

01

특허법 일반

01 특허법 개정 이력

■ 2017. 3. 1. 시행 개정법

- 추후보완 기간 연장 (제17조)
- 정당권리자출원에 대한 제척기간 삭제 (제35조)
- 복수의 오역 정정서 취급 (제42조의3 제7항 신설)
- 전문기관 지정 취소 근거 마련 (제58조의2)
- 심사청구기간 단축 (제59조 제2항)
- 조약우선권 주장의 기초출원에 대한 타국 심사 결과 제출 근거 규정 (제63조의3 신설)
- 직권보정제도 정비 (제66조의2)
- 직권재심사제도 도입 (제66조의3)
- 특허권 이전청구제도 도입 (제99조의2)
- 특허권 이전청구에 따른 통상실시권 도입 (제 103조의2)
- 특허취소신청 제도 도입 (제132조의2 내지 15)
- 무효심판의 청구적격의 한정 (제133조 제1항 단서 삭제)
- 정정청구의 취하시기 명문으로 명확화 (제133조의2 제5항)
- 소송절차 중지 규정 정비 (제164조 제2항)
- 국제특허출원에 대한 복수의 오역 정정서 취급 (제201조 제7항)

■ 2017. 6. 3. 시행 개정법

- 전문기관 관련 조문 정비 (제58조)

■ 2017. 9. 22. 시행 개정법

- 특허표시 등에 관한 규정 정비 (제223조)
- 특허법상 벌칙에 따른 벌금 규정 정비 (제227조, 제228조, 제229조)

■ 2018. 5. 29. 시행 개정법

- 전문기관이 수행하는 선행기술조사 업무에 대한 관리 및 평가 규정 도입 (제58조 제3항)

■ 2018. 10. 18. 시행 개정법

- 전자화기관에 대한 시정조치 관련 규정 정비 (제217조의2 제7항)

■ 2019. 7. 9. 시행 개정법

- 실시료 배상규정의 개정 (제65조 제2항 등)
- 구체적 행위태양 제시의무 신설 (제126조의2)
- 징벌적 손해배상 제도 도입 (제 128조 제8항 및 제8항)
- 국선대리인 선임 근거 마련 (제139조의2)

■ 2020. 3. 11. 시행 개정법

- 방법발명의 실시범위 확대 및 인식요건 신설 (제2조 제3호 나목 개정, 제94조 제2항 신설)

■ 2020. 10. 20. 시행 개정법

- 침해죄 반의사불벌죄 변경 (제225조)

■ 2020. 12. 10. 시행 개정법

- 손해배상액 산정 규정 정비 (제128조 제2항 개정, 제3항삭제)

■ 2021.6. 23. 시행 개정법

- 우선 심사 사유 추가 (제61조 제3호 신설)

■ 2021. 10. 21. 시행 개정법

- 특허심판사건에 전문심리위원 참여 규정 신설 (제154조의2 신설 등)

■ 2021. 11. 18. 시행 개정법

- 직권보정 무효 간주 규정 신설(제66조의2 제6항 신설)
- 심사청구료의 반환 요건 완화 (제84조 제 1항 제5호, 같은 항 제5호의2 신설)
- 특허심판 절차에의 「민사소송법」 상 적시제출주의 도입 (제158조의2 신설)
- 심판사건의 산업재산권분쟁조정위원회 회부 제도 도입 (제164조의2 신설, 제217조 제1항 제1호의2 신설)

■ 2022. 2. 18. 시행 개정법

- 재난사태 또는 특별재난지역에 대한 특허료 등의 감면 사유 추가 (제83조 제2항)
- 부정한 방법의 특허료 감면 등에 대한 처벌 규정 신설 (제83조 제4항 신설)
- 특허심판원 지원 인력 법적 근거 마련 (제 132조의16 제3항 신설)

■ 2022. 4. 20. 시행 개정법

- 무효처분의 취소 등 출원인 권리 회복요건 완화 (제 16조 제2항 등)
- 분할출원의 우선권주장 자동인정제도 도입 (제52조 제4,5항 신설)
- 분리출원 제도 도입 (제52조의2 신설)
- 국내우선권주장의 대상 확대 (제55조 제1항, 제56조제1항)
- 재심사청구 대상 확대 및 기간 연장 (제67조의2 제 1항)
- 공유물 분할청구로 인한 특허권의 이전에 따른 법정실시권 명문화 (제 122조)
- 거절결정 등에 대한 심판청구기간 연장 (제 132조의17)

2022. 10. 18. 시행 개정법

- 특허료 및 수수료 반환청구기간 연장(제84조 제3항)

02 특허법의 목적 (제1조)

제1조(목적)

이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

서

(1) 특허법의 목적

특허법은 발명의 보호·장려 및 발명의 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 데에 궁극적 목적이 있다. 산업입법의 취지를 규정한 제1조는 특허법 전 조문의 해석기준이 된다.

(2) 특허제도

1) 특허제도는 발명을 공개한 출원인으로 하여금 일정기간 동안 특허권이라는 독점·배타적 권리를 누리게 하고 일반 공중인 제3자는 그 공개된 발명을 이용할 수 있게 함으로써, 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모하여 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 제도이다(2017헌바513).

2) 이는 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.”고 규정한 헌법 제22 조제2항에 근거하고 있다.

발명의 보호

(1) 실체적 보호

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

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

2) 보상금 청구권에 의한 보호 (특허법 제65조 제2항)

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

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

3) 특허권에 의한 보호 (특허법 제94조)

가. 특허권자는 업으로서 자신의 발명을 실시한 권리를 독점한다(특허법 제94조). 따라서 정당권원
없는 제3자가 특허발명을 업으로서 실시하면 특허권 침해가 성립되어 특허권자는 민, 형사상
조치를 취할 수 있다. 특허법은 특허권 보호의 실효성을 높이기 위한 방안으로 간접침해 (특허법
제 127조), 손해액 추정 등 (특허법 제128조), 생산방법의 추정 (특허법 제129조), 과실 추정 (특허법
제130조), 구체적 행위태양 제시 의무(특허법 제126조의2), 감정사항 설명의무(특허법 제128조의
2) 및 자료제출명령(특허법 제132조) 등의 규정을 두고 있다.

4) 선사용권 등에 의한 보호 (특허법 제103조 등)

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

(2) 절차적 보호

1) 설정등록 전

특허법은 심사주의를 원칙으로 하고 있는 바, 특허권을 부여 받기 위해서는 심사관의 심사 (특허
법 제57조)를 거쳐 특허결정을 받아야 한다. 심사과정에 있어 출원인의 이익을 보호하기 위한 방
안으로 의견서 제출기회(특허법 제63조 제1항), 공지예외 적용주장(특허법 제30조), 정당권리자 출
원(특허법 제34조, 제35조), 명세서 및 도면의 보정(특허법 제47조), 분할출원(특허법 제52조), 분리출
원(특허법 제52조의2), 변경출원(특허법 제53조, 실용신안법 제10조), 조약우선권주장 또는 국내우선
권주장(특허법 제54조, 제55조), 조약우선권주장 또는 국내우선권주장의 보정 또는 추가(특허법 제
54조 제7항, 제55조 제7항), 재심사청구(특허법 제67조의2), 거절결정불복심판청구(특허법 제132조의
3) 등을 규정하고 있다.

2) 설정등록 후

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

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

특허법은 발명의 공개에 대한 반대급부로 독점, 배타권인 특허권을 부여함으로써 발명의 창작 의욕

을 고취시키고, 비용적인 관점에서 ‘발명 장려 보조금의 지급 규정(발명진흥법 제4조)’ 및 ‘출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료의 감면 규정(특허법 제83조, 특허료 등의 징수규칙 제7조)’ 등을 통해 발명을 장려한다.

발명의 이용도모

(1) 특허권자의 실시 및 특허권자의 실시의무 준비

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

(2) 제3자의 실시

1) 제3자는 특허권자와의 계약을 통해 실시권을 설정 받아 정당하게 실시할 수 있고(특허법 제100조, 제102조), 그렇지 않더라도 특허권의 효력이 제한되는 경우가 있으며(특허법 제94조 제2항, 제95조, 제96조, 법정실시권, 강제실시권, 효력제한기간), 특허권의 존속기간을 제한하여 특허권 소멸 후에는 누구든지 자유롭게 당해 발명을 실시할 수 있도록 하고 있다(특허법 제88조).

2) 특허법은 출원공개(특허법 제64조), 등록공고제도(특허법 제87조 제3항)를 두어 당해 발명이 제3자에게 기술문헌으로서의 역할을 할 수 있도록 한다.

특허와 노하우(영업비밀)의 대비

(1) 노하우의 의의 및 취지

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

(2) 특허와 노하우의 비교

1) 공개여부

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

2) 보호요건

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

3) 보호기간

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

02

특허에 관한 절

01 절차능력 (제3조 내지 제5조)



제3조(미성년자 등의 행위능력)

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

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

제4조(법인이 아닌 사단 등)

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

제5조(재외자의 특허관리인)

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

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

제7조의2(행위능력 등의 흠에 대한 추인)

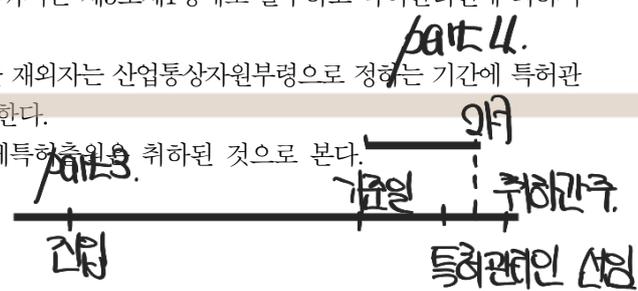
행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다.

제206조(재외자의 특허관리인의 특허)

① 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.

② 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다.

③ 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원을 취하된 것으로 본다.



의의 및 취지

절차능력이란, 당사자로서 스스로 유효하게 특허에 관한 절차(1)상의 행위를 하거나 그 효과를 받을 수 있는 능력을 말한다. 특허법은 특허청, 특허심판원과의 원활한 절차 진행과 행위무능력자의 보호를 위해 절차능력에 관한 규정을 두고 있다.

1) '특허에 관한 절차'란 '특허에 관한 출원·청구 기타의 절차'를 말하며, 특허청이나 특허심판원에서의 절차에 관한 사항을 포함하나 여기에는 '심결에 대한 소'에 관한 절차는 포함되지 아니한다고 할 것이다(2013후1573).

step) 1. 신청
step) 2. 심사
step) 3. 심판/재심

IRAC.

1. 문제요지
2. 사실
3. 판단기준
4. 구체적 판단 및 결론

서류. 절차

미성년자, 피한정후견인 및 피성년후견인 (특허법 제3조)

- (1) 법정대리인에 의하지 않으면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.
- (2) 단 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- (3) 흡결 시 절차보정 명령(제46조)후 절차 무효(제16조)될 수 있다.

비법인 사단, 재단 (특허법 제4조)

- (1) 비법인 사단은 권리능력이 없으므로 특허에 관한 권리의 주체 및 특허출원인 등이 될 수 없다.
- (2) 하지만 대표자나 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인 등의 권리능력을 전제로 하지 않는 절차를 밟을 수 있다.
- (3) 흡결 시 절차보정 명령(제46조)후 절차 무효(제16조)될 수 있다.

재외자 (제5조)

(1) 원칙

재외자는 특허관리인에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 있다. 이는 재외자와의 절차 수행상 어려움 및 번잡함을 피하기 위함이다.

(2) 예외

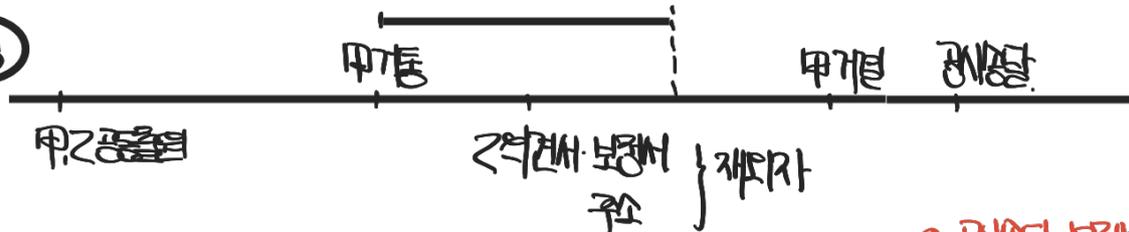
다만, i) 재외자가 국내에 체류하는 경우(제5조 제1항) 또는 ii) 국제특허출원의 출원인의 경우 기준일까지는 특허관리인에 의하지 않고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.2)

(3) 흡결 시 취급

1) 소명기회 부여 후 반려처분된다. (시행규칙 제11조)

2) 특허관리인에 의하지 않고 진행된 절차의 취급

判例는 특허관리인제도는 국내에 거주하지 않는 자와 절차를 수행함에 따른 번잡과 절차 지연을 피함으로써 원활한 절차수행을 위함에 그 의의가 있다는 점에 비추어, 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 경우라면 특허청장은 제출된 서류의 하자를 주장할 수는 없다고 판시하였다(2003후182).



2) 국제특허출원인은 기준일로부터 2개월 내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 하며, 그러하지 아니한 경우 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다(제206조).

① 공실 무명법

② 반려시유유 → 서류 진행

↓
해당권주

② 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 그 대리인을 바꿀 것을 명할 수 있다. <개정 2019. 12. 10.>

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

④ 특허청장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 대리인의 선임 또는 교체 명령을 한 경우에는 제1항에 따른 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항에 따른 대리인이 그 전에 특허청장 또는 특허심판 원장에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다.

제12조(「민사소송법」의 준용)

대리인에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「민사소송법」 제1편 제2장 제4절을 준용한다.

법정대리인 (제3조)

(1) 의의

법정대리인은 당사자의 의사와 무관하게 법률의 규정이나 법원의 선임에 의하여 대리인이 된 자이다(제3조). 이는 당사자 보호를 위함이다.

(2) 대리권 범위

1) 법정대리인 중 친권자는 대리 행위에 있어 제한이 없다.

2) 법정대리인 중 후견인은 i) 후견감독인의 동의가 있어야 대리 행위를 할 수 있으나, ii) 특허 취소신청이나 상대방이 청구한 심판 등의 절차에서는 그렇지 아니하다.

임의대리인

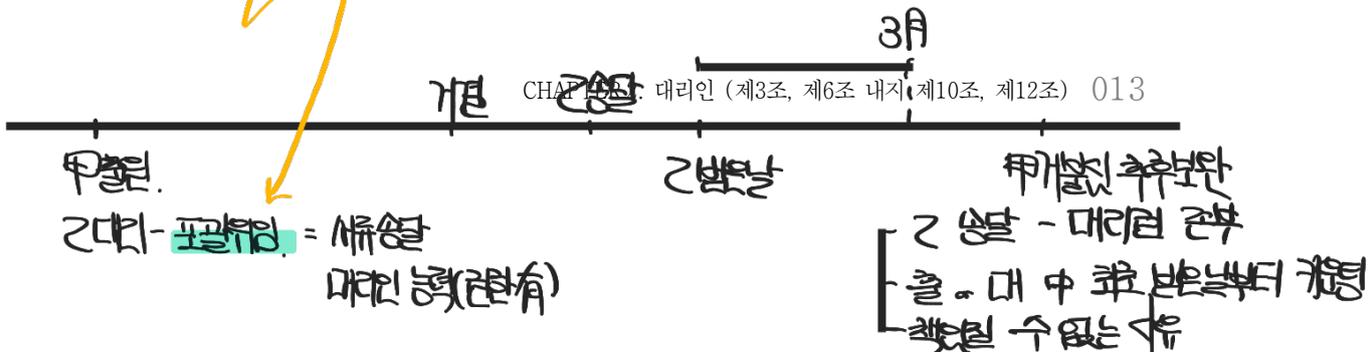
(1) 의의

임의대리인은 당사자의 의사에 따라 대리인이 된 자이다. 포괄위임을 받은 대리인은 포괄위임 범위 내에서 출원인을 위해 서류의 제출 및 수령을 대신할 수 있다. 이는 당사자의 절차 진행의 편의를 위함이다.

(2) 대리권의 범위 (제6조)

1) 임의대리인은 본인으로부터 위임받은 절차를 대리할 수 있으며³⁾, 대리인이 행한 법률 행위의 효력은 본인에게 귀속한다.

3) 判例는 심결취소소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정됨에 따라 특허심판원이 심판사건을 다시 심리하게 되는 경우 아직 심결이없는 상태이므로 종전 심판절차에서의 대리인의 대리권은 다시 부활하고, 당사자가 심결취소소송에서 다른 소송대리인을 선임하였다고 하여 달라지는 것은 아니 라고 판시한다(2006허978).



2) 다만, 본인에게 중대한 영향을 초래할 수 있는 절차나 본인의 의사를 재확인하는 것이 타당한 절차에 대하여 제6조 각호를 통해 특별수권사항으로 규정한다.

~~(3) 쌍방대리 금지 원칙~~

~~1) 민법 제124조에 의해 법률상 쌍방대리는 허용되지 않으며, 변리사법 제7조에서는 변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 업무를 수행할 수 없음을 규정한다.~~

~~2) 判例는 어떤 특허에 대한 출원, 심판 및 소송절차에서 당사자 일방의 대리인으로 사건을 취급한 적 있는 경우에, 그 절차의 종결 후 동일한 특허에 관한 별개의 절차에서 상대방을 대리하는 것은 쌍방대리에 해당하지 않는다고 판시한 바 있다(2007허4816).~~

기타

그 외 대리인 관련 규정으로서 대리권의 서면 증명 (제7조), 행위능력 등의 흠에 대한 추인의 소급효 (제7조의2), 본인의 사망·능력 상실 등의 경우 임의대리권 불소멸 (제8조), 개별대리의 원칙 (제9조), 민사소송법의 준용 (제12조) 및 절차 진행이 원활하지 않은 경우 대리인의 선임 또는 교체 명령 등이 있다(제10조).

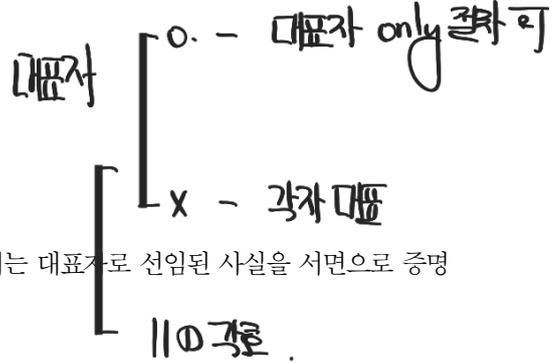
03 복수당사자의 대표 (특허법 제11조)

제11조(복수당사자의 대표)

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

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

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



각자 대표의 원칙

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

대표자의 선임·신고된 경우

- (1) 대표자를 선정·신고한 경우 대표자가 전원을 대표한다.⁴⁾
- (2) 다만, 제11조 제1항 각호의 행위 시 대표자는 절차를 수행할 수 있으나 나머지 당사자들의 동의를 요한다.

공동출원인에 대한 송달 관련 判例

1) 1인에 대한 송달 관련

判例는 i) 공동출원인이 대표자를 선정하지 아니한 이상 거절결정등본의 송달도 공동출원인중 1인에 대하여만 하면 전원에 대하여도 동일한 효과가 발생하며, ii) 나아가 공동출원인 중 가장 위쪽에 기재되었다는 사유만으로 원고가 자동으로 대표자가 된다고 볼 수 없다고 판시한다(2008허1647).

4) 다만 대표자가 있더라도 공동출원(제44조), 공동심판청구(제 139조) 등과 같은 특별한 규정이 있는 경우 전원이 절차를 밟아야 한다.

2) 공시송달 요건 관련

判例는 공동출원인에 대하여 공시송달(제219조 제 1항)을 하기 위해서는 '공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때'에 해당하여야 하고, 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 공동출원인 중 1인에 대한 공시송달은 부적법하여 그 효력이 발생하지 않는다고 판시하였다(2003후182).

04 방식 위반 절차의 처분 (제16조 내지 제17)

제16조(절차의 무효)

- ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.
- ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일 부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.
- ③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

제46조(절차의 보정)

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

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

반려(시행규칙 제11조 제1항 각호)

(1) 의의

특허청장 또는 특허심판원장은 제출된 서류에 **중대한 방식적 하자**가 있는 경우 수리하지 않고 반려한다(특허법 시행규칙 제11조). 이는 절차의 효율성과 이해관계인의 불이익 방지를 담보하기 위함이다.

(2) 주요 반려사유 (특허법 시행규칙 제11조 제1항 각호)

- 1) 당사자의 성명·명칭 또는 특허**고객번호**(특허고객번호가 없는 경우에는 **주소**·소재지)가 기재되지 아니한 경우
- 2) 국어로 적지 아니한 경우(외국어출원의 경우는 제외)
- 3) 출원서에 **명세서**(명세서에 **발명의 설명**이 기재되어 있지 아니한 경우 포함)를 첨부하지 아니한 경우
- 4) 청구범위를 기재하지 아니한 정당한 권리자의 출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 법 제42조의2 제2항에 따른 명세서 보정기간이 경과된 경우

★ 외국어 또는 임시명세서로 분리출원하는 경우, 분리출원을 기초로 재분할·분리·변경출원하는 경우

분리출원 - 뒤임. 재개. 재. 개.

새 절차. / 반려 → 무효



재분할, 재분할되지

- 6) 재외자가 **특허관리인**에 의하지 아니하고 제출한 서류인 경우
- 7) 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우
- 8) 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우
- 9) 출원인이 청구범위가 기재되지 아니한 특허출원에 대하여 심사청구서를 제출한 경우
- 10) 청구범위가 기재되지 아니한 특허출원 또는 등록공고를 한 특허에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우
- 11) 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 법 제67조의2 제1항 단서에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우
- 12) 법 제47조 제5항 또는 법 제52조 제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조 제1항 제2호, 법 제59조 제2항 제2호 또는 법 제64조 제2항 제2호에 해당하는 경우
- 13) 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

임시명세서 출원
보정조
(출)
외국 출원
보정·번·심·구
(출)

(3) 반려의 절차

- 1) 특허청장 또는 특허심판원장은 부적법한 서류를 반려하려는 경우에는 서류를 제출한 당사자에 대하여 서류를 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 송부하여야 한다. 이는 기속행위에 해당하는 것으로 당사자의 절차권 보장을 위함이다. 다만, 제1항 제14호의 경우에는 반려이유를 고지하고 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(특허법 시행규칙 제11조 제2항).
- 2) 당사자가 소명하고자 하는 경우에는 소명서를, 서류를 반려받고자 하는 경우에는 반려요청서를 소명기간 내 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제11조 제2항). 반려이유가 통지된 경우는 보정을 통해 하자를 치유할 수 있는 기회가 주어지지 않는다. 이유는 반려사유 중에는 보정을 하기가 곤란한 경우도 있고, 보정기회를 부여하는 절차 진행 자체에 근원적으로 장애가 있는 경우도 있으며, 또한 서류를 수리한다는 것은 서류의 접수일자를 인정한다는 것인데 사후 보정을 통해 앞선 접수일자가 인정됨이 제3자에게 불이익으로 다가오는 경우도 있기 때문이다.
- 3) 특허청장 또는 특허심판원장은 반려요청을 받은 때에는 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(특허법 시행규칙 제11조 제3항). 당사자가 소명기간 내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명이 이유 없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 서류를 반려한다(특허법 시행규칙 제11조 제4항).
- 4) 특허청장 또는 특허심판원장은 이미 제출되었으나 수리되기 전인 서류 중 특허청장이 정하여 고시하는 서류의 경우에는 해당 서류를 제출한 자의 신청이 있으면 그 서류를 반환할 수 있다. 서류의 반환을 신청하려는 자는 반환신청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제11조의2).

재심사청구
[without 보정]
[재심] 기법
[소명] 요청서
[반려] 출원

(4) 반려의 효과 및 불복

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

(5) 관련문제

1) 심판제도에 있어 심결각하 (특허법 제142조)

- ① 심판관 합의체는 부적법한 심판청구로서 심판청구이익이 없는 경우 보정명령하고, 하자가 해소되지 않으면 심결로써 그 청구를 각하한다.
- ② 당사자계 심판에서는 피청구인에게 답변서제출기회를 부여한 후에만 심결을 할 수 있으나, 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우에는 답변서제출기회를 주지 아니하고 각하 심결할 수 있다.

2) 국제출원의 경우 보완명령 (특허법 제194조)

- ① i) 특허청장은 국제출원이 특허청에 도달한 날을 국제출원일로 인정하여야 한다(특허법 제194조 제1항). 다만, ii) 출원인이 제192조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우, iii) 제193조 제1항에 따른 언어로 작성되지 아니한 경우, iv) 제193조 제1항에 따른 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우, v) 제193조 제2항 제1호·제2호에 따른 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우에는 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다(제194조 제2항). 특허청장은 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정한다(제194조 제4항). 위 보완사유는 일종의 서류반려사유와 목적이 유사하다.
- ② 국제출원의 명세서·도면 등이 누락된 경우(특허법 제194조 제1항 제3호와 다른 상황임)뿐 아니라 잘못 제출된 경우에도 특허청장은 출원인에게 잘못 제출된 부분의 보완을 명할 수 있다(특허법 시행규칙 제99조의2). 이 경우 보완에 관계되는 서면이 제출되면 그 서면의 도달일이 국제출원일이 된다.

절차의 무효 (제16조 제1항)

(1) 의의 및 취지

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

(2) 절차무효사유 (특허법 제46조)

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

(3) 절차무효의 절차 (특허법 제16조)

1) 특허청장 또는 특허심판원장은 부적법한 서류를 제출한 당사자에 대하여 절차가 무효로 될 수 있다는 취지, 절차무효사유 및 지정기간을 적은 서면을 송부하여야 한다. 이는 기속행위에 해당하는 것으로 당사자의 절차권 보장을 위함이다.

- 2) 당사자가 반박하고자 하는 경우에는 의견서를, 하자를 보정하고자 하는 경우에는 보정서를 지정기간 내 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하면 된다.
- 3) 당사자가 지정기간 내에 의견서 또는 보정서를 제출하지 아니하거나 제출한 의견이 이유 없다고 인정되는 때에는 지정기간이 종료된 후 절차가 무효로 될 수 있다.

(4) 절차무효의 효과 및 구제

1) 절차무효의 효과

- ① 절차가 무효로 된 경우 보정명령이 있었던 절차는 없었던 것으로 취급된다.
- ② 특허법 제82조 제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니한 경우는 심사청구절차가 아닌 명세서에 관한 보정절차가 무효로 된다(특허법 제16조 제1항 단서).

2) 구제

① 불복

절차의 무효처분에 대해서는 행정심판, 행정소송을 통해 불복할 수 있다.

② 무효처분의 취소 (특허법 제16조 제2항)

특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일로부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. 이는 당사자 의도와 다르게 절차무효라는 치명적인 불이익을 받게 되는 것은 가혹하기 때문이다.

취소판

17조 개별·개심 행정청의 위·변
 17조 심사청구 " " " " "
 17조 불복 " " " " "
 16조 보정명령 " " " " "

(5) 관련문제

1) 심판제도에 있어 결정각하 (제141조)

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

2) 국제출원의 경우 보정명령 (특허법 제195조)

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

05 기간 (제14조 내지 제15조) **기간** 계산 → 연장 → 추후보완 → 강제

• **step 1) 초일불입** **step 2) 시·분·초** **step 3) 전날** **step 4)**

제14조(기간의 계산)

이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정한 기간의 계산은 다음 각 호에 따른다.

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

기간
check.

법정 vs 기정.

1월-11

1월 30일 + α

1월 31일

이해관계

청구 3년

단축 주의

only 3년

제15조(기간의 연장 등)

- ① 특허청장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.
- ② 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 제57조제1항에 따른 심사관(이하 "심사관"이라 한다)은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.
- ③ 심판장은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 경우에는 청구에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

제17조(절차의 추후보완)

특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

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

기간의 계산(제14조)

- (1) 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다.
- (2) 다만 판례는 심결취소소송은 특허에 관한 절차가 아니므로 심결에 대한 소 제소기간 계산에는 특허법 제14조 제4호가 적용되지 않고 민법이 적용되어, 기간의 마지막 날이 근로자의 날이라도 이는 공휴일에 해당하지 않아 그 날로 만료한다고 한다.

기간·기일의 변경 (제15조)

(1) 법정기간 및 지정기간의 연장 등

1) 특허법상 기간

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

✓ 법정기간의 연장 (특허법 제15조 제1항)

특허청장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다. 추가로 연장할 수 있는 횟수는 1회로 하고, 그 기간은 30일 이내로 한다(특허법 시행규칙 제16조 제4항).

✓ 지정기간의 연장, 단축 (특허법 제15조 제2항)

특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.

(2) 기일의 변경 (특허법 제15조 제3항)

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

기간의 경과 (제17조 등)

(1) 절차의 추후보완

1) 의의 및 취지

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

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

가. 법정기간

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

나. 지정기간

특허법 제16조 제1항에 따른 보정기간을 준수하지 못한 경우

(2) 책임질 수 없는 사유

1) 내용

‘당사자가 책임질 수 없는 사유’라 함은 당사자가 그 행위를 하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 경우를 가리키는 것이다.⁵⁾⁶⁾ 구체적으로 일반인이 보통의 주의를 다하여도 피할 수 없는 사유로서 천재·지변 기타 불가피한 사유가 해당됨은 물론이며, 심사 실무에서는 관련 서류를 당사자가 아닌 엉뚱한 자에게 잘못 송달하여 당사자가 절차 진행 사실을 몰랐던 경우를 포함한다. 이때, 공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다(심사기준).

2) 대리인

대리인이 있었던 경우는 당사자뿐 아니라 그 대리인 및 대리인의 보조인 모두에게 책임질 수 없는 사유가 있어야 추후보완이 가능하다. 판례는 “대리인이 실수로 당사자에게 전달하거나 알려주지 아니하여 절차의 기간이 도과된 사안에서 추후보완이 허용되지 않는다.”고 판시하였다.⁷⁾

3) 정당한 사유로 완화

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

5) 2005다14465

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

7) 2006허978

06 서류의 제출 및 송달 (제28조 등)

제28조(서류제출의 효력발생시기)

- ① 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다.
- ② 제1항의 출원서, 청구서, 그 밖의 서류를 우편으로 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 날에 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다. 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 「특허협력조약」 제2조(vii)에 따른 국제출원(이하 “국제출원”이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다.
 - 1. 우편물의 통신일부인(通信日附印)에 표시된 날이 분명한 경우 : 표시된 날
 - 2. 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명하지 아니한 경우 : 우체국에 제출한 날을 우편물 수령증에 의하여 증명한 날
- ③ 삭제
- ④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 우편물의 지연, 우편물의 망실(亡失) 및 우편업무의 중단으로 인한 서류제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제219조(공시송달)

- ① 서류를 송달받을 자의 주소나 영업소가 분명하지 아니하여 송달할 수 없는 경우에는 공시송달(公示送達)을 하여야 한다.
- ② 공시송달은 서류를 송달받을 자에게 어느 때라도 발급한다는 뜻을 특허공보에 게재하는 것으로 한다.
- ③ 최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 그 효력이 발생한다. 다만, 같은 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음 날부터 효력이 발생한다.

제220조(재외자에 대한 송달)

- ① 재외자로서 특허관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다.
- ② 재외자로서 특허관리인이 없으면 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송한 경우에는 그 발송일에 송달된 것으로 본다.

서류의 제출

(1) 직접 또는 우편제출

1) 도달주의 원칙 (특허법 제28조 제1항)

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

Handwritten notes in a yellow box:

- step 1) 전처문서 이송하고. (공인인감서 등)
- step 2) 전처문서 - 전처서명 - 편인책기
- step 3) 편인책기

Handwritten comparison table:

송달	제출
국립	국립
우편	우편
원인 - 편인책기	원인 - 편인책기
공시일 - 2주 / 3일	공시일 - 2주 / 3일

Additional notes:

- 중립이 없이 거부
- 재외자
- 국립
- 우편 [국립] [ACT출원 part. I, 등록원
- 원인 - 편인책기

2) 우편제출의 예외 (특허법 제28조 제2항 본문)

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

3) 우편제출의 예외의 예외 (특허법 제28조 제2항 단서)

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

(2) 온라인제출

1) 전자문서 효력 및 제출 효력 발생 시기 (특허법 제28조의3)

- ① 전자문서화한 서류는 정보통신망을 이용하여 제출하거나 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다(특허법 제28조의3 제1항).
- ② 전자문서는 일반서류와 같은 효력을 가진다(특허법 제28조의3 제2항).
- ③ 전자문서를 전자적 기록매체에 수록하여 제출한 경우는 직접 또는 우편제출했을 때의 법리에 따라 제출의 효력 발생 시기가 결정된다. 전자문서를 정보통신망을 이용하여 제출한 경우는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다(특허법 제28조의3 제3항).
- ④ 전자문서를 기한 전에 정보통신망을 이용하여 발송하였으나 정보통신망의 장애로 인하여 기한 내에 제출할 수 없었던 경우는 제출인에게 기간의 해태 또는 귀책사유가 있었던 것은 아닌 바, 그 장애가 제거된 날의 다음 날에 그 기한이 도래한 것으로 봐준다. 단 정보통신망의 유지·보수를 위하여 그 사용을 일시 중단한 경우로서 특허청장이 사전에 공지한 경우는 이를 장애로 보지 아니하고 있다(특허법 시행규칙 제9조의4 제3항).

2) 전자문서 이용신고 및 전자서명 (특허법 제28조의4)

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

서류의 송달

(1) 교부송달

1) 효력발생시기

당사자 또는 그 대리인이 직접 수령하거나 등기우편으로 수령하거나 정보통신망을 통해 수령하는 경우를 교부송달이라 한다. 교부송달의 경우는 당사자 또는 그 대리인이 수령한 때 송달된 것으로 본다⁸⁾.

2) 직접 또는 우편송달

① 특허청에서 당사자 또는 그 대리인이 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 일반적으로 등기우편으로 발송한다(특허법 시행령 제18조 제1항).

② 우편송달에 의한 경우 송달 받을 자에게 도달한 날에 송달된 것으로 보나, 송달을 받을 자가 정당한 사유 없이 송달 받기를 거부함으로써 송달을 할 수 없게 된 때에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 간주한다(특허법 시행령 제18조 제11항).

3) 온라인송달 (특허법 제28조의5)

① 전자문서 이용신고 한 자에게는 온라인으로 서류를 송달할 수 있다.

② 당사자 또는 그 대리인이 자신의 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 송달된 것으로 본다.

(2) 공시송달

1) 의의

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

판례는 특허법 제219조 제1항에서 공시송달 사유로 들고 있는 ‘주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때’라 함은 송달을 할 자가 선량한 관리자의 주의를 다하여 송달을 받아야 할 자의 주소나 영업소를 조사하였으나 그 주소나 영업소를 알 수 없는 경우라고 판시한다(2004후3508).

2) 효력발생시기

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

3) 공동당사자에 대한 공시송달 요건

판례는 공동당사자 전원의 주소가 불명인 경우에 한해 공시송달이 가능하다고 한다(2003후182).

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

4) 흠결시 취급

대법원은 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 이루어진 공시송달은 부적법하여 그 효력이 발생하지 않는다고 판시한다(2004후3508, 2003후182).

