

08

특허 출원인을 위한 제도

01 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 보완을 허용하더라도 제3자에게 부당한 영향을 미치지 않는 점을 고려할 때, 출원인 보호를 위한 취지에서 개정법 제30조 제3항 규정은 자기공지에의 취지 기재의 보완을 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, 분리 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

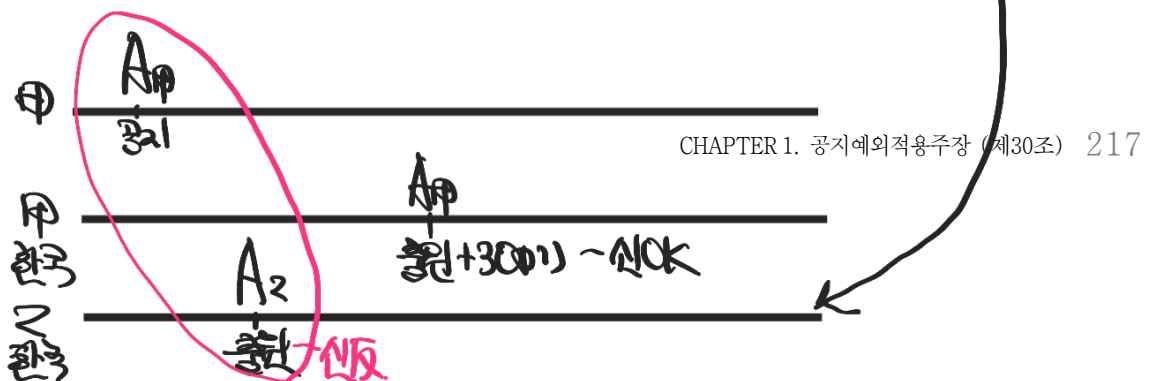
가. 국제특허출원의 경우 기준일로부터 30일 이내에 공지에의 취지를 기재한 서면과 증명서류를 제출할 수 있다(제200조).

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 공지에의 취지의 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.

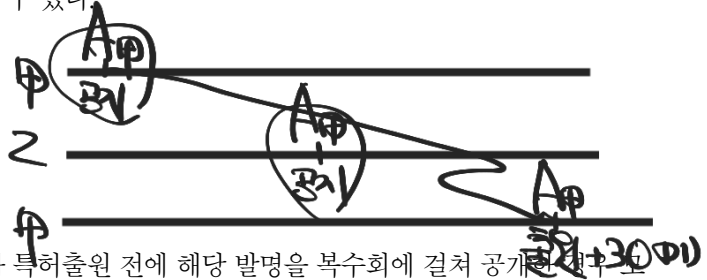


(2) 출원일 소급

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).

(3) 원출원시 공지예외주장하지 않은 경우

원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다(2020후11479).

내용 요약

■ 공지예외적용절차

출원인의 이익을 위해 출원절차 내에서 추가로 더 진행할 수 있는 절차가 있다. 출원인은 출원절차를 밟을 때 필요에 따라 공지예외적용(제30조), 분할·분리·변경·정당권리자출원(제52조, 제52조의2, 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.

■ 공지예외적용의 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 공지예외적용절차라 한다.

공지예외적용절차는 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(특허법원 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, 분리출원, 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 공지예외주장규정을 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, 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하지 않았다 하더라도, 출원서에 취지를 기재하지 않았다는 절차적 하자로 인해 공지에외적용을 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).

공지에외주장출원에 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, 신문에 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 듯하다.

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).

공지에외적용을 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 공지에외주출원의 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.

