

[개정 2023. 3. 22. 특허청 예규 제131호 심사기준 참고 사례]

**2020년 심사기준 개정내용 요지**

2020. 1. : 2019.7.9. 시행 개정 특허법 시행령 반영(우선심사사유 개정) 심사기준 개정

2020. 8. : 심사관 회피, 임시명세서 제출 허용, 존속기간연장등록출원에 관한 심사기준 개정

2020. 12. : 파라미터 발명의 기재요건에 관한 심사기준 개정(통상의 기술자가 파라미터의 측정 방법을 명확히 이해할 수 없는 경우에는 파라미터로 표현된 청구범위가 불명확한 것으로 판단하여 거절이유를 통지할 수 있도록 함; ‘업으로서 실시 중’ 을 이유로 우선심사를 신청한 경우 출원인과 실시자 간의 실시계약이 있는 경우에 한하여 실시자를 실시의 주체로 인정하고 있는데, 출원인이 실시기업(실시자)의 대표인 경우에는 실시계약을 입증하는 별도의 서류를 제출하지 않아도 실시기업을 실시의 주체로 인정하도록 심사기준 개정

**2021년 심사기준 개정내용 요지**

1. 발명자 심사강화

진정한 발명자 확인을 방식심사 대상으로 명확화, 진정한 발명자가 아닌 자가 발명자로 기재된 것으로 의심되는 출원에 대해 보정명령 후 정정·입증 없으면 출원무효처분

2. 조약우선권주장 주체적요건 판단기준

조약우선권주장 출원에서 선·후출원인의 동일성 판단기준 명확화, 선·후출원인이 상호 동일하지 않은 경우 보정명령으로 양도증명 요구, 구체적으로 조약우선권주장 출원에서 선·후출원인 동일성을 판단할 때, 후출원인에 선출원인 이외 출원인이 추가되는 경우는 출원인의 동일성을 인정하고, 후출원인에 선출원인의 일부가 누락되는 경우는 양도에 대한 입증을 요구할 수 있도록 함

3. 명세서 기재불비

발명의 효과 유무에 합리적 의심이 드는 경우 효과입증을 요구하는 거절이유를 통지하고, 입증  
이 안된 경우 거절결정, 발명의 효과 입증시 거짓자료를 제시할 경우 거짓행위의 죄에 해당될  
수 있음을 의견제출통지서 등에 기재

4. 불특허발명

인체 안전성이 의심되는 경우 특허법 제32조 판단을 위해 식약처에 문의 가능

5. 성립성

비과학적인 행위, 비상식적 효과 발명은 자연법칙 위배 발명으로 취급

6. 선택발명(최신 판례 반영)

선택발명의 진보성 판단시에도 구성의 곤란성 검토

7. 직권보정(최신 개정법 반영)

직권보정은 신규사항 추가할 수 없고 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 직  
권보정하면 처음부터 없었던 것으로 봄

8. 수수료 반환(최신 개정법 반영)

선행기술 조사업무 결과통지가 있을 후 출원을 취하·포기하는 경우에도 심사착수 전이면 심사  
청구료 전액 반환, 협의결과 신고기간 또는 최초 거절이유통지 후 의견서 제출기간 만료 전 출  
원을 취하·포기하는 경우 심사청구료 1/3 반환

9. 우선심사 사유 추가(최신 개정법 반영)

우선심사 사유에 재난의 예방·대응·복구의 필요성이 인정되는 경우, 반도체 등 국민경제 및 국  
가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과  
신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정)를 추가

**2023년 심사기준 개정내용 요지**

1. 분리출원 제도 신설(최신 개정법 반영)

2. 재심사 대상 확대(최신 개정법 반영)

재심사 대상에 종래 거절결정된 출원에 더하여 특허결정된 출원을 추가하도록 재심사 청구 대상 확대

3. 미생물 기탁제도 개선, 서열목록 제출방식 변경(최신 개정법 반영)

특허청과 미생물 기탁기관 간에 온라인 정보공유가 가능함에 따라 국내 소재지 국내·국제기탁 기관에 미생물 기탁한 경우 증명서류 제출되지 않아도 보정명령하지 않음, WIPO 에서 합의된 서열목록의 국제표준 전환에 따라 서열목록 제출 방법 개정

(기존) 서열목록을 명세서에 기재 및 전자파일 제출 → 전자파일만 제출

4. 우선심사사유 추가(최신 개정법 반영)

'반도체 등 첨단기술 관련 출원'을 우선심사 대상에 추가

5. 설정등록된 출원 공지시점(최신 판례 반영)

설정등록된 출원의 공지시점은 등록원부 생성시점 이후라고 판시한 판례 반영

6. 분할출원 공지에외주장 인정(최신 판례 반영)

원출원에서 공지에외주장하지 않아도 분할출원에서 공지에외주장 인정할 수 있다고 판시한 판례 반영, 판례의 취지를 살펴볼 때 분할출원만이 아니라 분리출원, 변경출원 및 국내우선권주장 출원에도 적용 가능

1. 특허에 관한 절차

· 무능력자의 행위능력

무능력자는 법정대리인에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. 다만 특허법 제3조제1

항 단서에서는 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다고 하여 미성년자 및 피한정후견인이 법정대리인에 의하지 아니하고 직접 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 경우를 규정하고 있다. 무능력자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우로서 권리만 얻거나 의무만 면하는 행위(민법 제5조제1항), 처분이 허락된 재산의 처분행위(민법 제6조), 영업의 허락을 받은 경우 그 영업에 관한 행위(민법 제8조제1항), 대리행위(민법 제117조), 유언행위(민법 제1062조), 무한책임 사원으로서 한 행위(상법 제7조) 등이 있다.

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

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

#### · 법정대리인 대리권

법정대리인이 사망하거나 또는 대리권을 상실한 때에는 절차는 중단된다.

법정대리인이 본인을 대리하여 특허에 관한 절차를 밟는 경우 임의대리인과는 달리 특별수권을 얻지 아니하여도 특허법 제6조 규정에 의한특별수권사항에 대한 대리행위를 할 수 있도록 하고 있다. 다만 법정대리인이라 하더라도 친권자와 후견인은 구분하고 있는데, 특허법 제3조 규정에 의한 법정대리인 중 친권자는 특별수권사항은 물론 심판 또는 재심을 포함한 모든 특허에 관한 절차를 밟는데 후견감독인의 동의 없이도 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 청구

는 물론 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 득실 변경 등을 목적으로 하는 행위는 모두 후견감독인의 동의를 얻어야 한다.

**· 특허관리인 선임하지 않은 경우 취급**

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.

그러나 재외자가 국제특허출원을 하는 경우에는 특허법 제5조제1항의 규정에도 불구하고 기준일까지는 대리인에 의하지 아니하고 출원번역문의 제출 등 특허 또는 실용신안등록에 관한 절차를 밟을 수 있다. 이 경우 기준일 경과 후 2월 이내에 대리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 하며, 기간 내에 선임신고가 없는 경우 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

**· 특허관리인 존재하지 않는 경우 서류송달**

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

**· 재내자와 재외자가 공동으로 출원한 경우**

재내자와 재외자가 공동으로 출원한 경우 특허법 제11조 제1항의 각 호에 규정된 절차를 제외하고 재내자는 단독으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 있으나, 재외자는 특허관리인을 선임

하지 않고서는 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.

특허법 제11조 제1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허에 관한 절차에 관하여는 재내자는 재외자가 선정한 특허관리인과 공동으로 그 절차를 밟아야 한다.

#### · 특허관리인의 대리권 범위

재외자의 특허관리인은 수여된 범위 안에서 특허에 관한 모든 절차 및 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다. 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.

#### · 포괄위임제도 의의

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

#### · 개별대리

심사관의 거절이유통지에 대하여 수인의 대리인이 각각 보정서를 제출하였다면 그 보정서 모두는 일단 적법하게 제출된 것이다.

#### · 복수당사자의 절차

대표자라도 특허법 제11조 제1항 각 호의 사항에 대해서는 복수 당사자의 특별수권 없이 절차를 밟을 수 없다. 따라서 대표자가 특별수권 없이 이들 절차를 밟은 경우 특허청장은 보정을 요구하고 흠결을 해소하지 못한 경우 그 절차를 무효로 한다.

복수의 당사자 중 일부만 대리인을 선임한 경우 그 대리인은 전원을 대표하여 특허에 관한 절차를 밟을 수 있되, 특허법 제11조 제1항 각 호에 규정된 절차에 관하여는 다른 당사자와 공동으로 밟아야 한다.

### · 기간의 계산

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 제14조 제4호의 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.

기간의 기산일이 공휴일인 경우 그 기간은 공휴일부터 시작된다.

### · 기간의 연장 및 단축

법정기간은 특허법 제132조의17 의 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.

### · 전산장애의 경우 기간 만료일

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

### · 무효처분의 주체 및 대상

특허에 관한 절차의 무효처분 주체는 특허청장 또는 특허심판원장이며 심사관이 될 수 없다. 무효처분의 대상은 출원절차에 국한되는 것이 아니며 특허에 관한 절차이면 모두 해당된다.

