

[개정 2021. 12. 30. 특허청 예규 제124호 심사기준 참고 사례]

2020년 심사기준 개정내용 요지

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

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

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

2021년 심사기준 개정내용 요지

발명자 심사강화

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

2. 조약우선권주장 주체적요건 판단기준

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

3. 명세서 기재불비

구 발명 → 2출원, 출원서 발명서 → 등록무효
보정명령 (46)
출원무효 (18)
인 - 05. 3300본. 111. 330010

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

4. 불특허발명

인체 안전성이 의심되는 경우 특허법 제32조 판단을 위해 식약처에 문의 가능

5. 성립성

비과학적인 행위, 비상식적 효과 발명은 자연법칙 위배 발명으로 취급

6. 선택발명(최신 판례 반영)

선택발명의 진보성 판단시에도 구성의 곤란성 검토

일반발명-여부판단효과

①, ②, ③
구상판정-대동
결과판정-이양

7. 직권보정(최신 개정법 반영)

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

선택발명
(결정형)

직권보정
출원주-신, 명X 재X
취하권주-의견서-재(명X)

8. 수수료 반환(최신 개정법 반영)

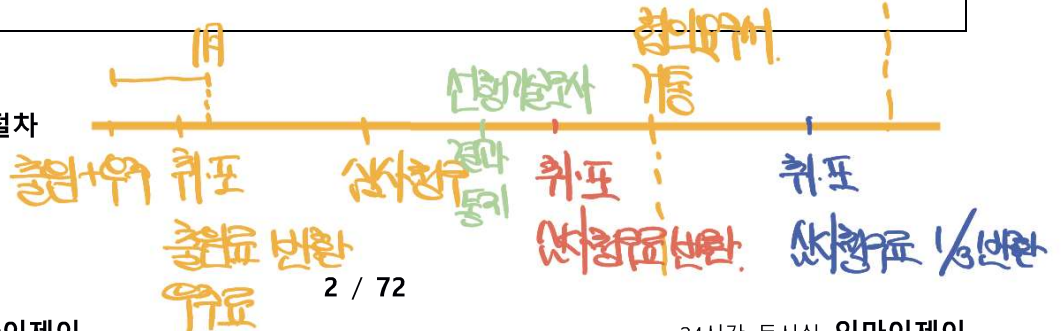
선행기술 조사업무 결과통지가 있을 후 출원을 취하·포기하는 경우에도 심사착수 전이면 심사청구료 전액 반환, 협의결과 신고기간 또는 최초 거절이유통지 후 의견서 제출기간 만료 전 출원을 취하·포기하는 경우 심사청구료 1/3 반환

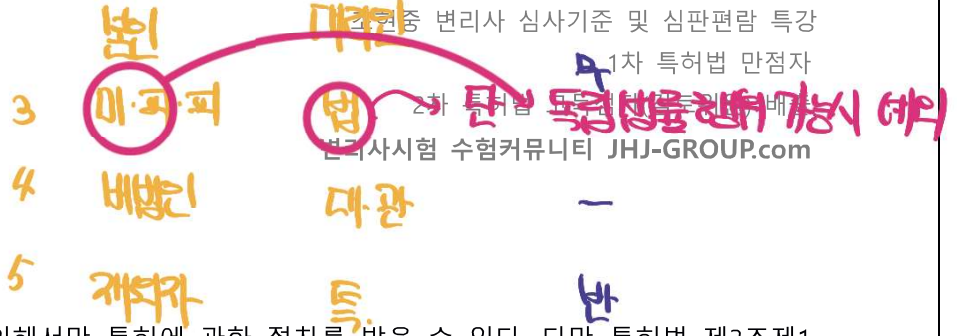
특.수 반환청기기간 3년→5년

9. 우선심사 사유 추가(최신 개정법 반영)

