

0

서론

0 특허법의 목적 (특허법 제1조)

서

특허법은 산업입법인바 발명의 보호, 장려 및 발명의 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 데에, 궁극적 목적이 있다.

발명의 보호

(1) 실체적 보호

1) 특허를 받을 수 있는 권리에 의한 보호 (특허법 제33조 제1항)

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에 의해 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 발명 시부터 특허권의 설정등록시까지 인정되는 발명의 1차적 보호수단이며, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다.

2) 보상금 청구권에 의한 보호 (특허법 제65조 제2항)

가. 특허출원인은 출원공개가 있는 후, 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원 발명임을 서면으로 경고할 수 있다(특허법 제65조 제1항). 특허출원인은 이러한 경고를 받거나 출원 공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원 공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금 지급을 청구할 수 있다(특허법 제65조 제2항). 이는 출원 공개된 발명에 대한 제3자의 모방, 도용으로부터 출원인을 보호하기 위함이다.

나. 보상금 청구권의 행사는 특허권의 행사에는 영향을 미치지 아니하는 특허권과 독립적인 권리이다(특허법 제65조 제4항), 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다는 점에서 해제조건부 채권적 권리이다(특허법 제65조 제3항). 이는 보상금 청구권이 특허요건을 만족하였는지 여부에 대한 심사가 완료되지 않은 특허를 받을 수 있는 권리에 기반한 권리라는 점에 착안한 것으로 부당한 권리행사를 방지하기 위함이다.

3) 특허권에 의한 보호 (특허법 제94조)

가. 특허권자는 업으로서 자신의 발명을 실시한 권리를 독점한다(특허법 제94조). 따라서 정당권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로서 실시하면 특허권 침해가 성립되어 특허권자는 민, 형사상 조치를 취할 수 있다. 특허법은 특허권 보호의 실효성을 높이기 위한 방안으로 간접침해 (특허법 제127조), 손해액 추정 등 (특허법 제128조), 생산방법의 추정 (특허법 제129조), 과실 추정 (특허법 제130조), 구체적 행위태양 제시 의무(특허법 제126조의2), 감정사항 설명의무(특허법 제128조의2) 및 자료제출명령(특허법 제132조) 등의 규정을 두고 있다.

4) 선사용권 등에 의한 보호 (특허법 제103조 등)

가. 특허법은 특허출원하지 않고 발명을 노하우로 간직한 발명자에게도 불이익이 없도록 선사용권(특허법 제103조), 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(특허법 제96조 제1항 제3호) 등의 규정을 두고 있다.

(2) 절차적 보호

1) 설정등록 전

특허법은 심사주의를 원칙으로 하고 있는 바, 특허권을 부여 받기 위해서는 심사관의 심사(특허법 제57조)를 거쳐 특허결정을 받아야 한다. 심사과정에 있어 출원인의 이익을 보호하기 위한 방안으로 의견서 제출기회(특허법 제63조 제1항), 공지예외 적용주장(특허법 제30조), 정당권리자 출원(특허법 제34조, 제35조), 명세서 및 도면의 보정(특허법 제47조), 분할출원(특허법 제52조), 분리출원(특허법 제52조의2), 변경출원(특허법 제53조, 실용신안법 제10조), 조약우선권주장 또는 국내우선권주장(특허법 제54조, 제55조), 조약우선권주장 또는 국내우선권주장의 보정 또는 추가(특허법 제54조 제7항, 제55조 제7항), 재심사청구(특허법 제67조의2), 거절결정불복심판청구(특허법 제132조의3) 등을 규정하고 있다.

2) 설정등록 후

특허법은 특허권자와 정당권리자의 이익을 보호하기 위한 방안으로 존속기간연장등록출원(특허법 제89조, 제92조의2내지5), 특허의 정정·정정심판(특허법 제132조의3, 제133조의2, 제136조), 특허권 이전등록청구(특허법 제99조의2) 등을 규정하고 있다.

발명의 장려 - 특허료의 감면(특허법 제83조), 발명진흥보조금의 지급(발명진흥법 제4조)

특허법은 발명의 공개에 대한 반대급부로 독점, 배타권인 특허권을 부여함으로써 발명의 창작 의욕을 고취시키고, 비용적인 관점에서 '발명 장려 보조금의 지급 규정(발명진흥법 제4조)' 및 '출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료의 감면 규정(특허법 제83조, 특허료 등의 징수규칙 제7조)' 등을 통해 발명을 장려한다.

발명의 이용도모

(1) 특허권자의 실시 및 특허권자의 실시의무 준수

특허권자는 업으로서 자신의 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제94조). 한편, 특허권자의 실시의무에 대한 적극적 규정은 없으나, 특허권은 독점, 배타권이라는 점, 발명이 실제 산업에서 실시되어야 산업발전이라는 특허제도의 목적을 달성할 수 있다는 점에 착안하여 소극적 측면에서 재정에 의한 통상실시권(특허법 제107조) 규정을 두고 있다.

(2) 제3자의 실시

- 1) 제3자는 특허권자와의 계약을 통해 실시권을 설정 받아 정당하게 실시할 수 있고(특허법 제100조, 제102조), 그렇지 않더라도 특허권의 효력이 제한되는 경우가 있으며(특허법 제94조 제2항, 제95조, 제96조, 법정실시권, 강제실시권, 효력제한기간), 특허권의 존속기간을 제한하여 특허권 소멸 후에는 누구든지 자유롭게 당해 발명을 실시할 수 있도록 하고 있다(특허법 제88조).
- 2) 특허법은 출원공개(특허법 제64조), 등록공고제도(특허법 제87조 제3항)를 두어 당해 발명이 제3자에게 기술문헌으로서의 역할을 할 수 있도록 한다.

특허와 노하우(영업비밀)의 대비

(1) 노하우의 의의 및 취지

노하우라 함은 비밀리에 관리되는 기술적 지식이나 경험을 말한다. 특허출원된 발명도 공개되기 이전에는 노하우로 볼 수 있다.

(2) 특허와 노하우의 비교

1) 공개여부

특허는 공개가 필수적·강제적(특허법 제64조, 제87조 제3항)인 관계로 법률상 독점·배타성을 인정해(특허법 제94조) 권리 침해가 있는 경우 민·형사적 조치에 따른 구제가 가능하나, 노하우는 비밀 유지가 가능한 반면 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 따른 특별한 경우를 제외하고는 독점·배타성이 인정되지 않을 수 있다.

2) 보호요건

특허는 심사 후 등록의 절차가 필수이며 등록을 위해서는 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등의 요건을 구비 해야 하나, 노하우는 등록절차가 필수가 아니고 등록할 때도 요건이 특별하지 않다.

3) 보호기간

특허는 발명이 공개되고 존속기간이 유한(특허법 제88조)하여 일정기간 후에는 제3자의 모방이 가능하나, 노하우는 비밀로 유지할 수 있다면 영속적으로 제3자의 모방을 차단할 수 있다.

내용 요약

특허(권)는 다음과 같이 정의할 수 있다.

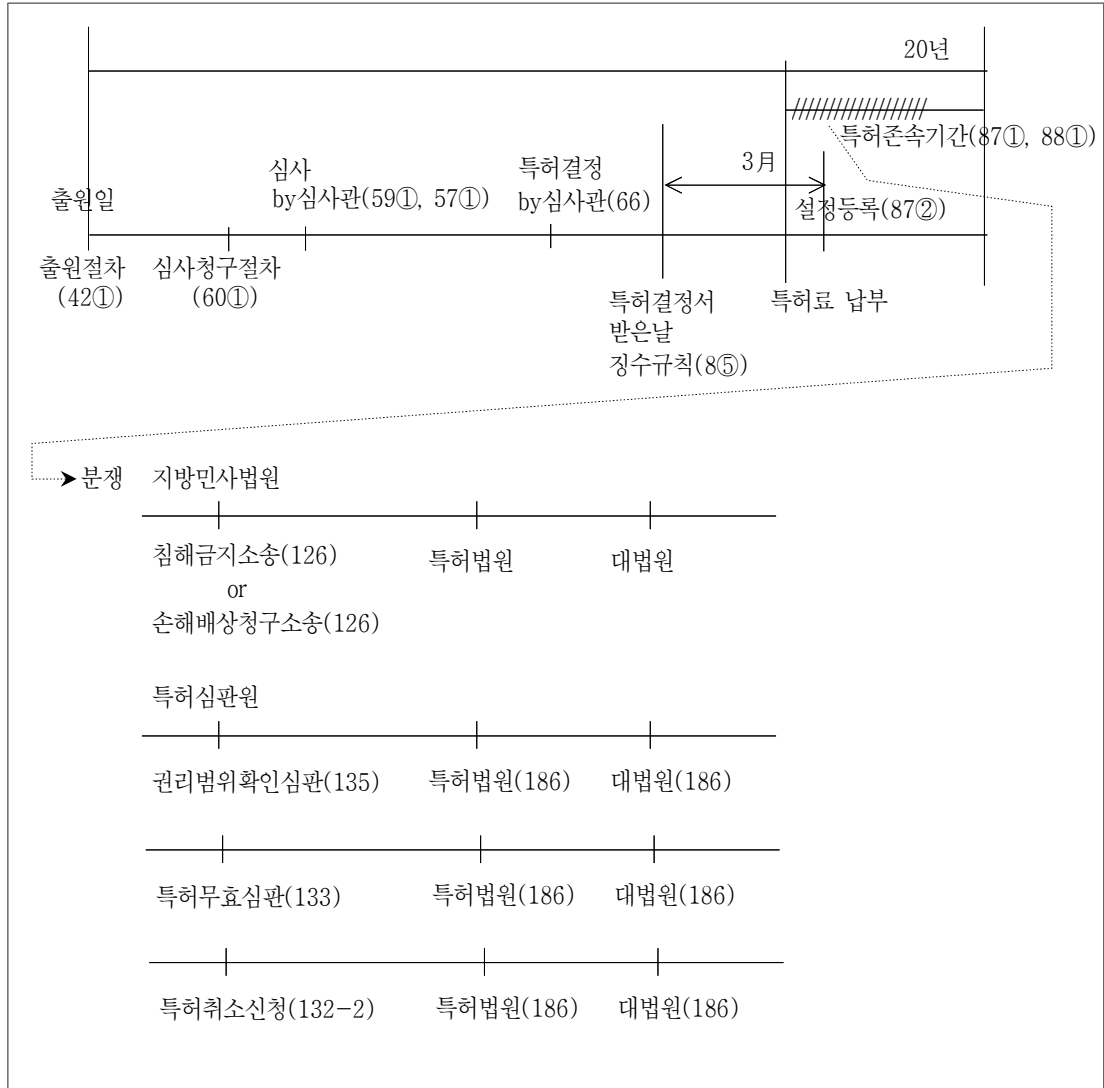
설정등록에 의해 발생하는 권리로서(제87조 제1항), 공개(제87조 제3항)한 특허청구범위에 기재된 발명(제97조)의 업으로서의 실시(제2조 제3호)에 대해, 특별한 사정(제81조의3 제4항, 제181조, 제96조 등)이 없는 한 출원일부터 20년이 되는 날까지(제88조 제1항) 배타적인 속성(제94조)이 인정되는 권리

특허법은 위 특허라는 배타적인 권리¹⁾를 인센티브로 부여함으로써 발명을 보호·장려²⁾하고, 발명³⁾의 공개⁴⁾를 강제함으로써 또한 그 이용을 도모⁵⁾하게 하여, 궁극적으로 기술의 발전을 촉진해 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(제1조).

특허법에는 위 목적의 달성을 위한 실체적인 법률⁶⁾과 절차적인 법률⁷⁾이 있다. 실체적인 법률은 특허와 관계된 권리와 의무의 발생·변경·소멸·성질·내용·범위 등에 관한 사항을 말하고, 절차적인 법률은 특허를 획득하는 절차와 특허분쟁에 관한 절차에 관한 사항⁸⁾을 말한다.

특허법에 규정되어 있는 절차 중 대표적인 것은 아래와 같다.

- 1) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점할 수 있다(제94조). 이를 배타적인 권리라 표현한다.
- 2) 특허를 통해 신규 발명에 대한 제3자의 모방을 억제함으로써 발명의 의욕을 장려한다.
- 3) 특허발명이란 특허(권)를 받은 발명을 말한다(제2조 제2호).
- 4) 특허발명은 모두 공개된다(제87조 제3항). 특허발명뿐 아니라 특허발명이 될 수 있는 잠재적 지위에 있는 출원발명 또한 공개된다(제64조 제1항). 제3자가 특허로 보호되는 발명이 무엇인지를 사전에 인지할 수 있도록 하기 위함이다.
- 5) 공개된 특허권의 존속기간이 만료되면 누구나 그 특허발명의 실시가 가능하다. 또한 공개는 특허발명과 동일한 발명의 중복연구를 차단하고, 개량발명의 연구를 촉진하는 기능도 한다.
- 6) 실체법이라 하며 권리·의무에 관한 내용을 말한다.
- 7) 절차법이라 하며 권리·의무의 이행 절차에 관한 내용을 말한다.
- 8) 절차는 특정 기관에서 수행하게 되는데, 특허법에서 등장하는 기관으로는 특허청, 특허법원, 민사법원, 행정법원, 대법원 등이 있다. 각 기관마다 절차적 성격이 다소 상이할 수 있으니, 기관을 명확히 구분하여 그 절차적인 내용을 숙지해야 한다.



0

절차 총칙

0 절차능력 (제3조 내지 제5조)

서 - 의의 및 취지

절차능력이란, 당사자로서 스스로 유효하게 특허에 관한 절차상의 행위를 하거나 그 효과를 받을 수 있는 능력을 말한다. 특허법은 특허청·특허심판원과의 원활한 절차 진행과 행위무능력자의 보호를 위해 절차능력에 관한 규정을 두고 있다.

재내자

(1) 미성년자, 피한정후견인 및 피성년후견인(특허법 제3조)

- 1) 자연인 중 미성년자, 피한정후견인 및 피성년후견인의 경우 권리능력은 인정되나, 절차능력은 행위무능력자의 보호 및 원활한 절차의 진행을 위해 인정되지 않는다. 따라서 법정대리인에 의하지 않으면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없는 것이 원칙이나 미성년자, 피한정후견인이 독립하여 할 수 있는 법률행위의 경우는 예외이다.
- 2) 행위무능력자가 법정대리인 선임 없이 특허에 관한 절차를 밟은 사실이 방식심사 과정에서 밝혀진 경우, 특허청장 또는 특허심판원장 명의로 제46조에 따라 기간을 정하여 보정을 요구하고, 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나, 보정된 당사자 또는 법정대리인의 추인(특허법 제7조의2)이 없으면 그 특허에 관한 절차가 무효로 될 수 있다(특허법 제16조).

(2) 비법인 사단, 재단(특허법 제4조)

- 1) 비법인 사단, 재단은 권리능력이 없지만 대표자나 관리인이 정해져 있는 경우에는 절차능력이 인정되어 그 사단 또는 재단의 이름으로 절차를 밟을 수 있다.
- 2) 비법인 사단, 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우 밟을 수 있는 절차로는 출원심사의 청구인, 특허취소신청인, 심판의 청구인·피청구인 또는 재심의 청구인·피청구인 등이 있다.
- 3) 비법인 사단, 재단이 대표자나 관리인 없이 특허에 관한 절차를 밟은 사실이 방식심사 과정에서 밝혀진 경우, 명시적 규정은 없으나 특허법 제3조 위반과 동일하게 취급될 것으로 보는 것이 통상적 견해다.

재외자

(1) 특허관리인(특허법 제5조)

1) 의의

특허관리인이란 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자의 임의대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자를 뜻한다. 재외자는 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 특허관리인에 의해서만 특

허에 관한 절차를 밟거나 특허법 또는 특허법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 있다.

2) 대리권의 범위

가. 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 제5조 제2항).

나. 재내자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인과 마찬가지로, 특허관리인도 특별히 권한을 위임받아야만 1) 특허출원 변경·포기·취하, 2) 특허권 포기, 3) 존속기간연장등록출원 취하, 4) 신청 취하, 5) 청구 취하, 6) 국내우선권 주장 또는 그 취하, 7) 거절결정불복 심판청구, 8) 복대리인 선임을 할 수 있다(특허법 제6조 후문).

3) 위반시 법적 취급

가. 반려 및 흠결의 해소 가부

재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 제5조에 따라 기간을 정하여 소명기회를 부여한 후 관련 서류를 반려해야 하며(특허법 시행규칙 제11조 제1항 제6호), 이 경우 특허관리인을 선임하는 등의 보정으로 흠결을 해소할 수 없다.

나. 하자의 치유

판례는 특허관리인제도는 국내에 거주하지 않는 자와 절차를 수행함에 따른 번잡과 절차 지연을 피함으로써 원활한 절차수행을 위함에 그 의의가 있다는 점에 비추어, 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 경우라면 특허청장은 제출된 서류의 하자를 주장할 수는 없다고 판시하였다⁹⁾.

(2) 국제특허출원의 경우 재외자의 특허관리인의 특례(특허법 제206조)

1) 국제특허출원의 경우 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조 제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다(특허법 제206조). 다만, 제201조 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 기준일로부터 2개월 내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다(특허법 제206조 제2항, 시행규칙 제116조).

2) 기간 내 특허관리인 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제206조 제3항).

9) 2003후182

내용 요약

■ 특허법상의 절차

절차란 절차를 밟음으로써 시작한다. 「~ 절차를 밟는다」란 요구되는 서면(이하 서류라고도 한다)을 제출하고, 수수료를 납부하는 행위라고 보면 된다. 예컨대 특허를 획득하는 절차인 출원절차를 밟는다는 요구되는 서면인 특허출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 작성하여 특허청장에게 제출하고(제42조 제1항 및 제2항), 수수료를 납부하는 행위를 일컫는다(제82조 제1항). 이에 절차적인 법률은 특정 절차를 밟기 위해 요구되는 서면이 무엇이고, 그것을 어떻게 작성해야 하며, 만약 요구되는 서면을 미제출하거나, 올바르게 작성하지 않은 경우 취급이 어떻게 되는지 등을 규정한다.

특허법에서 등장하는 절차의 담당기관에는 특허청(심사, 심판)과 법원이 있다. 또한 법원¹⁰⁾은 특허법원, 행정법원, 민사법원, 대법원 등이 있다. 특허청에서는 심사절차와 심판절차 등을 담당한다. 특허법원에서는 심판절차에 대한 불복(제186조 제1항), 혹은 민사지방법원절차에 대한 항소(법원조직법 제28조의4 제2호)를 담당한다. 행정법원은 특허법원에서 담당하는 심판절차 이외 특허청의 각종 처분에 대한 불복을 담당한다(제224조의2 제2항). 민사지방법원은 침해금지청구(제126조) 또는 손해배상청구(제128조)소송 등을 담당한다. 대법원은 각종 법원사건의 최종 불복을 담당한다(법원조직법 제14보, 제186조 제8항).

참고로 특허청은 산업통상자원부 소속으로서, 본청과 소속기관이 있고, 본청에 심사관이 속해 있는 심사국이 있으며, 소속기관에 특허심판원이 있다. 각 심판원마다 심판장이 있고, 특허청의 대표는 특허청장이며, 특허심판원의 대표는 특허심판원장이다.

■ 특허법상의 절차 중 특허에 관한 절차를 밟는 자에게 요구되는 능력

특허에 관한 절차의 총칙¹¹⁾을 살핀다. 특허에 관한 절차란 법원 절차를 제외하고 특허청에서 행하는 절차라고 보면 된다(심사기준, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573 판결 참조). 대표적으로 특허에 관한 절차에는 심사절차와 심판절차 등이 있다¹²⁾. 위 심사절차와 심판절차를 밟고자 하는 자는 특정 능력이 있어야 한다. 능력과 관련해서는 당사자능력, 권리능력, 절차능력의 개념이 있다.

10) 법원은 대법원, 고등법원, 특허법원, 지방법원, 가정법원, 행정법원, 회생법원이 있다(법원조직법 제3조). 이 중 특허법에 등장하는 법원은 지방법원, 고등법원, 특허법원, 행정법원, 대법원이다. 이하에서 민사법원이라는 표현이 등장하기도 하는데, 이는 민사지방법원, 민사고등법원을 지칭하는 것으로 이해하면 된다.

11) 총칙이란 특허에 관한 절차에서 공통적으로 운용되는 규정을 말한다. 즉 지금부터 등장하는 개념은 심사절차는 물론 심판절차에서도 포괄적으로 적용된다.

12) 구체적으로 특허법, 시행령 및 시행규칙에 기재되어 있는 특허에 관한 절차란, 제3조에서 정의하는 바와 같이 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차로서, 특허제도와 관련한 절차 중 출원인, 청구인, 신청인 및 그 상대방(이하 '출원인 등')이 특허청장, 심사관, 특허심판원장, 심판장 및 심판관(이하 '특허청장 등')에게 하는 하기 ① ~ ③을 포함하는 절차를 말한다.

절차에 따라 요구되는 능력의 구분

특허에 관한 절차는 다음과 같이 당사자가 될 수 있는(당사자능력) 자 중 권리능력이 있어야 수속할 수 있는 절차와 권리능력이 없어도 수속할 수 있는 절차가 있다.

절차능력만 있으면 할 수 있는 절차 (권리능력이 없어도 밟을 수 있는 절차)	권리능력 및 절차능력 모두 요구되는 절차 (좌측 경우 제외한 모든 절차)
<ul style="list-style-type: none"> • 타 출원에 대한 심사청구, 정보제공 	<ul style="list-style-type: none"> • 출원, 보정, 분할, 변경 등
<ul style="list-style-type: none"> • 특허취소신청인 • 각종 무효심판 청구인 • 소극적 권리범위확인심판 청구인 • 적극적 권리범위확인심판 피청구인 	<ul style="list-style-type: none"> • 각종 무효심판 피청구인 • 소극적 권리범위확인심판 피청구인 • 적극적 권리범위확인심판 청구인 • 거절결정불복심판 청구인 • 정정심판 청구인 • 통상실시권 허락심판의 청구인 및 피청구인
<ul style="list-style-type: none"> • 상기 심판의 심결에 대한 재심의 청구인 및 피청구인 	<ul style="list-style-type: none"> • 상기 심판의 심결에 대한 재심의 청구인 및 피청구인

당사자능력

특허에 관한 절차는 기본적으로 당사자가 될 수 있는 능력이 있어야 밟을 수 있다. 당사자능력이란 절차의 당사자로서 절차를 밟은 효과에 귀속되는 주체가 될 수 있는 능력을 말한다.

특허법은 특유의 성질에 반하지 않는 한 절차적인 측면에 있어서 민사소송법을 준용한다(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결)¹³⁾. 여기 당사자능력과 관련해서도 민사소송법에 따른다(민사소송법 제52조, 제4조). 민사소송법에서는 권리능력을 가지는 자는 모두 당사자능력을 인정한다. 또한 권리능력이 인정되지 않는 자도 당사자능력을 인정하는 경우가 있다. 바로 대표자나 관리인이 있는 법인이 아닌 사단이나 재단¹⁴⁾이다. 복잡다기한 사회구조 속에서 비법인단체의 절차상 주체성¹⁵⁾까지 부인한다면 그 단체를 상대로 절차를 밟고자 하는 자는 단체의 구성원 전원을 개

① 출원절차	특허출원, 분할출원, 분리출원, 변경출원, 정당권리자출원, 특허권존속기간연장등록출원, PCT출원 등
② 출원/특허에 관한 신청/청구	심사청구, 재심사청구, 특허취소신청, 각종 심판청구(심사관에 의한 심판청구를 포함한다), 재심청구 등
③ 출원/특허에 관한 기타 절차	우선심사신청, 심사유예신청 등의 각종 신청 절차를 포함해 상기 ① 및 ②와 관련하여 출원인/특허권자/제3자(출원인 등)가 특허청장, 특허심판원장, 심판장, 심판관, 심사관(특허청장 등)에게 하는 절차

참고로 특허에 관한 절차에는 특허청장 등이 출원인 등에게 하는 절차(각종 통지, 요구 등), 특허청 내부의 심사 업무처리 절차(방식심사, 분류, 선행기술조사 및 실체 심사 등과 관련한 내부 업무처리 절차), 출원인 등이 법원(특허법원)에 하는 절차, 행정심판과 관련한 절차, 일반 민원신청이나, 출원인 등이 제3자에게 하는 절차(경고) 등은 포함되지 않는다(심사기준).

13) 흔히 절차법의 일반법을 민사소송법이라 한다.

14) 여러 사람이 모인 집단

별적으로 상대하지 않으면 안되게 되어 절차적 불편과 번잡이 따르게 되는데 이를 막기 위해 민사소송법에서 비법인사단 등의 절차능력을 인정한 것이다.

다만 비법인 사단 등의 경우 대표자나 관리인이 없으면 절차를 밟는 주체가 특정되지 않아 혼란이 야기될 수 있어 절차능력을 인정하지 않는다. 이에 대해서는 이하에서 다시 살핀다.

권리능력

권리능력이 있어야 수속할 수 있는 절차는 권리능력이 있는 자만이 가능하다. 권리능력이란 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격을 말하며, 사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 될 수 있고(민법 제3조), 법인 또한 권리능력이 인정된다(민법 제34조). 권리능력이 있어야 수속할 수 있는 절차는 권리를 요구하거나 권리를 가지고 있어야 진행할 수 있는 절차를 생각하면 된다. 예컨대 출원절차는 특허라는 권리를 요구하는 절차로서 권리능력이 있는 자¹⁶⁾만이 특허를 취득할 수 있는바 권리능력이 있는 자만이 수속할 수 있다. 권리능력이 없는 자는 특허라는 권리 자체를 취득할 수 있는 주체가 아니므로 특허청에서는 출원절차의 수속을 허용하지 않는다¹⁷⁾. 또한 특허무효심판절차의 피청구인은 특허권자를 일컫는바, 특허무효심판절차의 피청구인은 특허를 가지고 있는, 즉 권리능력이 있는 자만이 가능하다.

그러나 권리를 요구하거나 권리를 가지고 있어야 진행할 수 있는 절차가 아닌 경우는 권리능력이 없는 자도 절차의 수속이 가능하다. 이는 나중에 나오지만 특허는 제3자에게도 효력이 미치는 대세적 효력이 있어, 절차 수속이 가능한 범위를 넓게 인정하는 취지에서 비롯된 것이다. 권리를 요구하거나 권리를 가지고 있어야 진행할 수 있는 절차가 아닌 경우에는 심사청구절차, 특허취소신청절차, 일부 심판청구인·피청구인, 일부 재심청구인·피청구인이 있다(제4조). 예컨대 심사청구절차는 출원된 발명에 대해 심사의 진행을 요청하는 절차인데(제59조 제1항), 이는 제3자의 출원발명에 대해서도 심사청구가 가능하여(제59조 제2항), 권리능력이 없는 자도 권리능력이 있는 자가 출원한 발명에 대해 심사청구절차의 수속이 가능하다. 또한 특허무효심판의 청구인은 특허에 이해관계가 있는 자가 해당 특허를 소멸시키고자 수속하는 절차로서, 제3자의 특허발명에 대해 절차를 진행하는 것인바, 권리능력이 없는 자도 절차의 수속이 가능하다.

예컨대 대표자 또는 관리인¹⁸⁾이 있어 절차능력이 있으면 권리능력이 없는 비법인사단 등이라 할지라도 그 사단 등의 이름으로 권리의 창설을 요구하거나 또는 권리를 가지고 있어야 진행 가능한 절차 이외의 출원에 대한 심사청구, 특허취소신청, 특정 심판의 청구, 특정 심판의 피청구, 특정 심판의 재심청구 또는 재심피청구를 제한적인 범위 내에서 당사자로서 진행할 수 있다.

한편 권리능력이 없음에도 불구하고, 권리능력이 있어야 진행할 수 있는 절차를 밟은 경우는 그 자가 절차를 밟기 위해 제출한 서면이 특허청으로부터 반려될 것으로 생각된다(시행규칙 제11조 제1항 제11호).

15) 당사자능력을 말한다.

16) 「~자」란 자연인과 법인을 모두 아우르는 단어로 사용한다.

17) 사건이며, 예컨대 법인격이 없는 사단이 출원절차를 밟기 위해 특허출원서 등을 제출했다면 그 서류는 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류로 취급되어 반려처분될 것으로 생각된다(시행규칙 제11조 제1항 제11호, 출원방식심사지침서).

18) 즉 절차 진행을 번거롭지 않게 하고 주도적으로 절차를 이끌어 나갈 사람이 있는 경우, 환언하면 절차의 진행을 위한 서면의 제출 및 송달에 있어서 책임질 자가 있는 경우

참고로 제25조에 제외자 중 특정 국가의 외국인의 권리능력에 관한 내용이 등장하는데, 이 자는 조약의 체결로 권리능력을 인정해야만 하는 국가의 국민도 아니고, 특허를 부여할 경우 국내에 주소 또는 영업소가 없어 특허발명을 실시할 가능성이 희박해 배타권만 행사하고 실시권은 침묵함으로써 특허를 남용해 국내산업발전을 저해할 것으로 짐작되는 자인바, 제1조의 법 목적을 고려해 특허를 부여하지 않는다. 이는 위에서 살펴본 특허에 관한 절차를 밟기 위해 요구되는 능력 가운데 하나인 권리능력에 관한 것은 아니고, 특허거절이유 중 하나로 취급되는 사안이다(제62조 제1호). 즉 제25조 각 호에 해당하지 않는 제외자 중 외국인(자연인 또는 법인인 경우)이 출원절차를 밟은 때에는 그 절차를 밟기 위해 제출한 서류가 시행규칙 제11조 제1항 제11호에 의해 반려되는 것이 아니고, 수리된 후 심사관에 의한 심사가 진행되었을 때 거절이유가 통지되어 거절결정된다.

절차능력

특허에 관한 절차는 절차능력¹⁹⁾이 있어야 밟을 수 있다. 절차능력이란 특허청과 원활한 절차의 진행이 가능한 능력을 말한다. 절차능력은 절차를 밟는 자마다 상이할 것이나, 능력의 개별적 확인은 현실적으로 곤란한바, 특허법은 획일화된 기준을 설정하였다. 바로 제3조, 제4조, 제5조이다. 제3조는 지적의사판단능력²⁰⁾과 관련된 내용이고, 제4조와 제5조는 서면의 교신능력과 관련된 내용이다.

지적의사판단능력

특허법은 민법과 마찬가지로 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인에 대해서는 개별적으로 그 능력을 검사하지 않고, 일괄적으로 온전한 사고를 할 판단능력이 부족한 것으로 간주한다. 이에 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 특별한 사정이 없는 한²¹⁾ 법정대리인에 의하지 아니하면²²⁾ 특허에 관한 절차의 수속이 제한된다²³⁾.

법정대리인에 의하지 않고 미성년자 등이 단독으로 절차를 밟으면, 미성년자 등이 그 절차를 밟기 위해 특허청장 등에게 제출한 서면은 수리되나, 그 서면에 법정대리인을 추가하는 보정을 하라는 특허청장 등의 명령이 나온다(제46조 제1호). 이때 보정명령에 따라 법정대리인을 추가하는 보정을 하면 이는 추인이 되어 처음부터 적법한 절차가 되고(제7조의2), 보정명령에 불응하면 절차가 무효로 될 수 있다(제16조).

19) 민사소송법에서는 이를 소송능력이라 한다(민사소송법 제55조).

20) 민법에서는 이를 행위능력이라 한다.

21) 단 미성년자와 피한정후견인은 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 법정대리인에 의하지 않고서도 독자적으로 특허에 관한 절차의 수속이 가능할 수 있다(제3조 제1항 단서).

22) 특허법은 성질에 반하지 않는 한 민사소송법을 준용하고, 민사소송법은 성질에 반하지 않는 한 민법을 준용하는데, 여기 지적의사판단능력과 관련해서는 민법과 사뭇 상이한 태도를 취하고 있다(민사소송법 제55조, 제3조). 구체적으로 민법 제5조 제1항은 「미성년자가 법률행위를 함에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다」 와 같이 법정대리인의 동의만 있으면 법률행위가 가능한 것으로 규정하나, 민사소송법과 특허법은 법정대리인의 동의만으로는 곤란하고 법정대리인이 절차를 함께 수속해야만 한다.

23) 제46조, 제16조에 따라 절차가 무효로 될 수 있다.

교신능력

교신능력과 관련해서는 두 가지의 쟁점이 있다. 하나는 주체적 관점에 관한 것이고, 다른 하나는 지리적 관점에 관한 것이다.

주체적 관점은 비법인 사단 등에서 문제된다. 전술한 바와 같이 비법인 사단 등은 권리능력이 없지만 당사자능력이 인정되어, 권리능력이 없어도 밟을 수 있는 일부 절차에 한해서는 당사자로서 절차를 밟을 수 있다.

그러나 비법인 사단 등은 여러 개인이 소속된 단체로서 대표자나 관리인이 없으면 각 개인 중 누구를 상대로 서면을 교신해야 하는지가 특정되지 않아, 원활한 절차 진행에 방해가 될 수 있다. 이에 민사소송법이나 특허법은 당사자능력이 인정되는 비법인 사단 등이라 할지라도 대표자나 관리인이 정해져 있어야 절차를 밟을 수 있다고 규정한다.

비법인 사단 등이 대표자 등을 통해 절차를 밟지 않은 경우의 처분은 명시적으로 규정되어 있지 않은 듯 하나, 사건으로는 시행규칙 제11조 제1항 각 호의 서류 반려사유에는 존재하지 않으니, 제46조 제2호와 제16조에 따라 보정명령이 나오고 보정명령에도 불응하면 절차가 무효로 될 수 있지 않을까 싶다.

이어서 지리적 관점은 제외자 등에서 문제된다.

국내에 주소 또는 영업소가 없는 제외자²⁴⁾는 서면을 해외에서 송달 받아야 하는데, 해외 송달은 시간이 장시간 소요될 수 있고 분실 또는 망실의 우려도 커, 특허법은 특별한 경우²⁵⁾를 제외하고는 원활한 절차의 진행이 곤란한 것으로 규정한다. 즉 특허법은 제외자는 국내에 체류하는 경우를 제외하면 국내에 주소 또는 영업소가 있는 특허관리인²⁶⁾에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 것으로 규정한다(제5조 제1항). 다만 특정 특허에 관한 절차를 밟을 때는 특허관리인을 통해 진행했으나, 그 특허에 관한 절차가 종결되었고 이후 특허관리인이 존재하지 않게 된 경우라면²⁷⁾, 특허청은 새로운 관리인이 선임되기 전까지 항공등기우편으로 직접 본인에게 서류를 발송한다(제220조 제2항).

특별히 법률에 규정된 사안(제206조 제1항)이 아닌 한 제외자가 국내 대리인(특허관리인)을 통해 절차를 밟지 않는 경우는²⁸⁾, 즉 국내 대리인에 의해 서류를 제출하지 않고, 제외자가 스스로 서류를 제출한 경우는, 그 절차를 밟기 위해 제출한 서류가 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제6호).

24) 제외자, 재내자, 내국인, 외국인의 용어는 각각 구별해야 한다. 제외자는 국적에 관계 없이 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자이고, 재내자는 국적에 관계 없이 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자이다. 내국인과 외국인은 국내에 주소 또는 영업소가 있는지의 여부에 관계 없이 대한민국 국적이 있는 자 또는 없는 자를 말한다. 특허에서는 국적에 의한 차별이 금지되어 있기 때문에(과리협약 제2조, 제3조, WTO/TRIPS 제3조, 제4조 등), 국적보다는 국내에 주소 또는 영업소가 있는지의 여부에 보다 주목한다. 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자는 절차의 원활한 진행이 가능하고, 국내에서 산업을 영위하여 국내 산업발전에 이바지할 가능성이 있는 자로 해석한다.

25) 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조 제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다(제206조 제1항).

26) 국내에 주소 또는 영업소가 있는 대리인

27) 예컨대 출원절차는 특허관리인을 통해 절차를 밟아 특허를 획득했고, 이후 그 특허에 대해 특허무효심판이 제기된 경우 특허무효심판 절차에 대한 특허관리인의 선임 전까지는 위 절차와 관련된 서류를 본인에게 항공등기우편으로 발송한다.

28) 절차를 밟기 위해 요구되는 서면을 제출하면서 서면에 절차를 밟는 자로 기재한 자의 주소가 외국이나, 해당 서면에 국내 주소의 대리인이 기재되어 있지 않은 경우다.

정리

정리하면 절차를 원활하게 진행할 수 있는지(절차능력이 있는지)는 경우에 따라 차이가 있을 수 있겠지만 그것을 특허청이 개별적으로 검사하는 것은 현실적으로 곤란한 바 특허법은 일괄적으로 간주하고 있다. 구체적으로 미성년자 등은 일괄적으로 온전한 판단능력에 기초한 의사표시가 불가능한 자로 간주하고, 비법인 사단 등은 일괄적으로 서면을 교신할 주체가 불분명한 단체로 간주하며, 재외자는 일괄적으로 서류의 송달 등이 불편할 것으로 간주한다.

이에 미성년자 등은 법정대리인과 함께 절차를 밟을 것을 요구하고, 비법인 사단 등은 대표자나 관리인이 절차를 밟을 것을 요구하며, 재외자는 국내에 체류하지 않는 한 국내 대리인을 통해 절차를 밟을 것을 요구한다.

만약 미성년자 등이 법정대리인과 함께 절차를 밟지 않으면²⁹⁾ 해당 절차가 무효로 될 수 있고(제46조, 제16조)³⁰⁾, 비법인 사단 등이 대표자나 관리인 없이 절차를 밟은 경우는 명시적인 규정은 없으나 마찬가지로 절차가 무효로 될 수 있을 것으로 생각되며, 재외자가 국내에 체류하는 경우도 아니면서 특허관리인에 의해 절차를 밟지 않으면 절차를 밟기 위해 제출한 서류를 반려한다(시행규칙 제11조 제1항 제6호).

한편 절차를 밟는 자³¹⁾의 지적의사판단 또는 교신의 절차능력을 보조해주는 자를 대리인이라고 한다.

주요내용요약			
당사자능력	권리능력 있는 자(자연인 또는 법인)/비법인 사단 등 인정		
권리능력	비법인 사단 등 권리능력 없는 자도 밟을 수 있는 절차 존재		
절차능력	미성년자 등	법정대리인 필요	서류 보정명령
	비법인 사단 등	대표자 또는 관리인 필요	서류 보정명령
	재외자	특허관리인 필요	서류 반려
주요개념요약			
재외자	국적에 관계 없이 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자		
재내자	국적에 관계 없이 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자		
내국인	대한민국 국적이 있는 자		
외국인	대한민국 국적이 없는 자		
절차를 밟는다	절차에 요구되는 서면(서류)을 제출하고 수수료를 납부하는 행위		

29) 절차를 밟기 위해 요구되는 서면을 제출하면서 서면에 절차를 밟는 자로 기재한 자가 미성년자 등이나, 해당 서면에 법정대리인이 기재되어 있지 않은 경우다.

30) 미성년자 등이 어떠한 절차를 밟기 위해 서면을 제출하면서 법정대리인을 기재하지 않은 경우는 법정대리인을 기재할 것을 요구하는 보정명령이 나오며(제46조 제1호), 보정명령에 불응하면 절차가 무효로 될 수 있으나(제16조 제1항 본문), 보정명령에 따라 위 서면에 법정대리인을 추가하는 보정을 하거나 또는 미성년자 등이 성년이 되어 더 이상 법정대리인을 요구되지 않게 되면, 이는 추인으로 해석되어 처음부터 그 절차가 유효한 것으로 인정된다(제7조의2).

31) 이를 당사자라고도 한다.

0 대리인 (제6조 내지 제10조)

대리인

(1) 특허법상 대리

대리인에는 본인의 의사가 아닌 법률 규정에 의하여 정해지는 '법정대리인'과 본인의 의사에 의해 정해지는 '임의대리인'이 있다.

(2) 구체적 내용

1) 대리권의 범위(특허법 제6조)

가. 법정대리권

법정대리인에는 친권자와 후견인이 있다. 친권자는 법률에 따라 특허에 관한 절차 모두에 대해 포괄적인 대리권을 갖는다. 후견인은 후견감독인이 있으면 절차 중 일부는 그의 동의를 받아야 대리할 수 있는 경우가 있으나, 특허취소신청, 상대방이 청구한 심판·재심에 대해서는 동의 없이 가능하다(특허법 제3조 제2항).

나. 임의대리권

- ① (개별 일반위임) 임의대리인은 당사자로부터 위임받은 범위 내에서 특허에 관한 절차의 대리권을 갖는다.
- ② (개별 특별위임) i) 특허출원 변경·포기·취하, ii) 특허권 포기, iii) 존속기간연장등록출원 취하, iv) 신청 취하, v) 청구 취하, vi) 국내우선권 주장 또는 그 취하, vii) 거절결정불복심판청구, viii) 복대리인 선임에 해당하는 행위는 당사자로부터 특별위임을 받아야 한다.
- ③ (포괄위임) 특허법에는 사건을 특정하지 않고 포괄위임할 수 있는 제도가 있다(특허법 시행규칙 제5조의2). 포괄위임은 포괄위임장을 첨부하여 포괄위임등록 신청서를 특허청에 제출하면 특허법 제6조의 절차를 포함해 당사자의 특허에 관한 절차 모두를 개별 위임장의 제출 없이 대리할 수 있다.

2) 대리권의 증명 (특허법 제7조)

당사자의 불이익 방지를 위해 대리인에 의해 절차가 대신 진행되는 경우는 대리권을 서면으로써 증명할 것을 강제한다. 만약 대리권 증명서류의 제출 없이 대리인이 절차를 수속하면, 대리권이 없는 것으로 보아 보정명령하고, 대리권 증명서류를 사후적으로 제출하지 않는 한, 해당 절차는 무효로 될 수 있다(특허법 제16조).

3) 대리권 흠에 대한 추인(특허법 제7조의2)

법정대리권이 없거나, 임의대리권 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차라도 당사자나 법정대리인이 추인하면 소급하여 처음부터 하자가 없는 절차로 인정된다.

4) 임의대리권의 불소멸(특허법 제8조)

임의대리권은 i) 당사자 사망·행위능력 상실, ii) 당사자인 법인의 합병에 의한 소멸, iii) 당사자인 수탁자의 신탁임무 종료, iv) 법정대리인 사망·행위능력의 상실, v) 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경에 의해 소멸하지 아니한다.

5) 개별대리의 원칙 (특허법 제9조)

대리인은 2인 이상의 선임이 가능하다. 대리인이 2인 이상인 경우는 각 대리인이 당사자를 개별적으로 대리한다(특허법 제9조). 대리인이 수인일 때 모두의 합일된 의견이 있어야만 절차의 수속이 가능하다고 보면 절차상 번거로움이 크기 때문이다.

6) 대리인의 개입 등 (특허법 제10조)

가. 특허법 제3조의 법정대리인 또는 특허법 제5조의 특허관리인처럼 대리인의 선임이 반드시 요구되는 상황이 아닌 한 대리인의 선임은 당사자의 자유의사에 따라 결정함이 일반적이나, 당사자의 절차수행능력에 대해 특허청장 또는 심판장이 부족하다고 판단하면 대리인의 선임을 명령할 수 있다(특허법 제10조 제1항).

나. 대리인을 통해 절차를 밟고 있다 할지라도 대리인의 절차수행능력이 부족하다고 판단한 경우 특허청장 또는 심판장은 대리인의 개입을 명령할 수 있다(특허법 제10조 제2항).

다. 이는 원활한 절차의 진행이라는 행정상의 편의와 당사자의 이익 보호를 종합적으로 고려한 규정이다. 이에 특허청장 또는 심판장은 대리인 선임 또는 개입을 명령했을 때 그 명령 전에 온전하게 밟지 못한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 재량에 따라 합리적으로 살펴 무효로 처분할 수 있다(특허법 제10조 제4항).

7) 쌍방대리

가. 허용여부

쌍방대리는 한 사람이 동시에 양쪽 당사자의 대리인이 되는 것을 말하며, 민법상 허용되지 않는 것이 원칙이다(민법 제124조). 이러한 쌍방대리 금지 원칙은 특허법에 쌍방대리에 대한 특별한 규정이 없는 이상 특허와 관련된 절차에도 적용된다.

나. 변리사법 제7조

변리사법 제7조는 “변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 업무를 수행하지 못한다.”고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 판례는 “어떤 특허에 관한 출원, 심판 및 소송 절차에서 당사자 일방의 대리인으로 사건을 취급한 적이 있었다라도, 그 절차의 종결 후 동일한 특허에 관한 별개의 절차에서 상대방을 대리하는 것은 쌍방대리에 해당하지 않는다.”고 판시하였다.

내용 요약

■ 법정대리인

법정대리인은 본인의 의사에 의하지 아니하고 대리권이 직접 법률규정에 의하여 수여된 대리인을 말한다. 법정대리인은 미성년자 등과 같이 스스로 절차를 수행할 능력이 없는 자의 절차상 권익을 보호하기 위해 마련한 제도이다. 법정대리권의 발생, 변경, 소멸은 민법 등이 정하는 바(민법 제127조, 제939조, 제940조)에 따르는 것을 원칙으로 한다(심사기준).

법정대리인에는 친권자 또는 후견인이 있다. 친권자 또는 후견인은 절차를 밟는 자와의 신분상 관계를 고려했을 때 절차상 절차를 밟는 자에게 불이익을 행사할 우려가 적다고 보아 대리권을 상당히 넓게 인정한다. 예컨대 임의대리인의 경우는 제6조에 따른 절차를 대신 밟고자 할 때는 본인으로부터 특별수권³²⁾을 받아야만 하나, 법정대리인은 그렇지 않다(심사기준). 다만 법정대리인이라 하더라도 마찬가지로 절차를 밟는 자와의 신분상 관계를 고려해 친권자와 후견인을 구분하는데, 친권자는 특허에 관한 절차를 대신 밟는데 있어 제한 없이 모두 가능한 것으로 보나, 후견인은 상대방이 신청한 특허취소신청이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심과 같이, 상대방에 의해 제기된 수동적인 절차에 한해 제한 없이 절차를 밟을 수 있을 뿐(제3조 제2항), 그 외의 절차는 민법 제950조를 고려해 후견감독인이 있으면 후견감독인의 동의를 얻어야 가능한 것으로 본다³³⁾(심사기준).

■ 임의대리인

재외자의 특허관리인과 재내자의 위임에 의한 임의대리인의 개념

임의대리인은 절차를 밟는 자의 의사에 따라 대리권을 수여 받아 대신 절차를 진행하는 자이다. 임의대리인에는 재내자의 위임에 의한 임의대리인과 재외자의 위임에 의한 특허관리인이 있다. 과거에는 재외자의 특허관리인과 재내자의 위임에 의한 임의대리인의 대리권 범위에 차이가 있었다³⁴⁾. 그러나 현재는 특허관리인 등록제도가 폐지되면서 특허관리인 또한 재내자의 위임에 의한 임의대리인과 대리권 범위에 있어서 차이가 없다. 이에 법에서 특허관리인이란 별도의 명칭을 채용하고 있기는하나(제5조) 특별한 의미가 없으니, 재내자의 위임에 의한 임의대리인과 유사하게 생각하면 된다.

임의대리인이 될 수 있는 자

변리사가 아닌 자는 업으로 하는지의 여부와 관계없이 변리사법 제2조에 따른 대리업무를 하지 못한다. 다만 민사소송법 제88조의 준용에 따라 출원인과 친족 관계, 고용계약 등 일정한 관계

32) 간단하게 특별한 위임장이라고 보면 된다. 제6조의 절차를 밟을 수 있는 권한을 위임함을 명확하게 적시한 위임장이다.

33) 민사소송법과 유사한 논리를 취한다(민사소송법 제56조 제1항). 아무래도 상대방이 제기한 절차는 이를 응대하는 것이 응대하지 않는 것보다 나쁜 결과를 초래하지 않는다고 생각하기 때문에 후견감독인의 동의 없이 즉시 대처 가능한 것으로 규율했다고 생각된다.

34) 구법에서는 법정대리인과 함께 재외자의 특허관리인도 제6조의 절차를 특별수권 없이 밟을 수 있었다.

에 있는 사람은 대리가 가능한데, 여기서 친족관계는 당사자의 배우자 또는 4촌 안의 친족으로서 당사자와의 생활관계에 비추어 상당하다고 인정되는 경우이고, 고용계약은 당사자와 고용 등 그 밖에 이에 준하는 계약관계를 맺고 그 사건에 관한 통상사무를 처리, 보조하는 사람으로서 그 사람이 담당하는 사무와 사건의 내용 등에 비추어 상당하다고 인정되는 경우를 말한다(변리사법 제2조). 이에 특허청에서는 변리사 또는 법정대리인이 아닌 자가 대리인인 경우에는 제46조에 따른 보정명령을 하면서 출원인과 친족관계, 고용계약 등 출원인과 일정한 관계에 있음을 증명서류로 입증할 것을 통보하고 있으며, 이 때 보정에 의하여 대리인 흠결을 치유하지 못하면 그 변리사가 아닌 자 등이 한 절차에 대해 제46조, 제16조에 따라 무효 처분을 한다(심사기준).

임의대리권의 범위

임의대리권은 민법에 따라 절차를 밟는 자가 대리권을 수여한 범위에 한해서 발생한다. 다만 위 대리권의 범위를 서면으로 증명하도록 강제하는 점(제7조)³⁵⁾³⁶⁾³⁷⁾, 제6조의 절차는 특별히 해당 절차를 대신하여 수속할 수 있는 권한을 받았는지를 엄밀히 입증할 것을 요구하는 점(제6조)³⁸⁾³⁹⁾, 민법 제127조와 달리 제8조에 열거된 사유로는 임의대리권이 소멸하지 않는다는 점(제8조)⁴⁰⁾, 포괄위임이 가능하다는 점(시행규칙 제5조의2) 등에서는 민법의 논리와 궤를 달리하는 절차상의 특별 규정이 존재한다. 이 중 몇 가지 규정의 특징에 대해 아래에서 살핀다.

■ 포괄위임제도

특허에 관한 절차는 민법과 달리 사건을 특정하지 않고, 임의의 장래의 사건에 대해서도 임의대리인을 선임할 수 있다(시행규칙 제5조의2). 이를 포괄위임이라 한다. 본 제도는 재외자의 특허관리인의 대리권 범위를 넓게 하여함으로써 재외자와의 특허에 관한 절차의 원활함을 담보하고자 특허청의 편의를 위해 도입한 것이라 생각된다.

포괄위임은 특허관리인이나 재내자의 위임에 의한 임의대리인을 가리지 않고 임의대리인에 대해 가능하다. 포괄위임장을 첨부하여 포괄위임등록 신청서를 특허청에 제출하면 포괄위임등록번호가 부여되는데, 이 번호를 가진 대리인은 제6조의 절차를 포함해 해당 본인의 특허에 관한 절차 모두를

35) 민사소송법 제89조 제1항과 유사하다.

36) 이는 법정대리인도 마찬가지라고 생각된다. 법정대리인도 가족관계증명서 등으로써 대리권을 증명하는 서면을 제출해야 한다(심사기준).

37) 대리권을 위임장 등의 서면으로 증명하지 않으면 해당 절차를 대신해 밟을 권한이 없는 것으로 보아 이후 대리권 증명서류를 제출하여 주인(제7조의2)하지 않는 한 제46조 제2호, 제16조에 따라 절차가 무효로 될 수 있다.

38) 어떻게 보면 민사소송법 제90조 제2항과 유사하다.

39) 민사소송법과 마찬가지로 절차진행의 원활을 위해 위임 받은 절차의 진행에 대해서는 가급적 대리권의 범위를 제한하지 않는다(민사소송법 제90조 제1항). 그러나 제6조 각 호의 절차는 본인에게 불이익을 초래할 수 있는 중대한 절차 등인지라 특별수권을 요구한다(민사소송법 제90조 제2항에 대응한다). 예를 들어 「특허에 관한 절차 모두를 대신하여 밟을 권한을 위임함」이라는 문구만 작성한 위임장을 제출하면 제6조 각 호 중 어느 하나의 절차를 대신 밟을 경우, 이는 특별수권을 받지 아니한 것으로 보아, 제46조 제1호, 제16조에 따라 대신 밟은 절차가 무효로 될 수 있다. 즉 제6조 제1호의 특허출원의 변경절차를 대신 밟고자 한다면 「특허출원의 변경절차를 대신하여 밟을 권한을 위임함」이라는 문구가 명시된 위임장을 제출해야 한다. 이를 특별수권이라고 보면 된다.

40) 민사소송법의 논리와 유사하다(민사소송법 제95조). 예컨대 절차란 지연방지가 중요하여 상속인의 이익을 충실히 보존할 것으로 보이는 임의대리인이 존재하는 경우는 당사자가 사망하였다 하더라도 상속인의 절차 수계 전까지 절차를 중단시키지 않고자 임의대리권을 소멸시키지 않는다(민사소송법 제233조, 제238조).

개별 위임장의 제출 없이 수속할 수 있다. 예컨대 임의대리인이 절차를 밟고자 할 때는 위임장 등의 대리권 증명서류를 제출해야만 적법한 수속이 가능한데⁴¹⁾, 포괄위임을 받은 임의대리인은 개별 위임장의 제출 없이 절차를 밟기 위해 제출하는 서면에 포괄위임등록번호만 기재하면 적법한 수속이 가능하다.

■ 민사소송법 준용

기타 절차의 진행에 있어서의 대리인의 운용에 관해서는 민사소송법을 준용한다(제12조). 민사소송법은 민사소송절차에 관한 법령이나, 절차의 일반법으로 분류되며 특허에 관한 절차에서도 그 논리를 일부 채용한다.

주요내용요약			
법정대리인	친권자	제한 없이 절차 대리 가능	
	후견인	특허취소신청이나 상대방이 청구한 심판/재심에 한해 후견감독인의 동의 없이도 절차 대리 가능	
임의대리인	제6조 절차의 경우 특별수권 필요		위반시 보정명령
	제8조의 사유로는 임의대리권 소멸되지 않음		제20조 관련
	포괄위임 가능		
	대리권 서면증명		위반시 보정명령
	개별대리		
	대리인 선임/개임 명령		명령 전 절차 무효 가능

41) 대리권 증명서류를 제출하지 않으면 제46조 제1호, 제2호, 제16조에 따라 절차가 무효로 될 수 있다.

0 복수당사자의 대표 (제11조)

각자 대표의 원칙 및 예외 (특허법 제11조 제1항 본문)

2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 i) 특허출원 변경·포기·취하, ii) 존속기간연장등록 출원 취하, iii) 신청 취하, iv) 청구 취하, v) 국내우선권 주장 또는 그 취하, vi) 거절결정불복심판 청구에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다.

대표자를 선정하여 신고한 경우 (특허법 제11조 제1항 단서)

- (1) 절차상 편의를 위해 2인 이상이 공동으로 절차를 진행할 때에는 대표자를 선임하면 대표자만이 절차의 수속을 위한 서류를 제출하고, 대표자만이 서류를 송달받을 수 있다(특허법 제11조 제1항 단서).
- (2) 대표자 선임은 대리인 선임과 유사하며, 대표자임을 증명하는 서류를 첨부하여 대표자선정신고서를 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제6조).
- (3) 대표자라 할지라도 특허법 제11조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 절차는 단독으로 할 수 없고, 다른 당사자의 특별수권을 받아야 가능하다.

관련문제

(1) 국제출원의 경우

2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우는 대표자를 정하지 않더라도 출원인 중 첫번째로 기재되어 있는 자를 대표자로 정할 수 있다(특허법 제197조 제2항, 특허법 시행규칙 제106조의4).

(2) 국내출원의 경우

판례는 “이 사건 출원발명의 출원서에 원고가 공동출원인 중 가장 위쪽에 기재되었다는 사유만으로 원고가 자동으로 대표자가 된다고 볼 수 없고, 위 거절결정등본이 공동출원인 중 1인에게 송달됨으로써 공동출원인 전원에 대하여도 동일한 효과가 발생하였다고 할 것이다” 고 한다.⁴²⁾

42) 2008허1647

내용 요약

■ 복수당사자의 대표

절차를 밟는 자가 여럿인 경우 대표자를 선임할 수 있다. 제44조 또는 제139조 제2항, 제3항과 같이 공동으로 절차를 진행할 것이 강제되는 경우도 있고, 필요에 따라 공동으로 절차를 진행하는 경우(제139조 제1항)도 있을 수 있다. 이때는 대리인이 수인인 경우(제9조)와 동일한 논리를 적용한다. 즉 공동으로 절차를 밟을 때 각 당사자는 모두를 대표하여 개별적으로 필요한 후속 절차를 각자 수속할 수 있다⁴³⁾. 또한 특허청에서도 복수 당사자 중 1인에게만 서류를 송달하더라도 전원에 대해 동일한 효과가 발생한다(특허법원 2008. 10. 22. 선고 2008허1647 판결). 단, 제11조 제1항 각 호 중 어느 하나에 해당하는 절차는 공동으로 수속해야 한다. 이는 제11조 제1항 각 호는 제6조와 동일한 사항으로서⁴⁴⁾, 어느 일방의 당사자에게 불이익이 미칠 수 있는 절차이기 때문이다.

주요내용요약		
각자대표	제11조 제1항 각 호 이외 절차 각자 진행 가능	제11조 제1항 각 호는 함께 가능
대표자선임	대표자만 절차 진행 가능	제11조 제1항 각 호는 특별수권 필요
	대표권 서면증명	

43) 예컨대 제44조에 따라 갑, 을, 병이 공동으로 출원절차를 수속한 경우, 그 출원절차에 대한 심사청구절차는 갑이 을과 병을 대표하여 단독으로 수속할 수 있을 것이다.

44) 참고로 특허권 포기(제6조 제2호)와 복대리인의 선임(제6조 제8호)은 제11조 제1항 각 호에 누락되어 있는데, 특허권을 2인 이상이 소유한 경우는 공유관계로 보며 일부 공유자가 권리를 포기한 것은 자신의 공유 지분의 포기에 불과하지 특허권의 포기 효과가 나타날 수 없으며, 당사자는 대리인이 아니므로 복대리인의 선임 자체가 불가하기 때문이다.

0 방식 위반 절차의 처분

제01절 ■ 서류 반려 (특허법 시행규칙 제11조)

서

- (1) 특허청장 또는 특허심판원장은 제출된 서류에 중대한 방식적 하자가 있는 경우 수리하지 않고 반려한다(특허법 시행규칙 제11조). 이는 절차의 효율성과 이해관계인의 불이익 방지를 담보하기 위함이다.
- (2) 주요 반려사유 (특허법 시행규칙 제11조 제1항 각호)
 - 1) 당사자의 성명·명칭 또는 특허고객번호(특허고객번호가 없는 경우에는 주소·소재지)가 기재되지 아니한 경우
 - 2) 국어로 적지 아니한 경우(외국어출원의 경우는 제외)
 - 3) 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우 포함)를 첨부하지 아니한 경우
 - 4) 청구범위를 기재하지 아니한 정당한 권리자의 출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 법 제42조의2 제2항에 따른 명세서 보정기간이 경과된 경우
 - 5) 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 서류인 경우
 - 6) 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우
 - 7) 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우
 - 8) 출원인이 청구범위가 기재되지 아니한 특허출원에 대하여 심사청구서를 제출한 경우
 - 9) 청구범위가 기재되지 아니한 특허출원 또는 등록공고를 한 특허에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우
 - 10) 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 법 제67조의2 제1항 단서에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우
 - 11) 법 제47조 제5항 또는 법 제52조 제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조 제1항 제2호, 법 제59조 제2항 제2호 또는 법 제64조 제2항 제2호에 해당하는 경우
 - 12) 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

반려의 절차

- (1) 특허청장 또는 특허심판원장은 부적법한 서류를 반려하려는 경우에는 서류를 제출한 당사자에 대하여 서류를 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 송부하여야 한다. 이는 기속행위에 해당하는 것으로 당사자의 절차권 보장을 위함이다. 다만, 제1항 제14호의 경우에는 반려이유를 고지하고 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(특허법 시행규칙 제11조 제2항).

- (2) 당사자가 소명하고자 하는 경우에는 소명서를, 서류를 반려받고자 하는 경우에는 반려요청서를 소명기간 내 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제11조 제3항). 반려이유가 통지된 경우는 보정을 통해 하자를 치유할 수 있는 기회가 주어지지 않는다. 이유는 반려사유 중에는 보정을 하기가 곤란한 경우도 있고, 보정기회를 부여하는 절차 진행 자체에 근원적으로 장애가 있는 경우도 있으며, 또한 서류를 수리한다는 것은 서류의 접수일자를 인정한다는 것인데 사후 보정을 통해 앞선 접수일자가 인정됨이 제3자에게 불이익으로 다가오는 경우도 있기 때문이다.
- (3) 특허청장 또는 특허심판원장은 반려요청을 받은 때에는 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(특허법 시행규칙 제11조 제3항). 당사자가 소명기간 내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명이 이유 없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 서류를 반려한다(특허법 시행규칙 제11조 제4항).
- (4) 특허청장 또는 특허심판원장은 이미 제출되었으나 수리되기 전인 서류 중 특허청장이 정하여 고시하는 서류의 경우에는 해당 서류를 제출한 자의 신청이 있으면 그 서류를 반환할 수 있다. 서류의 반환을 신청하려는 자는 반환신청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제11조의2).

반려의 효과 및 불복

- (1) 서류가 반려되면 해당 절차가 진행되지 않은 것으로 된다.
- (2) 반려처분에 대해서는 행정심판, 행정소송을 통해 불복할 수 있다.

관련문제

- (1) 심판제도에 있어 심결각하 (특허법 제142조)
 - 1) 심판관 합의체는 부적법한 심판청구로서 심판청구이익이 없는 경우 보정명령하고, 하자가 해소되지 않으면 심결로써 그 청구를 각하한다.
 - 2) 당사자에게 심판에서는 피청구인에게 답변서제출기회를 부여한 후에만 심결을 할 수 있으나, 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우에는 답변서제출기회를 주지 아니하고 각하 심결할 수 있다.
- (2) 국제출원의 경우 보완명령 (특허법 제194조)
 - 1) i) 특허청장은 국제출원이 특허청에 도달한 날을 국제출원일로 인정하여야 한다(특허법 제194조 제1항). 다만, ii) 출원인이 제192조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우, iii) 제193조 제1항에 따른 언어로 작성되지 아니한 경우, iv) 제193조 제1항에 따른 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우, v) 제193조 제2항 제1호·제2호에 따른 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우에는 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다(제194조 제2항). 특허청장은 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정한다(제194조 제4항). 위 보완사유는 일종의 서류 반려사유와 목적이 유사하다.

- 2) 국제출원의 명세서·도면 등이 누락된 경우(특허법 제194조 제1항 제3호와 다른 상황임) 뿐만 아니라 잘못 제출된 경우에도 특허청장은 출원인에게 잘못 제출된 부분의 보완을 명할 수 있다(특허법 시행규칙 제99조의2). 이 경우 보완에 관계되는 서면이 제출되면 그 서면의 도달일이 국제출원일이 된다.

제02절 ■ 절차 무효 (제46조 및 제16조)

서

(1) 의의 및 취지

특허청장 또는 특허심판원장은 제출된 서류에 사후 치유 가능한 방식적 하자가 있는 경우 보정을 명한다. 이는 절차의 효율성과 당사자의 이익 보호를 위함이다.

(2) 절차무효사유 (특허법 제46조)

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

절차무효의 절차 (특허법 제16조)

- (1) 특허청장 또는 특허심판원장은 부적법한 서류를 제출한 당사자에 대하여 절차가 무효로 될 수 있다는 취지, 절차무효사유 및 지정기간을 적은 서면을 송부하여야 한다. 이는 기속행위에 해당하는 것으로 당사자의 절차권 보장을 위함이다.
- (2) 당사자가 반박하고자 하는 경우에는 의견서를, 하자를 보정하고자 하는 경우에는 보정서를 지정기간 내 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하면 된다.
- (3) 당사자가 지정기간 내에 의견서 또는 보정서를 제출하지 아니하거나 제출한 의견이 이유 없다고 인정되는 때에는 지정기간이 종료된 후 절차가 무효로 될 수 있다.

절차무효의 효과 및 구제

(1) 절차무효의 효과

- 1) 절차가 무효로 된 경우 보정명령이 있었던 절차는 없었던 것으로 취급된다.
- 2) 특허법 제82조 제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간

에 그 심사청구료를 내지 아니한 경우는 심사청구절차가 아닌 명세서에 관한 보정절차가 무효로 된다(특허법 제16조 제1항 단서).

(2) 구제

1) 불복

절차의 무효처분에 대해서는 행정심판, 행정소송을 통해 불복할 수 있다.

2) 무효처분의 취소 (특허법 제16조 제2항)

특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 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 만료일로부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. 이는 당사자 의도와 다르게 절차무효라는 치명적인 불이익을 받게 되는 것은 가혹하기 때문이다.

관련문제

(1) 심판제도에 있어 결정각하 (제141조)

심판장은 i) 심판청구서가 방식을 위반한 경우(제140조 제1항 및 제3항 내지 제5항, 제140조의2 제 1항), ii) 심판에 관한 절차가 행위능력, 대리권 규정을 위반한 경우, iii) 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우, iv) 심판에 관한 절차가 방식을 위반한 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다(제141조 제1항). 심판장은 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 심판청구서의 요지를 변경한 경우에는 서면으로 이유를 붙여 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다(제141조 제2항). 이는 특허법 제46조의 사유와 흡사하다.

(2) 국제출원의 경우 보정명령 (특허법 제195조)

특허청장은 국제출원이 i) 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우, ii) 요약서가 제출되지 아니한 경우, iii) 행위능력, 대리권에 흠결이 있는 경우, iv) 산업통상자원부령으로 정하는 방식을 위반한 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. v) 수수료 미납의 경우도 마찬가지다(특허법 제196조 제1항 제2호). 이는 특허법 제46조와 목적 및 사유가 유사하다.

내용 요약

■ 방식의 개념

특허청에는 매일 방대한 양의 절차 수속을 위한 서류가 제출된다. 특허청은 그 많은 서류의 효율적인 정리를 위해 일정한 방식을 요구한다. 만약 특허청이 요구하는 방식에 따라 서류가 제출되지 않은 경우는 서류가 반려되거나(시행규칙 제11조 제3항, 제4항), 해당 절차가 무효로 될 수 있다(제16조 제1항). 이는 은행이나 동사무소 등을 갔을 때 해당 기관에서 요구하는 형식의 서면을 작성하지 않으면, 그들이 그 서면을 받지 않음으로써 요구사항을 들어주지 않는 것과 마찬가지다.

절차란, 절차를 밟는 기관으로부터 무엇인가를 요구하는 것이다. 특허에 관한 절차 중 일부를 예로 들면 출원절차는 특허청으로부터 특허라는 권리의 창설을 요구하는 것이다. 그러나 특허청에는 무엇을 요구하는 자가 매일 상당하여 그 요구사항의 효율적인 처리를 위해 기본적으로 특허청이 정한 방식에 따라 절차를 수속할 것을 요청한다. 즉 특허청이 요구하는 서면을 제출하고 관련된 수수료를 납부해야 한다. 만약 요구되는 서면이 제출되지 않거나, 수수료가 납부되지 않으면, 특허청은 서면을 수리하지 않거나⁴⁵⁾ 절차를 무효로 함으로써 요구사항을 허여하지 않는다.

반려와 절차무효의 과정을 좀 더 자세히 살핀다. 절차를 밟는 자가 서면을 제출하고 그것이 특허청에 도달하면, 특허청은 해당 서면을 접수한다. 이후 특허청은 접수한 서면에 시행규칙 제11조 제1항 각 호 중 어느 하나에 해당하는 하자가 있는지를 검토하여, 하자가 있으면 서류를 반려하고 하자가 없으면 서류를 수리한다. 그러나 수리된 서류라 할지라도 이어서 제46조 각 호 중 어느 하나에 해당하는 하자가 있으면 특허청이 재량에 따라 절차를 무효로 할 수 있다(제16조 제1항). 즉 특허청에서는 다음의 시계열에 따라 방식심사를 한다.

서류 제출 → 접수 → 수리/반려여부 심사 → 수리하여 서류 접수일 인정 후 절차무효여부 심사

특허청은 방식이 구비되어야, 이후 요구사항에 관한 허여 여부인 실체심사를 진행한다.

■ 방식요건

방식심사사유를 살핀다. 즉 반려사유와 절차무효사유에 대해 알아본다.

반려사유와 절차무효사유는 엄연히 구분된다. 먼저 반려사유는 서류를 수리할 경우 제3자에게 불이익이 초래되거나 절차 진행에 있어 원초적인 하자가 있거나 보정을 통해 하자 치유가 곤란한 경우 등으로 구성되어 있다. 절차무효사유는 제3자에게 불이익을 초래하거나 절차 진행상의 원초적 장애요인은 아니나, 특허청의 편의나 절차의 명확성에 일부 하자가 되는 경우 등으로 구성되어 있으며, 제3조 제1항 위반, 제6조 위반, 기타 방식 위반, 수수료 미납이 이에 해당한다. 이 중 제46조 제2호의 기타 방식 위반의 경우 그 내용이 다소 불명료한데, 시행규칙 제11조 제1항 각 호에 해당하지 않는 방식에 관한 것을 나타낸다고 이해하면 되겠다.

45) 이를 반려라 한다.

주요내용요약		
서류반려	특허고객번호 또는 주소지 누락(제3호)	반려이유통지 → 소명기간(지정기간) 내 소명서 또는 반려요청서 제출 가능(반려이유에 대해 보정 불가능) → 반려요청한 경우, 소명이 미흡하거나 소명에 불응한 경우 서류반려처분 → 행정법원에 불복 가능
	외국어 명세서 제외하고 외국어로 기재(제4호)	
	명세서 또는 발명의 설명 누락(제5호)	
	임시명세서(청구범위 제출 유예)(제5호의2, 제15호, 제16호)	
	특허관리인 비선임(제6호)	
	기간경과(제7호)	
	절차를 밟을 권리가 없는 자(제11호)	
	재심사청구(제19호)	
	국어번역문(제20호)	
	중복서류제출(제21호)	
서류반환	수리되기 전 서류에 대해 반환신청하는 절차(시행규칙 제11조의2)	
절차무효	제3조 제1항 위반	보정명령(보정사유통지) → 지정기간 내 의견서 또는 보정서 제출 가능 → 보정에 불응하거나 의견내용이 이유 없는 경우 절차무효가능 → 절차무효처분한 경우 행정법원에 불복 가능
	제6조 위반	
	방식 위반	
	수수료 미납	
절차를 밟기 위해 요구되는 서류 제출 → 반려여부심사 → 반려하지 않고 수리한 경우 절차무효여부심사 → 무효되지 않아 방식이 적법하게 구비된 절차의 경우 그 절차로써 요구하는 바를 받아줄지의 여부를 심사(이를 실체심사라 함) ⁴⁶⁾ 또는 심사없이 요구하는 바에 대해 행정처분 ⁴⁷⁾		

46) 예컨대 출원절차라면 그 절차로써 요구하는 바가 특허의 부여이므로 특허를 부여할 만한 출원인지, 즉 거절이유가 없는지를 심사.

47) 예컨대 심사청구절차라면 실체심사할 요건이 없으므로 방식이 구비된 경우 그 절차로써 요구하는 바인 출원에 대한 거절이유 존재 여부의 심사개시.

0 기간

제01절 ■ 기간의 계산방법 (특허법 제14조)

특허에 관한 절차의 기간계산(특허법 제14조 제4호)

특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다.

관련문제

판례는 심결취소소송은 특허에 관한 절차가 아니므로 심결에 대한 소 제소기간 계산에는 특허법 제14조 제4호가 적용되지 않고 민법이 적용되어, 기간의 마지막 날이 근로자의 날이더라도 이는 공휴일에 해당하지 않아 그 날로 만료한다고 한다.⁴⁸⁾

제02절 ■ 기간 또는 기일의 변경 (특허법 제15조)

기간의 연장 등 (특허법 제15조)

(1) 법정기간 및 지정기간의 연장 등

1) 특허법상 기간

특허법상 기간에는 특허법 등에 규정된 기간인 ‘법정기간’과 출원, 청구, 기타의 절차를 밟는 자에 대하여 특허청장, 특허심판원장, 심판장 또는 심사관이 특허법 등에 근거하여 정한 기간인 ‘지정기간’이 있다.

2) 법정기간의 연장 (특허법 제15조 제1항)

특허청장은 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. 추가로 연장할 수 있는 횟수는 1회로 하고, 그 기간은 30일 이내로 한다(특허법 시행규칙 제16조 제4항).

48) 2013후1573

3) 지정기간의 연장, 단축 (특허법 제15조 제2항)

특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관은 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 특허청장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.

(2) 기일의 변경 (특허법 제15조 제3항)

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

제03절 ■ 기간의 경과 (특허법 제17조 등)

절차의 추후보완 (제17조 등)

(1) 절차의 추후보완

1) 의의 및 취지

특허에 관한 절차를 밟은 자가 정당한 사유 또는 책임질 수 없는 사유로 인하여 법정기간 또는 지정기간을 준수하지 못한 경우 당사자 구제를 위해 그 사유가 소멸한 날로부터 2개월 이내 절차의 추후보완을 허용한다. 다만 해당 절차의 결과에 대한 제3자의 예측가능성을 고려해 추후보완은 기간의 만료일로부터 1년 내에만 가능하다.

2) 가능한 절차 (특허법 제17조, 제67조의3, 제81조의3 제1항, 제16조 제2항)

가. 법정기간

거절결정불복심판 청구기간, 재심청구기간, 심사청구기간, 재심사청구기간, 특허료납부 또는 보전기간

나. 지정기간

특허법 제16조 제1항에 따른 보정기간을 준수하지 못한 경우

(2) 책임질 수 없는 사유

1) 내용

‘당사자가 책임질 수 없는 사유’라 함은 당사자가 그 행위를 하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 경우를 가리키는 것이다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾ 구체적으로

49) 2005다14465

50) 등록상표의 등록을 취소하는 심결에 대한 심판청구서부분 등을 송달받지 못하여 심판청구가 계속된 사실을

일반인이 보통의 주의를 다하여도 피할 수 없는 사유로서 천재·지변 기타 불가피한 사유가 해당됨은 물론이며, 심사 실무에서는 관련 서류를 당사자가 아닌 엉뚱한 자에게 잘못 송달하여 당사자가 절차 진행 사실을 몰랐던 경우를 포함한다. 이때, 공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다(심사기준).

2) 대리인

대리인이 있었던 경우는 당사자뿐 아니라 그 대리인 및 대리인의 보조인 모두에게 책임질 수 없는 사유가 있어야 추후보완이 가능하다. 판례는 “대리인이 실수로 당사자에게 전달하거나 알려주지 아니하여 절차의 기간이 도과된 사안에서 추후보완이 허용되지 않는다.”고 판시하였다.⁵¹⁾

3) 정당한 사유로 완화

당사자의 권리구제를 확대하기 위하여 일부 절차의 추후보완 요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유(지병으로 인한 입원, 수수료 자동이체 오류 등)’로 개정하여 합리적 기준으로 완화하였다.

제04절 ■ 기간의 정지 – 절차의 중단/중지 (제20조 내지 제24조)

절차의 정지

절차의 정지는 당사자의 절차권 보장을 위해 당사자 또는 특허청·특허심판원에서 절차 진행이 곤란한 상황이 발생했을 때 특허에 관한 절차가 종료되기 전에 법률상 진행되지 않는 상태를 말한다. 당사자의 교체가 있는 절차의 중단과 당사자의 교체가 없는 절차의 중지가 있다.

절차의 중단

(1) 절차의 중단 (특허법 제20조)

- 1) 절차의 중단은 당사자의 입장에서 절차를 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때 새로운 절차의 수행자가 나타나 절차를 수행할 수 있을 때까지 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다.
- 2) i) 당사자가 사망한 경우, ii) 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우, iii) 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우, iv) 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우, v) 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우, vi) 제11조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따

처음부터 알지 못한 채 당해 심결이 있었고, 심결의 정본을 재외자(在外者)인 원고에게 상표법 제92조에 의하여 준용되는 특허법 제220조 제2항에 의하여 항공등기우편으로 발송한 후 반송되었으나 같은 조 제3항에 의하여 발송한 날에 송달된 것으로 간주되어 30일이 경과한 날에 위 심결이 확정되어 이후 비로소 원고가 그러한 사실을 알게 되었다면, 특별한 사정이 없는 한 원고가 심결취소소송의 제소기간인 불변기간을 지키지 못한 것은 원고가 책임질 수 없는 사유로 말미암은 것이므로 원고의 위 심결취소의 소는 추완요건을 갖춘 것으로서 적법하다(2008허3257).

51) 2006허978

른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우, vii) 파산관재인 등 일정한 자격에 따라 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우 절차를 밟는 당사자의 공백으로 인해 절차상 불이익이 초래되지 않도록 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다.

- 3) 다만, 절차의 지연방지 및 제3자의 이해관계를 고려해, 절차를 밟을 것을 위임받은 임의대리인이 있는 경우에는 대리인이 절차의 효력을 이어받을 자의 이익을 위해 충실히 절차를 수행할 것으로 보아 절차를 중단하지 않는다.

(2) 중단된 절차의 수계 (특허법 제21조)

- 1) 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 경우에는 절차의 효력을 받게 되는 자가 수계할 수 있다.
- 2) i) 제20조 제1호의 경우에는 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자(다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.), ii) 제20조 제2호의 경우에는 합병에 따라 설립되거나 합병 후 존속하는 법인, iii) 제20조 제3호 및 제4호의 경우에는 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자, iv) 제20조 제5호의 경우에는 새로운 수탁자, v) 제20조 제6호의 경우에는 새로운 대표자 또는 각 당사자, vi) 제20조 제7호의 경우에는 같은 자격을 가진 자가 그 절차를 수계(受繼)하여야 한다.
- 3) 수계가 있는 경우 절차의 중단 사유가 해소되어 절차가 속행된다.

(3) 수계신청 (특허법 제22조)

- 1) 중단된 절차의 수계는 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 그 뜻을 기재한 서면을 제출(시행규칙 제18조의2)함으로써 수계신청을 하고, 이에 대한 특허청장 또는 심판관의 결정에 따라 진행된다.
- 2) 특허청장 또는 심판관은 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 수계가 이유 있으면 수계결정을 하고, 이유가 없으면 기각결정한다(특허법 제22조 제3항). 이러한 수계 여부 결정은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대해서도 하여야 한다(특허법 제22조 제4항).
- 3) 특허청장 또는 심판장은 중단된 절차에 관한 수계신청이 있으면 그 사실을 상대방에게 알려야 한다(특허법 제22조 제2항).

(4) 수계명령, 수계명령 요청

- 1) 특허청장 또는 심판관은 오랜 기간 수계신청이 없을 경우 직권으로 기간을 정하여 제21조 각호의 수계할 수 있는 자에 대해 수계를 명한다(특허법 제22조 제5항). 중단된 절차가 상대방이 존재하는 절차였다면 그 상대방이 수계명령을 요청할 수도 있다(특허법 제22조 제1항). 이는 수계신청이 없어 절차의 중단이 지속됨으로써 절차가 지연되는 것을 제어하기 위함이다.
- 2) 수계명령 기간 내에 수계가 없는 경우는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다(특허법 제22조 제6항).
- 3) 특허청장 또는 심판장은 수계가 있는 것으로 본 경우에는 그 사실을 당사자에게 알린다(특허법

제22조 제7항).

절차의 중지 (특허법 제23조)

(1) 특허청·특허심판원 직무수행 불가 (특허법 제23조 제1항)

- 1) 특허청장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다(특허법 제23조 제1항).
- 2) 특허법 제23조 제1항에 따라 중지된 절차는 천재·지변 등 특허청의 직무집행 불능의 상태가 소멸되면 속행된다.

(2) 당사자 부정기간 장애 (특허법 제23조 제2항)

- 1) 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 특허청장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 중지를 명할 수 있다(특허법 제23조 제2항). 여기서 일정하지 아니한 기간 동안 절차를 속행할 수 없는 장애사유란, 특허청은 직무를 수행할 수 있으나, 당사자가 특허에 관한 절차를 밟을 수 없는 장애 사유가 발행한 경우를 말한다고 한다(심사기준).
- 2) 특허법 제23조 제2항에 따라 중지된 절차는 그 중지사유가 소멸되거나 기타 절차의 속행이 가능하다고 인정되는 때 중지결정을 취소할 수 있으며(특허법 제23조 제3항), 중지결정이 취소되면 절차가 속행된다.

(3) 통지

특허법 제23조 제1항 또는 제2항에 의하여 절차가 중지되거나 또는 특허법 제23조 제3항에 따라 중지결정을 취소한 때는, 즉 절차를 중지하거나 중지된 절차를 속행하는 때는 특허청장 또는 심판장이 이를 당사자에게 통지한다(특허법 제23조 제4항).

정지의 효과 (제24조)

1) 정지 후 속행시

특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행하였을 때부터 다시 처음부터 모든 기간이 진행된다.

2) 정지 범위

2인 이상이 함께 진행하는 절차에서 그 중 1인에게 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 효력은 모두에게 발생하여(특허법 제139조 제4항, 제155조 제5항), 절차가 모두 중단 또는 중지된다.

3) 위반시 취급

절차가 중단 또는 중지되는 동안에는 특허청·특허심판원은 물론 당사자도 원칙적으로 절차를 진행할 수 없다(심사기준). 예컨대 특허청에서 절차의 중단 사유가 있음에도 이를 간과하고, 심사의 절차를 계속하여 각종 처분을 한 경우는 그 절차가 취소되고 다시 절차를 밟게 해준다(심사기준).

관련문제

(1) 공동심판 청구 (제139조)

동일한 특허권에 관하여 무효심판이나(제133조, 제134조, 제137조) 권리범위 확인심판(제135조)을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있고(제139조 제1항), 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다(제139조 제2항). 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(제139조 제3항). 공동의 심판청구인이나 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다(제139조 제4항).

(2) 참가 (제155조)

제139조제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있고(제155조 제1항), 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가하여 심판절차를 밟을 수 있다(제155조 제3항, 제4항). 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다.

(3) 제척 또는 기피 신청 (제153조)

제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 심사, 심판, 소송절차의 중지

1) 심사 / 취소신청, 심판, 소송 절차 (제78조)

특허출원의 심사에 필요한 경우에는 특허취소신청에 대한 결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 중지할 수 있다. 또한 법원도 소송에 필요한 경우에는 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

2) 심판 / 취소신청, 심판, 소송 절차 (제164조)

심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. 또한 법원도 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

3) 취지 및 성질

판단의 모순을 방지하고 심리의 경제성을 확보하기 위한 제도로, 강행규정이 아닌 재량사항이므로 중지하지 아니하였다고 하여 위법은 아니며, 중지여부에 대해 불복할 수 없다(제78조 3항).⁵²⁾

52) 특허법 제164조 제2항에 의한 소송절차중지의 결정을 할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것으로서 그 소송절차를 중지한다는 결정에 대하여는 당사자가 항고(재항고)에 의하여 불복

4) 참고규정

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기거나 소송절차가 끝난 경우 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 하고(제164조 제3항), 특허심판원장도 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구, 취하되거나 각하결정, 심결이 있는 경우에는 그 취지를 법원에 통보하여야 한다(제164조 제4항). 상호 통보를 통해 판단의 모순을 방지하고 있다.

할 수 없다(91마612).

내용 요약

■ 기간 도입 배경

특허에 관한 절차가 시작되면 이후 연관된 후속 절차의 수속은 정해진 기간 내 또는 기일에만 가능한 경우가 있다. 이는 절차의 지연 방지와 제3자의 예측 가능성 확보를 위함이다.

심사절차를 예로 들어 본다. 출원절차(제42조 제1항)와 심사청구절차(제60조 제1항)를 수속하면 심사관에 의한 심사가 진행되며(제59조 제1항, 제57조), 심사결과 출원된 발명에 거절이유(제62조 각 호)가 없다면 특허결정처분을 하나(제66조), 거절이유가 있어 이를 통지했으나(제63조) 극복되지 않았다면 거절결정처분을 한다(제62조). 이 거절결정에 대해서는 거절결정불복심판절차를 통해 불복할 수 있다(제132조의17). 만약 불복하면 거절결정이 확정⁵³⁾되지 않으며, 거절결정불복심판절차의 결과에 따라 거절결정은 취소될 수도 있다(제176조 제1항). 즉 심사결과, 거절결정이 나왔을 때 종국적으로 출원절차가 종결⁵⁵⁾되는지는 위 거절결정에 대한 불복절차의 수속여부와 관련이 있다. 이에 거절결정에 대한 불복절차의 수속가능기간을 특정하지 않으면 출원절차의 종결이 지연되고, 또한 제3자 입장에서 그 출원절차의 결론을 알지 못해 출원발명과 동일한 발명을 실시해도 되는지 여부의 확인이 곤란하게 된다. 반대로 거절결정에 대한 불복절차의 수속가능기간을 특정하면 절차종결의 지연을 방지할 수 있고, 제3자도 거절결정불복심판절차의 수속가능기간이 경과할 때까지 거절결정 불복심판절차의 수속이 없다면 거절결정확정으로써 출원절차가 종결된 것임을 예측할 수 있게 된다. 이상의 맥락에서 일부 절차는 수속가능기간 또는 기일이 특정되어 있다.

기간 계산

기일은 일자가 지정되므로 계산할 일이 없다. 반면, 기간은 만료일이 지정되는 경우도 있으나 직접 계산해야 하는 경우가 있다.

참고로 기간의 계산방법은 민법 제155조 이하⁵⁶⁾에도 존재하나 및 특허법에 의한 명령에 따른

53) 확정 개념은 민사소송법의 논리를 채용한다. 민사소송법 제498조에서는 판결은 상소(=재판이 확정되기 전에 상급법원에 취소 또는 변경을 구하는 불복신청)를 제기할 수 있는 기간 또는 그 기간 이내에 적법한 상소제기가 있을 때에는 확정되지 아니한다라고 규정한다. 이를 반대해석해보면 어떠한 결론에 대해 불복할 수 있는 기간 내에 불복하지 않거나 더 이상 불복할 수 없게 되면 그 결론이 확정된다는 것이다.

54) 거절결정이 나오고, 거절결정에 대해 불복할 수 없게 되면(=불복할 수 있는 시기가 경과된 경우 또는 더 이상 불복 가능한 절차가 없는 경우), 거절결정이 확정된다. 예를들면, 거절결정이 나오면 거절결정서를 받은 날부터 3개월 이내에 거절결정불복심판을 청구함으로써 불복이 가능한데, 거절결정서를 받은 날부터 3개월 이내에 거절결정불복심판절차를 수속하지 않으면 거절결정서를 받은 날부터 3개월이 되는 날의 다음날 오전 0시에 거절결정이 확정된다.

55) 출원절차는 무효, 포기, 취하, 거절결정확정, 설정등록에 의해 종결된다.

56) [민법 제155조] 기간의 계산은 법령, 재판상의 처분 또는 법률행위에 다른 정한 바가 없으면 본장의 규정에 의한다.

[민법 제156조] 기간을 시, 분, 초로 정한 때에는 즉시로부터 기산한다.

[민법 제157조] 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.

[민법 제158조] 연령계산에는 출생일을 산입한다.

[민법 제159조] 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다.

기간의 계산 방법은 제14조에서 별도로 규정하고 있기에 특허에 관한 절차와 관련된 기간의 계산은 제14조를 우선적으로 적용한다. 한편 제14조 제4호에서 말하는 기간이란 특허청을 상대로 행하는 특허에 관한 절차에 있어서의 기간만을 의미하며, 특허법원 등의 법원을 상대로 행하는 절차에 있어서의 기간은 포함하지 않는다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573 판결). 특허법원 등의 법원을 상대로 행하는 절차에 있어서의 기간계산은 민법 제155조 이하에 의거한다⁵⁷⁾.