### · 출원이 방식심사에서 무효처분된 경우

출원이 무효된 경우 특허법 제36조 제1항 내지 제3항을 적용함에 있어서는 처음부터 출원이 없었던 것으로 보며, 그 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 국내우선권주장출원을 할 수 없다. 또한 출원이 무효로 된 경우 그에 따른 보상금청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

### · 무효처분의 취소

특허청장은 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 사유란 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 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.



사례 예시	종전	개정
지진·태풍 등 천재지변으로 의견서·보정서를 제출하지 못한 경우	인정	인정
재외자가 항공우편을 송달받지 못한 상태에서의 심결확정 (2007허3257)	인정	인정
대리인이 심결등본을 전달하지 않아 심결취소소송의 제소기간 경과 (2006허978)	불인정	불인정
(입원 등) 응급상황의 질병으로 대리인을 지정하지 못한 상태로 병원에 입원하여 심사 청구 기간이 경과한 경우	불인정	인정가능
(자동납부 시스템 오류) 출원인의 거래 은행에서 운영하는 연차등록료 자동납부 시스템의 고장으로 연차등록료가 출원인 계좌로부터 인출되지 않음	불인정	인정가능

**· 서류의 반려시점**

특허청장 또는 특허심판원장은 반려 요청을 받은 때에는 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다. 출원인 등이 소명기간 이내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명의 내용이 이유 없다고 인정되는 경우에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다.

**· 반려사유와 절차무효사유의 차이점**

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

**· 출원의 방식심사사유와 실질심사사유(=거절이유)의 구분**

형식적인 문제를 벗어나 외국인이 권리능력을 가지는가 또는 출원인이 특허를 받을 수 있는가(공동발명의 경우) 등의 실질적인 사항에 관한 것은 곧바로 수리하지 아니하는 처분을 할 수는 없고, 일단 수리한 다음 심사관으로 하여금 실질적인 심사를 하게 하여야 한다.

**· 절차의 정지 의의**

특허에 관한 출원, 청구 또는 기타 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속 중 그 절차가 종

료되기 전에 법률상 진행되지 않는 상태를 말하며 특허법상 절차의 정지에 관하여는 절차의 중단과 절차의 중지로 구별하여 규정하고 있다.

#### · 절차의 중단 의의

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 중지 의의

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

#### · 절차의 중단

특허에 관한 절차의 중단은 특허청이나 절차를 밟는 당사자의 의사와 관계없이 법정사유에 의해서 발생한다. 절차가 중단된 경우 적법 수계자는 수계신청을 하여야 한다. 한편 중단사유가 있는 경우라도 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 절차는 중단되지 않는다.

#### · 절차의 중단을 간과한 경우

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

(예) 대리인이 없는 출원인이 사망하였으나 이를 알지 못하고 심사관이 거절이유를 통지한 후

거절 결정한 경우, 거절이유통지에 따른 의견서 제출에 관한 절차는 특허법 제20조의 규정에 따라 특허청 또는 출원인의 상속인 등이 별도의 조치를 하지 않더라도 당연히 중단되므로 거절 결정은 위법하다. 따라서 거절결정은 취소하고 수계가 있는 후 다시 의견제출통지서를 발송하여 의견서 제출의 기회를 부여하여야 한다.

#### · 절차의 중지

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

당사자가 부정기간의 장애로 특허청에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 때에는 당사자의 신청 또는 직권으로 특허청장 또는 심판관의 결정에 의하여 절차가 중지된다. 당사자가 거주하는 지역에 전쟁 또는 기타의 사유로 통신이 두절되어 당분간 회복될 전망이 보이지 않거나 당사자가 급작스러운 중병 등으로 특허청과 연락 등을 할 수 없게 된 때 등이 그 예가 될 수 있다.

절차의 중지에서 '부정기간의 장애'란 특허청은 직무를 수행할 수 있으나 당사자가 특허에 관한 절차를 밟을 수 없는 장애 사유가 발생한 경우를 말한다.

#### · 절차의 정지 효과 예제

심사관이 특허법 제46조에 따라 1월 내에 특허에 관한 절차를 보정할 것을 특허청장 명의로 요구하였으나, 보정요구 후 15일이 경과한 때 특허에 관한 절차가 중단되었고 이후 수계되었다면, 수계 후 보정할 수 있는 기간은 다시 1월이다<sup>1</sup>.

#### · 절차의 효력 승계

---

<sup>1</sup> 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차에 대해 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.

심사관이 의견제출통지서를 발송한 후에 지정된 기간 내에 출원인 변경신고가 있었다면 심사관은 승계인에게 다시 의견제출통지서를 발송할 필요가 없으며 의견서 제출기간도 당초 의견제출통지서에서 지정한 기간이 된다<sup>2</sup>.

#### · 서류를 우편으로 제출하는 경우

국제출원(특허협력조약 제2조(vii)의 국제출원)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 우편제출에 대한 규정에도 불구하고 특허청에 도달된 날부터 그 효력이 발생한다. 다만 이는 국제출원에 대해서만 적용하며 국제출원 후 국내단계에 진입하기 위해 번역문을 제출하거나 심사과정에서 의견서 등을 제출하는 경우에는 우편제출에 대한 규정에 의한다.

#### · 국방관련 비밀출원의 절차

국방관련 비밀출원을 하는 출원인은 서류를 전자문서로 제출할 수 없다. 다만 보안유지해제 통지를 받거나 비밀해제통지를 받은 경우에는 전자문서를 이용할 수 있다.

#### · 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 밟은 경우에는 모든 자의 주소를 확인할 수 없는 때를 말한다.

---

<sup>2</sup> 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 승계가 있는 경우 이미 밟은 특허에 관한 절차의 효력은 상실되는 것이 아니라 권리의 승계인에게 미친다. 즉 승계가 있는 경우 절차를 처음부터 다시 밟는 것이 아니라 이미 행한 절차는 유효하게 되므로 이미 밟은 절차는 다시 밟을 필요가 없다.

### · 수수료의 의의

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

### · 심사청구료 반환(2021년 개정)

출원심사의 청구를 한 후에 협의결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정), 거절이유통지 또는 특허결정의 등본 송달이 있기 전까지 특허출원을 취하(변경출원에 의한 취하와 국내 우선권 주장에 의한 취하를 포함)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료 반환 가능하다.

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 국내우선권 주장에 의한 취하를 포함)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사료의 3분의 1에 해당하는 금액 반환 가능하다.

### · 수수료의 면제

특허청장은 국가(지방자치단체는 수수료 면제대상이 아닌 감경 대상임)에 의한 특허출원이나 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료와 이와 관련한 절차에 관한 수수료 전체를 면제한다.

### · 수수료 부당감면자에 대한 제재

특허청장은 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. 특허청장은 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.

#### · 비밀 누설의 금지

비밀누설죄의 주체는 특허청 직원 또는 특허심판원 직원뿐만 아니라 그 직에 있었던 자를 포함한다. 전문기관 또는 특허문서전자화기관의 임·직원도 마찬가지다.

## 2. 특허출원절차

#### · 특허를 받을 수 있는 권리 의의

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.

#### · 발명자 의의

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

#### · 발명자인지 여부에 의심이 있을 경우 특허청 조치(2021년 신설)

출원서에 발명자로 기재된 사람이 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우(예: 발명자가 5세의 유아인 경우)에는 해당 출원에 대하여 발명자 기재방식 위반으로 보정명령하는 것을 원칙으로 한다(특허법 제46조). 보정명령에 대응하여 발명자를 정정하지 않거나, 진정한 발명자임을 입증할 수 있는 자료(예: 발명노트 등)를 제출하지 않는 경우에는 특허출원을 무효로 할 수 있다(특허법 제16조).

또한 출원서에 출원인으로 기재되어 있는 사람이 진정한 발명자나 그 승계인이 아니라는 의심이 드는 경우에는 거절이유를 통지할 수 있다(특허법 제33조 제1항). 거절이유통지에 대응하여 출원인을 변경하지 않거나, 그 출원인이 진정한 발명자나 정당한 승계인임을 입증할 수 있는 자료(예: 발명노트, 양도증 등)를 제출하지 않는 경우에는 거절결정할 수 있다(특허법 제62조).

#### · 발명자 정정

출원인이 착오로 발명자 중 일부의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 추가 또는 정정할 수 있다.

특허권의 설정등록 후에는 발명자의 기재가 오기임이 명백한 경우 또는 출원과정을 통해 출원서에 적은 바 있던 발명자를 누락했음이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 발명자의 추가 또는 정정이 가능하다.

다만 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제33조제1항 본문 또는 제44조의 위반을 근거로 법원에 특허권의 이전을 청구하여 특허권을 이전등록 받은 후 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다.

출원서에 발명자로 기재된 자가 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는

해당 출원에 대하여 거절이유를 통지할 수 있다(특허법 제33조 제1항).

**· 특허를 받을 수 있는 권리의 승계**

특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 양도하는 경우에는 특별한 절차를 필요로 하지 않으나, 특허출원 후의 양도는 포괄승계를 제외하고는 출원인변경신고를 하여야 그 효력이 발생한다. 한편 출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 승계인이 제3자에게 대항하기 위해서는 출원을 하여야 한다.

**· 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 의한 출원이 경합한 경우**

동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 실제 승계의 선후를 가리지 아니하고 특허법 제36조 제1항에 따라 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다. 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 출원한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한다. 이 경우 심사관은 특허법 제38조 제7항에서 준용하는 같은 법 제36조 제6항에 따라 특허청장 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.