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

1. 특허에 관한 절차





· 무능력자의 행위능력

무능력자는 법정대리인에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. 다만 특허법 제3조제1항 단서에서는 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다고 하여 미성년자 및 피한정후견인이 법정대리인에 의하지 아니하고 직접 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 경우를 규정하고 있다. 무능력자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우로서 권리만 얻거나 의무만 면하는 행위(민법 제5조제1항), 처분이 허락된 재산의 처분행위(민법 제6조), 영업의 허락을 받은 경우 그 영업에 관한 행위(민법 제8조제1항), 대리행위(민법 제117조), 유언행위(민법 제1062조), 무한책임 사원으로서 한 행위(상법 제7조) 등이 있다.

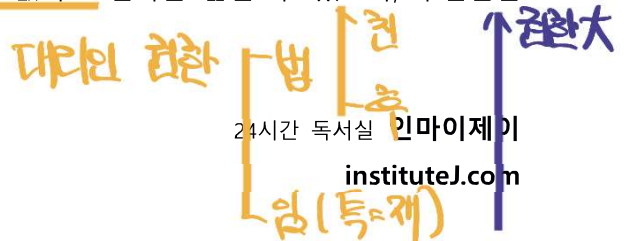
무능력자는 특허법 규정에 따라 누구라도 할 수 있는 심사청구 및 정보제공 등의 특허에 관한 절차라도 법정대리인을 통하여 밟아야 한다.

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

· 법정대리인 대리권

법정대리인이 사망하거나 또는 대리권을 상실한 때에는 절차는 중단된다.

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



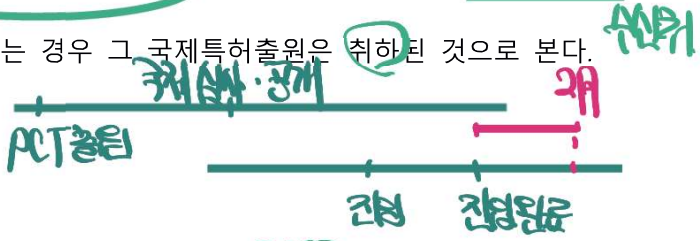
특허

경우에는 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차 등 상대방의 청구에 대한 수동적인 절차에 한하여 후견감독인의 동의 없이 절차를 밟을 수 있지만 심판 또는 재심에 대한 청구는 물론 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 득실 변경 등을 목적으로 하는 행위는 모두 허가받아야 하는 행위이다.

· 특허관리인 선임하지 않은 경우 취급

재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 특허법 제5조 및 특허법시행규칙 제11조에 따라 기간을 정하여 소명기회를 부여한 후 관련 서류를 반려한다. 이 경우 특허관리인을 선임하는 등의 보정으로 흠결을 해소하는 것은 허용되지 않는다.

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



· 특허관리인 존재하지 않는 경우 서류송달

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

법정관리인 사망 - 중단
특허관리인 사망 - X

재내자와 재외자가 공동으로 출원한 경우

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

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

출원/특허/심판/소송

· 특허관리인의 대리권 범위

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

수.공.출원
재내자 개척

심판청구
심판청구 취하
심판청구 취하명령

출원취하
취하명령
(1)

· 포괄위임제도 의의

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

· 개별대리

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

· 복수당사자의 절차

대표자라도 특허법 제11조 제1항 각 호의 사항에 대해서는 복수 당사자의 특별수권 없이 절

차를 밟을 수 없다. 따라서 대표자가 특별수권 없이 이들 절차를 밟은 경우 특허청장은 보정을 요구하고 흠결을 해소하지 못한 경우 그 절차를 무효로 한다.

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

★ 기간의 계산
step1) → step2) → step3) → step4)
최초발견, 해당 1대기, 권발, 공유인 check.