기간의 계산방법은 다음과 같다. 기간의 초일은 이를 산입하지 않는다. 다만 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 때⁵⁸⁾에는 그러하지 아니하다(제14조 제1호). 그 이유는 단순하다. 예컨대 30일의 기간을 보장하도록 하는 규정이 있다고 본다. 그럼 29.××일도 아니고 31.××일도 아닌 기간이 부여되어야 한다. 예컨대 오전 0시부터 기간이 시작할 수 있는 상황이다. 그렇다면 초일을 기간의 계산에 산입하지 않을 경우 결과적으로 31.××일의 기간이 보장되는 꼴이 된다. 이와 달리 오전 0시부터 기간이 시작하는 것으로 단언할 수 없는 상황인 경우는 초일을 산입하면 29.××일의 기간이 보장되는 것으로 계산된다. 그래서 오전 0시부터 시작하는 때가 아니면 초일을 산입하지 않는다.

기간을 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다(제14조 제2호). 때문에 월에 따라서는 부여되는 실질적인 시간이 28일일 수도 있고, 31일일 수도 있다.

월 또는 연의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료하고, 월 또는 연으로 정한 경우에 최후의 월에 해당 일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다(제14조 제3호). 본 규정을 도입한 취지를 살핀다. 예컨대 2월 5일부터 1달의 기간이 부여되었고 기산일이 초일을 제외하여 2월 6일이라 한다. 그럼 이 경우는 부여된 기간 동안 28일이 존재하는 2월도 걸치고, 31일이 존재하는 3월도 걸쳐, 1달의 실질적인 시간을 28일로 계산해야 하는지 아니면 31일로 계산해야 하는지 애매하다. 이 점을 명확하게 하고자 월의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 경우에는 마지막 월에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다고 정의한 것이다. 위 예에서 만료일은 3월 5일이 된다.

특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일(「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의한 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하는 때 기간은 그 다음날로 만료한다. 예를 들어 거절이 유통지에 따른 지정기간 만료일이 1월 27일인 경우, 1월 27일이 설날 연휴이고 그 다음날인 1월 28일이 일요일이었다면 명세서 등의 보정기간은 1월 29일에 만료되고, 1월 29일에 명세서 등의

[민법 제160조] ① 기간을 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다.
② 주, 월 또는 연의 처음으로부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 주, 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다.

③ 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.

민법 제161조 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.

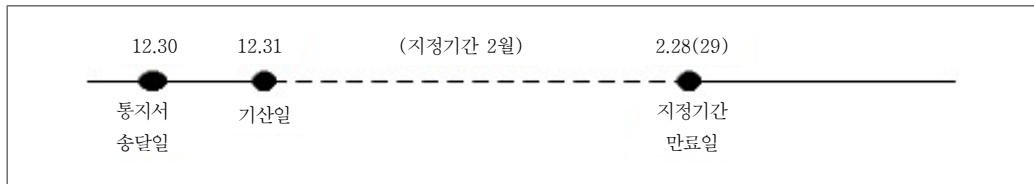
57) 민법과 특허법의 기간계산방법은 대체로 유사한데, 제14조 제4호 괄호의 근로자의 날의 취급이 상이하다. 특허에 관한 절차는 근로자의 날도 휴일로 인정한다.

58) 제34조 또는 제35조의 거절결정확정일 또는 특허무효심결확정일부터 30일의 경우 확정일은 오전 0시부터 시작인바, 초일을 산입한다. 제88조 제2항의 무권리자의 특허출원일의 다음 날도 오전 0시부터 시작인 것으로 본다. 즉 2010. 5. 2. 이 무권리자의 특허출원일인 경우 제88조 제2항에 따른 정당한 권리자의 특허의 출원일 후 20년이 되는 만료일은 2010. 5. 3. 오전 0시부터 기산하여, 2030. 5. 2.(기산일에 해당하는 날의 전날, 제14조 제3호 본문)이 된다.

보정서를 제출하였다면 적법한 기간 내에 제출한 것으로 본다(대법원 1991. 2. 28. 선고 90후1680 판결). 다만, 이는 절차진행의 편의를 고려해 규정한 것이므로, 특허에 관한 절차와 연관이 없는 기간에 대해서는 적용되지 않는다. 예컨대 특허권의 존속기간은 절차적 기간이 아닌 실체적 기간이기 때문에 만료일이 공휴일인 경우라도 그 다음날로 만료되지 않고 공휴일로 만료된다⁵⁹⁾. 한편 공휴일 여부와 관련 없이 만료일에 절차를 수속하지 않더라도 다른 날에 절차 수속이 가능한 상황이 있다. 바로 전산장애가 발생한 경우다. 특허에 관한 절차를 밟는다는 것은 특허청에 요구되는 서면을 제출하고 수수료를 납부하는 행위이다. 이때 서면은 직접, 우편 또는 정보통신망으로 특허청에 제출할 수 있다. 그런데 전자문서를 제출하려는 자가 기간의 만료일 전에 정보통신망을 이용하여 전자문서를 특허청으로 발송했으나, 전산장애로 인하여 기한 내에 특허청에 제출되지 않은 경우는 전자문서 제출자에게 기간의 해태가 있었던 것은 아니므로, 기간이 그 전산장애가 제거된 날의 다음날로 만료하는 것으로 본다. 다만 특허청장이 사전에 공지한 경우는 장애에 해당하지 않는다(시행규칙 제9조의4 제3항).

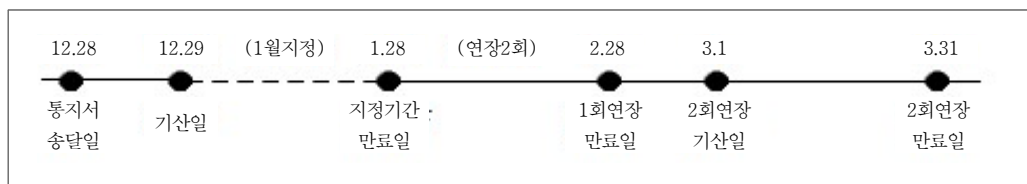
아래에 기간의 계산연습을 위한 예제를 소개한다.

최종월에 해당일이 없는 경우



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 최종월에 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 월 또는 연의 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).

59) 출원일이 2012. 3. 4. 인 경우 출원일부터 20년(제88조 제1항)의 존속기간만료일은 2032. 3. 4. 이다. 2032. 3. 4. 이 공휴일인지 여부를 가리지 않고 2032. 3. 4. 까지가 존속기간이며, 2032. 3. 5. 오전 0시부터는 누구나 만료된 특허발명을 실시할 수 있다.

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

■ 기간 구분

법정기간의 예시

특허에 관한 절차의 법정기간의 예로는 절차의 추후보완기간(제16조 제2항, 제17조, 제67조의3, 제81조의3 제1항⁶⁰⁾), 정당한 권리자의 출원기간(제34조, 제35조⁶¹⁾), 공지예외적용주장 기간(제30조⁶²⁾), 특허청구범위·국어번역문 제출기간(제42조의2, 제42조의3⁶³⁾), 명세서 또는 도면의 보정기간(제47조⁶⁴⁾), 분할출원기간(제52조⁶⁵⁾), 분리출원기간(제52조의2⁶⁶⁾), 변경출원기간(제53조⁶⁷⁾), 우선권주장 관련 기간(제54조⁶⁸⁾, 제55조⁶⁹⁾, 제56조⁷⁰⁾), 심사청구기간(제59조⁷¹⁾), 출원 공개시기(제64조⁷²⁾), 재심사청구기간(제67조의2⁷³⁾), 특허료 납부기간(특허료 등의 징수규칙 제8조 제5항⁷⁴⁾, 제81조⁷⁵⁾, 제81조의2⁷⁶⁾, 제81조의3 제3항⁷⁷⁾), 특허료·수수료 반환청구기간(제84조)

- 60) 책임질 수 없는 사유가 소멸한 날부터 2개월 + 원래 기간 만료일부터 1년 이내
- 61) 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정확정된 날부터 30일 이내 / 제33조 제1항 본문 위반으로 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내
- 62) 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날부터 12개월 이내 / 제30조 제1항 제1호 절차의 경우 출원일부터 30일 이내 증명서류 제출
- 63) 우선일부터 1년 2개월 이내 + 제3자 심사청구취지를 통지 받은 날부터 3개월 이내
- 64) 거절이유통지 받기 전 - 특허결정서 송달하기 전까지
거절이유통지를 1번이라도 받은 이후 - 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 / 재심사 청구할 때
- 65) 명세서 또는 도면의 보정기간 / 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내 / 특허결정서 받은 날부터 3개월 이내 + 설정등록일 전까지
- 66) 기각심결문 받은 날부터 30일 이내
- 67) 최초 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내
- 68) 최초 출원일부터 1년 이내 / 우선일부터 1년 4개월 이내 증명서류 제출 / 우선일부터 1년 4개월 이내 우선권 주장 보정 또는 추가 가능
- 69) 최초 출원일부터 1년 이내 / 선출원일부터 1년 4개월 이내 우선권 주장 보정 또는 추가 가능
- 70) 출원일부터 1년 3개월
- 71) 출원일부터 3년 이내(공지예외 증명서류, 국내우주 선출원, 심사청구, 존속기간, 등록지연기간 계산, 재정청구, 특허여부결정보류신청)
- 72) 우선일부터 1년 6개월 지난 후
- 73) 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내 / 특허결정서 받은 날부터 3개월 이내 + 설정등록일 전까지

78), 특허권존속기간연장등록출원기간(제90조 제2항⁷⁹⁾, 제92조의3 제2항⁸⁰⁾), 특허취소신청기간(제132조의2)⁸¹⁾, 특허거절결정 등에 대한 심판청구기간(제132조의17)⁸²⁾, 국제특허출원의 각종 번역문제출기간(제201조 제1항, 제204조, 제205조)⁸³⁾, 국제특허출원의 공지예외적용주장기간 특례(제200조, 시행규칙 제111조)⁸⁴⁾, 국제특허출원의 출원인의 특허관리인 선임기간 특례(제206조, 시행규칙 제116조)⁸⁵⁾, 공시송달 효력발생시기(제219조)⁸⁶⁾ 등이 있다⁸⁷⁾.

지정기간의 예시

특허에 관한 절차의 지정기간의 예로는 특허청장 또는 특허심판원장이 지정하는 기간으로서 서류만려이유 통지에 대한 소명서 제출기간(시행규칙 제11조 제2항), 절차의 보정기간(제46조) 등이 있고, 특허청장이 지정하는 기간으로서 동일발명 등에 대한 협의 요구기간(제36조, 제38조), 재정청구에 대한 답변서 제출기간(제108조), 국내서면보정기간(제203조 제3항 제1호), 당사자에게 서류·물건의 제출을 요구하는 경우(제222조) 등이 있고, 심사관이 지정하는 기간으로서 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간(제63조), 심사를 위해 당사자에게 필요한 서류·기타의 물건(모형, 견본, 시험성적서 포함)의 제출을 요구하는 경우(제222조), 외국 심사결과의 제출을 명령하는 경우(제63조의3) 등이 있으며, 심판장이 지정하는 기간으로서 절차의 보정기간(제141조), 답변서 제출기간(제147조) 등이 있다.

법정기간 및 지정기간의 연장

기간은 전술한 바와 같이 절차자연방지 및 제3자의 예측 가능성 담보를 위해 도입한 것이기 때문에 특별한 사정이 없는 한 연장을 허여하지 않음이 옳다. 그러나 정해진 기간 내에 절차 진행을 위한 서면을 온전하게 작성하여 제출하는 것이 현실적으로 곤란한 경우도 있을 수 있는바, 제3자에게 불이익이 누적되지 않고 특허청에 번거로움이 초래되지 않는 범위에서는 기간의 연장을 허용한다. 이에 대해 살핀다.

법정기간은 당사자의 청구 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판청구기간에 한해 30일 이내에서 한 차례 연장할 수 있으며⁸⁸⁾, 교통이 불편한 지역에 있는 자에 대해서는 그 횟수 및 기간을

-
- 74) 특허결정서 받은 날부터 3월 이내
 - 75) 원 납부기간만료일부터 6개월 이내
 - 76) 보전명령 받은 날부터 1개월 이내
 - 77) 추가납부기간 또는 보정기간 만료일부터 3개월 이내
 - 78) 통지 받은 날부터 3년 이내
 - 79) 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내 + 존속기간만료 전 6개월 이전
 - 80) 실정등록일부터 3개월 이내
 - 81) 실정등록일부터 등록공고일 후 6개월 이내
 - 82) 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내
 - 83) 제203조서면(국내서면제출기간)/발명의 설명·청구범위·도면·요약서(국내서면제출기간 또는 연장된 기간) / PCT19조·34조(기준일)
 - 84) 기준일부터 30일 이내
 - 85) 기준일부터 2개월 이내
 - 86) 특허공보에 게재한 날부터 2주일 후 / 특허공보에 게재한 날의 다음 날
 - 87) 참고로 출원일로부터 기간을 기산하는 대표적인 예로써 공지예외적용 증명서류 제출(제30조 제2항), 심사청구(제59조 제2항), 국내우선권주장시 선출원 취하간주시점(제56조 제1항), 존속기간(제88조 제1항), 등록지연기간의 산정(제92조의2 제1항), 재정요건(제107조 제2항)이 있다.
 - 88) 참고로 본 거절결정불복심판청구기간이 연장되면 재심사청구기간(제67조의2 제1항), 분할출원기간(제52조 제1항 제2호), 변경출원기간(제53조 제1항 제1호), 명세서 등의 보정기간(제47조 제1항 제3호)도 연장

추가로 연장할 수 있다⁸⁹⁾(제15조 제1항). 지정기간은 가리지 않고 특별한 사정이 없는 한 당사자의 청구 또는 직권으로 연장할 수 있다.

또한 법정기간은 법률에 규정된 기간인 점에서 명확성 담보를 위해 그 연장의 횟수 및 기간이 엄격히 제한되어 있는 반면, 지정기간은 법률에 그 기간이 규정되어 있지 않아, 연장의 횟수 및 기간도 유연하다. 단 지나친 연장은 절차의 지연과 제3자의 불이익을 초래할 수 있는바, 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 않는 선에서만 기간의 연장이 승인된다(제15조 제2항 후단).

지정기간의 단축

한편 지정기간은 법률에 그 기간이 명시되어 있지 않다. 때문에 당사자의 청구에 따라 단축도 가능하다(제15조 제2항 전단). 기간은 당사자에게 절차의 대응을 위한 고민과 관련 서류를 작성할 수 있는 시간적 이익을 부여한 것이다. 그래서 당사자는 본인에게 부여된 시간적 이익이 필요 없다면 이는 본인의 이익이므로 본인 스스로 포기할 수 있다.

특히 지정기간이 부여되면 절차가 진행되지 않고 당사자의 대응을 기다리는데, 절차의 빠른 속행을 희망하는 경우는 당사자가 본인에게 부여된 기간의 이익을 포기하고 지정기간의 단축신청을 하여 절차의 속행을 촉진할 수 있다⁹⁰⁾.

정리하면 기간의 연장·기간의 단축은 모두 당사자의 이익과 관계된 것인데, 이 중 기간의 연장은 제3자와의 관계에도 영향을 미칠 수 있어 본인이 희망하더라도 그 횟수 및 기간에 제한이 있으나, 기간의 단축은 어디까지나 본인에게 부여된 시간적 이익을 본인 스스로 포기하는 것인바 본인의 자유의사에 따르고 있다.

물론 직권으로의 지정기간 단축은 불가하다. 기간은 본인에게 부여된 최소한의 시간적 이익이기 때문에 그 이익을 직권으로 훼손할 수 없도록 한 것이다. 반대로 특허청에 사정이 있는 경우 직권으로 기간을 연장하는 것은 가능하다.

기타 - 부가기간

참고로 부가기간이라고 있다(제186조 제5항). 이는 특허취소결정, 심결, 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 불복제기기간에 관한 것이다.

특허취소결정, 심결, 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대해 불복하고자 할 때는 해당 심결 또는 결정문을 받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소를 제기해야 한다(제186조 제1항, 제3항). 그러나 위 30일이 소 제기를 위한 서면의 작성 및 제출에 시간적으로 충분하지 않을 수 있어 부가기간을 정할 수 있다(제186조 제5항).

부가기간은 특허법원이 아닌 특허심판원의 심판장이 정하며, 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 부가기간을 정할 수 있다고 규정되어 있는데, 실무에서는 당사자가 신청하면 1회에 한해 30일 이내에서 부가기간을 지정해준다고 한다(심판사무취급규정 제88조 제2항)⁹¹⁾.

된 효과가 발생한다.

89) 시행규칙 제16조 제4항에서 1회 30일 이내에서 추가 연장 가능하도록 한다. 참고로 실무에서는 재내자면 1회 30일, 재외자면 1회 60일의 연장을 승인한다.

90) 참고로 심사절차에서 부여된 지정기간을 단축하면 출원인으로 인하여 지연된 기간이 축소될 수 있으므로 등록지연에 따른 존속기간의 연장기간을 산정할 때 유리할 수 있다(제92조의2 제2항).

91) 보통 재내자는 신청하면 20일, 재외자는 신청하면 30일 부가기간을 지정해준다.

■ 절차의 정지

개념

기간의 연장이나 단축이 아닌, 아예 절차가 정지되는 경우가 있다. 절차의 정지는 특허에 관한 절차가 종료되기 전에 법률상 진행되지 않는 상태를 말하며, 절차의 정지는 절차의 중단과 절차의 중지로 구분하여 규정한다.

절차의 중단

절차의 중단은 당사자의 입장에서 절차를 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때 새로운 절차의 수행자가 나타나 절차를 수행할 수 있을 때까지 당사자의 이익을 위해 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다.

절차의 중단은 특허청이나 절차를 밟는 당사자의 의사와 관계없이 특정 법정사유에 의해서 발생한다. 구체적으로 ① 당사자가 사망한 경우(특허법 제20조 제1호), ② 당사자인 법인이 합병에 의하여 소멸한 경우(동조 제2호), ③ 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우(동조 제3호), ④ 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우(동조 제4호), ⑤ 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 종료한 경우(동조 제5호), ⑥ 특허법 제11조 제1항 단서에 따른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우(동조 제6호), ⑦ 파산관재인 등 일정한 자격에 의하여 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우(동조 제7호)에는 절차를 밟는 당사자의 공백으로 인해 절차상 불이익이 초래되지 않도록 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된다.

다만 절차의 지연방지 및 제3자의 이해관계를 고려해, 절차를 밟을 것을 위임 받은 대리인이 있으면 대리인이 절차의 효력을 이어받을 자의 이익을 위해 충실히 절차를 수행할 것으로 보아 절차를 중단하지 않는다(특허법 제20조 단서). 그리고 이를 위해 특허법은 민법 제127조와 달리 본인이 사망하거나 행위능력 상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무 종료, 법정대리인의 사망이나 행위능력 상실, 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경의 사정이 있더라도 임의대리인의 대리권이 소멸되지 않는 것으로 규정한다(특허법 제8조)⁹²⁾.

특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 때에는 절차의 효력을 받게 되는 자가 수계할 수 있다. 즉 ① 특허법 제20조 제1호의 경우 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자⁹³⁾, ② 동조 제2호의 경우 합병에 따라 설립되거나 합병 후 존속하는 법인, ③ 동조 제3호 및 제4호의 경우 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자, ④ 동조 제5호의 경우 새로운 수탁자, ⑤ 동조 제6호의 경우 새로운 대표자 또는 각 당사자, ⑥ 동조 제7호의 경우 같은 자격을 가진 자에 해당하는 자 등 이미 절차를 수속했던 자의

92) 이는 민사소송법과 유사하다(민사소송법 제95조).

93) 단 상속을 포기할 수 있을 때까지는 절차 수계가 불가하다. 상속을 포기하면 상속개시된 때로 소급하여 상속 포기 효력이 발생하기 때문이다(민법 제1041조, 제1042조). 구체적으로 상속을 포기할 수 있는 기간에 상속인이 절차를 승계했다가, 이후 상속을 포기하면, 처음부터 절차를 승계할 수 있는 지위에 없었던 자가 되어, 절차상 혼란이 초래되기 때문이다. 이는 민사소송법도 마찬가지다. 민사소송법 제233조 제2항에서는 상속인은 상속포기를 할 수 있는 동안 소송절차를 수계하지 못하는 것으로 규정한다. 즉 상속인은 상속포기기간 경과 후 수계신청이 가능하다.

권리 등을 포괄적으로 승계하는 자 또는 그와 대등한 지위에 있는 자가 그 절차를 수계하여야 한다⁹⁴).

위 수계가 있으면 절차의 중단 사유가 해소되어 절차가 속행된다. 중단된 절차의 수계는 특허법 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 그 뜻을 기재한 서면을 제출(특허법 시행규칙 제18조의 2)함으로써 수계신청을 하고, 그것에 대한 특허청장 또는 심판관의 결정에 따라 진행된다⁹⁵). 이 과정에서 만약 상대방이 존재하는 절차였다면 특허청장 또는 심판장은 중단된 절차에 관한 수계신청이 있는 때 이를 상대방에게 통지한다(특허법 제22조 제2항)⁹⁶).

한편 수계하여야 할 자의 수계신청이 없을 때, 중단된 절차가 상대방이 존재하는 절차였다면, 그 상대방은 특허법 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 수계신청이 없어 절차의 중단이 지속됨으로써 절차가 지연되는 것을 제어하고자, 특허청장 또는 특허법 제143조에 따른 심판관에게 특허법 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대해 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다(특허법 제22조 제1항 단서). 특허청장 또는 심판관은 수계하여야 할 자(특허법 제21조 각호)가 중단된 절차를 수계하지 아니하여 절차를 지연시키고 있으면, 직권 또는 위 상대방의 요청으로 기간을 정하여 수계를 명하고(특허법 제22조 제5항), 그 기간 내에 수계가 없으면 기간이 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 보아(특허법 제22조 제6항), 절차를 속행한다. 이 모두는 절차의 지연을 방지하기 위함이다. 물론 이와 같이 수계가 있는 것으로 간주하는 경우는 이를 당사자에게 통지한다(특허법 제22조 제7항).

절차의 중지

특허청장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다(특허법 제23조 제1항). 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 특허청장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 중지를 명할 수 있다(특허법 제23조 제2항).

절차의 중단 또는 중지의 효과

절차가 중단 또는 중지된 경우는 그 기간의 진행이 정지되고, 그 절차에 대해 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 모든 기간이 진행된다. 예를 들면 특허법 제46조에 따라 1월 내에 특허에 관한 절차를 보정할 것을 특허청장 명의로 요구하였으나, 보정요구 후 15일이 경과한 시점에서 당사자의 사망으로 특허에 관한 절차가 중단되었고 이후 상속인이 절차를 수계하였다면, 수계 후 절차 속행되었을 때 보정할 수 있는 기간은 다시 1월이 주어지지, 잔여기간인 1월 - 15일이 주어지지 않는다(심사기준).

94) 절차 중단은 대체로 이들의 이익 보장을 위해 마련한 규정이다. 예컨대 상속인의 경우 사망한 자의 특허권 또는 특허에 관한 권리를 승계 받게 되는데, 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인은 피승계인이 밟은 절차의 효력도 승계 받는다(특허법 제18조). 따라서 사망자가 절차를 밟지 않아 절차상 불이익이 발생하면 그 절차의 효력을 상속인이 그대로 승계하는 바, 상속인이 절차를 승계하여 절차에 참여하기 전까지 절차를 중지해주는 것이다.

95) 특허법 제21조 각호에 해당하는 자면 수계결정을 하고, 특허법 제21조 각호에 해당하지 않는 자면 기각결정을 하여 수계를 허여하지 않는다.

96) 수계신청이 적법할 경우 정지된 절차가 속행될 수 있으니 상대방도 이점을 인지하라는 의미다.

2인 이상이 함께 진행하는 절차에서 그 중 1인에게 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 효력은 모두에게 발생하여(특허법 제139조 제4항, 제155조 제5항), 절차가 모두 중단 또는 중지된다. 한편 절차가 중단 또는 중지되는 동안에는 특허청장 또는 심사관은 물론 당사자도 원칙적으로 절차를 진행할 수 없다(심사기준). 그런데 특허청에서 절차의 중단 사유가 있음에도 이를 간과하고, 심사의 절차를 계속하여 각종 처분을 한 경우는 그 절차가 취소되고 다시 절차를 밟게 해준다고 한다(심사기준).

주요내용요약			
기간계산	기간이 오전 0시부터 시작하는 경우(제34조 확정일, 제35조 확정일, 제180조 제3항 확정일) 외에는 첫날은 계산에 넣지 않음		
	특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일인 경우 기간은 그 다음날로 만료		
기간변경	법정기간	연장	청구 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판청구기간 가능
		단축	불가
	지정기간	연장	청구 또는 직권으로 가능
		단축	청구에 따라 가능
추후보완	보정명령 지정기간		사유 소멸일로부터 2개월 + 만료일로부터 1년
	제132조의17의 심판청구기간		
	제180조 제1항의 재심청구기간		
	심사청구기간		
	재심사청구기간		
	특허료 추가납부기간/보전기간		
절차중단	중단사유		수계자
	당사자 사망		상속인 등(단, 상속포기기간에는 수계 불가)
	당사자 합병에 따라 소멸		합병에 따라 설립되거나 존속하는 법인
	당사자 절차능력 상실		절차능력 회복한 당사자 또는 법정대리인
	법정대리인 사망 또는 대리권상실		
	당사자 수탁임무 종료		새로운 수탁자
	대표자 사망 또는 자격상실		새로운 대표자 또는 각 당사자
	파산관재인 등 사망 또는 자격상실		같은 자격을 가진 자
	수계자가 수계해야 중단된 절차 속행 → but 수계자가 수계신청하지 않는 경우		상대방이 수계명령 요청 또는 특허청장 등이 수계명령 → 수계명령에 따른 지정기간 내 수계가 없는 경우 → 지정기간 만료일의 다음 날에 수계가 있는 것으로 간주 후 절차 속행

절차중지	특허청 등의 직무 수행 불가시 당연 중지 → 사유 소멸 후 절차속행(제23조)
	당사자에게 장애사유가 생긴 경우 특허청장 등의 재량에 따라 결정으로 중지명령함으로써 절차 중지 → 사유소멸 또는 중지결정취소 후 절차속행(제23조)
	심사/소송에 필요한 경우 재량에 따라 심사/소송 절차 중지 → 사유소멸 후 절차속행(제78조)
	심판/소송에 필요한 경우 재량에 따라 심판/소송 절차 중지 → 사유소멸 후 절차속행(제164조)
	제척/기피신청시 긴급한 경우 제외하고 절차중지 → 제척/기피에 대한 결정 후 절차속행(제153조)
중단/중지 후 절차속행시	기간의 진행이 있었다면 모든 기간 처음부터 다시 진행

0 서류의 제출 및 송달 (제28조)

제01절 ■ 서류의 제출

직접 또는 우편제출

(1) 도달주의 원칙 (특허법 제28조 제1항)

특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류는 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다.

(2) 우편제출의 예외 (특허법 제28조 제2항 본문)

우편제출시 우편업무의 지연, 제출인과 특허청의 지리적 거리의 차이 등으로 인해 특허청에 늦게 도달하는 경우가 있을 수 있음을 고려해, 우체국에 제출한 날에 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다.

(3) 우편제출의 예외의 예외 (특허법 제28조 제2항 단서)

- 1) 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 국제출원에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다.
- 2) 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류는 특허권 등의 등록령 제5조에서 특허청에 도달한 날 접수된 것으로 보고 있기 때문이며, 국제출원은 국내 특허법에 따라 별도의 예외를 부여하여 운영할 수 없고, 특허협력조약에 의거해 다른 동맹국에서와 마찬가지로 처리해야 하기 때문이다.

온라인제출

(1) 전자문서 효력 및 제출 효력 발생 시기 (특허법 제28조의3)

- 1) 전자문서화한 서류는 정보통신망을 이용하여 제출하거나 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다(특허법 제28조의3 제1항).
- 2) 전자문서는 일반서류와 같은 효력을 가진다(특허법 제28조의3 제2항).
- 3) 전자문서를 전자적 기록매체에 수록하여 제출한 경우는 직접 또는 우편제출했을 때의 법리에 따라 제출의 효력 발생 시기가 결정된다. 전자문서를 정보통신망을 이용하여 제출한 경우는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다(특허법 제28조의3 제3항).
- 4) 전자문서를 기한 전에 정보통신망을 이용하여 발송하였으나 정보통신망의 장애로 인하여 기한 내에 제출할 수 없었던 경우는 제출인에게 기한의 해태 또는 귀책사유가 있었던 것은 아닌바,

그 장애가 제거된 날의 다음 날에 그 기한이 도래한 것으로 봐준다. 단 정보통신망의 유지·보수를 위하여 그 사용을 일시 중단한 경우로서 특허청장이 사전에 공지한 경우는 이를 장애로 보지 아니하고 있다(특허법 시행규칙 제9조의4 제3항).

(2) 전자문서 이용신고 및 전자서명 (특허법 제28조의4)

전자문서로 특허에 관한 절차를 밟으려는 자는 미리 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 하며, 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 전자문서에 제출인을 알아볼 수 있도록 전자서명을 하여야 한다.

제02절 ■ 서류의 송달

교부송달

(1) 효력발생시기

당사자 또는 그 대리인이 직접 수령하거나 등기우편으로 수령하거나 정보통신망을 통해 수령하는 경우를 교부송달이라 한다. 교부송달의 경우는 당사자 또는 그 대리인이 수령한 때 송달된 것으로 본다⁹⁷⁾.

(2) 직접 또는 우편송달

- 1) 특허청에서 당사자 또는 그 대리인이 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 일반적으로 등기우편으로 발송한다(특허법 시행령 제18조 제1항).
- 2) 우편송달에 의할 경우 송달 받을 자에게 도달한 날에 송달된 것으로 보나, 송달을 받을 자가 정당한 사유 없이 송달 받기를 거부함으로써 송달을 할 수 없게 된 때에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 간주한다(특허법 시행령 제18조 제11항).

(3) 온라인송달 (특허법 제28조의5)

- 1) 전자문서 이용신고 한 자에게는 온라인으로 서류를 송달할 수 있다.
- 2) 당사자 또는 그 대리인이 자신의 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 송달된 것으로 본다.

97) 법원은 출원인에 대한 거절결정 등본 송달의 효력은 출원인과 대리인 중 누구에게라도 최초로 거절결정 등본이 송달되었을 때 발생한다고 보았다(2017허4853).

공시송달

(1) 의의

서류를 송달 받을 자의 주소 또는 영업소가 불분명하여 직접, 등기우편 혹은 정보통신망을 통해 송달할 수 없는 때 하는 송달을 공시송달이라 한다.

판례는 특허법 제219조 제1항에서 공시송달 사유로 들고 있는 ‘주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때’라 함은 송달을 할 자가 선량한 관리자의 주의를 다하여 송달을 받아야 할 자의 주소나 영업소를 조사하였으나 그 주소나 영업소를 알 수 없는 경우라고 판시한다.⁹⁸⁾

(2) 효력발생시기

최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 효력이 발생하고, 같은 당사자에 대한 이후 공시송달은 게재한 날의 다음날 효력이 발생한다(특허법 제219조).

(3) 공동당사자에 대한 공시송달 요건

판례는 공동당사자 전원의 주소가 불명인 경우에 한해 공시송달이 가능하다고 한다.⁹⁹⁾

(4) 흠결시 취급

대법원은 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 이루어진 공시송달은 부적법하여 그 효력이 발생하지 않는다고 판시한다.¹⁰⁰⁾

관련문제 - 재외자 송달

재외자가 특허관리인이 있으면 특허관리인에게 송달하고, 특허관리인이 없으면 항공등기우편으로 당사자에게 직접 발송하며 발송일에 송달된 것으로 간주한다(특허법 제220조).

98) 2004후3508

99) 2003후182

100) 2004후3508, 2003후182

내용 요약

■ 서면의 작성

절차는 서면을 작성하여 제출하고, 서면을 송달 받는 것으로 진행된다. 이하에서는 서면의 작성, 제출, 송달 절차에 대해 살핀다. 먼저 서면의 작성이다.

일반적인 서면의 작성언어 및 항목

서면은 일반적으로 국어¹⁰¹⁾로 인쇄물¹⁰²⁾ 또는 전자문서¹⁰³⁾에 작성할 수 있다. 서면에는 반드시 제출인의 성명, 고유번호(또는 특허고객번호) 또는 주소를 기재하고, 서명 또는 날인(전자문서의 경우는 전자서명)¹⁰⁴⁾을 해야 한다(시행규칙 제2조, 제28조의2 제4항).

특허청에서 특허고객번호나 주소 중 하나의 기재를 강제하는 것은 서면을 송달할 곳을 특정하기 위함이다. 특허고객번호나 주소가 기재되지 않은 서면이 제출되면 이후 서면을 송달할 곳이 없는바 절차 진행이 곤란하여 특허청은 그 서면을 반려한다(시행규칙 제11조 제1항 제3호). 서명 또는 날인을 요구하는 것은 서면이 제출인의 진정한 의사에 따라 작성하여 제출된 것인지를 확인하기 위함이다.

한편 특허청에서는 주소의 기재보다는 가급적 특허고객번호의 등록을 요구한다. 특허고객번호는 주민등록번호, 주소, 전화번호, 인감 등의 개인정보를 기재한 서면을 특허청에 제출하여 특허고객번호의 부여신청을 하면 부여 받을 수 있다(시행규칙 제9조). 그러나 특허고객번호가 없어 이를 기재하지 않고 서면을 제출한 경우도 특허청장 또는 특허심판원장은 그에게 직권으로 고유번호를 부여해 다음에 서면을 제출할 때는 특허고객번호로 기재해줄 것을 유도한다(제28조의2 제3항). 이는 특허고객번호를 등록해 그 자의 개인정보를 미리 수집하고, 이로써 절차를 진행하는 것이 특허청에서 보다 편리하기 때문인 것으로 보인다.

전자문서로 작성하는 경우

이상 서면 작성의 공통점을 보았고 이하 인쇄물과는 다른 전자문서 작성의 특이점을 본다.

전자문서란 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성한 서류 등을 말하며(시행규칙 제1조의2 제2호), 정보통신망으로 전송하거나 이동식 저장장치 등의 전자적 기록매체에 수록하여 특허청에 제출할 수 있다(제28조의3 제1항). 이러한 전자문서는 임시명세서 출원을 하는 경우가 아닌 이상 정해진 소프트웨어 등으로만 작성해야 한다. 이유는 특허청에서의 관리편의성을 위함이며, 정해진 소프트웨어 등으로 작성하지 않으면 특허청 전산정보처리

101) 제42조의3 제1항에 따른 명세서 및 도면, 제63조의3 에 따른 외국심사결과 등을 제외하고는 국어로 작성한다(시행규칙 제4조). 국어로 작성하지 않으면 반려될 수도 있다(시행규칙 제11조 제1항 제4호).

102) A4 용지를 생각하면 된다.

103) 컴퓨터 파일을 생각하면 된다. 시행규칙 제9조의2 제1항 각 호의 것과 비밀유지가 요구되는 국방관련 특허출원을 제외한 서류는 전자문서로 작성할 수 있다. 국방관련 특허출원은 비밀유지가 필요한 경우가 있는데, 해킹 위협 등을 고려해서인지 전자문서로 제출할 수 없도록 한다(시행규칙 제9조의2 제3항 본문). 비밀해제통지가 된 국방관련 특허출원은 전자문서로 제출할 수 있다(시행규칙 제9조의2 제3항 단서).

104) 이것은 서면 제출자가 진정한 의사에 따라 제출한 것인지를 확인하는 절차다.

조직에서 처리자체가 되지 않는다¹⁰⁵⁾.

다음 전자문서는 인쇄물과 달리 날인이 곤란하기 때문에, 서면 제출자가 진정한 의사에 따라 작성하여 제출한 것인지의 여부의 확인을 위해, 사전에 전자문서 이용신고를 하여 공인인증서의 등록을 요구하고(시행규칙 제9조의3), 전자문서 온라인으로 제출할 때 등록한 공인인증서로 로그인하면(시행규칙 제9조의4 제1항), 공인인증서의 주인이 제출한 서면인 것으로 간주한다(제28조의4 제2항). 이를 전자서명이라 한다¹⁰⁶⁾.

■ 서면의 제출

서면은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 특허청장 또는 특허심판원장을 수신으로 하여 제출한다(시행규칙 제3조). 다만 특허청장 또는 특허심판원장 모두 특허청에 소속된 자인바, 이하에서는 편의상 구분하지 않고 특허청에 서면을 제출한다고 표현하겠다.

인쇄물 또는 전자적기록매체에 수록한 전자문서는 직접 또는 우편으로 제출할 수 있고, 전자문서는 온라인으로 제출할 수도 있다. 서면의 제출에서 중요한 점은 제출의 효력발생시점이다. 어떠한 절차는 그 절차를 밟을 수 있는 기간이 특정되어 있다. 환언하면 어떠한 절차는 특정된 기간 이내에 절차 진행에 필요한 서면이 제출되어야만 한다. 만약 제출의 효력발생시점이 위 특정된 기간 경과 후라면 그 서면은 반려되어 절차의 진행이 불가능하게 된다(시행규칙 제11조 제1항 제7호).

■ 서면의 송달

특허청에서 절차를 밟는 당사자에게 서면을 송달하는 절차를 살핀다. 여기서는 송달 받은 시점이 언제인지가 중요하다. 이유는 송달 받은 날이 어떠한 기간의 진행의 기산점이 될 수 있기 때문이다. 예를 들어 거절결정에 대한 불복심판의 경우 거절결정서를 받은 날부터 30일 이내에 절차 수속이 가능하다(제132조의17). 서면 제출과 마찬가지로 서면 송달 또한 직접교부, 우편, 정보통신망을 이용하며, 특수한 경우는 공시송달을 한다.

온라인송달의 송달시점

특허청은 전자문서이용신고를 한 자 중 전자문서로 송달을 받으려는 자에게는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 서류의 송달을 정보통신망으로 한다(시행규칙 제9조의8)¹⁰⁷⁾. 정보통신망을 이용하여 행한 서류의 통지 또는 송달은 서면으로 한 것과 동일한 효력이 있다(제28조의5 제2항). 온라인으로 송달하는 경우는 송달 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때에 특허청에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로도

105) 임시명세서 출원 제외 정해진 소프트웨어 등으로 작성되지 아니한 전자문서가 제출되면 반려한다(시행규칙 제11조 제1항 제13호).

106) 정보통신망(=온라인)이 아닌 전자적기록매체에 수록하여 제출할 때는 전자문서첨부서류 등 물건제출서라는 서면에 날인하고, 여기에 위 전자적기록매체를 첨부하여 특허청에 제출한다(시행규칙 제9조의4 제2항).

107) 실무에서는 전자문서를 온라인으로 제출하기 위해 전자문서이용신고를 한 자에게는 서류의 송달 또한 온라인으로 하되, 일정 기간 동안 온라인에서 당사자 또는 대리인이 서류를 송달 받지 않으면 등기우편으로 재송달한다.

달한 것으로 본다(제28조의5 제3항). 여기도 온라인 전송 과정에서 전자문서가 변형될 수 있는데, 송달한 문서의 내용은 특허청 서버 기준으로 한다.

기타송달규정

송달주체에 관한 규정이다. 무능력자가 송달 받을 자인 경우는 법정대리인에게 송달한다(시행령 제18조 제5항). 재외자에게는 특허관리인이 있으면 특허관리인에게 송달한다(제220조 제1항). 다만, 특허관리인이 없으면 항공등기우편으로 재외자의 주소지로 발송하며(제220조 제2항), 이 때는 그 송달기간이 물리적으로 길 수 밖에 없으나 절차는 지연 시킬 수 없기에 발송일에 송달된 것으로 간주한다(제220조 제3항). 특허에 관한 절차를 밟는 자가 2인 이상일 때, 대표자를 선정하여 특허청에게 신고한 경우는 대표자에게 송달한다(시행령 제18조 제8항). 대리인이 2인 이상인 경우는 각자가 본인을 대리하므로 대리인 중 누구에게 보내도 유효하다(심사기준)¹⁰⁸).

송달장소에 관한 규정이다. 송달할 장소는 송달받을 자의 주소 또는 영업소로 한다. 다만 송달을 받고자 하는 자가 송달을 받고자 하는 장소(국내에 한한다)를 특허청장 또는 특허심판원장에게 미리 신고한 경우에는 그 장소로 한다(시행령 제18조 제9항).

주요내용요약		
서면작성	제출인 성명	미기재시 반려(시행규칙 제11조 제1항 제3호)
	제출인 고유번호(특허고객번호) 또는 주소지	
	서명 또는 날인 / 전자문서의 경우는 전자서명	
서면제출	직접제출	특허청에서 서면을 접수한 날 제출효력발생
	우편제출	우체국에서 서면을 접수한 날 제출효력발생
		PCT 제2조(vii)에 따른 국제출원서류 / 등록신청서류는 특허청에서 서면을 접수한 날 제출효력발생
온라인제출	접수번호를 확인할 수 있는 때 제출효력발생	

108) 민사소송법에서는 소송서류는 소송대리인 모두에게 송달한다. 관련 결정문을 본다(대법원 2011. 9. 29. 자 2011마1335 결정).

「민사소송의 당사자는 민사소송법 제396조 제1항에 의하여 판결정본이 송달된 날부터 2주 이내에 항소를 제기하여야 한다. 한편 당사자에게 여러 소송대리인이 있는 때에는 민사소송법 제93조에 의하여 각자가 당사자를 대리하게 되므로, 여러 사람이 공동으로 대리권을 행사하는 경우 그 중 한 사람에게 송달을 하도록 한 민사소송법 제180조가 적용될 여지가 없어 법원에서는 판결정본을 송달함에 있어 여러 소송대리인에게 각각 송달을 하여야 하지만, 그와 같은 경우에도 소송대리인 모두 당사자 본인을 위하여 소송서류를 송달받을 지위에 있으므로 당사자에 대한 판결정본 송달의 효력은 결국 소송대리인 중 1인에게 최초로 판결정본이 송달되었을 때 발생한다. 따라서 당사자에게 여러 소송대리인이 있는 경우 항소기간은 소송대리인 중 1인에게 최초로 판결정본이 송달되었을 때부터 기산된다.」

참고로 위 민사소송법 제180조는 시행령 제18조 제6항에 대응된다.

민사소송법 제93조는 제13조에 의해 특허법에서도 준용하는 바, 위 2011마1335 결정은 특허에 관한 절차에도 적용될 여지는 있으나, 심사기준은 「대리인이 2인 이상인 경우에는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고는 출원서에 첫 번째 기재된 대리인을 수신인으로 한다」 라고 하여 대리인 모두에게 서면을 송달하지 않는다. 뿐만 아니라 2인 이상이 공동으로 절차를 밟는 경우도 대표자가 없으면 그 중 1인에게만 서면을 송달한다(심사기준).

서면송달	교부송달	당사자 또는 대리인이 수령한 때 송달효력발생
	우편송달	당사자 또는 대리인이 수령한 때 송달효력발생
		정당사유 없이 송달 받기를 거부한 경우 발송한 날에 송달효력발생
		특허관리인이 없는 재외자에게 항공등기우편으로 송달한 경우 발송한 날에 송달효력발생
	온라인송달	당사자 또는 대리인이 서류를 확인한 때 송달효력발생
	공시송달	특허공보에 게재한 날부터 2주일 지난 후 송달효력발생
같은 당사자에 대한 이후 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음날 송달효력발생		

0 수수료

제01절 ■ 납부 (제82조)

수수료 납부(특허법 제82조 제1항)

(1) 의의

수수료란 특허에 관한 절차를 밟는 자에게 국가가 제공한 역무에 대한 반대 급부 또는 보수의 성격으로 징수하는 요금을 의미한다. 특허법상 수수료에는 출원료, 심사청구료, 심판청구료, 보정료 등이 있다.

(2) 흠결시 취급

특허에 관한 절차를 밟으면서 수수료의 납부가 필요함에도 불구하고 그 절차를 밟는 자가 수수료를 납부하지 않으면, 특허청장 또는 특허심판원장은 해당 절차에 대해 보정을 명하며, 보정명령에도 불구하고 계속 납부하지 않을 경우 해당 절차는 무효로 될 수 있다(특허법 제46조 및 제16조).

(3) 관련문제 - 제3자 심사청구 후 청구항이 증가한 경우

특허에 관한 절차의 수수료는 그 절차를 밟는 자가 납부하여야 한다(특허법 제82조 제1항). 다만 제3자의 심사청구 후에 출원인이 명세서의 보정을 통해 청구항을 신설하여 심사청구료가 증가된 경우 그 증가된 심사청구료는 출원인이 납부하여야 한다(특허법 제82조 제2항). 이때 출원인이 증가된 심사청구료에 대해 납부하지 않으면, 청구항을 신설한 보정 절차가 무효로 될 수 있다(특허법 제16조 제1항 단서).

제02절 ■ 감면 또는 면제대상 (제83조)

면제

국가에 속하는 특허출원 및 국가가 특허권자로 등록되어 있는 특허권에 대한 수수료는 전액 면제되며, 특허청 심사관에 의한 각종 무효심판 청구시에도 심판청구료가 전액 면제된다.

감면

국민기초생활 보장법에 따른 수급자, 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자, 장애인, 학교의 재학생, 만 19세 미만인 자 등 경제적 형편이 어려운 자 등은 수수료 일부가 면제되고, 그 밖에 대기업에 비해 비용부담을 겪는 중소기업이나 개인 등은 수수료가 일부

감면된다.

제03절 ■ 납부한 수수료의 반환 (제84조)

의의

수수료 부담을 완화해주고자 특허법은 잘못 납부된 수수료, 1개월 이내에 출원을 취하 또는 포기한 경우의 출원료 및 우선권 주장 신청료, 심사결과 통지 전에 출원을 취하 또는 포기한 경우의 심사청구료, 심사결과 통지 후 지정기간 내 출원을 취하 또는 포기한 경우의 심사청구료 1/3, 거절결정 불복심판청구에 의해 거절결정이 취소된 경우의 심판청구료, 본안심결을 받지 않은 경우의 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액 등을 반환대상으로 규정한다(특허법 제84조 제1항).

절차

특허청장 또는 특허심판원장은 반환대상에 해당하는 수수료가 있으면 납부한 자에게 통지하며(특허법 제84조 제2항), 반환사유가 발생하더라도 반환사유 발생 사실을 통지 받은 날부터 3년 이내에 납부자의 반환청구가 있을 때에만 반환한다(특허법 제84조 제3항).

내용 요약

■ 수수료

‘절차를 밟는다’란 요구되는 서면을 제출하고, 수수료를 납부하는 행위다. 앞에서는 서면을 작성하고 제출하는 절차를 살폈다. 이하 수수료 납부에 관한 규정을 살펴본다.

특허청에 납부하는 비용에는 수수료와 특허료가 있다. 이 중 수수료란 특허출원, 심사청구, 심판청구 등 특허에 관한 절차를 밟는 특정의 이용자로부터, 국가가 제공한 역무에 대한 반대 급부 또는 보수의 성격으로 징수하는 요금을 의미한다. 특허에 관한 절차를 밟으면서 수수료의 납부가 필요함에도 불구하고 그 절차를 밟는 자가 수수료를 납부하지 않으면, 특허청장 또는 특허심판원장은 해당 절차에 대해 보정을 명하며, 보정명령에도 불구하고 계속 납부하지 않을 경우 해당 절차는 무효로 될 수 있다(제46조 및 제16조). 이하에서는 수수료에 대해 살펴볼 것이며, 특허료는 나중에 다룬다.

납부할 자

특허에 관한 절차의 수수료는 그 절차를 밟는 자가 납부하여야 한다(제82조 제1항). 즉 특허에 관한 절차에는 출원인 또는 특허권자가 아닌 제3자가 밟을 수 있는 절차도 있는데, 이때 출원인 또는 특허권자가 아닌 자가 밟을 수 있는 특허에 관한 절차의 수수료(예컨대 심사청구료 또는 우선심사신청료 등)는 그 절차를 밟는 자가 납부하여야 한다.

다만 논리적으로 보면 당연한 것이나, 그 결론이 다소 독특한 규정이 있는데, 바로 제3자의 심사청구 후에 출원인측의 명세서의 보정에 의하여 심사청구료가 증가된 경우, 즉 출원인이 명세서의 보정을 통해 새로운 청구항을 신설하여 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우, 그 증가된 심사청구료는 타당성 차원에서 심사청구절차를 진행한 위 제3자가 납부할 것이 아니라 출원인이 납부하여야 한다(제82조 제2항). 이때 출원인이 증가된 심사청구료에 대해 납부하지 않으면, 청구항을 신설한 보정 절차가 무효로 될 수 있다(제16조 제1항 단서).

주요내용요약

납부할 자	절차를 밟는 자 / 단, 제3자가 심사청구한 후 출원인이 청구항의 수를 증가하는 보정을 한 경우 그 증가한 청구항에 대한 심사청구료는 출원인이 납부	
반환사유	잘못 납부된 수수료	특허청장 등이 수수료 반환사유에 해당함을 통지 → 통지 받은 날부터 3년 이내에 반환청구하면 반환 받을 수 있음
	출원(분할, 변경, 우선심사신청 출원 제외) 후 1개월 이내 출원의 취하·포기시 출원료, 우선권주장 신청료	
	실체심사결과 통지 전 출원의 취하·포기시 심사청구료	
	실체심사결과 통지 후 지정기간 내 출원의 취하·포기시 심사청구료 1/3	

거절결정이 취소된 경우 거절결정불복심판(재심 포함)
청구료(심판 또는 재심 중 보정이 있는 경우는 제외)

심판청구서 각하결정이 확정되거나 또는 심리
종결통지 전까지 심판청구 취하한 경우(재심
포함) 심판청구료의 1/2

심리종결통지 전까지 참가신청 취하하거나 또
는 참가신청이 거부된 경우 참가신청료의 1/2

0 절차의 포기 또는 취하

의의

절차의 취하·포기는 계속 중인 절차를 종료시키는 것을 말한다. 취하는 소급적 소멸효과가 있고, 포기는 장래를 향한 소멸효과가 있다.

취하·포기 절차

- (1) 절차는 당사자의 의사에 따라 종결되기 전에 언제든지 취하서 또는 포기서를 제출하여 취하 또는 포기할 수 있다(특허법 시행규칙 제19조).
- (2) 일부절차는 취하시기가 제한¹⁰⁹⁾되거나 취하가 불가¹¹⁰⁾하다.
- (3) 임의대리인이 절차를 취하하거나 포기할 때는 특별수권이 요구된다(특허법 제6조).

법률에 따른 취하·포기

특허법은 당사자 보호 및 제3자 불이익 방지를 위해 취하·포기 절차를 밟지 않았어도 법률에 따라 절차를 취하¹¹¹⁾ 또는 포기¹¹²⁾간주시키는 규정을 두고 있다.

관련문제 - 청구항별 출원절차 취하·포기

- (1) 출원절차에 대해 특허료 납부시 청구항별로 포기할 수 있다(특허법 제215조의2).
- (2) 출원절차에 대해 청구항별 취하(대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결)는 인정되지 않는다¹¹³⁾.

주요내용요약		
취하·포기	절차 계속 중 임의의 시기에 취하서·포기서 제출하면 됨	
취하시기제한	국내우선권주장절차(제56조 제2항)	선출원의 출원일부터 1년 3개월까지
	정정청구절차(제132조의3 제4항)	정정청구기간+1개월 / 정정불인정 의견

109) 단 시기에 관해 특별히 제한하는 절차도 있기는 하다. 바로 국내우선권주장 절차(특허법 제56조 제2항), 정정청구절차(특허법 제132조의3 제4항, 제133조의2 제5항, 제137조 제4항), 특허취소신청절차(특허법 제132조의12)이다.

110) 심사청구절차(특허법 제59조 제4항), 재심사청구절차(특허법 제67조의2 제4항)는 취하가 불가하다.

111) 특허법 제42조의2 제3항, 제42조의3 제4항, 제53조 제4항, 제56조, 제59조 제5항, 제201조 제4항, 제206조 제3항, 제47조 제4항, 제132조의3 제2항, 제133조의2 제2항, 제196조, 제202조 제3항 제3호 등

112) 특허법 제81조 제3항

113) 청구항별 취하 또는 포기는 청구항 삭제 보정과 유사한 효과가 있는데, 명세서 등의 보정절차는 수속가능기간이 엄격히 제한되어 있으나(특허법 제47조 제1항), 취하나 포기는 절차 종결 전이면 언제든지 가능하며, 청구항별 취하 또는 포기를 허용하면 명세서 등의 보정절차의 수속가능기간을 제한한 의미가 퇴색되기 때문이다.

	제133조의2 제5항, 제137조 제4항)	제출기간 내
	특허취소신청절차(제132조의12)	결정서 송달 또는 취소이유통지 중 빠른 날까지
취하불가	심사청구절차(제59조 제4항) / 재심사청구절차(제67조의2 제4항)	
취하간주	중복특허쟁점	변경출원(제53조 제4항), 국내우선권주장시 선출원(제56조 제1항)
	심사/공개쟁점	청구범위 미기재(제42조의2 제3항), 국어번역문 미제출(제42조의3 제4항), 심사청구절차 미수속(제59조 제5항)
	심사관/심판관 편의쟁점	복수회의 국어번역문제출(제42조의3 제5항), 오역 정정(제42조의3 제7항), 명세서/도면 보정(제47조 제4항), 정정청구절차를 밟은 경우(제132조의3 제2항, 제133조의2 제2항, 제137조 제4항)
	국내우선권주장	국내우선권주장출원이 취하된 경우(제56조 제3항)
포기간주	등록료 미납	출원(제81조 제3항)
청구항별 출원절차의 취하·포기		청구항별 취하불가 / 단, 등록료 납부시 청구항별 포기는 가능(제215조의2)

0 절차의 효력승계 / 속행

절차의 효력승계(특허법 제18조)

(1) 의의

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 승계가 있는 경우, 전 권리자가 이미 밟은 특허에 관한 절차의 효력은 상실되는 것이 아니라 권리의 승계인에게 미친다(특허법 제18조). 따라서 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계 후, 절차도 승계한 경우, 이미 밟은 절차는 다시 밟을 필요가 없다. 이는 권리관계에 변동이 있을 때마다 동일한 절차를 새로운 권리자와도 반복함으로써 절차가 지연되고 이에 따라 특허청 업무처리가 불편해지는 것을 제어하기 위함이다.

(2) 예시사례

심사관이 의견제출통지서를 발송한 후에 지정된 기간 내에 특허를 받을 수 있는 권리의 승계가 있어(특허법 제37조, 제38조) 출원인변경신고(특허법 시행규칙 제26조)가 있었다면, 심사관은 승계인에게 다시 의견제출통지서를 발송할 필요가 없고, 의견서 제출기간도 당초 의견제출통지서에서 지정한 기간이다(심사기준).

절차의 속행(특허법 제19조)

(1) 의의

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 새로운 권리자가 특허법 제18조에 따라 그 절차의 효력을 받는다, 새로운 권리자가 절차를 승계하여 절차에 개입하지 않더라도 새로운 권리자에게 그 절차를 속행하게 할 수 있다(특허법 제19조). 이는 특허법 제18조와 마찬가지로 행정상의 편의 등을 도모하기 위함이다.

(2) 절차

승계인에 대해 특허에 관한 절차를 속행하게 하고자 할 때는 특허청장 또는 심판장은 그 취지를 당사자에게 서면으로 통지한다(특허법 시행규칙 제18조).

(3) 관련문제

1) 문제의 요지

심판계속 중 권리가 이전되었으나 승계인에게 절차속행하지 않고 구 권리자 명의로 심결한 경우 승계인이 심결취소소송을 제기할 수 있는지를 살핀다.

2) 학설의 태도

가) 제1설은 권리승계인에 대한 속행명령을 심판장의 자유재량으로 보고, 심판장이 권리승계인에 대하여 절차를 속행하지 않은 한, 권리승계인은 심판의 당사자가 아니므로, 소를 제기할 수 있는 자는 심결의 당사자인 구 권리자라고 본다.

나) 제2설은 권리승계인에게 속행명령하는 것을 심판장의 의무로 보고, 가사 심판장이 속행명령을 하지 않았어도 권리승계인은 속행명령을 받을 지위에 있었다고 보아, 심결취소소송의 원고적격을 인정한다.

3) 판례의 태도

판례는 심판 계속 중 권리가 이전되었음에도 불구하고 종전 권리자에게 심결한 사건에서 권리의 승계인도 심결의 당사자로서 심결에 대한 취소소송을 제기할 수 있다고 본 바 있다.¹¹⁴⁾

4) 검토

권리의 특별승계가 있는 경우 승계인으로 하여금 당사자의 지위를 당연히 승계케 하는 규정이 없다. 다만 권리를 승계한 구 권리자로서는 절차 진행에 소극적일 수밖에 없어, 판례의 태도와 같이 권리승계인에게 자신의 권리를 보호하기 위해 절차를 진행할 수 있게 허용함이 타당하다.

주요내용요약			
특허에 관한 절차 총칙(심사, 심판 절차 등에서 공통적으로 적용되는 절차규정)			
방식	서면(서류)반려사유 / 절차무효사유 관련		
	절차를 밟는 자에게 요구되는 능력	당사자능력(제4조) / 권리능력 / 절차능력(제3조, 제4조, 제5조)	
	절차를 밟는 자의 절차능력을 보조해주는 자(대리인)	법정대리인	친권자 / 후견인 대리권(제3조 제2항) 비교
		임의대리인	특별수권(제6조) / 서면증명(제7조) / 대리권불소멸(제8조) / 포괄위임(시행규칙 제5조의2) / 개별대리(제9조) / 대리인 선임·개입 명령(제10조) / 복수당사자(제11조) ¹¹⁵⁾
	수수료	납부할 자(제82조) / 감면·면제사유(제83조) / 반환(제84조)	
	서면	서면작성 / 서면제출 / 서면송달	
	기간	기간계산 / 기간변경 / 절차추후보완 / 기간정지	
	절차취하·포기	취하시기제한 / 취하불가 / 취하간주 / 포기간주 / 청구항별 포기	
	절차효력승계/속행	특허권·특허를 받을 수 있는 권리 승계시 효력승계·절차속행	

114) 2015후321

115) 법리가 임의대리인과 유사하여 임의대리인 쟁점에서 함께 다룬다.

0

특허출원에 관한 절차

0 정당권리자 출원절차 (제34조 등)

정당권리자

(1) 특허를 받을 수 있는 권리 (특허법 제33조 제1항 본문)

1) 내용

특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 승계인이 갖는다. 발명자 또는 승계인을 정당권리자라고 하며, 그렇지 않은 자를 무권리자라고 한다.

2) 발명자

가) 발명이란 기술적 사상의 창작을 말하므로(특허법 제2조 제1호), 발명자란 창작적 행위로서 발명의 완성에 기여한 자를 말한다.

나) 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었다라도, 그 변경이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우라면 그자는 무권리자에 해당하며, 그자가 출원한 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효로 된다(2009후2463).

다) 공동발명자가 되기 위해서는 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 구체적인 수단·방법의 제공·조언·지도를 통해 발명을 가능하게 한 자와 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했어야 한다(2011다57548)116).

3) 승계인

가) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만 재산권으로서 양도성을 지니므로 계약 또는 상속을 통해 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있다(특허법 제37조 제1항).

나) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다(2013다77591,77607).

다) 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 무권리자가 된다(2020후10087).

116) 특허 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우는 예측가능성 내지 실현가능성이 부족하여 실험데이터가 중요하므로, 실제 실험을 통해 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여했는지 여부로 공동발명자를 결정한다(2011다57548).

(2) 법적취급

1) 거절이유 등

무권리자 출원은 제33조 제1항 본문 위반으로 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

2) 선원지위

제36조 제5항에 의해 무권리자 출원은 선원의 지위가 인정되지 않는다.

3) 확대된 선원지위

무권리자 출원이 공개된 경우 제3자 출원에 대해서는 확대된 선원의 지위가 인정되나, 정당권리자 출원에 대해서는 발명자가 동일하므로 제29조 제3항 단서에 의해 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는다.

무권리자 출원·특허에 대한 특허청·특허심판원에서의 정당권리자 조치

(1) 무권리자 출원·특허에 대한 조치

정당권리자는 제33조 제1항 본문을 근거로 무권리자 출원이 계속 중인 경우 정보제공하여 등록을 저지할 수 있다. 무권리자 출원이 등록된 경우는 무효심판을 청구할 수 있다.

(2) 정당권리자 출원

1) 일반출원

① 정당권리자 출원에 대해서는, i) 무권리자가 출원의 선출원주의 및 확대된 선출원주의의 적용이 배제되므로(제36조 제5항 및 제29조 제3항 단서) 신규출원의 조치가 가능할 수 있다. ii) 신규출원하는 경우 정당권리자 출원과 비교하여 존속기간이 연장되는 실익이 있다.

② 무권리자 출원이 공개된 경우에는 그 날로부터 1년 이내의 출원인 경우 의사에 반한 공지예외주장(제30조)을 할 수 있다.

2) 제34조, 제35조에 따른 정당권리자 출원

가) 의의

무권리자 출원이 공개되었고 그 날로부터 1년이 경과한 경우는 공지예외주장이 불가한 바 신규성 극복을 위해 일반출원이 아닌 제34조, 제35조에 따른 정당권리자 출원을 하여야 한다.

나) 절차

(주체) 정당권리자가 (기간) 무권리자 출원·특허의 거절결정·기각심결·무효심결 확정일로부터 30일이 경과하기 전에 (서면) 출원서에 정당권리자 출원의 취지를 표시하면 된다.

다) 효과

출원일 소급효가 있으며, 정당권리자 출원이 특허된 경우 존속기간은 무권리자 출원일의 다음 날부터 기산한다(특허법 제88조 제2항).

라) 한계

- ① 제99조의2는 제33조 제1항 본문 위반뿐 아니라 제44조 위반인 경우에도 할 수 있는 반면, 제34조·제35조는 제33조 제1항 본문 위반인 경우에만 가능하다.
- ② 제99조의2는 기간의 제한이 없음에 반해, 제34조·제35조는 30일의 기간 제한이 있다.

무권리자 출원·특허에 대한 법원에서의 정당권리자 조치 - 특허권 이전 등록 청구(특허법 제99조의2)

(1) 구법상 부당이득반환에 기한 특허권 이전등록청구 가부

- 1) 판례는 양도인이 특허를 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 판시하였다(2003다47218). 이는 채무자인 양도인이 강제집행면탈 목적으로 허위로 양수인에게 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권을 양도한 사안에서 특허법 제35조로는 채권자를 구제하기가 곤란했기 때문에 부득이하게 부당이득반환법리를 적용하여 특허권 이전등록청구를 허용한 사례다.
- 2) 판례는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시한 바 있다(2012다11310). 이는 2003다47218 사례와 달리 특허법 제35조로 구제가 가능한 상황이므로 특허권 이전등록청구를 인정하지 않은 사례다.

(2) 특허법 제99조의2의 특허권 이전등록청구

1) 의의

특허가 제133조 제1항 제2호 본문에 해당하는 경우 정당권리자는 법원에 해당 특허권의 이전(권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. 이는 과거 특허권 이전등록청구를 허용하던 판례의 태도가 다소 명료하지 않아 혼란이 있을 수 있다는 지적이 있어 도입한 법률이다. 이제는 특허법 제35조로 구제가 가능한 사안인지 아닌지를 나누지 않고, 특허법 제35조 또는 제99조의2 중 당사자가 원하는 절차로 선택하여 구제받을 수 있다.

2) 절차

(주체) 정당권리자가 (기간) 특별히 제한된 기간은 없으며 (서면) 법원에 특허권이전청구의 소장을 제출하여 승소판결 받은 후, (이전등록) 특허청에서 특허권이전등록 절차를 밟으면 된다.

3) 효과

제99조의2에 따라 특허권이 이전등록된 경우 특허권, 보상금지급청구권(제65조 제2항, 제207조 제4항)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 정당권리자에게 있는 것으로 본다.

4) 한계

제34조는 무권리자 출원이 출원 중인 경우에도 절차를 밟을 수 있음에 반해, 제99조의2는 무권리자 출원이 특허등록된 경우에만 밟을 수 있다.

5) 특별규정

가) 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

나) 특허법 제99조의2에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원의 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않아도 된다(특허법 시행규칙 제28조 제4항).

6) 관련문제 - 선의의 무권리자

선의의 무권리자가 특허법 제99조의2에 따라 특허권을 정당권리자에게 이전한 경우에는 법정실시권이 인정될 수 있다(특허법 제103조의2).

내용 요약

■ 정당권리자 출원절차

정당권리자 출원제도의 의의 및 취지

출원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 하여야 특허를 받을 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자, 즉 발명을 한 자도 아니고, 그의 승계인도 아닌 자¹¹⁷⁾가 출원하면, 그 출원은 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정된다(제62조 제2호). 이를 무권리자 출원이라 한다.

무권리자 출원이 있고, 그 출원이 제33조 제1항 본문 위반으로 특허를 받지 못하게 된 경우¹¹⁸⁾ 또는 그 출원이 심사 미흡으로 인해 특허가 되었으나 제33조 제1항 본문 위반으로 특허무효심결이 확정된 경우, 그 발명에 대한 정당한 권리자¹¹⁹⁾를 보호하기 위해 특허법은 무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원절차라는 것을 입법했다(제34조, 제35조).

무권리자 출원이 있을 때 정당한 권리자에게 어떠한 불이익이 있어 제34조, 제35조의 절차를 도입했는지를 생각해본다. 발명자 또는 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 정당한 권리자는 그 발명을 영업비밀로 간직할 지 아니면 출원을 하여 특허를 도모할지를 본인의 의사에 따라 선택할 수 있다. 그러나 무권리자가 무단으로 출원하면 그 발명이 출원공개¹²⁰⁾ 또는 등록공고¹²¹⁾에 의해 공개될 여지가 있어, 영업비밀로의 간직이 곤란할 수 있다. 특히 무권리자 출원으로 그 발명이 공개된 이후는 정당한 권리자가 출원하더라도 신규성 위반으로 특허조차 받지 못할 수 있다¹²²⁾. 특허법은 영업비밀로의 간직은 곤란하더라도, 적어도 특허로서의 보호는 받을 수 있도록 하고자, 제34조와 제35조를 마련한 것이다.

117) 즉 발명자가 아닌 자로서 발명자 또는 그 승계인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계 받지 아니한 자를 말한다. 발명을 한 자도 아니면서 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계 받지 못한 자가 마치 정당한 승계인인 것처럼 주장하는 모인자와, 그 모인자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 선의의 승계인이 무권리자에 해당한다.

118) 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정확정 된 경우를 말한다.

119) 그 발명에 대한 제33조 제1항 본문에 해당하는 자를 말한다.

120) 조기공개신청(시행규칙 제44조)이 없다면 우선일부터 1년 6개월이 경과했을 때 특별한 사정이 없는 한 출원공개된다(제64조 제1항).

121) 설정등록하면 등록공고한다(제87조 제3항). 심사누락으로 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정되지 않고 특허가 된 경우다. 출원공개 또는 등록공고를 특허공보라 하며, 시행령 제19조에 관련 규정이 있다. 특허공보는 제1조에 따른 발명의 이용 도모를 위해 도입한 제도다.

122) 출원시 기준으로 공개되지 아니한 신규한 발명이어야 특허가 허여된다. 이를 신규성이라 하며, 신규성이 없으면 거절결정된다(제29조 제1항 각 호, 제62조 제1호). 물론 무권리자 출원에 의한 출원공개에 대해서는 제30조 제1항 제2호에 따라 구제 받을 가능성이 있으나, 제30조 제1항 제2호 절차 또한 수속 가능한 기간이 한정되어 있어(공시 등이 된 날로부터 12개월 이내에 출원할 것), 정당한 권리자의 보호에 미흡함이 있을 수 있다.

■ 정당권리자 출원절차의 수속방법 및 효과

절차를 밟을 수 있는 자 및 기간

제34조와 제35조는 정당권리자가 다음의 기간 내에 절차¹²³⁾를 수속하면 된다.

먼저 무권리자의 출원이 심사 또는 심판과정에서 거절된 경우는 그 무권리자의 출원 후 무권리자가 한 출원이 제33조 제1항 본문으로 특허 받지 못하게 된 날¹²⁴⁾로부터 30일 이내(제34조)에 절차 수속을 위한 서면을 제출해야 한다. 만약 무권리자의 출원이 심사누락으로 특허가 된 경우는 그 무권리자의 출원 후 무권리자의 특허의 무효심결확정일¹²⁵⁾부터 30일 이내(제35조)에 절차 수속을 위한 서면의 제출이 요구된다¹²⁵⁾.

서면

서면은 다음과 같이 작성하여 제출한다.

제출하는 서면은 출원서다. 즉 출원절차를 밟아야 한다. 덧붙여 출원서의 출원구분란에 무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원이라는 취지를 표시하고, 시행규칙 제31조에 따라 명세서·요약서 및 필요한 도면과 함께, 정당한 권리자임을 증명하는 서류와, 대리권 증명서류(대리인이 있는 경우)를 첨부하여 특허청장에게 제출한다.

이때 명세서는 청구범위뿐 아니라, 발명의 설명 및 도면까지 모두 무권리자가 한 출원의 발명의 범위 내에 포함되어야 하는 것으로 본다. 이는 제3자의 예상치 못한 불이익을 방지하기 위함이다¹²⁶⁾. 만약 위 범위를 벗어난 정당한 권리자의 출원이 있는 경우(예컨대 정당한 권리자의 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부만이 무권리자에 의하여 출원된 발명에 해당하는 경우)는 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되지 않는 것으로 취급한다(심사기준).

효과

제34조, 제35조의 효과는 출원일 소급효과다. 즉 제34조, 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원은 특허요건의 판단¹²⁷⁾, 기간의 계산, 관련 규정의 적용 등에 있어 무권리자가 출원한 날을 기준으로 한다(제34조 및 제35조). 예컨대 무권리자의 출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 동일한 발명

123) 절차는 요구되는 서면을 제출하고 수수료를 납부함으로써 수속한다. 이때 어떤 절차는 지연방지 및 제3자의 예측가능성 담보를 위해 서면 제출이 가능한 기간이 한정되어 있다. 따라서 절차를 공부할 때는 정해진 수속가능기간이 있다면 그 기간과 서면의 작성법을 살피고, 적법하게 수속한 경우의 효과를 숙지하면 된다.

124) 거절결정확정일 또는 거절결정불복심판의 기각심결확정일을 말한다(시행규칙 제33조).

125) 정해진 기간을 초과하여 서면을 제출하면 반려될 것이다(시행규칙 제11조 제1항 제7호).

126) 제34조, 제35조 절차의 효과는 출원일 소급효과이다. 즉 제34조, 제35조에 따라 출원하면 무권리자가 출원한 때에 출원한 것으로 인정한다. 예로써 설명한다. 무권리자가 2015. 3. 4. 자로 발명 A 를 명세서에 작성하여 출원하였다. 그런데 제34조 또는 제35조에 따라 2017. 4. 7. 자로 정당한 권리자가 출원하면서 명세서에 발명 A 와 B 를 작성했다. 그렇다면 발명 B 는 2017. 4. 7. 자로 처음 출원한 발명이지만, 2015. 3. 4. 자로 출원한 발명으로 간주할 수 없다. 만약 발명 B 에 대해 2016. 12. 4. 자로 출원한 제3자가 있다면 그 자가 발명 B 에 대해 최초로 출원한 자이므로 제36조 제1항의 선원주의에 따라 그 자에게 특허가 부여되어야 한다. 그러나 위 정당한 권리자의 발명 B 에 대해 2015. 3. 4. 자로 출원일이 인정되면 실질적으로 발명 B 를 최초로 출원한 위 제3자에게 불이익이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위함이다.

127) 출원일이 기준이 되는 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원을 생각하면 된다.

에 대한 제3자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되는바, 제3자의 출원의 출원일보다 앞서므로 정당한 권리자의 출원이 제3자의 출원으로 인해 거절되지 않고, 오히려 제3자의 출원이 정당한 권리자의 출원에 의해 거절¹²⁸⁾된다(심사기준). 또한 정당한 권리자의 특허의 존속기간을 산정할 때도 무권리자의 출원일이 기준이다. 즉 정당한 권리자의 특허의 존속기간은 설정등록된 날부터, 무권리자의 출원일의 다음날¹²⁹⁾부터 20년이 되는 날까지다(제88조 제2항).

■ 기타 관련 규정

심사청구절차 수속가능기간

출원절차는 심사청구절차를 수속해야 심사관의 심사가 진행되어(제59조 제1항) 그 결과물인 특허결정(제66조)을 받을 수 있다. 이때 심사청구절차는 출원절차의 지연을 방지하고, 그 출원의 특허여부에 대한 제3자의 예측가능성을 담보하기 위해 절차수속가능 기간이 제한되어 있으며, 바로 출원일부터 3년 이내다(제59조 제2항). 만약 출원일부터 3년 이내에 심사청구절차를 수속하지 않으면, 특허 받을 수 없도록 하며, 출원을 취하한 것으로 간주한다(제59조 제5항).

제34조, 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원은 무권리자 출원이 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정확정(또는 거절결정불복심판의 기각심결확정에 따른 거절결정확정)된 날이나 무권리자 특허가 제33조 제1항 본문 위반으로 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내에 수속 가능하다. 그런데 위 거절결정확정일(또는 거절결정불복심판의 기각심결확정에 따른 거절결정확정일)이나 특허무효심결확정일은 무권리자 출원일부터 3년이 경과한 이후의 시점에 도래할 수도 있다.

이에 특허법은 거절결정확정된 날(또는 거절결정불복심판의 기각심결확정에 따라 거절결정이 확정된 날)이나 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내에 제34조, 제35조에 따른 절차를 수속하여 특허까지 받을 수 있도록 보장하고자 정당한 권리자 출원의 심사청구기간에 대한 특별 규정을 마련한다. 바로 정당한 권리자의 출원은 무권리자가 출원한 날¹³⁰⁾부터 3년이 지난 후에도 정당한 권리자가 출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구할 수 있다(제59조 제3항).

선원지위

무권리자보다 늦게 출원했으나, 제34조 또는 제35조 절차를 이용하지 않은 정당한 권리자의 출원도 특허 받을 수 있도록 하고자¹³¹⁾, 제36조 제5항은 무권리자가 한 출원에 대해 선원의 지위

128) 제36조 제1항의 선원주의이다. 우연히 중복연구 등으로 동일한 발명에 대해 2 이상의 특허를 받을 수 있는 권리가 발생한 경우, 출원일이 먼저인 출원이 특허를 받을 수 있고, 출원일이 늦은 출원은 거절결정된다(제62조 제1호).

129) 이때 다음날은 오전 0시부터 시작하는 개념으로 해석된다. 예컨대 무권리자 출원일이 2013. 4. 5. 이면 정당한 권리자의 특허의 존속기간만료일은 2033. 4. 5. 이다. 즉 2013. 4. 6. 오전 0시부터 20년이니, 2033. 4. 6. 의 전날인 2033. 4. 5. 이 되는 것이다(제14조 제3호).

130) 제34조, 제35조는 출원일 소급효를 부여하는 바, 법적으로 정당한 권리자 출원의 출원일은 무권리자 출원일로 된다.

131) 출원일이 늦은 경우는 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원에서 문제가 될 수 있다.

가 없는 것으로 규정하고, 제29조 제3항은 발명자가 동일한 출원에 대해 확대된 선원주의의 적용을 배제하며, 무권리자 출원이 출원공개 또는 등록공고로 공지되더라도 공지된 날로부터 1년 이내에 정당권리자가 출원하면 그 공지를 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하는 것으로 보아 정당한 권리자의 출원의 심사시 무권리자 출원이 공지되지 않은 것으로 취급한다(제30조 제1항 제2호).

정당권리자에게의 통지

한편 특허청장 또는 특허심판원장은 무권리자 출원에 대해 제33조 제1항 위반을 이유로 거절결정 확정, 거절결정의 불복심판에 대한 기각심결 확정으로 인한 거절결정 확정 또는 특허무효심결의 확정이 있는 때는 이를 그 정당한 권리자에게 서면으로 통지¹³²⁾한다(시행규칙 제33조). 이는 제34조, 제35조의 규정된 기간 내에 정당한 권리자가 적법한 절차를 밟을 수 있도록, 특허청에서 배려한 규정이라 생각된다.

특허권의 이전청구

제35조만으로는 정당권리자 구제에 한계가 있다고 보아 특허권의 이전청구 절차를 도입했다(제99조의2).

무권리자의 특허가 제33조 제1항 본문에 해당할 때, 정당한 권리자가 특허무효심판을 청구하여 특허무효심결의 확정을 받고, 그 특허무효심결 확정일부터 30일 이내에 제35조에 따른 출원을 하여, 심사관에 의한 심사를 다시 받고, 특허를 새롭게 하여 받는 절차를 거치지 않은 채, 제99조의2는 민사법원에 특허의 이전을 청구할 수 있다고 한다.

무권리자의 특허를 소멸시키고, 다시 새로이 출원하여 특허를 받는 것이 제35조이고, 무권리자의 특허를 소멸시키지 않고 단지 특허권자의 명의만 바꾸는 것이 제99조의2다. 달리 표현하면 특허청의 절차를 통해 정당한 권리자가 구제 받는 것이 제34조, 제35조이고, 민사법원에서의 민사소송에 의해 정당한 권리자가 구제 받는 것이 제99조의2다.

본 절차의 도입취지는 일본, 독일, 영국 등에도 특허권 이전 청구 제도가 시행 중이고, 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 정당한 권리자가 별도로 출원하는 제35조의 방식은 번거롭고 시간도 오래 소요되기 때문이라고 한다. 이에 정당한 권리자에게 제35조의 방식 또는 제99조의2의 방식 중 어느 하나를 선택할 수 있도록 2 트랙을 마련했다고 한다. 그러나 이는 2 트랙이 아닌 제35조의 형해화라고 생각된다.

제99조의2의 실질적인 도입취지는 다음과 같다고 생각된다. 과거 법원이 정당 권리자가 출원한 후 출원 중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서, 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 때, 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이면 그 양도계약에 의하여 양도인

132) 아마도 거절결정 확정, 기각심결 확정, 또는 특허무효심결 확정까지의 심사 또는 심판 과정에서 정당권리자의 신원이 특허청 또는 특허심판원에 밝혀진 경우에 한해서만 시행규칙 제33조에 따른 통지가 가능하지 않을까 생각된다.

은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있다고 하며, 양도인이 양수인에 대하여 특허권 등에 관해 이전등록을 청구할 수 있다고 판시한 바 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결). 즉 법령에 존재하지도 않는 절차인 특허이전등록청구를 법원이 마련한 바 있다.

그런데 또 다른 판결에서는 법원이 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고(제33조 제1항 본문), 만일 이러한 정당한 권리자가 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하며(제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 심결이 확정된 날부터 30 일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있는바(제35조), 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시했다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결).

즉 법령에 없는 특허이전청구라는 점에 대해 법원에서 다소 일관성 없게 혼란이 있는 판단을 하자, 그 혼란을 막기 위해 입법이 필요했고, 결과물인 제99조의2는 특허이전청구절차를 허용하는 쪽으로 입법해버린 것이다.

어찌되었던 앞으로는 정당한 권리자가 무권리자에게 특허의 이전을 법원에 민사소송을 제기하여 청구하는 방법으로도 무권리자로부터 특허를 반환 받을 수 있게 되었다.

또한 제33조 제1항 본문 위반의 상황뿐 아니라, 제44조에 위반되는 경우도 특허의 지분에 대한 이전청구가 가능¹³³⁾하다(제99조의2 제1항 괄호, 제3항). 민사소송에 의한 특허이전청구에 의해 특허가 이전등록되면 특허 또는 특허에 관한 권리는 그 특허가 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있었던 것으로 간주한다(제99조의2 제2항).

한편 제99조의2를 도입하면서 무권리자가 자신이 무권리자임을 모르고 선의로 특허를 받아 특허발명에 대한 실시사업을 하거나 준비를 한 경우 선의의 무권리자를 어느 정도 보호하고자 법정실시권도 함께 도입했다(제103조의2).

주요내용요약		
정당권리자출원절차 특허심판원 → 특허청	주체	정당권리자
	서면	출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부
	기간	무권리자 출원 후 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정, 특허무효심결확정된 날부터 30 일 이내 출원

133) 특허권이 공유인 상황에서 공유자 중 일부의 지분을 제99조의2에 따라 이전하는 경우는 제99조 제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받을 필요가 없다(제99조의2 제3항). 이는 정당권리자가 자신의 권리를 확보하는 것에 불과할 뿐이기 때문이다.

	효과	출원일 소급효
	심사청구기간	출원일부터 3년이 지난 후에도 정당권리자 출원을 한 날부터 30일 이내에 가능
	통지	무권리자 출원 또는 특허에 대한 심결의 확정인 있는 때 이를 정당 권리자에게 서면으로 통지
특허권 이전청구 민사법원 → 특허청	주체	정당권리자
	서면	소장
	기간	-
	효과	법원 확정판결에 따라 특허권이 이전등록된 경우 소급효 있음
무권리자 출원	선원지위 인정 ×	

0 출원시 제출서류

출원서

(1) 의의

출원서란 발명에 대한 서지적 정보를 기재하는 서류를 말한다. 출원서에는 i) 특허출원인의 성명 및 주소, ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, iii) 발명의 명칭, iv) 발명자의 성명 및 주소를 적어야 한다(특허법 제42조 제1항).

(2) 첨부서류

출원서에는 명세서, 필요한 도면, 요약서와 함께 필요한 증명서류를 첨부하여야 한다(특허법 제42조 제2항). 단 빠른 출원일자 확보를 위해 청구범위 제출은 유예할 수 있으며(특허법 제42조의2), 명세서는 임시명세서로 제출할 수 있다(특허법 시행규칙 제21조 제5항).

(3) 발명자 정정

1) 설정등록 전

출원서에 일부 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 경우 (주체) 출원인은 (기간) 설정등록 전까지 (서면) 보정서를 제출하여 발명자를 정정할 수 있다.

2) 설정등록 후

가) 출원서에 적은 발명자가 누락되었거나 잘못 적은 것임이 명백한 경우 (주체) 특허권자는 (기간) 설정등록 후 (서면) 정정발급신청서를 제출하여 발명자를 정정할 수 있다.

나) 출원서에 적은 발명자가 누락되었거나 잘못 적은 것임이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 추가로 첨부하여야 한다. 다만 특허법 제99조의2 에 따라 특허권이 이전등록된 경우는 확인서류 없이도 발명자 정정이 가능하다(특허법 시행규칙 제28조).

명세서

(1) 의의

명세서는 특허권자 입장에서는 권리서로서, 일반공중 입장에서는 공개된 발명의 기술문헌으로서, 특허청의 입장에서는 심사·심판 대상을 특정하는 역할을 하는 서류를 말한다.

(2) 명세서 기재사항

1) 발명의 설명

가) 제42조 제3항 제1호

발명의 설명은 일반공중에게 발명이 충분히 공개될 수 있도록 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게

이해하기 위하여 필요한 사항을 적어야 한다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다.

나) 제42조 제3항 제2호

발명의 설명은 특허청에서의 심사 편의성을 위해 선행기술문헌명과 함께 배경기술을 적어야 한다. 위반시 거절이유에 해당한다.

다) 시행규칙 제21조 제3항

- ① 발명의 설명은 읽기 편하도록 발명의 명칭, 기술분야, 배경기술, 발명의 내용, 도면의 간단한 설명 등 정해진 형식에 따라 작성해야 한다. 위반시 보정명령(특허법 제46조) 대상이 된다.
- ② 임시명세서 절차를 밟은 경우는 임의 형식으로 발명의 설명 작성이 가능하나, 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 정해진 형식으로 보정해야 한다.

2) 청구범위

가) 제42조 제4항 제1호

청구범위는 공개한 발명에 한하여 작성하여야 하므로 발명의 설명에 의해 뒷받침되도록 적어야 한다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다.

나) 제42조 제4항 제2호

청구범위는 특허청 및 일반공중이 직관적으로 보호받고자 하는 사항이 무엇인지를 정확하게 이해할 수 있도록 명확하고 간결하게 적어야 한다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다.

다) 제42조 제6항

구법에서는 청구범위에 물질, 기능 등의 작성을 금지했으나, 현행법에서는 물질, 기능 등이 작성되어 있어도 문제되지 않는다.

라) 제42조 제8항(시행령 제5조), 제45조

청구범위에 둘 이상의 청구항을 작성하는 경우에는 심사 편의를 위해 정해진 형식에 따라 작성해야 하며, 각 발명이 1 군의 범위를 만족해야 한다. 위반시 거절이유에 해당한다.

마) 제출유예

청구범위에는 하나 이상의 청구항이 있어야 하나, 청구항 기재는 유예가 가능하다. 단 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 하나 이상의 청구항을 작성해야 한다(특허법 제42조의2).

필요한 도면

- (1) 도면과 기탁은 발명의 설명의 보완책이다.
- (2) 실용신안등록출원의 경우 반드시 도면을 첨부해야 하나, 특허출원은 제42조 제3항 제1호 요건을 위해 필요한 경우에만 첨부하면 된다.

요약서

- (1) 요약서는 발명의 개요를 나타내는 기술정보를 적는 서류를 말한다(특허법 시행규칙 제21조의4 제1항).
- (2) 요약서를 제출하지 않은 경우 보정명령 대상이 된다(특허법 제46조).
- (3) 요약서 기재 사항은 제29조 제3항에 규정된 타출원의 지위를 가질 수 없으며, 보정에 의해 명세서에 추가할 수 없다(특허법 제47조 제2항 전단). 또한 청구범위 해석시 참고 대상도 되지 않는다.

기타 증명서류

출원과 관련하여 대리인 선임 또는 공동출원의 대표자 선임에 따른 증명서류 (특허법 제7조, 제11조), 공지의외적용 주장 출원에 따른 증명서류 (특허법 제30조), 조약우선권 주장에 따른 증명서류 (특허법 제54조), 미생물 기탁에 따른 증명서류 (특허법 시행령 제2조) 등을 제출할 필요가 있을 수 있다.

내용 요약

■ 출원절차

출원절차의 의미

특허는 특허청장의 설정등록에 의해 발생한다(제87조 제1항). 설정등록은 특허료의 납부가 있는 경우 특허청장이 한다(제87조 제2항). 특허료는 특허결정서를 받아야 받은 날부터 3개월 이내에 납부할 수 있다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제5항). 특허결정서는 심사관이 특허결정처분을 해야 받을 수 있으며, 특허결정은 심사결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우 한다(제66조). 심사관의 심사는 심사청구절차가 수속된 출원절차에 대해 하여야하며(제59조 제1항), 심사청구절차 수속을 위해서는 기본적으로 출원절차를 수속해야 한다. 즉 출원절차란 심사를 받아 중국적으로 특허를 받기 위해 필요한 절차다.

절차를 밟을 수 있는 자 및 기간

출원절차는 출원을 하고자 하는 자가 밟으면 된다. 기간은 특별히 정해진 것은 없으나, 출원절차를 밟기 위해 요구되는 서면인 출원서가 특허청에 접수된 날이 출원일이 되고, 출원일은 빠를수록 신규성, 진보성 등의 심사에서 유리한바, 출원절차는 서두를수록 좋다.

출원절차수속에 요구되는 서면

출원절차는 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 특허청장에 제출하고(제42조 제1항, 제2항) 수수료를 납부(제82조 제1항)함으로써 밟을 수 있다.