**· 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 의한 출원인변경신고가 경합한 경우**

동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2 이상의 출원인변경신고가 있는 때에는 신고한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다. 이 경우 심사관은 특허법 제38조 제7항에서 준용하는 같은 법 제



36조 제6항에 따라 특허청장 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.

#### · 무권리자 의의

‘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.

#### · 정당한 권리자 출원의 발명 범위

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. 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.

#### · 특허를 받을 수 있는 권리의 질권설정 제한

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. 특허권이 설정되거나 실용신안권이 설정되면 질권의 목적으로 할 수 있다.

### · 요약서의 취급

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. 또한 요약서에만 기재된 사항은 특허법 제29조 제3항에 규정된 다른 출원의 지위도 가질 수 없으며, 보정에 의하여 명세서에 추가하는 것도 허용되지 않는다.

### · 요약서를 제출하지 않은 경우

출원서에 요약서가 첨부되지 않은 경우 그 출원절차는 보정요구의 대상이 된다. 특허청장은 보정요구에도 불구하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는 특허법 제16조에 따라 해당 출원절차를 무효로 할 수 있다. 요약서가 잘못 기재된 경우 특허법 제42조 제3항 제1호나 제4항의 요건을 충족하지 못했다는 이유로 거절이유통지를 해서는 안 된다는 점에 유의한다.

### · 도면을 제출하지 않은 경우

특허출원은 필요한 경우에만 도면을 첨부하도록 규정하고 있으나, 실용신안등록출원의 경우에는 반드시 도면을 첨부하여야 한다. 실용신안등록출원의 출원서에 도면이 첨부되어 있지 않은 때에는 부적법한 출원서로 취급하여 출원인에게 반려한다.

### · 제42조 제3항 제1호

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.

파라미터로 특정되는 발명이 발명의 설명에 대한 기재요건을 충족하기 위해서는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 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 기술수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있어야 한다<sup>3</sup>.

(2021년 개정) 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 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지할 때에 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다(특허법 제222조). 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.

#### · 제42조 제4항 제1호

청구항에 상위개념의 발명이 기재되어 있고 발명의 설명에는 상위개념에 대한 발명의 기재는

<sup>3</sup> 파라미터 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 (i) 파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미에 대한 설명, (ii) 파라미터의 수치한정 사항이 포함된 경우 수치범위와 수치범위를 한정하는 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. 한편 파라미터의 정의, 기술적 의미, 측정방법, 제조방법, 실시예 및 비교예 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지 않는 경우라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 쉽게 실시될 수 없다고 판단하지 않는다.

없고 하위개념의 발명에 대한 기재만 있으며, 상위개념에 관한 발명이 발명의 설명에 기재된 하위개념의 발명으로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용한다.

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.

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.

**· 발명의 설명 기재방법 위배시 취급**

발명의 설명 기재방법 위배시 2014. 12. 31. 이전 출원에 대해서는 거절 또는 무효 이유이고, 2015. 1. 1. 이후 출원에 대해서는 보정 사항이다.

**· 배경기술기재의무**

발명의 배경이 되는 기술(배경기술)이라 함은 발명의 기술상의 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 말한다. 배경기술은 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 한다. 특허를 받고자 하는 발명이란 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 발명을 말한다.

배경기술의 기재가 부적법한 것으로 인정되는 경우에 심사관은 특허법 제42조제3항제2호 위

반의 거절이유를 통지한다. 특허법 제42조제3항제2호의 요건은 특허법 제62조에 의한 거절이유는 되나 정보제공사유나 무효사유는 되지 않는다.

**· 제42조 제3항 제2호 위반시 대응방안**

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

**· 임시명세서 효과**

청구범위 제출유예 제도를 활용하는 경우 출원인은 특허법시행규칙 제21조제2항 또는 제3항의 기재방법에 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(임시명세서)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이는 논문·연구노트 등을 정해진 명세서의 서식에 맞추어 재작성할 필요 없이 임시명세서 형태 그대로 제출할 수 있도록 함으로써 출원인이 해당 발명의 선출원 지위를 빠르게 확보할 수 있도록 지원하고자 마련되었다.

출원인이 임시명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 특허청장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 하는데, 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 생성한 표준 파일 형식 이외에도 상용 소프트웨어를 이용하여 생성한 파일 형식(hwp, doc, docx, pdf, ppt, pptx, jpg, tif)으로 제출할 수 있다.

**· 임시명세서 절차**

출원인이 임시명세서를 출원서에 첨부하여 제출하는 경우에는 출원서에 그 취지를 기재하여

야 하고, 이후 특허법 제47조에 따라 임시명세서를 보정할 때에는 특허법시행규칙 제21조제2항 내지 제4항에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 별지로 작성하여 보정서에 첨부하여야 한다.

임시명세서를 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)까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 하는데, 이때 청구범위 뿐만 아니라 발명의 설명, 요약서, 도면을 별지 서식에 따라 전문 보정하여야 한다. 청구범위 제출기한 내에 전문 보정된 명세서를 제출하지 않으면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 출원은 취하된 것으로 본다.

#### · 임시명세서 관련 기타 유의사항

임시명세서를 첨부하여 제출된 출원도 명세서의 형식에서 차이가 있을 뿐 정규출원으로 인정되므로 이를 기초로 하여 조약우선권주장출원 또는 국내우선권주장출원을 할 수 있다.

임시명세서를 첨부하여 제출된 출원을 분할 또는 변경하는 경우에는 분할출원 또는 변경출원의 명세서를 임시명세서로 제출할 수 있다. 그러나 청구범위 제출기한이 되는 날까지 전문 보정된 명세서를 제출하지 않으면 그 다음날로 취하 간주된다. 다만 분할출원, 변경출원의 경우에는 청구범위 제출기한이 되는 날이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날로부터 30일이 되는 날까지 전문 보정된 명세서를 제출할 수 있다.

임시명세서를 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 임시명세서가 첨부되어 공개된다.

**· 청구항 해석**

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.

**· 제42조 제4항 제2호 위반여부 판단**

불명확한 부분이 경미한 기재상 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.

**· 제42조 제4항 제2호 위반될 수 있는 표현의 예제**

청구항에 아래의 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 것으로 본다. 다만 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특징에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

- ✓ '소망에 따라', '필요에 따라', '특히', '예를 들어', '및/또는' 등의 자구와 함께 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우
- ✓ '주로', '주성분으로', '주 공정으로', '적합한', '적량의', '많은', '높은', '대부분의', '거의', '대략', '약' 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우
- ✓ '...을 제외하고', '...이 아닌' 과 같은 부정적 표현이 사용되어 불명확해진 경우

- ✓ 수치한정발명에서 ‘...이상’, ‘...이하’, ‘0-10’ 과 같이 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정이나 0 을 포함하는 수치한정을 한 경우(0 을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외한다). 또는 ‘120-200 °C, 바람직하게는 150-180 °C’ 와 같이 하나의 청구항 내에서 이중으로 수치한정을 한 경우
- ✓ 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, 판매처 등 발명의 기술적 구성과 관계가 없는 사항을 기재하여 발명이 명확하고 간결하지 않은 경우

조성비가 % 로 기재된 조성물 발명의 경우, 아래의 ① 내지 ④의 경우와 같이 조성비의 기술적인 결함이나 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.

조성물의 조성비를 중량부로 표시할 수 있으며, 이 경우에는 조성비를 백분율(%)로 표시하는 경우에 대비하여 상기에서 규정한 요건을 만족시킬 필요가 없다.

**· 제42조 제6항 취지**

특허법 제42조 제6항은 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 명확히 하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하도록 규정하고 있다. 이는 기술



이 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. 위 규정은 거절이유나 무효의 이유가 되지 않으므로 위 규정을 이유로 하여 거절이유를 통지하거나 거절결정해서는 안 된다.

#### · 독립항과 종속항의 구분

독립항을 형식적으로는 인용하고 있다 하더라도 독립항을 한정하거나 부가하지 않는 경우에는 종속항이라고 할 수 없다. 다음과 같은 청구항은 종속항으로 보지 않고 독립항으로 취급한다.

- ✓ 인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 형식으로 기재하는 경우
- ✓ 인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 형식으로 기재하는 경우

#### · 시행령 제5조 제1항 취급

특허법 시행령 제5조 제1항은 “법 제42조 제8항에 따른 ...(중략)... 종속청구항을 기재할 수 있다” 라고 하여 임의사항으로 규정하고 있어, 이 항을 이유로는 거절이유를 통지하지 않는 것으로 한다.

#### · 시행령 제5조 제2항

청구항이 적정한 수로 기재되지 않은 경우에는 ① 하나의 청구항에 카테고리가 다른 2 이상의 발명이 기재된 경우, ② 청구하는 대상이 2 이상인 경우, ③ 동일한 청구항을 중복하여 기재(문언적으로 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우는 제외한다)하는 경우, ④ 하나의 청구항 내에서 다수의 청구항을 다중으로 인용하는 경우 등이 있다.

