

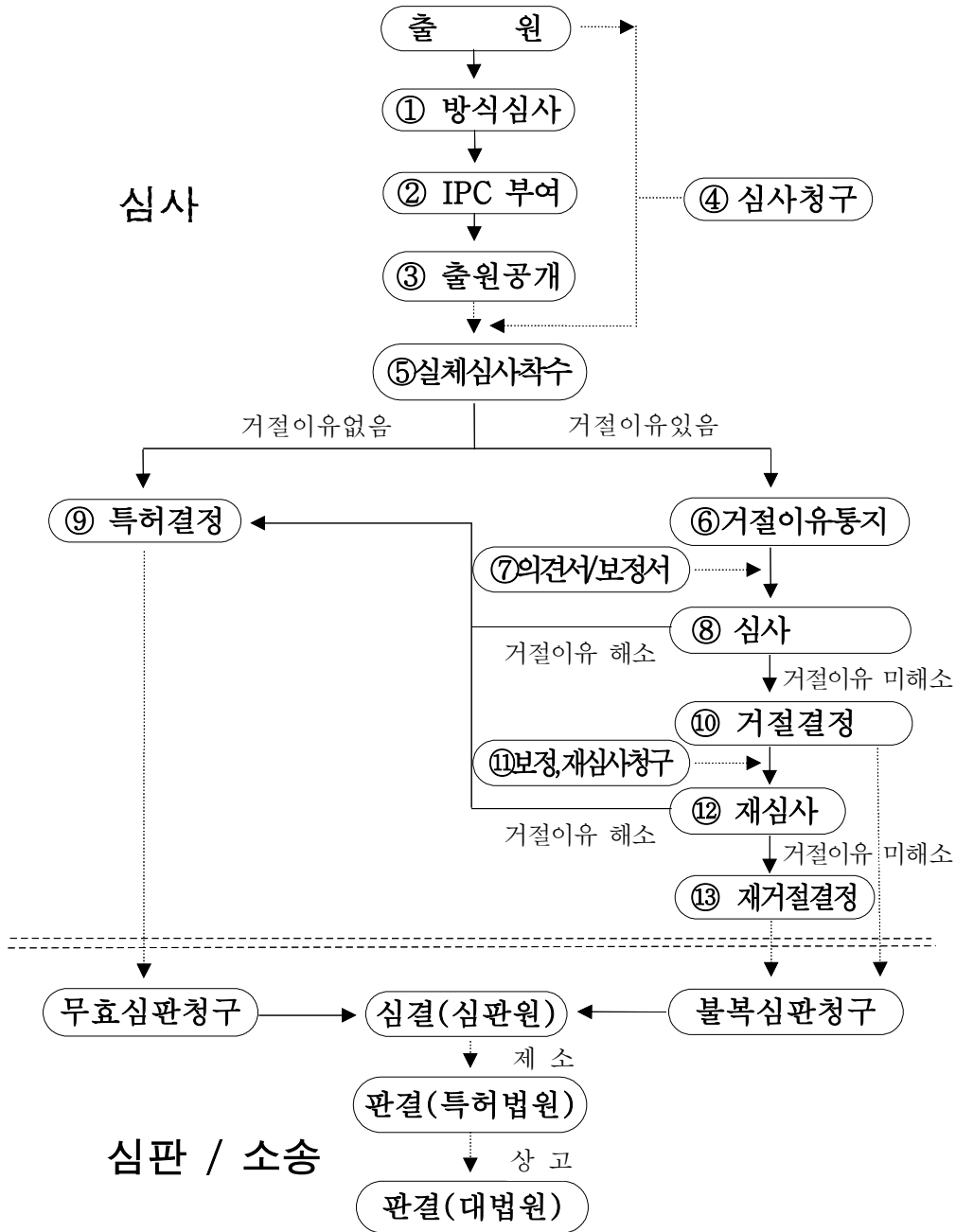
제5부 특허심사절차

제1장 심사절차 일반

제1절 심사절차

1. 심사의 흐름 및 개요

1.1 심사의 흐름도



(2009년 추록)

1. 2 심사의 개요

① 방식심사

방식심사란 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허청에 제출한 서류가 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 적합한지 여부를 심사하는 것을 말한다.

방식심사는 서류를 최초로 접수한 부서에서 특허청장 명의로 행하는 것이 원칙이나, 서류를 접수한 부서에서 방식심사를 누락한 경우에는 현재 서류를 보관하고 있는 부서에서 행한다.

세부사항은 제1부 총칙 참조

② IPC 부여

출원된 발명이 속하는 국제특허분류를 정하는 업무이다.

세부사항은 제5부 제1장 제2절 국제특허분류 부여 참조

③ 출원공개

특허출원은 출원일로부터 1년 6월이 경과한때 또는 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에 공개한다. 다만, 국방관련 출원 등 비밀로 유지할 필요가 있는 출원은 공개하지 않을 수 있다.

세부사항은 제5부 제1장 제3절 출원공개 참조

④ 심사청구

특허출원은 심사청구가 있는 때에 한하여 심사하며, 심사청구는 누

(2006년 추록)

구든지 할 수 있고, 심사청구 기간은 출원일로부터 5년('06. 10. 1. 이후 실용신안등록출원인 경우는 3년) 이내에 할 수 있다.

세부사항은 제5부 제1장 제4절 심사청구 참조

⑤ 실제 심사 착수

실체심사란 특허출원이 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당하는지 여부 등을 심사하는 것으로 명세서의 적정 기재여부에 대한 판단 및 선행기술조사를 포함한다.

명세서의 적정 기재여부는 당업자가 출원된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있는지 여부 등으로 판단하며, 선행기술조사는 출원된 발명과 같거나 유사한 기술내용이 출원전에 일반 공중에 공개되었는지 여부 등을 조사하는 것으로 선행기술조사 결과를 기초로 출원된 발명의 신규성이나 진보성 등을 판단한다.

⑥ 거절이유통지

심사관은 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당하는 거절이유를 발견한 경우에는 특허거절결정에 앞서 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑦ 의견서/보정서

출원인은 심사관의 거절이유통지에 대하여 의견서를 제출할 수 있다.

또한 출원인은 특허법 제47조 규정에 따라 심사관의 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내에 보정서를 제출할 수 있다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑧ 심사

심사관은 거절이유통지 이후 출원인이 제출한 의견서(보정서 제출이 있는 경우는 보정서)를 반영하여 출원을 심사한다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑨ 특허결정

심사관은 심사결과 또는 재심사 결과 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하여야 한다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑩ 거절결정

심사관은 심사 결과 거절이유통지서에서 지적한 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.

세부사항은 제5부 제2장 제3(B)절 심사절차 참조

⑪ 보정서, 재심사청구

출원인은 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사에 따른 재거절결정이 있거나 거절결정불복심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다

세부사항은 제5부 제2장 재심사 참조

⑫ 재심사

⑧ 심사 절차와 동일하다.

⑬ 재거절결정

- ⑩ 거절결정 절차와 동일하다. 다만, 재거절결정이 있는 경우 재심사를 청구할 수 없다.

2. 심사관 및 심사관 지정

2. 1 관련규정

특허법 제57조 (심사관에 의한 심사)

- ① 특허청장은 심사관으로 하여금 특허출원을 심사하게 한다.
 ② 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령 제8조 (심사관 등의 자격)

- ① 심사관이 될 수 있는 자는 특허청 또는 그 소속기관의 5급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심사관 연수과정을 수료한 자로 한다. <개정 2006.6.12>

2. 2 심사관의 자격 및 권한

(1) 심사관의 자격

심사관이 될 수 있는 자는 특허청 또는 그 소속 기관의 5급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심사관 연수과정을 수료한 자로 한다(특령§8).

(2009년 추록)

(2) 공동심사 및 협의심사 등(규정§14)

- ① 신임심사관(심사과장 및 심사팀장은 제외한다)은 심사관 발령일로부터 1년 동안 심사과장, 심사팀장 또는 타심사관을 보좌하여 심사하여야 한다. 다만, 심사국장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 그 기간을 단축할 수 있다.<개정 2008. 9.30>
1. 심사관 발령일 이전에 5급으로 심사국에 근무한 경력이 있거나 제88조에 따른 예비심사관으로 근무한 경력이 있는 자
 2. 심사관 발령 후 6개월이 경과한 신임심사관 중에서 심사역량이 우수하여 해당 심사과장 또는 심사팀장의 추천을 받은 자
- ② 신임심사관(심사과장과 심사팀장은 제외한다)은 제1항의 규정에 의한 기간 이후 1년 동안 심사과장, 심사팀장 또는 심사과장(심사팀장)이 지정하는 타심사관과 공동으로 심사하여야 한다. 다만, 심사국장은 심사관 발령 후 12개월이 경과한 심사관 중에서 심사역량이 우수하여 해당 심사과장 또는 심사팀장의 추천을 받은 자에 대하여는 그 기간을 단축할 수 있다.<개정 2008. 9.30>
- ③ 심사관이 특허심판원, 심사국 및 심사품질담당관을 제외한 부서에서 3년 이상 근무하고 심사국으로 전입한 경우에는 3개월 동안 심사과장, 심사팀장 또는 심사과장(심사팀장)이 지정하는 다른 심사관과 공동으로 심사하여야 한다.
- ④ 심사경력이 없는 신임 심사과장 및 심사팀장은 심사관 발령일로부터 1년 동안 타심사관과 공동으로 심사하여야 한다
- ⑤ 담당심사관은 복합기술 출원에 대하여 타심사관과 협의하여 심사할 수 있다.

(3) 심사관의 임무 및 권한

- ① 특허법 제57조제1항의 규정에 의하면, 특허청장은 심사관으로 하여금 특허출원에 대하여 심사하게 하도록 하고 있다.

한편, 특허·실용신안심사사무취급규정 제5조에 의하면 심사국장, 심사과장(팀장) 및 심사과트장은 심사가 신속하고 정확하게 이루어

질 수 있도록 심사관을 지휘 감독하도록 규정되어 있다. 따라서 심사국장, 심사과장, 심사팀장 및 심사파트장은 심사관 등이 특허법이나 관련규정에 위배하여 심사하는 경우에는 심사가 올바르게 진행되도록 지휘·감독을 하여야 하며, 이 경우 심사관은 심사국장, 심사과장, 심사팀장 및 심사파트장의 의견을 심사에 반영하여야 한다.

② 심사관의 심사상 임무 및 권한에 대하여 특허법 및 동 시행규칙에서 정하고 있는 주요 조문은 다음과 같다.

- 특허법 제15조, 제51조, 제57조, 제59조, 제61조~제63조, 제66조~제67조, 제91조~제93조, 제133조, 제134조, 제137조, 제173조, 제175조, 제217조, 제222조.
- 특허법시행규칙 제16조, 제38조, 제40조, 제40조의2, 제40조의3, 제48조, 제54조, 제64조, 제73조.

(4) 심사관의 비밀유지 의무 등

- ① 특허청 직원은 국가공무원법상의 비밀엄수의 의무(국가공무원법 60조)가 있으며, 특허 출원의 비밀유지에 대하여 특허법 제226조(비밀누설죄 등)의 규정에 의하여 특허청 직원 또는 그 직에 있던 자가 직무상 지득한 출원중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정되어 있다.
- ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것을 허가하지 아니할 수 있다(특§216②).
- ③ 특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 이를 외부에 반출할 수 없다. 다만, 선행기술의 조사, 특허문서전자화 업무의 위탁 및 온라인 원격근무를 위하여 반출하는 경우에는 그러하지 아니하다(특§217).

(2009년 추록)

- ④ 특허출원·심사·심판이나 재심으로 계속중에 있는 사건의 내용 또는 특허여부결정·심결이나 결정의 내용에 관하여는 감정·증언 또는 질의에 응답할 수 없다(특§217②).

2. 3 심사관 지정

(1) 심사관의 지정(규정§13)

- ① 심사국장은 국제특허분류를 기준으로 1인 이상의 심사관을 지정하고, 그 중 1인을 주심사관으로 지정하여야 한다.
- ② 심사국장은 제1항의 규정에 의한 1인 이상의 심사관 중 출원의 심사를 담당할 심사관(심사과장 및 심사팀장을 포함하고, 이하 "담당심사관"이라 한다)을 지정하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니할 수 있다.
- ③ 심사국장은 제1항의 규정에 의하여 주심사관의 지정이 있는 때에는 전기전자심사국장에게 통지하고, 전기전자심사국장은 특허심사지원과장으로 하여금 그 사항을 전산 입력하도록 하여야 한다.
- ④ 심사국장은 해당 심사국 내의 전보 또는 다른 심사국으로의 전보로 인하여 심사처리를 진행한 담당심사관의 소속에 변경이 있는 경우, 그 담당심사관으로 하여금 해당 출원 및 기술평가의 심사를 진행하여 종결처리 하도록 할 수 있다.
- ⑤ 심사국장은 특허심판원으로부터 심사전치된 사건에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 원결정을 한 심사관을 담당심사관으로 지정하여야 한다.
- ⑥ 심사국장은 같은 심사관이 계속하여 5년 이상 동일 국제특허분류를 담당하지 않도록 주심사관을 지정하여야 한다. 다만, 심사국장이 심사의 전문성 및 효율성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우

(2008년 추록)

에는 그러하지 아니하다.

(2) 심사관 지정변경(규정§15)

- ① 심사국장은 특별한 사유가 있을 때에는 제13조의 규정에도 불구하고 담당심사관을 변경할 수 있다
- ② 심사국장은 이중출원인 경우에 기술평가 또는 특허출원심사를 한 선심사 담당심사관이 특허출원 또는 기술평가의 후심사를 담당하도록 담당심사관을 변경할 수 있다.

※ 담당심사관이 인사명령 등으로 심사국 내 다른 심사과(팀) 또는 타 심사국으로 소속이 변경된 경우 담당심사관이 보유한 중간심사처리가 필요한 출원의 담당심사관은 해당 심사처리를 진행한 심사관으로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

3. 심사관의 등급 및 보고 등

(1) 심사관의 등급 및 자격요건(최소 심사 경력)

특허청 승급심사위원회는 당해 심사관의 심사관련 업무의 종사경력, 교육이수, 심사평가 결과 등을 감안하여 심사관 등급을 결정한다.

- ① 심사관 : 심사업무에 관한 기본적 지식의 습득과정에 있는 신규임용 심사관(0 ~ 4년)
- ② 선임심사관 : 심사경력 4년 이상/심사사례연구과정(Ⅰ)(필수), PCT심사기초과정, 선행기술조사과정, 지식재산권관련법과정, STN 정보검색과정, 중견심사관과정 중 2개 이상 이수
- ③ 책임심사관 : 심사경력 7년 이상/심사사례연구과정(Ⅱ)(필수), 중견심사관과정, 소송수행실무과정, 외국의 지재권제도과정, 심판관과정, PCT심사심화과정 중 2개 이상 이수
- ④ 수석심사관 : 심사경력 10년 이상/심사사례연구과정(Ⅱ)(필수),

(2008년 추록)

심판관과정, 심결·판례연구과정, 특허소송사례과정, 심결·판례심화과정 중 2개 이상 이수

- ※ 심사경력은 심사관 발령일(심사국 발령일이 심사관 발령일 보다 빠른 경우에는 심사국 발령일)부터 승급기준일까지의 특허청 근무기간

(2) 심사관 등급의 승급

① 해당 심사관 등급의 자격요건을 갖춘 심사관 중에서 심사국 승급심사위원회, 기획심판장, 심사품질담당관의 추천을 받아 특허청 승급심사위원회에서 결정한다.

② 비심사부서에서 심사부서로 복귀하는 심사관은 3개월간의 심사 적응기간 경과 후 승급대상에 포함한다.

③ 승급심사전 1년간 심사품질담당관실의 심사평가 결과 심사흡결률이 평균보다 2배 이상 높고, 심사품질담당관실의 심사평가 결과와 타심사과(팀)장의 심사평가 결과를 합산한 심사흡결률도 평균보다 2배 이상 높은 심사관은 승급대상에서 제외한다.

- ※ 등급재조정 : 수석심사관이나 책임심사관의 승급심사 전 2년간 심사품질담당관실의 심사평가 결과 심사흡결률이 평균보다 2배 이상 높고, 심사관품질담당관실의 심사평가 결과와 타심사과(팀)장의 심사평가 결과를 합산한 심사흡결률도 평균보다 2배 이상 높은 심사관에 대해서는 특허청 승급심사위원회에서 심사흡결 내용 등을 참고하여 등급재조정을 심의함

(3) 보고

특허·실용신안 심사사무취급규정 제5조제2항 내지 제6항에 담당심사관의 보고에 관한 사항이 규정되어 있다.

※ 규정§5②~⑥

(2009년 추록)

- ② 담당심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하고자 하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사국장에게 보고하여야 한다.
1. 삭제<2008. 9.30>
 2. 취소환송된 출원에 대한 특허결정 및 실용신안등록결정
 3. 취소환송된 출원에 대한 거절이유통지
 4. 이미 행하여진 처분을 취소하고자 하는 경우
- ③ 담당심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하고자 하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사과장 또는 심사팀장에게 보고하여야 한다.
1. 특허거절결정 또는 실용신안등록거절결정(다만, 심사관의 거절이유통지에 대하여 의견서 및 보정서의 제출이 없고 심사결과 특허거절결정 또는 실용신안등록거절결정을 하는 경우는 제외한다)
- 1의2. 보정각하결정
2. 삭제
 3. 삭제
 4. 제18조의 규정에 따른 무효처분. 다만, 보정명령에 대하여 의견서 및 보정서의 제출이 없고 재심사결과 무효처분을 하는 경우는 제외한다.
 5. 심사전치된 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대한 특허결정 또는 실용신안등록결정
 6. 우선심사신청의 각하
 7. 심사전치된 출원에 대한 거절이유통지
 8. 중대한 결함이 있는 경우의 정정공고 의뢰
 9. 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대한 보정명령, 거절이유통지, 연장등록결정 또는 연장등록거절결정
- ④ 담당심사관은 제2항 각 호의 어느 하나 및 제3항 각 호의 어느 하나에 해당되지 아니하는 처분을 하고자 하는 경우에는 심사파트장에게 보고하여야 한다.
- ⑤ 담당심사관은 제4항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 관한 사항에 대하여는 심사파트장에 대한 보고를 생략할 수 있다.
1. 공시송달의뢰, 공시송달 및 출원인 정보변경신고 안내, 반송된 서류의 재발송
 2. 분류변경

(2009년 추록)

3. 삭제<2008. 9.30>
4. 제3자가 심사청구한 출원 또는 정보제공이 있는 출원에 대한 심사결과통지
5. 심사참고자료제출요청
6. 삭제
7. 제14조제4항의 규정에 의하여 타심사관으로부터 협의심사 참여를 요청받은 출원에 대한 심사
- ⑥ 제85조에 따른 전문조사관 또는 제88조에 따른 예비심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하고자 하는 경우에는 심사과장 또는 심사팀장에게 보고하여야 한다.<신설 2008. 9.30>
 1. 우선심사신청서에 대한 보완지시
 2. 우선심사여부 결정

(4) 심사관 등급에 따른 보고의 생략

상기 (3)의 규정에도 불구하고 수석심사관, 책임심사관 및 선임심사관은 심사과장(팀장)에 대한 보고를 다음의 범위 내에서 생략할 수 있다. (심사국장에 보고하여야 할 처분은 심사관 등급별 차이 없음)

- ① 수석심사관은 심사사무취급규정 제6조제1항의 각호의 1에 해당하는 처분을 제외하고는 심사파트장에 대한 보고를 생략할 수 있다.
- ② 책임심사관은 의견제출통지, 우선심사신청서의 보완 지시 또는 우선심사 결과의 통지(우선심사 신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다) 및 협의통지를 하고자 하는 경우에는 심사파트장에 대한 보고를 생략할 수 있다.
- ③ 선임심사관은 우선심사신청서의 보완지시 또는 우선심사 결과의 통지를 하는 경우(우선심사신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다)에는 심사파트장에 대한 보고를 생략할 수 있다.

4. 기간의 지정 및 연장·단축

4. 1 기간의 지정(특칙§16, 규정§23)

특허법 제46조의 규정에 의한 보정기간은 1월 이내, 동법 제63조의 규정에 의한 의견서 제출기간 등 법령에 의하여 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 정할 수 있는 기간은 이를 2월 이내로 한다. 다만, 특허에 관한 절차에 관련된 시험 및 결과측정에 시일을 요하는 때에는 그 지정기간은 당해 시험 및 결과측정에 소요되는 기간으로 한다.