(3) 관련문제 - 재외자 송달

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

07 수수료 (제82조 내지 제84조)

제82조(수수료)

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 내야 한다.
- ② 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가한 경우에는 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 특허출원인이 내야 한다.
- ③ 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제83조(특허료 또는 수수료의 감면)

- ① 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허료 및 수수료는 제79조 및 제82조에도 불구하고 면제한다.
 1. 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료
 2. 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조1항에 따른 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료
- ② 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제79조 및 제82조에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다.
 1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자
 2. 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 자
 3. 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 자
- ③ 제2항에 따라 특허료 및 수수료를 감면받으려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ④ 특허청장은 제2항에 따른 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 산업통상자원부령으로 정하는 기간 동안 제2항을 적용하지 아니한다.

제84조(특허료 등의 반환)

- ① 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.
 1. 잘못 납부된 특허료 및 수수료
 2. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이나 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 3. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 4. 특허출원(분할출원, 분리출원, 변경출원 및 제61조에 따른 우선심사의 신청을 한 특허출원은 제외한다) 후 1개월 이내에 그 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 특허출원의 우선권 주장 신청료

5. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료
 - 가. 제36조제6항에 따른 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정한다)
 - 나. 삭제
 - 다. 제63조에 따른 거절이유통지
 - 라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달
- 5의2. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액
 - 가. 제5호가목에 따른 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지
 - 나. 제5호다목에 따른 거절이유통지(제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지
6. 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
7. 제176조제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)
8. 심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액
9. 심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
10. 제155조제1항에 따른 참가신청이 결정으로 거부된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
11. 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액
- ② 특허청장 또는 특허심판원장은 납부된 특허료 및 수수료가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.

수수료 납부 (특허법 제82조 제1항)

(1) 의의

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

(2) 함결시 취급

특허에 관한 절차를 밟으면서 수수료의 납부가 필요함에도 불구하고 그 절차를 밟는 자가 수수료를

납부하지 않으면, 특허청장 또는 특허심판원장은 해당 절차에 대해 보정을 명하며, 보정명령에도 불구하고 계속 납부하지 않을 경우 해당 절차는 무효로 될 수 있다(특허법 제46조 및 제16조).

(3) 관련문제 - 제3자 심사청구 후 청구항이 증가한 경우

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

감면 또는 면제 (특허법 제83조)

발명자 [허위 기재 - 심사판결
AI - 최신애슈 - 46보정명령]

step1) 330本 OK
가무X

step2) 허위 기재안식!
46보정명령 → 출원료

step3) 부당감면시 제재

부당감면(2배) → 출원료
허위 기재

(1) 면제 (특허법 제83조 제1항)

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

(2) 감면

1) 내용 (특허법 제83조 제2항)

‘의료급여 수급자, 산자부령으로 정하는 자’에서 ‘의료급여 수급자, 재난사태 또는 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자, 산업통상자원부령으로 정하는 기준 개정하여, 코로나 19 등으로 인한 재난사태 또는 특별재난지역이 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있어 어려움을 겪고 있는 자를 위한 감면 규정을 마련하였다.

2) 부당감면자 제재 신설 (특허법 제83조 제4항)

실제 발명에 기여하지 않은 미성년자를 발명자에 포함시켜 수수료를 부당하게 감면받는 사례 등을 예방하기 위해 부당감면이 발생할 경우 부당감면액의 2배를 징수하고, 일정기간 동안 다른 특허료, 수수료에 대해서도 감면받지 못하도록 제재하였다.

납부한 수수료의 반환 (특허법 제84조)

(1) 의의

수수료 부담을 완화해주고자 특허법은 잘못 납부된 수수료, 출원료 및 우선권 주장 신청료, 심사청구료, 심판청구료에 해당하는 금액 등을 반환대상으로 규정한다(특허법 제84조 제1항).

(2) 반환대상 - 특허법 제84조 제1항 각호

1) 구법상 내용

구법에서는 선행기술조사가 되지 않은 상태에서 심사관이 거절이유를 통지하기 전에 출원이 취하·포기된 경우에만 심사청구료가 반환되었다.

2) 22. 2. 18. 시행 개정법 (특허법 제84조 제1항 제5호 및 제5의2호)

개정법에서는 ‘심사결과 또는 선행기술조사결과 통지 전 취하·포기시 심사청구료 전액 반환’에서 ‘심사결과 통지 전 취하·포기시 심사청구료 전액 반환, 의견제출기간 내 취하·포기시 심사청구료 1/3 반환’으로 개정하여, i) 심사 전(선행기술조사와 무관)에 출원을 취하·포기하면 심사청구료 전액을, ii) 심사 후라도 의견제출기간 내 출원을 취하·포기하면 심사청구료 1/3 을 반환한다.

(3) 절차

i) 특허청장 또는 특허심판원장은 반환대상에 해당하는 수수료가 있으면 납부한 자에게 통지하며(특허법 제84조 제2항), ii) 반환사유가 발생하더라도 반환사유 발생 사실을 통지 받은 날부터 5년 이내에 납부자의 반환청구가 있을 때에만 반환한다(특허법 제84조 제3항).

08 절차의 취하·포기

의의

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

취하·포기 절차

- (1) 절차는 당사자의 의사에 따라 종결되기 전에 언제든지 취하서 또는 포기서를 제출하여 취하 또는 포기할 수 있다(특허법 시행규칙 제19조).
- (2) 일부절차는 취하시기가 제한⁹⁾되거나 취하가 불가¹⁰⁾하다.
- (3) 임의대리인이 절차를 취하하거나 포기할 때는 특별수권이 요구된다(특허법 제6조).

법률에 따른 취하·포기

특허법은 당사자 보호 및 제3자 불이익 방지를 위해 취하·포기 절차를 밝지 않았어도 법률에 따라 절차를 취하¹¹⁾ 또는 포기¹²⁾간주시키는 규정을 두고 있다.

관련문제 – 청구항별 출원절차 취하·포기

- (1) 출원절차에 대해 특허료 납부시 청구항별로 포기할 수 있다(특허법 제215조의2).
- (2) 출원절차에 대해 청구항별 취하(대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결)는 인정되지 않는다¹³⁾.

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

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

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

12) 특허법 제81조 제3항

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

09 절차의 효력 승계 및 수행 (제18조 내지 제19조)

제18조(절차의 효력 승계)

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

제19조(절차의 수행)

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 수행(續行)하게 할 수 있다.

절차의 효력 승계 (특허법 제18조)

(1) 의의

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

(2) 예시사례

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

절차의 수행 (특허법 제19조)

(1) 의의

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

(2) 절차

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

(3) 관련문제

1) 문제의 요지

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

2) 학설의 태도

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

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

3) 판례의 태도

판례는 심판 계속 중 권리가 이전되었음에도 불구하고 종전 권리자에게 심결한 사건에서 권리의 승계인도 심결의 당사자로서 심결에 대한 취소소송을 제기할 수 있다고 본 바 있다(2015후321).

4) 검토

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

10 절차의 정지 (제20조 내지 제24조)

제20조(절차의 중단)

특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

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

제21조(중단된 절차의 수계)

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

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

제22조(수계신청)

- ① 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 할 수 있다. 이 경우 그 상대방은 특허청장 또는 제143조에 따른 심판관(이하 "심판관"이라 한다)에게 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다.
- ② 특허청장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청이 있으면 그 사실을 상대방에게 알려야 한다.
- ③ 특허청장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정하면 결정으로 기각하여야 한다.
- ④ 특허청장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대해서는 수계하게 할 것인지를 결정하여야 한다.
- ⑤ 특허청장 또는 심판관은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하면 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.
- ⑥ 제5항에 따른 기간에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다.
- ⑦ 특허청장 또는 심판관은 제6항에 따라 수계가 있는 것으로 본 경우에는 그 사실을 당사자에게 알려야 한다.

중단 사유

사능 상실	수계신청	수계신청
합병	수계명령	수계간주
사망	수계명령 요청	수계각부
사망		

중지

각무수행불가

당사자 장애

제척·기피신청 - 긴급제외, 중지 must.

다른절차연관

배려자
침소

제차
특/특심/준
소적권력

권한 중단
중지신청, but 중지 제한

제23조(절차의 중지)

- ① 특허청장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다.
- ② 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 특허청장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 중지를 명할 수 있다.
- ③ 특허청장 또는 심판관은 제2항에 따른 결정을 취소할 수 있다.
- ④ 제1항 또는 제2항에 따른 중지나 제3항에 따른 취소를 하였을 때에는 특허청장 또는 심판장은 그 사실을 각각 당사자에게 알려야 한다.

제24조(중단 또는 중지의 효과)

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

절차의 정지

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

절차의 중단

(1) 절차의 중단 (특허법 제20조)

- 1) 절차의 중단은 당사자의 입장에서 절차를 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때 새로운 절차의 수행자가 나타나 절차를 수행할 수 있을 때까지 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다.
- 2) i) 당사자가 사망한 경우, ii) 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우, iii) 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우, iv) 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우, v) 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우, vi) 제11조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우, vii) 파산관재인 등 일정한 자격에 따라 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우 절차를 밟는 당사자의 공백으로 인해 절차상 불이익이 초래되지 않도록 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다.
- 3) 다만, 절차의 지연 방지 및 제3자의 이해관계를 고려해, 절차를 밟을 것을 위임받은 임의대리인이 있는 경우에는 대리인이 절차의 효력을 이어받을 자의 이익을 위해 충실히 절차를 수행할 것으로 보아 절차를 중단하지 않는다.

(2) 중단된 절차의 수계 (특허법 제21조)

- 1) 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 경우에는 절차의 효력을 받게 되는 자가 수계할 수 있다.

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

(3) 수계신청 (특허법 제22조)

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

(4) 수계명령, 수계명령 요청

- 1) 특허청장 또는 심판관은 오랜 기간 수계신청이 없을 경우 직권으로 기간을 정하여 제21조 각호의 수계할 수 있는 자에 대해 수계를 명한다(특허법 제22조 제5항). 중단된 절차가 상대방이 존재하는 절차였다면 그 상대방이 수계명령을 요청할 수도 있다(특허법 제22조 제1항). 이는 수계신청이 없어 절차의 중단이 지속됨으로써 절차가 지연되는 것을 제어하기 위함이다.
- 2) 수계명령 기간 내에 수계가 없는 경우는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다(특허법 제22조 제6항).
- 3) 특허청장 또는 심판장은 수계가 있는 것으로 본 경우에는 그 사실을 당사자에게 알린다(특허법 제22조 제7항).

절차의 중지 (특허법 제23조)

(1) 특허청·특허심판원 직무수행 불가 (특허법 제23조 제1항)

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

(2) 당사자 부정기간 장애 (특허법 제23조 제2항)

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

(3) 통지

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

정지의 효과 (제24조)

1) 정지 후 속행시

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

2) 정지 범위

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

3) 위반시 취급

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

관련문제

(1) 공동심판 청구 (제139조)

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

(2) 참가 (제155조)

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

(3) 제척 또는 기피 신청 (제153조) 사유·결차

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

(4) 심사, 심판, 소송절차의 중지

1) 심사 / 취소신청, 심판, 소송 절차 (제78조)

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

2) 심판 / 취소신청, 심판, 소송 절차 (제164조)

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

3) 취지 및 성질

판단의 모순을 방지하고 심리의 경제성을 확보하기 위한 제도로, 강행규정이 아닌 재량사항이므로 중지하지 아니하였다고 하여 위법은 아니며, 중지에 대해 불복할 수 없다(제78조 3항).¹⁴⁾

4) 참고규정

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

14) 특허법 제164조 제2항에 의한 소송절차중지의 결정을 할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것으로서 그 소송절차를 중지한다는 결정에 대하여는 당사자가 항고(재항고)에 의하여 불복할 수 없다(91마612).

03

특허출원에 관한 절

법적기 : step 1) 특별권 0%, 10%

(권자 0x)

01 정당권리자의 보호

발명자 vs 공동발명 → 내부 권 없음
→ 권 없음

창작행위 기여
→ 회칙, 약관 등
실원의 과력은
실정대정 창작적
기여 존재 여부 판단

제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호)

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2항에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호)

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

제99조의2(특허권의 이전 청구)

① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.

1. 해당 특허권
2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권

③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

제103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 출원에 의한 통상실시권)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자
2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

특허권 vs 출원권

제99조의2(특허권의 이전 청구) vs 특허권 변경

특허권 vs 출원권

300本反 vs 411反

0% 출원 vs 10% 출원

특허권 vs 출원권

특허 + 35조 vs 99-2

정당권리자

(1) 특허를 받을 수 있는 권리 (특허법 제33조 제1항 본문)

1) 내용

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

2) 발명자

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

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

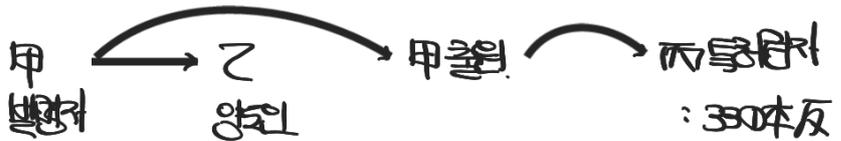
✓) 공동발명자가 되기 위해서는 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 구체적인 수단·방법의 제공·조언·지도를 통해 발명을 가능하게 한 자와 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했어야 한다(2011다57548)¹⁵⁾.

3) 승계인

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

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

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



(2) 법적취급

1) 거절이유 등

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

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

2) 선원지위

제36조 제5항에 의해 무권리자 출원은 선원의 지위가 인정되지 않는다.

3) 확대된 선원지위

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

발명자위

무권리자 출원 · 특허에 대한 특허청 · 특허심판원에서의 정당권리자 조치

처리행사

(1) 무권리자 출원 · 특허에 대한 조치

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

(2) 정당권리자 출원

1) 일반출원

- ① 정당권리자 출원에 대해서는, i) 무권리자가 출원의 선출원주의 및 확대된 선출원주의의 적용이 배제되므로(제36조 제5항 및 제29조 제3항 단서) 신규출원의 조치가 가능할 수 있다. ii) 신규출원하는 경우 정당권리자 출원과 비교하여 존속기간이 연장되는 실익이 있다.
- ② 무권리자 출원이 공개된 경우에는 그 날로부터 1년 이내의 출원인 경우 의사에 반한 공지예외의 주장(제30조)을 할 수 있다.

② 제34조, 제35조에 따른 정당권리자 출원

가) 의의

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

나) 절차

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

다) 효과

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

라) 한계

- ① 제99조의2 는 제33조 제1항 본문 위반뿐 아니라 제44조 위반인 경우에도 할 수 있는 반면, 제34조 · 제35조는 제33조 제1항 본문 위반인 경우에만 가능하다.
- ② 제99조의2 는 기간의 제한이 없음에 반해, 제34조 · 제35조는 30일의 기간 제한이 있다.

0001) 甲 채권자 양도인 강제집행면탈 양도인

무권리자 출원·특허에 대한 법원서회권 정당권리자 조치 0% 특허출원+특허. 등록 청구(특허법 제99조의2)

(1) 구법상 부당이득반환에 기한 특허권 이전등록청구 거부

IV 판례는 양도인이 특허를 등록출원한 후 양도인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명이 변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되면 양도인 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 판시하였다(2003다47218). 이는 채권자인 양도인이 강제집행면탈 목적으로 허위로 양수인에게 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권을 양도한 사안에서 특허법 제35조로는 채권자를 구제하기가 곤란했기 때문에 부득이하게 부당이득반환법리를 적용하여 특허권 이전등록청구를 허용한 사례다.

II 판례는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 정당권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 할 수는 없다고 판시한 바 있다(2012다11310). 이는 2003다47218 사례와 달리 특허법 제35조 구제가 가능한 상황이므로 특허권 이전등록청구를 인정하지 않은 사례다.

(2) 특허법 제99조의2의 특허권 이전등록청구

1) 의의

특허가 제133조 제1항 제2호 본문에 해당하는 경우 정당권리자는 법원에 해당 특허권의 이전(권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. 이는 과거 특허권 이전등록청구를 허용 하던 판례의 태도가 다소 명료하지 않아 혼란이 있을 수 있다는 지적이 있어 도입한 법률이다. 이제 특허법 제35조로 구제가 가능한 사안인지 아닌지를 나누지 않고, 특허법 제35조 또는 제99조의 2 중 당사자가 원하는 절차로 선택하여 구제받을 수 있다.

2) 절차

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

3) 효과

제99조의2 에 따라 특허권이 이전등록된 경우 특허권, 보상금지청구권 (제65조 제2항, 제207조 제 4항)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 정당권리자에게 있는 것으로 본다.

4) 한계

제34조는 무권리자 출원이 출원 중인 경우에도 절차를 밟을 수 있음에 반해, 제99조의2 는 무권리자 출원이 특허등록된 경우에만 밟을 수 있다.

5) 특별규정

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

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

6) 관련문제 - 선의의 무권리자

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

✓ (3) 출원인명의변경 청구 - 특허를 받을 수 있는 권리 이전 거부

1) 문제점

특허법 제99조의2가 특허권 이전등록청구만을 규정하고 있는바, 무권리자의 특허출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 이전청구 허용여부가 문제된다.

2) 학설 및 종래 判例

① i) 법 규정이 없어 특허를 받을 수 있는 권리의 이전등록청구를 허용할 수 없다는 견해와, ii) 부당이득반환 법리에 따라 특허를 받을 수 있는 권리의 이전등록청구도 허용할 수 있다는 견해가 있다.

② 구법상 判例는 출원 중 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 양도계약이 무효나 취소등의 사유로 효력을 잃은 경우에 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있어 양도인은 양수인에게 민법상 부당이득 법리를 적용할 수 있으므로 출원인 명의변경 절차의 이행을 청구할 수 있다고 판시한 바 있다(2016나1417).

3) 검토

정당권리자를 더욱 두텁게 보호하기 위하여 제99조의2를 도입한 개정법의 취지에 비추면 무권리자의 특허출원에 대하여도 이전청구를 유추적용할 수 있다고 봄이 타당하다.

무권리자 출원에 대한 거짓행위의 죄 적용여부

(1) 거짓행위의 죄 (제229조)

1) 거짓 기타 부정한 행위로 특허, 특허권자의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

2) 判例는 거짓 기타 부정한 행위로써 특허를 받은 자라 함은 정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로써 그 특허를 받은 자를 가리킨다고 판시한다(2003도6283).

(2) 모인출원의 경우

1) 判例

① 判例는 타인의 출원을 위임받은 자가 위임의 취지를 위배하여 자신의 명의로 특허출원을 하였다는 사실만으로는 거짓 기타 부정행위가 있다고 볼 수 없다고 판시한 바 있다(2010도2985).

② 다만, 타인 명의 시험성적서를 자신의 것인 양 특허청에 제출하는 등 모인하여 특허를 받은 경우에 거짓행위의 죄를 인정한 바 있다(82도3238).

2) 검토

특허법은 출원 시에 정당한지임을 미리 특허청에 알리도록 강제하는 규정이 없으며, 허위 자료를 제출하여 심사관을 부정한 행위로 착오에 빠트렸다는 사정이 없는 이상, 모인출원만으로 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위라 보지 않음이 타당하다.

chapter 1. 절차총칙
chapter 2. 기결어유
人 → 개

02 출원 시 제출서류

제42조(특허출원)

① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 발명의 명칭
4. 발명자의 성명 및 주소

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

25
330本
44
33010
발명 - (2011, 2)
청구범위 - (2011, 2)
④ . 45

출원서

(1) 의의

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

(2) 첨부서류

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

(3) 발명자 정정

1) 설정등록 전

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

2) 설정등록 후

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

나) 출원서에 적은 발명자가 누락되었거나 잘못 적은 것이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 추가로 첨부하여야 한다. 다만 특허법 제99조의2에 따라 특허권이 이전등록된 경우는 확인서류 없이도 발명자 정정이 가능하다(특허법 시행규칙 제28조).

명세서

(1) 의의

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

(2) 명세서 기재사항

1) 발명의 설명

가) 제42조 제3항 제1호

발명의 설명은 일반공중에게 발명이 충분히 공개될 수 있도록 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항을 적어야 한다. 위반시 거절이유(특허법 제62조), 정보제공사유(특허법 제63조의2), 직권재심사사유(제66조의3), 무효사유(특허법 제133조)에 해당한다.

나) 제42조 제3항 제2호

발명의 설명은 특허청에서의 심사 편의성을 위해 선행기술문헌명과 함께 배경기술을 적어야 한다. 위반시 거절이유(특허법 제62조)에 해당한다.

다) 시행규칙 제21조 제3항

- ① 발명의 설명은 읽기 편하도록 발명의 명칭, 기술분야, 배경기술, 발명의 내용, 도면의 간단한 설명 등 정해진 형식에 따라 작성해야 한다. 위반시 보정명령(특허법 제46조) 대상이 된다.
- ② 임시명세서 절차를 밟은 경우는 임의 형식으로 발명의 설명 작성이 가능하나, 우선일부터 1년 2개월 또는 제3차 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 정해진 형식으로 보정해야 한다.

2) 청구범위

가) 제42조 제4항 제1호

청구범위는 공개한 발명에 한하여 작성하여야 하므로 발명의 설명에 의해 뒷받침되도록 적어야 한다. 위반시 거절이유(특허법 제62조), 정보제공사유(특허법 제63조의2), 직권재심사사유(제66조의3), 무효사유(특허법 제133조)에 해당한다.

나) 제42조 제4항 제2호

청구범위는 특허청 및 일반공중이 직관적으로 보호받고자 하는 사항이 무엇인지를 정확하게 이해할 수 있도록 명확하고 간결하게 적어야 한다. 위반시 거절이유(특허법 제62조), 정보제공사유(특허법 제63조의2), 직권재심사사유(제66조의3), 무효사유(특허법 제133조)에 해당한다.

다) 제42조 제6항

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

라) 제42조 제8항(시행령 제5조), 제45조

청구범위에 둘 이상의 청구항을 작성하는 경우에는 심사 편의를 위해 정해진 형식에 따라 작성해야 하며, 각 발명이 1 군의 범위를 만족해야 한다. 위반시 거절이유(특허법 제62조)에 해당한다.

마) 제출유예

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

필요한 도면

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

요약서

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

기타 증명서류

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

03 청구범위제출유예제도 (특허법 제42조의

제42조의2(특허출원일 등)

① 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다.

이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 청구범위의 설명은 적어야 한다.

② 특허출원인은 제1항 후단에 따라 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한

경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를

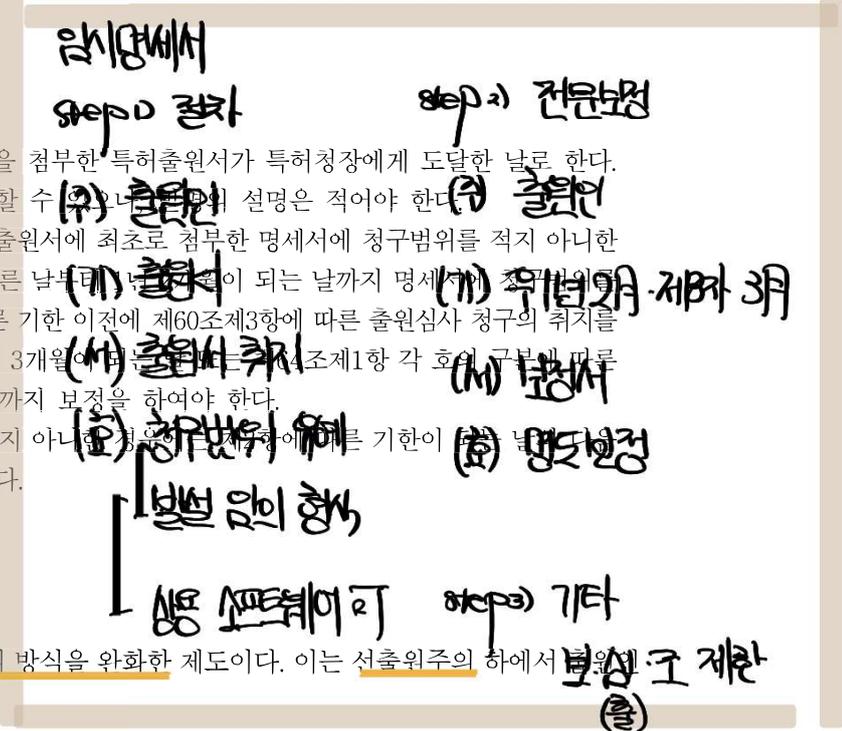
적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를

통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날까지 제42조제1항 각 호의 구분에 따른

날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다.

③ 특허출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제42조제1항에 따른 기한이 지난 날

날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.



의의 및 취지

청구범위 제출 유예제도는 출원 절차의 방식을 완화한 제도이다. 이는 선출원주의 하에서 보상권 제한을 보호하기 위함이다.

개정법

(1) 구법상 문제점

종래 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 제출한 경우에는 소명기회를 준 후 반려하여, 선출원주의 하에서 출원을 서두르는 결과 출원인이 발명의 적절한 보호범위를 정하지 못하는 문제점이 있었다.

(2) 07.7.1 시행 개정법

07.7.1 시행 개정법을 통해 청구범위 제출을 유예할 수 있는 제도를 마련하였으나, 청구범위가 없는 명세서를 제출하더라도 출원일을 인정받을 수 있는지 규정이 명확하지 않다는 문제가 있었다.

(3) 15.1.1 시행 개정법

이에 15.1.1 시행 개정법을 통해 출원일 선점을 위한 명세서 기재요건을 명확히 하여 ① 청구범위를 유예하더라도 출원일을 인정받을 수 있음을 명확히 하였고, ② 또한 청구범위 제출 유예 기간을 최선일로부터 1년 2개월로 의무화하였다.

내용 - 청구범위의 제출 관련

(1) 청구범위의 제출 시기

1) 우선일로부터 1년 2월 또는 제3자 심사청구 취지 통지받은 날부터 3월 중 빠른 날까지 청구범위를

작성하는 보정을 하여야 한다. 이를 보정에 의하도록 한 것은 신규사항이 추가되는 것을 방지하기 위함이다(제42조의2 제2항).

- 2) 분할 또는 변경출원의 경우, 상기 기한이 지나더라도 분할 또는 변경출원을 한 날로부터 30일이 되는 날까지 청구범위를 작성하는 보정을 할 수 있다(제52조 제6항 및 제53조 제8항).
- 3) 분리출원의 경우 청구범위 제출 유예 자체가 불가하며, 정당관리자 출원의 경우 추가 기간을 인정하지 않는다.

(2) 법적 취급

1) 취하간주

출원인이 위와 같은 보정을 하지 않은 경우 위 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(제42조의2 제3항).

2) 보정, 심사청구 및 출원공개의 제척

명세서에 청구범위가 기재되어 있지 않은 경우 심사할 수 없으므로 심사청구가 불가하며(제59조 제2항 제1호), 출원공개 대상이 되지 않고(제64조 제2항 제1호), 조기공개신청을 할 수 없다. 또한 명세서, 요약서 또는 도면을 보정할 수 없다(특허법 시행규칙 제11조 제1항 제5호의3).

	분할	변경	분리	정당
위	+30일	"	"	취하
임	+30일	"	"	취하
심	+30일	"	"	"
공	제척	"	"	제척

04 임시명세서 특허출원 (특허법 시행규칙 제21

시행규칙 제21조(특허출원서 등)

① 법 제42조제1항에 따라 특허출원을 하려는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통

② 제1항의 명세서는 별지 제15호서식, 요약서는 별지 제16호서식, 도면은 별지 제17호서식에 따른다.

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

1. 발명의 명칭
2. 기술분야
3. 발명의 배경이 되는 기술
4. 다음 각 목의 사항이 포함된 발명의 내용
 - 가. 해결하려는 과제
 - 나. 과제의 해결 수단
 - 다. 발명의 효과
5. 도면의 간단한 설명
6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
7. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항

④ 제3항제2호·제4호·제5호 및 제7호의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다.

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

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

의의 및 취지

임시명세서란 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따르지 않고 임의 형식으로 작성한 명세서를 말한다. 이는 논문 등을 정해진 명세서의 서식에 맞추어 재작성할 필요 없이 그대로 출원할 수 있도록 지원하고자 도입되었다.

절차

(1) 임시명세서 제출

(주체) 출원인인 (기간) 출원시 (서면) 청구범위 제출을 유예하면서 출원서에 취지 표시하면, 임시명세서를 제출할 수 있다(특허법 시행규칙 제21조 제5항).

(2) 정식명세서 제출 = **전문명**

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

2) 법정기간 내 정식명세서 제출하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다. 특허법은 공개주의와 심사주의를 채택하고 있으며, 공개와 심사를 위해서는 청구범위가 필요한데, 공개와 심사에 협조하지 않은 경우 특허를 인정하지 않고자 출원을 취하 간주하는 것이다.

효과

(1) 임의형식으로 발명의 설명을 작성할 수 있다.

(2) 전자문서로 제출하는 경우 특허청에서 제공하는 소프트웨어뿐 아니라, PDF 등 상용 소프트웨어도 이용할 수 있다.

관련문제

(1) 우선권주장

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

(2) 분할·변경출원

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.

(3) 분리출원

분리출원은 임시명세서로 할 수 없다(특허법 제52조의2 제3항).

(4) 보정, 심사청구 및 출원공개 제한

1) 임시명세서를 첨부한 출원의 전문 보정 전에는 명세서, 요약서 또는 도면을 보정할 수 없다.

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

3) 전문 보정된 명세서가 제출한 출원에 한하여 출원공개되며, 이때 출원공개공보에는 전문 보정된 명세서에 최초명세서로서의 지위를 가지는 임시명세서가 첨부되어 공개된다.

(5) 확대된 선출원 지위

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

Step 1) 글자

Step 2) 번역

(가) 출원인

(나) 출원인

(기) 출원서

(기) 위변역 3月中빠

(서) 출원서류

(서) 서류제출서

(회) 명도 영어

(회) 명도 영어

제42조의3(외국어특허출원 등)

① 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 국어번역문과 영어)을 제출한다. 이하 제4항 및 제5항에 같다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어로 적겠다는 취지를 특허출원일 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다.

② 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우
- 2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우

④ 특허출원인이 제2항에 따른 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.

⑤ 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ 특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.

⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제47조(특허출원의 보정)

② 제 1 항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제 6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

의의 및 취지

선출원인에게 특허를 부여하는 선원주의 하에서는 빠른 출원일의 선점이 중요하다. 특허법은 2015년 개정법에서 빠른 출원일 선점은 가능하되 명세서 및 도면의 설명부분을 외국어로 작성하

여 출원할 수 있도록 개정하여, 국제적 추세 및 국내 영어 논문 증가 추세를 반영하고 출원인의 편의를 도모하고자 하였다.

언어요건의 완화

종래에는 국어로 기재한 출원서만을 인정하였다.

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

국어번역문

(1) 제출 및 기한 (특허법 제42조의3 제2항)

외국어로 적은 특허출원의 경우 출원공개와 심사가 되기 전인 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 또는 제3차 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다.

(2) 국어번역문의 교체 (특허법 제42조의3 제3항)

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

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

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

(4) 국어번역문 부제출의 효과

- 1) 국어번역문 제출 전에는 명세서의 보정, 분할출원, 변경출원, 심사청구(출원인)할 수 없고, 출원 공개되지 않는다.

↓ **심사관 심판 편 - 9월 이상**

CHAPTER 5. 외국어특허출원 (특허법 제42조의3) 057

번역
명세서, 도면, 청구서 - 청구서, 청구서
정정

2) 제출기한 내 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제출기한이 되는 날의 다음 날에 해당 출원을 취하한 것으로 본다(특허법 제42조의3 제4항).

(5) 오역의 정정

1) 요건 (특허법 제42조의3 제6항)

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

2) 취급

오역정정에 관한 설명서의 내용이 불충분하여 오역정정의 타당성을 확인하기 어려운 경우에는 설명서에 대해 보정명령을 할 수 있다. 다만, 오역정정의 적합성 여부는 거절이유 또는 보정명령의 대상이 되지 않는다.¹⁶⁾

3) 효과

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

보정

(1) 시기

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

(2) 범위

1) 신규사항 추가 금지 및 오역관련(특허법 제47조 제2항)

명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다(동항 전단). 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3 제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(동항 후단).

2) 위반시 법적 취급

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

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

16) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

04

특허명세서

사례형 문제

번식

4201)

실시예 有/無

출시 기술상

↳ 마찰을 - 줄이기 용이함

구멍도 - 줄이기 용이함.

4202)

배경기술 有/無

배경기술 추가 보정 - // 2면 反 No.

의미 - 최신 기술 상황

4201)

출시 C + 출시 V 有/無

출시 기술상

4202)

약, 주, 바르르하게는, 제로체, 조성비% 有/無
(개방형/폐쇄형)

420)

특허 명세서 기재 사항 (특허법 제42조의3) 659

[상황 1] A:B : 독립항

[상황 2] B:C : 독립항

답(1)

답(2) B: 신규 진보

01 발명의 설명 기재방법 (제42조 제3항 제1호)

제42조(특허출원)

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

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것

의의 및 취지

발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재하여야 한다(특허법 제42조 제3항 제1호). 이는 특허법의 목적인 공개된 발명에 대한 제3자의 이용도모를 가능하게 하기 위함이다(특허법 제1조).

내용 - 쉽게 실시 요건

(1) 실시의 주체

判例는, '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자'라 함은 그 출원발명이 속하는 기술 분야에서 보통 정도의 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자를 뜻한다고 판시하였다(95후95).17)

(2) '쉽게 실시 기재' 판단방법

1) '쉽게 실시'의 의미

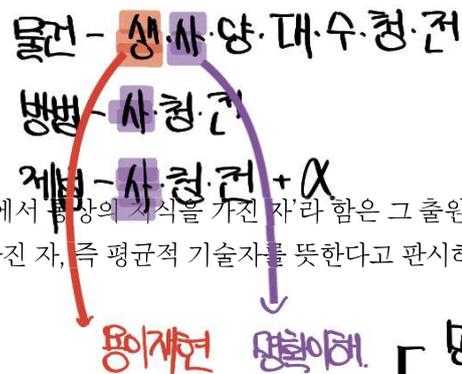
통상의 기술자가 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고도 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것을 말한다(2004후3362).

2) 물건발명의 경우

判例는 물건발명의 경우에 '물건발명의 실시'는 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 통상의 기술자가 i) 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의해 물건 자체를 생산·사용할 수 있고, ii) 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 발명의 효과를 충분히 예측할 수 있다면 명세서 기재요건을 충족한 것이라고 판시하였다(2014후2061).

3) 범용성 있는 구성의 경우

判例는 발명이 이용하고 있는 기술수단이 특허출원 당시 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때에는 그 기술수단의 내용을 기재하지 않아도 쉽게 실시요건을 만족한다고 판시하였다(92후49).



= 해석의식x

17) 제29조 제2항에서의 통상의 기술자와 동일하다.

3) 실시예 필수적 기재요부

① 일반론

判例는 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 제42조 제3항의 기재요건을 충족하기 위해 항상 실시예가 기재되어야 하는 것은 아니라고 판시한다(2010후2582).

② 화학발명의 경우

判例는 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 실시예가 기재되지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다고 판시한다(2001후 65).

③ 의약용도발명의 경우

判例는 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리 효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다고 판시한다(2017후1854).