특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일인 경우에는 기간은 그 다음날로 만료한다. 여기서 주의할 점은 다음날로 만료되는 기간은 특허에 관한 절차와 관련된 법정기간이나 지정기간이라는 점이다. 즉 특허에 관한 절차가 아닌 법정기간이나 지정기간은 특허법 제14조 제4호의 적용을 받지 않는다. 예를 들어 국내우선권주장에 있어서 선출위의 취하로 보는 시점, 특허권의 존속기간이 만료일 등은 기간의 말일이 공휴일이라 하더라도 기간의 말일이 그 다음날로 연장되지는 않는다.

기간의 기산일이 공휴일인 경우 그 기간은 공휴일부터 시작된다.

심판종재·이등보

· 기간의 연장 및 단축

법정기간은 특허법 제132조의17 의 규정에 의한 심판의 청구기간에 한하여 연장할 수 있으나, 지정기간은 연장 대상에 제한이 없다. 또한 법정기간은 단축할 수 없으나 지정기간은 당사자의 청구에 따라 단축할 수 있다.

법정 - 132-17 | 회30A+교통
지정 - - | 이해관계인 불이행

직.청
연장

연장 단축
직.청
연장

· 전자장애의 경우 기간 만료일

전자문서를 제출하려는 자가 기한 전에 정보통신망을 이용하여 전자문서를 발송하였으나 전자장애로 인하여 기한 내에 제출되지 않은 경우, 기간은 그 장애가 제거된 날의 다음날로 만

료한다. 전산장애란 정보통신망의 장애, 특허청이 사용하는 컴퓨터 또는 관련 장치의 장애를 말한다. 다만 특허청장이 사전에 공지한 경우에는 장애로 보지 않는다.

· 무효처분의 주체 및 대상

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

3.6. 1항, 4 - 미법X
[특청 - 심 - 무
심판장 - 심 - 무
심판장 - 심 - 서각하절차]

· 출원이 방식심사에서 무효처분된 경우

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

· 서류의 반려시점

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



· 반려사유와 절차무효사유의 차이점

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

· 반려이유
· 정정기간단속청구



출원의 방식심사사유와 실질심사사유(=거절이유)의 구분

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

25
3304. 41
=변리.
=거절.

· 절차의 정지 의의

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

· 절차의 중단 의의

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

· 절차의 중지 의의

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

→ 사유, 수계자, 결하

· 절차의 중단

특허에 관한 절차의 중단은 특허청이나 절차를 밟는 당사자의 의사와 관계없이 법정사유에 의해서 발생한다. 절차가 중단된 경우 적법 수계자는 수계신청을 하여야 한다. 한편 중단사

유가 있는 경우라도 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 절차는 중단되지 않는다.

· 절차의 중단을 간과한 경우

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

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

· 절차의 중지

천재지변 기타 불가피한 사유로 의하여 특허청이 그 직무를 행할 수 없는 때에는 별도의 중지결정 없이 절차가 당연히 중지된다.

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

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

· 절차의 정지 효과 예제

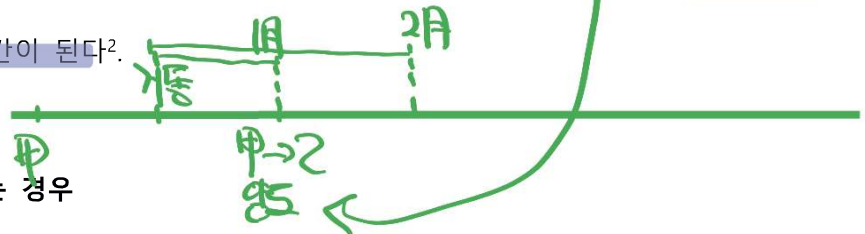
심사관이 특허법 제46조에 따라 1월 내에 특허에 관한 절차를 보정할 것을 특허청장 명의로 요구하였으나, 보정요구 후 15일이 경과한 때 특허에 관한 절차가 중단되었고 이후 수계되었

다면, 수계 후 보정할 수 있는 기간은 다시 1월이다¹.