4. 2 기간의 연장·단축(특§15②③)

- (1) 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 해당 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 않도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.
- (2) 심판장 또는 심사관은 특허법의 규정에 의하여 특허에 관한 절차를 밟는 기일을 정한 때에는 청구에 의하여 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

☞: 기간의 지정 및 연장·단축에 관한 세부사항은 제1부제3장 참조

5. 기안(起案) 및 문서의 명칭

5. 1 문서의 서식

특허청의 일반문서는 사무관리규정에 따르나, 심사에 관한 문서는 특허청에서 정한 별도의 서식이 있는 경우에는 그 서식을 사용함을 원칙으로 한다. 심사에 관한 문서의 경우 서식이 없는 경우에는 일반 문서에 의한다.

(2009년 추록)

첨부서류가 있는 경우에는 본문의 말미에 첨부서류의 목록을 기재한다.

5. 2 문서의 명의(규정§4)

출원의 심사에 관한 사항은 담당심사관 명의로 시행하며, 공동심사 또는 협의심사에 관한 사항은 관련심사관 공동명의로 한다. 다만, 절차에 관한 사항은 그러하지 아니하다.

제2절 국제특허분류(IPC)의 부여

1. 특허분류 부여의 개요

특허분류를 부여하는 것은 심사관이 출원된 발명의 기술내용을 파악하여, 해당 기술이 속하는 기술분류를 명확히 정함으로써 심사관이나 특허정보를 이용하고자 하는 자가 특허정보를 용이하게 검색할 수 있게 하며, 심사관의 심사담당분야를 정하는 기준을 제공함으로써 전문적인 심사를 가능하게 한다.

우리나라 특허청은 1948년부터 1979년까지는 일본특허분류를 참고한 한국특허분류(KPC: Korean Patent Classification)를 사용하여 오다가 1980년부터 국제특허분류(IPC:International Patent Classification) 제3판을 도입하여 사용하기 시작하여 '09. 1월부터 IPC 제9판을 사용하고 있다.

현재 사용하고 있는 IPC는 우리나라 뿐만 아니라 100여개국이 사용하고 있다.

2. 국제특허분류

2. 1 IPC의 성립

IPC는 1971. 3. 24. 스트라스부르그 협정에 근거하여 1975. 10. 7. 발효되었으며, 우리나라는 1980년부터 IPC 제3판부터 도입하여 사용하여 왔으며, 1999. 10. 8. 본 협정의 회원국이 되었다.

2009. 1. 1.부터는 IPC 제9판이 사용되고 있으며, IPC 제8판 이후의

(2008년 추록)

주요 특징은 다음과 같다.

국제특허분류 제8판 이후의 특징

2006년 1월 1일부터 시행되기 시작한 IPC 8판 이후의 주요 특징은

- ① 기본레벨과 확장레벨로 분류체계를 이원화
- ② IPC 입력 자리수의 변경
- ③ 특허문헌상 IPC 표현양식의 변경
- ④ 인덱싱 코드를 사용하는 복합분류체계(Hybrid System)의 개선
- ⑤ MCD (Master Classification Database)의 생성
- ⑥ X-기호 부여 폐지
- ⑦ 풍부한 설명자료(분류정의, 화학구조식 및 도해, 안내참조) 도입으로 요약할 수 있다.

- ① 기본레벨과 확장레벨로 분류체계를 이원화

단일의 분류체계(6만여개의 분류기호)로 운용되던 제7판의 방식을 변경하여, 분류기호의 개수가 제7판의 1/3정도로 축소된 기본레벨(Core Level, 고층위 2만여개의 분류기호를 가진 분류체계)과 기존 7판보다 더욱 확대된 확장레벨(Advanced Level, 서브그룹 68,000여개의 분류기호를 가진 분류체계)로 이원화하여 각국의 실정에 따라 선택적으로 사용할 수 있도록 하고 있으며, 미국, 일본, 유럽특허청 등의 대규모 특허청과 마찬가지로 우리나라도 확장레벨 분류체계를 채택하고 있다.

기존에는 5년 주기로 IPC를 개정하였으나, 최신 기술을 즉시

(2008년 추록)

IPC에 반영할 수 있도록 하기 위해 기본레벨은 3년 주기로, 확장레벨은 수시로 개정할 수 있도록 하였다. 확장레벨의 수시 개정으로 인해 '07년 이후 개정 연월일로 버전을 표시하고 있다.

② IPC 입력 자리수의 변경

기존에는 18자리 입력방식에서 50자리로 입력 자리수가 증가됨으로써 기본적인 분류 정보(그룹 정보) 이외에 해당 분류기호의 버전지시자, 분류레벨(기본레벨/확장레벨/서브클래스 레벨), 분류위치(주분류/부분류), 분류가치(발명정보/비발명정보), 해당 출원의 분류기호 부여일, 분류데이터 유형(원시분류데이터/재분류데이터), 분류방법(수작업/기계/소프트웨어), 분류부여특허청에 관한 정보를 포함하게 되었다. 특허문헌상에서는 새로운 표기양식에 의하여 해당 분류기호, 해당 분류기호의 버전지시자, 분류레벨(기본레벨/확장레벨), 분류위치(주분류/부분류), 분류가치(발명정보/비발명정보)을 확인할 수 있게 되었다.

③ 특허문헌상 IPC 표기양식의 변경

특허문헌상에서 국제특허분류는 '국제특허분류 식별 약어', '발명정보/부가정보를 나타내는 분류기호 또는 부가정보를 나타내는 인텔링 코드', '버전지시자'의 세 가지 요소로 표기된다.

기존에는 분류기호를 통하여 '발명정보(Invention information, 공지기술과 대별되는 발명의 기술적 특징)'와 '부가정보(=비발명정보, Additional information, Non-invention information, 공지기술과 대별되는 발명의 기술적 특징은 아니지만 선행기술 조사자에게는 유용한 정보)'를 구분할 수 없었으나, IPC 8판에서는 분류기호의 표기 글자체를 통하여 발명정보/부가정보 구분, 기본레벨/확장레벨 사용여부의 구분이 가능하게 되었다.

구체적으로, 발명정보와 부가정보의 표시에 있어서, 발명정보는

(2009년 추록)

굵은 글씨체(볼드체)로 표기되며 부가정보는 일반 글씨체로 표기된다. 그리고, 확장레벨 체계를 갖는 국가의 특허문헌에서는 이탤릭체로 표기되며 기본레벨 체계를 갖는 국가의 특허문헌에서는 일반 글씨체로 표기된다. 요약하면, 다음과 같다.

구 분	발명정보	부가정보(비발명정보)
기본레벨	정자체-볼드체	정자체-비볼드체
확장레벨*	이탤릭체-볼드체	이탤릭체-비볼드체

※ 우리나라는 확장레벨을 사용하므로, 분류기호가 이탤릭체로 표기됨

④ 인텍싱 코드를 사용하는 복합분류체계(Hybrid System)의 개선

인텍싱 코드란 분류기호를 보완하는 기능을 가진 코드인데, 기존에는 표기방법의 까다로움으로 인하여 활용도가 낮았다.

IPC 8판에서는 인텍싱 코드의 표현형식이 분류기호와 동일하게 격상되었다.

⑤ “X” 기호 부여 폐지

기존 IPC 7판에서는 어떤 분류에도 해당되지 않는 새롭게 출현한 기술에 “X” 기호를 부여하고 WIPO 해당 사실을 통보하도록 되어 있었으나, IPC 8판에서는 “X” 기호 부여가 폐지되고 이를 대신하여 각 주제별로 신규출현기술을 위한 새로운 분류기호가 마련되었다(예. ~99Z 99/00).

⑥ MCD (Master Classification Database)의 생성

MCD란 특허문헌의 모든 서지사항을 포함하는 데이터베이스이다. 2006년 1월1일 IPC 8판이 시행과 함께 유럽특허청은 현행 IPC에

(2006년 추록)

따라 각 국 특허청의 특허문헌의 서지사항을 축적한 MCD를 구축하고, 각 국 특허청은 현행 IPC에 따라 자국 특허문헌을 재분류하여 유럽특허청에 송부하고 이를 총괄적으로 관리함으로써, 전 세계적으로 특허문헌 데이터베이스의 체계적인 관리 및 활용이 가능하게 될 것이라 전망된다.

⑦ 풍부한 설명자료(분류정의, 화학구조식 및 도해, 안내참조) 도입

국제특허분류 인터넷 판에서는 분류정의, 화합물의 화학구조식 및 상세한 도해, 관련분류가 하이퍼링크된 안내참조에 대한 풍부한 설명자료가 도입되어 사용자의 이해를 돕고 있다.

※ 참고: 국제특허분류 인터넷판 주소

<http://www.wipo.int/classifications/ipc>

2. 2. IPC의 구성

IPC는 제1 ~ 제9권으로 되어 있다. 제1 ~ 제8권은 IPC의 분류개소가 수록되어 있는 부분으로 각 권마다 1개 섹션에 해당하는 기술분야의 분류개소가 수록되어 있으며, 제9권은 지침 및 요약서가 수록되어 있다.

2.2.1 지침 및 요약서(제9권)

지침은 IPC를 통일적으로 운용하기 위한 일반원칙이 기재되어 있는 부분으로서 국제특허분류의 배열 및 사용법, 분류의 원칙, 하이브리드 시스템 및 용어 등이 설명되어 있고, 요약서에는 각 섹션의 메인그룹까지의 리스트가 기재되어 있다.

(2006년 추록)

2.2.2 국제특허분류표(제1~제8권)

(1) 일반적 배열 및 계층적 구조

IPC는 섹션(Section), 서브섹션(Sub-Section), 클래스(Class), 서브클래스(Sub-Class), 메인그룹(Main-Group) 및 서브그룹(Sub-Group)의 계층 구조로 되어있다.

각 분류개소에서 분류범위는 서브클래스, 메인그룹 및 서브그룹의 타이틀과 참조 및 注(섹션과 클래스와 연결된 참조 및 주를 포함한다)에 의해서 결정하며, 섹션, 서브섹션 및 클래스의 타이틀은 분류범위를 정함에 있어 참고한다.

참조는 통상 그것이 속하는 타이틀의 다음에 괄호로 표시하며 관련되는 분류개소, 분류범위의 한정 또는 분류 우선순위를 지시하며, 注는 IPC의 특정부분에 있어서 분류개소의 특정용어, 어구 또는 분류범위를 정의하거나 주제사항의 분류방법을 지시하며 특별히 관계되는 개소에만 적용되고 어떠한 일반적 지침(지시)보다 우선한다.

- ① 섹션은 전 분야의 기술을 8개 분야로 대별한 것으로 A~H의 알파벳 대문자 1개로 된 섹션기호와 그것의 기술내용을 지시하는 섹션의 타이틀로 표시되어 있고, 서브섹션은 각 섹션을 다시 세분한 것으로 분류기호 없이 타이틀만으로 이루어져 있다.
- ② 클래스는 섹션을 세분화한 것으로, 섹션기호에 다시 2자리의 숫자를 붙인 클래스 기호와 클래스 타이틀로 이루어져있다. 서브클래스는 클래스를 세분화 한 것으로 클래스 기호 알파벳 대문자 1개(알파벳 대문자 중 A.E.I.O.U.W.X.Y 제외)를 붙인 서브클

래스 기호와 그에 이어진 서브클래스 타이틀로 표시되어 있다.

- ③ 메인그룹은 서브클래스를 세분한 것으로 1~3자리의 숫자, 사선 및 00(메인그룹 기호)과 메인그룹의 타이틀로 이루어져 있다. 서브그룹은 메인그룹을 다시 세분한 것으로 사선뒤에 00이외의 2자리 이상의 서브그룹 기호와 서브그룹의 타이틀로 표시되며, 서브그룹의 타이틀 앞에는 dot가 붙는데 이 dot의 수는 계층을 표시한다.

<IPC 제9판의 분류항목(단위 :개), 인덱싱코드는 제외>

섹션	클래스	서브클래스	메인그룹	서브그룹	그룹
A(생활필수품)	16	84	1,104	7,327	8,431
B(처리조작)	37	167	1,974	14,570	16,544
C(화학)	21	93	1,326	13,121	14,447
D(섬유, 종이류)	9	39	349	2,611	2,960
E(고정구조물)	8	31	318	2,900	3,218
F(기계공학, 조명)	18	97	1,037	7,297	8,334
G(물리학)	14	79	692	6,789	7,481
H(전기)	6	49	516	7,209	7,725
계	129	639	7,316	61,824	69,140

국제 특허분류의 사례(축구화)

(2008년 추록)

분류 기호	A		43	B	5/00	5/02	구분
분류 타이틀	생활필수품	개인용품 또는 가정용품	신발류	신발류의 특징	스포츠용	축구화	

섹션
 서브섹션
 클래스
 서브클래스
 메인그룹
 서브그룹

* 서브섹션은 분류에 따라 정하여지지 않은 경우도 있음

(2) 인덱싱코드

IPC는 제4판부터 특허분류의 유효성을 높이기 위하여 특정한 분류개소에 한하여 인덱싱 코드의 개념이 도입되었다.

즉, 인덱싱코드는 분류기호만으로는 표현할 수 없는 복수정보를 보완하여 표현하기 위한 것으로 인덱싱코드의 사용은 타이틀에 계속된 注에 의하여 정하여지며 항상 분류기호와 같이 사용된다. 예를 들면 B29 타이틀에 계속된 注(5)에는 “서브클래스 B29L 코드는 B29C와 관련하여 서브클래스 B29C에 분류되는 가공기술에 의하여 제조된 물품에 관한 정보를 제공하기 위한 인덱싱코드로서만 사용된다.”라고 기재되어 있으므로 출원된 발명이 플라스틱 압출에 의하여 제조된 棒인 경우, 이 출원발명에 부여되는 특허분류는 B29C 47/00, B29L 31/06이 된다(B29C 47/00은 플라스틱의 압출성형 방법, B29L 31/06은 棒).

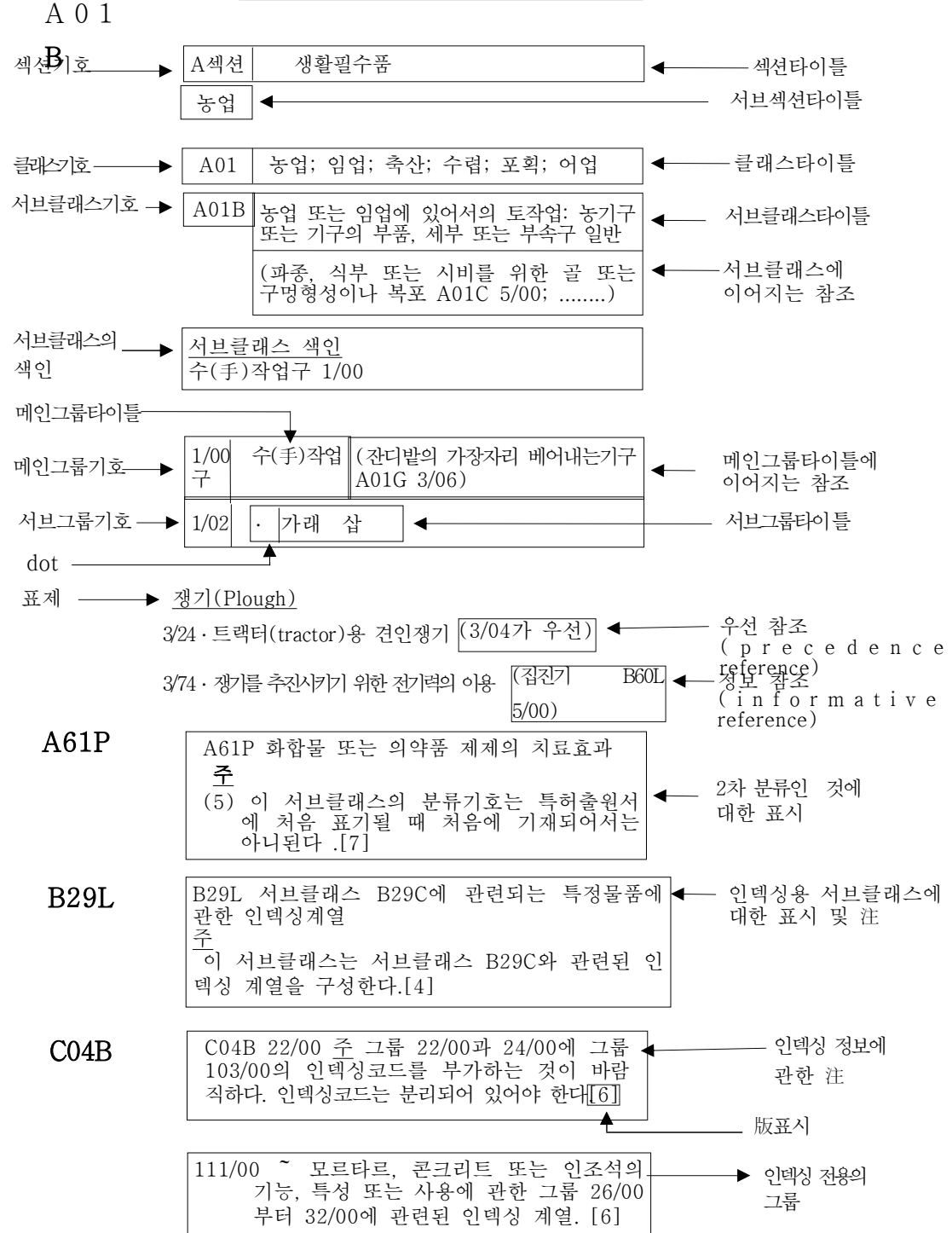
☞: 인덱싱 코드가 포함된 분류의 세부 기재에 방법은 본 절 “3. 4 분류기호의 표

(2006년 추록)

기” 참조

또한 인텍싱코드는 인텍싱으로 사용되는 전용의 것(예: B29L)과 분류개소를 인텍싱용으로 공용하는 것(예: F16H59/00 ~ 59/78)이 있고, 인텍싱 전용으로 사용되는 코드는 제7판에서는 분류표에 사선대신 콜론을 사용하여 표기하였으나(예. C12R 1:00), 제8판부터는 인텍싱 코드의 활용률을 높이기 위하여 일반적인 분류기호와 마찬가지로 사선을 사용하여 동일하게 표기하고 있다.

국제 특허분류표의 예시



3. 특허분류 부여의 실제적 방법

3. 1 특허분류 부여의 기본 원칙

출원발명에 대한 특허분류의 부여는 먼저 청구범위에 기재된 기술의 주요 내용(이하 이 절에서 “기술내용”이라 한다)을 기준으로 IPC상 해당기술의 분류개소를 정하는 것으로 완전한 분류는 섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹 및 서브그룹(메인그룹 하위에 서브그룹에 해당하는 분류개소가 없는 경우에는 메인 그룹까지)을 표현하는 기호의 조합으로 이루어진다.

발명내용에 따라 관련 기술내용은 1개 또는 그 이상이 될 수 있는데, 기술내용이 여러개인 경우에는 그 중 가장 중심 되는 기술내용을 “주분류”로 하고 그 외의 다른 기술내용을 부분류로 한다.

IPC부여에 있어 특히 고려하여야 할 것으로는 동일 기술내용에 대하여는 항상 같은 분류기호가 부여되어야 하며, 출원 발명의 내용을 전체로서 파악하여 그 전체의 기술내용을 기준으로 분류를 부여하여야 한다는 것이다. 즉, 기술내용을 파악할 때 청구항에 기재된 발명의 카테고리 등 형식에 너무 구애받지 말고 기술의 본질적인 내용에 따라 기술내용을 정하여야 한다. 예를 들면 튜너, 복조기, 증폭기, 출력회로 등을 포함하는 라디오용 전자회로의 경우, 4개의 부품의 각각에 해당하는 분류개소로 분류하는 것이 아니라 이것들이 하나로 결합된 라디오용 전자회로에 해당하는 분류개소로 분류하여야 한다. 다만, 발명의 주된 기술내용이 이 중 어느 한 부품에 관한 것일 경우 그 부품에 해당하는 분류개소로 분류할 수 있다.

기술내용을 파악함에 있어서는 청구범위에 기재된 내용을 기준으로 파악하는 것을 원칙으로 하되, 청구범위의 기재가 극히 불비하여 청구항에 기재된 발명을 파악할 수 없거나, 청구범위에 기재된 내용이

명세서의 상세한 설명에 전혀 기재되어 있지 않은 경우에는 명세서에 기재된 기술내용을 기준으로 분류개소를 정한다.

