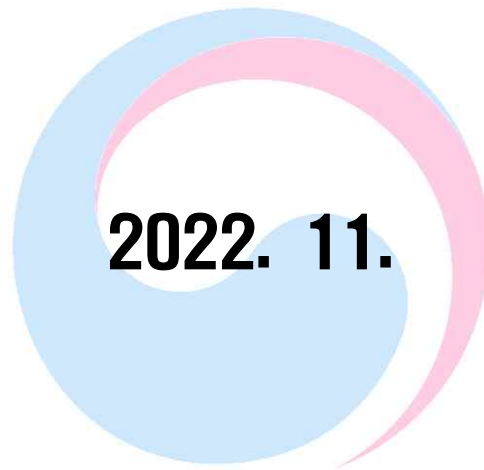

특허·실용신안 심사기준 일부개정(안)



특허심사기획국
특허제도과

특허·실용신안 심사기준 일부개정(안) [요약]

(’22. 11. 특허제도과)

□ 개정 배경

- 특허법, 시행령, 시행규칙 개정사항 반영(’22. 2월, 4월, 7월, 10월 시행)
 - 분리출원 제도 신설, 재심사 대상 확대, 불복심판 청구기간 연장 등
 - 미생물 기탁제도 개선, 서열목록 제출방식 변경 등
- 특허·실용신안 심사사무취급규정 개정사항 반영(’22. 4월 시행)
 - 분할·변경·분리출원 처리기간 정비, 협의심사 대상 확대
- 우선심사 관련 개정 특허법 시행령, 우선심사신청 고시 반영(’22. 4월, 11월 시행)
 - 녹색기술 근거법 변경, 반도체 등 첨단기술 및 블록체인 기술 대상 추가 등
- 설정등록된 출원 공지시점, 분할출원 공지예외주장 인정에 대한 판례 반영
- 심층면담제도(예비심사, 보정안 리뷰, 재심사 면담) 심사기준 정비

□ 주요 개정 사항

구분	관련 심사기준	주요 내용	
특허 법령 개정 사항	특허법	수수료	▶ 특허료 또는 수수료의 감면 관련 개정사항 반영
		절차	▶ 출원인의 권리 회복요건 완화(책임질 수 없는 사유→정당한 사유)
		분할출원	▶ 분할출원의 우선권주장 기재 및 증명서류 제출 생략
		분리출원	▶ 신설된 분리출원 제도 반영 - 주체적·객체적·시기적 요건에 대한 판단기준 제시 - 분리출원의 절차 및 구체적인 심사방법 제시
		절차	▶ 거절결정불복심판 청구기간 등의 연장(30일→3개월)
		국내우선권	▶ 국내우선권주장 대상 확대 및 규정 명확화(특허결정건도 가능)
		재심사	▶ 재심사청구 대상 및 기간 확대 등(특허결정건 포함, 거절 후 3개월)
	특허법 시행령 시행규칙 우선심사고시	심사절차	▶ 등록지연 존속기간 연장제도에 권리회복요건 완화 ▶ 미생물 기탁제도 개선, 서열목록 제출방식 변경
		우선심사	▶ 녹색기술 근거법 변경 ▶ 반도체 등 첨단기술, 블록체인 기술 우선심사대상 추가
	특·실 심사사무 취급규정	처리기간	▶ 분할·변경출원 처리기간 연장(3개월→8개월), 분리출원 처리기간 설정(3개월)
심사절차		▶ 3인 협의심사 대상 확대(국가핵심기술분야 출원, 심사쟁점 출원)	
판례 반영	신규성	▶ 설정등록된 출원의 공지시점은 등록원부 생성시점	
	분할출원	▶ 원출원에 없는 공지예외주장의 분할출원 시 주장 인정	
심층면담 기준정비	심층면담	▶ 예비심사, 보정안 리뷰, 재심사 면담 심사기준 정비	

목 차

I. 개정 배경	1
II. 개정 내용	2
1. 특허법 개정사항 반영	2
2. 특허법 시행령 및 시행규칙 개정사항 반영	39
3. 특허·실용신안 심사사무취급규정 개정사항 반영	49
4. 우선심사 관련 심사기준 정비	53
5. 최근 판례 반영	65
6. 예비심사, 보정안 리뷰, 재심사 면담 심사기준 정비	66
7. 기타 사항	78
III. 추진 경과 및 향후 일정	79
[붙임] 분리출원제도 도입에 따른 연관 개정사항	80

I . 개정 배경

- ① 출원인 편의 제고 및 출원·심사절차 개선을 위한 특허법 최근 개정사항 반영('22. 2. 18., '22. 4. 20. 시행)
 - 분할출원의 우선권주장 기재 및 증명서류 제출 생략
 - 신설된 분리출원 제도 반영
 - 거절결정불복심판 청구기간 등의 연장
 - 국내우선권주장 대상 확대 및 규정 명확화
 - 재심사청구 대상 및 기간 확대 등
- ② 특허법 시행령 및 시행규칙 개정사항 반영('22. 4. 20., '22. 7. 1. 시행)
 - 등록지연 존속기간 연장제도의 출원인 지연 기간 중 출원인 권리 회복요건 완화 사항 반영
 - 미생물 기탁 정보의 온라인 정보공유에 의한 출원절차 간소화
 - 서열목록 출원의 서열목록파일 제출방식 변경(ST.25 ⇒ ST.26)
- ③ 특허·실용신안 심사사무취급규정 개정사항 반영('22. 4. 20. 시행)
 - 분할·변경출원의 처리기한 연장 및 분리출원 처리기간 설정
 - 산업혁신 지원을 위한 3인 협의심사 대상 확대
- ④ 우선심사 관련 개정 특허법 시행령, 우선심사신청 고시 반영('22. 4. 20., '22. 11. 1. 시행)
 - 녹색기술 근거법 변경, 반도체 등 첨단기술 및 블록체인 기술 대상 추가, 혁신시제품 지정 관련 우선심사 대상 현행화 등
- ⑤ 설정등록된 출원의 공지시점(2019허4833), 분할출원의 공지예외주장 인정(2020후11479)에 대한 최근 판례 반영
- ⑥ 심층면담제도(예비심사, 보정안 리뷰, 재심사 면담) 심사기준 정비
 - 확대된 우선심사 착수기간 연장, 재심사 청구기간 연장 등 반영

II. 개정 내용

1 특허법 개정사항

- ① 특허료 또는 수수료의 감면 관련 개정사항 반영(특허법 제83조 개정, '22. 2. 18. 시행)
- 국가적 재난 시 특허출원에 관한 수수료 감면 규정 마련(제2항)
 - 특허료·수수료를 부당하게 감면받는 등 제도 악용 방지(제4항)
- * 수수료 반환청구 기간 연장(3년 → 5년) 관련 개정사항 반영(특허법 제84조 제3항, '22. 10. 18. 시행)

현행(제1부제7장제1절) 1701쪽

<신설>

특허법 제82조(수수료) (생략)
 특허법 제83조(특허료 또는 수수료의 감면)
 ① (생략)
 ② 특허청장은 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자 또는 산업통상자원부령으로 정하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제79조 및

개정안(제1부제7장제1절)

제79조(특허료) ① 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(이하 "설정등록일"이라 한다)부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다.
② 제1항에도 불구하고 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료는 그 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수 있다.
 ③ 제1항 및 제2항에 따른 특허료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.



(좌동)
 특허법 제83조(특허료 또는 수수료의 감면)
 ① (좌동)
 ② 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제79조 및 제82조에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정

제82조에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다.

<신설>

③ (생략)

<신설>

특허법 제84조(특허료 등 반환) (생략)

①, ② (생략)

③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 3년이 지나면 할 수 없다.

하는 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 (좌동)

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.

특허법 제84조(특허료 등 반환) (좌동)

①, ② (좌동)

③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.

- 현행 특허료 등의 징수규칙(22. 2. 18. 시행)과 일치되도록 「수수료의 납부」와 관련된 사항 수정

현행(제1부제7장제2절) 1703-4쪽

수수료의 징수 근거 및 수수료를 납부하여야 할 자는 특허법 제82조 제1항 및 2항에 규정되어 있으며,



개정안(제1부제7장제2절)

수수료의 징수 근거 및 수수료를 납부하여야 할 자는 특허법 제82조 제1항 및 제2항에 규정되어 있으며,

수수료의 납부방법, 납부기간 등은 같은 조 제3항의 규정에 의해 산업통상자원부령으로 정하도록 규정되어 있다. ‘특허료 등의 징수규칙(이하 ‘징수규칙’이라 한다)’에는 특허료, 등록료 및 수수료의 부과금액과 납부방법 등이 구체적으로 규정되어 있다.

(생략)

- ② 우선권주장 신청료: 특허출원의 우선권주장 신청료
- ③ 심사청구료: 특허심사청구료, 재심사청구료, 우선심사신청료
- ④ 출원인 명의변경신청료

수수료의 납부방법, 납부기간 등은 같은 조 제3항의 규정에 의해 산업통상자원부령(특허료 등의 징수규칙, 이하 ‘징수규칙’이라 한다)으로 정하도록 규정되어 있다. 징수규칙에는 특허료, 등록료 및 수수료의 부과금액과 납부방법 등이 구체적으로 규정되어 있다.

(좌동)

- ② 특허출원의 우선권주장 신청료
- ③ 특허심사청구료, 재심사청구료, 우선심사신청료
- ④ 출원인변경신고료

현행(제1부제7장제2절) 1704-5쪽

(3) 수수료는 제출서류에 대한 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 하여 국고수납은행 또는 우체국에 그 다음날까지 납부하여야 하며 가산료는 기본료와 합산하여 납부하여야 한다.[특법82(3), 징수규칙8(1)]

수수료는 인터넷지로 등 정보통신망을 이용한 전자적 수단으로 납부하거나 징수규칙 별지 제1호의2 서식에 기재사항을 적어 현금으로 납부한다. 다만, 우편으로 납부할 경우에는 통상환을 동봉하여 제출한다.

(생략)

(4) (생략) [징수규칙8(4)]

(생략) [징수규칙2(1)(9)]

개정안(제1부제7장제2절)

(3) 수수료는 제출서류에 대한 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 하여 접수번호를 부여받은 날의 다음날까지 납부하여야 하며 가산료는 기본료와 합산하여 납부하여야 한다.[특법82(3), 징수규칙8(1),(3)]

수수료는 인터넷지로 등 정보통신망을 이용한 전자적 수단으로 납부하거나 징수규칙 별지 제1호의2 서식에 기재사항을 적어 현금으로 납부한다. 다만, 우편으로 납부할 경우에는 통상환을 동봉하여 제출한다.

(좌동)

(4) (좌동) [징수규칙8(4), 특법46(3), 특법16]

(좌동)[징수규칙2(1)(9), 3(1)(7의2)]

- 특허료 등의 징수규칙(22. 2. 18. 시행)의 최근 개정사항 반영·현행화를 위해 「제1부 제7장 제3절 수수료의 감면」 전면 개정

전면 개정안(제1부제7장제3절3.1-3.6)

3. 수수료의 감면

3.1 수수료의 면제

(1) 특허청장은 국가(지방자치단체는 수수료 면제대상이 아닌 감경 대상임)에 의한 특허출원이나 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료와 이와 관련한 절차에 관한 수수료 전체를 면제한다.[특법83(1)]

(참고) 국·공립대학교 교직원의 직무발명으로 국·공립학교 안에 설치된 전담조직에 의한 특허출원의 경우에는 수수료 중 일부(이전등록료, 출원인변경신고료)는 면제하고, 일부(출원료, 심사청구료, 특허료 등)는 감경한다.

(2) 다음에 해당하는 경우에는 특허료, 등록료 및 수수료를 면제한다.[특법83(2), 징수규칙7(1)(1), 별표4]

면제대상	면제대상 수수료
1. 국가유공자, 그 유족 및 가족	출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료·등록료 (권리유형별·절차별 각각 연간 10건)
2. 5·18 민주유공자, 그 유족 및 가족	
3. 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 및 고엽제후유증 2세환자	
4. 특수입무유공자 및 그 유족 등	
5. 독립유공자, 그 유족 또는 가족	
6. 참전유공자	
7. 「장애인복지법」상 등록 장애인	
8. 「국민기초생활보장법」상 의료급여 수급자	
9. 「초·중등교육법」에 따른 학교의 재학생	
10. 6세 이상 18세 이하인 사람	
11. 병(兵), 사회복지무요원 또는 전환복무를 수행하는 자	
12. 「기술이전법」에 따른 전담조직(법인에 한정)	이전등록료, 출원인변경신고료

① 「특허법」, 「실용신안법」에 따른 출원·심사청구·권리설정등록을 하거나 특허권, 특허를 받을 수 있는 권리, 실용신안권, 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 이전하는 경우 위 표에 따른 특허료, 등록료 및 수수료를 면제한다.

② 위 표에서 제1호부터 제11호까지는 발명자나 고안자가 출원인·특허권자·실용신안권자와 같은 경우에만 특허료, 등록료, 수수료를 면제한다.

③ 위 표에서 제1호부터 제8호, 제12호에 해당하는 자는 그 자격을 증명하는 서류를 제출하여야 하고, 제9호에 해당하는 자는 재학증명서, 제11호에 해당하는 자는 복무증명서를 제출하여야 한다.[특법83(3), 징수규칙7(6)]

3.2 수수료의 감경

다음에 해당하는 경우에는 특허료, 등록료 및 수수료를 감경한다.[특법83(2), 징수규칙7(1)(2), 별표5]

감경 대상		감경률	
		출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료·등록료	설정등록일 기준 4년~존속기간까지 특허료·등록료
1. 개인	가. 19세 이상 29세 이하인 사람	85% (권리유형별·절차별 각각 연간 20건)	50%
	나. 65세 이상인 사람		
	다. 가목 및 나목의 사람을 제외한 개인	70% (권리유형별·절차별 각각 연간 20건)	
2. 중소기업		70%	
3. 기술이전법에 따른 전담조직(법인에 한정)		50%	
4. 기술이전법에 따른 공공연구기관			
5. 지방자치단체			
6. 기술이전법에 따른 기술신탁관리기관		감경 없음	
7. 중소기업과 중소기업이 아닌 자의 공동연구결과물 출원		50%	감경 없음
8. 중견기업		30%	30% (4년~9년분까지)

① 「특허법」, 「실용신안법」에 따른 출원·심사청구·권리설정등록을 하거나 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 하는 4년분부터의 특허료, 실용신안등록료를 납입하는 경우에 위 표의 감경률을 적용한다.

② 위 표에서 제1호의 개인은 발명자·고안자가 출원인·특허권자·실용신안권자와 같은 경우에만 감경한다. 출원건수가 연간 20건을 초과하는 경우는 출원료의 30%를 감경한다.

③ 제7호의 출원은 중소기업이 중소기업이 아닌 자와 계약에 따라 공동연구를 수행하고, 그 연구결과물에 대해 공동으로 출원, 심사청구 또는 설정등록을 하는 경우를 말한다.

④ 위 표의 각 호에 해당하는 자는 그 사실을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.[특법83(3), 징수규칙7(6)]

3.3 수수료의 한시적 감면

다음과 같은 경우에 특허료, 등록료 및 우선심사 신청료, 이전등록료, 질권의 설정등록료 등의 수수료를 한시적으로 감면한다.[특법83(2), 징수규칙7(1)(3), 별표6]

(1) 개인, 중소기업, 중견기업, 「기술이전법」에 따른 공공연구기관 또는 전담조직 등이 2024년 12월 31일까지 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제26조에 따라 특허출원의 우선심사를 신청하는 경우 우선심사신청료의 전부 또는

일부(85%, 70%, 50%, 30%, 연간 2건)

(2) 중소기업이 사업을 개시한 날부터 3년 이내에 한 특허출원에 대해 2024년 12월 31일까지 우선심사를 신청하는 경우 우선심사신청료의 70%(연간 10건)

(3) 「발명진흥법」에 따른 전담기관 또는 전문기관(특허청장이 정하여 고시하는 사업수행기관 포함)이 2026년 12월 31일까지 신청서를 제출한 이전등록료 또는 질권의 설정등록료 전부

(4) 「발명진흥법」에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정되거나 지식재산 경영인증을 받은 중소기업 또는 중견기업에 대해 납입개시일이 2026년 2월 28일까지인 경우 특허료 또는 등록료의 일부(4년분부터 9년분까지의 70%, 50%)

(5) 은행이 권리를 2024년 12월 31일까지 이전받는 경우 특허료 또는 등록료의 50%

(6) 「발명진흥법」에 따른 전담기관 또는 전문기관(특허청장이 정하여 고시하는 사업수행기관 포함)에 대해 납입개시일이 2026년 12월 31일까지인 경우 특허료 또는 등록료의 전부

3.4 재난 발생 시 수수료의 감면

재난사태 또는 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중에 다음에 해당하는 자는 선포된 날부터 1년간 출원료, 심사청구료, 특허료, 등록료를 감면한다.[특법83(2)(2), 징수규칙13, 별표7]

감면대상		감면율	
		출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료·등록료	설정등록일 기준 4년~존속기간까지 특허료·등록료
1. 개인	가. 19세 이상 29세 이하인 사람	90%	70%
	나. 65세 이상인 사람		
	다. 가목 및 나목의 사람을 제외한 개인	80%	
2. 중소기업	가. 중소기업	80%	80% (4년~9년분까지)
	나. 「발명진흥법」에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정되거나 지식재산 경영인증을 받은 중소기업		
3. 중견기업	가. 중견기업	50%	50% (4년~9년분까지)
	나. 「발명진흥법」에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정되거나 지식재산 경영인증을 받은 중견기업		70% (4년~9년분까지)
4. 「기술이전법」에 따른 공공연구기관	70%	70%	
5. 「기술이전법」에 따른 전담조직(법인에 한정)			
6. 지방자치단체			
7. 「기술이전법」에 따른 기술신탁관리기관	감면 없음		
8. 중소기업과 중소기업이 아닌 자의 공동연구결과물 출원	70%	감면 없음	
9. 은행	감면 없음	70%	
10. 제1호부터 제9호까지의 감면을 적용받지 못하는 자	30%	30%	

- 수수료 감면절차 및 수수료 부당감면자 제재에 대한 특허법 개정 사항 및 징수규칙 규정 반영

현행(제1부제7장제3절3.4) 1711쪽

3.4 수수료의 감면 절차

(1) 출원료 등을 면제 또는 감면받고자 하는 자는 출원서, 심사청구서 또는 권리설정등록시의 출원서, 심사청구서 또는 특허(등록)료납부서에 면제 또는 감면 사유와 면제 또는 감면 대상 등을 기재하고, 해당 증명서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.[징수규칙7(4)]

(2) ~~수수료를 감면받기 위해서는 반드시 출원, 심사청구 등 해당 절차를 밟을 때에 면제·감면사유를 기재하고 해당 증명서류를 제출하여야 하며, 출원 또는 심사청구할 때에 감면 신청을 하지 않고 그 때에 감면대상자이었음을 이유로 추후 감면 신청하는 것은 인정하지 않는다.~~

(3) ~~국가유공자임을 증명하는 서류와 등록 장애인임을 증명하는 서류의 경우 어찌 해당서류를 특허청장에게 제출한 때에는 생략하는 것이 가능하며, 국민기초생활수급자증명원·국가유공자(유족)확인원·장애인증명서의 경우 서식에 생략의사표시와 색인정보를 기재함으로써 제출을 생략할 수 있다.~~

<신설>

개정안(제1부제7장제3절3.5-3.6)

3.5 수수료의 감면 절차

(1) 특허료, 등록료 및 수수료를 감면받으려는 자는 출원서의 출원서, 심사청구서의 심사청구서, 또는 권리설정등록 시와 특허료 또는 등록료 납부 시의 특허(등록)료납부서 등에 감면의 사유와 그 대상 등을 적고, 감면대상에 해당함을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 감면대상에 해당함을 증명하는 서류를 특허청장에게 이미 제출한 경우에는 그 서류의 첨부를 생략할 수 있다.[징수규칙7(6)]

(2) 출원 또는 심사청구할 때에 감면 신청을 하지 않고 그 때에 감면대상자이었음을 이유로 추후 감면신청하는 것은 인정하지 않는다.

<삭제>

3.6 수수료 부당감면자에 대한 제재

(1) 특허청장은 특허료, 등록료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부

정한 방법으로 받은 자에 대하여는 감면받은 특허료, 등록료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다. [특별 83(4), 징수규칙13의2(1)]

(2) 특허청장은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 특허료, 등록료 및 수수료를 감면받은 사실을 출원 후 등록결정 전 또는 등록결정 이후에 확인한 경우 보정요구서 또는 보정 명령 등을 통하여 해당 사실을 기재한 내용과 징수금액을 고지할 수 있다.[징수규칙13의2(2)]

(3) 특허청장은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 특허료, 등록료 및 수수료를 감면받은 출원인 또는 특허권자·실용신안권자가 하는 출원 또는 그 출원하여 받은 특허권·실용신안권에 대하여는 그 출원인 또는 특허권자·실용신안권자가 보정요구서 또는 보정명령의 고지를 송달받은 날부터 1년간 모든 감면조항을 적용하지 아니한다.[징수규칙13의2(3)]

② 출원인의 권리 회복요건 완화(특허법 제16조제2항, 제67조의3제1항 등, '22. 4. 20. 시행)

- ①절차 무효, ②심사청구·재심사청구 기간 경과 시 권리의 회복요건을 '책임질 수 없는 사유' → '정당한 사유'로 완화

* **책임질 수 없는 사유:** 천재지변 등 당사자가 조치를 할 수 없는 이행불능 상황

* **정당한 사유:** 당사자가 상당한 주의의무를 다하였는지

사례 예시	종전	개정
지진·태풍 등 천재지변으로 의견서·보정서를 제출하지 못한 경우	인정	인정
재외자가 항공우편을 송달받지 못한 상태에서의 심결확정 (2007허3257)	인정	인정
대리인이 심결등본을 전달하지 않아 심결취소소송의 제소기간 경과 (2006허978)	불인정	불인정
(입원 등) 응급상황의 질병으로 대리인을 지정하지 못한 상태로 병원에 입원하여 심사 청구 기간이 경과한 경우	불인정	인정가능
(자동납부 시스템 오류) 출원인의 거래 은행에서 운영하는 연차등록료 자동납부 시스템의 고장으로 연차등록료가 출원인 계좌로부터 인출되지 않음	불인정	인정가능

현행(제1부제4장제1절) 1401쪽

특허법 제16조(절차의 무효) ① (생략)

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 **보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는** 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

③ (생략)

개정안(제1부제4장제1절)

특허법 제16조(절차의 무효) ① (좌동)

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 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

③ (좌동)

현행(제1부제4장제1절) 1402쪽

특허법 제67조의3(특허출원의 회복)

① 특허출원인이 **책임질 수 없는** 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.

- 1. (생략)
- 2. (생략)
- ② (생략)

개정안(제1부제4장제1절)

특허법 제67조의3(특허출원의 회복)

① 특허출원인이 **정당한** 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.

- 1. (좌동)
- 2. (좌동)
- ② (좌동)

현행(제1부제4장제4절) 1408쪽

(1) 특허청장은 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우에도 그 기간을 지키지 못한 것이 **보정요구를 받은 자가 책임질 수 없는** 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날

개정안(제1부제4장제4절)

(1) 특허청장은 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우에도 그 기간을 지키지 못한 것이 **정당한** 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 청구에

부터 2개월 이내에 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 후에는 무효처분을 취소할 수 없다. 여기서 「보정요구를 받은 자가 책임질 수 없는 사유」란 일반인이 보통의 주의를 다하여도 피할 수 없는 사유로서 천재·지변 기타 불가피한 사유가 해당됨은 물론이며, 심사 실무에서 무효처분의 서류를 당사자가 아닌 자에게 송달한 경우를 포함한다. <신설> 이때, 공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다.[특법16(2)]

의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 후에는 무효처분을 취소할 수 없다. 여기서 「정당한 사유」란 일반인이 상당한 주의를 다하여도 피할 수 없는 사유로서 천재·지변 기타 불가피한 사유가 해당됨은 물론이며, 심사 실무에서 무효처분의 서류를 당사자가 아닌 자에게 송달한 경우를 포함한다. 또한, 응급상황의 질병으로 입원하여 심사청구 기간을 경과하거나, 특허료 자동납부 시스템 오류 등이 발생하여 출원 무효가 된 경우가 있을 수 있다. 이때, 공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 정당한 사유에 포함되지 않는다.[특법16(2)]

현행(제1부제4장제7절) 1410쪽

7. 특허출원의 회복

(1) 특허출원인이 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.[특법67조의3(1)]

개정안(제1부제4장제7절)

7. 특허출원의 회복

(1) 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.[특법67조의3(1)]

③ 분할출원의 우선권주장 기재 생략(특허법 제52조 제4항, 제5항 신설,

'22. 4. 20. 시행) 및 공지예외주장 관련 대법원 판례(2020후11479) 반영

- 우선권을 주장한 출원을 기초로 분할출원하는 경우에 그 분할출원*에서도 자동으로 우선권을 주장한 것으로 인정

* 특허법 제52조의2 제2항의 준용규정에 의해 분리출원에 대해서도 적용

현행(제6부제1장제1절) 6101-2쪽

특허법 제52조(분할출원) ①-③ (생략)
<신설>

<신설>

- ④ (생략)
- ⑤ (생략)
- ⑥ (생략)

개정안(제6부제1장제1절)

특허법 제52조(분할출원) ①-③ (생략)
④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제 54조 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 제54조제4항에 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 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

- ⑥ (좌동)
- ⑦ (좌동)
- ⑧ (좌동)

- 공지에외주장이나 우선권주장이 있는 원출원을 기초로 분할출원 하는 경우 각 주장별 심사기준을 분리하여 정리

* 원출원에서 주장하지 않은 공지에외주장을 분할출원에서 주장하는 경우도 인정해야 한다는 대법원 판례(2020후11479) 반영 ⇒ 분리출원, 국내우선권주장출원도 적용

현행(제6부제1장제4절) 6106쪽

(3) 분할출원에 대하여 공지에외주장 또는 우선권주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일부부터 규정된 날까지(공지에외주장출원의 경우는 분할출원일부부터 30일 이내, 우선권주장출원의 경우는 분할출원일부부터 3월 이내)

개정안(제6부제1장제4절)

(3) 분할출원에 대하여 공지에외주장을 하고자 할 때는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일부부터 30일 이내에 제출하여야 한다.[특법52(2), 특법30(2)]

원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 적법한 절차를

제출하여야 한다. 원출원시 우선권 주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다. 그러나 공지에외 주장의 경우에는 특허법 제30조제3항에 따라서 공지에외주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다(2015. 7. 28. 이전 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지에외주장하는 경우는 제외한다). 한편, 원출원에서 공지에외주장 또는 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않았으나 분할출원서에 공지에외주장 및 우선권주장의 취지를 기재하고 분할출원일부부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지에외주장 또는 우선권주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 공지에외주장절차 또는 우선권주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다). [특법52(2),(4), 특법30(2), 특법55(2), 특법54(3)]

<신설>

준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지에외주장을 인정하도록 한다.[2020후11479]

(4) 분할출원에 대하여 우선권주장을 하고자 할 때는 국내우선권주장출원인 경우에는 분할출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 해야 하고, 조약우선권주장출원인 경우에는 분할출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적고 필요한 증명서류를 규정된 날까지(최우선일부부터 1년 4개월 또는 그 기간이 지난 후에도 분할출원일부부터 3개월 이내) 제출하여야 한다.[특법52(2),(6), 특법55(2), 특법54(3),(5)]

원출원시 우선권주장을 하지 않았다면 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다.