(예) 하나의 청구항에 2 이상의 대상이 기재되어 있는 경우: ... 고분자 화합물 및 그 고분자 화합물을 이용한 콘택트 렌즈

**· 시행령 제5조 제4항**

다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다. 종속항 뿐만 아니라 다른 항을 인용하는 청구항이면 모두 적용대상이 되는 것으로 개정된 특허법 시행령 제5조 제4항은 2013. 7. 1. 이후 심사하는 모든 출원에 대해서 적용한다.

**· 시행령 제5조 제5항**

인용하는 청구항을 택일적으로 기재한 예

(예 1) 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서

(예 2) 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 하나의 항에 있어서

(예 3) 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서

(예 4) 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 에 있어서

(예 5) 청구항 1 내지 청구항 7 및 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서

(예 6) 청구항 1 내지 청구항 7 또는 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서

(예 7) 청구항 1, 청구항 2 및 청구항 4 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서

인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않은 예

(예 1) 청구항 1, 청구항 2 에 있어서

(예 2) 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 에 있어서

(예 3) 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서

(예 4) 청구항 1, 2 에 있어서

· 시행령 제5조 제6항

2 이상의 항을 인용하는 청구항이 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 경우

(예) 청구항 4 는 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 2 에 있어서, ... 장치

[청구항 4] 청구항 2 또는 청구항 3 에 있어서, ... 장치

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 5 는 2 이상의 항을 인용하는 종속항으로서, 2 이상의 항을 인용하고 있는 제3항 을 인용한 제4항을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배된다.

[청구항 1] ... 장치

[청구항 2] 청구항 1 에 있어서, ... 장치

[청구항 3] 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서, ... 장치

[청구항 4] 청구항 3 에 있어서, ... 장치

[청구항 5] 청구항 2 또는 청구항 4 에 있어서, ... 장치

[청구항 6] 청구항 5 에 있어서, ... 장치

한편 특허법 시행령 제5조 제6항은 '2 이상의 항을 인용하는 청구항' 을 대상으로 하고 있어, 하나의 청구항만을 인용하는 청구항에 대해서는 적용할 수 없다는 점에 주의하여야 한다. 위의 예에서 청구항 6 은 특허법 시행령 제5조 제6항을 위배하는 청구항 5 를 인용하고 있어 실질적으로 다수의 다른 청구항을 참조하여 해석하여야 하는 어려움은 있으나 2 이상의 항을 인용하는 청구항이 아니므로 특허법 시행령 제5조 제6항의 위배로 되지는 않는다.

#### · 청구범위 미제출시 심사청구제한

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.

#### · 청구범위 미제출시 공개제한

청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원은 청구범위 제출기한이 되는 날의 다음 날에 취하 간주될 것이므로 출원공개 대상에서 제외된다. 한편 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원이 취하 간주되기 전에 조기공개신청서가 제출되는 경우, 소명기회를 부여하고 반려한다.

#### · 청구범위 제출기한

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, 변경출원한 날부터 30일이 되는 날까지 청구범위를 기재할 수 있다.

#### · 단일성 판단방법

단일성에 해당되는가의 여부는 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

부분을 말한다. 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. '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.

(예1) 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.

(예2) 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.

#### · 단일성 판단시 주의사항

1 군의 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 1 군의 발명의 범위를 넘는 발명이 포함되어 단일성이 만족되지 않는 경우가 있을 수 있다. 1 군의 발명들이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는가의 여부에 대한 판단은 1 군의 발명들이 각각 별개의 청구항으로 청구되었는지 또는 하나의 청구항 내에 택일적 형식으로 청구되었는지 여부와는 관계가 없다.

#### · 독립항과 종속항의 관계

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. 독립항이 발명의 단일성에 대한 요건을 만족하는 경우에는 이들 독립항에 인용하는 종속항은 단일성이 만족된다.

· 시행령 제6조 제1호 인정되는 경우 예제

- ① 물건과 그 물건을 생산하는 방법
- ② 물건과 그 물건을 사용하는 방법
- ③ 물건과 그 물건을 취급하는 방법
- ④ 물건과 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치, 기타의 물건
- ⑤ 물건과 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건
- ⑥ 물건과 그 물건을 취급하는 물건
- ⑦ 방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계, 기구, 기타의 물건

· 단일성 판단사례

(예 1) 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. 청구항2에는「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 바와같이, 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.

(예 2)

**【청구항 1】:** 특징 A+B를 갖는 표시장치

**【청구항 2】:** 제1항에 있어서, 특징 C를 부가한 표시장치

**【청구항 3】:** 제1항에 있어서, 특징 D를 부가한 표시장치

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 간에

는 단일성이 만족된다. 예에서 A+B가「특별한 기술적 특징」이라면, 모든 청구항에 동일한 특별한 기술적 특징인 A+B가 존재하므로 청구항 1과 청구항 1의 종속항인 청구항 2, 3사이에는 단일성이 만족된다.

(예 3)

【청구항 1】: 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의해 처리하는 방법

【청구항 2】: 제1항에 있어서, 산은 황산인 방법

【청구항 3】: 제1항에 있어서, 산은 질산인 방법

위 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 4) 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

청구항 1의 '필라멘트 A'가「특별한 기술적 특징」이라면, 모든 청구항들 사이에 공통되므로, 청구항 1, 2 및 3 사이에는 단일성이 존재한다.

(예 5) 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 영상신호의 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 기술적특징(소위 서브컴비네이션과 서브컴비네이션) 이라면, 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3은 청구항 1 및 청구항 2 의「특별한기술적 특징」들을 모두 포함하므로 청구항 1 및 청구항 2와 단일성이 있다(소위 컴비네이션과 서브 컴비네이션).

(예 6) 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.

(예 7) 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 청구항3 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 없다.

· 미생물 기탁기관

미생물 기탁기관은 (i) 특허법 제58조제2항에 따라 등록된 국내기탁기관, (ii) 부다페스트조약 제7조의 규정에 의하여 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관 또는 (iii) 부다페스트조약의 당사국이 아닌 국가로서 해당 국가의 특허청장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 특허청장과 합의한 국가가 지정하는 지정기탁기관을 말한다.

#### · 미생물 용이입수 예제

쉽게 입수할 수 있는 미생물에는 다음과 같은 것들이 있다.

- ✓ 시중에서 판매되고 있는 미생물
- ✓ 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.
- ✓ 명세서의 기재에 의하여 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 제조할 수 있는 미생물

#### · 기탁 필요여부 구분

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허출원 전에 기탁기관에 그 미생물을 특허기탁한 후 특허출원서에 취지를 기재하고, 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다<sup>4</sup>. 다만 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다.

<sup>4</sup> 단 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

**· 명세서 기재방법**

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 최초 명세서에 미생물의 수탁번호를 기재하고, 미생물을 기탁하지 아니한 경우에는 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다.

**· 기탁절차 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 기간 이내에 보정하지 못하는 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다.

**· 미생물관련 발명의 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 제42조 제3항 제1호를 적용할 수 있다.

#### · 서열목록 기재방식

핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록을 수록한 전자파일을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부해야 한다. 이 경우 서열목록은 명세서의 발명의 설명에 기재한 것으로 본다.

서열목록전자파일이 출원서에 첨부되지 아니한 경우 심사관은 특허법 제46조에 의하여 보정을 요구하고, 흠결이 치유되지 않는 경우 그 출원 절차를 무효로 할 수 있다.

출원서에 서열목록전자파일을 첨부하면 명세서의 발명의 설명에 서열목록을 기재한 것으로 간주하므로, 서열목록전자파일의 보정은 신규사항이 추가되지 않는 범위 내에서만 할 수 있다.

#### · 컴퓨터 관련 발명 청구범위 기재

① 컴퓨터 관련 발명은 시계열적으로 연결된 일련의 처리 또는 조작, 즉 단계로서 표현할 수 있을 때 그 단계를 특정하는 것에 의해 방법의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다(방법의 발명). ② 컴퓨터 관련 발명은 그 발명이 완수하는 복수의 기능으로 표현할 수 있을 때 그 기능으로 특정된 물건의 발명으로 청구항에 기재할 수 있다(물건의 발명). ③ 프로그램 기록 매체, 즉 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다(프로그램 기록 매체

청구항). ④ 데이터 기록 매체, 즉 기록된 데이터 구조로 말미암아 컴퓨터가 수행하는 처리 내용이 특정되는 구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다(데이터 기록 매체 청구항). ⑤ 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항(예 컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C 를 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램, 위의 예에서 컴퓨터프로그램이 그에 준하는 용어인 애플리케이션 등으로 기재된 경우에도 허용된다. 한편 매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램은 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 않는다).

### 3. 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 확선, 선원

#### · 발명에 해당하지 않는 유형

- (1) 자연법칙 자체
- (2) 단순한 발견이어서 창작이 아닌 것
- (3) 자연법칙에 위배되는 것
- (4) 자연법칙을 이용하지 아니한 것(2021년 개정)

청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하는 부분이 있어도 발명의 일부 구성이 비과학적 행위를 구성요소로 하고 있어 발명의 주목적이나 효과가 사회통념을 벗어나는 비상식적인 경우(예: 사주·운세를 이용하여 당첨 확률이 높은 로또 번호를 제공하는 방법)에는 청구항 전체로서는 자연법칙을 이용하지 않는 발명에 해당한다.