기타, 청구범위로 청구되지 않은 중요한 기술정보가 발명의 상세한 설명에만 기재되어 있다면 관련 내용은 부가정보로 분류하여 기재한다.

발명의 기술내용 유형

특허청구항에 나타나는 발명의 기술내용은 크게 “방법에 관한 것”, 과 “물건에 관한 것” 으로 대별할 수 있다.

- ① 방법(Processes)에 관한 것: 생산물 및 장치의 제조방법 및 사용방법과 관련된 것을 의미한다.
- ② 물건에 관한 것
 - 생산물(Products)에 관한 것: 생산물은 방법 또는 장치에 의한 결과물 자체를 의미한다.
 - 장치(Apparatus)에 관한 것: 의도된 용도 또는 목적과 관련된 것으로 물의 생산이나 방법에 사용되는 도구를 의미한다. 여기에서 주의해야 할 것은 의도된 용도 또는 목적이 구체화되지 않은 장치 그 자체는 생산물이 될 수 있다는 사실이다.

3. 2 특허분류 부여

3. 2. 1 해당 IPC의 탐색

특정 기술내용에 관한 IPC상 분류개소의 탐색은 IPC의 섹션→서브 섹션→클래스→서브클래스→메인그룹→서브그룹의 계층적 구조로 이루어져 있다는 사실을 염두에 두고 상위 계층에서 하위 계층으로 순차적으로 한다.

유사 IPC가 2개 이상 있을 경우 청구범위에 기재된 발명을 전체적인 관점에서 가장 적절한 개소를 주분류로 하고 나머지를 부분류로 한다.

3. 2. 2 주분류 및 부분류의 부여

하나의 출원에 기술내용이 여러개인 경우 복수의 기술내용 중 중심 기술 내용에 대하여 주분류를 부여하고 나머지 기술내용에 대하여 부분류를 부여한다.

분류의 개소를 달리하는 기술내용이 다수인 경우 주분류는 청구항에 기재된 기술내용 중 출원된 발명을 대표할 수 있는 발명의 기술내용으로 하되, 청구항에 기재된 내용만으로 주분류를 정하기 어려운 경우에는 명세서의 상세한 설명이나 선행기술(청구된 발명의 진보성 여부 등) 등을 감안하여 정한다. 주분류에 대한 판단이 용이하지 않은 경우에는 청구항 제1항에 기재된 기술내용을 기준으로 할 수 있다.

청구항에 기재된 발명이 특허법 제45조에서 규정하는 1군의 발명에 해당하지 않는 경우 청구항 제1항에 기재된 발명이 속하는 분류개소를 주분류로 하고 나머지 청구항의 내용을 부분류로 기재하되, 실체심사 단계에서 분할의 절차를 밟도록 한다.

3. 2. 3 기능과 용도발명의 분류방법

IPC상 분류개소는 기능지향개소와 용도지향개소가 있으므로, 출원 발명을 IPC에 따라 분류하고자 할 때에는 먼저 출원발명의 기술내용의 중점이 용도에 있는지 아니면 기능자체에 있는지를 살펴 기능지향개소로 분류할 것인지 또는 용도지향개소로 분류할 것인지를 판단하여야 한다.

(1) 단일 용도발명인 경우

단일용도의 발명이고 IPC상 해당용도에 해당되는 분류개소가 있을 경우에 그 분류개소로 분류하고, IPC상 해당용도에 해당하는 분류개소가 없을 경우는 해당기능의 분류개소를 주분류로 하고 해당용도의 유사개소를 부분류로 한다.

(2) 다용도 발명인 경우 :

해당기술이 다용도에 적용되는 발명인 경우 원칙적으로 해당기능의 분류개소로 분류하는 것을 원칙으로 하되, 주용도 외의 기타 용도가 용도확장을 위한 단순언급 수준일 경우는 IPC상 주용도에 해당하는 분류개소를 주분류하고 해당기능의 분류개소를 부분류로 한다.

(3) 기능의 발명인 경우

물(Things) 자체의 고유성질 내지 기능에 특징을 갖는 것으로 어떤 특정 분야의 용도로 한정되지 않는 것은 순수 기능발명으로 볼 수 있다. 기능위주의 발명인 경우 해당기능의 분류개소로 분류하되(이 경우 주용도의 분류개소를 부분류로 기재하는 것이 바람직하다.) 해당기능의 분류개소가 IPC상에 없을 경우 명세서 상에 기재된 주용도의 분류개소로 분류한다.

용도 및 기능지향 개소의 예

서브클래스 F16K는 밸브의 구체적인 용도와 관계없이 기능적인 관점에서 밸브 그 자체만의 성질에 따라 분류개소 전개 된 것으로 밸브의 기능에 따른 분류개소에 해당한다. 한편 압력밥솥용 밸브는 A47J, 심장용 밸브는 A61F, 차량용밸브는 B60 등에 분류개소가 전개 되어 있는바, 이들 분류개소는 밸브의 용도에 따른 분류개소에 해당한다.

3. 2. 4 기술형태별 분류개소의 선정방법

(1) 화합물

발명의 기술내용이 화합물(유기, 무기 또는 고분자)에 관한 것인 경우
(2009년 추록)

우 원칙적으로 그 화합물의 고유의 성질, 즉 화학구조에 따라 C섹션의 해당개소에 분류한다. 또한 그 화합물이 동시에 사용분야에도 관련되어 있다면 그 사용분야가 그 기술내용의 본질적인 내용을 구성하고 관련된 적당한 분류개소가 존재한다면 그 사용분야에도 분류를 부여한다.

그러나 발명의 기술내용이 화합물의 사용에만 관계되는 경우에는 그 사용분야의 개소로만 분류한다.

(2) 혼합물 또는 조성물

혼합물 또는 조성물이 발명의 기술내용을 구성하고 있는 경우 그와 같은 분류개소(예: 유리조성물 C03C, 시멘트 또는 세라믹조성물 C04B, 합금조성물 C22C)가 있으면 그 혼합물 또는 조성물의 고유한 성질에 따라 해당개소로 분류하고, 그와 같은 분류개소가 없으면 그 용도 또는 사용에 따라 분류한다. 그리고 용도 또는 사용에도 본질적 특징이 있는 경우에는 혼합물 또는 조성물 자체 및 그 용도 또는 사용에도 분류한다.

(3) 화합물의 제조 또는 처리

발명의 기술내용이 특정 화합물의 제조 또는 처리에 관한 경우에는 그 화합물 자체로 분류하되, 제조방법 또는 처리방법을 위한 개소가 있는 경우에는 그 개소에도 분류한다. 다만, 화합물류를 제조 또는 처리를 위한 일반적 방법은 그것을 위한 개소가 있는 경우 그 개소로 분류한다.

(4) 장치 또는 방법

장치 또는 방법을 위한 개소가 있으면 그 개소로 분류한다. 장치의 개소가 존재하지 않으면 그 장치에 의해 행해지는 방법의 개소로 분류한다. 방법의 개소가 존재하지 않는 경우에는 방법을 행하는

장치가 있는 개소로 분류된다. 만일, 장치의 개소도 방법의 개소도 존재하지 않는 경우에는 그 장치 또는 방법에 의한 제조물품 자체의 개소로 분류한다.

(5) 제조물품

제조물품은 이를 취급하는 개소로 분류하여야 한다. 그러나 그러한 개소가 없는 경우에는 적절한 기능지향 개소로 분류하고 이 개소도 없을 경우에는 이 제조물품의 사용분야로 분류한다.

(6) 다단계 공정 또는 플랜트

복수의 공정 또는 복수의 장치의 조합과 같은 다단계 공정 또는 플랜트는 그러한 조합의 개소(예:B09B)로 분류한다. 그와 같은 조합의 개소가 존재하지 않는 경우에는 그와 같은 조합에 의해 얻어지는 생산물을 다루는 개소로 분류한다. 그리고 조합 중 각각의 요소에도 특징이 있는 경우에는 그 요소의 개소에도 분류한다. 다만, 조합에는 본질적인 특징이 없고 각각의 요소에만 특징이 있는 경우에는 조합의 개소에는 분류하지 않는다.

(7) 세부 또는 구조부분

구조적 또는 기능적 세부·구조부분이 특정장치에만 사용되는 것이라면 그 장치의 개소에 분류된다. 그러나 이러한 세부 또는 구조부분이 2이상의 장치에 사용될 수 있는 경우에는 그러한 세부 또는 구조부분의 개소로 분류하고, 그러한 개소가 없는 경우에는 적절한 장치의 개소로 분류한다.

(8) 여러 그룹에 포함되는 하나의 기술내용

발명의 기술내용이 2개이상의 그룹에 직접적이고 본질적으로 관련되어 있을 경우에, 그들 기술내용의 각각이 서로 다른 그룹에 포함될 때에는 그들 각 그룹으로 모두 분류한다.

(2006년 추록)

또한, 하나의 기술내용이 동일한 메인그룹 하에 있는 동일계층의 2개 이상의 그룹에 포함될 경우에는 이들 각 그룹에 포함되는 사항자체가 검색의 목적 상 그다지 중요하지 않고 단순히 그들 사항의 조합에 그 기술내용이 귀착하는 경우에는 계층적으로 상위에 있는 그룹으로 분류한다. 그러나 기술내용이 다른 메인그룹 하에 있는 복수의 그룹에 포함되는 때에는 각각의 그룹으로 모두 분류하여야 한다.

(9) 마쿠쉬 형식(Markush Type)의 화합물 분류

발명이 일반화학식에 의해 정의되는 마쿠쉬 형식으로 기재된 화합물에 관한 것인 경우 다음과 같은 단계에 따라 분류한다.

① 1단계 : 화합물의 일반화학식이 분류 가능한 개소가 적은 개수 (예를 들면 5개 이하)일 경우에는 각각에 대하여 분류한다.

② 2단계 : 특정된 화합물이 아래에 해당될 경우 각각의 분류개소에 분류한다.

- 청구된 물 자체, 특히 조성물의 경우
- 청구된 방법(Process)에 의한 생산물
- 이들의 유도체

* 여기에서 말하는 “특정된” 것의 의미는 다음에 해당하는 화합물 내지 생산물을 의미한다.

·화합물의 구조가 명칭 또는 식에 의해 정해져 있든지, 택일적 반응물 중 특정반응물에 따른 제법으로부터 추론할 수 있고,

·화합물 또는 생산물이 명세서 상에서 물리적 성질(예를 들면 용융점)에 의해 특정되어 있거나, 또는 그 제법이 상세 내용을 기술하는 실시예로 표현되어 있는 경우

③ 3단계 : 기타 서치에 있어 유용한 정보도 분류한다.

(2006년 추록)

(10) 조합 라이브러리(Combinatorial Libraries)의 화합물 분류

수많은 화합물, 생체활성물질이 포함된 라이브러리 형태로 나타나는 조합화학 발명의 개별 화합물 역시, 위의 마쿠쉬 형식의 화합물 분류방법과 같은 방법으로 분류를 부여한다. 단, 라이브러리 전체에 대한 특징은 조합화학(C40B)으로 분류한다. (2006. 10. 1 개정)

3. 3. 부가정보(비발명정보)를 나타내는 분류 기호의 부여 방법

부가정보의 부여는 이미 분류된 발명의 정보를 보완하는 것으로 선택적 사항이다. 부가정보를 부여하는 방법은 앞에서 설명한 인덱싱코드의 부여와 분류기호를 부여하여 부가정보를 부여하는 방법이 있다.

심사관은 확정분류시 분류기호에 대하여 발명정보인 경우에는 I(Invention의 첫글자), 부가정보(비발명정보)인 경우에는 N(Non-invention의 첫글자)을 선택할 수 있다. 단, 주분류는 항상 발명정보의 속성을 가지며, 인덱싱 코드는 항상 부가정보 속성을 가지게 된다.

분류기호를 부여하여 부가정보를 부여하는 경우는 청구범위에는 기재되어 있지 않으나, 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 발명에 대하여 검색에 유리한 기술정보를 부여하기 위한 것으로 기술내용에 대한 분류기호 부여방법을 준용한다

3. 4. 분류기호의 표기

IPC협정 가맹국은 동 협정 제4조의 규정에 따라 특허, 실용신안 관련 출원서의 간행물에 IPC기호를 기재하여야 한다.

특허문헌상에서 국제특허분류는 ‘국제특허분류 식별 약어’, ‘발명정 (2006년 추록)

보/부가정보를 나타내는 분류기호 또는 부가정보를 나타내는 인텍싱 코드’, ‘버전지시자’의 세 가지 요소로 표기된다.

분류기호와 인텍싱 코드는 특허문헌에서 ‘발명정보를 나타내는 분류기호’ > ‘부가정보(비발명정보)를 나타내는 분류기호’ > ‘인텍싱 코드(부가정보만을 나타냄)’ 순으로 배열된다.

발명정보와 부가정보의 표시에 있어서, 발명정보는 굵은 글씨체(볼드체)로 표기되며 부가정보는 일반 글씨체로 표기된다. 그리고, 확장레벨 체계를 갖는 국가의 특허문헌에서는 이탤릭체로 표기되며 기본레벨 체계를 갖는 국가의 특허문헌에서는 일반 글씨체로 표기된다

실제, 표기예는 다음과 같다.

예. 확장레벨을 사용하는 국가의 경우 (우리나라 해당)

Int.Cl. <i>C04B 32/00</i> (2006.04) <i>B28B 5/00</i> (2006.01) <i>B28B 1/29</i> (2007.04) <i>H05B 3/18</i> (2008.07) <i>C04B 111/10</i> (2006.10)	국제특허분류 식별 약어 버전지시자는 연월을 정자체로 표기 발명정보는 볼드체 부가정보는 비볼드체 <i>확장레벨이므로 모두 이탤릭체</i> 인텍싱 코드는 부가정보로만 사용
--	---

발명정보를 나타내는 세 개의 확장레벨 분류기호:
 C04B 32/00, B28B 5/00, B28B 1/29
 부가정보를 나타내는 한 개의 확장레벨 분류기호: H05B 3/18
 부가정보를 나타내는 한 개의 인텍싱 코드: C04B 111/10

3. 5. 기타 정보의 표시

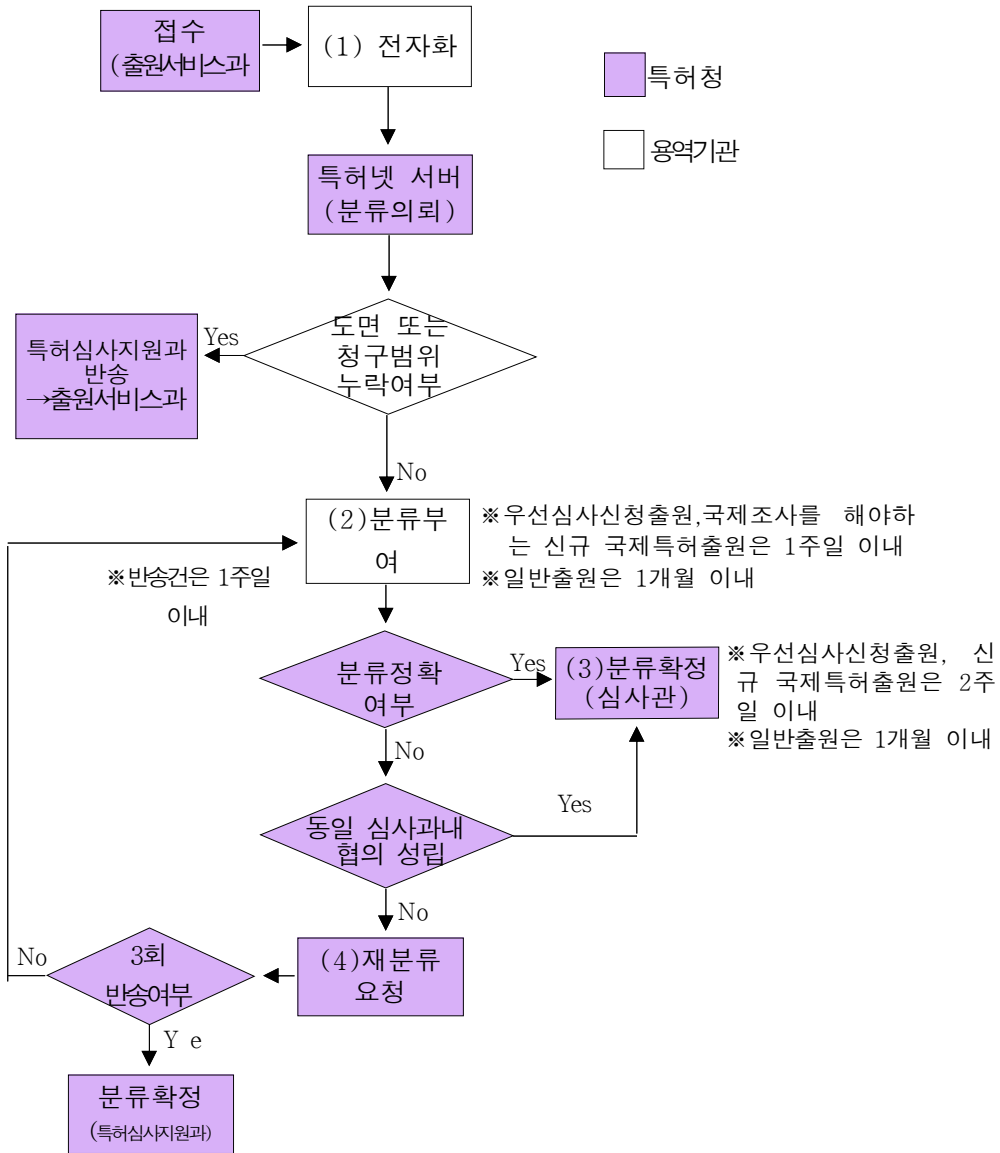
출원된 명세서에 기재된 발명이 국방상 비밀을 요하는 내용이거나, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나, 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항인 경우에는 그 사항을 기재 하여야 한다

☞ : 공서양속을 해할 염려가 있는 발명: 제3부 제6장 참조

5137p 는 가제로 인한 공란임.

4. 특허분류 부여의 절차적 방법

4. 1 특허분류 부여의 절차 흐름도



(2008년 추록)

4. 2 특허분류 절차별 업무개요

(1) 분류의뢰

출원서가 접수되면 출원서비스과에서 전자화하여 특허넷 서버에 저장되며 이와 동시에 분류의뢰된다.

분류의뢰되면 분류의뢰 목록이 분류부여 전문기관 가분류담당자(이하 “분류담당자”라 한다)의 화면에 출력된다.

(2) 분류부여

① 방식검사

분류의뢰 목록이 화면에 출력되면 분류담당자는 분류 우선순위(우선심사신청건, 실용신안 출원 등이 우선)에 따라 먼저 청구범위 또는 도면 등이 누락되어 있는가를 살펴보고 청구범위 등이 누락되어 있거나 실질적으로 분류부여 또는 심사가 불가능할 정도로 청구범위의 기재가 명백히 잘못되어 있는 경우(예를 들면 ‘청구항 1. 독립 청구항’)에는 특허심사지원과에 이를 통보하여야 한다.

분류부여 전문기관(이하 “전문기관”이라 한다)으로부터 방식상의 흠결이 있음을 통지 받은 경우 특허심사지원과장은 CSR을 작성하여 관련 출원자료를 출원서비스과로 반송해 줄 것을 요청한다.

② 분류부여

청구범위 또는 도면 등이 누락되어 있지 않은 경우 가분류담당자는 발명(고안)의 상세한 설명 및 도면을 참조하여 청구범위에 기재된 기술내용에 따라 국제특허분류 최신판에 의거 분류를 부여한다. 이때 분류담당자는 조기공개출원, 분할출원, 우선심사신청출원에 대해서는 분류의뢰일부터 1주일, 나머지 출원에 대해서는 1개월 이내

(2008년 추록)

에 분류를 부여하여야 한다.

기타 공서양속을 해하는 발명에 관한 정보 등도 같이 표시한다.

특수한 출원의 분류 부여

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

(3) 심사관의 분류확정

분류가 부여되면 분류결과가 IPC 분야별로 지정된 심사관에게 이송되며, 심사관은 부여된 분류가 상세한 설명 및 도면을 참고하여 청구범위에 기재된 기술적 내용에 따라 정확하게 분류되었는지 여부를 판단하여 자신이 담당하는 분류에 속하는 경우에는 확인 또는 수정 입력하여 분류를 확정한다.