원출원에서 조약우선권주장의 취지, 최초출원 국가명 및 출원의 연월일은 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않았으나 분할출원서에 조약우선권주장의 취지 등을 기재하고 분할출원일부부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 분할출원의 우선권주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 우선권주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다).

한편, 2022. 4. 20. 이후 출원된 분할출원의 경우, 원출원시 우선권주장을 하였다면 분할출원에 대해서도 분할출원한 때에 우선권주장을 한 것으로 인정되고, 원출원에 대해 우선권주장에 필요한 증명서류가 제출된 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 증명서류가 제출된 것으로 인정된다[특법52(4)].

이 경우 특허법 제54조 제7항 또

는 특허법 제55조 제7항에 따른 우선권주장의 보정기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.[특법52(5)]

분할출원에 대하여 제출하여야 할 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.[특칙10(2)]

분할출원의 경우 원출원에서 증명서류가 제출되었다면 그와 동일한 공지에외주장 또는 우선권주장을 분할출원서에 표시한 경우 원용의 의사표시가 있는 것으로 볼 수 있다. (생략)

(5) 분할출원에 대하여 제출하여야 할 공지에외주장 또는 조약우선권주장에 대한 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.[특칙10(2)]

분할출원의 경우 원출원에서 증명서류가 제출되었다면 그와 동일한 공지에외주장 또는 조약우선권주장을 분할출원서에 표시한 경우 원용의 의사표시가 있는 것으로 볼 수 있다. (좌동)

현행(제6부제4장제4절) 6406쪽

(4) 국내우선권주장출원에 대한 분할출원 또는 변경출원에 대하여 특허법 제55조제1항의 규정을 적용받고자 하는 경우에는 해당 분할출원 또는 변경출원시에 그 국내우선권주장을 하여야한다.[특법54(3), 특법55(2)]

<신설>

개정안(제6부제4장제4절)

(4) 국내우선권주장출원에 대한 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 대하여 특허법 제55조제1항의 규정을 적용받고자 하는 경우에는 해당 분할출원, 분리출원 또는 변경출원시에 그 국내우선권주장을 하여야한다.[특법54(3), 특법55(2)]



2022년 4월 20일 이후 출원된 분할출원 또는 분리출원의 경우 원출원시 우선권주장을 했다면 분할출원이나 분리출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 인정된다.[특법52(4), 특법52의2(2)]

④ 신설된 분리출원 제도 반영(특허법 제52조의2 신설, '22. 4. 20. 시행)

○ 분리출원제도 신설에 따른 구체적인 심사기준 규정(제6부 제5장 신설)

- 분리출원의 취지 및 주체적·시기적* 요건에 대한 심사기준 제시

* 거절결정불복심판의 기각심결 등본 송달 후 30일 이내

- 분리출원의 객체적 요건*에 대한 심사기준 및 구체적인 사례 제시

* (분리출원 가능 대상) ① 원출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명, ② ▼원출원에서 거절되지 않은 청구항, ▼거절결정의 기초가 된 선택적 사항 삭제한 청구항, ▼앞의 청구항을 기초로 한정, 오기정정 등을 한 청구항, ▼신규사항 삭제한 청구항

- 분리출원의 절차 및 구체적인 심사방법* 제시

* 원출원과의 결합출원 여부는 따지지 않고 분리출원을 먼저 특허결정 가능 등

○ 분리출원제도 도입에 따라 연관된 변경사항 반영(세부 내용은 [붙임] 참조)

개정안(제6부제5장) 신설

제5장 분리출원

1. 특허법 제52조의2

특허법 제52조의2(분리출원) ① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.

1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항

2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항

3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항

4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 “분리출원”이라 한다)에 관하여는 제52조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “분할”은 “분리”로, “분할출원”은 “분리출원”으로 본다.

③ 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌

언어로 적을 수 없다.

- ④ 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다.

2. 분리출원의 취지

분리출원이란 거절결정불복심판의 청구가 기각된 특허출원(이하 '원출원'이라 한다)에서 거절결정에 포함되지 않은 청구항을 분리하여 새로운 특허출원으로 하는 것으로, 분리출원에 대해서는 분할출원과 마찬가지로 출원일의 소급 효과가 부여된다.[특법52의2, 실법11]

일부 특허 가능한 청구항이 있어도 거절결정불복심판 단계에서는 청구항 중 하나라도 거절이유가 인정되면 심판청구가 기각되므로 특허 가능한 발명에 대한 특허획득 기회가 제한된다. 출원 발명의 일부를 다른 출원으로 분할하는 분할출원은 거절결정불복심판 청구기간 내에만 가능하므로 그 기간이 지난 후에는 출원발명의 일부를 분할하여 특허를 받을 수 있는 방법이 없었다.

이에 특허 가능한 발명에 대한 특허획득 기회를 확대하기 위해 거절결정불복심판 청구가 기각된 이후에 거절결정이 되지 않았던 청구항에 대해 별도의 출원으로 분리하여 절차를 진행할 수 있는 분리출원제도가 도입되었다. 분리출원제도는 2022. 4. 20. 이후 거절결정불복심판이 청구된 건부터 적용된다.

3. 분리요건

3.1 주체적 요건

특허법 제52조의2 제1항은 “특허거절결정을 받은 자는 … 분리할 수 있다”고 규정하고 있으므로, 분리출원을 할 수 있는 권리를 가진 자는 특허거절결정 당시 원출원의 출원인(승계인 포함)이다. 공동출원의 경우에는 원출원과 분리출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 한다.[특법52의2(1), 특칙29의2(1)]

특허거절결정 당시 원출원의 출원인(승계인 포함)과 분리출원인이 동일인임을 인정받기 위해서는 ① 출원인의 주소 또는 영업소가 일치될 것, ② 출원인의 성명 또는 명칭이 일치될 것, ③ 출원인의 인장이 일치될 것이 필요하다.

3.2 시기적 요건

(1) 분리출원을 할 수 있는 때는 원출원에 대한 거절결정불복심판청구가 기각된 경우 기각심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(심결에 대한 소를 제기할 수 있는 기간에 대해 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간) 이내이다.[특법52의2(1)]

(2) 분리출원의 기초가 되는 원출원에 관한 절차가 분리출원할 당시에 특허청 및 특허심판원에 계속중이어야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 심판청구의 취하에 의해 거절결정이 확정된 때에는 분리출원할 수 없다.

원출원이 취하 또는 포기되거나 심판청구의 취하 등으로 절차가 종료하는 날에 분리출원된 경우에는 그 분리출원은 원출원에 관한 절차가 특허청 및

특허심판원에 계속 중일 때 출원된 것으로 취급한다. 원출원이나 심판의 절차 종료와 분리출원이 같은 날에 이루어지는 경우 현실적으로 선후를 구분하는 것이 곤란할 수 있고, 분리출원 절차는 원출원에 관한 절차가 계속되고 있음을 인식한 상태에서 이루어졌다고 봄이 타당하기 때문이다.

3.3 객체적 요건

(1) 분리출원할 수 있는 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 이때, 분리출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명 모두는 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분리출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분리출원은 거절이유를 갖는다.[특법52의2(1)전단, 특법62(6)]

분리출원된 발명이 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되는지 여부에 대한 판단방법은 제6부 제1장 제3절 3.3 「분할출원의 객체적 요건」의 항목 (1), (2)를 참조한다.

(2) 분리출원의 청구범위에는 다음과 같이 특허법 제52조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다. 그렇지 않은 경우에는 그 분리출원은 거절이유를 갖는다.[특법52의2(1)후단, 특법62(6)]

① 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항[특법52의2(1)(1)]

특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항이란 거절결정서의 [거절결정의 이유] 항목에 기재된 거절결정의 이유로부터 해당 청구항이 거절결정 대상이 되지 않음을 객관적으로 알 수 있는 청구항을 말한다.

거절이유통지에 대해 의견서 및 보정서가 제출되지 않아 거절결정서에 [거절결정의 이유] 항목이 기재되지 않은 경우에는, 해당 거절결정의 기초가 되는 의견제출통지서의 [구체적인 거절이유] 항목에 기재된 거절이유로부터 해당 청구항에 대해 거절이유가 통지되지 않았음을 객관적으로 알 수 있는 청구항을 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항으로 본다.

한편, 거절결정서나 의견제출통지서에 「참고사항」으로 기재된 사항은 거절이유에 해당된다고 하더라도 거절결정의 이유나 거절이유가 제시된 것이 아니므로, 「참고사항」에만 기재된 청구항은 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항에 해당한다.

② 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항[특법52의2(1)(2)]

거절된 청구항이 선택적 기재형식으로 기재되어 다수의 발명을 포함하고 있고, 선택적 기재사항 중의 일부를 포함하는 발명에 대한 거절결정의 이유가 거절결정서의 [거절결정의 이유] 항목에 구체적으로 기재된 경우에는 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항을 분리출원의 청구범위에 적을 수 있다.

(예1)

거절결정 당시 청구항	[청구항 1] A를 포함하는 장치 [청구항 2] 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 [청구항 3] 청구항 1 또는 2에 있어서, C를 더 포함하는 장치
거절결정서의 [거절결정의 이유]	- 청구항 1은 D1에 의해 진보성 부정 - 청구항 3에서 청구항 1을 인용하는 발명(A+C)은 D1+D2에 의해 진보성이 부정됨
분리출원이 인정되는 청구항	[청구항 1] A, B를 포함하는 장치 → 특허거절결정에서 거절되지 않은 청구항 2에 해당 [청구항 2] A, B, C를 포함하는 장치 → 거절된 청구항 3에서 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항인 인용되는 항 '청구항 1'을 삭제한 청구항에 해당

(예2)

거절결정 당시 청구항	[청구항 1] A는 a, b, c 중 어느 하나로 구성된 장치
거절결정서의 [거절결정의 이유]	- 청구항 1 발명 중에 'A는 a로 구성된 장치' 발명과 'A는 b로 구성된 장치' 발명은 D1에 의해 진보성이 부정되므로, 청구항 1은 특허받을 수 없음
분리출원이 인정되는 청구항	[청구항 1] A는 c로 구성된 장치 → 거절된 청구항 1에서 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항인 'a, b'를 삭제한 청구항에 해당

③ 특허법 제52조의2 제1항 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 특허법 제47조 제3항 각 호(제4호는 제외)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항[특법52의2(1)(3)]

거절되지 아니한 청구항 또는 거절된 청구항에서 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항에 대해, 특허법 제47조 제3항 제1호 내지 제3호에 따라 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하거나 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하도록 적은 청구항을 분리출원의 청구범위에 적을 수 있다. 특허법 제47조 제3항 제1호 내지 제3호 중 어느 하나에 해당하도록 적었는지 여부에 대한 자세한 판단방법은 제4부 제2장 제2절의 「최후거절이유통지에 대응하거나 재심사청구시 하는 보정」 부분을 참조한다.

④ 특허법 제52조의2 제1항 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항[특법52의2(1)(4)]

특허법 제52조의2 제1항 제1호 내지 제3호에 해당하는 청구항(앞의 ①~③)에서 분리출원의 기초가 되는 원출원의 최초 명세서 등의 범위를 벗어나는

신규사항을 삭제한 청구항을 분리출원의 청구범위에 적을 수 있다. 신규사항에 해당하는지 여부에 대한 판단은 제4부 제2장 제1절 1.2의 「신규사항 추가 금지 규정의 구체적인 판단방법」 부분을 참조한다.

(예)

거절결정 당시 청구항	[청구항 1] A, B, C로 구성된 장치 [청구항 2] A, B, C, D, E로 구성된 장치
거절결정서의 [거절결정의 이유]	- 청구항 1은 D1에 의해 진보성 부정 (참고사항) 보정에 의해 청구항 2는 기통지된 거절이유를 해소하여 거절결정 대상 청구항에 포함시키지 않았으나, E는 신규사항에 해당함
분리출원이 인정되는 청구항	[청구항 1] A, B, C, D로 구성된 장치 → 특허거절결정에서 거절되지 않은 청구항 2에서 신규사항을 삭제한 청구항에 해당

위 예에서 분리출원의 심사 시에 구성요소 E가 신규사항이라고 판단되는 경우에 분리출원의 청구항 1은 원출원에서 거절되지 아니한 청구항에서 원출원의 최초 명세서 등을 기준으로 한 신규사항을 삭제한 청구항에 해당하므로 해당 분리출원은 적법한 것으로 인정한다.

(3) 분리출원을 기초로 새로운 분리출원을 할 수 없다. 또한 분리출원을 기초로 새로운 분할출원이나 변경출원을 할 수 없다.[특법52의2(4)]

4. 분리출원 절차

(1) 분리출원의 절차를 취할 때에는 특허법 시행규칙 제29조의2에 따라 별지 제14호 서식의 특허출원서에 명세서 등 각 호의 서류를 첨부하여 새로이 출원하여야 한다. 이때, 그 특허출원서에는 분리출원의 취지와 분리의 기초가 된 원출원의 표시를 하여야 한다.[특법52의2(2), 특법52(3), 특칙29의2(1)]

분리출원 시에 원출원을 표시하지 않은 경우에는 그 분리출원은 적법한 분리출원으로 인정되지 않으며, 또한, 자명한 오기를 제외하고는 분리출원 후 분리출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정도 불가하다.

(2) 분리출원에 대하여 공지에외주장을 하고자 할 때에는 분리출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분리출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다.[특법52의2(2), 특법52(2), 특법30(2)]

원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분리출원시 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지에외주장을 인정하도록 한다.[2020후11479]

(3) 분리출원에 대하여 우선권주장을 하고자 할 때는 국내우선권주장출원인 경우에는 분리출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 해야 하고, 조약우선권주장출원인 경우에는 분리출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적고 필요한 증명서류를 규정된 날까지(최우선일부터 1년 4개월 또

는 그 기간이 지난 후에도 분리출원일부터 3개월 이내) 제출하여야 한다.[특별법52의2(2), 특별법52(2)(6), 특별법55(2), 특별법54(3),(5)]

원출원시 우선권주장을 하지 않았다면 분리출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다.

한편, 원출원시 우선권주장을 했다면 분리출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 인정되고, 원출원에 대해 우선권주장에 필요한 증명서류가 제출된 경우에는 분리출원에 대해서도 해당 서류가 제출된 것으로 인정된다.[특별법52의2(2), 특별법52(4)]

최선일로부터 1년 4월이 지난 후에도 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.[특별법52의2(2), 특별법52(5)]

(4) 분리출원에 대하여 제출하여야 할 공지예외주장 또는 조약우선권주장에 대한 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.[특칙10(2)]

분리출원의 경우 원출원에서 증명서류가 제출되었다면 그와 동일한 공지예외주장 또는 조약우선권주장을 분리출원서에 표시한 경우 원용의 의사표시가 있는 것으로 볼 수 있다. 다만, 특허법 시행규칙 제10조제2항에서는 반드시 원용의 취지를 '명기'하도록 하고 있으므로 증명서류를 별도로 제출하지 않은 채 증명서류의 원용을 명기하지 않는 경우에는 서류의 원용에 관한 기재방식에 위배된 것으로 보아 보정을 요구한다.[특별법46]

(5) 분리출원은 청구범위 제출유예제도를 활용할 수 없고, 그에 따라 분리출원은 임시명세서 제도도 활용할 수 없다.[특별법52의2(3), 특칙21(5)]

또한 분리출원은 외국어출원제도를 활용할 수 없으므로, 분리출원의 명세서(도면의 설명 포함)는 국어로 작성해서 제출해야 한다.[특별법52의2(3)]

5. 분리출원의 효과

분리출원은 원출원을 출원한 때에 출원된 것으로 취급된다.[특별법52의2(2), 특별법52(2)] 분리출원의 효과는 분할출원의 효과와 동일하므로, 구체적인 사항은 제6부 제1장 제5절 「분할출원의 효과」 부분을 참고한다.

6. 분리출원의 심사

(1) 분리출원이 제출되면 분리출원 방식요건의 충족여부를 먼저 심사한다. 분리출원할 수 있는 자가 분리출원을 했는지 여부, 분리출원이 분리출원을 출원할 수 있는 기간 내에 제출되었는지 여부, 분리출원에서 원출원의 표시 등이 적절한지 여부 등에 대하여 심사한다.[특별법46, 규정18]

분리출원의 최초 명세서에 청구범위를 적지 않거나 명세서 등을 국어가 아닌 언어로 적은 경우, 분리출원할 수 없는 자가 분리출원한 경우, 분리출원이 기간을 경과하여 제출되거나 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출된 경우, 분리출원을 기초로 새로운 분리출원을 하는 경우에는 특허법 시행규칙 제11조

제1항제5호의4, 제5호의5, 제7호, 제11호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 분리출원서를 반려한다.[특칙11(1)]

(참고) 분리출원과 관련한 기재 사항의 보정은 출원절차가 계속 중인 한 가능하나 보정할 수 있는 내용은 당초 표시에 오기가 있거나 자명한 흠결을 바로 잡는 보정에 한하며, 기재내용을 변경하는 보정은 인정되지 않으므로 필요한 경우 보정이 가능한 범위를 보정요구서에 병기하여 통보한다.

(2) 원출원에 기재되지 않은 발명을 분리출원하거나 분리출원의 청구범위에 적힌 청구항이 특허법 제52조의2 제1항 각 호에 해당하지 않는 경우에는 분리출원에 대하여 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 또는 보정서에 의하여도 적법한 분리출원으로 인정할 수 없는 경우에는 거절결정한다.[특법62(6), 특법63]

분리출원의 출원 당시에는 분리출원의 범위를 만족하였으나 보정에 의해 분리출원의 범위를 벗어나는 경우에도 분리출원에 대해 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 또는 보정서에 의하여도 적법한 분리출원으로 인정할 수 없는 경우에는 거절결정한다.

(3) 분리출원의 청구항에 기재된 발명에 대해 원출원의 심사 시에 등록가능하다고 판단한 경우에도 분리출원의 심사 시에 다시 심사한 결과 신규성, 진보성, 기재불비 등의 거절이유를 통지할 수 있다. 이후의 심사절차는 통상적인 심사절차를 따른다.

(4) 원출원이 특허결정 전이라면 분리출원에 대해서는 원출원과 관련된 특허법 제36조제2항의 거절이유를 살피지 않고 그 외의 다른 거절이유를 통지한다. 출원인이 보정한 후에 통지된 거절이유가 해소되지 않으면 거절결정한다. 한편, 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 원출원의 특허여부가 결정되지 않았고, 제36조제2항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 분리출원에 대해 특허결정한다.

(5) 분리출원은 원출원의 거절결정에서 거절되지 아니한 청구항만을 청구항에 기재한 것이므로, 원출원의 거절결정불복심판의 심결취소소송이 제기되더라도 특별한 이유가 없는 한 심결취소소송의 결과를 기다릴 필요 없이 분리출원에 대해 심사보류하지 않고 심사를 진행한다.

-
- (청구항별 심사) 분리출원의 기회 보장을 위해 거절되지 않은 청구항을 객관적으로 알 수 있도록 통지서 작성
-

개정안(제5부제3장제5절5.4.4)

5.4.4 청구항별 심사의 유의사항

(1), (2), (3) (생략)

<이하 신설>

(4) 분리출원의 청구범위에 기재할 수 있는 청구항은 원출원의 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항에 기초하므로, 거절결정서를 작성할 때에는 해당 거절결정의 이유가 적용되는 청구항이 어느 항인지를 객관적으로 알 수 있게 기재하도록 한다.

또한, 거절이유 통지 후에 의견서나 보정서가 제출되지 않아 거절결정서에 [거절결정의 이유]를 기재하지 않은 경우에는 해당 거절결정의 기초가 되는 의견제출통지서에서 거절이유가 제시되지 않은 청구항을 거절되지 아니한 청구항으로 보고 분리출원의 청구항에 기재할 수 있으므로, 의견제출통지서를 작성할 때에도 해당 거절이유가 적용되는 청구항이 어느 항인지를 객관적으로 알 수 있게 기재하도록 한다.

특히 특허법 제42조 제3항 제1호에 의해 발명의 설명 기재불비로 거절결정된 출원에 대해서는 반드시 거절이유가 있는 청구항이 어느 항인지를 객관적으로 알 수 있어야 출원인이 분리출원의 기회를 가질 수 있다. 따라서 발명의 설명 기재불비로 의견제출통지서나 거절결정서를 작성할 때에는 거절이유가 있는 청구항을 명시적으로 표시하도록 한다.

5] 거절결정불복심판 청구기간 등의 연장(특허법 제52조제1항제2호, 제53조 제1항제1호, 제67조의2제1항, 제132조의17 개정, '22. 4. 20. 시행)

- 거절결정불복심판 청구기간을 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 **3개월(종전 30일)**로 연장
- 분할·변경출원 가능 기간, 거절결정 후 재심사청구 기간*을 특허 거절결정등본을 송달받은 날부터 **3개월(종전 30일)**로 연장

* 재심사 청구기간 연장에 따른 심사기준 개정사항은 '7] 재심사청구 대상 및 기간 확대 등'에 수록

현행(제5부제3장제4절4.4) 5310쪽

(2) (생략) 변경출원은 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 (거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간 내)이 경과하기 전에만 할 수 있다.

한편, 거절결정불복심판을 청구하였더라도 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내(제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말함)에는 분할출원할 수



개정안(제5부제3장제4절4.4)

(2) (좌동) 변경출원은 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 (거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간 내)이 경과하기 전에만 할 수 있다.

한편, 거절결정불복심판을 청구하였더라도 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말함)에

있는 것으로 한다.[특법52(1)(2)]

는 분할출원할 수 있는 것으로 한다.[특법52(1)(2)]

현행(제6부제1장제1절) 6101쪽

특허법 제52조(분할출원) ① (생략)

1. (생략)
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. (생략)



개정안(제6부제1장제1절)

특허법 제52조(분할출원) ① (좌동)

1. (좌동)
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. (좌동)

현행(제6부제1장제3절3.2) 6104쪽

㉒거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내 ㉓제심사를 청구할 때 ㉔거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(기간의 연장 규정에 의하여 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)이내[특법 15]
15.7.29.이후 특허결정등본을 송달받은 후 3개월(단, 설정등록 이전)이내의 기간

<신설>



개정안(제6부제1장제3절3.2)

㉒거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내 ㉓제심사를 청구할 때 ㉔거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(기간의 연장 규정에 의하여 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)이내[특법 15]
15.7.29.이후 특허결정등본을 송달받은 후 3개월(단, 설정등록 이전)이내의 기간
22.4.20. ㉑특허결정등본을 송달하기 전까지, 다만, 거절이유통지 후에는 ㉒의 기간 이내 또는 ㉑과 동시에 하는 경우에 한한다. ㉒거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내 ㉓제심사를 청구할 때 ㉔거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(기간의 연장 규정에 의하여 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)이내[특법 15] ㉕특허결정등본을 송달받은 후 3개월(단, 설정등록 이전)이내의 기간

현행(제6부제2장제1절) 6201쪽

특허법 제53조(변경출원) ① (생략)

1. 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(「실용신안법」 제3조에 따라 준용되는 이 법 제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다)이 지난 경우



개정안(제6부제2장제1절)

특허법 제53조(변경출원) ① (좌동)

1. 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(「실용신안법」 제3조에 따라 준용되는 이 법 제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다)이 지난 경우

현행(제6부제2장제3절3.2) 6202-3쪽

(1) 변경출원을 할 수 있는 기간은 실용신안등록출원일 또는 특허출원일부터 설정등록되기 전으로 최초의



개정안(제6부제2장제3절3.2)

(1) 변경출원을 할 수 있는 기간은 실용신안등록출원일 또는 특허출원일부터 설정등록되기 전으로 최초의

거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일 이내(실용신안법 제3조의 준용 규정 또는 특허법 제15조제1항에 의하여 실용신안법 제33조의 준용 규정 또는 특허법 제132조의17에 따른 기간이 연장된 때에는 그 연장된 기간 이내)이다.[특법53(1) 단서, 특법53(5)]

거절결정등본을 송달 받은 날부터 3개월 이내(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간 이내)이다.[특법53(1)(1)]

현행(제6부제2장제6절6.2) 6208쪽

(6) 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과한 후에는 그 거절결정이 재심사청구 또는 심결에 의해 취소되었다거나 그에 따라 거절결정등본을 다시 송달받아 30일 이내라고 하더라도 변경출원할 수는 없다. 재심사청구 등에 따른 거절결정의 취소로 최초로 거절결정등본을 송달받은 사실이 없어지는 것은 아니기 때문이다.[특법53(1)]



개정안(제6부제2장제6절6.2)

(6) 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월이 경과한 후에는 그 거절결정이 재심사청구 또는 심결에 의해 취소되었다거나 그에 따라 거절결정등본을 다시 송달받아 3개월 이내라고 하더라도 변경출원할 수는 없다. 재심사청구 등에 따른 거절결정의 취소로 최초로 거절결정등본을 송달받은 사실이 없어지는 것은 아니기 때문이다.[특법53(1)(1)]

현행(제6부제3장제6절) 6310쪽

상기 특허결정이 확정된 시점은 특허결정서가 출원인에게 송달된 시점이며, 특허거절결정의 경우에는 출원인이 특허거절결정서를 송달 받은 날부터 30일이 경과한 때이다.[특법54(7)]



개정안(제6부제3장제6절)

상기 특허결정이 확정된 시점은 특허결정서가 출원인에게 송달된 시점이며, 특허거절결정의 경우에는 출원인이 특허거절결정서를 송달 받은 날부터 3개월이 경과한 때이다.