· 절차의 효력 승계

심사관이 의견제출통지서를 발송한 후에 지정된 기간 내에 출원인 변경신청이 있었다면 심사관은 승계인에게 다시 의견제출통지서를 발송할 필요가 없으며 의견서 제출기간도 당초 의견제출통지서에서 지정한 기간이 된다².



· 서류를 우편으로 제출하는 경우

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

· 국방관련 비밀출원의 절차

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

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

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

· 공시송달

송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 공시송달을 한다. 여기에서 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때란 주민등록공동이용시스템을 이용하여도 송달받을 자의 주소를 확인할 수 없는 경우를 의미한다. 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 모든 자의 주소를 확인할 수 없는 때를 말한다.

· 수수료의 의의

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

심사청구료 반환(2021년 개정)

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

출원심사의 청구를 한 후에 협의결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정) 후 신고기간 만료 전까지 또는 그 출원에 대해 최초로 통지된 거절이유통지 후 의견서 제출기간 만료 전까지 특허출원을 취하(변경출원이나 국내우선권 주장에 의한 취하를 포함)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사료의 3분의 1에 해당하는 금액 반환 가능하다.

· 비밀 누설의 금지

비밀누설죄의 주체는 특허청 직원 또는 특허심판원 직원뿐만 아니라 그 직에 있었던 자를 포

함한다. 전문기관 또는 특허문서전자화기관의 임·직원도 마찬가지다.

2. 특허출원절차

· 특허를 받을 수 있는 권리 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에서부터 거절결정의 확정 또는 특허권 설정등록 전까지 발명자가 가지는 권리이다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무런 조건 없이 원시적으로 발명자에게 귀속된다.

출원인 = 발명자(공동발명자)?

· 발명자 의의

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

출원권 - 계약?
승계인?
후 - 계약 + 출원?
유사적 계약?
보안, 승계, 가액 등 vs 방식

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

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

또한 출원서에 출원인으로 기재되어 있는 사람이 진정한 발명자나 그 승계인이 아니라는 의심이 드는 경우에는 거절이유를 통지할 수 있다(특허법 제33조 제1항). 거절이유통지에 대응

하여 출원인을 변경하지 않거나, 그 출원인이 진정한 발명자나 정당한 승계인임을 입증할 수 있는 자료(예: 발명노트, 양도증 등)를 제출하지 않는 경우에는 거절결정할 수 있다(특허법 제 62조).

✓ 발명자 정정

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

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

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

출원서에 발명자로 기재된 자가 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당 출원에 대하여 거절이유를 통지할 수 있다(특허법 제33조 제1항).

· 특허를 받을 수 있는 권리의 승계

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

· 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 의한 출원이 경합한 경우

동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 실제 승계의 선후를 가리지 아니하고 특허법 제36조 제1항에 따라 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다. 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 출원한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한다. 이 경우 심사관은 특허법 제38조 제7항에서 준용하는 같은 법 제36조 제6항에 따라 특허청장 명의로 기간을 정하여 출원인들에게 협의결과를 신고할 것을 요구한다. 협의요구에도 불구하고 협의를 성립하지 아니한 경우 그 승계는 효력이 발생하지 않으므로 모든 출원은 무권리자에 의한 출원으로 보고 특허법 제33조 위반으로 거절이유를 통지하고 거절결정한다.

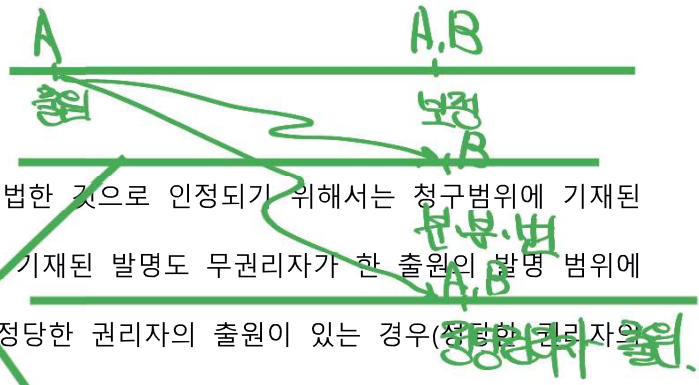
· 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 의한 출원인변경신고가 경합한 경우