(3) 쉽게 실시의 대상

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

(4) 관련 判例(8)19)20)

- 18) 判例는 명세서에서 첨부된 도면을 들어 당해 발명의 특정한 기술구성 등을 설명하고 있는 경우에 그 명세서에서 지정한 도면에 당해 기술구성이 전혀 표시되어 있지 않아 그 기술구성이나 결합관계를 알 수 없다면, 비록 그러한 오류가 출원서에 첨부된 여러 도면의 번호를 잘못 기재함으로써 인한 것이고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서 전체를 면밀히 검토하면 출원서에 첨부된 다른 도면을 통하여 그 기술구성 등을 알 수 있다 하더라도 이를 가리켜 명세서의 기재불비가 아니라고 할 수 없다고 판시 하였다(97후2675).
- 19) 判例는 명세서 기재의 오류는 당해 분야에서 통상의 기술자가 극히 용이하게 알 수 있는 것이어서 그 오기에도 불구하고 평균적 기술자라면 누구나 이 사건 발명을 정정된 내용으로 명확하게 이해하고 재현할 수 있는 정도에 불과한 것이라도 이를 가리켜 명세서의 기재불비가 아니라고 할 수는 없다고 판시하였다(95후1159).
- 20) 判例는 발명의 설명 부분에서 논문에 기재된 기술을 인용하고 설명하는 경우, 그 논문이 대학교 도서관에 입고되어 공지된 사실이 인정되는 이상, 위 박사학위 논문의 내용을 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특별한 지식을 부가하지 아니하고는 이해할 수 없다는 특별한 사정이 보이지 아니하는 이 사건에서 단지 명세서가 박사학위 논문을 인용하여 청구범위의 내용을 설명하고 있다는 사정만으로 명세서의 기재불비라고 할 수 없다고 판시한다(2003후2072).

위반 시 법적 취급

흥결 시 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의2), 직권재심사사유(제66조의3) 및 무효사유(제133조)에 해당한다.

발명의 설명에만 기재된 발명의 지위 및 권리화 도모

(1) 발명의 설명에만 기재된 발명의 지위

1) 특허권 보호범위 해당여부

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

2) 확대된 선출원의 지위

출원공개 되면, i) 출원공개 전까지 확대된 선출원의 지위(제29조 제3항)가 인정되어 동일발명에 대한 제3자 출원을 거절시킬 수 있고, ii) 출원공개 후 제29조 제 1항 제2호의 반포된 간행물에 게재된 발명이 되므로 제3자 출원에 대한 인용참증 지위를 갖는다.

(2) 권리화 도모 방안

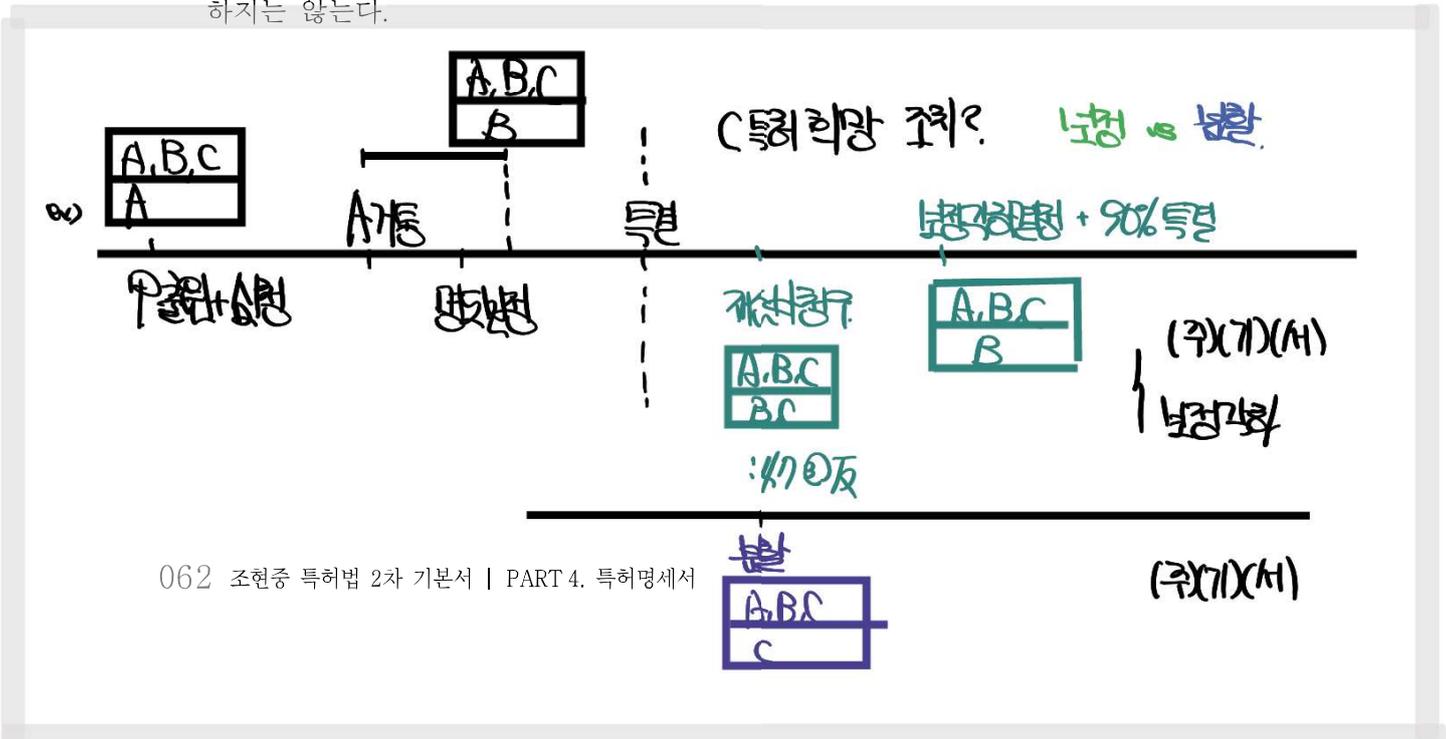
1) 출원의 보정 (제47조)

발명의 설명에만 기재된 발명을 청구범위에 포함시키는 보정을 행하여 권리화 가능하다. 다만, 보정가능기간이 아닌 경우 또는 보정범위가 제한되는 기간의 경우(최후거절이유통지에 따른 의견제출 기간, 재심사 청구시)는 보정으로써 청구범위에 추가하는 것이 제한되므로 분할출원이 필요하다.

2) 분할출원 (제52조)

원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명은 분할출원하여 별도의 권리화가 가능하다. 다만, 보정과 달리 별도 출원 후 심사청구까지 해야 하는 절차적 번거로움의 단점이 있다.

3) 그 외 별도출원, 변경출원, 국내우선권주장출원은 실익이 없으며, 실무에서도 이와 같이 운영하지는 않는다.



02 배경기술 기재요건 (제42조 제3항 제2호)

제42조(특허출원)

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

2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

의의 및 취지

발명의 기술상의 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 의미한다. 구법에서는 배경기술의 기재가 임의였으나, 개정법은 발명의 배경기술을 기재하면 발명의 기술적 특징을 파악하는 데에 도움이 되어 공개문헌으로서의 역할을 강화할 수 있고, 심사에도 유용하며 특허협력조약에서도 배경기술 기재를 필수적으로 요구하는 점을 반영하여 배경기술 기재 의무를 명문으로 규정하였다.

요건

(1) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것

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

(2) 배경기술의 구체적 설명 및 문헌정보 기재

배경기술의 구체적 설명을 기재해야 하고, 가급적 그러한 배경기술이 개시된 선행기술문헌 정보도 기재해야 한다. 선행기술문헌 정보는 특허문헌의 경우 발행국, 공보명, 공개번호, 공개일 등을 기재하고, 비특허문헌의 경우 저자, 간행물명(논문명), 발행처, 발행연월일 등을 기재한다.

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

(3) 배경기술을 알 수 없는 경우

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

위반시 취급

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

- ② 거절이유를 통지 받은 경우는 배경기술에 관한 선행기술문헌 정보를 추가하거나, 신규 분야로서 배경기술이 존재하지 않는다는 의견서를 제출하여 극복할 수 있다. 선행기술문헌 정보를 추가하는 것은 신규사항추가로 보지 않는다(심사기준).

명세서에 배경기술로 기재된 발명의 공지성

(1) 문제점 - 공지성에 대한 증명원칙

공지기술의 증명책임은 출원발명의 신규성 또는 진보성을 부정하는 자에게 있으며, 특별한 사정이 없는 한 증거에 의해 명확히 하여야 함이 원칙이다(2013후37). 다만, 명세서에 기재된 배경기술만으로 신규성 또는 진보성의 인용발명으로서 공지기술 적격을 인정할 수 있을지 문제된다.

(2) 명세서에 기재된 종래기술의 공지성 인정여부

1) 判例의 태도

判例는 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니며, 공지되지 아니한 노하우를 기재하는 경우도 있으므로, 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 내용을 곧바로 공지기술로 볼 수는 없고, 출원인이 공지기술임을 자인한 경우에만 공지기술로 사실상 추정할 수 있다고 판시하였다(2013후37).

2) 검토

공지여부는 역사적 사실관계이므로 명세서에 종래기술로 기재되었다는 사정만으로 인정될 수 없다. 다만 심사의 효율성을 위해 출원인이 공지기술로 종래기술을 기재했다고 자인하는 경우는 공지성을 사실상 추정함이 타당하다.

(3) 사실상 추정 및 복명 허용여부

1) 종래 判例의 태도

종래 判例는 출원서에 종래기술을 기재한 경우에는, 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 구 실용신안법 제5조 제1항 각호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것이라고 판시하였다. 즉 공지성을 간주하였다.

2) 전원합의체 判例의 태도

최근 전원합의체는 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 고려하여 출원인이 단순히 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 출원 전 공지된 것으로 사실상 추정함이 타당하나, 착오로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 그 추정은 번복될 수 있다고 판시함으로써, 공지성을 간주에서 추정으로 변경하였다(2013후37).

상세
판례
비판: 2013후37
특정

064 조현중 특허 2차 기본서 | PART 4. 특허명세서

명세서 기재, 청구 기재
 step 1) 공지 단정하지, 입증책임: 심사관, 특허청인.
 step 2) 출원인 개인 → 사실상 추정: 전항서
 간주 : 구체.
 step 3) 착오 → 추정복명 → 입증책임자 공지 단정

3) 검토

공지여부는 역사적 사실관계이므로 출원인이 공지되었음을 자인했다는 사정만으로 간주될 수 없다. 출원인이 착오로 공지성을 자인한 경우는 공지여부에 대한 객관적 진실을 다시 탐구함이 타당하다.

(4) 출원인의 공지성 자인 번복에 대한 금반언 원칙 적용여부

전원합의체 보충의견은 출원인이 공지성 자인을 했다가 추후 착오에 의한 것임을 주장하며 번복하는 것은 금반언 원칙과 무관하다고 보았다.²¹⁾(2013후37)

21) 출원경과금반언의 원칙은 출원경과 중 일정한 요건 아래 의식적 제외를 인정하고 특히 보호범위에서 배제된 것으로 보는 법리인데, 일단 의식적 제외로 인정한 이상 그 효과를 반복시킬 수 있는 구조가 아니다. 만일 이러한 강력한 효과를 공지 자인에 대해서도 확장하여 적용하면 객관적 진실에 부합하는지와 무관하게 공지기술로 확정하여야 하므로 매우 부당한 결과를 초래할 수 있다(2013후37).

03 청구범위 기재방법 (제42조 제4항 및 제6항)

제42조(특허출원)

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

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

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

청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다.

발명의 설명에 의해 뒷받침되도록 기재 (제1호)

(1) 의의 및 취지

- 1) 청구범위에 기재된 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다.
- 2) 이는 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위함이다(2014후2061).

(2) 판단방법

1) ‘뒷받침’판단방법

- ① 判例는 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되고 있는지 여부는 i) 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의해 판단하여야 하며, ii) 출원시 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 확장 또는 일반화할 수 있다면 발명의 설명에 의해 뒷받침된다고 판단한다(2004후1120, 2014후2061).
- ② 또한, 도면만으로 발명의 설명을 대체할 수는 없지만, 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구범위를 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다고 판시한다(2004후776).

2) 제42조 제3항 제1호와의 구별

判例는 제42조 제4항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 판단하여서는 안 된다고 판시한다(2012후832).

3) 심사기준상 위반 유형

i) 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우, ii) 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 양자의 대응관계가 불명료한 경우, iii) 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 '수단(means)' 또는 '공정(step)'으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 설명에 기재되어 있지 않은 경우, iv) 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우, v) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우 이에 해당한다.

(3) 위반 시 법적 취급

흡결 시 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의2), 직권재심사사유(제66조의3) 및 무효사유(제133조)에 해당한다.

명확하고 간결하게 기재 (특허법 제42조 제4항 제2호)

(1) 의의 및 취지

- 1) 청구범위에 기재된 청구항은 명확하고 간결하게 기재되어야 한다.
- 2) 이는 청구항의 기재가 불명확하거나 간결하지 않은 경우에는 심사대상을 특정하기 곤란하고 이에 특허권이 부여될 경우 발명의 보호범위 해석이 어려워 명세서가 권리서로서 역할을 할 수 없기 때문이다.

(2) 판단방법

1) '명확성' 판단

- ① 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다(2003후2072, 2014후1563).
- ② 判例는 발명이 명확하게 적혀있는지 여부는 i) 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원당시의 기술상식을 고려할 때 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는 지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, ii) 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다고 판시하였다(2014후1563).
- ③ 判例는 특허발명의 내용은 통상의 기술자에 의하여 쉽게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 이를 실시불가능하다거나 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재불비라고 할 수 없다(2008허8303).



2) 심사기준상 위반유형

- 청구항의 기재내용이 불명확한 경우(단 불명확한 부분이 경미한 기재상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면 또는 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않음, 이하 유형에서도 동일하게 적용 가능함).
- 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되어 있지 않아 불명확한 경우.
- 청구항에 기재된 발명의 카테고리(특허법 제2조 제3호 각 목 중 어느 것인지)가 불명확한 경우.
- 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우.
- 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우(단 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며, 발명의 특징에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다)로서, 예를 들면 i) 소망에 따라, 필요에 따라, 특히, 예를 들어, 및/또는 등의 자구와 함께 임의의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우, ii) **주로**, 주성분으로, 주공정으로, 적합한, 적량의, 많은, 높은, 대부분의, 거의, 대략, **약** 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우, iii) ...을 제외하고, ... 이 아닌과 같은 부정적 표현이 사용되어 불명확해진 경우 또는 iv) 수치한정발명에서 ... 이상, ... 이하, 0 ~ 10 과 같이 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정이나 0 을 포함하는 수치한정(단 0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외한다)을 한 경우 또는 **120-200°C, 바람직하게는²²⁾150-180°C** 와 같이 하나의 청구항 내에서 **이중으로 수치한정**을 한 경우.
- **지시의 대상이 불명확**하여 발명의 구성이 불명확한 경우.
- 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우.
- 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, **판매처** 등 발명의 기술적 구성과 관계가 없는 사항을 기재하여 발명이 명확하고 간결하지 않은 경우.
- 발명의 구성을 기재하지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하고 있는 경우(단 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에는 이들의 대용에 의한 기재를 인정함).
- **조성비가 %**로 기재된 조성물 발명의 경우, 아래의 ㉠ 내지 ㉡ 의 경우와 같이 조성비의 기술적인 결합이나 모순이 있는 경우(그러나 청구범위가 “~ 를 포함하는” 과 같이 특정 성분들로만 구성되어 있지 않고 다른 성분도 포함될 수 있는 개방형 청구항에서는 ㉠ 의 경우 명시된 최대성분량의 합이 100% 에 미달 하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재이고, ㉡ 의 경우 명시된 하나의 최소성

[청구항] A+B

[항의] 제형이 있어서, C가 다 인

개대상발명특
1항이 대상무

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

[청구항] 구성, 구성요 및 구성 여유지는 발명 (타) 포괄하는

분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다)

- ㉠ 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우
- ㉡ 모든 성분의 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
- ㉢ 하나의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
- ㉣ 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우

↓
최대성 / 계량형
4개 / 2개.

(3) 위반 시 법적 취급

흡결 시 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의2), 직권재심사사유(제66조의3) 및 무효사유(제133조)에 해당한다.

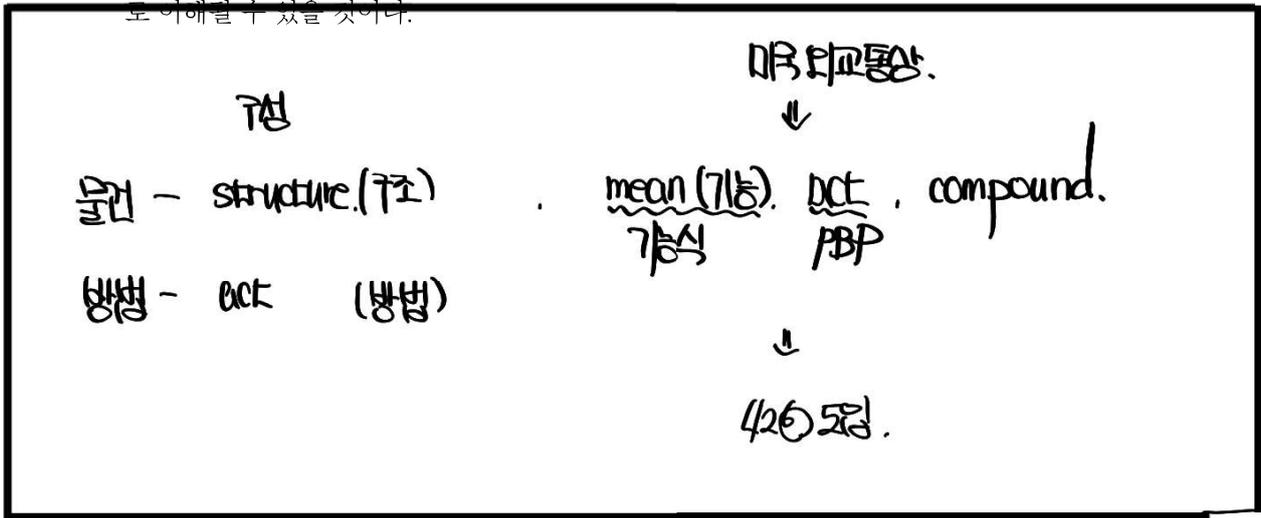
✓ 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항 기재(특허법 제42조 제6항)

(1) 07.7.1. 시행 개정법 - 청구범위 기재방법의 다양화

- 1) 종래 구법상 제42조 제4항 제3호는 청구범위는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재할 것을 규정하여 출원인의 자유로운 발명의 특정을 제한하였다.
- 2) 개정법은 청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다고 규정하여 청구범위 기재방법의 다양화를 도모하였다.

(2) 위반 시 법적 취급

흡결 시 거절이유(제62조) 등에 해당하지 않는바, 본 규정은 청구범위 작성에 바람직한 지침 정도로 이해될 수 있을 것이다.



04 다항제 기재방법 (제42조 제8항)

제42조(특허출원)

⑧ 제2항에 따른 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제5조(청구범위의 기재방법)

① 법 제42조제8항에 따른 청구범위의 청구항(이하 “청구항”이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 “독립항”이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 “종속항”이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.

② 청구항은 발명의 성질에 따라 **적정한 수로 기재**하여야 한다.

③ 삭제

④ 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다.

⑤ 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 **택일적으로** 기재하여야 한다.

⑥ 2이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 **인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식**을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.

⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.

⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

의의 및 취지

청구항을 2 이상 기재할 때는 정해진 형식에 따라야 한다. 임의의 기재형식을 허용하면 심사관의 심사불편을 야기할 수 있기 때문이다.²³⁾

내용 (특허법 시행령 제5조)

(1) 다항제의 정의 (시행령 제5조 제1항)

청구범위의 청구항을 기재할 때에는 독립항을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항을 기재할 수 있다.²⁴⁾

(2) 다항제 기재방법 (시행령 제5조 제2항 내지 제8항)

1) 청구항은 발명의 성질에 따라 **적정한 수로** 기재²⁵⁾

23) 다항제를 채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명자의 권리범위와 일반인의 자유실시기술영역과의 한계를 명확하게 구별하여 특허분쟁의 경우 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위한 것이다(98후515).

24) 심사실무는 시행령 제5조 제1항은 임의사항(~할 수 있다)으로 규정하고 있어, 이 항을 이유로 거절이유를 통지하지 않는다.

25) i) 判例는 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복기재되어 있다고 하더라도 청구범위가 명확하고 간

- 2) 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 기재²⁶⁾
- 3) 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재
- 4) 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용할 수 없다.
- 5) 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재²⁷⁾
- 6) 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고 그 기재하는 순서에 따라 아라비아 숫자로 일련번호 기재

위반시 법적 취급

흡결 시 거절이유(제62조)에만 해당한다.

독립항과 종속항의 관계

(1) 독립항과 종속항의 구별

종속항은 형식적으로는 인용하는 형식을 취하고, 실질적으로는 인용되는 항을 한정, 부가하여 구체화한 청구항을 말한다. 따라서 인용하는 형식을 취하더라도 인용되는 항의 구성 요소를 생략하거나 치환하는 형식으로 기재하는 경우 독립항에 해당한다(2004후3546).

(2) 종속항 기재의 목적

1) 심사단계

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

2) 권리단계

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

결하게 기재되어 있어 통상의 기술자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 제42조 제4항 제2호 위반이 아닌 적법한 것으로 본다(94후1558). ii) 심사기준도 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리하는 복수의 청구항의 경우에는 시행령 제5조 제2항 위반이 아니라고 규정한다.

- 26) 구 시행령 제5조 제4항에서는 '종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항 중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다'고 규정 하였지만, 독립항도 다른 항을 인용할 수 있고 이때 종속항의 기재요건과 달리 그 항 번호를 기재하여야 한다는 규정이 없어 문제되었는바, 13.7.1. 시행 개정 시행령을 통해 변경되어 13.7.1. 이후 심사하는 모든 출원에 적용한다.
- 27) 자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용하는 경우 심사실무는 i) 인용되는 청구항을 먼저 기재하지 않은 것으로 제42조 제8항 및 시행령 제5조 제7항 위반의 거절이유를 통지하거나 ii) 그 청구범위를 확정할 수 없으므로 제42조 제4항 제2호 위반의 거절이유를 통지한다.

05

청구항 기재형식에 따른쟁점

신규 권보

1. 2010 개정법 시행령 "특별한 정 청구항 (PBP 청구항)

2. 청구항 특징

의의 및 취지

3. 대비

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

4. 동등성

청구범위 기재요건 만족 여부

(1) 개정법의 태도 - 청구범위 기재방법의 다양화

구법에서는 PBP 청구항을 금지하기도 했으나(28), 개정법에서는 제42조 제6항을 규정하여 다양한 청구범위 기재방법을 허용하고 있다. 즉 물건발명을 방법으로 특정했어도 보호받고자 하는 사항만 명확하다면 문제되지 않는다.

(2) 위반시 법적 취급

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

✓ 등록요건 판단대상

(1) 문제점

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

(2) 학설

- ✓ 物동일성설은 제조방법을 물건을 특정하는 수단 중 하나로 본다. 이 견해에 따르면 출원발명과 공지발명의 제조방법이 서로 다르더라도 물건으로서 동일성이 있다면 신규성에 대한 판단이 가능할 수 있다.
- ✓ 제법한정설은 청구범위의 기술적 구성은 청구항에 기재된 사항으로 해석해야 하며, 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 출원발명의 범위가 한정된다고 본다. 이 견해에 따르면 출원발명과 공지발명이 물건으로서 동일성이 있어도 제조방법이 서로 다르다면 신규성이 인정될 수 있다.

(3) 판례

1) 종래 판례의 태도 (2007후4328)

물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성

28) 제42조 제4항 제2호 위반으로 취급

PBP 청구항

1. 범위 기입: 제조방법.

2. history

대개

미리

구조 - structure.

act. ⇒ 42조 6항.

3. (28)

4. 신규성

대개

특단의사정 → 제법개조 한정

제법적 X

현시
제법 포함
물건상별 대안

5. 제법범위

· 청구항 기입 + 기입 방법. 기입: 신규권보

↓
청구항: 신권보

· 청구항 act + 구성 설명. act: 신권보

↓
청구항: 신권보

물을 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.

2) 변경된 판례의 태도 (2011후927)

전원합의체에서 “제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.” 고 판시하며, “이와 달리 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한” 판례를 변경하고, “제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건을 파악한 후, 그 물건의 효과가 인용발명으로부터 예측가능한지를 따져야 한다” 고 판시했다²⁹⁾³⁰⁾.

(4) 검토

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

등록 후 권리범위 해석

(1) 문제점

출원발명이 PBP청구항으로 기재되어 등록된 경우 권리범위 해석시 제조방법을 고려해야하는지 문제된다.

29) 判例는 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 ‘물건의 발명’에 해당하며, 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조 방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이라고 한다(2011후927).

30) 또한, 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니라고 한다(2011후927).

(2) 학설

- ✓ 물동일성설은 본질은 물건발명이고, 등록요건 판단시 물건으로 판단하여 등록된 이상 등록 후에도 물건에 권리범위를 인정하는 것이 타당하다고 본다. 이 견해에 따르면 제3자 발명이 특허발명과 제조방법이 다르더라도 물건으로서 동일성이 있다면 권리범위에 속할 수 있다.
- ✓ 제법한정설은 물건을 제조방법으로 특정한 것은 출원인의 의사이고, 심사단계에서 제조방법을 삭제할 보정기회가 있었으며, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀있는 사항에 의해 정해진다는 제97조에 따라 그 제조방법으로 권리범위가 한정된다고 본다. 이 견해에 따르면 제3자 발명이 특허발명과 물건으로서 동일성이 있어도 제조방법이 다르면 균등범위가 문제되지 않는 한 권리범위에 속하지 않을 수 있다.

(3) 판례

1) 종래 특허법원 판례의 태도

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

2) 최근 대법원 판례의 태도

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

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

(4) 검토

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

등록요건	vs	권리범위
문인해석		문인해석
(20)反: 기발발명 특수성		(20)反: 제3자 신속하게 : 제한해석

캡션.

02 캡션 청구항

1. 의의

캡 : ~에 있어서 : 전제부
~특징으로 하는 : 특징부

의의 및 취지

캡션 청구항이란 전제부에서 공지기술을 인용한 후, 그 기술에서 개량되거나 추가된 구성요소를 특징부에 기재함으로써 발명을 특징하는 청구항 기재 방식이다. 이는 청구항 작성에 출원인의 편의를 도모하기 위해 다양한 표현방식으로서 인정된다.

2. 290조로 기재 권권.

step1) 290조로 기재 금지
입증가능 : 심사관, 특허청인

전제부 기재 발명을 공지된 것으로 볼 수 있는지 여부

(1) 판례 (2013후37)

step2) 출원인 지인 : 290조로 기재 권권.

1) 공지성

과거취 현취
구 취

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

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

step3) 권리 : 사실권변부 : 입증가능
입증가능

2) 공지성 법적성격

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

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

(2) 검토

1) 공지성

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

2) 공지성 법적성격

신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 어떤 내용이 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이므로 출원인이 공지기술로 전제부를 기재하였다고 자인한 사정만으로 공지성을 간주하면 객관적 진실에 반할 우려가 있는 점에서, 공지성을 사실상 추정으로 본 판례의 태도가 타당하다.

(3) 출원인의 공지성 자인 번복에 대한 금반언 원칙 적용여부

전원합의체 보충의견은 출원인이 공지성 자인을 했다가 추후 착오에 의한 것임을 주장하며 번복하는 것은 금반언 원칙과 무관하다고 보았다.³¹⁾(2013후37)

등록요건 판단대상

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

등록 후 권리범위 해석

(1) 판례

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

(2) 검토

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

31) 출원경과금반언의 원칙은 출원경과 중 일정한 요건 아래 의식적 제외를 인정하고 특허 보호범위에서 배제된 것으로 보는 법리인데, 일단 의식적 제외로 인정한 이상 그 효과를 번복시킬 수 있는 구조가 아니다. 만일 이러한 강력한 효과를 공지 자인에 대해서도 확장하여 적용하면 객관적 진실에 부합하는지와 무관하게 공지기술로 확정하여야 하므로 매우 부당한 결과를 초래할 수 있다(2013후37).

03 기능식 청구항

의의 및 취지

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

청구범위 기재요건 (허용여부)

(1) 구법의 태도 - 제42조 제4항 제3호

i) 구법 제42조 제4항 제3호에 의해 발명을 구성의 이념으로서 표현하였다는 이유로 기판으로 기절될 여지가 있었으며, ii) 구법 하에서 判例는 청구범위에 이른바 기능적 표현을 포함한 경우에 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다고 판시하였다(97후1337).

(2) 개정법상 제42조 제6항

1) 청구범위 기재방법의 다양화 - 제42조 제4항 제3호 삭제 / 제6항 신설

07.7.1. 시행 개정법은 제42조 제4항 제3호를 삭제하고, 제42조 제6항을 신설하면서 청구범위 기재방법의 다양화를 도모하였다. 따라서 물건발명을 기능으로 특정한 청구범위의 기재형식 자체는 발명의 특정 등에 문제가 없는 한 청구범위 기재요건을 만족한 것으로 본다.

2) 위반 시 취급

제42조 제6항 위반의 흠결이 있는 경우, 거절이유 등에 해당하지 않는 바, 청구범위 작성에 바람직한 지침 정도로 이해할 수 있을 것이다.

(3) 청구범위 기재요건 (제42조 제4항 각호)

判例는 청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 특정을 포함하는 경우 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 청구범위 기재는 적법하다고 판시한다(2005후1486).

등록요건 판단대상

(1) 判例

1) 청구범위 문언해석 원칙

대법원은 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는한 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고, 발명의 설명 등의 다른 기재에 의해 청구범위를 제한하거나 확장해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 발명의 청구범위가 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바

기능식.

1.역의 기성 mean.

2. history. (k) (o)

3. (k) (o) | 명함: ok
발명: No

4. 인건

문언해석 - 청구범위 기재 중
실질적인 내용 파악

5. 판단대상

문언해석
단 제원해석의

기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 따라서 그 기능을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석함이 원칙이라고 판시한다(2007후4977).

2) 발명의 설명, 창작

다만, 청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 설명이나 도면에 정의 또는 설명되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적 의미를 기초로 그 용어에 의해 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다고 판시한다(2007후4977).

3) 약리기전의 경우

약리기전도 기능식 청구항의 일종인데, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우는 그에 따라 발명의 내용을 확정한다(2007후5215).

(2) 검토

다른 발명과 마찬가지로 기능식 청구항도 특허법 제42조 제4항 제2호 위반 사정이 없는 한 청구범위에서 기능적 표현으로 기재된 구성요소는 발명의 설명 등을 참작하여 파악할 수 있는 기술적 의미 그대로 문언해석하고, 문언해석된 range 가 넓다는 이유만으로 제한해석하는 것은 지양함이 타당하다.

등록 후 권리범위 해석

(1) 관례

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

(2) 검토

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

✓ [청구항] A_1 on A_2 on A_3 포함 발명: 마쿠쉬

04 마쿠쉬 청구항 vs

[청구항] $A+B+C$ 포함 발명: 유기적합

의의 및 취지

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

등록요건 판단

(1) 신규성 및 진보성 (특허법 제29조 제1항 각호 및 제2항)

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

(2) 하나의 특허출원의 범위 (특허법 제45조)

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

등록 후 권리범위 해석

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

관련문제

(1) 청구항 일체의 원칙

1) 판례

특허청구의 범위에 관하여 다항제를 채택하고 있는 우리나라에 있어서 특허청구의 범위의 항이 2 이상인 경우 그 특허청구의 범위의 항마다 무효로 할 수 있으나, 이와는 달리 1개의 특허청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 특허무효의 사유가 있는 경우에는 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전체에 관하여 무효로 하여야 하고, 그 특허청구범위의 항 중 일부에 관하여만 무효라 할 수는 없다(90후 1567).

2) 극복방법

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

(2) 우선권 주장의 경우

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

06

발명의 주체와 관련된 쟁점

01 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는

(1) 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무런 조치 없이 원시적으로 발명자에게 귀속되며, 재산권이어서 이전이 가능하다. 발명을 한 자 또는 그 승계인을 정당한 권리자이며, 발명자 또는 승계인이 아닌 자는 무권리자에 해당한다.

(2) 발명자

1) 의의

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

2) 발명자³²⁾ 판단

가. 판례의 태도

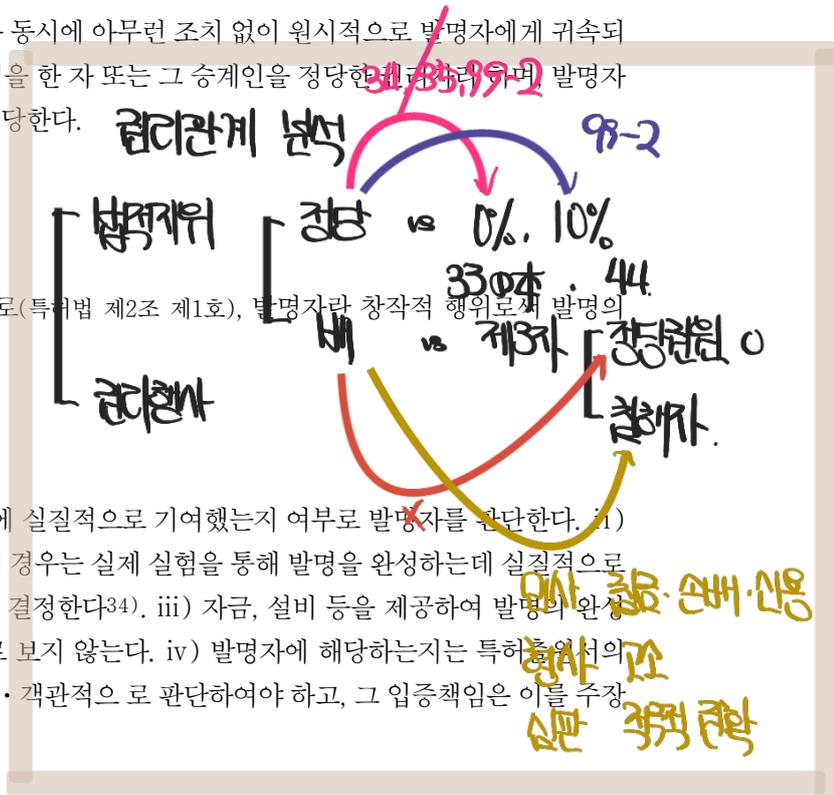
법원은 i) 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했는지 여부로 발명자를 판단한다. ii) 특히 폐암 치료제와 같은 화학발명의 경우는 실제 실험을 통해 발명을 완성하는데 실질적으로 기여했는지의 관점³³⁾에서 발명자를 결정한다³⁴⁾. iii) 자금, 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원하였을 뿐인 정도는 발명자로 보지 않는다. iv) 발명자에 해당하는지는 특허출원의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적·객관적으로 판단하여야 하고, 그 입증책임은 이를 주장하는 사람에게 있다(2016나1615).

나. 검토

발명이란 창작을 말하는바(특허법 제2조 제1호), '발명을 했다'란 '창작적 행위를 했다'로 해석하여야 할 것이다. 따라서 발명자는 판례와 같이 신규 발명의 완성에 있어서 창작적 행위로서 기여했는지의 여부로 판단함이 타당하다.

3) 공동발명자 판단

공동발명자가 되기 위해서는 i) 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, ii) 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, iii) 발명의 기술적 과제를 해



32) i) 判例는 발명을 한 자는 창작행위에 현실로 가담한 자연인만을 가리킨다고 판시한다(2002허4811). ii) 한편, 발명자가 자연인으로만 한정되면 안되고 인공지능과 같은 기계도 발명자가 될 수 있어야 한다는 주장이 있다.
 33) 判例는 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 새로 착상하여 표현한 사람 또는 실현 가능한 기술적 수단을 새로 착상한 사람을 의미한다고 판시한다(2016나1615).
 34) 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많으므로 그와 같은 경우 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다고 판시한다(2011다67705).

결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조인·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(2009다75178).