현행(제6부제4장제3절3.3) 6404쪽

특허결정 또는 실용신안등록결정이 확정된 시점은 특허결정서 또는 실용신안등록결정서가 출원인에게 송달된 시점이며, 특허거절 또는 실용신안등록거절 결정의 경우에는 출원인이 특허거절결정서 또는 실용신안등록거절결정서를 송달 받은 날부터 30일이 경과한 때이다.



개정안(제6부제4장제3절3.3)

<삭제>

특허거절 또는 실용신안등록거절 결정이 확정된 시점은 출원인이 특허거절결정서 또는 실용신안등록거절결정서를 송달 받은 날부터 3개월이 경과한 때이다.

현행(제7부제1장제5절5.5) 7110쪽

(참고) 연장등록거절결정은 특허거절 결정과 유사하게 연장등록거절결정 불복심판이 없는 경우에는 연장등록 거절결정의 등본이 송달된 후 30일이 경과한 시점에 확정되며, 연장등록거절결정불복심판이 청구된 경우에는 연장등록거절결정불복심판에 관한 심결이 확정된 때에 확정된다.

개정안(제7부제1장제5절5.5)

(참고) 연장등록거절결정은 특허거절 결정과 유사하게 연장등록거절결정 불복심판이 없는 경우에는 연장등록 거절결정의 등본이 송달된 후 3개월이 경과한 시점에 확정되며, 연장등록거절결정불복심판이 청구된 경우에는 연장등록거절결정불복심판에 관한 심결이 확정된 때에 확정된다.

현행(제7부제1장제7절7.2) 7123쪽

7.2 연장등록거절결정에 대한 심판

허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조 각 호 중 하나에 해당된다는 이유로 연장등록거절결정을 받은 자가 그 연장등록거절결정에 불복이 있는 때는 그 연장등록거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 연장등록 거절결정불복심판을 청구할 수 있다.[특법 제132조의17]

개정안(제7부제1장제7절7.2)

7.2 연장등록거절결정에 대한 심판

허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조 각 호 중 하나에 해당된다는 이유로 연장등록거절결정을 받은 자가 그 연장등록거절결정에 불복이 있는 때는 그 연장등록거절결정등본을 송달 받은 날로부터 3개월 이내에 연장등록 거절결정불복심판을 청구할 수 있다.[특법 제132조의17]

현행(제7부제2장제6절6.2) 7231쪽

6.2 연장등록거절결정에 대한 심판

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제92조의 4 각 호 중 하나에 해당된다는 이유로 연장등록거절결정을 받은 자가 그 연장등록거절결정에 불복이 있는 때는 그 연장등록거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 연장등록거절결정불복심판을 청구할 수 있다.

개정안(제7부제2장제6절6.2)

6.2 연장등록거절결정에 대한 심판

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제92조의 4 각 호 중 하나에 해당된다는 이유로 연장등록거절결정을 받은 자가 그 연장등록거절결정에 불복이 있는 때는 그 연장등록거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 연장등록거절결정불복심판을 청구할 수 있다.

- 심사전치 대상 출원에 대해서도 거절결정불복심판 청구기간이 30일(구특허법 제132조의 3)에서 3개월로 연장되는 사항 반영

현행(제7부제5장제2절) 7502쪽

거절결정에 대한 심판청구기간은 그 결정등본을 송달받은 날로부터 **30일** 이내이다.

개정안(제7부제5장제2절)

거절결정에 대한 심판청구기간은 그 결정등본을 송달받은 날로부터 **3개월** 이내이다.

현행(제7부제5장제3절) 7503쪽

(2) 심사관으로부터 거절결정등본을 송달받은 출원인이 특허법 제132조의3의 규정에 따라 **30일** 이내에 거절결정불복심판을 청구하여야 한다.

개정안(제7부제5장제3절)

(2) 심사관으로부터 거절결정등본을 송달받은 출원인이 특허법 제132조의**17(구특허법 제132조의3)**의 규정에 따라 **3개월** 이내에 거절결정불복심판을 청구하여야 한다.

⑥ 국내우선권주장 대상 확대 및 규정 명확화(특허법 제55조, 제56조 개정, '22. 4. 20. 시행)

- 등록결정 이후 설정등록 전까지의 출원을 기초로 국내우선권주장 출원이 가능하도록 **대상 확대**(특허법 제55조 제1항 제4호 개정)

* 등록결정된 출원을 기초로 국내우선권주장하는 경우의 선출원은 설정등록되지 않으므로 선출원일로부터 1년3개월이 지난 때 취하 간주(특허법 제56조 제1항 제2호 개정)

- **분리출원**을 기초로 **국내우선권주장 불가**(특허법 제55조 제1항 제2호 개정)

- **우선권주장의 기초가 된 선출원**은 **설정등록 불가**(특허법 제55조 제8항 신설)

* 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권주장이 취하된 경우에는 설정등록 가능(특허법 제55조 제8항 단서)

현행(제6부제4장제1절) 6401-3쪽

1. 특허법 제55조
특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① (생략)

- 1. (생략)
- 2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원**이나** 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우

개정안(제6부제4장제1절)

1. 특허법 제55조
특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① (좌동)

- 1. (좌동)
- 2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원 **또는 제52조의2제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나** 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조

- 3. (생략)
 - 4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
 - ② ~ ⑦ (생략)
- <신설>

특허법 제56조(선출원의 취하 등)

- ① (생략)
 - 1. (생략)
 - 2. 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
 - 3. (생략)
- ②, ③ (생략)

- 제2항에 따른 변경출원인 경우
 - 3. (좌동)
 - 4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
 - ② ~ ⑦ (좌동)

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.

특허법 제56조(선출원의 취하 등)

- ① (좌동)
 - 1. (좌동)
 - 2. 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
 - 3. (좌동)
- ②, ③ (좌동)

현행(제6부제4장제3절3.3) 6404쪽

(3) 국내우선권주장출원의 출원시에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정이 확정되지 않아야 한다.[특법55(1)(3), (4)]

특허결정 또는 실용신안등록결정이 확정된 시점은 특허결정서 또는 실용신안등록결정서가 출원인에게 송달된 시점이며, 특허거절 또는 실용신안등록거절 결정의 경우에는 출원인이 특허거절결정서 또는 실용신안등록거절결정서를 송달 받은 날부터 **30일**이 경과한 때이다.



개정안(제6부제4장제3절3.3)

(3) 국내우선권주장출원의 출원시에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되지 않아야 하고, 선출원이 설정등록되었거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되지 않아야 한다.[특법55(1)(3), (4)]

<삭제>

특허거절 또는 실용신안등록거절결정이 확정된 시점은 출원인이 특허거절결정서 또는 실용신안등록거절결정서를 송달 받은 날부터 **3개월**이 경과한 때이다.

현행(제6부제4장제5절) 6407쪽

개정안(제6부제4장제5절)

(3) 국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부결정, 실용신안등록여부결정이 확정된 경우에는 취하 간주할 대상이 없으므로 취하 간주되지 않고, 해당 선출원을 기초로 한 국내우선권주장이 선출원일부터 1년 3월 이전에 취하된 경우에도 취하 간주되지 않는다.[특법56(1)]

(3) 국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 선출원이 무효, 취하 또는 포기된 경우나 선출원이 설정등록되거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 취하 간주할 대상이 없으므로 취하 간주되지 않고, 해당 선출원을 기초로 한 국내우선권주장이 선출원일부터 1년 3월 이전에 취하된 경우에도 취하 간주되지 않는다.[특법56(1)]

현행(제6부제4장제6절) 6408쪽

개정안(제6부제4장제6절)

(3) 국내우선권주장으로 추가할 수 있는 출원은 특허법 제55조제1항에 따른 요건을 갖추어야 한다. 요건의 충족 여부는 ①선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원일 것, ②선출원이 분할출원이나 변경출원이 아닐 것, ③선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부결정, 실용신안등록여부결정이 확정되지 않았을 것, (생략)

(3) 국내우선권주장으로 추가할 수 있는 출원은 특허법 제55조제1항에 따른 요건을 갖추어야 한다. 요건의 충족 여부는 ①선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원일 것, ②선출원이 분할출원이나 분리출원, 변경출원이 아닐 것, ③선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 선출원이 설정등록되거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되지 않았을 것, (좌동)

현행(제6부제4장제7절7.3) 6411쪽

개정안(제6부제4장제7절7.3)

(2) 국내 특허출원 또는 우리나라만을 지정한 국제특허출원을 기초로 우선권을 주장한 국제특허출원이 자기지정되어 국내단계에 진입한 경우 상기 우선권주장은 국내우선권주장으로 취급되므로 방식심사시 선출원의 출원 계속 여부에 주의하여 심사한다. 국제출원일에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부결정이 확정된 경우 등에는 그 우선권주장에 대하여 보정요구를 하고 흡결

(2) 국내 특허출원 또는 우리나라만을 지정한 국제특허출원을 기초로 우선권을 주장한 국제특허출원이 자기지정되어 국내단계에 진입한 경우 상기 우선권주장은 국내우선권주장으로 취급되므로 방식심사시 선출원의 출원 계속 여부에 주의하여 심사한다. 국제출원일에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 선출원이 설정등록되거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 등

이 치유되지 않으면 해당 우선권주장을 무효로 한다. [PCT8(2)(b), 특별 55(1)]

에는 그 우선권주장에 대하여 보정 요구를 하고 흠결이 치유되지 않으면 해당 우선권주장을 무효로 한다. [PCT8(2)(b), 특별55(1)]

현행(제6부제4장제7절7.5) 6412쪽

(1) 국내우선권주장출원이 있는 경우 우선권주장의 기초가 된 선출원은 선출원일로부터 1년3월이 경과한 시점에서 취하된 것으로 보게 되므로 그 선출원에 대해서는 심사를 진행하지 않고 보류한다. 선출원에 대한 우선심사 청구가 있는 경우도 또한 같다.[규정7(1)(7)]

<신설>

개정안(제6부제4장제7절7.5)

(1) 국내우선권주장출원이 있는 경우 우선권주장의 기초가 된 선출원은 선출원일로부터 1년3월이 경과한 시점에서 취하된 것으로 보게 되므로 그 선출원에 대해서는 심사를 진행하지 않고 보류한다. 선출원에 대한 우선심사 청구가 있는 경우도 또한 같다.[규정7(1)(7)]

한편, 등록결정된 출원을 기초로 우선권주장을 한 경우에 그 선출원은 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 그 국내우선권주장출원의 우선권 주장이 취하된 경우에는 설정등록을 받을 수 있다.[특별55(8)]

현행(제5부제3장제4절4.2) 5306쪽

(4) 출원이 무효, 취하, 포기되거나 특허여부결정 또는 실용신안등록여부가 확정된 경우에는 국내우선권주장의 기초가 될 수 없다.

개정안(제5부제3장제4절4.2)

(4) 출원이 무효, 취하, 포기된 경우, 또는 출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 국내우선권주장의 기초가 될 수 없다.

㉚ 재심사청구 대상 및 기간 확대 등(특허법 제67조의2 개정, '22. 4. 20. 시행)

- 재심사 대상에 종래 거절결정된 출원*에 더하여 **특허결정된 출원****을 추가하도록 재심사 청구 대상 확대(제1항 본문 개정)

* (기간 연장) 특허거절결정등본 송달받은 날부터 **3개월** 이내에 재심사 청구 가능

** (대상 확대) 특허결정등본을 송달받은 날부터 **설정등록 전까지** 재심사 청구 가능

- **취소환송 후 거절결정된 출원**을 재심사청구 대상으로 명시(제1항 제2호 괄호)
- **분리출원에** 대해서는 재심사 불가(제1항 제3호)

현행(제4부제1장제4절4.3) 4105쪽

4.3 재심사를 청구할 때

특허출원인은 특허법 제67조의2에 따라 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 재심사를 청구할 수 있으며, 재심사 청구와 동시에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.[특법67의2, 특법47(1)(3)]

~~특허거절결정에 대한 불복심판청구기간은 특허법 제15조제1항의 규정에 따라 요건이 충족되는 경우 연장 가능하므로 심판청구기간이 연장된 경우 연장기간 내에 재심사 청구와 동시에 보정할 수 있다.[특법15(1)]~~

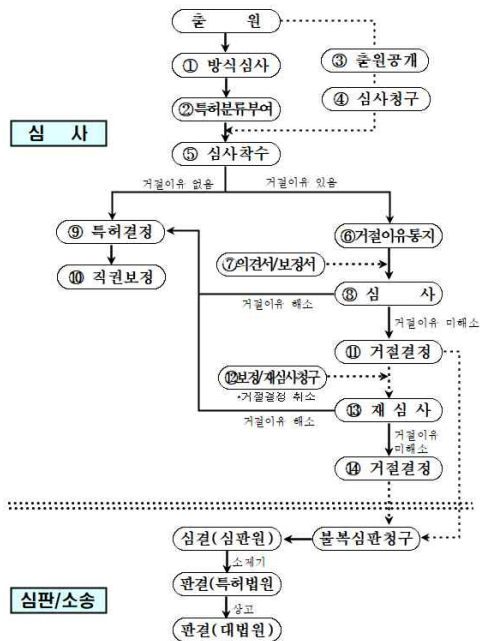
개정안(제4부제1장제4절4.3)

4.3 재심사를 청구할 때

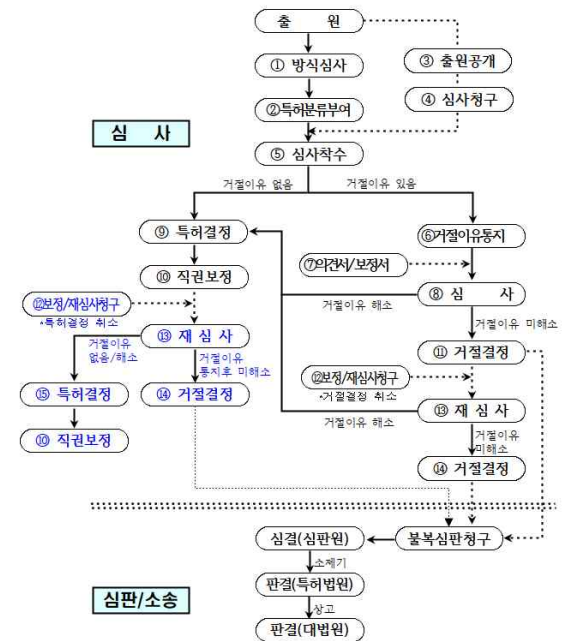
특허출원인은 특허법 제67조의2에 따라 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간) 이내에 재심사를 청구할 수 있으며, 재심사 청구와 동시에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.[특법67의2, 특법47(1)(3)]

<삭제>

현행(제5부제1장제1절1.1) 5101쪽



개정안(제5부제1장제1절1.1)



현행(제5부제1장제1절1.2) 5103-4쪽

개정안(제5부제1장제1절1.2)

(9) 특허결정

심사관은 심사에 착수하여 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 한다.[특법66]

(생략)

(12) 보정/재심사청구

출원인은 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(법정기간이 연장된 경우에는 그 연장된 때까지) 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있다. 재심사청구는 재심사에 따라 다시 거절결정되었거나 거절결정에 관한 불복심판이 있는 경우에는 할 수 없다. 재심사청구에 의해 거절결정은 취소 간주된다.[특법67조의2, 특칙37조의2]

(13) 재심사

재심사청구가 있는 경우 그 전에 했던 거절결정은 취소된 것으로 보므로 통상의 출원심사와 같이 보정서를 반영하여 다시 심사한다.[규정 51~55]

(14) 재심사에 따른 거절결정

심사관은 보정서를 반영하여 재심사한 후에도 거절결정 당시에 지적된 거절이유가 해소되지 않았다고 인정하는 경우 다시 거절결정한다.

[규정54(3)]

<신설>

(9) 특허결정

심사관은 특허출원에 대해 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 한다.[특법66]

(좌동)

(12) 보정/재심사청구

출원인은 특허결정등본을 송달받은 날부터 설정등록받기 전까지 또는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간)이 연장된 경우에는 그 연장된 때까지) 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있다. 재심사청구는 재심사에 따라 특허여부가 결정되었거나 거절결정에 관한 불복심판이 있는 경우에는 할 수 없다. 재심사청구에 의해 특허결정 또는 거절결정은 취소 간주된다.[특법67조의2, 특칙37조의2]



(13) 재심사

재심사청구가 있는 경우 그 전에 했던 등록결정 또는 거절결정은 취소된 것으로 보므로 통상의 출원심사와 같이 보정서를 반영하여 다시 심사한다.[규정51, 54, 55]

(14) 재심사에 따른 거절결정

심사관은 보정서를 반영하여 재심사한 후에 필요한 경우 거절이유를 통지하고 최종적으로 해소되지 않은 거절이유가 있는 경우에는 거절결정한다.[규정54(3)]

(15) 재심사에 따른 특허결정

심사관은 보정서를 반영하여 재심사한 후에 필요한 경우 거절이유를 통지하고 최종적으로 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.[규정 54(1)] 재심사에 따른 특허결정 시에도 직권보정이 가능하다.[특법66의2]

현행(제5부제1장제2절2.2) 5106쪽

(3) 재심사청구된 출원 및 특허거절 결정이 취소되어 심사관에게 환송된 출원(특허권존속기간연장등록출원을 포함)은 특별한 사유가 없는 한 거절결정을 한 심사관이 계속 심사를 한다. 다만, 2회이상 취소환송된 출원에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 거절결정을 한 심사관이 아닌 다른 심사관으로 담당심사관을 변경하여야 한다.[규정13(5)]

개정안(제5부제1장제2절2.2)

(3) 재심사청구된 출원 및 특허거절 결정이 취소되어 심사관에게 환송된 출원(특허권존속기간연장등록출원을 포함)은 특별한 사유가 없는 한 중전 특허여부 결정을 한 심사관이 계속 심사를 한다. 다만, 2회이상 취소 환송된 출원에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 거절결정을 한 심사관이 아닌 다른 심사관으로 담당심사관을 변경하여야 한다.[규정13(5)]

현행(제5부제1장제7절) 5132쪽

(1) 거절결정 후 재심사청구된 출원 및 특허거절결정불복심판에 의하여 취소환송된 출원에 대하여는 담당심사관이 그 출원서류를 이송받은 날부터 1개월 이내에 심사에 착수하는 것을 원칙으로 한다. (생략)

개정안(제5부제1장제7절)

(1) 재심사청구된 출원 및 특허거절 결정불복심판에 의하여 취소환송된 출원에 대하여는 담당심사관이 그 출원서류를 이송받은 날부터 1개월 이내에 심사에 착수하는 것을 원칙으로 한다. (좌동)

개정안(제5부제4장 5401-7쪽)

제4장 재심사

1. 관련 규정

특허법 제67조의2(재심사의 청구) ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 "재심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우
2. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다)
3. 그 특허출원이 분리출원인 경우

② 특허출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.

③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.

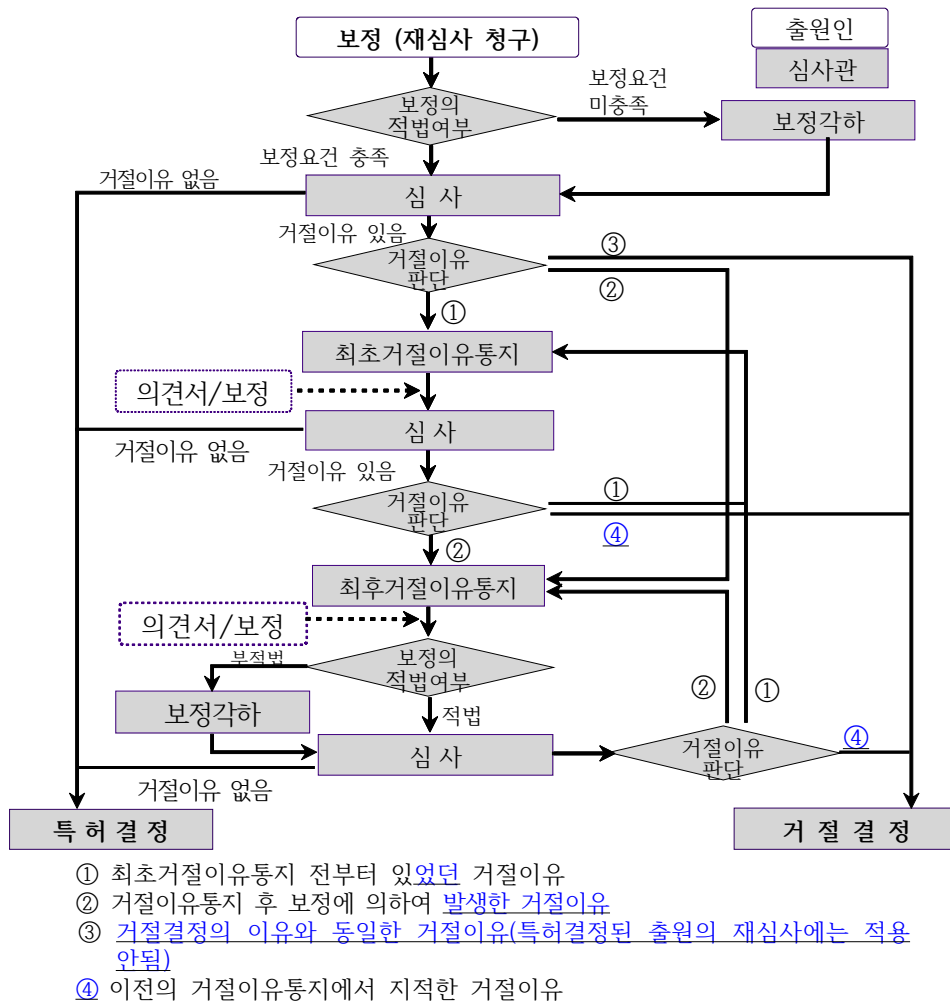
④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

2. 재심사제도의 개요

재심사제도란 특허결정 또는 거절결정(이하 '특허여부결정'이라 한다.)된 출원에 대하여 특허여부결정 후 일정 기간 이내에 출원인이 명세서 또는 도면을 보정하면 심사관이 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다. 종전에는 거절결정된 출원에 대해서만 재심사 청구가 가능했으나, 2022년 4월 20일 이후에 특허여부결정의 등본을 송달받은 출원에 대해서는 거절결정된 출원뿐만 아니라 특허결정된 출원에 대해서도 재심사 청구가 가능하다.[특법67의2]

3. 재심사 절차

3.1 재심사 절차 흐름도



3.2 재심사 청구의 방식심사

(1) 재심사 청구된 출원의 담당심사관은 특허여부결정을 한 심사관으로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 특허여부결정을 한 심사관의 소속이 당해 심사국 외로 변경되는 등 재심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 재심사 청구된 출원의 특허분류를 심사하는 심사관을 담당심사관으로 한다.[규정13(5)]

(2) 특허결정된 출원에 대해 재심사를 청구할 수 있는 기간은 특허결정(등록을 결정한 거절결정 취소심결이나 재심심결 포함)의 등본을 송달받은 날부터 설정등록을 받기 전까지의 기간이다. 거절결정된 출원에 대해 재심사를 청구할 수 있는 기간은 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복 심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간) 이내이다. [특법67의2(1)]

(3) 재심사를 청구할 수 있는 출원은 무효, 취하 또는 포기되지 않은 출원으로서 특허결정(등록을 결정한 거절결정 취소심결이나 재심심결 포함)이나 거절결정이 있어야 하고(재심사에 따른 특허여부결정은 제외된다), 설정등록이나 거절결정불복심판청구가 없어야 하며, 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사 청구의 의사표시를 하여야 한다. 여기서 보정은 형식적 보정을 의미하므로 실질적 내용을 보정하지 않은 경우에도 재심사 청구의 의사표시가 있던 것으로 본다.[특법67의2(1), 특칙37의2]

(4) 재심사 청구는 보정서의 제출에 의해서만 가능하므로 재심사 청구의 방식심사는 보정절차의 방식심사에 준하여 진행한다. 즉, 무효, 취하 또는 포기되어 계속 중이 아닌 출원에 대하여 재심사가 청구된 경우, 출원인이 아닌 자가 보정서를 제출하여 재심사를 청구하는 경우, 재심사를 청구할 수 있는 기간을 경과하여 보정서를 제출한 경우에는 소명 기회를 부여하고 반려한다.

또한, 특허결정서(심결등본 포함)나 거절결정서를 받지 않은 출원에 대하여 재심사를 청구한 경우, 재심사에 의해 다시 특허여부결정된 출원에 대해 재차 재심사가 청구된 경우, 분리출원에 대해 재심사가 청구된 경우에도 반려한다.

다만, 재심사 후 다시 거절결정된 출원에 대한 거절결정불복심판에 의하여 취소환송된 후에 다시 특허여부결정된 출원에 대하여는 재심사를 청구할 수 있다.[특법67의2(1)(2) 괄호]

(5) 거절결정불복심판이 청구된 출원에 대해서는 재심사를 청구할 수 없다. 재심사 청구와 거절결정불복심판이 같이 청구된 때에는 다음과 같이 취급한다.[특법67의2(1), 특칙11]

- ① 심판청구서를 제출한 후 재심사 청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 경우
특허법 제67조의2 제1항제2호에서 거절결정불복심판이 청구된 경우에는 재심사를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 특허법 시행규칙 제11조제1항제19호를 이유로 소명 기회를 부여하고 보정서를 반려한다. 이때 보정서를 반려받은 출원인은 특허법 제67조의2 제1항의 기간이 경과하지 않았다면 심판청구를 취하하고 보정하면서 재심사를 다시 청구할 수 있다.

② 재심사 청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우 보정서 제출에 따른 보정 및 재심사 청구 절차는 적법하므로 거절결정이 취소된 것으로 보고 재심사 절차를 진행한다.[[특법67의2\(3\)](#)]

③ 심판청구서와 재심사 청구 취지를 기재한 보정서가 동일자로 제출된 경우 심판청구서와 보정서의 제출 시점을 확정할 수 없는데, 출원인의 선택을 유도하기 위해 보정서가 늦게 제출된 것으로 보고 보정서에 대하여 반려이유를 즉시 통지한다. 반려이유통지서에서는 출원인이 거절결정불복심판이나 재심사 중 어느 하나를 선택할 수 있음을 상세히 설명하여야 한다. 출원인이 심판청구를 취하하는 경우에는 재심사 청구가 유효한 것으로 보고 재심사 절차를 진행하고, 반려 요청하는 경우에는 보정서를 즉시 반려한다.