동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2 이상의 출원인변경신고가 있는 때에는 신고한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다. 이 경우 심사관은 특허법 제38조 제7항에서 준용하는 같은 법 제36조 제6항에 따라 특허청장 명의로 기간을 정하여 신고자들에게 협의결과를 신고할 것을 요구하고 그 기간 이내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다. 협의를 성립되지 않은 경우, 이를 이유로 거절이유를 통지하는 것이 아니라 출원인변경신고가 없었던 것으로 보고 심사를 진행한다.

· 무권리자 의의

‘무권리자’란 발명자가 아닌 자로서 발명자 또는 그 승계인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리

를 적법하게 승계 받지 아니한 자를 말한다. 즉 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계 받지 못한 자가 마치 정당한 승계인처럼 주장하는 모인자(冒認者)와 그 모인자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 선의의 승계인도 무권리자다.



· 정당권리자 출원의 발명 범위

정당한 권리자의 출원의 발명 범위가 적법한 것으로 인정되기 위해서는 청구범위에 기재된 발명뿐만 아니라 발명의 설명 및 도면에 기재된 발명도 무권리자가 한 출원의 발명 범위에 포함되어야 한다. 출원 범위를 벗어난 정당한 권리자의 출원이 있는 경우(정당한 권리자의 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부의 발명만이 무권리자에 의하여 출원된 발명에 해당하는 경우) 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되지 않는다.

✖ 특허를 받을 수 있는 권리의 질권설정 제한

특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없도록 규정되어 있다. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 목적으로 질권을 설정한 경우 그 질권은 무효이다. 특허권이 설정되거나 실용신안권이 설정되면 질권의 목적으로 할 수 있다.

📌 요약서의 취급

요약서는 특허발명이 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다. 이는 특허법 제97조에서 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있을 뿐만 아니라, 요약서는 발명의 보호범위를 정할 때 참작하는 명세서와는 달리 발명의 개요를 나타내는 기술정보로만 제출되었기 때문이다. 또한 요약서에만 기재된 사항은 특허법 제29조 제3항에 규정된 다른 출원의 지위도 가질 수 없으며, 보정에 의하여 명세서에 추가하는 것도 허용되지 않는다.

· 요약서를 제출하지 않은 경우

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

· 도면을 제출하지 않은 경우

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

발명 - 요약서
특 - 무효
실 - 무효

· 제42조 제3항 제1호

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

파라미터로 특정되는 발명이 발명의 설명에 대한 기재요건을 충족하기 위해서는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 새로운 파라미터를 포함한 발명의 모든 구성을 특허청구범위에서 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 정확히 이해함으로써 이를 사용할 수 있고, 위 구성으로부터 얻어지는 효과 역시 수치범위 전체에 걸쳐 명세서에서 구체적인 실험, 실시예 등으로 증명되거나 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있어야 한다³.

³ 파라미터 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 (i) 파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미에 대한 설명, (ii) 파

(2021년 개정) 발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있으나 발명의 설명의 전체 기재로부터 그 효과를 예측할 수 없거나 그 효과 유무에 합리적인 의심이 드는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과 등), 그 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과라면 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지할 때에 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다(특허법 제222조). 효과 입증을 요구하는 자료 제출을 명할 때에는 '거짓자료를 제출하여 등록결정을 받은 경우 특허법 제229조나 실용신안법 제49조의 거짓행위의 죄에 해당될 수 있음'을 의견제출통지서나 참고자료제출요청서에 기재하여 고지할 수 있다.