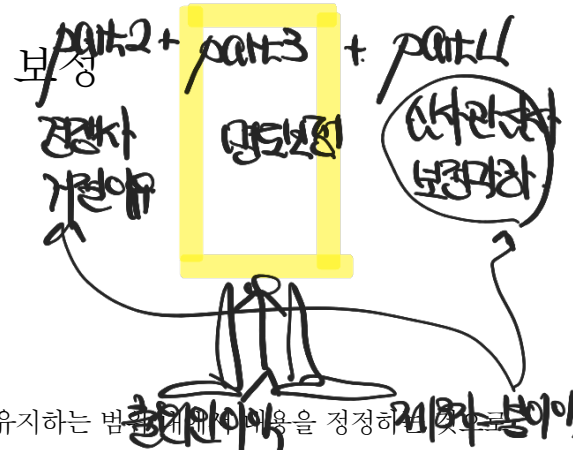
무권리자 출원이 출원공개되어 공지된 경우

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, 선원지위는 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

02 명세서 또는 도면의 보정



제01절 ■ 보정

의의 및 취지

명세서등의 보정이란 최초 명세서등과 동일성을 유지하는 범용개념이 적용을 정정하는 것으로써, 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, 재심사청구시 (서면) 보정서를 제출하면 된다.

보정범위 개관

(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·특허결정 후 재심사 청구시에도 결정과 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 : 심사결과 부결을 전.

거절이유통지 전 또는 특허결정등본 송달 전까지 제47조 제2항의 범위 내에서 보정해야 한다. 위반시 보정은 승인되거나 심사결과 거절이유가 통지된다.

47조 2항
47조 2, 3, 510항

2) 최초거절이유통지에 대한 보정 : **사관심 부결부결 전**

의견서 제출기간 내에 제47조 제2항의 범위 내에서 보정해야 한다. 위반시 보정은 승인되거나 심사 결과 최후거절이유가 통지된다.

3) 최후거절이유통지에 대한 보정 : **사관심 부결부결**

의견서 제출기간 내에 제47조 제2항, 제3항 및 제51조 제1항의 범위 내에서 보정해야 한다. 위반시 심사결과 결정으로 **보정이 각하된다.**

4) 재심사청구시의 보정 : **사관심 부결부결**

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. 관례에 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(2006.12.2455).

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 **간접. 명. 배합**

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.

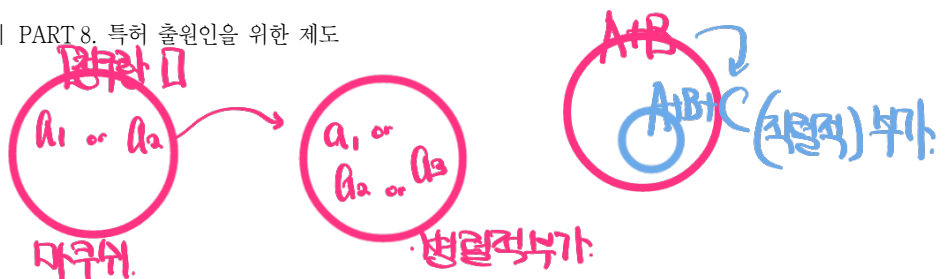
2) 청구범위의 감축

가. 청구항을 한정하는 경우는 청구항에 기재된 발명의 범위를 내적으로 제한하는 것으로서 수 치범위의 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 부가함으로 써 발명의 범위가 축소되는 경우 적법한 보정으로 인정한다.

한정 : 부가 : 삭제 !



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

문리(文理)상 의미가 명확하지 않은 기재 또는 발명의 신규성·진보성을 판단하기에 불충분한 기재를 바로잡아 그 의미와 내용을 명확하게 하는 정정을 말한다.

보정효과

명문의 규정은 없으나 소급효과 있다고 본다.

복수의 보정을 한 경우

- (1) **자진보정기간**에 복수의 보정을 한 경우 각각의 보정 내용을 고려한다.
- (2) **최초 또는 최후 거절이유통지**에 따른 의견서제출기간에 복수의 보정을 한 경우 심사판의상 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.

특허법도.
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)

내용이 (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 두어서 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 발

생한 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 제외한 것이다.