출원서

출원서는 출원의 본체라 할 수 있는 것으로서, 출원의 주체(출원인) 및 그 절차를 밟는 자(특허출원인 또는 대리인)를 명확히 하고, 특허를 받고자 하는 의사표시를 나타낸 서면이자 동시에, 기타 절차 사항 등에 대한 신고서라 보면 된다. 출원서는 대표적으로 다음과 같은 사항을 기재한다.

특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)¹³⁴⁾

특허출원인의 대리인이 있는 경우 그 대리인의 성명 및 주소¹³⁵⁾

발명의 명칭

발명자의 성명 및 주소¹³⁶⁾

출원의 구분¹³⁷⁾

출원언어¹³⁸⁾

134) 고유번호를 적으면 주소는 적지 않아도 된다(제28조의2 제4항).

위 사항 중 발명자 부분은 처음에 잘못 기재한 경우 이후 추가 또는 정정이 가능하다(시행규칙 제28조). 다만 특허여부결정 후에는 그 요건이 매우 까다로운데, 발명자의 기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정) 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우에 한해서만 추가 또는 정정이 가능하다.

요약서

제42조 제2항은 출원서에 요약서를 첨부하도록 규정한다. 이는 출원 건수의 증가 및 기술내용의 복잡화 추세에 대응하여, 출원정보의 효율적 이용을 도모하고자, 출원발명의 요약을 요청하는 제도다. 요약서는 정해진 형식이 없고 자유롭게 작성하면 된다. 한편 요약서는 위 도입취지에 따라 기술정보의 효율적 이용을 위한 용도로 사용될 뿐, 특허발명의 보호범위를 정하는 데는 사용되지 않는다(제43조). 또한 요약서에만 기재된 사항은 제29조 제3항에 규정된 다른 특허출원의 지위도 가질 수 없으며, 보정에 의하여 명세서로 추가하는 것도 허용되지 않는다(제47조 제2항). 출원서에 요약서가 첨부되지 않은 경우 그 출원절차는 보정요구의 대상이 된다(제46조 제2호). 요약서 미첨부에 대한 보정요구에도 불구하고 계속해서 요약서를 제출하지 않으면 제16조에 따라 해당 출원절차가 무효로 될 수 있다.

명세서

특허제도는 새로운 발명에 대해 심사과정을 거쳐 특허권을 부여하여 모방으로부터 발명의 보호를 도모하는 한편, 제3자에게 그 새로운 발명을 공개¹³⁵⁾하여 이용할 수 있는 기회를 ¹⁴⁰⁾부여해 산업발전에 이바지하고자 마련되었으며(제1조), 여기서 새로운 발명을 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 수행하는 것이 바로 명세서이며, 그 중 발명의 설명이다. 명세서에는 발명의 설명¹⁴¹⁾과 청구범위를 기재한다(제42조 제2항).

청구범위는 보호받고자 하는 사항을 한 눈에 알아볼 수 있도록 간단하게 기재하며(제42조 제4항 제2호), 보호받고자 하는 사항에 대한 구체적인 설명은 발명의 설명에 기재한다.

-
- 135) 마찬가지로 고유번호를 적으면 주소는 적지 않아도 된다.
 - 136) 발명자는 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득자다. 파리조약 제4조의3에 따라 발명자를 명시해야 한다. 발명자를 잘못 기재하거나 누락한 경우는 정정이 가능하다. 발명자는 절차를 밟는 자(당사자 또는 대리인)가 아니므로 고유번호가 요구되지 않고, 인적정보 확인을 위해 성명과 주소만 적으면 된다.
 - 137) 일반적인 출원이 아닌 분할출원(제52조), 변경출원(제53조) 또는 정당한 권리자의 출원(제34조, 제35조)인 경우는 출원의 구분을 표시해야 한다. 예컨대 정당한 권리자의 출원이면 출원구분을 정당한 권리자 출원으로 표시해야 제34조, 제35조에 따른 절차를 밟아 출원일 소급효를 인정받을 수 있다.
 - 138) 명세서 및 도면은 국어 또는 영어로 기재할 수 있다. 명세서 및 도면의 언어를 표시하는 항목이다.
 - 139) 특허공보를 통해 발명을 공개한다. 특허공보는 출원공개, 등록광고, 기타광고 등이 있다(제221조, 시행령 제19조). 출원공개는 출원인의 신청(시행규칙 제44조) 또는 일정한 기간이 경과했을 때 출원된 발명을 공개하는 제도다(제64조 제1항). 등록광고는 실정등록된 특허발명을 공개한다(제87조 제3항). 기타광고는 특허발명의 내용이나 존속기간에 변경이 있거나(제136조 제13항, 제90조 제5항, 제92조 제3항, 제92조의5 제3항), 공시송달 할 때(제219조 제2항) 한다.
 - 140) 중복연구방지와 개량발명 촉진을 생각하면 된다.
 - 141) 명세서에 기재하는 「발명의 명칭」, 「기술분야」, 「발명의 배경이 되는 기술」, 「선행기술문헌」, 「해결하고자 하는 과제」, 「과제의 해결 수단」, 「발명의 효과」, 「도면의 간단한 설명」, 「발명을 실시하기 위한 구체적인 내용」, 「수탁번호」, 「청구범위」 등의 표준식별항목 중 청구범위 이외의 모든 내용을 발명의 설명이라 한다.

출원서에 명세서를 첨부하지 않거나 명세서를 첨부했으나 발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우는 그 출원서를 반려한다(시행규칙 제11조 제1항 제5호). 특허청에 발명을 공개하지 아니한 채 출원서를 수리하여 출원일자를 부여하는 것은 타당하지 않기 때문이다¹⁴²⁾. 한편 청구범위는 출원시 기재하지 않더라도 출원서가 반려되지 않고 출원서가 접수된 날을 출원일자로 인정받을 수 있다. 청구범위는 보호받고자 하는 사항을 간결하게 기재한 것에 불과할 뿐, 발명의 공개는 발명의 설명의 역할이기 때문이다. 이에 발명의 설명만 제출되었다면 그 중에서 어떠한 발명을 어떻게 청구범위에 기재하여 특허로서 보호받을 것인지는 천천히 선택할 수 있다. 이를 청구범위 제출 유예제도 또는 임시명세서 절차라 한다(제42조의2 제1항).

도면

명세서에 기재된 발명의 구성에 대한 설명을 보충하기 위해 필요한 경우¹⁴³⁾ 도면을 첨부할 수 있다(제42조 제2항). 도면은 제한이 없이 자유롭게 작성하면 된다. 한편 특허출원에서는 필요한 경우에만 도면을 첨부하도록 규정하나, 실용신안등록출원은 도면 첨부가 강제된다(실용신안법 제8조 제2항). 이유는 실용신안등록의 보호대상은 고안이고, 고안이란 형상 등에 특징이 있는 물건이며(실용신안법 제4조 제1항), 형상은 도면으로 설명하는 것이 효율적이기 때문이다. 만약 실용신안등록출원의 출원서에 도면이 첨부되어 있지 않으면 부적법한 출원서로 취급하여 출원서를 반려한다(실용신안법 시행규칙 제17조 제1항).

주요내용 요약

출원절차	주체	특허를 받으려는 자		
	서면	출원서	발명자 정정 가능, 단 설정등록 후에는 발명자 정정이 까다로움	
	명세서	발명의 설명	영어로 작성 가능, 임시명세서로 작성 가능, 미기재 시 반려사유, 시행규칙 제21조 제3항 각 호 ¹⁴⁴⁾ , 제	

142) 특허법은 선(출)원주의를 채택한다. 중복연구 등으로 인해 동일한 발명에 2 이상의 특허를 받을 수 있는 권리가 발생할 수 있다. 이때 특허법은 먼저 출원한 자에게 특허를 허여한다. 이를 선원주의라 한다. 따라서 특허를 받는데 있어 출원일자를 빠르게 선점하는 것은 매우 중요하다. 때문에 완성된 발명을 제시하지도 않고 출원절차를 밟은 경우는 출원서를 반려함으로써 출원일자를 부여하지 않는다.

143) 특허출원에서 도면은 필요한 경우만 제출한다. 이에 도면을 제출하지 않은 경우는 명세서나 요약서의 제출 누락처럼 반려사유에 해당하거나 절차무효사유에 해당하지 않는다. 다만 발명의 설명의 보충을 위해 도면의 첨부가 필요했음에도 불구하고 도면을 제출하지 않은 경우는 발명의 기재요건인 제42조 제3항 제1호에 위배될 여지가 있다. 이처럼 도면은 발명의 설명의 보조수단이다.

발명의 설명은 제3자의 이용을 도모할 수 있도록 발명을 공개하는 역할이다. 따라서 발명의 설명은 그 발명을 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 과도한 실험 또는 시행착오를 거치지 않고서도 그 발명의 효과를 명확히 이해하고 그 효과를 발현하는 발명의 구현을 용이하게 재현할 수 있도록 표현해야 한다. 이것이 제42조 제3항 제1호의 발명의 설명의 기재요건이다. 그런데 형상이나 미생물은 언어적 기재만으로 발명을 설명함에 한계가 있다. 그래서 발명의 설명의 언어의 미비점을 보조하는 수단을 2 가지 마련했다. 첫째가 도면이고, 둘째가 기탁이다.

물건의 형상은 언어로 표현하기에 한계가 있다. 이때 도면을 활용한다. 또한 미생물은 육안으로의 식별이 곤란하고 그 정보가 공지되지 아니한 것도 있어 언어적으로 표현 자체가 불가하다. 이때 기탁을 활용한다. 미생물을 정해진 기탁기관에 기탁하면 그 미생물의 현실적 존재를 담보할 수 있고, 제3자가 기탁기관으로부터 그 미생물을 분양 받아 이용을 도모할 수 있다.

		42조 제3항에 따라 작성 ¹⁴⁵⁾
	청구범위	영어로 작성 가능, 제출유예가능(임시명세서), 시행령 제5조 ¹⁴⁶⁾ , 제42조 제4항에 따라 작성 ¹⁴⁷⁾
	도면	영어로 작성 가능, 특히는 제42조 제3항 제1호 만족에 필요한 경우 제출하면 되나, 실용신안은 필수적으로 제출해야 하며 미제출시 반려사유
	요약서	보호범위, 확대된 선원의 지위, 보정범위(제47조 제2항 전단의 최초 명세서/도면의 범위)를 정함에 있어서 어떠한 기능도 하지 않음, 미제출시 보정명령사유
기간	특별히 정해진 기간 없음	
효과	출원일자를 인정 받고 이후 심사청구를 하면 심사를 받아 특허결정서를 받을 수 있음	

144) 위반시 보정명령사유(제46조 제2호), 단 임시명세서 절차 밟는 경우는 예외

145) 위반시 거절이유, 정보제공, 직권재심사, 특허무효사유

146) 위반시 거절이유

147) 위반시 거절이유, 정보제공, 직권재심사, 특허무효사유

0 청구범위제출유예제도 (제42조의2)

의의 및 취지

선출원인에게 특허를 부여하는 선원주의 하에서는 빠른 출원일의 선점이 중요하다. 특허법은 출원 당시 청구범위가 기재되지 않은 명세서를 출원서에 첨부하여 제출하더라도 출원일자를 확보할 수 있는 청구범위 유예제도를 도입하였다. 이는 청구범위의 작성 없이 신속한 출원을 가능하게 하여, 특허 이용전략을 충분히 검토하고 효과적으로 청구범위를 작성할 시간적 여유를 제공함으로써 출원인의 권리보호를 도모하고자 함이다.

형식적 요건 완화

- (1) 종래에는 출원시 청구범위의 기재가 없는 경우 소명기회를 부여한 후 반려하였다.
- (2) 개정법은 제42조의2 제1항에서 “특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다.”고 규정하여, 출원일은 인정하되 청구범위는 유예할 수 있음을 명확히 하였다.

보정 및 취하간주

- (1) 특허출원인은 출원시 출원서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 출원공개와 심사가 되기 전인 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다(제42조의2 제2항).
- (2) 분할 또는 변경 출원의 경우, 상기 기한이 지나더라도 분할 또는 변경출원을 한 날로부터 30일이 되는 날까지 청구범위를 작성하는 보정을 할 수 있다(제52조 제6항 및 제53조 제8항).
- (3) 특허출원인이 보정을 하지 아니한 경우에는 제42조의2 제2항의 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(제42조의2 제3항).

심사청구 및 출원공개

출원인이 명세서에 청구범위를 기재하지 않고 청구범위에 대해 심사관의 심사를 요구하는 것은 모순이므로 청구범위가 기재되어 있지 않은 경우 출원인은 심사청구할 수 없다(특허법 제59조 제2항 제1호). 단 제3자는 청구범위가 기재되어 있지 않더라도 심사청구를 할 수 있다.

청구범위가 기재되어 있지 않으면 특허를 받고자 하는 발명을 제3자에게 공개할 수 없으므로 출원 공개하지 않는다(특허법 제64조 제2항 제1호). 청구범위를 추가하는 보정을 하면 최초 명세서와 함께 보정한 청구범위를 공개한다.

내용 요약

■ 청구범위 제출 유예제도

청구범위 제출 유예제도의 취지

출원 당시 청구범위가 기재되지 않은 명세서¹⁴⁸⁾를 출원서에 첨부하여 제출하더라도 그 출원서는 반려되지 않고 수리되어 출원일자를 확보할 수 있다(제42조의2 제1항). 이는 청구범위의 작성 없이 신속한 출원을 가능하게 하여, 특허 이용전략을 충분히 검토하고 효과적으로 청구범위를 작성할 시간적 여유를 제공함으로써 출원인의 권리보호를 도모하고자 함이다. 다만 아무리 본 제도의 취지가 출원인에게 이익을 제공해주기 위함이라 하더라도, 그 출원에 대한 심사의 진행과 제3자의 그 출원기술에 대한 분석 측면 등에 있어서는 시급히 청구범위가 존재해야 할 필요가 있는바, 일정한 시점까지는 보정을 통해 청구범위를 기재하도록 강제한다.

청구범위 제출 유예 절차

청구범위 제출 유예는 별도의 절차가 요구되지 않는다. 즉 출원시 명세서를 제출할 때 단지 청구범위를 기재하지 않고 공란으로 제출하면 된다. 다만 청구범위 제출만 유예하는 것이 아니라 발명의 설명도 임의형식으로 작성하고자 하는 경우는 임시명세서 절차를 밟아야 한다.

유예한 청구범위를 제출하는 절차의 절차를 밟을 수 있는 자, 기간, 서면 및 효과 절차는 출원인이 밟으면 된다. 기간은 국어번역문 제출하는 경우와 동일하다. 출원공개와 심사가 되기 전인 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지다. 청구범위가 곧 특허를 받고자 하는 사항인바(제97조), 심사의 직접적인 대상이며, 제3자에게 공지해야 할 대상이기 때문이다. 서면은 보정서다(시행규칙 제13조). 청구범위의 기재는 제47조 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정절차를 이용한다. 이유는 청구범위라는 것이 명세서에 기재하는 사항으로서, 공란의 청구범위에 내용을 기재하는 것은 명세서의 보정이라 볼 수 있기 때문이다. 적법한 보정절차를 수속하면 명세서의 청구범위에 보정효과가 나타난다. 한편 정해진 기간 내에 청구범위 기재의 보정절차를 수속하지 않으면 기한 다음날에 출원이 취하된 것으로 간주된다(제42조의2 제3항). 취지는 국어번역문 기한 내의 미제출과 같다. 심사를 받을 의지도 없고, 발명을 공개할 의지도 없다고 본 것이다.

기타 관련 규정

출원인은 심사 대상인 청구범위가 기재된 명세서가 제출된 때에 한해 심사청구절차를 수속할 수 있다(제59조 제2항 제1호). 특허를 받고자 하는 대상도 주지 않은 채 심사를 요청하는 것은 모

148) 청구범위가 기재되었는지의 여부는 시행규칙 별지 제15호 서식의 명세서 중 특허청구범위의 식별항목에 어떠한 기재가 있는지의 여부로 판단하며, 특허청구범위의 식별항목이 공란이 아니면 그곳에 어떠한 기재(예컨대, 공란, 점 또는 쉼표 등)가 있더라도, 청구범위가 기재된 것으로 보고, 청구범위 제출유예 제도를 이용하지 않은 것으로 취급한다(심사기준).

순이기 때문이다. 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원에 대해 출원인이 심사청구 절차를 수속하면 그 심사청구서는 소명 기회가 부여된 후 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제15호). 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원은 우선일부터 1년 2개월이 되는 날의 다음 날에 취하 간주될 것인바, 출원공개 대상에서 제외된다(제64조 제2항 제1호). 그럼에도 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원에 대해 취하 간주되기 전에 조기공개신청서가 제출되면 그 신청서는 소명 기회가 부여된 후 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제16호).

분할출원, 변경출원 및 정당한 권리자의 출원에 대해서도 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 첨부할 수 있다. 다만 우선일부터 1년 2개월이 되는 날[분할출원 또는 변경출원의 경우에는 위 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날(제52조 제6항 및 제53조 제8항)]까지 청구범위를 기재하는 보정을 하지 않으면 그 다음날로 취하 간주된다. 참고로 분할출원 및 변경출원과 달리(제52조 제6항 및 제53조 제8항), 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 정당한 권리자의 출원은 그 출원을 한 때 이미 우선일부터 1년 2개월이 지났다면 그 출원서는 소명 기회가 부여된 후 바로 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제5호의2). 이는 아무래도 정당한 권리자의 출원은 무권리자 출원과 청구범위를 포함해 명세서를 동일하게 작성해야 할 필요가 있으며 따라서 청구범위의 기재에 추가 시간을 부여할 실익이 없다고 보아, 그 성격이 분할출원 및 변경출원과 상이하다는 점을 반영한 것으로 보인다.

주요내용요약		
청구범위 제출 절차	주체	출원인
	서면	보정서
	기간	우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지
	효과	청구범위 보정
	미제출시	기간 내 미제출시 출원절차 취하간주 심사청구(출원인이 심사청구하는 경우에 한함 ¹⁴⁹), 출원공개 제한(출원인이 조기공개신청하는 경우 포함 ¹⁵⁰)

149) 제3자가 심사청구하는 경우는 제한이 없다.

150) 조기공개신청은 제3자는 할 수 없고, 출원인만 가능한 절차다.

0 임시명세서제도 (시행규칙 제21조제5항)

의의 및 취지

임시명세서란 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따르지 않고 임의의 형식으로 작성한 명세서를 말한다. 이는 논문·연구노트 등을 정해진 명세서의 서식에 맞추어 제작성할 필요 없이 임시명세서 형태 그대로 제출할 수 있도록 함으로써 출원인이 해당 발명의 선출원 지위를 빠르게 확보할 수 있도록 지원하고자 마련되었다.

절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 청구범위 제출을 유예하면서 출원서에 취지 표시하면, 임시명세서를 제출할 수 있다.

효과

- ① 임의 형식으로 발명의 설명을 작성할 수 있다.
- ② 전자문서로 제출하는 경우 특허청에서 제공하는 소프트웨어뿐 아니라, 상용 소프트웨어를 이용할 수 있다.

정식명세서 제출 및 위반시 취급

- ① (주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서로, 청구범위와 함께 정식명세서를 제출하여야 한다.
- ② 위반시 출원이 취하간주된다.

관련문제(심사기준 참고사항 정리)

가. 우선권주장

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

나. 분할·변경·분리출원

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.

한편 분리출원의 경우는 임시명세서로 할 수 없다(특허법 제52조의2 제3항).

다. 심사청구·출원공개 제한

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.

라. 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.

마. 외국어출원

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.

0 외국어 출원 (제42조의 3)

의의 및 취지

선출원인에게 특허를 부여하는 선원주의 하에서는 빠른 출원일의 선점이 중요하다. 특허법은 2015년 개정법에서 빠른 출원일 선점은 가능하되 명세서 및 도면의 설명부분을 외국어로 작성하여 출원할 수 있도록 개정하여, 국제적 추세 및 국내 영어 논문 증가 추세를 반영하고 출원인의 편의를 도모하고자 하였다.

언어요건의 완화

종래에는 국어로 기재한 출원서만을 인정하였다.

개정법은 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다) 을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어(영어)로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있도록 규정하고 있다(특허법 제42조의3 제1항).

국어번역문

(1) 제출 및 기한 (특허법 제42조의3 제2항)

외국어로 적은 특허출원의 경우 출원공개와 심사가 되기 전인 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다.

(2) 국어번역문의 교체 (특허법 제42조의3 제3항)

- 1) 국어번역문에 오역이 있는 경우 국어번역문 제출 기한 전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우, 출원인이 심사청구한 경우에는 그러하지 아니하다.
- 2) 국어번역문에 오역이 있으나 국어번역문 교체 가능 기간이 경과했을 때는 오역정정절차를 밟으면 된다.

(3) 국어번역문 제출의 효과 (특허법 제42조의3 제5항) 및 번역문 지위

- 1) 국어번역문을 제출한 경우는 번역문 제출 효과와, 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 효과가 부여된다.
- 2) 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우는 최종 국어번역문 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- 3) 구법에서는 국어번역문에 최초 명세서 등의 지위가 인정되었다. 그러나 구법에 따르면 국어번역문에 오역이 있는 경우 이의 정정이 신규사항추가로 해석되어 정정의 기회가 인정되지 않아

출원인에게 가혹했다. 개정법에서는 외국어 명세서에 최초 명세서 등의 지위를 부여하고 국어 번역문에는 명세서 보정 지위를 부여한다.

(4) 국어번역문 부제출의 효과

- 1) 국어번역문 제출 전에는 명세서의 보정, 분할출원, 변경출원, 심사청구(출원인)할 수 없고, 출원 공개되지 않는다.
- 2) 제출기한 내 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제출기한이 되는 날의 다음 날에 해당 출원을 취하한 것으로 본다(특허법 제42조의3 제4항).

(5) 오역의 정정

1) 요건 (특허법 제42조의3 제6항)

제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정할 수 있다. 오역정정서에는 심사 부담 완화를 위해 정정 사항에 대한 설명을 적은 설명서를 첨부하고, 특허료 등의 징수규칙에 따른 수수료를 납부해야 한다(특허법 시행규칙 제21조의3 제3항).

2) 취급

오역정정에 관한 설명서의 내용이 불충분하여 오역정정의 타당성을 확인하기 어려운 경우에는 설명서에 대해 보정명령을 할 수 있다. 다만, 오역정정의 적합성 여부는 거절이유 또는 보정명령의 대상이 되지 않는다.¹⁵¹⁾

3) 효과

정정된 국어번역문에 관하여는 보정효과를 부여하지 아니하므로 (특허법 제42조의3 제6항 후단), 오역정정과 별도로 명세서 등을 보정해야 한다. 정정된 국어번역문은 보정시 신규사항의 판단 기준이 된다(특허법 제47조 제2항 후단).

보정

(1) 시기

외국어특허출원인 경우에는 제47조 1항 본문에 해당하더라도 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고(특허법 제47조 제5항), 보정 후에는 국어번역문을 교체할 수 없다(특허법 제42조의3 제3항 제1호).

(2) 범위

1) 신규사항 추가 금지 및 오역관련(특허법 제47조 제2항)

명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다(동항 전단). 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3

151) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(동항 후단).

2) 위반시 법적 취급

가. 제47조 제2항 전단 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

나. 제47조 제2항 후단 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에는 해당하나, 등록 후에는 특허무효사유에 해당하지 않는다.

내용 요약

■ 외국어출원

외국어 출원제도의 취지

구법에서는 특허출원시 국어로 출원하여야 한다는 명문의 규정은 없었으나 시행규칙에서 국어로 서류를 작성하지 않은 경우는 그 서류를 반려하도록 규정하고 있어 특허출원에 관한 서류, 즉 출원서 및 첨부서류(명세서, 필요한 도면 및 요약서)는 반드시 국어로 작성하여야 했다. 그러나 선진 5개 특허청(IP5) 중 미국, 유럽(EPO) 및 일본의 3 개국과 영국, 프랑스 및 호주 등 PLT¹⁵²⁾ 가입국가 등에서는 이미 외국어로도 출원일 선점이 가능하나 우리나라는 이를 허용하지 않고 있어, 특허제도의 국제적 추세에 부응하지 못하고 있다는 지적이 있었다. 그래서 특허제도의 국제적 조화와 출원인에게 다양한 출원 방식을 제공하기 위해, 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어로 작성하더라도 출원일을 인정받을 수 있도록 허용한다(제42조의3 제1항, 시행규칙 제4조, 제11조 제1항 제4호). 이것이 외국어출원제도다.

여기서는 영어로 명세서 및 도면을 작성한 뒤 이의 국어번역문을 제출하는 절차가 등장한다. 절차는 수속 가능한 기간이 있다면 그 기간과, 요구되는 서면을 어떻게 작성하여야 하는지 그리고 적법한 경우의 효과가 무엇인지에 주안점을 두고 숙지하면 된다.

외국어출원절차의 절차를 밟을 수 있는 자, 기간, 서면 및 효과

출원인이 출원시 출원서에 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어로 적겠다는 취지를 적어서 제출하면, 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 그 언어로 적을 수 있다(제42조의3 제1항)¹⁵³⁾. 위 산업통상자원부령으로 정하는 언어는 여러 언어를 고민했다고 하나, 우선은 영어만 시행 중이다(시행규칙 제21조의2 제1

152) WIPO 에서 관장하는 조약 중 하나로서 특허법조약(Patent Law Treaty)이다.

153) 특허는 각국마다 받아야 그 나라에서 배타권을 향유할 수 있다. 각국에서 특허를 받기 위해서는 출원일자를 서둘러 선점하는 것이 중요하며, 출원일자를 받기 위해서는 그 국가에서 요구하는 서면을 그 국가에서 요구하는 언어로 작성하며 출원절차를 밟아야 한다. 그런데 국가마다 요구하는 언어가 상이해 서면의 작성과 제출에 시간이 장기간 소요될 수 있고, 이로 인해 어떤 국가에서는 출원일자의 선점이 늦어져 특허를 받지 못하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 이에 각 나라의 주요국은 각 나라의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 이익을 보호해주고자 파리조약의 우선권주장(파리조약 제4조), 국제협력조약의 국제출원, 그리고 외국어출원절차를 통해 출원일자의 우선 선점이 가능하도록 한다. 먼저 우선권주장은 대한민국에서 국어로 서면을 작성하여 A발명을 출원한 후 미국에서 영어로 서면을 작성하여 A발명을 출원하고자 할 때, 대한민국 출원일로부터 1년 이내에만 미국에 영어로 작성한 출원서면을 제출하면, 대한민국 출원일을 기준으로 심사를 한다. 이때 대한민국 출원일을 우선일이라 한다. 국제출원은 WIPO가 인정한 수리관청에서 그 관청이 요구하는 언어로 서면을 제출하여 출원절차를 밟으면 하나의 서면 제출만으로 국제협력조약에 가입한 각 국가에서의 출원일자가 모두 부여된다. 이후 각 국가에서 요구하는 언어로의 번역은 우선일부터 30개월(또는 31개월)까지 각 국가에 제출하면 된다. 끝으로 외국어출원은 미국에서 발명 A를 출원하고자 영어로 서면을 작성했을 때, 그 서면을 그대로 한국에서 이용할 수 있게 하여주는 것이다. 이 또한 번역으로 인한 출원일자의 지연으로부터 보호하는 절차다.

항).

국어번역문의 취지

외국어출원은 전세계 각국의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 빠른 출원일자 선점을 위해 마련한 제도다. 다만 출원일자를 받은 이후는 국어 명세서 및 도면을 바탕으로 실체심사를 진행하고, 그것을 대한민국 거주자에게 공개한다. 즉 빠른 출원일 확보를 위하여 명세서 및 도면(도면 중 설명 부분에 한한다)을 외국어로 작성했다 하더라도, 우선일부터 1년 2개월¹⁵⁴⁾이 되는 날까지는 심사 및 공개를 위한 국어번역문을 제출해야 한다. 만약 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 이전에 제3자의 심사청구의 취지를 통지 받은 경우는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 국어번역문을 제출해야 한다(제42조의3 제2항). 그래야 국어로 심사가 가능하고 국어로 공개가 가능하기 때문이다.

상기 기한 내에 국어번역문을 제출하지 아니하면 심사 또는 공개의 의지가 없는 것으로 간주하고 심사를 받지도 공개하지도 아니할 발명에 대해 특허를 줄 수는 없는 노릇인바, 위 기한의 다음 날에 해당 출원을 취하한 것으로 간주한다(제42조의3 제4항).

국어번역문 제출절차의 절차를 밟을 수 있는 자, 기간, 서면 및 효과

국어번역문 제출절차에 대해 살핀다. 이는 출원인이 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지를 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 절차를 수속해야 한다. 이때 절차는 서류제출서에 국어번역문을 첨부하여 특허청장에게 제출하면 수속 가능하다(시행규칙 제21조의3 제1항).

국어번역문의 제출효과는 두 가지다. 첫째는 번역문 제출¹⁵⁵⁾이고, 둘째는 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 보정이다(제42조의3 제5항). 국어 명세서 및 도면으로 심사하고 출원공개해야 한다는 점에서 국어번역문을 요청한 것인바, 그 국어번역문을 명세서 및 도면으로 보고자 위와 같이 명세서 또는 도면의 보정효과도 부여한다.

154) 국어번역문은 심사 및 공개와 관계가 있다. 국어번역문이 없으면 심사와 출원공개를 하지 않는다(제64조 제2항 제2호). 이에 국어번역문 제출시기도 심사 및 공개시기를 고려해서 정했다. 먼저 우선일부터 1년 2개월은 출원공개시점인 우선일부터 1년 6개월을 고려한 것이다(제64조 제1항). 국어번역문은 서류제출절차에 따라 제출하며, 서류제출절차는 서류제출서에 국어번역문을 첨부하여 출원인이 특허청장에게 제출하면 수속이 가능하다(시행규칙 제21조의3 제1항). 그런데 서면이 제출되면 수리·반려 여부(시행규칙 제11조)와 절차무효여부(제46조, 제16조)를 거치며 반려사유 또는 절차무효사유가 있는 경우 곧 바로 반려 또는 절차무효처분하지 않고 지정기간을 두어 절차를 밟은 자에게 추가 절차권을 보장하는 바, 위 지정기간과 이의 연장(제15조 제2항)등을 고려해 우선일부터 1년 6개월에서 4개월 전인 1년 2개월을 도출했다고 한다. 참고로 우선일부터 1년 6개월 경과 전에도 출원인이 조기공개신청절차를 밟으면 조기에 출원공개가 될 수 있으나, 국어번역문 제출 없이 조기공개신청절차를 수속하면 그 서류 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제16호).

또한 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 경우는 곧 심사가 진행되는 바, 적어도 3개월 이내에 국어번역문을 제출할 것을 요구하는 것이다. 참고로 제3자가 아닌 출원인은 국어번역문을 제출하지 않으면 심사청구 절차 수속 자체가 제한된다(제59조 제2항 제2호). 때문에 제3자가 아닌 출원인이 심사청구하는 경우를 상정하면 우선일부터 1년 2개월의 기간만 설정하더라도 심사 및 공개에 있어 문제가 되지 않는다. 그러나 심사청구는 출원인이 아닌 제3자도 수속할 수 있어(제59조 제2항), 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월이라는 추가 기간을 삽입했다.

155) 번역문 제출효과가 나타나지 않으면 제42조의3 제4항에 따라 출원이 취하간주된다.

오역정정의 개념

이번에는 기한 내에 국어번역문을 제출했으나 오역이 있어 정정이 필요한 상황을 살핀다. 국어번역문을 잘못 제출한 경우 오역을 정정하지 않으면 출원인에게 불이익이 초래될 수 있다. 예컨대 발명 A, B를 영어로 명세서에 작성하여 출원했으나, 명세서의 국어번역문을 발명 A, C로 제출했고, 이로 인해 출원서에 첨부한 명세서에 기재되어 있었던 발명 B가 발명 C로 보정된 효과가 부여된 경우(제42조의3 제5항), 발명 A, B에 대해 특허를 받고자 하면 다시 명세서의 발명 C를 발명 B로 보정해야 한다. 그런데 이때 국어번역문의 오역을 정정하지 않으면, 발명 C를 발명 B로 보정하는 것이 허용되지 않는다. 제47조 제2항 후단에서 명세서 또는 도면을 보정할 때는 최종 국어번역문에 기재된 사항의 범위에서 할 것을 요구하고 있기 때문이다. 만약 국어번역문의 오역 정정 없이 발명 C를 발명 B로 보정하면 제47조 제2항 후단에 위배되어 거절결정될 수 있다. 이는 성실한 번역의 의무를 부여하고자 제47조 제2항 후단으로써 오역을 한 출원인에게 일정한 제재를 가한 것이다¹⁵⁶⁾.

이처럼 오역이 있으면 이를 정정할 필요가 있다. 정정은 두 가지 중 어느 하나의 절차로 할 수 있다. 첫째 출원인은 국어번역문 제출 기한이 경과하지 않았다면 기존의 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 다시 제출할 수 있다. 새로운 국어번역문은 종전 국어번역문과 마찬가지로 서류제출서에 새로운 국어번역문을 첨부하여 국어번역문 제출 기한 내에 출원인이 특허청장에게 제출하면 된다(시행규칙 제21조의3 제2항). 이때 국어번역문이 다시 제출되면, 기 제출한 국어번역문은 처음부터 어떠한 효과도 없었던 것으로 취급된다(제42조의3 제5항 단서).

둘째 국어번역문 제출 기한이 경과하지 않았더라도 출원인이 제47조에 따라 명세서 또는 도면을 보정(특허법제42조의3 제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)했거나 심사청구를 한 경우(제42조의3 제3항) 또는 국어번역문 제출 기한이 경과한 경우는 국어번역문을 다시 제출할 수 없고, 오역 부분에 대해서만 제47조 제1항에 따라 명세서 또는 도면의 보정이 허용되는 기간에 정정할 수 있다(제42조의3 제6항).

참고로 제42조의3 제3항은 명세서 또는 도면의 보정 이후는 국어번역문 제출기간이 경과하지 않았어도 국어번역문의 제출을 금한다. 이는 절차상 혼란을 방지하기 위함이다. 예를 들어, 국어번역문 X제출 → X에 기재된 사항의 범위에서 명세서 또는 도면의 보정 Y → 국어번역문 Z제출이 순차적으로 진행되었다고 가정하자. 국어번역문 X의 제출로 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면이 X로 보정된 효과가 나타난다(제42조의3 제5항). 보정Y는 X에 따라 보정된 명세서 또는 도면을 다시 보정하고자 수속한 절차다. 그런데 국어번역문 Z의 제출을 허용하면 국어번역문 X는 처음부터 어떠한 효과도 나타내지 않았던 것으로 취급되어(제42조의3 제5항), 보정 Y의 목적이었던 X를 Y로 정정하다가 줄지에 Z로 인해 훼손된다. 그래서 Z의 제출을 금한다.

또한 제42조의3 제3항은 국어번역문 제출기간이 경과하지 않았어도 심사청구절차를 밟았다면 국어번역문의 제출을 금한다. 출원인의 심사청구는 이미 제출한 국어번역문으로 번역을 확정하고 이로써 심사할 것을 요청하는 것으로서, 심사관이 기 국어번역문으로 보정된 명세서(제42

156) 출원공개대상이 국어번역문이다(시행령 제19조 제3항 제5호 단서). 출원공개는 발명의 이용 도모를 위함이다. 엉뚱한 발명을 공개하면 이용의 도모가 곤란하다. 이에 올바른 발명의 공개가 요구되며, 따라서 국어번역문의 품질을 제고하고자, 제47조 제2항 후단을 마련했다.

조의3 제5항)를 토대로 심사를 진행하게 되는데, 새로운 국어번역문의 제출로 기 국어번역문이 어떠한 효력도 남기지 않는 상태가 되면 이미 진행된 심사관의 심사절차에 혼란이 초래될 수 있기 때문이다.

이처럼 국어번역문은 다시 제출하는 것이 곤란한 시기가 있는 때 이때 오역을 정정할 수 있는 오역정정절차의 수속방법에 대해 항을 바꾸어 자세히 논한다.

오역정정절차의 절차를 밟을 수 있는 자, 기간, 서면 및 효과

오역의 정정은 오역정정서에 정정사항에 대한 설명서를 첨부하여 제47조 제1항의 보정가능기간 내에 출원인이 특허청장에게 제출하면 된다(시행규칙 제21조의3 제3항). 위 오역정정서를 적법하게 제출하면 이로써 국어번역문의 오역이 정정된다. 참고로 오역정정은 국어번역문의 오역 정정에 불과하다. 오역정정이 명세서 또는 도면까지 보정하는 것은 아니다(제42조의3 제6항 후단).

국어번역문의 지위

한편 제42조의3 제2항 또는 제3항에 따라 제출된 국어번역문의 지위를 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 보정(제42조의3 제5항)으로 본다는 것은 중요한 의미가 있다. 번역문주의를 취하던 구법하에서는 외국어로 출원한 국제출원¹⁵⁷⁾이 우리나라로 국내단계진입하기 위하여 국어번역문을 제출하면 그 국어번역문을 출원시에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 취급¹⁵⁸⁾하여, 이후 명세서 또는 도면의 보정시 신규사항의 추가(제47조 제2항 전단)가 있는지의 판단 기준이 국어번역문이 되었고 때문에 국어번역문에 오역이 있어 잘못된 발명으로 명세서가 기재되었을 때 그 발명을 올바르게 정정하는 것이 실질적으로 불가능 했었다. 그러나 지금은 원문주의를 취하여 국어번역문의 지위가 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 보정에 불과하고 더 이상 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 취급되지 않아 국어번역문에 오역이 있어 잘못된 발명으

157) 당시 제42조의3 의 외국어출원절차는 없었지만, 외국어로 출원된 국제특허출원에 대해 번역문을 제출하는 절차가 있었다.

158) 구 제201조 제4항은 다음과 같이 규정했었다.

「국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서나 청구의 범위에 기재된 사항 및 도면중의 설명부분으로서 국내서면제출기간(그 기간내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 때에는 그 청구일, 이하 "기준일"이라 한다)내에 제출된 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 번역문(이하 "출원번역문"이라 한다)에 기재되지 아니한 것은 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면중의 설명이 없었던 것으로 본다.」

출원일에 제출한 명세서 또는 도면에 기재되지 아니한 발명은 출원 이후 명세서 또는 도면에 추가할 수 없다. 이를 신규사항추가금지라 한다(제47조 제2항 전단). 신규사항추가 보정을 하면 거절이유가 된다(제62조 제5호). 과거는 발명 A를 외국어로 국제출원했고, 대한민국에 진입하면서 이의 번역문을 B로 제출하면, A는 처음부터 없었던 발명으로 취급하고 B를 국제출원일에 제출한 명세서 또는 도면에 기재된 발명으로 보았다. 때문에 나중에 발명 B를 발명 A로 보정하면 이를 출원일에 제출한 명세서 또는 도면에 기재되지 아니한 발명을 추가한 것으로 보아, 신규사항추가라 하여 거절결정했다. 그러나 단지 오역으로 인해 목적인 발명의 특허를 받지 못하게 되는 것은 지나치게 가혹하다는 이의가 있었고, 이에 번역문의 지위가 변경된 것이다.

지금은 외국어로 발명 A를 국제출원했고 대한민국에 진입하면서 이의 번역문을 B로 제출하면, 출원일에 제출한 명세서 또는 도면이 번역문으로 보정된 것으로 취급한다(제201조 제5항). 때문에 출원일에 제출한 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 A가 된다. 따라서 발명 B를 A로 얼마든지 보정하더라도 신규사항추가에 해당하지 않는다.

로 명세서가 기재되었다면 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 범위에서 사후에 올바르게 발명을 보정할 수 있는 기회가 생겼다.

사례연습

사례로써 연습한다. 발명 A, B를 영어로 작성하여 출원했다. 그러나 국어번역문은 A, C로 제출했다. 그럼 명세서 또는 도면은 A, C인 상태가 된다. 이후 심사청구절차를 수속하면 심사관은 A, C에 대해 심사를 진행하며, 이에 대해 제47조 제2항 전단 위반으로 거절이유를 통지한다. 명세서에 기재되어 있는 C가 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위가 아니기 때문이다.

만약 위 거절이유통지에 따라 지정된 기간에 출원인이 제47조 제1항에 따라 C를 B로 명세서의 보정을 하면, 제47조 제2항 전단 위반은 해소된다. 그러나 A, B로 심사를 진행한 심사관은 이번에는 제47조 제2항 후단 위반으로 거절이유를 통지하게 된다. 명세서에 기재되어 있는 B가 최종 국어번역문에 기재된 사항의 범위가 아니기 때문이다.

위 거절이유통지에 따라 지정된 기간에 출원인이 제42조의3 제6항에 따라 국어번역문의 C를 B로 오역정정하면, 모든 거절이유가 해소된다.

기타 관련 규정

기타 외국어출원과 관련된 내용은 아래의 표와 같다.

구분	조항	내용
보정제한	제47조 제5항	외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 등을 보정할 수 있음 ¹⁵⁹⁾
외국어 PCT 출원의 경우	제208조 제1항 제2호	수수료+번역문+기준일
분할출원 제한	제52조 제1항 단서	분할출원의 원출원이 외국어특허출원이면 국어번역문이 제출된 경우에만 분할출원 가능 ¹⁶⁰⁾
분할출원 국어번역문 제출기간	제52조 제5항	분할출원이 외국어특허출원이면 최우선일부터 1년 2개월이 지난 후에도 분할출원일로부터 30일 이내 국어번역문 제출 가능 ¹⁶¹⁾
변경출원 제한	제53조 제1항 제2호	변경출원의 원출원이 외국어실용신안등록출원인 경우 국어번역문이 제출된 경우에만 변경출원 가능
변경출원 국어번역문 제출기간	제53조 제7항	변경출원이 외국어특허출원이면 최우선일부터 1년 2개월이 지난 후에도 변경출원일로부터 30일 이내 국어번역문 제출 가능

159) 국어번역문을 제출하여 제42조의3 제5항에 따라 국어 명세서 및 도면이 있어야, 국어 명세서 및 도면을 바탕으로 명세서 또는 도면에 대한 보정이 가능하다. 특히 국어번역문이 없으면 제47조 제2항 후단에 따른

분리출원 특례	제52조의2 제3항	분할·변경과 달리 분리출원은 외국어출원 자체가不可
심사청구	제59조 제2항 제2호	출원인 : 외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출하지 아니하면 심사청구 불가 ¹⁶²⁾ 제3자 : 기간제한 없음
외국어 PCT 출원의 경우	제210조	출원인 : 수수료+번역문 제3자 : 국내서면제출기간 또는 1개월 연장기간 이후(기간 제한 있음)
출원공개	제64조 제2항 제2호	외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출하지 아니하 면 출원공개 불가
외국어 PCT 출원의 경우	제207조	진입완료 후+우선일 1년 6개월 경과+국제공개 (국어번역문을 제출하지 아니하면 출원공개 불가)

주요내용요약		
	국어번역문 제출	오역정정서 제출
시기	최우선일부터 1년 2개월 또는 제3 자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지(제42 조의3 제2항) 단 명세서 또는 도면을 보정하거나 출원인이 심사의 청구를 한 경우는 불가(제42조의3 제3항)	제47조 제1항에 따라 보정할 수 있 는 기간(제42조의3 제6항)
외국어 PCT 출원의 경우	제201조 제1항	제201조 제6항

명세서 적법요건 자체의 판단이 곤란한바, 명세서 또는 도면의 보정 전에 반드시 국어번역문이 먼저 제출
되어야 한다.

- 160) 분할출원은 원출원의 출원서에 첨부한 명세서 및 도면에 기재한 사항의 범위에서만 가능하다(제52조 제1
항). 다만 실무에서는 심사편의를 위해 원출원의 출원서에 첨부한 명세서 및 도면이 외국어인 경우 그 국어
번역문을 참고해서 원출원의 출원서에 첨부한 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위가 무엇인지를 살필 수
있도록 운용한다. 이에 분할출원 전에 먼저 원출원에 대한 국어번역문을 제출할 것을 요구하는 것이다. 변
경출원 또한 마찬가지다.
- 161) 분할출원은 제52조 제1항 각 호에 해당하는 기간에 할 수 있도록 규정되어 있다. 따라서 제52조 제1항 각
호에 해당하는 기간이 제42조의3 제2항에 해당하는 기간을 경과했다 하더라도(분할출원은 출원일 소급효
가 있어 분할출원을 한 시점이 법리적으로 제42조의3 제2항을 초과했을 수 있다) 출원이 취하되지 않고
(제42조의3 제4항) 분할출원이 가능하도록 하고자 30일의 추가 기간을 더 주는 것이다. 변경출원도 마찬
가지의 취지다.
- 162) 심사관은 국어 명세서 및 도면으로 심사한다. 이에 국어번역문을 제출하기 전에는 심사관에게 심사의 요청
을 할 수 없다.
- 163) 이것은 제42조의3 제5항 단서, 제47조 제4항, 제201조 제5항 괄호, 제201조 제7항, 제133조의2 제2항과

요구되는 서면	서류제출서 제출(시행규칙 제21조의 3 제1항, 제2항)	오역정정서 제출(시행규칙 제21조의 3 제3항)
외국어 PCT 출원의 경우	제201조 제1항	제201조 제6항
여러 번 제출	최종 제출된 서류 이외의 서류는 처음부터 효력이 없었던 것으로 봄(제42조의3 제5항 단서)	제47조 제1항 제1호 또는 제2호에 따른 기간에 여러 번 서면이 제출된 경우는 마지막 서면에 의해서만 효력이 발생함(제42조의3 제7항)163)
외국어 PCT 출원의 경우	제201조 제5항	제201조 제7항
효과	국어번역문 제출 + 국어번역문에 따라 명세서 및 도면이 보정된 것으로 봄(제42조의3 제5항 본문)	국어번역문 정정(이 정정된 국어번역문이 제47조 제2항 후단의 최종 국어번역문이 됨)(제42조의3 제6항)
외국어 PCT 출원의 경우	제201조 제5항	제201조 제6항

주요내용요약

외국어출원절차	주체	출원인
	서면	출원서에 취지 기재
	기간	출원시
	효과	외국어로 명세서, 도면 작성 가능
	외국어	영어
국어번역문제출절차	주체	출원인
	서면	서류제출서, 명세서/도면 번역문
	기간	우선일부터 1년 2개월 또는 제3차 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지

취지가 유사하다. 정해진 짧은 기간 내에 동일한 취지의 절차에 관한 서면이 복수회 제출된 경우, 이에 대한 특허청 또는 심판원의 업무처리편의를 위해, 가장 마지막에 제출한 서면에 대해서만 효과가 있는 것으로 본다. 참고로 오역정정은 제47조 제1항에 규정된 명세서 또는 도면의 보정가능기간 내에 수속할 수 있다(제42조의3 제6항). 다만 제42조의3 제7항은 제47조 제1항에 규정된 명세서 또는 도면의 보정가능기간 중 제47조 제1항 제1호와 제2호의 기간만을 언급하는데, 이유는 제47조 제4항과 같다. 첫째 제47조 제1항 제3호는 기간이 아닌 특정일이기 때문에 여러 번의 서면 제출 자체가 불가능하다. 둘째 제47조 제1항 본문의 기간은 정해진 짧은 기간이 아니고 기약 없는 긴 기간인바, 2번 이상의 동일 절차가 수속되더라도 각 절차를 모두 고려해 업무처리를 할 수 있어 각 절차 모두를 유효하게 인정한다.

		단 명세서/도면 보정, 심사청구절차를 밟은 후에는 불가
	효과	번역문제출 + 명세서/도면 보정
	미제출시	기간 내 명세서 번역문 미제출시 출원절차 취하간주 기간 내 도면 번역문 미제출시 보정명령
		명세서/도면 보정, 분할출원, 변경출원, 심사청구, 출원 공개 제한
오역정정절차	주체	출원인
	서면	오역정정서, 정정사항 설명서
	기간	명세서/도면 보정 가능 기간 내
	효과	번역문 정정
오역관련규정	제47조 제2항 전단, 후단	

국어번역문 제출	임시명세서 전문 보정(청구범위 보정)
제47조 제5항 / 제208조 제1항 제2호	-
제52조 제1항 단서	-
제52조 제5항	제52조 제6항
제53조 제1항 제2호 / 제209조	-
제53조 제7항	제53조 제8항
제59조 제2항 제2호 / 제210조	제59조 제2항 제1호
제64조 제2항 제2호	제64조 제2항 제1호
-	시행규칙 제11조 제1항 제5호의2,
시행규칙 제11조 제1항 제20호(보정)	
시행규칙 제11조 제1항 제20호(분할)	-
시행규칙 제11조 제1항 제20호(변경)	-
시행규칙 제11조 제1항 제20호(심사청구)	시행규칙 제11조 제1항 제15호
시행규칙 제11조 제1항 제20호(조기공개)	시행규칙 제11조 제1항 제16호

0

특허 명세서

0 발명의 설명 기재방법

발명의 설명 기재방법 (특허법 제42조 제3항)

발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 하고 (동항 제1호), 그 발명의 배경이 되는 기술을 적어야 한다 (동항 제2호).

특허법 제42조 제3항 1호

(1) 의의 및 취지

발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 과도한 시행착오나 별도의 개별적인 추가실험 없이도 발명의 설명만으로 특허출원된 발명의 내용을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 상세한 공개를 강제하는 것으로서, 특허로 보호받는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하고, 그 발명을 공개해 중복연구를 방지하고, 개량연구 촉진의 계기를 만들어 산업발전에 이바지하게 하기 위한 취지다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결).

(2) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자

판례는 “그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자” 를 뜻한다고 판시하였다(95후95).

(3) 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재

1) 기재방법의 완화

구법에서는 발명의 설명에 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재해야 한다고 규정하고 있었으나, 기술의 다양화, 복잡화 및 기재요건 완화에 대한 국제적 경향, 출원인의 편의 도모를 고려하여 개정법에서 기재방법을 다소 완화하여, 상황에 따라서는 목적, 구성 및 효과 중 일부 기재를 생략할 수 있다(특허법 시행규칙 제21조 제4항).

2) 특수한 지식의 부가가 필요한 경우 (2005후1417)

‘발명의 설명’에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 관련 내용을 기재하여야 한다.

3) 수많은 반복실험이 필요한 경우 (89후1080)

판례는 출원인이 당초 제출한 본원발명의 명세서에 중간 균주인 MW-6643의 구체적인 선발방법이 기재되어 있지 아니하므로 원심이 미생물의 돌연변이 생성에 있어서는 일반화학 반응과는 달리 동일한 실시방법으로 언제나 동일한 변이주를 얻을 수 있다는 보장이 없고, 설사 수많은 반복

실험을 통하여 동일한 변이주를 얻을 수 있다고는 하여도 이는 실험자에게 과도한 부담을 지우게 하는 것이므로 그와 같이 실시 가능한 확률이 대단히 적을 때에는 용이하게 실시할 수 있도록 개시되었다고 할 수 없다고 판시한 바 있다.

4) 실시예를 기재하지 않은 경우 (2010후2582)

당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다.

5) 실시의 대상

판례는 실시의 대상이 되는 발명은 청구항이 기재된 발명을 가리키는 것으로 발명의 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이라면 제42조 제3항 제1호에 위반된다고 할 수 없다고 판시하였다(2012후2586).

특허법 제42조 제3항 2호¹⁶⁴⁾

(1) 배경기술의 개념

발명의 기술상의 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 의미한다.

(2) 도입 취지

구법에서는 배경기술의 기재가 임의였으나, 개정법은 발명의 배경기술을 기재하면 발명의 기술적 특징을 파악하는 데에 도움이 되어 공개문헌으로서의 역할을 강화할 수 있고, 심사에도 유용하며 특허협력조약에서도 배경기술 기재를 필수적으로 요구하는 점을 반영하여 배경기술 기재 의무를 명문으로 규정하였다.

(3) 요건

1) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것

발명이 속하는 기술분야, 발명의 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결수단을 중점적으로 고려하여 판단한다.

2) 배경기술의 구체적 설명 및 문헌정보 기재

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, 간행물명(논문명), 발행처, 발행연월일 등을 기재한다.

다만 배경기술의 구체적 설명을 적지 않고 선행기술문헌 정보만을 기재하였다더라도 그 선행기술문

164) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

현이 발명에 관한 적절한 배경기술을 개시하고 있는 것이라면 발명의 배경기술을 적은 것으로 본다.

3) 배경기술을 알 수 없는 경우

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

(4) 부적법한 유형

가) 배경기술을 전혀 적지 않은 경우, 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우, 기초적인 기술에 불과하여 배경기술을 적은 것으로 볼 수 없는 경우 제42조 제3항 제2호 위반으로 거절이유 통지의 대상이 된다.

나) 거절이유를 통지 받은 경우는 배경기술에 관한 선행기술문헌 정보를 추가하거나, 신규 분야로서 배경기술이 존재하지 않는다는 의견서를 제출하여 극복할 수 있다. 선행기술문헌 정보를 추가하는 것은 신규사항추가로 보지 않는다(심사기준).

위반시 취급

발명의 설명을 기재하지 않은 경우 반려사유에 해당한다(시행규칙 제11조). 제42조 제3항 제1호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당하고, 제42조 제3항 제2호 위반시 거절이유에만 해당한다.

발명의 설명에만 기재된 발명의 특허법상 의의

(1) 특허법상 지위

1) 특허권 보호범위 해당여부

특허권 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의해 판단하므로(제97조) 발명의 설명에만 기재된 발명은 원칙적으로 특허권 보호범위에 속하지 않는다.

2) 타출원의 지위

출원일로부터 1년 6월 이후 출원공개되면, i) 확대된 선출원의 지위(제29조 제3항)가 인정되어 동일 발명에 대한 제3자 출원을 거절시킬 수 있고, ii) 공유재산이 되어 제29조 제1항 제2호의 반포된 간행물에 게재된 발명이 되므로 제3자 출원에 대한 인용참증으로서 지위를 갖는다.

(2) 권리화 도모를 위한 방안

1) 출원의 보정 (제47조)

발명의 설명에만 기재된 발명을 청구범위에 포함시키는 보정을 행하여 권리화가 가능하다. 다만, 최후거절이유통지에 대응한 보정은 제47조 제3항을 만족하여야 함에 주의하여야 할 것이다.

2) 분할출원 (제52조)

기초출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명을 분할출원하여 별도의 권리화가 가능하다. 보정과 달리 별도의 출원을 필요로 한다는 단점은 있으나, 특허결정 후 또는 최후거절이유 통지에 따른 보정이 부적법한 경우라면 분할출원의 실익이 있다.

3) 변경출원(제53조)

보정이 불가능한 경우라도 최초 명세서 또는 도면 범위 내에서 변경출원하여 별도의 권리화가 가능하다. 다만 실용신안등록출원의 대상적격(물품의 형상·구조·조합에 관한 고안)을 만족하여야 한다.

4) 국내우선권주장 출원 (제55조)

선출원의 최초 명세서 또는 도면 범위 내에서 별도의 국내우선권주장출원을 행하여 권리화가 가능하다. 다만 선출원일로부터 1년 내에 국내우선권 주장 출원해야 하며, 국내우선권 주장의 기초가 되는 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하간주되는 것에 주의하여야 한다 (제56조 제1항).

5) 별도출원

동일인에게는 확대된 선출원의 지위가 적용되지 않으므로 별도출원을 통해 보호받을 수 있다. 다만 출원일 또는 판단시점이 소급되지 않으므로 선출원의 출원공개로 인한 신규성 또는 진보성 위반이 될 수 있음에 주의하여야 한다.

(3) 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되었다는 사정만으로 공지기술로 인정할 수 있는지 여부

출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니며, 공지되지 아니한 노하우를 기재하는 경우도 있다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 내용을 곧바로 공지기술로 볼 수는 없고, 출원인이 공지기술임을 자인한 경우에만 공지기술로 사실상 추정할 수 있으며, 이러한 추정은 객관적 진실과 부합하지 않을 경우 복멸될 수 있다(2013후37).

특허법 제42조 제9항

- (1) 특허법 제42조 제9항은 발명의 설명의 형식적인 기재방법을 규정한다. 구체적인 사항은 특허법 시행규칙 제21조 제3항 및 제4항에 위임되어 있다.
- (2) 특허법 시행규칙 제21조 제3항과 제4항은 특허법 제42조 제3항 제1호, 제2호에서 요구하는 바가 명확히 나타날 수 있도록 발명의 설명을 가급적 아래와 같은 형식으로 기재할 것을 권장한다.

1. 발명의 명칭
2. 발명이 속한 기술분야 - (생략 가능)

3. 발명의 배경이 되는 기술
4. 발명의 내용 - (생략 가능)
 - 가. 해결하려는 과제
 - 나. 과제의 해결 수단
 - 다. 발명의 효과
5. 도면을 제출한 경우에는 도면의 간단한 설명 - (생략 가능)
6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용(필요한 경우에는 실시예도 기재)
7. 기타 필요한 사항 - (생략 가능)

(3) 임시명세서 절차를 밟은 경우는 임의 형식으로 발명의 설명 기재가 가능하다.

내용 요약

■ 발명의 설명

일반적인 기재

출원절차는 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 특허를 받고자 하는 자가 특허청장에게 제출함으로써 밟을 수 있다. 이하에서는 명세서의 작성에 대해 살핀다. 특히 발명의 설명의 작성부터 살핀다.

명세서에는 발명의 설명과 청구범위를 적는다(제42조 제2항). 발명의 설명이란 출원인이 출원서에 첨부하여 제출한 명세서에 기재된 사항 중 청구범위를 제외한 나머지 기재사항을 의미한다(심사기준). 발명의 설명은 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌으로서, 시행규칙 제21조 제3항 및 제4항에 규정된 기재방법에 따라(제42조 제9항) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하며, 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재하여야 한다(제42조 제3항).

즉, 발명의 설명을 작성할 때는 제42조 제9항과 제3항을 고려해야 한다. 이 중 제42조 제9항에 위배되면 제46조 제2호에 따라 절차무효가 될 수 있고¹⁶⁵⁾, 제42조 제3항을 만족하지 않는 경우에는 거절결정된다.

제42조 제3항 제1호

본 규정은 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식¹⁶⁶⁾을 가진 사람¹⁶⁷⁾이 과도한 시행착오나 별도의 개별적인 추가실험 없이도 발명의 설명만으로 특허출원된 발명¹⁶⁸⁾의 내용을 쉽게 실시¹⁶⁹⁾할 수 있도록 발명의 상세한 공개를 강제하는 것으로서, 특허로 보호받는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하고, 그 발명을 공개해 중복연구를 방지하고, 개량연구 촉진의 계기를 만들어 산업발전에 이바지하게 하기 위한 취지다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결). 따라서 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 과도한 시행착오나 별도의 개별적인 추가

165) 사건이다.

166) 통상의 지식은 시간의 흐름에 따라 변천한다. 여기서 말하는 통상의 지식은 출원발명의 출원시(또는 우선일)이다.

167) 출원발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자를 말한다(대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결). 발명의 설명은 모든 자연인이 이해할 수 있을 정도로 교과서처럼 상세히 기재할 필요는 없고, 출원발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자가 이해할 수 있을 정도로 기재하면 족하다. 즉 출원시(또는 우선일)의 기술수준 등은 부연 설명하지 않아도 된다. 출원 당시(또는 우선일) 널리 알려진 기술수준은 이미 알고 있는 자가 그 출원 당시(또는 우선일)의 기술수준으로 보아 쉽게 실시할 수 있을 정도로 설명하면 된다.

168) 특허를 요구하는 사항인 청구범위에 기재된 발명을 말한다. 이에 발명의 설명에만 기재되어 있고 청구항에는 기재되어 있지 않은 발명은 쉽게 실시 가능하게 기재되어 있지 않더라도 제42조 제3항 제1호에 위배되지 않는다(심사기준).

169) 실시란 제2조 제3호를 말하고, 쉽게 실시란 출원시의 기술수준에서 발명의 설명을 보고 발명의 효과를 이해한 채 그 효과를 동일하게 나타내는 발명을 재현하여 실시할 수 있는 것을 말한다.

실험 없이도, 발명의 효과를 쉽게 이해할 수 있고, 그 효과를 나타내는 구성의 재현을 쉽게 할 수 있을 정도로 기재하면 된다. 이때 언어만으로 설명하는데 한계가 있는 경우는 도면(형상에 대해)이나 기탁절차(미생물에 대해)를 이용할 수 있다.

참고로 화학이나 약학분야는 경우에 따라서 실험결과 없이는 효과를 이해하기가 곤란하여 효과의 입증자료가 요구되는 발명이 있다. 이런 경우는 발명을 실제로 실시하여 효과를 확인한 실시예가 기재되어야 있어야만 제42조 제3항 제1호가 만족될 수 있다. 물론 화학이나 약학분야라 하더라도 위와 같은 실시예 없이도 제42조 제3항 제1호가 만족될 수 있는 발명은 실시예의 기재 생략해도 좋다.

제42조 제3항 제2호

2011. 6. 30. 이전 출원의 경우도 시행규칙 별지 제15호 서식(명세서)의 기재요령에서 발명의 배경기술을 기재할 것을 요구하고 있었으나, 배경기술을 적지 않더라도 거절이유가 되지 않아, 배경기술을 기재하지 않는 발명의 설명이 다수였다. 그러나 2011. 7. 1. 이후 출원부터는 발명의 설명에 배경기술을 기재하지 않으면 제42조 제3항 제2호 위반으로 거절결정하며(제62조 제4호), 이로써 배경기술의 기재를 강제한다.

이유는 배경기술이란 출원일 이전에 공지 등이 된 종래기술로서, 출원인에 의한 배경기술의 설명이 종래기술의 동향과 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되기 때문에(심사기준), 출원발명을 종래기술과 대비하여 신규성이나 진보성 등을 심사해야 하는 심사관의 심사편의를 도모하고자 강제한 것이다.

제42조 제3항 제2호의 만족을 위해서는 배경기술의 구체적 설명과 그 배경기술이 개시된 선행기술 문헌 정보를 기재하는 것이 좋다. 이때 배경기술은 특허를 받고자 하는 발명(170)에 관한 것이어야 한다(심사기준). 배경기술이 특허를 받고자 하는 발명과 관련성이 있는지의 여부는 발명의 기술적 과제, 과제의 해결수단 및 발명의 효과를 전체적으로 고려하여 판단한다(심사기준).

한편 종래기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 창안된 발명이어서 배경기술을 특별히 알 수 없는 경우는 인접한 기술분야의 종래기술을 기재하거나 또는 적절하게 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재함으로써 해당 발명의 배경기술의 기재를 대신할 수 있다(심사기준).

배경기술의 기재가 부적법한 경우로는 배경기술을 전혀 적지 않은 경우, 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우, 또는 기재가 불충분하여 발명의 기술적 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재한 것으로 볼 수 없는 경우가 있다(심사기준).

제42조 제3항 제2호의 요건 위반(171)으로 거절이유를 통지 받은 출원인은 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보를 발명의 설명에 추가하는 보정 또는 기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 적절한 배경기술이 없다는 취지의 설명을 함으로써 대응할

170) 특허를 받고자 하는 발명이란 청구범위에 기재된 발명을 말한다.

171) 제42조 제3항 제2호는 심사관의 심사편의를 위한 절차적 측면이 강한 성격의 규정이어서, 거절이유(제62조)에만 해당할 뿐, 정보제공사유와 무효사유에는 해당하지 않는다. 즉 심사관만 문제삼지 않으면 어떠한 하자도 되지 않는다. 이와 같은 심사관의 심사 편의를 위한 거절이유로는 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조가 있다.

수 있다. 다만 발명의 설명에 배경기술에 관한 설명을 추가하는 보정을 하는 경우 그러한 배경기술의 설명이 출원서에 첨부하여 최초로 제출한 명세서 등의 기재로부터 자명하게 도출할 수 있는 사항이 아닌 것까지도 포함되면 신규사항의 추가에 해당할 수 있으니 유의할 필요가 있다(제47조 제2항). 실무에서는 대개 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보만 추가(예컨대 선행기술문헌이 논문인 경우는 논문제목을, 선행기술문헌이 특허문헌인 경우는 공보번호를 적는 것은 신규사항추가로 보지 않는다)하는 보정은 받아주고 있다.

제42조 제9항

제42조 제9항은 발명의 설명의 형식적인 기재방법을 규정한다. 구체적인 사항은 시행규칙 제21조 제3항 및 제4항에 위임되어 있다. 시행규칙 제21조 제3항과 제4항은 제42조 제3항 제1호, 제2호에서 요구하는 바가 명확히 나타날 수 있도록 발명의 설명을 가급적 아래와 같은 스타일로 기재할 것을 권장한다.

1. 발명의 명칭
2. 발명이 속한 기술분야 - (생략 가능)
3. 발명의 배경이 되는 기술
4. 발명의 내용 - (생략 가능)
 - 가. 해결하려는 과제
 - 나. 과제의 해결 수단
 - 다. 발명의 효과
5. 도면을 제출한 경우에는 도면의 간단한 설명 - (생략 가능)
6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용(필요한 경우에는 실시예도 기재)
7. 기타 필요한 사항 - (생략 가능)

실무에서는 보통 발명을 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 용이하게 재현 가능하도록 설명하기 위해(제42조 제3항 제1호), 발명의 배경이 되는 종래기술, 종래기술의 문제점 등 그 발명을 완성하게 된 계기인 종래기술의 과제(목적이라고도 한다), 그 과제를 해결해낸 수단(구성이라고도 한다), 그리고 그 수단에 의해 발현되는 효과를 설명한다. 필요에 따라서는 설명만으로 효과의 이해 또는 발명의 제현에 부족함이 있을 수 있어, 그 발명의 제조 과정이나 또는 효과를 입증하는 실험데이터 등의 구체적인 실시예를 적시하기도 한다.

한편 위 기재형식 중에서는 생략 가능한 부분이 많은데(시행규칙 제21조 제4항), 결국 위 기재형식은 권장사항에 불과할 뿐이며, 출원인이 자유롭게 기재해도 무방하다고 보면 된다. 다만 그 기재내용 속에는 통상의 기술자가 그 발명을 명확하게 이해하고 용이하게 재현 가능하게끔 하는 설명이 반드시 있어야 하고(제42조 제3항 제1호), 배경기술의 기재(제42조 제3항 제2호)는 있어야 한다.

임시명세서

다만 임시명세서 절차를 밟는 경우는 위 특허법 제42조 제9항의 기재형식에 따르지 않고 발명

의 설명을 작성할 수 있다. 임시명세서란 ‘발명의 설명’ 을 임의의 형식으로 작성하고 ‘청구범위’ 작성을 생략한 명세서를 말한다. 한편 임시명세서 절차를 밟은 경우는 법정기간 내 위 특허법 제42조 제9항의 기재형식에 따른 발명의 설명과 청구범위가 작성된 정식명세서로 명세서를 전문보정하여야 하며, 그렇지 않을 경우 출원이 취하간주될 수 있다.

주요내용요약		
발명의 설명	제42조 제3항 제1호	통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재, 도면/기탁절차로 보완 가능, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유
	제42조 제3항 제2호	발명의 배경기술 기재 위반시 거절이유
	제42조 제9항	발명의 명칭 등 기재 누락시 보정명령사유(임시명세서 예외)

0 청구범위 기재방법

청구범위의 기재방법 (특허법 제42조 제4항, 제6항)

청구범위란 특허로 보호받으려는 사항을 기재하는 식별항목이다(특허법 제97조). 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 1) 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고, 2) 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하며 3) 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.

특허법 제42조 제4항 제1호

(1) 취지

특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다(2012후832).

(2) 내용

1) 특허법 제 42조 제3항 제1호와의 구별

특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다(2012후832).

2) 청구범위와의 관계

가. 특허법 제42조 제4항의 규정상 '특허청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부'는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 특허청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 할 것이다(2004후3362).

나. 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의

범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다(2014후2061).

3) 위반 유형¹⁷²⁾

i) 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우, ii) 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 양자의 대응관계가 불명료한 경우, iii) 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, iv) 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우, v) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우 이에 해당한다.

특허법 제42조 제4항 제2호

(1) 취지¹⁷³⁾

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 되는데, 특허법 제42조 제4항 제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.

(2) 내용

1) 위반유형¹⁷⁴⁾

- 청구항의 기재내용이 불명확한 경우(단 불명확한 부분이 경미한 기재상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면 또는 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않음, 이하 유형에서도 동일하게 적용 가능함).
- 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되어 있지 않아 불명확한 경우.
- 청구항에 기재된 발명의 카테고리(특허법 제2조 제3호 각 목 중 어느 것인지)가 불명확한 경우.
- 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우.
- 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우(단 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며, 발명의 특징에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명

172) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

173) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

174) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

확한 것으로 취급하지 않는다)로서, 예를 들면 i) 소망에 따라, 필요에 따라, 특히, 예를 들어, 및/또는 등의 자구와 함께 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우, ii) 주로, 주성분으로, 주 공정으로, 적합한, 적량의, 많은, 높은, 대부분의, 거의, 대략, 약 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우, iii) ...을 제외하고, ... 이 아닌과 같은 부정적 표현이 사용되어 불명확해진 경우 또는 iv) 수치한정발명에서 ... 이상, ... 이하, 0 ~ 10 과 같이 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정이나 0 을 포함하는 수치한정(단 0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외한다)을 한 경우 또는 120-200℃, 바람직하게는¹⁷⁵⁾150-180℃ 와 같이 하나의 청구항 내에서 이중으로 수치한정을 한 경우.

- 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우.
- 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.
- 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, 판매처 등 발명의 기술적 구성과 관계가 없는 사항을 기재하여 발명이 명확하고 간결하지 않은 경우.
- 발명의 구성을 기재하지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하고 있는 경우(단 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에는 이들의 대용에 의한 기재를 인정함).
- 조성비가 %로 기재된 조성물 발명의 경우, 아래의 ㉠ 내지 ㉤ 의 경우와 같이 조성비의 기술적인 결합이나 모순이 있는 경우(그러나 청구범위가 “~ 를 포함하는” 과 같이 특정 성분들로만 구성되어 있지 않고 다른 성분도 포함될 수 있는 개방형 청구항에서는 ㉠ 의 경우 명시된 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재이고, ㉤ 의 경우 명시된 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다)
 - ㉠ 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우
 - ㉡ 모든 성분의 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
 - ㉢ 하나의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
 - ㉣ 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우

2) 예외

특허발명의 내용은 통상의 기술자에 의하여 쉽게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 이를 실시불가능하다거나 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재불비라고 할 수 없다(2008허8303).

175) 이 부분은 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’와 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’가 이중한정을 나타내는 용어인 ‘바람직하게는’으로 서로 연결되어 있다. 이러한 기재는 이 사건 제12항 발명에 기재된 ‘X’가 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’ 전체를 의미하는지, 아니면 그중에서 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’를 의미하는지가 반드시 명확하지는 않아 특허청구범위를 둘러싸고 분쟁이 발생할 소지가 있다. 이처럼 특허청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 특허청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 보아야 한다(2014후1563).

(3) 판단방법

발명이 명확하게 적혀 있는지는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 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).

특허법 제42조 제6항

과거 물건발명의 경우 그 물건을 이루는 구체적인 구성으로만 청구범위를 기재할 것이 강제되어, 물건을 표현하는데 한계가 있었으나, 개정법은 “제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.”(특허법 제42조 제6항) 고 규정하여 구성뿐 아니라 기능 등 청구범위의 다양한 방식의 기재를 허용하였다. 이는 기술이 다양화됨에 따라 물건(장치)의 발명에 대해서 물리적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 표현하는 것이 바람직한 경우가 있으므로, 발명이 명확하게 특정될 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 점을 명확히 하기 위함이다.

위반시 법적 취급

(1) 출원시 청구범위를 기재하지 않은 경우

청구범위 유예제도에 의해 출원시 청구범위가 기재되어 있지 않더라도 반려되지 않으나, 기한 내에 청구범위를 기재하는 보정을 하지 않으면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 특허출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제42조의2).

(2) 청구범위 기재방법을 위반한 경우

제42조 제4항 제1호 내지 제2호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다. 제42조 제6항은 혼시적 규정으로 위반하더라도 거절이유 등에 해당하지 않는다.

특허법 제42조 제8항 (특허법 시행령 제5조)

(1) 의의 및 취지

특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원이 원칙이나, 출원인의 편의 도모 및 주변한정주의 보원을 위해 다항제를 채택하여 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다(특허법 제45조).

(2) 내용 (특허법 시행령 제5조)

1) 다항제의 정의

청구항을 기재할 때에는 독립항을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다(특허법 시행령 제5조 제1항).

2) 다항제 기재방법 (특허법 시행령 제5조)

i) 청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 하고 (동조 제2항), ii) 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 하며 (동조 제4항), iii) 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다(동조 제5항). iv) 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니되고, 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(동조 제6항). v) 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 하고(동조 제7항), vi) 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다(동조 제8항).

(3) 위반시 법적 취급

다항제 기재방법 위반은 형식적 하자에 불과하여 거절이유에만 해당한다.

(4) 관련문제

1) 독립항과 종속항의 구별

종속항은 형식적으로는 인용하는 형식을 취하고, 실질적으로는 인용되는 항을 한정, 부가하여 구체화한 청구항을 말한다. 따라서 인용하는 형식을 취하더라도 인용되는 항의 구성 요소를 생략하거나 치환하는 형식으로 기재하는 경우 독립항에 해당한다.¹⁷⁶⁾

2) 종속항 기재의 목적

가. 심사단계

광범위한 독립항에 이어 협소한 범위의 종속항을 추가할 경우, 심사는 청구항별로 진행되는 바, 어느 범위까지 특허가 가능한지를 단계적으로 확인 받을 수 있다는 실익이 있다.

나. 권리단계

광범위한 독립항은 상대적으로 발명의 보호범위에 대한 문언해석과 관련하여 분쟁의 소지가 발발될 가능성이 높음에 반해, 협소한 범위의 종속항은 그 해석과 관련된 분쟁의 소지가 적어 침해여부를 명확하게 판단 받을 수 있다는 실익이 있다.

176) 2004후3546

내용 요약

■ 청구범위

기재요건

청구범위란 명세서에 기재하는 사항 중 하나로서 특허로 보호받으려는 사항을 기재하는 식별 항목이다(제97조).

청구범위는 발명의 설명에서 공개한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 특허로 보호를 받고자 하는 사항을 선택해 제42조 제8항에 규정된 기재형식에 따라 단일성을 만족하는 범위에서(제45조) 하나 이상의 청구항으로 명확하고 간결하도록 필요한 사항(제42조 제6항)을 기재한다(제42조 제4항). 즉 기재요건으로 등장하는 규정이 제42조 제4항, 제42조 제6항, 제42조 제8항, 제45조가 있으며, 제42조 제4항, 제42조 제8항, 제45조 위반은 거절이유¹⁷⁷⁾이고, 제42조 제6항은 임의규정으로서 훈시사항에 불과하다.

제42조 제4항 제1호

발명의 설명은 기술 공개서로서의 역할을 하고, 특허는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 공개한 발명에 대해서만 공개 대가로 부여하는바(제1조), 청구범위는 발명의 설명에 기재한 사항에서 선택하여 작성해야 한다(제42조 제4항 제1호). 만약 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 발명을 청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대해 특허권이 부여되는 결과가 되기 때문이다.

청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 출원시의 기술수준에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의해 판단한다. 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있지 않고 또한 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우는 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 본다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결).

제42조 제4항 제2호

청구범위의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않으면, 특허로써 보호되는 발명의 범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라 특허요건의 판단자체도 곤란하게 되는데, 제42조 제4항 제2호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위해 도입한 규정이다.

177) 특히 제42조 제4항은 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당하나, 제42조 제8항과 제45조는 심사관의 심사 편의를 위해 마련한 절차적 규정이어서 거절이유에만 해당하고(제63조의2, 제133조 제1항), 심사관이 문제삼지 않으면 하자가 되지 않는다.

청구범위에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는지의 여부는 발명의 설명의 기재와 출원시의 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재 기준을 판단한다(심사기준).

명확이란 청구범위에 기재된 용어의 해석이 통상의 기술자의 입장에서 용이한가의 문제를 말하는데, 대체로 그 용어가 뜻하는 의미가 명확한지와 그 용어가 뜻하는 범위가 명확한지가 쟁점이 된다¹⁷⁸⁾.

간결이란 청구범위의 기재 그 자체가 간결하여야 한다는 것으로 특허로서의 보호범위를 한눈에 바로 파악할 수 있게끔 하고자 강제하는 사항이다.

제42조 제6항

제42조 제6항은 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 명확히 하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하도록 규정하고 있는데, 이는 기술이 다양화됨에 따라 물건(장치)의 발명에 대해서 물리적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 표현하는 것이 바람직한 경우가 있으므로, 발명이 명확하게 특정될 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 점을 명확히 하기 위함이다¹⁷⁹⁾. 때문에 본 규정은 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유 및 특허무효사유와 무관하다. 물론 방식요건인 반려사유, 보정명령사유도 아니다.

■ 제42조 제4항 제2호 위반 심사기준 예시

- 청구항의 기재내용이 불명확한 경우(단 불명확한 부분이 경미한 기재상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면 또는 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않음, 이하 유형에서도 동일하게 적용 가능함).
- 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되어 있지 않아 불명확한 경우.
- 청구항에 기재된 발명의 카테고리(제2조 제3호 각 목 중 어느 것인지)가 불명확한 경우.
- 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우.
- 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우(단 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며, 발명의 특징에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다)로서, 예를 들면 i) 소망에 따라, 필요에 따라, 특히, 예를 들어, 및/또는 등의 자구와 함께 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우, ii) 주로, 주성분으로, 주 공정으로, 적합한, 적량의, 많은, 높은, 대부분의, 거의, 대략, 약 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우, iii) ...을

178) 청구범위에 기재된 용어는 사전적 의미, 관용적 의미 또는 발명의 설명에 별도로 정의된 의미를 고려해 해석한다. 위 의미를 고려해도 그 용어나 문장의 의미 혹은 범위를 이해할 수 없으면 불명확한 것으로 본다.

제외하고, ... 이 아닌과 같은 부정적 표현이 사용되어 불명확해진 경우 또는 iv) 수치한정 발명에서 ... 이상, ... 이하, 0 ~ 10 과 같이 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정이나 0 을 포함하는 수치한정(단 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.

- 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우.
- 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재 되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우.
- 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, 판매처 등 발명의 기술적 구성과 관계가 없는 사항을 기재하여 발명이 명확하고 간결하지 않은 경우.
- 발명의 구성을 기재하지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재에 대응하고 있는 경우(단 발명의 설명 또는 도면의 기재에 대응하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에는 이들의 대 용에 의한 기재에 인정함).
- 조성비가 %로 기재된 조성물 발명의 경우, 아래의 ㉠ 내지 ㉣ 의 경우와 같이 조성비의 기술 적인 결합이나 모순이 있는 경우(그러나 청구범위가 “~ 를 포함하는” 과 같이 특정 성분들로 만 구성되어 있지 않고 다른 성분도 포함될 수 있는 개방형 청구항에서는 ㉠ 의 경우 명시된 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명 확한 기재이고, ㉡의 경우 명시된 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다)
 - ㉠ 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우
 - ㉡ 모든 성분의 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
 - ㉢ 하나의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
 - ㉣ 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우

■ 다항제

제42조 제4항은 청구범위는 발명의 설명에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이 상의 항으로 기재하여야 한다고 규정한다. 이처럼 청구범위에 청구항을 2 이상으로 기재할 수 있는 것을 다항제라 한다. 다항제를 채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별해 특허분쟁에서 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위함이다¹⁸⁰⁾.

179) 과거에는 청구범위에 성질이나 기능적 표현으로 구성을 특정(예컨대 볼트와 너트가 아니라, 결속수단으로 나타낸 경우)하면 그것이 나타내는 범위가 명확하지 않다고 하여 일괄적으로 제42조 제4항 제2호 위반으로 취급했다. 그러나 경우에 따라서는 성질이나 기능적 표현도 범위가 명확할 수 있는바, 언어적인 표현 수단으로 제42조 제4항 제2호를 평가하지 말 것을 천명하고자 제42조 제6항을 신설한 것이다.

180) 보통 독립항과 종속항으로 다항제를 구성한다. 독립항은 상위개념, 종속항은 보다 구체화한 하위개념이 다. 종속항을 다양하게 기재하면 침해여부 판단이 명확해진다. 예컨대 독립항을 a, b, c, d 모두 포함되는 것으로 기재하고, 종속항을 c로 기재한 상태에서, 제3자가 c발명을 모방했을 때, 종속항과 명확히 일치하므로

청구범위에는 하나 이상의 청구항을 기재한다(제42조 제4항 전단). 즉 청구범위에는 청구항을 반드시 기재해야 하고, 그 청구항은 둘 이상으로 기재할 수 있다. 다만 2 이상의 청구항을 기재할 때는 제42조 제8항에서 위임한 시행령 제5조의 방식으로 기재해야 한다.

시행령 제5조 제1항

청구범위에 청구항을 기재할 때는 독립청구항(독립항)을 기재하여야 하고, 필요에 따라 독립항에 이미 포함되어 있는 발명이라 할지라도 따로 독립항의 종속청구항(종속항) 또는 종속항의 종속항도 기재할 수 있다(시행령 제5조 제1항). 취지는 이미 전술했다. 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별해 특허분쟁에서 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위해서, 독립항을 구체화하는 종속항의 기재를 허용한다.

결국 청구범위에 기재된 청구항은 i) 독립항과 ii) 독립항을 형식적으로 인용하면서 내용적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 종속항으로 구분할 수 있다. 여기서 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한다는 것의 의미는 기술적 구성을 부가¹⁸¹⁾하거나 상위개념을 하위개념으로 한정¹⁸²⁾함으로써 발명을 구체화하는 것을 말한다.

다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 된다. 다만 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니고, 다른 청구항을 형식적으로 인용하고 있다 하더라도 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 본다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결). 구체적으로 동일한 사항의 중복 기재를 피하기 위해 발명이 명확하게 파악될 수 있는 범위 내에서 다른 청구항을 인용하는 경우, 예컨대 인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 형식으로 기재한 경우 또는 인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 형식으로 기재한 경우는 독립항으로 취급¹⁸³⁾한다.

한편 위와 같이 독립항과 종속항을 구별할 실익은 특허가 된 이후 제3자의 실시발명이 독립항의 범위에 속하지 않으면 종속항의 범위에는 당연히 속하지 않는바, 위 제3자의 실시는 특허발명의 침해가 아니라고 볼 수 있어, 독립항이 무엇인지를 선별할 실익이 있다. 또한 심사과정에서도 독립항에 신규성 또는 진보성이 있으면, 그것의 범위에 포함되는 종속항은 당연히 신규성 또는 진보성이 있다 하겠으니, 독립항에 대해서만 신규성 또는 진보성이 있는지를 먼저 심사하고자 할 때 실익이 있다.

침해입이 단정된다. 그러나 종속항의 c가 없었다면 독립항의 보호범위를 해석한 후, 거기에 c가 존재함이 설득되어야 제3자의 모방을 침해로 볼 수 있어 다소 분쟁이 야기될 가능성이 있다.

181) 이를 외적부가라 한다. 예컨대 아래의 청구항 2 와 같다.

[청구항 1] A를 포함하는 X

[청구항 2] 제1항에 있어서(이를 인용하는 형식이라 한다), B를 추가로 포함하는 X

182) 이를 내적부가라 한다. 예컨대 아래의 청구항 2 와 같다.

[청구항 1] 금속을 포함하는 X

[청구항 2] 제1항에 있어서, 금속이 리튬인 X

183) 예컨대 아래의 청구항 2 는 독립항이다.

[청구항 1] A+B 인 X

[청구항 2] 제1항에 있어서, A 가 C 인 X

시행령 제5조 제2항

청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다(시행령 제5조 제2항). 이는 두 가지의 측면을 도모하기 위한 규정으로 보이며, 첫째는 청구항 수에 따라 심사청구절차에 관한 수수료가 책정되는데, 하나의 청구항에 과하게 많은 발명을 기재하면 국가의 수입이 부당하게 줄어드는바 이를 막고자 함일 것이고, 둘째는 청구항이란 특허로서 보호받고자 하는 사항을 적는 란으로서, 특허시 보호범위를 결정하는 부분인데, 적정한 수로 기재해야 보호받고자 하는 사항을 쉽게 해석할 수 있기 때문이다.

청구항이 적정한 수로 기재되지 않은 유형으로는 ① 하나의 청구항에 카테고리¹⁸⁴⁾가 다른 2 이상의 발명이 기재된 경우, ② 하나의 청구항에 청구하는 대상이 2 이상인 경우, ③ 동일한 청구항을 중복하여 기재(단 문언적으로 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우는 제외한다)하는 경우 또는 ④ 하나의 청구항 내에서 다수의 청구항을 다중으로 인용하는 경우가 있다(심사기준).

시행령 제5조 제4항

다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다(시행령 제5조 제4항). 우리나라는 2 이상의 청구항을 기재할 때, 중복되는 내용의 반복 기재를 생략하기 위해, 다른 항을 인용하는 형식으로 청구항의 작성이 가능하다. 이때 인용하는 내용의 명확한 파악을 위해 다른 항을 인용할 때는 그 인용하는 항의 항 번호를 기재할 것을 강제한다¹⁸⁵⁾. 예시를 통해 설명하면 아래와 같다.

[청구범위]

[청구항 1]

엔진(engine) 독립항

[청구항 2]

제1항에 있어서 알루미늄으로 만들어진 엔진(종속항)

[청구항 3]

삭제

[청구항 4]

전술한 항 중 어느 한 항의 엔진 연료가 가솔린인 엔진(종속항)

[청구항 5]

선루프, 미션 및 전술한 항 중 어느 항의 엔진을 갖는 자동차(독립항)

상기 예시 중 제4항은 제1항(독립항)의 엔진 연료를 가솔린으로 한정하여 구체화하는 항(종속항)이나 인용하는 항 번호를 기재하지 않아, 시행령 제5조 제4항에 위배되어 제42조 제8항에 따라 거절이유에 해당한다. 또한 상기 예시 중 제5항(독립항) 역시 다른 항을 인용하고 있으나 인용하는 항 번호를 구체적으로 특정하고 있지 않아 시행령 제5조 제4항에 위배된다.

184) 제2조 제3호 각 목 중 어느 하나를 말한다.

185) 유럽은 “전술한 항에 있어서” 라는 표현이 허용되나 우리나라는 시행령 제5조 제4항에 위배된다.

시행령 제5조 제5항

2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용하는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다(시행령 제5조 제5항). 이는 어휘적으로 모순이 없게 하여, 그 발명의 해석에 있어서 조금이라도 불명료함을 남기지 않게 하기 위함이다.

택일적으로 기재한 유형으로는 ① “제1항 또는 제2항에 있어서”, ② “제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서”, ③ “제1항, 제2항 또는 제3항 중 어느 한 항에 있어서”, ④ “제1항, 제2항 또는 제3항에 있어서”, ⑤ “제1항 내지 제7항 및 제9항 중 어느 한 항에 있어서” 를 들 수 있다. 즉 “또는” 으로 2 이상의 항 번호를 언급하거나, “및” 이나 “내지” 에 “중 어느 한 항에 있어서” 를 덧붙여 2 이상의 항 번호를 언급하면, 택일적으로 인용하는 항 번호를 언급한 것이 된다.

반대로 ① “제1항, 제2항에 있어서”, ② “제1항 및 제2항 또는 제3항에 있어서”, ③ “제1항 및 제2항 또는 제3항 중 어느 한 항에 있어서” 와 같은 경우는 택일적으로 기재하지 않은 유형으로 본다.

