

분리출원 내용 2차용 답안지 정리

쟁점 1) 우선권주장출원 기초로 분할·변경·분리출원하는 경우 자동승계 규정 대비

1. 문제의 요지

분할·분리출원은 우선권주장 자동승계 규정이 있는 반면, 변경출원은 그렇지 않은 법령의 태도를 대비한다.

2. 분할, 분리, 변경출원 의의

분할, 분리출원은 2 이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도이고, 변경출원은 제도를 변경하는 제도다. 출원인 이익을 위해 도입되었다.

3. 분할출원시 국내우선권주장 자동승계

가. 구법상 판례의 태도

구법상 법원은 원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도 분할출원시 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면서 우선권주장 절차를 밟지 않으면 분할출원은 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없다고 보았다.

나. 개정법의 태도

개정법은 분할출원시 별도의 우선권주장 절차를 밟지 않더라도 원출원의 우선권주장 효력이 자동승계되는 것으로 본다(특허법 제52조 제4항).

다. 검토

구법상 판례는 분할출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있었다. 특허법 제30조 제3항 등 절차의 방식요건을 완화하려는 경향이 비추어 보더라도 개정법의 태도가 타당하다.

4. 분리출원 및 변경출원의 경우

인마이제이 프라이빗룸

동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터

갤러리형 진정한 프리미엄 멤버십 독서실
institutej.com

가. 개정법의 태도

분리출원은 분할출원의 우선권주장 자동승계 규정을 준용한다. 반면 변경출원은 관련 규정이 없다.

나. 검토

최근 출원인 이익 위해 절차의 방식요건을 완화하고 있는 추세에 비추면, 변경출원만 달리 취급할 이유 없다. 변경출원에 대해서도 우선권주장 자동승계 규정 도입함이 바람직하다.

5. 구체적 판단 및 결론

丙이 분할, 분리출원하는 경우는 별도의 우선권주장절차를 밟지 않더라도 국제특허출원의 우선권주장 효력을 자동승계한다. 단 변경출원하는 경우는 변경출원시 우선권주장절차를 반드시 밟아야 우선권 인정받을 수 있다. 끝

쟁점 2) 분리출원제도 도입 취지, 방식요건, 범위, 효과 및 출원공개시점 정리

I. 분리출원 의의

분리출원은 청구범위에서 거절결정의 이유가 되지 않은 발명을 분리할 수 있는 제도다.

II. 분리출원제도 도입 취지에 대하여

1. 분할출원 남용 방지

분리출원은 거절결정불복심판청구시 기각심결 받을 것을 대비한 무분별한 분할출원의 남용을 방지하고, 심판단계 이후에도 출원인에게 권리 획득 기회를 부여하고자 도입되었다.

2. 제한

단 원출원 통해 상당 기간 심사 진행된 후 또다시 새롭게 시작되는 출원절차라는 점에서 각종 제한이 있으며, 분할출원은 임시명세서출원, 외국어출원, 재분할·변경·분리출원, 재심사청구가 가능함에 반해, 분리출원은 제한된다.

II. 분리출원의 주체적, 시기적, 객체적 요건에 대하여

1. 주체적 요건

분할출원과 마찬가지로 분리출원은 원출원인이 할 수 있다.

2. 시기적 요건

원출원 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내 할 수 있다. 분할출원은 원출원 심사단계 진행 중 가능함에 반해, 분리출원은 원출원 거절결정불복심판단계 종결 후 법원 소제기 전에만 가능하다.

3. 객체적 요건

분할출원은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 전체 범위 내에서 가능함에 반해,

분리출원은 신규사항추가도 금지되며 추가로 거절결정의 이유가 되지 않은 청구범위 내에서 가능하다.

III. 분리출원의 출원일 소급효 부여 타당성, 출원일 소급효 관련 규정 및 출원공개 시점에 대하여

1. 출원일 소급효 타당성

가. 출원일

분할출원과 마찬가지로 분리출원은 원출원일로 출원일 소급효를 인정받을 수 있다(특허법 제52조의2 제2항).

나. 소급효 타당성

출원인 이익보호라는 도입 취지와, 분리출원 범위 고려시 분리출원 발명은 모두 적법하게 원출원을 통해 출원일자 인정 받았던 발명이라는 점에서, 소급효 인정하는 법령의 태도가 타당하다.

2. 소급효 관련 규정

가. 소급효 예외

분할출원과 마찬가지로 제3자 불이익 방지 위해 확대된 선출원지위는 소급효 인정하지 않는다. 또한 본인 이익 위해 제30조 제2항, 제54조 제3항, 제55조 제2항 적용하는 경우 소급효 예외로 한다.

나. 추가 기간 부여

분할출원은 번역문·청구범위·조약우선권주장 증명서류 제출 및 심사청구 관련하여 30일, 3개월의 추가 기간을 부여한다. 반면 분리출원은 심사청구 관련하여 30일 추가 기간 부여 규정 이외, 외국어출원·임시명세서출원은 아예 제한되며, 조약우선권주장 증명서류 제출 추가 기간 관련 규정은 없다.

3. 출원공개 시점

분리출원은 원출원과 별개 출원이므로 별도로 출원공개한다. 시점은 분할출원과 마찬가지로 조기공개신청 없는 한 우선일부터 1년 6개월 경과 후 공개하며, 분리출원이 위 1년 6개월 경과 후에 있는 경우는 지체 없이 공개한다. 끝

이하여백