심사관은 우선심사신청출원 및 국제조사를 해야 하는 특허협력조약에 의한 신규 출원은 이송 또는 인계받은 날부터 2주 이내에, 나머지 일반출원에 대해서는 이송 또는 인계받은 날부터 1개월 이내에 확정하거나 재분류를 요청하여야 한다.

<출원 종류에 따른 심사관의 확정분류 또는 재분류 요청기한>

출원 종류	확정분류 또는 재분류 요청 기한
우선심사신청출원 특허협력조약에 의한 신규 출원	심사관이 이송 또는 인계받은 날부터 2주 이내
다른 일반출원	심사관이 이송 또는 인계받은 날부터 1개월 이내

(4) 재분류 요청 및 3회 재분류 요청건 처리

- ① 분류부여가 동일 심사과(팀) 내 다른 심사관에 속하는 것으로 심사관 간 협의된 경우의 취급

용역기관의 분류의뢰 담당자로부터 이송된 출원의 기술내용이 자신이 담당하고 있지 않은 분류에 속하는 경우로서 동일 심사과(팀) 내의 다른 심사관의 담당분류에 속하는 것으로 심사관간 협의되면, 그 심사관의 ID와 예상분류 등을 기재하여 그 심사관에게 관련 출원을 이송한다. 출원을 이송받은 심사관은 확정 분류한다.

- ② 심사관간 협의가 성립하지 않거나 동일 심사과(팀) 내 분류에 속하지 않는 경우의 취급

출원이 자신이 담당하고 있지 않은 분류에 속하는 것일 경우로서 ①에 속하지 않는 것으로 판단될 경우에는 예상분류와 재분류 요청사유를 기재하여 재분류를 요청한다.

- ③ 재분류 요청된 출원의 분류부여 및 취급

심사관이 재분류를 요청하면 분류담당자의 화면에 재분류 요청건

목록이 출력되며 분류담당자는 1주일 이내에 심사관의 예상분류와 재분류 요청사유 등을 참고하여 분류를 부여하며, 심사관의 분류확정 및 재분류 요청은 ②와 같다.

④ 3회 재분류요청건의 처리

② 및 ③ 의 절차에 따른 재분류 요청이 3회 이상인 경우 재분류 요청건은 특허심사지원과로 이송된다.

이 경우 특허심사지원과장은 심사관의 재분류 요청사유, 예상분류 및 선행기술 등을 참고하여 분류를 부여·확정하며 이때 분류확정 사유를 기재한다.

판례: 진보성 판단시 선행기술의 기술분류범위

실용신안에서의 고안은 기술적 창작이라는 무형의 소산을 대상으로 하고 있기 때문에 권리범위가 대상물품과 동일 또는 유사한 것에 한정되지 아니하는 것이어서 등록고안과 인용고안이 국제특허분류표상 분류번호가 다른 물건이라 하더라도 등록고안이 진보성이 없다면 그 실용신안등록은 무효라 할 것이다(대법원 1993.5.11.선고 92후 1387판결).

판례: 동일성 판단시 선행기술의 기술분류범위

신발 중창에 관한 출원고안과 신발 바닥창에 관한 공지된 인용참증의 대상물품이 동일하지는 아니하나 유사하고, 실용신안에서의 고안은 그 권리범위가 대상물품과 동일 또는 유사한 것에 한정되지도 아니하므로 출원고안과 인용참증이 국제특허분류표상 분류번호가 다르다 하더라도 출원고안의 구성과 작용효과가 유사하다면 출원고안은 실용신안 등록을 받을 수 없다(대법원 1991.11.26선고 91후 332판결).

제3절 출원의 공개

1. 출원의 공개

1. 1 제도의 취지

특허출원의 공개제도는 심사청구제도와 함께 도입된 제도로 출원심사와 발명의 출원공개를 분리하여 특허출원후 일정기간이 경과 한때에 특허출원의 심사와 관계없이 출원내용을 공개함으로써 중복투자 및 중복연구를 예방하기 위하여 도입된 제도이다

종래 공개제도를 채택하기 이전의 특허제도에서는 공개공보를 통한 공개제도는 없고 특허출원이 등록되는 경우에만 출원된 발명을 공개하였으므로 심사가 지연되면, 출원의 공개가 늦어지고 이에 따라 출원된 발명의 기술정보로서의 가치도 떨어져 그 발명을 사회일반의 공통지식으로 하여 더 나은 발명으로 개량함으로써 산업발전에 기여하도록 한다는 당초의 특허제도의 목적을 적절히 반영시키지 못하는 측면이 있었다.

따라서 이와 같은 문제를 해소하기 위하여 출원의 공개제도를 도입하여 심사와 발명의 공개를 분리하여 특허출원후 일정기간이 경과되었을 때에는 특허출원의 내용을 공개하는 것이다.

1. 2 관련규정

특허법제64조 (출원공개)

- ① 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년6월이 경과한 때 또는 특허출원일부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다. 다만, 제42조제5항 각 호 외의 부분 전단의 규정에 따라 특허청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 및 제87조제3항의 규정에 따라 등록공고를 한 특허의 경우에는 출원공개의 대상이 되지 아니한다.

(2008년 추록)

특허법제64조 (출원공개)

1. 제54조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권주장의 기초가 된 출원일
 2. 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 선출원의 출원일
 3. 제54조제1항 또는 제55조제1항의 규정에 의한 2이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 해당 우선권주장의 기초가 된 출원일중 최선일
 4. 제1호 내지 제3호의 1에 해당하지 아니하는 특허출원에 있어서는 그 특허출원일
- ② 삭제 (2006. 3. 3.)→제63조의 2로 이동
- ③ 제87조제4항은 제1항의 출원공개에 관하여 이를 준용한다.
- ④ 제1항의 출원공개에 관하여 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령제19조 (특허공보)

- ① 법 제221조의 규정에 의한 특허공보는 이를 등록공고용특허공보와 공개용특허공보로 구분한다.
- ② 생략
- ③ 공개용특허공보에는 다음 각호의 사항을 게재한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 게재하지 아니한다.

특허법시행령제19조 (특허공보)

1. 출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 출원번호·분류기호 및 출원연월일
3. 발명자의 성명 및 주소
4. 출원공개번호 및 공개연월일
5. 특허출원서에 첨부된 명세서·도면 및 요약서
6. 우선권주장에 관한 사항
7. 변경출원 또는 분할출원에 관한 사항
8. 법 제60조제2항의 규정에 의한 출원심사의 청구사실. 다만, 출원공개시에 그 사실이 게재되지 아니한 때에는 당해 출원의 공개번호·분류기호 및 출원번호를 그 심사청구사실과 함께 추후 발행되는 공개용특허공보에 게재하여야 한다.
9. 법 제63조의2 규정에 의하여 누구든지 그 특허출원이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다는 취지
10. 기타 특허출원의 공개에 관계되는 사항

1. 3 출원공개와 시기

출원공개와 시기는 특허출원일로부터 1년 6월이 경과된 때이다(특 §64①).

우선권주장을 수반하는 조약에 의한 우선권주장출원이나 국내우선권주장 출원에 있어서는 출원의 공개일을 제1국 출원일이나 선출원일로부터 기산하고 2이상의 우선권주장을 수반하는 출원의 경우에는 최선의 제1국 출원일이나 선출원일로부터 기산한다.

(2008년 추록)

또한 분할출원이나 변경출원(이중출원 포함) 등에 대하여는 원출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다. 따라서 분할출원이나 변경출원(이중출원 포함)이 1년 6월 이내에 출원된 경우에는 원출원일로부터 1년 6월이 된 시점에 공개하여야 하며, 분할출원이나 변경출원(이중출원 포함)이 1년 6월이 경과된 후에 행하여진 경우에는 그 후 지체 없이 출원을 공개하여야 한다.

한편, 출원인이 특허법시행규칙 별지제25호 서식의 조기공개신청서를 특허청장에 제출한 경우에는 출원일로부터 1년 6월 이내라고 하더라도 당해출원을 공개하여야 하며, 출원된 발명이 조기에 공개된 경우, 출원인은 출원된 발명을 실시하고 있는 제3자에 대하여 서면으로 출원된 발명임을 경고할 수 있고, 경고가 있는 후에 당해출원이 특허 결정되어 설정등록 되는 경우 경고시점부터 설정등록의 기간동안 그 발명의 실시에 대한 보상금을 청구할 수 있게 된다.

1. 4 출원공개 대상

출원공개 대상이 되는 특허출원은 출원공개시 특허청에 계속중인 특허출원으로서 아직 등록공고 되지 않은 출원이다.

따라서 출원공개 전에 특허출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 경우는 특허청에 계속중인 것이 아니므로 출원공개를 하지 않는다.

한편 국내우선권주장 출원에 있어서 선출원이 취하로 간주되기 이전(선출원이 특허출원인 경우에는 선출원일로부터 1년3월 이내)에 출원인이 조기공개를 신청하거나, 공개시기가 도래한 경우(국내우선권 주장출원의 선출원이 조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 취하로 간주되기 이전(선출원일로부터 1년 3월이 경과한때)에 공개시기(제1국 출원일로부터 1년 6월이 경과 한때)가 도래한 경우 등)에는

그 선출원을 공개하여야 한다.

또한 출원이 계속되는 경우라도 국방상 비밀을 요하는 특허출원과 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 특허공보에 게재하지 않는다(특 §64, 특령§19③).

1. 5 출원공개의 매체

출원공개에는 특허법 시행령 제19조제3항에 기재된 내용을 특허공보에 게재하여야 한다.

현재 특허출원에 대한 공개는 특허청 홈페이지의 인터넷공보를 통하여 공개되고 있으며, 인터넷을 통하여 공개된 자료는 특허넷과 한국특허정보원의 홈페이지를 통하여 다시 공개되고 있고, CD-ROM 등으로도 공개되고 있다.

2. 정보제공

2. 1 취 지

정보제공제도는 특허출원에 대하여 누구든지 그 출원이 특허되어서는 안 된다는 정보를 제공하게 함으로써 심사관에 의한 심사가 보다 정확하게 되도록 하는 제도이다.

2. 2 관련규정

특허법 제63조의2

(특허출원에 대한 정보제공) 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제8항 및 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. (2007.1.3 개정)

(2008년 추록)

2. 3 정보제공을 할 수 있는자

정보제공은 자연인 또는 법인인 경우 누구나 할 수 있으나, 행위 능력이 없는 미성년자 등이 정보 제공을 하고자 하는 경우에는 법정 대리인을 통하여 정보제공을 하여야한다.

법인격이 없는 단체가 제출한 정보제공서류나, 정보제공자의 성명 등이 기재되지 않거나, 잘못 기재된 정보제공서류는 적법한 정보제공서류로 인정하지 않으나, 반려나 무효처분 등을 하지 않고 심사에 참고하도록 한다.

2. 4 정보제공 대상 출원

특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다.(법§63조의2)

취하포기된 출원에 대한 정보제공 가능 여부

정보제공제도의 취지가 그 출원이 특허되어서는 안 된다는 정보를 제공하는 것이므로 출원이 무효, 취하, 포기 또는 특허거절결정이 확정된 경우에는 정보제공을 할 실익이 없으므로 당해 출원이 특허청에 계속중인 경우에만 정보제공을 할 수 있다.

2. 5 제출할 수 있는 정보

(1) 특허될 수 없다는 취지의 정보

정보제공대상출원이 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당되어 특허되어서는 안 된다는 취지의 정보를 그 증거와 함께 제출할 수 있다.

다만, 정보제공대상출원이 특허법 제42조제8항 또는 제45조에 해당한다는 취지의 정보는 제출할 수 없다.

(2) 제출 가능한 증거

정보제공자는 제공하고자 하는 정보가 타당한 정보라는 사실을 증명하기 위하여 필요한 증거를 제출할 수 있다.

일반적으로 정보제공시 제출되는 증거로는 간행물이나 그 사본 또는 출원명세서나 도면의 사본이 제출되나, 그 이외에도 다음과 같은 것을 증거로 제출할 수 있다.

- 대상출원이 공지된 발명이라는 정보와 함께 그 출원전에 행하여진 강연회, 연설회 등에 의하여 공지되었다는 것을 증명하기 위한 강연용 원고 등의 제출
- 대상출원이 공연히 실시된 발명이라는 정보와 함께 출원전에 공연히 알려진 상황 또는 공연히 알려질 우려가 있는 상황에서 실시된 사실을 증명할 수 있는 서류 등의 제출
- 대상출원의 발명의 상세한 설명의 기재가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다는 정보와 함께 그 사실을 설명하기 위한 실험성적서 등의 제출
- 대상출원이 출원전에 반포된 간행물에 기재된 발명이라는 정보와 함께 그 사실을 설명하기 위한 간행물

2. 6 제출된 증거의 채택 여부

- (1) 제출된 증거가 반포된 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본 이외의 서류 등으로, 증거조사를 하지 않고도 당해 서류에 의하여 증명하고자 하는 사실의 존재에 대하여 확신할 수 있는 경우에는 제출된 증거에 의하여 거절이유의 존재유무를

(2009년 추록)

심사하고 거절이유가 있다고 인정될 경우에는 거절이유를 통지한다.

- (2) (1)의 경우에 출원인이 의견서 등에서 그 사실의 존재를 부정하는 반론을 한 경우에는 별도의 증거조사를 하지 않고도 통지된 이유에 의하여 특허거절결정을 하는 것이 정당하다고 판단되는 경우 이외에는 그 사실의 존재를 인정하지 않는다.

<설명> 특허법에서는 출원의 심사에 대해서는 증거조사에 관한 규정을 두고 있지 않으므로 정보제공시 제출된 증거가 반포된 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본 이외의 서류 등으로 그 서류에 의하여 증명하고자 하는 사실의 존재에 대하여 확신할 수 없는 경우에는 당해 증거에 의하여 거절이유통지를 할 수 없다.

2. 7 정보제공자에 대한 통지

심사관은 정보제공이 있는 출원이 특허거절결정, 특허결정 또는 그 밖의 사유로 심사가 종결되는 때에는 그 결과 및 제출된 정보의 활용여부를 정보제공자에게 통지하여야 한다.(규정§83)

다만, 정보제공을 할 수 없는 자(행위능력 또는 권리능력이 없는 자, 실존하지 않는 자)가 정보제공을 한 경우, 심사착수 전에 포기, 취하, 무효된 경우 등에는 제공된 정보의 활용여부를 통지하지 않을 수 있다.

3. 출원공개와 효과

3. 1 관련규정

특허법제65조 (출원공개의 효과)

- ① 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 특허출원인은 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.
- ③ 제2항의 규정에 의한 청구권은 당해 특허출원에 대한 특허권의 설정등록이 있는 후가 아니면 이를 행사할 수 없다.
- ④ 제2항의 규정에 의한 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.
- ⑤ 제127조·제129조·제132조 또는 민법 제760조 및 동법 제766조의 규정은 제2항의 규정에 의한 청구권을 행사하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 민법 제766조제1항중 "피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날"은 "당해 특허권의 설정등록일"로 본다.
- ⑥ 출원공개후 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 때, 특허출원의 특허거절결정이 확정된 때 및 제133조의 규정에 의한 특허를 무효로 한다는 심결(동조 제1항제4호의 규정에 의한 경우를 제외한다)이 확정된 때에는 제2항의 규정에 의한 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

3. 2 출원공개와 효과

- (1) 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원발명의 내용을 서면으로 제시하여 경고한 때에는 경고를 받거나 공개된 발명임을 안 때부터 설정등록시까지 그 발명을 업으로써 실시한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만 그 청구권은 당해 특허출원이 설정등록된 후가 아니면 행사할 수 없으며, 청구권의 행사는 특허권의 행사에는 아무런 영향을 미치지 않는다(특§65①②③④).
- (2) 보상금 청구권의 행사에 관하여는 침해로 보는 행위(특§127), 생산방법의 추정(특§129), 서류의 제출(특§132), 공동불법행위자의 책임(민§760), 손해배상청구권의 소멸시효(민§766)의 규정이 준용된다(특§65⑤).
- (3) 출원공개 후 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 때, 특허출원의 특허거절결정이 확정된 때 및 제133조의 규정에 의한 특허를 무효로 한다는 심결(동조 제1항제4호의 규정에 의한 경우를 제외한다)이 확정된 때에는 보상금 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다(특§65⑥).

제4절 특허출원의 심사청구

1. 관련 규정

특허법제59조 (특허출원심사의 청구)

- ① 특허출원은 심사청구가 있을 때에 한하여 이를 심사한다.
- ② 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그날부터 5년이내에 특허청장에게 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인의 경우에는 특허청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다. <개정 2007.1.3>
- ③ 제52조제2항의 규정에 의한 분할출원 또는 제53조의 규정에 의한 변경출원에 관하여는 제2항의 기간이 경과된 후에도 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.
- ④ 출원심사의 청구는 취하할 수 없다.
- ⑤ 제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.

특허법제60조 (출원심사의 청구절차)

- ① 출원심사의 청구를 하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 출원심사청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
 1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소의 소재지)
 2. 삭제 <2002.12.11>
 3. 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시
- ② 특허청장은 출원공개전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체 없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.
- ③ 특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다.

(2008년 추록)

2. 심사청구

(1) 심사청구 및 심사 대상

특허출원에 대한 심사는 심사청구가 있을 때에 수행하며, 심사 순서는 심사청구순서에 의한다.

출원에 대하여 심사를 청구하기 위해서는 당해 출원의 절차가 계속 중이어야 한다. 따라서 출원이 취하, 포기, 무효로 된 때에는 심사청구를 할 수 없다.

한편 심사청구는 하나의 출원에 한번만 인정되며, 유효하게 성립된 심사청구는 심사청구인이 사망하는 등으로 권리능력이나 행위능력을 상실하는 경우에도 유효하며, 심사청구는 취하할 수 없다.

(2) 심사청구의 주체

심사청구는 누구든지 할 수 있으므로 당해 출원에 대하여 이해관계를 가지지 않는 제3자도 출원의 심사청구를 할 수 있고 법인이 아닌 사단이나 재단으로 대표자나 관리인이 정해져있는 경우에는 그 재단이나 사단의 이름으로 할수 있다.

다만, 미성년자 등 행위 무능력자가 심사청구를 하는 경우에는 법정대리인에 의하여 절차를 밟아야 한다.

(3) 심사청구기간

심사청구기간은 특허출원일로부터 5년 이내(실용은 3년)에 청구할 수 있다.

다만, 특허법 제52조제2항의 규정에 의한 분할출원 또는 제53조제2항의 규정에 의한 변경출원(구 특허법 제53조제1항의 규정에 의한 이

(2008년 추록)

중출원)에 관하여는 출원일로부터 5년의 기간이 경과된 후에도 분할 출원을 한 날 또는 변경출원(이중출원)을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.

또한, 심사청구기간 내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하된 것으로 본다.

판례: 국제특허출원의 심사청구기간

특허협력조약(PCT) 제11조 제3항, 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제157조의9 규정들을 종합해 보면, 다른 나라에 국제특허출원을 한 후 같은 법 제80조의2 제2항에 의하여 우리나라에서 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(5년)의 기산일은 국제특허를 출원한 날이고, 우리나라 특허청에 번역문을 제출한 날이 아니다.(대법원 1995.6.16. 선고 95누3336판결)

3. 심사청구 절차

(1) 심사청구서의 제출

출원심사의 청구를 하고자 하는 자는 다음 사항을 기재한 출원심사 청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다(특§60①). 다만, 특허출원인이 심사청구를 하는 경우에는 특허청구범위가 기재된 명세서가 출원서에 첨부된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다(특§59 ②).

- ① 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소의 소재지)
- ② 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시

(2) 심사청구료의 납부

심사청구를 하는 자는 소정의 심사청구료를 납부하여야 한다.

다만, 특허출원인이 아닌 자가 심사청구를 한 후 명세서등 보정서

(2008년 추록)

를 제출하여 청구항이 증가한 경우에는 증가된 청구항에 따른 심사청구료를 출원인이 추가로 납부하여야 한다. 이 경우 증가한 심사청구료를 출원인이 납부하지 않은 경우에는 보정요구를 하고 그 보정요구에도 불구하고 지정된 기간 이내에 심사청구료를 추가로 납부하지 않은 경우에는 그 보정명세서를 무효로 할 수 있다.