참고로 “,” 는 뒤에 따르는 접속사에 따라 의미가 결정된다. “제1항, 제2항 또는 제3항” 에서의 “,” 는 “또는” 의 의미이고, “제1항, 제2항 및 제3항” 에서의 “,” 는 “및” 의 의미가 된다.

시행령 제5조 제6항

2 이상의 항을 인용하는 청구항은 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없으며, 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항에 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 것도 허용되지 않는다(시행령 제5조 제6항). 이는 하나의 청구항을 해석함에 있어서 다수의 다른 청구항을 참조하여야 하는 어려움을 방지하기 위함이다.

2 이상의 항을 인용하는 청구항이 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 유형으로는 아래의 예시에서 청구항 4 와 같은 경우를 말한다.

[청구범위]
[청구항 1]
... 장치
[청구항 2]
제1항에 있어서, ... 장치
[청구항 3]
제1항 또는 제2항에 있어서, ... 장치
[청구항 4]
제2항 또는 제3항에 있어서, ... 장치

2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항에 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용한 유형으로는 아래의 예시에서 청구항 5 와 같은 경우를 말한다.

[청구범위]
 [청구항 1]
 ... 장치
 [청구항 2]
 제1항에 있어서, ... 장치
 [청구항 3]
 제1항 또는 제2항에 있어서, ... 장치
 [청구항 4]
 제3항에 있어서, ... 장치
 [청구항 5]
 제2항 또는 제4항에 있어서, ... 장치
 [청구항 6]
 제5항에 있어서, ... 장치

결국 위 예시에서는 청구항 5에 대하여 제42조 제8항의 거절이유가 통지될 수 있다. 이의 극복을 위해서는 청구항 5에서 제4항의 인용을 삭제하고, 필요하다면 청구항 7을 신설하여 제4항을 인용하는 발명을 청구하면 된다.

시행령 제5조 제7항

인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재¹⁸⁶⁾해야 한다(시행령 제5조 제7항). 이는 위에서부터 아래로 읽는 문장의 자연스러운 접근 순서에 따라 청구항에 기재된 발명을 파악하고자 함이다.

한편 독특한 상황인데, 청구범위에 기재된 청구항이 자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용한 경우에 대해, 인용하는 청구항을 먼저 기재하지 않은 것으로 시행령 제5조 제7항에 따라 제42조 제8항 위반의 거절이유를 통지하거나, 또는 청구항의 기재가 명확하지 않은 것으로 제42조 제4항 제2호 위반의 거절이유를 통지한 사례가 있다(특허법원 2008. 11. 5. 선고 2007허9477 판결).

시행령 제5조 제8항

각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재¹⁸⁷⁾하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다(시행령 제5조 제8항). 그와 같이 기재하는 것이 보기에 가장 깔끔하기 때문이다.

186) [청구항 3] 제7항에 있어서, ...
 위와 같이 기재하면 시행령 제5조 제7항에 위배된다.

187) [청구항 1] A [청구항 2] B
 위와 같이 기재하면 안 된다.
 [청구항 1] A
 [청구항 2] B
 위와 같이 청구항은 행을 바꾸어 기재해야 한다. 또한 청구항 번호는 1, 2와 같은 아라비아숫자로 붙여야 하며, I, II와 같은 숫자는 허용되지 않는다.

0 하나의 특허출원의 범위 (제45조)

의의 및 취지

특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원이 원칙이나, 절차의 편의 및 관련기술의 용이한 관리를 위해 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있도록 한다(특허법 제45조). 일군의 발명은 특허협력조약의 발명의 단일성과 같은 개념이다.

판단 방법

(1) 특허법 시행령 제6조

1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 i) 청구된 발명간에 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가져 기술적 상호관련성이 있어야 하고, ii) 그 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 특별한 기술적 특징이어야 한다.

(2) 상호관련성(특허법 시행령 제6조 제1호)

- 1) 독립항과 종속항은 독립항이 기술적 상호관련성으로 인정된다.
- 2) 상호관련성은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 된다. 예를 들어 어떤 청구항에서 탄성을 주기 위한 기술적 특징이 스프링이었다면 다른 청구항에서는 탄성을 주는 기술적 특징이 고무블록일 수 있고, 이들은 “탄성”으로 상호관련성이 인정된다(심사기준).
- 3) 서로 다른 발명에 대해서도 상호관련성이 인정될 수 있다. 예를 들어 X물건과 Y물건을 생산하는 방법은 “X물건”으로 상호관련성이 인정되고, Y물건과 Z물건을 취급하는 물건은 “Y물건”으로 상호관련성이 인정된다.

(3) 특별한 기술적인 특징(특허법 시행령 제6조 제2호)

- 1) 특별한 기술적인 특징은 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 결정된다.¹⁸⁸⁾
- 2) 상호관련성 있는 기술적 특징이 특별한 기술적 특징이어야 제45조를 만족한다.

위반시 법적 취급

제45조 위반은 형식적 하자에 불과하여 거절이유에만 해당한다. 제45조 위반 거절이유를 통지받은 경우 1군에 해당하지 않는 다른 군의 발명을 삭제보정하여 극복할 수 있다. 삭제한 다른 군의 발명은 필요시 분할출원으로 등록을 도모할 수 있다.

188) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

내용 요약

■ 단일성

출원인의 입장에서는 가능한 한 다수의 발명을 하나의 출원서에 포함시켜 출원하는 것이 출원료나 특허 관리 측면에서 유리할 수 있으나, 특허청 입장에서는 출원의 분류 및 관련 선행기술 검색 등 심사 부담 측면에서 1출원의 범위가 좁은 것이 유리하다¹⁸⁹⁾. 제45조는 이러한 양 균형의 조화를 도모하고자 한 것이며, 결과적으로는 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대해 1특허출원이 가능하도록 한다.

제45조 제1항에서 규정하고 있는 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명(단일성)에 해당되는가의 여부는 제45조 제2항에 따라 시행령 제6조 제1호 및 제2호를 모두 만족하는가로 결정하는데, 이를 요약하면 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 상응하는 특별한 기술적 특징을 각 청구항마다 포함하고 있어, 각 청구항에 기재된 발명들이 기술적으로 상호관련성이 있는가의 쟁점이다. 위 특별한 기술적 특징이란 각 발명 전체로 보아 해당 출원 전 공지 등이 된 선행기술에 비해 신규성 및 진보성을 구비한 기술적 특징을 말한다(특허법원 1999. 1. 14. 선고 98허5145 판결).

한편 각 발명의 특별한 기술적 특징은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 된다. 예컨대 어떤 청구항에서 탄성을 주기 위한 특별한 기술적 특징이 스프링이고, 다른 청구항에서는 탄성을 주는 특별한 기술적 특징이 고무블록이라 하더라도, 두 청구항 간에는 기술적으로 상호관련성이 있다고 본다.

시행령 제6조 제1호와 제2호는 예컨대 다음과 같이 판단할 수 있다.

- ① 제1발명을 정하고 그 발명과 관련된 선행기술과 비교하여 선행기술에 비해 개선되는데 실질적인 작용을 하는 제1발명의 특별한 기술적 특징을 확정한다.
 - ② 제2발명을 정하고 그 발명과 관련된 선행기술과 비교하여 선행기술에 비해 개선되는데 실질적인 작용을 하는 제2발명의 특별한 기술적 특징을 확정한다.
 - ③ 제1발명의 특별한 기술적 특징과 제2발명의 특별한 기술적 특징이 상호 동일하거나 상응하는지 여부를 판단하여 양 발명 간에 기술적인 상호 관련성이 있는지 확인한다.
- 또는 상기 ① 단계에서 선행기술을 조사하여 제1발명의 특별한 기술적 특징을 확정한 후, ② 내지 ③ 단계에서는 추가적인 선행기술조사 없이 제2발명을 특정한 다음, 제1발명의 특별한 기술적 특징이 제2발명에도 포함되어 있는지의 여부로도 판단할 수 있다.

참고로 실무에서는 시행령 제6조 제1호와 제2호를 구분하여 거절이유통지를 한다. 시행령 제6조 제1호는 각 청구항의 발명들 간에 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 공유하고 있는지이고, 제2호는 그 공유하는 기술이 특별¹⁹⁰⁾한 것인가이다.

189) 하나의 출원에 대한 심사는 한 명의 심사관이 담당한다. 그런데 예를 들어 음료수에 관한 기술과 반도체에 관한 기술을 하나의 출원으로 하였다면, 그 출원에 대한 심사업무를 음료수 전문 심사관에게 분배하는 것이 타당한지 아니면 반도체 전문 심사관에게 분배하는 것이 타당한지 등이 애매하게 된다..

190) 즉 신규성 및 진보성이 있는지를 말한다.

예컨대 A+X, A+Y의 발명이 각 청구항에 기재되어 있을 때, 이들은 A로 공통된 기술적 특징이 있으니 시행령 제6조 제1호는 만족¹⁹¹⁾하나, 만약 A가 선행기술에 비해 신규성 또는 진보성을 갖추지 못하였다면 시행령 제6조 제2호에 위배된다.

이중 시행령 제6조 제1호를 만족하는 유형으로 심사기준에서는 아래의 점을 예시한다.

- 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 또는 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 또는 기타의 물건.
- ⑧ 중간체와 최종 생성물.

끝으로 독립항이 특별한 기술적 특징을 가지고 있는 경우는 이를 인용하는 종속항은 그 독립항의 기술적 특징을 모두 포함하므로 동일한 특별한 기술적 특징을 갖게 되는바 이 경우 독립항과 종속항 상호간에는 단일성이 만족된다. 같은 맥락에서 청구범위에 2 이상의 독립항이 기재되어 있고 해당 독립항들 간에 발명의 단일성이 만족된다면, 이들 독립항을 인용하는 종속항들은 자동적으로 그 단일성이 만족된다. 그래서 심사실무에서는 독립항끼리만 심사를 진행하기도 한다.

1군의 발명들이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는가의 여부에 대한 판단은 1군의 발명들이 각각 별개의 청구항으로 청구되었는지 또는 하나의 청구항 내에 택일적 형식(예컨대 마쿠쉬 형식¹⁹²⁾)으로 청구되었는지 여부와는 관계가 없다. 즉 하나의 청구항 내에 택일적 형식으로 다수의 발명이 기재되어 있는 경우에도 각 발명은 단일성을 만족하여야 하며, 만족하지 않을 경우 거절이유가 통지된다.

단일성 위반의 경우는 다항제 기재방식 위반과 마찬가지로 거절이유(제62조)에만 해당할 뿐, 정

191) 예컨대 아래의 청구범위는 시행령 제6조 제1호에 위배된다. 청구항 1과 청구항 2 사이 또는 청구항 3과 청구항 4 사이에 공통 또는 상응하는 기술적 특징이 없기 때문이다.

[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

아래의 청구범위도 청구항 1과 청구항 2 사이에 공통 또는 상응하는 기술적 특징이 없어 시행령 제6조 제1호에 위배된다.

[청구항 1] 특징 A를 갖는 콘베이어 벨트
 [청구항 2] 특징 B를 갖는 콘베이어 벨트
 [청구항 3] 특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어 벨트

192) a, b, c 또는 d와 같이 구성을 병렬적으로 나열하는 기재형식을 말한다. 청구항은 발명의 공개에 따른 약의적인 모방을 근절할 수 있도록 발명을 가급적 range를 설정하여 폭넓게 작성한다. 이때 range는 첫째 포괄적 개념의 단어를 사용(예컨대 기능식 표현 등)하거나 둘째 마쿠쉬 형식과 같이 구성을 병렬적으로 나열하여 설정한다.

보제공사유와 무효사유에는 해당하지 않는다. 이는 심사편의를 위한 절차적 측면이 강한 규정이기 때문이다. 따라서 심사관이 거절이유로서 지적하지 않는다면 아무 문제없이 특허결정 받을 수 있다. 다만 단일성 위반의 지적을 받았다면 거절이유를 극복하여야 할 것이며 이 경우 출원인은 출원의 분할(제52조) 등을 통해 출원을 2 개로 나눔으로써 대응할 수 있다.

주요내용요약			
청구 범위	제42조 제4항 제1호	발명의 설명에 의해 뒷받침되는 발명만 기재, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유	
	제42조 제4항 제2호	발명을 명확하고 간결하게 기재, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유	
	제42조 제6항	기능 또는 물질 등도 기재 가능, 위반 사항 아님	
	제42조 제8항	시행령 제5조 제1항	종속항 기재할 수 있음, 위반 사항 아님
		시행령 제5조 제2항	적정한 수로 기재
		시행령 제5조 제4항	인용하는 항 번호 기재
		시행령 제5조 제5항	항 번호 택일적으로 기재
		시행령 제5조 제6항	2 이상의 항을 인용하는 항은 2 이상의 항을 인용한 항을 인용할 수 없음
		시행령 제5조 제7항	먼저 기재한 항만 인용 가능
		시행령 제5조 제8항	항마다 행을 바꾸어 기재하고, 항 번호는 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙일 것
	제2항 및 제4항 내지 제8항 위반시 거절이유		
제45조	시행령 제6조 제1호	상호관련성이 있을 것	
	시행령 제6조 제2호	상호관련성이 선행기술에 비해 개선된 것일 것	
		위반시 거절이유, 분할출원으로 극복 가능	

0 PBP청구항

의의 및 취지

PBP청구항은 물건 발명을 구성이 아닌 방법에 의해 특정한 청구항을 말하는 것으로, 기술개발의 고도화에 따른 다양한 표현수단 중 하나에 해당한다.

청구범위 기재요건 만족 여부

(1) 개정법의 태도 - 청구범위 기재방법의 다양화

구법에서는 PBP청구항을 금지하기도 했으나¹⁹³⁾, 개정법에서는 제42조 제6항을 규정하여 다양한 청구범위 기재방법을 허용하고 있다. 즉 물건발명을 방법으로 특정했어도 보호받고자 하는 사항만 명확하다면 문제되지 않는다.

(2) 위반시 법적 취급

제42조 제6항에 의해 PBP청구항으로 작성했다는 이유만으로 거절이유 등에 해당하지는 않으나, 다른 청구항 기재형식과 마찬가지로 만약 발명의 특징에 문제가 있다면 제42조 제4항 제2호에 의해 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

등록요건 판단대상

(1) 문제점

출원발명이 PBP청구항으로 기재된 경우 신규성, 진보성 등 등록요건을 판단할 때, 제조방법을 고려해야하는지 문제된다.

(2) 학설

物동일성설은 제조방법을 물건을 특정하는 수단 중 하나로 본다. 이 견해에 따르면 출원발명과 공지발명의 제조방법이 서로 다르더라도 물건으로서 동일성이 있다면 신규성에 위반될 수 있다.

제법한정설은 청구범위의 기술적 구성은 청구항에 기재된 사항으로 해석해야 하므로 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 출원발명의 범위가 한정된다고 본다. 이 견해에 따르면 출원발명과 공지발명이 물건으로서 동일성이 있어도 제조방법이 서로 다르면 신규성이 인정될 수 있다.

(3) 판례

1) 종래 판례의 태도 (2007후4328)

물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방

193) 제42조 제4항 제2호 위반으로 취급

법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.

2) 변경된 판례의 태도 (2011후927)

전원합의체에서 “제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.” 고 판시하며, “이와 달리 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한” 판례를 변경하고, “제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건을 파악한 후, 그 물건의 효과가 인용발명으로부터 예측가능한지를 따져야 한다” 고 판시했다.

(4) 검토

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 제조방법이 기재된 물건발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법을 포함하여 청구범위의 기재에 의해 특정되는 물건으로 파악하여 특허요건을 판단해야 한다는 최근 판례의 태도가 타당하다.

등록 후 권리범위 해석

(1) 문제점

출원발명이 PBP청구항으로 기재되어 등록된 경우 권리범위 해석시 제조방법을 고려해야하는지 문제된다.

(2) 학설

物동일성설은 본질은 물건발명이고, 등록요건 판단시 물건으로 판단하여 등록된 이상 등록 후에도 물건에 권리범위를 인정하는 것이 타당하다고 본다. 이 견해에 따르면 제3자 발명이 특허발명과 제조방법이 다르더라도 물건으로서 동일성이 있다면 권리범위에 속할 수 있다.

제법한정설은 물건을 제조방법으로 특정한 것은 출원인의 의사이고, 심사단계에서 제조방법을 삭제할 보정기회가 있었으며, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀있는 사항에 의해 정해진

다는 제97조에 따라 그 제조방법으로 권리범위가 한정된다고 본다. 이 견해에 따르면 제3자 발명이 특허발명과 물건으로서 동일성이 있어도 제조방법이 다르면 균등범위가 문제되지 않는 한 권리범위에 속하지 않을 수 있다.

(3) 판례

1) 종래 특허법원 판례의 태도

“물건을 생산하는 방법을 포함하고 있는 청구항으로서 이른바 생산방법을 한정된 물건에 관한 청구항(product by process claim)도 그 권리범위를 확정함에 있어서는 물건의 생산방법에 관한 기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석하여야 할 것이지만, 그 진보성 유무를 판단함에 있어서는 물건 그 자체로 해석되어야 할 것”이라고 판시하였다(2004허11).

2) 최근 대법원 판례의 태도

가) “제조방법이 기재된 물건발명에 대한 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 때도 등록요건 판단할 때와 마찬가지로 적용되어야 할 것”이라고 판시하여 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 청구범위를 해석했다.

나) 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다고도 판시했다(2013후1726).

(4) 검토

PBP청구항의 본질은 물건발명이고, 제조방법은 물건을 특정하기 위한 수단에 지나지 않으며, 등록요건 판단과 권리범위 해석을 다르게 하는 것은 불합리한 바, 등록요건 판단대상과 마찬가지로 권리범위 해석할 때에도 제조방법의 기재를 포함한 물건으로 파악해야 한다. 다만 등록요건 판단시와 마찬가지로 권리범위를 해석하게 될 경우 명백히 불합리한 사정이 있다면 제3자의 신속한 권리구제를 위해 위 판례와 같이 청구범위에 기재된 제조방법으로 제조된 물건만으로 권리범위를 제한해석할 수 있다고 봄이 타당하다.

0 젍슨 청구항

의의 및 취지

젍슨 청구항이란 전제부에서 공지기술을 인용한 후, 그 기술에서 개량되거나 추가된 구성요소를 특정부에 기재함으로써 발명을 특정하는 청구항 기재방식이다. 이는 청구항 작성에 출원인의 편의를 도모하기 위해 다양한 표현방식으로서 인정된다.

전제부 기재 발명을 공지된 것으로 볼 수 있는지 여부

(1) 판례 (2013후37)

1) 공지성

가) 청구범위의 전제부 기재는 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다.

나) 다만, 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 바, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것으로 활용할 수 있다.

2) 공지성 법적성격

가) 종래 판례에서는 출원인이 공지기술로 전제부를 작성하였음을 자인한 경우 전제부의 내용을 공지된 것으로 간주했다.

나) 최신 판례에서는 이를 사실상 추정으로 변경함으로써 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 자인하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다고 본다.

(2) 검토

1) 공지성

청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 다양한 목적으로 활용할 수 있다는 점에서, 전제부로 기재했다는 사정만으로 이를 공지기술로 보아서는 안 된다는 판례의 태도가 타당하다.

2) 공지성 법적성격

신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 어떤 내용이 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이

므로 출원인이 공지기술로 전제부를 기재하였다고 자인한 사정만으로 공지성을 간주하면 객관적 진실에 반할 우려가 있는 점에서, 공지성을 사실상 추정으로 본 판례의 태도가 타당하다.

등록요건 판단대상

전제부 및 특징부가 유기적으로 결합한 청구항 전체로서 발명을 특정하여 등록요건 판단대상으로 삼아야 한다. 판례도 “청구항 발명은 전제부를 포함하는 유기적인 일체로서의 기술사상 전체가 특허성 판단의 대상이 되는 것이므로, 전제부의 구성요소를 포함하지 않는 인용발명을 이유로 신규성을 부정해서는 안 된다” 고 판시하였다(2001허3019).

등록 후 권리범위 해석

(1) 판례

판례는 “특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것이 아니므로, 특허발명과 대비되는 제3자 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 제3자 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.”고 판시하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 때 공지된 부분을 제외하여서는 안된다고 본다(2000후617).

(2) 검토

복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부구성이 공지된 경우, 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이고, 또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은 불가능하게 되고, 이러한 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로 판례가 타당하다.

0 기능식 청구항

의의 및 취지

기능식 청구항이란 청구항에 기능적 표현을 포함한 경우를 말하는 것으로, 기술개발의 고도화에 따른 다양한 표현수단 중 하나에 해당한다.

청구범위 기재요건 만족여부

구법에서는 PBP청구항과 함께 기능식 청구항도 일률적으로 금지해야 한다는 견해도 있었으나¹⁹⁴⁾, 개정법에서는 제42조 제6항을 규정하여 다양한 청구범위 기재방법을 허용하고 있는 바, 발명의 특징에 문제가 없는 한 청구범위 기재요건을 만족한다.

등록요건 판단대상

- (1) 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석한다¹⁹⁵⁾.
- (2) 약리기전도 기능식 청구항의 일종인데, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우는 그에 따라 발명의 내용을 확정한다(2007후5215).

등록 후 권리범위 해석

(1) 판례

- 1) 권리범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없으므로, 청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석한다.
- 2) 다만 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나, 심사단계에서 의식적으로 제외된 이력이 있는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다(2009후92).

194) 제42조 제4항 제2호 위반으로 취급

195) 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(2007후4977).

(2) 검토

다른 발명과 마찬가지로 기능식 청구항도 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나, 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 명세서의 다른 기재에 의해 보충하여 해석할 것이나 확장 또는 제한해석은 지양함이 타당하다. 다만, 다른 발명과 마찬가지로 기능식 청구항을 문언 그대로 해석했을 때 명백히 불합리한 사정이 존재한다면, 제3자의 신속한 권리구제를 위해 판례의 태도처럼 일정 부분 제한해석함이 타당하다.

0 마쿠쉬 청구항

의의 및 취지

마쿠쉬 청구항이란 특허를 받고자 하는 사항으로 상호 유사한 성질 또는 기능을 가지는 2이상의 구성요소를 택일적으로 표현하여 하나의 청구항에 기재한 것이다. 이는 청구항 작성에 출원인의 편의를 도모하기 위해 다양한 표현방식으로서 인정된다.

등록요건 판단

(1) 신규성 및 진보성 (특허법 제29조 제1항 각호 및 제2항)

택일적 구성요소 중 어느 하나를 선택하여 인용발명과 대비한 결과 신규성 또는 진보성이 인정되지 않으면 신규성 또는 진보성 요건을 만족하지 못한다.

(2) 하나의 특허출원의 범위 (특허법 제45조)

택일적 구성요소들이 유사한 성질 또는 기능을 갖는 경우 단일성 요건이 만족된다.

등록 후 권리범위 해석

복수의 구성요소로 이루어진 특허발명의 경우 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서 권리범위를 해석해야 하나(2000후617), 마쿠쉬 청구항의 경우 택일적 구성요소들이 유기적으로 결합한 것으로 볼 수 없으므로 제3자 발명이 택일적 구성요소 중 어느 하나에 해당하면 이는 권리범위에 속하는 것으로 보아야 한다.

관련문제

(1) 청구항 일체의 원칙

1) 관례

특허청구의 범위에 관하여 다항제를 채택하고 있는 우리 나라에 있어서 특허청구의 범위의 항이 2 이상인 경우 그 특허청구의 범위의 항마다 무효로 할 수 있으나, 이와는 달리 1개의 특허청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 특허무효의 사유가 있는 경우에는 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야 하고, 그 특허청구범위의 항 중 일부에 관하여만 무효라 할 수는 없다(90후1567).

2) 극복방법

택일적 구성요소 중 어느 하나를 선택하여 인용발명과 대비한 결과 등록요건을 만족하지 못한 경우, 출원계속 중이라면 삭제 보정을 통해 거절이유를 극복할 수 있고, 등록 후라면 삭제하는 정정을 통해 무효사유를 극복할 수 있다.

(2) 우선권 주장의 경우

마쿠쉬 청구항을 포함하는 출원이 복수의 우선권을 주장하는 출원인 경우 마쿠쉬 청구항의 택일적 구성 요소별로 판단시점이 달라질 수 있을 것이다.

0

발명의 주체와 관련된 쟁점

0 특허법상 권리의 이전

특허를 받을 수 있는 권리의 이전

(1) 의의 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리는 특허출원 전·후를 불문하고 이전할 수 있다(특허법 제37조 제1항). 특허를 받을 수 있는 권리는(특허법 제33조 제1항 본문) 독점, 배타권인 특허권의 요건이 되므로 재산적 가치를 인정한 것이다. 다만, 질권의 목적으로 할 수 없고(특허법 제37조 제2항), 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(특허법 제37조 제3항).

(2) 출원 전 승계

1) 대항요건

특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 승계하는 경우 승계효력발생에 있어 특별한 절차가 요구되지 않고, 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 이는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 대한 공시를 할 수 없다는 점을 고려한 것이다.

2) 협의제 및 협의명령

가. 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 실제 승계의 선후와 관계없이 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다(특허법 제36조 제1항).

나. 다만 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다(특허법 제38조 제2항). 이는 실용신안을 받을 수 있는 권리에 대하여도 같다(특허법 제38조 제3항). 이 경우 특허청장은 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 보며(특허법 제38조 제7항), 협의가 성립하지 않은 경우 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 효력이 발생하지 않아 승계인은 무권리자에 해당하여 출원시 제33조 제1항 위반의 거절이유가 존재한다.

(3) 출원 후 승계

1) 효력발생 요건

특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다(특허법 제38조 제4항). 일방승계를 제외한 것은 특허를 받을 수 있는 권리의 효력이 단절되는 것을 방지하기 위함이다. 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다(특허법 제38조 제5항).

2) 협의제 및 협의명령

- 가. 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 먼저 특허출원인 변경신고를 한 자만이 특허를 받을 수 있다.
- 나. 다만 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다(특허법 제38조 제6항). 이 경우 특허청장은 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 보며 (특허법 제38조 제7항), 협의가 성립하지 않은 경우 출원인변경신고는 효력이 발생하지 않아 출원인변경신고가 없었던 것으로 보고 심사한다.

(4) 관련 쟁점

1) 중간양수인의 출원

- 가) 판례는 “등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되어 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이므로, 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 등록발명은 ‘발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인’이 아닌 사람에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 한다”고 판시하였다(2006허6143).
- 나) 판례는 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 양도인이 출원하여 특허등록을 받은 후 그 특허권을 제3자에게 양도한 사안에서, “출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이고, 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다”고 판시하였다(2020후10087).

2) 이중양도행위에 적극 가담한 제2양수인의 출원

판례는 “제2양수인이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 ‘특허를 받을 권리’의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다.”라고 판시하였다(2005허9282).

3) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약상 해제조건이 성취된 경우

판례는 “원고와 발명자들 사이에 체결된 이 사건 출원발명에 대한 출원권 양도계약은 상당한 기간 내에 그 양도의 대가나 조건 등에 관한 구체적인 약정이 체결되지 아니함으로써 그 양도계약에서 정한 해제조건이 성취로 인하여 이 사건 출원발명에 대한 거절결정 전에 이미 그 효력이 소멸되었고, 달리 원고가 이 사건 출원발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 적법한 승계인이 되었다고 볼 만한 자료도 없으므로, 원고에 의한 이 사건 출원발명의 출원이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 의한 출원이라고 본 심결을 유지한 원심의 조치는 정당한 것”이라고 판시하였다(2003후1932).

4) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약이 무효 또는 취소된 경우

판례는 특허법 제99조의2 가 신설되기 이전에, “양도인이 출원한 후 출원중인 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.”고 판시하였다(2003다47218).

특허권의 이전

(1) 의의 및 취지

특허권은 양도할 수 있다(특허법 제99조 제1항). 특허권은 재산권이라는 점을 반영한 것이다.

(2) 유형

특허권의 이전 유형은 매매 등에 의한 특정승계와 상속 등에 의한 일반승계로 구분할 수 있다. 이들은 특허원부의 등록이 효력발생요건인지 여부에 있어서 차이가 있다.

(3) 절차

1) 이전등록 신청서의 제출

특허권을 이전하고자 하는 자는 이전등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

2) 공동신청의 원칙 및 예외

이전등록 신청은 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하는 것이 원칙이나, 등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우 또는 일반승계에 의한 경우에는 등록권리자 단독으로 신청할 수 있다.

(4) 효력발생

1) 특정승계의 경우

특허권의 이전은 등록하여야만 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항 제1호). 이는 배타적 권리의 변동은 등록 등 타인이 인식할 수 있는 표상을 갖추지 않으면 완전한 효력이 발생하지 않는다는 공시의 원칙을 반영한 것이다.

2) 일반승계의 경우

상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 이전은 등록하지 않아도 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항 제1호 괄호). 이는 특허권의 효력이 단절되는 것을 방지하기 위함이다. 다만 일반승계의 경우라도 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다(특허법 제101조 제2항).

(5) 특허권의 이전에 따른 기타 효과

1) 절차의 효력 승계 (특허법 제18조)

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밝은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다.

2) 절차의 속행 (특허법 제19조)

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 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.

3) 질권 행사 또는 공유물 분할청구로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권 (특허법 제122조)

특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유물 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

(6) 관련쟁점

1) 실시권 등의 소멸 여부

특허권의 부수적 권리인 실시권 또는 질권은 특허권의 이전으로 소멸되지 않는다. 실시권 또는 질권은 권리의 주체가 아닌 특허권에 설정된 권리인데 특허권 이전은 권리주체의 변경에 불과하기 때문이다. 오히려 실시권 또는 질권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권을 양수한 자에 대해서도 그 효력이 발생하며 (특허법 제118조 제1항, 제3항), 법정실시권의 경우 등록이 없더라도 효력을 주장할 수 있다(특허법 제118조 제2항).

2) 청구항별 특허권의 이전이 가능한지 여부

청구항마다 특허권이 있는 것으로 본다고 규정하고 있는 제215조에서 특허권의 이전에 관한 제99조 제1항을 제외하고 있는 점, 특허권은 청구항 전부를 포함하는 특허출원에 부여되는 것이라는 점, 청구항에 기재된 발명 간에는 총괄적 개념을 형성하고 있어 (특허법 제45조) 청구항별 이전을 허용하면 분쟁이 발생할 수 있다는 점에서 불가능하다고 봄이 타당하다.

0 특허법상 권리의 공유

특허법상 권리의 공유

- (1) 특허법상 공유에는 민법상 공유가 적용됨이 원칙이나, 발명은 무형의 것으로 점유가 불가능하다는 점에서 공유자의 자본력, 기술력, 신용력 등에 의해 다른 공유자의 권리에 미치는 영향이 큰 바, 이를 고려하여 특허법에서는 합유와 유사한 성질의 특별한 규정을 두고 있다.
- (2) 일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없고 특허법에 특허권의 공유를 합유로 본다는 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.¹⁹⁶⁾

공유의 성립

(1) 공동발명

2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항). 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.¹⁹⁷⁾ 따라서 단순한 보조자, 관리자, 자본주 등은 공동발명자에 해당하지 않는다.¹⁹⁸⁾

(2) 지분승계계약

판례에 따르면, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있으므로, 그러한 계약에 따라 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 공유지분을 가진다(2011다67705).

196) 2013다41578

197) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

198) 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실험가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다(2009다75178).

심사단계의 법적취급

(1) 공동출원 (특허법 제44조)

1) 의의 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다. 발명은 무형의 것으로 점유가 곤란한 바, 공유자 일부의 배신적 행위로부터 다른 공유자를 보호하기 위함이다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

2) 공유자 일방이 단독으로 출원한 경우 조치

출원인 변경 신고를 통해 제44조 위반의 흠을 해소할 수 있을 것이다. 등록 후에는 특허권의 지분의 이전청구가 가능하다(특허법 제99조의2).

(2) 지분양도의 제한 (특허법 제37조 제3항)

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있고, 다른 공유자 모두의 동의가 없는 경우 양도는 무효이다. 이는 발명이 무형의 기술적 사상으로 점유가 불가능하고 변경된 공유자의 자본력 등에 의해 다른 공유자의 이익에 실질적인 가치변동을 초래할 수 있기 때문이다.

(3) 각자대표의 원칙 (특허법 제11조)

2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 제11조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다.

(4) 거절결정불복심판 청구 (특허법 제132조의17)

1) 고유필수적 공동심판

특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항). 위반시 심결각하의 대상이 된다.

2) 청구인의 보정

심판청구하면서 공유자 중 일부를 누락한 경우 청구인의 기재틀 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 것을 요지변경으로 보지 않고 허용한다(특허법 제140조의2 제2항 제1호).

(5) 특허법원 소송

판례는 공동출원에 대한 거절결정불복심판의 기각심결에 대해 불복하고자 하는 경우 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자 중 1인의 특허법원 소 제기가 허용된다고 본다.

등록 후 단계의 법적취급

(1) 자유실시 (특허법 제99조 제3항)

1) 내용

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. 이는 발명이 무체의 기술적 사상 이므로 공유자 중 1인이 특허발명을 실시하더라도 다른 공유자의 실시가 제한되지 않기 때문이다.

2) 기관대행설 (1기관의 범위)

공유자 중 1인이 제3자에게 도급을 주어 발명을 실시한 경우 그 공유자와의 계약이 존재하고, 그 공유자의 감독을 받으며, 생산된 물건 전부를 그 공유자에게 인도한 경우 그 공유자의 실시로 인정되어 침해가 성립하지 않는다고 볼 여지가 있다.

(2) 지분양도의 제한 (특허법 제99조 제2항)

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있고, 다른 공유자 모두의 동의가 없는 경우 양도는 무효이다. 이는 발명이 무형의 기술적 사상으로 점유가 불가능하고 변경된 공유자의 자본력 등에 의해 다른 공유자의 이익에 실질적인 가치변동을 초래할 수 있기 때문이다.¹⁹⁹⁾

(3) 실시권, 질권 설정의 제한 (특허법 제99조 제4항, 제2항)

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권 설정, 통상실시권 허락, 질권 설정을 할 수 있고, 다른 공유자의 동의가 없는 경우 무효이다. 이는 실시권은 특허발명의 정당한 실시 권한이고, 특허권의 지분을 목적으로 하는 질권이 설정된 경우 다른 공유자의 의사에 반하여 특허권의 지분이 이전될 수 있으므로 공유자가 변동될 수 있다는 점을 고려한 것이다.

199) 특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다(97다41295).

(4) 존속기간 연장등록 출원의 제한 (특허법 제90조 제3항, 제92조의3 제3항)

특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 존속기간 연장등록 출원을 하여야 한다. 이는 권리 관계를 명확히 하고, 특허권 유지로 인한 별도의 비용이 발생할 수 있음을 고려한 것이다. 위반시 거절이유, 무효사유에 해당한다.

(5) 심판청구의 제한 (특허법 제139조)

1) 고유필수적 공동심판

특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(제139조 제3항). 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다(제139조 제2항). 위반시 심결각하의 대상이 된다.

2) 청구인·피청구인의 보정

심판청구하면서 공유자 중 일부를 누락한 경우 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 것을 요지변경으로 보지 않고 허용한다(특허법 제140조 제2항 제1호).

(6) 특허법원 소송

1) 학설의 태도

부정설은 공유자가 제기한 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이고, 따라서 공유자 중 1인의 소송제기는 부적법하다고 본다. 이는 특허권의 공동소유 형태는 합유라고 보아야 하고, 합유는 보존행위가 아닌 한 단독으로 할 수 없으며, 심결취소소송은 소송물이 심결의 위법성일 뿐 권리의 유효성을 직접 판단하는 것이 아니므로 보존행위가 아니어서, 1인이 단독으로 제기하는 것이 허용되지 않는다고 주장한다.

긍정설은 공유자가 제기한 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이 아니고, 따라서 공유자 중 1인의 소송제기도 가능하다고 본다. 이는 특허권의 공동소유 형태는 합유가 아닌 공유이므로 공유자 단독으로 소송을 제기하는 것이 가능하다고 본다.

2) 판례의 태도

법원은 특허권 공유자가 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이더라도 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고 본다.

3) 검토

특허권의 공동소유는 민법상의 합유에 유사한 제약을 받지만 이는 무체재화를 대상으로 하는 특허권의 성질에서 유래한 것일 뿐이고, 공동사업을 경영할 것을 목적으로 권리를 공동소유하는 것으로만 볼 수는 없는바, 민법상의 공유에 속한다고 보아야 한다.

심판에서 공동심판을 강제하는 것은 심결은 지분별로 효력이 발생하지 않으므로 예고 없이 불리한 심결을 받지 않도록 절차에 참여할 것을 요구하는 것인데, 심판에서 패한 후 제기하는 심결취

소소송은 심결보다 더 불리한 판결이 있을 수 없는바 절차에 참여하지 않더라도 예고 없이 불리한 효력을 받을 일이 없어, 단독으로 제기할 수 있다고 하더라도 특허법 제139조 제3항의 취지에 반하지 않는다.

따라서 판례의 태도와 같이 심결취소소송은 공유자 중 1인이 단독으로 제기할 수 있다고 봄이 타당하다.

(7) 침해의 구제

침해금지청구는 보존행위에 해당하여 각 공유자는 자신의 지분에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대해 침해금지청구권(특허법 제126조)을 행사할 수 있을 것이다. 보상금청구권 또는 손해배상청구권은 지분 범위 내에서 행사할 수 있으며, 지분비율을 특별한 약정이 없는 한 균등한 것으로 추정된다.

(8) 특허권 등의 포기

특허권의 포기는 공유자 전원이 해야 하고, 지분권의 포기는 다른 공유자의 이익을 해할 염려가 없는바 각자가 가능하다. 포기된 지분은 특별한 약정이 없는 한 나머지 공유자에게 지분별로 귀속한다.

(9) 특허권에 대한 분할청구

1) 판례의 태도

특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물 분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다(2013다41578).

2) 검토

특허권 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 그 이해관계를 해소할 수 있는 수단을 마련해 줄 필요가 있는바, 판례의 태도와 같이 각 공유자에게 공유물분할청구권을 인정함이 타당하다.

0 직무발명

의의 및 취지

직무발명제도의 목적은 종업원 등과 사용자 등의 권리관계를 조정하여 직무발명을 활성화하여 산업발전에 이바지함에 있다.

직무발명의 성립요건 및 판단시점

(1) 성립요건 (발명진흥법 제2조 제2호)

종업원등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우 성립한다.

(2) 사용자 등의 업무범위 및 종업원 등의 직무범위

- 1) 사용자 등의 업무범위는 일률적으로 정할 것이 아니라 기술적인 관련성을 고려하여 구체적, 개별적으로 판단해야 할 것이다.
- 2) 판례에 따르면 종업원 등의 직무범위는 발명을 피하고 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우를 포함한다고 본다.²⁰⁰⁾

(3) 판단시점

발명의 완성시점을 기준으로 직무발명 성립요건을 만족시키는지 여부를 판단한다.

법적취급

(1) 사용자 등의 권리, 의무

1) 법정실시권 (발명진흥법 제10조 제1항)

직무발명에 대하여 종업원등이 특허등을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권등에 대하여 통상실시권을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 i) 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정 또는 ii) 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

200) 91후1113

2) 예약승계 (발명진흥법 제10조 제3항)

가. 내용

직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다. 일부무효법리에 따라 직무발명에 한하여는 유효한 것으로 해석되며, 직무발명 완성 후 승계는 무효로 보지 않는다.

나. 종업원 등이 예약승계에 반하여 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도한 경우

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 타당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임 행위로서 불법행위가 된다(2011다77313).

3) 동의권

종업원 등이 특허권을 포기하거나, 정정청구(제133조의2)나 정정심판(제136조)을 청구할 경우 사용자 등의 동의를 얻어야 한다.

4) 공동발명 (발명진흥법 제14조)

가. 내용

종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

나. 제37조 제3항과의 관계

특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 “종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.”고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다(2012도6676).

5) 승계여부 통지의무 (발명진흥법 제13조)

가. 유효한 예약승계가 존재하는 경우 종업원 등으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자등은 통지받은 날부터 4개월 내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다(동조 제1항).

나. 위 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 보며 (동조 제2항), 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다(동조 제3항).

6) 보상금 지급의무 (발명진흥법 제15조)

종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다(동조 제1항). 이 경우 사용자등은 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 하고 (동조 제2항), 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다(동조 제3항). 또한 사용자등은 보상을 받을 종업원등에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다(동조 제4항). 이는 추후 보상으로 인한 분쟁을 방지하기 위함이다.

7) 출원유보 시 보상의무 (발명진흥법 제16조)

사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

(2) 종업원 등의 권리, 의무

1) 특허를 받을 수 있는 권리의 원시취득 (제33조 제1항 본문)

제33조 제1항, 발명진흥법상 승계규정에 비추어볼 때, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속되고 사용자 등에게 승계되는 것으로 해석된다. 판례 또한 “실용신안법은 발명자주의를 취하기 때문에 직무발명에 의한 고안의 실용신안을 받을 권리는 당연히 그 고안자인 피용자라 하겠으므로 그 사용자가 그 고안의 출원을 하기 위하여는 미리 그 고안자로부터 실용신안을 받을 권리를 양도받아야 할 것”이라고 판시하였다(91후1113).

2) 보상을 받을 권리 (발명진흥법 제15조 제1항)

종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

3) 발명자 게재권 (과리협약 제4조의3)

과리협약에서는 특허에 있어 발명자의 명시를 규정하고 있는 바, 발명자인 종업원 등은 출원서에 발명자로 명시될 권리가 있다.

4) 비밀유지의무 (발명진흥법 제19조)

종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다(동조 제1항). 또한 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다(동조 제2항). 이를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(발명진흥법 제58조).

5) 발명 완성사실의 통지의무 (발명진흥법 제12조)

종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

공무원의 직무발명

(1) 공무원의 직무발명의 승계 (발명진흥법 제10조 제2항)

- 1) 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다.
- 2) 다만, 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

(2) 국유특허권의 처분 및 관리 (발명진흥법 제10조 제4항)

국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 '공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정'으로 정한다.

(3) 공무원의 직무발명에 대한 보상 (발명진흥법 제15조 제7항)

공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

0 직무발명에 대한 정당한 보상

종업원 등의 보상을 받을 권리

(1) 발명진흥법 제15조 제1항

종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

(2) 보상금의 지급

사용자 등이 보상금청구권을 부인하거나 지급을 거절 또는 유보시키는 계약은 무효이고²⁰¹⁾, 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음할 수 없다²⁰²⁾.

(3) 소멸시효 및 동시이행관계

1) 판례는 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”고 판시하였다(2009다75189).

2) 판례는 “직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니다.”고 판시하였다(2012도 6676).

정당한 보상 (발명진흥법 제15조 제6항)

(1) 내용

사용자등이 발명진흥법 제15조 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 사용자 등이 얻을 이익

판례는 “사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.”고 판시하였다(2009다91507).

201) 2002가합3727

202) 2009나26840

(3) 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도

사용자 등이 부담한 연구개발비, 연구설비비, 자료제공, 급여 등을 고려해야한다는 견해, 종업원에 대한 급여나 일상적인 직무수행에 필요한 정도의 지원은 포함되지 않는다는 견해 등이 있으나, 일률적으로 판단할 것이 아니라 형평의 관점에서 구체적, 개별적으로 판단하여야 할 것이다.

정당한 보상에 대한 분쟁해결

(1) 직무발명심의위원회의 설치 및 운영

사용자등은 종업원등의 직무발명에 관한 i) 직무발명에 관한 규정의 작성·변경 및 운용에 관한 사항, ii) 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 종업원등과 사용자등의 이견 조정에 관한 사항, iii) 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회를 설치·운영할 수 있다(발명진흥법 제17조).

(2) 직무발명심의위원회의 심의 요구

종업원등은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 사용자등에게 심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다.

1. 직무발명인지 여부에 관하여 사용자등과 이견이 있는 경우
2. 사용자등이 제10조제3항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
3. 사용자등이 제13조제1항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
4. 사용자등이 제10조제1항 단서 또는 제13조제3항을 위반하여 통상실시권을 주장하는 경우
5. 사용자등이 제시한 보상규정에 이견이 있는 경우
6. 사용자등과의 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우
7. 사용자등이 제15조제4항에 따라 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우
8. 사용자등이 제15조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상하지 아니하는 경우
9. 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자등과 종업원등 간에 이견이 있는 경우

0 대학교수의 발명

문제점

대학교수의 발명을 대학과의 관계에서 직무발명으로 볼 수 있는지 문제된다. 대학교수의 경우 통상적으로 학생의 지도와 학술연구에 있어 일반 기업의 종업원과 다르게 볼 수 있기 때문이다.

일반적 견해

대학교수의 본래 직무는 학생의 지도와 학술연구이며 대학에서 이루어지는 연구의 목적은 수익을 얻는 것이 아니므로 대학교수의 발명은 원칙적으로 자유발명으로 보아야 한다. 다만, 대학으로부터 특별 연구비를 지급받아 특별 연구목적으로 대학 설비를 이용한 경우 대학과의 관계에서 직무발명이 성립되고, 외부기업체에서 연구비를 지급받아 연구를 한 경우에는 기업체와의 관계에서 직무발명이 성립된다.

비관적 견해

최근 연구위주의 대학교수들이 증가하고 있고, 많은 기업체가 대학교수와 함께 산학활동을 하고 있어 현재 대학의 현실과 부합하지 않는 점, 대학교수의 발명을 직무발명으로 보지 않을 경우 대학이 연구투자에 소홀해져 산업발전을 저해할 수 있는 점을 근거로 대학교수의 전공분야 연구에 따른 발명을 대학과의 관계에서 직무발명으로 보아야한다는 비판이 있다.

입법례

독일의 경우 종업원 발명에 관한 법률에서 대학교수의 발명을 대부분 직무발명으로 인정하고 있다.

일본의 경우 대학의 설비를 사용하거나 대학으로부터 특별 연구비를 지급받은 경우에 직무발명이 성립한다고 본다.

미국의 경우 특별한 규정이 없고 당사자 간 계약에 맡긴다.

검토

일률적으로 판단할 것이 아니며, 교수의 연구에 따른 발명으로 대학이 일정한 이익을 향유하는 것이 정당한지를 기준으로 구체적, 개별적으로 판단해야 할 것이다.

0 발명의 성립성

의의

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다(특허법 제2조 제1호). 특허법은 보호대상을 명확히 하고자 발명의 정의규정을 두고 있다.

판단²⁰³⁾

(1) 자연법칙

자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학공식, 논리 학적 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), 자연법칙에 위배되는 것(연구기관 등) 등을 이용하고 있는 경우에는 발명에 해당하지 않는다.

(2) 이용

1) 청구항 전체로서 판단

발명은 자연계에 존재하는 법칙 즉, 자연법칙을 이용하여 주어진 과제를 해결하기 위한 기술적 사상의 창작이므로 자연법칙 자체는 발명에 해당되지 않으며, 이는 청구항 전체로 판단해야 한다.

2) BM 발명 판례

법원은 자연법칙의 이용 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하고, 청구항 중 일부 구성이 자연법칙을 이용하지 않은 것이라 하더라도, 발명이 전체적으로 하드웨어를 통해 구체적으로 실현됨으로써 유용한 효과를 발휘하는 것이라면, 자연법칙을 이용한 것으로 보아 특허가 가능하다는 태도를 취했다(2001후3149).

(3) 기술적 사상의 창작

1) 기술적 사상

가. 기능과의 대비

기술은 지식으로 제3자에 게 전달될 수 있는 객관성이 있다는 점에서 개인의 숙련에 의해서 달성되고 객관성이 결여된 기능과 구분되는데, 정의 규정에서 '기술'로 규정한 것은 발명의 이용도모를 위함이다.

나. 반복재현성

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 기술적 사상이라고 보지 않는다.

203) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

2) 창작

단순한 발견에는 창작적 요소가 결여되어 발명으로 인정되지 않는다.

(4) 고도한 것

- 1) ‘고도한 것’은 실용신안법의 보호대상인 고안과 구분하기 위한 상대적인 개념으로 실무상 성립 요건 판단시 ‘고도한 것’인지 여부는 고려하지 않는다.
- 2) 판례 또한 ‘고도한 것’의 의미는 실용신안과 구분하기 위한 것에 불과하고, 그 자체가 발명의 본질적 특징은 아니라는 취지로 판시한 바 있다(2001허4937).

위반시 법적취급

- (1) 성립성에 흠이 있는 경우, 산업상 이용가능성이 없는 발명으로 거절이유, 정보제공사유, 직권 재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.
- (2) 판례는 “특허법 제2조 제1호가 혼시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로, 자연 법칙을 이용하지 않은 것을 특허출원하였을 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 “산업상 이용할 수 있는 발명”의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 의하여 그 특허출원이 거절된다.” 고 판시하였다(2001후3149).

발명의 완성

(1) 완성된 발명과 미완성 발명의 개념

- 1) 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말한다(2017후523).
- 2) 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, ① 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ② 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, ③ 해결과제·해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, ④ 발명의 기술적 사상이 실현가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이다(2000허7038).

(2) 발명의 완성 여부의 판단

1) 판단방법

- 가. 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단한다.
- 나. 발명이 완성되었는지는 발명의 설명 중 구체적 실시례에 한정하여 판단해서는 안 된다(2017후523).

2) 기재불비와의 구별

미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절이유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원·확대된 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것(91후1656)임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고, 그 출원에 선원·확대된 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절이유를 혼용해서는 아니된다(2000허7038).

(3) 미완성 발명의 법적 취급

1) 당해출원에 대한 심사시

가) 미완성 발명은 반복재현성이 없어 발명의 요건인 기술적 사상에 해당하지 않으므로 제29조 제1항 본문에 위반되며, 동시에 통상의 기술자가 발명의 내용을 쉽게 실시할 수 없어 제42조 제3항 제1호에도 위반된다.

나) 보정에 의해 하자 치유하는 것은 신규사항추가가 되므로 보정으로써 치유될 수 없다.

2) 타출원에 대한 지위

가) 선출원 및 확대된 선출원의 지위

판례에 의할 때, 미완성 발명의 경우 i) 선출원의 지위가 인정될 수 없으며, ii) 제29조 제3항의 타 특허출원서에 첨부한 명세서 등에 기재된 발명이라 함은 통상의 기술자가 반복적으로 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있도록 기재된 완성된 발명을 말한다고 하여 확대된 선출원의 지위도 인정될 수 없다(2000후2248).

나) 공지기술 지위 (신규성·진보성 인용발명의 지위 인용발명의 지위)

판례에 의할 때, 미완성 발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것이라도 통상의 기술자가 경험칙에 의해 극히 용이하게 기술내용파악이 가능하다면 신규성 또는 진보성 판단의 인용참증이 될 수 있다(96후1514).

3) 착오 등록된 경우 권리범위 - 무효사유항변

미완성 발명이 착오로 등록된 경우 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 확인대상발명은 특허발명과 대비할 것도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다(2003후2003).

관련문제 - 발명의 정의 규정의 장, 단점

(1) 장단점

발명의 정의 규정을 두면, 특허법상 보호 대상이 명확해져 법적 안정성이 보장되는 장점이 있으나, 새로운 발명을 폭넓게 수용할 수 없다는 단점이 있다.

(2) 문제점

현행법은 자연법칙을 이용한 것만 발명으로 인정하여, 인위법칙 그 자체인 프로그램은 발명의 정의규정을 만족하지 못한다. 그러나 프로그램의 산업발전 기여 비중이 높아지면서 프로그램 자체에 대한 보호 필요성이 대두되었고, 이와 관련하여 발명의 정의규정 개정 또는 삭제 필요성이 논의되고 있다.

(3) 정의규정에 대한 개정논의

현행법은 제조업이 강조되던 과거 시대의 산물로서, 현시대의 흐름을 반영하지 못해 정의규정의 개정 또는 삭제가 필요하다는 견해가 있다.

(4) 입법례

일본의 경우 우리나라와 유사한 정의규정을 두고 있고, 미국의 경우 폭넓게 정의하고 있으며, 유럽의 경우 발명에 대해 소극적 정의 규정만을 두고 있다.

(5) 검토

기술발전예 따라 정의 규정에 맞지 않는 기술이 증가하고 있다. 하지만 이러한 기술 또한 특허법 목적에 비추어 볼 때 산업발전을 위해 보호할 필요가 있다. 이에 관해서는 정의 규정을 확대해석하고 있다. 예를 들어 관례는 프로그램을 구성 중 일부로 하는 컴퓨터 관련 발명에 대해 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로 판단하면 된다는 확대해석을 통해 소정의 요건을 만족하는 경우 발명의 성립성을 인정하고 있다. 그러나 이러한 확대해석은 위법의 소지가 있으므로 정의규정을 개정하는 등의 입법적 조치가 필요하다.

내용 요약

■ 발명의 성립성

특허법은 발명을 보호하며(제1조), 발명이 아니면 특허로서 보호하지 않는다. 만약 발명이 아닌 것을 출원하면 제29조 제1항 본문 위반으로 거절²⁰⁴⁾된다(제62조 제1호).

발명이란 자연법칙²⁰⁵⁾을 이용²⁰⁶⁾한 기술적 사상²⁰⁷⁾의 창작²⁰⁸⁾으로서 고도한 것을 말한다(제2조 제1호). 다만 고도한 것은 실용신안법의 보호대상인 고안과 특허법의 보호대상인 발명을 구분하기 위한 상대적인 개념에 불과하다. 이에 실무상 발명의 성립요건의 판단 시(즉 제29조 제1항 본문 만족여부 판단 시)에는 출원된 대상이 고도한 것인지 여부²⁰⁹⁾는 고려하지 않는다(특허법원 2002. 3. 28. 선고 2001허4937 판결). 결국 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 발명이라고 보면 된다.

예로써 열역학 제2법칙, 에너지 보존의 법칙과 같은 자연법칙 그 자체; 영구기관 등 자연법칙에 위배되는 이론을 이용한 공상에 불과한 것; 컴퓨터프로그램과 같이 인위적인 약속 등의 자연법칙 이외의 법칙을 이용한 것; 미적 창조물이나 악기 연주방법 등의 기능과 같이 객관적인 효과의 반복재현성이 뒷받침되지 않아 기술적 사상이라고 볼 수 없는 것; 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있지 못한 미완성 기술적 사상 등은 발명에 해당하지 않는다.

204) 발명이 아닌 것은 제29조 제1항 본문의 “산업상 이용할 수 있는 발명으로서”에서의 “발명”이 아닌 것으로 보아 제29조 제1항 본문 위반으로 해석한다.

205) 본 법령의 제정 당시의 주된 산업은 제조업이었고, 특허법은 산업발전의 이바지를 목적으로 하는 바(제1조), 변창 산업인 제조업을 보다 발전시키고자, 특허로서의 보호대상인 발명을 자연법칙을 이용한 결과물로 정의한 것이다. 제조업이란 것이 원료를 수집해 가공하는 것이며, 여기서의 원료를 자연법칙이라 표현한 것이다. 즉 자연법칙이란 신께서 제공해주신 광물 등의 원료를 말한다. 예컨대 이진법과 같은 인간의 인위적인 약속체계는 자연법칙에 해당하지 않는다. 그래서 이진법을 이용한 컴퓨터프로그램 자체는 발명으로 보지 않는다. 다만 현재 산업은 컴퓨터프로그램이 선도하고 있고, 그렇다면 제1조에 따라 그 산업을 보호하기 위해서는 컴퓨터프로그램 자체도 특허로써 보호하여 모방을 방지해줄 필요가 있다는 의견이 제기되어, 제2조 제1호의 개정이 요구되고 있다.

206) 특허는 이론적인 mechanism이 아니라, 실제 구현된 결과물을 보호한다. 따라서 자연법칙 자체는 발명이 아니고, 자연법칙을 이용해 구현한 결과물이 발명에 해당한다.

207) 기술적 사상이란 객관적으로 효과의 반복재현성이 있는 대상을 의미한다. 악기 연주 방법과 같이 개인의 숙련 정도에 따라 효과가 상이한 것은 기술적 사상이 아니다. 또한 효과를 나타내기 위한 구성이 완비되지 아니한 미완성 발명도 기술적 사상이 아니다.

208) 자연계에 존재하는 것의 단순 발견은 특별한 사정이 없는 한 발명에 해당하지 않는다. 신께서 주신 자연법칙에 인간의 인위적인 창작적 요소가 개입해야 비로소 인간의 결과물인 발명으로 인정 받는다. 예컨대 X라는 미생물이 지구상에 존재했고, 그것의 특성을 발견한 것만으로는 발명이 되지 못하고, 발견한 그 미생물의 특성을 활용할 수 있는 효용적 수단을 창작적으로 제시해야 발명이 된다.

209) 고도 여부는 제29조 제2항의 진보성 판단에서 고려한다. 즉 고도하지 않은 경우는 제2조 제1호에 따른 제29조 제1항 본문 위반으로 취급하는 것이 아니라, 제29조 제2항 위반으로 취급한다.

발명의 성립성 위반 쟁점		
발명	자연법칙을 이용하지 않은 경우	하드웨어에 의해 구체적으로 실현되고 있지 않은 컴퓨터 프로그램발명(혹은 BM발명)(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결)
		에너지보존법칙 등 자연법칙에 어긋나 구체적인 내용을 이해할 수 없는 발명(특허법원 2005. 11. 25. 선고 2005허537 판결)
	반복재현이 되지 않아 기술적 사상이라고 볼 수 없는 경우 (미완성 발명의 경우)	출원시 용이입수가 불가능하여 미생물의 기탁이 요구됨에도 불구하고 기탁이 인정되지 아니한 미생물에 관한 발명(대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결)
		약리데이터가 요구되나 약리데이터를 발명의 설명에 기재하지 아니한 의약품도발명(대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결)
	창작이 아닌 경우 (발견에 불과한 경우)	미국에서는 인체의 DNA 자체 등을 신의 창작물이지만 인간의 창작물이 아니라고 보아 발명이 아니라고 봄
발명의 성립성 위반은 제29조 제1항 본문 위반으로 보아 거절이유, 정보제공사유, 직권 재심사사유, 특허무효사유에 해당하며, 명세서 보정에 의해 하자 치유가 불가능한 것으로 봄(하자 치유를 위한 명세서 보정을 하면 제47조 제2항 전단 위반의 신규사항추가로 취급함)		

0 특허법과 실용신안법의 대비

내용 요약

■ 실용신안등록제도의 취지

발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다. 이때 기술적 사상으로는 3가지의 카테고리가 있다. 바로 물건(물질 포함), 방법, 제조방법이다(제2조 제3호). 이중 물건에는 그 물건의 형상, 구조, 조합이 특징인 것도 포함된다.

고도의 여부는 발명의 성립성(제29조 제1항 본문)이 아닌 진보성의 영역(제29조 제2항)에서 판단한다. 그러므로 고도란 진보를 뜻한다고 보면 된다. 제29조 제2항의 진보란 종래 공지 등이 된 발명보다 구성에 곤란성이 있는 경우 인정된다²¹⁰). 구성의 곤란성이란 공지 등이 된 발명으로부터 쉽게 도출해 낼 수 없는 구성을 말하며, 구성의 쉽게 도출 여부는 그 구성의 특유의 효과를 참작하여 판단한다. 예를 들어 예측할 수 없었던 현저한 효과를 나타내거나, 더 나은 효과가 없더라도 그와 같은 효과를 나타낼 것임을 기대할 수 없었던 구성이면 곤란성이 있는 구성으로 본다. 결국 예측 곤란한 효과가 있으면 진보를 인정 받을 수 있다.

그런데 물건 카테고리 중에서 물품의 형상, 구조, 조합에 관한 것은 그 구성을 보면 어떠한 효과를 나타낼 것인지가 쉽게 예측 가능한 경우가 많다. 그래서 특허법상의 진보를 인정받지 못할 우려가 있다. 하지만 누구도 시도하지 않았던 물품의 형상, 구조, 조합을 제시해 인간의 보편적인 삶의 편의를 증진시켰다면 마땅히 모방을 억제해주어 그와 같은 물품의 형상, 구조, 조합의 추가 공개를 장려할 필요가 있다. 이러한 취지에서 특허로는 보호받기가 쉽지 않으나 산업발전에는 기여하는 바가 있는 신규의 물품의 형상, 구조, 조합을 따로 보호해주고자 마련한 제도가 실용신안등록이다.

■ 고안의 개념

특허법은 발명을 대상으로 하고, 실용신안법은 고안을 대상으로 한다. 여기서 고안이라 함은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서, 특허법이 정하는 자연을 정복하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 창출하고 이에 따라 인간의 수요를 충족하는 기술적 사상의 창작인 발명과 그 성질에서는 같으나 다만 고도 여부에 따라 구분되는 기술적 사상이다(대법원 2000. 2. 8. 선고, 98후2771 판결 참조). 고안과 발명을 구별 짓는 핵심적 기준이 「고도」 여부다.

210) 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때는 진보성을 결여한 것으로 본다. 반면 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것(효과의 현저성)으로 판단되는 때는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 본다(대법원 1996. 5. 10. 선고 95후880 판결). 또한 가사 현저한 효과를 발휘하지 못한다고 하더라도 무릇 종래 기술과 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에도 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 발명의 진보성이 긍정된다(대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결).

고안과 발명은 「고도」라는 잣대에 따라 나눈다. 고도하지 못한 물품의 형상, 구조, 조합에 대해서도 모방을 방지할 권리를 주고자 고안의 개념을 도입했다고 전술했다. 구체적으로 발명이 특허로서 보호받기 위해서는 그 창작이 통상의 지식을 가진 사람의 입장에서 출원시(또는 우선일)의 기술수준으로 보아 쉽게 할 수 있는 것이 아니어야 한다(제29조 제2항). 여기서 쉽게 할 수 없다고 함은 그와 같은 발명을 구성적으로 도출해내기가 곤란한지를 특유의 효과의 예측 가능 여부 등을 고려해 평가한다. 그런데 물품의 형상, 구조, 조합 같은 경우는 기존에 있던 물품에 새로운 형상이나 구조를 가미한 것이거나, 또는 기존에 있던 물품을 조합한 것이어서 성질상 어떻게 보면 효과를 예측한 채 그 구성의 도출이 용이한 경우가 많을 수 있어 특허로서 보호받을 수 있는 기본 요건의 충족이 어렵다. 그러나 창작된 기술적 사상이면서 그것이 인간생활에 새로운 편의를 제공했다면 모방으로부터 보호해줌으로써 연구 의욕을 고취시키는 것이 산업발전에 이바지하는 길임은 분명하기에, 실용신안이라는 절차를 따로 운영한다. 이에 특허법과 달리 실용신안법에서는 통상의 지식을 가진 사람이 출원시(또는 우선일)의 기술수준으로 보아 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이 아니면 등록가능하다(실용신안법 제4조 제2항).

한편 실용신안으로 등록받을 수 있는 대상은 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로 한정된다(실용신안법 제4조 제1항). 기술적 사상은 물건, 방법, 물건을 제조하는 방법의 3 종류의 카테고리기가 있으나, 고안은 이 중 일정한 형상을 띄는 물건 카테고리만 해당한다²¹¹). 물론 특허의 대상인 발명은 이러한 한정 없이, 형상을 띄는 물건은 물론이거나와 형상을 띄지 않는 물질이나 방법도 모두 포함한다(제2조 제3호).

■ 물품의 형상·구조 또는 조합의 의미

물품이란 문언적인 정의 규정은 없으나, 통상 공간적으로 일정한 형(型)을 가진 것으로서, 일반 상거래의 대상이 되고 사용목적이 명확한 것이라 해석한다(심사기준).

형상이란 선이나 면 등으로 표현된 외형적인 형태를 말한다. 예를 들어 캠(cam)의 형태, 치차의 치형 같은 것이 형상이다.

구조란 공간적, 입체적으로 조립된 구성으로서 물품의 외관만이 아니고 평면도, 측면도, 정면도 및 경우에 따라서는 단면도를 이용하여 표현되는 구성을 말한다. 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 하고 있다.

조합이란 물품의 사용 시 또는 불사용 시에 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 말한다. 예를 들어 볼트와 너트를 조합한 체결구 같은 것을 생각할 수 있다.

211) 물건 카테고리 중 물질이나 일정 형상을 갖지 않는 것(예컨대 동물 품종, 식물 품종 등), 방법, 제법 카테고리는 실용신안으로 보호받을 수 없다.

■ 특허법과 실용신안법의 대비

특허법과 실용신안법은 법리가 대체로 유사하다. 왜냐하면 발명과 고안은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라는 점에서 공통되기 때문이다. 다만 「고도하지 못한 물품의 형상, 구조, 조합」이 보호대상이라는 점에서 실용신안법은 다음과 같이 특허법과 약간 다른 규정이 있다.

첫째 물품의 형상, 구조, 조합은 물품의 외형이 특징이 되며, 외형은 제42조 제3항 제1호를 만족하도록 공개하는데 있어서 언어보다 도면을 통해 설명하는 편이 효율적인바, 실용신안법은 도면의 첨부를 강제한다(실용신안법 시행규칙 제17조 제1항²¹²), 실용신안법 제36조²¹³).

둘째 물품의 형상, 구조, 조합과 같이 물품의 외형이 특징인 것은 공적인 명예 등이 훼손되지 않도록 국가나 훈장과 동일하거나 유사한 것의 등록을 금지한다(실용신안법 제6조 제1호²¹⁴).

셋째 고안은 발명보다 고도하지 못하다. 이에 진보성 요건이 특허법보다 완화되어 있고(실용신안법 제4조 제2항²¹⁵), 존속기간이 짧다²¹⁶). 물품의 형상, 구조, 조합은 진보 여부에 따라 발명이 될 수 있고, 고안이 될 수 있다. 출원인은 선택에 따라 하나의 제도를 이용해 배타권을 허여 받으면 된다. 만약 특허로써 보호받기가 쉽지 않을 것 같다면 존속기간이 짧은 대신 실용신안이라도 이용하여 등록을 받으면 되고, 특허로써 보호받을 가능성이 있다면 특허등록을 받는 것이 유리하다.

넷째 고안은 의약과 같은 특징적인 외형이 없는 물건이나 방법 카테고리는 포함하지 않는바, 실용신안법에는 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도(제89조), 약사법에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에 대한 특허권의 효력 제한(제96조 제2항), 방법 발명에 관한 간접침해제도(제127조 제2호), 생산방법추정(제129조) 등의 규정이 없고, 우선심사사유에 있어서 차이가 있다.

	특허법	실용신안법
대상	발명 (물건, 방법, 제조방법 카테고리 포함) (특허법제2조3호)	물품의 형상, 구조, 조합에 관한 고안 (물품성 수반하는 협의의 물건 카테고리만 해당) (실용신안법제4조1항)
성립 요건	고도성 要 (특허법제2조1호→특허법제29조제2항에서 평가)	고도성 不要 (실용신안법제2조1호→실용신안법제4조제2항의 문구가 특허법제29조제2항과 상이)
진보성	쉽게 (특허법제29조2항)	극히 쉽게 (실용신안법제4조2항)
부등록사유	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 (특허법제32조)	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 + 국기, 훈장과 동일, 유사 고안 (실용신안법제6조)

212) 도면을 미첨부하면 출원서를 반려한다.

213) PCT 출원 당시 도면을 미첨부한 경우도 대한민국에 진입할 때는 도면을 작성하여 제출해야 한다. 만약 기 준일까지 도면의 제출이 없으면 특허청장은 기간을 정하여 도면의 제출을 명하고, 지정된 기간에도 도면을 제출하지 않으면 그 출원을 무효로 할 수 있다.

214) 상표(상표법 제34조 제1항 제1호)와 디자인(디자인보호법 제34조 제1호)도 마찬가지다.

215) 쉽게(제29조 제2항) vs 극히 쉽게(실용신안법 제4조 제2항)

216) 출원일부 20년(제88조 제1항) vs 출원일부 10년(실용신안법 제22조 제1항)

도면첨부要不	필요한 경우만 (특허법제42조2항)	필수 / 미제출시 반려 (실용신안법제8조2항 / 실용신안법시행규칙제17조제1항)
우선 심사대상의 상이	1. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 3. 특허청이 특허협력조약에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 4. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원 (특허법시행령제9조) 5. 타법에 따른 우선심사 대상 특허출원 (특허법시행규칙제39조)	1. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원 (실용신안법시행령제5조)
존속기간	설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년 (특허법제88조1항)	설정등록이 있는 날부터 실용신안등록출원일 후10년 (실용신안법제22조1항)
존속기간 연장제도	허가 등(특허법제89조) & 등록지연(특허법제92조의2)	등록지연(실용신안법제22조의2)
효력제한	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 4. 약사법상 조제 (특허법제96조)	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 (실용신안법제24조)
간접침해	물건, 방법 모두 규정 有 (특허법제127조)	방법/물질에 관한 규정은 無 (실용신안법제29조)
생산방법 추정규정	有 (특허법제129조)	無
PCT (도면제출)	-	실용신안법 제36조(도면 제출) ① 국제출원일에 제출한 국제출원이 도면을 포함하지 아니한 경우 기준일까지 도면(도면에 관한 간단한 설명을 포함한다)을 특허청장에게 제출 ② 도면 미제출시 또는 도면의 국어번역문의 미제출시 특허청장은 제출명령 可 ③ 특허청장은 제2항의 규정에도 불구하고 미제출시 그 국제실용신안등록출원을 무효 可

		④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 제출된 도면 및 도면의 국어 번역문은 특허법 47조의 보정으로 취급. 단, 「특허법」 제47조제1항의 보정기간은 도면의 제출에 미적용.
침해죄	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(특허법 제225조 제2항).	친고죄, 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다(실용신안법 제45조 제2항).
몰수	침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 <u>선고하여야 한다</u> (특허법제231조).	침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 <u>선고할 수 있다</u> (실용신안법 제51조).

0 권리능력 (제25조)

특허법상 권리능력

권리능력은 대한민국에서 산업재산권에 관한 권리를 향유할 수 있는 법률상의 지위 또는 자격을 말한다. 특허법에서는 제25조에서 재외자 중 외국인의 권리능력에 대해서만 규정하고 있는 바, 그 외의 경우는 민법 등을 준용한다.

외국인의 권리능력

(1) 특허법 제25조

- 1) 재외자 중 외국인은 i) 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우, ii) 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, iii) 조약에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다.
- 2) 다만, 외국인이더라도 대한민국에 주소 또는 영업소를 가진 재내자인 경우 상호주의 원칙과 관계없이 우리나라에서 특허에 관한 권리를 누릴 수 있다.

(2) 위반시 법적 취급

제25조를 위반한 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다. 특허법 제25조의 권리능력이 인정되지 않는 외국인이 출원한 경우는 방식에서는 문제가 되지 않는다.

민법상 권리능력의 경우

(1) 위반시 조치

1) 거절이유 해당여부

특허법은 예측가능성을 위해 거절이유를 제한적으로 규정하고 있다. 거절이유 중 권리능력과 관련하여서는 외국인의 권리능력(특허법 제25조)만 존재한다. 따라서 민법상 권리능력 위반은 거절이유에 해당하지 않는다. 예를 들어 비법인사단의 출원은 거절이유에 해당하지 않는다.

2) 심사실무

민법상 권리능력이 없는 자가 권리능력이 있어야 밟을 수 있는 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 방식심사 단계에서 판단한다.

(2) 구체적 내용

1) 자연인, 법인의 권리능력

민법상 자연인, 법인은 권리능력이 인정된다.

2) 비법인 사단, 재단의 권리능력

비법인 사단, 재단은 민법상 권리능력이 부정된다. 다만 특허법에는 권리능력이 없어도 밟을 수 있는 절차가 있다(특허법 제4조).

3) 국가 및 지방자치단체의 권리능력

가. 국가는 명문의 규정은 없으나 법인으로 의제되어 권리능력이 인정된다. 다만, 행정각부, 그 산하기관 및 소속기관, 국립연구기관, 대학 등은 법인격이 없으므로 특허에 관한 권리능력이 인정되지 않는다.

나. 지방자치법 제2조에서 “지방자치단체는 법인으로 한다”고 규정한 바, 지방자치단체는 법인으로 의제되어 권리능력이 인정된다. 지방자치단체에는 특별시, 광역시, 도, 시, 군 및 특별시와 광역시의 관할구역 안에 있는 구가 있다.

0 특허를 받을 수 있는 권리 (제33조 제1항 본문)

의의 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리는 발명이 완성에 의해 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 발명 시부터 특허권의 설정등록 전까지 인정되는 발명의 1차적 보호수단이다.

내용

(1) 발생

1) 발생시점

발명의 완성과 동시에 발생한다. ① i) 특허요건을 구비한 경우에만 비로소 권리가 발생한다는 개관설과, ii) 출원 전 승계규정(제38조 제1항)을 고려할 때 발명의 정의 규정에 해당되면 발생한다는 주관설이 있으며, ② 판례는 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성이나 진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은 위법하다고 판시하여, 주관설의 입장으로 해석된다(2009후2463).

2) 귀속

가) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 승계인이 가지며(제33조 제1항), 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(제33조 제2항).

나) 판례는 i) 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리키므로, ii) 발명자에 해당한다고 하기 위해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다고 판시한다(2011다67705).

다) 판례는 “발명을 한 자”는 창작행위에 현실로 가담한 자연인만을 가리킨다고 할 것이므로 법인은 발명자가 될 수 없다고 하며(2002허4811), 발명자는 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 새로 착상하여 표현한 사람 또는 실현가능한 기술적 수단을 새로 착상한 사람을 의미한다(2016나1615)고 한다.

(2) 효력 - 배타적 효력 불인정

특허를 받을 수 있는 권리는 배타적인 효력이 없기 때문에 특허권이 발생하기 이전에는 타인의 실시를 금지시킬 수 없다. 다만, 출원공개 이후에는 보상금청구권이 발생할 수 있어 이를 위한 서면 경고가 가능하다(제65조).

(3) 이전

특허를 받을 수 있는 권리는 양도성이 인정되는 재산권으로 특허출원 후 뿐만 아니라 전에도 이전할 수 있다(특허법 제37조). 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인

이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있고 (특허법 제38조 제1항), 특허출원 후에는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다(특허법 제38조 제4항).

(4) 소멸

권리를 포기한 경우에 소멸한다. 법률에 따라 권리가 포기 간주되는 경우도 있다(특허법 제41조 제5항).

(5) 제한

특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없고 (특허법 제37조 제2항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있으며 (특허법 제37조 제3항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다(특허법 제44조). 또한 정부는 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(특허법 제41조 제2항).

위반시 법적 취급

특허를 받을 수 있는 권리가 없는 무권리자가 출원한 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

관련문제

(1) 특허청 직원 등(특허법 제33조 제2항)

특허청 직원 및 특허심판원 직원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라 하더라도 직분상 공정하게 절차를 밟지 않고 특허권을 받았을 수 있다는 가능성이 외부에서 제기될 우려가 있어, 상속이나 유증의 경우를 제외하고는 재직 중에 특허를 받을 수 없도록 제한하고 있다(특허법 제33조 제2항). 이의 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

(2) 특허를 받을 수 있는 권리의 공유(특허법 제44조)

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라 하더라도 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우는 공유자 모두가 공동으로 출원해야 한다는 제한이 있다(특허법 제44조). 이는 공유자의 재산권을 보호하기 위함이다. 이의 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

내용 요약

■ 특허를 받을 수 있는 권리

특허출원에 대해 심사청구하여 심사가 진행된 결과, 특허결정이 나오기 위해서는 거절이유가 없어야 한다. 거절이유로는 출원인 관련(제25조, 제33조 제1항 본문·단서, 제44조), 명세서 기재 관련(제42조 제3항 제1호·제2호, 제42조 제4항 제1호·제2호, 제42조 제8항, 제45조), 발명의 성립성(제2조 제1호·제29조 제1항 본문), 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문), 신규성(제29조 제1항 각 호)·진보성(제29조 제2항)·선원(제36조 제1항 내지 제3항)·확대된 선원(제29조 제3항 내지 제7항), 불특허 발명(제32조), 신규사항추가(제47조 제2항 전단·후단, 제52조 제1항, 제53조 제1항), 조약위반이 있다²¹⁷). 위 거절이유 중 제33조 제1항 본문은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 출원하여야 한다는 것이고, 제44조는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이면 공유자 모두가 공동으로 출원하여야 한다는 내용이다. 즉, 특허를 받을 수 있는 권리라는 것이 등장하는데, 이에 대해 살핀다.

특허를 받을 수 있는 권리의 발생

특허를 받을 수 있는 권리는 문언적 의미 그대로 특허를 받을 수 있는 권한을 말한다. 환언하면 특허를 받을 수 있는 권리가 없는 자가 특허출원하면, 그 출원은 거절결정되어 특허를 받을 수 없다(제33조 제1항 본문, 제62조 제2호). 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성함과 동시에 원시적으로 발명자에게 발생한다. 공동발명인 경우는 공동발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(제33조 제2항).

특허를 받을 수 있는 권리의 특징

특허를 받을 수 있는 권리는 특허와 성질이 유사하다. 다만 그 존속 여부가 불확정적인 재산권인 바²¹⁸ 질권의 목적으로 할 수 없고(제37조 제2항 vs 제99조 제2항), 배타적인 효력이 없다(無 vs 제94조, 제126조).

이유는 기본적으로 배타적인 효력을 얻기 위해서는 특허청으로부터 그것에 과연 배타적인 효력을 부여할 만큼의 가치가 내포되어 있는지를 심사(제62조)를 통해 인정받아야만 하는데, 특허를 받을 수 있는 권리는 아직 특허청으로부터 위 심사가 완료되기 이전의 상태이기 때문이다. 즉, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 발명의 완성에서부터 설정등록 이전까지의 기간 동안은 특허를 받을 수 있는 권리가 없는 타인의 그 발명의 모방실시를 금지할 수 없다.

다만, 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 특허청의 심사결과로 특허권이 부여되었다면, 출원공개가 있는 후 그 출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있고(제65조 제1항), 경고를 받거나 또는 출원공개된 발명임을 알고도 그 출원된 발명을 업으로

217) 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의2), 특허취소사유(제132조의2 제1항), 특허무효사유(제133조 제1항)는 구분하여 잘 숙지해야 한다.

218) 출원절차의 무효, 취하, 포기, 거절결정확정으로 특허가 발생하지 않을 수 있고, 특허를 받을 수 있는 권리는 특허로 이어지지 않는 한 의미가 없기 때문이다.

서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 또는 출원공개된 발명임을 안 때부터²¹⁹⁾ 특허의 설정등록시 까지의 기간에 대해 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제65조 제2항).

한편 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자간에 이해관계가 매우 밀접하게 연결되어 있을 것으로 추측해 공동으로 출원하지 않으면 안 되게 하고 있고(제44조), 특허를 받을 수 있는 권리는 정부에 의해 수용 등이 되는 경우도 있다(제41조 제2항).

■ 특허를 받을 수 있는 권리의 이전(승계)

일반적인 경우

특허를 받을 수 있는 권리는 배타권이 인정되는 특허 획득의 기본적인 바탕이 되는 권리인바, 그에 합당한 재산적 가치를 인정해주고 있고, 이에 특허출원 전·후를 불문하고 이전할 수 있으며(제37조), 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이면 다른 공유자의 동의가 수반되어야 자신의 지분의 양도²²⁰⁾가 가능하다. 이하에서는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계절차에 대해 살핀다.

특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계 시기가 특허출원 전인지, 아니면 특허출원 후인지에 따라, 달리 표현하면 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하려는 자가 특허청에 어떠한 기록을 남기기 전인지, 아니면 어떠한 기록을 남긴 후 인지에 따라 취급이 상이하다.

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발생한다. 그러나 동일한 발명에 대해서는 단 하나의 특허만이 가능하고²²¹⁾, 동일한 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 여럿인 경우²²²⁾는 가장 먼저 출원절차를 밟은 자가 특허를 받을 수 있다(제36조 제1항). 이에 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리가 승계된 경우는 특허출원을 해야 그 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 대항²²³⁾할 수 있는 것으로 규정한다(제38조 제1항). 즉 출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 승계인이 제3자에게 대항하기 위해서는 출원을 하여 특허청에 어떠한 기록을 남겨놓아야만 한다.

특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 승계하는 경우는 승계효력발생에 있어 특별한 절차가 요구되지 않는다. 반면 특허출원 후의 승계는 포괄승계를 제외하고²²⁴⁾는 출원일변경신고²²⁵⁾를

219) 불법행위에 따른 손해배상책임요건과 유사하게 모방자의 고의 또는 과실을 요구한다. 참고로 특허침해에 대한 손해배상청구요건에서는 이 부분이 다소 상이하다. 이유는 특허침해에 대해서는 법령에서 침해자의 과실을 추정해주고 있기 때문이다(제130조).

220) 권리의 이전은 양도나 상속 기타 일반승계에 의해 이루어진다. 즉 권리의 이전은 발생형태에 따라 특정승계와 포괄승계(일반승계)가 있으며, 양도는 특정승계에 해당한다.

221) 특허란 배타권인바 독점의 의미가 퇴색되지 않도록 동일한 발명에 대해서는 단 하나의 특허만이 허여된다.

222) 우연히 동일한 발명을 중복연구한 경우 또는 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 여럿에게 이중양도한 경우를 생각할 수 있다.

223) 대항요건이란 그 요건을 구비하기 전에도 당사자 사이에서는 법률효과가 이미 발생하고 있으며 다만 그 법률관계를 공시하여 당사자 이외의 제3자에게 주장할 수 있게 하는 요건이다. 즉 특허출원 전에는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가 있으면 양도시 승계 효력이 인정되나 이를 제3자에게도 대항하기 위해 중국적으로 특허를 받을 수 있는가는 먼저 출원해야만 가능하다. 제36조 제1항에서 먼저 출원한 자에게 특허를 부여하는 것으로 잣대를 설정했기 때문이다.

224) 포괄승계는 상속인이 상속개시된 때로부터 피상속인에게 일신전속적인 것을 제외하고 그 재산에 관한 포괄적 권리의무 승계를 민법에서 인정한다(민법 제1005조). 즉 민법상 상속인의 의사표시나 신고를 필요로 하지 않고 승계가 개시된다.

하여야 효력이 발생한다(제38조 제4항)²²⁶). 특허와 특허를 받을 수 있는 권리는 모두 대세효가 있고, 대세효가 있는 권리는 공시해야 효력이 발생함이 일반적이며, 특허와 특허를 받을 수 있는 권리의 공시는 특허청을 이용한다. 다만 출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 경우는 특허청에서 관할할 수 있는 상황 자체가 아닌바 특별한 절차 없이도 어쩔 수 없이 승계효력을 인정하나²²⁷), 출원 후에는 특허청에 신고된 출원인이 있으므로 종전 출원인의 명의를 변경해야 승계의 효력을 인정한다²²⁸).

이중양도의 경우

발명자 등이 특허를 받을 수 있는 권리를 2인 이상에게 출원 전 또는 후에 양도하여, 그 2인 이상이 공동으로 출원(제42조 제1항, 시행규칙 제21조)하거나 또는 출원인명의변경신고(시행규칙 제26조)를 하지 않고, 각자 출원하거나 출원인명의변경신고를 한 경우는 결국 동일한 발명에 대해 2 이상의 출원이 있게 된 경우를 본다.

먼저 출원 전에 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때는 실제 승계의 선후를 가리지 아니하고 제36조 제1항에 따라 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다²²⁹).

출원 전에 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때는 제36조 제6항에 따라 출원한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한 것으로 취급한다(제38조 제2항, 제38조 제7항). 이 경우 심사관은 제38조 제7항에서 준용하는 같은 법 제36조 제6항에 따라 특허청장 명의로 기간을 정하여 출원인들에게 협의결과를 신고할 것을 요구한다. 그리고 협의요구에도 불구하고 협의가 성립하지 아니한 경우는 그 승계에 대해 효력이 발생하지 않은 것으로 취급하여 모든 출원을 무권리자에 의한 출원으로 보고 제33조 제1항 본문 위반으로 거절이유를 통지하고 거절결정한다(심사

225) 권리관계변경신고서와 함께 출원인변경의 원인을 증명하는 양도증 등을 첨부하여 제출한다(시행규칙 제26조 제1항).

226) 일부 지분의 양도도 가능하며 각 공유자의 지분비율이 정해져 있으면 출원인변경신고할 때 지분비율도 신고할 수 있다(시행규칙 제27조). 또한 각 공유자간에 민법 제268조 제1항 단서의 규정에 의해 5년 이내에 분할하지 않기로 한 계약이 있는 때도 이를 신고할 수 있다. 법령에 명시되어 있지는 않은 듯 하나 위 지분 비율 또는 분할금지약정 등은 특허청에 신고하여야 효력이 발생할 것이라 생각된다. 이 또한 특허의 성질을 보면 이해된다. 특허는 대세효가 있다. 누구에게나 자신의 권리를 주장할 수 있다는 것이다. 그런데 대세효가 있는 권리는 누구나 권리자가 누구인지를 알 수 있도록 공시해야 한다. 예컨대 물건에 대한 소유권은 그 물건의 점유를 통해 권리자를 공시한다. 그러나 특허는 형상이 없는바, 점유가 곤란하고, 이에 등록으로써 공시한다(부동산 등기부와 논리가 매우 유사하다). 특허의 잠재적 지위인 특허를 받을 수 있는 권리도 대세효가 있다. 이에 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 특별한 사항도 공시해야 효력이 발생하는 것으로 봄이 타당하다.

227) 제38조 제1항은 공시를 요구하지 않는다. 즉 행정기관에 의한 공시라 볼 수 있는 출원절차를 승계의 효력 발생요건이 아닌 대항요건으로 규정한다. 이는 발명자 또는 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 출원(출원을 하면 발명이 공개될 수 있다. 제64조 제1항, 제87조 제3항)이 아닌 노하우(영업비밀)의 비밀로 간직할 수 있으며, 이는 특허를 받을 권리를 가진 자가 본인의 의사에 따라 선택할 수 있도록 함이 타당한바, 출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서는 공시를 강제하지 않는다.

228) 특허도 마찬가지로(제101조 제1항 제1호).

229) 늦게 한 출원은 승계의 효력은 인정되어(제38조 제1항에 따르면 출원이 대항요건이므로 이중양도라 할지라도 양도시 승계의 효력은 인정되는 것으로 볼 수 있다) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 출원으로서 제33조 제1항 본문은 만족하나, 제36조 제1항 위반으로 거절결정될 듯 하다(제62조).

기준).

출원 후에 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날²³⁰⁾에 2 이상의 출원인변경신고가 있는 때는 신고한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한 것으로 취급한다(제38조 제6항). 이 경우 심사관은 제38조 제7항에서 준용하는 같은 법 제36조 제6항에 따라 특허청장 명의로 기간을 정하여 신고자들에게 협의결과를 신고할 것을 요구하고 그기간 이내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다. 그리고 협의가 성립되지 않은 경우는 이를 이유로 신고자들에게 어떠한 거절이유를 통지하는 것이 아니라 출원인변경신고 자체가 없었던 것으로 보고 심사를 진행한다. 즉 신고자들을 출원인으로 보지 않는다. 환언하면 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 원 출원인을 계속해서 그 출원에 대한 출원인으로 보고 심사를 진행한다(심사기준).

주요내용요약	
특허를 받을 수 있는 권리의 의미	특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 자가 출원할 경우 거절결정(제33조 제1항 본문)
	특허를 받을 수 있는 권리가 공유임에도 불구하고 일부 공유자를 누락하고 출원할 경우 거절결정(제44조)
특허를 받을 수 있는 권리의 발생	발명의 완성과 동시에 발명자에게 발생 / 공동발명인 경우 공동발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 공유
특허를 받을 수 있는 권리의 특징	이전 가능(단 공유의 경우 지분양도시 타 공유자 동의 필요, 즉 합유에 준하는 성질이 있음) / 질권설정 불가 / 보상금청구권 행사 가능
특허를 받을 수 있는 권리의 승계	출원 전 승계 출원이 대항요건 / 이중양도시 먼저 출원한 자가 대항 가능 / 이중양도시 동일자에 출원한 경우 협의하여 정한 자에게만 승계효력발생
	출원 후 승계 상속 기타 일반승계를 제외하고는 출원인변경신고를 하여야만 승계효력발생 / 이중양도시 먼저 출원인변경신고한 자에게 승계효력발생 / 이중양도시 동일자에 출원인변경신고한 경우 협의하여 정한 자에게만 신고효력발생

230) 다른 날의 경우는 간단하다. 먼저 이루어진 출원인변경으로 승계의 효력이 발생하고 끝이다. 나중 출원인 변경신고는 받아들여지지 않는다.