④ 심판청구서와 재심사 청구 취지가 기재되지 않은 보정서를 동일자에 제출한 경우[[특법47\(1\)](#), [특법67의2\(1\)](#)]

보정서에 재심사 청구의 취지가 기재되지 않은바, 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 것으로 볼 수 없으므로 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 취급하여 소명 기회를 부여한 후 반려한다.[[규정51\(1\)](#)]

3.3 보정의 적법성 검토

(1) 재심사 청구된 경우 종전의 [특허여부](#)결정은 취소된 것으로 보므로, [특허여부](#)결정 전으로 돌아가 보정서가 제출된 통상의 심사와 동일하게 심사를 진행한다.

다만, [특허여부](#)결정만 취소 간주될 뿐 그 전에 행해진 심사절차는 취소된 것이 아니므로 [특허여부](#)결정 전 진행된 특허에 관한 절차 및 심사관이 행한 절차(최초거절이유통지, 보정, 최후거절이유통지, 보정각하 등)는 재심사 과정에서 모두 유효한 것으로 보고 심사를 진행한다.[[규정51\(2\)](#)]

(2) 심사관은 재심사 [청구를 위해 제출된 보정서에 대해](#) 보정각하 여부를 먼저 판단하여 심사대상 명세서를 확정하여야 한다.

재심사를 청구할 때 한 보정의 각하 여부 판단은 「제3장 11.2 보정요건의 충족 여부 판단」 부분을 참조한다. 이때 ‘최후거절이유통지에 대응한 보정’은 ‘재심사를 청구할 때 한 보정’으로 한다.

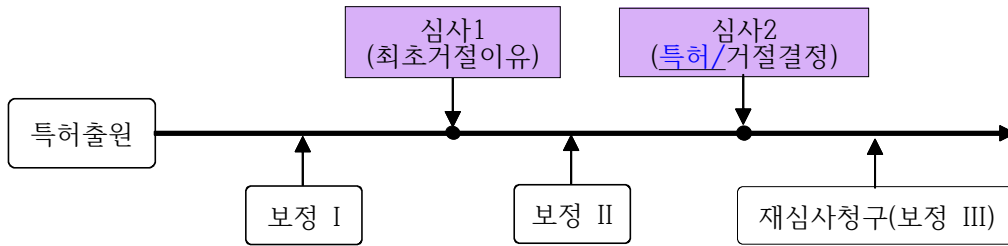
[특허법 제66조의2에 의해 심사관이 직권보정을 한 출원에 대한 재심사의 경우, 재심사 청구에 의해 특허결정이 취소되더라도 직권보정은 취소되지 아니한다. 따라서 직권보정이 반영된 명세서 및 도면과 재심사 보정 사항을 비교하여 보정각하 여부를 판단한다.\[\[특법66의2\]\(#\)\]](#)

(참고) 재심사 청구 시 보정할 수 있는 범위는 최후거절이유통지에 대응한 보정의 범위와 같다. 보정이 가능한 범위는 제4부 제2장을 참조한다.[[특법51\(1\)](#)]

(3) 재심사 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 이를 간과한 경우에 이 보정사항을 이유로 보정각하해서는 아니 된다. 이는 특허여부결정 전에 한 보정을 기초로 이후 재심사 절차를 진행한 출원인의 신뢰와 절차상 이익을 보호하기 위한 것이다.

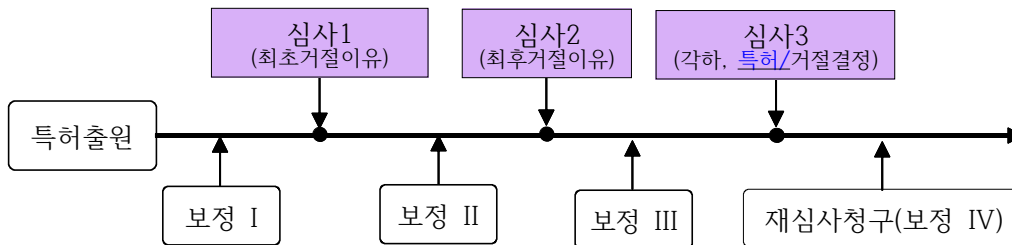
(4) 보정의 적법성 여부 판단 시 비교의 대상이 되는 보정명세서는 다음과 같다.

① 재심사가 청구되기 전 보정각하 없이 특허결정/거절결정된 경우



보정 I의 내용을 반영한 명세서로 심사하여 최초거절이유를 통지하고, 출원인이 제출한 보정 II를 반영하여 다시 심사한 결과, 거절이유가 없어 특허 결정하거나 거절이유를 해소하지 못하여 거절결정했다니 출원인이 재심사를 청구하며 보정 III을 제출한 경우, 보정요건 중 (a) 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고 (b) 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정 II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

② 재심사가 청구되기 전 보정각하 후 특허결정/거절결정된 경우



보정 II의 내용을 반영한 명세서로 다시 심사한 결과 보정 II에 의하여 발생한 거절이유가 있어 최후거절이유를 통지하고, 출원인이 제출한 보정 III의 보정요건을 판단한 결과 보정 III이 보정요건을 충족하지 못한 것으로 판단되어 보정 III을 보정각하 하였으며, 보정 II 명세서로 돌아가 심사한 결과 거절이유가 없어 특허 결정하거나 최후거절이유를 해소하지 못한 것으로 판단되어 거절결정했다니 출원인이 재심사를 청구하며 보정 IV를 제출한 경우, 보정요건 중 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고, 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정 II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

즉, 보정 III은 이미 보정각하되었고 재심사 청구 전에 한 보정각하결정에 대하여는 불복할 수 없으므로 특허법 제47조제3항의 보정요건 충족 여부를 판단할 때 보정 III은 고려할 필요가 없다.

3.4 보정을 승인한 후의 심사[규정54]

(1) 보정이 적법한 경우에는 그 보정을 인정하고 보정사항을 반영하여 심사대상 명세서를 확정된 후 거절이유의 유무, 그에 따른 거절이유의 통지 여부, 특허결정 또는 거절결정 여부를 판단한다.

(2) 특허결정된 출원에 대한 재심사의 경우, 재심사 청구 시의 보정사항을 반영하여 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

거절이유를 발견한 경우에는 재심사 청구 전에 그 거절이유가 통지되었는지 여부와 상관없이 거절이유를 재통지하여 의견제출의 기회를 다시 부여한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「제5부 제3장 5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

(3) 거절결정된 출원에 대한 재심사의 경우, 재심사 청구 시의 보정에 의해서도 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정하고 거절이유가 모두 해소되었다면 특허결정한다.

__재심사 청구 시의 보정에 의해 재심사 청구 전 통지된 거절이유는 해소하였으나 기존에 통지하지 않았던 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「제5부 제3장 5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

(주의) 재심사 청구 시의 보정사항 중 부적법한 보정이 있었으나 이를 간과하고 최초거절이유통지나 최후거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적법한 사실을 발견하더라도 되돌아가 보정각하하지 않는다.

3.5 보정을 각하한 후의 심사

(1) 보정을 각하한 후에는 바로 보정 전 명세서를 심사대상으로 하여 심사를 계속 진행한다.

(2) 특허결정된 출원에 대한 재심사의 경우, 보정 전 명세서에 거절이유가 없는 경우에는 특허결정하고, 거절이유를 발견한 경우에는 재심사 청구 전에 그 거절이유가 통지되었는지 여부와 상관없이 거절이유를 재통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「제5부 제3장 5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

(3) 거절결정된 출원에 대한 재심사의 경우, 거절결정의 이유를 재검토하여 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정한다. 거절결정이 부적절하고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

__거절결정이 부적절하고 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「제5부 제3장 5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

3.6 재심사 시의 3인 협의

재심사 청구된 출원에 대하여 특허결정을 하거나 거절결정을 할 때에는 담당심사관을 포함한 3인이 협의하여 결정할 수 있다.[규정54(5)]

4. 재심사할 때의 유의사항

(1) 거절결정된 출원에 대한 재심사에서 재심사 청구 시의 보정에 의해서도 거절결정이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 거절결정한다.[특법47(1), 특법51(1)]

(2) 재심사가 청구된 경우 종전에 이루어진 특허여부결정은 취소된 것으로 보므로 특허결정등본 또는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있는 행위 즉, 거절결정에 대한 불복심판청구나 분할출원은 할 수 없다.[특법67의2(3)]

__다만, 분할출원을 재심사 청구와 동시에 하거나 재심사 과정에서 거절이유 통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 것은 가능하다.[특법52(1)]

(3) 특허법 제67조의2 제4항에서 재심사 청구는 취하할 수 없도록 규정하고 있다. 이는 재심사 청구가 있는 경우 종전의 특허여부결정은 취소된 것으로 간주되므로 재심사 청구의 취하에 따라 절차상 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 재심사 청구에 대한 취하서가 제출되는 경우 서류의 종류가 불명확한 것(특칙11)으로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다.[특법67의2(4), 특칙11(1)(2)]

(4) 특허법 제67조의2 제3항에서 재심사 청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허여부결정은 취소된 것으로 보도록 규정하고 있다. 따라서 동일자로 재심사 청구의 취지가 기재된 보정서가 복수 회 제출된 경우, 제2회째부터의 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 보정서로 볼 수 없다(특법47, 특법67의2(1)). 심사관은 이와 같은 경우 2회째부터의 보정서들에 대하여 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류(특칙11)로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다.[특법67의2(1),(3), 특법47(1)(3), 특칙11(1)(7)]

(5) 거절결정 후 재심사 청구된 출원의 재심사 보정에 대한 심사 시에는 재심사 청구에 의해 취소된 거절결정서를 통해 이미 통지된 적 있는 거절결정이유가 재심사 보정을 통해 해소되었는지를 판단한다.

이미 통지된 거절이유라도 거절결정이유가 아닌 경우에는 재심사 청구할 때 한 보정이 해당 거절이유를 해소하지 못하였더라도 바로 거절결정하지 않고 의견 제출의 기회를 부여한다.

단, 이미 통지된 거절이유가 명세서 등 보정에 의해 거절결정 당시에는 해소되었으나, 재심사 청구 보정에 의해 다시 발생한 경우에는, 해당 거절이유는 이미 출원인에게 의견제출의 기회 및 실질적인 보정의 기회를 부여한 것으로 간주하여 거절결정한다.

2

특허법 시행령 및 시행규칙 개정사항 반영

① 등록지연에 따른 존속기간 연장제도의 출원인으로 인하여 지연된 기간 중 출원인 권리 회복요건 완화 사항 반영(특허법 시행령 제7조의2 제1항 제1호 거목 개정, '22. 4. 20. 시행)

- 특허법 제67조의3 제1항에서 '특허출원인이 책임질 수 없는 사유' → '정당한 사유'로 개정된 사항 반영

현행(제7부제2장제1절) 7204쪽

거. 법 제67조의3제1항에 따라 책임질 수 없는 사유가 소멸한 후 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 한 날까지의 기간



개정안(제7부제2장제1절)

거. 법 제67조의3제1항에 따라 정당한 사유가 소멸한 후 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 한 날까지의 기간

② 국내 소재지 국내·국제기탁기관에 미생물을 기탁한 경우 증명서류 제출 생략 가능(특허법 시행령 제2조 개정, '22. 7. 1. 시행)

- (취지) 특허청과 미생물 기탁기관 간에 온라인 정보공유가 가능함에 따라 출원 절차 간소화
- (방식심사) 국내 소재지 국내·국제기탁기관에 미생물을 기탁한 경우 증명서류가 제출되지 않아도 보정명령하지 않음

현행(제2부제6장제1절) 2601-8쪽

제6장 미생물 관련 출원 취급

<신설>

1. 관련 규정

(생략)

② 제1항에 따라 ----- 첨부하여야 한다. <신설>



개정안(제2부제6장제1절)

제6장 미생물 및 서열목록 관련 출원 취급

1. 미생물 관련 출원

1.1. 관련 규정

(좌동)

② 제1항에 따라 ----- 첨부하여야 한다. 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

(생략)

2. 기탁 제도

2.1 취지

(생략)

2.2 기탁 대상

(생략)

2.3 미생물 기탁기관

(1), (2), (3) (생략)

<신설>

2.4. 쉽게 입수할 수 있는 미생물

(생략)

①, ②, ③ (생략)

<신설>

(좌동)

1.2. 기탁 제도

1.2.1 취지

(좌동)

1.2.2 기탁 대상

(좌동)

1.2.3 미생물 기탁기관

(좌동)

(4) 기탁기관별 수탁번호 표기방식은 다음과 같다.

		KCTC	KCCM	KCLRF	KACC
특허 미생물	국내기탁	KCTC 번호P	KCCM 번호P	-	KACC 번호P
	국제기탁	KCTC 번호BP	KCCM 번호BP	KCLRF BP번호	KACC 번호P
일반기탁		KCTC 번호	KCCM 번호	KCLB 번호	KACC 번호

1.2.4 쉽게 입수할 수 있는 미생물

(좌동)

(좌동)

1.2.5 명세서 기재사항

미생물에 관계되는 발명을 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 하기 위해서는 명세서에 다음과 같이 기재되어 있어야 한다.

① 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우, 발명의 설명에 미생물의 입수방법과 함께 출발물질로부터 최종산물인 미생물을 얻는 방법 등을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 구체적으로 기재함으로써 발명의 재현성을 뒷받침할 수 있다.

② 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 없고 발명의 설명에 출발물질로부터 최종산물인 미생물을 얻는 방법 등을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재하기가 곤란한 경우, 최종산물인 미생물을 특허기탁함으로써 발명의 재현성을 뒷받침할 수 있다.

다만, 최종산물인 미생물을 특허기탁하지 아니하더라도, 그 미생물의 출발물질을 특허기탁하고 발명의 설명에 출발물질로부터 최종산물인 미생물을 얻는 방법 등을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 구체적으로 기재함으로써 발명의 재현성을 뒷받침할 수도 있다.

3. 출원 절차

(1) 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 -----
 첨부하여야 한다. <신설>

다만, 해당 발명이 -----
 아니할 수 있다.[특령2]

(2), (3), (4), (5) (생략)

4. 심사 유의사항

4.1 2014년 12월 31일 이전 출원

(1), (2), (3), (4) (생략)

4.2 2015년 1월 1일 이후 출원

(1), (2) (생략)

기탁기관별 수탁번호 표기방식은 다음과 같다.

		KCTC	KCCM	KCLRF	KACC
특허	국내기탁	KCTC 번호P	KCCM 번호P	-	KACC 번호P
미생물	국제기탁	KCTC 번호BP	KCCM 번호P	KCLRF BP번호	KACC 번호P
	일반기탁	KCTC 번호	KCCM 번호	KCLB 번호	KACC 번호

미생물에 관계되는 발명을 -----
 있어야 한다.

① 통상의 기술자가 -----
 발명의 재현성을 뒷받침할 수 있다.

② 통상의 기술자가 -----
 발명의 재현성을 뒷받침할 수 있다.

1.3 출원 절차

(1) 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 -----

첨부하여야 한다. 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

한편, 해당 발명이 -----
 아니할 수 있다.[특령2]

(2), (3), (4), (5) (좌동)

1.4 심사 유의사항

1.4.1 2014년 12월 31일 이전 출원

(1), (2), (3), (4) (좌동)

1.4.2 2022년 4월 19일 이전 출원

(1), (2) (좌동)

<삭제>

다만, 최종산물인 발명의 재현성을 뒷받침할 수도 있다.

<신설>

1.4.3 2022년 4월 20일 이후 출원

2022. 4. 19.자 개정(2022. 4. 20. 시행)된 특허법 시행령 제2조 제2항에 따라 국내에 소재지가 있는 국내 기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 특허기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관은 한국생명공학연구원 생물자원센터(KCTC), 사단법인 한국종균협회 부설 한국미생물보존센터(KCCM), 국립농업과학원 농업유전자원센터(KACC)와 한국세포주연구재단(KCLRF)을 말하며, 이러한 기탁기관에 특허기탁된 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류의 첨부 여부와는 상관없이 심사시 특허넷 시스템의 특허기탁여부 화면에서 기탁사실(기탁기관, 수탁번호, 수탁일자, 미생물명칭, 기탁자)을 확인할 수 있다.

국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 미생물을 특허기탁한 후 특허출원 시의 명세서 또는 도면에 수탁사실과 관련된 수탁번호를 기재하였으나 출원서에 그 취지를 기재하지 아니한 경우에는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 것으로 보아 특허법 제46조 규정에 따라 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다.

한편, 2022. 4. 20. 이후 출원되고 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 미생물을 특허 기탁한 경우에는 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않았다는 이유만으로 특허기탁과 관련된 절차에 대하여 보정을 명할 수 없다. 이 경우를 제외하고는 2022. 4. 20. 이후 출원의 특허기탁과 관련된 절차의 방식심사 및 실체심사는 「1.4.2 2022. 4. 19. 이전 출원」의 특허기탁과 관련된 절차의 방식심사 및 실체심사와 동일하다.

③ 서열목록의 국제표준 전환에 따른 특허법 시행규칙 개정사항 반영 (특허법 시행규칙 제21조의4, 제54조의5, 별지 제14호, 제15호 서식 개정, '22. 7. 1. 시행)

- 표준화된 형식으로 전자화된 서열정보를 효율적으로 검색·취득하여 후속발명을 개발할 수 있도록 新국제표준(ST.26) 시행*

* 모든 특허청은 '22. 7. 1일부터 신규 국제표준을 적용하기로 WIPO 총회에서 합의

< 서열목록 국제표준 변경(ST.25→ST.26) 및 주요 차이 >

구 분	ST.25	ST.26
전자파일형식	Text	XML
서열목록 제출방식	서면, 전자파일	전자파일
<10 핵산염기 또는 <4 아미노산 서열	전자파일에 기재 가능	전자파일에서 배제 (명세서에 기재)
전자파일의 명세서 지위 (우리청)	미부여	명세서의 일부로 인정

- 서열목록 포함 출원의 경우 서열목록전자파일을 첨부하게 하고 제출된 서열목록은 명세서(발명의 설명)에 기재한 것으로 인정

* (기존) 서열목록을 명세서에 기재 및 전자파일 제출 → (개정) 전자파일만 제출

제2부제6장제5절 ⇒ 제2부제6장제2절 (전면개정)

2. 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 출원

2.1 관련 규정

2.1.1 2022년 6월 30일 이전 출원에 적용되는 규정

특허법 시행규칙 제21조의4(핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원) ① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 "서열목록"이라 한다)을 명세서에 적고, 그 서열목록을 수록한 전자파일(이하 "서열목록전자파일"이라 한다)을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다. 다만, 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우에는 서열목록전자파일을 첨부하지 아니하여도 된다.

② 서열을 포함하는 특허출원의 보정에 관하여는 제1항을 준용한다.

(참고) 특허청 고시 제2016-5호[핵산염기 서열목록 또는 아미노산 서열목록 작성 기준]은 특허청장이 정하는 방법에 따른 서열목록 및 서열목록전자파일의 작성 기준을 세계지식재산기구(WIPO)의 표준 ST.25 「특허출원의 핵산염기 및 아미노산 서열목록 제시를 위한 표준」에 따르도록 규정하고 있다.

2.1.2 2022년 7월 1일 이후 출원에 적용되는 규정

특허법 시행규칙 제21조의4(핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원) ① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 "서열목록"이라 한다)을 수록한 전자파일(이하 "서열목록전자파일"이라 한다)을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부해야 한다.

② 제1항에 따라 특허출원서에 서열목록전자파일이 첨부된 경우에는 명세서의 발명의 설명에 서열목록전자파일에 수록된 서열목록을 기재한 것으로 본다.

③ 서열을 포함하는 특허출원의 보정에 관하여는 제1항을 준용한다.

④ 제3항에 따라 서열목록전자파일을 보정한 경우에는 법 제47조에 따라 명세서를 보정한 것으로 본다.

(참고) 특허청 고시 제2022-11호[핵산염기 서열목록 또는 아미노산 서열목록 작성 기준]은 특허청장이 정하는 방법에 따른 서열목록전자파일의 작성 기준을 특허협력조약(PCT) 시행세칙 부속서 C에서 규정하는 세계지식재산기구(WIPO) 표준 ST.26 「XML을 사용한 핵산염기 및 아미노산 서열목록 제시를 위한 권장 표준」에 따르도록 규정하고 있다.

2.2 서열목록 제출제도

2.2.1 취지

핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허·실용신안 출원(이하 '출원'이라 한다)의 경우, 서열 데이터의 원활한 공개를 통한 관련 산업의 발전 및 그 출원의 신속한 심사 진행을 위하여 서열 데이터를 서열목록의 형식으로 기재하고, 그 서열목록을 수록한 서열목록전자파일을 특허출원서에 첨부하여 제출하도록 하고 있으며, 특허법 시행규칙 및 특허청 고시를 통하여 이를 규정하고 있다.

이 제도는 2022년 7월 1일을 기준으로 서열목록 제출 관련 세계지식재산기구(WIPO)의 표준이 기존 ST.25에서 ST.26으로 새롭게 개정되어, 기준일 이후 출원에 대해서는 개정된 특허법 시행규칙 및 특허청 고시 제2022-11호가 적용되고, 기준일 이전 출원에 대하여서는 개정 전 특허법 시행규칙 및 특허청 고시 제2016-5호가 적용된다.

(참고) 분할·변경·분리·정당권리자 출원 등의 특수한 출원을 제외한 모든 국내 출원 및 국제 출원은 2022년 7월 1일부터 새롭게 개정된 제도가 적용된다. 즉 분할·변경·분리·정당권리자 출원 등의 특수한 출원은 원출원의 출원일이 2022년 6월 30일 이전인 경우 종전의 제도가 적용되고, 우선권주장 출원의 경우 우선권의 기초가 되는 출원의 출원일이 2022년 6월 30일 이전이라도 이를 기초로 하는 우선권주장 출원의 출원일이 2022년 7월 1일 이후이면 새롭게 개정된 제도가 적용된다.

2.2.2 서열목록 제출 대상 출원

(1) 출원일이 2022년 6월 30일 이전이고, 10개 이상의 핵산염기 서열 또는 4개 이상의 아미노산 서열을 포함하는 출원의 경우, 출원인은 그 서열목록을 명세서에 기재하고, 서열목록을 수록한 서열목록전자파일을 제출해야 한다. 단 서열목록전자파일의 형식으로 명세서에 서열목록을 기재한 경우에는 서열목록전자파일을 제출하지 않아도 된다[특칙21의4(1), 고시(제2016-5호)3].

(2) 출원일이 2022년 7월 1일 이후이고, 구체적으로 정의된 10개 이상의 핵산염기 서열 또는 구체적으로 정의된 4개 이상의 아미노산 서열을 포함하는 출원의 경우, 출원인은 그 서열목록을 수록한 서열목록전자파일을 제출해야 한다[특칙21의4(1), 고시(제2022-11호)3(2)]. 단 10개 미만의 핵산염기 서열 또는 4개 미만의 아미노산 서열은 그 서열에 부여된 서열식별번호만을 서열목록전자파일에 포함시켜 제출하고, 그 서열의 구체적인 내용은 명세서 또는 도면에 기재해야 한다[고시(제2022-11호)4(3)].

2.2.3 서열목록전자파일 제출 형식

(1) 2022년 6월 30일 이전 출원의 경우, 텍스트(TXT)로 작성 및 저장한 서열목록전자파일을 제출해야 하고, 텍스트 형식의 서열목록전자파일은 특허청 홈페이지에 게시된 소프트웨어(KoPatentIn 또는 PatentIn) 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성해야 한다[고시(제2016-5호)5].

(2) 2022년 7월 1일 이후 출원의 경우, XML로 작성 및 저장한 서열목록전자파일을 제출해야 하고, XML 형식의 서열목록전자파일은 세계지식재산기구

또는 특허청 홈페이지에 게시된 세계지식재산기구 표준 ST.26 「XML을 사용한 핵산염기 및 아미노산 서열목록 제시를 위한 권장 표준」에 따라 작성하거나, 세계지식재산기구에서 제공하는 서열목록 작성 소프트웨어(WIPO Sequence)를 이용하여 작성해야 한다[고시(제2022-11호)4(1)].

2.3 출원 절차

2.3.1 2022년 6월 30일 이전 출원

핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 "서열목록"이라 한다)을 명세서에 적고, 그 서열목록을 수록한 전자파일(이하 "서열목록전자파일"이라 한다)을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다. 다만, 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우에는 서열목록전자파일을 첨부하지 아니하여도 된다[특칙21의4(1)].

(1) 서열목록은 명세서의 마지막에 기재하고, 출원서에 KoPatentIn 또는 PatentIn으로 작성한 텍스트 형식의 서열목록전자파일을 첨부하여 제출한다.

(2) 온라인 출원의 경우, 명세서를 온라인으로 제출하면서 명세서의 서열목록을 서열목록전자파일로 입력한 경우에는 출원서에 서열목록전자파일의 첨부를 생략할 수 있다.

(3) 서면 출원의 경우, 명세서에 서열목록을 기재하고, 서열목록전자파일을 수록한 전자적 기록매체를 출원서와 함께 제출한다.

2.3.2 2022년 7월 1일 이후 출원

핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 "서열목록"이라 한다)을 수록한 전자파일(이하 "서열목록전자파일"이라 한다)을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부해야 한다. 이 경우 서열목록은 명세서의 발명의 설명에 기재한 것으로 본다[특칙21의4(1)(2)].

(1) 서열목록전자파일은 세계지식재산기구 표준 ST.26에 따라 XML 형식의 서열목록전자파일로 작성하거나, WIPO Sequence로 작성하여 XML 형식의 서열목록전자파일로 저장한 후, 출원서에 첨부하여 제출해야 한다.

(2) 온라인 출원의 경우, 명세서를 통합명세서작성기로 작성하고, 서열목록을 WIPO Sequence로 작성하여 XML 형식의 서열목록전자파일로 저장한 후, 작성된 명세서와 서열목록전자파일을 출원서에 첨부하여 제출한다.