4) 발명의 구성을 변경한 경우

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

(3) 승계인

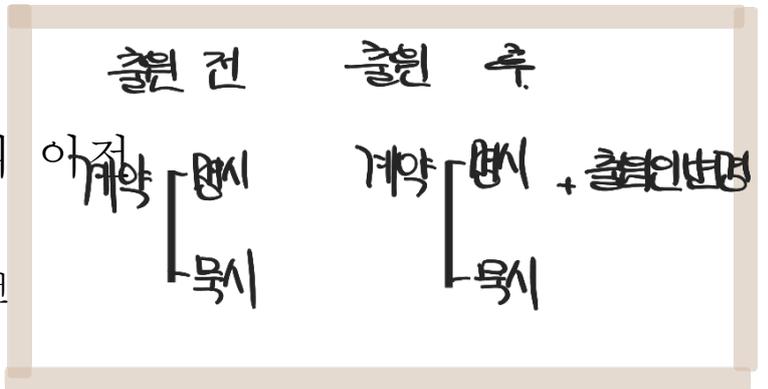
1) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만 재산권으로서 양도성을 지니므로 계약 또는 상속을 통해 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있다(특허법 제37조 제1항).

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

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

02 특허법상 권리의 이전

특허를 받을 수 있는 권리의 이전



(1) 의의 및 취지

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

(2) 출원 전 승계

1) 대항요건

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

2) 협의제 및 협의명령 : **이중양도**

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

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

(3) 출원 후 승계

1) 효력발생 요건

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

2) 협의제 및 협의명령 : **이중양도**

가. 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 먼저 특허출원인 변경신고를 한 자만이 특허를 받을 수 있다.

나. 다만 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자

간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다(특허법 제38조 제6항). 이 경우 특허청장은 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 보며 (특허법 제38조 제7항), 협의가 성립하지 않은 경우 출원인변경신고는 효력이 발생하지 않아 출원인변경신고가 없었던 것으로 보고 심사한다.

(4) 관련 쟁점

1) 양도인의 출원

나) 판례는 “등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되어 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이므로, 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 등록발명은 ‘발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인’이 아닌 사람에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 한다”고 판시하였다(2006허6143).

나) 판례는 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 양도인이 출원하여 특허등록을 받은 후 그 특허권을 제3자에게 양도한 사안에서, “출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이고, 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다”고 판시하였다(2020후10087).

나) 이중양도행위에 적극 가담한 제2양수인의 출원

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

나) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약상 해제조건이 성취된 경우

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

나) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약이 무효 또는 취소된 경우

판례는 특허법 제99조의2 가 신설되기 이전에, “양도인이 출원한 후 출원중인 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허

권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.”고 판시하였다(2003다47218).

특허권의 이전

(1) 의의 및 취지

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

(2) 유형

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

(3) 절차

1) 이전등록 신청서의 제출

특허권을 이전하고자 하는 자는 이전등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

2) 공동신청의 원칙 및 예외

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

(4) 효력발생

1) 특정승계의 경우

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

2) 일반승계의 경우

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

(5) 특허권의 이전에 따른 기타 효과

Ⅳ 절차의 효력 승계 (특허법 제18조)

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

2) 절차의 속행 (특허법 제19조)

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속(係屬) 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행(續行)하게 할 수 있다.

- 3) 질권 행사 또는 공유물 분할청구로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권 (특허법 제122조)
- 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유물 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

(6) 관련쟁점

1) 실시권 등의 소멸 여부

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

2) 청구항별 특허권의 이전이 가능한지 여부

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

목숨건다.
수익한다.

03 특허법상 공유

공유의 성립

(1) 공동발명

2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항). 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다. 따라서 단순한 보조자, 관리자, 자본주 등은 공동발명자에 해당하지 않는다.³⁵⁾

(2) 지분승계계약

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

특허법상 공유의 법적 성질

(1) 문제점

발명은 무형의 것으로서 점유가 불가능한바, 자본력·기술력·신용력 등의 차이에 따라 타 공유자에게 미치는 영향이 높아 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유관계에 대한 법적 성질이 논의된다.

(2) 학설

i) 합유설은 특허권 등이 공유인 경우 제한규정인 제37조 제3항, 제99조 제2항 및 제4항 등을 고려하여 합유 또는 합유에 준하는 성질을 갖는다고 보는 입장이며, ii) 공유설은 이와 같은 제한규정들은 무체재산권의 특수성에서 유래하는 것에 불과할 뿐 공유로 보는 입장이다.

35) 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐만 아니라 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가 보완하거나, 실험을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창안해위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 과학발명의 경우에는 발명 내역과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다(2009다15178).

특허법상 공유 이·실·질 - 공작 협력 - 공작 불이익 발생

(상속계위)

공유지분 - 공작 협력 없음 - " X

계약 - 상속, 민사구제

step 1) 공유 법상 - 공유 vs 합유

step 2) 99조 취 - 무체재산권 - 고장된 계약관계

step 3) 15178 취 - 공유설 vs 합유설

무체재산권 - 개별 권력

다 공작 불이익 발생

step 4) 현물 불가 - 무체

(3) 判例

- ① 대법원은 특허권이 공유인 경우에 특허법이 그 권리의 행사에 일정한 제약을 규정하는 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지나, 특허법에 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일 반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 판시한다(2013다41578)³⁶).
- ② 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의해서 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 판시한다(2011다77313, 77320).

(4) 검토

특허권 등의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권 등을 소유한다고 볼 수 없는 이상 이를 합유가 아닌 공유관계로 보아, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 이상은 判例와 같이 공유에 관한 민법 일반 규정이 적용된다고 봄이 타당하다.

심사단계에서의 법적 취급

(1) 공동출원 (제44조)

- 1) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원 하지 않으면 특허를 받을 수 없다. 발명은 무형의 기술적 사상이므로 점유가 곤란한바 어느 한 공유자의 배신적 행위로부터 타 공유자를 보호하기 위함이다. 위반 시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유 및 무효사유이다
- 2) 관련 判例 - 공유자 1인의 단독출원 이후, 타 공유자 지분을 이전받은 경우의 취급
특허법원은 공동발명자 중 1 인이 나머지 공동발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독권리자가 되는 경우에 제44조의 적용을 받지 않거나 공동출원규정에 위반하여 출원된 경우라도 그 하자는 치유된다고 판시한다(2007허9040).

(2) 지분양도의 제한 (제37조 제3항)

각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다. 다른 공유자의 이익에 실질적 변동을 초래하기 때문이다. 따라서 타 공유자 동의 없이 한 지분양도는 무효이다.

(3) 각자대표의 원칙 (제11조)

2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 각자가 전원을 대표한다. 다만, 제11조 제1항 각호의 경우에는 전원이 공동으로 절차를 밟아야 한다. 다만 대표자를 신고한 경우 대표자만 할 수 있다.

36) 또한, 대법원은 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 판시한다(2011다77313, 77320).

(4) 거절결정불복 심판의 청구 (제132조의17)

- 1) 거절결정불복심판은 전원이 공동으로 청구하여야 하며(제139조 제3항) 위반 시 심결각하가 된다(제142조).
- 2) 공동출원인 중 일부만이 심판을 청구한 경우, 누락된 공유자를 심판청구인으로 추가하는 보정이 가능하다(제140조의2 제2항 제1호).
- 3) 관련 判例 - 공유자 1인의 심판청구 이후, 타 공유자가 지분을 포기한 경우의 취급
특허법원은 포기의 효력은 i) 장래를 향해 발생하므로 심판청구 시로 소급하여 단독 권리자로 되는 것은 아니고, ii) 심판청구인은 다른 공유자의 지위를 승계 받은 것이므로 그 승계 받은 공유자의 지위에서는 거절결정에 대한 불복심판청구기간 내에 심판청구하지 아니한 하자를 그 대로 가지고 있다고 할 것이므로, 공유자 전원의 심판청구가 이루어지지 않은 하자는 치유되었다고 볼 수 없다고 판시하였다(2007허852).

등록 이후의 법적 취급

(1) 자유실시 (제99조 제3항)

1) 내용

각 공유자는 특별한 약정이 없는 한 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 자유롭게 실시할 수 있다.

2) 공유자의 이용발명

공유자 중 1인이 공유발명에 대한 이용발명을 한 경우 특별한 약정이 없는 한 다른 공유자 등의 동의를 얻지 아니하고 이용발명을 실시할 수 있다고 봄이 일반적이다. 공유자는 제98조의 타인에 해당한다고 볼 수 없고 공유자는 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있기 때문이다.

(2) 공유자 1인의 민사소송 제기

- 1) 침해금지청구는 보존행위에 해당하여 각 공유자는 자신의 지분에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대해 침해금지청구권(특허법 제126조)을 행사할 수 있다(2018나1701).
- 2) 보상금청구권 또는 손해배상청구권은 지분 범위 내에서 행사할 수 있으며, 지분 비율은 특별한 약정이 없는 한 균등한 것으로 추정된다(2018나1701).

(3) 공유자 1인 심결취소소송 제기

공유자 중 1인이라도 자신의 권리를 방해하는 심결이 있는 경우 심결의 취소를 구할 수 있다.

(4) 지분 양도·질권 설정의 제한 (특허법 제99조 제2항)

① 제한 내용

특허권이 공유인 경우 공유자는 공유자 외 제3자의 개입을 초래하는 지분양도, 질권 설정행위를 할 때에는 타 공유자 모두의 동의를 받아야 한다(특허법 제99조 제2항).

② 제한 이유

특허발명은 유체물과 달리 지분별 고정된 경제적 가치가 없다는 무체재산권의 특수성이 있어 공유자의 인적 구성이 제3자로 변경될 경우 그 제3자로 인해 기존 공유자에게 불이익이 발생할 수 있다. 이에 기존 공유자의 피해를 최소화하고자 동의권을 규정한 것이다³⁷⁾.

(5) 실시권 설정의 제한 (특허법 제99조 제2항 및 제4항)

특허권이 공유인 경우는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 통상실시권을 허락할 수 있다(특허법 제99조 제4항). 이는 통상실시권자의 개입으로 공유특허권의 경제적 가치에 변동이 발생할 수 있기 때문이다.

(6) 특허권 및 지분의 포기

i) 특허권의 포기는 공유자 전원이 하여야 하나, ii) 지분권의 포기는 다른 공유자에게 불이익을 주지 않으므로 공유자 각자가 가능하다. 포기된 지분은 특별한 약정이 없는 한 나머지 공유자에게 지분별로 귀속된다.

(7) 공유 특허권에 대한 분할청구 및 법정실시권 (제122조)

특허권자는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있었던 경우 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 유상의 통상실시권을 가진다. 단 공유물 분할청구 사안의 경우 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자만 유상의 통상실시권을 가진다.

(4) 존속기간 연장등록출원의 제한 (특허법 제90조 제3항 및 제92조의3 제3항)

1) 제한 내용

특허청 및 특허심판원에서 특허권의 변경을 야기할 수 있는 절차를 밟을 때에는 공유자 모두가 함께 하여야 한다(특허법 제90조 제3항, 제92조의3 제3항).

2) 제한 이유

특허청 및 특허심판원에서는 지분별로 결정 또는 심결을 하지 않으므로 특허권 공유자 중 일부라도 예상하지 못한 채 불리한 처분을 받는 것을 배제하고자 모두 절차에 참여할 것을 강제한 것이다.

(5) 심판청구의 제한 (특허법 제139조)³⁸⁾

1) 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(제139조 제3항).

37) 判例는 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다고 판시한다(2013다41578).

38) 특허권의 공유자는 정정을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구해야 한다(특허법 제133조의2 제4항).

2) 피청구인 적격

가. 법령의 태도

특허법 제139조 제2항은 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다고 규정한다.

나. 검토

위 규정은 심판은 지분 별로 심결하지 않으므로 특허권 공유자 중 일부라도 예상하지 못한 채 불리한 심결을 받는 것을 배제하고자 모두 절차에 참여할 것을 강제한 것이다.

3) 청구인의 보정

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

관련 쟁점

(1) 공유자 1인 심결취소소송 제기 가부

1) 문제점

민법은 일반법이므로 특허법에 별도 규정이 없고 특허법의 성질에 반하지 않는 범위에서 민법을 준용할 수 있다. 특허법상 권리 공동소유의 법적 성격은 공유로 본다. 민법상 공유 권리에 대해서는 1인의 소 제기가 가능하다. 다만 특허법에는 제139조 제3항의 특별규정이 있어 1인의 소 제기를 허용함이 특허법의 성질에 반하는지가 문제된다.

2) 특허법 제139조 제3항 규정의 취지

본 규정은 심판은 지분 별로 심결하지 않으므로 특허권 공유자 중 일부라도 예상하지 못한 채 불리한 심결을 받는 것을 배제하고자 모두 절차에 참여할 것을 강제한 것이 취지다.

3) 공유자 1인의 원고적격

① 判例

i) 과거 특허법원은 공동소유의 법적성격을 합유로 보고 심결취소소송을 고유필수적 공동소송으로 보아야 한다고 판시한 바 있으나(2001허5237), ii) 현재 대법원은 공동소유의 법적성격을 공유로 보며 공유자가 제기할 심결취소소송은 고유필수적 공동소송으로 볼 수 없고 공유자 1인이더라도 당해 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사 방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다는 입장이다(2002후567).

② 검토

공유자 1인에 의한 심결취소소송의 제기를 인정하더라도 공유자 중 일부가 예상하지 못한 불리한 심결을 받는 경우는 도출되지 않는 바 특허법 제139조 제3항의 취지에 반하지 아니하여 공유 권리에 대해 1인의 소 제기를 허용하는 민법을 준용할 수 있고, 반드시 공유자 전원이 심

결취소소송을 제기하여야 한다면 타 공유자의 비협조로 인하여 재산권이 침해되는 부당한 결과에 이를 수 있다는 점에서 判例와 같이 1인의 원고적격을 긍정함이 타당하다.

(2) 공유 특허권에 대한 분할청구 허용 여부

1) 문제점

민법은 일반법이므로 특허법에 별도 규정이 없고 특허법의 성질에 반하지 않는 범위에서 민법을 준용할 수 있다. 특허법상 권리 공동소유의 법적 성격은 공유로 본다. 민법상 공유 권리에 대해서는 분할청구가 허용된다. 다만 특허법에는 제99조 제2항 등의 특별규정이 있어 공유물 분할청구를 허용함이 특허법의 성질에 반하는지가 문제된다.

2) 특허법 제99조 제2항, 제4항 규정의 취지

① 판례의 태도

법원은 특허법 제99조 제2항, 제4항은 지분의 이전 등에 의한 제3자의 개입이 기존 공유자의 이해관계에 불이익을 초래할 수 있음을 우려해 둔 특별규정으로 본다.

② 검토

특허발명은 유체물과 달리 지분별 고정된 경제적 가치가 없다는 무체재산권의 특수성이 있어 판례의 태도와 같이 공유자의 인적 구성이 제3자로 변경될 경우 그 제3자로 인해 기존 공유자에게 불이익이 발생할 수 있다. 이에 기존 공유자의 피해를 최소화하고자 특허법 제99조 제2항, 제4항은 동의권을 규정한 것이다.

3) 민법 규정 적용 가부

① 판례의 태도

법원은 민법상의 공유물 분할 규정을 적용할 수 있다고 본다(2011다77313, 77320).

② 검토

공유물을 분할하는 것은 제3자가 개입하는 경우가 아니므로 민법상의 공유물 분할청구권을 인정하더라도 특허법 제99조 제2항, 제4항의 취지에 반하지 않는바 판례의 태도가 타당하다.

4) 공유특허권에 대한 민법상 공유물 분할청구권 행사

① 판례의 태도

법원은 공유특허권의 분할청구권을 인정한다(2013다41578).

② 검토

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

5) 특허권 현물분할 허부 및 경매에 의한 대금분할 명할 수 있는지 여부

① 민법의 태도

공유물의 분할방법은 일반적으로 현물분할이나, 현물분할이 불가능한 경우는 경매에 의한 대금분할이 허용된다(민법 제269조 제2항).

② 판례의 태도

법원은 특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 않고 경매에 의한 대금분할만 가능하다고 본다.

③ 검토

특허권은 그 객체의 무체성으로 인해 현물분할이 불가능하여 민법상 현물분할이 불가능한 경우에 해당하는 바, 판례의 태도와 같이 경매에 의한 대금분할을 하는 것이 타당하다.

6) 공유특허권 분할로 인한 이전에 따른 법정실시권 (제122조)

① 의의 및 취지

- i) 공유특허권이 공유물분할 청구로 경매에 의해 타인에게 이전되는 경우에 실시자에게 인정되는 법정실시권으로 기존의 산업설비 보호를 취지로 한다.
- ii) 22.4.20. 시행 개정법은 타 공유특허권자의 실시사업을 보호하기 위한 제도적 장치로서 공유특허권에 분할청구의 경우에도 법정실시권의 성립을 명확히 하였다.³⁹⁾

② 인정요건

i) 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자가 ii) 공유특허권에 대한 분할청구가 있기 전에 iii) 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에 인정된다.

③ 내용

i) 법정 요건을 충족할 때 발생하며, ii) 등록하지 아니하여도 대항이 가능하다. iii) 권리를 경매로 이전받은 특허권자에게 대가지급을 요하며(유상의 법정실시권 iv) 그 특허발명의 범위에서 인정되지만, v) 통상실시권으로서 배타적 효력은 인정되지 않는다.

39) 이는 경과규정상 22.4.20. 이후 공유인 특허권의 분할을 청구한 경우부터 적용된다.

04 직무발명

의의 및 취지

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

직무발명의 성립요건 및 판단시점

(1) 성립요건 (발명진흥법 제2조 제2호)

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

(2) 사용자 등의 업무범위 및 종업원 등의 직무범위

- 1) 사용자 등의 업무범위는 일률적으로 정할 것이 아니라 기술적인 관련성을 고려하여 구체적, 개별적으로 판단해야 할 것이다.
- 2) 판례에 따르면 종업원 등의 직무범위는 발명을 피하고 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우를 포함한다고 본다.⁴⁰⁾

(3) 판단시점

발명의 완성시점을 기준으로 직무발명 성립요건을 만족시키는지 여부를 판단한다.

법적취급

(1) 사용자 등의 권리, 의무

1) 법정실시권 (발명진흥법 제10조 제1항)

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

2) 예약승계 (발명진흥법 제10조 제3항)

가. 내용

직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정

40) 91후1113

의 조항은 무효로 한다. 일부무효법리에 따라 직무발명에 한하여는 유효한 것으로 해석되며, 직무발명 완성 후 승계는 무효로 보지 않는다.

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

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

3) 동의권

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

4) 공동발명 (발명진흥법 제14조)

가. 내용

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

나. 제37조 제3항과의 관계

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

5) 승계여부 통지의무 (발명진흥법 제13조)

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

나. 위 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 보며(동조 제2항), 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다(동조 제3항).

6) 보상금 지급의무 (발명진흥법 제15조)

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

7) 출원유보 시 보상의무 (발명진흥법 제16조)

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

(2) 종업원 등의 권리, 의무

1) 특허를 받을 수 있는 권리의 원시취득 (제33조 제1항 본문)

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

2) 보상을 받을 권리 (발명진흥법 제15조 제1항)

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

3) 발명자 게재권 (과리협약 제4조의3)

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

4) 비밀유지의무 (발명진흥법 제19조)

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

5) 발명 완성사실의 통지의무 (발명진흥법 제12조)

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

공무원의 직무발명

(1) 공무원의 직무발명의 승계 (발명진흥법 제10조 제2항)

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

(2) 국유특허권의 처분 및 관리 (발명진흥법 제10조 제4항)

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

(3) 공무원의 직무발명에 대한 보상 (발명진흥법 제15조 제7항)

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

대학교수의 발명

(1) 문제점

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

(2) 일반적 견해

대학교수의 본래 직무는 학생의 지도와 학술연구이며 대학에서 이루어지는 연구의 목적은 수익을

연는 것이 아니므로 대학교수의 발명은 원칙적으로 자유발명으로 보아야 한다. 다만, 대학으로부터 특별 연구비를 지급받아 특별 연구 목적으로 대학 설비를 이용한 경우 대학과의 관계에서 직무발명이 성립되고, 외부기업체에서 연구비를 지급받아 연구를 한 경우에는 기업체와의 관계에서 직무발명이 성립된다.

(3) 비판적 견해

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

(4) 입법례

독일의 경우 종업원 발명에 관한 법률에서 대학교수의 발명을 대부분 직무발명으로 인정하고 있다. 일본의 경우 대학의 설비를 사용하거나 대학으로부터 특별 연구비를 지급받은 경우에 직무발명이 성립한다고 본다.

미국의 경우 특별한 규정이 없고 당사자 간 계약에 맡긴다.

(5) 검토

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

종업원 등의 보상을 받을 권리

(1) 발명진흥법 제15조 제1항

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

(2) 보상금의 지급

사용자 등이 보상금청구권을 부인하거나 지급을 거절 또는 유보시키는 계약은 무효이고⁴¹⁾, 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음할 수 없다⁴²⁾.

(3) 소멸시효 및 동시이행관계

1) 판례는 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경

41) 2002가합3727

42) 2009나26840

우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”고 판시하였다(2009다75189).

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

정당한 보상 (발명진흥법 제15조 제6항)

(1) 내용

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

(2) 사용자 등이 얻을 이익

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

(3) 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도

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

정당한 보상에 대한 분쟁해결

(1) 직무발명심의위원회의 설치 및 운영

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

(2) 직무발명심의위원회의 심의 요구

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

1. 직무발명인지 여부에 관하여 사용자등과 이견이 있는 경우
2. 사용자등이 제10조제3항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우

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

07

특허요건

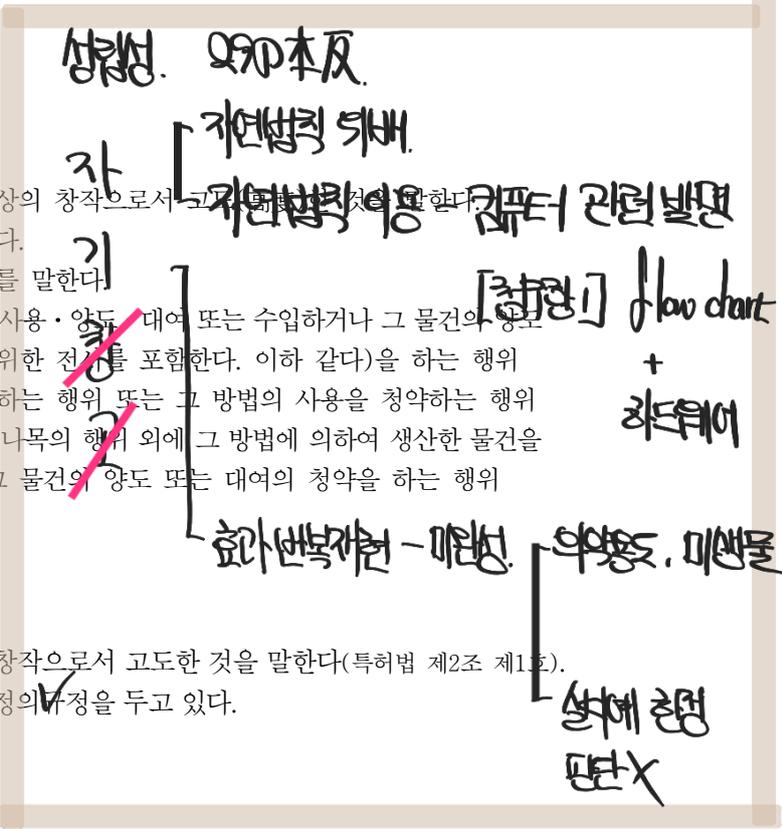
01 발명의 성립성 (제2조 제1호)

제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.
2. “특허발명”이란 특허를 받은 발명을 말한다.
3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

- 가. 물건의 발명인 경우 : 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전거)을 포함한다. 이하 같다.
- 나. 방법의 발명인 경우 : 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위
- 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 : 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위



의의

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

판단⁴³⁾

(1) 자연법칙

자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학공식, 논리 학적 법칙, 작도법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙 그 자체 등), 또는 인간의 정신활동(영업계획 그 자체, 교수방법 그 자체, 금융보험제도 그 자체, 과세제도 그 자체 등), 자연법칙에 위배되는 것(영구기관 등) 등을 이용하고 있는 경우에는 발명에 해당하지 않는다.

(2) 이용

1) 청구항 전체로서 판단

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

2) BM 발명 판례

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

43) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

(3) 기술적 사상의 창작

1) 기술적 사상

가. 기능과의 대비

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

나. 반복재현성

발명의 목적을 달성하기 위한 수단이 형식적으로 제시되어 있으나 그 제시한 수단에 의하여 발명자가 얻은 성과와 객관적으로 동일한 결과를 얻을 수 없는 경우, 즉 반복하여 실시할 수 없는 것은 기술적 사상이라고 보지 않는다.

2) 창작

단순한 발견에는 창작적 요소가 결여되어 발명으로 인정되지 않는다.

(4) 고도한 것

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

위반시 법적취급

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

발명의 완성

(1) 완성된 발명과 미완성 발명의 개념

1) 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 특허법 제2조 제1호에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말한다(2017후523)44).

44) 대법원은 완성된 발명의 정의와 관련하여 종래 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도(92후1806)에서 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 표현을 다듬었다.

요구사항 (201)

미완성 완성

고안 반복재현 고안 반복재현

통상적 지식 통상적 지식

발명자 통상의 기술자

CHAPTER 1. 발명의 성립성 (제2조 제1호) 107

발명 개 + 통상적 지식 발명 개 + 통상적 지식

2) 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, ① 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ② 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, ③ 해결과제·해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, ④ 발명의 기술적 사상이 실현가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이다(2000허7038).

(2) 발명의 완성 여부의 판단

1) 판단방법

가. 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단한다.

나. 발명이 완성되었는지는 발명의 설명 중 구체적 실시례에 한정하여 판단해서는 안 된다(2017후523).

2) 기재불비와의 구별

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

미완성 발명 : 250자로 지위 인정
: 선원·확대된 지위 X

(3) 미완성 발명의 법적 취급

1) 당해출원에 대한 심사시

① 미완성 발명은 반복재현성이 없어 발명의 요건인 기술적 사상에 해당하지 않으므로 제29조 제1항 본문에 위반되며, 동시에 통상의 기술자가 발명의 내용을 쉽게 실시할 수 없어 제42조 제3항 제1호에도 위반된다.

② 보정에 의해 하자 치유하는 것은 신규사항추가가 되므로 보정으로써 치유될 수 없다.

2) 타출원에 대한 지위

① 선출원 및 확대된 선출원의 지위

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

⑦ 공지기술 지위 (신규성 · 진보성 인용발명의 지위 인용발명의 지위)

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

3) 착오 등록된 경우 권리범위 - 무효사유항변

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

√ 관련문제 - 발명의 정의 규정의 장, 단점 : 한국 vs 미국

(1) 장단점

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

(2) 문제점

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

(3) 정의규정에 대한 개정논의

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

(4) 입법례

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

(5) 검토

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

02 특허법과 실용신안법의 대비

	특허법	실용신안법
대상	발명 (물건, 방법, 제조방법 카테고리 포함) (특허법제2조3호)	물품의 형상, 구조, 조합에 관한 고안 (물품성 수반하는 협의의 물건 카테고리만 해당) (실용신안법제4조1항)
성립 요건	고도성 要 (특허법제2조1호→특허법제29조제2항에서 평가)	고도성 不要 (실용신안법제2조1호→실용신안법제4조제2항의 문구가 특허법제29조제2항과 상이)
진보성	쉽게 (특허법제29조2항)	극히 쉽게 (실용신안법제4조2항)
부등록사유	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 (특허법제32조)	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 + 국기, 훈장과 동일, 유사 고안 (실용신안법제6조)
도면첨부 要否	필요한 경우만 (특허법제42조2항)	필수 / 미제출시 반려 (실용신안법제8조2항 / 실용신안법시행규칙제17조제1항)
우선 심사대상 상이	1. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 3. 특허청이 특허협력조약에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 4. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원 (특허법시행령제9조) 5. 타법에 따른 우선심사 대상 특허출원 (특허법시행규칙제39조)	1. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원 (실용신안법시행령제5조)
존속기간	설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년 (특허법제88조1항)	설정등록이 있는 날부터 실용신안등록출원일 후 10년 (실용신안법제22조1항)
존속기간 연장제도	허가 등(특허법제89조) & 등록지연(특허법제92조의2)	등록지연(실용신안법제22조의2)

효력제한	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 4. 약사법상 조제 (특허법제96조)	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 (실용신안법제24조)
간접침해	물건, 방법 모두 규정 有 (특허법제127조)	방법/물질에 관한 규정은 無 (실용신안법제29조)
생산방법 추정규정	有 (특허법제129조)	無
PCT (도면제출)	-	실용신안법 제36조(도면 제출) ① 국제출원일에 제출한 국제출원이 도면을 포함하지 아니한 경우 기준일까지 도면(도면에 관한 간단한 설명을 포함한다)을 특허청장에게 제출 ② 도면 미제출시 또는 도면의 국어번역문의 미제출시 특허청장은 제출명령 可 ③ 특허청장은 제2항의 규정에도 불구하고 미제출시 그 국제실용신안등록출원을 무효 可 ④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 제출된 도면 및 도면의 국어 번역문은 특허법 47조의 보정으로 취급. 단, 「특허법」 제47조제1항의 보정기간은 도면의 제출에 미적용.
침해죄	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(특허법 제225조 제2항).	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(실용신안법 제45조 제2항).
몰수	침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(특허법 제231조).	침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고할 수 있다(실용신안법 제51조).

03 ~~외국인의 권리능력~~ (특허법 제25조)

제25조(외국인의 권리능력)

재외자 중 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다.

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

의의 및 취지

권리능력은 대한민국에서 산업재산권에 관한 권리를 향유할 수 있는 법률상의 지위 또는 자격을 말한다. 특허법에서는 제25조에서 재외자 중 외국인의 권리능력에 대해서만 규정하고 있는 바, 그 외의 경우는 민법 등을 준용한다.

외국인의 권리능력

(1) 특허법 제25조

- 1) 재외자 중 외국인은 i) 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우, ii) 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우, iii) 조약에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다.
- 2) 다만, 외국인이라도 대한민국에 주소 또는 영업소를 가진 재내자인 경우 상호주의 원칙과 관계없이 우리나라에서 특허에 관한 권리를 누릴 수 있다.

(2) 위반시 법적 취급

제25조를 위반한 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다. 특허법 제25조의 권리능력이 인정되지 않는 외국인이 출원한 경우는 방식에서는 문제가 되지 않는다.

민법상 권리능력의 경우

(1) 위반시 조치

1) 거절이유 해당여부

특허법은 예측가능성을 위해 거절이유를 제한적으로 규정하고 있다. 거절이유 중 권리능력과 관련하여서는 외국인의 권리능력(특허법 제25조)만 존재한다. 따라서 민법상 권리능력 위반은 거절이유에 해당하지 않는다. 예를 들어 비법인사단의 출원은 거절이유에 해당하지 않는다.

2) 심사실무

민법상 권리능력이 없는 자가 권리능력이 있어야 밟을 수 있는 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 방식심사 단계에서 판단한다.

(2) 구체적 내용

1) 자연인, 법인의 권리능력

민법상 자연인, 법인은 권리능력이 인정된다.

2) 비법인 사단, 재단의 권리능력

비법인 사단, 재단은 민법상 권리능력이 부정된다. 다만 특허법에는 권리능력이 없어도 밟을 수 있는 절차가 있다(특허법 제4조).

3) 국가 및 지방자치단체의 권리능력

① 국가는 명문의 규정은 없으나 법인으로 의제되어 권리능력이 인정된다. 다만, 행정각부, 그 산하기관 및 소속기관, 국립연구기관 등은 법인격이 없으므로 특허에 관한 권리능력이 인정되지 않는다.

② 대학은 법인격이 없으므로 특허에 관한 권리능력이 인정되지 않는다. 과거 判例는 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자능력이 없음이 명백하므로 특허출원인이나 심판청구인이 될 수 없다고 판시하였다(96후825). 다만 최근 서울대학교 등이 국립대학법인을 설립한 바 있다. 대학과 달리 국립대학법인은 법인으로서 권리능력이 인정된다. 참고로 실무에서 각 대학교는 산학협력단이라는 별도의 법인을 설립해 산학협력단 명의로 특허에 관한 절차를 밟고 있다.

③ 지방자치법 제2조에서 “지방자치단체는 법인으로 한다”고 규정한 바, 지방자치단체는 법인으로 의제되어 권리능력이 인정된다. 지방자치단체에는 특별시, 광역시, 도, 시, 군 및 특별시와 광역시의 관할구역 안에 있는 구가 있다.

04 특허를 받을 수 있는 권리 (특허법 제33조 제1항 본

제33조(특허를 받을 수 있는 자)

- ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.
- ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

의의, 취지 및 법적성질

- 1) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명이 완성에 의해 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 발명시부터 특허권의 설정등록 전까지 인정되는 발명의 1차적 보호수단이다.
- 2) 특허법 제33조 제1항 본문 위반은 그 법적성격이 후발적 무효사유가 아닌 원시적 무효사유로 규정되어 있어(특허법 제133조 제3항), 특허등록 자체를 무권리자가 받은 경우만을 상정하고 있다.

내용

(1) 발생

1) 발생시점

발명의 완성과 동시에 발생한다. ① i) 특허요건을 구비한 경우에만 비로소 권리가 발생한다는 주관설과, ii) 출원 전 승계규정(제38조 제1항)을 고려할 때 발명의 정의 규정에 해당되면 발생한다는 주관설이 있으며, ② 판례는 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성이나 진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은 위법하다고 판시하여, 주관설의 입장으로 해석된다(2009후2463).

2) 귀속

가) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 승계인이 가지며(제33조 제1항), 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(제33조 제2항).

나) 판례는 i) 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리키므로, ii) 발명자에 해당한다고 하기 위해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다고 판시한다(2011다67705).

다) 판례는 “발명을 한 자”는 창작행위에 현실로 가담한 자연인만을 가리킨다고 할 것이므로 법인은 발명자가 될 수 없다고 하며(2002허4811), 발명자는 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 새로 착상하여 표현한 사람 또는 실현가능한 기술적 수단을 새로 착상한 사람을 의미한다(2016나1615)고 한다.

(2) 효력 - 배타적 효력 불인정

특허를 받을 수 있는 권리는 배타적인 효력이 없기 때문에 특허권이 발생하기 이전에는 타인의 실시를 금지시킬 수 없다. 다만, 출원공개 이후에는 보상금청구권이 발생할 수 있어 이를 위한 서면경고가 가능하다(제65조).

(3) 이전

특허를 받을 수 있는 권리는 양도성이 인정되는 재산권으로 특허출원 후 뿐만 아니라 전에도 이전할 수 있다(특허법 제37조). 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있고(특허법 제38조 제1항), 특허출원 후에는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다(특허법 제38조 제4항).

(4) 소멸

권리를 포기한 경우에 소멸한다. 법률에 따라 권리가 포기 간주되는 경우도 있다(특허법 제41조 제5항).

(5) 제한

특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없고(특허법 제37조 제2항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있으며(특허법 제37조 제3항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다(특허법 제44조). 또한 정부는 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(특허법 제41조 제2항).

위반시 법적 취급

특허를 받을 수 있는 권리가 없는 무권리자가 출원한 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

관련문제

(1) 특허청 직원  등(특허법 제33조 제2항)

특허청 직원 및 특허심판원 직원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라 하더라도 직분상 공정하게 절차를 밟지 않고 특허권을 받았을 수 있다는 가능성이 외부에서 제기될 우려가 있어, 상속이나 유증의 경우를 제외하고는 재직 중에 특허를 받을 수 없도록 제한하고 있다(특허법 제33조 제2항). 이의 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다.