보정각하사유가 있는 보정이 나중에 재심사단계 또는 심판단계에서 인정된 경우 **확정판결의 효력 변경 불가.**

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 거절이

사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중³⁰⁴)과 심사절차의 지연³⁰⁵)의 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 경우³⁰⁷)는 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

[거절결정] 청구항 1(A+b) 은 인용발명 1 에 의해 진보성 없으므로 거절결정

예 2) 청구항 1 : A+B 로 이루어진 장치

유를 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 아니라도 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 거절이유 통지와 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).

[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 1에 의해 진보성 없으므로 거절결정

이어서 제47조 제2항은 앞서 살펴보았고, 제47조 제3항에 대해 본다. 제47조 제3항은 최후 거절이유통지나 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.

끝으로 이전 보정단계에서 신규사항이 추가되어 최후 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.

308) 최후거절이유통지나 거절결정을 받고 발명의 설명 등을 보정할 때는 제47조 제3항과 같은 제한이 없다. 즉 발명의 설명의 보정은 제한 없이 가능하다.

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 할 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 최후거절이유를 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 최후 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, 이때는 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 1을 삭제했으나, 청구항 2에서 청구항 1을 인용하는 부분을 정리하지 못한 경우다. 이때 청구항 2는 삭제한 청구항을 인용하기 때문에 발명의 내용이 불명확하다는 이유로 제42조 제4항 제2호에 위배된다. 이를 올바르게 보정하고자 했다면 청구항 1을 삭제하면서 청구항 2를 “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

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 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 것임, 또는 보정각하가 되었음을 바탕으로 후속 절차가 진행되었기 때문이다.

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.

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 발견해야만 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.

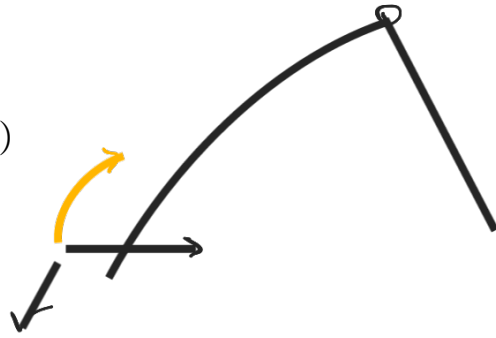
319) 이때는 기간이 아니라 재심사청구절차를 밟는 특정 시점에 보정이 가능하다.



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 / 제51	
거절결정에 따른 재심사 청구시	조 제1항 위반시 보정각하결정	-
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)	

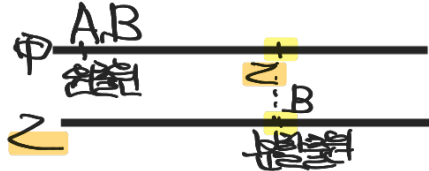
03 분할출원 (제52조)



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 (거절이유) → 공백사 불명백시

원출원은 특허청에 출원계속 중이어야 하고, 2이상의 발명을 포함하고 있어야 한다. 분할출원은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위 내에서 해야 한다.

(3) 시기적 요건 변 → 분할 → 변경 → 변리

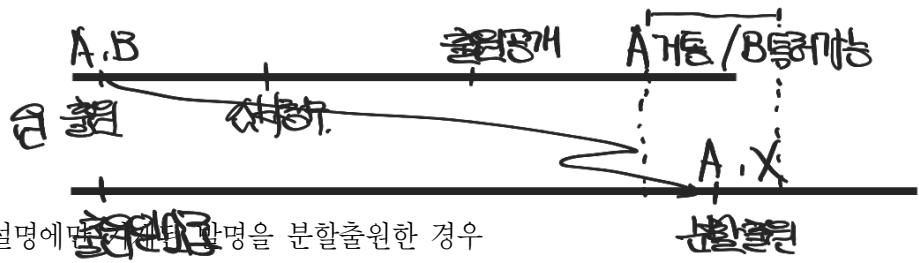
i) 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 거절이유는 특허 결정 후 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따라 2년이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간, iii) 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 통지일로부터 3개월 이내의 기간 (다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간) 에 분할출원할 수 있다.