(3) 심사청구를 한 경우의 조치

- ① 특허청장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.
- ② 특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다(특§60③). 심사관은 출원인이 아닌 제3자가 심사청구한 출원에 대하여 최종 결정(취하, 포기를 포함)을 하는 경우에는 그 결정사항을 제3자에게 통보하여야 한다.(규정§26④)
- ③ 출원서에 특허청구범위가 기재된 명세서가 첨부되지 않은 출원에 대해 제3자의 심사청구에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우 출원인은 특허법 제42조제5항제2호에 규정된 날까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다.

제5절 기타 심사관련 절차

1. 심사관의 제척

1. 1 심사관의 제척사유(특§68에서 준용하는 특§148①~⑤, ⑦)

심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심사 관
여로부터 제척된다.

- ① 심사관 또는 그 배우자나 배우자이었던 자가 사건의 당사자 또
는 참가인인 경우
- ② 심사관이 사건의 당사자 또는 참가인의 친족의 관계가 있거나
이러한 관계가 있었던 경우
- ③ 심사관이 사건의 당사자 또는 참가인의 법정대리인 또는 이러한
관계가 있었던 경우
- ④ 심사관이 사건에 대한 증인·감정인으로 된 경우 또는 감정인이
었던 경우
- ⑤ 심사관이 사건의 당사자 또는 참가인의 대리인인 경우 또는 이
러한 관계가 있었던 경우
- ⑥ 심사관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

1. 2 심사관의 제척

심사국장은 담당심사관이 특허법 제68조, 실용신안법 제15조의 규
정에 의하여 심사관의 제척사유에 해당하는 경우에는 당해 출원에 대
하여 담당심사관을 변경하여야 한다(규정§16).

(2009년 추록)

2. 심사절차의 중지

특허출원의 심사에 있어서 필요한 때에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 당해 심사의 절차를 중지할 수 있으며, 이에 대해서는 불복할 수 없다(특§78).

판례: 심사절차의 중지

상표법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전) 제10조에 의하여 준용되는 심사절차의 중지 관련 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전) 제96조 제1항은 임의규정이므로 출원상표에 대한 심사에 있어서 이와 유사하다는 인용상표에 대한 등록무효심결이 대법원에 계속중이더라도 그 심사절차를 중지하지 아니하고 심사 및 심리를 한 것이 위법하다고 할 수 없다.(대법원 1990.3.23. 선고 89후2168판결)

3. 심사 보류 및 처리기간의 연장

(1) 대상

심사관은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사를 보류하거나 처리기간을 연장할 수 있다. 다만, 특허청장 또는 심사관이 해당 출원에 대하여 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 그 기간의 범위 안에서는 심사보류 또는 처리기간을 연장할 수 없다.(규정§7).

- ① 선출원이 공개되지 않는 경우
- ② 선행기술조사 외부의뢰를 한 경우
- ③ 외부 의견문의를 한 경우
- ④ 심판이나 소송에 계류중인 경우
- ⑤ 기술내용이 난해하여 처리기간의 연장이 필요한 경우
- ⑥ 경합출원이 공개되지 않거나 심사청구되지 않는 경우
- ⑦ 국내우선권주장 기초출원이 취하간주기간을 경과하지 않은 경우
- ⑧ 조약우선권주장출원의 우선권증명서류 제출기간이 도과하지 않은 경우

(2009년 추록)

- ⑨ 그 밖에 심사보류 또는 처리기간의 연장이 필요하다고 인정되는 경우

(2) 절차

심사관은 심사보류 또는 처리기간의 연장을 하고자 하는 경우에는 심사파트장에게 보고하고 그 사실을 출원인에게 통지하여야 한다. 다만, 심사보류기간 또는 처리기간의 연장기간이 2월 이내인 경우에는 출원인에 대한 통지를 하지 아니할 수 있다.(규정§7).

4. 심사관 합동회의의 구성 및 운용

심사국장은 심사에 관련된 범규의 통일된 운용과 심사상 판단이 어려운 출원에 대한 자문 등을 구하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 3인 이상의 심사관으로 구성된 심사관 합동회의를 소집하여 그 의견을 들을 수 있다(규정§8).

5. 복합기술 출원에 대한 협의 심사

- (1) 복합기술 출원에 대하여는 부분류 담당심사관과 협의하여 심사할 수 있다.
- (2) 복합기술 출원에 대하여 협의심사를 하고자 하는 경우 담당심사관(주분류 담당 심사관)은 협의심사관(부분류 담당 심사관)의 소속과 관련 IPC분류 및 협의심사이유를 기재한 협의심사결정서를 작성하고 협의심사관의 협조를 받아 협의심사를 수행한다.
- (3) 협의심사시 문서의 명의를 심사관 공동 명의로 하되, 보고는 담당심사관이 한다.

제2장 실체심사 절차

제1절 실체 심사의 착수

1. 출원서류철의 인수

심사관은 특허넷을 통하여 심사과트장으로부터 출원서류철을 인수받아 심사계획을 수립한다.

2. 심사착수 및 처리의 순서

(1) 심사착수 및 처리 일반기준

특허출원에 대한 심사는 특허법 제59조제1항의 규정에 의한 심사청구가 있는 출원에 한하며, 심사 순서는 특허법 시행규칙 제38조의 규정에 의한 심사청구의 순위에 의한다.

- ① 심사착수란 심사관이 심사관명의 또는 특허청장명의로 출원인에 거절이유통지, 보정명령 또는 협의명령이나 특허결정서 등을 최초로 통보하는 것을 말한다.

심사착수순서는 심사관별, 기술분류별(서브클래스)로 심사청구 순서에 의하되, 심사국장은 심사관별, 기술분류별 심사착수시기가 지나치게 차이나지 않도록 출원에 대한 담당심사관을 지정하여야 한다.

- ② 심사관별, 기술분류별로 심사청구일이 동일한 경우에는 특허출원이 실용신안출원 보다 우선하며, 출원의 종류가 같은 때에는 출원번호순으로 한다.

(2008년 추록)

심사가 착수된 후의 심사는 기술내용이 난해하다고 인정하는 것을 제외하고, 조속히 처리하도록 한다.

(2) 특수한 출원의 심사착수순서 및 처리

- ① 분할출원은 원출원의 심사청구순서에 따라 심사착수함을 원칙으로 하되, 원출원이 심사착수된 후 분할된 출원에 대하여는 심사청구일로부터 3월 이내와 출원서류를 이송받은 날부터 2월 이내중 늦게 만료하는 날까지 심사착수함을 원칙으로 한다.(규정§21)

우선심사청구된 원출원과 우선심사청구된 출원의 분할출원의 심사착수는 각각의 별도의 출원으로 하여 심사착수하는 것을 원칙으로 한다.

동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있을 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야 한다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 시행규칙 제40조)

후 출원이 심사 보류된 이후 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고되면 심사를 착수할 수 있다. 다만, 후출원에 대한 심사를 진행하더라도, 특허법 제36조의 규정을 적용함에 있어 심사에 대한 최종결정은 선출원의 청구범위가 확정된 후에 해야 한다(동일자 결합출원에 대해서는 p3211, 다른 날 동일출원에 대해서는 p5205 참조)

- ② 거절결정 후 재심사 청구된 출원, 심사전치된 출원 및 특허거절 결정불복심판에 의하여 취소환송된 출원에 대하여는 담당심사관이 그 출원서류를 접수한 날부터 1개월 이내에 심사에 착수하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 1개월 이내에 심사에 착수할 수 없는 경우 그 사유를 취소환송된 출원의 경우에는 심사국장에게, 재심사청구된 출원 또는 심사전치된 출원의 경우에는 심사과장(팀장)에게 보고하여야 한다.

- ③ 우선심사신청된 출원의 우선심사여부 결정은 우선심사신청서를 이송받은 날로부터 7일 이내(규정§59), 심사착수는 우선심사결정통지서 발송일로부터 2개월, 중간서류처리는 서류제출기간의 말일로부터 2개월 이내에 처리하여야 한다(규정§66).
- ④ 출원에 대한 방식심사 결과 흠결이 있는 경우 그 방식상 흠결이 치유된후 실체심사에 착수하는 것을 원칙으로 한다. 다만 그 흠결이 경미하여 용이하게 해소될 수 있는 경우에는 보정명령과 거절이유를 동시에 통지할 수 있다.

<동일출원의 심사처리>

	선후출원인 동일여부	선출원 공개여부	선출원 심사청구여부	후출원의 심사처리
선출원 (다른날 출원)	동 일	공 개	청구	제36조제1항 적용
			미청구	최종 결정은 선출원의 청구범위가 확정된 후에 함
		미공개	청구	선출원번호와 청구항에 기재된 발명만 적시하여 제36조제1항 적용하되, 최종결정은 선출원의 청구범위가 확정된 후에 함
			미청구	
	상 이	공 개	청구	제29조제3항·제4항 적용
			미청구	(발명자 동일 : 제36조제1항 적용)
미공개		청구	선출원 공개시 까지 심사보류	
		미청구	(특허법 시행규칙 제40조)	

제2절 선행기술조사

1. 선행기술조사의 특징

1. 1 선행기술조사의 목적 및 범위

- (1) 선행기술조사의 목적은 출원된 발명의 신규성이나 진보성 등 특허요건을 심사하기 위하여 관련된 선행기술을 검색하는 것이다.
- (2) 선행기술조사는 기술내용별로 체계적으로 정리된 문헌을 이용한 문헌조사를 기본으로 한다. 이러한 문헌의 축적물은 각국의 특허 문헌을 기초로 하여, 정기간행물 등에 게재된 논문이나 기타 비특허문헌을 포함한다.
- (3) 선행기술조사는 심사의 대상이 되는 발명과 직접적으로 관련되는 분류의 선행기술을 모두 포함해야 하며, 선행기술조사를 진행해 나가면서 심사관의 판단에 따라서 유사분야의 관련 분류로 확대해 나가야 하고, 어느 범위까지 선행기술조사를 하여야 할지에 대하여는 심사관이 기술분야의 특성 등을 감안하여 결정한다. 그러나, 선행기술조사 도중에 해당 청구항에 대해 신규성이나 진보성을 충분히 부정할만한 선행기술을 발견한 경우에는 그 시점에서 그 청구항에 대한 선행기술조사를 중단할 수 있다.
- (4) 특정 출원의 경우 완벽한 선행기술조사를 위해서는 과도한 시간과 노력이 소요될 수 있으므로 심사관은 가용시간과 비용의 한도 내에서 보다 완벽한 선행기술조사가 이루어질 수 있도록 최대한 효율적인 방법을 강구하여야 한다.

(2006년 추록)

1. 2 선행기술조사의 일반원칙

(1) 선행기술조사는 명세서의 특허청구범위에 청구항으로 기재된 발명을 대상으로 이루어져야 하므로 발명의 파악은 청구범위에 기재된 사항을 기준으로 파악하되, 청구항의 기재만으로 발명의 파악이 곤란한 경우에는 발명의 상세한 설명 및 도면을 고려하여 파악할 수 있다.

(2) 선행기술 조사는 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 기술내용을 참조하여 청구범위에 기재된 기술내용에 대한 균등물로 인정되는 모든 기술내용을 포함한다. 이 경우 균등물로 인정되는 기술내용은 발명의 상세한 설명에 기재된 내용과는 다소 다른 기술내용도 포함하도록 한다.

예 : 발명이 복수개의 부품의 구조와 기능에 특징이 있는 제품에 관한 것으로, 청구항에는 그러한 부품들이 용접에 의하여 결합되는 것으로 기재되어 있을 경우, 그 발명의 기술적 특징이 용접수단에 있다는 사실이 명확하지 않은 한, 용접에 의한 결합 이외에 접착제에 의한 결합, 리벳에 의한 결합 등도 모두 포함하여야 한다.

(3) 독립항에 대한 선행기술조사를 수행하면서 동일한 분류범위에 속하는 종속항들에 대한 선행기술조사도 동시에 진행한다

그러나, 종속항은 독립항의 특징을 모두 포함하는 것이므로 독립항과 관련되는 선행기술이 존재하지 않을 때에는 종속항에 대한 별도의 선행기술조사는 불필요하다.

예 : 손톱질환을 치료하기 위한 약리학적 조성물에 관한 발명에 있어서, 발명의 주요 구성성분의 결합관계를 기재한 독립항에 대한 선행기술이 존재하지 않을 경우에는 조성물의 캐리어로서 특정한 휘발성 유기용제를 사용한다는 사항을 부가한 종속항에 대해서는 선행기술을 조사할 필요가 없다.

(4) 카테고리가 서로 다른 2이상의 청구항이 있을 경우에는 특허청

(2006년 추록)

구범위의 모든 카테고리의 청구항에 대하여 선행기술조사를 하여야 한다. 그러나, 물건에 관한 청구항이 신규하고 진보성이 있는 경우, 그 물건의 제조방법이나 용도에 관한 청구항에 대해서는 선행기술조사를 할 필요가 없다.

다만, 출원발명이 하나의 카테고리에 속하는 청구항만이 있는 경우에도 다른 카테고리에 대한 선행기술조사가 필요한 경우가 있다.

예1) 발명이 화학물질의 제조공정에 관한 것인 경우라도 최종물질에 대해서 선행기술조사를 실시하여 제조공정에 대한 신규성 또는 진보성 등을 판단하는 경우

예2) 물건을 생산하는 방법 발명의 경우, 물건에 대한 선행기술조사를 실시하여 물건을 먼저 대비한 후, 생산하는 방법을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하는 경우

(5) 다음의 경우에는 선행기술조사를 하지 않거나 또는 필요한 범위 내에서만 선행기술조사를 할 수 있다.

- ① 특허법 제47조 규정에 의한 신규사항이 추가되어 있는 청구항, 특허법 제32조의 규정에 의하여 특허 받을 수 없는 발명, 미완성 발명 또는 산업상이용할 수 없는 발명인 경우.

이 경우에는 해당 규정에 의한 거절이유통지를 한다.

- ② 특허법 제45조의 규정에 의한 1특허출원의 범위를 만족하지 않는 출원의 경우.

이 경우에는 우선 특허법 제45조 위반만으로 거절이유를 통지한 후 출원이 분할된 후 출원 각각에 대하여 선행기술조사를 하거나, 선행기술조사결과 발견된 거절이유와 특허법 제45조 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

- ③ 명세서의 기재가 현저하게 불비하여 발명의 내용을 파악할 수 없는 경우.

이 경우에는 특허법 제42조제3항 또는 제4항 위반에 대한 거절이유만을 통지한다.

그러나 명세서의 기재불비의 정도가 경미하여 발명의 내용을 파악할 수 있을 때에는 발명의 내용 파악이 가능한 범위내에서 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하고 그 결과 발견된 거절이유 및 특허법 제42조제3항 또는 제4항 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

- (6) 발명의 상세한 설명에서 종래기술로 인용된 문헌이 있는 경우 그 문헌이 발명의 출발점으로 인용된 것인지, 기술의 현황을 나타내는 것인지, 발명이 해결하고자 하는 과제의 다른 해결방법인지, 또는 발명의 올바른 이해를 돕기 위해 기재된 것인지 등을 분석하고 필요하다면 인용문헌을 참조하여야 한다.

- (7) 선행기술의 조사는 원칙적으로 당해출원의 출원일(우선권주장을 수반하는 출원의 경우에는 우선일) 이전 선행기술에 대하여 이루어져야 한다. 그러나, 특별한 경우^(주1)에는 출원일 이후에 반포된 선행기술에 대해서도 선행기술조사를 하여야 한다.

(주1) 특별한 경우란 특허법 제29조 제3·4항 혹은 동법 제36조와 관련된 문헌의 경우 또는 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원에 있어서 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 출원 등이 있다. 또한 출원일 이후에 반포된 문헌에 출원발명의 원리나 이론이 틀렸다는 것을 확인해 줄 수 있는 사항을 기재한 문헌 등도 선행기술로 사용할 수는 없으나, 미완성 발명 등을 입증하는 자료로 사용할 수 있는 경우도 있다.

(2009년 추록)

(8) 조약에 의한 우선권주장 또는 국내우선권주장 출원의 경우 청구항에 기재된 모든 발명에 대하여 후출원일(또는 우리나라 출원일)을 기준으로 선행기술조사를 실시한 후 선출원일과 후출원일 사이에 선행기술이 발견되는 경우 각 청구항에 기재된 발명에 대하여 각각의 우선일을 결정하여 조사된 선행기술의 적용여부를 판단한다.

다만, 청구항별로 우선일 결정이 용이한 경우에는 각 청구항마다 먼저 우선일을 결정한 후 청구항에 기재된 발명별로 선행기술조사를 할 수 있다.

2. 선행기술

2. 1 범위

(1) 선행기술조사과정에서 조사하여야 할 선행기술의 범위는 다음과 같다.

① 특허법 제29조제1항의 규정에 의한 선행기술

(i -1) 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명(2006. 10. 1. 이후 출원에 적용)

(i -2) 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명(2006. 9. 30. 이전 출원에 적용)

(ii) 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물이나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

(2008년 추록)

- ② 특허법 제29조제3·4항과 관련하여 당해 출원의 출원일 전에 출원되고 당해출원의 출원후에 공개 또는 공고된 출원
- ③ 특허법 제36조와 관련한 선출원 또는 같은 날 출원

2. 2 선행기술의 활용

- (1) 거절이유에 인용하는 선행기술은 그 선행기술의 공지나 공연 실시 또는 반포성에 의문이 없는 경우에 한해 인용하여야 한다.
- (2) 특별한 경우 선행기술조사를 한 문헌의 내용에 대해 다른 문헌의 내용을 통해 그 문헌의 정확성을 충분히 확인할 수 있는 근거가 있는 경우에는 거절이유로 인용할 수 있다.

예 : 출원일전에 해득이 곤란한 언어로 공개된 인용문헌이라도 당해 발명의 출원일후에 공개되었으나 해득할 수 있는 언어로 기재된 대응문헌이 존재하는 경우 그 출원일 이후에 공개된 해득할 수 있는 문헌을 선행기술로 인용할 수 있다. 이 경우에는 거절이유통지시에 해득할 수 없는 언어로 기재된 대응문헌이 출원일전에 공개되었다는 사실을 기재하고 그 문헌도 첨부할 수 있다.

- (3) 초록을 인용문헌으로 하여 출원발명의 신규성이나 진보성을 부정할 수 있다. 그러나 이 경우 초록에 기재된 내용만을 근거로 하여 거절이유를 통지하여야 하며, 초록에 기재되지 않은 전문의 내용을 근거로 거절이유를 통지하여서는 안된다.

판례 : 초록을 인용문헌으로 한 경우 전문에 기재된 발명을 근거로 진보성을 판단할수 있는지 여부

살피건대, 초록과 전문은 발명의 요지를 달리하는 문헌임은 앞서 본 바와 같고, 전문 입수가 용이하다는 사정만으로는 초록을 전문과 동일시하여야 할 아무런 근거가 없는 것이고, 심사 및 심판단계에서 거절이유를 통지할 때 전문이 기재된 문헌을 입수할 수 있는 경우에는 전문이 기재된 문헌의 내용에 근거하여 구체적으로 대비하여 거절이유로 해야 하고, 이 사건에 있어서와 같이 심사관이 전문이 기재된 문헌을 입수하지 못하여 초록만을 진보성 판단의 자료로 할 경우에는 초록에 기재

(2006년 추록)

된 내용만을 거절이유로 삼아야 할 것이다(특허법원 2001. 7. 19. 2000허6288 판결)

- (4) 거절이유통지시에 첨부되는 인용문헌은 전문을 첨부하는 것을 원칙으로 하되, 첨부하여야 할 선행기술의 양이 방대한 경우 거절이유와 직접 관계가 있는 페이지만을 복사하여 첨부할 수 있다.

한편 출원인이 인터넷에 용이하게 접근할 수 있다고 인정되며 (임의 대리인이 있는 경우 또는 출원을 전자문서로 한 경우에는 모두 여기에 해당하는 것으로 인정) 인용문헌이 특허문헌인 경우에는 그 문헌을 확인할 수 있는 인터넷 주소(URL)와 인용문헌의 공보번호를 명확히 기재하여 선행기술자료의 첨부에 갈음할 수 있다.

인용문헌이 비 특허문헌으로 그 문헌의 유료제공이나 복제금지, 반출금지 등으로 거절이유통지서에 첨부하기 곤란한 경우에는 입수할 수 있는 입수경로 등을 기재한다.

3. 선행기술조사대상

3. 1 공지되었거나 공연히 실시된 자료

특허법 제29조제1항제1호의 발명의 공지 또는 공연은 2006. 9. 30. 이전 출원에 대해서는 국내에서의 공지 또는 공연에 한정되며, 2006. 10. 1. 이후 출원에 대해서는 국내에 한정되지 않고 국외에서의 공지 또는 공연도 포함된다. 공지방법에는 제한이 없다.

