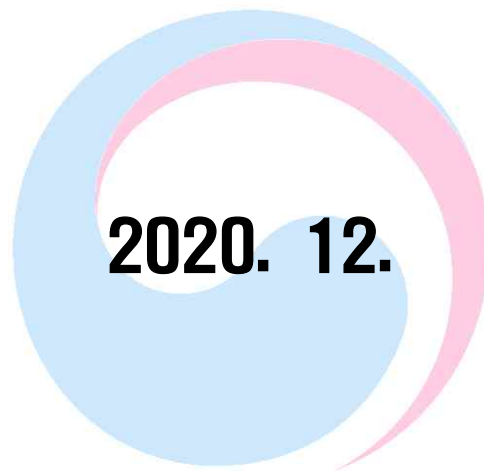

특허·실용신안 심사기준 일부개정(안)



특허심사기획국
특허심사제도과

특허·실용신안 심사기준 일부개정(안) [요약]

(’20. 12. 특허심사제도과)

□ 개정 배경

- 파라미터 발명의 명세서 기재요건 강화 및 청구범위 명확화
- 출원인이 실시 기업의 대표자인 경우 해당 실시 기업이 우선심사의 ‘실시의 주체’가 되는지 여부 불명확
- 기타 사항 반영

□ 개정 내용

구분	관련 심사기준	개정 사유 및 주요 내용
파라미터 발명의 심사기준 강화	발명의 설명 기재요건	<ul style="list-style-type: none">▶ (사유) 출원인이 파라미터 발명을 충실히 공개하도록 하여 관련 특허기술 활용의 활성화를 유도▶ (내용) 발명을 쉽게 실시하기 위한 기재요건을 명확히 하고 기재요건을 충족하지 않는 구체적인 사례를 제시
	청구범위 기재요건	<ul style="list-style-type: none">▶ (사유) 공개된 발명에 비해 지나치게 넓은 권리범위가 설정되는 것을 방지하고, 파라미터로 표현된 청구범위의 권리범위 명확화▶ (내용) 발명의 설명에 뒷받침되지 않는 구체적인 사례를 제시하고, 파라미터 측정방법이 명확히 이해되지 않는 경우 청구범위가 명확하지 않는 것으로 판단
우선심사	업으로서 실시 중	<ul style="list-style-type: none">▶ (사유) 출원인이 실시 기업의 대표자인 경우 실시 기업이 실시의 주체로 인정되는지 여부 불명확▶ (내용) 실시 계약을 입증하는 별도의 서류를 제출하지 않더라도 실시 기업을 실시의 주체로 인정
기타	참고사항 등	<ul style="list-style-type: none">▶ (내용) 특실 심사기준에 사용된 용어의 일치 및 단순 오기의 정정

□ 향후 일정

- 의견문의(~11월) → 규제심사·부패영향평가(~11월) → 시행(’20.12.14. 예정)

목 차

I. 개정 배경	1
II. 개정 내용	1
1. 파라미터 발명에 대한 심사기준 강화	1
2. 우선심사 관련 개정 사항	6
3. 기타 오기 정정	6
III. 추진 경과 및 향후 일정	8

I . 개정 배경

- 파라미터 발명의 명세서 기재요건 강화 및 청구범위 명확화
- 업으로 실시 중인 출원의 우선심사 여부 결정에서 출원인이 실시 기업의 대표자인 경우에 실시 기업이 '실시의 주체'가 되는지 여부 불명확

II . 개정 내용

1 파라미터 발명에 대한 심사기준 강화

- (개정이유) 출원인이 파라미터 발명을 충실히 공개하고, 권리범위를 적정하게 청구하도록 유도할 필요
 - (개정안) 파라미터 발명의 기재요건에 대한 심사기준을 명확히 하고 구체적인 불충족 예시*를 제시하여 기재요건에 대한 심사를 강화
- * 실시가능요건 불충족 사례 4개, 뒷받침요건 불충족 사례 2개

현행(제2부제3장제2.3.2절) 2306쪽

(3) 파라미터 발명의 경우
① 파라미터 발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 **당해** 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다. 파라미터로 특정되는 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단, 발명의 기술적 과제 및 그 해결수단 등이 명확히 이해될 수