절차

(1) (주체) 원출원인이 (기간) 법정기간 내 (서면) 출원서에 취지 및 원출원을 표시한 출원서를 제출하면 된다.

(2) 원출원의 청구범위에 기재된 발명을 분할출원한 경우 공백등록제

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 설명에 따른 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 소급된 **출원일**로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), **공지에의 적용주장**의 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.

30, 54, 55 취지 등 - 출원일 소급 효과
 +30일 +30일 +30일 +30일

(2) 부적법한 경우

심사기준에 따르면 방식요건을 갖추지 못한 경우 소명 기회를 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 날까지** 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 날**까지는 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 판단할 때, 제47조 2항 전단의 신규사항 추가금지 는 분할출원의 최초 명세서 또는 도면을 기준으로 판단한다.

(7) 공지에외적용주장 및 우선권 주장

1) 분할출원시 취지 기재 및 증명서류 제출, 원용

480이

분할출원에 대하여 공지에외적용주장 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 공지에외적용주장의 경우도 마찬가지로 원출원에서 밟지 않았다면 분할출원에서 밟을 수 없 도록 한 적도 있었으나, 2015. 7. 29 시행 개정법에서 보완수수료 제출하에 공지에외적용주장 기간을 확대하면서(특허법 제30조 제3항), 지금은 원출원에서 공지에외적용주장을 하지 않았어 도 분할출원에서 공지에외적용주장을 할 수 있다(2020후11479).

3) 분할출원 시 우선권 주장

사 1. 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 분할출원서에 특허출원서에 우선권 주장의 취지 등을 표시할 것을 명문으로 규정하고 있다.

나. 이에 과거 법원은 원출원에서 우선권 주장했어도 분할출원에서 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원서의 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 살펴된다. 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 살핀다³²¹⁾(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 의견서 제출기간 이내 또는 ③ 재심사를 청구할 때(특허법제52조제1항제1호); 그리고 ④ 거절결정등

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 마찬가지로 논리다. 정당권리자의 출원의 발명은 이미 무권리자가 무권리자출원한 날에 출원일자를 인정받아 놓은 발명인바, 정당권리자의 출원에 대해 출원일 소급효를 인정한다. 이는 이하에서 살필 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.

본을 송달받은 후에는 그 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간 내에 가능하다(제52조 제1항 제2호). 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 청구하였다더라도 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).

신규사항추가에 의한 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 추가하여 원출원일자로 출원일을 소급적용 받는 것은 제3자에게 부당한 처분인바, 신규사항을 추가한 경우는 거절결정³²⁵⁾한다.

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, B 를 기재했으나, 청구범위에는 A 만을 청구하여 특허결정을 받았다. 이때 나머지 B 발명에 대해서도 특허를 받을 수 있는 길을 마련하고자 분할출원이 가능하다. 즉 A 에 대해 특허결정이 나오면 더 이상 청구범위에 B 를 추가하는 보정은 불가하나, 분할출원을 통해 B 를 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.

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 제1호 적용이 불가함을 천명하는 것과 마찬가지로 된다. 따라서 분할출원에서도 제30조 제1항 제1호의 적용이 가능하도록 하고자 취지 표시와 증명서류는 분할출원을 한 날에 취지 표시하고 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 증명서류를 제출할 수 있도록 규정한다.

325) 신규사항추가를 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.

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.

04 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.