	특허를 받을 수 있는 권리	특허
공시요구	제38조 제4항, 제5항	제101조 제1항 제1호 괄호
이전	제37조 제1항	제99조 제1항
실시권설정	배타적인 효력이 없어서 실시권이라는 표현을 명시적으로 사용하지 않는다	제100조 제1항, 제102조 제1항
질권설정	제37조 제2항	제99조 제2항
공유	제37조 제3항	제99조 제2항
방해배제청구권	—	제126조
배상청구권 (신용회복청구권)	제65조 제2항	제128조, 제128조의2, 제131조
과실추정	—	제130조
수용	제41조 제2항	제106조

0 공동출원 (제44조)

의의 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다. 발명은 무형의 것으로 점유가 곤란한 바, 공유자 일부의 배신적 행위로부터 다른 공유자를 보호하기 위함이다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

공유자 일방이 단독으로 출원한 경우 조치

(1) 출원인 명의변경 청구 허용 가부

1) 특허법 한계

특허출원이 특허법 제33조 제1항 본문 위반인 경우는 특허법 제34조의 정당권리자 출원을 이용할 수 있으나, 특허법 제44조 위반인 경우는 불가하다. 특허법 제99조의2는 특허법 제44조인 상황에서서도 이용해볼 수 있으나, 이는 특허권에 대한 규정이어서, 특허출원에 대해서는 누락된 공유자가 특별히 취할 수 있는 절차가 특허법상 없다.

2) 특허권 이전등록허용 가부에 관한 판례의 태도

법원은 부당이득반환 법리를 적용하여 법률상 원인 없이 얻게 된 이익에 관해 이전등록을 청구할 수 있다고 판시한 바 있다.

3) 특허권 이전등록에 관한 특허법 제99조의2 신설

직접 이전등록을 허용하는 것이 권리자 보호의 측면에서 필요하다고 보아 위 판례의 태도를 뒷받침하는 특허법 제99조의2 도 신설되었다.

4) 검토

특허권 이전등록을 허용한 판례의 태도인 부당이득반환 법리에 비추면, 특허법 제44조 위반 출원도 법률상 원인 없이 얻게 된 이익이 있다고 볼 수 있으므로 출원인 명의변경을 직접 청구할 수 있게 허용함이 타당하다. 이 점이 누락된 공유자의 권리 구제라는 특허법 제99조의2 의 신설 취지에도 부합한다.

(2) 특허등록된 경우

특허법 제35조는 특허법 제33조 제1항 본문 위반의 경우만 가능하며, 특허법 제44조 위반의 경우는 특허법 제99조의2 에 따른 특허권이전등록을 이용해볼 수 있다.

내용 요약

■ 특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유의 법적성격 – 합유에 준하는 성질을 가진 공유

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권이며 이전도 가능하다. 즉 발명자가 자신의 특허를 받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부 지분을 타인에게 이전할 수 있다(제37조 제1항).

다만 공동발명 또는 일부 지분의 이전 등에 따라 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 각 공유자가 자신의 지분을 타인에게 양도할 수 있다(제37조 제3항). 이는 민법상 합유적 성질과 유사한 규정으로서 흔히 특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유를 합유에 준하는 성질을 가진 공유라고 설명한다. 공동소유의 법적성격이 공유임에도 불구하고 일부 합유에 준하는 성질을 갖고 있는 이유는 다음과 같다.

특허를 받을 수 있는 권리는 출원절차에 의해 특허를 받을 수 있는 잠재적 지위의 권리이다. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 이해하기 위해서는 특허의 성질을 참작해야 한다. 기본적으로 특허권은 배타권이다(제94조). 특별한 사정이 없는 한 특허권자 또는 특허권자가 허락한 자²³¹⁾ 등이 아니면 특허발명(제2조 제2호)의 실시(제2조 제3호의 행위)가 제한된다. 이는 특허권자가 특허를 받기까지 투자한 노동과 비용을 그 결과물의 독점적 실시로 정당한 보상을 받게 해줌으로써 추가 발명을 장려하고자 함이다.

예컨대 물건에 관한 특허발명의 수요자가 100명이 있으면 특허권자만이 특허발명을 생산하여 위 수요자 100명에게 독점적으로 판매함으로써 특허발명의 창작에 대한 정당한 보상을 보장한다. 이때 특허가 공유이면 각 공유자는 특별히 약정한 경우가 아닌 한 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 실시할 수 있다(제99조 제3항). 갑과 을이 특허발명을 공유하고 있다. 수요자가 100명이다. 갑은 특허발명을 50개 생산 가능한 능력이 있다. 을은 특허발명을 20개 생산 가능한 능력이 있다. 그렇다면 갑과 을은 생산 능력치 최대로 각자 특허발명을 생산하더라도 수요자의 수가 더 많으니 생산한 특허발명 모두를 수요자에게 판매해 경제적 이익을 환수할 수 있을 것이다. 그런데 을이 병에게 자신의 특허 지분을 양도하고자 한다. 병은 특허발명을 200개 생산 가능한 능력이 있다. 만약 을이 병에게 특허를 양도하면 병도 특허발명의 생산 및 판매가 가능하게 되고(제99조 제3항), 그럼 갑과 병의 생산 가능한 특허발명의 수가 수요자의 수를 초과하는 바, 병과의 경쟁으로 갑에게 경제적 불이익이 발생할 수 있다.

이처럼 공유인 특허의 일부 지분의 양도는 다른 공유자에게 불이익이 발생할 수 있어 공유인 특허 중 일부 공유자가 자신의 지분을 타인에게 양도하고자 할 때는 다른 공유자의 동의를 받아야만 가능하도록 하는 합유에 준하는 성질을 도입했다(제99조 제2항). 이는 특허를 받을 수 있는 권리도 마찬가지다(제37조 제3항).

231) 실시권자 등을 말한다.

0 산업상이용가능성 (제29조 1항 본문)

제01절 ■ 산업상이용가능성 일반

의의 및 취지

특허법은 산업발전에 이바지를 목적으로 하는 바, 산업상 이용할 수 없는 발명은 특허를 받을 수 없다. WTO/TRIPs에서도 산업상 이용가능성을 특허요건으로 규정하고 있다.

판단

(1) 산업

특허법상 명문의 규정은 없으나 파리조약의 취지상 산업은 최광의로 해석된다(파리조약 제1조(3), 심사기준).

다만 우리나라의 경우 의료행위에 대해서는 인간의 존엄성이 지나치게 자본주의에 의해 침식됨을 억제하고자 산업상 이용가능성을 인정하지 않음으로써 특허를 허여하지 않는다²³²⁾.

(2) 이용가능성

1) 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.

2) 판단시점

특허출원 된 발명이 출원일 당시에 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다. 이와 관련한 판례는 위 법리는 “해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨 나는 경우까지 포함하는 것은 아니라” 고 판시하였다(2001후2801).

232) 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 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 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등에서 인간 질병의 치료, 수술 등과 같이 의학적 지식을 기초로 하여 사람을 수술, 치료 또는 진단하는 의료행위는 산업으로 보지 않아, 특허를 허여하지 않는다(특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결).

3) 경제성 유무 또는 기술적 불이익을 수반하는 경우

가. 경제성 유무에 따라 산업상 이용가능성 판단이 좌우되지 않으며, 기술적 불이익이 경제적 이익을 훨씬 상회하거나 실시가 기술적으로 전혀 불가능하지 않는 한 산업상 이용가능성은 부정되지 않는다.

나. 판례는 “산업상 이용가능성이 있기 위해서는 그 발명의 성질에 따라 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있는 것이어야 하고 만일 그 실시가 기술적으로 전혀 불가능한 것은 산업상 이용가능성이 없다고 할 것이나, 여기서 말하는 실시 가능성은 그 발명의 성질에 따라 당해 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있다는 것을 의미하는 것일 뿐 그 발명을 통해서 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다든지 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안 된다는 것까지 요구하는 것은 아니라 할 것이다.”고 판시하였다(2003허6524).

위반시 법적 취급

산업상 이용가능성에 흠이 있는 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

제02절 ■ 의료방법의 산업상이용가능성

원칙

인간을 대상으로 하는 수술, 치료, 진단방법 등의 의료방법은 인도적, 윤리적 측면에서 산업상 이용가능성이 인정되지 않는다. WTO/TRIPs 도 동일한 규정을 두고 있으며, 판례는 그 근거로 “의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 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 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점”을 든다(2003허6104).

예외

(1) 적용 대상을 인간을 제외한 동물로 한정된 발명

“동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위

에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있”는 경우(90후250) 산업상 이용가능성이 인정된다.

(2) 비치료적 용도로만 한정된 발명

“모발의 웨이브방법’과 같이 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 의료행위가 아니라 미용 행위에 해당”하는 경우(2003허6104)에는 산업상 이용가능성이 인정된다.

한편 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주되어 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.

다만, 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, 치료방법에 해당한다고 볼 수 없다(2017허4501).

(3) 의료기구, 장치, 의약 등 물건발명²³³⁾

인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단에 사용하기 위한 의료 기기 그 자체, 의약품 그 자체 등은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다. 신규한 의료기기의 발명에 병행하는 의료기기의 작동 방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법 발명이 그 구성에 인체와 의료기기 간의 상호작용 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외하고는 산업상 이용 가능성이 인정된다.

위반시 조치

신규사항 추가가 문제되지 않는 범위에서 산업상 이용가능성이 인정되는 의료기구, 장치, 의약 등으로 청구항을 보정하거나, 발명의 특성을 고려하여 적용 대상을 동물에만 한정하는 보정을 통해 등록을 도모할 수 있다. 또는 주된 목적이 미용효과이고 단지 치료효과가 부수될 수 있는 발명에 불과하다면 미용행위에 해당함을 주장할 수 있다.

입법례

미국의 경우 의료방법을 특허의 대상으로 인정하되, 의료인의 의료행위에는 특허권 효력이 제한되도록 규정하고 있다.

유럽의 경우 의료방법을 불특허사유로 규정하고 있다.

233) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

관련문제 - 의약의 투여용법과 투여용량²³⁴⁾

(1) 문제점

용법·용량은 의사의 임상적 판단에 따라 결정되는 경우도 있어 의료행위로 해석될 여지가 있다. 하지만 제약회사의 막대한 투자 결과물인 경우도 있어 특허로의 보호를 부정하는 것이 타당한지에 논의가 있다.

(2) 판례

1) 종래 판례

종래판례는 용법·용량을 의료행위로 보아 방법발명으로 청구할 경우 산업상 이용가능성을 부정했고, 물건발명의 일 구성으로 청구할 경우 구성요소로 인정하지 않았다.

2) 최근 판례

최근 전원합의체는 이러한 태도를 변경하여 “의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.”고 판시하였다(2014후768). 즉, 용법·용량을 의료행위로 보지 않고, 의약이라는 물건발명의 일 구성으로 청구할 경우 구성요소가 될 수 있음을 인정하였다.

(3) 비판론

(의료행위 인지 여부) 의약물질의 투여용법과 투여용량을 정하는 것은 의약물질 자체에 새로운 기술적 사상을 더하는 것이 아니라 그저 용법을 달리하는 것에 불과한 것으로 의료행위에 해당한다. 의사의 의료행위에 대하여는 누구든지 간섭하지 못하는 것이 원칙임(의료법 제12조 제1항 참조)을 강조할 필요도 없이 의사는 그의 전문지식에 따라 자유롭게 의약물질의 투여용법이나 투여용량을 결정할 수 있어야 할 것이므로, 의약물질의 투여용법이나 투여용량은 특허대상으로 인정할 수 없다. (물건발명의 구성요소가 될 수 있는지 여부) 또한 물건의 발명은 구성상 ‘시간의 경과’라는 요소를 가지고 있지 아니하다는 점에서 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명과 구별된다. 투여용법과 투여용량은 ‘특정 용량의 의약을 일정한 주기로 투여하는 방법’과 같은 ‘시간의 경과’라는 요소를 포함하고 있어 이를 물건발명의 구성요소로 보는 것은 모순의 여지가 있다.

(4) 검토

1) 의약의 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 투여용법과 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 용법·용량은 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같으며, 의약용도는 의료행위로 보지 않고, 의약이라는 물건발명의 일 구성요소로 인정하고 있다.

234) 2014후768

- 2) 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 등 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에는 상당한 비용이 소요되어 보호필요성이 있다.
- 3) 따라서 용법·용량은 의료행위가 아니며 물건발명의 구성요소가 될 수 있다고 본 변경된 판례의 태도는 타당하다.

내용 요약

■ 산업상 이용가능성

특허법의 목적은 산업발전에 기여하는데 있으므로(제1조), 산업상 이용가능성이 없는 것은 특허를 받을 수 없다(제29조 제1항 본문).

산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 최광의의 개념으로 해석한다[과리 조약 제1조(3), 심사기준]. 극단적으로 의료행위를 제외²³⁵⁾하면 실무에서 산업이 아니라고 보는 것이 전무하다.

이용가능성은 출원된 발명이 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있는지를 일컫는다. 환언하면 산업적 실시화가 장래에 가능한지²³⁶⁾를 말한다.

235) 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 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 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등에서 인간 질병의 치료, 수술 등과 같이 의학적 지식을 기초로 하여 사람을 수술, 치료 또는 진단하는 의료행위는 산업으로 보지 않아, 특허를 허여하지 않는다(특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결).

236) 본 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. 즉 출원일 당시 이론적으로는 산업적 실시(생산, 판매 등)가 가능해야 산업상 이용가능성이 인정될 수 있다(대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결).

0 신규성 (제29조 제1항 각호)

제01절 ■ 신규성 일반

의의 및 취지

특허법은 신규한 기술의 공개에 대한 대가로서 독점, 배타권을 부여하는 제도로, 신규하지 않은 발명에 특허권을 부여하면 일반공중의 기술이용을 제한하고 산업발전을 저해하게 되는 바, 객관적으로 새로운 기술이 아니면 특허를 받을 수 없다.

특허법 제29조 제1항 각호 지위

(1) 공지

- 1) 공지란 불특정인이 널리 인식할 수 있는 상태를 말한다. 불특정인은 인원수 불문 비밀유지의무 없는 자를 의미하고, 불특정인에게 인식되었을 필요없이 그와 같은 상태에 놓인 것으로 족하며²³⁷⁾ 국제주의를 취한다.
- 2) 설정등록된 경우는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람·복사를 할 수 있으므로 출원공개 전이라도 설정등록일 이후에는 출원발명이 공지된 것으로 보아야 한다(2009다 72056). 여기서 설정등록일은 등록료 납부일이 아니고 등록원부가 생성되어 설정등록이 이루어진 시점을 말한다(2019허4833).

(2) 공연실시

1) 공연실시의 의의

국내나 국외에서 그 발명이 통상의 기술자가 발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태에서 실시되고 있는 것을 의미한다. ‘공연’은 ‘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. 법원은 의약품의 경우 통상의 기술자가 출원 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 특허청구범위의 구성요소의 내용을 확인할 수 있었어야 공연실시된 것으로 본다.

2) 관련 판례

- 가. 불특정인에게 공장을 견학시킨 경우, 방문한 불특정 다수인이 그 발명의 기계적 구성과 작동 과정을 볼 수 있거나 공장 측 설명을 들을 수 있는 경우에는 그 발명은 공연히 실시된 것으로 본다(98허4999).

237) 2009허9693

- 나. 출원 전 그 발명이 판매된 사실이 인정되고, 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 드라이버 등 간단한 공구로 쉽게 분해하여 내부부품과 부품 간 결합관계를 육안으로 확인할 수 있는 물건인 경우, 그 발명은 공연히 실시된 것으로 본다(2007허13810).
- 다. 특허발명을 출원 전에 수출하였다면 그 발명에 관하여 비밀을 유지했다는 입증이 없는 한 그 발명은 출원 전에 국내에서 공지, 공연 실시된 발명으로 본다(2000허747).
- 라. 화학물질이나 의약품의 경우 공연히 판매되었더라도, 통상의 기술자가 출원일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통하여 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성 등을 알 수 없으면 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다(2016허7954).

(3) 반포된 간행물에 게재

- 1) 「반포」란 간행물이 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여지는 것을 말하고, 「간행물」이란 “일반 공중에 공개할 목적으로 인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 복제된 문서, 도면, 기타 이와 유사한 정보전달 매체”를 말한다. 간행물에 게재된 발명에는 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 뿐만 아니라 통상의 기술자가 기술상식을 참작하여 출원시에 간행물에 기재된 사항에 의하여 파악해 낼 수 있는 사항이 포함된다.

2) 관련 판례

- 가. 카탈로그는 제작되었으면 반포되는 것이 사회통념이므로 배부범위, 비치장소 등에 대한 구체적 증거가 없더라도 반포를 부인할 수는 없다(86후47).
- 나. 박사논문의 반포시기를 그 내용이 논문 심사 전후에 공개되었다는 특별한 사정이 없는 한 대학도서관의 등록 시 등이 아닌 입고 시로 본다(2000후1689).
- 다. 고문서라 하더라도 출원발명과 동일한 내용의 기술이 공개된 것으로 인정되면 이를 인용참증으로 하여 출원발명의 신규성을 부정할 수 있다(67후13).
- 라. 간행물에 게재된 고안이라 함은 그 기재된 내용에 따라 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기대되어 있는 고안을 말하므로, 내부에 특징이 있는 고안의 외형사진만을 게재한 경우에는 이에 해당하지 않는다(97후433).

(4) 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명

- 1) 최근 정보전달수단의 발달로 인터넷을 통하여 발표되는 기술의 양이 급격히 증가하고 있고, 이러한 기술은 공중의 이용가능성, 전파 속도 및 기술 수준 등의 측면에서 선행기술의 지위에 있어서 전혀 손색이 없는바, 이러한 시대적 변화를 특허 제도에 반영한 것이다.
- 2) 본 호의 이용가능성은 공중이 자료에 접근하여 그 내용을 보고 이용할 수 있는 것을 의미하므로
 - i) 통상의 기술자가 검색엔진으로 검색이 불가능한 경우나 ii) 암호를 부여하여 일반인이 접근할 수 없게 한 경우, iii) 접근을 위하여 과도한 요금을 요구하는 경우 등에는 본 호가 적용될 수 없다.

(5) 미완성발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것

판례는 “미완성발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것이라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 용이하게 기술내용 파악이 가능하다면” 신규성 또는 진보성 판단의 인용참증이 될 수 있다고 하였다(2009후1972).

(6) ‘특허출원 전’의 의미 - 특허출원 후 작성문헌들에 기초한 공지 등의 인정 거부

판례는 제29조 제1항 제1호의 ‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문헌들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허 출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 확인할 수 있다고 한다(2006후2660).

(7) 인용문헌 제시의무

판례는 신규성 부인의 사유로 규정되어 있는 발명의 공지 등의 사실은 거절이유를 통지함에 있어 이를 뒷받침할 수 있는 선행기술을 제시하여야 함이 원칙이나, 공지 등의 사실이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있는 경우에는 거절이유를 통지함에 있어 선행기술을 제시하지 아니하였다고 하여 위법하다고 볼 수 없다고 판시하였다(85후26).

(8) 출원 전 공지성에 대한 증명책임

판례는 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, i) 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있으므로 ii) 권리자가 자백하거나, 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이라고 판시하였다(2013후37).

명세서에 기재된 종래기술이 인용발명이 될 수 있는지 여부

(1) 문제점

신규성 또는 진보성 위반의 거절이유를 통지하는 경우 심사관은 출원인의 절차권 확보를 위해 인용발명을 명확히 제시하여야 하는바, 명세서에 기재된 종래기술을 인용발명으로 삼을 수 있는지 문제된다.

(2) 판례의 태도

1) 종래판례

“실용신안등록 출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진

보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 같은 법 제5조 제1항 각 호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것이다.” 고 판시하여 (2004후2031) 명세서에 기재된 종래기술을 공지된 것으로 간주하는 태도가 있었다.

2) 최근 전원합의체 판례

“출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. 다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원 과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.

즉 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 그것을 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.” (2013후37) 고 판시하여 출원인이 공지된 기술임을 인정한 경우 공지된 것으로 추정하겠다고 보며 간주의 태도를 취했던 종전의 판례를 변경했다.

(3) 검토

특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙인 바, 명세서에 종래기술로 기재되었다는 사실만으로 인용발명으로 간주할 수 없다는 전원합의체 판례의 태도가 타당하다. 다만 전원합의체 판례의 태도처럼 심사는 출원인과의 의견교환을 통해 이루어지는바 출원인이 명세서에 기재한 종래기술에 대해 공지기술이라고 인정한 경우라면 그 의견을 존중해 공지기술이라고 추정함이 심사절차의 효율적 운영의 관점에서 타당하다.

판단

심사관, 심판관 또는 법관이 출원시 기준으로 동일성 판단방법에 따라 청구항별로 판단한다. 진보성과 달리 특허발명과 선행발명을 1대1로 비교하여야 하고, 2개이상의 공지기술을 조합하여 출원발명과 대비해서는 안된다.

위반시 법적 취급

신규성에 흠이 있는 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유에 해당한다.

제02절 ■ 동일성 판단방법

의의

- (1) 청구항에 기재된 발명을 특정하고, 인용발명을 특정한 후, 양 발명을 대비하여, 동일한지를 판단한다. 이때 특허법상 '동일성'은 물리적으로 동일한 것이 아니라 기술적 사상이 실질적으로 동일한 것을 의미한다.
- (2) 동일성 판단은 신규성, 확대된 선원주의, 선원주의 등 판단시 적용된다.

판례

판례는 “특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다”라고 판시한다(2003후472).

구체적인 경우

- (1) 카테고리 다른 경우 (2005후3017)

두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

- (2) 일반발명과 수치한정 발명 (2008허12180)

발명의 신규성 여부를 판단함에 있어서 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 공지된 발명의 기술구성을 수치 한정된 것에만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위에 특별한 기술적 의의, 즉 적어도 그 수치범위 전체에서 현저한 작용효과가 있을 뿐만 아니라, 그 수치범위를 경계로 하여 그 전과 후의 범위에 있어서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면, 두 발명은 기술구성이 실질적으로 동일하여 그 특허출원된 발명은 신규성이 없다고 할 것이다.

(3) 방법발명 (2008허12180)

방법에 관한 발명은 시간경과적 요소가 중요하고 공정 사이의 유기적 관련성이 크므로, 위 규정에 의한 동일성 여부 의 판단에 있어서는 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정된 후 대응하는 공정을 시계열적으로 구분 . 추출한 다음 비교하여 기술적 이동(異同)을 판별함과 아울러, 추가, 삭제 또는 변경된 공정이 있는 경우에는 그로 인하여 양 발명의 기술사상이 실질적으로 달라질 만큼 기술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토하여야 한다.

(4) 부분적으로 일치하는 경우 (93후1940)

발명의 신규성 판단시의 동일성 판단을 위하여 출원된 발명의 특허청구범위에 기재된 사항과 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 아니되고 특허청구범 위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단하여야 하고, 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만 으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이라 할 것이다.

(5) 상하위 개념²³⁸⁾

- 1) 청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 하위 개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.
- 2) 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 상위 개념으로 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.

238) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, p3225

0 진보성 (제29조 제2항)

제01절 ■ 진보성 일반

의의 및 취지

“진보성”이란 용어는 특허법 상 명문으로 규정되어 있지 않으나, 제29조제1항 각 호에 규정된 발명에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 경우 진보성이 부정된다. 종래기술과 동일하지만 앞을 뺀 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 개선의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 특허법 목적에 맞지 않는바 진보성 흠결의 경우 특허를 받을 수 없다.

신규성과의 관계

판례는 “특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이다”라고 판시하였다(91마540).

반면, 실무상으로는 신규성 위반과 진보성 위반의 거절이유를 동시에 통지할 수 있다고 본다.

판단

출원시 기준 통상의 기술자의 입장에서 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 참고하여 판단한다.

진보성이 부정되는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 i) 인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 있는지 또는 ii) 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력 발휘에 해당하는지 여부를 주요 관점으로 하여 iii) 인용발명에 비해 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.

관련 쟁점

(1) 통상의 기술자

1) 의의

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, 공지재료 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. 법원은 통상의 기술자의 기술수준은 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악해야 사후적 고찰을 방지할 수 있다고 강조한다(2016후1840).

2) 지역적 기준

특허를 받을 수 있는지 여부를 판단함에 있어서는 법제와 실정을 달리하는 외국의 심사예에 구애될 필요는 없으나, “발명의 진보성 판단은 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.”고 판시하여(2003후1512) 기술수준의 지역적 기준은 국내에 한정되는 것이 아니라고 본다.

(2) 사후적 고찰의 금지

발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(2007후3660).

위반시 법적취급

진보성에 흠이 있는 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 무효사유에 해당한다.

제02절 ■ 진보성 판단방법

일반적 판단방법

청구항에 기재된 발명을 특정하고, 인용발명을 특정한 후, 인용발명 중 주선행발명과 대비하여, 곤란성을 판단한다.

진보성의 판단은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지 등이 된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단으로, 구성의 곤란성을 중심으로 효과의 현저성을 종합하여 판단한다. 곤란성 판단시에는 동일성 판단과 달리 2개 이상의 발명을 조합하여 판단할 수 있다.

구체적 판단방법

(1) 용이성 판단

가. 출원 발명과 인용발명의 구성의 차이를 명확히 하고, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴 보아야 한다.

나. 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명(주선행발명)을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속 하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비하여 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다(2015후2341).

(2) 판단의 근거

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.

2) 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘

일정한 목적 달성을 위한 공지의 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 등의 경우 진보성이 부정된다.

3) 더 나은 효과

이질적이거나, 동질의 양적으로 현저한 효과 등 예측되는 효과 이상의 새로운 효과가 있는 경우 진보성 인정에 긍정적으로 참작된다.

참고적 판단방법

(1) 상업적 성공 (2004허11)

상업적 성공은 진보성 판단의 참고 사항 중 하나에 불과하고, 어떤 제품의 상업적 성공에는 그 제품 자체의 우수성 외에 여러 요인이 작용하는 것이 일반적임이 경험칙상 인정되므로, 실령 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없다.

(2) 출원전 장기간 미해결 과제의 해결 (2006후3052)

출원발명이 다른 사람이 해결하려고 하다가 실패한 기술적 곤란을 극복하는 방안을 제시한 것이라면 발명의 진보성을 인정하는 유리한 증거가 될 수 있다. 다만 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다.

(3) 외국에서의 심사결과

판례는 특허발명과 동일한 발명이 다른 나라에서 특허되었다고 하더라도, 법제와 실정을 달리하는 우리나라에 있어서는 특허성이 있는지 여부를 판단하는데 참고자료가 될 뿐, 그와 동일한 결론을 내려야 할 아무런 근거가 되지 못한다고 판시하였다(2006허1223).

(4) 정부기관 등으로부터의 지정 또는 인증

판례는 각 기관들에 의한 지정 또는 인증 등은 각각의 법에 따른 것으로, 특허발명에 관하여 정부 기관으로부터 지정 또는 인증 받았다는 사실만으로 신규성 및 진보성의 요건을 충족하는 것이라고 할 수 없다고 판시하였다(2006허6189).

결합발명의 진보성 판단

(1) 개념

결합발명은 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명을 말한다.

(2) 판단 대상

청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 결합 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서 청구항에 기재된 복수의 구성요소를 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(2005후3277).

(3) 2이상의 선행기술 결합시켜 판단하는 경우

1) 실무상 2이상의 선행기술 결합시켜 진보성을 판단할 수 있으나 그 결합은 당해 발명의 출원시에 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있다고 인정되는 경우에 한하며 결합할 수 있는 선행기술의 개수에 특별한 제한은 없다고 본다.

2) 판례는 “여러 선행기술문헌을 인용하여 결합 발명의 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 진보성은 부정”된다고 판시하였다(2005후3284).

기타 쟁점

(1) 방법발명의 진보성 판단방법

특허법원은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 구성되는 방법발명에서는, 개별 구성요소의 배치순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적 배치순서 역시 발명의 중요요소로 보아야 함을 판시하였다(2018허4874).

(2) 저해요인

가. 저해요인이라 함은 선행기술이 대상 발명에 도달하지 못하게 하는 표현을 포함하고 있는 경우를 말한다.

나. 특허법원은 선행문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행문헌이 특허발명과 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되진 않는다고 한다(2007허6034).

인용문헌 관련 쟁점

(1) 출원발명과 상이한 기술분야의 선행기술의 인용요건

판례는 원칙적으로 기술분야가 다른 경우에는 선행기술로 사용되기 어려울 것이나, i) 다만 비교 대상발명의 기술구성이 특정 산업분야에서만 적용될 수 있는 구성이 아니며, ii) 통상의 기술자가 당면한 기술적 문제의 해결을 위해 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 상이한 기술분야라도 선행기술이 될 수 있다고 한다(2006후2059).

(2) 제시된 선행문헌을 근거로 진보성 판단방법

판례는 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 i) 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비판단 하여야 하며, ii) 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는지 판단하여야 한다고 판시하였다(2013후2873, 2013후2880).

내용 요약

특허제도는 발명을 처음으로 공개한 대가로 배타권을 부여하는 제도이므로 이미 일반에 알려진 발명, 즉 출원 전에 국내 또는 국외에서 ① 공지된 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 간행물에 게재된 발명²³⁹⁾ 또는 ④ 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명²⁴⁰⁾ 등 신규하지 않은 발명은 처음으로 공개한 것이라 볼 수 없어 특허를 부여하지 않는다(제29조 제1항 각 호). 참고로 여기서 공지와 공연 실시는 발명 자체가 공개된 경우를 말하고, 간행물 게재와 전기통신회선은 매체를 통해 발명이 공개된 경우를 말한다.

또한 공지의 종래기술과 동일하지만 았을 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 구성상 통상의 기술자²⁴¹⁾가 쉽게 상도할 수 있는 발명에 대해 특허를 부여하는 것도 기술의 발달에 공헌한 자에 대하여 그 공개의 대가로 배타권을 부여하는 특허제도의 취지와 맞지 않으며, 이러한 특허에 의해 제3자의 기술실시가 제한되는 것은 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 반하기 때문에 진보성이 없는 발명도 특허를 부여하지 않는다(제29조 제2항).

신규성과 진보성은 제29조 제1항 각 호 중 어느 하나의 공지의 종래기술과 대비하여 평가한다. 공지의 종래기술과 구성이 동일하다면 신규성이 없고, 구성이 동일하지는 않으나 곤란하지 않다면 진보성이 없다. 이때 공지된 것인지 여부는 출원시(우선권주장이 있는 경우는 우선일)를 기준으로 판단한다. 출원일이 아닌 출원한 때의 시·분·초까지 고려하여 우리나라 시간으로 환산했을 때, 출원시보다 앞서 국·내외에서 공지된 것은 알려진 종래기술이 된다.

구성의 동일 여부는 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우도 포함한다. 즉 공지의 종래기술에 있어서 단순한 구성을 부가, 전환, 삭제 등을 한 것에 불과하여 종래기술과 대비했을 때 새로운 효과 발생이 없는 경우도 신규성이 없다고 본다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결).

구성의 곤란 여부는 출원시(또는 우선일)의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 종래기술로부터 출원된 발명의 효과를 합리적으로 기대한 채 그 구성을 상도할 수 있는지에 따라 판단한다. 보통 진보성은 신규성이 있음을 전제로 판단하는 것이어서, 실무에서는 구성의 동일성을 구성의 곤란성 보다 선행하여 심사한다(대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정).

239) 인쇄물에 게재된 발명을 말한다. 대표적으로 논문이나 특허공보(출원공개공보 또는 등록공고공보)가 이에 속한다.

240) 온라인 사이트에 게재된 발명을 말한다. 간행물에 게재된 것과 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있는 것은 어떠한 매체를 통해 발명이 문헌적으로 수재된 것을 말하며, 공지 또는 공연 실시된 발명은 그 발명 자체가 사회에 노출된 경우를 말한다.

241) 출원시(또는 우선일)의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원건의 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 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다(특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결).

주요내용요약		
산업상 이용가능성 (산업상 이용가능한 발명인지)	산업	의료행위는 산업으로 보지 않음
	이용가능성	장래 기술발전에 힘입어 산업적 실시가 가능하게 되는 것은 포함하지 않음
	제29조 제1항 본문 위반으로 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유	
신규성 (신규한 발명인지)	출원 전 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 발명(제29조 제1항 각 호, 즉 공지발명, 공연실시발명, 반포된 간행물에 게재된 발명, 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있는 발명)과 대비했을 때, ① 문언적으로 완전히 일치하는 단계, ② 문언적으로 일치하지는 않으나 기술구성 및 내용이 일치하는 단계, ③ 기술구성 및 내용에 일부 차이가 있으나 그 차이가 주지관용기술의 변경 등에 불과하고 효과가 서로 유사한 단계, ④ 기술구성 및 내용이 다른 단계, ⑤ 발명이 서로 다르나 극히 쉽게 창작할 수 없는 단계, ⑥ 발명이 서로 다르고 쉽게 창작할 수 없는 단계 중 ①, ②, ③의 단계에 있을 때 신규하지 않다고 봄. 특히 ③의 단계를 제29조 제1항 각 호와 실질적으로 동일하다고 평가함	
	위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유	
진보성 (진보한 발명인지)	위 ④, ⑤의 단계를 제29조 제1항 각 호 보다 진보하지 않다고 봄. 이 중 ⑤의 단계는 실용신안에서는 진보하다고 보나, 특허에서는 진보하지 않다고 봄.	
	위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유	

0 확대된 선원주의 (제29조 제3항 내지 제7항)

의의 및 취지

특허출원한 발명이 1) 그 특허출원일 전에 출원하여 2) 그 특허출원 후 출원공개 또는 등록공고된 3) 다른 특허출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 특허를 받을 수 없다(특허법 제29조 제3항). 이는 선원주의의 보완, 공중영역의 사유화 방지, 심사청구제도의 효율화, 방어출원의 억제 및 심사부담 경감을 위함이다.

적용의 예외

(1) 발명자나 출원인이 동일한 경우 (특허법 제29조 제3항 단서)

다른 출원과 당해출원의 발명자가 동일하거나, 당해 출원시 기준 출원인이 동일한 경우는 확대된 선원주의가 적용되지 않는다. 이는 발명자 및 출원인을 보호하고 실질적으로 신규한 발명을 보호하기 위함이다.

(2) 무권리자 출원의 경우

무권리자 출원이 공개된 경우 제3자에 대해서는 확대된 선원주의가 적용되나 발명자에 대해서는 적용되지 않는다(특허법 제29조 제3항 단서).

확대된 선원의 지위

(1) 다른 출원이 무효 등이 된 경우

다른 출원이 출원공개되었다면 이후 다른 출원이 무효, 취하, 포기되거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되더라도 확대된 선원의 지위가 인정된다. 다른 출원이 등록에 이르지 못한 경우 선원의 지위가 인정되지 않는 것과 구분된다.

(2) 미완성 발명의 경우

판례는 “타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명이란 그 기술내용이 타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 그 기재정도는 당해 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있는 완성된 발명을 말한다”고 판시하여, 미완성발명의 경우 확대된 선원의 지위가 인정되지 않음을 분명히 하였다(2000후2248).

구체적인 경우

(1) 분할출원 또는 변경출원

출원시는 소급효의 적용없이 분할출원일 또는 변경출원일을 기준으로 판단한다. 분할출원의 경우 원출원에 확대된 선원의 지위가 인정될 수 있기 때문에 소급효의 적용없어도 문제 없으나, 변경출원의 경우 원출원이 취하간주 되는 바 주의해야 한다.

(2) 조약우선권주장 출원

소급효가 적용되어 조약우선권 주장출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 제1국 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제1국 출원일을 기준으로 출원시를 판단한다.

(3) 국내우선권주장 출원

소급효가 적용되어 우선권 주장출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여는 선출원일을 기준으로 출원시를 판단한다(특허법 제55조 제3항). 우선권 주장출원의 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 확대된 선출원주의를 적용한다(특허법 제55조 제4항). 다만, 선출원이 다른 우선권주장을 수반한 출원인 경우 우선기간의 실질적 연장을 방지하기 위한 중복 불소급 원칙에 따라 판단시점이 선출원일로 소급 적용되지 않는다.

(4) 국제특허출원 등

다른 출원이 국제특허출원인 경우 국내에서 출원공개된 경우뿐만 아니라 국제사무국에 의해 국제 공개가 된 경우 확대된 선원의 지위가 인정되고, 그 범위는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이다(특허법 제29조 제5항). 다만, 국어 국제특허출원과 달리 외국어 국제특허출원의 경우는 국내서면제출기간에 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하되면 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는다(특허법 제29조 제7항).

판단기준

(1) 객체적 기준

국내에 출원된 발명과의 동일성 판단방법에 따라 청구항별로 판단한다.

(2) 시기적 기준

- 1) 다른 출원은 당해 출원일 전에 출원된 것이어야 하는 바, 동일한 날 출원된 경우 확대된 선원이 적용되지 않고 청구범위가 동일한 경우에 한해 협의제(특허법 제36조 제2항)가 문제된다.
- 2) 다른 출원은 당해 출원 후 출원공개된 것이어야 하는 바, 당해 출원일과 다른 출원의 공개일이

같은 경우 시간의 선후에 따라 신규성 또는 확대된 선원이 문제된다. 당해 출원의 출원시가 앞선 경우 확대된 선원주의가, 다른 출원의 공개시가 앞선 경우 신규성이 적용된다.

위반시 법적취급

확대된 선원주의 위반인 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효 사유에 해당한다.

관련문제 – 확대된 선원주의의 특허법상 의의

(1) 선원주의의 보완

선원주의는 청구범위에 기재된 발명에만 적용되는 한계가 있는 바, 발명의 설명에만 기재된 발명에 대해서는 타인이 특허 받을 여지가 있어 신규한 기술에만 특허권을 부여하는 특허제도의 취지에 반한다. 또한 선원의 지위가 인정되는 객체인 청구범위는 심사 중 보정될 수 있어 그 대상이 유동적인바, 후출원의 심사를 선출원의 청구범위가 확정될 때까지 미뤄야하는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고정된 발명에 대해 확대된 선원지위를 부여하여 선원주의의 미비점을 보완할 수 있다.

(2) 공중영역의 사유화 방지

발명의 설명에만 기재된 발명은 출원인이 권리화하지 않고 공중의 영역에 두려는 의사가 있다고 볼 수 있는 바, 이를 제3자가 권리화하는 것을 방지할 수 있다.

내용 요약

■ 확대된 선원주의의 개념

선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명은 특별한 사정이 없는 한 출원공개²⁴²⁾ 또는 등록공고²⁴³⁾에 의하여 공개가 될 예정에 있으므로 그 발명은 이미 사회에 공여한 발명이라 볼 수 있다. 그런데 이렇게 공여된 발명을 제3자의 전유물로 하는 것은 부당할 뿐만 아니라, 새로운 발명에 대한 공개의 대가로 일정기간 동안 배타권을 부여하는 특허제도의 취지에도 부합하지 않는다.

하지만 선원주의의 제도에서는 선출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일한 발명을 후출원한 경우만 중복특허배제라는 취지하에서 선원의 지위로 후출원의 특허를 배제할 수 있을 뿐²⁴⁴⁾, 선출원의 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명을 후출원한 경우는 선원의 지위로 이의 등록을 저지할 수가 없다. 그러나 마땅히 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명을 후출원한 경우도 이의 등록을 저지할 필요가 있는바, 확대된 선원주의를 도입한 것이다. 확대된 선원주의는 문맥 그대로 선원주의의 미비점을 보완하고자 선원의 지위를 제29조 제1항 각 호의 지위의 개념²⁴⁵⁾을 접목하여 확대한 논리²⁴⁶⁾이다. 확대된 선원의 지위는 출원서에 첨부된 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해 인정된다.

또한 선원의 지위가 인정되는 객체인 청구범위는 심사 중에는 명세서 또는 도면의 보정절차에 따라 보정될 수 있어 그 대상이 유동적인바, 후출원의 심사를 선출원의 청구범위가 확정될 때까지 미뤄야 하는 문제가 발생할 수 있는데, 확대된 선원의 지위는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고정된 발명에 대해 인정하는바 대상이 유동적이지도 않다. 이처럼 선원의 지위의 미흡을 보완한 것이 확대된 선원의 지위²⁴⁷⁾이다.

242) 출원공개는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 공개한다(시행령 제19조 제3항 제5호).

243) 등록공고는 설정등록시의 명세서 및 도면을 공개하나(시행령 제19조 제2항 제3호), 설정등록이 되면 제216조 제2항 제2호에 따라 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면의 열람신청이 가능하여 등록공고가 되었다는 점으로부터도 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면은 공개된 상태라 볼 수 있다.

244) 선원의 지위는 선출원의 청구범위에 기재된 발명에만 인정된다.

245) 출원하면 제1조에 따라 이용도모가 강제되어, 출원공개 또는 등록공고를 통해 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면에 기재된 발명이 공개되고, 제29조 제1항 각 호의 지위는 출원공개 또는 설정등록이 된 시점부터 발생한다. 그러나 확대된 선원의 지위는 제29조 제1항 각 호의 지위와 달리 출원일자부터 곧 출원공개 또는 등록공고가 될 것임을 전제하여 ~ 지위를 인정한다. 이때 출원일자부터 ~ 지위를 인정받은 선원의 지위와 같다. 이에 확대된 선원의 지위는 선원의 지위와 제29조 제1항 각 호의 지위가 혼합된 형태라 볼 수 있다.

246) 선원과 확대된 선원을 살필 때는 ~ 지위와 거절이유를 나누어서 검토해야 한다. 선출원이면 ~ 지위가 쟁점이 되고, 후출원이면 거절이유에 해당하는지가 쟁점이 된다.

247) 제29조 제3항은 “특허 출원한 발명이 당해 출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개 또는 등록공고된 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다...”고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 같은 법 제36조 소정의 선원주의가 특허청구의 범위에 기재된 발명만을 기준으로 선후원의 동일성 여부를 판단하므로, 선원의 특허청구

■ 동일한 발명에 대해 출원한 것인지(확대된 선원주의 위반)의 판단방법

확대된 선원은 확대된 선원의 지위와 후출원한 발명이 동일한 경우 적용한다. 동일성 판단방법은 신규성에서 살핀 바와 같다. 즉 신규성, 선원주의, 확대된 선원주의에서 발명이 동일하다라고 함은 실질적으로 동일한 경우까지 포함한다.

■ 선후의 판단기준

제29조 제3항에서 다른 특허출원이라 함은 확대된 선원의 지위를 말하며, 특허출원한 발명이라 함은 확대된 선원의 지위에 의해 거절결정될 수 있는 심사대상을 말한다. 예컨대 X 출원이 2016. 3. 1.자로 특허청에 출원서가 접수되어 출원일자를 인정받았고, Y 출원이 2016. 3. 2.자로 특허청에 출원서가 접수되어 출원일자를 인정받았다면, Y 출원의 심사과정에서 볼 때 X 출원은 제29조 제3항의 다른 특허출원에 해당한다.

확대된 선원의 지위는 선원의 지위를 확장시킨 것이기 때문에, 선원의 지위와 마찬가지로 먼저 출원된 선(출)원이어야 인정된다. 먼저 출원되었는지의 판단은 출원일자를 기준²⁴⁸⁾으로 한다. 동일자 출원에 대해서는 선·후의 구분이 되지 않음도 선원주의와 궤가 같다²⁴⁹⁾.

다만, 다른 출원이 분할출원 또는 변경출원인 경우는 제52조 제2항 본문에도 불구하고 출원일 소급효

범위에는 기재되지 아니하였으나 발명의 설명이나 도면에는 기재된 기술내용에 대하여 아무런 발명적 기여도 없는 제3자가 후출원으로 특허를 받을 수 있는 경우가 생길 수 있어 그러한 부분을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 영역으로 두려는 선원자의 의사에 반하여 부당하고, 출원공개기간이 길어짐으로써 발명적 업적이 없는 자가 특허를 받게 되는 불공평이 초래될 우려도 있으므로, 선원의 범위를 확대하여 선원이 출원공개 또는 출원공고된 경우 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명내용 전부에 비추어 동일성이 있다고 판단되면 특허를 받을 수 없도록 한 것이므로, 어떠한 발명이 같은 법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위하여는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구되고, 그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는지에 관계없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명이다(특허법원 1999. 5. 28. 선고 98허7110 판결).

248) 출원일자는 앞서 선원주의에서 본 바와 같이 다음에 따라 확정한다.

- ① 우선권주장을 수반하지 않는 출원에 대해서는 실제 출원일을 판단 기준일로 한다.
- ② 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 우선권주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일(우선일)을 판단 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 각각의 대응되는 우선일을 판단 기준일을 결정한다(제54조 제1항).
- 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 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 판단하여 최선일을 판단기준일로 결정한다. 따라서 마쿠쉬 형식의 청구항 등은 동일 청구항 내에서도 판단 기준일이 달라 질 수 있다(제55조 제3항). 이는 위 조약 우선권 주장의 경우도 마찬가지다.
- ④ 분할출원 및 변경출원은 원출원일을 판단 기준일로 한다(제52조 제2항 및 제53조 제2항).
- ⑤ 정당한 권리자의 출원은 모인출원일을 판단 기준일로 한다(제34조 및 제35조).
- ⑥ 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 국제출원일을 판단 기준일로 인정한다(제199조).
- ⑦ 결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 그 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 제214조 제4항 또는 실용신안법 제40조 제4항에 따라 결정된 출원일을 판단 기준일로 인정한다(제214조).

249) 선원주의에서는 중복특허배제를 위해 동일자 출원에 대해 선·후 출원의 구분은 하지 않지만 협의제를 취하여 협의가 성립하지 않을 경우 모든 출원이 거절될 수 있는 반면, 확대된 선원주의에서는 동일자 출원은 서로 구애됨 없이 모두 등록 받을 수 있다.

가 적용되지 않고, 분할 또는 변경출원일을 기준으로 심사대상출원과 비교해 보았을 때 선출원에 해당 하는지를 판단하는 점이 선원의 지위와 취급이 상이하다(제52조 제2항 제1호 및 제53조 제2항 제1호).

그밖에 다른 출원이 과리조약에 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 다른 출원의 출원일로 인정하는 점(제54조 제1항), 국내 우선권주장을 수반하는 출원의 경우도 우선권주장수반출원과 선출원 모두의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 선출원의 출원일을 다른 출원의 출원일로 인정하는 점(제55조제4항) 등은 선원주의에서 살핀 것과 동일하다.

■ 확대된 선원의 지위와 관련한 규정

한편 확대된 선원의 지위는 앞서 살핀 것처럼 출원절차란 곧 명세서 등을 공개시킬 절차임을 전제로 한다. 따라서 위 전제와 달리 출원 후 정작 명세서 등이 공개되지 않는다면 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는다. 그래서 제29조 제3항을 보면, 출원공개 또는 등록공고²⁵⁰⁾에 따라 명세서 등이 공개된 경우만 출원일자부터 출원공개 또는 등록공고 전까지 확대된 선원의 지위를 인정한다.

환언하면 출원공개 또는 등록공고가 되어야 비로소 출원일부터 확대된 선원의 지위를 인정한다. 물론 출원이 일단 출원공개 또는 등록공고되었다면, 그 후에 그 출원이 특허여부 결정, 무효, 취하 또는 포기 등으로 절차가 종결될 지라도 해당 출원의 다른 출원으로서의 지위는 유지된다²⁵¹⁾.

끝으로 심사대상인 특허출원한 발명의 발명자와 확대된 선원의 지위가 있는 다른 출원의 발명자가 동일하면 확대된 선원을 적용하지 않는다. 이는 확대된 선원의 지위란 출원인이 출원절차를 통해 출원일자부터 출원된 발명에 대해 공개할 의지가 있음을 비추었기 때문에, 그 출원일자 이후부터는 위 공개할 의지가 표명된 발명과 동일한 발명을 타인이 특허 받을 수 없다는 논리에서 출발한 것이다. 즉 타인에게 독점권을 줄 수 없다가 목적이다. 그런데 발명자가 동일한 경우는 그 발명에 대해 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리자가 동일하다는 것이므로 타인의 발명이 아닌바 확대된 선원을 적용하지 않는다. 이때 발명자는 출원서에 기재된 발명자를 말한다. 발명자가 공동발명자인 경우는 발명자 전원이 표시상 완전히 일치할 것을 요한다(심사기준).

또한 출원인이 동일한 경우도 위 발명자가 동일한 경우와 같은 이유로 유사하게 취급한다. 출원인의 동일 여부는 후출원의 실제 출원시점을 기준으로 후출원과 선출원의 출원서에 기재된 출원인의 동일여부에 따라 판단한다. 만약 출원인이 2인 이상인 경우에는 전원이 완전히 일치하여야 한다(심사기준).

■ 국제특허출원의 확대된 선원의 지위

국제출원을 다른 출원으로 하는 경우에 있어서는, 제29조 제3항 및 제4항 중 출원공개는 출원공개 또는 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개로, 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에

250) 출원공개보다 등록공고가 먼저 될 수도 있어 출원공개 또는 등록공고라 언급한다.

251) 이 점은 선원의 지위(제36조 제4항)과 다르다. 확대된 선원의 지위는 제29조 제1항 각 호의 지위의 성격이 복합되었기 때문이다.

기재된 발명 또는 고안은 국제출원일까지 제출한 국제출원의 발명의 설명·청구범위 또는 도면으로 본다(제29조 제5항 및 제6항).

그리고 특허법은 국제출원을 외국어로 하였는지 아니면 국어로 하였는지에 따라 확대된 선원의 지위의 부여에 있어 차이를 둔다. 구체적으로 외국어로 한 국제출원은 우리나라에 번역문을 제출하면서 국내단계진입 하여야만 다른 출원의 지위가 부여됨에 반해(제29조 제7항), 국어로 한 국제출원은 우리나라에 국내단계진입 하였는지의 여부와 상관없이 확대된 선원의 지위가 자동으로 부여된다. 이와 같은 차별한 이유에 대해 살핀다.

확대된 선원주의란 그 단어에도 나타나 있듯이 선원주의의 미비점을 보완하기 위해 선원주의를 확장한 논리다. 선원주의는 한국 내에서 타인 간에 중복 연구된 발명이 있다 하더라도 하나의 발명에 대해 중복특허를 줄 수 없다는 취지에서, 먼저 출원한 자에게 특허를 받을 수 있는 기회를 제공하겠다는 논리다. 그래서 선원의 지위는 한국에 출원된 특허출원과 실용신안등록출원에 대해서만 인정한다.

이에 과거에는 확대된 선원의 지위는 선원의 지위에서 비롯된 것인바 선원의 지위와 마찬가지로 한국에 출원된 특허출원과 실용신안등록출원에 대해서만 인정했다. 그래서 국제출원의 경우도 대한민국을 지정국으로 지정하였다 하더라도 대한민국에 국내단계진입한 것만 국제출원일부터 확대된 선원의 지위를 부여했다.

그러나 2009년경에 국어가 국제공개용 언어로 채택됨에 따라 앞서 국제공개용 언어로 채택되어 있었던 다른 나라인 일본의 확대된 선원의 지위 부여 요건을 고려해 이와 유사하게 우리나라도 관련 규정을 개정할 필요가 있다는 의견이 개진되었다.

이에 등장한 것이 제29조 제7항이다. 즉 과거와 달리 국어로 명세서 등이 작성된 국제출원으로서 우리나라를 지정국으로 지정한 국제출원에 대해서는 국내서면제출기간 내에 제203조에 따른 서면을 대한민국 특허청에 제출하며 대한민국 국내단계에 진입하지 않더라도 국제출원일부터 확대된 선원의 지위를 인정한다. 물론 대한민국을 지정국으로서 지정하였다 하더라도 외국어로 국제출원된 건에 대해서는 과거와 동일하게 대한민국에 국내단계진입을 해야만 확대된 선원의 지위를 인정한다.

나아가 국내우선권주장을 수반하는 국제출원을 다른 출원으로 하는 경우에 있어서는, 국제출원일까지 제출한 국제출원의 발명의 설명·청구범위 또는 도면 중에서 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그 국제특허출원의 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개시 또는 출원공개시 그 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 보고 확대된 선원의 지위가 부여된다(제202조 제2항 본문). 당연한데, 이때도 외국어로 국제출원한 경우는 우리나라에 번역문을 제출하면서 국내단계진입 하여야만 위와 같은 확대된 선원의 지위가 부여되고, 국어로 국제출원한 경우는 우리나라에 국내단계진입 하였는지 여부와 상관없이 확대된 선원의 지위가 자동으로 우선일부터 부여된다(제202조 제2항 본문).

이어서 선출원이 국제출원이고, 이를 기초로 국내우선권주장을 한 특허출원을 다른 특허출원으로 하는 경우에 있어서의 당해 국내우선권주장을 한 특허출원 발명 중 선출원의 국제출원에 제출된 명세서·청구의 범위 또는 도면에 기재된 내용과 동일한 것에 대하여는 우선일인 선출원시부터 확대된 선원의 지위가 발생한다(심사기준).

주요내용요약	
동일한 발명/고안을 다른 날에 출원한 경우	실질적으로 신규하지 아니한 발명에 대해 특허를 인정하지 않기 위해 나중에 출원한 출원이 확대된 선원주의에 위반됨, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유
	확대된 선원의 지위
	선출원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명에 대해 인정, 선출원의 명세서 및 도면을 보정하더라도 확대 된 선원의 지위가 인정되는 발명의 내용은 변경되지 않음 선출원이 출원공개 또는 등록공고가 되어야 확대된 선원의 지위가 인정됨 출원공개 이후 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확 정, 거절결정불복심판 기각심결확정되더라도 확대된 선원의 지위 소멸하지 않음 선출원이 무권리자 출원인 경우 정당권리자 후출원은 선출원과 발명자가 동일할 것이므로 확대된 선원주의 가 적용될 여지 없음
동일한 발명/고안을 같은 날에 출원한 경우	같은 날에 출원한 경우는 선·후출원의 관계가 성립하지 않아 확대된 선원주의 적용하지 않음
동일한 발명인지	특허출원뿐 아니라 실용신안등록출원도 고려, 신규성 판단방법과 마 찬가지로 실질적 동일의 범위까지 동일한 발명으로 해석

주요내용요약		
국제특허출원	외국어 출원	국제공개, 출원공개 또는 등록공고되었을 때 번역문 제출하면서 국내단계진입 하여야 최초 명세서/도면 에 기재된 발명에 출원일(우선권주장 인정되는 발명 은 우선일)부터 확대된 선원의 지위 발생
	국어 출원	국제공개, 출원공개 또는 등록공고 되었을 때 최초 명세서/도면에 기재된 발명에 출원일(우선권주장 인 정되는 발명은 우선일)부터 확대된 선원의 지위 발생

1 선원주의 (제36조)

제01절 ■ 선원주의 일반

의의 및 취지

선원주의란 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있게 하는 것으로(특허법 제36조 제1항), 이는 중복특허를 배제하여 권리의 안정성을 도모하고 발명의 조기공개를 유도하려는 취지이다.

선원주의와 선발명주의의 비교

선발명주의는 진정한 최초의 발명을 보호할 수 있다는 장점이 있으나, 최초의 발명에 대한 판단이 곤란하다는 단점이 있다. 우리 특허법은 대부분의 국가와 마찬가지로 선원주의를 취하되 선원주의의 한계점을 추가 제도를 통해 보완하고 있다.

내용

이일 출원의 경우 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있고, 동일 출원의 경우 협의제가 적용된다. 이는 실용신안등록출원과 경합하는 경우에도 준용된다(특허법 제36조 제1항 내지 제3항 및 제6항).

선원의 지위

(1) 내용

선원의 지위는 출원일부터 인정되는 후출원을 배제할 수 있는 지위로, 출원이 설정등록에 이르러야 인정된다.

(2) 출원이 설정등록에 이르지 못한 경우 (특허법 제36조 제4항)

- 1) 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효, 포기 또는 취하된 경우, 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 선원의 지위를 갖지 못한다(동항 본문). 이는 등록에 이르지 못한 선출원에 의해 후출원이 연쇄적으로 거절되는 것을 방지하기 위함이다.
- 2) 다만, 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에 해당하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선원지위를 인정하여(동항 단서), 제3자가 후출원으로 권리화하게 되는 불합리를 방지하였다.

(3) 무권리자의 출원

정당권리자의 불측의 피해를 방지하기 위해 무권리자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 선원의 지위가 인정되지 않는다(특허법 제36조 제5항).

(4) 미완성 발명

판례는 미완성 발명의 확대된 선원의 지위에 대해서만 언급하였으나, “어떠한 발명이 특허법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위해서는 그 진제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구”된다는 태도에 의할 때 (98허7119), 선원의 지위 또한 인정되지 않을 것이다.

판단

출원일을 기준으로 국내에 출원된 발명과의 동일성 판단방법에 따라 청구항별로 판단한다.

위반시 법적취급

선원주의 위반인 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유에 해당한다.

선원주의의 예외 및 보완

(1) 예외

i) 출원일이 소급되는 분할출원 (특허법 제52조), 변경출원 (특허법 제53조), 정당권리자 출원 (특허법 제34조, 제35조), ii) 판단시점이 소급되는 조약우선권주장 출원 (특허법 제54조), 국내우선권 주장 출원 (특허법 제55조)의 경우 소급효가 적용된다. iii) 공지예외적용주장 출원 (특허법 제30조)의 경우 출원일이나 판단시점이 소급되는 것이 아닌 바, 선원주의의 예외에 해당하지 않는다.

(2) 보완

특허법은 선원주의의 한계점을 보완하기 위해 추가 규정을 가미하고 있는데, 그러한 예로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), 명세서 및 도면의 보정(특허법 제47조), 청구범위제출 유예제도 (특허법 제42조의2), 외국어 특허출원 제도(특허법 제42조의3), 특허권의 효력 제한 (특허법 제96조), 선사용권 (특허법 제103조) 등이 있다.

제02절 ■ 협의제 (제36조 제2항 등)

의의 및 취지

동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(특허법 제36조 제2항). 이는 실용신안등록 출원된 고안과 경합하는 경우에도 준용된다(특허법 제36조 제3항). 이는 협의를 유도하여 경합하는 출원인이 공유 등의 방법으로 발명을 모두 실시할 수 있도록 도모하기 위함이다.

심사방법²⁵²⁾

(1) 출원인이 다른 경우

1) 경합출원이 공개되고 심사청구된 경우

심사관은 경합출원과 해당 출원 모두에 대하여 협의요구와 함께 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절 이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함할 수 있다)를 통지한다. 협의요구를 받은 후 출원인이 지정기간에 거절이유를 해소한 경우 특허결정하고, 이미 통지한 거절이유가 있는 경우에는 거절 결정한다.

2) 경합출원이 공개되지 않거나 심사청구되지 않은 경우

경합출원이 공개·심사청구되거나 또는 취하 혹은 포기될 때까지 심사를 보류한다는 취지를 해당 출원의 출원인에게 통지한다.

(2) 출원인이 같은 경우

1) 경합출원이 특허결정되거나 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유로 거절결정된 경우

심사관은 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함한다)를 통지한다.

2) 경합출원이 특허결정 전인 경우

심사관은 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 제외한 다른 거절이유를 통지한다. 보정 후 통지된 거절이유가 해소되지 않았다면 거절결정한다. 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 특허결정된 경우 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지한다. 이 때, 경합출원의 청구범위가 마지막 보정된 날보다 늦게 해당 출원의 청구범위가 보정된 경우라면 최후거절이유를, 그외에는 최초거절이유를 통지한다.

252) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

협약 불성립 또는 협약 불능인 경우²⁵³⁾

(1) 협약 불성립의 경우

특허청장이 특허출원인에게 기간을 정하여 협약의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협약은 성립되지 아니한 것으로 본다(특허법 제36조 제6항).

(2) 협약 불능의 경우

협약을 할 수 없을 때란 i) 상대방이 협약에 응하지 않는 등의 이유로 협약을 할 수 없는 경우, ii) 동일한 발명에 대한 2이상의 출원 중 어느 한 출원이 특허(실용신안등록)되었거나, 특허법 제36조 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 이를 이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우를 말한다.

(3) 특허등록가부

협약이 성립하지 아니하거나 협약을 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다(특허법 제36조 제2항 단서).

관련문제

(1) 협약불성립 또는 불능시 선원의 지위

경합출원 간에 협약 불성립 또는 협약 불능으로 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선원의 지위를 유지한다(특허법 제36조 제4항 단서). 이는 제3자 또는 경합한 출원인 중 한명이 재출원하여 특허를 부여받는 불합리를 방지하기 위함이다.

(2) 협약절차 없이 한 거절결정의 적법 여부

1) 판례는 “동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에도 그 고안이 신규성이나 진보성의 결여로 어차피 (생략) 등록거절되어야 하는 것인 이상 (생략) 출원인간의 협약절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절사정이 부적법하다고 할 수 없다.” 고 판시하였다.

2) 생각건대, 특허법에서 모든 거절이유를 들어 거절하도록 강제하고 있지 않다는 점에서 판례의 태도는 타당하다.

(3) 동일인, 동일자, 동일 출원이 간과 등록된 경우

1) 어느 하나의 특허에 대해 무효심결 확정된 경우

가. 판례는 “동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고

253) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다.” 고 판시하였다(89후1103).

나. 생각건대, 발명을 보호하고자 하는 특허법의 취지, 협의제의 취지 및 무효심결의 소급효를 고려할 때 판례는 타당하다.

2) 어느 하나의 특허권을 포기한 경우

가. 판례는 “출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다.”고 판시하였다(2005후3107).

나. 생각건대, 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 판례는 타당하다.

내용 요약

■ 선원주의의 개념

선(출)원주의는 동일한 기술사상에 대해 어느 것에 특허를 부여할지를 결정하는 기준으로서, 가장 먼저 출원한 자²⁵⁴⁾에게 특허를 부여하는 논리다. 특허제도는 공개의 대가로 일정기간 독점권을 부여하는 제도인데, 하나의 기술사상에 이중으로 특허를 부여하는 것은 독점이라는 특허제도의 본질에 반하므로 중복특허배제의 원칙을 구현하기 위해 도입되었다.

■ 동일한 발명에 대해 출원한 것인지(선원주의 위반)의 판단방법

선원주의는 서로 다른 출원의 청구범위에 기재된 동일성이 있는 발명 간에 적용한다. 발명이 동일한지 여부는 청구항에 기재된 발명(발명과 고안의 동일 여부를 포함한다)간에 기술적 사상이 동일한가에 따라 정하며, 그 동일성 판단은 신규성 판단과 같다.

■ 선후의 판단기준

선(先)출원인지 여부를 판단하기 위한 판단 기준일은 다음과 같이 인정한다.

- ① 우선권주장을 수반하지 않는 출원에 대해서는 실제 출원일을 판단 기준일로 한다.
- ② 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원은 우선권주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일(우선일)을 판단 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 각각의 대응되는 우선일을 판단 기준일을 결정²⁵⁵⁾한다(제54조 제1항).
- ③ 국내우선권주장을 수반하는 출원은 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일을 판단 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 판단하여 최선일을 판단기준일로 결정한다. 따라서 마쿠쉬 형식의 청구항 등은 동일 청구항 내에서도 판단 기준일이 달라 질 수 있다(제55조 제3항). 이는 위 조약 우선권 주장의 경우도 마찬가지다.
- ④ 분할출원 및 변경출원은 원출원일을 판단 기준일로 한다(제52조 제2항 및 제53조 제2항).
- ⑤ 정당한 권리자의 출원은 모인출원일을 판단 기준일로 한다(제34조 및 제35조).
- ⑥ 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 국제출원일을 판단 기준일로 인정한다(제199조).

254) 공지된 종래기술인지는 출원시(또는 우선일)를 기준으로 하나, 먼저 출원된 것인지는 출원일(또는 우선일)을 기준으로 가늠한다. 이에 동일자에 출원한 경우는 선·후 출원의 관계가 성립되지 않는다.

255) 예컨대 2015. 2. 3. 자로 미국에서 A 발명을 출원했고, 2015. 3. 1. 자로 일본에서 B 발명을 출원한 후, 2015. 11. 5. 자로 한국에서 위 미국과 일본출원 모두를 우선권으로 주장하며 A, B, C 발명을 출원하면, A 발명은 2015. 2. 3. 자로, B 발명은 2015. 3. 1. 자로, C 발명은 2015. 11. 5. 자로 판단기준일을 특정한다.

- ⑦ 결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 그 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 제214조 제4항 또는 실용신안법 제40조 제4항에 따라 결정된 출원일을 판단 기준일로 인정한다(제214조). 위 판단기준일에 따라 출원일자가 빠른 선출원의 청구항에 기재된 발명은 선원의 지위가 인정되며, 이와 동일한 발명이 특허 또는 실용신안에서 나중에 출원되었을 때 그 후출원을 거절시킬 수 있다²⁵⁶).

■ 선원의 지위와 관련한 규정

다만 선출원 된 것이라고 하더라도, 그 선출원이 무효·취하·포기·거절결정확정·거절한다는 취지의 심결(거절결정불복심판의 기각심결)이 확정되어 특허가 되지 않고 절차가 종결된 경우는 선원의 지위를 소급적으로 소멸시킨다(제36조 제4항 본문). 이는 당연한 논리인데, 출원절차가 특허가 되지 않고 종결되었다는 것은 특허 발생 가능성이 소멸되었다는 것과 마찬가지로, 동일한 발명에 대한 후출원이 있다고 하더라도 중복특허의 염려가 없는바, 선원의 지위를 처음부터 없었던 것으로 보는 것이다.

그러나 선·후출원의 관계가 아니고 동일자로 출원하여 당사자간의 협의에 따라 하나의 출원절차만 진행할 것을 요구했으나, 협이가 성립하지 않아 제36조 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 출원에 대해 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우는 절차종결로써 특허 발생 가능성이 소멸되었다 하더라도, 누구도 특허 받지 못하게 하여 최소한 협의 불성립된 출원인 중 누구라도 그 발명의 실시는 가능하도록 보장해주고자 선원의 지위를 소멸시키지 않는다(제36조 제4항 단서).

또한 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 자의 특허출원 또는 실용신안등록출원도 구체적 타당성을 고려해, 후속 정당권리자 출원의 등록이 무권리자의 선출원에 의해 제한되지 못하도록, 무권리자 출원에 대해 선원의 지위를 인정하지 않는다(제36조 제5항).

■ 협의제

한편 동일한 발명에 대해 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때는 중복특허배제는 요구되나, 특허청에서 그 선·후 관계의 정립을 할 수 없으나, 특허청에서는 당사자에게 문제의 해결을 맡긴다. 즉 특허청은 기간을 정하여 출원인 간에 협의해보고, 그 결과를 신고할 것을 명하여(제36조 제6항)²⁵⁷, 출원인의 협의에 의해서 정해진 하나의 출원만이 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있도록 유도하고, 만약 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없거나 위 지정된 기간 내에 협의 결과가 신고되지 않을

256) 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때는 먼저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(제36조 제1항). 특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우도 먼저 출원한 자만이 그 발명 또는 고안에 대해 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있다(제36조 제3항).

257) 제36조 제2항에 해당하는 거절이유가 있는 경우는 특허청은 출원인들에게 2 개의 서면을 통지한다. 하나는 제63조에 따른 거절이유통지(=의견제출통지서)이고, 다른 하나는 제36조 제6항에 따른 협의결과신고통지(=협의요구서)다.

때는 어느 출원도 특허를 받을 수 없도록 거절결정 함으로써(제36조 제2항), 각 출원인들이 그 발명을 실시하지 못하게 되는 최악의 불이익은 발생하지 않도록 운용한다.

이 논리는 특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 같은 날에 동일한 사항으로 출원된 경우도 마찬가지로 적용한다(제36조 제3항)²⁵⁸).

참고로 협의를 할 수 없을 때란 ① 상대방이 협의에 응하지 않는 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우, ② 동일한 발명에 대한 2 이상의 출원 중 어느 하나의 출원이 심사오류로 먼저 특허(실용신안등록)되었거나, ③ 제36조 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 이를 이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우를 들 수 있다(심사기준). 협의가 성립되면 대개 시행규칙 별지 제20호 서식의 권리관계변경신고서를 제출²⁵⁹)하며, 협의결과에 따라 경합되는 출원 중 어느 하나의 출원에 대해 취하하는 등 관련 절차를 취한다(시행규칙 제34조). 만약 권리관계변경신고서만 제출되고 협의결과에 따라 어느 하나의 출원절차를 취하나 포기하지 않으면 특허청은 협의가 성립하지 않은 것과 같이 처리한다(심사기준).

주요내용요약	
동일한 발명/고안을 다른 날에 출원한 경우	중복특허배제를 위해 나중에 출원한 출원이 선원주의에 위반됨, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유
	선원의 지위
	선출원의 청구범위에 기재된 발명에 대해 인정, 선출원의 청구범위를 보정할 경우 선원의 지위가 인정되는 발명의 내용 변경
	출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정된 경우 선원의 지위 소멸(단 제36조 제2항 단서에 해당하여 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정된 경우는 제외)
	무권리자 출원은 선원의 지위 인정하지 않음
동일한 발명/고안을 같은 날에 출원한 경우	같은 날에 출원한 경우는 선·후출원의 관계가 성립하지 않으나 중복특허 배제를 위해 협의에 의하여 정해진 하나의 출원만 특허 가능, 협의 불성립시 모든 출원이 선원주의에 위반됨, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유
동일한 발명인지	특허출원뿐 아니라 실용신안등록출원도 고려, 신규성 판단방법과 마찬가지로 실질적 동일의 범위까지 동일한 발명으로 해석

258) 선원과 확대된 선원에서는 특허출원절차와 실용신안등록출원절차를 모두 포함해서 고려한다(제29조 제4항, 제36조 제3항).

259) 제36조 제6항에 따라 기간을 지정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하는 것은 하나의 출원에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하여 공동으로 하나의 출원절차를 진행할 것을 권고하는 것이다. 따라서 이 협의가 성립하면 어느 하나의 출원절차의 출원인의 명의를 공동 명의로 변경해야 할 것인바, 권리관계변경신고서의 제출을 예시한 것이다.

		선원의 지위 인정시점	확대된 선원의 지위 인정시점
통상의 출원		출원일부터	
출원일 소급효가 있는 절차	분할출원	원출원일부터	분할출원 한 날부터
	변경출원		
	정당권리자출원	무권리자출원일부터	
출원일 이외에 우선일이 추가로 인정되는 절차	조약우선권주장출원	우선권 인정되는 발명은 우선일부터(제54조 제1항 해석)	
		우선권 인정되지 않는 발명은 출원일부터	
	국내우선권주장출원	우선권 인정되는 발명은 우선일부터 (제55조 제3항 해석)	우선권 인정되는 발명은 우선일부터 (제55조 제4항, 제6항)
		우선권 인정되지 않는 발명은 출원일부터	

	선원의 지위	확대된 선원의 지위
출원일자가 같은 경우	동일자 출원은 선후의 관계가 성립하지 않으나 중복특허배제를 위해 협의하여 정해진 하나의 출원만 특허 가능	동일자 출원은 문제되지 않음
출원인/발명자가 같은 경우	출원인/발명자가 같더라도 중복특허배제를 위해 적용	출원인/발명자가 같으면 적용하지 않음
인정 조건	출원과 동시에 지위 발생	출원 후 출원공개 또는 등록공고되어야만 지위 발생
	지위가 발생했어도 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정 등이 되면 지위 소멸(단, 제36조 제2항 위반으로 거절결정확정 등이 된 경우는 제외)	지위가 발생했으면 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정 등이 되어도 지위 소멸하지 않음
	무권리자 출원은 선원의 지위 없음	무권리자 출원 관련 규정 없음
	미완성 발명은 선원의 지위 인정하지 않음(확대된 선원의 지위 관련 판례 유추 해석)	미완성 발명은 확대된 선원의 지위 인정하지 않음(특허법원 2011. 8. 25. 선고 2011허1746 판결)
인정 범위	청구범위에 기재된 발명, 보정으로써 청구범위를 정정하면 그에 따라 선원의 지위도 정정됨	최초 명세서/도면에 기재된 발명, 보정으로써 명세서/도면을 정정하더라도 확대된 선원의 지위는 고정

	신규성	진보성
판단대상	출원의 청구범위에 기재된 발명 ²⁶⁰⁾	
대비대상(~지위)	출원시(또는 우선시) 기준 ²⁶¹⁾ 으로 먼저 제29조 제1항 각 호의 공지 등이 된 발명	
판단방법	구성의 동일성	구성의 곤란성

	선원주의	확대된 선원주의
판단대상	후출원의 청구범위에 기재된 발명	
대비대상 (~ 지위)	출원일(또는 우선일) 기준으로 선출원된 청구범위에 기재된 발명	출원일(또는 우선일) 기준 ²⁶²⁾
~ 지위 예외	선출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판의 기각 심결확정(단 제36조 제2항 단서에 해당한 경우는 제외)된 경우 / 선출원이 무권리자 출원인 경우	선출원과 후출원의 발명자 또는 출원인이 동일한 경우으로 선출원된 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 / 선출원의 출원공개 또는 등록공고가 필수 조건
판단방법	구성의 동일성	

- 260) 모든 거절이유가 마찬가지로 청구범위에 기재된 발명이 심사의 주 대상이다. 예로써 제42조 제3항 제1호의 쉽게 실시 가능한 발명 또한 청구범위에 기재한 발명을 지칭한다. 청구범위에 기재하지 아니한 발명은 쉽게 실시 가능하지 않게 발명의 설명에 기재하더라도 제42조 제3항 제1호에 해당하지 않는다.
- 261) 선원주의에서 살핀 바와 같이 출원시(또는 우선시)은 아래의 기준으로 확정한다. 참고로 제29조 제1항 각 호 지위는 선원/확대된 선원 지위와 달리 일 기준이 아닌 시,분,초 기준으로 판단한다.
- ① 우선권주장을 수반하지 않는 출원에 대해서는 실제 출원시를 판단 기준시로 한다.
 - ② 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 우선권주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원시(우선시)를 판단 기준시로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 각각의 대응되는 우선시를 판단 기준시를 결정한다(제54조 제1항).
 - ③ 국내우선권주장을 수반하는 출원으로 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원시를 판단 기준시로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 판단하여 최선시를 판단기준시로 결정한다. 따라서 마쿠쉬 형식의 청구항 등은 동일 청구항 내에서도 판단 기준시점이 달라 질 수 있다(제55조 제3항). 이는 위 조약 우선권 주장의 경우도 마찬가지다.
 - ④ 분할출원 및 변경출원은 원출원시를 판단 기준시로 한다(제52조 제2항 및 제53조 제2항).
 - ⑤ 정당한 권리자의 출원은 모인출원시를 판단 기준시로 한다(제34조 및 제35조).
 - ⑥ 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 국제출원시를 판단 기준시로 인정한다(제199조).
 - ⑦ 결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 그 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 제214조 제4항 또는 실용신안법 제40조 제4항에 따라 결정된 출원시를 판단 기준시로 인정한다(제214조).
- 262) 단 분할·변경출원은 확대된 선원의 지위를 적용할 때는 출원일 소급효가 적용되지 아니하여, 분할·변경출원된 날을 기준으로 선·후출원을 가린다(제52조 제2항 제1호).

1 불특허 발명 (제32조)

의의 및 취지

공익을 위한 불특허 대상을 규정한 것으로, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다(특허법 제32조). 이는 식물의 생명 또는 건강의 보호를 위해 필요한 경우, 공공질서 또는 공서양속을 보호하거나, 또는 환경에의 심각한 피해를 회피하기 위하여 필요한 경우 특허대상에서 제외할 수 있다는 WTO/TRIPs 제27조 제2항을 반영한 규정이다.

내용 263)

(1) 공서양속에 어긋날 우려가 있는 발명

- 1) 공서양속을 문란하게 하는 것에 대하여 특허를 허여해서는 안 된다는 것은 특허법의 목적을 고려하지 않더라도 사회 통념상 당연한 것이다. 한편, 발명의 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 문란하게 하는 경우까지를 말하는 것은 아니다.
- 2) 성 보조기구에 대한 발명으로서 1) 특허발명의 대상인 물건이 노골적으로 사람의 특정 성적부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, 2) 발명의 실시가 공연한 음란 행위를 필연적으로 수반할 것이 예상되거나, 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명은 공서양속에 반하는 것으로 인정한다(2014허4555).
- 3) 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.

(2) 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명

- 1) 현재 안전성·품질이 떨어지는 발명일지라도 기술적 진보를 가져오는 기초나 유인으로 작용할 수 있고, 제품의 안전성· 품질을 확보하는 것은 다른 법률로서 규정할 문제이므로, ‘공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명’ 규정은 명백한 경우에 한하여 제한적으로 적용하여야 한다.
- 2) 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.
- 3) 특정인 한 사람이 본원발명의 제품을 복용한 결과 아무런 위해가 없었다 한들 그 사실만으로 본원발명이 일반공중의 위생을 해할 우려가 없다고 단정할 수는 없다(91후110).
- 4) 판례는 “은(Ag)은 장기간 다량 섭취할 경우 은피증(argyria)과 같은 질병의 원인이 되는 물질로서 현재까지 은피증에 대한 효과적인 치료법은 없는 점, 식품위생법 제7조 제1항에 따라 식품

263) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

의약품안전처에서 고시한 ‘식품의 기준 및 규격’ [별표 3]에서 ‘은(Silver, Ag)’이 ‘식품에 사용할 수 없는 원료’로 지정되어 있어 ‘은’은 함유량과 무관하게 국내법상 식품의 제조·가공·조리의 원료로 사용할 수 없는 점 등에 비추어, 출원발명은 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당”한다고 하였다(2016허229).

위반시 법적 취급

위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

내용 요약

■ 불특허발명

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 제29조의 규정에 의해 특허요건을 구비한 발명이라도 특허를 받을 수 없다(제32조). 이는 공익을 위함이다.

■ 공서양속에 어긋나는 발명

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나는 발명, 즉 공서양속을 문란하게 하는 발명은 특허를 받을 수 없다. 공공의 질서는 국가사회의 일반적 이익을 의미하고, 선량한 풍속은 사회의 일반적·도덕적 관념을 말한다.

당해 발명이 본래 공서양속을 문란하게 할 목적을 가진 경우뿐 아니라, 당해 발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우도 본 규정에 해당하는 것으로 해석한다. 그러나 당해 발명의 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 문란하게 하는 경우까지를 말하는 것은 아니라고 본다. 예를 들어 당해 발명에 관계되는 기구(빙고)가 순수한 오락용으로 제공되는 것을 목적으로 한 것이고, 도박행위 그 밖의 부정행위용으로 제공하는 것을 목적으로 한 것이 아님이 명세서의 기재내용상 분명하고, 또한 당해 발명의 내용에 비추어 당해 장치를 순수한 오락용으로 제공하고 부정행위용으로 제공하지 않는다는 것이 가능하다고 인정되는 경우는 당해 장치가 부정행위의 용도로 제공될 수 있다는 이유만으로 공서양속을 문란하게 할 염려가 있다고 하지 않는다(심사기준).

과거에는 성 관련 발명이 공서양속에 문제될 수 있는 것으로 지적되기도 하였었는데, 최근 특허법원은 국민 인식과 사회 환경이 변화되었다는 이유로 성 보조기구에 대해 더 이상 공서양속에 위배되는 것으로 속단해서는 아니 된다는 태도를 취한 바 있다(특허법원 2014. 12. 4. 선고 2014허4555 판결).

■ 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명

공중위생을 해칠 우려가 있는 발명도 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 발명의 경우와 동일하게 취급되며, 이에 해당하는지 아닌지의 판단도 전술한 공서양속을 문란하게 하는 경우에 준하여 고려한다(심사기준). 또한 당해 발명이 제조방법인 경우는 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 우려가 있는지 아닌지를 판단하여야 할뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 염려가 있는지 아닌지에 대해서도 고려한다(심사기준).

내용 요약

■ 거절이유

주체²⁶⁴) → 기재요건²⁶⁵) → 발명의 성립성²⁶⁶) → 산업상 이용가능성²⁶⁷) → 신규성²⁶⁸) · 진보성²⁶⁹) · 선원주의²⁷⁰) · 확대된 선원주의²⁷¹) → 불특허발명²⁷²) → 신규사항추가²⁷³) → 국어번역문 오역²⁷⁴) → 조약위반

참고로 1인의 심사관에 의한 심사²⁷⁵)는 위 거절이유의 존재를 전부 파악함에 있어 미흡이 있어, 공중의 심사참여를 도모한다. 이를 정보제공(제63조의2)이라 한다.

또한 심사오판으로 인해 잘못 특허가 허여된 경우는 심사관이 직권으로 다시 재심사하거나(제66조의3), 심판을 통해 특허를 취소하거나(제132조의2), 심판을 통해 특허를 무효(제133조 제1항)로 할 수 있다.

특허의 취소와 무효는 특허취소결정과 특허무효심결의 확정이 있을 때 특허가 소급적으로 소멸(제132조의13 제3항, 제133조 제3항, 후발적 무효사유 제외)한다는 점에서 효력은 중복되나, 청구인 적격²⁷⁶)과 절차진행²⁷⁷)에 있어 차별을 두고 있다. 짧게 정리하면 특허취소신청은 특허무효심판보다 간소화하여 신속히 진행하는 절차라고 보면 된다.

- 264) 제25조(재외자 중 외국인), 제33조 제1항 본문(무권리자), 제33조 제1항 단서(특허청 직원, 제44조(특허를 받을 수 있는 권리의 공유))
- 265) 제42조 제3항 제1호, 제42조 제3항 제2호(발명의 설명 기재요건) / 제42조 제4항 제1호, 제42조 제4항 제2호, 제42조 제8항, 제45조(청구범위 기재요건)
- 266) 제2조 제1호 → 제29조 제1항 본문
- 267) 제29조 제1항 본문
- 268) 제29조 제1항 각 호
- 269) 제29조 제2항
- 270) 제36조 제1항 내지 제3항
- 271) 제29조 제3항 내지 제7항
- 272) 제32조
- 273) 제47조 제2항 전단, 제52조 제1항, 제53조 제1항
- 274) 제47조 제2항 후단
- 275) 하나의 출원은 1인의 심사관이 심사를 담당한다.
- 276) 특허취소신청절차는 누구든지 등록공고일부터 6개월 이내에 수속할 수 있는 반면(제132조의2 제1항), 특허무효심판절차는 이해관계인 또는 심사관에 한해 특허가 소급적으로 소멸되기 전이면 언제든지 수속할 수 있다(제133조 제1항, 제2항).
- 277) 첫째, 특허취소신청절차는 심판원에서만 취소신청인과 특허권자 당사자간의 공방절차로 진행하고, 심판원 이후 특허법원, 대법원 절차부터는 거절결정불복심판이나 정정심판과 같은 결정체처럼 특허청장이 피고가 되어 소송수행자가 특허권자와 절차를 수행하는 반면, 특허무효심판절차는 심판원부터 특허법원, 대법원에 이르기까지 모두 청구인과 특허권자 당사자가 절차를 진행한다(제187조).
둘째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리(제154조 제1항) 구술심리 없이 서면심리만으로 절차를 신속하게 진행한다(제132조의18 제1항).
셋째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리(제160조) 동일한 특허에 복수의 취소신청이 있으면 특허권자의 부담을 최소화하고 절차를 간소화하기 위해 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 가급적 심리를 일괄 병합하여 진행한다(제132조의11 제1항).
넷째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리(제140조, 제162조제3항, 심리종결 전까지 청구이유와 증거의 추가 제출이 가능) 절차의 신속화를 위해 취소신청이유와 증거의 추가 제출이 취소신청기간 만료 전까지만 가능하다(제132조의4 제2항).
다섯째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리 특허취소결정 하기 전에 특허권자에게 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 준다(제132조의13 제2항).
여섯째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리 기각결정에 대한 불복이 불가능하다(제132조의13 제5항).

거절이유는 아래와 같이 정보제공사유(=직권 재심사사유²⁷⁸), 특허취소사유, 특허무효사유와 구분하여 정리할 필요가 있다.

	거절이유	정보제공사유 (직권재심사 사유)	특허취소사유	특허무효사유
주체	제25조	○	제외	○
	제33조 제1항 본문	○	제외	○
	제33조 제1항 단서	○	제외	○
	제44조	○	제외	○
기재요건	제42조 제3항 제1호	○	제외	○
	제42조 제3항 제2호	제외	제외	제외
	제42조 제4항 제1호	○	제외	○
	제42조 제4항 제2호	○	제외	○
	제42조 제8항	제외	제외	제외
	제45조			

278) 배경기술 기재요건(제42조 제3항 제2호), 청구범위 기재방법(제42조 제8항), 단일성 위반(제45조)의 거절이유를 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다(제66조의3 제1항). 여기서 명백한 거절이유란 특허결정된 특허출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 특허출원이 무효될 것임이 명백한 경우에 한한다(심사기준). 직권재심사 사유는 명백한 거절이유인지에 따라 정보제공사유와 약간의 상이점은 있으나, 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조를 그 사유로 하지 않는다는 점에서 정보제공사유와 유사점이 있다.

279) 단, 신규성·진보성 결여는 간행물 등에 근거한 사유(제29조 제1항 제2호)에 의한 것만 취소사유에 해당한다(제132조의2 제1항 제1호 괄호).

참고로 특허청에서 특허취소신청제도를 입법할 때는 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원 위반을 취소사유로 하고자 의도한 듯 하나, 입법된 제132조의2 제1항 제1호를 보면, 신규성, 진보성 위반 여부뿐 아니라 제29조에 위반된 경우라 하여 산업상 이용가능성과 발명의 성립성의 위반 여부도 포함하고 있어, 다소 의문이 있다.

280) 특허된 후의 사안이므로 특허되기 전인 출원절차에서 문제가 되는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에는 해당할 여지가 없다.

발명의 성립성	제2조 제1호/제29조 제1항 본문	○	여기만 취소사유 ²⁷⁹⁾	○
산업상 이용가능성	제29조 제1항 본문	○		○
신규성·진보성·선원 주의·확대된 선원주의	제29조 제1항 각 호 제29조 제2항 제36조 제1항 내지 제3항 제29조 제3항 내지 제7항	○		○
불특허발명	제32조	○	제외	○
신규사항추가	제47조 제2항 전단 제52조 제1항 제53조 제1항	○	제외	○
국어번역문 오역	제47조 제2항 후단	○	제외	제외
조약위반		○	제외	○
특허된 후 특허권자가 제25조에 해당하거나 조약에 위반된 경우	해당사항 없음 ²⁸⁰⁾	해당사항 없음	제외	후발적 무효사유

위 표에 나타난 바와 같이 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조는 심사관의 심사 편의를 위한 절차적 요건에 불과해 거절이유에만 해당하며²⁸¹⁾, 제47조 제2항 후단은 국어번역문의 품질제고를 위해 마련한 규정으로서 특허무효사유에는 해당하지 않음을 구분할 필요가 있다.

281) 이는 곧 심사관만 문제 제기하지 않으면 특허 받는데 있어서 어떠한 하자도 되지 않음을 일컫는다.