- (5) 기능
- (6) 단순한 정보의 제시
- (7) 미적 창조물

(8) 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체

(9) 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것

(10) 미완성 발명

#### · 자연법칙 이용 여부

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: 수학공식 등)이 있어도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당된다.

#### · 컴퓨터 관련 발명

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 컴퓨터프로그램은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명에 해당한다.

#### · 미완성발명과 제42조 제3항 제1호 구분

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 경

우에 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 아니며 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.

#### · 실시 가능성

이론적으로는 그 발명을 실시할 수 있더라도 그 실시가 현실적으로 전혀 불가능하다는 사실이 명백한 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 것으로 취급한다. 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.

#### · 의료행위에 해당하여 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 유형

- ① 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법의 발명, 즉 의료행위에 대해서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 한다.
- 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.
- ③ 청구항에 의료행위를 적어도 하나의 단계 또는 불가분의 구성요소로 포함하고 있는 방법

의 발명은 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.

④ 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과(예: 미용효과)를 동시에 가지는 경우, 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주되어 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.

**· 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.

③ 인간으로부터 자연적으로 배출된 것(예: 소변, 변, 태반, 모발, 손톱) 또는 채취된 것(예: 혈액, 피부, 세포, 종양, 조직)을 처리하는 방법이 의료행위와는 분리 가능한 별개의 단계로 이루어진 것 또는 단순히 데이터를 수집하는 방법인 경우 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.

④ 인간을 대상으로 하는 진단 관련 방법(이화학적 측정, 분석 또는 검사방법 등 각종 데이터를 수집하는 방법)이 임상적 판단을 포함하지 않는 경우 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.

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.

⑥ 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과를 동시에 가지는 경우로서, 그 청



구항이 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. 다만 수술방법의 경우에는 미용 목적 및 용도로 한정하더라도 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 아니한다.

#### · 공지 등의 의의

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

「특허출원전」이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시, 분, 초까지도 고려한 자연시(외국에서 공지된 경우 한국시간으로 환산한 시간)개념이다.

「불특정인」이란 그 발명에 대한 비밀준수 의무가 없는 일반 공중을 말한다.

#### · 출원의 공지 등 시점

등록공고가 없더라도 출원이 설정등록되면 누구라도 그 출원서를 열람할 수 있으므로 특허법 제29조 제1항 각호의 선행기술 자료로 사용할 수 있다. 이때 설정등록된 출원의 공지시점은 등록원부가 생성된 시점이다.

#### · 공연 실시

「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 것이라

고 할 수 없다.

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.

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 발전시킴 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있을 정도로 공개될 것'이 요구 된다.

#### · 반포된 간행물

「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.

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.

### · PBP 청구항 특정

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. 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.

### · 상위개념, 하위개념의 관계에서의 신규성

청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다. 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 상위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로 특정하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 부정할 수 있다.

### · 진보성에서의 저해요인

선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않도록 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 출원발명에 이르지 못하도록 저해한다면 그 선행기술이 출원발명과 유사하더라도 그 선행기술 문헌에 의해 당해 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다.

#### · 진보성에서의 상업적 성공

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, 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.

#### · 진보성에서의 장기간 미해결과제 해결

출원발명이 장기간 통상의 기술자가 해결하려고 했던 기술적 과제를 해결하거나 장기간 요망되었던 필요성을 충족시켰다는 사실은 출원발명이 진보성을 갖는다는 증거가 될 수 있다.

#### · 다른 나라 심사례 취급

발명의 진보성은 특허출원된 구체적 발명에 따라 개별적으로 판단되어지는 것이고 다른 발명의 심사례에 구애받을 것은 아니므로 법제와 관습을 달리하는 다른 나라의 심사례는 참고사항은 될 수 있으나 특허성 판단에 직접적인 영향을 끼치지 않는다.

#### · 법률상 제한과 진보성 판단의 구분

국내외 법률상의 제한으로 그 기술내용의 구현이 금지된다고 하더라도 기술의 곤란성을 판단함에 있어 그러한 법률상의 제한을 고려하지는 않는다.

· **신규성, 진보성 결여의 거절이유와 경합출원의 거절이유가 같이 있는 경우**

경합출원이 있더라도 이를 거절이유로 통지하거나 거론하지 않고 다른 거절이유를 들어 거절 결정할 수 있다. 우리 특허법에서는 거절이유가 있으면 의견서 제출의 기회를 부여한 후 거절 결정할 수 있음을 규정하고 있을 뿐, 모든 거절이유를 들어 거절하도록 강제하고 있지 않기 때문이다.

동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있으나 그 고안이 신규성이나 진보성을 결여한 경우, '출원인간의 협의절차 등을 거치지 않고 한 거절결정은 적법하다.

· **신규성, 진보성 판단방법의 차이**

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.

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.

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.

· **선택발명의 진보성 판단기준(2021년 개정)**

인용발명에 청구항 발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 인용발명에 청구항 발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단해서는 안된다.

**· 확대된 선원 지위**

임시명세서를 첨부하여 출원하고 전문 보정한 후 출원공개된 출원을 타출원으로 하는 경우 타출원의 최초명세서는 임시명세서이므로 임시명세서에는 기재되어 있지 않으나 전문 보정 등에 의하여 새롭게 추가된 발명에 대해서는 특허법 제29조제3·4항이 적용되지 않는다.

**· 확대된 선원 적용의 예외**

해당 출원의 발명자와 타출원의 발명자가 동일한 경우 발명자가 공동발명자인 경우는 당해출원 및 타출원의 발명자 전원이 표시상 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.

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.

**· 불특허발명**

발명의 실시가 단순히 우리나라 법령에 의해 금지되고 있다는 이유만으로 공중의 위생에 해할 우려가 있는 발명이라고 할 수 없다.

(2021년 개정) 발명에 포함되는 식품의 원료가 인체 안전성이 의심되는 경우에는 안전성을

입증할 수 있는 자료의 제출을 출원인에게 요구하거나, 그 식품 원료의 안전성에 대해 식품 의약품안전처에 문의할 수 있고, 그 결과를 참고하여 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명인지 판단할 수 있다.

#### 4. SIDE 절차

##### [공지예외]

##### · 의사에 의한 공지와 의사에 반한 공지의 절차상의 차이점

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 이내에 특허출원을 하여야 한다. 다만 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 공개한 경우와는 달리 출원서에 그 취지를 기재할 필요는 없다.

##### · 복수회 공지한 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 해당 발명을 복수 회에 걸쳐 공개한 경우 모든 공개행위에 대해서 공지예외 적용을 받기 위해서는 원칙적으로 각각의 공개행위에 대하여 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차를 밟아야 한다. 다만 특허법 제30조 제2항에서 말하는 '취지 기재'란 '공지예외의 적용을 받고자 한다'라는 취지 자체의 기재를 의미하고 반드시 출원서에 해당 공지사실을 특정해야만 취지 기재를 했다고 보는 것은 아니다. 따라서 출원시 출원서에 공지예외주장의 취지를 표시한 경우에는 출원서에 공지사실을 구체적으로 기재하고 있지 않더라도 출원일부 30일 이내에 공지를 증명할 수 있는 서류를 제출하면 그 공지에 대하여 공지예외를 인정받을 수 있다. 한편 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친 공개일 경우에는 2 번째 이후의 공개에 대해서는

증명서류의 제출을 생략할 수 있으며 이 경우 특허법 제30조 제1항의 기간 12 개월의 기산일은 최선 공개일이다.

**· 발명자가 상이한 경우 공지에외적용 불가**

특허법 제30조 제1항 제1호에 의한 공지가 있는 날과 특허출원일 사이에 제3자에 의하여 공지에외주장출원에 기재된 발명과 동일한 발명의 공개가 있는 경우 제3자에 의한 공지가 공지에외에 해당하는 공지에 의하여 지득한 발명의 공개라는 사실이 명백한 경우를 제외하고 그 공지에외주장출원은 신규성이 없는 것으로 하여 거절결정한다.

**· 공지에외적용 사례**

발명이 공개된 후 12개월 이내에 동일 발명을 출원(A)하여 특허법 제30조의 규정에 의하여 공지에외주장 출원의 규정을 적용 받았고, 상기 출원일과 같은 날에 동일발명에 대하여 제3자가 출원(B)을 한 경우, A 는 B 와의 관계에서는 특허법 제36조 제2항의 같은 날 출원된 동일 발명에 해당되어 협의 대상발명에 해당되고 B 는 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 협의 명령에 따라 B 를 취하 등의 적절한 조치를 취하는 경우 A 는 특허를 받을 수 있다.

**· 출원공개 등에 대한 취급**

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 등을 함으로써 그 발명이 특허공보 등에 게재되어 공지된 경우에는 특허법 제30조의 규정이 적용되지 아니한다. 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 제64조 제1항의 규정에 의



하여 특허청장이 공개하는 것이며, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 의사에 의하여 당해 발명을 간행물에 발표하는 것은 아니므로 이와 같은 경우에는 특허법 제30조 규정은 적용되지 않는다. 다만 출원된 발명이 공개가 있기 전에 취하 또는 무효로 되거나 거절결정이 확정되는 등 출원에 관한 절차가 종료된 후 특허청의 착오로 공개된 경우에는 본인의 의사에 반하는 공개로 보아 특허법 제30조의 규정을 적용할 수 있다.