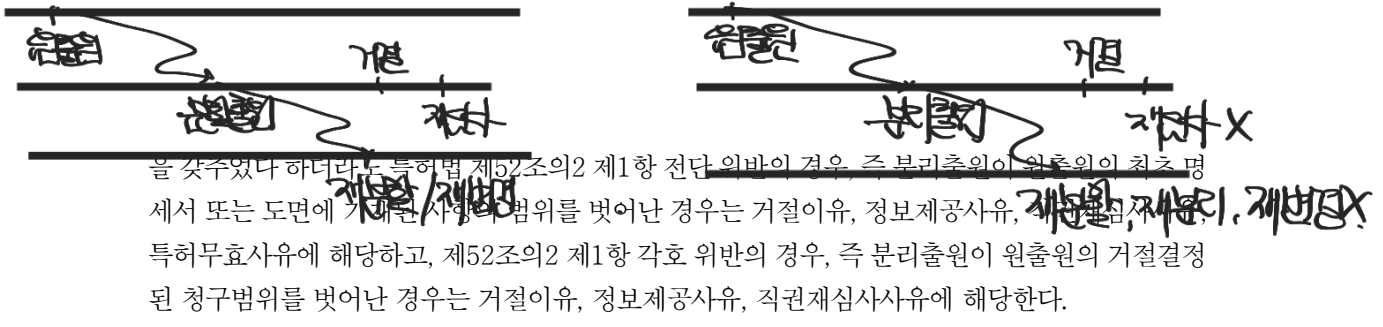
효과

(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



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).

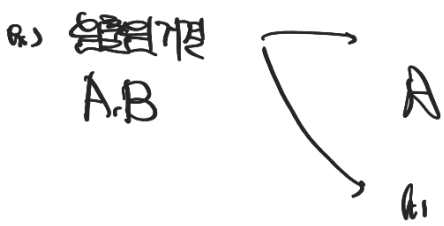
(2) 기간

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.



	분할	분리
외국어	+30일	X
임시	+30일	X
특허청	+30일	"
특허청	+30일	X

05 변경출원 (제53조)

의의 및 취지

변경출원은 출원인이 선출원주의 하에서 출원을 서두르거나 제도에 대한 오해, 대상물에 대한 판단의 곤란성 등으로 출원 형식(특허, 실용신안등록)을 잘못 선택한 경우에 출원 후에 출원일을 그대로 유지한 채 원출원의 형식을 보다 유리한 다른 형식으로 변경하는 제도이다.

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.

㉞ 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.

(9) 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, 중복특허염려를 원천적으로 봉쇄하고자 변경출원과 동시에 법률에 따라 원출원을 취하 간주한다³²⁹).

3) 원출원 우선권주장 자동승계

변경출원은 원출원 우선권주장 자동승계 규정이 없다.

4) 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).

원출원 우선권주장 자동승계 규정이 없다. 입법불비로 생각된다.

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 3개월 이내라 하더라도 변경출원이 불가하다. 심사기준은 다음과 같이 지칭한다.

“최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월이 경과한 후에는 그 거절결정이 재심사청구 또는 심결에 의해 취소되었다거나 그에 따라 거절결정등본을 다시 송달받아 3개월 이내라고 하더라도 변경출원할 수는 없다. 재심사청구 등에 따른 거절결정의 취소로 최초로 거절결정등본을 송달받은 사실이 없어지는 것은 아니기 때문이다.”

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

06 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 승계인**도 포함된다.

(2) 객체적 요건

- 1) 제1국출원은 **특허출원, 실용신안등록출원 또는 디자인등록출원**, 발명자 중 중 하나여야 한다. 제1국출원은 제1국에서 출원일을 인정받은 **정규의 출원**이어야 하고 (정규성, 파리조약 4A), **최초 출원**이거나 **최초출원으로 인정될 수 있는 출원**이어야 한다(최선성, 파리조약4C).

- 2) 제1국출원발명과 동일한 발명에 한해 조약우선권주장할 수 있다. 이는 국내우선권주장에서의 발명의 동일성 판단방법과 동일하다.

정규성
최선성
독립성

동일성

(3) 시기적 요건

우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 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.

(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.

★ 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.

333) 참고로 심사기준은 방식요건을 구비하지 않은 경우 분할출원과 변경출원에서는 만려사유로 취급함에 반해, 우선권주장에서는 보정명령사유로 취급하고 있다.