개정안(제2부제3장제2.3.2절)

(3) 파라미터 발명의 경우
파라미터 발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 **해당** 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다.
파라미터로 특정되는 발명이 발명의 설명에 대한 기재요건을 충족하기 위해서는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서

있도록 파라미터에 관한 구체적인 기술내용을 기재하여야 한다.[2007허81]

② 발명이 쉽게 실시되기 위한 파라미터에 관한 구체적인 기술내용으로는 (i)파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미에 대한 설명, (ii)파라미터의 수치한정 사항이 포함된 경우, 수치범위와 수치범위를 한정하는 이유, (iii)파라미터의 측정을 위한 방법, 조건, 기구에 대한 설명, (iv)파라미터를 만족하는 물건을 제조하기 위한 방법에 대한 설명, (v)파라미터를 만족하는 실시예, (vi)파라미터를 만족하지 않는 비교예 및 (vii)파라미터와 효과와의 관계에 대한 설명 등이 있다.

③ (생략)

도 명세서의 기재에 의하여 새로운 파라미터를 포함한 발명의 모든 구성을 특허청구범위에서 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 정확히 이해함으로써 이를 사용할 수 있고, 위 구성으로부터 얻어지는 효과 역시 수치범위 전체에 걸쳐 명세서에서 구체적인 실험, 실시예 등으로 증명되거나 통상의 기술자가 출원시 기술 수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있어야 한다.[2018허9152]

파라미터 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 (i)파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미에 대한 설명, (ii)파라미터의 수치한정 사항이 포함된 경우, 수치범위와 수치범위를 한정하는 이유, (iii)파라미터의 측정을 위한 방법, 조건, 기구에 대한 설명, (iv)파라미터를 만족하는 물건을 제조하기 위한 방법에 대한 설명, (v)파라미터를 만족하는 실시예, (vi)파라미터를 만족하지 않는 비교예 및 (vii)파라미터와 효과와의 관계에 대한 설명 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 기재되어야 한다.

<삭제>

현행

개정안(제2부제3장제2.3.2절)

파라미터 발명으로 발명의 설명에 대한 기재요건을 충족하지 않은 예로는 다음과 같은 것들이 있다.

① 파라미터의 정의 및 기술적 의미가 명확하게 기재되어 있지 않은 경우

<신설>



발명을 이루는 파라미터가 출원시 해당 기술분야에서 관용되고 있지 않거나 임의로 창출된 것임에도 불구하고 그 파라미터가 어떠한 것인지에 대하여 구체적으로 기재되어 있지 않다면 통상의 기술자가 파라미터와 그 기술적 의미를 이해하고 해당 발명을 실시하는데 어려움이 있다고 볼 수 있다.

② 파라미터에 의하여 한정된 물(物)의 제조방법이 기재되어 있지

않은 경우

파라미터에 의해 규정되는 물의 특성이 종래 물에 비해 우수하거나 품질이 개선된 경우에는 그 물의 제조방법이 구체적이고 명확하게 기재되어야 하고, 제조과정 중에 발명에서 특정한 파라미터를 얻기 위해서 제어되어야 하는 구체적인 공정 조건이 있다면 그 제어조건(예를 들어, 온도, 습도, 압력, 시간 등)이 구체적으로 제공되어야 한다. 이와 같은 구체적인 제어조건이 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그러한 파라미터를 얻기 위해 무수히 많은 제어조건을 변경하여야 하기 때문에 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것이라고 볼 수 없다.

③ 파라미터의 효과를 확인할 수 있는 실시예 및 비교예가 기재되어 있지 않은 경우

파라미터를 만족하는 실시예와 파라미터를 만족하지 않은 비교예가 기재되어 있지 않은 경우에는 통상의 기술자가 신규한 파라미터의 구현방식이나 그 파라미터의 도입으로 인한 효과의 개선 정도를 확인할 수 없어 출원발명을 실시하는데 과도한 시행착오가 요구되므로 통상의 기술자가 해당 발명을 쉽게 이해하고 실시할 수 있도록 기재된 것으로 볼 수 없다. 그리고 통상의 기술자가 청구범위에 한정된 파라미터의 수치범위 전체에 걸쳐 파라미터로 인해 얻어지는 효과를 쉽게 인식할 수 있도록 실시예 및 비교예가 기재되어야 한다.