(3) 서면 출원의 경우, 명세서를 작성하고, 서열목록을 WIPO Sequence로 작성하여 XML 형식의 서열목록전자파일로 전자적 기록매체에 저장한 후, 출원서와 함께 전자적 기록매체를 제출한다.

(4) 10개 미만의 핵산염기 서열 또는 4개 미만의 아미노산 서열은 서열목록전자파일에 그 서열에 부여된 서열식별번호만을 포함시키고, 그 서열의 구체적

인 내용은 명세서 또는 도면에 기재하되, 가급적 명세서의 [서열목록]란에 기재하는 것이 바람직하다.

2.4 심사 유의사항

서열목록전자파일이 출원서에 첨부되지 아니한 경우 심사관은 특허법 제46조에 의하여 보정을 요구하고, 흠결이 치유되지 않는 경우 그 출원 절차를 무효로 할 수 있다.

2.4.1 2022년 6월 30일 이전 출원

(1) 서열목록이 명세서에 기재되지 아니하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 없을 때에는 특허법 제42조제3항제1호로 거절이유를 통지한다. 거절이유통지에 따라 서열목록을 명세서에 추가하는 경우에는 신규사항 추가금지 규정에 따라 판단한다.

(2) 서열목록전자파일이 출원서에 첨부되지 아니한 경우(명세서에 서열목록을 서열목록전자파일 형식으로 기재한 경우 제외)에는 심사관은 출원인에게 보정 요구서를 발송하여야 한다.

(3) 텍스트가 아닌 이미지로 기재된 서열목록을 수록한 전자파일은 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성된 서열목록전자파일이 아니므로, 서열목록전자파일이 첨부되지 않는 경우와 동일하게 취급한다.

2.4.2 2022년 7월 1일 이후 출원

(1) 구체적으로 정의된 10개 이상의 핵산염기 서열 또는 구체적으로 정의된 4개 이상의 아미노산 서열을 명세서 또는 도면에 기재하고 있음에도 불구하고, XML 형식의 서열목록전자파일이 첨부되어 있지 않은 경우, 심사관은 보정요구서를 통하여 서열목록전자파일의 제출을 명해야 한다.

(2) XML 형식의 서열목록전자파일이 첨부되어 있는 경우, 심사관은 WIPO Sequence에 탑재된 서열목록 검증 기능을 이용하여 서열목록전자파일이 특허법 시행규칙 및 특허청 고시 제2022-11호의 규정을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 서열목록 검증 결과 서열목록전자파일에 포함되어야 하는 필수적인 사항이 누락된 경우, 심사관은 그 검증 결과 보고서를 첨부하여 출원인에게 보정요구서를 발송하여야 한다.

(3) 출원서에 서열목록전자파일을 첨부하면 명세서의 발명의 설명에 서열목록을 기재한 것으로 간주하므로, 서열목록전자파일의 보정은 신규사항이 추가되지 않는 범위 내에서만 할 수 있다. 따라서 서열목록전자파일의 보정이 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 도면 또는 서열목록전자파일에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어진 경우 신규사항 추가에 해당하지 않는다.

-
- 등록지연에 따른 존속기간 연장제도의 출원인으로 인하여 지연된 기간 중 서열목록전자파일 제출기간 관련 개정사항 반영(특허법 시행규칙 제54조의5 개정, '22. 7. 1. 시행)

현행(제7부제2장제1절) 7208쪽

특허법 시행규칙 제54조의5(출원인
으로 인하여 지연된 기간) (생략)

1.~3. (생략)

4. 서열을 포함한 특허출원인 경우 제21조의4제1항에 따른 서열목록 또는 서열목록전자파일을(같은 항 단서에 따라 서열목록을 특허청장이 정하는 방법에 따라 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우는 제외한다)을 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음 날부터 그 서열목록 또는 서열목록 전자파일을 제출한 날까지의 기간

5.~8. (생략)

개정안(제7부제2장제1절)

특허법 시행규칙 제54조의5(출원인
으로 인하여 지연된 기간) (좌동)

1.~3. (좌동)

4. 서열을 포함한 특허출원인 경우 서열목록전자파일을 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음 날부터 그 서열목록전자파일을 제출한 날까지의 기간

5.~8. (좌동)

④ 분리출원 시 청구범위제출유예 및 외국어 출원, 분리출원 기초 분할·분리·변경출원, 임시명세서 전문보정 전 보정서를 반려대상에 추가

- 분리출원은 청구범위제출유예 및 외국어 출원을 할 수 없도록 규정*되어 있어, 해당 출원은 반려(특칙 제11조 제1항 제5호의4, '22. 4. 20. 시행)

* 특허법 제52조의2(분리출원) 제3항

- 분리출원을 기초로 새로운 분리출원, 분할출원 또는 변경출원을 할 수 없어*, 해당 출원은 반려(특칙 제11조 제1항 제5호의5, '22. 4. 20. 시행)

* 특허법 제52조의2(분리출원) 제4항

- 임시명세서 출원은 전문보정 후에 명세서 보정이 가능하므로*, 이전에 제출된 명세서 등 보정서는 반려(특칙 제11조 제1항 제5호의3, '22. 7. 1. 시행)

* 특허법 시행규칙 제21조 제6항

현행(제1부제4장제1절) 1403쪽

특허법 시행규칙(부적법한 출원서류등의 반려) ① (생략)

개정안(제부1제4장제1절)

특허법 시행규칙(부적법한 출원서류등의 반려) ① (좌동)

1.~5의2. (생략)

<신설>

1.~5의2. (좌동)

5의3. 특허출원서에 제21조제5항 전단에 따른 임시 명세서를 첨부한 출원의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우

5의4. 법 제52조의2제1항에 따라 분리출원을 하려는 경우로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 않거나 명세서 및 도면(설명 부분만 해당한다)을 국어가 아닌 언어로 적은 경우

5의5. 법 제52조의2제2항에 따른 분리출원을 기초로 새로운 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하는 경우

6.~22. (생략)

6.~22. (좌동)

3 특허·실용신안 심사사무취급규정 개정사항 반영

① 분할·변경출원의 처리기한 연장 및 분리출원 처리기간 설정

- 심사착수 후 분할·변경출원의 처리기한 연장(특실심사사무취급규정 제21조제1항 개정, '22. 4. 20. 시행)
 - 심사착수 후 분할·변경된 출원은 심사청구일부터 8월(종전 3월) 또는 출원서류 이송받은 날부터 2월 중 늦은 날이 속하는 달의 말일까지 착수
 - * 일반심사 처리기간 지연을 최소화하기 위해 착수 후 분할·변경출원의 처리기한 연장
- 분리출원의 처리기간 관련 규정 반영(특실심사사무취급규정 제21조제3항 신설, '22. 4. 20. 시행)
 - 분리출원의 심사청구일부터 3월* 또는 출원서류 이송받은 날부터 2월 중 늦은 날이 속하는 달의 말일까지 착수
 - * 분리출원은 등록가능 청구항만을 분리한 것이므로, 심사착수 후 분할·변경된 출원(심사청구일부터 8월의 말일 내 착수)보다 빠른 심사처리 가능

현행(제5부제1장제6절6.1) 5131쪽

(6) (생략)

원출원이 심사에 착수된 후 분할 또는 변경된 경우에는 분할 또는 변경출원의 심사청구일부터 3월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦게 만료하는 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제 14조에 따른 공휴일이더라도 그 날)까지 심사착수한다. (생략)

<신설>

개정안(제5부제1장제6절6.1)

(6) (좌동)

원출원이 심사에 착수된 후 분할 또는 변경된 경우에는 분할 또는 변경출원의 심사청구일부터 8월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦은 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날)까지 심사착수한다. (좌동)

분리출원의 경우에는 분리출원의 심사청구일부터 3월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦은 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날)까지 심사착수한다. [규정21(3)]

- 심사사무취급규정에 '늦은 날'로 표기된 사항과 동일하도록 정정

개정안(제5부제1장제7절) 5133쪽 표 개정안

적합분할· 변경출원	심사착수	심사청구일	8월	규정§21①	늦은 날이 속한 달의 말일까지
		출원서류이송일	2월		
분리출원	심사착수	심사청구일	3월	규정§21③	늦은 날이 속한 달의 말일까지
		출원서류이송일	2월		
취소환송 재심사 청구	다시 심사착수	서류이송일	1월	규정§55①	
	취소환송 건의 중간서류	지정기간만료일/ 중간서류이송일	2월	규정§55⑤	늦은 날
지정기간 연장	승인 여부 결정	연장신청가능기간 초과된 연장신청서 이송일	2주	규정§23조의2	기간경과 후 자동연장승인

② 산업혁신 지원을 위한 3인 협의심사 대상 확대

- 종전 3인 협의심사 대상인 융·복합기술 출원에 국가핵심기술분야 출원, 심사쟁점이 있는 출원 추가(특실심사사무취급규정 제14조의2 제2항 개정, '22. 4. 20. 시행)
- (현행화) 기존의 협의심사 관련 심사기준을 현행 규정과 일치하도록 문구 수정 및 정리

현행(제5부제1장제2절2.1) 5105-6쪽

(3) 출원된 발명이 복합기술에 관한 것일 경우 담당 심사관은 부분류를 담당하는 심사관과 협의하여 심사할 수 있다. '협의심사'를 하고자 하는 경우 담당 심사관은 협의심사할 심사관과 사전 협의 후 협의심사관을 지정하며, 협의 내용을 협의심사관 별로 심사보고서의 '협의심사'란에 기재한다. 협의심사 시 심사관련 문서의 명칭은 심사관 공동 명의로 하며 보고는 주심사관, 협의심사관, 특허팀장 순으로 진행한다.

특수한 분야의 심사를 위해 상설 운영되는 심사협의체의 경우 특허심사기획과와 사전 협의 후 운영 사유, 방법 및 구성원을 특허심사기획과로 통보하며, 협의 심사시 참석자 명단을 특허심사기획과로 제출한다.

심사를 위해 외국어 자문이 필요하다고 인정되는 경우에도 그 외국어에 능통한 심사관을 자문심사관으로 하여 협의심사할 수 있다.

같은 출원인(출원인이 2인 이상인 경우에는 그 중 하나라도 동일한 경우를 포함한다)이 같은 날에 출원한 기술적 특징이 동일하거나 상응하는 2 이상의 특허출원, 실용신안등록출원 또는 특허출원과 실용신안등록출원(동일인 연관기술 출원)에 대하여

개정안(제5부제1장제2절2.1)

(3) 담당심사관은 기술내용 파악, 추가 선행기술 검색 등 다른 심사관의 의견이 필요한 경우에는 해당 심사관과 협의하여 심사할 수 있다.[규정 14의2(1)]

담당심사관은 융·복합기술 출원, 국가핵심기술분야 출원 또는 심사쟁점이 있는 출원 등에 대하여 부분류 담당심사관과 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(2)(1)]

담당심사관은 외국어(영어는 제외) 문헌 독해에 관한 자문을 얻고자 하는 경우에 외국어 자문 심사관과 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(3)]

같은 출원인(출원인이 2인 이상인 경우 하나라도 동일한 경우를 포함)이 출원한 기술적 특징이 동일하거나 상응하는 2 이상의 특허출원, 실용신안등록출원 또는 특허출원과 실용신안등록출원(이하 '동일인 연관기술 출원'이라 한다)에 대하여 담당심사관의 지정이 출원별로 달리 이루어진 경우에 담당심사관은 해당 심사관과 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(4)]

(4) 특수한 분야의 심사를 위해 상설 운영되는 심사협의체의 경우 특허심사총괄과와 사전 협의 후 운영

담당심사관의 지정이 출원별로 달리 이루어진 경우에 담당심사관은 해당 심사관과 협의심사할 수 있다.

그 외에도 담당심사관은 기술내용 파악, 추가 선행기술 검색 등 다른 심사관의 의견이 필요한 경우에 해당 심사관과 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(1)~(4)]

(4) 명세서로부터 파악된 기술내용이 융·복합기술인 경우 담당심사관은 특허팀장을 포함한 3인 심사협의체를 구성하여 협의심사할 수 있다. 특허팀장이 담당심사관인 경우에는 특허팀장 및 협의심사관 2인으로 3인 심사협의체를 구성한다.[규정14의2(5)]

3인 협의체를 구성한 경우에는 특허팀장이 협의심사를 주재하고 협의내용을 조정·관리하는 등 협의심사의 품질을 관리하는 역할을 한다. 3인 협의로 심사된 심사관련 문서는 담당심사관, 협의심사관, 특허팀장 순으로 검토되어 3인 심사관의 공동 명의로 문서가 생성되어 발송된다.

사유, 방법 및 구성원을 특허심사총괄과로 통보하며, 협의 심사시 참석자 명단을 특허심사총괄과로 제출한다.[규정17의2]

(5) 융·복합기술 출원, 국가핵심기술분야 출원 또는 심사쟁점이 있는 출원 등에 대해서는 특허팀장을 포함한 3인이 협의하여 심사할 수 있다.[규정14의2(2)(2)]

3인이 협의하여 심사하는 경우에는 특허팀장, 담당심사관 및 부심사관으로 구성된 3인 심사협의체를 구성하고, 특허팀장은 협의심사의 주재, 참여, 조정 및 품질관리 등을 수행한다. 다만, 특허팀장이 담당심사관인 경우에는 특허팀장 및 부심사관 2인으로 3인 심사협의체를 구성할 수 있다.[규정 14의2(5)]

3인 협의로 심사된 심사관련 문서는 담당심사관, 협의심사관, 특허팀장 순으로 검토되어 3인 심사관의 공동 명의로 문서가 생성되어 발송된다.

4

우선심사 관련 심사기준 정비

- ① 「탄소중립기본법」* 제정에 따라 변경된 ‘녹색기술’의 정의를 반영하여 특허법 시행령 개정(특허법 시행령 제9조제2호 개정, '22. 4. 20. 시행)

* 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법('21. 9. 24. 제정)

< 「탄소중립기본법」 제2조제16호의 녹색기술 정의 >

16. “녹색기술”이란 기후변화대응 기술(「기후변화대응 기술개발 촉진법」 제2조제6호에 따른 기후변화대응 기술을 말한다), 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 신·재생에너지 기술, 자원순환(「자원순환기본법」 제2조제1호에 따른 자원순환을 말한다. 이하 같다) 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 화석에너지의 사용을 대체하고 에너지와 자원을 효율적으로 사용하여 탄소중립을 이루고 녹색성장을 촉진하기 위한 기술을 말한다.

현행(제7부제4장제1절) 7401쪽

특허법 시행령 제9조(우선심사의 대상) ① (생략)

1. (생략)
2. 녹색기술[온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다]과 직접 관련된 특허출원

2의2 ~ 12 (생략)

개정안(제7부제4장제1절)

특허법 시행령 제9조(우선심사의 대상) ① (좌동)

1. (좌동)
2. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원

2의2 ~ 12 (좌동)

- 특허법 시행령 개정사항을 반영하여 우선심사신청 고시 개정(우선심사신청 고시 제2조제4호 및 제4조제2호나목 개정, '22. 11. 1. 시행)

* 탄소중립기본법에서 녹색인증제도 변경 및 녹색산업투자회사 관련 규정 삭제됨에 따라 고시 제4조제2호나목의 (1), (3) 삭제

현행(제7부제4장제1절) 7405쪽

개정안(제7부제4장제1절)

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청 대상) (생략)

- 1. (생략)
- 2. (생략)
- 가. (생략)
- 나. (생략)

(1) 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 32조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 녹색기술 인증을 받은 특허출원

(2) 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 32조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 녹색전문기업으로 확인을 받은 기업의 특허출원

(3) 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 31조에 따라 국가 또는 지방자치단체의 보조금 지원을 받은 출원인의 특허출원

(4) 「저탄소 녹색성장 기본법」 29조 및 같은 법 시행령 제16조에 따라 설립된 녹색산업투자회사의 투자를 받은 출원인의 특허출원

(5) 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 34조 및 같은 법 시행령 제22조에 따라 조성된 녹색기술·녹색산업 집적지 및 단지 내 입주한 출원인의 특허출원

- (6) (생략)
- 다~더. (생략)

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청 대상) (좌동)

- 1. (좌동)
- 2. (좌동)
- 가. (좌동)
- 나. (좌동)

(1) 삭제

(2) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제60조 및 같은 법 시행령 제57조에 따라 녹색전문기업으로 확인을 받은 기업의 특허출원

(3) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제59조에 따라 국가 또는 지방자치단체의 보조금 지원을 받은 출원인의 특허출원

(4) 삭제

(5) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제61조 및 같은 법 시행령 제59조에 따라 조성된 녹색기술·녹색산업 집적지 및 단지 내 입주한 출원인의 특허출원

- (6) (좌동)
- 다~더. (좌동)

- 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 및 공해방지에 유용한 특허·실용신안등록출원의 우선심사 결정에 대한 심사지침 정비 및 현행화

전면 개정안(제7부제4장제4.3절)

4.3 녹색기술과 직접 관련된 특허출원, 공해방지에 유용한 특허·실용신안 등록출원[특령9(2), 실령5(2)]

4.3.1 제도 일반

구특허법시행령 제9조제2호가 공해방지에 유용한 특허출원에서 녹색기술과 직접 관련된 특허출원으로 개정되어 2009. 10. 1. 이후 우선심사신청부터 적용되었다. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원은 기존 우선심사 대상이었던 공해방지에 유용한 특허출원을 포함한다. 한편 공해방지에 유용한 실용신안등록출원은 실용신안법시행령 제5조제2호에 우선심사 대상으로 지정되어 있다.

이후 녹색기술의 근거법인 「저탄소 녹색성장 기본법」이 폐지되고 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(이하 ‘탄소중립기본법’이라 한다)이 제정됨에 따라 변경된 사항을 반영하도록 특허법시행령 제9조제1항제2호가 개정되어 2022.4.20. 이후 우선심사신청부터 적용된다.[특령9(1)(2)]

녹색기술과 직접 관련된 특허출원 및 공해방지에 유용한 실용신안등록출원으로서 우선심사 대상이 되는 출원은 특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조제2호나목과 하목에서 각각 세부적으로 규정하고 있다. 녹색기술과 직접 관련된 출원에는 특허출원만 해당하고 실용신안등록출원은 해당하지 않으며, 공해방지에 유용한 출원에는 특허출원 및 실용신안등록출원이 모두 해당한다.

4.3.2 녹색기술과 직접 관련된 특허출원[고시4(2)(나)]

(1) 대상

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조제2호나목에서 규정하고 있으며, 구체적으로 녹색기술과 직접 관련된 특허출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 특허출원이 대상이 된다.

- ① 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제60조 및 같은 법 시행령 제57조에 따라 녹색전문기업으로 확인을 받은 기업의 특허출원
- ② 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제59조에 따라 국가 또는 지방자치단체의 보조금 지원을 받은 출원인의 특허출원
- ③ 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제61조 및 같은 법 시행령 제59조에 따라 조성된 녹색기술·녹색산업 집적지 및 단지 내 입주한 출원인의 특허출원
- ④ 기타 국가 정책과 연계되어 금융지원 또는 인증을 받은 특허출원

(2) 녹색기술의 정의 및 범위

녹색기술과 직접 관련된 특허출원으로서 우선심사 대상이 되기 위해서는 출원발명이 녹색기술에 해당해야 한다. 일반적으로 녹색기술은 기후변화대응 기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 신·재생에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 화석에너지의 사용을 대체하고 에너지와 자원을 효율적으로 사용하여 탄소중립을 이루고 녹색 성장을 촉진하기 위한 기술을 말하며, 탄소중립기본법 제2조 제16호에서 정의하고 있다.

녹색기술과 관련됨을 이유로 우선심사 신청하는 경우 우선심사 신청인은 우선심사신청설명서에서 출원발명이 어떠한 이유로 녹색기술에 해당하는지를 설명하여야 하고, 우선심사 여부를 결정하는 담당자는 우선심사 여부 결정시 출원발명이 녹색기술에 해당하는지 여부를 출원인의 주장에 근거하여 판단하여야 한다.

실무상 출원발명이 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술임을 부정할만한 근거가 없으면 모두 녹색기술로 인정하며, 특히 다음의 표에 제시된 기술은 모두 녹색기술에 해당하는 것으로 본다.

<녹색기술 연구개발 종합대책의 27대 중점육성기술>

1. 기후변화 예측 및 모델링개발 기술	15. 생태공간 조성 및 도시재생 기술
2. 기후변화 영향평가 및 적응기술	16. 친환경 저에너지 건축 기술
3. 실리콘계 태양전지의 고효율 저가화 기술	17. 환경부하 및 에너지 소비 예측을 고려한 Green Process 기술
4. 비실리콘계 태양전지 양산 및 핵심원천 기술	18. 조명용 LED·그린 IT 기술
5. 바이오에너지 생산요소기술 및 시스템 기술	19. 전력 IT 및 전기기기 효율성 향상 기술
6. 개량형 경수로 설계 및 건설 기술	20. 고효율 2차 전지기술
7. 친환경 핵비확산성 고속로 및 순환 핵주기 시스템 개발 기술	21. CO ₂ 포집, 저장, 처리기술
8. 핵융합로 설계 및 건설 기술	22. Non-CO ₂ (이산화탄소제외 온실가스) 처리기술
9. 고효율 수소제조 및 수소저장 기술	23. 수계수질평가 및 관리기술
10. 차세대 고효율 연료전지 시스템 기술	24. 대체수자원 확보기술
11. 친환경 식물성장 촉진기술	25. 폐기물 저감, 재활용, 에너지화 기술
12. 석탄가스화 복합발전 기술	26. 유해성물질 모니터링 및 환경정화 기술
13. 고효율 저공해 차량 기술	27. 가상현실 기술
14. 지능형 교통, 물류 기술	

<17대 신성장동력 중 녹색기술산업에 해당하는 기술>

1. 신재생에너지 기술	태양전지, 수소·연료전지, 바이오에너지[바이오디젤, 바이오에탄올, 바이오가스, BtL(Biomass-to-Liquids)], 해양에너지(조력발전, 조류발전, 파력발전, 해수온도차 이용), 풍력, 지열, 수력, 폐기물 등
2. 탄소저감에너지 기술	탄소 포집·저장(CCS), 원자력, 핵융합, 화석연료 효율성 향상 기술, Non-CO ₂ (이산화탄소 제외) 처리 기술 등

3. 고도 물 처리 기술	스마트 상수도(저에너지 정수막, 지능형 막여과 정수 등), 하폐수처리, 해수담수화, 수생태계 복원, 토양지하수 복원 등
4. LED 응용 기술	Eco LED, LED 스마트 모듈, LED 조명 등
5. 그린 수송 시스템 관련 기술	그린카(하이브리드차, 플러그인 하이브리드차, 클린디젤차, 연료전지차 등), WISE Ship(미래형 친환경 선박, 레저보트), 첨단철도(초고속열차, 틸팅열차, 자기부상열차), 자전거 등
6. 첨단 그린 도시 관련 기술	유비쿼터스 도시(U-City), 지능형교통시스템[ITS], 지리정보시스템(GIS), 저에너지 친환경주택 등

녹색기술과 관련됨을 이유로 우선심사 신청한 출원발명이 녹색기술에 해당하는지에 대한 우선심사신청인의 설명이 없거나, 우선심사신청인의 설명에 기초하여 볼 때 출원발명이 녹색기술에 해당하지 않는 것으로 판단되는 경우에는 이를 이유로 우선심사신청에 대해 보완지시한다.

(3) 심사지침

우선심사 여부 결정 담당자는 위 심사기준을 참조하여 출원발명이 우선심사신청설명서에 기재한 녹색기술에 해당하는지를 판단하여야 한다. 또한 우선심사 여부 결정 담당자는 우선심사 신청된 특허출원의 출원인이 상기 ①의 녹색전문기업으로 확인을 받은 기업인지, 상기 ②의 보조금을 지원받은 자인지, 상기 ③의 입주한 자인지, 상기 ④의 금융지원 또는 인증을 받은 자에 해당하는지 등을 다음의 증빙서류를 통해 인정할 수 있는지를 판단하여야 한다. 한편 상기 ④의 경우에는 출원발명과 금융지원 또는 인증을 받은 기술이 동일해야 한다.

< 녹색기술 관련 증빙서류 >

신청이유	증빙서류
녹색기술인증	다음의 제1호와 제2호에 해당되는 각각의 서류 1. 녹색인증 신청을 위한 기술 설명서 2. 「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조에 따른 녹색기술 인증서
녹색전문기업	다음의 제1호와 제2호에 해당되는 각각의 서류 1. 출원발명과 녹색전문기업의 주 업종이 일치함을 입증하는 서류 [녹색인증을 위한 기술(사업)설명서, 매출비중 내역서 등] 2. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제60조에 따른 녹색전문기업 확인서
보조금의 지원	국가 또는 지방자치단체로부터 보조금의 지급을 받은 사실을 입증하는 서류

녹색산업투자 회사 투자	녹색산업투자회사의 투자를 받은 사실을 입증하는 서류(대출실적서 등)
집적지 및 단지	출원인이 집적지 및 단지 내 입주하고 있음을 입증하는 서류
기타 금융지원 인증	다음의 어느 하나에 해당하는 서류 1. 국가기관으로부터 연구개발 등을 위한 자금지원을 받았음을 입증하는 서류(기술개발 사업 선정 공고 등) 2. 금융기관으로부터 녹색기술과 관련된 금융지원을 받았음을 입증하는 서류(대출실적서 등) 3. 환경마크 인증서, 탄소성적표시 인증서, 신기술인증서, 기술검증서(발행기관 : 환경부, 한국환경산업기술원) 4. 우수재활용제품인증서(발행기관 : 산업통상자원부 기술표준원) 5. 기타 국가의 지원 정책과 연계되어 금융지원 또는 인증을 받았음을 입증하는 서류

4.3.3 환경오염 방지시설 및 그 시설이 목적으로 하고 있는 환경오염방지 방법에 관한 출원[고시4(2)(하)]

(1) 대상

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조제2호하목: 공해방지 또는 제거가 주목적인 출원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 환경오염방지 시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 환경오염방지방법에 관한 출원

- ① 「소음·진동규제법」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 소음진동방지시설, 방음시설 또는 방진시설
- ② 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따른 수질오염방지시설

<이하는 현행과 동일>

○ ‘반도체 등 첨단기술 관련 출원’을 우선심사 대상에 추가하도록 특허법 시행령 등 개정사항 반영(특허법 시행령 제9조제1항제2호의3, 실용신안법 시행령 제5조제2호의2 신설, '22. 11. 1. 시행)

* ‘첨단기술’의 구체적인 기준은 기술변화 등을 고려하여 유연하게 규정할 수 있도록 대상을 특허청장이 지정·공고

현행(제7부제4장제1절) 7401쪽

개정안(제7부제4장제1절)

특허법 시행령 제9조(우선심사의 대상) ① (생략)
1.~2의2. (생략)
<신설>

2의2.~12. (생략)

특허법 시행령 제9조(우선심사의 대상) ① (좌동)
1.~2의2. (생략)

2의3. 반도체 등 국민경제 및 국가 경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)

2의2.~12. (좌동)

현행(제7부제4장제1절) 7403쪽

실용신안법 시행령 제5조(우선심사의 대상) ① (생략)
1.~2. (생략)
<신설>

3.~13. (생략)

개정안(제7부제4장제3절)

실용신안법 시행령 제5조(우선심사의 대상) ① (좌동)
1.~2. (좌동)
2의2. 반도체 등 국민경제 및 국가 경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 실용신안등록출원(특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 실용신안등록출원으로 한정한다)

3.~13. (좌동)

- 특허법 시행령 개정에 따른 우선심사신청 고시 개정 반영(우선심사 신청 고시 제4조제2호러목 신설, '22. 11. 1. 시행)

현행(제7부제4장제1절) 7409쪽

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청 대상) (생략)
1. (생략)
2. (생략)
가.~더 (생략)
<신설>

<신설>

개정안(제7부제4장제1절)

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청 대상) (좌동)
1. (좌동)
2. (좌동)
가.~더 (생략)
러. 반도체 등 국민경제 및 국가 경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원(특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 출원으로 한정한다)

개정안(제7부제4장제4.22절) 신설

4.22 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원[고시4(2)(러)]

(1) 대상

반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 출원으로서 특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 출원으로 한정한다.[특령9(1)(2의3), 실령5(2의2), 고시4(2)(러)]

(2) 심사 지침

특허청 홈페이지(소식알림-알림사항-고시/공고)에 공고된 공고문 또는 별도로 정한 내부지침을 참고하여 우선심사 대상여부를 결정한다.