0

특허 출원인을 위한 제도

0 공지의예외적용주장 (제30조)

의의 및 취지

공지의예외적용주장이란 비록 발명이 출원 전에 공지되었다 하더라도 일정요건을 갖춘 경우 신규성이나 진보성에 관한 규정 적용시 선행기술로 사용하지 않도록 하는 규정으로 출원일이 소급되는 것은 아니다. 이 제도는 자기의 발명의 공개로 인하여 자기의 발명이 특허를 받지 못하게 되는 것이 가혹하다는 측면과 그러한 예외를 인정하지 않는 경우 연구결과를 신속히 공개하지 않아 결과적으로 국가산업발전을 저해한다는 측면을 고려한 것이다.

절차

(1) 의사에 의한 공지 (특허법 제30조 제1항 제1호)

1) (주체) 출원인이 (기간) 공지일로부터 1년 내에 출원하면서 (서면) 출원서에 취지를 기재하고 출원일로부터 30일 내에 증명서류를 제출하거나, 보완수수료를 납부하고 제30조 제3항 각호의 기간에 취지를 적은 서류 또는 증명서류를 제출하면 된다.

2) 특허법 제30조 제3항 신설

가) 구법상 취급

구법상 판례는 “특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조에서 정하는 공지 예외 적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지 예외 규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 절차의 보정에 의하여 위 제1호의 적용을 받게 될 수는 없다고 할 것이다.”고 하여 형식적 문제로 특허로 보호 받을 기회를 박탈당하는 문제가 있었다(2010후2353).

나) 개정법

2015. 7. 29 시행 개정법은 제3항을 신설하여 보완수수료를 납부한 경우에는 1) 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간, 2) 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등분을 송달 받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간에 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있도록 하였다. 이는 절차적인 문제로 공지예외적용을 받지 못하는 문제를 해결하여 출원인을 보호하기 위함으로, 2015. 7. 29 이후 출원부터 적용된다.

다) 검토

형식적 문제를 이유로 발명이 보호받을 수 있는 기회를 전격적으로 박탈하게 됨은 불합리하다는 점 및 이와 같은 보원을 허용하더라도 제3자에게 부당한 영향을 미치지 않는 점을 고려할 때, 출원인 보호를 위한 취지에서 개정법 제30조 제3항 규정은 자기공지에외 취지 기재의 보원을 허용한 것이다.

(2) 의사에 반한 공지 (특허법 제30조 제1항 제2호)

- 1) (주체) 출원인이 (기간) 공지일로부터 1년 내에 출원할 것을 만족해야 하며, 신규성 또는 진보성 위반의 거절이유통지가 있을 때 의견서 제출을 통해 의사에 관한 공지임을 주장, 증명하면 족하다.
- 2) 의사에 반한 공지 여부는 공지시점의 권리자의 진정한 의사를 참작하여 판단해야 하고, 법률상 무지나 대리인이 이미 출원한 것으로 믿고 공지한 경우 등은 의사에 반한 공지로 보지 않는다.

(3) 구체적인 경우

1) 분할 또는 변경출원

공지일로부터 1년 내 출원은 원출원을 기준으로, 취지 기재 및 증명서류 제출은 분할 또는 변경출원을 기준으로 판단한다.

2) 조약우선권 주장 출원

조약우선권주장 출원을 기준으로 공지일로부터 1년 내 출원, 취지 기재 및 증명서류 제출 여부를 판단한다.

3) 국내우선권 주장 출원

공지일로부터 1년 내 출원은 선출원을 기준으로, 취지 기재 및 증명서류 제출은 국내우선권주장 출원을 기준으로 판단한다.

4) 국제특허출원

가. 국제특허출원의 경우 기준일로부터 30일 이내에 공지예외의 취지를 기재한 서면과 증명서류를 제출할 수 있다(제200조).

나. 국제출원의 경우 출원인은 국제출원서에서 신규성 상실의 예외에 관한 선언을 할 수 있다(PCT 규칙 4.17). 상기 국제 출원서가 제200조의2에 따라 국내 특허출원서로 간주되므로 공지예외주장의 취지가 올바르게 기재된 것으로 취급한다.

효과

(1) 적법한 경우

당해 출원의 신규성 또는 진보성 판단시 당해 공지를 인용발명으로 보지 않는다. 타출원과의 관계에서 당해 공지는 인용발명이 될 수 있다.

(2) 출원일 소급

출원일이 소급되는 것은 아닌 바, 당해 출원 전 동일한 발명에 대해 제3자의 출원이 있는 경우 선원주의 및 확대된 선원주의 위반이 될 수 있다.

관련문제

(1) 복수의 공지행위가 있는 경우

1) 원칙

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 해당 발명을 복수회에 걸쳐 공개한 경우 모든 공개행위에 대해서 공지예외의 적용을 받기 위해서는 원칙적으로 각각의 공개행위에 대하여 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차를 밟아야 한다.

2) 예외

가. 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수 회에 걸친 공개일 경우에는 2번째 이후의 공개에 대해서는 증명서류의 제출을 생략할 수 있으며 이 경우 특허법 제30조제1항의 기간 12개월(출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우는 6개월)의 기산일은 최선(最先)공개일이다.

나. 판례 또한 “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공지 등의 예외를 적용받고자 출원서에 기재한 공개 발명의 범위는 출원서에 기재된 취지와 증명서류, 거래실정 등을 참작하여 객관적 합리적으로 정해야 하며, 또한 출원서에 기재된 발명 공개 행위의 후속 절차로서 통상적으로 이루어지는 반복 공개 행위는 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제30조의 공지 등의 예외 적용을 적용받을 수 있다.” 고 판시하였다(2015허7308).

(2) 발명자가 직접 공개해야만 의사에 의한 공지인지

출원공개나 등록공고된 경우를 제외하고 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 기한 모든 형태의 발명의 공개에 대하여 공지 등의 예외 적용을 허용함으로써 자유로운 연구결과의 공개를 촉진하고 연구활동 활성화 및 기술축적을 지원하고자 하기 위한 것이다. 따라서 특허법 제30조에 의한 발명의 공개는 그 규정대로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다(2015허7308).

내용 요약

■ 공지에외적용절차

출원인의 이익을 위해 출원절차 내에서 추가로 더 진행할 수 있는 절차가 있다. 출원인은 출원절차를 밟을 때 필요에 따라 공지에외적용(제30조), 분할·변경·정당권리자출원(제52조, 제53조, 제34조, 제35조)²⁸², 우선권주장(제54조, 제55조), 외국어 명세서·도면(제42조의3)²⁸³, 기탁(시행령 제2조, 제3조)의 절차를 함께 밟을 수 있고, 출원절차 계속 중 명세서 또는 도면의 보정(제47조)이나 발명자의 정정(시행규칙 제28조)이 가능하다.

■ 공지에외적용의 의의 및 취지

자기의 발명의 공개로 인하여 자기의 발명이 특허를 받지 못하게 되는 것은 너무 가혹하다는 측면과 그러한 예외를 인정하지 않는 경우 연구 결과를 신속히 공개하지 않아 결과적으로 국가산업발전을 저해한다는 측면 등을 고려하여, 비록 발명이 출원 전에 공지 등이(제29조 제1항 각 호)되었다 하더라도 일정요건을 갖춘 경우 그 발명은 제29조 제1항 또는 제2항의 신규성이나 진보성에 관한 규정 적용시 선행기술로 인정하지 않는다(제30조). 이를 공지에외적용절차라 한다.

공지에외적용절차는 발명의 공지 등을 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 했는지, 그렇지 않은 자가 했는지에 따라 절차를 수속하는 방식이 상이하다. 각각 나누어 살펴본다.

■ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 공지인 경우 절차의 수속방법

발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로부터 명시적 또는 묵시적으로 허락을 받은 제3자(특허법 2016. 10. 20. 선고 2015허7308 판결)가 그 발명을 출원 전에 공개²⁸⁴하였으나 그 출원의 심사절차에서 공지 등이 되지 않은 발명으로 인정되게 하기 위해서는 출원인이 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 출원절차를 수속하면서 출원시 출원서에 제30조 절차의 수속 취지를 적고, 출원일부터 30일 이내²⁸⁵에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공지 등을 한 것임을 증명²⁸⁶하는 서류를 제출해야 한다(제30조 제2항, 시행규칙 제20조의2).

282) 출원서의 서식을 보면 출원구분란에 특허출원, 분할출원, 변경출원, 정당한 권리자의 출원 중 택일하도록 되어 있다.

283) 출원서의 서식을 보면 출원언어를 국어와 영어 중 택일하도록 되어 있다.

284) 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 발명의 공개라 보지 않는다(제30조 제1항 제1호 단서).

285) 증명서류의 구비로 출원일자의 선점이 지연되는 것은 가혹하니, 증명서류는 출원일자를 부여 받을 당시 출원서에 첨부하지 않아도 된다. 단 증명서류가 있어야 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 공지임을 확인하여 제30조 제2항의 효과를 인정할 것인지를 결정할 수 있는 바, 일정기간 내에 증명서류를 제출할 것을 요구한다. 물론 출원과 동시에 출원서에 증명서류를 첨부하여 제출해도 무방하다.

286) 제30조 제1항 제1호 규정에 의한 공지에외주장규정을 적용 받기 위한 공개 행위는 그 발명의 공개가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적 공개 행위뿐 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.

단 출원서에 취지를 기재하지 않았고, 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하지 않았다 하더라도, 출원서에 취지를 기재하지 않았다는 절차적 하자로 인해 공지에의 적용을 받지 못함으로써 종국적으로 신규성 또는 진보성 위반의 거절결정처분을 받는다는 것은 지나치게 가혹하다는 점이 고려되어, 추후 보완수수료를 납부하는 경우는 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간, 또는 제66조에 따른 특허결정 혹은 제176조 제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(다만 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 이보다 짧은 경우에는 그 날까지)에 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하며 사후적으로도 제30조의 절차 수속이 가능하도록 허용한다(제30조 제3항).

■ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반한 공지의 경우 절차의 수속방법

제30조 제1항 제2호 소정의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 제29조 제1항 각 호에 해당하게 된 때라 함은 출원인의 발명 내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우²⁸⁷⁾를 말한다(대법원 1985. 12. 24. 선고 85후14 판결).

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우는 제30조 제1항 제1호 단서와 같은 그 발명의 공지방법에 대한 제한이 없다(제30조 제1항 제2호).

특허를 받을 수 있는 자의 의사에 반하여 공지된 경우는 공지된 날부터 12개월 이내에 출원을 하면 된다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 공개한 경우와 달리 출원서에 그 취지를 기재할 필요가 없다(제30조 제2항 반대해석상). 이유는 출원인이 자신의 발명이 의사에 반하여 공지 등이 된 사실이 있음을 자각하지 못할 수도 있기 때문이다.

단 심사과정에서 공지된 발명이 인용되어, 자신의 출원에 거절이유가 통지된 경우, 그 공지된 발명이 자기의 의사에 반해 누설 또는 도용된 것임을 입증하여야 제30조 제2항에 따른 효과를 인정받을 수 있다(대법원 1985. 12. 24. 선고 85후14). 이때 제30조 제1항 제2호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 적극적으로 자신의 발명을 공개한 것이 아니므로 제30조 제1항 제1호의 경우와 같이 공지된 과정 등의 증명이 곤란한 경우가 많으므로, 발명이 공지되게 된 과정이 자신의 의사에 반한 것이었다는 사실의 입증은 다양한 방법을 통해 이루어질 수밖에 없을 것이다(심사기준).

공지에의 주장출원에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리자에 의한 공지와 특허를 받을 수 있는 권리자

여기서 ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 공개한 경우란 권리자가 제3자에게 발명의 공개를 위탁(발명자 또는 권리자를 명기하는 경우 등)하거나, 신문사에 보도자료 또는 원고를 전달하여 발명을 공개하는 경우(발명자나 권리자가 기사에 명확하게 나타나 있지 않더라도 보도자료 또는 원고의 기고자가 권리자임을 입증할 경우 가능) 등을 포함하며, ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명을 인용하는 공개란 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자의 논문이나 기사 등에서 발명자나 발명자가 속한 회사 등을 밝히고 그 발명을 인용하여 공개하는 경우나, 발명자가 속한 회사가 그 제품의 카탈로그 등을 통하여 발명을 공개하는 경우 등을 포함한다(심사기준).

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자 또는 위의 제3자가 공지 등을 한 것임을 증명하면 된다.

287) 발명자 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인의 의사에 반한 공지로 의사에 반하였는지 여부는 공지시점을 기준으로 권리자의 진정한 의사를 참작하여 판단한다(심사기준).

의 의사에 반하는 공지는 공지된 날부터 12개월 이내에 출원을 하여야 한다는 점에서는 공통되나, 공개자, 공개 매체(제30조 제1항 제1호 단서²⁸⁸) 및 필요 서면의 제출²⁸⁹ 등에 있어 차이가 있다.

■ 기타

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 출원전에 당해 발명을 복수회에 걸쳐 공개한 경우 그 공개행위 모두가 제30조 제1항 제1호를 적용 받기 위한 절차가 적법한 경우는 모든 공개행위에 대해 제30조 제2항의 효과가 인정된다(특허법원 2000. 6. 30. 선고 99허5418 판결). 이때 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수회의 공개가 있는 경우는 2번째 이후의 공개에 대해 증명할 수 있는 서류의 제출을 생략할 수 있으며, 이 경우 제30조 제1항의 출원기간인 12개월의 기산일은 최선(最先) 공개일이다(심사기준).

특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친 공개란 제30조 제1항 제1호에 해당하는 특정한 하나의 공개행위와 밀접한 관련이 있는 공개로 서로 불가분의 관계에 있는 것으로서 다음과 같은 경우를 예로 든다(심사기준).

- ① 2일 이상 소요되는 시험 ② 시험과 시험당일 배포된 설명서 ③ 간행물의 초판과 중판
④ 원고집과 그 원고의 학회(구두)발표 ⑤ 학회발표와 그 강연집 ⑥ 학회의 순회강연 또는
⑦ 박람회 출품과 그 출품물에 대한 카탈로그 등

이것은 나중에 살필 절차인데, 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원에 있어서 제30조 규정을 받기 위해서는 제30조 규정의 적용대상이 되는 행위를 한 날부터 12개월 이내에 우리나라에 출원을 하여야 한다. 반면 국내 우선권 주장 출원에 있어서는 공지 등이 있는 날부터 12개월 이내에 공지에 외의 적용 신청을 수반하여 선출원을 한 경우라면 후출원을 12개월 이내에 하지 않더라도 제30조의 적용을 받을 수 있다(제55조 제3항).

■ 사례연습

공지예외적용을 받은 공지와 출원일 사이에 추가 공지가 있는 경우

제30조 제1항 제1호에 의한 공지가 있는 날과 특허출원일 사이에 제3자에 의하여 공지예외주장 출원에 기재된 발명과 동일한 발명의 공개가 있는 경우 제3자에 의한 공지가 공지예외에 해당하

288) 권리자의 의사에 반한 공지는 공지형태에 특별한 제한이 없으나, 권리자에 의한 공개의 경우는 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 공지예외 규정을 적용하지 않는다. 이는 특허를 받을 수 있는 권리자가 특허출원을 한 결과 그 발명이 특허공보 등에 게재되어 공지된 경우는 특허출원에 대한 절차의 일환으로 제64조 제1항의 규정 등에 의거해 특허청장이 공개하는 것이며, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 의사에 의하여 당해 발명을 간행물에 발표하는 것은 아니기 때문이다. 다만 출원된 발명이 공개가 있기 전에 취하 또는 무효로 되거나 거절결정이 확정되는 등 출원에 관한 절차가 종료되었음에도 불구하고 특허청의 착오로 공개된 경우는 본인의 의사에 반하는 공개로 보아 제30조 제1항 제2호의 규정을 적용할 수 있을 듯 하다.

289) 권리자에 의한 공지를 이유로 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 경우 그 취지를 출원서(출원 당시 또는 제30조 제3항에 따라 특허등록전까지)에 기재하여야 한다. 반면 권리자의 의사에 반한 공지를 이유로 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 경우는 그 취지를 출원서에 기재할 필요가 없다.

290) 을이 발명 A 를 모인한 것인바, 갑과 을 출원의 발명자는 동일할 것이다.

는 공지에 의하여 지득(知得)한 발명의 공개라는 사실이 명백한 경우를 제외하고 그 공지에외주 장 출원은 신규성이 없는 것으로 하여 거절결정한다. 즉 상기 이유에 의한 심사관의 거절이유통 지에 대하여 출원인이 제3자에 의한 공지가 공지에외에 해당하는 공지에 의하여 지득한 발명의 공개라는 사실이나, 출원인의 의사에 반하여 공지된 발명이라는 사실을 입증하지 못하는 경우 그 특허출원에 대하여 거절결정한다. 여기서 제3자에 의한 공지가 공지에외에 해당하는 공지에 의하여 지득(知得)한 발명의 공지란 예컨대 특허를 받을 수 있는 권리자가 한 시험 또는 간행물 발표, 학술단체가 개최하는 연구집회에서 발표, 박람회출품 등에 의하여 공지된 발명을 제 3자가 간행물에 전재(轉載)하는 경우 등을 말한다(심사기준).

공지예외적용을 받은 공지와 출원일 사이에 제3자의 출원이 있는 경우

먼저 동일자 출원인 경우다. 발명이 공개된 후 12개월 이내에 동일 발명을 출원(A)하여 제30조 의 규정에 의하여 공지예외주장출원의 규정을 적용 받았고, 상기 출원일과 같은 날에 동일발명 에 대하여 제3자가 출원(B)을 한 경우, A는 B와의 관계에서는 제36조 제2항의 같은 날 출원된 동일 발명에 해당되어 협의 대상발명에 해당되고 B는 동시에 공개에 의하여 신규성이 상실된 발 명에 해당된다. 따라서 B 출원은 제36조의 규정을 적용하지 않더라도 공개된 발명에 의하여 신 규성이 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 거절이 유통지와 동시에 A와 B에 대하여 A와 B는 같은 날 출원된 동일 발명에 해당되므로 협의에 의하 여 정하여진 하나의 발명만이 특허를 받을 수 있다는 취지를 기재하여 제36조 제6항의 규정에 따라 협의를 명할 수도 있다(심사기준). 협의 명령에 따라 B를 취하 등의 적절한 조치를 취하는 경우 A는 특허를 받을 수 있다.

이어서 출원일이 다른 경우다. 2015. 2. 4. 자로 갑이 A 발명을 공개했다. 2015. 6. 4. 자로 우연 히 중복발명을 하게 된 을이 A 발명을 출원했다. 2016. 1. 16. 자로 갑이 A 발명을 출원하면서 2 015. 2. 4. 자 공개행위에 대해 제30조 제2항의 절차를 적법하게 수속했다. 이 경우 갑의 출원의 등록가능성을 살핀다. 먼저 2015. 2. 4. 자 공개는 제29조 제1항 각 호의 지위가 있으나 제30조 절차를 수속했으므로 문제가 되지 않는다. 즉 갑의 출원은 신규성과 진보성의 거절이유는 없다. 이어서 을이 먼저 출원했으므로 을이 선출원이다. 그럼 을의 출원의 청구범위에 기재된 발명에 선원의 지위가 인정되고, 을의 출원의 최초로 첨부한 명세서 및 도면에 기재된 발명에 확대된 선 원의 지위가 인정될 수 있다. 그러나 을의 출원은 갑의 2015. 2. 4. 자 공개행위로 인해 신규성 위반으로 거절결정될 것인바, 선원의 지위는 소급적으로 소멸될 것이다(제36조 제4항). 문제는 을 의 출원의 확대된 선원의 지위인데, 만약 을의 출원이 출원 공개된 후 신규 성 위반으로 거절결 정확정되면 확대된 선원의 지위는 남는바, 갑도 확대된 선원 위반으로 거절결정된다(제29조 제3 항). 반면 을의 출원이 출원공개되기 전에 신규성 위반으로 거절결정확정되어 출원공개되지 않 는다면 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는바 갑의 출원은 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원 어느 것도 문제되지 않아 등록될 수 있다.

무권리자 출원이 출원공개되어 공지된 경우

2016. 8. 9. 자로 무권리자인 을이 A 발명을 출원했다고 가정하고, 아래의 Case 1 내지 3 을 검토한다.

- Case 1) 을의 출원이 출원공개 또는 등록공고되기 이전에 정당권리자인 갑이 2016. 11. 28. 자로 A 발명을 출원했다. 갑의 2016. 11. 28. 자 출원의 등록가능성을 본다. 이 경우 을이 선출원인바, 을에게 선원의 지위와 확대된 선원의 지위가 있는지를 살펴보면 되는데, 을은 무권리자 출원이므로 선원의 지위가 인정되지 않고(제36조 제5항), 을과 갑의 발명은 발명자가 동일할 것²⁹⁰인바, 을의 출원이 출원공개된다 하더라도 확대된 선원도 적용되지 않는다(제29조 제3항 단서). 따라서 을 출원은 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정될 것이고, 갑 출원은 등록될 수 있다.
- Case 2) 을의 출원이 2018. 3. 8. 자로 출원공개되었고, 정당권리자인 갑이 2018. 5. 9. 자로 A 발명을 출원했다. 갑의 2018. 5. 9. 자 출원의 등록가능성을 본다. 이 경우 을의 선원 지위와 을의 출원공개에 따른 제29조 제1항 각 호의 지위가 문제될 수 있는데, 선원 지위는 무권리자 출원이므로 인정되지 않고(제36조 제5항), 출원공개로 인한 제29조 제1항 각 호의 지위는 갑의 의사에 반한 공지로 보아 제30조 절차를 신속하면 문제되지 않는다. 또한 무권리자 출원의 출원공개는 정당권리자의 의사에 반한 공지라고 볼 여지가 있으므로(사건), 공지 등이 된 날로부터 1년 이내에 출원하면 공지예외를 적용받을 수 있는데, 2018. 3. 8. 부터 1년인 2019. 3. 8. 전에 갑이 2018. 5. 9. 자로 출원했으므로 제30조 제1항 제2호에 따른 공지예외의 적용이 가능할 수 있다. 그럼 을의 출원은 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정될 것이고, 갑의 출원은 등록될 수 있다.
- Case 3) 을의 출원이 2018. 3. 8. 자로 출원공개되었고, 정당권리자인 갑이 2020. 5. 9. 자로 A 발명을 출원했다. 이 경우 2020. 5. 9. 자의 갑의 출원은 공지 등이 된 날로부터 1년을 경과했는바, 제30조 제1항 제2호에 따른 공지예외적용의 주장이 불가능하고, 따라서 제34조나 제35조에 따른 절차를 신속하지 않는 한, 신규성 위반으로 거절결정된다. 이때의 갑의 보호를 위해 제34조, 제35조 절차가 존재한다고 보면 된다. 또는 제99조의2에 따라 무권리자 출원이 특허등록되면 이에 대해 특허권의 이전청구를 요구할 수도 있다.

주요내용요약		
의사에 의한 공지	주체	출원인
	서면	출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부(출원일부터 30일 이내 가능)
	기간	공지 등이 된 날부터 1년 이내 출원
	효과	공지 등이 되지 아니한 것으로 봄
	기타	조약 또는 법률에 따라 국내외에서 출원공개 또는 등록공고되어 공지된 경우는 제외 출원시 취지기재, 출원일부터 30일 이내 증명서류 제출을 누락했어도 명세서/도면 보정가능기간, 특허결정서를 송달받고 그 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날 이내에 보완 가능
의사에 반한 공지	주체	출원인
	서면	×(문제가 된 경우 의사에 반한 공지 증명)
	기간	공지 등이 된 날부터 1년 이내 출원
	효과	공지 등이 되지 아니한 것으로 봄

0 명세서 또는 도면의 보정

제01절 ■ 보정

의의 및 취지

명세서등의 보정이란 최초 명세서등과 동일성을 유지하는 범위 내에서 내용을 정정하는 것으로서, 선출원주의 때문에 출원을 서두르다 최초 명세서등에 미흡이 있는 경우 출원인을 보호하고자 도입한 제도다. 다만, 심사지연 및 제3자의 예상치 못한 불이익을 방지하기 위해 보정의 시기 및 범위에 제한을 두었다.

절차

(주체) 출원인이 (기간) 자진보정기간, 최초거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 거절결정에 따른 재심사청구시 (서면) 보정서를 제출하면 된다.

보정범위 개괄

(1) 심사결과에 따른 보정범위에 차이가 있는 취지

- 1) 심사결과에는 거절이유통지와 거절결정이 있다.
- 2) 거절이유통지는 최초거절이유통지와 최후거절이유통지가 있다. 최초거절이유통지는 거절이유통지를 최초로 받은 경우 또는 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 말하고, 최후거절이유통지는 거절이유통지에 대한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유에 대한 통지를 말한다.
- 3) 거절이유통지와 보정의 반복에 따른 절차 지연을 방지하고 심사를 촉진하기 위해 최후거절이유통지에 대한 보정의 범위는 거절이유통지 전 자진보정 및 최초거절이유통지에 대한 보정에 비해 제한을 두고 있다.
- 4) 거절결정 후 재심사 청구시에도 거절결과와 보정의 반복에 따른 절차 지연을 방지하고 심사를 촉진하기 위해 보정의 범위를 거절이유통지 전 자진보정 및 최초거절이유통지에 대한 보정에 비해 제한을 두고 있다.

(2) 심사결과에 따른 보정범위

1) 자진보정

거절이유통지 전 또는 특허결정등본 송달 전까지 제47조 제2항의 범위 내에서 보정해야 한다. 위반시 보정은 승인되거나 심사결과 거절이유가 통지된다.

(2) 최초거절이유통지에 대한 보정

의견서 제출기간 내에 제47조 제2항의 범위 내에서 보정해야 한다. 위반시 보정은 승인되거나 심사결과 최후거절이유가 통지된다.

(3) 최후거절이유통지에 대한 보정

의견서 제출기간 내에 제47조 제2항, 제3항 및 제51조 제1항의 범위 내에서 보정해야 한다. 위반시 심사결과 결정으로 보정이 각하된다.

(4) 재심사청구시의 보정

재심사 청구를 할 때 제47조 제2항, 제3항 및 제51조 제1항의 범위 내에서 보정해야 한다. 위반시 심사결과가 결정으로 보정이 각하된다.

보정범위 구체적 내용

(1) 특허법 제47조 제2항

1) 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 판례에 따르면 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 “최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항”을 의미한다(2006후2455).

2) 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.

(2) 특허법 제47조 제3항

1) 최후거절이유통지에 대한 보정, 재심사청구시의 보정의 가중적 제한으로, 청구범위에 대한 보정은 i) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우, iv) 신규사항을 추가한 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 i) 내지 iii) 까지의 규정에 따라 보정하는 경우에만 할 수 있다.

2) 청구범위의 감축

가. 청구항을 한정하는 경우는 청구항에 기재된 발명의 범위를 내적으로 제한하는 것으로서 수치범위의 축소, 상위개념에서 하위개념 기재로의 변경, 택일적으로 기재된 요소의 삭제, 다수항을 인용하는 청구항에서 인용항의 수를 감소하는 것 등이 있다.

나. 청구항을 삭제하는 것은 청구범위의 감축에 해당되므로 적법한 보정으로 인정한다.

다. 발명의 설명 또는 청구범위에 기재되어 있던 새로운 기술적 사항을 직렬적으로 부가함으로써 발명의 범위가 축소되는 경우 적법한 보정으로 인정한다.

3) 잘못된 기재의 정정

명세서나 도면의 기재가 잘못된 것임이 명세서의 기재 전체, 주지의 사항 또는 경험칙 등에 비추어 명백한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 바른 기재로 정정하는 것을 말한다(2004허2536).

4) 분명하지 아니한 기재의 명확화

명

보정효과

명문의 규정은 없으나 소급효가 있다고 본다.

복수의 보정을 한 경우

- (1) 자진보정기간에 복수의 보정을 한 경우 각각의 보정 내용을 고려한다.
- (2) 최초 또는 최후 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 복수의 보정을 한 경우 심사편의상 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 보며(제47조 제4항), 최후의 보정 내용만 고려한다.
- (3) 거절결정에 따른 재심사청구시 복수의 보정을 한 경우 최초 보정 내용만 고려하고, 후속 보정부터는 보정기간 위반을 이유로 보정서를 반려한다.

관련문제

(1) 출원의 일부 취하

1) 허용여부

판례는 “특허법은 1개의 특허출원에 대하여 전부 취하를 예정하여 이에 관한 여러 규정을 두고 있을 뿐, 특허출원의 일부취하에 대하여는 아무런 규정을 두지 않고 있는바, 출원의 일부취하를 인정하는 경우에는 아무런 시기적 제한 없이 청구항의 일부를 삭제하는 보정을 별도로 허용하는 것이 되어 보정에 대하여 엄격한 시기적 제한을 가함으로써 특허심사 절차의 신속을 도모하려는 같은 법 제47조의 취지에 반하여 심사를 부당하게 지연하고 절차의 안정성을 해치게 되므로, 특허법 제47조 제1항 각호의 기간 내에 같은 조 제3항 제1호에 따라 특허청구범위를 감축하는 방법에 의하여 일부 청구항을 삭제하는 것은 별론으로 하고 출원의 일부취하는 특허법상 허용될 수 없는 것이다.”고 판시하였다(2001허89).

2) 삭제보정과 동일한 취지로 볼 수 있는지

판례는 “출원인이 출원의 일부취하라는 이름의 서류를 제출하였다고 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지로 보아야 한다.” 고 판시하였다(2001후1044).

3) 일부취하에 대한 조치

보정기간 내라면 보정서의 제출로 선행해야 할 것이고, 보정기간 경과 후에 제출된 경우 반려해야

할 것이다.

제02절 ■ 보정각하 (특허법 제51조 제1항)

의의 및 취지

심사지연을 방지하고자 최후거절이유에 대한 보정 또는 재심사청구시의 보정이 제47조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우 보정을 각하한다.

청구항 삭제 보정 (2014후533)

- (1) 청구항을 삭제하면서 새로운 거절이유가 발생한 경우 보정각하결정을 하지 않는 취지
특허법 제51조 제1항이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 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.
- (2) 보정각하결정을 하지 않는 사안
 - 1) 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우
 - 2) 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서 그 인용번호를 잘못 변경하여 기재불비가 발생한 경우
 - 3) 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 기재 불비가 발생한 경우
- (3) 보정각하결정을 하지 않는 경우 심사결과
특허법 제51조 제1항 괄호에 해당하는 경우 새롭게 발생한 기재불비의 거절이유에 대해 최후거절이유통지를 하거나, 또는 재량에 따라 직권보정 후 특허결정할 수 있다(심사기준).
- (4) 보정각하결정을 한 사안 - 청구항 삭제와 무관한 보정으로 기재불비 발생했을 때 (2015후

2259)

법원은 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유라면 특허법 제51조 제1항 괄호의 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함되지 않는다고 보았다.

제03절 ■ 거절이유 또는 보정각하사유가 간과된 경우

특허법 제47조 제2항 사유가 간과되어 착오로 등록된 경우

제47조 제2항 전단 위반의 경우 무효사유에 해당하나, 제47조 제2항 후단 위반의 경우는 무효사유에 해당하지 않는다. 이는 형식적 하자에 불과하여 무효사유에서 제외된 것이다.

보정각하사유가 있는 보정이 나중에 재심사단계 또는 심판단계에서 인정된 경우

심사관의 처분을 신뢰한 출원인을 보호하기 위해 보정각하를 하지 않는다(제51조 제1항 단서, 제170조 제1항 괄호).

내용 요약

■ 명세서 또는 도면의 보정절차

일반적인 배경 - 출원일체의 원칙

청구범위는 하나 이상의 청구항으로 구성²⁹¹⁾되며(제42조 제4항), 청구항은 발명이 공개되었을 때의 악의적인 모방을 근절하고자 회피 가능한 발명까지 포함하여 청구한다. 즉 청구항은 단일 구현의 예로써 발명을 적시하지 않고, range로써 보호범위를 청구한다. 다시 말해서 청구범위는 발명을 range로써 표현한 하나 이상의 청구항으로 구성된다.

이때 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전체가 거절된다. 마찬가지로 하나의 청구항 내에서 그 range에 속하는 어느 하나의 발명에라도 거절이유가 있는 경우도 그 출원 전체가 거절된다. 이를 출원일체의 원칙이라 한다(대법원 1997. 4. 25. 선고 96후603 판결).

이에 심사관에 의한 심사과정에서 어느 청구항의 range내에 거절이유가 있는 발명이 포함되어 있을 때, 그 출원 전체가 거절되지 않게 하려면, 거절이유가 포함된 발명을 그 range로부터 제외할 필요가 있다. 이를 위해 특허법은 명세서 또는 도면의 보정절차를 도입했다. 즉 심사관에 의한 심사과정(제59조 제1항, 제57조 제1항)에서 어느 청구항의 range에 속하는 일부 발명에 대해 거절이유가 통지(제63조 제1항)되면 이를 극복해 그 나머지 발명에 대해서라도 특허를 받을 수 있도록 명세서 또는 도면의 보정을 허용²⁹²⁾한다.

또한 사소한 오기가 있는 경우 그 오기로 인해 발명의 내용이 변질되지 않도록 오기의 정정 기회도 명세서 또는 도면의 보정을 통해 부여한다.

정리하자면, 명세서 또는 도면의 보정절차는 동일 발명에 대해서는 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다는 선출원주의 하에서 출원을 서두르면서 발생하는 명세서 작성의 불완전을 해소하여 출원인의 권리를 보호할 수 있는 방안을 마련하기 위해 도입된 제도다.

■ 절차의 수속방법 및 효과

절차를 밟을 수 있는 자, 서면 및 효과

본 절차는 출원인(제47조 제1항)이 보정서를 제출(시행규칙 제13조)함으로써 밟을 수 있다. 적법²⁹³⁾한 경우는 제출한 보정서에 따라 명세서 또는 도면이 보정되는 효과가 나타난다.

기간

거절이유통지를 한 번도 받지 않은 시점이면 심사관이 특허결정서를 출원인에게 송달하기 전²⁹⁴⁾까지 임의의 시점에서 자유롭게 할 수 있다(제47조 제1항 본문).

291) 물론 청구범위제출유예제도(제42조의2)도 있으나, 여기서는 청구항이 하나 이상 존재하고 이에 대해 심사관에 의한 심사가 진행된 경우를 예시한다.

292) range속에서 거절이유가 있는 발명만 삭제하면 나머지 발명에 대해 특허를 받을 수 있다.

293) 즉 방식요건인 시행규칙 제11조나 제46조(제16조)에 문제가 없는 경우를 말한다.

그러나 거절이유통지를 한번이라도 받은 이후는 특정 기간(또는 시점)에만 할 수 있다. 이는 거절이유가 통지된 이후는 명세서 또는 도면의 보정을 반영하여 확정된 명세서 및 도면으로 기 통지한 거절이유의 극복여부 등을 심사관이 빠른 시일 내에 살펴야 하는데²⁹⁵⁾, 만약 이때도 임의의 시점에서 명세서 또는 도면의 보정을 허용하면, 심사의 대상이 확정되지 않아, 보정 전 명세서 및 도면에 대해 진행한 심사결과가 무위로 돌아갈 우려가 있어, 심사의 원활한 진행을 위해 거절이유를 통지한 후에는 보정시기²⁹⁶⁾를 엄격히 제한한 것이다.

보정내용

위 절차에 따라 적법하게 보정절차를 수속했다 하더라도, 보정내용에 따라 출원이 거절결정(제47조 제2항 전단, 제62조 제5호)되거나 보정이 각하(제51조)될 수 있다.

신규사항추가금지 - 제3자 불이익 방지

명세서 또는 도면의 보정은 위 절차적 요건(방식)을 만족하면 효과가 나타난다. 다만 효과가 나타난 보정에 의해 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 벗어난 것이 명세서 또는 도면에 추가된 경우는 어느 시기에 보정을 했건 거절결정될 수 있다(제47조 제2항 전단, 제62조 제5호). 이를 신규사항추가금지라 한다.

앞서 선원의 지위를 살폈다. 선원의 지위란 먼저 출원한 선출원의 청구범위에 기재된 발명에 대해 발생한다. 이때 청구범위에 기재된 발명이란 명세서 또는 도면의 보정에 따라 유동적이다. 그런데 선출원의 출원인이 명세서 또는 도면을 보정하면서 출원일자를 부여 받을 때 제출한 발명이 아닌 신규의 발명을 출원일 이후에 청구범위에 추가하여 선원의 지위를 발생시켰다면, 이는 제3자에게 부당할 수 있다. 때문에 신규사항추가를 금지하며, 금지하는 제재수단으로써 신규사항추가를 거절이유로 규정한다.

294) 이하 이를 자진보정기간이라 한다. 심사관이 특허결정서를 출원인에게 송달한 이후는 출원인이 그 서류를 받지 않았다 하더라도 심사가 완료된 경우라 본다. 즉 심사가 완료되기 전까지 출원절차 계속 중(=무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판의 기각심결확정, 설정등록이 아닌 경우)일 때 명세서 또는 도면의 보정이 허용된다.

295) 심사관에 의한 심사(제57조)는 청구범위를 중심으로 명세서 또는 도면을 참작하여, 청구범위에 기재된 발명에 거절이유가 존재하는지를 살피는 과정이다. 이때 거절이유가 있으면 곧 바로 거절결정하지 않고, 기간을 지정하여 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다(제63조). 이는 의견서 제출기간 내에 명세서 또는 도면의 보정(제47조 제1항)을 함으로써 거절이유를 극복할 수 있는 기회를 부여함과 동시에, 후시라도 심사관의 심사가 잘못된 것일 수 있어 출원인의 반박의견을 참작하기 위함이다. 위 논리에 따라 심사는 전체적으로 다음의 순서로 진행된다고 이해하면 된다.

첫째 심사대상확정[명세서 또는 도면의 보정이 있는 경우는 보정 후 명세서 또는 도면으로 심사대상을 확정함 / 만약 보정이 각하결정(제51조)되면 보정 전 명세서 또는 도면으로 심사대상을 확정함]

둘째 기 통지한 거절이유 극복여부 심사[기 통지한 거절이유가 있다면 이의 극복여부를 먼저 심사함 / 위 확정된 심사대상으로도 기 통지한 거절이유를 극복하지 못한 경우는 거절결정함 / 확정된 심사대상으로 기 통지한 거절이유를 극복한 경우는 그 밖의 새로운 거절이유가 존재하는지를 심사함]

셋째 새로운 거절이유 존재여부 심사[새로운 거절이유가 없으면 특허결정함(제66조) / 새로운 거절이유가 있으면 일반(제47조 제1항 제1호) 또는 최후(제47조 제1항 제2호)로 나누어 거절이유를 통지(제63조)함]

296) 일반 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간, 최후 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간, 거절결정을 받은 경우 재심사 청구할 때 명세서 또는 도면의 보정이 가능하다(제47조 제1항 각 호).

출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 사항을 신규사항이라 한다. 명세서 등의 보정에 의해 추가된 사항이 신규사항인지 여부를 판단하기 위한 비교 대상은 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면²⁹⁷⁾이다(제47조 제2항 전단).

보정범위제한 - 심사관 심사진행 방해방지

보정시기 중 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 또는 거절결정을 받고 재심사 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 신규사항추가금지 이외에도 추가 보정범위의 제한이 있다. 만약 위 두 시기에 제한된 보정범위를 벗어난 명세서 또는 도면의 보정을 하면, 그 보정을 각하(제51조)함으로써 보정의 효과를 소멸시킨다. 즉 보정이 없었던 것으로 취급하여 보정 전 명세서로 심사를 계속한다. 이하 보정각하되는 경우를 살핀다.

특허법은 심사관의 업무량 가중과 심사의 지연의 두 가지의 문제점을 제고하고자 보정각하를 도입했다. 예컨대 발명의 설명에 발명 A, B, C, D를 기재했고, 청구범위에 발명 A를 기재하여 심사청구를 했다. 심사관이 발명 A에 대해 심사를 했고, 거절이유가 있어 통지했다. 출원인이 거절이유통지를 받고 의견서 제출기간에 발명 A를 전혀 다른 발명인 B로 보정한다. 그럼 심사관은 새로운 발명인 발명 B에 대해 다시 심사를 해야 한다. 이때 발명 B에 대해서도 또 다른 거절이유가 있어 거절이유를 통지한다. 만약 여기서 출원인이 발명 B와 전혀 다른 발명인 C로 의견서 제출기간에 명세서 또는 도면을 다시 보정하는 것을 허용하게 되면, 심사관은 다시 발명 C에 대해 심사를 진행해야 하고²⁹⁸⁾, 발명 C에도 거절이유가 있을 경우는 거절이유를 통지하여 보정기회를 재차 부여²⁹⁹⁾해야 한다. 그러나 이는 새로운 발명에 대한 심사로 심사관의 업무가 가중되고, 거절이유통지와 보정이라는 심사의 반복으로 절차가 지연될 염려가 있어, 특허법은 심사가 무르익은 시기에서는 명세서 또는 도면의 보정 범위를 제한한다. 구체적으로 심사가 어느 정도 진행된 상태인 최후거절이유통지³⁰⁰⁾에 따른 의견서제출기간이나 거절결정³⁰¹⁾을 받고 재심사를 청구할 때는 명세서 또는 도면을 보정하면서 신규사항을 추가(제47조 제2항 전단)하거나³⁰²⁾, 제47조 제3항의 범위에서 벗어난 보정을 하거나, 보정에 의해 전에 없었던 새로운 거절이유가 발생한 경우³⁰³⁾ 보정을 각하함으로써 보정의 반복에 의한 심

297) 여기서 최초로 첨부되었다함은 출원서와 함께 제출되었음을 의미하고 출원일 이후 명세서 또는 도면의 보정에 의해 추가된 사항은 최초로 첨부된 명세서 등에 기재된 사항이 아니다. 한편 국제특허출원의 경우는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항은 국제출원일에 제출한 국제출원의 발명의 설명, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 사항이 된다(제208조 제3항 등). 또한 분할출원이나 변경출원의 경우에 있어서 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항은 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날에 해당 분할출원서나 변경출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항을 말하며, 분할출원이나 변경출원의 기초가 된 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 아니다.

298) 이 경우가 업무량이 가중되는 상황이다.

299) 이 경우가 거절이유통지와 보정의 반복으로 심사가 지연되는 상황이다.

300) 최후거절이유를 통지 받았다는 것은 이미 일반 거절이유통지를 받은 이후 시점인 것이고, 또한 일반 거절이유통지를 받은 후 명세서 또는 도면을 보정하면서 그 보정 때문에 전에는 존재하지 않았던 거절이유가 새롭게 발생한 경우이기 때문에 심사가 어느 정도 진행된 상태라 볼 수 있다.

301) 거절결정을 받았다는 것은 이미 거절이유통지를 받은 이후 시점이기 때문에 심사가 어느 정도 진행된 상태라 볼 수 있다.

302) 제51조 제1항에는 제47조 제2항 전단만이 아니라 후단까지 포함하여 제47조 제2항 위반을 보정각하사유로 하고 있는데, 실질적으로는 제47조 제2항 전단이 문제가 될 수 있다.

303) 최후 거절이유통지 또는 거절결정에 대응한 보정 때문에 새로운 거절이유가 또 발생한 경우 심사관이 또

사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중³⁰⁴과 심사절차의 지연³⁰⁵의 문제를 차단하고자, 보정을 인정하지 않고 보정 전 명세서 및 도면으로 심사를 계속한다. 다만 이후에 살펴볼 쟁점이지만 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유가 직권보정으로 극복 가능한 사항이라면, 심사관은 보정각하결정하지 않고 보정을 승인한 후 직권보정을 통해 거절이유를 해소시키고 특허결정할 수 있다(심사기준).

보정각하는 최후 거절이유통지나 거절결정을 받은 후 명세서 또는 도면을 보정할 때 그 보정이 제47조 제2항³⁰⁶ 또는 제3항을 위반하거나, 그 보정에 따라 종전에 없었던 새로운 거절이유가 발생한 경우에 한다(제51조 제1항).

먼저 그 보정에 따라 종전에 없었던 새로운 거절이유가 발생한 경우³⁰⁷는 거절이유가 새롭게 발생했기 때문에 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유의 발생을 차단하지 않는 한, 또 다시 거절이유를 통지하여 의견서 제출기간에 명세서 또는 도면을 보정할 기회를 주어야 한다. 그러나 이는 심사반복인바, 최후 거절이유통지나 거절결정을 받은 후 명세서 또는 도면을 보정한 경우는 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하면 거절이유를 통지하지 않고 보정을 각하한다.

그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우와 그 밖에 보정각하와 관련된 사례를 아래에 소개한다(심사기준).

예 1) 청구항 1 : A+B 로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명 1에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+b 로 이루어진 장치(인용발명 1 에 의해 여전히 진보성 없음)

[보정인정] 청구항 1에 대한 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정됨

거절이유를 통지하게 되면 의견서 제출기간에 보정의 기회가 재차 허용되니, 거절이유 통지 자체를 차단하고자, 새로운 거절이유를 발생시킨 보정은 그것을 각하해버린다. 그럼 보정 전 명세서로 심사하며, 보정 전 명세서는 이미 거절이유를 통지한 대상이고, 그 거절이유가 극복되지 않았다면 거절결정하니, 거절이유를 또 통지하지 않을 수 있다. 참고로 보정각하결정이 있으면 거의 거절결정이 함께 나온다. 이유는 보정 전 명세서에 대해 거절이유가 있다고 통지했는데, 여전히 보정 전 명세서가 심사 대상이니, 통지한 거절이유가 해소되지 않았다고 볼 가능성이 높기 때문이다.

304) 제47조 제2항, 제3항을 위반하여 보정으로써 심사가 된 종전과 다른 새로운 발명으로 심사대상을 전환해 그 새로운 발명에 대해 다시 심사를 진행해야 하는 업무 가중을 생각하면 된다.

305) 거절이유통지와 보정의 반복을 생각하면 된다.

306) 최후거절이유통지나 거절결정 이후는 새로운 발명에 대한 심사와, 새로운 거절이유가 발생해 거절이유통지를 다시 하여 보정기회를 주게 되는 상황을 금한다. 즉 새로운 발명을 추가하거나, 새로운 발명의 추가가 아니더라도 새로운 거절이유를 발생시키는 보정은 금한다. 예컨대 제47조 제2항의 신규사항추가나 제47조 제3항을 만족하지 않는 경우는 새로운 발명을 추가한 경우라 볼 수 있다. 이는 심사관의 업무량을 가중하는 것인바 보정을 각하한다. 그리고 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우는 새로운 발명의 추가가 아니라 할지라도 거절이유통지와 보정의 반복을 종결하고자 거절이유를 통지하지 않고 보정을 각하한다.

307) 해당 보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생한 경우(해당 보정에 의해 기재불비가 새로 발생하거나 신규성 또는 진보성 거절이유가 새롭게 발생한 경우 등)을 의미하는 것으로서, 해당 보정 전 거절이유통지되었던 거절이유들은 물론 보정 이전의 명세서에 있었으나 통지되지 않았던 거절이유는 새로운 거절이유가 아니다(심사기준).

[거절결정] 청구항 1(A+b) 은 인용발명 1 에 의해 진보성 없으므로 거절결정

예 2) 청구항 1 : A+B 로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1 은 인용발명 1 에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B+C 로 이루어진 장치(인용발명 1 에 대하여는 진보성이 인정되나

인용발명 1 및 인용발명 2 에 의해 진보성 없음. 인용발명 2 는 C 의 부가로 인해 추가로 필요)

[보정각하] 청구항 1 에 대한 보정에 따라 보정 전에 없던 새로운 거절이유가 발생한 것으로서 보정은 인정되지 않아 보정 각하

[거절결정] 청구항 1(A+B) 은 인용발명 1 에 의해 진보성 없으므로 거절결정

예 3) 청구항 1 : A+B 로 이루어진 장치

청구항 2 : 청구항 1 에 있어서, C 가 부가된 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1 은 인용발명에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : 삭제

청구항 2 : 청구항 1 에 있어서, C 가 부가된 장치

[보정인정] 청구항 1 을 삭제하는 보정은 청구범위 감축에 해당함. 청구항 1 의 삭제로 청구항 2 에 제42조 제4항 제2호의 기재불비라는 새로운 거절이유가 발생하였으나 제51조 제1항 괄호 규정에 의해 보정은 인정

[최후거절이유통지] 거절이유통지에 대한 청구항 1 의 삭제 보정에 따라 청구항 2 에 기재불비가 발생하였으므로 최후거절이유 통지

[2차 최후보정후의 명세서] 청구항 2 : A+B+C 로 이루어진 장치(청구범위 감축은 아니나 불명료한 기재 명확화로 보정 인정)

예 4) 청구항 1 : A+B 로 이루어진 장치

청구항 2 : 청구항 1 에 있어서, C 를 부가한 장치

청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서 D+E 를 부가한 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1 은 경합출원으로 특허받을 수 없음

[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : 삭제

청구항 2 : (정정) A+B+C 로 이루어진 장치

청구항 3 : (정정) A+B+D+E 인 장치

청구항 4 : (신설) A+B+C+D+E 인 장치

[보정인정] 청구항 4 는 청구항 1 의 삭제에 따른 항정리에 불과하고, 실질적으로 보정 전 청구항 3 에 해당되므로 청구항을 신설한 것이 아님. 따라서 삭제에 따른 불가피한 항정리로서 보정은 적법하므로 보정은 인정

예 5) 청구항 1 : A 로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1 은 인용발명 1 에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B 로 이루어진 장치(인용발명 1 에 B 도 개시되어 있어 여전히 진보성 부정 가능한 경우)

[보정인정] 청구항 1에 기재된 발명이 인용발명 1로부터 진보성이 부정된다는 거절이유는 기 통지되었던 거절이유이므로 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니어서 보정은 인정됨

[거절결정] 청구항 1(A+B) 은 인용발명 1 에 의해 진보성 없으므로 거절결정

이어서 제47조 제2항은 앞서 살펴보았고, 제47조 제3항에 대해 본다. 제47조 제3항은 최후 거절 이유통지나 거절결정을 받은 후 청구범위를 보정할 때³⁰⁸⁾는 제47조 제2항에 위배되어 이를 극복하고자 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 감축, 잘못된 기재 정정, 분명하지 아니한 기재를 명확화하는 경우에만 허용된다는 규정이다.

청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우란 ① 수치범위의 축소, 상위개념에서 하위개념 기재로의 변경, 택일적으로 기재된 요소의 삭제 또는 다수항을 인용하는 청구항에서 인용항의 수의 감소 등 청구항에 기재된 발명의 범위를 내적으로 제한하는 경우; ② 청구항을 삭제하는 경우; 또는 ③ 명세서의 발명의 설명 또는 청구범위에 기재되어 있던 새로운 기술적 사항을 직렬적으로 부가함으로써 발명의 범위를 축소하는 경우(예컨대 A에 B를 부착시킨 병따개라는 기재를 A에 B를 부착시키고 다시 B에 C를 부착시킨 병따개로 보정하는 경우)가 있다. 이는 이전에 심사한 대상에서 범위만 감축시킨 것이기 때문에 이러한 보정은 허용하더라도 심사관의 업무가 가중되지 않는다고 본 것이다.

다음 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우란 보정 전의 기재내용과 보정 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(심사기준). 이는 오기 정정으로 인해 결과적으로 보정 전과 보정 후의 발명의 내용이 표면적으로 다소 변경될 소지가 있더라도, 실질적으로 발명은 동일한 것이고, 또한 오기 정정은 심사관의 업무를 가중시키려는 의도가 있다고 보기 어려우며, 출원인이 사소한 오기로 인해 잘못된 발명에 대해 특허 받는 것은 지나치게 가혹하다고 보아 허용한다.

다음 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에서 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. 또는 실제적으로는 내용이 달라지지 않으면서 청구항을 전반적으로 다시 기재하는 보정은 다른 사정이 없는 한 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우로 본다(심사기준). 이는 발명을 보다 명확히 표현한 것에 불과하며, 발명의 내용이 바뀐 것은 없는 바, 심사를 가중시키지 않으므로, 허용한다.

308) 최후거절이유통지나 거절결정을 받고 발명의 설명 등을 보정할 때는 제47조 제3항과 같은 제한이 없다. 즉 발명의 설명의 보정은 제한 없이 가능하다.

끝으로 이전 보정단계에서 신규사항이 추가되어 최종 거절이유통지를 받거나 거절결정을 받은 경우에 이를 신규사항이 추가되기 이전의 청구범위로 되돌리는 보정이 허용된다. 만약 이를 허용하지 않으면 거절이유를 해소하기 위해 신규사항을 삭제하는 보정을 하더라도 제47조 제3항에 위배되어 보정각하 될 수 있고³⁰⁹⁾, 이것이 거절결정으로 이어져 출원인에게 너무 가혹하다. 나아가 신규사항이 추가되기 이전의 청구범위 내용으로 되돌아가는 보정뿐만 아니라 되돌아가면서 특허청구범위를 제47조 제3항 제1호 내지 제3호의 규정에 따라 보정하는 경우도 허용한다³¹⁰⁾. 이때 심사관은 신규사항이 추가되기 이전의 청구범위와 보정된 청구범위를 상호 대비하여 제47조 제3항 제1호 내지 제3호의 보정의 적법 여부를 판단한다.

보정각하의 예외

제66조의2에 따른 직권보정, 제66조의3에 따른 직권 재심사, 제67조의2에 따른 재심사, 제132조의17에 따른 거절결정불복심판 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 심사과정에서 간과되었다면 이는 보정각하하지 않는다(제51조 제1항 단서 및 제170조 제1항). 이는 당해 보정이 적법한 것으로 전제하고 후속 절차를 밟은 출원인을 보호하기 위함이다. 즉 제47조 제1항 제2호 또는 제3호에 따른 시기에서 보정을 했는데, 보정각하가 되지 않고 보정이 승인되었다면, 이러한 심사관의 행정처분에 대한 신뢰의 이익과 위 승인된 보정을 바탕으로 추가 보정을 했을 수도 있는 출원인의 절차적 이익을 보호해주고자 보정각하³¹¹⁾하지 않는다.

또한 제47조 제1항 제2호나 제3호에 따른 시기에 보정을 했고, 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했다 할지라도, 그 보정이 제47조 제3항 제1호나 제4호에 따른 보정을 하면서 청구항을 삭제한 보정인 경우는 보정각하하지 않는다(제51조 제1항 괄호). 이는 청구항을 삭제했으나 이를 인용하는 종속항을 보정하지 않거나 잘못 보정(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결)하여 청구범위 기재불비(특허법 제42조 제4항 제2호)가 발생한 경우 혹은 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직간접적으로 인용하던 종속항에서 인용항을 택일적으로 기재하지 못함으로써 기재불비(특허법 제42조 제8항)가 발생한 경우를 말한다³¹²⁾. 이는 삭제된 청구항을 인용

309) 신규사항을 삭제하더라도 발명 전체로 보아 청구범위의 감축이 아니면 제47조 제3항 제1호에 해당하지 않고, 제2호나 제3호에 해당하지 않음은 명백한 바, 보정이 허용되지 않을 수 있다. 즉 최종거절이유를 통지하거나 거절결정함으로써 의견서 제출기간 또는 재심사 청구할 때 보정이 가능하다고 규정하나, 실질적으로 보정할 수 있는 방도가 없게 될 수 있어, 제47조 제3항 제4호를 도입한 것이다.

310) 예컨대 발명의 설명에 A, B, C를 기재하여 출원했다. 처음에는 청구범위에 A를 기재하여 심사를 받았고, 거절이유가 통지되었다. 이 거절이유를 극복하기 위해 청구범위의 A를 X로 보정하였다. 이때 X에 대해서는 기 통지한 거절이유가 존재하지 않을 경우 거절결정은 하지 않는다. 그러나 X는 신규사항의 추가이므로 제47조 제2항 전단 위반으로 거절이유를 통지해야 하고, 본 거절이유는 거절이유통지에 대응해 A를 X로 보정했기 때문에 발생한 새로운 거절이유인바, 최후로 통지하게 된다. 그런데 최종 거절이유통지를 받은 출원인은 X를 삭제해야 제47조 제2항 전단의 극복이 가능한데, 이 경우 제47조 제3항 제4호가 없다면 X를 A나 B로 바꾸는 것이 제47조 제3항 제1호 내지 제3호에서 언급하는 청구범위 감축, 잘못된 기재 정정, 분명하지 아니한 기재 명확화도 아닌 바, 어떠한 구제수단도 없게 된다. 때문에 구제수단을 마련해주고자 제47조 제3항 제4호를 도입한 것이다. 단, 이 때는 심사량의 가중이 최대한 없도록 보정 전으로 돌아가거나, 보정 전으로 돌아간 상태에서 감축, 잘못된 기재 정정, 분명하지 아니한 기재 명확화만 허용한다.

311) 보정각하는 심사관의 심사편의를 위한 제도이기 때문에, 심사관이 그 권한을 발동하지 않았다고 하여 특허 받지 못할 중대한 하자가 되지는 않는다.

312) 예컨대 아래에서 청구항 1를 삭제했으나, 청구항 2에서 청구항 1을 인용하는 부분을 정리하지 못한 경우다. 이때 청구항 2는 삭제한 청구항을 인용하기 때문에 발명의 내용이 불명확하다는 이유로 제42조 제4항

하게 된 결과 청구범위 기재불비(제42조 제4항 제2호)라는 새로운 거절이유가 발생한 것이므로 원칙적으로 보정각하해야 하나, 명백한 실수에 해당하기 때문에 보정각하하지 않고, 출원인에게 다시 최후거절이유통지(제47조 제1항 제2호)를 하여 보정기회를 제공한다³¹³). 즉 심사관의 심사를 지연하거나 심사관의 업무를 가중시킬 의도가 아닌, 출원인의 실수에 불과하며, 이러한 실수에 대해 치유할 기회를 주지 않고 거절결정함은 지나치게 가혹하다고 본 것이다.

다만 청구항을 삭제하는 보정을 하였다더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유라면 제51조 제1항 괄호의 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함되지 않는다고 본다(대법원 2018. 7. 12. 선고 2015후2259 판결).

기타

보정각하하면 당해 보정은 없었던 것으로 되므로, 보정 전 명세서 또는 도면을 기준으로 심사하게 된다.

보정각하결정은 단독으로 불복할 수 없고, 특허거절결정에 대한 심판을 청구하면서 특허거절결정에 대한 불복과 함께 보정각하결정을 다룰 수 있다(제51조 제3항). 이는 보정각하결정에 대한 단독 불복절차를 도입하면 보정각하결정의 위법 여부가 확정될 때까지 심사절차가 중단되어 절차가 지나치게 지연될 염려가 있는바, 신속한 심사처리를 도모하고자 보정각하결정을 단독으로 불복할 수 없도록 하고 특허거절결정불복심판에서 함께 다루는 것만 허용한 것이다.

유사한 취지에서 보정각하결정을 할 때는 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하지 않는다(제63조 제1항 단서). 심사관은 보정각하결정을 하고자 할 경우 보정각하와 동시에 보정 전 명세서로 다시 심사하여 바로 특허여부를 결정하거나 거절이유를 통지한다. 보정각하결정은 심사의 지연과 과중을 억제하고 신속하게 심사절차를 진행하기 위해 도입한 제도인데, 이에 대해 보정각하사유를 통지하고 그에 따른 의견서 제출기회를 주는 것 자체는 위 도입 취지에 어긋나기 때문이다.

한편 직권 재심사 또는 재심사 청구가 있었던 경우는 이전에 한 각하결정에 대해 거절결정불복심판에서도 다룰 수 없다(제51조 제3항 괄호). 이미 그 보정각하결정에 대해 출원인이 당시 거절결정불복심판을 제기하면서 불복하지 않고³¹⁴), 보정각하결정을 승인한 채, 이를 바탕으로 추가

제2호에 위배된다. 이를 올바르게 보정하고자 했다면 청구항 1 을 삭제하면서 청구항 2 를 “A 와 B 를 포함하는 X” 라고 보정했어야 한다.

[청구항 1] A 를 포함하는 X

[청구항 2] 제1항에 있어서, B 를 추가로 포함하는 X

[청구항 1] 삭제

[청구항 2] 제1항에 있어서, B 를 추가로 포함하는 X

313) 위 예에서 청구항 2 를 아래와 같이 보정하면 된다. 이 보정은 제47조 제3항 제3호의 명확화로 인정한다.

[청구항 2] A 와 B 를 포함하는 X

314) 통상 보정각하결정을 하면 보정 전 명세서 또는 도면으로 심사하고 여기에 대해서는 거절이유를 통지했으나 어떠한 조치도 없는바 거절결정을 한다. 즉 실무에서는 통상 보정각하결정이 있으면 거절결정이 함께 나온다. 이때 거절결정불복심판을 청구하면서 보정각하결정에 대해 다룰 기회가 있었으나, 그러지 않고 보정각하결정을 승인한 채, 보정 전 명세서를 바탕으로 추가 보정을 하면서 제67조의2 에 따른 재심사를 청구했으나 거절결정이 나온 경우, 그 재심사를 청구한 후 특허결정이 되었으나 다시 직권 재심사를 하게 되어 거절결정이 나온 경우는, 그 2차 거절결정에 불복하여 거절결정불복심판을 청구하더라도 이미 지나간 보정각하결정은 다룰 수 없다.

절차인 직권 재심사나 재심사청구가 진행되었기 때문이다. 간단하게 정리하면 넘어간 것은 이의 제기할 수 없다. 즉 보정각하결정을 할 수 있는 시기에 보정각하결정을 하지 않은 것도 사후에 보정각하결정을 할 수 없고(제51조 제1항 단서, 제170조 제1항), 보정각하결정이 잘못된 것임에도 불복하지 않고 후속 절차를 진행한 것도 사후에 그 보정각하결정을 불복할 수 없다(제51조 제3항). 이미 보정각하가 되지 않을 것임을, 또는 보정각하가 되었음을 바탕으로 후속 절차가 진행되었기 때문이다.

끝으로 이 점은 다소 복잡한 사안인데, 심사단계에서 보정각하결정과 거절결정이 있었고, 출원인이 거절결정불복심판을 통해 위 보정각하결정과 거절결정 모두를 불복했다. 심판 결과 보정각하결정이 위법하다고 판단되어 거절결정을 취소하는 심결이 나왔다. 그럼 그 출원은 다시 심사국으로 환송되어 심사가 재개될 수 있다(제176조 제2항). 다시 심사할 때는 심결에서 거절결정의 취소의 기본이 된 이유가 잘못된 것임이 기속되는바(제176조 제3항), 심사관은 동일한 이유로 반복해서 보정각하결정을 할 수 없다. 다만 위 기속력이란 심판 절차에서 심리·판단되지 않았던 새로운 사유에는 미치지 않는 것으로 보기 때문에, 심사관이 종전에 한 보정각하결정사유(=심판 절차에서 심리·판단된 사유이므로 기속력이 있는 사유)와 다른 사유를 들어 보정각하결정을 재차할 수 있는지가 문제가 될 수 있는데, 특허청은 심사관이 간과하였던 사유를 다시 들어 보정각하하는 것은 출원인에게 불측의 손해를 줄 수 있다고 판단해 제51조 제1항 단서, 제170조 제1항과 마찬가지로 이 경우도 더 이상 보정각하를 하지 않고 심사를 하겠다고 한다(심사기준).

복수회의 보정이 있는 경우

거절이유통지를 받은 후 의견서 제출기간 내에 복수의 보정을 한 경우(즉 복수의 보정서를 제출한 경우)는 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다(제47조 제4항). 이는 보정기간이 종료 되자마자 서둘러 심사를 재개하여 출원인측이 보정하려는 사항이 무엇인지를 확인하고, 이를 토대로 심사를 진행해야 하는 상황에서, 복수의 보정이 있으면 보정내용을 신속히 파악함에 한계가 있어, 신속하게 보정된 발명이 무엇인지를 분명히 밝혀 심사대상을 명확히 하고자, 마지막 보정에 대해서만 보정의 효과를 인정하게 되었다.

이는 제42조의3 제5항 단서, 제42조의3 제7항, 제47조 제4항, 제133조의2 제2항이 모두 같은 취지다.

한편 보정기간은 거절이유통지를 받은 후 의견서 제출기간뿐 아니라, 자진보정기간과 거절결정을 받고 재심사 청구할 때도 존재한다. 그러나 재심사 청구할 때란 재심사 청구하는 시점에 보정하는 것을 말하므로, 복수의 보정 자체가 불가능하다. 또한 자진보정기간은 보정 이후 신속하게 보정내용을 특정하여 심사를 재개해야만 하는 상황이 아닌 경우도 있는 바, 복수의 보정이 있으면 이들 모두에 효과를 인정한다.

■ 참고사례

최초 명세서	자진보정(보정 I)	최초 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내의 보정(보정 II)	최후 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내의 보정(보정 III)	최후 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내의 보정(보정 III')
--------	------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

[발명의 설명 및 도면]

A, B, C, D, E, e, F(e 는 E 의 하위개념이다)

[청구항 1] A	[청구항 1] D	[청구항 1] D	[청구항 1] D	[청구항 1] D
[청구항 2] B	[청구항 2] B	[청구항 2] E	[청구항 2] e	[청구항 2] e
[청구항 3] C	[청구항 3] C	[청구항 3] C	[청구항 3] C	[청구항 3] F

• 보정 I 에 대하여

위 표에서 보정 I 에 대해 심사하던 중 청구항 2에 진보성 위반의 거절이유가 발견되었다고 보자. 거절이유가 발견되었을 때는 첫째 보정각하할 사유인지, 둘째 아니라면 이미 통지한 거절이유이어서 거절이유를 재차 통지할 필요 없이 거절결정하면 되는지, 셋째 그것도 아니라면 최초로 통지할 거절이유인지 최후로 통지할 거절이유인지를 살피면 된다.

이와 관련하여 첫째 보정각하할 사유는 아니다. 보정 I 은 최후 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 혹은 거절결정에 따른 재심사 청구시 행한 보정이 아니라, 자진보정이므로, 보정각하의 대상이 되지 않는다.

둘째 거절결정할 사유도 아니다. 한 번도 거절이유를 통지한 바 없으므로, 청구항 2의 진보성 위반의 거절이유는 이미 통지한 거절이유가 아니다. 따라서 거절결정을 할 것이 아니라 거절이유를 통지해야만 한다.

셋째 최초 명세서 또는 자진보정한 명세서에서부터 존재하던 거절이유는 최초로 통지한다. 최후란 심사관이 심사를 하여 거절이유를 통지하자 보정을 했고, 그 보정으로 인해 심사관이 심사를 했던 당시에는 존재하지 않던 거절이유이어서 통지할 수 없었으나, 보정으로 인해 새롭게 거절이유가 추가되어 통지해야만 하게 되는 상황이 된 경우, 즉 심사관의 심사를 가중시키는 상황 등인 경우 이러한 상황이 반복되지 않도록 보정범위를 제한하고자 할 때 한다. 그러나 보정 I의 청구항 2인 B는 최초 명세서에서부터 그대로 있었던 발명으로서 심사관이 첫 심사할 때 거절이유를 발견했어야만 하는 거절이유다. 따라서 최후가 아니라 최초로 통지한다.

한편 보정 I에서 청구항 1을 D로 정정하였는데, 자진보정은 보정범위(제47조 제3항)가 제한되지 않으므로 아무런 문제가 되지 않는다.

• 보정 II에 대하여

보정 II의 청구항 2가 통지한 거절이유는 극복했으나 새롭게 제42조 제4항 제1호에 위배되는 거절이유가 있다고 보자.

첫째 최초 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내의 보정이므로 보정각하대상이 아니다.

둘째 이미 통지한 거절이유는 극복되었다고 가정했으니 거절결정의 대상도 아니다.

셋째 거절이유가 있으니 거절이유를 통지해야 하는데, 청구항 2의 E는 최초 명세서나 자진보정에 따른 명세서에 기재되어 있었던 발명이 아니다. 즉 심사관이 첫 심사할 때 거절이유를 지적할 수 있었던 거절이유가 아니고, 출원인이 심사관의 심사 이후 보정을 함으로써 새롭게 발생한 거절이유다. 그럼 심사관은 이와 같은 새로운 거절이유가 추가되어 심사를 가중시키는 것을 제어하고자 보정범위를 제한한다. 그것이 최후 거절이유통지이다. 보정 II의 청구항 2의 거절이유에 대해서는 최후로 거절이유를 통지한다.

• 보정 III에 대하여

보정 III의 청구항 1에 신규성 위반의 거절이유가 있다고 보자. 나머지 거절이유는 없고, 청구항 2의 E의 제42조 제4항 제1호 위반의 거절이유는 극복되었다고 가정한다.

첫째 최후 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내의 보정이므로 보정각하사유가 있는지를 살펴야 한다. 보정 III은 보정 II의 청구항 2의 E를 하위개념인 e로 감축한 보정인데, 이는 청구범위의 감축에 해당하고(제47조 제3항 제1호), 최초 명세서에 기재된 발명이므로 신규사항이 추가된 것도 아니고(제47조 제2항), e에는 거절이유도 없다고 가정했으니 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하지도 않았다(제51조 제1항). 그럼 보정각하사유는 없다.

둘째 보정각하사유가 없으니 보정을 각하하지 않고 보정 III으로 심사한다. 보정 III은 통지한 거절이유는 극복되었다고 했으니 거절결정의 대상도 되지 않는다.

셋째 단지 청구항 1에 신규성 위반의 거절이유가 있어 이를 통지해야 한다. 이 거절이유는 한번도 통지한 적 없는 것이니 거절결정할 사안이 아니고 거절이유를 통지해야만 한다. 이때 청구항 1의 D는 자진보정에 따른 명세서에서부터 존재하던 발명이다. 즉 심사관이 처음 심사를 할 때 신규성 위반의 거절이유를 발견하고 통지했어야만 했다. 그러나 그때 누락하고 이제서야 발견한 것이니, 이는 심사업무의 가중이 아니다. 따라서 최초로 거절이유를 통지해야 한다.

• 보정 III'에 대하여

보정 III'는 보정 III과 나머지 상황은 같고, 청구항 3을 추가로 F로 정정했다. 이 경우를 살핀다.

첫째 최후 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간내의 보정이므로 보정각하사유가 있는지를 검토해야 한다. 이때 F가 보정 II로부터 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재의 명확화가 아니라고 가정한다. 그럼 제47조 제3항 위반이니 보정각하사유다. 보정 III'는 보정각하해야 한다.

보정각하하면 심사는 보정 II로 한다. 그런데 보정 II에 대해서는 E에 제42조 제4항 제1호 위반의 거절이유가 있었고, 이는 이미 통지한 거절이유인데 여전히 극복되지 않았으니, 결국 거절결정될 것이다.

이때 보정각하결정에 대해 불복하고자 한다면 거절결정불복심판을 청구하면서 보정각하결정과 거절결정을 함께 다룰 수 있다. 만약 보정각하결정에 대해 불복하지 않고, 추가 보정으로써 거절결정이유를 극복하고자 한다면 재심사청구를 하면서 보정 IV를 새롭게 하면 된다.

명세서 및 도면의 보정가능 기간		
거절이유통지를 받기 전 ³¹⁵⁾	출원 후 특허결정서 송달 전	
거절이유통지를 받은 후 ³¹⁶⁾	일반 거절이유통지를 받은 경우	해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 ³¹⁷⁾
	최후 거절이유통지 ³¹⁸⁾ 를 받은 경우	
	거절결정을 받은 경우	재심사 청구할 때 ³¹⁹⁾

315) 명세서 또는 도면의 보정을 참작하여 심사대상을 확정된 후 기 통지한 거절이유의 극복 여부를 심사해야만 하는 시기가 아닌 경우

316) 명세서 또는 도면의 보정을 참작하여 심사대상을 확정된 후 기 통지한 거절이유(또는 거절결정이유)의 극복 여부를 심사해야만 하는 시기이어서, 정해진 기간 내에만 명세서 또는 도면의 보정을 허용해, 심사대상을 먼저 확정하고, 이어서 심사를 속행해야 하는 시기인 경우

317) 거절이유를 통지할 때는 기간을 정하여(=지정기간) 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다(제63조 제1항 본문). 위 의견서를 제출할 수 있는 지정기간을 의미한다.

318) 최후 거절이유란 거절이유통지(단 제66조의3 제2항에 따라 직권 재심사가 진행된 경우 특허결정 취소통지 전의 거절이유통지는 제외한다, 즉 직권 재심사에서는 특허결정 취소통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 일반적으로 거절이유를 통지한다)에 대한 보정에 따라 보정 전 심사대상에는 없었으나 보정으로 인해 새롭게 거절이유가 발생된 경우다(제47조 제1항 제2호). 거절이유가 있으면 이를 통지하고 의견서 제출기회를 부여해야만 거절결정을 할 수 있다(제63조). 그런데 의견서 제출기회가 부여되면 항상 명세서 또는 도면의 보정이 허용된다(제47조 제1항). 이를 바탕으로 본다.

거절이유를 통지했는데, 이에 따라 보정을 했고, 보정에 따라 기 통지한 거절이유는 극복되었으나, 보정 때문에 종전에는 없었던 거절이유가 새롭게 발생했다. 즉 심사를 한번 했는데 명세서 또는 도면을 보정하여 다시 변경된 심사대상으로 심사를 해야 했고, 그랬더니 종전에는 통지할 수 없었던 새로운 거절이유가 발생하여 불가피하게 거절이유를 재차 통지하고, 의견서 제출기회와 심사대상을 변경할 수 있는 명세서 또는 도면의 보정기회를 부여하게 되어, 새로운 심사대상으로 새로운 심사를 또 하게 될 수 있는 상황이 되었다. 이 경우는 이후로는 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 부여하면서 명세서 또는 도면의 보정을 허용해 심사대상을 또 변경하는 것을 막아, 심사의 반복을 차단하고자, 최후로 거절이유를 통지함으로써 보정범위를 제한하며 그 제한을 위배할 경우 보정을 각하결정(제51조)하여 또 다시 거절이유를 통지하는 심사의 반복을 제어한다. 즉 보정범위가 제한되며 이를 만족하지 않을 경우 그 보정을 각하할 수 있음을 표시하는 것이 최후 거절이유통지라고 보면 된다. 환언하면 심사대상을 바꾸는 보정에 따라 계속 새로운 거절이유를 생성하면 더 이상 심사대상을 바꾸는 보정을 허용하지 않고 보정을 각하하여 새로운 거절이유에 대한 통지를 차단함으로써 심사의 반복을 막겠다는 의사표시가 최후 거절이유통지다.

한편 자진보정기간에 보정을 했고, 이 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우는 최후로 거절이유를 통지하지 않는다. 자진보정기간에서의 보정이란 심사를 한번 했고, 이에 대응해 심사대상을 바꾸는 보정이라고 단언할 수 없기 때문이다. 즉 자진보정기간에 한 보정에 의해 발생한 새로운 거절이유는 심사의 반복을 유도한 보정이라 단언할 수 없기 때문에 이 경우는 최후로 거절이유를 통지하지 않는다.

319) 이때는 기간이 아니라 재심사청구절차를 밟는 특정 시점에 보정이 가능하다.

주요내용요약

자진보정기간	-	
최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간	-	기간 내에 여러 번 보정한 경우 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하간주
최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간	제47조 제2항 / 제47 제3항 / 제51조 제1항 위반시 보정각하결정	
거절결정에 따른 재심사 청구시	-	
보정각하결정	청구항 삭제에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우는 제외(제51조 제1항 괄호)	
	보정각하사유가 있었으나 보정각하결정을 하지 않고 절차를 진행하여 직권보정, 직권재심사, 재심사청구, 거절결정불복심판청구(제170조 제1항 후단 괄호)가 있는 경우 이미 지나간 보정에 대해서는 보정각하결정 불가(제51조 제1항 단서)	
	단독불복불가, 거절결정과 함께 불복 가능, 불복하지 않고 절차를 진행하여 직권재심사, 재심사청구가 있는 경우 이미 지나간 보정각하결정에 대해서는 불복 불가(제51조 제3항 단서 괄호)	

0 분할출원 (제52조)

의의 및 취지

분할출원이란 2이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분할하는 제도이다. 특허출원이 제45조의 위반의 경우 출원일을 소급 받으면서도 거절이유를 해소할 수 있는 방안의 마련이 필요하고, 공개의 대가로 독점권을 부여하는 특허제도의 취지상 발명의 설명에만 기재되어 있는 발명에 대해서도 보호될 수 있는 길은 열려 있어야 하는바 분할출원제도가 도입되었다.

요건

(1) 주체적 요건

원출원을 한 자 또는 그 승계인이 분할출원할 수 있는 권리를 가진다. 공동출원의 경우 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 일치하여야 한다.

(2) 객체적 요건

원출원은 특허청에 출원계속 중이어야 하고, 2이상의 발명을 포함하고 있어야 한다. 분할출원은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위 내에서 해야 한다.

(3) 시기적 요건

i) 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간, ii) 특허거절결정등분을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간, iii) 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등분을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간(다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)에 분할출원할 수 있다.

절차

(1) (주체) 원출원인이 (기간) 법정기간 내 (서면) 출원서에 취지 및 원출원을 표시한 출원서를 제출하면 된다.

(2) 원출원의 청구범위에 기재된 발명을 분할출원한 경우

제36조 제2항 위반을 회피하기 위하여 원출원의 청구범위에서 분할출원한 발명을 삭제하는 보정을 해야 할 필요가 있다. 그렇지 않으면 특허법 제36조 제2항의 거절이유통지와 제36조 제6항의 협의요구서가 나온다.

(3) 원출원의 발명의 설명에만 기재된 발명을 분할출원한 경우

원출원 청구범위의 보정을 필요로 하지 않는다. 판례도 이러한 경우 원출원을 정정함이 없이 신규 출원만 하여도 적법하다고 보았다(83후26).

효과

(1) 적법한 경우

출원일이 소급된다. 예외적으로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), 공지의예외적용주장의 취지 기재 및 증명서류 제출 (특허법 제30조 제2항), 조약우선권주장의 취지 등 기재 (특허법 제54조 제3항), 국내우선권주장의 취지 등 기재 (특허법 제55조 제2항)의 경우 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

(2) 부적법한 경우

심사기준에 따르면 방식요건을 갖추지 못한 경우 소명기회를 부여한 후 반려한다. 한편 방식요건을 갖추었다 하더라도 특허법 제52조 제1항 위반의 경우, 즉 분할출원이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

관련문제

(1) 외국어특허출원

1) 원출원이 외국어특허출원인 경우(특허법 제52조 제1항 단서)

특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

2) 분할출원이 외국어특허출원인 경우 (특허법 제52조 제7항)

특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한 (제3자의 심사청구 취지를 통지받은 날부터 3개월 또는 제64조 제1항 각호에 따른 날부터 1년 2개월 중 빠른 날)이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 명세서 또는 도면을 보정한 경우 (국어번역문 제출에 따라 보정된 것으로 보는 경우는 제외) 또는 출원인이 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

(2) 청구범위유예 (특허법 제52조 제8항) 및 임시명세서

특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 임시명세서로 첨부한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적거나 정식명세서로 전문 보정을 할 수 있다.

(3) 심사청구

원출원일로부터 3년이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다(특허법 제59조 제3항). 심사의 효율성 확보를 위해 분할출원의 심사순서는 원출원의 심사청구 순에 의한다(특허법 시행규칙 제38조 제1항).

(4) 국내우선권주장의 선출원 지위 불인정

심사 부담의 경감을 위해 분할출원은 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다(특허법 제55조 제1항). 한편 국내우선권주장출원을 분할출원하는 것은 가능하다.

(5) 재분할출원의 가부

이를 금지하는 명문의 규정이 없는 바, 분할출원을 다시 분할출원하는 것도 가능하다(심사기준).

(6) 분할출원의 보정

분할출원은 원출원과 별개인 통상의 출원으로 보고 보정의 적법성을 판단하는 바, 제47조 2항 전단의 신규사항 추가금지 는 분할출원의 최초 명세서 또는 도면을 기준으로 판단한다.

(7) 공지의예외적용주장 및 우선권 주장

1) 분할출원시 취지 기재 및 증명서류 제출, 원용

분할출원에 대하여 공지의예외적용주장 또는 우선권주장을 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재 하고, 증명서류를 분할출원일부부터 규정된 날까지 제출해야 한다. 다만, 원출원에 대해 이미 제출 한 서류를 원용하고자 할 때에는 그 취지를 기재하여 증명서류 제출에 갈음할 수 있다.

2) 원출원시 주장

가. 원출원시 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 우선권주장을 할 수 없다. 다만, 원출 원에서 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않은 경우라도 분할출원서에 우선권주장의 취지를 기재하고 분할출원일부부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 우선권주장은 적법한 것으로 본다(다만, 분할출원 전에 절차가 무효로 된 경우 는 제외한다, 심사기준). 이는 우선권주장 절차를 밟을 수 있는 기간을 해태한 것을 분할출원을 통해 극복할 수 있게 방지하면, 우선권주장 절차를 밟을 수 있는 기간을 출원시로 특정한 법률 이 형해화될 수 있음을 우려한 심사실무의 태도다.

나. 과거 공지의예외주장의 경우도 마찬가지로 원출원에서 밟지 않았다면 분할출원에서 밟을 수 없 도록 한 적도 있었으나, 2015. 7. 29 시행 개정법은 보완수수료 제출하에 공지의예외적용주장 기 간을 확대하였는 바(특허법 제30조 제3항), 원출원이 15. 7. 29 이후 출원된 경우는 원출원에서 공지의예외적용주장을 하지 않았어도 분할출원에서 공지의예외적용주장을 할 수 있다.

3) 분할출원 시 우선권 주장

가. 특허법 제54조 제3항 및 제55조 제2항은 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 등을 표시하여야 한다고 하고, 특허법 제52조 제2항 제3호 및 제4호는 분할출원이 있는 경우 분할출원시에 특허출원서에 우선권 주장의 취지 등을 표시할 것을 명문으로 규정하고 있다.

나. 이에 과거 법원은 원출원에서 우선권 주장했어도 분할출원에서 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 우선권 주장의 취지 등을 별도로 표시하여야 하고, 우선권 주장의 취지 등의 표시가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원은 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다고 보았다(2017후2819).

다. 그러나 위 과거 법원의 태도가 출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있자, 최근 법 개정을 통해 분할출원시 특허출원서에 우선권 주장 취지 등의 표시를 누락했어도 원출원의 우선권 주장 효력을 자동승계하는 규정을 도입했다(특허법 제52조 제4항). 만약 자동승계된 우선권 주장 효력을 거부하고자 하는 경우는 특허법 제54조 제7항 또는 제55조 제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(특허법 제52조 제5항).

내용 요약

■ 분할출원절차

분할출원 의의 및 취지

분할출원이란 최초 명세서 또는 도면에서 2 이상의 발명을 포함하는 출원(이하 원출원이라고도 한다)의 일부 발명을 1 또는 2 이상의 별도의 출원으로 분할하는 것을 말한다(제52조). 본 제도는 원출원이 제45조의 1 출원의 범위를 만족하지 않는 경우 이를 해소할 수 있는 방안과, 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 등록가능성이 높은 것과 낮은 것을 선별해 등록가능성이 높은 발명을 선택적으로 먼저 특허 받고 이어서 나머지 발명을 별도의 절차로써 분할해 심사를 받아보는 방안³²⁰⁾의 마련을 위해 도입되었다.

■ 절차의 수속방법 및 효과

효과

절차는 요구되는 서면과, 서면의 제출자나 기간에 한정이 있다면 그 한정된 주체와 기간, 그리고 적법한 경우의 효과에 주안점을 두고 살펴보면 된다. 분할출원절차의 효과는 출원일의 소급효다. 분할출원은 원출원을 통해 출원일자를 인정받은 발명, 즉 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 하나 이상을 선택해 밟도록 도입한 절차다. 그런데 그 발명은 이미 원출원으로써 원출원일자로 출원일자를 인정 받은 발명인바, 분할출원의 출원일은 분할출원을 한 날이 아닌, 원출원일로 인정한다. 다만 출원일 소급효가 예외되는 상황이 몇 가지 있는데, 이는 나중에 살펴본다³²¹⁾(제52조 제2항 단서).

절차를 밟을 수 있는 자

분할출원은 분할출원할 때의 원출원의 출원인이 할 수 있다(제52조 제1항). 원출원이 공동출원인 경우는 그 공동출원인이 함께 분할출원을 해야 한다(심사기준).

기간

분할출원은 ① 특허결정등본을 송달하기 전까지; 다만 거절이유를 통지받은 후에는 ② 의견

320) 예컨대 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 A, B 발명을 기재했고, 청구범위에도 A, B 발명을 청구하여 심사 받았다. 그러나 심사과정에서 B에 대해서만 거절이유가 통지되었다. 만약 B에 대한 거절이유를 극복하지 못하면 거절이유가 통지되지 아니한 A 발명도 함께 거절결정된다. 이것이 출원일체원칙이다. 이때 원출원의 청구범위에서 B를 삭제한 뒤, 이를 따로 분할출원함으로써 A는 특허를 받고, B는 별도로 심사를 진행할 수 있다.

321) 제34조, 제35조도 마찬가지로의 논리다. 정당권리자의 출원의 발명은 이미 무권리자가 무권리자출원한 날에 출원일자를 인정받아 놓은 발명인바, 정당권리자의 출원에 대해 출원일 소급효를 인정한다. 이는 이하에서 살펴 제53조의 변경출원도 동일하다. 다만 정당권리자의 출원과 분할·변경출원은 출원일 소급효의 예외(제52조 제2항 단서, 제53조 제2항 단서)를 인정하는 측면에서 약간의 상이함이 있다. 제34조, 제35조는 제52조 제2항 단서, 제53조 제2항 단서와 같은 출원일 소급효의 예외가 규정되어 있지 않다.

서 제출기간 이내 또는 ③ 재심사를 청구할 때(특허법제52조제1항제1호); 그리고 ④ 거절결정등본을 송달받은 후에는 그 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간 내에 가능하다(제52조 제1항제2호). 또한 ⑤ 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조 제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간(단 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)에도 분할출원을 할 수 있다.

정리하면 분할출원은 명세서 또는 도면의 보정이 가능한 기간은 물론, 명세서 또는 도면의 보정이 불가능한 거절결정서를 받은 날부터 3개월³²²⁾ 혹은 특허결정서를 받은 날부터 3개월 이내(단 설정등록일 전까지)³²³⁾에도 가능하다. 한편 거절결정불복심판을 청구하였다라도 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(제132조의3에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말함)에는 분할출원할 수 있는 것으로 본다(심사기준).

또한 위 기간에 이어, 특허법에는 별도의 명시가 없는 듯 하나, 분할출원을 할 때는 원출원절차가 계속 중이어야 한다. 만약 원출원이 무효, 취하, 포기되거나 거절결정이 확정(거절결정 취지의 심결확정)된 때는 분할출원할 수 없다(심사기준). 그리고 원출원이 외국어특허출원인 경우는 그 원출원에 대한 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문이 제출된 이후에만 분할출원이 가능³²⁴⁾하다(제52조 제1항 단서, 시행규칙 제11조 제1항 제20호).

서면

서면은 출원절차 밟을 때의 서면을 제출하면서 출원서에 분할출원의 취지와 분할출원의 기초가 된 원출원의 표시를 하면 된다(시행규칙 제29조, 특허법제52조 제3항).

신규사항추가의 분할출원을 한 경우

앞서 살핀 서면, 기간, 주체에 따라 적법하게 밟은 분할출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 아니한 발명이 추가된 경우는 분할출원절차가 거절결정된다(제52조 제1항). 이를 신규사항추가라 한다. 제47조 제2항 전단에서도 살핀 바와 같다. 분할출원절차는 적법한 경우 원출원의 출원일자로 출원일이 소급된다. 그런데 원출원일 당시에 출원일자를 인정받지 아니한 발명을 사후에 추가하

322) 거절결정서를 받은 날부터 3개월 이내에 재심사를 청구할 때는 명세서 또는 도면의 보정이 가능하다. 그러나 거절결정서를 받은 날부터 3개월 이내라 할지라도 재심사 청구가 불가능한 경우(제67조의2 제1항 단서)는 명세서 또는 도면의 보정이 불가능하나, 분할출원은 가능하다. 이는 보정을 통해 기 거절이유(혹은 거절결정이유)의 극복이 곤란한 경우(예컨대 제47조 제3항 등의 보정범위에 제한이 있어 보정이 자유롭지 못한 경우 또는 재심사청구가 불가능해 보정이 불가능한 경우)도 분할출원을 통해 극복 가능한 길을 열어두고자 보정가능기간 보다 분할출원가능기간을 폭넓게 허용한 것이다.