(2) 특허를 받을 수 있는 권리의 공유(특허법 제44조)

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라 하더라도 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우는 공유자 모두가 공동으로 출원해야 한다는 제한이 있다(특허법 제44조). 이는 공유자의 재산권을 보호하기 위함이다. 이의 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다.

05 공동출원 (특허법 제44조)

제44조(공동출원)

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

의의 및 취지

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

내용

(1) 공동발명

1) 공동발명자의 지위

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 한 자 또는 그 승계인이 가지며, 2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 한다(특허법 제33조 제1항, 제2항).

2) 공동발명의 성립요건

- ① 判例에 의할 때, i) 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적 상호협력하는 관계에 있어야 하므로 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하여야 한다. ii) 따라서 단순한 보조자, 관리자, 자본주 등은 공동발명자가 될 수 없다고 할 것이다.⁴⁵⁾⁴⁶⁾(2009다75178)
- ② 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많으므로 그와 같은 경우 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다(2009다75178).

45) 判例는 i) 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, ii) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언씨도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다고 판시하였다(2009다75178).

46) 서울중앙지법은 신약물질 발명에서 공동발명자가 되려면 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 하지만, 그와 같은 기여자가 단지 매니저나 팀장의 역할을 하는 사람에게 한정되는 것은 아니고, 제약회사 매니저나 팀장의 지시를 받고 중간물질을 합성하는 역할을 담당하는 연구원이라도 그와 같은 창작적인 기여를 한 사실이 인정된다면 신약물질발명에서 공동발명자가 될 수 있다고 판시하였다(2015가합559013).

(2) 단독발명 이후 지분양도⁴⁷⁾

1) 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분 양도 (제37조 제1 항)

判例는 i) 특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고, ii) 그 권리의 이전계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다고 한다(2011다67705).

2) 관련 쟁점

① 특허공유 계약 이후 단독출원

判例는 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이어서 특허 공유 계약이 반드시 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석하여야 하는 것은 아니므로, 단독으로 출원한 이후 공유의 의사를 전달한 이 사건 출원인이 제44조의 공동출원 의무를 위반하였음을 단정하기 어렵다고 판시하였다(2020허1847).

② 공동출원 계약 이후 단독출원

i) 과거 判例는 공동출원 약정을 위반한 자가 그에 따른 채무불이행의 책임을 지는 것으로 하고 출원인에서 누락된 자가 공동발명자에 해당되지 아니하다면 제44조 위반하지 아니한다고 하였다(98허2405).

ii) 이는 구법상 제44조를 협소하게 해석한 것으로, 현행법상 제44조 위반으로 불여지가 있을 것이다.

위반 시 법적 취급

위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다. 한편 법과 判例는 명확히 제33조 제1항 본문 위반과 제44조 위반 사안을 구분하고 있으며, 공유자 1인의 단독출원은 제44조 위반일 뿐, 제33조 제1항 본문 위반에는 해당하지 않는다.

공유자 일방이 단독으로 출원한 경우 조치

(1) 지분 전부 승계

判例는 공동발명자 중 1인이 나머지 공동발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독권리자가 되는 경우는 제44조의 적용을 받지 않거나 공동출원규정에 위반하여 출원된 경우라도 그 하자는 치유된다고 판시한다(2004허5894).

47) i) 구법상 제44조는 ‘공동발명으로 인해 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우’로 한정하여 공동출원을 강제하였다. ii) 이에 13.7.1 시행 개정법은 ‘특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우’로 변경하여 지분 양도 등에 의한 승계인도 공동으로 특허출원하여야 함을 명확히 하였다.

② 출원인 명의변경 청구 허용 거부

1) 특허법 한계

특허출원이 특허법 제33조 제1항 본문 위반인 경우는 특허법 제34조의 정당권리자 출원을 이용할 수 있으나, 특허법 제44조 위반인 경우는 불가하다. 특허법 제99조의2는 특허법 제44조인 상황에서 서도 이용해볼 수 있으나, 이는 특허권에 대한 규정이어서, 특허출원에 대해서는 누락된 공유자가 특별히 취할 수 있는 절차가 특허법상 없다.

2) 특허권 이전등록허용 가부에 관한 관례의 태도

법원은 부당이득반환 법리를 적용하여 법률상 원인 없이 얻게 된 이익에 관해 이전등록을 청구할 수 있다고 판시한 바 있다. 또한 양도계약 해제를 원인으로 출원 중 일부 지분에 대한 출원인명의 변경절차를 이행할 것을 선고한 바도 있다(2016나1417).

3) 특허권 이전등록에 관한 특허법 제99조의2 신설

직접 이전등록을 허용하는 것이 권리자 보호의 측면에서 필요하다고 보아 위 관례의 태도를 뒷받침하는 특허법 제99조의2 도 신설되었다.

4) 검토

특허권 이전등록을 허용한 관례의 태도인 부당이득반환 법리에 비추면, 특허법 제44조 위반 출원도 법률상 원인 없이 얻게 된 이익이 있다고 볼 수 있으므로 출원인 명의변경을 직접 청구할 수 있게 허용함이 타당하다. 이 점이 누락된 공유자의 권리 구제라는 특허법 제99조의2 의 신설 취지에도 부합한다.

(3) 특허등록된 경우

특허법 제35조는 특허법 제33조 제1항 본문 위반의 경우만 가능하며, 특허법 제44조 위반의 경우는 특허법 제99조의2 에 따른 특허권이전등록을 이용해볼 수 있다.

06 산업상 이용가능성 (제29조)

이용가능성 - 수치상세포
 의료행위!

제29조(특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

의의 및 취지

특허법은 산업발전에 이바지를 목적으로 하는 바, 산업상 이용할 수 없는 발명은 특허를 받을 수 없다. WTO/TRIPs에서도 산업상 이용가능성을 특허요건으로 규정하고 있다.

A → 판정적 → A_{no}.

(1) 산업

특허법상 명문의 규정은 없으나 파리조약의 취지상 산업은 최광의로 해석된다(파리조약 제1조(3), 심사기준).

다만 우리나라의 경우 의료행위에 대해서는 인간의 존엄성이 지나치게 자본주의에 의해 침식됨을 억제하고자 산업상 이용가능성을 인정하지 않음(특허법 제29조(1)48).

(2) 이용가능성

1) 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명

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

2) 판단시점 - 수치상세포.

특허출원된 발명이 출원일 당시에 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다. 이와 관련한 판례는 위 법리는 “해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨 나는 경우까지 포함하는 것은 아니다” 고 판시하였다(2001후2801)49).

48) 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등에서 인간 질병의 치료, 수술 등과 같이 의학적 지식을 기초로 하여 사람을 수술, 치료 또는 진단하는 의료행위는 산업으로 보지 않아, 특허를 허용하지 않는다(특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결).

49) 判例는 출원발명의 출원일 당시 수치상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 아니하여 혈액으로부터 충분한 양의 수치상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수치상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역

3) 경제성 유무 또는 기술적 불이익을 수반하는 경우

가. 경제성 유무에 따라 산업상 이용가능성 판단이 좌우되지 않으며, 기술적 불이익이 경제적 이익을 훨씬 상회하거나 실시가 기술적으로 전혀 불가능하지 않는 한 산업상 이용가능성은 부정되지 않는다.

나. 판례는 “산업상 이용가능성이 있기 위해서는 그 발명의 성질에 따라 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있는 것이어야 하고 만일 그 실시가 기술적으로 전혀 불가능한 것은 산업상 이용가능성이 없다고 할 것이나, 여기서 말하는 실시 가능성은 그 발명의 성질에 따라 당해 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있다는 것을 의미하는 것일 뿐 그 발명을 통해서 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다든지 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안 된다는 것까지 요구하는 것은 아니라 할 것이다.”고 판시하였다(2003허6524).

위반시 법적 취급

산업상 이용가능성에 흠이 있는 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

의료행위의 산업상 이용가능성

(1) 원칙

인간을 대상으로 하는 수술, 치료, 진단방법 등의 의료방법은 인도적, 윤리적 측면에서 산업상 이용가능성이 인정되지 않는다. WTO/TRIPs 도 동일한 규정을 두고 있으며, 판례는 그 근거로 “의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점”을 든다(2003허6104).

(2) 예외

1) 적용 대상을 인간을 제외한 동물로 한정된 발명

“동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있”는 경우(90후250) 산업상 이용가능성이 인정된다.

반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기 어렵다고 판시하였다(2001후2801).

2) **비치료적 용도로만 한정**한 발명 : **미용행위**.

“모발의 웨이브방법’과 같이 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 의료행위가 아니라 미용행위에 해당”하는 경우(2003허6104)에는 산업상 이용가능성이 인정된다.

한편 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주되어 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.

다만, 그 청구항이 비치료적 용도(예: 미용 용도)로만 한정되어 있고, 명세서에 기재되어 있는 발명의 목적, 구성 및 효과를 종합적으로 고려할 때 비치료적 용도로 그 방법의 사용을 분리할 수 있으며, 어느 정도의 건강증진 효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적인 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적 효과인 경우에는, 치료방법에 해당한다고 볼 수 없다(2017허4501).

3) 의료기구, 장치, 의약 등 물건발명 (심사기준)

인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단에 사용하기 위한 의료 기기 그 자체, 의약품 그 자체 등은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다. 신규한 의료기기의 발명에 병행하는 의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법 발명이 그 구성에 인체와 의료기기 간의 상호작용 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외하고는 산업상 이용 가능성이 인정된다.

(3) 위반시 조치

신규사항 추가가 문제되지 않는 범위에서 산업상 이용가능성이 인정되는 의료기구, 장치, 의약 등으로 청구항을 보정하거나, 발명의 특성을 고려하여 적용 대상을 동물에만 한정하는 보정을 통해 등록을 도모할 수 있다. 또는 주된 목적이 미용효과이고 단지 치료효과가 부수될 수 있는 발명에 불과하다면 미용행위에 해당함을 주장할 수 있다.

(4) 입법례

미국의 경우 의료방법을 특허의 대상으로 인정하되, 의료인의 의료행위에는 특허권 효력이 제한되도록 규정하고 있다.

유럽의 경우 의료방법을 불특허사유로 규정하고 있다.

(5) 관련문제 - 의약의 투여용법과 투여용량 50)

1) **문제점**

용법·용량은 의사의 임상적 판단에 따라 결정되는 경우도 있어 의료행위로 해석될 여지가 있다. 하지만 제약회사의 막대한 투자 결과물인 경우도 있어 특허로의 보호를 부정하는 것이 타당하지 않다는 논의가 있다.

용법·용량

1. **라게쉬**

의료행위 ○

물건발명 **권인정 X**

현쉬

의료행위 X

물건발명 **권인정 ○**

50) 2014후768

2. **쉬 비판트**

물건발명 X
방법발명 ○

9. **김보성**

원. 양평원저 **특**

2) 판례

가. 종래 판례

종래판례는 용법·용량을 의료행위로 보아 방법발명으로 청구할 경우 산업상 이용가능성을 부정했고, 물건발명의 일 구성으로 청구할 경우 구성요소로 인정하지 않았다.

나. 최근 판례

최근 전원합의체는 이러한 태도를 변경하여 “의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.” 고 판시하였다(2014후768). 즉, 용법·용량을 의료행위로 보지 않고, 의약이라는 물건발명의 일 구성으로 청구할 경우 구성요소가 될 수 있음을 인정하였다.

3) 최근 판례에 대한 비판론

가. (의료행위인지 여부) 의약물질의 투여용법과 투여용량을 정하는 것은 의약물질 자체에 새로운 기술적 사상을 더하는 것이 아니라 그저 용법을 달리하는 것에 불과한 것으로 의료행위에 해당하며, 의사의 의료행위에 대하여는 누구든지 간섭하지 못하는 것이 원칙임(의료법 제12조 제1항 참조)을 강조할 필요도 없이 의사는 그의 전문지식에 따라 자유롭게 의약물질의 투여용법이나 투여용량을 결정할 수 있어야 할 것이므로, 의약물질의 투여용법이나 투여용량은 특허대상으로 인정해서는 안 된다는 비판론이 있다.

나. (물건발명의 구성요소가 될 수 있는지 여부) 또한 물건의 발명은 구성상 ‘시간의 경과’라는 요소를 가지고 있지 아니하다는 점에서 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명과 구별되는데, 투여용법과 투여용량은 ‘특정 용량의 의약을 일정한 주기로 투여하는 방법’과 같은 ‘시간의 경과’라는 요소를 포함하고 있어 이를 물건발명의 구성요소로 보는 것은 모순의 여지가 있다는 비판론이 있다.

4) 검토

가. 의약의 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 투여용법과 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 용법·용량은 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같으며, 의약용도는 의료행위로 보지 않고, 의약이라는 물건발명의 일 구성요소로 인정하고 있다.

나. 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 등 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에는 상당한 비용이 소요되어 보호필요성이 있다.

다. 따라서 용법·용량은 의료행위가 아니며 물건발명의 구성요소가 될 수 있다고 본 변경된 판례의 태도는 타당하다.

07 신규성 (제29조 제1항 각호)

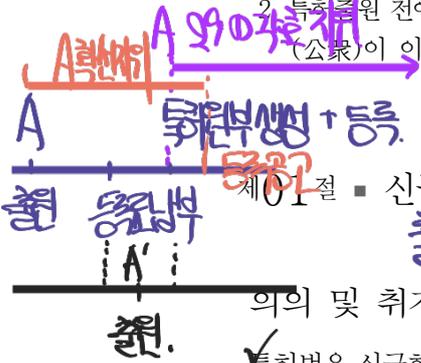
[정향] X판
심·경용
작성

D1. X를 권 → X사용체 자체
 D2. X사용체 → X변형체도
 자체

제29조(특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명



신규성 판단.

1. 0902 같은 지위 **특정**

출원발명 공개 vs 공연실시 vs 보유실시.

공개발원.

양자권 무효성고.

미원생발원여.

**개+출원
작성**

의의 및 취지

특허법은 신규한 기술의 공개에 대한 대가로서 독점, 배타권을 부여하는 제도로, 신규하지 않은 발명에 특허권을 부여하면 일반공중의 기술이용을 제한하고 산업발전을 저해하게 되는 바, 객관적으로 새로운 기술이 아니면 특허를 받을 수 없다.

불특정다수인 (=비밀유지의무無)
발명내용 공개할지

특허법 제29조 제1항 각호 지위 **인식**

(1) 공지

1) 공지란 불특정인이 널리 인식할 수 있는 상태를 의미하며, 불특정인은 인원수 불문 비밀유지의무 없는 자를 의미하고, 불특정인에게 인식되었을 필요없이 그와 같은 상태에 놓인 자에 의해 인식될 수 있다. 51) 국제주의를 취한다.

2) 설정등록된 경우는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의해서 열람·복사를 할 수 있으므로 출원공개 전이라도 설정등록일 이후에는 출원발명이 공지된 것으로 보아야 한다(2009다 72056). 여기서 **설정등록일은 등록료 납부일이 아니고 등록원부가 생성되어 설정등록이 이루어진 시점을 말한다(2019허483)**

2. 광항 특권 | **창구발원 해부 - 문헌해석**

(2) 공연실시

1) 공연실시의 의의

국내나 국외에서 그 발명이 통상의 기술자가 발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태에서 실시되고 있는 것을 의미한다. '공연'은 '전대적으로 비밀상태가 아닌 것'을 의미하므로 그 발명의 실시에 있어서 발명의 주요부에 대하여 일부라도 비밀부분이 있을 때에는 그 실시는 '공연'한 것이라고 할 수 없다. 법원은 의약품의 경우 통상의 기술자가 출원 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해

구상인정여부

3. 대체

4. 동일성 판단

문헌등일 + 실질등일

51) 2009허9693

과도한 노력을 기울이지 않고 특허청구범위의 구성요소의 내용을 확인할 수 있었어야 공연실시된 것으로 본다.

2) 관련 판례

가. 불특정인에게 공장을 견학시킨 경우, 방문한 불특정 다수인이 그 발명의 기계적 구성과 작동 과정을 볼 수 있거나 공장 측 설명을 들을 수 있는 경우에는 그 발명은 공연히 실시된 것으로 본다(98허4999).

나. 출원 전 그 발명이 판매된 사실이 인정되고, 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 드라이버 등 간단한 공구로 쉽게 분해하여 내부부품과 부품 간 결합관계를 육안으로 확인할 수 있는 물건인 경우, 그 발명은 공연히 실시된 것으로 본다(2007허13810).

다. 특허발명을 출원 전에 수출하였다면 그 발명에 관하여 비밀을 유지했다는 입증이 없는 한 그 발명은 출원 전에 국내에서 공지, 공연 실시된 발명으로 본다(2000허747).

라. 화학물질이나 의약품의 경우 공연히 판매되었다라도, 통상의 기술자가 출원일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통하여 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성 등을 알 수 없으면 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다(2016허7954).

(3) 반포된 간행물에 게재

1) 「반포」란 간행물이 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여지는 것을 말하고, 「간행물」이란 “일반 공중에게 공개할 목적으로 인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 복제된 문서, 도면, 기타 이와 유사한 정보전달 매체”를 말한다. 간행물에 게재된 발명에는 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 뿐만 아니라 통상의 기술자가 기술상식을 참작하여 출원시에 간행물에 기재된 사항에 의하여 파악해 낼 수 있는 사항이 포함된다.

2) 관련 판례

가. 카탈로그는 제작되었으면 반포되는 것이 사회통념이므로 배부범위, 비치장소 등에 대한 구체적 증거가 없더라도 반포를 부인할 수는 없다(86후47).

나. 박사논문의 반포시기를 그 내용이 논문 심사 전후에 공개되었다는 특별한 사정이 없는 한 대학 도서관의 등록 시 등이 아닌 입고 시로 본다(2000후1689).

다. 고문서라 하더라도 출원발명과 동일한 내용의 기술이 공개된 것으로 인정되면 이를 인용참증으로 하여 출원발명의 신규성을 부정할 수 있다(67후13).

라. 간행물에 게재된 고안이라 함은 그 기재된 내용에 따라 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기대되어 있는 고안을 말하므로, 내부에 특징이 있는 고안의 외형사진만을 게재한 경우에는 이에 해당하지 않는다(97후433).

(4) 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명

1) 최근 정보전달수단의 발달로 인터넷을 통하여 발표되는 기술의 양이 급격히 증가하고 있고, 이러한 기술은 공중의 이용가능성, 전파 속도 및 기술 수준 등의 측면에서 선행기술의 지위에 있어서 전혀 손색이 없는바, 이러한 시대적 변화를 특허 제도에 반영한 것이다.

2) 본 호의 이용가능성은 공중이 자료에 접근하여 그 내용을 보고 이용할 수 있는 것을 의미하므로
i) 통상의 기술자가 검색엔진으로 검색이 불가능한 경우나 ii) 암호를 부여하여 일반인이 접근할 수 없게 한 경우, iii) 접근을 위하여 과도한 요금을 요구하는 경우 등에는 본 호가 적용될 수 없다.

(5) 미완성발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것

판례는 “미완성발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것이라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 용이하게 기술내용 파악이 가능하다면” 신규성 또는 진보성 판단의 인용참증이 될 수 있다고 하였다(2009후1972).

6) ‘특허출원 전’의 의미 - 특허출원 후 작성문헌들에 기초한 공지 등의 인정 거부

판례는 제29조 제1항 제1호의 ‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문헌들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허 출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 확인할 수 있다고 한다(2006후2660).

7) 인용문헌 제시의무

판례는 신규성 부인의 사유로 규정되어 있는 발명의 공지 등의 사실은 거절이유를 통지함에 있어 이를 뒷받침할 수 있는 선행기술을 제시하여야 함이 원칙이나, 공지 등의 사실이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있는 경우에는 거절이유를 통지함에 있어 선행기술을 제시하지 아니하였다고 하여 위법하다고 볼 수 없다고 판시하였다(85후26).

(8) 출원 전 공지성에 대한 증명책임

판례는 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, i) 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있으므로 ii) 권리자가 자백하거나, 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이라고 판시하였다(2013후37).

명세서에 기재된 종래기술이 인용발명이 될 수 있는지 여부

(1) 문제점

신규성 또는 진보성 위반의 거절이유를 통지하는 경우 심사관은 출원인의 절차권 확보를 위해 인용발명을 명확히 제시하여야 하는바, 명세서에 기재된 종래기술을 인용발명으로 삼을 수 있는지 문제된다.

(2) 판례의 태도

1) 종래판례

“실용신안등록 출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 같은 법 제5조 제1항 각 호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것이다.” 고 판시하여 (2004후2031) 명세서에 기재된 종래기술을 공지된 것으로 간주하는 태도가 있었다.

2) 최근 전원합의체 판례

“출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. 다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원 과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.

즉 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 그것을 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 반복될 수 있다.” (2013후37) 고 판시하여 출원인이 공지된 기술임을 인정할 경우 공지된 것으로 추정하겠다고 보며 간주의 태도를 취했던 종전의 판례를 변경했다.

(3) 검토

특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙인 바, 명세서에 종래기술로 기재되었다는 사실만으로 인용발명으로 간주할 수 없다는 전원합의체 판례의 태도가 타당하다. 다만 전원합의체 판례의 태도처럼 심사는 출원인과의 의견교환을 통해 이루어지는바 출원인이 명세서에 기재한 종래기술에 대해 공지기술이라고 인정한 경우라면 그 의견을 존중해 공지기술이라고 추정함이 심사절차의 효율적 운영의 관점에서 타당하다.

판단

동일성 판단방법에 따라 판단한다.

위반시 법적 취급

신규성에 흠이 있는 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유에 해당한다.

제2절 ■ 동일성 판단방법

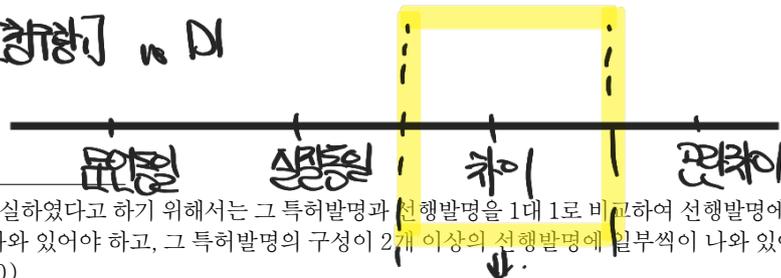
의의

- (1) 청구항에 기재된 발명을 특정하고, 인용발명을 특정한 후, 양 발명을 대비하여, 동일한지를 판단한다. 이때 특허법상 '동일성'은 물리적으로 동일한 것이 아니라 기술적 사상이 실질적으로 동일한 것을 의미한다.
- (2) 동일성 판단은 신규성, 확대된 선원주의, 선원주의 등 판단시 적용된다.

판례

- (1) 판례는 "특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다"라고 판시한다(2003후472).
- (2) 발명의 동일성은 발명의 진보성과 달리 선행발명과 1대1로 비교하여야 하고, 2개 이상의 공지 기술을 조합하여 대비해서는 안된다(52).
- (3) 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성의 차이가 실질적 동일의 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다(2010후2179).

판례 10 D1



52) 특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 그 특허발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 하고, 그 특허발명의 구성이 2개 이상의 선행발명에 일부씩이 나와 있어서는 아니 된다(2004허5160).

구체적인 경우
 (1) 카테고리가 다른 경우 (2005후3017)

두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이
 지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과
 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이라고 단정할 수
 없다.

360 장원.
 동원, 동자, 동발명 출원+특
 장원.
 동원
 동발명
 동출원

아래사피
 아래사피
 동원
 동발명
 동출원

(2) 일반발명과 수치한정 발명 (2008허12180)

발명의 신규성 여부를 판단함에 있어서 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 공지된 발
 명의 기술구성을 수치 한정된 것에만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위에 특별한 기술적
 의의, 즉 적어도 그 수치범위 전체에서 현저한 작용효과가 있을 뿐만 아니라, 그 수치범위를 경계
 로 하여 그 전과 후의 범위에 있어서 실질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면, 두 발
 명은 기술구성이 실질적으로 동일하여 그 특허출원된 발명은 신규성이 없다고 할 것이다.

(3) 방법발명 (2008허12180)

방법에 관한 발명은 시간경과적 요소가 중요하고 공정 사이의 유기적 관련성이 크므로, 위 규정에
 의한 동일성 여부 의 판단에 있어서는 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정된 후 대응하는 공정
 을 시계열적으로 구분 . 추출한 다음 비교하여 기술적 이동(異同)을 판별함과 아울러, 추가, 삭제
 또는 변경된 공정이 있는 경우에는 그로 인하여 양 발명의 기술사상이 실질적으로 달라질 만큼 기
 술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토하여야 한다.

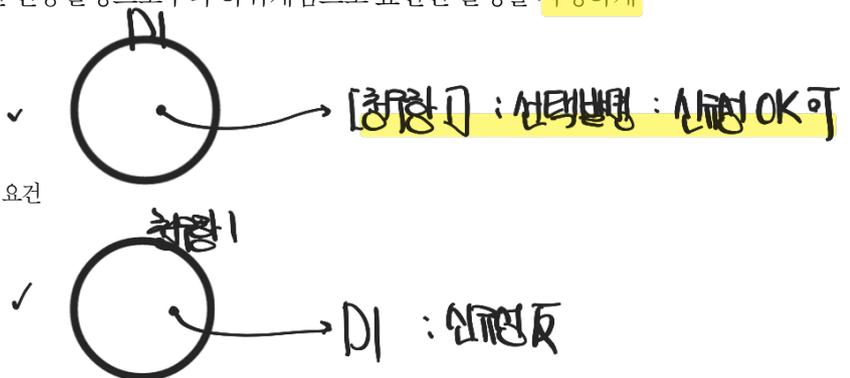
(4) 부분적으로 일치하는 경우 (93후1940)

발명의 신규성 판단시의 동일성 판단을 위하여 출원된 발명의 특허청구범위에 기재된 사항과 특
 허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식
 의 이동만을 기준으로 하여서는 아니되고 특허청구범 위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안
 하여 판단하여야 하고, 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는
 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외하 나
 머지 부분만 으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이라 할 것이다.

(5) 상하위 개념⁵³⁾

- 1) 청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 하위 개념으로 표현되어 있는
 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.
- 2) 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 상위 개념으로 표현되어 있
 는 경우에는 통상 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다. 다만, 출원시의 기술상식을 참작하
 여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명을 자명하게

53) 특허청, 특허 실용신안 심사기준



도출할 수 있는 경우에는 하위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로 특정하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 부정할 수 있다.

(6) 내재된 구성 또는 속성

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다(2017후1304).

진보성

08 진보성 (제29조 제2항) 1. 29조 2항 1호 / 통 / 선택

2. 창작성

3. 대비 (우선발명)

4. 관련성 판단 + D2+P3

제29조(특허요건)

② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

제01절 ■ 진보성 일반

의의 및 취지

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.⁵⁴⁾

신규성과의 관계

판례는 “특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이다”라고 판시하였다(91마540).

반면, 실무상으로는 신규성 위반과 진보성 위반의 거절이유를 동시에 통지할 수 있다고 본다.

판단

출원시 기준 통상의 기술자의 입장에서 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 참고하여 판단한다.

진보성이 부정되는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 i) 인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 있는지 또는 ii) 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력 발휘에 해당하는지 여부를 주요 관점으로 하여 iii) 인용발명에 비해 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.

54) 특허법은 제1조에서 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편, 제29조 제2항을 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다 (2010다95390).

관련 쟁점

(1) 통상의 기술자

1) 의의

통상의 기술자란 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等物)로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다. 법원은 통상의 기술자의 기술수준은 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악해야 사후적 고찰을 방지할 수 있다고 강조한다(2016후1840).

2) 지역적 기준

특허를 받을 수 있는지 여부를 판단함에 있어서는 법제와 실정을 달리하는 외국의 심사예에 구애될 필요는 없으나, “발명의 진보성 판단은 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.”고 판시하여(2003후1512) 기술수준의 지역적 기준은 국내에 한정되는 것이 아니라고 본다.

★ 사후적 고찰의 금지

발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(2007후3660).

위반시 법적취급

진보성에 흠이 있는 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 무효사유에 해당한다.

제02절 ■ 곤란성 판단방법

일반적 판단방법

청구항에 기재된 발명을 특정하고, 인용발명을 특정한 후, 인용발명 중 주선행발명과 대비하여, 곤란성을 판단한다.

진보성의 판단은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지 등이 된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단으로, 구성의 곤란성을 중심으로 효과의 현저성을 종합하여 판단한다. 곤란성 판단시에는 동일성 판단과 달리 2개 이상의 발명을 조합하여 판단할 수 있다.

구체적 판단방법

(1) 곤란성 판단

가. 출원 발명과 인용발명의 구성의 차이를 명확히 하고, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴 보아야 한다.

나. 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명(주선행발명)을 선택한 다음, 출원 발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속 하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다(2015후2341). 심리 결과 구성의 곤란성이 있거나, 구성의 곤란성이 없어도 효과의 현저성이 있을 시 진보성 인정 된다.

② 판단의 근거

1) 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것

인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사(示唆)가 있는 경우, 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능·작용 이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우 등은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

2) 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘

일정한 목적 달성을 위한 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화(最適化) 또는 호적화(好適化), 균등물(均等物)에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, 일부 구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경 등의 경우 진보성이 부정된다.

3) 더 나은 효과

이질적이거나, 동질의 양적으로 현저한 효과 등 예측되는 효과 이상의 새로운 효과가 있는 경우 진보성 인정에 긍정적으로 참작된다.

✓ 참고적 판단방법

(1) 상업적 성공 (2004허11)

상업적 성공은 진보성 판단의 참고 사항 중 하나에 불과하고, 어떤 제품의 상업적 성공에는 그 제품 자체의 우수성 외에 여러 요인이 작용하는 것이 일반적임이 경험칙상 인정되므로, 설령 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없다.

(2) 출원전 장기간 미해결 과제의 해결 (2006후3052)

출원발명이 다른 사람이 해결하려고 하다가 실패한 기술적 곤란을 극복하는 방안을 제시한 것이라면 발명의 진보성을 인정하는 유리한 증거가 될 수 있다. 다만 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다.

(3) 외국에서의 심사결과

판례는 특허발명과 동일한 발명이 다른 나라에서 특허되었다고 하더라도, 법제와 실정을 달리하는 우리나라에 있어서는 특허성이 있는지 여부를 판단하는데 참고자료가 될 뿐, 그와 동일한 결론을 내려야 할 아무런 근거가 되지 못한다고 판시하였다(2006허1223).

(4) 정부기관 등으로부터의 지정 또는 인증

판례는 각 기관들에 의한 지정 또는 인증 등은 각각의 법에 따른 것으로, 특허발명에 관하여 정부기관으로부터 지정 또는 인증 받았다는 사실만으로 신규성 및 진보성의 요건을 충족하는 것이라고 할 수 없다고 판시하였다(2006허6189).

(5) 사후적 고찰 금지

1) 판례는 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명이 선행기술과 차이를 극복하고 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하며, 이 경우 진보성 판단의 대상이 되는 발명의 명세서에 기재되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다고 판시한다(2008후3551).

2) 판례는 사후적 고찰 금지 위해 철저한 증거주의에 입각하고 있다. 구체적으로 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초해 파악하여야 한다고 판시한다(2008후3551).

결합발명

1. 의의 구성 : 공지결합

(6) 명세서에 기재되어 있지 않은 효과 참작 거부

진보성 판단시 효과는 원칙적으로 명세서에 기재된 것에 한해 참작할 수 있다. 다만, 유해한 발명의 설명에 특허발명의 유리한 효과가 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어 그 효과도 참작 가능하다고 판시하였다(2000후3234).

이 때 A, B [제한] A+B - α 효과
 B - β 효과
 α+β 효과

결합발명의 진보성 판단

(1) 개념

결합발명은 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명을 말한다.

가. 시후적 결합
 나. 2이상의 선행 기술 조건 - 기재 + 출원 기술

(2) 판단 대상

청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 결합 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서 청구항에 기재된 복수의 구성요소를 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(2005후3277).

유기적 결합 관계
 결합 여부 거부

(3) 2이상의 선행기술 결합시켜 판단하는 경우

- 실무상 2이상의 선행기술 결합시켜 진보성을 판단할 수 있으나 그 결합은 당해 발명의 출원시에 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있다고 인정되는 경우에 한하며 결합할 수 있는 선행기술의 개수에 특별한 제한은 없다고 본다. 판례는 단순히 진보성의 판단에 이용된 선행발명의 개수만을 따져 다수의 선행발명을 결합한 경우에는 무조건 진보성을 부정하여서는 아니된다고 판시한 바 있다(2021허5228).
- 판례는 "여러 선행기술문헌을 인용하여 결합 발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 주로 참작하여 판단한다. 다만, 그렇지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 결합발명의 진보성은 부정"된다고 판시하였다(2005후3284).

기타 쟁점

(1) 방법발명의 진보성 판단방법

특허법원은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 구성되는 방법발명

에서는, 개별 구성요소의 배치순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적 배치순서 역시 발명의 중요요소로 보아야 함을 판시하였다(2018허4874).

② 저해요인

가. 저해요인이라 함은 선행기술이 대상 발명에 도달하지 못하게 하는 표현을 포함하고 있는 경우를 말한다.

나. 특허법원은 선행문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행문헌이 특허발명과 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되진 않는다고 한다(2007허6034).

(3) 실용신안법상 고안의 진보성 판단방법

특허법원은 i) 진보성 판단에 대한 법리는 특허와 마찬가지로 실용신안에서 고안의 진보성 판단에도 동일하게 적용되나, ii) 실용신안 제도의 취지⁵⁵⁾를 고려하면, 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어서는다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 된다고 판시하였다(2018허6771).

인용문헌 관련 쟁점

① 출원발명과 상이한 기술분야의 선행기술의 인용요건

판례는 원칙적으로 기술분야가 다른 경우에는 선행기술로 사용되기 어려울 것이나, i) 다만 비교 대상발명의 기술구성이 특정 산업분야에서만 적용될 수 있는 구성이 아니며, ii) 통상의 기술자가 당면한 기술적 문제의 해결을 위해 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 상이한 기술분야라도 선행기술이 될 수 있다고 한다(2006후2059).

② 제시된 선행문헌을 근거로 진보성 판단방법

판례는 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 i) 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비판단 하여야 하며, ii) 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는지 판단하여야 한다고 판시하였다(2013후2873, 2013후2880).

55) 실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술 사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바 '소발명'을 장려하기 위한 제도이다(2018허6771).

확대

09 확대된 선출원주의 (제29조 제3항)

1. 취지 : 선출원지위 변동가능성 문제 보완

: 선출원 ~> 제명된 선출원 부여

제29조(특허요건)

③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것

④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것
2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것

⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.

⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.

⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원(제64, 65, 86④, ⑤, 87) 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.

원인	x	o
취지	x	협의

의의 및 취지

확대된 선출원주의는 공개될 선출원의 명세서 등에 기재된 발명을 제3자가 출원한 것은 새로운 창작을 공중에게 공개한 것이라고 볼 수 없어 특허를 허여하지 않는 규정이다. 이는 명세서 보정에 의해 변동 가능한 선출원지위의 한계를 보완하고자 도입되었다. 56)57)58)

56) 명세서 등에 기재되어 있는 발명은 출원공개 등으로 공개되므로 청구범위에 포함되어 있지 않아도 그 발명은 출원인의 입장에서 보면 대가 없이 사회에 공여한 발명에 해당한다(98허7110). 이러한 발명을 아무런 발명적 기여도가 없는 후출원한 제3자의 전유물로 하는 것은 불합리할 뿐만 아니라, 새로운 발명에 대한 공개의 대가로 독점 배타권을 부여하는 특허제도의 취지에도 부합하지 않으므로 특허를 허여하지 않겠다는 취지이다.