※ '22. 11. 1. 특허청 공고 제2022-257호에 의해 '반도체 기술과 직접 관련된 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서, i) 반도체 관련 특허분류(CPC)가 주분류로 부여되고, ii) 반도체 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산 준비 중인 기업의 출원; 반도체 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원; 반도체 특성화대학(원)의 출원 중에 '22. 11. 1.~'23. 10. 31.에 우선심사 신청된 출원'을 우선심사 대상으로 지정

② 4차 산업혁명 관련 新특허분류체계에 '블록체인 기술'이 추가된 사항을 반영하여 우선심사 기술분야 확대(우선심사신청 고시 제4조 제2호너목 개정, '22. 11. 1. 시행)

현행(제7부제4장제1절) 7409쪽

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청 대상) (생략)

- 1. (생략)
2. (생략)
가.~거. (생략)

너. 인공지능, 사물인터넷, 삼차원 프린팅, 자율주행차, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 지능형로봇, 스마트시티, 가상증강현실, 혁신신약, 신재생에너지, 맞춤형 헬스케어, 드론, 차세대 통신, 지능형반도체, 첨단소재

개정안(제7부제4장제1절)

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청 대상) (좌동)

- 1. (좌동)
2.(좌동)
가.~거. (생략)

너. 인공지능, 사물인터넷, 삼차원 프린팅, 자율주행차, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 지능형로봇, 스마트시티, 가상증강현실, 혁신신약, 신재생에너지, 맞춤형 헬스케어, 드론, 차세대 통신, 지능형반도체, 첨단소재,

기술을 활용한 특허출원으로서 특허청이 별표 3에서 정하는 4차 산업혁명 관련 新특허분류를 부여한 특허출원
 더. (생략)

블록체인 기술을 활용한 특허출원으로서 특허청이 별표 3에서 정하는 4차 산업혁명 관련 新특허분류를 부여한 특허출원
 더. (좌동)

현행(제7부제4장제4.17절) 7473쪽

차세대 통신	Z01T
지능형 반도체	Z05S
첨단소재	Z05M



개정안(제7부제4장제4.17절)

차세대 통신	Z01T
지능형 반도체	Z05S
첨단소재	Z05M
블록체인	Z01L

현행(제7부제4장제4.17절) 7474쪽

(3) 심사지침

(인공지능, 사물인터넷, 삼차원프린팅, 자율주행, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 지능형 로봇, 스마트시티, 가상·증강현실, 혁신신약, 신재생에너지, 맞춤형 헬스케어, 드론, 차세대 통신, 지능형반도체, 첨단소재) 중 하나 이상의 분야에 해당하는 기술임을 우선심사신청설명서에 기재하면 된다.



개정안(제7부제4장제4.17절)

(3) 심사지침

(인공지능, 사물인터넷, 삼차원프린팅, 자율주행, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 지능형 로봇, 스마트시티, 가상·증강현실, 혁신신약, 신재생에너지, 맞춤형 헬스케어, 드론, 차세대 통신, 지능형반도체, 첨단소재, 블록체인) 중 하나 이상의 분야에 해당하는 기술임을 우선심사신청설명서에 기재하면 된다.

현행(제7부제4장제4.17절) 7475쪽

(Z01A, Z01I, Z05P, Z03V, Z01B, Z01C, Z03R, Z03C, Z03A, Z03M, Z05E, Z03H, Z03D, Z01T, Z05S, Z05M의 하위분류)를 직권정정으로 추가할 수 있으며, 이에 따라 해당 특허출원을 우선심사 대상으로 인정할 수 있다.



개정안(제7부제4장제4.17절)

(Z01A, Z01I, Z05P, Z03V, Z01B, Z01C, Z03R, Z03C, Z03A, Z03M, Z05E, Z03H, Z03D, Z01T, Z05S, Z05M, Z01L의 하위분류)를 직권정정으로 추가할 수 있으며, 이에 따라 해당 특허출원을 우선심사 대상으로 인정할 수 있다.

③ 종전 ‘혁신시제품 시범구매 사업’ 대신 ‘혁신시제품 지정’을 신청하는 기업의 출원으로 우선심사 대상 현행화(우선심사신청 고시 제4조 제2호자목(4) 개정, '22. 11. 1. 시행)

현행(제7부제4장제1절) 7408쪽

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청 대상) (생략)

- 1. (생략)
- 2. (생략)
- 가.~아. (생략)
- 자. (생략)
- (1)~(3) (생략)

(4) 혁신시제품 시범구매 사업에 신청하는 발명과 관련된 출원. 다만, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 혁신시제품 시범구매 사업을 신청하는 기업인 출원으로 한정한다.

- (5) 생략

개정안(제7부제4장제1절)

특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조(우선심사의 신청 대상) (좌동)

- 1. (좌동)
- 2. (좌동)
- 가.~아. (생략)
- 자. (좌동)
- (1)~(3) (좌동)

(4) 혁신시제품 지정 신청이 확인된 기업의 출원. 다만, 혁신시제품 지정 신청 기술에 관한 출원으로 한정한다.

- (5) 생략

현행(제7부제4장제4.11절) 7451쪽

④ 혁신시제품 시범구매 사업에 신청하는 발명과 관련된 출원. 다만, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 혁신시제품 시범구매 사업을 신청하는 기업인 출원으로 한정한다.

[고시4(2)(자)(4)]

개정안(제7부제4장제4.11절)

④ 혁신시제품 지정 신청이 확인된 기업의 출원. 다만, 혁신시제품 지정 신청 기술에 관한 출원으로 한정한다.[고시4(2)(자)(4)]

현행(제7부제4장제4.11절) 7456쪽

⑧ 혁신시제품 시범구매사업에 신청하는 발명과 관련된 출원의 인정

- a. 조달청의 혁신시제품 구매사업에 신청하였거나 신청을 준비 중인 기술과 관련된 출원은 출원된 발명 또는 고안이 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원이라는 상기 증빙서류 등의 제출 없이도 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원으로 보아 우선심사신청을 인정한다.

- b. 혁신시제품 구매사업에 신청하

개정안(제7부제4장제4.11절)

⑧ 혁신시제품 지정 신청이 확인된 기업의 출원의 인정

- a. 조달청의 혁신시제품 지정이 확인된 기업의 출원은 출원된 발명 또는 고안이 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원이라는 상기 증빙서류 등의 제출 없이도 업으로서 실시 또는 실시 준비 중인 출원으로 보아 우선심사신청을 인정한다.

- b. 혁신시제품 지정 신청이 확인된

는 기술과 관련된 출원임에 대한 판단은 우선심사 신청인이 우선심사신청설명서에 설명한 내용과 증빙서류(조달청 고시 '혁신제품 지정·관리 기준'의 별지 제13호서식에 따른 제안서 또는 접수 공문)에 근거하여 판단한다.

c. (생략)

기업의 출원임에 대한 판단은 우선심사 신청인이 우선심사신청설명서에 설명한 내용과 증빙서류(조달청 고시 '혁신제품 구매 운영 규정' 별지 제13호 또는 별지 제13호의2 서식에 따른 제안서나 접수공문, 조달청에서 발급하는 지정 신청 확인 공문 등)에 근거하여 판단한다.

c. (생략)

4] 재난으로 인한 사회·경제적 긴급상황 대응 관련 출원에 대한 공고 사항 이력 정리

- (정정) 제목에 특허출원만으로 표시한 것을 정정(특허출원 ⇒ 출원)

현행(제7부제5장제4.21절) 7478쪽

4.21 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 특허청장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 **특허출원**[고시 4(5)(다)]

(1) (생략)

(2) 특허청 ----- 결정한다. <신설>

개정안(제7부제5장제4.21절)

4.21 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 특허청장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 **출원**[고시 4(5)(다)]

(1) (좌동)

(2) (좌동) **재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 특허청장이 공고한 우선심사 대상 및 신청기간은 다음과 같다**



공고번호(공고일자)	우선심사대상	신청가능기간
제2021-182호(21.6.23.)	① 코로나19 백신에 관련된 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 ② 국내에서 코로나19 백신을 생산하거나 생산을 준비중인 기업의 코로나19 백신 생산기술과 관련된 출원	'21.6.23.~'22.6.22.
제2022-194호(22.6.23.)	① 코로나19 백신·치료제와 관련된 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 ② 국내에서 코로나19 백신·치료제를 생산하거나 생산을 준비 중인 기업의 코로나19 백신·치료제 생산기술과 관련된 출원	'22.6.23.~'23.6.23.

※ '21. 6. 23. 특허청 공고 제 2021-182호에 의해 '코로나19 백신에 관련된 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원'과 '국내에서 코로나19

<삭제>

백신을 생산하거나 생산을 준비중인 기업의 코로나19 백신 생산기술과 관련된 출원'을 우선심사신청 대상으로 지정

⑤ 최근 우선심사 고시 개정에 따른 변경사항을 연혁에 추가

현행(제7부제4장제2절) 7412쪽

----- 특허청장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상도 우선심사 대상으로 할 수 있도록 하였다.

<신설>

개정안(제7부제4장제2절)

(좌동)

녹색기술에 대한 근거법인 「저탄소 녹색성장 기본법」이 폐지되고 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」이 제정됨에 따른 2022. 4. 20.에 시행되는 특허법 시행령에 녹색기술의 정의 규정에 대한 변경사항을 반영하였다. 2021. 11. 1.부터는 녹색기술에 대한 근거법에 따라 녹색기술인증을 받은 특허출원과 녹색산업투자회사의 투자를 받은 출원인의 특허출원을 우선심사 대상에서 삭제하였고, 범정부 차원에서 반도체 산업 육성이 핵심 화두로 대두됨에 따라 반도체 기업들의 빠른 권리 확보 지원을 위해 반도체 등 첨단기술 관련 출원을 우선심사 대상으로 추가하였으며, 4차 산업혁명 관련 기술분야에 블록체인 기술을 추가하였고, 중소기업의 혁신제품 지정을 신청하는 기업의 출원을 우선심사 대상으로 하도록 현행화하였다.

5

최근 판례 반영

- ① 설정등록된 출원의 공지시점은 등록원부 생성시점 이후라고 판시한 판례 반영(특허법원 '20. 2. 14. 선고 2019허4833, 심리불속행 상고기각)

현행(제3부제2장제3절3.1) 3202쪽

(예) 등록공고가 없더라도 출원이 등록되면 누구라도 그 출원서를 열람할 수 있으므로 특허법 제29조제1항제1호의 선행기술 자료로 사용할 수 있다. <신설> 그러나 출원이 등록공고 또는 출원공개되지 않은 경우 그 출원서는 특허법 제29조제1항제2호의 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물이 아니므로 그 출원에 기재된 발명은 특허법 제29조제1항제2호의 선행기술로 사용할 수 없다.[특법216(2)]



개정안(제3부제2장제3절3.1)

(예) 등록공고가 없더라도 출원이 설정등록되면 누구라도 그 출원서를 열람할 수 있으므로 특허법 제29조제1항제1호의 선행기술 자료로 사용할 수 있다. 이때 설정등록된 출원의 공지시점은 등록원부가 생성된 시점이다.[2019허4833]

그러나 출원이 설정등록되었다도 등록공고 또는 출원공개되지 않은 경우 그 출원서는 특허법 제29조제1항제2호의 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물이 아니므로 그 출원에 기재된 발명은 특허법 제29조제1항제2호의 선행기술로 사용할 수 없다.[특법216(2)]

- ② 원출원에서 공지에외주장하지 않아도 분할출원에서 공지에외주장 인정할 수 있다고 판시한 판례 반영(대법원 '22. 8. 31. 선고 2020후11470)

- 판례의 취지를 살펴볼 때, 원출원·선출원과 별도의 출원인 분리출원*, 변경출원 및 국내우선권주장출원에도 적용 가능

* 분리출원에 대한 심사기준은 '분리출원' 부분 참조

현행(제6부제1장제4절) 6106쪽

----- 그러나 공지에외주장의 경우에는 특허법 제30조제3항에 따라서 공지에외주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은



개정안(제6부제1장제4절)

----- 원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지에외주장을 인정하도록 한다.[2020후

인정하도록 한다(2015. 7. 28. 이전 출원된 원출원을 기초로 하는 분할 출원에서 공지에외주장하는 경우는 제외한다). -----

11479] -----

현행(제6부제2장제4절) 6204쪽

----- 그러나 공지에외주장의 경우에는 특허법 제30조제3항에 따라서 공지에외주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 변경출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다(2015. 7. 28. 이전 출원된 원출원을 기초로 하는 변경출원에서 공지에외주장하는 경우는 제외한다). -----



개정안(제6부제2장제4절)

----- 원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 변경출원시 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지에외주장을 인정하도록 한다.[2020후 11479] -----

현행(제6부제4장제4절) 6405쪽

2015. 7. 28. 이전에 출원된 국내우선권주장출원에서 선출원시 공지에외주장을 하지 않은 경우에는 국내우선권주장출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하지 않으나, 2015. 7. 29. 이후에 출원된 국내우선권주장출원의 경우에는 특허법 제30조제3항에 따라서 공지에외주장을 보완할 수 있는 점을 고려하여 선출원시 공지에외주장을 하지 않았다 하더라도 국내우선권주장출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다.



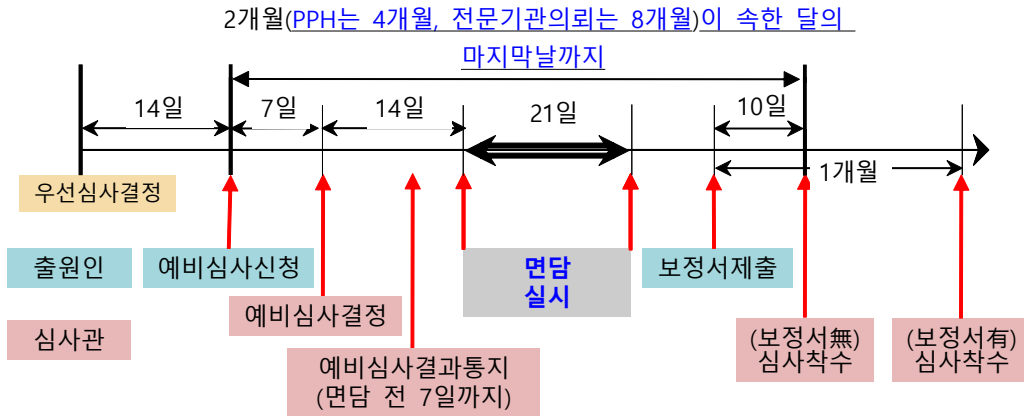
개정안(제6부제4장제4절)

선출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 국내우선권주장출원시 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 선출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지에외주장을 인정하도록 한다.[2020 후11479] -----

6 예비심사, 보정안 리뷰, 재심사 면담 심사기준 정비

- ① 예비심사 심사기준 정비(제8부 제4장)
 - 선행기술조사 의뢰 출원을 이유로 한 우선심사신청출원의 착수기간 변경사항(4개월→8개월) 반영(특실심사사무취급규정 제66조 제1항 제3호)

개정안(제8부제4장제1절) 8401쪽 그림 수정



○ 특허로 홈페이지를 통한 예비심사 신청절차 현행화

현행(제8부제4장제3.1절) 8403쪽

예비심사의 신청은 출원인 등이 특허로(<http://www.patent.go.kr>) 홈페이지([출원신청-예비심사신청](#))를 통해 신청인, 출원 번호, 면담 희망일시, 면담 참석자, 연락처 등을 기재하여 신청함으로써 이루어진다.

개정안(제8부제4장제3.1절)

예비심사의 신청은 출원인 등이 특허로(<http://www.patent.go.kr>) 홈페이지([신청/제출-면담신청/정보제공-예비심사](#))를 통해 신청인, 출원번호, 면담 희망일시, 면담 참석자, 연락처 등을 기재하여 신청함으로써 이루어진다.

○ 예비심사 결정기한이 공휴일인 경우 그 다음날까지 처리하도록 완화

현행(제8부제4장제3.2.1절) 8403쪽

예비심사 신청이 있는 경우 심사관은 면담 신청일로부터 **7일 이내**에 특허넷 시스템을 통해 예비심사 결정 또는 반려하여야 한다.

개정안(제8부제4장제3.2.1절)

예비심사 신청이 있는 경우 심사관은 면담 신청일로부터 **7일(그 날이 공휴일이면 그 다음날) 이내**에 특허넷 시스템을 통해 예비심사 결정 또는 반려하여야 한다.

○ 예비심사 면담 참석자의 범위 명확화

- ▼출원인, 발명자, 대리인 가능, ▼특허법인의 지정된 변리사 아닌 경우 위임 사항 입증

현행(제8부제4장제3.2.1절) 8404쪽

개정안(제8부제4장제3.2.1절)

④ 면담 참석자
예비심사 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자), 발명자, 해당 출원의 대리인 또는 출원인으로부터 면담절차의 위임을 받은 자이다. 출원에 대한 (생략)

④ 면담 참석자
예비심사 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자), 해당 출원의 대리인, 발명자, 해당 출원의 출원인 또는 대리인으로부터 면담절차의 위임을 받은 자이다(같은 특허법인 소속 이더라도 지정된 변리사가 아닌 경우에는 면담절차의 위임을 받은 자임을 증명해야 한다). 출원에 대한 (좌동)

o 예비심사결과통지 내용을 고려한 면담진행 절차 현행화

- 예비심사결과통지서는 **면담일 7일 전까지** 발송
- ▼예비심사결과통지서에 대응한 보정안은 적어도 **면담 전날까지** 제출, ▼그 외 보정안은 면담일로부터 **14일 전**에 제출
- 예비심사 면담 시에 출원인·심사관은 **예비심사결과통지서** 내용을 근거로 **보정안에 대한 의견 교환** 가능

현행(제8부제4장제4.1절) 8406쪽

4.1 면담 사전준비

심사관은 면담에 앞서 출원발명을 파악하고 특허요건, 기재불비 등에 관하여 사전 검토한 결과를 바탕으로 선행기술문헌 목록 등을 기재한 「예비심사결과통지서」를 발송하여야 한다. 이러한 검토는 면담시 출원인 등에게 거절이유 및 보정방향 등에 대해 명확히 설명할 수 있도록 실제 심사에 준하여 준비해야 한다.

개정안(제8부제4장제4.1절)

4.1 면담 사전준비

심사관은 면담에 앞서 출원발명을 파악하고 특허요건, 기재불비 등에 관하여 사전 검토한 결과를 바탕으로 선행기술문헌 목록 등을 기재한 「예비심사결과통지서」를 면담일로부터 7일 전까지 발송하여야 한다. 이러한 검토는 면담시 출원인 등에게 거절이유 및 보정방향 등에 대해 명확히 설명할 수 있도록 실제 심사에 준하여 준비해야 한다.

현행(제8부제4장제4.3절) 8407-8쪽

(2) 명세서 등의 예비 보정안 설명 (주체: 출원인 등)

출원인 등은 스스로 발견하거나 전문기관의 조사에 의한 선행기술조

개정안(제8부제4장제4.3절)

(2) 명세서 등의 예비 보정안 설명 (주체: 출원인 등)

출원인 등은 스스로 발견하거나 전문기관의 조사에 의한 선행기술조

사 결과에 근거하여 사전에 제출한 예비 보정안을 심사관에게 설명할 수 있다.

<생략>

~~한편, 예비 보정안은 면담일로부터 적어도 14일 전에 심사관에게 제공되어 심사관이 예비 보정안을 검토할 만한 충분한 시간이 확보되어야 한다. 따라서 상기 기간 이후에 제공된 예비 보정안에 대해 심사관은 의견을 제시하지 않을 수 있다.~~

~~또한, 자진 보정서도 가급적 면담일로부터 14일 전에 접수되어야 한다. 상기 기간 이후에 보정서가 접수되고 심사관이 이미 예비심사 면담을 위한 사전 검토를 마친 경우, 심사관은 해당 보정서가 접수되기 전의 명세서 등을 기준으로 면담을 진행할 수 있다.~~

(3) 출원발명과 선행기술과의 대비 설명 및 특허성 주장 (주체: 출원인 등)

출원인 등은 해당 출원발명을 우선심사 신청시 제출한 자체선행기술조사 결과나 전문기관에 의뢰된 선행기술조사 결과에 의한 선행기술 등과 대비하여 설명하고 출원발명 (예비 보정안이 제출된 경우는 예비 보정안에 따른 출원발명)과 선행기술과의 차이점 및 그에 근거한 출원발명의 특허성을 주장할 수 있다.

(4) 청구범위 및 명세서 등에 대한 거절이유 설명 (주체: 심사관)

심사관은 예비심사 여부 결정을 한 후 예비심사 면담 전에 출원 발명에 대한 특허성 및 명세서 기재불비 등에 대한 사전 검토를 하고, 그 결과를 면담에서 출원인 등에게 설명한다.

사 결과 및 심사관의 예비심사결과 통지서에 근거하여 사전에 제출한 예비 보정안이나 자진 보정서(이하 '예비 보정안 등'이라 한다)에 대해 심사관에게 설명할 수 있다.

<생략>

출원인이 스스로 발견하거나 전문기관의 조사에 의한 선행기술조사 결과에 근거한 예비 보정안 등은 면담일로부터 적어도 14일 전에 심사관에게 제공되어 심사관이 검토할 만한 충분한 시간이 확보되어야 한다. 한편, 심사관의 예비심사결과통지서에 근거한 예비 보정안 등은 적어도 면담일의 전날까지는 심사관에게 제공되도록 한다. 상기 기간 이후에 접수된 예비 보정안 등에 대해서는 심사관이 의견을 제시하지 않을 수 있다.

(3) 출원발명과 선행기술과의 대비 설명 및 특허성 주장 (주체: 출원인 등)

출원인 등은 해당 출원발명을 우선심사 신청시 제출한 자체선행기술조사 결과나 전문기관에 의뢰된 선행기술조사 결과 또는 심사관의 예비심사결과보고서의 선행기술 등과 대비하여 설명하고, 출원발명(예비 보정안 등이 제출된 경우는 예비 보정안 등에 따른 출원발명)과 선행기술과의 차이점 및 그에 근거한 출원발명의 특허성을 주장할 수 있다.

(4) 청구범위 및 명세서 등에 대한 거절이유 설명 (주체: 심사관)

심사관은 출원 발명에 대한 특허성 및 명세서 기재불비 등에 대한 사전 검토 결과(예비심사결과통지서 등) 및 예비 보정안 등에 의한 거절이유 해소 여부에 대해 출원인 등에게 설명한다.

○ **면담 후 출원인의 보정서 제출기한 현행화**

- 예비심사 신청일로부터 **2개월**(PPH는 4개월, 확대된 우선심사는 8개월)이 되는 날이 속하는 달의 마지막날로부터 **10일 이전***까지 보정서 제출

* 심사관이 심사착수 전에 보정서를 검토할 수 있는 시간 확보

현행(제8부제4장제5.1절) 8411-2쪽

출원인은 실제 심사 착수 전에 면담을 통해 협의된 보정방향을 반영하여(또는 출원인등이 자발적으로) 보정을 하려는 경우에는 심사착수 마감일(예비심사 신청일로부터 2개월 (PPH 또는 전문기관 선행기술조사 의뢰에 따른 우선심사는 4개월))로부터 10일 이전이 되는 날(이하 '예비심사보정서제출기간'이라 한다)까지 보정서(필요한 경우 의견서 포함)를 제출한다.



개정안(제8부제4장제5.1절)

출원인은 실제 심사 착수 전에 면담을 통해 협의된 보정방향을 반영하여(또는 출원인등이 자발적으로) 보정을 하려는 경우에는 심사착수 마감일(예비심사 신청일로부터 2개월 (PPH에 따른 우선심사는 4개월, 전문기관 선행기술조사 의뢰에 따른 우선심사는 8개월))이 되는 날이 속하는 달의 마지막날)로부터 10일 이전이 되는 날(이하 '예비심사보정서 제출기간'이라 한다)까지 보정서(필요한 경우 의견서 포함)를 제출한다.