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 우선일부터 30개월 또는 31개월 이내에 번역문을 제출해야 하고(PCT 제22조, 제201조 제1항), PLT의 특징이 반영된 제42조의3에서는 우선일부터 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 거소(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 거소나 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 거소(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 출원이 제1국 출원일로부터 1년 이내에 이루어져야 할 것 등의 요건을 모두 충족시켜야 하므로, 조약에 의한 우선권 주장을

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.
- ⑤ 전출원이 같은 국가 혹은 타국에서 아직 우선권주장의 기초로 되지 않아야 한다.

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 우선일의 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 우선일의 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 조약우선권 주장의 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.

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 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행		

07 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 승계인**이다. 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. **부·취·포·개·기·신·변·역·정 · 등**
- 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 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사

정해진
최초명
특실5

계속
분할출원
특실

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).

람이라면 우선권 주장일(선출원일) 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 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 표시**해야 한다(제55조 제2항). 한편, 선출원이 국내 출원이기 때문에 **우선권 주장 증명서류를 제출할 필요는 없다.**

효과

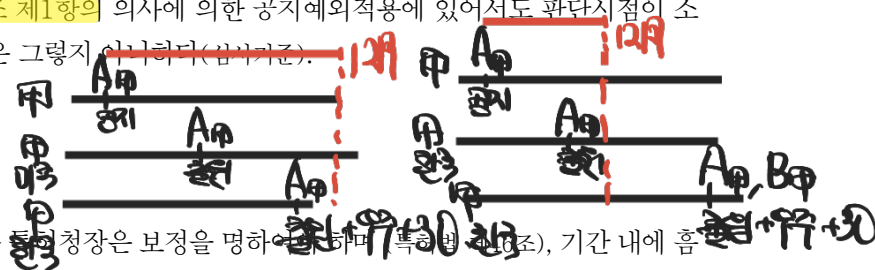
(1) 적법한 경우

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 소급**되는데 반해, 조약우선권주장은 그렇지 **않다(삼기기준)**.



(2) 부적법한 경우

1) 국내우선권주장 절차의 무효

조약우선권주장이 부적법한 경우 **특허청장은 보정을 명하여** (특허법 제16조), 기간 내에 **흡**을 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.

이런 취하규칙
 ① 55취하시기계한
 ② 55취하규칙이 없다.

(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

사실의 (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 제 56조 제2항).

사실의 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(단 국내에 소재지가 있는 기탁기관에 기탁한 경우 제외)</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
 355) 명세서 및 도면을 외국어로 작성하더라도 반려되지 않고 출원일자 인정됨

<p>공지에의적용절차 (특박권자에 의한 공지의 경우)</p>	<p>주체 : 출원인 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부³⁵⁶(특허법 제30조 제2항)³⁵⁷ 기간 : 공지 등³⁵⁸이 된 날부터 1년 이내 출원(특허법 제30조 제1항) 효과 : 공지 등이 되지 아니한 것으로 봄(특허법 제30조 제1항)</p>
<p>공지에의적용절차 (특박권자 의사에 반한 공지의 경우)</p>	<p>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)</p>
<p>정당권리자출원절차</p>	<p>주체 : 정당권리자 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부³⁵⁹(특허법 시행규칙 제31조 제1항) 기간 : 무권리자 출원 후 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정, 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내 출원(특허법 제34조, 제35조) 효과 : 출원일 소급효</p>
<p>분할출원절차</p>	<p>주체 : 원출원인(특허법 제52조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조 제3항) 기간³⁶⁰ : 원출원의 보정기간, 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내³⁶¹, 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날까지 출원(특허법 제52조 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조 제2항)</p>
<p>분리출원절차</p>	<p>주체 : 원출원인(특허법 제52조의2 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조의2 제2항) 기간 : 원출원의 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내³⁶²(특허법 제52조의2 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조의2 제2항)</p>
<p>변경출원절차</p>	<p>주체 : 원출원인(특허법 제53조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제53조 제3항) 기간³⁶³ : 원출원 후 최초 거절결정서 받은 날부터 3개월 전까지 출원³⁶⁴ (특허법 제53조 제1항 제1호) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제53조 제2항)</p>
<p>조약우선권주장절차</p>	<p>주체³⁶⁵ : 조약 당사국 출원인(특허법 제54조 제1항), 승계인(파리조약 제4조) 서면 : 출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일 기재, 증명서류 첨부³⁶⁶(특허법 제54조 제3항, 제4항) 기간 : 기초출원³⁶⁷일부터 1년 이내 출원(특허법 제54조 제2항) 효과³⁶⁸ : 기초출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 기초출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행(특허법 제54조 제1항)</p>