3. 2 문헌

3. 2. 1. 특허문헌

선행기술조사대상 특허문헌은 특실시스템에 탑재된 특허 문헌을 기본으로 하여 우리청 자료실에 보관 중인 특허문헌을 비롯한 모든 국

(2008년 추록)

가의 특허문헌을 말한다.

3. 2. 2 비특허문헌

선행기술조사 대상문헌에는 특허문헌외에도 각종 간행물과 도서와, 종이 자료외에도 마이크로 피취(microfiche) 및 CD-ROM 등의 자료도 포함한다.

3. 3 전기통신회선

전기통신회선을 통하여 공개된 발명도 선행기술로 사용할 수 있다. 다만, 발명이 공개된 전기통신회선의 종류에 따라 특허법 제29조제1항제1호 또는 제2호를 적용하여야 한다.

☞: 세부 적용기준은 제2부제3장 참조

4. 조사보고서 참조

- (1) 특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원 또는 유럽특허출원에 대해서는 서치리포트를 심사에 참고 할 수 있다.
- (2) 서치리포트에서 관련 선행기술은 관련정도에 따라 다음과 같이 나뉘어진다.
 - ① 「X」 : 해당문헌 하나만으로 신규성 또는 진보성이 결여되는 것으로 판단되는 경우
 - ② 「Y」 : 해당문헌이 하나 또는 그 이상의 다른 문헌과 결합되었을 때 진보성이 결여된 것으로 판단되는 경우
 - ③ 「A」 : 「X」 또는 「Y」에는 해당되지 않으나, 출원발명과 관련이 있는 경우
 - ④ 「O」 : 구두에 의한 개시, 사용, 전시 등에 대하여 언급하고 있는 문헌

(2008년 추록)

- ⑤ 「P」 : 우선일 후 국제출원일전에 공개된 특허문헌
- ⑥ 「E」 : 국제출원일전에 출원되고 국제출원일 후에 공개된 특허문헌
- ⑦ 「T」 : 국제출원일 또는 우선일보다 늦게 공개되거나, 발명의 원리나 이론을 이해하기 위하여 인용된 문헌
- ⑧ 「L」 : 우선권주장에 의문을 제기하거나 해당출원의 주요 청구내용을 부정하거나 기타 내용을 확정하기 위하여 언급하고 있는 문헌

5. 자료판독 관련코드

5. 1 국명(기관명)코드(ST. 3 Code)

주요국의 국가(기관)명 코드는 <부록 1>와 같다.

5. 2 주요국의 특허문헌 식별표준코드

- (1) 특허문헌의 종류를 식별하기 위한 표준코드는 문헌의 보관 및 검색을 용이하게 하기 위한 것으로, 알파벳(alphabet)문자와 숫자로 구성되어 있다. 「알파벳(alphabet) 문자」는 산업재산권의 종류와 공개의 단계를 나타내며, 「숫자」는 각 국가에서 정하여 사용하는 옵션 코드(option-code)이다.
- (2) 알파벳(alphabet) 문자코드에 의한 식별기호는 다음과 같으며, 주요국의 식별표준코드는 <부록 2>과 같다.

[그룹 1] : 특허문헌의 기본 또는 주요문헌에 사용

A 제1차 공개

B 제2차 공개

C 제3차 공개

[그룹 2] : 특허문헌의 2차 문헌에 사용

(예 : 구법의 프랑스 특허나 미국의 재발행특허)

E 제1차 공개

F 제2차 공개

G 제3차 공개

[그룹 3] : 기타 특허의 문헌에 사용

H, I(예 : 미국의 방위특허출원공개 문헌)

T 타 특허청 또는 기구에 의해 기 발행된 특허문헌
또는 일부를 정보 또는 다른 목적으로 발간한 문헌

L 서지적 사항과 초록 및 (또는) 청구범위와 해당되는 경우 도면이 포함된 문헌

R 별도로 발행된 조사보고서

[그룹 4] : 특별한 특허의 문헌에 사용

M 의약특허문헌

P 식물특허문헌

S 의장특허문헌

[그룹 5] : 실용신안의 문헌에 사용

U 제1차 공개

Y 제2차 공개

Z 제3차 공개

[그룹 6] : 특허문헌의 기본 또는 주요문헌에 사용

N 비특허문헌

X 특허청 내부이용에 한정되는 문헌

6. 선행기술조사 외부용역

6.1 개요

선행기술조사 외부용역은 심사업무의 일부인 선행기술조사 업무를 위

(2006년 추록)

부 전문기관에 의뢰하는 것으로 심사관의 과중한 업무부담을 경감하고, 심사처리기간을 단축시켜 궁극적으로는 심사의 질적 수준 제고와 출원인의 이익을 보호하는데 그 목적이 있다. 이는 『특허청장이 필요하다고 인정할 때 전문조사기관에 선행기술에 대한 자료조사를 의뢰할 수 있다』라고 규정한 특허법 제58조를 근거로 하고 있다.

선행기술조사 외부용역사업은 '90년 개정 특허법에서 법적 근거를 마련하고 준비기간을 거쳐 '92년부터 추진되었다.

6. 2 관련 규정

특허법 제58조 (선행기술의 조사등)

- ① 특허청장은 특허출원의 심사에 있어서 필요하다고 인정할 때에는 전문조사기관에 선행기술의 조사를 의뢰할 수 있다.
- ② 특허청장은 특허출원의 심사에 관하여 필요하다고 인정할 때에는 정부기관·당해기술분야의 전문기관 또는 특허에 관한 지식과 경험이 풍부한 자에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 특허청장은 예산의 범위안에서 수당 또는 비용을 지급할 수 있다.
- ③ 제1항에 규정된 전문조사기관의 지정기준 등 지정에 관하여 필요한 사항과 자료조사의 의뢰절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법 시행령 제8조의3(선행기술의 조사의뢰 등)

- ① 특허청장은 법 제58조제1항에 따라 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여가 필요하다고 인정되는 특허출원 또는 국제출원에 대하여는 전문기관에 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여를 의뢰할 수 있다.
- ② 전문기관의 장은 특허청장으로부터 제1항에 따른 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여를 의뢰받은 경우에는 그 조사결과 또는 그 부여결과를 특허청장에게 신속히 통지하여야 한다.
- ③ 특허청장은 제2항에 따른 조사결과 또는 부여결과가 그 특허출원 또는 국제출원에 대한 선행기술 또는 국제특허분류를 파악하기에 미흡하다고 인정되면 조사범위 등을 정하여 그 전문기관의 장에게 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여를 재의뢰할 수 있다.
- ④ 제3항의 재의뢰에 관하여는 제2항을 준용한다.

6. 3 조사의뢰 및 용역 수행 절차

6. 3. 1 조사 의뢰

(1) 조사의뢰계획의 수립

- ① 특허심사지원과장은 심사국별로 연간 조사의뢰 물량을 결정하여 각 심사국에 통보한다
- ② 각 심사국장은 당해연도 조사물량을 월별, 심사과(팀)별로 배분하여 특허심사지원과에 통보하고, 특별한 사유 없이 통보한 조사물량을 변경하지 않도록 한다.

(2) 조사의뢰대상 출원의 선정 및 조사의뢰

- ① 심사과장(팀장)은 배당된 조사 물량을 소속 심사관별로 배분하고 심사관은 매월 배분 받은 용역의뢰 물량에 따라 용역의뢰 대상 출원을 특허넷 상에서 선정한다.

(2009년 추록)

- ② 심사국장은 심사관이 선정한 용역의뢰 대상을 확정하여 조사의뢰한다.

(3) 조사의뢰 대상출원내용의 조사기관 제공

정보관리과장은 심사국장으로부터 조사의뢰 받은 출원의 내용을 조사기관에 제공한다.

6. 3. 2 조사결과와 납품 및 검수

(1) 조사결과 납품형식

- ① 조사기관의 조사결과는 특허청이 지정하는 파일형식에 따라 조사결과를 납품하여야 하며, 「선행기술조사보고서」에는 출원서의 청구항별로 기술내용과 인용문헌의 기술내용을 비교하여 기재하며 인용문헌의 쪽.행을 부기한다.

- ② 「선행기술조사보고서」에 첨부되는 인용문헌에는 청구항별 비교되는 기술내용을 황색 형광펜으로 표시한다.

(2) 납품기간

조사물량에 대한 납품은 조사의뢰일로부터 30일 이내에 납품하는 것을 원칙으로 하되, 필요한 경우 심사국장과 조사기관장이 협의하여 조정한다.

(3) 검수

- ① 심사관은 심사착수전 예비검수와 선행기술조사후 (심사착수후) 확인검수를 실시한다.

- ② 검수시에는 조사결과의 납품형식, 조사된 자료의 적합여부, 조사자료에 대한 관련도 부여의 적절성, 구성대비의 적절성, 기타 선행기술조사용역과 관련된 사항의 적정여부를 검수한다.
 - ③ 예비검수는 담당심사관이 조사의뢰한 출원에 대해 납품된 「선행기술조사납품서」의 목록에 따라 「선행기술조사보고서」 전체를 검수한 후 그 결과를 「선행기술조사 검수내역서」에 기재하여 심사과장(팀장)을 거쳐 소속심사국장에게 보고하고, 심사국장은 「선행기술조사 검수내역서」를 첨부하여 운영지원과 및 한국특허정보원에 현황과 함께 통보하고, 특허심사지원과로 검수내역 현황을 통보한다.(검수기일 : 납품일로부터 14일 이내)
 - ④ 확인검수는 심사착수시 특허넷상 선행기술조사 외부용역 결과 활용도 조사서 작성을 통하여 실시한다.
- ※ 선행기술조사외부용역 계약에 활용도 조사서에 심사관이 미 활용으로 평가할 경우 조사기관이 재조사하도록 계약에 반영되어 있다.

제3(A)절 심사절차(2001. 6. 30 이전 출원)

1. 개요

특허법 제63조 규정에 의하면 특허출원이 특허법에서 정한 요건을 충족하지 못한 경우 심사관은 그 특허출원에 대하여 거절이유를 통지하여 출원인이 의견서를 제출할 수 있는 기회(이 기간중 출원인은 보정서를 제출할 수 있다)를 부여한 후 출원인이 제출한 의견서나 보정서에 의하여도 심사관이 통지한 거절이유를 해소하지 못한 경우 특허법 제62조 규정에 의하여 거절결정하도록 규정되어 있다.

본 규정은 2001. 2. 3. 특허법 개정으로 거절이유통지 대상 및 거절이유통지 절차 등이 변경된 바, 2001. 6. 30 이전 출원은 이 절을 참조한다.

2. 관련 규정

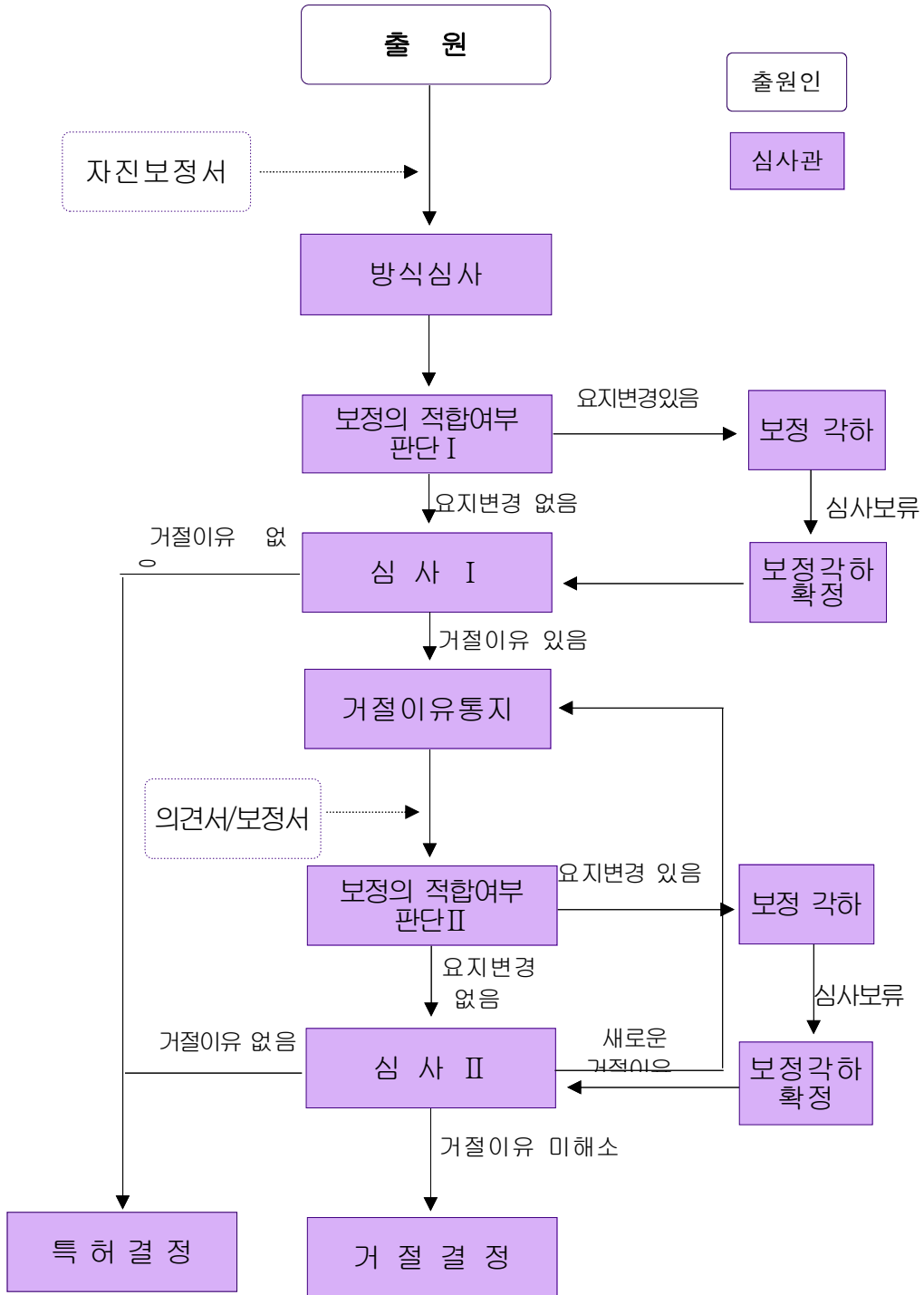
구 특허법

제62조(거절사정)심사관은 특허출원이 다음 각호의 1(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 거절사정을 하여야 한다.

1. 제25조·제29조·제31조 내지 제33조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
2. 무권리자에 의하여 특허출원된 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제42조제3항 내지 제5항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우

제63조 (거절이유통지)심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

3. 심사절차 흐름도



(2006년 추록)

4. 절차별 심사 개요

4.1 방식심사

(1) 특허에 관한 절차가 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 적합한지 여부를 심사한 후 방식에 부적합한 경우 특허법시행규칙 제11조 또는 특허법 제46조 규정에 따라 소명의 기회를 부여하거나 절차의 보정을 명하고 지정된 기간 이내에 흠결을 해소하지 못한 경우에는 제출된 서류 반려하거나 당해 절차를 무효처분한다.

(2) 방식심사 결과 방식에 흠결이 없거나, 보정명령 후 지정된 기간 이내에 흠결이 치유된 출원에 대하여 심사를 진행한다.

☞ 방식심사에 대한 세부사항은 제1부 제4장 참조

또한 심사대상 명세서는 특허넷에서 방식심사결과 흠결이 없는 보정서의 보정항목별 최후보정부분의 조합으로 자동 확정된다.

☞: 보정이 있는 경우 심사대상 명세서의 확정 방법은 제4부 제2장 참조

4.2 보정의 적합여부 판단 I

자진보정서가 제출된 경우 보정의 요지변경여부를 판단하고 요지변경된 경우 보정각하한다.

보정각하후 보정각하가 확정될 때까지 심사를 보류한 후 보정각하가 확정되면 보정각하가 없었던 최후 보정명세서로 심사를 진행한다.

☞: 보정이 있는 경우 심사대상 명세서의 확정 방법은 제4부 제2장 참조

4.3 심사 I

(1) 요지변경이 없는 최후 보정명세서(보정이 없는 경우 출원)의 내
(2006년 추록)

용을 파악한 후 선행기술조사를 실시한다.

- (2) 선행기술조사 후 출원을 심사하여 특허법 제62조 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있는 경우 기간을 정하여 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 준다.(특§62,§63)
- (3) 심사결과 거절이유를 발견하지 못한 경우에는 특허결정한다.

4. 4 보정의 적합여부 판단Ⅱ

보정의 적합여부 판단 I 과 동일한 방법으로 보정각하 및 심사보류를 한다.

4. 5 심사Ⅱ

- (1) 요지변경이 없는 최후의 보정명세서로 재심사한다.
- (2) 재심사 결과 당초 지적한 거절이유를 해소하지 못한 경우 거절결정한다.
- (3) 재심사 결과 당초 지적한 거절이유를 해소하였으나 새로운 거절이유가 있는 경우 다시 거절이유를 통지한다.
- (4) 재심사 결과 거절이유를 발견하지 못한 경우에는 특허결정한다.

특수한 출원의 관련 규정 적용기준

2001. 2. 3 특허법이 개정 된 바, 실체 심사에 적용되는 규정은 출원일을 기준으로 적용한다. 즉 2001. 6. 30. 이전출원은 2001. 2. 3. 개정전 특허법을 적용하고 2001. 7. 1이후 출원은 개정후 특허법을 적용하며, 특수 한 출원의 법률적용기준은 다음과 같다.

(2006년 추록)

(1) 2001. 2. 3 개정 전 특허법을 적용하여야 하는 출원

- ① 2001. 6. 30. 이전 출원이 모인출원으로 거절된 후, 2001. 7. 1. 이후 출원한
정당한 권리자의 출원
- ② 2001. 6. 30. 이전 원출원을 기초로 2001. 7. 1. 이후 출원한 분할출원
- ③ 2001. 6. 30. 이전 원출원을 기초로 2001. 7. 1. 이후 출원한 이중출원

(2) 2001. 2. 3 개정 후 특허법을 적용하여야 하는 출원

- ① 2001. 6. 30. 이전 자신이 발명을 공개한 후 공지예외규정의 적용을 주장하
며, 2001. 7. 1. 이후 출원한 공지예외 주장 출원
- ② 2001. 6. 30. 이전 제1국 출원을 기초로 우선권을 주장하며, 2001. 7. 1. 이
후 출원한 조약에 의한 우선권 주장출원
- ③ 2001. 6. 30. 이전 선출원을 출원을 기초로 우선권을 주장하며, 2001. 7. 1.
이후 출원한 국내우선권 주장 출원

제3(B)절 심사절차(2001. 7. 1 이후 출원)

1. 심사 일반

1. 1 개요

특허법 제63조 규정에 의하면 특허출원이 특허법에서 정한 요건을 충족하지 못한 경우 심사관은 그 특허출원에 대하여 거절이유를 통지하여 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회(이기간 중 출원인은 보정서를 제출할 수 있다)를 부여한 후 출원인이 제출한 의견서나 보정서에 의하여도 심사관이 통지한 거절이유를 해소하지 못한 경우 특허법 제62조 규정에 의하여 거절결정하도록 규정되어 있다.

본 규정은 2001. 2. 3. 특허법 개정으로 2001. 7. 1. 이후 출원에 대하여 거절이유통지 대상 및 거절이유통지 절차 등이 변경되었다.

1. 2 관련 규정

특허법 관련 규정

제62조 (특허거절결정<개정 2001.2.3>) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
7. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

제63조 (거절이유통지) ①심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3, 2009.1.30>

②심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문의 규정에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다. <신설 2007.1.3, 2009.1.30>

2001. 6. 30. 이전 출원은 보정의 시기에 관계없이 보정범위가 동일하였으며, 보정서가 요지변경된 경우 보정서를 보정각하하고 요지변경이 없는 명세서로 심사하였다.

그러나 2001. 7. 1. 이후 출원은 거절이유통지가 특허법 제47조제1항 제1호의 규정에 의한 거절이유통지(이하 “최초거절이유통지”라 한다)와 동항 제2호 규정에 의한 거절이유통지(이하 “최후거절이유통지”라 한다)로 구별되고, 거절이유통지의 종류에 따라 보정할 수 있는 범위가 달라지고 부적절한 보정에 대한 심사절차도 달라지게 되었다.