· 제42조 제4항 제1호

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

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

라미터의 수치한정 사항이 포함된 경우 수치범위와 수치범위를 한정하는 이유, (iii) 파라미터의 측정을 위한 방법, 조건, 기구에 대한 설명, (iv) 파라미터를 만족하는 물건을 제조하기 위한 방법에 대한 설명, (v) 파라미터를 만족하는 실시예, (vi) 파라미터를 만족하지 않는 비교예 및 (vii) 파라미터와 효과와의 관계에 대한 설명 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 기재되어야 한다. 한편 파라미터의 정의, 기술적 의미, 측정방법, 제조방법, 실시예 및 비교예 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지 않는 경우라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 쉽게 실시될 수 없다고 판단하지 않는다.

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

42조 - 특별한 기재가
42조 - 기재 뒷받침.
52조, 기타

· 발명의 설명 기재방법 위배시 취급

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

본인 기재방법 vs 청구항의 기재방법

· 배경기술기재의무

42조(사유) 42조(명시) 기입

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

배경기술의 기재가 부적법한 것으로 인정되는 경우에 심사관은 특허법 제42조제3항제2호 위반의 거절이유를 통지한다. 특허법 제42조제3항제2호의 요건은 특허법 제62조에 의한 거절이유는 되나 정보제공사유나 무효사유는 되지 않는다.

· 제42조 제3항 제2호 위반시 대응방안

발명의 배경기술이 기재되지 않았다는 거절이유를 받은 경우 출원인은 명세서의 [발명의 배경이 되는 기술] 항목이나 그 [선행기술문헌] 항목에 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보를 추가하는 보정을 함으로써 대응할 수 있다. 기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발

상에 의해 개발된 발명이어서 적절한 배경기술을 알 수 없는 경우에는 거절이유통지에 대한 의견서에 그러한 취지를 설명하여 대응할 수 있다.

· **임시명세서 효과**

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

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

· **임시명세서 절차**

출원인이 임시명세서를 출원서에 첨부하여 제출하는 경우에는 출원서에 그 취지를 기재하여야 하고, 이후 특허법 제47조에 따라 임시명세서를 보정할 때에는 특허법시행규칙 제21조제2항 내지 제4항에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 별지로 작성하여 보정서에 첨부하여야 한다.

임시명세서를 제출하는 경우에는 청구범위를 적지 아니한 명세서를 제출하는 청구범위 제출유예 제도에서와 같이 일정 기간(제3자 심사청구의 취지를 통지받은 날로부터 3개월 또는 우선일 등으로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 하는데, 이때 청구범위 뿐만 아니라 발명의 설명, 요약서, 도면을 별지 서식에 따라 전

문 보정하여야 한다. 청구범위 제출기한 내에 전문 보정된 명세서를 제출하지 않으면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 출원은 취하된 것으로 본다.

분 번 분 경

있 +30A " " X .

있 +30A " " X -

있 +30A " " X -

있 +30A " " X -

· 임시명세서 관련 기타 유의사항

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

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

임시명세서를 첨부하여 출원하는 경우 출원인은 청구범위를 포함하는 전문 보정된 명세서를 제출하여야 해당 출원에 대하여 심사청구를 할 수 있다.

보.신.조 - 임시

그리고 전문 보정된 명세서를 제출한 출원에 한하여 출원공개되며, 이때 출원공개공보에는 전문 보정된 명세서에 최초명세서로서의 지위를 가지는 임시명세서가 첨부되어 공개된다.

신.분.변.신.조 - 여러 (을)

· 청구항 해석

특허를 받고자 하는 발명의 인정은 출원인이 자신의 의사에 의하여 선택한 청구범위의 기재 내용을 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하고, 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미, 내용이 불명확한 경우에 한해 발명의 설명 또는 도면의 기재를

참작하여야 하며, 청구범위의 기재를 벗어나 발명의 설명에 개시된 발명의 내용으로부터 청구항에 기재된 발명을 인정해서는 안 된다.

=제한.확장 X