323) 예컨대 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 A, B를 기재했으나, 청구범위에는 A만을 청구하여 특허결정을 받았다. 이때 나머지 B 발명에 대해서도 특허를 받을 수 있는 길을 마련하고자 분할출원이 가능하다. 즉 A에 대해 특허결정이 나오면 더 이상 청구범위에 B를 추가하는 보정은 불가하나, 분할출원을 통해 B를 분할하여 별도의 절차에서 심사를 진행해 특허를 받을 수 있다. 이처럼 보정이 곤란한 경우 분할출원을 이용한다.

324) 이는 분할출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 일부인지를 심사관이 심사해야 하는데(제52조 제1항), 원출원의 최초 명세서 또는 도면이 외국어이면 심사업무에 가중이 있는바, 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 번역문을 참작하여 위 심사를 진행할 수 있도록 하기 위함이다.

여 원출원일자로 출원일을 소급적용 받는 것은 제3자에게 부당한 처분인바, 신규사항을 추가한 경우는 거절결정³²⁵⁾한다.

이처럼 분할출원할 때는 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 필요가 있다(제52조 제1항). 예컨대 원출원에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 보정에 의해 삭제되어 보정된 명세서에 기재되어 있지 않다 하더라도 삭제된 발명은 분할출원할 수 있다. 물론 보정에 의해 원출원에 새롭게 추가된 발명은 원출원에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 없던 발명이므로 분할출원의 대상이 되지 않는다. 분할출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면의 발명이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함되는지 여부는 분할출원 된 발명이 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항인지, 혹은 명시적인 기재가 없더라도 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항인지 여부로 판단한다(특허법원 2012. 1. 13. 선고 2011허4110 판결)³²⁶⁾.

출원일 소급효의 예외

분할출원은 원출원을 출원한 때에 출원된 것으로 취급한다. 다만 아래의 경우는 출원일을 소급하는 것이 불합리하므로 실제로 분할출원의 절차를 밟은 때를 분할출원의 출원시점으로 본다(제52조 제2항).

① 분할출원의 확대된 선원의 지위는 분할출원을 한 날부터 인정한다.

이유는 분할출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 아니한 발명을 추가할 수 있다는 문제점 때문이다. 이 경우 분할출원은 위 추가한 발명을 삭제 보정하지 않는 이상 제52조 제1항 위반으로 거절결정 될 것이지만, 확대된 선원의 지위란 명세서 또는 도면의 보정 혹은 거절결정의 여부와 무관하게 출원공개가 되면 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재한 발명에 대해 인정되는바, 신규로 추가된 발명이 원출원일부터 부당하게 확대된 선원의 지위가 인정되는 것을 차단하고자, 분할출원의 확대된 선원의 지위는 분할출원을 한 날부터 인정한다.

② 분할출원에서 제30조 제1항 제1호의 규정을 적용 받고자 하는 경우 출원 당시 출원서에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 출원일부터 30일 이내에 제출해야 하는데, 이때의 출원 당시와 출원일을 분할출원을 한 날로 인정한다.

원출원에서 공지예외적용주장을 한 발명을 분할출원 하고자 한다면 마땅히 분할출원에서도 공지예외적용주장을 하여야 그 발명이 신규성 위반 등으로 거절결정 되지 않을 것이다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의해 발명이 공지된 경우는 출원 당시 출원서에 취지를 표시하고, 출원일부터 30일 이내에 관련 증명서류를 제출해야 한다. 그런데 분할출원의 소급효를 이 상황에도 적용하면 분할출원에서 제30조 제1항 제1호의 적용을 받기 위해서는 원출원일에 분할출원서를 제출하면서 여기에 제30조 제1항 제1호 절차 수속의 취지를 표시하고, 원출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하라는 꼴이 되니, 이는 곧 제30조 제1항 제1

325) 신규사항추가 거절이유로 삼은 이유는 하자 치유 기회를 부여하고자 함이다. 신규사항추가가 있어 제47조 제2항 전단, 제52조 제1항, 제53조 제1항 위반으로 거절이유가 통지된 경우는 해당 신규사항을 삭제 보정함으로써 극복할 수 있다.

326) 제52조 제1항, 제53조 제1항, 제47조 제2항 전단 모두 마찬가지로 판단한다.

호 적용이 불가함을 천명하는 것과 마찬가지로 된다. 따라서 분할출원에서 제30조 제1항 제1호의 적용이 가능하도록 하고자 취지 표시와 증명서류는 분할출원을 한 날에 취지 표시하고 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 증명서류를 제출할 수 있도록 규정한다.

- ③ 분할출원에서 조약우선권 주장절차를 수속하고자 하는 경우 분할출원을 한 날을 출원일로 본다. 이 또한 위 제30조 제1항 제1호와 동일한 취지다. 원출원에서 조약우선권 주장을 한 발명을 분할출원하는 경우는 분할출원에서도 조약우선권 주장을 하여야 심사에서 유리하다. 조약우선권 주장절차를 밟기 위해서는 출원 당시 출원서에 취지, 최초 출원 국가명, 그 출원의 연월일을 적어야 한다(제54조 제3항). 분할출원을 할 때는 취지, 최초 출원 국가명, 그 출원의 연월일을 분할출원을 한 날에 제출한 출원서에 적어도 된다. 참고로 조약우선권 주장절차의 수속을 위해서는 우선일부터 1년 4개월 이내에 증명서류도 제출해야 하는데, 우선일부터 1년 4개월이 경과한 이후에 분할출원을 한 경우라면 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 증명서류를 제출할 수 있다(제52조 제6항)³²⁷. 출원일의 소급효의 예외라던가 또는 위 3개월과 같은 추가 기간을 허용하는 것은 모두 분할출원과 함께 추가 절차의 수속이 가능하도록 운용하기 위함이다.
- ④ 분할출원에서 국내우선권 주장절차를 수속하고자 하는 경우도 분할출원을 한 날을 출원일로 본다. 국내우선권 주장절차의 수속을 위해서는 출원 당시 출원서에 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다. 분할출원은 분할출원을 한 날에 제출한 출원서에 위 취지와 선출원의 표시를 할 수 있다.

이 밖에도 제92조의2 제1항에 따른 등록지연 기간을 산정할 때에도 분할출원일을 분할출원을 한 날로 본다. 이는 등록지연에 따른 존소기간의 연장제도에서 자세히 살핀다.

원출원의 청구항과 분할출원의 청구항이 중복되는 경우

분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로(제52조 제2항 본문), 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일할 경우 동일한 발명에 대해 같은 날에 2 이상의 출원이 있는 상황이 된다(제36조 제2항). 이에 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명은 서로 다르게 하는 것이 좋다.

327) 같은 취지로 출원일부터 3년을 경과하여 분할출원을 한 경우는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구를 할 수 있고(제59조 제3항), 우선일부터 1년 2개월을 경과하여 분할출원을 하면서 명세서 및 도면을 외국어로 작성하거나 청구범위를 기재하지 않은 경우는 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 국어번역문 또는 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다(제52조 제7항, 제8항). 통상 30일의 추가 기간을 주고, 조약우선권 주장의 증명서류만 발급에 시간이 오래 걸릴 수 있음을 참작해 3개월을 준다고 이해하면 된다.

0 분리출원 (제52조의2)

의의 및 취지

분리출원이란 2이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부에 거절이유가 있어 거절결정 및 거절결정불복심판 기각심결까지 받았을 때 거절되지 아니한 일부를 새로운 특허출원으로 분리하는 제도이다. 거절결정 후 분할출원 및 이의 취하의 남발에 따른 불필요한 행정낭비를 줄이고자 도입되었다.

요건

(1) 주체적 요건

원출원을 한 자 또는 그 승계인이 분리출원할 수 있는 권리를 가진다. 공동출원의 경우 원출원과 분리출원의 출원인 전원이 일치하여야 한다.

(2) 객체적 요건

원출원은 출원계속 중이어야 하고, 2이상의 발명을 포함하고 있어야 한다. 분리출원은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위 및 원출원의 거절결정된 청구범위 내에서 해야 한다.

(3) 시기적 요건

거절결정불복심판 기각심결등본을 송달받은 날부터 30일(심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 내에 분리출원할 수 있다.

절차

(주체) 원출원인이 (기간) 법정기간 내 (서면) 출원서에 취지 및 원출원을 표시한 출원서를 제출하면 된다.

효과

(1) 적법한 경우

출원일이 소급된다. 예외적으로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), 공지에외적용주장의 취지 기재 및 증명서류 제출 (특허법 제30조 제2항), 조약우선권주장의 취지 등 기재 (특허법 제54조 제3항), 국내우선권주장의 취지 등 기재 (특허법 제55조 제2항)의 경우 분리출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

(2) 부적법한 경우

심사기준에 따르면 방식요건을 갖추지 못한 경우 소명기회를 부여한 후 반려한다. 한편 방식요건

을 갖추었다 하더라도 특허법 제52조의2 제1항 전단 위반의 경우, 즉 분리출원이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당하고, 제52조의2 제1항 각호 위반의 경우, 즉 분리출원이 원출원의 거절결정된 청구범위를 벗어난 경우는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에 해당한다.

관련문제 - 분할출원과의 차이

(1) 절차제한

분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 변경출원의 기초가 될 수 없다(특허법 제52조의2 제4항). 분리출원은 재심사청구할 수 없다(특허법 제67조의2 제1항 제3호). 분리출원은 외국어 출원 및 임시명세서 출원할 수 없다(특허법 제52조의2 제3항).

(2) 기간

원출원에 대해 거절결정불복심판청구 후에는 분할출원은 할 수 없고, 분리출원만 가능하다.

(3) 범위

분할출원과 분리출원 모두 신규사항추가가 금지되며, 분리출원은 추가로 원출원 거절결정된 청구범위 내에서 해야 하는 제한이 더 있다.

(4) 나머지 규정은 분할출원과 동일하다.

0 변경출원 (제53조)

의의 및 취지

변경출원은 출원인이 선출원주의 하에서 출원을 서두르거나 제도에 대한 오해, 대상물에 대한 판단의 곤란성 등으로 출원 형식(특히, 실용신안등록)을 잘못 선택한 경우에 출원 후에 출원일을 그대로 유지한 채 원출원의 형식을 보다 유리한 다른 형식으로 변경하는 제도이다.

요건

(1) 주체적 요건

변경출원 당시 원출원의 출원인과 동일해야하며, 공동출원의 경우 전원이 출원해야하고 (특허법 제11조), 대리인이 절차를 밟는 경우 특별수권사항이다(특허법 제6조).

(2) 객체적 요건

원출원은 변경출원할 당시에 특허청에 계속중이어야 하고, 변경출원은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 해야한다.

(3) 시기적 요건

최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 내(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)에 변경출원할 수 있고, 외국어 출원인 경우 국어번역문이 제출되어야 가능하다.

절차

(주체) 원출원인이 (기간) 법정기간 내 (서면) 출원서에 취지 및 원출원을 표시한 출원서를 제출하면 된다.

효과

(1) 적법한 경우

출원일이 소급된다. 예외적으로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), 공지에외적용주장의 취지 기재 및 증명서류 제출 (특허법 제30조 제2항), 조약우선권주장의 취지 등 기재 (특허법 제54조 제3항), 국내우선권주장의 취지 등 기재 (특허법 제55조 제2항)의 경우 변경출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

(2) 부적법한 경우

심사기준에 따르면 방식요건을 갖추지 못한 경우 소명기회를 부여한 후 반려한다. 한편 방식요건

을 갖추었다 하더라도 특허법 제53조 제1항 위반의 경우, 즉 변경출원이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

(3) 원출원의 취하간주

변경출원이 있는 경우 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제53조 제4항). 이는 특허출원과 실용신안등록출원 간 협의제를 회피하기 위함이다.

관련문제

(1) 외국어특허출원

1) 원출원이 외국어특허출원인 경우(특허법 제53조 제1항 제2호)

특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 변경할 수 있다.

2) 변경출원이 외국어특허출원인 경우 (특허법 제53조 제7항)

특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한(제3자의 심사청구 취지를 통지받은 날부터 3개월 또는 제64조 제1항 각호에 따른 날부터 1년 2개월 중 빠른 날)이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 명세서 또는 도면을 보정한 경우(국어번역문 제출에 따라 보정된 것으로 보는 경우는 제외) 또는 출원인이 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

(2) 청구범위유예 (특허법 제53조 제8항) 및 임시명세서

특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 임시명세서로 첨부한 변경출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적거나 정식명세서로 전문 보정을 할 수 있다.

(3) 심사청구

원출원일로부터 3년이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다(특허법 제59조 제3항). 심사의 효율성 확보를 위해 변경출원의 심사순서는 원출원의 심사청구순에 의한다(특허법 시행규칙 제38조 제1항).

(4) 국내우선권주장의 선출원 지위 불인정

심사 부담의 경감을 위해 변경출원은 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다(특허법 제55조 제1항). 한편 국내우선권주장출원을 변경출원하는 것은 가능하다.

(5) 분할출원을 원출원으로 하여 변경출원할 수 있는지

이를 금지하는 명문의 규정이 없는 바, 분할출원을 변경출원하는 것도 가능하다. 다만, 분할출원과 변경출원을 하나의 절차로 하는 것은 부적법하며, 분할출원 후 다시 변경출원을 해야한다.

(6) 복수의 원출원일 기초로 하나의 변경출원을 할 수 있는지

복수의 원출원을 기초로 하나의 변경출원을 할 수 없다. 다만, 2이상의 선출원을 하나의 국내우선권주장 출원으로 한 후에 변경출원할 수 있다(심사기준).

(7) 변경출원의 보정

변경출원은 원출원과 별개인 통상의 출원으로 보고 보정의 적법성을 판단하는 바, 제47조 2항 전단의 신규사항 추가금지 는 변경출원의 최초 명세서 또는 도면을 기준으로 판단한다.

(8) 공지예외적용주장 및 우선권 주장

1) 변경출원시 취지 기재 및 증명서류 제출, 원용

변경출원에 대하여 공지예외적용주장 또는 우선권주장을 할 때에는 변경출원서에 그 취지를 기재하고, 증명서류를 변경출원일부부터 규정된 날까지 제출해야 한다. 다만, 원출원에 대해 이미 제출한 서류를 원용하고자 할 때에는 그 취지를 기재하여 증명서류 제출에 갈음할 수 있다.

2) 원출원시 주장

가. 원출원시 우선권주장을 하지 않은 경우에는 변경출원시 우선권주장을 할 수 없다. 다만, 원출원에서 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않은 경우라도 변경출원서에 우선권주장의 취지를 기재하고 변경출원일부부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 우선권주장은 적법한 것으로 본다(다만, 변경출원 전에 절차가 무효로 된 경우는 제외한다, 심사기준). 이는 우선권주장 절차를 밟을 수 있는 기간을 해태한 것을 변경출원을 통해 극복할 수 있게 방지하면, 우선권주장 절차를 밟을 수 있는 기간을 출원시로 특정한 법률이 형해화될 수 있음을 우려한 심사실무의 태도다.

나. 과거 공지예외주장의 경우도 마찬가지로 원출원에서 밟지 않았다면 변경출원에서 밟을 수 없도록 한 적도 있었으나, 2015. 7. 29 시행 개정법은 보완수수료 제출 하에 공지예외적용주장 기간을 확대하였는바(특허법 제30조 제3항), 원출원이 15. 7. 29 이후 출원된 경우는 원출원에서 공지예외적용주장을 하지 않았어도 변경출원에서 공지예외적용주장을 할 수 있다.

(8) 분할출원과의 차이

1) 시기

변경출원은 실용신안등록출원일 또는 특허출원일부부터 설정등록되기 전까지의 기간 중 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일 이내에 가능하다(특허법 제53조 제1항 제1호).

2) 취하간주

변경출원이 있는 경우는 특허법 제36조 제3항의 관계를 고려해 원출원을 법률에 따라 취하 간주한다(특허법 제53조 제4항). 분할출원의 경우는 필요하다면 원출원과 청구범위를 다르게 하는 보정을 할 것을 권고하나³²⁸, 변경출원은 동일한 발명을 절차만 변경할 수 있도록 도입한 것이 취지라

328) 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 같을 경우 동일자에 동일한 발명을 출원한 것으로 보아 특허법 제36조 제2항 위반의 거절이유가 통지된다.

이 절차를 밟는 경우는 원출원과 발명이 동일할 것으로 보아, 중복특허엄려를 원천적으로 봉쇄하고자 변경출원과 동시에 법률에 따라 원출원을 취하 간주한다³²⁹).

3) 나머지 규정은 분할출원과 동일하다.

329) 같은 취지의 규정으로 특허법 제36조 제2항(원출원 vs 분할출원), 특허법 제53조 제4항(원출원 vs 변경출원), 제56조 제1항(선출원 vs 국내우선권주장출원)이 있다.

내용 요약

■ 변경출원절차

변경출원 의의 및 취지

변경출원은 출원인이 선출원주의 하에서 출원을 서두르거나 제도에 대한 오해, 대상물에 대한 판단의 곤란성 등으로 출원 형식(특히, 실용신안등록)을 잘못 선택한 경우 출원 후에 출원일을 그대로 유지한 채 원출원의 형식을 보다 유리한 다른 형식으로 변경할 수 있게 해주는 제도다. 즉 특허출원절차를 실용신안등록출원절차로, 실용신안등록출원절차를 특허출원절차로 변경하는 것을 변경출원이라 한다. 변경출원은 대부분의 규정이 분할출원과 흡사하다. 취지가 분할출원과 대체로 유사하기 때문이다. 이하에서는 분할출원과 규정이 상이한 부분만 살핀다.

분할출원과의 차이점

먼저 시기가 다르다. 변경출원은 실용신안등록출원일 또는 특허출원일부터 설정등록되기 전까지의 기간 중 최초³³⁰⁾의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 3개월 이내에 가능하다(제53조 제1항 제1호).

다음 변경출원이 있는 경우는 제36조 제3항의 관계를 고려해 원출원을 법률에 따라 취하 간주한다(제53조 제4항). 분할출원의 경우는 필요하다면 원출원과 청구범위를 다르게 하는 보정을 할 것을 권고하나³³¹⁾, 변경출원은 동일한 발명을 절차만 변경할 수 있도록 도입한 것이 취지라 이 절차를 밟는 경우는 원출원과 발명이 동일할 것으로 보아, 중복특허여부를 원천적으로 봉쇄하고자 변경출원과 동시에 법률에 따라 원출원을 취하 간주한다³³²⁾.

나머지 규정은 분할출원과 동일하다.

330) 예를 들어 출원과 심사청구절차를 수속하여 심사가 진행되었다. 거절이유가 통지되었고, 이를 극복하지 못해 거절결정이 되었다. 이때 재심사를 청구하면(제67조의2), 종전 거절결정이 취소되고, 다시 심사가 진행된다. 그러나 재심사 결과도 거절결정을 받았다. 이 재심사에 따른 거절결정서는 최초 거절결정서라고 보지 않는다. 즉 재심사에 따른 거절결정서를 받은 경우는 30일 이내라 하더라도 변경출원이 불가하다. 심사기준은 다음과 같이 지칭한다.

“최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과한 후에는 그 거절결정이 재심사청구 또는 심결에 의해 취소되었다거나 그에 따라 거절결정등본을 다시 송달받아 30일 이내라고 하더라도 변경출원할 수는 없다. 재심사청구 등에 따른 거절결정의 취소로 최초로 거절결정등본을 송달받은 사실이 없어지는 것은 아니기 때문이다.”

331) 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 같을 경우 동일자에 동일한 발명을 출원한 것으로 보아 제36조 제2항 위반의 거절이유가 통지된다.

332) 같은 취지의 규정으로 제36조 제2항(원출원 vs 분할출원), 제53조 제4항(원출원 vs 변경출원), 제56조 제1항(선출원 vs 국내우선권주장출원)이 있다.

	분할출원	분리출원	변경출원
주체	제52조 제1항 본문	제52조의2 제1항 전단	제53조 제1항 본문
기간	제52조 제1항 각호	제52조의2 제1항 전단	제53조 제1항 제1호
서면	제52조 제3항	제52조의2 제2항 (제52조 제3항 준용)	제53조 제3항
효과	제52조 제2항	제52조의2 제2항 (제52조 제2항 준용)	제53조 제2항
우선권주장 자동승계	제52조 제4항, 제5항	제52조의2 제2항 (제52조 제4항, 제5항 준용)	-
중복특허취급	제36조 제2항	제36조 제2항	제53조 제4항
범위 (거절이유)	제52조 제1항	제52조의2 제1항 전단 제52조의2 제1항 각호	제53조 제1항
기타	제52조 제1항 단서 (원출원 외국어출원)	-	제53조 제1항 제2호 (원출원 외국어출원)
	제52조 제6항 내지 제8항	-	제53조 제6항 내지 제8항
	제59조 제3항	제59조 제3항	제59조 제3항

0 조약우선권주장 출원 (제54조)

의의 및 취지

조약에 의하여 대한민국 국민에게 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일 발명에 대하여 우리나라에 출원하여 우선권을 주장하는 때에는 판단시점을 소급하여 주는 제도이다. 이는 선출원지위의 국제적 보호를 도모하기 위한 취지이다.

우선권의 성질 및 태양

(1) 성질

- 1) 우선권은 제1국에서의 정규출원으로 발생하는 '정규성', 제1국 출원으로부터 분리되어 우선권만의 양도가 가능한 '독립성', 조약당사국 각각에서 주장될 수 있는 '복수성'의 성질을 갖는다.
- 2) 또한 우선권은 제2국에서 행사되지 않으면 기간 만료로 소멸될 수 있는 '잠재성', 우선권이 행사되면 제2국 출원과 운명을 같이하는 '부속성'이 있다.

(2) 태양

발명의 단일성이 만족되면 복합우선 또는 부분우선을 주장할 수 있다(파리협약 4F). 복합우선이란 2이상의 제1국 출원을 기초로 우선권 주장을 말하며, 부분우선이란 우선권주장 출원에 제1국 출원에 포함되지 않은 발명이 포함된 경우를 말한다.

요건

(1) 주체적 요건

- 1) 조약우선권주장을 할 수 있는 자는 조약 당사국 국민(대한민국 국민, 동맹국 국민 또는 준동맹국 국민), 조약당사국에 거소나 영업소 등이 있는 비당사국 국민(무국적자 포함)이다.
- 2) 제2국에 조약우선권주장을 할 수 있는 권리는 각기 다른 승계인에게 이전할 수 있는바(파리조약 4(A)(1)), 적법 승계인도 포함된다.

(2) 객체적 요건

- 1) 제1국출원은 특허출원, 실용신안등록출원 또는 디자인등록출원, 발명자 중 중 하나여야 한다. 제1국출원은 제1국에서 출원일을 인정받은 정규의 출원이어야 하고(정규성, 파리조약 4A), 최초출원이거나 최초출원으로 인정될 수 있는 출원이어야 한다(최선성, 파리조약4C).
- 2) 제1국출원발명과 동일한 발명에 한해 조약우선권주장할 수 있다. 이는 국내우선권주장에서의 발명의 동일성 판단방법과 동일하다.

(3) 시기적 요건

우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다(특허법 제54조 제2항).

(4) 절차

출원시 출원서에 취지, 최초로 출원한 국가명, 최초 출원의 연월일을 기재해야하며, 증명서류의 경우 최우선일로부터 1년 4월 내에 제출해야한다.

효과

(1) 적법한 경우

1) 파리협약4B

제1국 출원일과 제2국 출원일 사이에 행하여진 타출원 또는 제3자의 실시 등으로 인해 무효가 되지 아니하며, 이러한 행위는 제3자에게 어떠한 권리도 발생시키지 않는다.

2) 판단시점 소급

제1국 출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 제29조 및 제36조를 적용함에 있어 판단시점이 제1국 출원일로 소급된다(특허법 제54조 제1항). 판단시점이 소급되는 것일 뿐 출원일이 소급되는 것은 아니다.

3) 판단시점 소급과 무관한 규정

우선일 기준이 아닌 출원일 기준으로 기간을 산정하는 규정은 판단시점 소급과 무관하다. 심사청구기간의 기산점(특허법 제59조), 공지예외적용주장의 출원기간, 취지기재서면 및 증명서류 제출의 기산점(특허법 제30조 제1항, 2항), 존속기간만료일의 기산점(특허법 제88조), 등록 지연기간 계산(특허법 제92조의2), 재정에 의한 통상실시권 요건인 출원일로부터 4년의 기산점(특허법 제107조 제2항), 특허여부결정 보류신청(특허법 시행규칙 제40조의2)의 경우에는 소급되지 않는다.

(2) 부적법한 경우

1) 조약우선권주장 절차의 무효

조약우선권주장이 방식요건을 만족하지 않아 부적법한 경우 특허청장은 보정을 명하여야 하며(제46조), 기간 내에 흠을 해소하지 못한 경우 우선권주장 절차가 무효로 될 수 있다(제16조 제1항)³³³).

2) 판단시점 소급효의 불인정

파리조약4D에 의할 때 조약우선권주장이 부적법한 경우 그 효과는 우선권 상실을 초과할 수 없는 바, 조약우선권주장 절차가 무효로 되더라도 통상의 출원으로 유효하다. 따라서 판단시점이 소급되지 않고 조약우선권주장 출원일을 기준으로 특허요건을 판단한다.

333) 참고로 심사기준은 방식요건을 구비하지 않은 경우 분할출원과 변경출원에서는 반려사유로 취급함에 반해, 우선권주장에서는 보정명령사유로 취급하고 있다.

(3) 이중우선권주장의 금지

기초출원이 우선권주장을 이미 수반한 출원인 경우 중복하여 우선권이 주장된 발명의 범위 내에서는 판단시점이 소급되지 않는다(2004허8749). 이는 우선기간이 실질적으로 연장되는 것을 방지하기 위함이다.

내용 요약

■ 조약우선권 주장절차

조약우선권주장 의의 및 취지

조약에 의한 우선권주장제도는 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 때 제29조 및 같은 법 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 출원한 날로 인정하는 제도다(제54조 제1항).

조약에 의해 대한민국 국민에게 우선권을 인정하는 다자간 국제조약으로는 공업소유권 보호를 위한 파리조약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)과 이 협약에 기초한 WTO/TRIPS 협정이 있으며, 양자간 조약으로서는 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(심사기준).

우선권주장의 도입 배경은 다음과 같다. 갑이 미국에서 A 발명을 영어로 작성하여 출원했다. 갑이 한국에서도 A 발명에 대해 특허를 받고 사업을 영위하고자 할 경우는 한국에 출원을 해야 한다. 다만 한국에서는 제42조의3의 도입 전은 국어로만 출원이 가능했기 때문에, 미국에서 출원한 서면의 국어로의 번역이 요구되었다. 이때 국어번역으로 인해 한국에서 미국보다 출원일자가 늦어지고, 이 때문에 미국과 달리 한국에서는 특허 받지 못하게 되는 상황을 해소하고자, 파리조약은 우선권주장을 도입했다. 우선권주장에 의거할 경우 갑은 미국에서 A 발명을 영어로 작성하여 출원한 다음 그 날로부터 1년 이내에만 한국에 A 발명을 국어로 작성하여 출원하면 A 발명에 대해 미국 출원일을 기준으로 심사를 받을 수 있다. 즉 번역문 작성에 1년이라는 시간적 여유를 부여한 제도라 볼 수 있다. 참고로 세계 각국은 우선권주장의 도입 이후 각국의 출원인의 해외에서의 이익을 보다 더 개선하고자 PCT와 PLT를 추가로 제정했다. PCT는 하나의 언어로 하나의 서면을 작성하여 출원하는 것만으로 다수의 국가에서 출원일자를 확보하는 제도이고, PLT는 외국어 출원을 인정한다³³⁴⁾. 물론 PCT³³⁵⁾와 PLT도 일정 기간 내에는 자국의 언어로 된 번역문의 제출이 요구된다.

334) 우리나라는 아직 PLT에 가입하지 않았으나, PLT의 특징을 제42조의3에 도입해 외국어로 명세서 및 도면을 작성하더라도 출원일자를 인정한다.

335) PCT는 우선일부 30개월 또는 31개월 이내에 번역문을 제출해야 하고(PCT 제22조, 제201조 제1항), PLT의 특징이 반영된 제42조의3에서는 우선일부 1년 2개월 이내에 번역문을 제출할 것을 요구한다.

■ 절차의 수속방법 및 효과

절차를 밟을 수 있는 자

조약우선권을 주장할 수 있는 자는 조약당사국 국민[파리조약 제4조 A(1)] 또는 조약당사국에 거주(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민³³⁶⁾이다(파리조약 제3조). 조약당사국으로는 파리조약의 동맹국과 WTO의 회원국이 포함된다(심사기준). 조약우선권주장출원을 공동으로 하는 경우는 출원인 중 적어도 1인 이상이 당사국 국민 또는 당사국에 주소 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민이어야 한다(심사기준). 물론 대한민국 국민도 조약당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대상으로 대한민국에 특허출원하며 조약우선권주장을 할 수 있다. 예컨대 우리나라 사람이 영국에 최초로 출원한 다음 그 출원을 기초로 하여 우리나라에 조약우선권주장출원을 할 수 있다. 이어서 조약우선권주장은 조약당사국(제1국)에 출원한 출원인이 할 수 있다(제54조 제1항). 발명자라 할지라도 출원할 권리를 타인에게 양도하여 자신이 제1국에서 출원을 하지 않았다면 그 자는 제2국에서 우선권주장이 없는 출원은 가능하나 위 제1국의 출원을 기초로 조약우선권주장을 할 수는 없다[파리조약 제4조 A(1)]. 여기도 마찬가지로 제54조 제1항에는 조약당사국에 출원한 출원인만이 조약우선권주장이 가능하다고 규정되어 있으나, 제2국에 조약우선권주장을 할 수 있는 권리는 각기 다른 승계인에게 이전할 수도 있기 때문에[파리조약 제4조 A(1)], 조약당사국에 출원한 출원인이 아닌 승계인도 조약우선권주장이 가능하다(심사기준).

정리하자면, 조약우선권주장은 조약당사국 국민 또는 조약당사국에 주소나 영업소가 있는 타국적 국민으로서, 조약당사국에 출원한 출원인 또는 그 출원인으로부터 조약우선권주장의 승계를 받은 승계인이 가능하다.

기간 및 서면

조약우선권주장출원을 할 수 있는 기간은 파리조약에 따라 다음과 같다[파리조약 제4조 C(1)].

- ① 특허·실용신안등록출원을 기초로 하여 우선권을 주장하는 경우는 제1국 출원일로부터 1년
- ② 디자인등록출원을 기초로 하여 우선권을 주장하는 경우는 제1국 출원일로부터 6개월

다만, 제54조는 특허출원을 기초로 하여 우선권을 주장하는 경우에 관한 것이어서, 1년이라는 기간을 규정한다(제54조 제2항). 조약우선권주장출원을 할 수 있는 기간의 계산도 제14조가 규정하는 기간의 계산과 동일하다. 예컨대 제1국출원일이 2001. 7. 4. 인 경우 제2국출원은 2002. 7. 4. 까지 가능하다. 만약 2002. 7. 4. 이 공휴일이거나 그날에 특허청이 출원의 접수를 받지 않는 경우는 그 다음날까지 조약우선권주장출원을 할 수 있다(심사기준).

336) 참고로 제54조에서는 조약우선권주장을 할 수 있는 자로서, 조약 당사국 국민만을 규정하고 있으나, 비당사국 국민도 조약당사국에 주소나 영업소 등이 있는 경우는 파리조약에 따라 우리나라에 조약우선권주장을 할 수 있다(심사기준). 무국적자도 비당사국 국민으로 보아 동일하게 취급한다(심사기준). 왜냐하면 조약은 헌법 제6조에 따라 국내법과 같은 효력을 가지기 때문에 제54조에 규정되어 있지 아니한 사항도 파리조약에 규정되어 있다면 국내에서 효력이 있으며, 파리조약 제3조에서 당사국에 거주(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비동맹국 국민도 동맹국 국민과 같이 취급하도록 규정되어 있기 때문이다.

즉, 조약우선권주장을 위해서는 조약당사국의 출원일로부터 1년 이내에 한국에서 출원절차를 밟아야 한다. 그리고 출원 당시 제출하는 출원서에 출원서에 그 취지, 최초출원국명 및 출원년월일을 기재하여야 하며, 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원번호³³⁷⁾를 명시하여야 한다(제54조 제3항 및 파리조약 4조 D(5)).

또한 증명서류도 제출해야 하는데, 다만 증명서류의 구비로 출원일자가 지연되어 우선기간인 1년을 만족하지 못하는 것은 지나치게 가혹한 바, 증명서류는 출원서에 첨부하지 않고, 우선일부터 1년 4개월 이내에만 제출하면 가능한 것으로 운용한다(제54조 제5항).

증명서류란 조약당사국에 출원한 출원일과 출원한 발명의 내용을 증명하는 것으로서, 조약당사국 정부가 인정하는 출원일을 기재한 서면과 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면의 등본을 말한다(제54조 제4항 및 제5항). 다만 우선권증명서류의 전자적 교환에 관한 고시에서 정하는 국가[일본, 유럽특허조약(EPC)의 체약국, 미국 및 세계지적재산권기구(WIPO)의 DAS 이용국 등]의 경우는 조약당사국 출원의 출원번호와 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 기재한 서면의 제출로써 위 증명서류의 제출을 갈음³³⁸⁾할 수 있다(제54조 제4항 제2호 및 시행규칙 제25조). 이 기간 내에 우선권증명서류가 제출되지 않으면 우선권주장은 효력을 상실한다(제54조 제6항).

한편 우선일과 조약우선권주장출원일 사이에 선행기술이 존재하는 등 특허성 판단에 필요한 경우 심사관은 특허청장 명의로 기간을 정하여 위 증명서류에 대한 국어번역문의 제출을 요구할 수 있다³³⁹⁾(시행규칙 제25조 제3항).

효과

위 주제, 기간, 서면을 만족한 경우는 출원한 발명 중 조약당사국 출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면에도 기재되어 있는 발명은 제29조 및 제36조 판단시 조약당사국 출원일인 우선일을 기준으로 심사한다(제54조 제1항 및 파리조약 제4조 F). 즉 제1국 출원의 최초의 출원에 관한 서류(명세서 및 도면 등을 포함한다)에 기재된 발명과 동일한 발명에 대해서는 제29조 및 제36조의 적용에 있어서 제1국 출원일에 출원한 것으로 보고, 그렇지 않은 발명은 한국에 출원한 날에 출원한 것으로 보고 각각 심사한다³⁴⁰⁾.

상기 발명의 동일성은 조약우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명이 제1국 출원의 최초의 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일한지 여부를 판단하며, 이는 제29조 제3항을 적용할 때의 동일성 판단기준을 적용한다.

337) 제54조 제3항에는 출원서에 취지, 출원국가명, 출원연월일을 기재할 것으로 규정되어 있지만 실무에서는 출원번호도 함께 적시해야 한다.

338) 위 증명서류 없이도 특정 국가는 한국 특허청에서 온라인으로 접속하여 그 나라에서의 출원일과 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면에 기재된 발명의 내용을 확인할 수 있기 때문이다.

339) 조약당사국 출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면에 기재된 발명은 우선일을 기준으로 심사한다. 즉 우선일 기준으로 심사할 발명을 특정하기 위해서는 증명서류를 검토할 필요가 있다. 이때 증명서류의 검토 용이를 위해 증명서류의 국어번역문 제출을 요청할 수 있도록 규정한 것이다.

340) 예를 들어 미국에서 A 발명을 출원했다. 한국에서 미국출원을 기초로 우선권주장하며 A, B 발명을 출원했다. 그럼 A 발명은 미국출원일에 출원한 것으로 보고, B 발명은 한국 출원일에 출원한 것으로 보아, 각각 제29조와 제36조를 심사한다. 즉 발명별로 제29조 및 제36조의 심사에서 판단시점이 상이할 수 있다.

2 이상의 제1국출원으로도 우선권주장이 가능하며 이 경우 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 각각의 발명이 속하는 최선의 제1국 출원일을 기준으로 심사³⁴¹⁾한다.

나아가 파리조약에서는 적법하게 된 우선권주장출원은 제1국 출원과 우선권주장출원 사이에 이루어진 제3자의 행위(출원, 당해 발명의 공개, 실시 등)등에 의하여 불리한 취급을 받지 아니할 뿐 아니라, 이러한 제3자의 행위는 제3자에게 어떠한 권리도 발생시키지 아니한다고 규정하고 있다(파리조약 제4조 B).

이중우선 등

우선권주장절차에 따라 위 효과가 인정되기 위해서는 제1국 출원이 정규의 출원³⁴²⁾이어야 한다. 제1국에서의 출원이 정규출원인지는 제1국의 관련법에 따라 결정한다[파리조약 제4조 A(2) 및(3)]. 제1국 출원은 정규출원이면 그것이 나중에 무효, 취하, 포기, 거절되어도 우선권에 어떠한 영향도 미치지 않는다. 심지어 제1국 출원이 그 국가에서 특허를 받을 수 없는 발명과 관련된 출원이라도 우선권은 유효하다.

다만 제1국 출원이 정규출원이라 하더라도 최초출원이거나 최초출원으로 인정할 수 있는 출원이 아니면 우선권 효력이 인정되지 않는다. 이를 이중우선 방지라 한다.

제1국 출원은 최초출원이거나 최초출원으로 인정될 수 있는 출원이어야 한다(파리조약 제4조 C(2) 및 제54조 제2항). 예컨대 영국에서 A 발명에 대해 2001. 3. 1. 자로 한 출원을 기초로 조약우선권주장하며 미국에서 A 발명에 대해 2001. 5. 1. 자로 출원하고, 이어서 우리나라에서 A 발명에 대해 2002. 4. 1. 자로 출원하는 경우, A 발명은 이미 최초 출원인 영국출원일로부터 12개월이 경과하였으므로 영국출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없는 것은 당연하고, 미국출원일로부터 12개월이 경과되지 않았지만 미국출원은 동일한 발명에 대한 최초출원이 아니므로 동출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없다³⁴³⁾³⁴⁴⁾.

341) 예컨대 2012. 1. 2. 자로 미국에서 A 발명을 출원하고, 2012. 3. 23. 자로 일본에서 B 발명을 출원한 뒤, 2012. 11. 5. 자로 한국에서 미국과 일본출원을 기초로 2 개의 우선권주장을 하면서 A, B, C 발명을 출원한 경우 A 발명은 2012. 1. 2. 자를, B 발명은 2012. 3. 23. 자를, C 발명은 2012. 11. 5. 자를 각각 출원한 날로 보고, 제29조와 제36조를 심사한다.

342) 출원일자를 인정받은 출원이라고 보면 된다. 우리나라로 보면 출원서가 반려되지 않고 출원일자가 인정된 출원을 말한다.

343) 만약 미국의 2001. 5. 1. 자 출원으로 우선권주장을 허용하면 우선기간이 1년보다 연장되는 꼴이 되므로 이 같은 이중우선은 허용하지 않는다. 관련 판례를 아래에 소개한다.

특허법상 조약에 의한 우선권 제도는 공업소유권의 보호를 위한 파리협약에 의하여 인정되는 제도로서, 동맹국 중의 어느 하나의 당사국에 정규로 한 최초의 특허출원(제1국 출원)을 한 자가 그 출원을 기초로 하여 우선권 주장기간(1년) 내에 다른 당사국에 다른 특허출원(제2국 출원)을 하면서 우선권을 주장하는 경우에는 최초의 특허출원에 포함된 내용과 동일한 내용의 발명에 대해서는 신규성·진보성 및 선출원주의 판단의 기준일을 적용함에 있어서 제2국의 출원일을 제1국의 출원일로 소급하여 주는 제도이며, 특허법제54조는 '① 조약에 따라 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우 또는 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. ② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다'고 규정하고 있다.

이러한 특허법의 관련 규정에 비추어 보면, 조약에 의한 우선권 주장을 인정받기 위해서는 ① 제1국 출원이 정규의 최초의 출원이어야 할 것, ② 제1국 출원과 제2국 출원이 동일한 발명이어야 할 것, ③ 제2국 출

다만 파리조약 제4조 C(4)에 따라 아래 요건을 모두 충족한다면, 최초출원(전출원)과 동일한 대상에 대해 동일 당사국에 한 후속출원을 조약우선권주장에 있어서 최초출원으로 간주한다.

- 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.

원이 제1국 출원일로부터 1년 이내에 이루어져야 할 것 등의 요건을 모두 충족시켜야 하므로, 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는 제2국 출원에 기재된 발명 중 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선권의 소급효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다.

따라서 제2국 출원의 우선권 주장이 인정받지 못하고 그 우선권 주장의 기초가 된 제1국 출원이 제2국 출원일 이전에 공개되었을 경우에는 제2국 출원은 제1국 출원에 기재된 내용에 의하여 신규성을 상실하게 된다(특허법원 2006. 2. 9., 선고, 2004허8749 판결).

위와 같이 이중우선권 주장이 허용되면 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과가 초래되므로, 이중우선권 주장하는 경우에는 우선권의 소급효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정한다.

344) 참고로 미국에는 선출원을 기초로 추가출원할 수 있는 절차로서 계속출원(Continuation Application), 일부계속출원(Continuation-in-part Application) 및 분할출원(Divisional Application)이 있는데, 일부계속출원이란 신규사항을 추가해서 출원할 수 있고, 이때 원출원에 개시된 내용은 원출원일을 기준으로, 신규사항은 일부계속출원일을 기준으로 심사한다. 일부계속출원은 신규사항만이 최초출원이라 할 수 있어, 일부계속출원을 기초로 우선권주장한 경우는 다음과 같이 취급한다(심사기준).

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 명세서 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, 증명서의 내용을 확인할 수 있는 것)을 제출하고, 해당 조약우선권주장출원이 CIP출원의 명세서에만 기재되어 있는 사항에 대하여 우선권주장을 한 출원일을 명확히 하는 경우에는 예외로 한다.

⑤ 전출원이 같은 국가 혹은 타국에서 아직 우선권주장의 기초로 되지 않아야 한다.

한편 심사관은 우선권주장이 이중우선인 것으로 판단되어 우선일을 인정하지 않고, 실제 한국에서 출원한 날을 기준으로 심사하여 거절이유를 통지할 때는 우선일로 판단시점을 소급할 수 없는 이유를 구체적으로 병기한다. 즉 제63조에 의하면, 심사관은 제62조에 의하여 거절결정을 하고자 할 때는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 지정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데, 출원발명에 대해 우선권주장의 불인정으로 우선일로 판단시점을 소급하지 않아 거절이유가 생긴 경우는 우선권주장의 불인정이 거절이유의 일부를 구성하게 되므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 거절결정을 하는 것은 제 63조에 위반되어 위법한 것으로 본다(대법원2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결).

주요내용요약

조약우선권 주장절차	주체	조약당사국 국민 또는 조약당사국에 주소 또는 영업소가 있는 자로서 조약 당사국 출원인 또는 승계인	
	서면	출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일 기재	
		증명서류첨부 (둘 중의 어느 하나)	조약 당사국 정부가 인증하는 출원의 연월일을 적은 서면, 명세서 및 도면의 등본 조약 당사국 출원의 출원번호 및 접근코드
	기간	기초출원일로부터 1년 이내 출원	
	효과	기초출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 기초출원일에 출 원한 것으로 보고 심사 등을 진행	

0 국내우선권주장 출원 (제55조)

제01절 ■ 국내우선권주장 일반

의의 및 취지

선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 국내우선권주장출원의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 제도이다. 이는 선출원을 기초로 하여 해당 선출원을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위함이다.

요건

(1) 주체적 요건

- 1) 국내우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인, 적법한 승계인이다. 과거 심사실무에서는 선출원인과 후출원인의 명의를 후출원의 출원시점에서 동일하여야 했고 그렇지 않을 경우 방식위반으로 보아 우선권주장의 효과를 인정하지 않았으나, 최신 판례는 후출원의 출원인이 후출원 시에 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계했다면 선출원에 대해 출원인변경신고를 하지 않아 선출원인과 후출원인의 명의를 다르더라도 국내우선권주장이 가능하다고 보았다.³⁴⁵⁾
- 2) 공동출원의 경우 전원이 출원해야 하고 (특허법 제11조), 대리인이 절차를 밟는 경우 특별수권사항이다(특허법 제6조).

(2) 객체적 요건

- 1) 선출원의 경우 국내우선권주장 출원시 특허청에 계속 중이어야 하며, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원이 아니어야 한다.
- 2) 국내우선권주장은 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 할 수 있다. 판례에 따르면 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항

345) 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허 출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다(2016두58543, 2017후1274).

이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일(선출원일) 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다(2012후2999). 즉 법원은 제47조 제2항 전단의 신규사항추가 여부의 판단기준과 동일한 기준을 우선권주장에 적용했다.

(3) 시기적 요건

선출원일로부터 1년 내에 출원되어야 한다(특허법 제55조 제1항 제1호).

(4) 절차

출원시 출원서에 취지 및 선출원을 표시해야 한다(제55조 제2항). 한편, 선출원이 국내 출원이기 때문에 우선권 주장 증명서류를 제출할 필요는 없다.

효과

(1) 적법한 경우

1) 판단시점 소급

선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명은 심사 시에는 제29조 및 제36조, 등록 후에는 제96조 제1항 제3호, 제98조, 제103조, 제105조, 제129조, 제136조 제5항 등을 적용함에 있어 판단시점이 선출원일로 소급된다(특허법 제55조 제3항). 판단시점이 소급되는 것일 뿐 출원일이 소급되는 것은 아니다.

2) 조약우선권주장과의 효과 차이

국내우선권주장의 경우는 제30조 제1항의 의사에 의한 공지예외적용에 있어서도 판단시점이 소급되는데 반해, 조약우선권주장은 그렇지 아니하다(심사기준).

3) 판단시점 소급과 무관한 규정

우선일 기준이 아닌 출원일 기준으로 기간을 산정하는 규정은 판단시점 소급과 무관하다. 심사청구기간의 기산점(특허법 제59조), 공지예외적용주장의 출원기간, 취지기재서면 및 증명서류 제출의 기산점(특허법 제30조 제1항, 2항), 존속기간만료일의 기산점(특허법 제88조), 등록지연기간 계산(특허법 제92조의2), 재정에 의한 통상실시권 요건인 출원일로부터 4년의 기산점(특허법 제107조 제2항), 특허여부결정 보류신청(특허법 시행규칙 제40조의2)의 경우에는 소급되지 않는다.

(2) 부적법한 경우

1) 국내우선권주장 절차의 무효

조약우선권주장이 부적법한 경우 특허청장은 보정을 명하여야 하며(특허법 제46조), 기간 내에 흠을 해소하지 못한 경우 우선권주장 절차가 무효로 될 수 있다(특허법 제16조 제1항).

2) 판단시점 소급효의 불인정

국내우선권주장 절차가 무효로 되더라도 통상의 출원으로 유효하다. 따라서 판단시점이 소급되지 않고 국내우선권주장 출원일을 기준으로 특허요건을 판단한다.

(3) 이중우선권주장의 금지 (특허법 제55조 제5항)

선출원이 조약 또는 국내우선권주장을 수반한 출원인 경우 중복하여 우선권이 주장된 발명의 범위 내에서 판단시점이 소급되지 않는다. 이는 우선기간이 실질적으로 연장되는 것을 방지하기 위함이다.

(4) 선출원의 취하 등 (특허법 제56조)

1) 선출원의 취하간주(특허법 제56조 제1항 본문)

선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다.

2) 선출원의 취하간주의 예외(특허법 제56조 제1항 단서)

다만 선출원이 1) 포기, 무효 또는 취하된 경우, 2) 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우, 3) 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 예외이다.

3) 우선권주장의 취하 금지 (특허법 제56조 제2항)

출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다. 이는 국내우선권주장의 취하의 실익이 없기 때문이다.

4) 우선권주장의 취하 간주(제56조 제3항)

국내우선권주장 출원이 선출원의 출원일부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다. 이는 중복권리문제를 회피할 필요가 없기 때문이다.

제02절 ■ 우선권 주장의 보정·추가 (특허법 제54조 제7항, 제55조 제7항)

의의 및 취지

조약우선권제도는 특허법 조약을 반영하여 최우선일로부터 1년 4월 이내에 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있도록 규정하고 있다(제54조 제7항). 이와 형평성을 유지하기 위해 국내우선권주장 제도 또한 마찬가지로 규정하고 있다(제55조 제7항).

절차 및 효과

(1) 절차

1) 조약우선권 주장 보정·추가

(주체) 적법하게 조약우선권 주장을 수반하여 출원한 자가 (기간) 최우선일로부터 1년 4개월 내에 (서면) 보정서를 제출하면 된다.

2) 국내우선권 주장 보정·추가

(주체) 적법하게 국내우선권 주장을 수반하여 출원한 자가 (기간) 최선출원일로부터 1년 4개월 내에 (서면) 보정서를 제출하면 된다.

(2) 효과

출원 당시 적법하게 우선권주장을 한 것으로 보아, 우선권주장 효과를 인정 받을 수 있다.

관련문제

(1) 명백한 오기 정정

우선권주장 보정·추가 기간인 1년 4월은 법정기간으로 제15조 제1항에 의해 연장될 수 없다. 다만, 심사기준은 1년 4월 이후라도 우선권주장에 관한 기재사항에 명백한 오기가 있는 경우 이와 같은 오기를 바로잡는 보정은 허용한다.

(2) 우선권주장 취하

1) 조약우선권주장 취하는 출원 계속 중 언제든지 취하서를 제출하면 가능하다.

2) 국내우선권주장 취하는 해당 선출원의 출원일로부터 1년 3개월이 지난 후에는 불가하다(특허법 제56조 제2항).

(3) 국제출원의 경우

우선일로부터 1년 4월과 국제출원일로부터 4월 중 늦게 만료되는 날 이내에 우선권주장을 보정, 추가할 수 있다(특허법 시행규칙 제102조 제1항). 다만 출원인이 조기국제공개를 신청한 후에는 보정, 추가할 수 없으나, 조기국제공개를 위한 기술적 준비가 완료되기 전 조기국제공개신청을 취하한 경우에는 가능하다(특허법 시행규칙 제102조 제2항).

내용 요약

■ 국내우선권 주장절차

국내우선권주장 의의 및 취지

국내우선권주장제도는 조약우선권주장제도를 확장한 것으로서, 선출원을 기초로 해당 선출원을 보다 구체화하거나 개량한 발명을 한 경우 이들 발명을 하나의 출원으로써 보호할 수 있도록, 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 국내우선권주장 출원의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 제도다. 쉽게 말하면 외국 출원에 대해 우선권주장이 인정되니, 국내 출원에 대한 우선권주장도 인정하자는 차원에서 도입한 절차다.

■ 절차의 수속방법 및 효과

절차를 밟을 수 있는 자

국내우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인 또는 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받은 자이다(제55조 제1항). 분할출원과 변경출원은 원출원인만 가능하다. 국내우선권주장은 선출원의 출원인과 명의인이 다르더라도 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받은 자라면 할 수 있다(2017후1274, 2016두58543).

기간 및 서면

시기는 선출원의 출원일부터 1년 이내에 출원해야 한다(제55조 제1항 제1호). 또한 선출원은 국내우선권주장 출원의 출원시에 계속중이어야 한다. 즉 선출원이 무효, 취하, 포기, 특허 여부의 결정이 확정된 후에는 국내우선권주장을 할 수 없다(제55조 제1항 제3호 및 제4호). 나아가 선출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원이 아니어야 한다(제55조 제1항 제2호). 분할출원, 분리출원과 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 등의 심사처리에 번잡이 초래될 우려가 있기 때문이다.

서면은 출원시 출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하면 된다(제55조 제2항). 조약우선권주장 절차와 달리 국내우선권주장절차에 있어서는 선출원의 정보가 특허청에 있는바, 우선권증명서류의 제출이 필요하지 않다.

효과

국내우선권주장이 적법한 경우는 아래의 제29조, 제30조 제1항, 제36조, 제96조 제1항 제3호, 제98조, 제103조, 제105조, 제129조 및 제136조 제5항 등을 적용할 때 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일에 출원된 것으로 보고 판단한다(제55조 제3항). 이

때 선출원의 최초의 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일한지 여부는 제29조 제3항을 적용할 때의 동일성 판단기준에 따른다.

- ① 제29조 제1항, 제2항(신규성, 진보성)
- ② 제29조 제3항·제4항 본문(확대된 선원)
- ③ 제30조 제1항(공지예외적용)
- ④ 제36조 제1항 내지 제3항(선출원, 실용신안법 제7조 제3항 및 제4항도 같은 취지)
- ⑤ 제96조 제1항 제3호(특허권의 효력이 미치지 않는 범위)
- ⑥ 제98조(타인의 특허발명, 등록실용신안, 등록디자인 등의 이용 또는 특허권과 디자인권과의 저촉의 관계, 실용신안법 제25조 및 디자인보호법 제45조도 같은 취지)
- ⑦ 제103조(선사용에 의한 통상실시권)
- ⑧ 제105조 제1항 및 제2항(디자인권의 존속기간만료후의 통상실시권, 디자인보호법 제52조 제3항도 같은 취지)
- ⑨ 제129조(생산방법의 추정)
- ⑩ 제136조 제5항(확정된 정정심결의 소급효)

참고로 국내우선권주장 출원에 대해서도 선출원시에 주장한 제30조 제1항 제1호의 규정을 적용 받으려는 경우는 그 취지를 출원서에 기재하고, 법정기간 이내에 제30조 제2항에 따른 증명서류를 제출해야 한다(제30조 제2항 및 제55조 제3항). 이 때 그 증명서류의 내용이 선출원에 대해 제출된 증명서류의 내용과 동일한 때에는 그 취지를 기재하고 이를 원용³⁴⁶⁾할 수 있다(시행규칙 제10조 제2항).

그런데 조약우선권주장의 경우는 제30조 제1항의 적용에 있어 출원일이 소급되지 않으나 국내우선권주장은 출원일이 소급된다(제55조 제3항). 즉 공지 등이 된 날부터 1년 이내에 출원하여야 함이 조약우선권주장은 조약우선권주장 출원한 날이 1년 이내이어야 하는 반면, 국내우선권주장은 우선권 주장의 기초가 된 선출원이 1년 이내 출원한 경우면 족하다. 이는 제30조 제1항의 공지 등이 된 날부터 1년 이내에 출원할 것을 국내출원으로 해석하여, 해외출원을 기초로 하는 조약우선권주장과 국내출원을 기초로 하는 국내우선권주장의 취급을 달리한 듯 하다.

이중우선 등

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(제55조 제5항). 따라서 이 경우 선출원의 기초 출원에 기재된 발명에 대하여도 우선권주장의 효과를 갖기 위해서는 후출원에서 선출원의 기초 출원도 복합적으로 우선권주장을 하여야 한다.

국내우선권주장의 기초가 되는 선출원이 그 출원 전에 이루어진 다른 출원을 기초로 우선권주

346) 앞서 본 분할출원과 변경출원할 때도 마찬가지다. 원출원에서 제출한 자료와 동일한 자료를 제출하고자 할 때는 추가로 또 제출하지 않고, 원용한다라는 기재로써 같음할 수 있다.

장을 하고 있는 경우, 선출원 최초 명세서 등에 기재된 발명 중 그 다른 출원에도 기재된 발명에 대해서는 심사관은 특허요건 판단일을 소급하지 않고 심사하되 거절이유를 통지할 때는 소급할 수 없는 이유를 구체적으로 병기한다(심사기준).

중복특허관계

국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다. 선출원과 국내우선권주장출원 사이의 중복특허염려를 배제하기 위함이다.

다만 선출원이 무효, 취하, 포기되거나 특허여부결정이 확정된 경우는 취하 간주할 절차가 없으므로 취하 간주할 수 없고, 해당 선출원을 기초로 한 국내우선권주장이 선출원일부터 1년 3월 이전에 취하된 경우는 취하 간주하지 않는다(제56조 제1항). 후출원이 1년 3월 이내에 취하된 때에는 그에 수반되는 국내우선권주장도 동시에 취하된 것으로 본다(제56조 제3항). 즉 선출원일부터 1년 3월 이내에 후출원이 취하되면 그 우선권주장도 동시에 취하되므로 선출원일부터 1년 3월이 경과하여도 선출원은 취하 간주되지 않는다.

참고로 복수의 특허출원을 기초로 복합적으로 한 국내우선권주장 출원에 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.

국내우선권주장은 언제든지 취하가 가능하나(제55조 제7항 반대해석상), 선출원일부터 1년 3월이 경과한 후는 취하할 수 없다(제56조 제2항). 이 점도 조약우선권주장의 취하와 상이점이라 볼 수 있겠다.

확대된 선원의 지위 관련

국내우선권주장 출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 우선권주장 출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 확대된 선원의 지위를 인정한다.

예를 들어 2015. 2. 5. 자로 A 발명을 출원했고, 이를 기초로 국내우선권주장을 하며 A, B 발명을 2015. 11. 7. 자로 출원했다. 이때 국내우선권주장 출원이 출원공개 또는 등록공고되면 국내우선권주장 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명인 A 는 2015. 2. 5. 자 출원에 의해 출원공개가 된 것으로 간주하여, 2015. 2. 5. 부터 국내우선권주장 출원의 출원공개 또는 등록공고까지 확대된 선원의 지위가 인정된다. 이를 언급한 것이 제55조 제4항이다. 물론 위에서 발명 B 는 2015. 11. 7. 부터 출원공개 또는 등록공고까지 확대된 선원의 지위가 인정된다.

사실 제55조 제3항에서 제29조 제3항 본문을 언급하고 있고, 제29조 제3항 본문에는 확대된 선원의 거절이유뿐 아니라 확대된 선원의 지위도 포함하고 있으므로, 제55조 제3항만 존재하더라도 위 예에서 발명 A 에 대해 우선일을 기준으로 확대된 선원의 지위를 인정한 결과는 어느 정도 도출이 가능하다.

그러나 굳이 제55조 제4항을 입법한 이유는 다음과 같다. 확대된 선원의 지위란 출원을 곧 공개

의 잠재적 지위로 보아, 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 공개될 것으로 보고, 이와 동일한 발명을 타인이 후출원하면 이 타인은 그 발명을 실질적으로 최초로 공개한 자가 아니라고 보는 원리다.

즉 확대된 선원의 지위가 인정되기 위해서는 출원 = 공개다라는 전제가 성립해야한다. 그런데 국내우선권주장을 하게 되면 선출원이 출원공개될 시점인 우선일부터 1년 6개월보다 전에 출원일부터 1년 3개월 되는 다음 날 취하간주되어 공개가 되지 아니할 수 있다. 그렇다면 위의 예에서 발명 A 를 2015. 2. 5. 부터 확대된 선원의 지위를 인정할 수 있는 명분이 없다. 때문에 제55조 제4항을 입법함으로써 2015. 2. 5. 자 출원도 공개가 되었음을 강제로 부여한 것이다.

주요내용 요약		
국내 우선권주장절차	주체	선출원인 또는 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받은 자
	서면	출원서에 취지, 선출원 표시
	기간	선출원일부터 1년 이내 출원
		선출원이 절차 계속 중일 것(제55조 제1항 제2호 내지 제4호)
효과	선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행	

제30조 제1항 제1호 절차 적용과 관련한 분할, 분리, 변경, 조약우선권주장, 국내우선권주장 비교		
	1년 이내 출원에서의 출원일	출원일부터 30일 내 증명서류에서의 출원일
분할·분리·변경출원	원출원일	분할·분리·변경출원일 (출원일 소급효 예외, 제52조 제2항 제2호, 제53조 제2항 제2호)
조약우선권주장출원	우선권주장출원일(심사기준)	우선권주장출원일
국내우선권주장출원	선출원일 (제55조 제3항)	우선권주장출원일

	조약우선권주장	국내우선권주장
주체	제54조 제1항, 파리조약 제3조, 제4조 A.1	제55조 제1항
기간	제54조 제2항	제55조 제1항 제1호
서면	제54조 제3항, 제4항(제5항)	제55조 제2항

효과	제54조 제1항, 파리조약 제4조 B	제55조 제3항 ³⁴⁷⁾ , 제4항
이중우선방지	판례	제55조 제5항
우선권 주장 보정 / 추가	제54조 제7항	제55조 제7항 ³⁴⁸⁾
기타	파리조약 제4조 A.3, C.4	제55조 제1항 제2호 내지 제4호
	-349)	제56조

■ 조약우선권주장의 보정, 추가절차

제54조 제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자 중³⁵⁰⁾ 제54조 제2항의 요건을 갖춘 자는 우선일부터 1년 4월 이내에 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다(제54조 제7항). 참고로 위 1년 4개월의 시점인 우선일이란 조약우선권주장을 추가하거나 조약우선권주장의 일부를 취하하고자 하는 경우 그 추가하거나 취하한 결과까지 반영해서 가장 빠른 우선일을 말한다.

정리하면 주체는 조약우선권주장을 한 자, 시기는 우선일부터 1년 4개월 이내, 서면은 시행규칙 제 13조의 보정서를 제출하면, 우선권주장의 보정 또는 추가가 가능하다.

참고로 우선권주장의 전부 취하나 2 이상의 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하는 절차 계속 중이면 언제든지 시행규칙 제19조의 취하서³⁵¹⁾를 제출함으로써 가능하다(심사기준).

■ 국내우선권주장의 보정, 추가절차

제55조 제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자는 선출원일(선출원일이 2 이상인 경우는 최선출원일)부터 1년 4월 이내에 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다(제55조 제7항).

외국에 출원한 제1국 출원과 국내에 출원한 선출원을 기초로 복합우선권 주장을 한 경우, 다른 외국 출원을 우선권주장에 추가하는 것은 제54조 제7항에 따라 제1국 출원일과 국내 선출원의 출원일 중 우선일부터 1년 4월 이내에 할 수 있는데 비하여, 다른 국내 출원을 우선권주장에 추가하는 것은 국내 선출원의 출원일들 중 선출원일부터 1년 4월 이내에 할 수 있다. 이는 제55조 제7항에서 규정하는 선출원이 같은 조 제1항에 의한 우선권주장 즉, 국내우선권주장의 기초가 된 먼저 한 국내 출원을 의미하기 때문이다.

347) 제30조 제1항에 있어 우선일을 인정하는지에 효과 차이가 있다(심사기준).

348) 우선일부터 1년 4개월 vs 선출원일부터 1년 4개월

349) 조약우선권주장은 외국출원을 기초로 하는 바, 국내에서의 중복특허여려가 없어 제56조와 같은 별도의 규정이 존재하지 않는다.

350) 국내우선권주장과 조약우선권주장이 모두 포함된 복합우선권주장의 경우도 이에 해당한다.

351) 앞서 출원절차의 취하도 본 바와 같이, 절차의 취하는 절차 계속 중이면 언제든지 임의의 시기에 취하서를 제출함으로써 가능하다.

출원절차와 관련된 각 절차 요약	
출원절차	<p>주체 : 특허를 받으려는 자(특허법 제42조 제1항)</p> <p>서면 : 출원서³⁵²⁾, 명세서³⁵³⁾, 필요한 도면, 요약서(특허법 제42조 제1항, 제2항)</p> <p>기간 : 특별히 정해진 기간 없음³⁵⁴⁾</p> <p>효과 : 출원일자를 인정 받고 이후 심사청구를 하면 심사를 받아 특허결정서를 받을 수 있음</p>
임시명세서절차 (청구범위 유예)	<p>주체 : 출원인</p> <p>서면 : 청구범위제출유예제도 이용할 때 출원서에 취지 기재(특허법 시행규칙 제21조 제6항)</p> <p>기간 : 출원시</p> <p>효과 : 정해진 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서 제출 가능 / 전자문서로 제출할 때는 pdf, jpg 등 다양한 파일 형식으로 제출 가능(특허법 시행규칙 제21조 제5항)</p>
외국어출원절차	<p>주체 : 출원인(특허법 제42조의3 제1항)</p> <p>서면 : 출원서에 취지 기재(특허법 제42조의3 제1항)</p> <p>기간 : 출원시(특허법 제42조의3 제1항)</p> <p>효과 : 외국어로 명세서, 도면 작성 가능(특허법 제42조의3 제1항)³⁵⁵⁾</p>
국어번역문제출절차	<p>주체 : 출원인(특허법 제42조의3 제2항)</p> <p>서면 : 서류제출서, 명세서/도면 번역문(특허법 시행규칙 제21조의3 제1항)</p> <p>기간 : 우선일부더 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 / 단 명세서·도면 보정, 심사청구절차를 밟은 후에는 불가(특허법 제42조의3 제2항, 제3항)</p> <p>효과 : 번역문제출 / 명세서·도면 보정(특허법 제42조의3 제5항)</p>
오역정정절차	<p>주체 : 출원인(특허법 제42조의3 제6항)</p> <p>서면 : 오역정정서, 정정사항 설명서(특허법 시행규칙 제21조의3 제3항)</p> <p>기간 : 명세서·도면 보정 가능 기간 내(특허법 제42조의3 제6항)</p> <p>효과 : 번역문 정정(특허법 제42조의3 제6항)</p>
기탁절차	<p>주체 : 출원인(특허법 시행령 제2조 제1항)</p> <p>서면 : 출원 전에 기탁하고, 출원서에 취지 기재, 명세서에 수탁번호 기재(특허법 시행령 제2조 제2항, 제3조), 증명서류 첨부</p> <p>기간 : 출원시</p> <p>효과 : 기탁참작하여 특허법 제42조 제3항 제1호 판단</p>

352) 출원인 성명·주소(또는 고유번호), 대리인 성명·주소(또는 고유번호), 발명의 명칭, 발명자 성명·주소

353) 발명의 설명 / 청구범위는 제출 유예 가능

354) 다만 출원일자가 빠를수록 신규성·진보성·선원·확대된선원 판단시 유리함

공지예외적용절차 (특발권자에 의한 공지의 경우)	주체 : 출원인 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부 ³⁵⁶ (특허법 제30조 제2항) ³⁵⁷ 기간 : 공지 등 ³⁵⁸ 이 된 날부터 1년 이내 출원(특허법 제30조 제1항) 효과 : 공지 등이 되지 아니한 것으로 봄(특허법 제30조 제1항)
공지예외적용절차 (특발권자 의사에 반한 공지의 경우)	주체 : 출원인 서면 : ×(문제가 된 경우 의사에 반한 공지 증명) 기간 : 공지 등이 된 날부터 1년 이내 출원(특허법 제30조 제1항) 효과 : 공지 등이 되지 아니한 것으로 봄(특허법 제30조 제1항)
정당권리자출원절차	주체 : 정당권리자 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부 ³⁵⁹ (특허법 시행규칙 제31조 제1항) 기간 : 무권리자 출원 후 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정, 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내 출원(특허법 제34조, 제35조) 효과 : 출원일 소급효
분할출원절차	주체 : 원출원인(특허법 제52조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조 제3항) 기간 ³⁶⁰ : 원출원의 보정기간, 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내 ³⁶¹ , 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날까지 출원(특허법 제52조 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조 제2항)
분리출원절차	주체 : 원출원인(특허법 제52조의2 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조의2 제2항) 기간 : 원출원의 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내 ³⁶² (특허법 제52조의2 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조의2 제2항)
변경출원절차	주체 : 원출원인(특허법 제53조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제53조 제3항) 기간 ³⁶³ : 원출원 후 최초 거절결정서 받은 날부터 3개월 전까지 출원 ³⁶⁴ (특허법 제53조 제1항 제1호) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제53조 제2항)

355) 명세서 및 도면을 외국어로 작성하더라도 반려되지 않고 출원일자 인정됨

356) 단 증명서류는 출원일로부터 30일 이내 제출 가능

357) 보완수수료 납부 시 보완 가능(특허법 제30조 제3항)

358) 출원공개 또는 등록공고는 특발권자의 의사에 의한 공지로 보지 아니함

359) 특별히 특허법 제30조 제2항과 같은 증명서류 제출 추가 기간이 법령에 규정되어 있지 않음

360) 원출원이 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후에만 가능(특허법 제52조 제1항 단서)

361) 특허법 제15조 제1항에 따라 기간 연장한 경우는 연장된 기간까지

조약우선권주장절차	주체 ³⁶⁵ : 조약 당사국 출원인(특허법 제54조 제1항), 승계인(파리조약 제4조) 서면 : 출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일 기재, 증명서류 첨부 ³⁶⁶ (특허법 제54조 제3항, 제4항) 기간 : 기초출원 ³⁶⁷ 일부터 1년 이내 출원(특허법 제54조 제2항) 효과 ³⁶⁸ : 기초출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 기초출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행(특허법 제54조 제1항)
국내우선권주장절차	주체 : 특허를 받고자 하는 자(특허법 제55조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 선출원 표시(특허법 제55조 제2항) 기간 : 선출원 ³⁶⁹ 일부터 1년 이내 출원(특허법 제55조 제1항 제1호) 효과 ³⁷⁰ : 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행(특허법 제55조 제3항, 제4항)
조약우선권주장 보정, 추가절차	주체 : 조약우선권주장을 한 자 ³⁷¹ (특허법 제54조 제7항) 서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조) 기간 : 우선일 ³⁷² 부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제54조 제7항) 효과 : 조약우선권주장 보정, 추가 ³⁷³ (특허법 제54조 제7항)
국내우선권주장 보정, 추가절차	주체 : 국내우선권주장을 한 자 ³⁷⁴ (특허법 제55조 제7항) 서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조) 기간 : 선출원일 ³⁷⁵ 부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제55조 제7항) 효과 : 국내우선권주장 보정, 추가 ³⁷⁶ (특허법 제55조 제7항)
명세서, 도면 보정절차	주체 : 출원인(특허법 제47조 제1항) 서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조) 기간 ³⁷⁷ : 자진보정기간, 일반거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 거절결정에 따른 재심사 청구 시 보정서 제출(특허법 제47조 제1항) 효과 : 명세서, 도면 보정 ³⁷⁸
발명자 정정절차	주체 : 출원인 ³⁷⁹ 또는 특허권자 ³⁸⁰ (특허법 시행규칙 제28조) 서면 : 보정서 ³⁸¹ 또는 정정발급신청서 ³⁸² (특허법 시행규칙 제28조) 기간 : 제한 없음 효과 : 발명자 정정
심사청구절차	주체 : 누구든지(특허법 제59조 제2항) 서면 : 심사청구서(특허법 제60조 제1항) 기간 ³⁸³ : 출원일부터 3년(특허법 제59조 제2항, 제3항) 효과 : 심사청구순서에 따라 심사착수(특허법 시행규칙 제38조)

362) 특허법 제186조 제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우는 그 기간까지

363) 원출원이 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후에만 가능(특허법 제53조 제1항 제2호)

우선심사신청절차	주체 : 누구든지(고시) 서면 : 우선심사신청서, 우선심사신청설명서(특허법 시행규칙 제39조) 기간 : 심사청구 후 효과 : 우선심사
특허여부결정 보류신청절차	주체 : 출원인(특허법 시행규칙 제40조의2) 서면 : 결정보류신청서(특허법 시행규칙 제40조의2) 기간 : 심사청구 후 출원일부터 6개월(특허법 시행규칙 제40조의2) 효과 : 출원일부터 1년 경과 전까지 특허여부결정 보류(특허법 시행규칙 제40조의2)
심사유예신청절차	주체 : 출원인(특허법 시행규칙 제40조의3) 서면 : 심사유예신청서(특허법 시행규칙 제40조의3) 기간 : 심사청구 후 심사청구일부터 9개월(특허법 시행규칙 제40조의3) 효과 : 유예희망시점까지 심사유예(특허법 시행규칙 제40조의3)
조기공개신청절차	주체 : 출원인(특허법 제64조 제1항) 서면 : 조기공개신청서(특허법 시행규칙 제44조) 기간 ³⁸⁴⁾ : 우선일부터 1년 6개월 경과 전(출원공개 전) 효과 : 조기공개
재심사청구절차	주체 : 출원인(특허법 제67조의2 제1항) 서면 : 보정서, 재심사청구취지 표시(특허법 시행규칙 제37조의2) 기간 : 거절·특허결정서 받은 날부터 3개월(특허법 제67조의2 제1항) 효과 : 거절·특허결정취소, 재심사(특허법 제67조의2 제3항)

- 364) 특허법 제15조 제1항에 따라 기간 연장한 경우는 연장된 기간까지
- 365) 조약당사국 국민(특허법 제54조 제1항) 또는 조약당사국에 주소 또는 영업소가 있는 자(파리조약 제3조) 중 가능
- 366) 단 증명서류는 우선일부터 1년 4개월 이내 제출 가능(특허법 제54조 제5항)
- 367) 출원일자를 인정받은 정규출원일 것
- 368) 이중우선한 발명은 효과 인정되지 않음(특허법원 2006. 2. 9., 선고, 2004허8749 판결)
- 369) 선출원이 분할·변경출원이 아닐 것, 선출원이 무효, 취하, 포기, 특허여부결정(심결)확정되지 않고 절차 계속 중일 것
- 370) 이중우선한 발명은 효과 인정되지 않음(특허법 제55조 제5항)
- 371) 조약 당사국 출원으로 우선권주장을 한 경우
- 372) 2 이상의 우선권주장을 한 경우는 우선권 주장의 기초가 된 조약 당사국 출원, 국내 출원 모두 포함하여 이 중 가장 빠른 우선일
- 373) 우선권 주장 중에 조약당사국 출원을 추가하는 경우
- 374) 국내 선출원으로 우선권주장을 한 경우
- 375) 2 이상의 우선권 주장을 한 경우 우선권 주장의 기초가 된 국내 선출원 중에서 가장 빠른 출원일
- 376) 우선권 주장 중에 국내 선출원을 추가하는 경우
- 377) 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후 가능
- 378) 보정각하에 의해 효력 상실될 수 있음(특허법 제51조)
- 379) 설정등록 전에 정정하는 경우
- 380) 설정등록 후에 정정하는 경우

-
- 381) 설정등록 전에 정정하는 경우
 - 382) 설정등록 후에 정정하는 경우
 - 383) 외국어출원인 경우 출원인은 국어번역문 제출 후에만 가능 / 청구범위제출유예 · 임시명세서 출원인 경우 출원인은 정식명세서 보정 후에만 가능
 - 384) 외국어출원인 경우 출원인은 국어번역문 제출 후에만 가능 / 청구범위제출유예 · 임시명세서 출원인 경우 출원인은 정식명세서 보정 후에만 가능

0

심사

0 심사주의

의의 및 취지

특허법은 심사주의와 공개주의를 채택하고 있다. 심사주의란 특허법에서 요구하고 있는 방식 및 실체적 요건을 심사하여 특허를 허여하는 것이고, 무심사주의란 방식 등의 적법 여부만을 심사하여 특허를 허여하는 것이다.

장단점

무심사주의는 조기권리화 가능, 출원인의 비용 절감의 장점이 있고, 부실특허를 양산할 수 있다는 단점이 있다.

심사주의는 권리화 지연, 중복 연구의 가능성이 있다는 단점이 있고, 특허성에 관한 분쟁을 사전에 예방할 수 있다는 장점이 있다.

심사주의의 보완

심사주의의 단점을 보완하기 위해 심사기간과 관련하여 맞춤형 심사제도(우선심사, 심사유예신청)를 운영하고 있다.

0 심사절차

제01절 ■ 일반적인 심사 (제59조 제1항)

의의 및 취지

특허법은 심사청구가 있는 출원에 대해서만 심사를 진행한다(특허법 제59조 제1항). 출원인이 심사 받을 준비가 된 시점을 스스로 선택할 수 있는 이익을 부여하고, 특허권을 취득하고자 하는 출원만을 선택적으로 심사하여 심사축진을 도모하기 위함이다.

심사청구 요건

(1) 심사청구인

- 1) 출원의 특허여부를 확인하여 실시사업을 계속할지 여부를 타진할 수 있도록 누구든지 심사청구할 수 있다(특허법 제59조 제2항). 제3자 입장에서 비법인 사단 또는 재단이라 하더라도 대표자 또는 관리인이 정해져있는 경우 그 사단 또는 재단의 이름으로 심사청구할 수 있다(특허법 제4조).
- 2) 출원인 입장에서 공동출원의 경우 각자가 심사청구할 수 있고 (특허법 제11조), 대리인이 있는 경우 대리인의 특별수권사항이 아니다(특허법 제6조).

(2) 심사청구대상

- 1) 출원계속 중인 특허출원에 대해 심사청구할 수 있다.
- 2) 제3자는 제한이 없으나, 출원인은 청구범위제출유예·임시명세서 절차를 밟은 경우 청구범위가 기재된 정식명세서가 있어야 심사청구할 수 있고, 외국어 특허출원의 경우 국어번역문의 제출이 있어야 심사청구 가능하다.
- 3) 분할·변경 출원, 정당권리자 출원, 국내우선권 주장 출원도 원출원, 무권리자 출원 또는 선출원의 절차를 승계하지 않기 때문에 별도로 심사청구를 해야 한다.

(3) 심사청구기간

- 1) 출원인에게 충분한 고려기간을 부여하고, 권리화 여부의 불확실함에 따라 산업계가 불안정한 기간이 길어지지 않도록 출원일로부터 3년 이내에 심사청구할 수 있도록 규정하고 있다.
- 2) 정당한 권리자의 특허출원, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관하여는 무권리자 출원일 또는 원출원일로부터 3년의 기간이 지난 후에도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 각각 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.
- 3) 우선권주장출원의 경우 출원일이 소급되지 않는 바 우선권주장 출원일을 기준으로 한다.

절차

(주체) 출원심사의 청구를 하려는 자는 (기간) 법정기간 내에 (서면) i) 청구인의 성명 및 주소, ii) 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시를 적은 출원심사청구서를 제출하면 된다(특허법 제60조 제1항). 출원과 동시에 심사청구를 하는 경우 출원서에 그 취지를 기재함으로써 그 심사청구서에 갈음할 수 있다(특허법 시행규칙 제 37조 제1항).

효과

(1) 기간 내에 심사청구가 있는 경우

1) 실체심사의 개시

심사청구의 순서에 따라 실체심사가 이루어진다. 분할, 변경 출원의 경우 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사하고, 특허청장이 특허출원에 대하여 전문기관에 선행기술 조사를 의뢰한 경우에는 특허청장에 정하는 순위에 따라 심사한다(특허법 시행규칙 제38조).

2) 심사청구의 취하 거부

심사절차의 번잡 방지를 위해 심사청구는 취하할 수 없다(특허법 제59조 제4항).

(2) 기간 내에 심사청구가 없는 경우

1) 취하간주

출원심사의 청구를 할 수 있는 기간에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다(특허법 제59조 제5항). 이는 출원인에게 더 이상 특허를 받으려는 의사가 없다고 보고 절차를 명확히 하기 위함이다. 취하간주되는 경우 선원의 지위는 소멸하지만, 출원공개에 따라 인용발명의 지위, 확대된 선출원의 지위는 인정된다.

2) 취하간주된 특허출원의 회복 (특허법 제67조의3)

특허출원인이 책임질 수 없는 사유로 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하된 경우 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. 심사청구가 있는 경우 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 본다.

내용 요약

■ 심사청구절차

출원절차는 특허결정을 받아야 특허를 받을 수 있다. 특허결정은 심사관의 심사결과이며(제66조) 심사관에 의한 심사는 심사청구절차를 수속한 출원절차에 한해 진행한다(제59조 제1항). 심사청구절차는 출원과 동시에 수속할 수도 있고 출원일부터 3년 이내의 임의의 시점에서 밟을 수도 있다(제59조 제2항). 이는 출원마다 목적과 경제적·기술적 가치가 동일하지 않아 심사를 받을 준비가 된 시점을 출원인이 스스로 선택할 수 있도록 출원인에게 이익을 부여함과 동시에, 출원인이 심사를 받을 의지가 있는 출원에 한해서만 선택적으로 심사를 진행함으로써 심사인력의 낭비를 최소화하기 위함이다.

다만 출원의 심사결과는 제3자에게도 이해관계가 얽혀 있을 수 있기 때문에 출원인이 심사청구절차의 수속을 지연하는 경우를 대비해, 첫째 심사청구절차는 제3자도 밟을 수 있게 허용하며(제2항)³⁸⁵⁾, 둘째 출원일부터 3년 이내까지 심사청구절차가 수속되지 아니한 출원은 심사를 받을 의지가 없는 것으로 보고 출원을 취하(제59조 제5항)함으로써 출원발명이 출원공개(제64조)로 공개되었다면 누구나 실시 가능하도록 풀어버린다. 참고로 제3자가 심사청구절차를 밟은 경우는 그 사실을 출원인에게 특허청장이 통지하여 출원인에게 심사 받을 준비를 할 것을 연락한다(제60조 제3항).

한편 외국어출원의 경우는 제3자는 제한 없이 출원일부터 3년 이내면 임의의 시점에서 심사청구절차를 수속할 수 있으나, 출원인은 국어번역문을 제출하여 국어심사대상을 제공해야만 심사청구절차를 밟을 수 있다(제59조 제2항 제2호). 만약 국어번역문 제출 없이 심사청구절차를 밟으면 관련 서류를 반려한다(시행규칙 제11조 제1항 제20호). 이 논리는 청구범위 기재 없이 출원한 경우도 마찬가지다(제59조 제2항 제1호, 시행규칙 제11조 제1항 제15호).

그리고 심사청구절차는 딱 한번만 가능하며, 이미 한 심사청구는 절차의 취하가 불가능하다(제59조 제4항). 심사청구절차 수속으로 심사관에 의한 심사가 진행되었으나 심사청구절차의 취하를 허용하면, 위 진행한 심사결과가 무위로 돌아갈 염려가 있기 때문이다.

이하에서는 심사청구절차의 방식에 대해 살핀다. 먼저 심사청구절차는 누구든지 할 수 있다. 예컨대 법인 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 있는 경우는 권리능력이 없는 그 사단 또는 재단의 이름으로도 가능하다³⁸⁶⁾. 시기는 출원 후 출원일부터 3년 이내에 출원절차가 계속 중일 때 가능하다. 단 출원일 소급효가 있는 절차인 정당권리자출원(제34조, 제35조), 분할출원(제52조 제2항), 변경출원(제53조 제2항)을 무권리자출원일 또는 원출원일로부터 3년을 경과한 후 수속한 경우는 이

385) 출원절차는 특허가 될 잠재적 지위다. 만약 특허가 되면 그 출원발명은 모방해서는 안 된다. 경쟁 관계에 있는 제3자라면 어떤 출원발명이 특허가 되어 모방을 할 수 없을지, 아니면 특허가 되지 못해 모방이 가능한지에 직접적인 이해관계가 있을 수 있다. 그런데 출원인에 의해 심사가 지나치게 지연되면, 위 제3자에게 불이익이 초래될 염려가 있으므로, 출원일부터 3년 이내에 출원인이 심사시점을 스스로 선택할 수 있는 이익을 부여함과 동시에 이에 따른 제3자의 불이익을 제어하고자 제3자도 심사청구가 가능하도록 규정한 것이다.

386) 제3자가 심사청구한 경우는 심사의 최종 결정사항을 그 제3자에게 통보해준다(심사사무취급규정 제26조 제4항).

미 출원일부터 3년 이라는 시기는 지났고, 정당권리자출원, 분할출원, 분리출원, 변경출원을 한 날부터 각각 30일 이내에 심사청구를 할 수 있다(제59조 제3항). 서면은 청구인의 성명, 주소(또는 고객번호)와 심사청구대상의 출원을 표시한 심사청구서를 특허청장에게 제출하면 된다(제60조 제1항).

심사청구절차가 수속된 경우는 제3에게 그 사실을 공개한다. 제3자가 심사진행사실을 인지하고 곧 심사결과가 나올 것임을 예측할 수 있도록 하고자 함이다. 즉 특허청장은 출원공개 전에 심사청구가 있으면 출원공개시에, 출원공개 후에 심사청구가 있으면 지체 없이 그 취지를 특허공보³⁸⁷⁾에 게재한다(제60조 제2항).

■ 심사순위

일반적인 심사

심사청구절차를 밟은 출원은 심사관에 의한(제57조 제1항) 심사가 진행된다(제59조 제1항). 심사는 우선심사신청 또는 심사유예신청절차를 밟지 않는 한 심사청구순위에 따라 진행된다. 즉 먼저 심사청구가 된 출원부터 심사를 진행³⁸⁸⁾한다(시행규칙 제38조 제1항, 심사사무취급규정 제20조). 다만 심사청구된 원출원을 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우, 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우 또는 제53조에 따라 변경출원하여 심사청구한 경우는 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사한다(시행규칙 제38조 제2항 제1호). 이는 분할출원, 분리출원 또는 변경출원된 발명은 원출원을 통해 심사가 진행된 발명 중 하나일 수 있기 때문에 서둘러 심사를 진행해준다.

또한 제58조 제1항에 따라 출원된 발명과 연관된 제29조 제1항 각 호의 선행기술의 조사 등을 외부기관에 의뢰한 경우³⁸⁹⁾도 심사의 효율성을 고려해 심사청구순서보다 먼저 심사가 진행될 수 있다³⁹⁰⁾(시행규칙 제38조 제2항 제2호).

제02절 ■ 우선심사 (제61조)

의의 및 취지

우선심사제도란 심사청구순서에 관계없이 심사청구된 다른 출원에 우선하여 심사하는 제도를 말

387) 출원공개공보와 등록공개공보를 특허공보라 한다(시행령 제19조).

388) 출원된 순서는 무관하다. 나중에 출원했다 하더라도 먼저 심사청구절차를 밟았다면 먼저 심사한다.

389) 특허청은 외부 전문기관을 등록하고 필요한 경우 그 전문기관에게 제29조 제1항 각 호의 지위에 해당하는 선행기술의 조사 등을 의뢰하기도 한다(제58조). 특허청 자체의 심사인력의 부족을 해결하기 위해 전문기관을 이용하는 것으로 보인다.

390) 사건이나 외부 전문기관으로부터 제29조 제1항 각 호의 지위에 해당하는 선행기술의 조사가 완료된 출원의 경우는 심사청구순서가 늦더라도 조사결과를 효율적으로 활용하기 위해 먼저 심사를 착수해주는 규정인 것으로 생각된다(심사사무취급규정 제20조 제2항 참조).

한다. 이는 기술의 수명주기가 짧아지고 있는 현실을 반영하고 분쟁의 조기해결을 도모하기 위한 제도이다.

우선심사 대상

(1) 타인의 무단실시 (특허법 제61조 제1호)

출원공개 후 제3자가 업으로서 출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 우선심사 대상이 된다. 제3자는 출원인으로부터 출원발명에 관한 실시허락을 얻지 아니한 자를 말하여, 업으로 실시란 개인적·가정적 실시를 제외한 특허법 제2조 제3호의 실시를 말한다. 이는 출원인과 제3자의 이익을 조정하기 위함으로, 출원인 입장에서는 조기권리화의 실익이 있고, 실시자 입장에서는 계속 실시 여부를 타진할 수 있는 실익이 있다.

(2) 긴급처리를 요하는 출원³⁹¹⁾ (특허법 제61조 제2호)

1) 내용

국가산업정책상 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우 우선심사 대상이 된다.