○ **면담기록서를 첨부하도록 면담결과기록서 작성 절차 현행화**

- 면담 결과에 대한 '면담결과기록서'를 특허넷에 탑재할 때, 면담 시에 작성하는 '면담기록서'를 스캔하여 첨부하는 현행 절차 반영

현행(제8부제4장제5.2.1절) 8412쪽

~~면담결과기록서는 출원인 등과 심사관이 수기로 작성한 면담기록서를 전산화하는 과정으로서 면담기록서와 동일한 내용으로 기재하여 작성한다.~~

~~한편, 면담내용에 대해 출원인 등이 확인하였음을 명확히 기록하기 위해 출원인 등의 서명이 날인된 면담기록서를 이미지화하여 면담결과기록서 작성시 반드시 첨부하도록 한다.~~



개정안(제8부제4장제5.2.1절)

면담결과기록서에는 면담내용에 대해 출원인 등이 확인하였음을 명확히 기록하기 위해 출원인 등의 서명이 날인된 면담기록서를 이미지화하여 반드시 첨부하도록 한다.

<삭제>

○ 예비심사 면담 후 심사착수 기간 현행화

- 예비심사 면담 후에 보정서 등이 제출되지 않으면, 제출기간 만료일 까지 심사 보류

- 우선심사 대상별로 규정된 착수기간*내에 심사 착수

* 예비심사 신청일로부터 2개월(PPH 4개월, 전문기관외 8개월)이 속하는 달의 말일까지

- ▼가급적 기간 내에 착수하도록 하고, ▼보정서가 만료일에 임박하여 제출된 경우 보정서 이송일로부터 1개월 내에 착수

현행(제8부제4장제5.2.2절) 8412-3쪽

심사관은 심사착수 시기가 도래되면 면담기록서에 기록된 내용(협의된 보정방향 내용 등)을 참고하여 심사에 착수한다. 다만, 심사관은 예비심사보정서제출기간 만료일까지 심사를 보류하여야 한다.

예비심사 면담 후 예비심사보정서 제출기간 내에 보정서가 제출되지 않은 경우, 심사관은 예비심사신청일로부터 2개월 이내(PPH 또는 전문기관 선행기술조사 의뢰에 따른 우선심사는 4개월)에 심사에 착수한다.

예비심사 면담 후 심사관이 심사에 착수하기 전에 보정서가 접수된 경우, 심사관은 보정서를 이송받은 날부터 1개월 이내에 심사에 착수할 수 있다.[규정66(2)]

개정안(제8부제4장제5.2.2절)

심사관은 심사착수 시기가 도래되면 면담기록서에 기록된 내용(협의된 보정방향 내용 등)을 참고하여 심사에 착수한다. 이때 예비심사 후에 보정서나 의견서가 제출되지 않은 경우에는 심사관은 예비심사보정서제출기간 만료일까지 심사를 보류하여야 한다.

예비심사 면담 후 예비심사보정서 제출기간 내에 보정서가 제출되지 않은 경우, 심사관은 예비심사신청일로부터 2개월 이내(PPH에 따른 우선심사는 4개월, 전문기관 선행기술조사 의뢰에 따른 우선심사는 8개월)이 속하는 달의 마지막 날(이하 '예비심사착수기간'이라 한다)까지 심사에 착수한다.[규정66(1)(4)]

예비심사 면담 후 예비심사보정서 제출기간 내에 보정서가 제출된 경우에는 가급적 예비심사착수기간 이내에 착수하도록 한다. 다만, 보정서가 예비심사착수기간의 만료일에 임박하여 제출된 경우에는 예비심사착수기간이 지난 후에도 보정서를 이송받은 날부터 1개월 이내에 심사에 착수할 수 있다.[규정66(2)]

② 보정안 리뷰 심사기준 정비(제8부 제5장)

- 예비심사, 보정안 리뷰 또는 재심사 면담을 진행한 출원에 대해서는 보정안 리뷰 신청 불가
 - 하나의 출원에 대해 심층면담(예비심사, 보정안 리뷰, 재심사 면담)은 종류에 상관없이 1회만 진행 가능

현행(제8부제5장제2.1절) 8501쪽

보정안 리뷰는 심사관이 거절이유를 통지한 출원 중 의견서 제출기간 만료일 1개월 이전이 되는 날까지 보정서 또는 보정안을 기재한 의견서를 제출한 모든 출원을 대상으로 한다. <신설>

개정안(제8부제5장제2.1절)

보정안 리뷰는 심사관이 거절이유를 통지한 출원 중 의견서 제출기간 만료일 1개월 이전이 되는 날까지 보정서 또는 보정안을 기재한 의견서를 제출한 모든 출원을 대상으로 한다. 이미 예비심사나 보정안 리뷰 또는 재심사면담을 실시한 출원에 대해서는 보정안 리뷰를 신청할 수 없다.

현행(제8부제5장제3.2.1절) 8504쪽

⑤ 기타 사유
복수의 면담을 신청하는 등 보정안 리뷰 면담을 수행하기에 적합하지 않은 사유가 있는지 여부

개정안(제8부제5장제3.2.1절)

⑤ 기타 사유
이미 예비심사나 보정안 리뷰 또는 재심사면담을 실시한 출원에 대하여 보정안 리뷰를 신청하는 등 보정안 리뷰 면담을 수행하기에 적합하지 않은 사유가 있는지 검토한다.

○ 특허로 홈페이지를 통한 보정안 리뷰 신청절차 현행화

현행(제8부제5장제3.1절) 8502쪽

보정안 리뷰의 신청은 출원인 등이 특허로(<http://www.patent.go.kr>) 홈페이지(출원신청-보정안 리뷰 신청)를 통해 신청인, 출원 번호, 면담 희망일시, 면담 참석자, 연락처, 보정안 제출여부 등을 기재하고, 「보정안 설명서」를 작성하여 신청함으로써 이루어진다.

개정안(제8부제5장제3.1절)

보정안 리뷰의 신청은 출원인 등이 특허로(<http://www.patent.go.kr>) 홈페이지(신청/제출-면담신청/정보제공-보정안리뷰)를 통해 신청인, 출원 번호, 면담 희망일시, 면담 참석자, 연락처, 보정안 제출여부 등을 기재하고, 「보정안 설명서」를 작성하여 신청함으로써 이루어진다.

○ 보정안 리뷰 결정기한이 공휴일인 경우 그 다음날까지 처리하도록 완화

현행(제8부제5장제3.2.1절) 8503쪽

보정안 리뷰 신청이 있는 경우 심사관은 면담 신청일로부터 7일 내에 특허넷 시스템을 통해 보정안 리뷰 신청을 결정 또는 반려하여야 한다.

개정안(제8부제5장제3.2.1절)

보정안 리뷰 신청이 있는 경우 심사관은 면담 신청일로부터 7일(그 날이 공휴일이면 그 다음날) 내에 특허넷 시스템을 통해 보정안 리뷰 신청을 결정 또는 반려하여야 한다.

○ 보정안 리뷰 면담 참석자의 범위 명확화

- ▼출원인, 발명자, 대리인 가능, ▼특허법인의 지정된 변리사 아닌 경우 위임 사항 입증

현행(제8부제5장제3.2.1절) 8503쪽

③ 면담 참석자
보정안 리뷰를 위한 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자, 법인내 기술개발부서 또는 특허관련부서 직원 등도 가능), 발명자, 해당 출원의 대리인 또는 출원인으로부터 면담절차의 위임을 받은 자이다. 다만, (생략)

개정안(제8부제5장제3.2.1절)

③ 면담 참석자
보정안 리뷰를 위한 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자, 법인내 기술개발부서 또는 특허관련부서 직원 등도 가능), 해당 출원의 대리인, 발명자, 해당 출원의 출원인이나 대리인으로부터 면담절차의 위임을 받은 자이다(같은 특허법인 소속이더라도 지정된 변리사가 아닌 경우에는 면담절차의 위임을 받은 자임을 증명해야 한다). 다만, (좌동)

○ 면담기록서를 첨부하도록 면담결과기록서 작성 절차 현행화

- 면담 결과에 대한 '면담결과기록서'를 특허넷에 탑재할 때, 면담 시에 작성하는 '면담기록서'를 스캔하여 첨부하는 현행 절차 반영

현행(제8부제5장제5.2.1절) 8509쪽

~~면담결과기록서는 출원인 등과 심사관이 수기로 작성한 면담기록서를 전산화하는 과정으로서 면담기록서와 동일한 내용으로 기재하여 작성~~

개정안(제8부제5장제5.2.1절)

면담결과기록서에는 면담내용에 대해 출원인 등이 확인하였음을 명확히 기록하기 위해 출원인 등의 서명이 날인된 면담기록서를 이미지화

한다.

~~한편, 면담내용에 대해 출원인 등이 확인하였음을 명확히 기록하기 위해 출원인 등의 서명이 날인된 면담기록서를 이미지화하여 면담결과 기록서 작성시 반드시 첨부하도록 한다.~~

하여 반드시 첨부하도록 한다.

<삭제>

③ 재심사 면담 심사기준 정비(제8장 제7장)

○ ~~거절결정된 출원*에 대한 재심사 청구에 대해서만~~ 재심사 면담 실시

* ~~특허결정된 출원에 대한 재심사의~~ 보정안은 거절이유 해소를 목적으로 하는 것이 아니므로 ~~재심사 면담 불필요~~

* ~~거절결정불복심판~~ 청구기간이 3개월로 연장됨에 따라 필수적 기간 연장 ~~불필요~~

○ 예비심사 또는 보정안 리뷰를 진행한 출원에 대해서는 재심사 면담 신청 불가

현행(제8부제7장제1절) 8701쪽

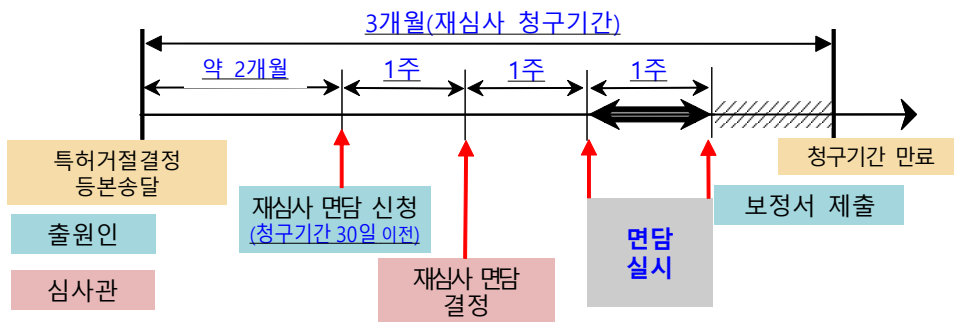
1. 재심사 면담의 개요

재심사 면담 제도는 재심사 청구 전에 심사관과의 면담을 통해 보정안에 대한 의견을 교환하여 재심사 시 등록 가능성을 높이고 심사관은 정확한 심사를 도모하기 위한 제도이다.

개정안(제8부제7장제1절)

1. 재심사 면담의 개요

재심사 면담 제도는 거절결정된 출원에 대한 재심사 청구 전에 심사관과의 면담을 통해 보정안에 대한 의견을 교환하여 재심사 시 등록 가능성을 높이고 심사관은 정확한 심사를 도모하기 위한 제도이다.



2. 재심사 면담의 신청 대상

재심사 면담은 심사관이 거절결정한 출원 중 ~~커진연장을 신청한 후~~ 재심사 청구기간 만료일 30일 이전

2. 재심사 면담의 신청 대상

재심사 면담은 심사관이 거절결정한 출원 중에서 재심사 청구기간 만료일 30일 이전이 되는 날까지 재심

이 되는 날까지 재심사 면담을 신청한 모든 출원을 대상으로 하며, 재심사 면담의 신청 및 참석 대상과 면담의 내용은 「제5장 보정안 리뷰」와 동일한 기준을 적용한다.

사 면담을 신청한 모든 출원을 대상으로 한다. 특허결정된 출원의 재심사나 이미 예비심사 또는 보정안 리뷰를 진행한 출원에 대해서는 재심사 면담을 신청할 수 없다. 재심사 면담의 신청자·참석자와 면담의 내용은 「제8부 제5장 보정안 리뷰」와 동일한 기준을 적용한다.

현행(제8부제7장제3.2.1절) 8702쪽

④ 기타 사유
복수의 면담을 신청하는 등 보정안 리뷰 면담을 수행하기에 적합하지 않은 사유가 있는지 여부



개정안(제8부제7장제3.2.1절)

④ 기타 사유
특허결정된 출원에 대해 재심사 면담을 신청하거나, 이미 예비심사나 보정안 리뷰를 실시한 출원에 대해 재심사 면담을 신청하는 등 재심사 면담을 수행하기에 적합하지 않은 사유가 있는지 검토한다.

- 특허로 홈페이지를 통한 보정안 리뷰 신청절차 명확화 및 현행화
 - 재심사 면담은 거절결정된 출원에 대해서만 가능하고, 특허결정된 출원에 대해서는 일반 면담 가능

현행(제8부제7장제3.1절) 8701-2쪽

3.1 재심사 면담 신청
재심사 면담은 거절결정 후 기간 연장 신청에 따른 재심사 청구기간 만료일로부터 30일 이전이 되는 날까지 신청되어야 한다.
재심사 면담의 신청은 출원인 등이 특허로(<http://www.patent.go.kr>) 홈페이지(출원신청-재심사 면담 신청)를 통해 신청인, 출원번호, 면담 희망일시, 면담 참석자, 연락처 등을 기재하고, 「보정안 및 설명서」를 작성하여 신청함으로써 이루어진다.



개정안(제8부제7장제3.1절)

3.1 재심사 면담 신청
재심사 면담은 거절결정된 출원에 대해 재심사 청구기간 만료일로부터 30일 이전이 되는 날까지 신청되어야 한다.
재심사 면담의 신청은 출원인 등이 특허로(<http://www.patent.go.kr>) 홈페이지(신청/제출 - 면담신청/정보제공 - 재심사면담)를 통해 신청인, 출원번호, 면담 희망일시, 면담 참석자 등을 기재하고, 「보정안 및 설명서」를 첨부하여 면담신청서를 제출함으로써 이루어진다.

(생략)
<신설>

(좌동)
특허결정된 출원에 대해서는 재심

사 면담을 할 수 없고, 일반 면담은 가능하다.

○ 재심사 면담 결정기한이 공휴일인 경우 그 다음날까지 처리하도록 완화

현행(제8부제7장제3.2.1절) 8702쪽

재심사 면담 신청이 있는 경우 심사관은 면담 신청일로부터 7일 내에 특허넷 시스템을 통해 재심사 면담 신청을 결정 또는 반려하여야 한다.



개정안(제8부제7장제3.2.1절)

재심사 면담 신청이 있는 경우 심사관은 면담 신청일로부터 7일(그 날이 공휴일이면 그 다음 날) 이내에 특허넷 시스템을 통해 재심사 면담 신청을 결정 또는 반려하여야 한다.

○ 재심사 청구기간이 연장된 경우에는 연장된 기간의 만료일이 기준

현행(제8부제7장제3.2.1절) 8702쪽

① 신청일자
재심사 면담은 기간연장 신청후 재심사 청구기간 만료일 30일 이전이 되는 날까지 신청되어야 한다.



개정안(제8부제7장제3.2.1절)

① 신청일자
재심사 면담은 재심사 청구기간 만료일(재심사 청구기간이 연장된 경우에는 연장된 기간의 만료일)부터 30일 이전이 되는 날까지 신청되어야 한다.

○ 재심사 면담 참석자의 범위 명확화

- ▼출원인, 발명자, 대리인 가능, ▼특허법인의 지정된 변리사 아닌 경우 위임 사항 입증

현행(제8부제7장제3.2.1절) 8702쪽

② 면담 참석자
재심사 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자, 법인내 기술개발부서 또는 특허관련부서 직원 등도 가능), 발명자, 해당 출원의 대리인 또는 출원인으로부터 면담절차의 위임을 받은 자이다. 다만, (생략)



개정안(제8부제7장제3.2.1절)

② 면담 참석자
재심사 면담에 참석할 수 있는 자는 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자, 법인내 기술개발부서 또는 특허관련부서 직원 등도 가능), 해당 출원의 대리인, 발명자, 해당 출원의 출원인이나 대리인으로부터 면담절차의 위임을 받은 자이다(같은 특허법인 소속이더라도 지정된 변리사가 아닌 경우에는 면담절차의

위임을 받은 자임을 증명해야 한다).
다만, (좌동)

- **면담기록서를 첨부하도록 면담결과기록서 작성 절차 현행화**
 - 면담 결과에 대한 '면담결과기록서'를 특허넷에 탑재할 때, 면담 시에 작성하는 '면담기록서'를 스캔하여 첨부하는 현행 절차 반영

현행(제8부제7장제5.2.2절) 8705쪽

면담결과기록서는 출원인 등과 심사관이 수기로 작성한 면담기록서를 전산화하는 과정으로서 면담기록서와 동일한 내용으로 기재하여 작성한다.

한편, 면담내용에 대해 출원인 등이 확인하였음을 명확히 기록하기 위해 출원인 등의 서명이 날인된 면담기록서를 이미지화하여 면담결과기록서 작성시 반드시 첨부하도록 한다.



개정안(제8부제7장제5.2.2절)

면담결과기록서에는 면담내용에 대해 출원인 등이 확인하였음을 명확히 기록하기 위해 출원인 등의 서명이 날인된 면담기록서를 이미지화하여 반드시 첨부하도록 한다.

<삭제>

7

기타 사항

○ 확대된 선원 법조문 누락된 부분(특허법 제29조 제7항) 보완

현행(제3부제4장제1절) 3402쪽

⑥ (생략)
<신설>

개정안(제3부제4장제1절)

⑥ (좌동)
⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.



○ 특실 심사사무취급규정 제7조 제7호에 심사보류 대상이 선출원이 아닌 국내우선권주장출원으로 규정된 사항 반영하여 현행화

현행(제5부제1장제6절6.2) 5132쪽

② 국내우선권주장의 선출원으로서 취하간주기간을 경과하지 않은 경우

개정안(제5부제1장제6절6.2)

② 국내우선권주장의 선출원이 취하간주기간을 경과하지 않은 경우



현행(제5부제3장제8절) 5357쪽

② 국내우선권주장의 선출원으로서 취하간주기간을 경과하지 않은 경우

개정안(제5부제3장제8절)

② 국내우선권주장의 선출원이 취하간주기간을 경과하지 않은 경우



○ 선행기술조사 의뢰 출원을 이유로 한 우선심사신청(확대된 우선심사) 출원의 착수 기간을 8개월로 연장한 사항 반영하여 현행화

현행(제5부제1장제7절) 5132-3쪽

(2) 우선심사신청된 출원의 우선심사 여부 결정은 우선심사신청서를 이송 받은 날로부터 7일 이내, 심사착수는 우선심사결정서 발송일로부터 2개월(단, 고시 제4조제3호 또는 제4호에 따른 우선심사의 경우는 4개

개정안(5제부제1장제7절)

(2) 우선심사신청된 출원의 우선심사 여부 결정은 우선심사신청서를 이송 받은 날로부터 7일 이내, 심사착수는 우선심사결정서 발송일로부터 2개월(단, 고시 제4조제3호에 따른 우선심사의 경우는 4개월, 고시 제4조



월) 이내에 하여야 한다.[규정59]

제4호에 따른 우선심사의 경우는 8 개월)이 속한 달의 말일까지 하여야 한다.[규정59, 규정66]

- 미국 가출원을 기초로 한 조약우선권주장출원의 출원인 동일성 판단 시에 선출원에 출원인이 기재 안된 경우에만* 발명자와 비교

* 미국 가출원에서는 출원인에 대한 기재가 선택사항임

현행(제6부제3장제7절7.3) 6313쪽

우선권 주장의 기초가 되는 출원(선출원)이 미국의 가출원인 경우에는 가출원에 기재된 발명자와 후출원의 출원인을 비교하여 동일성을 판단한다.



개정안(제6부제3장제7절7.3)

우선권 주장의 기초가 되는 출원(선출원)이 미국의 가출원이고 가출원의 출원서에 출원인에 대한 기재가 없는 경우에는 가출원에 기재된 발명자와 후출원의 출원인을 비교하여 동일성을 판단한다.

- 변경된 부서 이름 반영: 특허심사제도과 → 특허제도과, 특허심사기획과 → 특허심사총괄과
- 이용도가 낮고* 개정 관리가 쉽지 않은 「찾아보기」 항목 삭제

* 심사기준의 PDF 파일을 이용한 검색 보편화에 따라 이용도 저하

Ⅲ. 추진 경과 및 향후 일정

□ 그 간의 추진 경과

- 특실 심사기준(안) 도출 : ~'22. 10월
- 개정안에 대한 청내외 의견문의 : '22. 11~12월
- 규제심사 및 부패영향평가 : '22. 12월

□ 향후 일정

- 심사기준 개정 최종보고 : '22. 12월
- 개정 심사기준 시행 : '22. 12월

현행(제1부제1장제2절) 1102쪽

① 특허에 관한 출원
 특허출원, 분할출원, 변경출원, 정당한 권리자의 출원, 특허권존속기간 연장등록출원, PCT출원 등



개정안(제1부제1장제2절)

① 특허에 관한 출원
 특허출원, 분할출원, **분리출원**, 변경출원, 정당한 권리자의 출원, 특허권 존속기간연장등록출원, PCT출원 등

현행(제1부제3장제2절) 1302쪽

- 분할출원기간(특법52)
- <신설>**
- 변경출원기간(특법53)



개정안(제1부제3장제2절)

- 분할출원기간(특법52)
- **분리출원기간(특법52의2)**
- 변경출원기간(특법53)

현행(제1부제7장제1절) 1702쪽

4. 특허출원(분할출원, 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



개정안(제1부제7장제1절)

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

현행(제1부제7장제4절) 1712쪽

④ 특허출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1월 이내에 해당 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 우선권 주장 신청료



개정안(제1부제7장제4절)

④ 특허출원(분할출원, **분리출원**, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1월 이내에 해당 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 우선권 주장 신청료

현행(제2부제2장제2절) 2201쪽

특허법 제42조는 특허출원에 필요한 서류(출원서류) 즉, 특허출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서에 기재하여야 할 사항과 그 기재방법



개정안(제2부제2장제2절)

특허법 제42조는 특허출원에 필요한 서류(출원서류) 즉, 특허출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서에 기재하여야 할 사항과 그 기재방법

에 대해 규정하고 있다. 출원서류의 제출 원칙은 최초 출원뿐만 아니라 분할출원 또는 변경출원 등에도 동일하게 적용된다.

에 대해 규정하고 있다. 출원서류의 제출 원칙은 최초 출원뿐만 아니라 분할출원, 분리출원 또는 변경출원 등에도 동일하게 적용된다.

현행(제2부제3장제7절) 2324쪽

(5) (생략)
<신설>

개정안(제2부제3장제7절)

(5) (좌동)
분리출원은 청구범위 제출유예 제도를 활용할 수 없으므로, 분리출원의 명세서를 임시명세서로 제출할 수 없다.[특법52의2(3)]



현행(제2부제4장제7절) 2426쪽

(5) (생략)
<신설>

개정안(제2부제3장제7절)

(5) (좌동)
분리출원에 대해서는 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 첨부할 수 없다. 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 분리출원의 출원서가 제출되는 경우, 소명 기회를 부여하고 반려한다.[특법52의2(3), 특칙11(5의3)]



한편, 청구범위를 ... (생략)

(좌동)

현행(제2부제6장제3절) 2604쪽

(3) 분할출원, 변경출원 또는 국내우선권주장출원으로서 미생물에 관계되는 발명을 포함하여 기탁이 필요한 경우에는 분할출원서, 변경출원서 또는 국내우선권주장출원서에 그 취지를 기재하고, 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. (생략)

개정안(제2부제6장제3절)

(3) 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 국내우선권주장출원으로서 미생물에 관계되는 발명을 포함하여 기탁이 필요한 경우에는 분할출원서, 분리출원서, 변경출원서 또는 국내우선권주장출원서에 그 취지를 기재하고, 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. (좌동)



현행(제3부제4장제3절) 3403쪽

① 타출원이 분할출원_또는 변경출원(2006. 10. 1. 이전출원의 경우 이중출원)인 경우에는 특허법 제

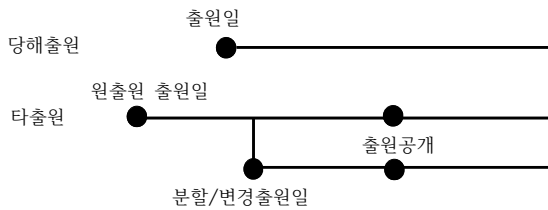
개정안(제3부제4장제3절)

① 타출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원(2006. 10. 1. 이전출원의 경우 이중출원)인 경우에는



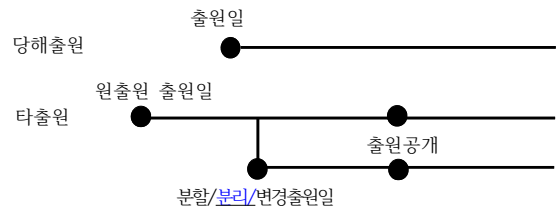
29조제3항 내지 제6항 적용에 있어 출원일은 분할_또는 변경출원일이다.[특법52(2), 특법53(2)]

(예) 분할출원이나 변경출원은 제29조제3·4항 적용시 출원일이 소급되지 않으므로 당해출원보다 출원일이 늦어 선행기술로 사용할 수 없으나, 원출원은 당해출원보다 출원일이 앞서므로 타출원으로 하여 선행기술로 사용할 수 있다.



특허법 제29조제3항 내지 제6항 적용에 있어 출원일은 분할, 분리 또는 변경출원일이다.[특법52(2), 특법52의2(2), 특법53(2)]

(예) 분할출원이나 분리출원, 변경출원은 제29조제3·4항 적용시 출원일이 소급되지 않으므로 당해출원보다 출원일이 늦어 선행기술로 사용할 수 없으나, 원출원은 당해출원보다 출원일이 앞서므로 타출원으로 하여 선행기술로 사용할 수 있다.



현행(제3부제4장제6절) 3410쪽

6.2 동일성 판단의 실제적 방법

발명의 동일성 문제는 발명의 신규성(특법29(1)) 문제뿐만 아니라 공지에외주장출원(특법30), 확대된 선원(특법29(3), (4)), 정당한 권리자의 보호(특법33, 34), 선원(특법36), 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(특법38(2),(3),(4)), 분할출원(특법52), 변경출원(특법53) 및 우선권주장출원(특법54, 55) 등의 적합성을 판단하는 때에도 발생하는 문제로 본 장의 동일성 판단기준은 상기 각 부분에서 준용한다.