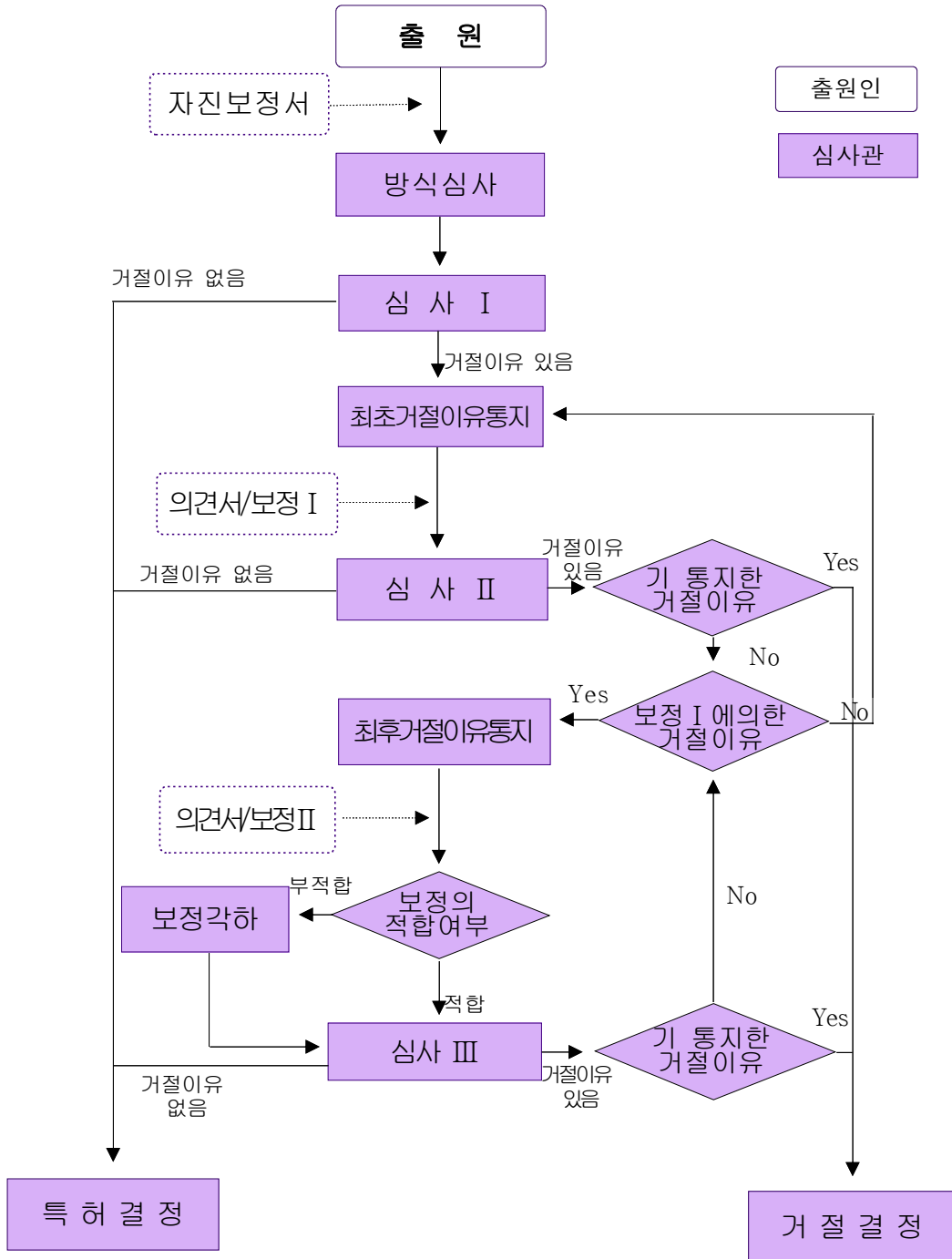
2001. 2. 3. 특허법 개정에 따라 2001. 6. 30.이전 출원과 2001. 7. 1. 이후 출원의 거절이유통지와 관련한 변경된 주요내용은 다음과 같다.

< 2001. 2. 3 특허법 개정전후 거절이유통지 관련 규정 비교 >

구분	2001. 6. 30.이전 출원	2001. 7. 1. 이후출원
거절이유통지의 종류	구분 없음	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초명세서 또는 자진보정에 의하여 발생한 거절이유: 최초거절이유 ○ 최초거절이유통지 후 보정에 의하여 발생한 거절이유: 최후거절이유
보정요건을 충족하지 못한 경우의 취급	보정시기와 관계없이 보정이 요지변경인 경우 보정각하	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최후거절이유통지 이후 보정의 요건을 만족하지 못한 경우: 보정각하 ○ 최후거절이유통지 전 보정에 의하여 신규사항이 추가된 경우 :거절이유통지
보정각하 사유	보정에 의하여 발명(청구범위)의 요지가 변경된 경우	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명세서 또는 도면에 새로운 사항을 추가하는 보정 등 특허법 제 47조제2항 및 제3항의 요건을 충족하지 못한 보정
보정각하후 심사	보정각하가 확정될 때까지 심사보류	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보정각하와 동시에 심사진행 (보정각하와 동시에 거절결정 가능)
보정각하에 대한 불복방법	보정각하 불복 심판	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거절결정불복심판청구시 다룰 수 있음

(2009년 추록)

1. 3 실체심사절차 흐름도



(2006년 추록)

1. 4 심사단계별 개요

(1) 자진보정

출원인은 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기 전과 최초거절이유를 송달받기 전에 자진보정할 수 있다.

(2) 방식심사 및 심사대상 명세서의 확정

특허에 관한 절차가 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 적합한지 여부를 심사한 후 방식에 부적합한 경우, 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명의 기회를 부여한 후 제출된 서류를 반려하거나 또는 특허법 제46조 규정에 따라 절차의 보정을 명하고 지정된 기간 이내에 흠결을 해소하지 못한 경우에는 해당 절차를 무효처분한다.

방식심사 결과 방식에 흠결이 없거나, 보정명령 후 지정된 기간 이내에 흠결이 치유된 출원에 대하여 심사를 진행한다.

☞ 방식심사에 대한 세부사항은 제1부 제4장 참조

또한 심사대상 명세서는 특허넷에서 방식심사결과 흠결이 없는 보정서의 보정항목별 최후보정부분의 조합으로 자동적 확정된다.

☞: 보정이 있는 경우 심사대상 명세서의 확정 방법은 제4부 제2장 참조

(2) 심사 I 단계

심사대상 명세서가 확정된 후 출원을 심사하여 거절이유가 없는 경우에 특허결정하고, 거절이유를 발견한 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

(3) 심사 II 단계

① 보정이 없는 경우

(2008년 추록)

보정이 없는 경우 의견서 등을 참조하여 최초거절이유통지서 발송시 심사한 명세서로 다시 심사한다.

거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

거절이유가 있는 경우 ㉠ 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지서 지적한 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못하였으므로 거절결정하고, ㉡ 그 거절이유가 최초거절이유통지시에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유인 경우에는 최초거절이유를 다시 통지한다.

② 보정이 있는 경우

보정이 있는 경우에는 의견서 등을 참조하여 보정내용을 반영한 보정명세서로 다시 심사한다.

거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

거절이유가 있는 경우 ㉠ 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지서 지적한 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못한 것으로 하여 거절결정하고, ㉡ 그 거절이유가 최초거절이유통지시에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우 또는 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유와 최초거절이유통지시에 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지하며, ㉢ 그 거절이유가 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유인 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

(4) 심사Ⅲ단계

① 보정이 없는 경우

최후거절이유에 대응한 보정이 없는 경우에는 의견서 등을 참조하여 최후거절이유통지서 발송시 심사한 명세서로 다시 심사한다.

(2009년 추록)

거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다

거절이유가 있는 경우에는 ㉠ 그 거절이유 중 하나라도 최초 또는 최후거절이유통지시 지적한 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못하였으므로 거절결정하고, ㉡ 그 거절이유가 최초거절이유통지시에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유이거나, 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유이나 최후거절이유통지시 지적하지 않은 거절이유와 최초거절이유통지시에 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지하며, ㉢ 그 거절이유가 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유이나 최후거절이유통지시 지적하지 않은 거절이유인 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

② 보정이 있는 경우

최후거절이유통지에 대응한 보정이 있는 경우에는 보정요건을 판단하여 보정요건을 충족한 경우 보정Ⅱ를 반영한 보정서로 다시 심사하며, 심사절차는 보정이 없는 경우의 심사와 같다.

보정요건을 만족하지 못한 경우에는 보정서를 보정각하한다. 보정각하 후 심사는 최후거절이유통지시 심사한 명세서로 심사하며, 심사절차는 보정이 없는 경우의 심사와 같다.

☞: 심사Ⅱ단계에서 최초거절이유로 통지하여야 할 거절이유를 최후거절이유로 통지한 경우의 심사절차는 4. 3 참조

2. 거절이유통지 및 보정서의 취급

2. 1 거절이유통지를 하여야 하는 출원

(1) 심사관은 출원을 심사한 결과 그 출원이 다음에 해당되어 특허

(2009년 추록)

를 허여할 수 없는 것으로 인정되는 경우에는 그 출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 하며, 특허거절결정을 하고자 하는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특§62,§63).

- ① 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
 - ② 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
 - ③ 조약의 규정에 위반된 경우
 - ④ 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
 - ⑤ 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
 - ⑥ 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
 - ⑦ 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우
- ※ 최후거절이유통지후 보정이 보정의 범위를 벗어난 경우 보정각하

무효이유와 거절이유 및 보정각하이유와의 관계

특허출원이 특허법 제42조제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 특허거절이유가 되지만 무효이유는 되지 않는다.

한편 최후거절이유통지 이후 보정각하이유에는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하는 경우 이외에 특허법 제47조제3항의 요건을 충족하지 못한 경우가 추가되며, 이러한 추가 요건은 무효이유가 되지 않는다.

구분	무효이유	거절이유	보정각하사유
특허법 관련규정	거절이유 에서 §42⑧, §45 제외	§62 각호의 1	§47②, ③, 보정에 따라 새로운 거절이유 발생

(2009년 추록)

2. 2 거절이유통지 일반 기준

(1) 특허법 제62조의 규정에 의한 거절이유를 발견한 경우 모든 거절이유는 하나의 통지서에 일괄하여 통지하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

- ① 명세서의 기재불비가 현저하여 발명의 내용을 파악할 수 없는 경우에는 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하지 않고 특허법 제42조 제3항 또는 제4항 위반에 대한 거절이유만을 통지한다.

명세서의 기재불비 정도가 경미하여 발명의 내용을 파악할 수 있을 때에는 발명의 내용파악이 가능한 범위 내에서 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하고 그 결과 발견된 거절이유 및 특허법 제42조 제3항 또는 제4항 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

청구항의 발명이 명백하게 신규성 또는 진보성 등의 특허요건을 만족하지 않으며, 그 청구항에 경미한 기재불비가 있는 경우로서 거절이유를 해소하기 위한 보정시 이와 같은 기재불비가 해소될 것으로 기대되는 경우 그 청구항에 대한 신규성 또는 진보성 등의 특허요건에 관한 거절이유를 지적하고 기재불비에 관한 거절이유는 지적하지 않아도 된다.

- ② 청구항에 기재된 발명이나 기재된 사항이 신규사항이 추가되어 있는 것이 분명한 경우, 불특허 사유가 있는 것이 분명한 경우, 발명에 해당하지 않는 것이 분명한 경우, 또는 산업상 이용할 수 없는 발명인 것이 분명한 경우에는 그 청구항에 대하여는 신규성, 진보성 등의 특허요건에 대한 심사를 하지 않고 상기 거절이유만을 통지한다.

③ 특허법 제45조의 규정에 의한 1특허출원의 범위를 만족하지 않는 출원의 경우 1특허출원의 범위에 속하는 어느 1군의 발명에 대해서는 모든 특허요건에 대한 심사를 하고, 그 결과 발견된 거절이유와 특허법 제45조 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

다만, 심사관이 심사의 효율성을 위해 필요하다고 인정하는 경우 특허요건의 심사에 앞서 특허법 제45조 위반의 거절이유를 우선하여 통지할 수 있다.

(2) 거절이유통지시에는 거절의 근거가 되는 법조문을 명시하여야 한다.

(3) 청구항이 2이상인 경우에는 거절이유가 있는 청구항별로 해당 청구항의 구체적인 거절이유를 명확히 알 수 있도록 기재한다.

(4) 거절 이유는 출원인이 이해하기 쉽게 명확하고 간결하게 기재한다.

① 인용하는 관련 선행기술

(i) 거절이유통지는 인용문헌 및 인용문헌 중에 거절의 근거가 되는 부분을 명시한다.

(ii) 인용문헌이 복수인 경우 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 최적의 인용문헌을 제시하고 그로부터 청구항에 기재된 발명이 도출되기 위해 필요한 다른 인용문헌을 제시한다.

(iii) 선행기술은 거절이유의 논리 구성에 필요한 최소의 선행기술만을 인용한다.

(iv) 거절이유 중에 인용하는 발명이 공지된 발명 또는 공연히 실시된 발명일 때에는 공지 또는 공연히 실시된 사실을 구체적으로 제시한다.

(2008년 추록)

- ② 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용문헌에 기재된 발명을 자세하게 대비한다. 차이점이 있으나 그 차이점에도 불구하고 출원된 발명을 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 그 근거와 이유를 자세하게 제시한다.
- ③ 발명의 상세한 설명이 특허법 시행규칙에서 정하는 기재방법에 따라 당업자가 용이하게 실시할 수가 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않은 경우에는, 그 미비한 부분 및 그 이유를 구체적으로 지적한다.
- (5) 거절이유에 대한 출원인의 대응의 편의를 도모하고 신속·정확한 심사에 도움이 된다고 인정되는 경우에는 거절이유통지시에 보정 또는 분할 등에 대한 시사(示唆)를 할 수 있다. 다만, 이와 같은 시사가 법률적인 효과를 발생시키는 것은 아니며, 보정 또는 분할의 여부는 출원인의 의사에 의하여 결정되는 것이다.
- (6) 거절이유 중에 「주지 또는 관용」 등의 어구를 사용하는 경우에 있어서 “주지”는 공지문헌이 상당수 있거나, 업계에 알려져 왔거나 또는 흔히 사용되고 있어서 예시할 필요가 없을 정도로 잘 알려져 있는 경우에 사용하고 “관용”은 흔히 사용되고 있을 때에 한하여 사용한다. 우연히 어떤 하나의 문헌에 기재되어 있는 경우에는 사용하여서는 안 된다.(이와 같은 경우에는 공지에 해당됨)

의견제출통지서에 오기가 있는 경우의 취급

의견제출통지서중에 오기를 발견한 때에는 다음과 같은 경우를 제외하고 의견서 제출의 유무에 상관없이 다시 올바른 거절이유통지를 하여야 한다.

- (1) 출원인이 그 오기에 대하여 오기임을 판단하고 올바르게 해석하여 의견서를 제출한 경우
- (2) 출원인으로부터 그 오기에 대하여 아무런 의견의 제시가 없고 (의견서가 제출된 경우 포함), 또 그 오기가 심사관이 의도한 거절이유에 아무런 영향을 미치지 않는 단순한 오자, 탈자 등 경미한 경우

명백한 오기가 있는 경우의 심사

- ① 명백한 오기가 심사대상 명세서에 존재하는 경우 반드시 다른 거절이유의 유무를 심사하여 다른 거절이유가 있는 경우 함께 통지한다, 이때 거절이유가 되지 않는 사항은 참조 사항으로 기재한다.
- ② 다른 거절이유 없이 명백한 오기만 있는 경우 전화 등 통신수단을 이용하여 자진보정을 유도하거나 직권에 의한 보정을 할 수 있다(제5부제2장제6절 참조). 또한 통신수단을 이용하여 안내를 한 경우에는 안내한 사항을 「심사보고서」의 “출원인/대리인 면담” 항목에 기록하고, 오기를 바로잡는 자진 보정서가 제출된 경우 곧바로 특허결정한다.
- ③ 이견이 있을 수 있는 애매한 오기는 거절이유로 의견제출통지하는 것으로 한다.

2. 3 선행기술 인용시 기재요령

(1) 특허문헌을 인용하는 경우

거절이유에서 간행물을 인용하는 경우로서 그 간행물이 특허문헌

인 경우 그 특허문헌의 기재는 발행국, 특허문헌명, 특허번호(또는 출원번호), 공보발행일(인용문헌이 공개 공보인 경우에는 공개일)의 순서로 아래 예를 참조하여 기재하되 그 문헌이 명확히 특정될 수 있도록 기재한다.

① 우리나라의 특허공보, 실용신안공보 등 특허공고

등록실용신안 제00-0000호(19××. ×. ×.)

공개특허 제00-0000호(19××. ×. ×.)

공개실용신안 제00-0000호(19××. ×. ×.)

등록특허번호 제00-0000호(19××. ×. ×.)

② 외국의 특허명세서, 초록 등

(i) 미국공보의 경우

미국특허 제0000000호 (19××. ×. ×.)

미국공개특허 제0000000호 (19××. ×. ×.)

미국특허초록 제000호 (19××. ×. ×.)

(ii) 일본공보의 경우

일본특허공고평00-0000호(19××. ×. ×.)

일본실용신안공고소00-0000호(19××. ×. ×.)

일본특개소00-0000호(19××. ×. ×.)

일본실개평00-0000호(19××. ×. ×.)

(iii) 영국공보의 경우

영국특허공고 제000호 초록(class 000)(19××. ×. ×.)

영국특허공고 제000호 초록(Group 000)(19××. ×. ×.)

영국특허공고 제000호 초록(Heading 000)(19××. ×. ×.)

영국특허공고 제000호(19××. ×. ×.)

※ 명세서 초록을 인용하는 경우에는 반드시 그 유별(1930년 이전은

(2007년 추록)

class, 1931년 이후는 940,000호까지는 Group, 940,001호부터는 Divisions로 되어 있고 이를 다시 세분화한 것이 Heading임을 괄호 내에 부기 할 것.

(iv) 독일공보의 경우

독일특허 제oo-ooo호(class oo)(19××. ×. ×.)

독일특허출원공고 제oo-ooo호(class oo)(19××. ×. ×.)

독일특허출원공개 제oo-ooo호(19××. ×. ×.)

※ 독일특허명세서는 1955년(624,334 - 655,806호) 및 1957년 이후가 class별로 되어 있으므로 이를 괄호 내에 부기 할 것

※ 서독특허출원 공고명세서는 1957년1월1일 제1,000,001호부터 발행된 것으로, 1959년-1960년(1,048,241-1,096,300호)은 class별로 되어 있으므로 이를 괄호 내에 부기 할 것

(v) 국제특허출원에 대한 국제사무국발행 공보의 경우

국제공개 제78/000호 (19××. ×. ×.)

(2) 인용문헌이 비 특허문헌인 경우

① 정기간행물

(i) 간행물명, 권수, 호수, 발행연월일, 발행처, 발행국, 저자명, 논문명, 페이지의 순서로 기재한다.

(ii) 간행물 명은 원칙적으로 약호를 사용하지 아니한다.

(iii) 호수는 그 간행물에 기재되어 있는 호수를 【 】로 표시한다.

(iv) 발행 연월일로 권수를 대용할 수 있는 경우에는 권수 및 호수의 기재를 생략할 수 있다.

(v) 발행 연월일은 간행물에 기재된 발행 연월일을 기재한다.

- (vi) 발행 연월일이 불명료한 경우에는 입수일을 기재할 수 있으며, 이 경우에는 그 취지를 명료하게 기재하여야 한다.
- (vii) 오인할 우려가 없는 간행물의 경우에는 발행처의 기재를 생략할 수 있다.
- (viii) 발행국은 ()내에 기재한다. 또한 우리나라에서 발행된 단행본의 경우에는 발행국의 기재를 생략한다.
- (ix) 저자명 및 논문명은 필요가 없는 경우에 기재를 생략할 수 있다.
- (x) 페이지는 원칙적으로 통권페이지를 숫자로 표시한다. 통권페이지가 표시되어 있지 않는 경우에는 그 호의 페이지를 기재하며, 숫자 앞에 「p」를 붙인다.

인용하는 페이지가 복수인 경우 그 페이지가 연속되는 때에는 그 최초와 최후의 페이지번호를 「 - 」로 연결하고, 불연속의 경우에는 「 , 」로서 구분하여 표시한다.
- (xi) 외국어로 기재된 간행물에 대하여는 국어로 표기하고 괄호내에 원어를 기재한다.