④ 파라미터와 관련된 변수들의 측정을 위한 방법, 조건, 기구에 대한 설명이 기재되어 있지 않은 경우

통상의 기술자가 해당 파라미터에 대하여 쉽고 명확하게 확인할 수 있도록 구체적으로 기재되어야 한다. 다만, 해당 파라미터가 출원시 공지된 파라미터이고 통상의 기술자가 실시하기 위해 명확히 확인할 수 있는 경우라면 구체적인 측정방법에 대한 기재를 생략할 수 있다. 그러나 일반적인 파라미터라도 복수의 측정방법이 있고 측정방법에 따라 적절한 오차범위를 벗어나 상이한 결과값이 산출되는 경우라면 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도로 발명의 설명이 기재된 것으로 볼 수 없다. 그리고 파라미터의 측정에 있어 특정 조건이나 장치를 사용한 경우에는 파라미터의 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 측정조건이나 측정장치도 명확하게 기재되어야 한다.

한편 파라미터의 정의, 기술적 의미, 측정방법, 제조방법, 실시예 및 비교예 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지 않는 것이라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 쉽게 실시될 수 없다고 판단하지 않는다.

현행(제2부제4장제3절) 2404쪽

(2) 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로는 다음과 같은 것들이 있다.

① ~ ③ (생략)

④ 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우 [2004후1120]

(예1) ~ (예3) (생략)

<신설>

⑤ 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우

(예) (생략)

<신설>

개정안(제2부제4장제3절)

(2) 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로는 다음과 같은 것들이 있다.

① ~ ③ (좌동)

④ 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우 [2004후1120]

(예1) ~ (예3) (좌동)

(예4) 파라미터 발명에서 청구항에는 파라미터의 수치범위가 한정되어 있으나, 발명의 설명에는 그 수치범위 전체에 걸쳐 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않고, 실시예를 통해 더 나은 효과가 확인된 수치범위 이외의 범위에 대해서는 출원시 그 기술분야의 기술상식으로도 그 효과가 인정되지 않는 경우



⑤ 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우

(예1) (좌동)

(예2) 파라미터 발명에서 발명의 설명에는 파라미터의 특성값을 만족할 뿐만 아니라 특정 조성 및 공정을 통해 냉연강판을 구성하는 경우에 우수한 강도와 연신율을 확보하는 실시예만 기재되어 있으나, 청구항에는 파라미터의 특성값만을 만족하는 냉연강판으로 기재된 경우

- 파라미터의 측정방법이 명확하게 이해되지 않은 경우에는 파라미터로 표현된 청구범위가 불명확한 것으로 판단

현행(제2부제4장제4절) 2414쪽

(9) 파라미터 발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관 관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다. 파라미터 발명은 그 기재만으로는 파라미터가 나타내는 특성 값을 갖는 기술적 구성을 명확하게 파악할 수 없는 경우가 많으므로, 발명의 설명 또는 도면 및 기술상식을 참작하여 ①파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미를 명확히 이해할 수 있고, ②당해 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유가 명확히 드러나며, ③또한 출원시 기술수준과의 관계를 이해할 수 있는 경우 이외에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 것으로 취급한다.[2007허81]

(중략)

파라미터의 기술적 의미, 당해 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유 및 기술수준과의 관계가 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지 않는 것이라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

개정안(제2부제4장제4절)

(9) 파라미터 발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 해당 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관 관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다. 파라미터 발명은 그 기재만으로는 파라미터가 나타내는 특성 값을 갖는 기술적 구성을 명확하게 파악할 수 없는 경우가 많으므로, 발명의 설명 또는 도면 및 기술상식을 참작하여 ①파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미를 명확히 이해할 수 있고, ②파라미터의 측정 방법, 측정조건, 측정장치 등을 파악하여 파라미터 값을 명확히 확인할 수 있으며, ③해당 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유가 명확히 드러나고, ④또한 출원시 기술수준과의 관계를 이해할 수 있는 경우 이외에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 것으로 취급한다.