개정안(제3부제4장제6절)

6.2 동일성 판단의 실제적 방법

발명의 동일성 문제는 발명의 신규성(특법29(1)) 문제뿐만 아니라 공지에외주장출원(특법30), 확대된 선원(특법29(3), (4)), 정당한 권리자의 보호(특법33, 34), 선원(특법36), 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(특법38(2),(3),(4)), 분할출원(특법52), 분리출원(특법52의2), 변경출원(특법53) 및 우선권주장출원(특법54, 55) 등의 적합성을 판단하는 때에도 발생하는 문제로 본 장의 동일성 판단기준은 상기 각 부분에서 준용한다.

현행(제3부제5장제4절4.1) 3504쪽

④ 분할출원_및 변경출원은 원출원일을 판단 기준일로 한다.[특법52(2),53(2)]



개정안(제3부제5장제4절4.1)

④ 분할출원, 분리출원 및 변경출원은 원출원일을 판단 기준일로 한다.[특법52(2), 52의2(2), 53(2)]

현행(제3부제5장제4절4.4) 3507쪽

(참고) 심사실무에서 경합출원이 발생하는 경우는 출원인이나 발명자가 다른 경우는 적고 주로 출원인이 분할출원할 때 원출원의 청구범위를 잘못 보정한 경우가 대부분이다. <신설>

개정안(제3부제5장제4절4.4)

(참고) 심사실무에서 경합출원이 발생하는 경우는 출원인이나 발명자가 다른 경우는 적고 주로 출원인이 분할출원할 때 원출원의 청구범위를 잘못 보정한 경우가 대부분이다. 또한 분리출원에서 원출원의 청구항과 동일한 청구항을 기재하는 경우가 있다.

현행(제4부제2장제1절1.1) 4202쪽

분할출원이나 변경출원의 경우에 있어서 '특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항'은 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날에 해당 분할출원서나 변경출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항을 말하며, 분할출원이나 변경출원의 기초가 된 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 아니다.[특법47(1)본문]

개정안(제4부제2장제1절1.1)

분할출원이나 분리출원, 변경출원의 경우에 있어서 '특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항'은 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날에 해당 분할출원서나 분리출원서, 변경출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항을 말하며, 분할출원이나 분리출원, 변경출원의 기초가 된 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 아니다.[특법 47(2)]

현행(제5부제1장제3절3.3.2) 5114쪽

(5) 분할출원, 변경출원, 국내우선권 주장출원, 조약우선권주장출원, 정당한 권리자의 출원 등은 원출원의 분류를 확인하여 원출원의 분류에 해당하지 않는 것이 명백한 경우를 제외하고는 가능한 원출원의 분류를 구분류로 지정하고 새로 부여하는 분류를 부분류로 지정한다.

개정안(제5부제1장제3절3.3.2)

(5) 분할출원, 분리출원, 변경출원, 국내우선권주장출원, 조약우선권주장출원, 정당한 권리자의 출원 등은 원출원의 분류를 확인하여 원출원의 분류에 해당하지 않는 것이 명백한 경우를 제외하고는 가능한 원출원의 분류를 구분류로 지정하고 새로 부여하는 분류를 부분류로 지정한다.

현행(제5부제1장제4절4.2) 5126쪽

(2) 분할출원이나 변경출원에 대해

개정안(제5부제1장제4절4.2)

(2) 분할출원이나 분리출원, 변경출원

여는 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로 원출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다. 따라서 분할출원 **이나** 변경출원이 원출원일로부터 1년 6월 이내에 출원된 경우에는 원출원일로부터 1년 6월이 경과된 시점에 공개하며, 분할출원 **이나** 변경출원이 1년 6월이 경과된 후에 있는 경우에는 그 후 지체 없이 출원을 공개한다.

원에 대하여는 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로 원출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다. 따라서 분할출원 **이나 분리출원**, 변경출원이 원출원일로부터 1년 6월 이내에 출원된 경우에는 원출원일로부터 1년 6월이 경과된 시점에 공개하며, 분할출원 **이나 분리출원**, 변경출원이 1년 6월이 경과된 후에 있는 경우에는 그 후 지체 없이 출원을 공개한다.

현행(제5부제1장제5절5.1) 5128-9쪽

한편, 분할출원 **또는** 변경출원에 대해서는 출원일로부터 3년이 경과된 후에도 분할출원을 한 날 **또는** 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.[특법 59(3)]

개정안(제5부제1장제5절5.1)

한편, 분할출원, **분리출원 또는** 변경출원에 대해서는 출원일로부터 3년이 경과된 후에도 분할출원을 한 날, **분리출원을 한 날 또는** 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.[특법59(3)]

현행(제5부제1장제6절6.1) 5131쪽

(5) 분할출원 또는 변경출원은 해당 분할출원 또는 변경출원의 심사청구 순서에 따라 심사에 착수**하되**, 원출원이 심사청구된 후 분할되거나 변경된 **경우에는** 원출원의 심사청구순서에 따라 심사에 착수한다.[규정 20~21]

개정안(제5부제1장제6절6.1)

(5) 분할출원 또는 변경출원은 해당 분할출원 또는 변경출원의 심사청구 순서에 따라 심사에 착수**한다. 다만** 원출원이 심사청구된 후 분할되거나 변경된 **경우, 또는 분리출원의 경우에는** 원출원의 심사청구순서에 따라 심사에 착수한다.[**특칙38**, 규정20~21]

현행(제5부제1장제8절) 5134쪽

(2) 원출원의 출원일에 출원한 것으로 보는 분할출원, 변경출원 및 정당한 권리자의 출원은 원출원의 출원일 기준으로 법규정을 적용한다.

개정안(제5부제1장제8절)

(2) 원출원의 출원일에 출원한 것으로 보는 분할출원, **분리출원**, 변경출원 및 정당한 권리자의 출원은 원출원의 출원일 기준으로 법규정을 적용한다.

현행(제5부제3장제4절) 5303쪽

개정안(제5부제3장제4절)

(1) 심사관은 출원에 우선권주장, 공지예외주장이 포함되어 있거나, 분할출원, 변경출원 등 절차의 적법 여부에 따라 특허요건 판단이 달라질 수 있는 출원에 대해서는 실체심사에 앞서 해당 주장 절차 또는 출원 절차의 방식심사를 우선하여 진행하여야 한다.

(생략)

(2) 조약우선권주장, 국내우선권주장 또는 공지예외주장이 부적법한 경우에는 보정을 요구하고 지적한 사항이 해소되지 않은 경우 해당 주장 절차를 무효처분한다. 분할출원, 변경출원이 방식(주체적, 시기적 요건)에 위반되는 경우에는 소명 기회를 부여한 후 출원서류를 반려한다.[특법 46, 특칙11]

(1) 심사관은 출원에 우선권주장, 공지예외주장이 포함되어 있거나, 분할출원, **분리출원**, 변경출원 등 절차의 적법 여부에 따라 특허요건 판단이 달라질 수 있는 출원에 대해서는 실체심사에 앞서 해당 주장 절차 또는 출원 절차의 방식심사를 우선하여 진행하여야 한다.

(좌동)

(2) 조약우선권주장, 국내우선권주장 또는 공지예외주장이 부적법한 경우에는 보정을 요구하고 지적한 사항이 해소되지 않은 경우 해당 주장 절차를 무효처분한다. 분할출원, **분리출원**, 변경출원이 방식(주체적, 시기적 요건)에 위반되는 경우에는 소명 기회를 부여한 후 출원서류를 반려한다.[특법46, 특칙11]

현행(제5부제3장제4절4.2) 5306쪽

(3) 분할출원 **이나** 변경출원의 경우에는 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다. 선출원이 될 수 없는 출원을 기초로 국내우선권주장을 한 경우 해당 우선권주장절차에 대하여 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않으면 무효로 한다.

개정안(제5부제3장제4절4.2)

(3) 분할출원 **이나 분리출원**, 변경출원의 경우에는 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다. 선출원이 될 수 없는 출원을 기초로 국내우선권주장을 한 경우 해당 우선권주장절차에 대하여 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않으면 무효로 한다.[**특별 55(1), 특별46, 16**]

현행(제5부제3장제4절4.4) 5309-11쪽

4.4 분할출원 또는 변경출원인 경우

(1) 분할출원 **또는** 변경출원을 할 수 있는 자는 원출원의 출원인이다. 출원인이 일치하지 않는 경우(복수인 경우에는 모두 일치)에는 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다. 소명 요구에 따른 출원인의 보정 범위는 자명한 오기를 정정하

개정안(제5부제3장제4절4.4)

4.4 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우

(1) 분할출원, **분리출원 또는** 변경출원을 할 수 있는 자는 원출원의 출원인이다. 출원인이 일치하지 않는 경우(복수인 경우에는 모두 일치)에는 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다. 소명 요구에 따른 출원인의 보정 범위는 자명한 오기

는 것에 한한다.[특법52(1), 특법 53(1)]

원출원과의 출원인 동일성은 분할 출원 또는 변경출원되는 시점을 기준으로 판단한다. 분할출원이나 변경출원된 날에 원출원의 출원인 명 의가 변경된 경우에는 적법한 것으로 취급한다.

(2) (생략)

한편, 거절결정불복심판을 청구하였더라도 ... (생략)

<신설>

법정기간을 경과하여 분할출원이나 변경출원된 경우 특허법 시행규 칩 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다.

(3) 원출원이 무효, 취하, 포기되거나 거절결정이 확정된 경우에는 분할출원 하거나 변경출원할 수 없다. 또한, 원출원이 설정등록된 이후에는 변경출원할 수 없다.

심사관은 원출원이 이에 해당하는 경우 해당 분할출원 또는 변경출원 절차에 대하여 소명 기회를 부여하고 반려한다.

적법하게 분할 되거나 변경된 이후 원출원 절차가 종료된 경우에는 해당 분할출원 이나 변경출원은 유효한 것으로 인정하고 심사한다.

(4) (생략)

(5) (생략)

(6) (생략)

<신설>

를 정정하는 것에 한한다.[특법52(1), 특법52의2(1), 특법53(1)]

원출원과의 출원인 동일성은 분할 출원, 분리출원 또는 변경출원되는 시점을 기준으로 판단한다. 분할출 원, 분리출원, 변경출원된 날에 원출 원의 출원인 명의를 변경된 경우에는 적법한 것으로 취급한다.

(2) (좌동)

(좌동)

분리출원은 거절결정불복심판의 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(심결에 대한 소를 제기할 수 있는 기간에 대해 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간) 이내에 할 수 있다.

법정기간을 경과하여 분할출원, 분리출원, 변경출원된 경우 특허법 시행규 칩 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다.

(3) 원출원이 무효, 취하, 포기되거나 거절결정이 확정된 경우에는 분할출원, 분리출원, 변경출원할 수 없다. 또한, 원출원이 설정등록된 이후에는 변경출원할 수 없다.

심사관은 원출원이 이에 해당하는 경우 해당 분할출원, 분리출원 또는 변경출원 절차에 대하여 소명 기회를 부여하고 반려한다.

적법하게 분할 되거나 분리, 변경된 이후 원출원 절차가 종료된 경우에는 해당 분할출원, 분리출원, 변경 출원은 유효한 것으로 인정하고 심사한다.

(4) (좌동)

(5) (좌동)

(6) (좌동)

(7) 분리출원의 범위는 원출원의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 그리고

분리출원의 청구범위에는 거절결정에서 거절되지 아니한 청구항 등 특허법 제52조의2 제1항 각 호에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.

분리출원할 수 있는 범위를 벗어나는 경우에는 거절이유를 통지한다.

분리출원에 대해 심사할 때에는 원출원이 특허결정 전이라면 특허법 제36조제2항의 거절이유를 살피지 아니하고 다른 거절이유를 통지하고, 특허법 제36조제2항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다.

현행(제5부제3장제5절) 5317쪽

⑥ 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우



개정안(제5부제3장제5절)

⑥ 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우

현행(제5부제3장제5절5.3.2) 5335쪽

(1) 명세서 또는 도면을 보정하여 신규사항이 추가된 경우, 기재불비가 새롭게 발생한 경우, 분할출원 또는 변경출원의 범위를 벗어나게 된 경우



개정안(제5부제3장제5절5.3.2)

(1) 명세서 또는 도면을 보정하여 신규사항이 추가된 경우, 기재불비가 새롭게 발생한 경우, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 범위를 벗어나게 된 경우

현행(제5부제3장제5절5.4.2) 5337쪽

보정에 의하여 신규사항이 추가되거나 분할출원 또는 변경출원의 범위를 벗어나는 경우에는 신규사항이 추가되거나 범위를 벗어난 부분을 거절이유가 있는 부분으로 기재한다.



개정안(제5부제3장제5절5.4.2)

보정에 의하여 신규사항이 추가되거나 분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 범위를 벗어나는 경우에는 신규사항이 추가되거나 범위를 벗어난 부분을 거절이유가 있는 부분으로 기재한다.

현행(제5부제5장제4절4.2.1) 5520-21쪽

외국어 출원은 정규 국내출원으로
서 수리된 것이므로, 외국어 출원에
대한 분할출원, 변경출원 또는 국내
우선권 주장을 인정한다. 또한, 분할
출원, 변경출원 또는 국내우선권 주
장을 수반하는 출원은 특허출원인
점에서 일반 출원과 다른 점이 없으
므로, 이러한 출원에 대해서도 일반
출원과 같이 외국어 출원을 인정한
다. <신설>

분할출원, 변경출원은 원출원의
출원일에 출원한 것으로 간주하는
효과를 가지므로, 원출원이 외국어
출원인 경우 그 적법성은 원출원의
국어번역문이 아닌 외국어명세서등
을 기준으로 판단한다. 즉, 원출원의
외국어명세서등에 비교하여 원문 신
규사항을 포함하는 분할출원 · 변
경출원으로서의 요건을 만족시키지 않
으므로, 이들 출원에 대해서는 출원
일의 소급은 인정되지 않는다.

개정안(제5부제5장제4절4.2.1)

외국어 출원은 정규 국내출원으로
서 수리된 것이므로, 외국어 출원에
대한 분할출원, 분리출원, 변경출원
또는 국내우선권 주장을 인정한다.
또한, 분할출원, 변경출원 또는 국내
우선권 주장을 수반하는 출원은 특
허출원인 점에서 일반 출원과 다른
점이 없으므로, 이러한 출원에 대하
서도 일반 출원과 같이 외국어 출원
을 인정한다. 다만 분리출원은 외국
어 출원을 할 수 없다.[특법52의2(3)]

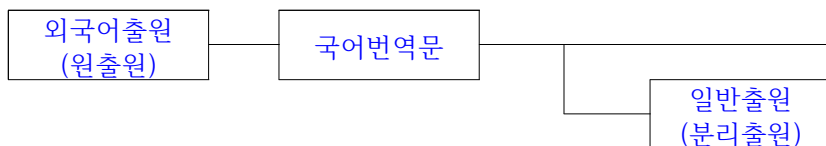
분할출원, 분리출원, 변경출원은
원출원의 출원일에 출원한 것으로
간주하는 효과를 가지므로, 원출원
이 외국어 출원인 경우 그 적법성은
원출원의 국어번역문이 아닌 외국어
명세서등을 기준으로 판단한다. 즉,
원출원의 외국어명세서등에 비교하
여 원문 신규사항을 포함하는 분할
출원 · 분리출원 · 변경출원은 적
법한 분할출원 · 분리출원 · 변
경출원으로서의 요건을 만족시키지 않
으므로, 이들 출원에 대해서는 분할
출원 · 분리출원 · 변경출원의 범
위 위반의 거절이유를 갖는 것으로
취급한다.

개정안(제5부제5장제4절4.2.5) 신설

4.2.5 분리출원

4.2.5.1 분리출원의 형태

외국어 출원 관련 분리출원의 형태로는 다음과 같은 경우가 있다.



4.2.5.2 심사 실무

원출원이 외국어 출원인 경우에도 분리출원이 가능하다. 다만 분리출원은 외국어 출원이 불가능하다.[특법52의2(3)]

분리출원의 기초가 되는 범위는 원출원의 외국어명세서 등에 기재한 사항의 범위이지만, 국어번역문이 제출되어 있는 경우에는 원출원의 외국어명세서와 국어번역문의 내용이 일치할 개연성이 매우 높으므로, 일반적으로 원출원 국어번역문과 분리출원의 심사대상 명세서 등에 기재된 사항을 비교하여 분리출원의 실체적 요건을 판단하면 된다. 한편 분리출원의 청구항은 원출원의 거절결정 당시의 청구항 중 거절되지 않은 청구항에 기초하여야 한다.

4.2.5.3 분리출원이 가능한 기간

외국어 출원을 원출원으로 하여 분리출원할 수 있는 기간은 일반 출원을 원출원으로 하여 분리출원하는 경우와 기본적으로 같다.[특법52의2(1)]

현행(제6부제1장제3절3.3) 6105쪽	개정안(제6부제1장제3절3.3)
(3) (생략) <u><신설></u>	(3) (좌동) <u>(4) 분리출원을 기초로 새로운 분할출원을 할 수 없다.[특법52의2(4)]</u>

현행(제6부제1장제6절6.1) 6108쪽	개정안(제6부제1장제6절6.1)
분할출원할 수 없는 자가 분할하였거나 분할출원이 기간을 경과하여 제출되거나 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제1항제7호 또는 제11호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 분할출원서를 반려한다.[특칙11(1)]	분할출원할 수 없는 자가 분할하였거나 분할출원이 기간을 경과하여 제출되거나 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출되거나, <u>분리출원을 기초로 분할출원된</u> 경우에는 특허법시행규칙 제11조제1항제7호, <u>제5호의5</u> 또는 제11호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 분할출원서를 반려한다.[특칙11(1)]

현행(제6부제2장제3절) 6204쪽	개정안(제6부제2장제3절)
변경출원된 발명이 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되는지 여부는 변경출원된 발명이 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항인지, 혹은 명시적인 기재는 없더라도 기재되어	(좌동)

있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항인지 여부로 판단하여야 하며, 자세한 판단방법은 제4부제2장 보정의 범위 부분을 참조한다.

<신설>

분리출원을 기초로 변경출원을 할 수 없다.[특법52의2(4)]

현행(제6부제2장제6절6.1) 6206쪽

변경출원할 수 없는 자가 변경하였거나 변경출원이 기간을 경과하여 제출되거나 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제1항제7호 또는 제11호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 변경출원서를 반려한다.[특칙 11(1)]



개정안(제6부제2장제6절6.1)

변경출원할 수 없는 자가 변경하였거나 변경출원이 기간을 경과하여 제출되거나 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출되거나, 분리출원을 기초로 변경출원된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제1항제7호, 제5호의5 또는 제11호 위반으로 보아 소명기회를 부여한 후 이 기간 이내에 소명하지 못한 경우 변경출원서를 반려한다.[특칙11(1)]

현행(제6부제4장제1절) 6401쪽

특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① (생략)
1. (생략)
2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원이나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우



개정안(제6부제4장제1절)

특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① (좌동)
1. (생략)
2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원 또는 제52조의2제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우

현행(제6부제4장제3절3.3) 6404쪽

(2) 선출원이 분할출원이거나 또는 변경출원이 아니어야 한다. 다만, 국내우선권주장출원을 기초로 변경출원이나 분할출원은 가능하다.[특법 55(1)(2)]



개정안(제6부제4장제3절3.3)

(2) 선출원이 분할출원이거나 또는 분리출원, 변경출원이 아니어야 한다. 다만, 국내우선권주장출원을 기초로 변경출원이나 분할출원, 분리출원은 가능하다.[특법55(1)(2)]

(참고) 분할출원~~과~~ 변경출원을 국내 우선권주장의 기초로 할 수 없도록 한 것은 우선권주장의 적합 여부를 심사함에 있어 선출원과 분할출원 또는 변경출원 간에 출원인의 동일 여부, 기간의 산정 및 우선권주장 발명의 동일성 판단 등 심사처리상 번잡을 피하기 위한 것이다.

(참고) 분할출원, 분리출원, 변경출원을 국내우선권주장의 기초로 할 수 없도록 한 것은 우선권주장의 적합 여부를 심사함에 있어 선출원과 분할출원, 분리출원 또는 변경출원 간에 출원인의 동일 여부, 기간의 산정 및 우선권주장 발명의 동일성 판단 등 심사처리상 번잡을 피하기 위한 것이다.

현행(제6부제4장제4절) 6406쪽

(4) 국내우선권주장출원에 대한 분할출원 또는 변경출원에 대하여 특허법 제55조제1항의 규정을 적용받고자 하는 경우에는 해당 분할출원 또는 변경출원시에 그 국내우선권주장을 하여야한다.[특법54(3), 특법55(2)]

<신설>

개정안(제6부제4장제4절)

(4) 국내우선권주장출원에 대한 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 대하여 특허법 제55조제1항의 규정을 적용받고자 하는 경우에는 해당 분할출원, 분리출원 또는 변경출원시에 그 국내우선권주장을 하여야한다.[특법54(3), 특법55(2)]

2022년 4월 20일 이후 출원된 분할출원 또는 분리출원의 경우 원출원시 우선권주장을 했다면 분할출원이나 분리출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 인정된다.[특법52(4), 특법52의2(2)]

현행(제6부제4장제6절) 6408쪽

(3) 국내우선권주장으로 추가할 수 있는 출원은 특허법 제55조제1항에 따른 요건을 갖추어야 한다. 요건의 충족 여부는 ①선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원일 것, ②선출원이 분할출원이나 변경출원이 아닐 것, ③선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부 결정, 실용신안등록여부결정이 확정되지 않았을 것, ④선출원인과 후출원인이 동일할 것, ⑤우선권주장을 특정할 수 있을 정도로 우선권주장 관련 사항을 명확히 기재할 것 등을

개정안(제6부제4장제6절)

(3) 국내우선권주장으로 추가할 수 있는 출원은 특허법 제55조제1항에 따른 요건을 갖추어야 한다. 요건의 충족 여부는 ①선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원일 것, ②선출원이 분할출원이나, 분리출원, 변경출원이 아닐 것, ③선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 또는 선출원이 설정등록되거나 거절 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되지 않았을 것, ④선출원인과 후출원인이 동일할 것, ⑤우선권주장을 특정할 수 있을 정도로 우선

기준으로 판단하여야 한다.[특법 55(1)]

권주장관련 사항을 명확히 기재할 것 등을 기준으로 판단하여야 한다. [특법55(1)]

현행(제7부제2장제1절) 7201쪽

④ 제1항에 따라 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날을 특허출원일로 본다.

1. (생략)
2. 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날

<신설>

개정안(제7부제2장제1절)

④ 제1항에 따라 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날을 특허출원일로 본다.

1. (생략)
2. 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날

2의2. 제52조의2에 따른 분리출원의 경우에는 분리출원을 한 날

현행(제7부제2장제5절5.4.2) 7224쪽

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원에 있어서 '특허출원일로부터 4년'의 기간을 계산할 때에는 특허법 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 정당한 권리자가 출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 변경출원을 한 날, 제203조제1항의 서면을 제출한 날 및 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날을 특허출원일로 본다. (생략)

개정안(제7부제2장제5절5.4.2)

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원에 있어서 '특허출원일로부터 4년'의 기간을 계산할 때에는 특허법 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 정당한 권리자가 출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날, 변경출원을 한 날, 제203조제1항의 서면을 제출한 날 및 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날을 특허출원일로 본다. (좌동)

현행(제7부제2장제3절3.1) 7210쪽

분할출원, 변경출원 및 정당한 권리자의 출원은 출원일 자체가 원출원일 또는 무권리자의 출원일로 소급되고 국제특허출원은 국제출원일이 출원일이 되지만, 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장에 있어

개정안(제7부제2장제3절3.1)

분할출원, 분리출원, 변경출원 및 정당한 권리자의 출원은 출원일 자체가 원출원일 또는 무권리자의 출원일로 소급되고 국제특허출원은 국제출원일이 출원일이 되지만, 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연

서 '특허출원일로부터 4년이 되는 날'을 정할 때에는 실제로 분할출원을 한 날, 변경출원을 한 날, 정당한 권리자 출원을 한 날 및 제203조제1항의 서면을 제출한 날을 각각 '특허출원일'로 본다. (생략)

장에 있어서 '특허출원일로부터 4년이 되는 날'을 정할 때에는 실제로 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날, 변경출원을 한 날, 정당한 권리자 출원을 한 날 및 제203조제1항의 서면을 제출한 날을 각각 '특허출원일'로 본다. (좌동)

현행(제7부제4장제4절4.10) 7450쪽

조약에 의한 우선권주장의 기초출원을 기초로 하여 변경출원, 분할출원 또는 국내우선권주장출원을 한 경우에, 그 변경출원, 분할출원 또는 국내우선권주장출원은 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원이 아니므로, 이에 대해서는 우선심사를 인정하지 아니한다. (생략)



개정안(제7부제4장제4절4.10)

조약에 의한 우선권주장의 기초출원을 기초로 하여 변경출원, 분할출원, 분리출원 또는 국내우선권주장출원을 한 경우에, 그 변경출원, 분할출원, 분리출원 또는 국내우선권주장출원은 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원이 아니므로, 이에 대해서는 우선심사를 인정하지 아니한다. (좌동)

현행(제7부제4장제4절4.12.4) 7464쪽

e. a~d의 예에 해당하는 해당 특허출원의 분할출원 또는 국내우선권주장출원의 경우



개정안(제7부제4장제4절4.12.4)

e. a~d의 예에 해당하는 해당 특허출원의 분할출원, 분리출원 또는 국내우선권주장출원의 경우

현행(제7부제4장제4절4.18) 7476쪽

특허청에서 국제조사가 수행되고 국내단계에 진입한 국제특허출원을 기초로 하여 변경출원, 분할출원 또는 국내우선권주장출원을 한 경우에, 그 변경출원, 분할출원 또는 국내우선권주장출원은 기수행된 국제조사의 대상이 아니므로, 이에 대해서는 우선심사를 인정하지 아니한다.



개정안(제7부제4장제4절4.18)

특허청에서 국제조사가 수행되고 국내단계에 진입한 국제특허출원을 기초로 하여 변경출원, 분할출원, 분리출원 또는 국내우선권주장출원을 한 경우에, 그 변경출원, 분할출원, 분리출원 또는 국내우선권주장출원은 기수행된 국제조사의 대상이 아니므로, 이에 대해서는 우선심사를 인정하지 아니한다.