2) 시행령 제9조

1. 방위산업분야의 특허출원

2. 녹색기술[온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원 순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다]과 직접 관련된 특허출원

2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원

3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원

4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다)

5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원

5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원

5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 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 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)

391) 국가정책적으로 필요한 경우 인센티브 개념으로 우선심사를 허용한다. 대부분의 우선심사사유는 국가정책과 연관되어 있다.

7의2. 특허청이 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원

8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원

9. 삭제

10. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원³⁹²⁾

11. 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 조사·분류 전문기관 중 특허청장이 정하여 고시한 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원

12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이 한 특허출원

가. 65세 이상인 사람

나. 건강에 중대한 이상이 있어 우선심사를 받지 아니하면 특허결정 또는 특허거절결정까지 특허에 관한 절차를 밟을 수 없을 것으로 예상되는 사람

(3) 재난의 대응 등에 필요하다고 인정되는 경우 (특허법 제61조 제3호)

코로나바이러스 감염증 등 국가적 재난의 극복과 관련된 발명의 의욕을 장려하고자, 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우 우선심사가 가능하다.

(4) 타법에 의한 우선심사대상 (특허법 시행규칙 제39조)

1) 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제55조에 따라 규제특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 출원

2) 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제26조에 따라 규제특례가 적용된 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련된 출원

우선심사 신청 요건

(1) 주체적, 시기적 요건

출원이 있는 때에는 누구든지 특허청장에게 그 출원에 관하여 우선심사의 신청을 할 수 있다.

(2) 객체적 요건

우선심사 대상에 해당하는 발명은 반드시 청구범위에 기재되어야 하며, 우선심사결정시까지 보정된 청구항을 기준으로 판단한다.

우선심사 신청 절차

392) PPH란 제1청(PPH 가능한 상대국 중 일국의 특허청)이 특허가능하다고 판단한 제1청 출원의 청구항과 실질적으로 동일한 청구항을 갖고 있는 제2청(PPH 가능한 상대국 중 일국의 특허청) 출원이 조기에 심사를 받을 수 있도록 함과 동시에 제2청이 제1청의 선행기술조사결과와 심사결과를 활용할 수 있도록 하는 제도다 (고시 제4조 제3호).

(주체) 누구든지 (기간) 심사청구 후 또는 심사청구와 동시에 (서면) 우선심사신청서를 제출하면 된다. 우선심사신청서에는 시행규칙 제39조에 따라 특허청장이 정하는 사항을 기재한 우선심사신청설명서를 첨부한다.

우선심사 신청 효과

우선심사결정을 받은 출원에 대한 심사는 심사청구의 순위에 관계없이 우선적으로 심사가 진행되고, 우선심사결정의 통지가 있는 후에는 우선심사 신청을 취하할 수 없다.

특허심사 하이웨이

특허심사하이웨이란 양국에 특허출원이 이루어진 후 어느 일국에서 특허등록을 받은 경우, 다른 일국에서 이를 참고하여 우선적으로 당해 출원에 대해 심사를 수행하는 제도이다. 해외출원의 조기 권리화를 도모하고, 국가 간 심사협력을 통해 심사부담을 해소하기 위한 제도이다. 다만, 어느 일국의 심사결과를 참고할 뿐 다른 일국의 심사에 영향을 미치지 않는 것이다.

특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허심사하이웨이 요건은 다음과 같다.

이유	요건
일본	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 대상국가 등의 특허출원(대응출원)에 가장 최근의 심사 통지서에서 특허가능하다고 판단한 청구항이 있는 경우 2. 대한민국에 출원한 특허출원의 모든 청구항이 대응출원에서 특허가능하다는 판단을 받은 청구항과 동일하거나, 특허가능하다는 판단을 받은 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우
기타 합의한 국가에서 국제조사 또는 국제예비심사가 수행된 국제출원	<ol style="list-style-type: none"> 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 2. 해당 특허출원의 모든 청구항이 대응국제출원의 특허요건 인정 청구항과 동일하거나, 특허요건 인정 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우

예비심사

(1) 의의 및 취지

예비심사란 심사착수 전에 출원인과 심사관이 대면 면담을 통해 심사의견을 교환하여 조속한 권리화를 도모하기 위한 제도이다.

(2) 대상

예비심사는 심사부담도가 고난도인 기술분야 출원 등으로서, 우선심사결정서 발송일부터 14일 이내 출원인이 신청한 경우 가능하다.

(3) 효과

우선심사신청한 출원보다 심사가 더 빠르게 진행되어 조속한 권리화에 이점이 있다.

제03절 ■ 심사유예 등 (시행규칙 제40조의 2 및 제40조의 3)

의의 및 취지

특허여부결정보류 신청 (특허법 시행규칙 제40조의2) 및 심사유예신청 (특허법 시행규칙 제40조의3) 을 규정하여 심사기간 단축에 따른 문제점에 대한 대응 방안을 마련하였다.

특허여부결정보류 신청 (특허법 시행규칙 제40조의2)

- (1) 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일로부터 6개월 이내에 결정 보류신청서를 특허청장에게 제출하는 경우에는 특허출원일로부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다.
- (2) 다만, i) 특허출원이 분할출원 또는 변경출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

심사유예신청 (특허법 시행규칙 제40조의3)

(1) 심사유예신청서 제출

특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일로부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일로부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터 5년 이내에 한정)을 적은 심사유예신청서를 특허청장에게 제출할 수 있다.

(2) 심사유예신청의 취하 및 변경

특허출원인이 제1항에 따른 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 보정서를 제출하여야 한다.

(3) 심사유예신청의 효과

- 1) 심사관은 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다.
- 2) 다만, i) 특허출원이 분할출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

내용 요약

■ 우선심사

심사청구절차를 밟으면 심사청구일부터 약 9개월 경에 심사결과가 통보된다. 그러나 심사청구절차와 함께 우선심사 신청절차까지 수속하면 약 2-4개월 경에 심사결과를 통보 받을 수 있다.

출원공개 후 출원인이 아닌 자가 업으로서 출원된 발명을 실시하고 있거나 국가 산업발전이나 공익상 긴급처리가 필요하다고 인정되는 출원은 심사청구순서에 따른 심사착수순위의 원칙을 적용하다 보면 국익 및 발명의 적절한 보호가 저해될 수 있어, 우선심사신청이 가능하도록 규정한다.

우선심사신청은 심사청구와 마찬가지로 출원인은 물론 누구든지 신청할 수 있다. 다만 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원에 대해서는 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직을 포함한다)만 우선심사 신청이 가능하다(고시 제3조).

우선심사신청은 심사청구 후 가능하다(제59조 제1항). 또한 제61조 제1호(출원공개 후 제3자의 무단 실시)의 사유로 우선심사신청하는 경우는 제2호와 달리 출원공개가 되어야 우선심사를 신청³⁹³⁾할 수 있다(제61조 제1호).

서면은 우선심사신청서와 우선심사신청 사유에 해당함을 증명하는 증빙서류를 특허청장에게 제출하면 된다(시행규칙 제10조, 시행규칙 제39조, 고시 제3조). 참고로 우선심사신청은 우선심사신청에 대한 우선심사결정의 통지가 있는 이후는 취하할 수 없다(심사기준, 심사사무취급규정 제62조). 이는 심사관의 우선심사결정 통지가 있는 경우는 우선심사신청의 효력이 발생하여 심사관이 우선심사신청이 유효한 것으로 보고 심사에 착수하기 때문이다.

우선심사신청을 하면 우선심사신청 사유에 해당하는지를 살펴 사유에 해당할 경우 우선심사결정을 통지하고 우선심사를 한다. 우선심사사유에 해당하는 발명이 청구범위에 기재되어 있어야 우선심사결정이 나고, 우선심사가 된다.

참고로 실용신안법과 특허법의 우선심사대상의 차이점은 아래와 같다.

	특허출원의 경우	실용신안등록출원의 경우
우선심사 대상의 구별	<ol style="list-style-type: none"> 1. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 (공해방지+녹색기술) 2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 3. 특허청이 특허협력조약에 따른 국제조사 기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원

393) 이는 출원공개로 악의적인 모방이 발생했을 때 그 피해를 구제해주고자 우선심사신청이 가능하도록 하여 서둘러 특허를 받을 수 있는 기회를 부여하는 것인바(참고로 출원 상태에서는 악의적인 모방에 대해 금지를 청구할 수 없다. 특허를 받아야만 금지 청구가 가능하다. 제126조), 출원공개가 되지 않은 출원은 본 사유를 이용할 수 없다.

- 4. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원
- 5. 타법에 따른 우선심사 대상 특허출원(특허법시행규칙제39조)

■ 심사유예 등

심사를 늦추는 절차도 있다.

심사청구 후 출원인이 출원일로부터 6개월 이내에 특허여부결정보류 신청서를 특허청장에게 제출하는 경우는 출원일로부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정이 보류된다(시행규칙 제40조의2 제1항). 이는 최근 심사기간이 단축됨에 따라 심사가 1년 이내에 조기 마무리될 경우 우선권 주장을 적기에 하지 못하는 경우가 발생할 수 있음을 고려하여 도입된 제도³⁹⁴)다.

단 i) 출원이 분할 또는 변경출원인 경우(분할출원이나 변경출원은 국내우선권 주장의 기초출원이 될 수 없기 때문임), ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우(우선심사에 착수한 출원은 심사관 심사 업무 효율상 중단할 수 없음), iii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우(이미 특허여부결정이 있어 국내우선권 주장이 곤란한 상황에 입박했기 때문임)는 보류신청을 할 수 없다(시행규칙 제40조의2 제1항 단서 및 각 호). 만약 위 특허여부결정보류 대상이 아닌 출원에 대해 보류신청서를 제출하면 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제17호).

그리고 심사청구 후 출원인이 심사청구일로부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일로부터 5년 이내에 한하며, 이를 유예희망시점이라 한다)을 기재한 심사유예 신청서를 특허청장에게 제출하면 심사청구일로부터 24개월이 지난 후 유예희망시점에서 출원에 대한 심사를 받을 수 있다(시행규칙 제40조의3 제1항).

단, i) 특허출원이 분할, 변경 또는 정당한 권리자 출원인 경우(출원일 소급효가 있는 출원은 심사를 서둘러 하는 바 심사유예가 곤란함), ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우(우선심사에 착수한 출원은 심사관 심사 업무 효율상 중단할 수 없음), iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우(이미 심사가 진행되었기 때문에 심사중단이 곤란함)는 심사를 유예하지 않는다(시행규칙 제40조의3 제3항). 만약 위 심사유예 대상이 아닌 출원에 대해 유예신청서를 제출하면 소명기회를 부여받고 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제18호).

394) 예컨대 국내우선권주장은 선출원절차가 계속 중인 경우만 가능한데, 우선기간인 1년 이내에 선출원의 특허여부결정이 확정되면 국내우선권주장이 불가하다(제55조 제1항 제4호).

0 심사관에 의한 심사

제01절 ■ 전문기관 등 (제58조)

의의 및 취지

특허청은 적절한 인력으로 업무의 효율성을 제고하기 위해 출원인이 특허출원할 때 필요하거나 특허출원을 심사(PCT 출원에 대한 국제조사 및 국제예비심사 포함)할 때 필요한 업무에 관해 외부 전문기관 등록제도를 마련하여 전문기관의 도움을 받고 있다(특허법 제58조 제1항). 또한 경험이 풍부한 사람에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수도 있다(특허법 제58조 제4항).

전문기관 등록 및 취소

특허청장은 미생물의 기탁분양, 선행기술의 조사, 특허분류의 부여, 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무를 전문기관에 의뢰할 수 있는데, 이때 전문기관은 일정한 요건을 갖추어 사전에 특허청장에게 등록을 하여야 한다(특허법 제58조 제2항).

한편 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우, 등록기준에 맞지 않는 경우, 전문기관의 임직원이 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우는 전문기관의 등록이 취소되거나 지정기간 동안 업무의 전부 또는 일부가 정지될 수 있다(특허법 제58조의2).

관련문제

특허청장이 외부 기관에 의뢰하는 업무로 전자화업무도 있다(특허법 제217조의2). 특허청장은 요건을 갖춘 곳에 위탁하여 해당 업무를 수행하게 할 수 있으며, 해당 기관이 정해진 시설 및 인력기준을 충족하지 못하거나, 임직원이 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우는 시정조치를 요구한 후 위탁을 취소할 수 있다(특허법 제217조의2 제7항).

제02절 ■ 정보제공 (제63조의 2)

의의 및 취지

특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 이는 공중의 심사협력을 구해 심사의 완전성 및 신속성을 도모하기 위한 제도이다.

요건

(1) 주체적 요건

공중의 심사협력이라는 취지 상 이해관계를 요하지 않고 누구든지 정보제공할 수 있다.

(2) 객체적 요건

거절이유 중 절차상 하자에 불과하여 제3자에게 불측의 피해를 줄 여지 없는 배경기술 기재의무 (특허법 제42조 제3항 제2호), 다항제 기재방법 (특허법 제42조 제8항) 및 하나의 특허출원의 범위 (특허법 제45조) 는 제외된다.

(3) 시기적 및 절차적 요건

특허출원 계속 중에 가능하며, 정보제출서에 증거서류를 첨부하여 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제45조).

효과

심사관의 심사에 참고자료가 된다. 다만 심사시 반드시 활용해야 하는 의무나 정보제공자에게 정보제공에 대해 응답할 의무는 없으며, 심사시 활용하지 않더라도 이에 대해 정보제공자가 불복할 수도 없다.

관련문제

출원공개 전이라도 정보제공이 가능하고, 제170조에서 제63조의2를 준용하는 바 거절결정불복 심판 중에도 정보제공이 허용된다.

제03절 ■ 외국 심사결과 제출 명령제도 (제63조의 3)

의의 및 취지

동일 기술의 복수 국가 교차출원이 급증하고 있어, 주요국 특허청은 서로간 심사결과를 적극적으로 활용하고자 한다. 다만 미공개 출원과 IP5 외의 국가의 심사결과는 대한민국 특허청에서 확인이 어려워 심사관에게 외국의 심사결과 자료의 제출을 출원인에게 명할 수 있는 규정인 특허법 제63조의3 을 도입했다.

내용

심사관은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 출원의 심사에 필요한 경우 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과가 있으면 이를 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있고(특허법 제63조의3), 필요한 경우 위 서류의 국어번역문을 제출할 것을 명할 수도 있다(특허법 시행규칙 제46조 제2항).

제04절 ■ 거절이유통지와 거절결정 (제63조)

심사방법

- (1) 심사관 출원발명(청구범위에 기재된 발명)에 거절이유가 존재하는지를 살피는 것으로서, 심사대상확정(보정여부/보정각하여부), 기 통지 거절이유 극복 여부, 새로운 거절이유의 존재 여부의 순서로 진행하며, 거절결정 또는 특허결정을 함으로써 종료한다.
- (2) 청구항이 2 이상인 경우는 청구항별로 개별적으로 심사한다.

심사대상확정

- (1) 보정이 없는 경우 최초 명세서 등으로 심사에 착수한다. 보정이 있는 경우 보정을 승인하면 보정된 내용으로 심사에 착수하고, 보정을 각하하면 보정 전 내용으로 심사에 착수한다.
- (2) 자진보정 또는 최초거절이유통지에 따른 보정이 있는 경우 보정을 승인하고 보정된 내용으로 심사에 착수한다. 자진보정이 2회 이상 있으면 각각 보정을 유효하게 승인하여 보정된 내용을 살피고, 최초거절이유통지에 따른 보정이 2회 이상 있으면 마지막 보정으로 보정된 내용을 살핀다.
- (3) 최후거절이유통지에 따른 보정 또는 재심사청구시 보정은 특허법 제47조 제2항, 제47조 제3항, 제51조 제1항 위반 여부를 살피, 위반이 없는 경우 보정을 승인하고 보정된 내용으로 심사에 착수하고, 위반이 있는 경우 보정을 각하한 후 보정 전 내용으로 심사에 착수한다. 최후거절이유통지에 따른 보정이 2회 이상 있으면 마지막 보정으로 보정 승인 여부 및 보정된 내용을 살핀다. 재심사청구시 보정이 2회 이상 있으면 처음 보정으로 보정 승인 여부 및 보정된 내용을 살핀다.
- (4) 보정일체원칙에 따라 보정 내용 중 일부라도 보정각하사유가 있으면 보정 전체를 각하한다.

거절이유통지

(1) 의의 및 취지

- 1) 심사관은 출원을 심사한 결과 그 출원이 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당되어 특허를 허용할 수 없어 거절결정을 하고자 할 때는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제63조). 이는 출원발명에 대해 등록을 허용할 것인가의 판단은 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로, 이로 인한 과오를 예방하기 위함이며, 또한 선출원주의 제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하기 때문이다(96후1217).
- 2) 거절결정을 하기 전에 거절이유를 통지하여 의견서제출기회를 주는 것은 강행규정이며, 의견서제출기회를 주지 않고 된 거절결정에 대해서는 출원인이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하여 그 절차적 위법을 주장할 수 있다(98후300, 96후177).

(2) 거절이유통지의 종류

- 1) 특허법은 심사지연 방지를 위해 거절이유통지를 최초와 최후로 구분하며, 최후거절이유 통지 후에는 보정범위를 제한한다.
- 2) 최초 거절이유는 최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유를 말하며, 최후 거절이유는 최초 심사 후 보정에 의해 새롭게 발생한 거절이유로서 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유를 말한다.
- 3) 최초 거절이유 예시 (심사기준)
 - 가) 심사가 착수된 이후 첫 번째의 거절이유통지는 자진 보정이 있었는지 여부에 관계없이 최초거절이유통지한다.
 - 나) 보정되지 않은 보정식별항목에 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유통지한다.
 - 다) 거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유통지시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지하여야 한다.
 - 라) 보정 외적인 요인에 의해 거절이유가 발생하는 특허법 제25조 위반은 최초거절이유로 통지하여야 한다.
- 4) 최후 거절이유 예시 (심사기준)
 - 가) 신규성·진보성 위반으로 최초거절이유를 통지했으나, 새로운 구성요소 부가 보정으로써 종전의 신규성·진보성 거절이유를 해소한 경우, 부가된 새로운 구성요소에 대해 선행기술을 추가로 인용하여 진보성 거절이유를 통지할 때는 최후거절이유를 통지한다. 이는 보정에 의해 선행기술을 다시 찾아 심사해야 했기 때문에, 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유로 본다.
 - 나) 기재불비 위반으로 최초거절이유를 통지했고 보정으로써 종전의 기재불비 거절이유를 해소했으나, 다시 심사한 결과 신규성·진보성 위반의 거절이유가 발견되어 통지할 때, ① 그 보정이 신설 또는 실질적 신설에 준하는 정도로 발명의 내용을 바꾼 것이라면 최후거절이유로 통지하고, ② 그렇지 않다면 최초거절이유로 통지한다.

(3) 관련문제

1) 청구항이 2 이상인 경우 (특허법 제63조 제2항)

청구항이 2 이상인 경우 거절이유를 통지할 때는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

2) 직권재심사 (특허법 제66조의3)

직권 재심사 과정에서는 기 통지한 거절이유가 극복되지 아니하였다 하더라도 거절결정하지 않고 다시 거절이유를 통지하는 경우가 있고, 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 최후로 거절이유를 통지하지 않고 일반적으로 거절이유를 통지하는 경우가 있다(특허법 제 63조 제1항 제2호, 제47조 제1항 제2호 괄호).

거절결정 및 특허결정

(1) 출원일체원칙

특허청구범위가 여러 개의 항으로 되어 있는 경우에는 그 하나의 항에라도 거절이유가 있다면 그 출원은 전부 거절된다(96후603).

(2) 거절이유통지와 거절결정의 구분

1) 거절이유를 통지한 후 보정 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다. 여기서 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로서, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되는 것은 아니고, 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가한다(2006후1766).

2) 진보성을 판단함에 있어서 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우는 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당하므로, 새롭게 거절이유를 통지해야 한다(2015후2341).

3) 우선권주장의 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 거절결정할 수 없다(2009후2371).

4) 거절결정 이유 중 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도 통지하지 아니한 거절이유를 들어 거절결정하는 것이 아니라면 위법하다고 볼 수 없다(2007후3820).

5) 신규성·진보성 위반의 경우 일반적으로 인용발명이 다르면 다른 거절이유에 해당하나, 초록(abstract)을 근거로 진보성 위반의 거절이유를 통지한 후, 전문을 근거로 진보성 위반의 거절결정을 하였더라도, 실질적으로 동일한 사유로 거절결정했다면 위법하다고 볼 수 없다(2001후2702).

6) 인용발명에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지한 경우, 그 인용발명을 보충하여 기술적 의의를 밝히는 출원 당시의 기술상식이나 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료를 추가로 더 채택하여 거절결정하더라도 위법하다고 볼 수 없다(2014허1563).

(3) 재심사

- 1) 통지한 거절이유가 극복되지 않은 경우 거절결정함으로써 심사가 종료된다. 다만 특허법은 출원인 구제를 위해 재심사제도를 두고 있으며, 출원인은 재심사청구로써 심사를 다시 받을 수 있다.
- 2) 거절이유가 없는 경우 특허결정함으로써 심사가 종료된다. 다만 특허법은 미흡한 심사결과를 보완하기 위해 재심사제도를 두고 있으며, 심사관은 직권재심사 또는 직권보정이 취하 간주된 경우 심사를 다시 할 수 있다.

예제문제

(1) 보정이 없거나 자진보정이 있는 경우

최초 명세서 등 또는 자진보정 후 내용으로 심사가 진행되어 거절이유가 있으면 최초거절이유통지가 나오고, 거절이유가 없으면 특허결정된다.

(2) 최초거절이유통지에 대한 보정이 있는 경우

- 1) 보정 후의 내용으로 심사한다.
- 2) 심사결과 기 통지한 거절이유가 극복되지 못한 경우 거절결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었고 다른 거절이유가 없다면 특허결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었으나 보정에 의해 발생한 것이 아닌 거절이유가 존재하면 최초거절이유통지, 기 통지한 거절이유가 극복되었으나 보정에 의해 발생한 거절이유가 존재하면 최후거절이유통지가 나온다.

(3) 최후거절이유통지 또는 재심사청구에 대한 보정이 있는 경우

1) 보정각하되는 경우 (특허법 제51조)

- 가) 보정이 제47조 제2항, 제3항 및 제51조 제1항을 위반한 경우 보정각하되고, 보정 전의 내용으로 심사가 진행된다.
- 나) 보정각하결정은 독립하여 불복할 수 없고 거절결정불복심판에서 함께 다룰 수 있다.
- 다) 보정각하되면 거절이유가 통지되었던 보정 전 내용으로 다시 심사가 진행되는바, 일반적으로 기 통지한 거절이유가 극복되지 않았다는 이유로 거절결정된다.

2) 보정각하되지 않는 경우

보정 후의 내용으로 심사가 진행된다. 심사결과 기 통지한 거절이유가 극복되지 못한 경우 거절결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었고 다른 거절이유가 없다면 특허결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었으나 보정에 의해 발생한 것이 아닌 거절이유가 존재하면 최초거절이유통지, 최초거절이유통지에 따른 보정에 의해 발생한 거절이유가 존재하면 최후거절이유통지가 나온다.

제05절 ■ 재심사청구 (제67조의 2)

의의 및 취지

특허결정 또는 거절결정을 받은 출원인이 보정과 함께 심사관의 재심사를 청구하는 제도이다. 종전 거절결정 후 심사전치제도를 이용하던 출원인의 수수료 부담을 경감하고 심사절차의 복잡성을 해소하기 위해 도입되었으며, 최근에는 특허결정 후에도 출원인에게 보정 가능 기회를 부여하고자 재심사 청구 기간을 확대했다.

요건 및 절차

- (1) 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조 제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 또는 특허결정등본을 송달받은 날부터 3개월과 설정등록일 중 빠른 날 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부결정이 있거나 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우와, 출원이 분리출원인 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제67조의2 제1항).
- (2) 특허출원인은 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있으며 (특허법 제67조의2 제2항), 재심사 청구는 취하할 수 없다(특허법 제67조의2 제4항).

재심사 및 종료

- (1) 방식심사 및 보정의 적법성 심사
 - 1) 재심사청구는 보정서의 제출에 의해서만 가능하므로 재심사청구의 방식 심사는 보정절차의 방식심사에 준하여 진행한다.
 - 2) 방식심사 후 심사관은 재심사에 앞서 보정각하 여부를 먼저 판단하여 심사대상 명세서를 확정한다. 보정을 승인하는 경우 보정된 명세서를 기준으로 재심사하고, 보정을 각하하는 경우 보정 전 명세서를 기준으로 재심사한다.
- (2) 종전 거절결정의 타당성의 재심사
 - 1) 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허여부결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제67조의2 제3항).
 - 2) 거절결정의 이유가 타당한 경우 다시 거절결정등본을 송부한다.
 - 3) 거절결정의 이유가 부당한 경우, 다른 거절이유가 없다면 특허결정을, 다른 거절이유가 있다면 거절이유통지를 하고 보정기회를 부여한다.

거절결정이 확정된 특허출원의 회복 (특허법 제67조의3)

특허출원인이 정당한 사유로 제67조의 제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. 위 규정에 따라 재심사의 청구가 있는 경우에는 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다. 이는 불가피하게 기한을 지키지 못하여 소멸된 특허출원에 대해 회복의 기회를 부여하여 출원인을 보호하기 위함이다.

거절결정불복심판청구와 재심사청구³⁹⁵⁾

(1) 차이점

판단주체에 있어서 재심사 청구는 특별한 사정이 없는 한 거절결정을 한 기존의 심사관임에 반해, 거절결정불복심판은 새로운 심판부다.

또한 명세서의 보정 여부에 있어서 재심사 청구는 보정이 필수임에 반해(특허법 제67조의2 제1항), 거절결정불복심판은 보정 없이 진행한다.

(2) 재심사 청구의 장점

재심사 청구는 특별한 사정이 없는 한 이미 심사를 진행한 심사관이 다시 심사하기 때문에 거절결정불복심판에 비해 그 결과를 신속하게 받을 수 있다.

또한 거절결정불복심판은 만약 기각심결이 나오면 특허법원에 불복하는 방법 이외에 추가로 진행할 수 있는 절차가 없지만, 재심사 청구에서는 가사 부정적인 결과인 거절결정이 나온다 하더라도, 추가로 거절결정불복심판을 밟을 수 있다는 점에서 장점이 있다.

제06절 ■ 직권 재심사 (제66조의 3)

의의 및 취지

심사관은 특허결정을 했어도 특허권이 발생하기 전까지 명백한 거절이유를 발견하면 특허결정을 취소하고 직권으로 재심사를 할 수 있다(특허법 제66조의3 제1항). 이는 특허무효율이 지나치게 높다는 지적이 있을 후 설정등록 전 검증 절차 강화를 통해 하자 있는 특허의 등록을 방지하고자 도입한 제도다.

395) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

요건

(1) 시기

심사의 재개는 권리의 안정성을 위해 설정등록 전까지만 가능하다. 예컨대 심사관이 직권재심사를 하고자 출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지했어도 출원인이 그 통지를 받기 전에 출원을 취하·포기하거나, 특허료를 납부하여 설정등록하면 직권재심사가 불가하다(특허법 제66조의3 제3항).

(2) 사유

심사재개는 이미 한 특허결정을 취소하는 경우이므로 출원인에게 지나친 불이익이 없도록 하고자 명백한 거절이유에 한해서만 가능하며, 특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조의 절차적 요건은 직권재심사 사유가 되지 않는다(특허법 제66조의3 제1항 제1호). 여기서 “명백한”이란 특허결정된 출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 출원이 무효될 것임이 명백한 경우를 말한다(심사기준).

절차

- (1) 심사관은 직권재심사를 위해 특허결정 취소를 통지하면, 취소를 통지한 날부터 가급적 신속하게 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 통지해야 한다.
- (2) 명백한 거절이유가 이미 통지한 거절이유라 할지라도 거절결정을 할 것이 아니라 다시 통지해야 한다(특허법 제63조 제1항 제2호). 이는 특허결정을 신뢰한 출원인에게 그나마 보정범위라도 제한을 두지 않음으로써 예상하지 못한 타격을 경감해주고자 한 것이다.
- (3) 명백한 거절이유가 최초거절이유통지에 대응하는 보정에 따라 새롭게 발생된 거절이유인 경우에도 최후거절이유통지의 예외로 보아 최초거절이유를 통지한다(제47조 제1항 제2호 괄호).

제07절 ■ 직권 보정 (제66조의 2)

의의 및 취지

심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정할 수 있다. 이는 심사지연을 방지하기 위한 규정으로, 출원인에 의한 보정의 예외로 제한된 범위에서 보충적으로 운용한다.

직권보정 범위의 확대 (17. 3. 1 시행 개정법)

- 1) 종전에는 특허결정이 가능하나 명백한 오타자 등 명백히 잘못 기재된 내용만 존재하는 경우 직권보정할 수 있어, 아무리 사소한 거절이유라도 존재하면 직권보정이 불가능하여 활용도 및 실효성이 저하되는 문제가 존재하였다.
- 2) 이러한 문제점을 해결하기 위해, 출원인이 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로, 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정할 수 있도록 직권보정범위를 확대하였다.

직권보정이 가능한 사항

- 1) 「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.
- 2) 「명백히 잘못된 경우」가 아닌 사항을 직권보정하거나, 직권보정이 신규사항을 추가한 때는 출원인 이익을 위해 출원인이 의견서 제출로 항변하지 않더라도 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제66조의2 제6항).

절차

- 1) 심사관이 직권보정을 하려면 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
- 2) 출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 제출하면 된다.
- 3) 출원인이 직권보정 거부 취지의 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 되어 심사관에 의한 재심사가 진행된다. 다만, 출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다.

재심사 절차

심사관이 다시 심사하며 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정하나, 거절이유를 발견하면 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다.

제08절 ■ 포지티브 심사제도 (심사기준)

의의 및 취지

특허청은 출원인의 신속한 권리 확보 및 특허법에 대한 지식이 부족한 출원인도 충분한 권리를

확보할 수 있도록, 출원인에게 도움을 주는 심사제도를 운영하고 있다. 그 예로 ① 거절이유 통지 시 보정방향 제시, ② 직권보정, ③ 통지한 거절이유의 재통지, ④ 예비심사, ⑤ 보정안 리뷰, ⑥ 일괄심사, ⑦ 재심사 면담이 있다.

거절이유 통지 시 보정방향 제시 (심사기준)

심사관은 거절이유 통지 시 보정방향을 제시할 수 있다.

직권보정 (특허법 제66조의2)

심사관은 특허결정 시 출원인이 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로(요약서에 대한 직권보정 제외), 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 직권보정할 수 있다.

통지한 거절이유의 재통지 (심사기준)

거절이유 통지 후 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정하는 것이 원칙이나, 심사관은 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.

예비심사 (심사기준)

우선심사결정한 출원 중 출원인이 예비심사를 신청한 경우 심사관은 심사착수 전에 출원인과 거절이유 및 보정방향에 대해 협의하고, 출원인으로부터 기술내용에 대한 설명을 직접 들을 수 있다.

보정안 리뷰 (심사기준)

심사관은 거절이유를 통지한 출원 중 출원인이 의견서 제출기간에 보정안을 기재한 의견서를 제출하면, 출원인과 면담하여 최종 보정서 방향에 대해 의견을 줄 수 있다.

일괄심사 (심사기준)

심사관은 출원인이 한 제품에 관련된 복수의 특허·실용신안·상표·디자인을 출원한 후 일괄 심사를 신청하면 출원인이 원하는 시기에 일괄적으로 심사해줄 수 있다.

재심사 면담 (심사기준)

심사관은 거절결정한 출원 중 재심사 청구 전에 출원인이 재심사 면담을 신청하면, 재심사청구 보정안에 대해 의견을 줄 수 있다.

내용 요약

■ 심사관에 의한 심사

심사관과 전문기관 등

하나의 출원은 심사청구가 되었을 때 1 명의 담당 심사관이 심사한다.

한편 심사관에게 담당 출원과 관련하여 제148조 제1호 내지 제5호 및 제7호³⁹⁶⁾의 제척 사유 중 어느 하나가 있는 경우는 그 출원의 심사에서 제외된다(제68조). 이는 객관적인 심사를 할 수 없을 것으로 사실상 강하게 추정되는 사유가 있어 공정성 유지를 위해 해당 출원의 심사에서 배척하는 것이다.

참고로 심사에서 가장 중심이 되는 거절이유는 신규성·진보성·선원·확대된 선원이다. 이를 심사하기 위해서는 출원 전에 공지된 제29조 제1항 각 호의 지위와 출원일 전에 출원된 선출원의 선원지위·확대된 선원의 지위를 검색해야 하는데, 특허청은 심사인력이 부족한 경우 위 제29조 제1항 각 호 지위 등의 검색을 외부 전문기관에 의뢰하기도 한다(제58조). 이 전문기관은 특허청에 등록된 기관만 가능하며(제58조 제2항), 특정한 사유가 있는 경우 전문기관 등록은 취소되거나 업무가 정지될 수 있다(제58조의2).

또한 특허청은 심사에 필요한 경우 외부 기관 또는 인력에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수도 있다(제58조 제3항).

외국 심사결과 제출 명령 제도

제29조 제1항 각 호 지위의 종래기술의 검색은 심사관의 심사 업무 중 하나다. 다만 외부 전문기관의 협조 등을 받을 수 있음을 앞서 살펴보았다. 그런데 위 종래기술의 검색은 외부 전문기관 이외에도 외국의 심사결과를 이용하기도 한다. 이것이 외국 심사결과 제출 명령 제도다.

동일 기술의 복수 국가 교차출원이 급증하고 있어, 주요국 특허청은 서로간 심사결과를 적극적으로 활용하고자 한다. 다만 미공개 출원과 IP5 외의 국가의 심사결과는 대한민국 특허청에서 확인이 어려워, 외국심사결과를 활용하지 못하는 경우가 왕왕 있어, 제63조의3을 도입했다.

심사관은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 출원의 심사에 필요한 경우 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과가 있으면 이를 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있다(제63조의3). 또한 이 경우 심사관은 필요한 경우 위 서류의 국어번역문을 제출할 것을 명할 수도 있다(시행규칙 제46조 제2항).

396) 참고로 제148조 제6호는 준용하지 않는데, 이유는 심사 단계에서는 제148조 제6호에서 말하는 특허여부 결정 또는 심결에 관여한 사항이 절차상 있을 수 없기 때문이다. 제148조 제6호는 특허결정을 한 심사관이 나중에 심판관이 되었는데, 특허결정된 특허에 대해 무효심판이 제기되어 담당할 경우 등을 말한다. 이 경우는 특허결정을 한 선입건 때문에 객관적으로 특허무효사유를 살피지 못할 염려가 있다고 보는 것이다.

정보제공

정보제공절차란 출원이 있는 때 누구든지 그 출원이 제62조 각 호의 거절이유(단 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조는 제외) 규정에 해당³⁹⁷⁾되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공하는 것을 말한다(제63조의2). 이는 전문기관이나 외국의 심사결과와 또 다르게, 공중으로부터 심사협력을 받는 것이라고 보면 된다.

정보제공절차는 누구든지 할 수 있다(제63조의2). 이는 공중의 심사협력이라는 제도의 취지를 담보하기 위함이다.

시기는 출원이 계속 중(무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절한다는 취지의 심결확정³⁹⁸⁾ 또는 설정등록³⁹⁹⁾되기 전)인 경우는 언제든 할 수 있다(제63조의2). 심사단계뿐 아니라 거절결정불복심판 단계에서도 정보제공이 가능하다. 제63조의2 에는 특허청장에게 정보제공을 할 수 있다고 되어 있으나, 특허심판원 또한 특허청 소속이라는 점, 정보제공에 대한 판단은 재량사항이라는 점 등에 비추어 특허심판원장에게도 정보제공이 허용된다고 봄이 타당하여, 거절결정불복심판에서도 제63조의2를 준용하고 있다(제170조제1항).

서면은 정보제출서를 제출하면 된다(시행규칙 제45조).

위 주체, 시기, 서면의 방식에 따라 적법하게 정보제공으로 제출된 자료는 심사관이 당해 출원을 심사함에 있어 참고한다. 다만 심사시 반드시 활용해야 한다는 의무는 법률상 인정되고 있지 않으며, 정보제공자가 이에 불복할 여지 또한 없다. 심사관은 정보제공이 있는 출원에 대한 특허결정, 특허거절결정 또는 그 밖의 사유로 심사가 종결된 경우에는 그 결과 및 제공된 정보의 활용 여부를 정보제공자에게 통지해준다(심사사무취급규정 제83조).

거절이유통지와 거절결정

심사란 출원발명(청구범위에 기재된 발명)에 거절이유가 존재하는지를 살피는 것으로서, 심사대상확정(보정여부/보정각하여부) → 기 통지 거절이유 극복 여부⁴⁰⁰⁾ → 새로운 거절이유의 존재 여부⁴⁰¹⁾의 순서로 진행한다고 보면 된다. 다만 직권 재심사 과정에서 기 통지한 거

397) 배경기술 기재 의무(제42조 제3항 제2호), 다항제 기재방법(제42조 제8항) 및 1특허출원범위(제45조)를 제외하고는 거절이유와 그 사유가 동일하다. 상기 제외된 사유는 심사관의 심사의 편의와 관련된 절차적인 성향이 강한 요건에 불과하여 심사관만이 본인의 전권으로 판단할 수 있는 영역이기 때문이다.

398) 거절결정불복심판의 기각심결확정을 일컫는다.

399) 정보제공은 특허결정된 출원에 대해서도 설정등록 전까지 할 수 있다. 만약 특허결정된 출원에 대해 설정등록 전에 정보제공이 있었고, 정보제공에 따른 거절이유가 명백한 경우는 특허결정을 취소하고 직권 재심사할 수 있다(심사기준).

400) 통지한 거절이유를 극복하지 못한 경우는 직권 재심사에서 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 거절결정하려는 경우를 제외(제63조 제1항 제2호)하면 거절결정한다(또한 직권 보정이 소급 소멸되어 재심사하는 과정에서도 예외가 있지만 이는 법령이 아닌 바 참고사항으로만 알고 있으면 된다(심사사무취급규정 제26조의2 제4항)). 통지한 거절이유가 없거나 통지한 거절이유를 극복한 경우는 새로운 거절이유가 존재하는지를 살핀다.

401) 새로운 거절이유도 없으면 특허결정한다. 새로운 거절이유가 있으면 곧 바로 거절결정할 수 없고 거절이유를 통지하며(제63조 제1항), 이때 일반(최초)과 최후를 나누어 통지한다(제47조 제1항 제1호, 제2호). 최후란 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 통지하는 경우 하나, 단 직권 재심사를 한 경우는 그 통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 일반(최초)으로 통지한다(제47조 제1항 제2호 괄호).

절이유가 극복되지 아니하였다 하더라도 거절결정하지 않고 다시 거절이유를 통지하는 경우가 있고, 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 최후로 거절이유를 통지하지 않고 일반적으로 거절이유를 통지하는 경우가 있음에 주의한다(제63조 제1항 제2호, 제47조 제1항 제2호 괄호). 한편 심사결과의 처분으로는 거절결정과 특허결정이 있고, 각각의 결정은 서면으로 통지한다(제67조).

먼저 거절이유통지에 대해 살핀다. 심사관은 출원을 심사한 결과 그 출원이 제62조 각 호의 어느 하나에 해당되어 특허를 허여할 수 없어 거절결정을 하고자 할 때는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(제63조). 이는 출원발명에 대해 등록을 허용할 것인가의 판단은 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로, 이로 인한 과오를 예방하기 위함이며, 또한 선출원주의 제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하기 때문이다(대법원 1997. 4. 11. 선고 96후1217 판결). 한편 거절결정을 하기 전에 이러한 거절이유를 통지하여 의견서제출기회를 주는 것은 강행규정이며, 의견서제출기회를 주지 않고 된 거절결정에 대해서는 출원인이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하여 그 절차적 위법을 주장할 수 있다(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결; 대법원 1996. 11. 22. 선고 96후177 판결 등). 다만 거절이유를 통지한 후 보정 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다. 여기서 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로서, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되는 것은 아니고, 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가⁴⁰²⁾한다(대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후1766 판결 참조).

단 직권보정이 있었으나 출원인이 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없다는 의견서를 제출하여 특허결정이 취소되고 다시 심사가 재개된 경우, 거절이유를 발견하면⁴⁰³⁾ 특허청은 그 거절이유가 직권보정 전에 이미 통지한 거절이유라 하더라도, 그 거절이유가 출원인이 받아들이지 않은 직권보정사항과 관계된 것이 아닌 한, 바로 거절결정하지 않고 거절이유를 다시 통지한다(심사기준, 심사사무취급규정 제26조의2 제4항). 이는 특허결정이 취소되면서 다시 심사가 재개되었는데, 이 상황에서 거절이유도 통지하지 않고 곧 바로 거절결정하면 출원인에게 지나치게 그 결과가 가혹할 것이라 염려했기 때문이라 생각된다.

또한 거절이유를 통지한 후 보정서 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정하는

402) 예컨대 신규성이나 진보성을 부정하기 위한 인용발명의 종류 또는 개수가 다르게 된 경우는 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유로 본다. 예컨대 아래 사례에서 신규서 또는 진보성을 위반으로 거절이유를 통지한 청구항1을 보정하여 종전의 신규성이나 진보성 거절이유를 해소하였으나, 구성 D 를 부가함으로써 D 를 포함하는 선행기술을 추가로 인용할 필요가 생겼다면 이는 보정에 의해 발생한 거절이유이므로 최후거절이유를 통지한다.

(보정 전) [청구항1] 구성요소 A 및 B 에 C 를 부가한 장치

(보정 후) [청구항1] 구성요소 A 및 B 에 D 를 부가한 장치

403) 거절이유가 없으면 다시 특허결정한다.

것이 원칙이나, 출원인이 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사 등을 의견서 등에 명확히 표시하였는데, 단지 그러한 보정이 보정서에서 누락된 것으로 보이는 경우는 출원인을 구제해주고자 동일한 거절이유를 다시 통지해주겠다고 한다(심사기준). 특허청에서 설정한 동일한 거절이유의 재통지 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

위 거절이유 재통지는 제51조 제1항 괄호와 같이 출원인의 사소한 실수로 거절결정이 되는 것을 막기 위한 배려인데, 법령에 근거가 없는 것으로 보이는바, 누구나 공정하게 수궁할 수 있도록 특허청의 합리적인 운영이 필요할 것으로 보인다. 또한 위 직권보정 불수용에 따른 재심사에 따라 동일한 거절이유를 재통지하는 경우도 법령에 근거가 없고 단지 법령⁴⁰⁴⁾이 아닌 심사사무취급규정(심사사무취급규정 제26조의2 제4항)에 근거가 있을 뿐이어서, 만약 특허청이 거절이유를 재통지해주지 않을 경우 이를 절차적 위법이라 주장할 수는 없을 것이다.

한편 이것은 위 직권보정과 보정절차 실수에 의한 경우와 달리 법령에 근거가 있는 쟁점인데, 바로 직권 재심사를 하며 특허결정을 취소했을 때 그 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유가 특허결정을 취소하기 전에 이미 통지한 거절이유인 경우도 곧 바로 거절결정을 하지 않고 거절이유를 재차 통지한다(제63조 제1항 제2호). 모두 출원인에게 가급적 가혹함이 없도록 하고자 도입한 논리라 보면 된다.

최후거절이유통지 구분

이상 거절이유통지와 거절결정을 살폈고, 이번에는 최후 거절이유통지에 대해 살핀다.

심사관은 거절이유를 발견한 경우 최초(일반) 또는 최후거절이유를 통지한다. 최초(일반)거절이유통지란 제63조의 규정에 의한 거절이유통지를 최초로 받거나 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 말하며, 최후거절이유통지란 거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 새로운 거절이유⁴⁰⁵⁾에 대한 거절이유통지를 말한다(제47조 제1항 제1호, 제2호, 심사사무취급규정 제22조 제6항).

최후거절이유통지는 보정이 전제되어야 하므로 거절이유통지 후에 보정서가 제출되었고 그 보정사항에 새로운 거절이유가 발생한 경우로 한한다(심사기준). 최후거절이유통지하는 경우의 대표적인 예는 다음과 같다.

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

404) 법령에 존재하는 거절이유 재통지는 직권 재심사에 따른 경우뿐이다(제63조 제1항 제2호).

405) 거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라고 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유 통지시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지한다.

또는 심사에 착수하여 최초거절이유를 통지할 때는 외국인으로서 권리능력에 관한 흠결이 없었으나 보정 이후 제25조에 따라 특허에 관한 권리를 향유할 수 없게 된 경우는 보정 외적인 요인에 의해 발생한 거절이유인바, 최초거절이유로 통지한다.

② 심사가 이루어진 청구항을 보정하여 새롭게 신규성, 진보성 등에 관한 거절이유를 통지하게 된 경우

한편 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유라 할지라도 직권 재심사하는 경우는 최초(일반)거절이유로 통지⁴⁰⁶⁾한다(제47조 제1항 제2호 괄호). 이는 특허결정을 보냈으나 이것이 취소된 출원인에게 거절이유를 최후로 통지하여 보정범위를 제한하는 것은 가혹하다고 보았기 때문이다.

또한 특허청은 거절결정이 거절결정불복심판에서 취소되어 다시 심사국으로 환송된 출원에 대해서도 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유가 있을 경우, 심사관의 잘못된 거절결정으로 절차의 지연이라는 불이익을 감수한 출원인에게 다시 보정의 범위를 제한하는 것은 가혹하다고 보아, 최초거절이유를 통지한다고 한다(심사기준). 다만 앞서 소개한 바와 같이 이는 법령에 근거가 없는 내용이다.

거절이유통지 기타

거절이유를 통지할 때는 거절의 근거가 되는 법조문을 명시한다. 또한 청구항이 2 이상 있는 경우는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 해당 청구항의 구체적인 거절이유를 기재한다(제63조 제2항). 이는 거절이유를 가급적 구체적으로 지적해주어야 출원인이 문제가 되는 점을 정확히 이해해 이를 극복할 수 있는 대응을 할 수 있기 때문이다⁴⁰⁷⁾.

또한 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우는 우선권주장의 불인정 또한 신규성 또는 진보성 등의 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 제62조 각 호에 명시되어 있지 않지만 제63조 제1항에 위반되어 위법하다고 본다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결).

참고로 거절결정하는 경우와 달리 제51조 제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하는 때는 각하사유를 사전에 통지하고 이를 극복할 수 있는 기회를 부여하지 않는다(특허법제63조제1항).

기타 - 서류반출금지, 문서전자화업무의 대행 등

특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심서류 또는 특허원부는 특허청이 이를 외부에 반출할 수 없다. 다만 다음과 같이 외부기관에 업무를 협조하는 경우는 반출이 가능하다(제217조 제1항).

- ① 제58조 제1항 또는 제3항에 따른 선행기술의 조사 등을 위해 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
- ② 제217조의2 제1항에 따른 특허문서 전자화업무의 위탁⁴⁰⁸⁾을 위해 특허출원·심사·특허

406) 물론 직권 재심사 이후의 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유는 최후로 통지한다. 직권 재심사 이전의 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유만 일반(최초)으로 통지한다(제47조 제1항 제2호 괄호).

407) 과거에 거절이유를 지나치게 추상적으로 통지해주던 시절이 있었다. 때문에 출원인이 정확하게 문제가 되는 점을 파악하지 못해 문제가 되자, 제63조 제2항을 추가한 것이다.

408) 특허청장은 특허에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위해 각종 서류를 전자화하는 업무를 외부의 시설 및 인력을 갖춘 법인에게 위탁하여 수행하게 할 수 있다. 단 이 경우 문서전자화업무를 위탁받은 자의 임원·직원 또는 그 직에 있었던 자는 직무상 알게 된 특허출원중의 발명에 관해 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 되며, 비밀을 누설할 경우 비밀누설죄로 처벌받을 수 있다(제217조의2 제1항, 제3항, 제226조의2).

취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우

- ③ 전자정부법 제32조 제2항에 따른 온라인 원격근무를 위해 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우(특허청은 재택근무가 가능하며 자택에서 근무할 때 필요한 서류는 업무에 한해 온라인 외부반출이 가능하다)
또한 특허청은 특허출원·심사·특허취소신청·심판이나 재심으로 계속 중에 있는 사건의 내용 또는 특허여부결정·심결이나 결정의 내용에 관해 감정·증언 또는 질의에 응답할 수 없다(제217조 제2항).

■ 재심사청구

재심사청구 제도란 심사관이 특허여부결정한 출원에 대해 출원인이 명세서 또는 도면을 보정하면 심사관으로 하여금 다시 심사하게 하는 제도로서(제67조의2), 명세서 또는 도면의 최종 보정기회라고 보면 된다.

종전 심사전치제도(409)를 이용하던 출원인의 수수료 부담을 경감하고 심사절차의 복잡성을 해소하기 위해 도입되었으며, 최근에는 특허결정 후에도 출원인에게 보정 기회를 부여하고자 가능 기간이 확대되었다.

재심사청구절차는 출원인이 수속할 수 있다.

기간은 특허여부결정등본 송달일로부터 3개월(거절결정등본을 송달 받은 때 특허법제15조제1항에 따라 거절결정불복심판청구기간이 연장된 경우는 그 연장된 기간을 말하며, 특허결정등본을 송달 받은 때는 설정등록되기 전까지를 말한다)이내에 가능하다.

서면은 명세서 또는 도면의 보정서를 제출하면서 보정서에 재심사청구 취지 기재하면 된다(시행규칙 제37조의2).

위 주체, 기간, 서면의 방식에 따라 적법하게 재심사가 청구된 경우는 특허여부결정이 취소된 것으로 본다(410)(제67조의2 제1항). 이후 제출된 보정에 대해 보정각하여부가 판단된 뒤 확정된 심사대상으로 다시 심사가 착수된다.

재심사청구는 취하할 수 없도록 규정했다. 이는 재심사청구가 있는 경우 특허여부결정이 취소된 것으로 간주되므로 재심사청구의 취하를 인정하면, 취소된 특허여부결정을 회복시켜야 하는지 등의 절차상 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 참고로 심사청구, 우선심사신청, 재심사청구 등 심사와 관련된 절차는 취하가 불가능하게 입법했다.

재심사청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허여부결정은 취소된 것으로 보는데, 동일자로 재심사청구의 취지가 기재된 보정서가 복수 회 제출된 경우, 제2회째부터의 보정서는 보정이 가능한 기간

제58조와 마찬가지로 외부기관에 업무를 위탁하는 내용이다.

409) 과거에는 거절결정불복심판을 청구하면서 명세서 또는 도면을 보정하면 사건을 심사국으로 되돌리는 심사전치절차가 있었다. 그러나 심사국에서 심사할 대상을 심판청구하게 하는 것은 절차적으로 비효율적이라는 지적을 받아 재심사청구절차를 도입했다.

410) 재심사를 청구하면 거절결정이 취소된 것으로 보기 때문에 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있는 행위 즉, 거절결정에 대한 불복심판청구 및 분할출원은 할 수 없다고 본다(심사기준). 다만 분할출원은 재심사청구와 동시에 하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 것은 가능하다(제52조 제1항).

내에 제출된 보정서로 보지 않는다. 즉 이 경우 2회째부터의 보정서들에 대해서는 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다(시행규칙 제11조 제1항 제7호).

특허여부결정서를 받지 않은 출원에 대하여 재심사를 청구하거나 재심사에 의해 다시 특허여부결정된 출원에 대해 재차 재심사가 청구된 경우는 재심사청구를 위해 제출한 보정서를 반려한다. 특히 특허여부결정과 보정의 반복을 차단하고자 재심사에 따른 특허여부결정이 있는 경우는 재심사청구가 제한된다⁴¹¹⁾(제67조의2 제1항 단서).

또한 거절결정불복심판이 청구된 출원에 대해서도 재심사를 청구할 수 없다(제67조의2 제1항 단서). 만약 재심사청구와 거절결정불복심판이 같이 청구된 때는, 즉 재심사청구를 위한 보정서와, 거절결정불복심판청구를 위한 심판청구서가 모두 거절결정서를 받은 날부터 3개월 이내에 제출된 경우 특허청은 다음과 같이 취급하겠다고 한다(심사기준).

- ① 심판청구서를 제출한 후 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 경우
제67조의2 의 단서에서 거절결정불복심판이 청구된 경우는 재심사를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 시행규칙 제11조 제1항 제19호를 이유로 소명 기회를 부여하고 보정서를 반려한다. 이때 보정서를 반려 받은 출원인은 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 없으나, 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 경우는 재심사청구가 유효한 것으로 보고 재심사절차를 진행하고, 반려요청하는 경우는 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.

끝으로 분리출원은 이미 원출원을 통해 충분히 심사기회를 부여 받은 경우이므로 절차 지연 방지를 위해 재심사청구가 금지된다.

재심사청구절차가 제46조, 제16조에 따라 무효로 된 경우는 특허여부결정이 취소되지 않은 것으로 본다(제67조의2 제3항 단서). 재심사청구절차가 무효되면 더 이상 심사절차는 존재하지 않게 된다. 그럼에도 불구하고 재심사청구절차가 있었다는 이유만으로 특허여부결정을 취소하면 심사 절차가 존

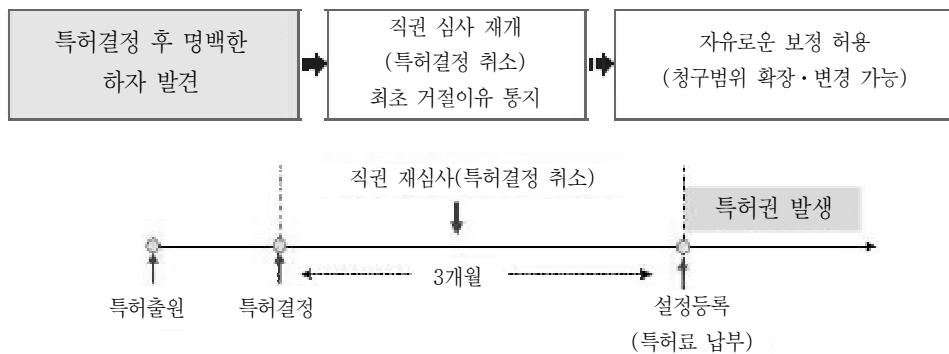
411) 단 재심사 후 다시 거절결정된 출원이 거절결정불복심판에서 거절결정이 취소되어 심사국으로 환송되었으나 다시 심사과정에서 특허여부결정된 경우는 재심사 청구가 가능하다(심사기준). 이는 재심사청구한 거절결정이유와 다른 특허여부결정이유이기 때문에 특허여부결정과 보정의 반복이라 보지 않는다.

재하지 않는 상황에서 결론이 도출되지 않기 때문이다.

■ 직권 재심사

재심사청구는 특허여부결정 이후 심사관이 다시 심사하는 절차다. 직권재심사는 특허결정 이후 심사관이 다시 심사하는 절차다.

특허결정 이후부터 특허료 납부로 설정등록이 되어 특허가 발생하기 전까지 심사관이 명백한 거절 이유를 발견하면 잘못된 특허가 등록되는 것을 사전에 방지하기 위해 다시 심사할 수 있는 직권 재심사제도가 있다.



직권 재심사는 이미 특허결정한 출원에 대해 직권으로 특허결정을 취소하는 것이어서 출원인에게 가혹함이 없도록 잘못 특허가 되어서는 아니되는 거절이유가 명백한 경우로만 한정하여 운영한다. 구체적으로 특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조 위반의 거절이유를 제외⁴¹²⁾하고 나머지 거절이유 중 명백한 거절이유를 발견한 경우만 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다(제66조의3 제1항). 여기서 명백한 거절이유란 특허결정된 출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 출원이 무효될 것임이 명백한 경우를 일컫는다(심사기준).

심사관은 특허결정된 출원에 대해 명백한 거절이유로 특허결정을 취소하고자 하는 경우 특허결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 알린다(제66조의2 제2항). 그리고 취소를 통지한 날부터 가급적 신속하게 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 출원인에게 통지하며 의견서를 제출할 기회를 준다(심사사무취급규정 제26조의3). 이때 거절이유는 출원인에게 가혹함이 없도록 최초(일반)로 통지하여, 보정 범위에 제한을 가하지는 않는다⁴¹³⁾(제47조 제1항 제2호 괄호).

또한 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 통지한 거절이유가 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유라 할지라도 곧바로 거절결정하지 않고 출원인에게 거절이유를 다시 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준다(제63조 제1항 제2호).

특허결정을 취소한다는 통지를 출원인이 받기 전에, 출원이 설정등록되거나 취하, 포기되면, 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 보고 직권 재심사를 하지 않는다(제66조의3 제3항). 특허료를

412) 제63조의2 의 정보제공사유와 유사하다. 명백한 거절이유인지의 차이만이 존재할 따름이다.

413) 물론 직권 재심사 이후의 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유가 있다면 최후로 통지될 것이다.

납부하여 특허가 발생한 경우에 특허결정을 취소하는 것은 권리 안정성을 해하는 것이어서 제한하고, 절차가 취하, 포기된 경우는 절차가 종결되었는바 심사를 이어가지 않는 것이다.

이 제도는 심사관이 갑작스레 특허결정을 취소하고 직권 재심사하는 경우는 드물 것이고, 제3자의 정보제공(제63조의2)이 특허결정 이후에 있을 때 이를 참작해 직권 재심사하게 되는 빈도가 높을 것으로 예상된다.

■ 직권 보정

특허결정시 명백히 잘못된 기재가 명세서, 도면 또는 요약서에 있는 경우 완벽한 등록된 명세서를 공고하기 위해 심사관이 그 오기를 직권으로 보정할 수 있다. 이를 직권보정이라 한다.

종전에는 명백한 오탈자, 참조부호의 불일치 등과 같이 기재불비⁴¹⁴의 거절이유에는 해당하지 않으나 오기임이 분명한 경우에 한해 직권 보정제도를 운영하고 있었다.

그러나 사소한 오탈자 외에 거절이유에 해당할 정도의 기재불비라도 그것이 잘못된 기재인 것으로 명백히 알 수 있는 경우는 출원인에게 기재불비의 거절이유를 통지하여 이의 해소를 요구하는 것이 사소한 점 때문에 절차를 지연시키는 것이나 마찬가지인바, 출원인이 직권 보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로, 사소한 오탈자 외의 기재불비에 해당하는 사항도 명백히 잘못 기재된 경우라면 출원인이 아닌 심사관이 간편하게 직권보정할 수 있도록 직권보정의 범위를 최근 확대하였다.

특히 마지막 보정에서 명백히 잘못 기재된 내용으로 새로운 거절이유가 발생하면, 보정이 각하되어(제51조 제1항), 거절결정이 나올 수 있는데, 이는 출원인에게 가혹한 결과라고 보아, 직권보정을 통해 보정각하하지 않고, 출원인을 구제할 수 있는 방안을 만들고자 직권보정의 범위를 확대하게 되었다고도 한다.

정리하면 사소한 실수로 특허등록이 지연되거나 보정각하결정+거절결정이 되는 경우를 최소화하여 출원인의 만족도를 제고하고자 직권보정범위를 확대했다고 한다.

다만 직권보정범위 확대에 의해 출원인에게 피해가 발생하는 것은 차단하고자 직권보정사항이 신규 사항추가에 해당하거나, 명백히 잘못 기재된 내용이 아닌데 출원인의 의도와 다르게 직권보정되면, 이는 법적으로 무효간주되어 효력이 인정되지 않는다(특허법 제66조의2 제6항).

심사관은 특허결정을 할 때 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못된 사항이 있는 경우 직권으로 보정할 수 있다⁴¹⁵(제66조의2 제1항). 명백히 잘못된 경우란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 심사과정에서 거절이유통지에 대응해 제출한 의견서가 있다면 그 의견서, 출원 당시의 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명백히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지를 쉽게 예측할 수 있는 사항을 의미한다고 한다(심사기준). 다만 출원인이 제79조 제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 의견서를 제출하여 직권보정 사항의 전부 또는 일부⁴¹⁶에 대해 이의를 제기하면 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다(제66조의2 제4항 본문).

그런데 심사관이 직권 보정한 내용이 기재불비의 거절이유의 극복을 위한 보정이었고, 이를 출원인

414) 기재불비라 함은 통상 제42조 제3항 제1호나 제42조 제4항 제1호, 제2호를 일컫는다.

415) 특허결정서를 송달하면서 특허결정서에 직권 보정한 내용을 적시한다.

416) 직권보정사항이 여러 군데인 경우는 취사선택이 가능하다.

이 의견서를 제출하여 처음부터 없었던 것으로 되면, 거절이유가 존재하는 꼴이 되는데, 출원인이 직권보정사항의 전부 또는 일부에 대해 의견서를 제출해 이의제기하면 특허결정이 취소된 것으로 본다(제66조의2 제4항 본문). 다만 요약서에 관한 직권보정이 있었고, 이에 대해 출원인이 이의한 경우는 요약서는 거절이유와 무관한 서면인바, 직권보정사항만 처음부터 없었던 것으로 볼 뿐, 특허결정은 취소되지 않는다(제66조의2 제4항 단서).

직권보정이 처음부터 없었던 것으로 되어 특허결정이 취소된 경우는 심사관이 다시 심사하며 그 결과 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정⁴¹⁷하나, 거절이유를 발견하면 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다. 이때 그 거절이유가 직권보정 전에 이미 통지한 거절이유라 하더라도 다시 통지해준다고 한다(심사기준). 다만 그 거절이유가 직권보정사항으로 극복된 것이나 출원인이 직권보정사항을 받아들이지 않아 발생한 것이고 동시에 이미 통지된 거절이유라면 바로 거절결정하겠다고 한다(심사기준). 참고로 위 심사기준에 따른 심사실무는 법적근거가 마련되어 있지 않아, 누구에게나 공정할 수 있도록 특허청의 현명한 운영이 필요할 것이다.

417) 이때 특허결정할 때는 법령상 또 직권보정이 가능할 수는 있으나, 특허청은 당초 직권보정사항 중에서 출원인이 의견서에서 받아들일 수 없다고 명시한 직권보정사항은 다시 직권보정하지 않겠다고 한다(심사사무취급규정 제26조의2 제2항).

0 출원공개

제01절 ■ 기본적인 내용 (제64조)

의의 및 취지

출원공개제도(특허법 제64조)란 일정기간 경과 후 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 공개하는 제도이다. 이는 발명을 공개하여 기술발전을 촉진 및 산업발전을 도모하고, 중복연구를 방지하며, 심사청구제도를 효율적으로 운영하기 위함이다.

구별개념

등록공고제도(특허법 제87조)란 심사를 거쳐 등록된 특허발명의 내용을 공표함으로써 당해 특허권을 둘러싼 침해 관련 분쟁을 미연에 방지하기 위한 절차로서 출원공개제도와 취지를 달리한다. 다만, 출원공개 이전에 등록공고가 선행될 경우 등록공고는 출원공개 기능을 대행하기 때문에 출원공개가 별도로 이루어지지 않는다.

출원공개 대상

- (1) 출원계속 중인 모든 출원은 출원공개 대상이 된다.
- (2) 다만, i) 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 임시명세서를 제출한 경우 ii) 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다), iii) 제87조 제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우에는 출원공개를 하지 아니한다(특허법 제64조 제2항).
- (3) 제41조 제1항에 따라 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 한다(특허법 제64조 제3항).
- (4) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 공개특허공보에 게재하지 아니한다(특허법 시행령 제19조 제3항).

출원공개 시기

기산일로부터 1년 6개월이 지난 후, 또는 그 전이라도 출원인이 조기공개신청(특허법 시행규칙 제44조)한 경우 출원공개된다.

기산일은 i) 조약우선권 주장(제54조) 또는 국내우선권 주장(제55조)을 수반하는 특허출원의 경우 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일, ii) 정당권리자 출원(제34, 35조)의 경우 무권리자 출원일, iii) 분할출원(제52조) 또는 변경출원(제53조)의 경우 원출원일, iv) 그 외에는 그 특허출원일을 기산일로 한다.

출원공개 효과

(1) 서면경고 (특허법 제65조 제1항)

특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다.

(2) 보상금청구권의 발생 (특허법 제65조 제2항)

특허출원인은 서면경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

(3) 확대된 선원의 지위 (특허법 제29조 제3항)

특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 출원되어, 그 특허출원 후 출원공개된 다른 특허출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우 특허를 받을 수 없다.

(4) 우선심사 신청 (특허법 제61조 제1호)

출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 우선심사할 수 있다.

(5) 신규성 상실사유 (특허법 제29조 제1항 제2호 전문)

출원공개된 경우 특허출원 전 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우에 해당하여 신규성이 상실된다.

(6) 기탁된 미생물의 시료분양 (특허법 시행령 제4조 제1항 제1호)

기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개된 경우 국내기탁기관 또는 국제기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다.

(7) 서류의 열람신청 (특허법 제216조)

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

2) 특허청장 또는 특허심판원장은 신청이 있더라도 i) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원 (제55조 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류, ii) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류 iii) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나

공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다.

관련문제

(1) 조기공개신청(특허법 시행규칙 제44조)

출원인은 신청을 통해 자신의 출원발명을 조기공개 신청할 수 있는데, 조기공개는 보상금청구권을 조기에 발생시킬 수 있다는 장점이 있으나, 조기에 거절확정되어 국내우선권 이용이 제한될 수 있고, 자신의 발명이 공지되어 개량발명을 후출원할 경우 신규성, 진보성 등이 부정될 수 있다는 단점이 있다.

(2) 정보제공 (특허법 제63조의2)

2006. 10. 1 개정법은 제63조의2를 신설하여 출원공개 전이라도 정보제공할 수 있도록 개정하여, 심사처리기간 단축에 따른 문제점 해결을 도모하였다.

제02절 ■ 보상금청구 (제65조)

의의 및 취지

특허출원인은 서면경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 이는 공개된 발명에 대한 제3자의 모방, 도용으로부터 출원인을 보호하기 위함이다.

행사 (동조 제3, 4항)

보상금청구권은 특허권 행사에 영향을 미치지 않고, 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다는 점에서 해제조건부 채권적 권리이다. 설정등록 후 행사할 수 있도록 규정한 것은 보상금청구권이 심사가 완료되지 않은 특허를 받을 수 있는 권리에 기반한 것인 바, 부당한 권리행사를 방지하기 위함이다.

준용 (동조 제5항)

가. 보상금청구권을 행사하는 경우에는 제127조 간접침해, 제129조 생산방법의 추정, 제132조 자료의 제출, 민법 제760조 공동불법행위책임, 민법 제766조 소멸시효 규정을 준용한다. 이 경

우 민법 제766조 제1항 중 “피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날”은 “해당 특허권의 설정등록일”로 본다.

나. 구체적 행위태양 제시 의무(특허법 제126조의2), 손해액 추정(제128조), 감정사항 설명의무(특허법 제128조의2), 과실의 추정(제130조), 신용회복청구(특허법 제131조) 규정은 준용하지 않는다.

소멸 (동조 제6항)

가. 출원공개 후 i) 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우, ii) 특허출원에 대하여 제62조에 따른 특허거절결정이 확정된 경우, iii) 제132조의13 제1항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우, iv) 제133조에 따른 특허를 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항 제4호에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우에는 보상금청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

나. 소멸시효에 의해 특허권 설정등록일로부터 3년이 경과한 경우 보상금청구권을 행사할 수 없다.

내용 요약

■ 출원공개

일반적인 내용

출원공개제도는 출원 후 일정기간이 경과한 때 출원의 심사 여부와 관계없이 출원된 내용을 공개함으로써 중복 투자 및 중복 연구를 방지하기 위하여 도입된 제도다. 출원공개 없이 특허가 등록되는 경우만 발명을 공개하면 심사가 지연되었을 때 출원된 발명의 공개가 늦어져 기술정보로서의 가치가 떨어짐으로써 그 발명을 사회일반의 공통지식으로 하여 산업발전에 기여할 수가 없는바, 심사와 발명의 공개를 분리하여 출원 후 일정기간이 경과하면 출원의 내용을 공개하는 출원공개제도를 도입하게 되었다.

출원이 공개되는 때는 출원일로부터 1년 6월이 경과된 때이다(제64조). 다만 조약에 의한 우선권주장출원이나 국내우선권주장출원은 제1국 출원일이나 선출원일로부터 기산하고(제64조 제1항 제1호 및 제2호), 2 이상의 우선권이 주장된 출원에 대해서는 제1국 출원일이나 선출원일 중 최선일로부터 기산한다(제64조 제1항 제3호).

분할출원이나 변경출원에 대하여는 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로 원출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다(제52조 제2항 및 제53조 제2항). 따라서 분할출원이나 변경출원이 원출원일로부터 1년 6월 이내에 출원된 경우는 원출원일로부터 1년 6월이 경과된 시점에 공개하며, 분할출원이나 변경출원이 1년 6월이 경과된 후에 있는 경우는 그 후 지체 없이 출원을 공개한다(심사기준).

단 출원인이 조기공개신청서를 제출한 경우는 출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 해당 출원을 공개한다(시행규칙 제44조). 조기공개 신청은 조기공개신청서를 제출한 날부터 10일 이내에 취하서를 제출하면 취하도 가능하다(시행규칙 제44조 제3항).

출원공개되는 내용은 시행령 제19조 제3항에 열거된 사항이다. 다만 출원공개 대상이 되는 출원이라도 제42조의2 제2항에 따라 청구범위가 기재되지 아니한 출원이거나; 제42조의3 제2항에 따라 국어번역문이 제출되지 아니한 출원이거나; 출원공개 전에 등록공고를 했거나; 출원 공개할 시기에 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정 등이 확정된 경우는 출원공개하지 않는다.

한편 국방상 비밀을 요하는 출원은 출원공개하지 않는다(제41조 제1항, 제64조제3항 및 제87조 제4항). 또한 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 사항도 공개하지 않는다(시행령 제19조 제3항).

출원공개는 특허청 홈페이지의 인터넷공보를 통해 이루어지고 있으며, 동일한 자료가 DVD-ROM 및 한국특허정보원 등의 홈페이지를 통해서도 공개되고 있다(심사기준).

출원공개 후 서류 열람 등

출원이 출원공개되거나 설정등록⁴¹⁸⁾된 경우 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교부, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 당해 서류의 열람을 신청할 수 있다(제216조). 단 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것은 열람이 허가되지 아니할 수 있다(제216조 제2항). 또한 출원이 출원공개되거나 설정등록된 경우 출원용으로 기탁된 미생물에 대해서도 연구 또는 시험을 위해 분양 받을 수 있다(시행령 제4조 제1항). 이는 출원공개로써 비밀이 해제되었는바, 그 발명의 이용을 적극 장려하는 것이라 보면 된다.

참고로 국내우선권주장절차를 밟으면 선출원은 선출원일부터 1년 3개월이 경과되었을 때 다음 날 취하간주된다(제56조 제1항 본문). 위 선출원은 1년 3개월만에 취하간주되므로 출원공개가 되기 전에 절차가 종결될 수 있다. 그러나 제3자가 국내우선권주장출원에 대해 정보제공을 하거나 특허취소신청, 특허무효심판을 제기할 때는 국내우선권주장출원발명 중 신규성, 진보성 등의 판단시점이 우선일로 인정되는 발명이 무엇인지를 파악함에 있어서 선출원의 최초 명세서와 도면이 필요하다. 이에 국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 가사 출원공개되지 않았다 하더라도 국내우선권주장출원이 출원공개 또는 설정등록되면, 관련 서류를 열람할 수 있도록 규정한다(제216조 제2항 제1호 괄호).

보상금청구

출원인은 출원공개가 있는 후 그 출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다(제65조 제1항). 출원인은 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고⁴¹⁹⁾ 그 출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게, 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때로부터 특허권의 설정등록시까지의 기간 동안, 그 발명에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제65조 제2항).

이는 공개된 발명에 대한 제3자의 모방 및 도용으로부터 출원인을 보호하기 위함이다. 보상금청구권은 특허권의 행사에는 영향을 미치지 않는 독립적인 별개의 권리다(제65조 제4항). 즉 출원발명의 모방에 대해서 보상금청구권을 행사한 것은 특허발명의 모방에 대해서 손해배상청구권을 행사(제128조)하는데 어떠한 제약도 되지 않는다.

한편 보상금청구권은 특허권 설정등록이 되어야 비로소 행사할 수 있다(제65조 제3항). 만약 특허권 설정등록이 되지 않거나 특허가 무효로 되면(후발적 무효사유 제외) 보상금청구권은 소급적으로 소멸되며, 이에 해제조건부 채권적 권리라고 해석하기도 한다(제65조 제6항). 이는 보상금청구권이 특허요건을 만족하였는지 여부에 대한 심사가 완료되지 않은, 특허를 받을 수 있는 권리를 기반으로 하기 때문에 부당한 권리행사가 발생될 염려를 방지하기 위함이다.

보상금청구권에 관해서는 간접침해(제127조), 생산방법의 추정(제129조), 자료의 제출(제132조),

418) 확대된 선원의 지위만 제29조 제3항에서 출원공개 또는 등록공고를 발명의 공개시점으로 보는데, 제216조와 시행령 제4조 제1항, 그리고 판례는 모두 출원발명의 공개시점을 출원공개 또는 설정등록으로 본다. 확대된 선원의 지위만 주의하면 된다. 확대된 선원의 지위만 비슷한 취지의 규정임에도 불구하고 출원공개 또는 등록공고를 출원발명의 공개시점으로 보고 있다.

419) 민법상 불법행위에 따른 손해배상청구의 기본적인 요건인 고의 또는 과실을 형성하는 과정이다.

공동불법행위책임(민법 제760조) 및 소멸시효(민법 제766조) 등 특허 침해되었을 때 손해배상청구하는 경우의 규정을 대부분 준용한다(제65조 제5항).

그러나 특허침해에 따른 손해배상청구권과는 사정이 다소 다르기 때문에, 구체적 행위태양 제시 의무(제126조의2), 손해액의 추정(제128조), 감정사항 설명의무(제128조의2), 과실의 추정⁴²⁰⁾(제130조) 및 신용회복청구(제131조)는 준용하지 않음을 주의할 필요가 있다.

보상금청구권은 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정되거나, 무효심결이 확정된 경우(후발적 무효사유는 제외)는 소급하여 소멸하며(제65조 제6항), 특허 설정등록일로부터 3년이 되는 경우에도 시효로 소멸할 수 있다(제65조 제5항 및 민법 제766조 제1항).

	출원발명	특허발명
출원발명은 특허발명과 마찬가지로 공개될 수 있고(출원공개), 특허를 받을 수 있는 지위에 있는 발명이기 때문에 특허발명의 규정을 일부 준용한다. 단 출원발명은 출원절차의 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판의 기각심결확정으로 특허를 못 받을 수도 있는 것이기에 특허발명보다 보호 등이 일부 미흡하다.		
침해금지청구 / 침해죄	-	제126조 / 제225조
간접침해범위 ⁴²¹⁾	제65조 제5항	제127조
배상청구	제65조 제2항 ⁴²²⁾	제128조, 제131조 ⁴²³⁾
생산방법추정	제65조 제5항 ⁴²⁴⁾	제129조
과실추정	- ⁴²⁵⁾	제130조
모방입증책임 경감을 위한 자료제출명령	제65조 제5항	제132조
모방입증책임 경감을 위한 구체적 행위태양 제시 의무	-	제126조의2
배상액입증책임 경감을 위한 감정사항 설명의무	-	제128조의2
이전(양도/일반승계)	제37조 제1항, 제3항 / 제38조	제99조 제1항, 제2항 / 제101조 제1항 제1호
질권, 실시권 설정	제37조 제2항 ⁴²⁶⁾	제99조 제2항, 제4항, 제100조 제1항, 제102조 제1항
수용	제41조 제2항	제106조
포기제한	- ⁴²⁷⁾	제119조

420) 제130조를 준용하지 않기 때문에 보상금청구권의 행사는 출원공개 후 서면경고 받거나 출원공개된 발명임을 안 자에게만 가능하다.

0 국방관련출원 (제41조 및 제106조 내지 제106조의2)

의의 및 취지

국방상 필요한 발명이란 국가안보와 관련된 방위산업분야의 발명을 말하는 것으로 공익을 위한 규정이다. 제41조 제2항에서 “정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있다”고 규정하고 있으나, 제62조의 제한적 거절이유에 포함되어 있지 않아 특허요건에 해당하지는 않는다.

헌법적 근거

헌법 제23조 제3항에서 재산권이 공공복리를 위하여 필요한 경우에는 법률에 의하여 수용, 사용 또는 제한될 수 있다고 규정한 바, 본 규정의 근거가 된다.

법적 취급

(1) 외국에의 출원 금지 등

- 1) 정부는 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있으며 (특허법 제41조 제1항) 특허를 하지 아니할 수 있다(특허법 제41조 제2항).
- 2) 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을

-
- 421) 청구범위에 기재된 발명을 보호한다(제97조). 청구범위에 기재된 발명 자체를 모방한 경우 문언침해라 한다. 청구범위에 기재된 발명의 균등범위를 모방한 경우 균등침해라 한다. 청구범위에 기재된 발명의 전용품을 모방한 경우 간접침해라 한다. 문언침해, 균등침해, 간접침해 모두 출원발명과 특허발명의 보호에서 동일하게 적용한다(사건). 즉 출원발명에 대한 보상금청구를 할 수 있는 출원발명의 모방이라 함은 출원발명과 같은 것(문언침해), 출원발명과 균등한 것(균등침해), 출원발명의 전용품(간접침해)의 실시를 일컫는다 하겠다(사건).
 - 422) 제128조 제2항, 제4항 또는 제8항과 같은 금액의 청구는 불가하다(사건). 제131조와 같은 신용회복청구 규정도 없다.
 - 423) 특허침해에 대해서는 손해배상을 갈음하여 신용회복을 청구할 수도 있다. 이는 특허침해사실을 침해자가 신문광고 등을 통해 게재함으로써 침해자가 판매한 발명은 특허발명과 출처가 다르며 특허발명과 품질이 다를 수 있으니, 침해자가 판매한 발명 때문에 특허발명에 대한 그릇된 인식을 갖지 말 것을 공개하여 특허발명의 신용을 회복하는 수단이다.
 - 424) 보상금청구할 때 특허침해금지 또는 특허손해배상청구서처럼 생산방법추정이 가능하다.
 - 425) 출원발명의 모방실시는 과실을 추정하지 않는다. 따라서 고의 또는 과실을 성립시켜야 한다. 이것이 제65조 제2항에서 “출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터” 보상금 청구가 가능하다는 것의 이유다.
 - 426) 출원발명에 대해서는 질권설정이 불가하다. 또한 출원발명은 침해금지효력(제126조) 등의 배타적 효력이 없기 때문에 실시권 설정이라는 개념이 별도로 등장하지 않는다. 물론 실무에서는 출원발명에 대해 출원인이 실시의 허락을 할 수 있으며, 실시의 허락을 받은 자에게는 보상금청구의 행사가 불가할 것이다(사건).
 - 427) 여기는 질권 설정은 불가하고, 실시권 등의 종속권리도 특별히 등장하지 않는다. 또한 여기는 특허를 받을 수 있는 권리의 포기라는 규정이 따로 없다. 특허를 받지 않고자 한다면 출원절차를 취하거나 포기하면 되며, 출원절차의 취하 또는 포기는 출원인이 자신의 의사에 따라 밟을 수 있다.

수 있는 권리 및 손실보상금 청구권을 포기한 것으로 본다(특허법 제41조 제5항, 제6항).

(2) 특허를 받을 수 있는 권리, 특허권의 수용

정부는 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 수용할 수 있다(특허법 제41조 제2항, 제106조 제1항). 특허권이 수용되는 경우에는 그 특허발명에 관한 특허권 외의 권리는 소멸되도록 하여 (특허법 제106조 제2항) 본 규정의 실효성을 확보하였다.

(3) 보상금 지급

정부는 외국에의 출원 금지, 비밀취급에 따른 손실에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 하고 (특허법 제41조 제3항), 특허하지 아니하거나 수용한 경우에도 보상금을 지급해야 한다(특허법 제41조 제4항). 특허권을 수용한 경우 특허권자 뿐만 아니라 전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여도 정당한 보상금을 지급하여야 한다(특허법 제106조 제3항).

관련문제 - 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권 (특허법 제106조의2)

정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있고 (동조 제1항), 이 경우 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다(동조 제3항).

특허권의 수용과 강제실시권 설정은 특허권자 등의 이익형량의 측면에서 달리 취급될 필요가 있는 바, 정부에 의한 특허권의 수용과 정부의 실시에 대한 사항을 분리하여 규정하였다.

내용 요약

■ 국방관련출원

국방상 필요한 발명에 대하여 특정인이 지나치게 사익만을 추구하는데도 이를 규제할 방법이 없거나, 국방상 필요하여 비밀로 분류되어야 할 발명임에도 불구하고 아무런 제약 없이 일반에 공개되어 노출되는 경우는 국가의 안보에 지대한 영향을 줄 수 있으므로, 특허법에서는 이러한 경우를 적절히 대처할 수 있도록 국방상 필요한 발명에 대하여 별도로 취급하고 있으며, 구체적으로 국방상 필요한 발명에 대하여는 외국에 출원을 금지하거나 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있고(제41조 제1항), 정부가 특허를 하지 아니할 수 있으며, 특허 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(제41조 제2항).

헌법 제23조는 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 점을 규정한다(제41조 제3항, 제4항 및 제7항). 참고로 제41조는 정부가 출원발명에 제한을 가하는 경우이고, 제106조는 특허에 제한을 가하는 경우다.

정부는 국방상 필요한 경우 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만 정부의 허가를 얻은 때는 외국에 특허출원을 할 수 있다(제41조 제1항). 이 경우 특허청장은 방위사업청장과 협의 후에 외국에의 특허출원을 허가할 수 있다(시행령 제16조).

국방상 필요한 발명으로서 비밀취급명령을 받은 경우는 비밀취급 해제시까지 절차를 전자문서로 제출할 수 없으며⁴²⁸⁾(시행규칙 제9조의2 제3항), 출원공개 또는 등록공고가 보류된다. 다만 비밀취급이 해제된 때는 지체 없이 출원공개 또는 등록공고를 한다(제87조 제4항).

외국에의 출원금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대하여는 정부는 정당한 보상금을 지급한다(제41조 제3항). 출원인은 외국에의 특허출원이 금지됨에 따른 손실 또는 비밀로 취급됨에 따른 손실에 대한 보상금을 방위사업청장에게 청구할 수 있다(시행령 제14조 제1항). 다만, 만약 외국에의 특허출원의 금지 또는 비밀취급명령을 위반하면 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 봄과 동시에(제41조 제5항), 손실보상금의 청구권도 포기한 것으로 본다(제41조 제6항).

나아가 정부는 특허출원한 발명이 국방상 필요한 경우 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 경우는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(제41조 제2항). 물론 이 경우도 정부는 특허를 하지 아니하거나 특허를 받을 수 있는 권리를 수용한 경우 정당한 보상금을 지급한다(제41조 제4항). 만약 외국출원금지, 비밀취급명령, 특허허여하지 아니한 경우, 수용에 따른 보상금에 불복하고자 하면 중앙행정기관의 장을 피고로 하여 행정법원에 보상금 결정서를 받은 날부터 30일 이내에 소송을 제기할 수 있다(제190조, 제191조).

428) 서류보다는 전자문서가 외부로의 유출이 쉬울 수 있어 이를 우려한 취지로 보인다.

0 출원의 취하 또는 포기

출원인 의사에 의한 경우

(1) 출원계속 중

1) 주체적 요건

출원인에게 불리한 사항이므로, 대리인을 선임한 경우 특별수권사항에 해당하고 (특허법 제6조), 공동출원의 경우 전원이 해야 한다(특허법 제11조).

2) 객체적 요건

청구항별 일부취하는 허용되지 않으며, 다만 보정기간 내라면 보정서의 제출로 청구항별 삭제만 가능할 것이다.

3) 시기적 요건 및 절차적 요건

출원계속 중에만 가능하며, 취하서 또는 포기서를 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제19조 제12항).

(2) 설정등록시 청구항별 포기 (특허법 제215조의2 제1항)

청구항별 출원절차 취하는 불가능하나, 출원인이 특허비용을 효율적으로 관리할 수 있도록 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다.

법률의 규정에 의한 경우

(1) 취하간주

1) 심사청구가 없는 경우

누구든지 출원일로부터 3년 이내에 심사청구할 수 있으며, 이 기간에 심사청구가 없는 경우 당해 출원은 취하한 것으로 본다(특허법 제59조 제5항). 심사주의 하 심사청구가 없는 출원을 방치할 수 없기 때문이다.

2) 변경출원

중복권리를 회피하기 위해 실용신안출원을 특허로 변경출원하는 경우 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제53조 제4항). 같은 취지에서 특허출원을 실용신안으로 변경출원하는 경우 그 특허출원은 취하된 것으로 본다(실용신안법 제10조 제4항).

3) 국내우선권주장 출원

가. 중복권리를 회피하기 위해 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원은 출원일로부터 1년 3개월 후 취하된 것으로 본다. 다만, 선출원이 i) 포기, 무효 또는 취하된 경우, ii) 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우, iii) 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우는 예외이다(특허법 제56조).

나. 자기지정의 경우, i) 선출원이 PCT출원인 경우에는 기준일 또는 국제출원일로부터 1년 3월을 경과한 때 중 늦은 때 취하간주되고 (특허법 제202조 제3항 제3호), ii) 선출원이 국내출원인 경우에는 선출원일로부터 1년 3월을 경과한 때 취하간주된다(특허법 제56조 제1항).

4) 청구범위를 적지 아니하거나 임시명세서를 제출한 경우

출원시 청구범위를 적지 아니하거나 임시명세서를 제출한 경우 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2월 내에 청구범위를 적거나 정식명세서를 제출하는 보정을 하지 아니한 경우 취하간주된다(특허법 제42조의2 제3항)

5) 국어번역문을 제출하지 아니한 경우

외국어로 특허출원한 경우 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2월 내에 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 취하간주된다(특허법 제42조의3 제4항).

6) 국제특허출원 출원하는 경우

국제출원이 i) 제195조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니한 경우, ii) 국제출원에 관한 수수료를 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 내지 아니한 경우, iii) 제194조에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 그 국제출원이 제194조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이 발견된 경우 취하간주된다(특허법 제196조).

7) 국제특허출원 국내단계진입하는 경우

국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 (특허법 제201조 제4항), 국어번역문을 제출한 재외자가 기준일로부터 2월 내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하지 않은 경우 (특허법 제206조 제3항) 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

(2) 포기간주

1) 특허료를 납부하지 않은 경우 (특허법 제81조 제3항)

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2제2항에 따른 보정기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보정기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.

2) 국방상 필요한 명령 등 (특허법 제41조 제5항)

외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.

■ 청구항별 특칙

2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 보는 경우로는, 보상금청구권의 소멸(제65조 제6항), 무효심결에 대한 특허료의 반환(제84조 제1항 제2호, 제6호), 특허권의 소멸등록(제85조 제1항 제1호), 특허권의 등록의 효과(제101조 제1항 제1호), 무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권(제104조 제1항 또는 실용신안법 제26조 제1항), 특허권 포기의 제한(제119조 제1항), 특허취소결정에 의한 소멸(제132조의13 제3항), 특허무효심결에 의한 소멸(제133조 제2항, 제3항), 정정심판의 청구(제136조 제7항), 이해관계인의 공동심판청구(제139조 제1항), 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한(특허법 제181조), 재심에 의하여 회복한 선사용자의 통상실시권(제182조)이 있다(제215조).

다만 보상금청구권의 소멸(제65조 제6항) 중 특허출원의 취하, 무효 및 거절결정의 확정은 청구항별로 되지 않을 것이다. 또한 특허권의 등록의 효과(제101조 제1항 제1호) 중 이전 및 처분의 제한도 청구항별로 되지 않을 것으로 생각된다(사건).