57) 선출원의 보정 여하에 따라, 후출원의 심사를 선출원의 심사종결시까지 미뤄야 하는 문제가 생기므로 이를 방지하기 위함이다.

적용의 예외

- (1) 발명자나 출원인이 **동일한 경우** (특허법 제29조 제3항 단서) **동일인**

선출원주의와 달리 다른 출원과 당해출원의 발명자가 동일하거나, 당해 출원시 기준 출원인이 동일한 경우는 확대된 선원주의가 적용되지 않는다. 이는 발명자 및 출원인을 보호하고 실질적으로 신규한 발명을 보호하기 위함이다.

- (2) 출원일이 **동일한 경우** (특허법 제29조 제3항 단서) **동일자.**

선출원주의와 달리 동일자 출원은 확대된 선원주의가 적용되지 않는다.

- ✓ (3) 무권리자 출원의 경우

무권리자 출원이 공개된 경우 제3자에 대해서는 확대된 선원주의가 적용되나 발명자에 대해서는 적용되지 않는다(특허법 제29조 제3항 단서).

확대된 선원의 지위

- (1) 다른 출원이 무효 등이 된 경우

다른 출원이 출원공개되었다면 이후 다른 출원이 무효 취하, 출원 포기, 무효 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되더라도 확대된 선원의 지위가 인정된다. 다른 출원이 등록에 이르지 못한 경우 선원의 지위가 인정되지 않는 것과 구분된다.

- ✓ (2) 미완성 발명의 경우

판례는 “타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명이란 그 기술내용이 타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 그 기재정도는 당해 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있는 완성된 발명을 말한다”고 판시하여, 미완성발명의 경우 확대된 선원의 지위가 인정되지 않음을 분명히 하였다(2000후2248).

구체적인 경우

- (1) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원

출원시는 소급효의 적용없이 분할출원일, 분리출원일 또는 변경출원일을 기준으로 판단한다. 분할출원, 분리출원의 경우 원출원에 확대된 선원의 지위가 인정될 수 있기 때문에 소급효의 적용없어도 문제 없으나, 변경출원의 경우 원출원이 취하간주 되는 바 주의해야 한다.

- 58) 확대된 선출원의 지위란 강학상 용어로서 출원공개 또는 등록공고를 요건으로 특허출원일과 출원공개 또는 등록 공고 사이에서, 선출원으로서 후출원을 배제할 수 있는 범위가 청구범위에서 명세서 또는 도면 전체에 기재된 발명으로 확대된 것을 의미한다.

(2) 조약우선권주장 출원

소급효가 적용되어 조약우선권 주장출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 제1국 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제1국 출원일을 기준으로 출원시를 판단한다.

(3) 국내우선권주장 출원

소급효가 적용되어 우선권 주장출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여는 선출원일을 기준으로 출원시를 판단한다(특허법 제55조 제3항). 우선권 주장출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 확대된 선출원주의를 적용한다(특허법 제55조 제4항). 다만, 선출원이 다른 우선권주장을 수반한 출원인 경우 우선기간의 실질적 연장을 방지하기 위한 중복 불소급 원칙에 따라 판단시점이 선출원일로 소급 적용되지 않는다.

(4) 국제특허출원 등

다른 출원이 국제특허출원인 경우 국내에서 출원공개된 경우뿐만 아니라 국제사무국에 의해 국제 공개가 된 경우 확대된 선원의 지위가 인정되고, 그 범위는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이다(특허법 제29조 제5항). 다만, 국어 국제특허출원과 달리 외국어 국제특허출원의 경우는 국내서면제출기간에 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하되면 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는다(특허법 제29조 제7항).

판단기준

(1) 객체적 기준

동일성 판단방법에 따라 판단한다.

(2) 시기적 기준

- 1) 다른 출원은 당해 출원일 전에 출원된 것이어야 하는 바, 동일한 날 출원된 경우 확대된 선원이 적용되지 않고 청구범위가 동일한 경우에 한해 협의제(특허법 제36조 제2항)가 문제된다.
- 2) 다른 출원은 당해 출원 후 출원공개된 것이어야 하는 바, 당해 출원일과 다른 출원의 공개일이 같은 경우 시간의 선후에 따라 신규성 또는 확대된 선원이 문제된다. 당해 출원의 출원시가 앞선 경우 확대된 선원주의가, 다른 출원의 공개시가 앞선 경우 신규성이 적용된다.

위반시 법적취급

확대된 선원주의 위반인 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유에 해당한다.

관련문제 - 확대된 선원주의의 특허법상 의의

(1) 선원주의의 보완

선원주의는 청구범위에 기재된 발명에만 적용되는 한계가 있는 바, 발명의 설명에만 기재된 발명에 대해서는 타인이 특허 받을 여지가 있어 신규한 기술에만 특허권을 부여하는 특허제도의 취지에 반한다. 또한 선원의 지위가 인정되는 객체인 청구범위는 심사 중 보정될 수 있어 그 대상이 유동적인바, 후출원의 심사를 선출원의 청구범위가 확정될 때까지 미뤄야하는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고정된 발명에 대해 확대된 선원지위를 부여하여 선원주의의 미비점을 보완할 수 있다.

(2) 공중영역의 사유화 방지

발명의 설명에만 기재된 발명은 출원인이 권리화하지 않고 공중의 영역에 두려는 의사가 있다고 볼 수 있는 바, 이를 제3자가 권리화하는 것을 방지할 수 있다.

3 내용

이일 출원의 경우 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있고, 동일 출원의 경우 협의제가 적용된다. 이는 실용신안등록출원과 경합하는 경우에도 준용된다(특허법 제36조 제1항 내지 제3항 및 제6항).

4 선원의 지위

(1) 내용

선원의 지위는 출원일부터 인정되는 후출원을 배제할 수 있는 지위로, 출원이 설정등록에 이르러야 인정된다.

(2) 출원이 설정등록에 이르지 못한 경우 (특허법 제36조 제4항)

- 1) 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효, 포기 또는 취하된 경우, 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 선원의 지위를 갖지 못한다(동항 본문). 이는 등록에 이르지 못한 선출원에 의해 후출원이 연쇄적으로 거절되는 것을 방지하기 위함이다.
- 2) 다만, 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에 해당하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선원지위를 인정하여(동항 단서), 제3자가 후출원으로 권리화하게 되는 불합리를 방지하였다.

(3) 무권리자의 출원

정당권리자의 불측의 피해를 방지하기 위해 무권리자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 선원의 지위가 인정되지 않는다(특허법 제36조 제5항).

(4) 미완성 발명

판례는 미완성 발명의 확대된 선원의 지위에 대해서만 언급하였으나, “어떠한 발명이 특허법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위해서는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공개될 것이 요구”된다는 태도에 의할 때 (98허7119), 선원의 지위 또한 인정되지 않을 것이다.

5 판단

동일성 판단방법에 따라 판단한다.

↳ **권성 판단**

6 위반시 법적취급

선원주의 위반인 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유에 해당한다.

7 선원주의의 예외 및 보완

(1) 예외

i) 출원일이 소급되는 분할출원 (특허법 제52조), 분리출원 (특허법 제52조의2), 변경출원 (특허법 제53조), 정당권리자 출원 (특허법 제34조, 제35조), ii) 판단시점이 소급되는 조약우선권주장 출원 (특허법 제54조), 국내우선권 주장 출원 (특허법 제55조)의 경우 소급효가 적용된다. iii) 공지예외적용 주장 출원 (특허법 제30조)의 경우 출원일이나 판단시점이 소급되는 것이 아닌 바, 선원주의의 예외에 해당하지 않는다.

(2) 보완

특허법은 선원주의의 한계점을 보완하기 위해 추가 규정을 가미하고 있는데, 그러한 예로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), 명세서 및 도면의 보정 (특허법 제47조), 청구범위제출 유예제도 (특허법 제42조의2), 외국어 특허출원 제도 (특허법 제42조의3), 특허권의 효력 제한 (특허법 제96조), 선사용권 (특허법 제103조) 등이 있다.

뜻인, 뜻자, 동일발명 출원 + 등

제02절 **협의제 (제36조 제2항 등)**

1 의의 및 취지

동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인 이 있는 경우에는 둘 이상의 출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(특허법 제36조 제2항). 이는 실용신안등록 출원된 고안과 경합하는 경우에도 준용된다(특허법 제36조 제3항). 이는 협의를 유도하여 경합하는 출원인이 공유 등의 방법으로 발명을 모두 실시할 수 있도록 도모하기 위함이다.

2 심사방법(59)

(1) 출원인이 다른 경우

1) 경합출원이 공개되고 심사청구된 경우

심사관은 경합출원과 해당 출원 모두에 대하여 협의요구와 함께 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절 이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함할 수 있다)를 통지한다. 협의요구를 받은 후 출원인이 지정기간에 거절이유를 해소한 경우 특허결정하고, 이미 통지한 거절이유가 있는 경우에는 거절 결정한다.

예)

Step 1) 36조 발명명: 원시권 무효사유 → 후발권 무효사유

무효사유에 따라 존재 여부 판단

Step 2) 특허법 제36조: 협의제 (제36조)

A

출원

A'

출원

출원

출원

36조

특허법

제36조

비판문
결정방식

출원: 36조 거절 : 해소 가능

출원: 36조 특: 36조 특: 해소 가능

59) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

142 조현중 특허법 2차 기본서 | PART 7. 특허요건

출원: 36조 거절 : 해소 가능

출원: 36조 특: 36조 특: 해소 가능

2) 경합출원이 공개되지 않거나 심사청구되지 않은 경우

경합출원이 공개·심사청구되거나 또는 취하 혹은 포기될 때까지 심사를 보류한다는 취지를 해당 출원의 출원인에게 통지한다.

(2) 출원인이 같은 경우

1) 경합출원이 특허결정되거나 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유로 거절결정된 경우

심사관은 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함한다)를 통지한다.

2) 경합출원이 특허결정 전인 경우

심사관은 제36조제2항 또는 제 3항의 거절이유를 제외한 다른 거절이유를 통지한다. 보정 후 통지된 거절이유가 해소되지 않았다면 거절결정한다. 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원의 특허여부가 결정되지 않았고, 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다. 그러나 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원이 특허결정된 경우 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지한다. 이 때, 경합출원의 청구범위가 마지막 보정된 날보다 늦게 해당 출원의 청구범위가 보정된 경우라면 최후거절이유를, 그외에는 최초거절이유를 통지한다.

 **협의 불성립 또는 협의 불능인 경우⁶⁰⁾**

(1) 협의 불성립의 경우

특허청장이 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다(특허법 제36조 제6항).

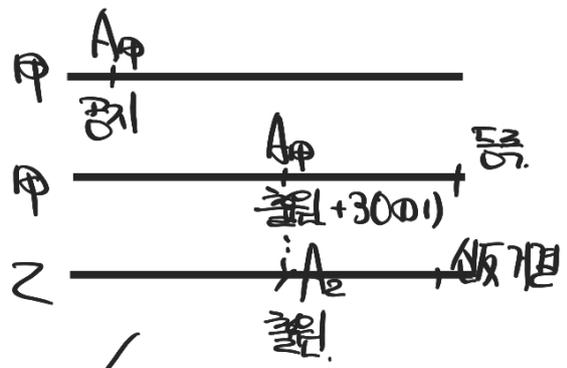
(2) 협의 불능의 경우

협의를 할 수 없을 때란 i) 상대방이 협의에 응하지 않는 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우, ii) 동일한 발명에 대한 2이상의 출원 중 어느 한 출원이 특허(실용신안등록)되었거나, 특허법 제36조제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 이를 이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우를 말한다.

(3) 특허등록가부

협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다(특허법 제36조 제2항 단서).

60) 특허청, 특허 실용신안 심사기준



4 관련문제

(1) 협의불성립 또는 불능시 선원의 지위

경합출원 간에 협의 불성립 또는 협의 불능으로 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선원의 지위를 유지한다(특허법 제36조 제4항 단서). 이는 제3자 또는 경합한 출원인 중 한명이 제출원하여 특허를 부여받는 불합리를 방지하기 위함이다.

(2) 협의절차 없이 한 거절결정의 적법 여부

- 1) 판례는 “동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에도 그 고안이 신규성이나 진보성의 결여로 어차피 (생략) 등록거절되어야 하는 것인 이상 (생략) 출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절사정이 부적법하다고 할 수 없다.” 고 판시하였다.
- 2) 생각건대, 특허법에서 모든 거절이유를 들어 거절하도록 강제하고 있지 않다는 점에서 판례의 태도는 타당하다.

5 동일인, 동일자, 동일 출원이 간과 등록된 경우

1) 어느 하나의 특허에 대해 무효심결 확정된 경우

- 가. 판례는 “동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다.” 고 판시하였다(89후1103).
- 나. 생각건대, 발명을 보호하고자 하는 특허법의 취지, 협의제의 취지 및 무효심결의 소급효를 고려할 때 판례는 타당하다.

2) 어느 하나의 특허권을 포기한 경우

- 가. 판례는 “출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다.”고 판시하였다(2005후3107).
- 나. 생각건대, 제36조 제3항 등의 적용에 있어 특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면 판례는 타당하다.

특허를 받을 수 없는 발명 (제32조)

제32조(특허를 받을 수 없는 발명)

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 **공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명**에 대해서는 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

1 의의 및 취지

- (1) 공서양속에 어긋나거나, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다.
- (2) 이는 공익적 측면에서 WTO/TRIPS 제27조 제2항을 반영한 것으로 제29조 제1항에 비해 공익적 측면이 더 중요하므로 제29조 제1항의 요건을 구비한 발명이라도 특허를 받을 수 없는 발명을 열거한 규정이다.

기시. vs 위생. (위생: 생명·건강)
 위생(대체) 위생(생명·건강)
 위생: 안전도, 위생: 건강

2 내용(61)

(1) 공공의 질서 및 선량한 풍속에 어긋날 우려가 있는 발명

1) 내용

i) 공공의 질서라 함은 국가 사회의 일반적 이익을 말하며, 선량한 풍속이라 함은 사회의 일반적·도덕적 관념을 의미한다. ii) 당해 발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우도 포함 하나, 당해 발명의 본래 목적 이외에 부당하게 사용한 결과가 공서양속에 어긋나는 경우까지 말하는 것은 아니다(2008허7850).

2) 성(보조)기구

判例는 특허발명의 대상인 물건이 노골적으로 사람의 특정 성적 부위를 지나치게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, 발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이 예상되거나, 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명의 경우에는 제32조에 의해 특허받을 수 없다고 본다(2014허4555).⁶²⁾

3) 인체를 구성요소로 하는 발명

判例는 인체를 사용하는 발명으로서 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하나 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명에 대해서는 공서양속을 문란하게 할 우려가 있는 발명으로 본다(2003허6104).

61) 특허법 제32조는 발명의 출원 당시의 기술 수준과 사회적 환경에 따라 신축적으로 적용되는 일반조항이자 특허요건에 대한 예외규정이므로 엄격하게 해석하여야 할 것이다(2008허7850).

62) 다만 이 사건 출원발명이 성(보조)기구라 하더라도 i) 신체적 장애 등으로 이를 필요로 하는 사람이 있을 수 있고, ii) 매우 사적인 공간에서 이용되므로 일반적인 성적인 표현물보다는 엄격하게 판단되어야 하며 iii) 그 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이라 예상된다고 보기 어렵다는 점에서 제32조에 위반되지 않는다고 보았다(2014허4555).

(2) 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명

1) 내용

i) 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명도 공서양속에 어긋날 우려가 있는 발명의 경우와 동일하게 취급된다. ii) 제조방법의 경우 그 방법 자체뿐 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지에 대하여도 고려하여야 한다.

② 안전성에 의문(의심)이 있는 식품 발명

判例는 원료 성분(또는 물질)이 i) 인체에 유해할 수 있다는 점, ii) 식품의약품안전처에서 식품에 사용할 수 없는 원료로 지정되어 있는 점 등과 같이 안전성에 의심이 될 수 있는 경우엔 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 판단하며, (91후110⁶³), 2016허229⁶⁴, 2020허1618⁶⁵) iii) 특정인 한 사람이 출원발명의 제품을 복용한 결과 위해가 없었다는 사실만으로 일반 공중의 위생을 해칠 우려가 없다고 단정할 수 없다고 한다(91후110).

(3) 관련문제

1) 공서양속에 위반되는지 및 공중의 위생을 해치는지 여부는 특허출원에 대한 심사절차에서 판단하여야 하며, 타법의 인·허가 등에 구속되지 아니한다(91후110).

2) 특허법 제32조, 제62조에 비추어 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 때에는 거절결정하여야 하는 것이므로 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아니다(2020허1618).

3 위반 시 법적 취급

흡결 시 i) 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유 및 무효사유(제133조)에 해당하며, ii) 출원 계속 중이라 하더라도 공개되지 않는다(시행령 제19조 제3항).

63) 철분 혼합비율이 너무 과다하여 인체에 유해한 결과를 초래하리라는 것을 일반적인 상식을 가진 자라면 예측할 수 있어서 안전성 시험성적표를 제시하여야 함에도 이를 제출하지 아니한 발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이라고 판시하였다(91후110).

64) ① 은(Ag)은 장기간 다량 섭취할 경우 은피증(aryria)과 같은 질병의 원인이 되는 물질로서 현재 은피증에 대한 효과적인 치료법은 없는 점, ② 식품의약품안전처에서 은(Ag)이 식품에 사용할 수 없는 원료로 지정되어 있는 점, ③ 주요 식품인 김치의 안전성에 대한 의문을 해소할 만한 자료가 제출되지 않은 점 등에 비추어 출원발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이라 판시하였다(2016허229).

65) ① 마음가리의 뿌리는 마음가리의 잎과 달리 식품의약품안전처장의 고시에서 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료로 지정되어 있는 점, ② 위령선은 국내 관련 데이터베이스에서 유해성을 인정하여 식품에 사용할 수 없는 것으로 되어 있고, 국내외 학술지 등에서 인체에 유해하다고 보고하고 있는 점, ③ 이 사건 발명에는 마음가리 추출물의 함량에 대한 아무런 한정이 없는 점까지 보태어 보면, 마음가리(오아리)의 뿌리(위령선)를 포함하는 마음가리 추출물을 함유하고 있는 식품조성물은 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 판시하였다(2020허1618).

3) 서로 다른 발명에 대해서도 상호관련성이 인정될 수 있다. 예를 들어 X 물건과 X 물건을 생산하는 방법은 “X 물건”으로 상호관련성이 인정되고, Y 물건과 Y 물건을 취급하는 물건은 “Y 물건”으로 상호관련성이 인정된다.

(3) 특별한 기술적인 특징(특허법 시행령 제6조 제2호)

- 1) 특별한 기술적인 특징은 발명의 단일성을 판단하기 위하여 특별히 제시된 개념으로, 해당 출원 전 공지 등이 된 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되는 기술적 특징을 말하며, 발명을 전체로서 고려한 후에 결정된다.⁶⁸⁾
- 2) 상호관련성 있는 기술적 특징이 특별한 기술적 특징이어야 제45조를 만족한다.

3 위반시 법적 취급

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

■ 거절이유 요약정리

	거절이유	정보제공사유 (직권재심사 사유)	특허취소사유	특허무효사유
주체	제25조	○	제외	○
	제33조 제1항 본문	○	제외	○
	제33조 제1항 단서	○	제외	○
	제44조	○	제외	○
기재요건	제42조 제3항 제1호	○	제외	○
	제42조 제3항 제2호	제외	제외	제외
	제42조 제4항 제1호	○	제외	○
	제42조 제4항 제2호	○	제외	○
	제42조 제8항 제45조	제외	제외	제외

68) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

69) 단, 신규성·진보성 결여는 간행물 등에 근거한 사유(제29조 제1항 제2호)에 의한 것만 취소사유에 해당한다(제132조의2 제1항 제1호 괄호).

참고로 특허청에서 특허취소신청제도를 입법할 때는 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원 위반을 취소사유로 하고자 의도한 듯 하나, 입법된 제132조의2 제1항 제1호를 보면, 신규성, 진보성 위반 여부뿐 아니라 제29조에 위반된 경우라 하여 산업상 이용가능성과 발명의 성립성의 위반 여부도 포함하고 있어, 다소 의문이 있다.

70) 특허된 후의 사안이므로 특허되기 전인 출원절차에서 문제가 되는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에는 해당할 여지가 없다.

발명의 성립성	제2조 제1호/제29조 제1항 본문	○	여기만 취소사유 ⁶⁹⁾	○
산업상 이용가능성	제29조 제1항 본문	○		○
신규성·진보성·선원주의·확대된 선원주의	제29조 제1항 각 호 제29조 제2항 제36조 제1항 내지 제3항 제29조 제3항 내지 제7항	○		○
불특허발명	제32조	○	제외	○
신규사항추가금지	제47조 제2항 전단 제52조 제1항 제52조의2 제1항 전단 제53조 제1항	○	제외	○
분리출원 범위 추가제한	제52조의2 제1항 각호	○	제외	제외
국어번역문 오역	제47조 제2항 후단	○	제외	제외
조약위반	-	○	제외	○
특허된 후 특허권자가 제25조에 해당하거나 조약에 위반된 경우	해당사항 없음 ⁷⁰⁾	해당사항 없음	제외	후발적 무효사유

특허 출원인을 위한 제도

chapter 1. 절차규칙

chapter 2. 거절이유

chapter 3. 출원

공지예외적용주장 (제30조)

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

- 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.
- 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항 제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.

- 1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
- 2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정할 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

1 의의 및 취지

공지예외란 출원 전에 공지된 자신의 발명을 신규·진보성 판단 시 공지되지 않은 것으로 보는 절차이다. 특허법은 발명을 공개하여 산업발전을 이끄는 것이 목적이므로(특허법 제1조), 자신의 발명의 공개에 의한 불이익이 없도록 예외를 두고 있다

2 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 각 호의 기간에 취지를 적은 서류 또는 증명서류를 제출하면 된다.

2) 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 의사에 의한 공지에 해당하지 않는다.

30(1) vs 2)

(주) 출원인 출원인

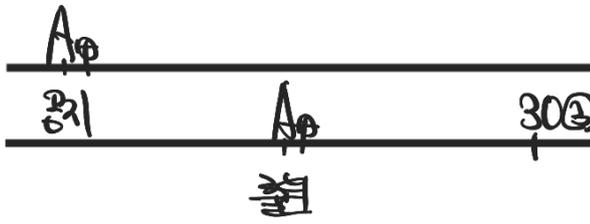
(기간) 1년 30일

(서) 출원서 취지 [취지]

출원일 30일 증명서류 형태

(이체) 출원료 출원료

case 2)



보완수료
변, 특허법 등

3) 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 아니한 있음에도 불구하고 그 절차의 보정에 의하여 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 또는 심결(특허등록을 결정한 심결에 한정되며, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달 받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조의 다른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간에 취지를 적은 서류 또는 이를 보정할 수 있는 서류를 제출할 수 있도록 하였다. 이는 절차적인 문제로 공지예외적용을 받기 위한 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 자기공지예외의 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. 判例는 본인 의사에 반한 공지라 함은 출원인의 발명 내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나, 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표하는 경우를 가리킨다고 판시한 바 있다(85후14).

(3) 구체적인 경우

1) 분할, 분리 또는 변경출원

공지일로부터 1년 내 출원은 원출원을 기준으로, 취지 기재 및 증명서류 제출은 분할 또는 변경출원을 기준으로 판단한다. 참고로 판례는 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 본다(2020후11479).

2) 조약우선권 주장 출원

조약우선권주장 출원을 기준으로 공지일로부터 1년 내 출원, 취지 기재 및 증명서류 제출 여부를 판단한다.

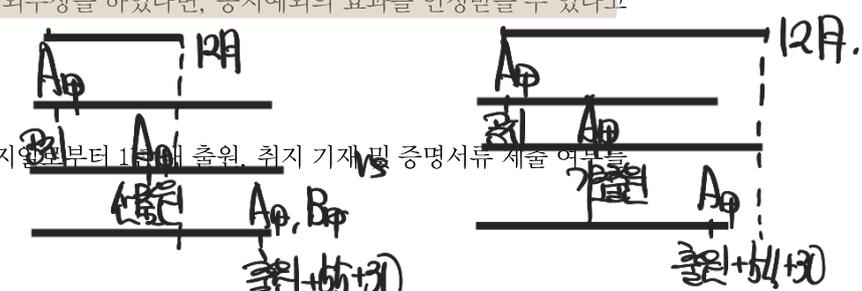
3) 국내우선권 주장 출원

공지일로부터 1년 내 출원은 선출원을 기준으로, 취지 기재 및 증명서류 제출은 국내우선권주장 출원을 기준으로 판단한다. 심사기준은 15.7.29 이후 출원된 국내우선권주장출원은 선출원이 공지예외주장을 하지 않았다고 하더라도, 공지예외주장을 할 수 있다고 본다.

4) 국제특허출원

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

나. 국제출원의 경우 출원인은 국제출원서에서 신규성 상실의 예외에 관한 선언을 할 수 있다(PCT 규칙 4.17). 상기 국제 출원서가 제200조의2에 따라 국내 특허출원서로 간주되므로 공지예외주장의 취지가 올바르게 기재된 것으로 취급한다.



3 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.

4 관련문제

(1) 복수의 공지행위가 있는 경우

1) 원칙

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 해당 발명을 복수회에 걸쳐 공개한 경우 모

든 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).

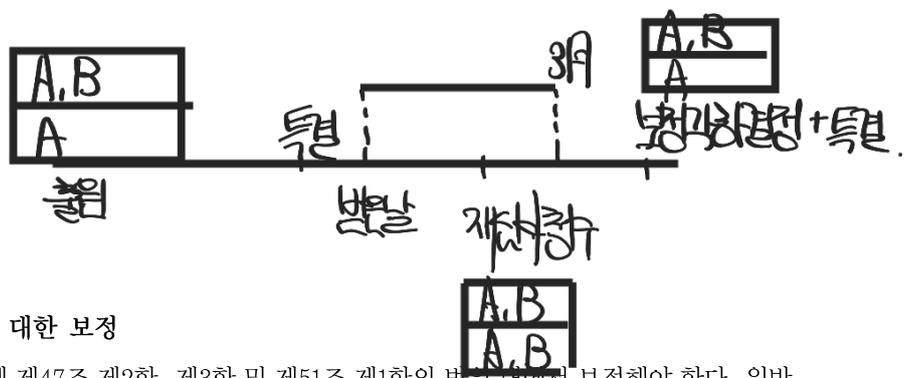
제47조(특허출원의 보정)

① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 “거절이유통지”라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우 : 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
 2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우 : 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
 3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우 : 청구할 때
- ② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.
- ③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.
1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우
 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
 4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우
- ④ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다.
- ⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

제51조(보정각하)

- ① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우 : 그 직권보정 전에 한 보정
 2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 : 취소된 특허결정 전에 한 보정
 3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 : 그 청구 전에 한 보정
- ② 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.



3) 최후거절이유통지에 대한 보정

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

4) 재심사청구시의 보정

재심사 청구를 할 때 제47조 제2항, 제3항 및 제51조 제1항의 범위 내에서 보정해야 한다. 위반시 심사결과가 결정으로 보정이 각하된다.

4 보정범위 구체적 내용

(1) 특허법 제47조 제2항

- 1) 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 판례에 따르면 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 “최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항”을 의미한다(2006후2455).
- 2) 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

(2) 특허법 제47조 제3항

- 1) 최후거절이유통지에 대한 보정, 재심사청구시의 보정의 가중적 제한으로, 청구범위에 대한 보정은 i) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우, iv) 신규사항을 추가한 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 i) 내지 iii) 까지의 규정에 따라 보정하는 경우에만 할 수 있다.
- 2) 청구범위의 감축
 - 가. 청구항을 한정하는 경우는 청구항에 기재된 발명의 범위를 내적으로 제한하는 것으로서 수치범위의 축소, 상위개념에서 하위개념 기재로의 변경, 택일적으로 기재된 요소의 삭제, 다수항을 인용하는 청구항에서 인용항의 수를 감소하는 것 등이 있다.
 - 나. 청구항을 삭제하는 것은 청구범위의 감축에 해당되므로 적법한 보정으로 인정한다.
 - 다. 발명의 설명 또는 청구범위에 기재되어 있던 새로운 기술적 사항을 직렬적으로 부가함으로써 발명의 범위가 축소되는 경우 적법한 보정으로 인정한다.

3) 잘못된 기재의 정정

명세서나 도면의 기재가 잘못된 것임이 명세서의 기재 전체, 주지의 사항 또는 경험칙 등에 비추어 명백한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 바른 기재로 정정하는 것을 말한다(2004허2536).

4) 분명하지 아니한 기재의 명확화

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

5 보정효과

명문의 규정은 없으나 소급효가 있다고 본다.

6 복수의 보정을 한 경우

- (1) 자진보정기간에 복수의 보정을 한 경우 각각의 보정 내용을 고려한다.
- (2) 최초 또는 최후 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 복수의 보정을 한 경우 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.

7 관련문제

(1) 출원의 일부 취하

1) 허용여부

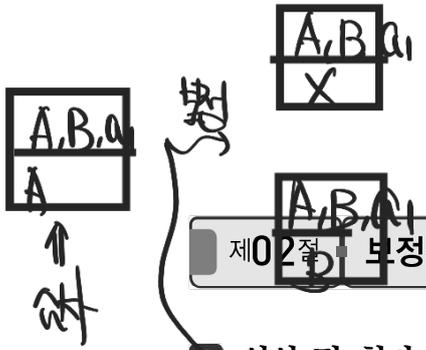
판례는 “특허법은 1개의 특허출원에 대하여 전부 취하를 예정하여 이에 관한 여러 규정을 두고 있을 뿐, 특허출원의 일부취하에 대하여는 아무런 규정을 두지 않고 있는바, 출원의 일부취하를 인정하는 경우에는 아무런 시기적 제한 없이 청구항의 일부를 삭제하는 보정을 별도로 허용하는 것이 되어 보정에 대하여 엄격한 시기적 제한을 가함으로써 특허심사 절차의 신속을 도모하려는 같은 법 제47조의 취지에 반하여 심사를 부당하게 지연하고 절차의 안정성을 해치게 되므로, 특허법 제47조 제1항 각호의 기간 내에 같은 조 제3항 제1호에 따라 특허청구범위를 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 제출하였다 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지로 보아야 한다.”고 판시하였다(2001후1044).

3) 일부취하에 대한 조치

보정기간 내라면 보정서의 제출로 선해해야 할 것이고, 보정기간 경과 후에 제출된 경우 반려해야 할 것이다.



step 1) 보장하쿠기. - 심사부담 (사치면방지)

step 2) 취소쿠기. vs $\langle\langle\text{예}\rangle\rangle\text{.}\text{3}$

제02절 보정각하 (특허법 제51조 제1항) 새로운 심사대상

통제-보정 반복.

1. 의의 및 취지

보정각하결정은 보정을 승인하지 않고 보정 전 명세서로 심사하는 처분을 말한다. 심사지연을 방지하고자 최후거절이유에 대한 보정 또는 재심사청구시의 보정이 제47조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 17. 보정 같은 조 제3항제1호 및 2호에 따른 보정 후 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우 보정을 각하한다.

step 1) 청구항 삭제예외. step 2) (예 4)

통제-보정 반복부터 ↓
출원 기록

법정문헌해석

2. 요건 및 절차

(1) 요건

i) 제47조 제1항 제2호 및 제3호 기간의 보정이 ii) 제47조 제2항 및 제3항의 요건을 만족하지 못하거나, 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생된 경우에 보정각하의 대상이 된다.

(2) 예외

i) 청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우 (제51조 제1항 중단 괄호), ii) 부적법한 보정을 간과하고 보정을 승인한 채 직권보정, 직권재심사, 재심사, 거절결정불복심판의 후속 절차를 진행한 경우는 각 후속 절차 전에 한 보정을 각하할 수 없다. 이는 절차 혼란을 방지하기 위함이다.

(3) 절차

보정각하결정은 서면으로 하며, 그 이유를 붙여야 한다(제51조 제2항).

3. 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유 여부 관련 쟁점 - 기재불비 극복을 위한 보정 이후 신규성/진보성 흠결이 발견된 경우

判例는 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다는 거절이유 통지에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 심사결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발생되더라도 그러한 거절이유가 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인해 새롭게 발생한 것으로 볼 수 없다고 판시하였다(2012후3121).

★ 4. 청구항 삭제 보정 관련 쟁점 (2014후533)

(1) 청구항을 삭제하면서 새로운 거절이유가 발생한 경우 보정각하결정을 하지 않는 취지

특허법 제51조 제1항이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 보정을 각하하도록 하면서도 '청구항을 삭제하는 보정'의 경우를 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새

로운 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

- ✓ (Case 1) 1) 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 두어서 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우
- ✓ (Case 2) 2) 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서 그 인용번호를 잘못 변경하여 기재불비가 발생한 경우
- ✓ (Case 3) 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 기재 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)

(Case 1) 법원은 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유라면 특허법 제51조 제1항 괄호의 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함되지 않는다고 보았다.

5 효과 및 불복

(1) 보정의 불인정

보정각하가 있는 경우, 당해 보정은 없던 것으로 보며, 보정 전 명세서를 기준으로 심사를 한다.

(2) 보정각하에 대한 불복 (제51조 제3항)

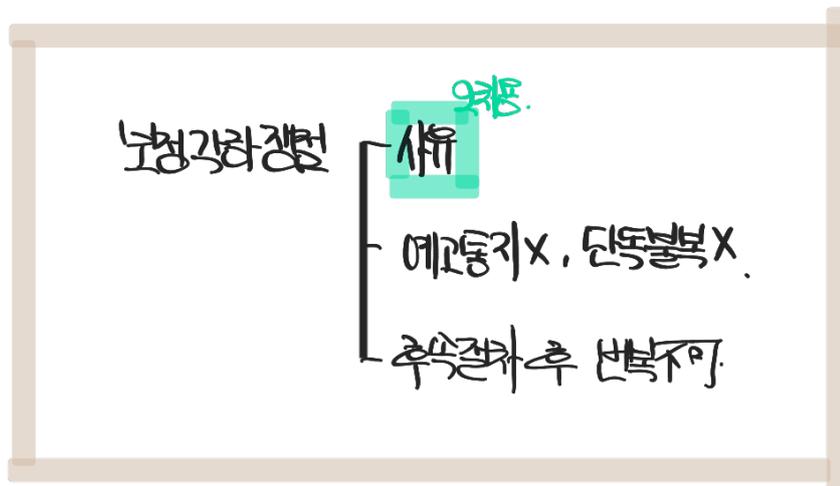
- 1) 보정각하 결정은 단독으로 불복할 수 없고, 거절결정을 받은 이후 거절결정불복심판에서 거절결정과 함께만 불복할 수 있다.
- 2) 다만 부적법한 보정각하결정에 대해 다투지 않은 채 직권재심사, 재심사의 후속 절차를 진행한 경우는 각 후속 절차 전에 한 보정각하결정에 대해 불복할 수 없다. 이는 절차 혼란을 방지하기 위함이다.

1 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.

2 보정각하사유가 있는 보정이 나중에 재심사단계 또는 심판단계에서 인정된 경우

심사관의 처분을 신뢰한 출원인을 보호하기 위해 보정각하를 하지 않는다(제51조 제1항 단서, 제170조 제1항 괄호).