**· 공지에외적용과 우선권주장을 함께 밝는 경우 시기적 요건**

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원에 있어서 특허법 제30조 규정을 받기 위해서는 특허법 제30조 규정의 적용대상이 되는 행위를 한 날부터 12개월 이내에 우리나라에 출원하여야 한다. 그러나 국내 우선권 주장 출원에 있어서는 공지 등이 있는 날부터 12개월 이내에 공지에외의 적용 신청을 수반하여 선출원을 한 경우라면 후출원을 12개월 이내에 하지 않더라도 특허법 제30조의 적용을 받을 수 있다.

**· 제3자 공개도 허용**

특허법 제30조 제1항 제1호 규정에 의한 공지에외주장규정을 적용받기 위한 공개행위는 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.

**[조약우선권주장]**

**· 정규성**

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.

**· 최선성**

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 출원이라고 볼 수 없으므로 우선권 주장의 효과를 인정할 수 없다.

파리조약 제4조C(4)에 따라 최초출원(전출원)과 동일한 대상에 대하여 동일 당사국에 한 후속출원이 조약우선권주장에 있어서 최초출원으로 간주되는 경우가 있다. 후속출원이 최초출원으로 간주되기 위해서는 아래 요건을 모두 충족하여야 한다.

- 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.

**· 조약우선권증명서류 번역문**

우선일과 조약우선권주장출원의 출원일 사이에 선행기술이 존재하는 등 심사를 위하여 필요한 경우 기간을 정하여 우선권증명서류의 번역문 제출을 요구할 수 있다.

**· 조약우선권주장 주체적 요건(2021년 개정)**

조약우선권주장의 기초가 되는 출원(전출원)의 출원인과 조약우선권주장출원(후출원)의 출원

인은 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.

#### [분할출원]

##### · 재분할출원 허용

원출원(A출원)을 기초로 분할출원(B출원)을 하고 다시 B출원을 기초로 분할출원(C출원)하는 것은 허용된다.

##### · 분할출원의 주체적 요건

분할출원을 할 수 있는 권리를 가진 자는 원출원을 한 자 또는 그 승계인(원출원인)이다. 공동출원의 경우에는 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 일치하여야 한다.

##### · 분할출원과 중복특허

일반적으로 분할출원할 때는 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.

· **분할출원과 +α**

원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지에외주장을 인정하도록 한다(변경출원, 분리출원, 국내우선권주장출원 동일).

원출원시 우선권주장을 하지 않았다면 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다(변경출원, 분리출원 동일).

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(분리출원 동일).

**[변경출원]**

· **변경출원 기간**

최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월이 경과한 후에는 그 거절결정이 재심사청구 또는 심결에 의해 취소되었다거나 그에 따라 거절결정등본을 다시 송달받아 3개월 이내라고 하더라도 변경출원을 할 수 없다. 재심사 청구 등에 따른 거절결정의 취소로 최초로 거절결정등본을 송달받은 사실이 없어지는 것은 아니기 때문이다.

**[분리출원]**

· **분리출원 기간**

분리출원의 기초가 되는 원출원에 관한 절차가 분리출원 당시에 특허청 및 특허심판원에 계속 중이어야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 심판청구의 취하에 의해 거

절결정이 확정된 때에는 분리출원할 수 없다.

#### · 분리출원 취급

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.

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.

#### [외국어출원]

##### · 외국어로 작성 가능한 서류

외국어특허출원이라도 출원서 및 요약서는 통상의 일반출원과 마찬가지로 국어로 작성해서 제출해야 한다.

##### · 국어번역문 미제출시 취급

외국어명세서에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 경우에는 출원인이 외국어특허출원을 취하한 것으로 본다.

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.

외국어로 적은 임시명세서를 첨부하여 출원한 경우에는 일정 기간 내에 임시명세서에 대한 국어번역문과 전문 보정서를 모두 제출하여야 한다. 이때 임시명세서에 대한 국어번역문을 제출한 경우에만 전문 보정을 할 수 있음에 주의하여야 한다.

#### · 국어번역문의 의의

종전 특허법에서는 국제특허출원을 외국어로 출원하여 외국어 명세서등에 대한 국어번역문을 제출하면 그 국어번역문을 명세서등으로 간주하였다.

이와 달리 개정 특허법에 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.

#### · 오역정정의 의의

국어번역문을 오역정정하더라도 심사대상 명세서등을 보정한 것은 아니고 국어번역문만을 정정한 것이다. 또한, 출원서에 최초로 첨부된 외국어로 적은 명세서 또는 도면(설명부분에 한정한다)에 대해 특허법 제42조의3 제2항에 따라 제출된 국어번역문은 명세서등의 보정 효과를 갖는 것과 달리 특허법 제42조의3 제6항에 따라 명세서등의 보정 기간에 오역정정된 국어번역문은 명세서 등의 보정 효과를 갖지 않는다.

## 5. 심사

### · 심사청구

심사청구는 하나의 출원에 한 번만 인정되며 취하할 수 없다. 특허출원인은 청구범위가 기재된 명세서가 출원서에 첨부되거나 외국어출원의 경우 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문이 제출된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다.

### · 심사청구 주체적 요건

심사청구는 누구든지 할 수 있으므로 당해 출원에 대하여 이해관계를 가지지 않는 제3자도 출원의 심사청구를 할 수 있다. 법인이 아닌 사단이나 재단이라도 대표자나 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 재단이나 사단의 이름으로 심사청구할 수 있다.

### · 최초거절이유통지하는 경우

심사가 착수된 이후 첫 번째의 거절이유통지는 자진 보정이 있었는지 여부에 관계없이 최초 거절이유통지한다.

보정되지 않은 보정식별항목에 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유통지한다.

거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라고 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유통지시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지하여야 한다.

보정 외적인 요인에 의해 거절이유가 발생한 경우에는 최초거절이유통지로 하여야 한다. 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.

**· 최후거절이유통지하는 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.

최후거절이유통지를 하여야 하는 구체적인 예는 다음과 같다.

- ① 명세서 또는 도면을 보정하여 신규사항이 추가된 경우, 기재불비가 새롭게 발생한 경우, 분할출원 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
- 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

**· 일부 보정사항에만 보정각하사유가 있는 경우**

복수의 보정사항을 포함하는 보정서가 제출된 경우, 그 보정은 불가분적인 하나의 보정으로



보정사항 전부를 일체로 보정인정 여부를 판단하여야 하므로 보정사항 중 어느 하나라도 특허법 제47조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정서의 보정 전체를 각하하여야 한다.

**· 보정각하의 예외**

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 보정각하할 수 있는 것으로 해석되나, 특허법 제170조에서 거절결정불복심판 청구 전에 행해진 부적법한 보정에 대하여는 심판절차에서 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.

**· 후속절차 진행 후 보정각하 불가**

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.

**· 보정각하하지 않고 직권보정하는 경우**

최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간의 보정 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정이 특허법 제47조 제2항 및 제3항의 규정을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 때에는 특허법 제51조 제1항에 따라 보정을 각하하여야 한다. 다만 새로운 거절이유가 직권보정이 가능한 사항이라면 심사관은 보정을 승인하고 이후 절차를 진행

할 수 있다.

**· 청구항 삭제보정에 대한 보정각하 예외**

청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 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 경우나 삭제한 청구항을 그대로 두지 않고 항정리하면서 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우도 해당한다.

**· 재심사청구 후 재심사청구가 가능한 경우**

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 경우 반려한다.

다만 재심사 후 다시 거절결정된 출원에 대한 거절결정불복심판에 의하여 취소환송된 후에 다시 특허여부결정된 출원에 대하여는 재심사를 청구할 수 있다.

**· 거절결정불복심판과 재심사청구의 택일**

거절결정불복심판이 청구된 출원에 대해서는 재심사를 청구할 수 없다. 재심사청구와 거절결정불복심판이 같이 청구된 때에는 다음과 같이 취급한다.

① 심사청구서를 제출한 후 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 경우

특허법 제67조의2 의 단서에서 거절결정불복심판이 청구된 경우에는 재심사를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 특허법 시행규칙 제11조 제1항 제19호를 이유로 소명 기회를 부여하

고 보정서를 반려한다. 이때 보정서를 반려받은 출원인은 특허법 제67조의2 제1항의 기간이 경과하지 않았다면 심판청구를 취하하고 보정하면서 재심사를 다시 청구할 수 있다.

② 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우

보정서 제출에 따른 보정 및 재심사청구 절차는 적법하므로 거절결정이 취소된 것으로 보고 재심사절차를 진행한다.

③ 심판청구서와 재심사청구 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 재심사청구가 유효한 것으로 보고 재심사절차를 진행하고, 반려 요청하는 경우에는 보정서를 즉시 반려한다.

④ 심판청구서와 재심사청구 취지가 기재되지 않은 보정서를 동일자에 제출한 경우

보정서에 재심사청구의 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.

· 재심사청구 후 심사관의 심사

재심사청구 시의 보정에 의해서도 이전에 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 거절결정한다.

· 재심사청구 후 분할출원 등 제한

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. 다만 분할출원은 재심사청구와 동시에 하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 것은 가능하다.