(좌동)

파라미터의 기술적 의미, 측정방법, 해당 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유 및 기술수준과의 관계가 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지 않는 것이라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

2

우선심사 관련 개정 사항

- (현행) 업으로 실시 중인 출원에서 실시자와 출원인 간의 실시 계약이 있는 경우에 한하여 실시자도 실시의 주체로 인정
- (개선) 출원인이 실시 기업(실시자)의 대표자인 경우에는 실시 계약을 입증하는 별도 서류의 제출을 생략 가능

현행(제7부제4장제4.12절) 7447쪽

② 「실시」의 주체
출원인이 실시 또는 실시준비 중이어야 한다. 다만, 출원인과 실시자가 다른 경우에는 실시자와 출원인 간에 실시 계약이 있는 경우에 한하여 실시 허락을 받은 실시자도 실시의 주체가 될 수 있다.



개정안(제7부제4장제4.12절)

② 「실시」의 주체
출원인이 실시 또는 실시준비 중이어야 한다. 다만, 출원인과 실시자가 다른 경우에는 실시자와 출원인 간에 실시 계약이 있는 경우에 한하여 실시 허락을 받은 실시자도 실시의 주체가 될 수 있다. 한편, 출원인이 대표자로 있는 기업이 실시자인 경우에는 실시 계약을 입증하는 별도의 서류를 제출하지 않아도 출원인으로부터 실시 허락을 받은 것으로 본다.

3

기타 오기 정정

- 예비 심사 관련 개정에서 누락된 문구 부가

현행(제8부제4장제3.2.1절) 8403쪽

① 고(高)난도 출원
예비심사는 심사부담도를 기준으로 하여 전체 특허분류의 평균난이도 이상인 출원을 대상으로 한다. 심사관은 해당 출원이 고(高)난도 출원에 해당하는지 여부를 특허넷 시스템의



개정안(제8부제4장제3.2.1절)

① 고(高)난도 기술분야 또는 중소기업의 PCT 다출원 기술분야의 출원
예비심사는 심사부담도를 기준으로 하여 전체 특허분류의 평균난이도 이상인 출원 또는 중소기업의 PCT 다출원 기술분야 출원을 대상으로

예비심사 결정 화면에서 확인할 수 있다.

한다. 심사관은 해당 출원이 고(高)난도 출원 또는 중소기업의 PCT 다출원 기술분야 출원에 해당하는지 여부를 특허넷 시스템의 예비심사 결정 화면에서 확인할 수 있다.

-
- (국토교통과학기술진흥원의 홈페이지(<http://ct.kaia.re.kr>)) → (국토교통과학기술진흥원의 홈페이지(<http://kaia.re.kr>)) (7448쪽)
 - (사항을 「보정에 관한 참고사항」 으로 기재한다.) → (사항을 「참고사항」 으로 기재한다.) (5336쪽)
 - (이유를 「보정에 관한 참고사항」 항목에 기재하여야 한다.) → (이유를 「참고사항」 항목에 기재하여야 한다.) (5337쪽)
 - ((5) 「보정에 관한 참고사항」) → ((5) 「참고사항」) (5340쪽)
 - ((참고) 「보정에 관한 참고사항」) → ((참고) 「참고사항」) (5340쪽)
 - (이 경우 「보정에 관한 참고사항」 항목에 특허 가능한 청구항을 명시하지 않은 이유를 기재하여야 한다.) → (이 경우 「참고사항」 항목에 특허 가능한 청구항을 명시하지 않은 이유를 기재하여야 한다.) (5342쪽)
 - (「보정에 관한 참고사항」 항목에 모든 청구항의 발명에 대해 특허요건을 심사하지 않았음을 기재한다.) → (「참고사항」 항목에 모든 청구항의 발명에 대해 특허요건을 심사하지 않았음을 기재한다.) (5342쪽)

Ⅲ. 추진 경과 및 향후 일정

그 간의 추진 경과

- 특실 심사기준(안) 도출(~'20.10.)
 - 특허제도개선협의회를 통한 심사기준(안) 검토(~'20.10.)
- 개정안에 대한 청내·외 의견문의('20.11.)
- 규제심사 및 부패영향평가('20.11.)

심사기준 개정 최종보고 : ~'20. 12월 초

개정 심사기준 시행 : '20. 12. 14. 예정

심사기준 개정사항 설명회 : '20. 12월 중