분할출원 (특허법 제52조)

제52조(분할출원)

① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조 제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
2. 제30조제2항을 적용하는 경우
3. 제54조제3항을 적용하는 경우
4. 제55조제2항을 적용하는 경우

③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.

④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조 제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.

⑤ 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조 제7항 또는 제55조 제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

⑥ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다.

⑦ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3 제3항각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

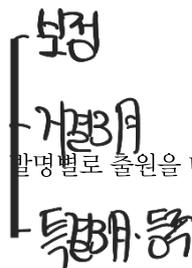
⑧ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

보정 분할 변경 분기

(7만) 직. 3회. 3회. 개. 2차 보정 3개월 3개월 30일

1 의의 및 취지

분할출원은 2이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도이다. 이는 원출원과 엄연히 구분되는 별개의 출원이다.



2 요건

(1) 주체적 요건

원출원을 한 자 또는 그 승계인이 분할출원할 수 있는 권리를 가진다. 공동출원의 경우 원출원과 분할출원의 출원인이 동일할 수 있다.

(2) 객체적 요건

1) 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위 내에서 해야한다. 判例는 '최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항'이라 함은 i) 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 사항이거나 ii) 그러한 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 의미한다고 한다.

2) 흠결시 거절이유, 정보제공의무, 직권재심사청구 및 무효제도에 해당한다.

(3) 시기적 요건

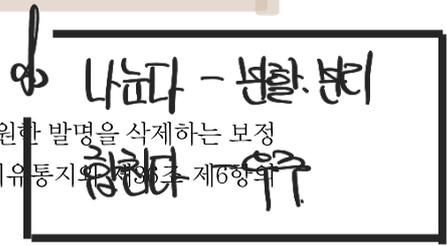
i) 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간, ii) 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 (제135조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간⁷¹⁾⁷²⁾, iii) 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한하여, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간 (다만, 제79조에 따른 심결등록을 받는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)에 분할출원할 수 있다.

3 절차

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

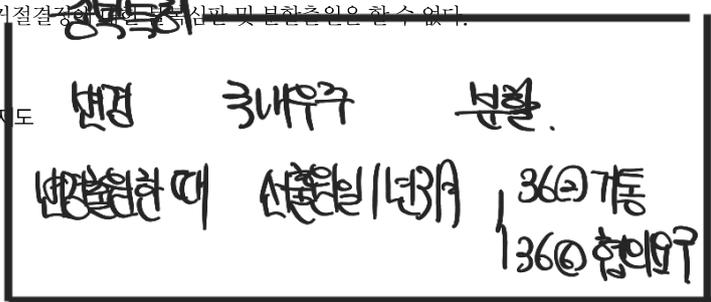
(2) 원출원의 청구범위에 기재된 발명을 분할출원한 경우

제36조 제2항 위반을 회피하기 위하여 원출원의 청구범위에서 분할출원한 발명을 삭제하는 보정을 해야할 필요가 있다. 그렇지 않으면 특허법 제36조 제2항의 거절이유 통지(제96조 제6항의 협의요구서가 나온다).



71) 22.4.20 시행 개정법은 거절결정불복심판의 청구기간을 현행 30일에서 3개월로 늘려 심판에 대한 충분한 준비기간을 제공하고 불필요한 기간 연장을 최소화하도록 하였다. 경과규정상 22.4.20 이후 거절결정등본을 송달받은 특허출원을 기초로 한 분할출원부터 적용한다.

72) 단, 재심사가 청구된 경우 거절결정은 취소된 것으로 보므로 거절결정(특허법 제96조 제6항의) 불복심판 및 분할출원은 할 수 없다.



(3) 원출원의 발명의 설명에만 기재된 발명을 분할출원한 경우

원출원 청구범위의 보정을 필요로 하지 않는다. 판례도 이러한 경우 원출원을 정정함이 없이 신규 출원만 하여도 적법하다고 보았다(83후26).

4 효과

(1) 적법한 경우

출원일이 소급된다. 예외적으로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), 공지예외적용주장의 취지 기재 및 증명서류 제출 (특허법 제30조 제2항), 조약우선권주장의 취지 등 기재 (특허법 제54조 제3항), 국내우선권주장의 취지 등 기재 (특허법 제55조 제2항)의 경우 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

(2) 부적법한 경우

심사기준에 따르면 방식요건을 갖추지 못한 경우 소명기회를 부여한 후 반려한다. 한편 방식요건을 갖추었다 하더라도 특허법 제52조 제1항 위반의 경우, 즉 분할출원이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

5 관련문제

(1) 외국어특허출원

1) 원출원이 외국어특허출원인 경우(특허법 제52조 제1항 단서)

특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

2) 분할출원이 외국어특허출원인 경우 (특허법 제52조 제7항)

특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한 (제3자의 심사청구 취지를 통지받은 날부터 3개월 또는 제64조 제1항 각호에 따른 날부터 1년 2개월 중 빠른 날)이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 명세서 또는 도면을 보정한 경우 (국어번역문 제출에 따라 보정된 것으로 보는 경우는 제외) 또는 출원인이 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

(2) 청구범위유예 (특허법 제52조 제8항) 및 임시명세서

특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 임시명세서로 첨부한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적거나 정식명세서로 전문 보정을 할 수 있다.

(3) 심사청구

원출원일로부터 3년이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다(특허법 제59조 제3항). 심사의 효율성 확보를 위해 분할출원의 심사순서는 원출원의 심사청구순에 의한다(특허법 시행규칙 제38조 제1항).

(4) 국내우선권주장의 선출원 지위 불인정

심사 부담의 경감을 위해 분할출원은 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다(특허법 제55조 제1항). 한편 국내우선권주장출원을 분할출원하는 것은 가능하다.

(5) 재분할출원의 가부

이를 금지하는 명문의 규정이 없는 바, 분할출원을 다시 분할출원하는 것도 가능하다(심사기준).

(6) 분할출원의 보정

분할출원은 원출원과 별개인 통상의 출원으로 보고 보정의 적법성을 판단하는 바, 제47조 2항 전단의 신규사항 추가금지 는 분할출원의 최초 명세서 또는 도면을 기준으로 판단한다.

(7) 공지에의적용주장 및 우선권 주장

1) 분할출원시 취지 기재 및 증명서류 제출, 원용

분할출원에 대하여 공지에의적용주장 또는 우선권주장을 할 때에는 분할출원시 취지를 기재하고, 증명서류를 분할출원일부터 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 분할출원시 우선권주장을 할 수 없다. 다만, 원출원에서 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않은 경우라도 분할출원서에 우선권주장의 취지를 기재하고 분할출원일부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 우선권주장은 적법한 것으로 본다(다만, 분할출원 전에 절차가 무효로 된 경우는 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 법률이 형해화될 수 있음을 우려한 심사실무의 태도다.

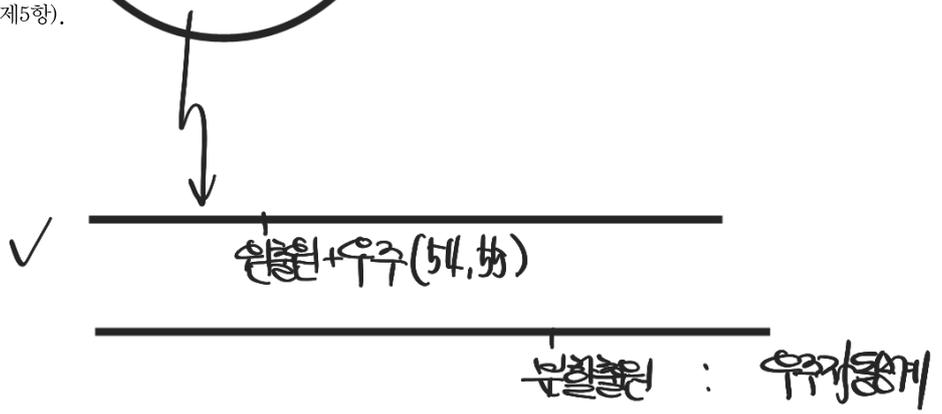
나. 과거 공지에의적용주장의 경우도 마찬가지로 원출원에서 밟지 않았다면 분할출원에서 밟을 수 없도록 한 적도 있었으나, 2015. 7. 29 시행 개정법에서 보완수수료 제출하에 공지에의적용주장 기간을 확대하면서(특허법 제30조 제3항), 원출원에서 공지에의적용주장을 하지 않았어도 분할출원에서 공지에의적용주장을 할 수 있다고 본다⁷³⁾.

Handwritten notes and diagrams illustrating patent law concepts. The diagram shows a horizontal line with 'A' and 'B' points. Below it, '공/선출원/가출원' is written in red and blue. A table shows '55' and '51' in red and blue, with 'X' marks. A circle contains '55' and '51' with 'X' marks. The text '분할출원 +300)' and '원용' is also present.

73) 원출원에서 공지에의적용주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지에의적용주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지에의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 출원발명과 동일한 발명인 선행발명 3의 공개 이후 12개월 내인 2014. 12. 23. 이 사건 원출원을 하였고, 당시 공지에의적용주장을 하지는 않았지만, 분할출원 가능기간 내인 2016. 8. 30. 분할출원을 하며 절차를 준수하여 공지에의적용주장을 하였다. 따라서 원고가 자기공지한 선행발명 3은 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되지 못한다고 볼 수 있다. 그럼에도 원심은 원고가 분할출원시에 공지에의적용주장을 하였다 하더라도 원출원시 공지에의적용주장을 하지 않았으므로 이 사건 출원발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 보아 이와 같이 판단한 심결을 유지하였다. 이러한 원심판결에는 분할출원 및 공지에의적용주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다(2020후11479).

3) 분할출원 시 우선권 주장

- 가. 특허법 제54조 제3항 및 제55조 제2항은 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 등을 표시하여야 한다고 하고, 특허법 제52조 제2항 제3호 및 제4호는 분할출원이 있는 경우 분할출원시에 특허출원서에 우선권 주장의 취지 등을 표시할 것을 명문으로 규정하고 있다.
- 나. 이에 과거 법원은 원출원에서 우선권 주장했어도 분할출원에서 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 우선권 주장의 취지 등을 별도로 표시하여야 하고, 우선권 주장의 취지 등의 표시가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원은 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다고 보았다(2017후2819).
- 다. 그러나 위 과거 법원의 태도가 출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있자, 최근 법 개정을 통해 분할출원시 특허출원서에 우선권 주장 취지 등의 표시를 누락했어도 원출원의 우선권 주장 효력을 자동승계하는 규정을 도입했다(특허법 제52조 제4항). 만약 자동승계된 우선권 주장 효력을 거부하고자 하는 경우는 특허법 제54조 제7항 또는 제55조 제 7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(특허법 제52조 제5항).



(2) 객체적 요건

- 1) 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위 내에서 해야 한다. 흡결시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유 및 무효사유에 해당한다.
- 2) 원출원의 거절결정된 청구범위 내에서 해야 한다. 흡결시 거절이유, 정보제공사유 및 직권재심사사유에 해당하며, 무효사유에서는 제외된다.

(3) 시기적 요건

거절결정불복심판 기각심결등본을 송달받은 날부터 30일(심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 내에 분리출원할 수 있다.

3 절차

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

4 효과

(1) 적법한 경우

출원일이 소급된다. 예외적으로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), 공지예외적용주장의 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

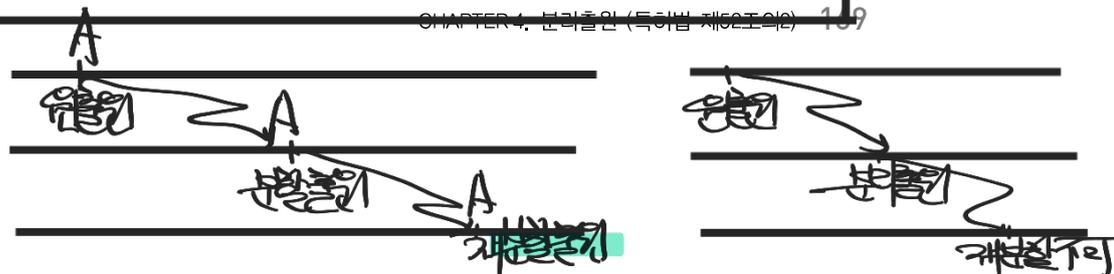
심사기준에 따르면 방식요건을 갖추지 못한 경우 소명기회를 부여한 후 반려한다. 한편 방식요건을 갖추었다 하더라도 특허법 제52조의2 제1항 전단 위반의 경우, 즉 분리출원이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당하고, 제52조의2 제1항 각호 위반의 경우, 즉 분리출원이 원출원의 거절결정된 청구범위를 벗어난 경우는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에 해당한다.

★ 5 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).

분리사유 - 의.인.재.개.재.재. - (서지면방!)
CHAPTER 4. 분리출원 (특허법 제52조의2) 109



(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.

변경출원 (특허법 제53조)

제53조(변경출원)

① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(「실용신안법」 제3조에 따라 준용되는 이 법제15조 제1항에 따라제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다)이 지난 경우
 2. 그 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제8조의3제2항에 따른 외국어실용신안등록출원인 경우로서 변경하여 출원할 때 같은 항에 따른 국어번역문이 제출되지 아니한 경우
- ② 제1항에 따라 변경된 특허출원(이하 “변경출원”이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
 2. 제30조제2항을 적용하는 경우
 3. 제54조제3항을 적용하는 경우
 4. 제55조제2항을 적용하는 경우
- ③ 제1항에 따라 변경출원을 하려는 자는 변경출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다.
- ④ 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다.
- ⑤ 삭제
- ⑥ 변경출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다.
- ⑦ 특허출원인은 변경출원이 외국어특허출원인 경우에는 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.
- ⑧ 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 변경출원의 경우 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

1 의의 및 취지

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

2 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

- 1) 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 해야한다.
- 2) 흠결시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유 및 무효사유에 해당한다.

(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.

3 절차

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

4 효과

(1) 적법한 경우

출원일이 소급된다. 예외적으로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), 공지예외적용주장의 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 방식요건을 갖추었다 하더라도 특허법 제53조 제1항 위반의 경우, 즉 변경출원이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허 무효사유에 해당한다.

(3) 원출원의 취하간주

변경출원이 있는 경우 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제53조 제4항). 이는 특허출원과 실용신안등록출원 간 협의제를 회피하기 위함이다.

5 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 제42조의3제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적거나 정식명세서로 전문 보정을 할 수 있다.

(3) 심사청구

원출원일로부터 3년이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다(특허법 제59조 제3항). 심사의 효율성 확보를 위해 변경출원의 심사순서는 원출원의 심사청구순에 의한다(특허법 시행규칙 제38조 제1항).

(4) 국내우선권주장의 선출원 지위 불인정

심사 부담의 경감을 위해 변경출원은 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다(특허법 제55조 제1항). 한편 국내우선권주장출원을 변경출원하는 것은 가능하다.

(5) 분할출원을 원출원으로 하여 변경출원할 수 있는지

이를 금지하는 명문의 규정이 없는 바, 분할출원을 변경출원하는 것도 가능하다. 다만, 분할출원과 변경출원을 하나의 절차로 하는 것은 부적법하며, 분할출원 후 다시 변경출원을 해야한다.

(6) 복수의 원출원일 기초로 하나의 변경출원을 할 수 있는지

복수의 원출원을 기초로 하나의 변경출원을 할 수 없다. 다만, 2이상의 선출원을 하나의 국내우선권주장 출원으로 한 후에 변경출원할 수 있다(심사기준).

(7) 변경출원의 보정

변경출원은 원출원과 별개인 통상의 출원으로 보고 보정의 적법성을 판단하는 바, 제47조 2항 전단의 신규사항 추가금지는 변경출원의 최초 명세서 또는 도면을 기준으로 판단한다.

(8) 공지에의적용주장 및 우선권 주장

1) 변경출원시 취지 기재 및 증명서류 제출, 원용

변경출원에 대하여 공지에의적용주장 또는 우선권주장을 할 때에는 변경출원서에 그 취지를 기재하고, 증명서류를 변경출원일부터 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 변경출원일부터 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 공지에의주장의 경우도 마찬가지로 원출원에서 밟지 않았다면 변경출원에서 밟을 수 없도록 한 적도 있었으나, 2015. 7. 29 시행 개정법은 보완수수료 제출 하에 공지에의적용주장 기간을 확대하였는바(특허법 제30조 제3항), 원출원에서 공지에의적용주장을 하지 않았어도 변경출원에서 공지에의적용주장을 할 수 있다.

(9) 분할출원과의 차이

1) 시기

변경출원은 실용신안등록출원일 또는 특허출원일부터 설정등록되기 전까지의 기간 중 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 3개월 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 권고하나⁷⁵⁾, 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 간주한다⁷⁶⁾.

3) 원출원 우선권주장 자동승계

변경출원은 원출원 우선권주장 자동승계 규정이 없다.

4) 나머지 규정은 분할출원과 동일하다.

75) 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 같을 경우 동일자에 동일한 발명을 출원한 것으로 보아 특허법 제36조 제2항 위반의 거절이유가 통지된다.

76) 같은 취지의 규정으로 특허법 제36조 제2항(원출원 vs 분할출원), 특허법 제53조 제4항(원출원 vs 변경출원), 제56조 제1항(선출원 vs 국내우선권주장출원)이 있다.

조약우선권주장 출원 (특허법 제54조)

제54조(조약에 의한 우선권 주장)

- ① 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.
 - 1. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
 - 2. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
- ② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.
- ③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적어야 한다.
- ④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 산업통상자원부령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다.
 - 1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본
 - 2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 적은 서면
- ⑤ 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.
 - 1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
 - 2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
 - 3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
- ⑥ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다.
- ⑦ 제1항에 따라 우선권 주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

1 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 선출원국위의 국제적 보호를 도모하기 위한 취지이다.

	조약우	vs	국내우
최우선출원	장점 최선성(예외有) 특신통		개중 분류변X 특실
(주)	동행권 ~ 제비강 유상계.		선출원일

분봉·변
입출원인

국내우
선출원인

vs
조약우
선출원인

2 출원인 변경



(1) 성질

- 우선권은 제1국에서의 정규출원으로 발생하는 '정규성', 제1국 출원으로부터 분리되어 우선권 만이 양도 가능한 '독립성', 조약당사국 각각에서 주장될 수 있는 '복수성'의 성질을 갖는다.
- 또한 우선권은 제2국에서 행사되도록 하면 기간 만료로 소멸되는 '소멸성'과 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, 부분우선은 우선권 주장에 제1국 출원에 포함되지 않은 발명이 포함된 경우를 말한다.

(가)

3 요건

(세)

(1) 주체적 요건

- 조약우선권 주장을 할 수 있는 자는 조약 당사국 국민(대한민국 국민, 동맹국 국민 또는 준동맹국 국민), 조약당사국에 주소나 영업소 등이 있는 비당사국 국민(무국적자 포함)이다.
- 제2국에 조약우선권주장을 할 수 있는 권리는 각기 다른 승계인에게 이전할 수 있는바(파리조약 4(A)(1)), 적법 승계인도 포함된다.

(2) 객체적 요건

- 제1국출원은 특허출원, 실용신안등록출원 또는 디자인등록출원, 발명자 중 중 하나여야 한다. 제1국출원은 제1국에서 출원일을 인정받은 정규의 출원이어야 하고(정규성, 파리조약 4A), 최초 출원이거나 최초출원으로 인정될 수 있는 출원이어야 한다(최선성, 파리조약4C).
- 제1국출원발명과 동일한 발명에 한해 조약우선권주장할 수 있다. 이는 국내우선권주장에서의 발명의 동일성 판단방법과 동일하다.

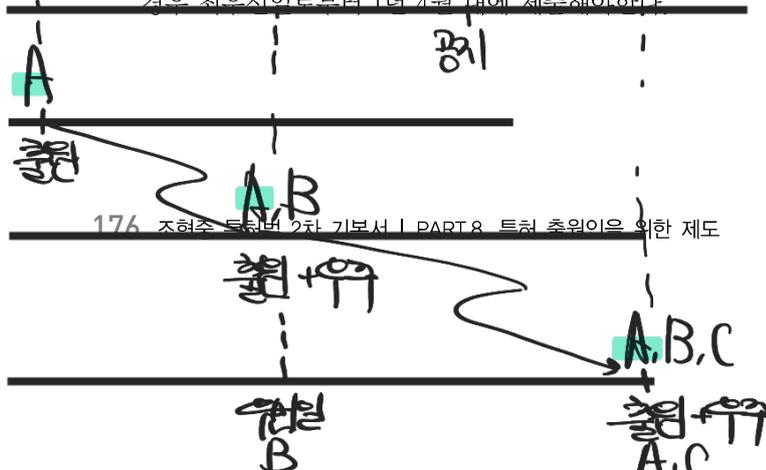
(3) 시기적 요건

우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다(특허법 제54조 제2항).

(4) 절차

(예)

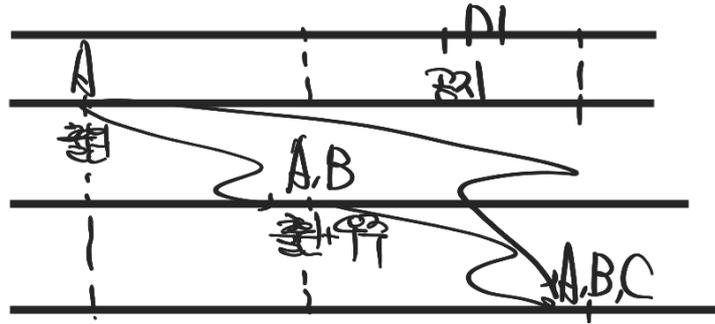
출원서 출원서에 취지, 최초로 출원한 국가명, 최초 출원의 연월일을 기재해야 하며, 증명서류의 경우 최우선으로부터 1년 4월 내에 제출해야 한다.



176 특허법 특이점 2차 기보서 | PART 8 특허 출원인 및 우선권 제도

C, A: D1 250 강호 개기 0
B: " " X

08-2)



B, A: D1 29030214X

4 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)77).

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.

5 관련문제

(1) 우선권주장의 실제적 효력 범위

1) 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 한정된다(2019후10265).

2) 대법원은 '우선권주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, ① 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 ② 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시에 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특

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

발명 동성

신.선원.확신 vs 우선권인정받지 vs 명세서, 부속변

문헌등일, 실질등일 vs 최명도 기재, 기재안까지 vs 새시량추가금지

최명도 기재, 기재안까지

CHAPTER 6 조약우선권주장 출원 (특허법 제54조) 177

히 출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다고 판시한다(2019후10265).

(2) ~~외국의 심사결과 제출명령(제63조의3)~~

- 1) 동일 기술에 대한 복수 국가 출원이 증가하여 국가간 심사결과를 공유할 필요성이 증가됨에 따라, 17.3.1 시행 개정법은 제1국 출원을 기초 출원으로 하는 조약우선권주장출원의 특허 심사 시, 출원인에게 심사결과 자료 제출을 명할 수 있도록 규정하였다.
- 2) 심사관은 제출된 심사결과자료를 조약우선권주장출원의 심사에 활용할 수 있다.
- 3) 심사기준에 따르면 심사관은 출원인이 제출 요구를 받은 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류가 미비한 경우 다시 제출을 명할 수 있다.

국내우선권주장 출원 (특허법 제55조 및 제56조)

제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장)

① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 “선출원”이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우
2. 선출원이 제52조 제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원 또는 제52조의2 제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나 제53조 제2항 또는 「실용신안법」 제10조 제2항에 따른 변경출원인 경우
3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제5항(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.

④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.

⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.

1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우

⑥ 제4항을 적용할 때 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하더라도 제29조제7항을 적용하지 아니한다.

1. 선출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원인 경우
2. 선출원이 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원인 경우

⑦ 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 둘 이상인 경우에는 최선출원일을 말한다)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

⑧ 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다.

제56조(선출원의 취하 등)

① 제55조 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
- 2. 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- 3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우

② 제55조 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다.

③ 제55조 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다.

1 의의 및 취지

국내우선권주장은 먼저 출원한 발명과 동일한 발명을 후출원 했을 때 심사시 출원일을 선출원일로 인정하는 절차이다. 이미 출원한 발명을 구체화하거나 개량하는 발명을 했을 때 이들을 하나의 특허로 보호받을 수 있도록 마련한 제도이다.

2 요건

(1) 추체적 요건

- 1) 국내우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인, 적법한 승계인이다. 과거 심사실무에서는 선출원인과 후출원인의 명의를 후출원의 출원시점에서 동일하여야 했고 그렇지 않을 경우 방식 위반으로 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.⁷⁸⁾
- 2) 공동출원의 경우 전원이 출원해야 하고 (특허법 제11조), 대리인이 절차를 밟는 경우 특별수권사항이다(특허법 제6조).

78) 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).

(2) 객체적 요건

- 1) 선출원의 경우 국내우선권주장 출원시 특허청에 계속 중이어야 하며, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원이 아니어야 한다.
- 2) 국내우선권주장은 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 할 수 있다. 판례에 따르면 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일(선출원일) 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다(2012후2999). 즉 법원은 제47조 제2항 전단의 신규사항추가 여부의 판단기준과 동일한 기준을 우선권주장에 적용했다.

(3) 시기적 요건

선출원일로부터 1년 내에 출원되어야 한다(특허법 제55조 제1항 제1호).

(4) 절차

출원시 출원서에 취지 및 선출원을 표시해야 한다(제55조 제2항). 한편, 선출원이 국내 출원이기 때문에 우선권 주장 증명서류를 제출할 필요는 없다.

3 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) 조약우선권주장과 효과 차이

국내우선권주장의 경우는 제30조 제1항의 의사에 의한 공지예외적용에 있어서도 판단시점이 소급되는데 반해, 조약우선권주장은 그렇지 아니하다(심사기준).

(2) 부적법한 경우

1) 국내우선권주장 절차의 무효

조약우선권주장이 부적법한 경우 특허청장은 보정을 명하여야 하며 (특허법 제46조), 기간 내에 흠을 해소하지 못한 경우 우선권주장 절차가 무효로 될 수 있다(특허법 제16조 제1항).

2) 판단시점 소급효의 불인정

국내우선권주장 절차가 무효로 되더라도 통상의 출원으로 유효하다. 따라서 판단시점이 소급되지 않고 국내우선권주장 출원일을 기준으로 특허요건을 판단한다.

3) 이중우선권주장의 금지 (특허법 제55조 제5항)

선출원이 조약 또는 국내우선권주장을 수반한 출원인 경우 중복하여 우선권이 주장된 발명의 범위 내에서 판단시점이 소급되지 않는다. 이는 우선기간이 실질적으로 연장되는 것을 방지하기 위함이다.

4) 선출원의 취하 등 (특허법 제56조)

1) 선출원의 취하간주(특허법 제56조 제1항 본문)

선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다.

2) 선출원의 취하간주의 예외(특허법 제56조 제1항 단서)

다만 선출원이 1) 포기, 무효 또는 취하된 경우, 2) 설정등록 또는 거절결정, 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우, 3) 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 예외이다.

3) 우선권주장의 취하 금지 (특허법 제56조 제2항)

출원인은 선출원의 출원일로부터 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 출원일로부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다. 이는 중복권리문제를 회피할 필요가 없기 때문이다.

4 관련문제

(1) 설정등록의 예외 (제55조 제8항)

우선권 주장의 기초가 된 선출원은 특허결정의 등본을 송달받았더라도 설정등록을 받을 수 없다. 이는 동일한 발명에 대한 중복특허를 배제하기 위함이다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그렇지 않다.

(2) 선출원의 공개의제 (제55조 제4항) - 확대된 선출원주의

우선권 주장출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개 등이 된 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조 제3항을 적용한다.

(3) 우선권주장의 실체적 효력 범위

- 1) 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 한정된다(2012후2999).
- 2) 대법원은 '우선권주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, ① 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 ② 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시에 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다고 판시한다(2012후2999)⁷⁹⁾.

(4) 우선권주장의 불인정 및 거절이유통지 **취지**

- 1) 判例는 출원발명에 대해 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권 주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유를 통지하지 않은 채 우선권 주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 위법하다고 판시하였다(2009후2371).
- 2) 또한 거절이유통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되어 있었는지 여부의 관점에서 판단한다고 판시하였다(2009후2371).

79) 判例는 이러한 법리는 국내우선권 주장뿐만 아니라 조약우선권 주장에도 그대로 적용된다고 판시한다(2017허3492).

우선권 주장의 보정·추가 (특허법 제54조 제7항, 제55조 제7항)

1 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).

2 절차 및 효과

(1) 절차

✓ 조약우선권 주장 보정·추가

(주체) 적법하게 조약우선권 주장을 수반하여 출원한 자가 (기간) 최우선일로부터 1년 4개월 내에 (서면) 보정서를 제출하면 된다.

✓ 국내우선권 주장 보정·추가

(주체) 적법하게 국내우선권 주장을 수반하여 출원한 자가 (기간) 최선출원일로부터 1년 4개월 내에 (서면) 보정서를 제출하면 된다.

Handwritten notes in a box:

조약우추가 vs 조약우취하

(기) 우취하

출원 계속 중

국내우추가 vs 국내우취하

(기) 최선출원일 1년 4월

출원일 1년 4월

(2) 효과

출원 당시 적법하게 우선권주장을 한 것으로 보아, 우선권주장 효과를 인정 받을 수 있다.

2 관련문제

(1) 명백한 오기 정정

우선권주장 보정·추가 기간인 1년 4월은 법정기간으로 제15조 제1항에 의해 연장될 수 없다. 다만, 심사기준은 1년 4월 이후라도 우선권주장에 관한 기재사항에 명백한 오기가 있는 경우 이와 같은 오기를 바로잡는 보정은 허용한다.

(2) 우선권주장 취하

- 1) 조약우선권주장 취하는 출원 계속 중 언제든지 취하서를 제출하면 가능하다.
- 2) 국내우선권주장 취하는 해당 선출원의 출원일로부터 1년 3개월이 지난 후에는 불가하다(특허법 제56조 제2항).

(3) 국제출원의 경우

우선일로부터 1년 4월과 국제출원일로부터 4월 중 늦게 만료되는 날 이내에 우선권주장을 보정, 추가할 수 있다(특허법 시행규칙 제102조 제1항). 다만 출원인이 조기국제공개를 신청한 후에는 보정, 추가할 수 없으나, 조기국제공개를 위한 기술적 준비가 완료되기 전 조기국제공개신청을 취하한 경우에는 가능하다(특허법 시행규칙 제102조 제2항).

출원절차와 관련된 각 절차 요약

출원절차	<p>주체 : 특허를 받으려는 자(특허법 제42조 제1항)</p> <p>서면 : 출원서⁸⁰⁾, 명세서⁸¹⁾, 필요한 도면, 요약서(특허법 제42조 제1항, 제2항)</p> <p>기간 : 특별히 정해진 기간 없음⁸²⁾</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)⁸³⁾</p>
국어번역문제출절차	<p>주체 : 출원인(특허법 제42조의3 제2항)</p> <p>서면 : 서류제출서, 명세서/도면 번역문(특허법 시행규칙 제21조의3 제1항)</p> <p>기간 : 우선일부터 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>

공지에외적용절차 (특발권자에 의한 공지의 경우)	주체 : 출원인 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부 ⁸⁴⁾ (특허법 제30조 제2항) ⁸⁵⁾ 기간 : 공지 등 ⁸⁶⁾ 이 된 날부터 1년 이내 출원(특허법 제30조 제1항) 효과 : 공지 등이 되지 아니한 것으로 봄(특허법 제30조 제1항)
공지에외적용절차 (특발권자 의사에 반한 공지의 경우)	주체 : 출원인 서면 : ×(문제가 된 경우 의사에 반한 공지 증명) 기간 : 공지 등이 된 날부터 1년 이내 출원(특허법 제30조 제1항) 효과 : 공지 등이 되지 아니한 것으로 봄(특허법 제30조 제1항)
정당권리자출원절차	주체 : 정당권리자 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부 ⁸⁷⁾ (특허법 시행규칙 제31조 제1항) 기간 : 무권리자 출원 후 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정, 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내 출원(특허법 제34조, 제35조) 효과 : 출원일 소급효
분할출원절차	주체 : 원출원인(특허법 제52조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조 제3항) 기간 ⁸⁸⁾ : 원출원의 보정기간, 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내 ⁸⁹⁾ , 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날까지 출원(특허법 제52조 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조 제2항)
분리출원절차	주체 : 원출원인(특허법 제52조의2 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조의2 제2항) 기간 : 원출원의 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내 ⁹⁰⁾ (특허법 제52조의2 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조의2 제2항)
변경출원절차	주체 : 원출원인(특허법 제53조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제53조 제3항) 기간 ⁹¹⁾ : 원출원 후 최초 거절결정서 받은 날부터 3개월 전까지 출원 ⁹²⁾ (특허법 제53조 제1항 제1호) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제53조 제2항)
조약우선권주장절차	주체 ⁹³⁾ : 조약 당사국 출원인(특허법 제54조 제1항), 승계인(파리조약 제4조) 서면 : 출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일 기재, 증명서류 첨부 ⁹⁴⁾ (특허법 제54조 제3항, 제4항) 기간 : 기초출원 ⁹⁵⁾ 일부 1년 이내 출원(특허법 제54조 제2항) 효과 ⁹⁶⁾ : 기초출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 기초출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행(특허법 제54조 제1항)

국내우선권주장절차	<p>주체 : 특허를 받고자 하는 자(특허법 제55조 제1항)</p> <p>서면 : 출원서에 취지, 선출원 표시(특허법 제55조 제2항)</p> <p>기간 : 선출원⁹⁷⁾일부터 1년 이내 출원(특허법 제55조 제1항 제1호)</p> <p>효과⁹⁸⁾ : 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 자⁹⁹⁾(특허법 제54조 제7항)</p> <p>서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조)</p> <p>기간 : 우선일¹⁰⁰⁾부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제54조 제7항)</p> <p>효과 : 조약우선권주장 보정, 추가¹⁰¹⁾(특허법 제54조 제7항)</p>
국내우선권주장 보정, 추가절차	<p>주체 : 국내우선권주장을 한 자¹⁰²⁾(특허법 제55조 제7항)</p> <p>서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조)</p> <p>기간 : 선출원일¹⁰³⁾부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제55조 제7항)</p> <p>효과 : 국내우선권주장 보정, 추가¹⁰⁴⁾(특허법 제55조 제7항)</p>
명세서, 도면 보정절차	<p>주체 : 출원인(특허법 제47조 제1항)</p> <p>서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조)</p> <p>기간¹⁰⁵⁾ : 자진보정기간, 최초거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 거절결정·특허결정 후 재심사 청구시(특허법 제47조 제1항)</p> <p>효과 : 명세서, 도면 보정¹⁰⁶⁾</p>
발명자 정정절차	<p>주체 : 출원인¹⁰⁷⁾ 또는 특허권자¹⁰⁸⁾(특허법 시행규칙 제28조)</p> <p>서면 : 보정서¹⁰⁹⁾ 또는 정정발급신청서¹¹⁰⁾(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>기간¹¹¹⁾ : 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>

80) 출원인 성명·주소(또는 고유번호), 대리인 성명·주소(또는 고유번호), 발명의 명칭, 발명자 성명·주소

81) 발명의 설명 / 청구범위는 제출 유예 가능

82) 다만 출원일자가 빠를수록 신규성·진보성·선원·확대된선원 판단시 유리함

83) 명세서 및 도면을 외국어로 작성하더라도 반려되지 않고 출원일자 인정됨

84) 단 증명서류는 출원일부터 30일 이내 제출 가능

<p>특허여부결정 보류신청절차</p>	<p>주체 : 출원인(특허법 시행규칙 제40조의2) 서면 : 결정보류신청서(특허법 시행규칙 제40조의2) 기간 : 심사청구 후 출원일부 6개월(특허법 시행규칙 제40조의2) 효과 : 출원일부 1년 경과 전까지 특허여부결정 보류(특허법 시행규칙 제40조의2)</p>
<p>심사유예신청절차</p>	<p>주체 : 출원인(특허법 시행규칙 제40조의3) 서면 : 심사유예신청서(특허법 시행규칙 제40조의3) 기간 : 심사청구 후 심사청구일부터 9개월(특허법 시행규칙 제40조의3) 효과 : 유예희망시점까지 심사유예(특허법 시행규칙 제40조의3)</p>
<p>조기공개신청절차</p>	<p>주체 : 출원인(특허법 제64조 제1항) 서면 : 조기공개신청서(특허법 시행규칙 제44조) 기간¹²⁾ : 우선일부터 1년 6개월 경과 전(출원공개 전) 효과 : 조기공개</p>
<p>재심사청구절차</p>	<p>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)</p>

- 85) 보완수수료 납부 시 보완 가능(특허법 제30조 제3항)
- 86) 출원공개 또는 등록공고는 특발권자의 의사에 의한 공지로 보지 아니함
- 87) 특별히 특허법 제30조 제2항과 같은 증명서류 제출 추가 기간이 법령에 규정되어 있지 않음
- 88) 원출원이 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후에만 가능(특허법 제52조 제1항 단서)
- 89) 특허법 제15조 제1항에 따라 기간 연장한 경우는 연장된 기간까지
- 90) 특허법 제186조 제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우는 그 기간까지
- 91) 원출원이 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후에만 가능(특허법 제53조 제1항 제2호)
- 92) 특허법 제15조 제1항에 따라 기간 연장한 경우는 연장된 기간까지
- 93) 조약당사국 국민(특허법 제54조 제1항) 또는 조약당사국에 주소 또는 영업소가 있는 자(파리조약 제3조) 중 가능
- 94) 단 증명서류는 우선일부터 1년 4개월 이내 제출 가능(특허법 제54조 제5항)
- 95) 출원일자를 인정받은 정규출원일 것
- 96) 이중우선한 발명은 효과 인정되지 않음(특허법원 2006. 2. 9., 선고, 2004허8749 판결)
- 97) 선출원이 분할·변경출원이 아닐 것, 선출원이 무효, 취하, 포기, 특허여부결정(심결)확정되지 않고 절차 계속 중일 것
- 98) 이중우선한 발명은 효과 인정되지 않음(특허법 제55조 제5항)
- 99) 조약 당사국 출원으로 우선권주장을 한 경우
- 100) 2 이상의 우선권주장을 한 경우는 우선권 주장의 기초가 된 조약 당사국 출원, 국내 출원 모두 포함하여 이중 가장 빠른 우선일
- 101) 우선권 주장 중에 조약당사국 출원을 추가하는 경우
- 102) 국내 선출원으로 우선권주장을 한 경우
- 103) 2 이상의 우선권 주장을 한 경우 우선권 주장의 기초가 된 국내 선출원 중에서 가장 빠른 출원일
- 104) 우선권 주장 중에 국내 선출원을 추가하는 경우
- 105) 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후 가능
- 106) 보정각하에 의해 효력 상실될 수 있음(특허법 제51조)
- 107) 설정등록 전에 정정하는 경우
- 108) 설정등록 후에 정정하는 경우
- 109) 설정등록 전에 정정하는 경우

110) 설정등록 후에 정정하는 경우

111) 외국어출원인 경우 출원인은 국어번역문 제출 후에만 가능 / 청구범위제출유예·임시명세서 출원인 경우 출원인은 정식명세서 보정 후에만 가능

112) 외국어출원인 경우 출원인은 국어번역문 제출 후에만 가능 / 청구범위제출유예·임시명세서 출원인 경우 출원인은 정식명세서 보정 후에만 가능

심사

chapter 1. 권리행위

chapter 2. 기판부

chapter 3. 출원

chapter 4. 심사

↓

2단계.