**· 재심사청구하면서 복수회 보정한 경우**

특허법 제67조의2 제2항에서 재심사청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허결정 또는 거절결정은 취소된 것으로 보도록 규정하고 있다. 따라서 동일자로 재심사청구의 취지가 기재된 보정서가 복수 회 제출된 경우, 제2회째부터의 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 보정서로 볼 수 없다.

**· 직권재심사가 가능한 사안**

심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 배경기술 기재요건, 청구범위 기재방법 및 단일성 위배의 거절이유를 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다. 여기서 명백한 거절이유란 특허결정된 특허출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 특허출원이 무효될 것임이 명백한 경우에 한한다.

**· 직권재심사 절차**

심사관은 취소를 통지한 날부터 가급적 신속하게 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 최초의견제출통지서로 출원인에게 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 통지한 거절이유로 거절결정하려는 경우에도 출원인에게 거절이유를 다시 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.

**· 직권재심사 한계**

특허출원인이 특허결정을 취소한다는 통지를 받기 전에 해당 특허출원이 설정등록되거나 취하·포기되었다면 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 보고 직권 재심사를 할 수 없다.

**· 후속 절차 진행 후 보정각하 불가**

직권 재심사하는 경우에 취소된 특허결정 전에 한 보정을 각하결정할 수 없다.

**· 특허결정 후 정보제공 가능**

특허결정된 특허출원에 대하여 설정등록 전에 정보제공된 경우 심사관은 제출된 증거자료를 살펴서 특허결정된 특허출원에 명백한 거절이유가 있는지 살펴보아야 한다.

**· 직권보정 가능 사안**

특허법 제66조의2 에서 말하는 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우란 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.

**· 직권보정 범위(2021년 개정)**

특허무효심판이나 특허침해소송 단계 등에서 심판관 또는 법관이 특허발명의 보호범위를 정할 때, 직권보정이 특허법 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 것으로 판단되는 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제66조의2 제6항). 직권보정을 처음부터 없었던 것으로 본다는 취지의 확정된 심결문이나 판결문 등에 근거하여 특허권자는 직권보정의 삭제 또는 취소 등의 정정의뢰가 가능하다.

· **직권보정의 취사선택**

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.

· **직권보정 후 재심사 진행되는 경우**

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.

· **직권보정 후 재심사할 때의 특이점**

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 다시 심사에 착수하여야 한다. 심사관은 다시 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정 또는 실용신안등록결정을 하여야 한다. 심사관은 다시 심사한 결과 거절이유를 발견한 경우 출원인에게 의견제출의 기회를 부여하여야 한다.

· **후속 절차 진행 후 보정각하 불가**

직권보정 전에 한 보정을 각하결정할 수 없다.

**6. 우선심사**

### · 우선심사 주체적 요건

출원인은 물론 누구든지 우선심사를 신청할 수 있다. 다만 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원에 대해서는 국가 또는 지방자치단체만 우선심사 신청이 가능하다.

### · 외국인의 우선심사

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.

### · 심사청구 후 우선심사신청 가능

우선심사는 심사청구가 되어 있는 출원을 대상으로 하므로 우선심사 신청인은 우선심사 신청 전 또는 우선심사 신청과 동시에 심사청구를 하여야 한다.

### · 우선심사사유의 구분

우선심사의 대상은 특허법 제61조 및 특허법 시행령 제9조에 규정되어 있으며, 특허법 제61조 제1호에서 출원공개가 우선심사의 필수요건인 제3자가 실시에 따른 우선심사 신청의 경우를 제외하고 자기 실시 등 나머지 우선심사 신청 대상들은 공개가 우선심사의 요건이 아니다.

· 우선심사여부 결정 방법

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. 우선심사 여부 결정은 우선심사결정시까지 보정된 청구항을 기준으로 판단한다.

· 녹색기술 사유

녹색기술과 직접 관련된 특허출원은 기존 우선심사 대상이었던 공해방지에 유용한 특허출원을 포함한다. 한편 공해방지에 유용한 실용신안등록출원은 실용신안법시행령 제5조제2호에 우선심사 대상으로 지정되어 있다.

녹색기술 관련 우선심사는 특허출원만 해당하고 실용신안등록출원은 해당하지 않으며, 공해방지 관련 우선심사는 특허출원 및 실용신안등록출원이 모두 해당한다.

· PPH 사유

특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원은 다음과 같다.

이유	요건
일본	1. 일본에 최초로 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우 2. 일본 특허출원과 관련되어 외국특허청 또는 정부간 기구로부터 입수한 선행기술조사보고서가 있는 경우
기타 합의한 국가	1. 대상국가 등의 특허출원(대응출원)에 가장 최근의 심사 통지서에서 특허가능하다고 판단한 청구항이 있는 경우



	<p>2. 대한민국에 출원한 특허출원의 모든 청구항이 대응출원에서 특허가능하다는 판단을 받은 청구항과 동일하거나, 특허가능하다는 판단을 받은 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우</p>
<p>기타 합의한 국가에서 국제조사 또는 국제예비심사가 수행된 국제출원</p>	<p>1. 대상국가 등에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원(대응국제출원)에 국제단계의 심사에서 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단을 받은 청구항(특허요건 인정 청구항)이 있는 경우</p> <p>2. 해당 특허출원의 모든 청구항이 대응국제출원의 특허요건 인정 청구항과 동일하거나, 특허요건 인정 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우</p>

**7. 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장**

**· 허가 등에 따른 존속기간연장의 제한**

특허발명의 실시를 위한 허가나 등록에 5년 이상이 소요된 경우라도 특허권의 존속기간을 5년 이상 연장할 수는 없다.

**· 허가 등에 따른 존속기간연장 기간 산정 방법**

기간을 산정할 때에는 특허권 설정등록일 이후의 임상시험기간과 허가신청 관련서류의 검토기간만을 고려한다. 임상시험기간은 '최초 피험자 선정일로부터 최종 피험자 관찰기간 종료일' 까지의 기간이고, 허가신청 관련서류의 검토기간은 '품목허가신청 접수일로부터 품목허가 승인을 알게 된 날' 까지의 기간으로서, 그 중 허가 등을 받은 자의 책임 있는 사유로 발생한

보완기간은 제외한다.

**· 연장신청기간이 연장가능기간보다 짧은 경우**

연장신청 기간에 대한 산정이 다소 잘못된 경우라도 전체적으로 연장받을 수 있는 기간을 초과하지 않는 경우에는 거절이유를 통지하지 않고 그대로 인정한다.

**· 연장등록출원 출원인**

특허권존속기간연장등록출원인은 연장등록출원 당시의 특허권자이어야 한다. 따라서 그 특허권의 전용실시권자 또는 통상실시권자라 하더라도 연장등록출원인이 될 수는 없다.

**· 보정가능사항**

연장등록출원인 내용 중 보정할 수 있는 사항으로는 특허법 제90조 제6항에 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.

**8. 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장**

**· 출원인 귀책사유로 인한 지연 예제**

출원인으로 인하여 지연된 기간의 유형들 중 주요한 것은 아래와 같다.

(1) 출원인이 심판 청구기간 또는 특허에 관한 절차의 지정기간을 연장한 경우

거절결정불복심판의 청구기간 또는 특허청장, 심사관 등이 정한 지정기간을 출원인이 연장함

으로써 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

예를 들어 출원계속 중 출원인이 사망한 경우, 출원인이 사망하여 절차가 중단된 날부터 상속인이 절차를 수계한 날까지의 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간이 된다.

(3) 특허법 제36조 제6항에 따라 협의결과를 신고할 것을 명한 경우

동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있어서 특허청장이 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

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.

(5) 특허청장이 특허법 제46조에 따라서 방식 흠결 등에 대한 보정을 명하거나 특허법 제203조 제2항에 따라서 특허법 제203조 제1항의 서면에 대한 보정을 명하거나, 심판장이 심판청구서나 심판에 관한 절차의 방식 흠결 등에 대한 보정을 명한 경우

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. 한편 보정명령이 착오 등에 의한 것이어서 출원인 등이 보정을 하지 않고도 특허청장 또는 심판장이 다시 판단하여 방식 흠결 등이 없는 것으로 인정한 경우에는, 보정을 명하면서 지정한 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 해당하지 않는다.

(6) 출원이 국내우선권주장의 기초가 되었다가 그 우선권주장이 취하되거나 취하간주된 경우 출원이 특허법 제55조제1항에 따른 국내우선권주장의 기초출원이라는 이유로 심사보류되었다가 그 우선권주장이 취하되거나 우선권주장이 특허법 제56조 제3항에 따라 취하간주되어 심사보류가 해제된 경우에는 그 심사보류되었던 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 된다.

(7) 우선심사여부의 결정이 출원인으로 인하여 지연된 경우

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.

(8) 특허법 제63조에 따라서 심사관이 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 준 경우

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 명세서 또는 도면의 보정이나 다른 출원의 취하·포기 또는 출원의 이전 등 거절이유를 해소하기 위한 별도의 조치 없이 의견서나 소명서의 제출만으로 심사관이 거절이유가 해소된 것으로 판단하고 특허결정한 경우에는 그 의견서제출기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에

해당되지 않는다. 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

특허결정등본을 송달받은 날부터 출원인이 특허료를 납부(납부기간이 경과한 후에 추가납부하거나 일부를 납부하지 아니하여 보전하거나 특허법 제81조의3 제1항에 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 제83조 제3항에 따라 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 제출하여 특허료를 면제받은 날까지의 기간을 '출원인으로 인하여 지연된 기간'으로 본다.