국내우선권주장절차	<p>주체 : 특허를 받고자 하는 자(특허법 제55조 제1항)</p> <p>서면 : 출원서에 취지, 선출원 표시(특허법 제55조 제2항)</p> <p>기간 : 선출원³⁶⁹⁾일부터 1년 이내 출원(특허법 제55조 제1항 제1호)</p> <p>효과³⁷⁰⁾ : 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행(특허법 제55조 제3항, 제4항)</p>
조약우선권주장 보정, 추가절차	<p>주체 : 조약우선권주장을 한 자³⁷¹⁾(특허법 제54조 제7항)</p> <p>서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조)</p> <p>기간 : 우선일³⁷²⁾부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제54조 제7항)</p> <p>효과 : 조약우선권주장 보정, 추가³⁷³⁾(특허법 제54조 제7항)</p>
국내우선권주장 보정, 추가절차	<p>주체 : 국내우선권주장을 한 자³⁷⁴⁾(특허법 제55조 제7항)</p> <p>서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조)</p> <p>기간 : 선출원일³⁷⁵⁾부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제55조 제7항)</p> <p>효과 : 국내우선권주장 보정, 추가³⁷⁶⁾(특허법 제55조 제7항)</p>
명세서, 도면 보정절차	<p>주체 : 출원인(특허법 제47조 제1항)</p> <p>서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조)</p> <p>기간³⁷⁷⁾ : 자진보정기간, 일반거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 거절결정에 따른 재심사 청구 시 보정서 제출(특허법 제47조 제1항)</p> <p>효과 : 명세서, 도면 보정³⁷⁸⁾</p>
발명자 정정절차	<p>주체 : 출원인³⁷⁹⁾ 또는 특허권자³⁸⁰⁾(특허법 시행규칙 제28조)</p> <p>서면 : 보정서³⁸¹⁾ 또는 정정발급신청서³⁸²⁾(특허법 시행규칙 제28조)</p> <p>기간 : 제한 없음</p> <p>효과 : 발명자 정정</p>
심사청구절차	<p>주체 : 누구든지(특허법 제59조 제2항)</p> <p>서면 : 심사청구서(특허법 제60조 제1항)</p> <p>기간³⁸³⁾ : 출원일부터 3년(특허법 제59조 제2항, 제3항)</p> <p>효과 : 심사청구순서에 따라 심사착수(특허법 시행규칙 제38조)</p>
우선심사신청절차	<p>주체 : 누구든지(고시)</p> <p>서면 : 우선심사신청서, 우선심사신청설명서(특허법 시행규칙 제39조)</p> <p>기간 : 심사청구 후</p> <p>효과 : 우선심사</p>
특허여부결정 보류신청절차	<p>주체 : 출원인(특허법 시행규칙 제40조의2)</p> <p>서면 : 결정보류신청서(특허법 시행규칙 제40조의2)</p> <p>기간 : 심사청구 후 출원일부터 6개월(특허법 시행규칙 제40조의2)</p> <p>효과 : 출원일부터 1년 경과 전까지 특허여부결정 보류(특허법 시행규칙 제40조의2)</p>

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)

- 356) 단 증명서류는 출원일부터 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
- 362) 특허법 제186조 제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우는 그 기간까지
- 363) 원출원이 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후에만 가능(특허법 제53조 제1항 제2호)
- 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) 이중우선권 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) 이중우선권 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 이중 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