제59조(특허 출원 심사의 청구)

- ① 특허출원에 대하여 심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다.
- ② 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일로부터 3년 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다.
 1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우
 2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)
- ③ 제34조 및 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관하여는 제2항에 따른 기간이 지난 후에도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 각각 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.
- ④ 출원심사의 청구는 취하할 수 없다.
- ⑤ 제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.

제61조(우선심사)

특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
2. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우
3. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우

제62조(특허거절결정)

심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 “거절이유”라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.

1. 제25조·제29조·제32조·제36조 제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
2. 제33조 제1항본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약을 위반한 경우
4. 제42조 제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조 제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2 제1항에 따른 범위를 벗어나는 분리출원인 경우
7. 제53조 제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

제63조(거절이유통지)

① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우
- 2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우

② 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

제66조(특허결정)

심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 한다.

제01절 심사주의

1 의의 및 취지

특허법은 심사주의와 공개주의를 채택하고 있다. 심사주의란 특허법에서 요구하고 있는 방식 및 실체적 요건을 심사하여 특허를 허여하는 것이고, 무심사주의란 방식 등의 적법 여부만을 심사하여 특허를 허여하는 것이다.

2 장단점

무심사주의는 조기권리화 가능, 출원인의 비용 절감의 장점이 있고, 부실특허를 양산할 수 있다는 단점이 있다.

심사주의는 권리화 지연, 중복 연구의 가능성이 있다는 단점이 있고, 특허성에 관한 분쟁을 사전에 예방할 수 있다는 장점이 있다.

3 심사주의의 보완

심사주의의 단점을 보완하기 위해 심사기간과 관련하여 맞춤형 심사제도(우선심사, 심사유예신청)를 운영하고 있다.

↑

<p>✓ 심사제도 vs 무심사제도.</p> <p>부실특허발생방기.</p> <p>장기만신요</p>	<p>✓ 공개제도 vs 비공개제도.</p> <p>신입생원 국가생원</p> <p>국방관련생원</p> <p>CHAPTER 1. 심사제도 93</p> <p>반도체 등 국가핵심 산업 확대 필요성</p>
---	---

1 의의 및 취지

특허법은 심사청구가 있는 출원에 대해서만 심사를 진행한다(특허법 제59조 제1항). 출원인이 심사 받을 준비가 된 시점을 스스로 선택할 수 있는 이익을 부여하고, 특허권을 취득하고자 하는 출원만을 선택적으로 심사하여 심사축진을 도모하기 위함이다.

2 심사청구 요건**(1) 심사청구인**

- 1) 출원의 특허여부를 확인하여 실시사업을 계속할지 여부를 타진할 수 있도록 누구든지 심사청구할 수 있다(특허법 제59조 제2항). 제3자 입장에서 비법인 사단 또는 재단이라 하더라도 대표자 또는 관리인이 정해져있는 경우 그 사단 또는 재단의 이름으로 심사청구할 수 있다(특허법 제4조).
- 2) 출원인 입장에서 공동출원의 경우 각자가 심사청구할 수 있고 (특허법 제11조), 대리인이 있는 경우 대리인의 특별수권사항이 아니다(특허법 제6조).

(2) 심사청구대상

- 1) 출원계속 중인 특허출원에 대해 심사청구할 수 있다.
- 2) 제3자는 제한이 없으나, 출원인은 청구범위제출유예·임시명세서 절차를 밟은 경우 청구범위가 기재된 정식명세서가 있어야 심사청구할 수 있고, 외국어 특허출원의 경우 국어번역문의 제출이 있어야 심사청구 가능하다.
- 3) 분할·분리·변경 출원, 정당권리자 출원, 국내우선권 주장 출원도 원출원, 무권리자 출원 또는 선출원의 절차를 승계하지 않기 때문에 별도로 심사청구를 해야 한다.

(3) 심사청구기간

- 1) 출원인에게 충분한 고려기간을 부여하고, 권리화 여부의 불확실함에 따라 산업계가 불안정한 기간이 길어지지 않도록 출원일로부터 3년 이내에 심사청구할 수 있도록 규정하고 있다.
- 2) 정당한 권리자의 특허출원, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관하여는 무권리자 출원일 또는 원출원일로부터 3년의 기간이 지난 후에도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 각각 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.
- 3) 우선권주장출원의 경우 출원일이 소급되지 않는 바 우선권주장 출원일을 기준으로 한다.

3 절차

(주체) 출원심사의 청구를 하려는 자는 (기간) 법정기간 내에 (서면) i) 청구인의 성명 및 주소, ii) 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시를 적은 출원심사청구서를 제출하면 된다(특허법 제 60조 제1항). 출원과 동시에 심사청구를 하는 경우 출원서에 그 취지를 기재함으로써 그 심사청구서에 갈음할 수 있다(특허법 시행규칙 제 37조 제1항).

4 효과

(1) 기간 내에 심사청구가 있는 경우

1) 실체심사의 개시

심사청구의 순서에 따라 실체심사가 이루어진다. 분할, 분리, 변경 출원의 경우 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사하고, 특허청장이 특허출원에 대하여 전문기관에 선행기술 조사를 의뢰한 경우에는 특허청장에 정하는 순위에 따라 심사한다(특허법 시행규칙 제38조).

2) 심사청구의 취하 거부

심사절차의 번잡 방지를 위해 심사청구는 취하할 수 없다(특허법 제59조 제4항).

(2) 기간 내에 심사청구가 없는 경우

1) 취하간주

출원심사의 청구를 할 수 있는 기간에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다(특허법 제59조 제5항). 이는 출원인에게 더 이상 특허를 받으려는 의사가 없다고 보고 절차를 명확히 하기 위함이다. 취하간주되는 경우 선원의 지위는 소멸하지만, 출원공개에 따라 인용발명의 지위, 확대된 선출원의 지위는 인정된다.

2) 취하간주된 특허출원의 회복 (특허법 제67조의3)

특허출원인이 책임질 수 없는 사유로 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하된 경우 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. 심사청구가 있는 경우 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 본다.

1 의의 및 취지

우선심사제도란 심사청구순서에 관계없이 심사청구된 다른 출원에 우선하여 심사하는 제도를 말한다. 이는 기술의 수명주기가 짧아지고 있는 현실을 반영하고 분쟁의 조기해결을 도모하기 위한 제도이다.

2 우선심사 대상

(1) 타인의 무단실시 (특허법 제61조 제1호)

출원공개 후 제3자가 업으로서 출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 우선심사 대상이 된다. 제3자는 출원인으로부터 출원발명에 관한 실시허락을 얻지 아니한 자를 말하여, 업으로 실시란 개인적·가정적 실시를 제외한 특허법 제2조 제3호의 실시를 말한다. 이는 출원인과 제3자의 이익을 조정하기 위함으로, 출원인 입장에서는 조기권리화의 실익이 있고, 실시자 입장에서는 계속 실시 여부를 타진할 수 있는 실익이 있다.

(2) 긴급처리를 요하는 출원¹¹³⁾ (특허법 제61조 제2호)

1) 내용

국가산업정책상 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우 우선심사 대상이 된다.

2) 시행령 제9조

1. 방위산업분야의 특허출원
2. 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원
- 2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원
- 2의3. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)
3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원
4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다)
5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원
- 5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원

방위산업

벤처기업

113) 국가정책적으로 필요한 경우 인센티브 개념으로 우선심사를 허용한다. 대부분의 우선심사사유는 국가정책과 연관되어 있다.

5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 최무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원

5의4. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원

국고출원

6. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원

7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)

7의2. 특허청이 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원

8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원

9. 삭제

10. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원¹¹⁴⁾ PPH

특권 6

11. 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 조사·분류 전문기관 중 특허청장이 정하여 고시한 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원

12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이 한 특허출원

가. 65세 이상인 사람

나. 건강에 중대한 이상이 있어 우선심사를 받지 아니하면 특허결정 또는 특허거절결정까지 특허에 관한 절차를 밟을 수 없을 것으로 예상되는 사람

(3) 재난의 대응 등에 필요하다고 인정되는 경우 (특허법 제61조 제3호)

코로나바이러스 감염증 등 국가적 재난의 극복과 관련된 발명의 의욕을 장려하고자, 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우 우선심사가 가능하다.

(4) 타법에 의한 우선심사대상 (특허법 시행규칙 제39조)

1) 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제55조에 따라 규제특례가 적용된 특허사업과 직접 관련된 출원

2) 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제26조에 따라 규제특례가 적용된 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련된 출원

3 우선심사 신청 요건

(1) 주체적, 시기적 요건

출원이 있는 때에는 누구든지 특허청장에게 그 출원에 관하여 우선심사의 신청을 할 수 있다.

114) PPH란 제1청(PPH 가능한 상대국 중 일국의 특허청)이 특허가능하다고 판단한 제1청 출원의 청구항과 실질적으로 동일한 청구항을 갖고 있는 제2청(PPH 가능한 상대국 중 일국의 특허청) 출원이 조기에 심사를 받을 수 있도록 함과 동시에 제2청이 제1청의 선행기술조사결과와 심사결과를 활용할 수 있도록 하는 제도다(고시 제4조 제3호).

(2) 객체적 요건

우선심사 대상에 해당하는 발명은 반드시 청구범위에 기재되어야 하며, 우선심사결정시까지 보정된 청구항을 기준으로 판단한다.

4 우선심사 신청 절차

(주체) 누구든지 (기간) 심사청구 후 또는 심사청구와 동시에 (서면) 우선심사신청서를 제출하면 된다. 우선심사신청서에는 시행규칙 제39조에 따라 특허청장이 정하는 사항을 기재한 우선심사신청설명서를 첨부한다.

5 우선심사 신청 효과

우선심사결정을 받은 출원에 대한 심사는 심사청구의 순위에 관계없이 우선적으로 심사가 진행되고, 우선심사결정의 통지가 있는 후에는 우선심사 신청을 취하할 수 없다.

6 특허심사 하이웨이

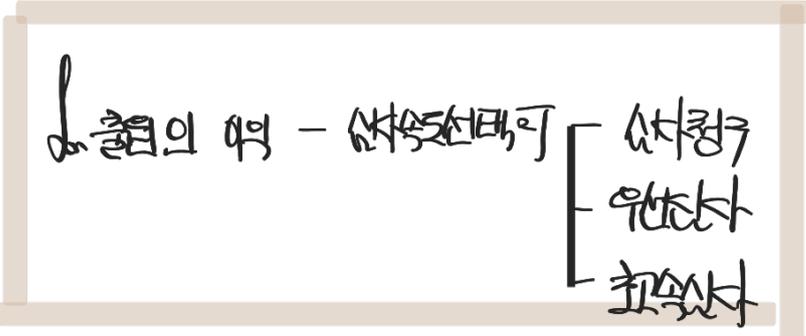
특허심사하이웨이란 양국에 특허출원이 이루어진 후 어느 일국에서 특허등록을 받은 경우, 다른 일국에서 이를 참고하여 우선적으로 당해 출원에 대해 심사를 수행하는 제도이다. 해외출원의 조기 권리화를 도모하고, 국가 간 심사협력을 통해 심사부담을 해소하기 위한 제도이다. 다만, 어느 일국의 심사결과를 참고할 뿐 다른 일국의 심사에 영향을 미치지 않는 것이다.

특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허심사하이웨이 요건은 다음과 같다.

이유	요건
 일본	1. 일본에 최초로 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우 2. 일본 특허출원과 관련되어 외국특허청 또는 정부간 기구로부터 입수한 선행기술조사보고서가 있는 경우
기타 합의한 국가	1. 대상국가 등의 특허출원(대응출원)에 가장 최근의 심사 통지서에서 특허가능하다고 판단한 청구항이 있는 경우 2. 대한민국에 출원한 특허출원의 모든 청구항이 대응출원에서 특허가능하다는 판단을 받은 청구항과 동일하거나, 특허가능하다는 판단을 받은 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우
기타 합의한 국가에서 국제조사 또는 국제예비심사가 수행된 국제출원	1. 대상국가 등에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원(대응국제출원)에 국제단계의 심사에서 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 모두 있다고 판단을 받은 청구항(특허요건 인정 청구항)이 있는 경우 2. 해당 특허출원의 모든 청구항이 대응국제출원의 특허요건 인정 청구항과 동일하거나, 특허요건 인정 청구항을 한정 또는 그 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 경우

7 예비심사

보통



(1) 의의 및 취지

예비심사란 심사착수 전에 출원인과 심사관이 대면 면담을 통해 심사의견을 교환하여 조속한 권리화를 도모하기 위한 제도이다.

(2) 대상

예비심사는 심사부담도가 고난도인 기술분야 출원 등으로서, 우선심사결정서 발송일부터 14일 이내 출원인이 신청한 경우 가능하다.

(3) 효과

우선심사신청한 출원보다 심사가 더 빠르게 진행되어 조속한 권리화에 이점이 있다.

제04절 심사유예 등 (시행규칙 제40조의 2 및 제40조의 3)

1 의의 및 취지

특허여부결정보류 신청 (특허법 시행규칙 제40조의2) 및 심사유예신청 (특허법 시행규칙 제40조의3) 을 규정하여 심사기간 단축에 따른 문제점에 대한 대응 방안을 마련하였다.

2 특허여부결정보류 신청 (특허법 시행규칙 제40조의2)

(1) 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 결정 보류신청서를 특허청장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다.

(2) 다만, i) 특허출원이 분할출원 또는 변경출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

3 심사유예신청 (특허법 시행규칙 제40조의3)

(1) 심사유예신청서 제출

특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터 5년 이내에 한정)을 적은 심사유예신청서를 특허청장에게 제출할 수 있다.

(2) 심사유예신청의 취하 및 변경

특허출원인이 제1항에 따른 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 보정서를 제출하여야 한다.

(3) 심사유예신청의 효과

- 1) 심사관은 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다.
- 2) 다만, i) 특허출원이 분할출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

제05절 전문기관 등 (제58조)

1 의의 및 취지

특허청은 적절한 인력으로 업무의 효율성을 재고하기 위해 출원인이 특허출원할 때 필요하거나 특허출원을 심사(PCT 출원에 대한 국제조사 및 국제예비심사 포함)할 때 필요한 업무에 관해 외부 전문기관 등록제도를 마련하여 전문기관의 도움을 받고 있다(특허법 제58조 제1항). 또한 경험이 풍부한 사람에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수도 있다(특허법 제58조 제4항).

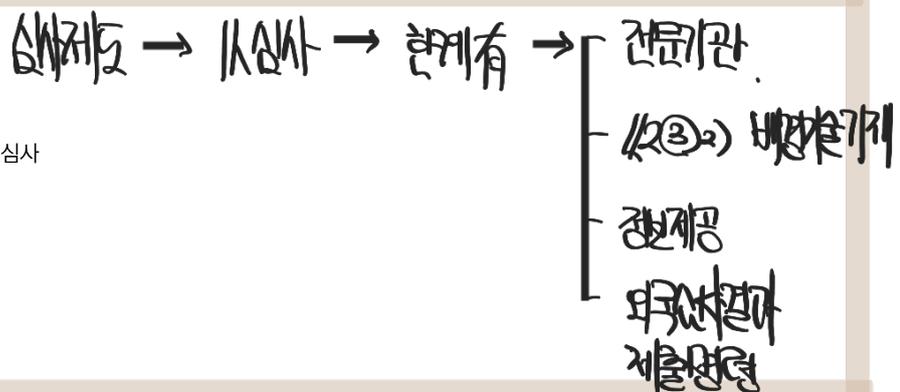
2 전문기관 등록 및 취소

특허청장은 미생물의 기탁분양, 선행기술의 조사, 특허분류의 부여, 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무를 전문기관에 의뢰할 수 있는데, 이때 전문기관은 일정한 요건을 갖추어 사전에 특허청장에게 등록을 하여야 한다(특허법 제58조 제2항).

한편 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우, 등록기준에 맞지 않는 경우, 전문기관의 임직원이 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우는 전문기관의 등록이 취소되거나 지정기간 동안 업무의 전부 또는 일부가 정지될 수 있다(특허법 제58조의2).

3 관련문제

특허청장이 외부 기관에 의뢰하는 업무로 전자화업무도 있다(특허법 제217조의2). 특허청장은 요건을 갖춘 곳에 위탁하여 해당 업무를 수행하게 할 수 있으며, 해당 기관이 정해진 시설 및 인력기준을 충족하지 못하거나, 임직원이 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우는 시정조치를 요구한 후 위탁을 취소할 수 있다(특허법 제217조의2 제7항).



1/ 의의 및 취지

특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 이는 공중의 심사협력을 구해 심사의 완전성 및 신속성을 도모하기 위한 제도이다.

2 요건**(1) 주체적 요건**

공중의 심사협력이라는 취지 상 이해관계를 요하지 않고 누구든지 정보제공할 수 있다.

(2) 객체적 요건

거절이유 중 절차상 하자에 불과하여 제3자에게 불측의 피해를 줄 여지 없는 배경기술 기재의무 (특허법 제42조 제3항 제2호), 다항제 기재방법 (특허법 제42조 제8항) 및 하나의 특허출원의 범위 (특허법 제45조) 는 제외된다.

(3) 시기적 및 절차적 요건

특허출원 계속 중에 가능하며, 정보제출서에 증거서류를 첨부하여 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제45조).

3 효과

심사관의 심사에 참고자료가 된다. 다만 심사시 반드시 활용해야 하는 의무나 정보제공자에게 정보제공에 대해 응답할 의무는 없으며, 심사시 활용하지 않더라도 이에 대해 정보제공자가 불복할 수도 없다.

4 관련문제

출원공개 전이라도 정보제공이 가능하고, 제170조에서 제63조의2를 준용하는 바 거절결정불복 심판 중에도 정보제공이 허용된다.

제07절

외국 심사결과 제출 명령제도 (제63조의 3)

1 의의 및 취지

동일 기술의 복수 국가 교차출원이 급증하고 있어, 주요국 특허청은 서로간 심사결과를 적극적으로 활용하고자 한다. 다만 미공개 출원과 IP5 외의 국가의 심사결과는 대한민국 특허청에서 확인이 어려워 심사관에게 외국의 심사결과 자료의 제출을 출원인에게 명할 수 있는 규정인 특허법 제63조의3 을 도입했다.

2 내용

✓ 심사관은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 출원의 심사에 필요한 경우 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과가 있으면 이를 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있고(특허법 제63조의3), 필요한 경우 위 서류의 국어번역문을 제출할 것을 명할 수도 있다(특허법 시행규칙 제46조 제2항).

제08절

거절이유통지와 거절결정 (제63조)

1 심사방법

- (1) 심사관 출원발명(청구범위에 기재된 발명)에 거절이유가 존재하는지를 살피는 것으로서, 심사대상확정(보정여부/보정각하여부), 기 통지 거절이유 극복 여부, 새로운 거절이유의 존재 여부의 순서로 진행하며, 거절결정 또는 특허결정을 함으로써 종료한다.
- (2) 청구항이 2 이상인 경우는 청구항별로 개별적으로 심사한다.

2 심사대상확정

예) 보정심인 vs 보정각하.

- (1) 보정이 없는 경우 최초 명세서 등으로 심사에 착수한다. 보정이 있는 경우 보정을 승인하면 보정된 내용으로 심사에 착수하고, 보정을 각하하면 보정 전 내용으로 심사에 착수한다.
- (2) 자진보정 또는 최초거절이유통지에 따른 보정이 있는 경우 보정을 승인하고 보정된 내용으로 심사에 착수한다. 자진보정이 2회 이상 있으면 각각 보정을 유효하게 승인하여 보정된 내용을 살피고, 최초거절이유통지에 따른 보정이 2회 이상 있으면 마지막 보정으로 보정된 내용을 살핀다.
- (3) 최후거절이유통지에 따른 보정 또는 재심사청구시 보정은 특허법 제47조 제2항, 제47조 제3항, 제51조 제1항 위반 여부를 살피, 위반이 없는 경우 보정을 승인하고 보정된 내용으로 심사

에 착수하고, 위반이 있는 경우 보정을 각하한 후 보정 전 내용으로 심사에 착수한다. 최후거절이유통지에 따른 보정이 2회 이상 있으면 마지막 보정으로 보정 승인 여부 및 보정된 내용을 살핀다. 재심사청구시 보정이 2회 이상 있으면 처음 보정으로 보정 승인 여부 및 보정된 내용을 살핀다.

(4) 보정일체원칙에 따라 보정 내용 중 일부라도 보정각하사유가 있으면 보정 전체를 각하한다.

3 거절이유통지

(1) 의의 및 취지

step 1) 거절 vs 거절

- 1) 심사관은 출원을 심사한 결과 그 출원이 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당되어 특허를 허용할 수 없어 거절결정을 하고자 할 때는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제63조). 이는 출원발명에 대해 등록을 허용할 것인가의 판단은 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로, 이로 인한 과오를 예방하기 위함이며, 또한 선출원주의 제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하기 때문이다(96후1217).
- 2) 거절결정을 하기 전에 거절이유를 통지하여 의견서제출기회를 주는 것은 강행규정이며, 의견서제출기회를 주지 않고 된 거절결정에 대해서는 출원인이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하여 그 절차적 위법을 주장할 수 있다(98후300, 96후177).

(2) 거절이유통지의 종류

step 2) 최초 vs 최후

- 1) 특허법은 심사자연 방지를 위해 거절이유통지를 최초와 최후로 구분하며, 최후거절이유 통지 후에는 보정범위를 제한한다.
- 2) 최초 거절이유는 최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유를 말하며, 최후 거절이유는 최초 심사 후 보정에 의해 새롭게 발생한 거절이유로서 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유를 말한다.
- 3) 최초 거절이유 예시 (심사기준)
 - 가) 심사가 착수된 이후 첫 번째의 거절이유통지는 자진 보정이 있었는지 여부에 관계없이 최초거절이유통지한다.
 - 나) 보정되지 않은 보정식별항목에 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유통지한다.
 - 다) 거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유통지시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지하여야 한다.
 - 라) 보정 외적인 요인에 의해 거절이유가 발생하는 특허법 제25조 위반은 최초거절이유로 통지하여야 한다.
- 4) 최후 거절이유 예시 (심사기준)
 - 가) 신규성·진보성 위반으로 최초거절이유를 통지했으나, 새로운 구성요소 부가 보정으로써 종전의 신규성·진보성 거절이유를 해소한 경우, 부가된 새로운 구성요소에 대해 선행기

✓ [항항] → [항항] → [항항] → [항항]

A → A' → A+B → A' B

↑

취소

CHAPTER 1. 심사제도 203

✓ [특허] → 2006년 개정 → [특허] → 2011년 개정

술을 추가로 인용하여 진보성 거절이유를 통지할 때는 최후거절이유를 통지한다. 이는 보정에 의해 선행기술을 다시 찾아 심사해야 했기 때문에, 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유로 본다.

- ✓나) 기재불비 위반으로 최초거절이유를 통지했고 보정으로써 종전의 기재불비 거절이유를 해소했으나, 다시 심사한 결과 신규성·진보성 위반의 거절이유가 발견되어 통지할 때,
 ① 그 보정이 신설 또는 실질적 신설에 준하는 정도로 발명의 내용을 바꾼 것이라면 최후 거절이유로 통지하고, ② 그렇지 않다면 최초거절이유로 통지한다.

(3) 관련문제

1) 청구항이 2 이상인 경우 (특허법 제63조 제2항)

청구항이 2 이상인 경우 거절이유를 통지할 때는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

2) 직권재심사 (특허법 제66조의3)

직권 재심사 과정에서는 기 통지한 거절이유가 극복되지 아니하였다 하더라도 거절결정하지 않고 다시 거절이유를 통지하는 경우가 있고, 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 최후로 거절이유를 통지하지 않고 일반적으로 거절이유를 통지하는 경우가 있다(특허법 제63조 제1항 제2호, 제47조 제1항 제2호 괄호).

4 거절결정 및 특허결정

(1) 출원일체원칙

특허청구범위가 여러 개의 항으로 되어 있는 경우에는 그 하나의 항에라도 거절이유가 있다면 그 출원은 전부가 거절된다(96후603).

(2) 거절이유통지와 거절결정의 구분 **우선부합**

- 거절이유를 통지한 후 보정 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다. 여기서 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로서, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되는 것은 아니고, 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가한다(2006후1766).
- 진보성을 판단함에 있어서 **주선행발명을 다른 선행발명으로 변경**하는 경우는 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당하므로, 새롭게 거절이유를 통지해야 한다(2015후2341).
- 우선권주장의 불인정**으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 거절결정할 수 없다(2009후2371).

- 4) 거절결정 이유 중 **통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함**되어 있다 하더라도 통지하지 아니한 거절이유를 들어 거절결정하는 것이 아니라면 위법하다고 볼 수 없다(2007후3820).
- 5) 신규성·진보성 위반의 경우 일반적으로 인용발명이 다르면 다른 거절이유에 해당하나, **초록** (abstract)을 근거로 진보성 위반의 거절이유를 통지한 후, **전문**을 근거로 진보성 위반의 거절결정을 하였더라도, 실질적으로 동일한 사유로 거절결정했다면 위법하다고 볼 수 없다(2001후2702).
- 6) 인용발명에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지한 경우, 그 **인용발명을 보충**하여 기술적 의의를 밝히는 출원 당시의 기술상식이나 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료를 **추가로 더 채택**하여 거절결정하더라도 위법하다고 볼 수 없다(2014허1563).

(3) 재심사

- 1) 통지한 거절이유가 극복되지 않은 경우 거절결정함으로써 심사가 종료된다. 다만 특허법은 출원인 구제를 위해 재심사제도를 두고 있으며, 출원인은 재심사청구로써 심사를 다시 받을 수 있다.
- 2) 거절이유가 없는 경우 특허결정함으로써 심사가 종료된다. 다만 특허법은 미흡한 심사결과를 보완하기 위해 재심사제도를 두고 있으며, 심사관은 직권재심사 또는 직권보정이 취하 간주된 경우 심사를 다시 할 수 있다.

5 예제문제

(1) 보정이 없거나 자진보정이 있는 경우

최초 명세서 등 또는 자진보정 후 내용으로 심사가 진행되어 거절이유가 있으면 최초거절이유통지가 나오고, 거절이유가 없으면 특허결정된다.

(2) 최초거절이유통지에 대한 보정이 있는 경우

- 1) 보정 후의 내용으로 심사한다.
- 2) 심사결과 기 통지한 거절이유가 극복되지 못한 경우 거절결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었고 다른 거절이유가 없다면 특허결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었으나 보정에 의해 발생한 것이 아닌 거절이유가 존재하면 최초거절이유통지, 기 통지한 거절이유가 극복되었으나 보정에 의해 발생한 거절이유가 존재하면 최후거절이유통지가 나온다.

(3) 최후거절이유통지 또는 재심사청구에 대한 보정이 있는 경우

1) 보정각하되는 경우 (특허법 제51조)

- 가) 보정이 제47조 제2항, 제3항 및 제51조 제1항을 위반한 경우 보정각하되고, 보정 전의 내용으로 심사가 진행된다.
- 나) 보정각하결정은 독립하여 불복할 수 없고 거절결정불복심판에서 함께 다룰 수 있다.
- 다) 보정각하되면 거절이유가 통지되었던 보정 전 내용으로 다시 심사가 진행되는바, 일반적으로 기 통지한 거절이유가 극복되지 않았다는 이유로 거절결정된다.

2) 보정각하되지 않는 경우

보정 후의 내용으로 심사가 진행된다. 심사결과 기 통지한 거절이유가 극복되지 못한 경우 거절결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었고 다른 거절이유가 없다면 특허결정된다. 기 통지한 거절이유가 극복되었으나 보정에 의해 발생한 것이 아닌 거절이유가 존재하면 최초거절이유통지, 최초거절이유통지에 따른 보정에 의해 발생한 거절이유가 존재하면 최후거절이유통지가 나온다.

제09절 포지티브 심사제도 (심사기준)

1 의의 및 취지

특허청은 출원인의 신속한 권리 확보 및 특허법에 대한 지식이 부족한 출원인도 충분한 권리를 확보할 수 있도록, 출원인에게 도움을 주는 심사제도를 운영하고 있다. 그 예로 ① 거절이유 통지 시 보정방향 제시, ② 직권보정, ③ 통지한 거절이유의 재통지, ④ 예비심사, ⑤ 보정안 리뷰, ⑥ 일괄심사, ⑦ 재심사 면담이 있다. † **특허의견통지**

2 거절이유 통지 시 보정방향 제시 (심사기준)

심사관은 거절이유 통지 시 보정방향을 제시할 수 있다.

3 직권보정 (특허법 제66조의2)

심사관은 특허결정 시 출원인이 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로(요약서에 대한 직권보정 제외), 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 직권보정할 수 있다.

4 통지한 거절이유의 재통지 (심사기준)

거절이유 통지 후 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정하는 것이 원칙이나, 심사관은 출원인이 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사 등을 명확히 표시하였는데 단지 그러한 보정이 보정서에서 누락된 것으로 보이는 경우에는 일정 요건 하에서 동일한 거절이유를 다시 통지할 수 있다.

5 예비심사 (심사기준)

우선심사결정한 출원 중 출원인이 예비심사를 신청한 경우 심사관은 심사착수 전에 출원인과 거절이유 및 보정방향에 대해 협의하고, 출원인으로부터 기술내용에 대한 설명을 직접 들을 수 있다.

6 보정안 리뷰 (심사기준)

심사관은 거절이유를 통지한 출원 중 출원인이 의견서 제출기간에 보정안을 기재한 의견서를 제출하면, 출원인과 면담하여 최종 보정서 방향에 대해 의견을 줄 수 있다.

7 일괄심사 (심사기준)

심사관은 출원인이 한 제품에 관련된 복수의 특허·실용신안·상표·디자인을 출원한 후 일괄심사를 신청하면 출원인이 원하는 시기에 일괄적으로 심사해줄 수 있다.

8 재심사 면담 (심사기준)

심사관은 거절결정된 출원 중 재심사 청구 전에 출원인이 재심사 면담을 신청하면, 재심사청구 보정안에 대해 의견을 줄 수 있다.

직권보정 제도 (특허법 제66조의2)

제66조의2(직권보정 등)

- ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조 제2항에 따른 범위에서 하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조 제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
- ③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조 제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다. 다만, 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 삭제
- ⑥ 직권보정이 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

1 의의 및 취지

심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정할 수 있다. 이는 심사지연을 방지하기 위한 규정으로, 출원인에 의한 보정의 예외로 제한된 범위에서 보충적으로 운용한다.

2 직권보정 범위의 확대 (17. 3. 1 시행 개정법)

- 1) 종전에는 특허결정이 가능하나 명백한 오탈자 등 명백히 잘못 기재된 내용만 존재하는 경우 직권보정할 수 있어, 아무리 사소한 거절이유라도 존재하면 직권보정이 불가능하여 활용도 및 실효성이 저하되는 문제가 존재하였다.
- 2) 이러한 문제점을 해결하기 위해, 출원인이 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로, 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정할 수 있도록 직권보정범위를 확대하였다.

3 직권보정이 가능한 사항

- 1) 「명백히 잘못된 경우」란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 의견서 및 출원 당시의 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 사항을 의미한다.

- 2) 「명백히 잘못된 경우」가 아닌 사항을 직권보정하거나, 직권보정이 신규사항을 추가한 때는 출원인 이익을 위해 출원인이 의견서 제출로 항변하지 않더라도 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제66조의2 제6항).

4 절차

- 1) 심사관이 직권보정을 하려면 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
- 2) 출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 제출하면 된다.
- 3) 출원인이 직권보정 거부 취지의 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 되어 심사관에 의한 재심사가 진행된다. 다만, 출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다.

5 재심사 절차

심사관이 다시 심사하며 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정하나, 거절이유를 발견하면 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다.