(10) 재심사를 청구한 경우

재심사 청구된 특허권에 대하여 존속기간을 연장하는 경우에는 특허법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간이 '출원인으로 인하여 지연된 기간' 이 된다.

(11) 서류의 송달이 출원인으로 인하여 지연된 경우

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 특허청에 신고하지 않아서 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.

(12) 특허출원의 심사를 위해 반드시 제출하여야 하는 서류 등을 제출한 경우

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.

(13) 출원인의 신청에 의하여 특허출원에 대한 심사를 유예한 경우

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.

**· 출원인 귀책사유로 인한 지연 중 특이취급**

특허법 시행령 제7조의2 제2항에 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 특허청등의 착오에 의한 것인 경우, iii) 천재지변 등 출원인 이외의 원인으로 지연된 경우를 들 수 있다.

i) 에 해당하는 예로는 법 제46조에 따른 보정명령이 있었다라도 이러한 보정명령과 그에 따른 후속절차가 심사청구 전에 완료되어서 등록지연에 영향을 미치지 않은 경우, 국내우선권주장의 선출원에 대하여 그 우선권주장이 취하되었으나 선출원에 대하여 심사청구되지 않

있던 경우가 있다. ii) 에 해당하는 예로는 천재지변으로 인하여 출원인에게 장애가 생겨 절차가 중지된 경우가 있다.

· 등록지연에 따른 연장기간산정 예시

일자	내역
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
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.	거절결정불복심판청구
2018. 8. 1.	거절결정불복심판청구 인용 심결
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(92일, 2017. 8. 1. ~ 2017. 11. 1.) 및 특허결정의 등본을 송달받은 날 후 특허료를 납

부하여 설정등록이 있는 날까지의 지연기간(92일, 2018. 10. 1. ~ 2019. 1. 1.)은 출원인으로 인하여 지연된 기간(123+92+92=307일)이다. 따라서 연장등록 가능한 기간은 총 지연기간(365일)에서 출원인으로 인하여 지연된 기간(307일)을 제외한 58일이다.

**8. 특허취소신청**

· 특허취소신청과 특허무효심판 대비

	특허취소신청	특허무효심판
제도 취지	특허권의 조기 안정화	당사자간의 분쟁해결
절차	결정계 절차 (특허청과 특허권자)	당사자계 절차 (심판청구인과 특허권자)
청구인 적격	누구나	이해관계인 또는 심사관
신청/청구 기간	설정등록일부터 등록공고 후 6개월까지(권리 소멸 후에는 불가)	설정등록 후 언제나(권리 소멸 후에도 가능)
취하	청구항 별로 가능 결정등본이 송달되기 전(취소이유 통지 후에는 불가능)	청구항 별로 가능 심결이 확정되기 전(답변서 제출 후에는 상대방의 동의 필요)
취소/무효이유	신규성, 진보성, 확대된 선원, 선원	신규성, 진보성, 기재불비, 모인출원, 공동출원위반, 권리항유위반, 조약위반 등
심리방식	서면심리	서면심리 및 구술심리
복수 사건의 심리	원칙 병합 심리	원칙 사건별 심리
결정/심결	취소결정(취소결정 전에 취소이	무효심결, 기각심결 또는 각하심



	유통지), 기각결정 또는 각하결정	결
불복 소제기	취소결정, 신청서 각하결정에 대해서는 특허청장을 피고로 특허법원에 불복 기각결정, 합의체의 각하결정에 대해서는 불복불가	청구서 각하결정에 대해서는 특허청장을 피고로 특허법원에 불복 청구인 및 피청구인 모두 상대방을 피고로 하여 특허법원에 제소 가능

**· 특허취소신청 기간**

특허권, 실용신안권이 소멸된 후에는 취소신청을 할 수 없다. 무효심판에서는 특허권, 실용신안권이 소멸된 이후에도 청구할 수 있다는 규정이 있으나, 취소신청에서는 관련 규정이 없으므로 특허권, 실용신안권이 소멸된 후에는 신청할 수 없는 것으로 해석된다. 특허권 소멸 후의 특허취소신청에 대해서는 그 흠을 보정할 수 없는 부적법한 신청으로서 합의체가 결정으로 특허취소신청을 각하한다. 특허취소신청이 있는 후 특허권이 소급적으로 소멸한 경우에도 그 흠을 보정할 수 없는 부적법한 신청으로서 합의체가 결정으로 각하한다. 다만 특허취소신청이 먼저 신청된 후 권리소멸사유 발생시점부터 권리가 소멸하는 이유(권리 포기, 후발적 무효사유에 의한 특허무효 등)에 의해 특허권이 소멸한 경우에는 취소결정의 소급효에 의해 권리의 설정등록시부터 권리소멸시까지의 특허권의 효력을 없앨 수 있는 실익이 있으므로, 특허취소신청을 각하하지 않고 심리를 진행하여 취소신청에 대한 결정을 한다.

**· 특허취소사유**

특허취소신청의 이유는 제132조의2 에 규정된 이유에 한정되며, 그 이외의 것을 이유로 하여 특허취소신청을 할 수 없다.

1) 제29조에 위반된 경우: 신규성, 진보성 및 확대된 선원

2) 제36조 제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우: 선원

신규성, 진보성의 위반의 근거로 사용되는 선행기술은 서면 또는 전기통신회선을 통하여 공개된 자료에 한정되며, 특허법 제29조 제1항 제1호에 규정된 공지·공연 발명은 제외된다. 특허공보에 게재되고, 심사과정에서 거절이유로 사용된 선행기술에만 기초하여 특허취소신청을 할 수 없다. 그러나 다른 선행기술과 결합하여 진보성을 부정하는 근거로는 사용될 수 있다.

**· 특허취소신청의 이익이 없는 경우**

특허취소신청의 이유 및 증거가 없거나 현저하게 불비하여 실질적으로 이유가 없다고 판단되는 경우, 합의체가 결정으로 특허취소신청을 각하한다.

**· 특허취소신청 주체적 요건**

특허취소신청은 이해관계인으로 한정되지 않고 누구든지 할 수 있다. 구체적으로 자연인, 법인 및 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정해져 있는 것이 해당된다.

**· 보조참가**

특허에 대한 권리를 가진 자(전용실시권자, 통상실시권자 등) 또는 특허권에 관한 이해관계를 가진 자는 특허권자를 보조하기 위해 참가할 수 있다. 보조참가만 허용되고 당사자참가는 허용되지 않는다. 특허취소신청인 측의 참가는 허용되지 않는다.

**· 특허취소신청 기간 경과시 취급**

누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 특허취소신청을 할 수 있다. 이 기간이 경과한 특허취소신청에 대해서는 소명기회를 준 후 반려한다.

### · 본안심리

본안심리는 특허취소신청 기간이 경과한 후에 개시한다. 복수의 특허취소신청이 있을 때는 원칙적으로 심리를 병합하고 합의체는 모든 신청이유를 정리하여 한꺼번에 심리한다. 특허취소신청 기간 경과 전이라 하더라도 특허권자가 서면으로 심리개시를 신청하는 경우에는 심리를 개시할 수 있다. 한편 특허취소신청인은 심리개시신청을 할 수 없다.

### · 직권심리 등

신청인이 제출한 이유 및 증거를 바탕으로 심리하지만, 신청인이 제출하지 않은 이유에 대해서도 직권으로 심리할 수 있다. 또한 신청인이 제출하지 않은 증거를 채택하는 것도 가능하다.

### · 구술심리 제외

특허취소신청에 대한 심리는 모두 서면심리로 한다.

### · 본안심리의 결정계적 성격

특허취소신청에 대한 심리는 특허취소신청인이 제출한 취소이유 및 증거에 대해 특허권자가 답변하는 것이 아니라, 심판장이 통지한 취소이유에 대해 특허권자가 의견서 등을 제출함으로써 진행된다. 합의체가 심리하여 특허취소신청이 이유 있다고 판단했을 때에는 특허권자 및 참가인에게 취소이유를 통지하고, 기간을 지정하여 의견서 제출 및 정정의 기회를 준다. 특허를 유지해야 한다고 판단했을 때는 곧바로 기각결정을 한다.

### · 특허취소결정의 효력

취소 결정이 확정됐을 때는 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 본다. 특허취소신청에 있어서는 무효심판의 심결에 대한 일사부재리의 규정과 같은 규정은 마련되지 않아 일사부재리 효과는 발생하지 않는다. 또한 특허취소신청과 무효심판과의 사이에 있어서는 일사부재리 효과는 발생하지 않는다.

· **정정심판청구시기 제한**

특허취소신청이 심판원에 계속중인 경우 그 결정이 확정될 때까지는 정정심판을 청구할 수 없으나, 특허취소신청 전에 정정심판이 청구되거나, 무효심판의 심결 또는 정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중일 경우에는 특허법원에서 변론이 종결될 때까지 정정심판을 청구할 수 있으므로, 특허취소신청과 정정심판이 심판원에 동시에 계속 중인 경우가 발생할 수 있다.