승,
남윤권, 명대근, 박상현, 신원혜, 안규정, 양웅철,
이민정, 전창익, 조경주, 최병석, 홍경희

교 정 : 유홍록

2020. 1 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 박종주

총괄 위원장 : 신원혜

개정 위원 : 강영진, 김창주, 박미정, 박영관, 송현채,
위재우, 이동환, 이세경

교 정 : 유홍록

2020. 8 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 박종주

총괄 위원장 : 신원혜

개정 위원 : 고상호, 김인천, 송현채, 신귀임, 양경식,
양성지, 위재우, 이동환

교 정 : 유홍록

2020. 12 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 박종주

총괄 위원장 : 신원혜

개정 위원 : 김란, 박함용, 송현채, 오준철, 윤성주, 이동환

교 정 : 유홍록

2021. 12 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 김지수

총괄 위원장 : 윤기웅

개정 위원 : 강태현, 김대영, 김종규, 나선희, 박성호,
박영관, 백진욱, 송현채, 오승재, 오재민,
이충근, 정석우, 최정식, 최창락, 한중섭,
한지성, 황준석

교 정 : 이한솔

2023. 3 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 김지수

총괄 위원장 : 좌승관

개정 위원 : 강태현, 김명찬, 김창주, 노지명, 박종철,
방승훈, 서미란, 서장원, 유진오, 윤광호,
이병결, 이수한, 이준혁, 이충근, 최준호,
최중환, 한지성, 황준석

교 정 : 황선경

2025. 2 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 정연우

총괄 위원장 : 신준호

개정 위원 : 강혜리, 권민정, 김광철, 김길남, 김려원,
김 선, 김태연, 박미정, 박영관, 박종철,
박함용, 변영석, 성경아, 안경수, 이승준,
이용배, 장봉호, 조한솔, 최영준, 최중환,
한지성, 홍근조, 홍영욱, 황철규

교 정 : 권희영, 김유겸, 이승준

2026. 3 : 개정

특허심사기준 개정추진단

추진 단장 : 정연우

총괄 위원장 : 신진섭

개정 위원 : 김강필, 김려원, 김선, 김우영, 김진률,
김진호, 김태연, 박수진, 박종철, 박함용,
유진오, 이예원, 이정혜, 조수익, 주상현,
최승희, 최중환, 홍근조, 홍영욱, 황철규

교 정 : 권민수, 박정욱