② 부정기간행물 및 카탈로그

정기간행물의 경우에 준한다.

③ 단행본

(i) 저자명(또는 편저자명), 서명, 권수, 판수, 발행연월일, 발행처, 발행국, 페이지의 순서로 기재한다.

(ii) 번역서의 경우에는 원저자(또는 원편자), 번역자, 서명의 순서로 기재한다.

(iii) 강좌, 전집과 같은 총서(Series)의 경우에는 도서명 앞에 그 강좌 또는 전집명과 그 총서의 권수를 기재한다.

(iv) 서명은 “ ” 또는 「 」를 붙여 기재한다.

(v) 판수는 단행본에 표시가 없는 경우에는 기재하지 않는다.

(vi) 발행국은 ()내에 기재한다. 우리나라에서 발행된 단행본의 경우에는 발행국의 기재를 생략한다.

(3) 거절이유로 간행물의 일부분을 인용하는 경우의 기재요령

간행물의 어느 부분을 인용하여 거절이유로 하였는가를 명확히 표시하기 위하여 다음 기재예와 같이 인용한 부분의 페이지 수나 도면 번호 등을 괄호 내에 부기한다.

예 : ① 특허공고 제00-000호(19××. ×. ×.) (제0면 제0도)

② 특허공고 제00-000호(19××. ×. ×.) (감속장치부분)

③ 특허공고 제00-000호(19××. ×. ×.) (도면부호 a, b, c로 표시되어 있는 부분)

④ 19××. ×. ×. 사단법인 대한화학회 발행, 대한화학회지, 제0권 제0호(제0면 내지 제0면)

⑤ 19××. ×. ×. 00출판사 발행, 000저, 증기기관 (제0판 제0면)

(4) 출원명세서에 선행기술로 기재한 간행물 또는 공지사실을 인용하여 거절할 경우의 기재요령

이와 같은 경우 그 공지기술 자체에 대해서는 출원인이 충분히 알고 있는 공지사실을 단순히 인용하는 것에 불과하지만, 심사관이 어떤 관점에서 그 간행물 또는 공지기술에 의하여 특허를 허여할 수 없다고 판단하였는가를 특허출원인이 납득할 수 있도록 가능한 한 상세히 기재하여 거절이유통지를 한다.

판례: 간행물에 기재된 고안의 의미

구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제5조 제1항 제2호 소정의 간행물에 기재된 고안이라 함은 그 내용이 간행물에 기재되어 있는 고안, 즉 기재된 내용에 따라 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는 고안을 말하므로, 고안이 간행물에 기재되어 있다고 하기 위해서는 적어도 고안이 어떤 구성을 가지고 있는가가 제시되어 있어야 할 것이고, 따라서 예컨대 내부에 특징이 있는 고안에 대해 그 외형 사진만이 게재되어 있는 경우에는 그 고안은 기재된 것이 아니다.(대법원1997.12.23. 선고97후433판결)

고안의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비 발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있는 것이다(대법원 1997.8.26. 선고 96후1514 판결).

판례: 반포된 간행물의 의미

실용신안법 제5조 제1항 소정의 '공지'라 함은 불특정 다수의 일반 공중이 알거나 알 수 있는 상태에 있음을 뜻하고 '반포된 간행물'이라 함은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 말한다.(대법원 1986.12.23. 선고 83후40판결)

카탈로그는 제작되었으면 배부 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이므로 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 동 카탈로그가 배부, 반포되었음을 부인할 수 없다.(대법원 1985.12.24. 선고85후47판결)

(2009년 추록)

2. 4 의견서 및 보정서의 취급

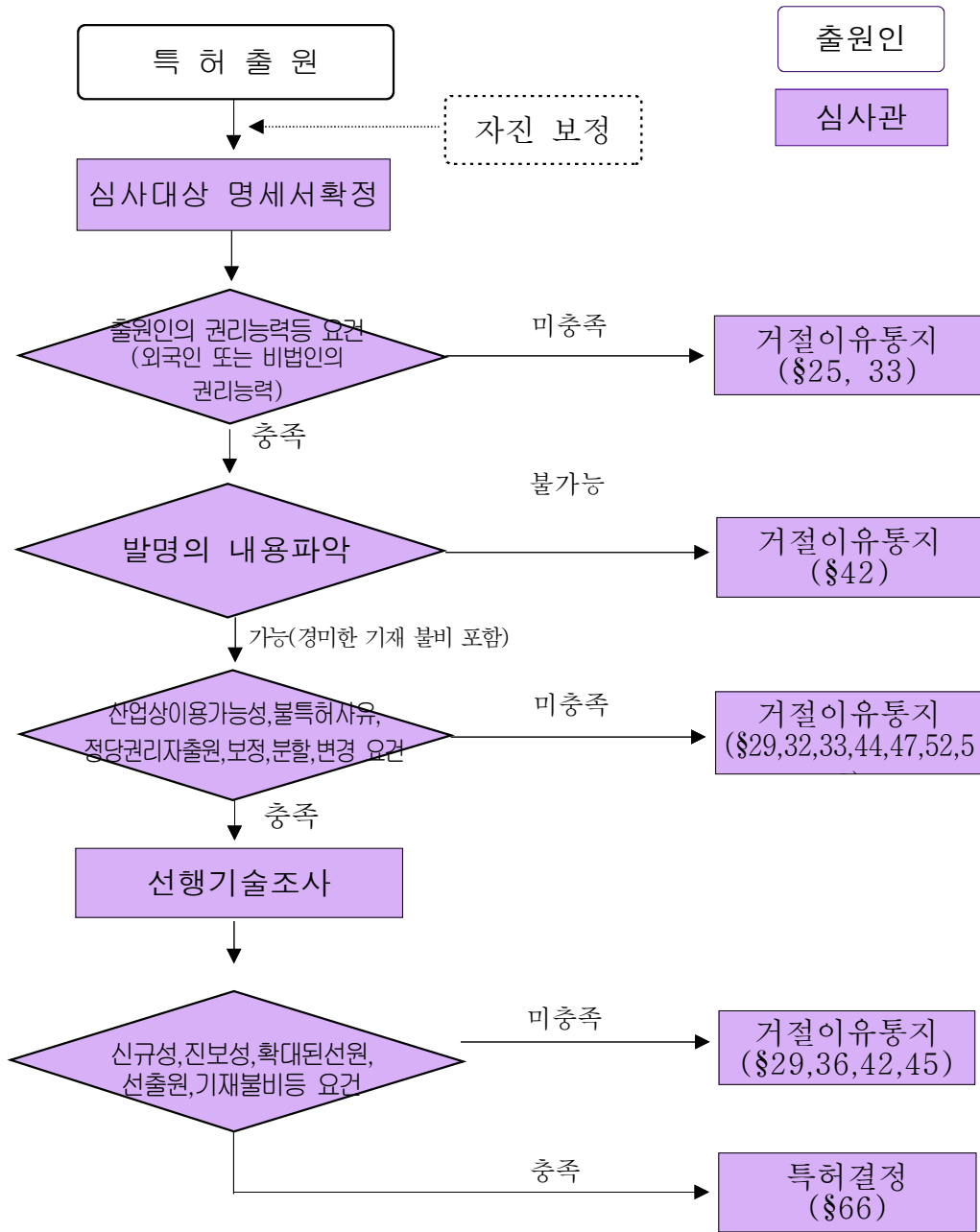
- (1) 보정서는 심사관의 거절이유통지와는 관계없이 자진보정 기간내에 제출하는 보정서와 심사관의 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 제출하는 보정서가 있다.
- (2) 심사관의 거절이유통지시 지정한 지정기간(기간연장이 있는 경우에는 연장된 기간)내에 제출하는 의견서나 보정서는 심사관이 지적한 거절이유를 해소 내지 소명하거나 심사관이 지적하지 않았으나 출원인이 출원내용을 보정하고자 하는 경우 제출하는 서류이다.
- (3) 의견제출기간이 경과되어 제출된 보정서는 불수리 사항이지만 의견서는 불수리사항(특칙§11①)이 아니므로 수리하여 참조한다.
- (4) 심사관은 의견제출통지서에 지적한 거절이유와 의견서나 보정서의 내용을 충분히 비교·검토하여, 통지한 거절이유가 유지될 수 있는가를 판단하여야 한다. 또한 거절이유통지에 대하여 보정되지 않고 의견서만 제출된 경우에는 의견서의 내용을 검토하여 거절이유통지에서 지적한 이유가 유지될 수 있는가를 판단한다.
- (5) 거절이유통지에 의하여 제출된 의견서나 실험성적서 등은 명세서의 일부가 될 수는 없으나, 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재된 사항의 정당성을 석명(釋明)하거나 입증하기 위한 자료이므로 이들의 내용은 특허성에 대한 판단에 참고한다.
- (6) 의견서에 보정하고자 하는 내용을 기재하고 보정서를 제출하지 않은 경우에는 당초명세서를 기준으로 심사하고, 의견서에서 제시한 보정내용과 보정서에서 실제 보정한 내용이 다른 경우 보정서를 통하여 보정된 내용을 기준으로 심사한다.

(2006년 추록)

3. 심사 단계별 심사 절차

3. 1 심사 I 단계(최초 거절이유통지 등)

1. 1 심사 I 단계 절차 흐름도



(2009년 추록)

3. 1. 2 심사 I 단계 절차

I 단계의 심사절차는 아래 절차에 따라 심사하는 것을 원칙으로 한다.

(1) 심사 대상 명세서 확정

심사대상 명세서는 특허넷상에서 자동적으로 심사대상 최종본이 결정된다. 심사대상 출원서는 보정항목(식별항목별) 최후 보정부분의 조합으로 결정한다.

☞: 심사대상 명세서의 결정 방법은 제4부 제2장 참조

(2) 출원인의 권리능력 등 요건(외국인 또는 비법인의 권리 능력)

출원인이 속하는 국가가 우리나라 국민에게 특허를 받을 수 있는 권리를 인정하지 않는 경우, 특허를 받을 수 있는 권리 능력이 없는 자가 출원한 경우(국가소속 행정기관이나 권리능력이 없는 사단 등)는 원칙적으로 절차를 밟을 권리가 없는 자가 제출한 서류로 반려사유(특허법 시행규칙 제11조제1항제11호)에 해당되거나 반려되지 않고 심사국으로 이송되어 심사가 진행된 경우에는 각각 특허법 제25조 및 제33조 위반으로 거절이유를 통지한다.

☞: 국립대학 출원인 경우에는 제3부 제3장 참조

(3) 발명의 내용 파악

발명의 내용은 청구항별로 파악한다. 청구항별로 발명의 내용을 파악한 결과 명세서의 기재가 극히 불비하여 그 내용을 파악 할 수 없는 경우 선행기술조사 등을 실시하지 않고 특허법 제42조 규정에 따라 거절이유를 통지한다.

(4) 산업상 이용가능성, 불특허사유, 정당한 권리자의 출원, 보정요건 등

발명의 내용을 파악한 결과 청구항에 기재된 발명 모두가 그 발명에 대한 선행기술조사가 불필요한 경우(산업상 이용가능성이 없


(2009년 추록)

는 경우, 발명이 아닌 경우, 보정에 신규사항이 포함된 경우, 불특
 허 발명에 해당하는 경우, 정당한 권리자의 출원이 아닌 경우 등)에
 는 그 거절이유만 우선하여 통보한다.

다만, 청구항에 기재된 발명중 하나라도 선행기술조사가 필요한
 경우에는 선행기술조사후 발견된 거절이유를 일괄하여 통지한다.

(5) 선행기술조사

선행기술조사는 청구항에 기재된 발명을 기준으로 실시하되, 선
 행기술조사에 과도한 추가적인 노력이 소요되지 않는 경우 보정서
 제출을 대비하여 청구범위에 기재되지 않고 상세한 설명에만 기재
 된 발명에 관한 선행기술조사를 할 수 있다.

: 선행기술 조사에 관한 세부사항은 제5부 제2장 참조

(6) 신규성 및 진보성 등 특허요건 충족 여부

선행기술조사를 실시하여 신규성 및 진보성에 대한 거절이유와 특허법
 제42조 규정에 의한 거절이유 등 확인된 거절이유를 일괄하여 통지한다.

(7) 특허결정

상기 절차에 따른 심사 결과 거절이유를 발견하지 못한 경우에
 는 특허결정한다.

(8) 최초거절이유통지 이후 다시 최초거절이유를 통지하여야 하는 경우

최초거절이유를 통지하여야 할 사항을 누락하여 거절이유를 통
 지하지 않은 경우 등으로 다시 최초거절이유를 통지하여야 하는
 경우에는 상기절차와 같이 취급한다.

최초 거절이유를 통지하여야 하는 구체적 예

최후거절이유를 통지하여야 하는 경우(후술)를 제외하고는 최초거절이유를 통지
 하여야한다. 따라서 ① 제1회째의 거절이유통지나 최초거절이유통지이후에 보정이

(2006년 추록)

없는 출원에 대하여 새로운 거절이유를 발견한 경우에는 반드시 최초거절이유를 통지하여야 하며, ② 제2회째 이후의 거절이유통지 중 최초거절이유통지 후 보정에 의해 새로 발생한 거절이유만을 통지하는 경우를 제외한 거절이유통지는 다시 최초거절이유를 통지하여야 한다.

(1) 보정되지 않은 항목(식별항목)에 거절이유가 있는 경우

최초거절이유통지 후에 보정되지 않은 청구항 또는 상세한 설명이나 도면에 존재하는 거절이유는 최초거절이유로 통지한다.

(2) 보정전부터 있던 거절이유인 경우

① 상세한 설명 및 도면이 보정된 경우

최초거절이유통지 후에 상세한 설명(도면포함)을 보정하여 최초거절이유에서 지적한 거절이유는 해소하였으나 보정전 상세한 설명에 존재하던 거절이유를 발견한 경우 그 거절이유에 대하여는 최초거절이유로 통지한다.

② 청구항이 보정된 경우

최초거절이유통지 후에 보정된 청구항에 존재하는 거절이유라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생한 것이 아니라 보정전의 청구항에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지한다.

사례1에서 심사관이 최초거절이유를 통지한 후 경미한 기재불비(상세한 설명 등을 참고 할 때 A' 은 A가 되어야 할 것으로 인정)를 보정한 청구항에 대하여 다시 심사한 결과 구성요소 A+C로 된 장치에 관한 선행기술을 발견하여 거절이유를 통지하고자 하는 경우, 이는 보정 전 청구항에 기재된 발명에도 존재했던 신규성 또는 진보성의 거절이유이므로 최초거절이유를 통지한다.

사례2에서 신규성 또는 진보성을 위반으로 거절이유를 통지한 청구항 1을 보정하여 신규성이나 진보성 거절이유를 해소하였으나, 구성 D를 부가함으로써 D를 포함하는 선행기술을 추가로 인용할 필요가 생겼다면 이는 보정에 의해 발생한 거절이유이므로 최후거절이유를 통지한다.

만일 “A 및 B”라는 표현이 구성요소를 선택적으로 기재하지 않아 발명의 구성이 불분명하다는 거절이유가 있었다면, 이는 구성 D를 부가한 것과 관계 없이 보정 전 청구항에 존재하던 거절이유로서 보정에 의해 발생한 거절이유가 아니므로 최초거절이유를 통지한다.

보정 전보정 후

사례1)

【청구항 1】: 구성요소 A' 또는 B에 C
를 부가한 장치

【청구항 1】: 구성요소 A 또는 B에 C를
부가한 장치

사례2)

【청구항 1】: 구성요소 A 및 B에 C를
부가한 장치

【청구항 1】: 구성요소 A 및 B 에 D를
부가한 장치

최초/최후거절이유통지의 구분시에는 그 거절이유가 최후거절이유인지에 대해 먼저 판단하여 최후거절이유가 아닌 경우 최초거절이유로 통지하되, 다른 최초거절이유가 있으면 최초거절이유를 통지한다.

최후거절이유인지 여부는 최초거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유인지 여부이다. 즉, 최초거절이유통지에 대한 보정 전에는 존재하지 않았거나 심사할 필요가 없는 거절이유였으나, 보정에 의해 새롭게 발생하였거나 심사할 필요가 생긴 거절이유에 대해서는 최후거절이유를 통지한다.

예를 들어 인용발명1로 신규성이나 진보성의 위반으로 최초거절이유통지를 하고, 이에 대응하여 제출한 보정서에 의해 그 청구항이 한정적으로 감축되어 그 거절이유를 해소하였으나, 심사관이 감축된 부분에 대응하는 인용발명2를 추가로 발견한 경우에, 그 거절이유가 보정전 같은 번호의 청구항에 존재하던 거절이유라도 최후거절이유통지를 하여야 한다. 왜냐하면, 처음에 심사관은 인용발명2를 찾을 필요가 없었고, 그 보정에 의해 인용발명1 대신에 인용발명2를 다시 찾아 심사해야 했기 때문이다. 기재불비만으로 통지한 최초거절이유에 대한 보정으로 청구항이 확장됨으로써 신규성 또는 진보성의 거절이유가 발생한 경우도 또한 같다.

다만, 보정된 청구항의 발명이 그 청구항 외의 다른 청구항에 원래부터 기재되어 있던 발명이었음에도 해당 거절이유를 통지하지 않았던 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

**1회째 거절이유통지후 거절이유를 송달
받기전에 보정서를 제출한 경우의 취급**

출원인은 특허법 제47조제1항의 규정에 의하면 거절이유를 최초로 받기 전까지는 특허출원을 자진 보정할 수 있다. 따라서 심사관이 거절이유를 발송한 후 출원인이 거절이유를 송달받기 전까지의 기간 중에도 출원을 자진보정할 수 있다. 출원인이 거절이유를 송달받은 시점은 특수(소포)우편물수령증을 통하여 확인하며, 출원인이 거절이유를 송달받은 날과 보정서가 제출한 날이 동일한 경우에는 송달시점이 보정서를 제출한 시점보다 빠른 것이 명백하지 않는 경우(보정서에 제출원인을 거절이유통지 발송번호를 기재한 경우에는 거절이유를 송달 받은 후 보정서를 제출한 것으로 본다) 거절이유를 송달 받기 전에 제출한 것으로 보고 심사한다. 1회째 거절이유를 통지한 후 거절이유를 송달 받기 전에 보정서를 제출한 경우에는 다음과 같이 취급한다.

사례1) 보정b만 제출된 경우

아래예에서 보정b만 제출된 경우 보정b을 반영한 명세서로 다시 심사한다.

- ① 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.
- ② 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 지적한 거절이유인 경우(보정b에 의하여 발생한 거절이유가 아닌 경우) 거절이유를 해소하지 못했으므로 거절결정한다.
- ③ 다시 심사한 심사 결과 당초거절이유통지에서 기재한 거절이유를 해소하였으나 보정b에 의하여 발생한 거절이유가 있는 경우 또는 보정 I 전 심사대상 명세서에 존재하였으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

※ 한편 아래예에서 보정a가 제출되었으나, 특허넷상에서 배치작업이나 우편접수로 확인하지 못하였거나 누락한 경우에도 보정b가 제출된 경우와 같은 취급한다.

사례2) 보정b, 보정 I 가 모두 제출된 경우

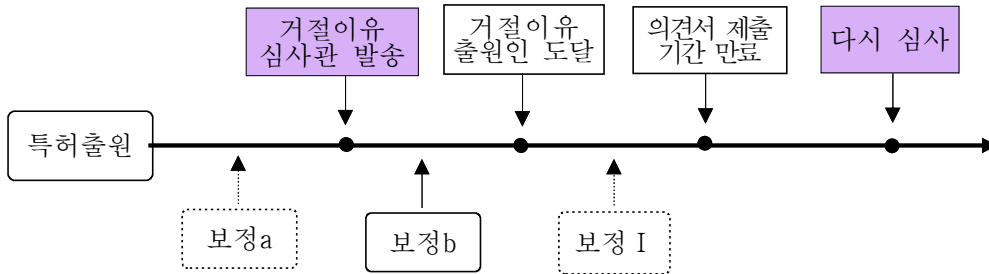
아래예에서 보정b과 보정 I 가 모두 제출된 경우에는 보정b과 보정 I 의 보정내용이 반영된 명세서로 다시 심사한다.

- ① 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 상기와 같이 특허결정한다.
- ② 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 지적한 거절이유인 경우(보

(2009년 추록)

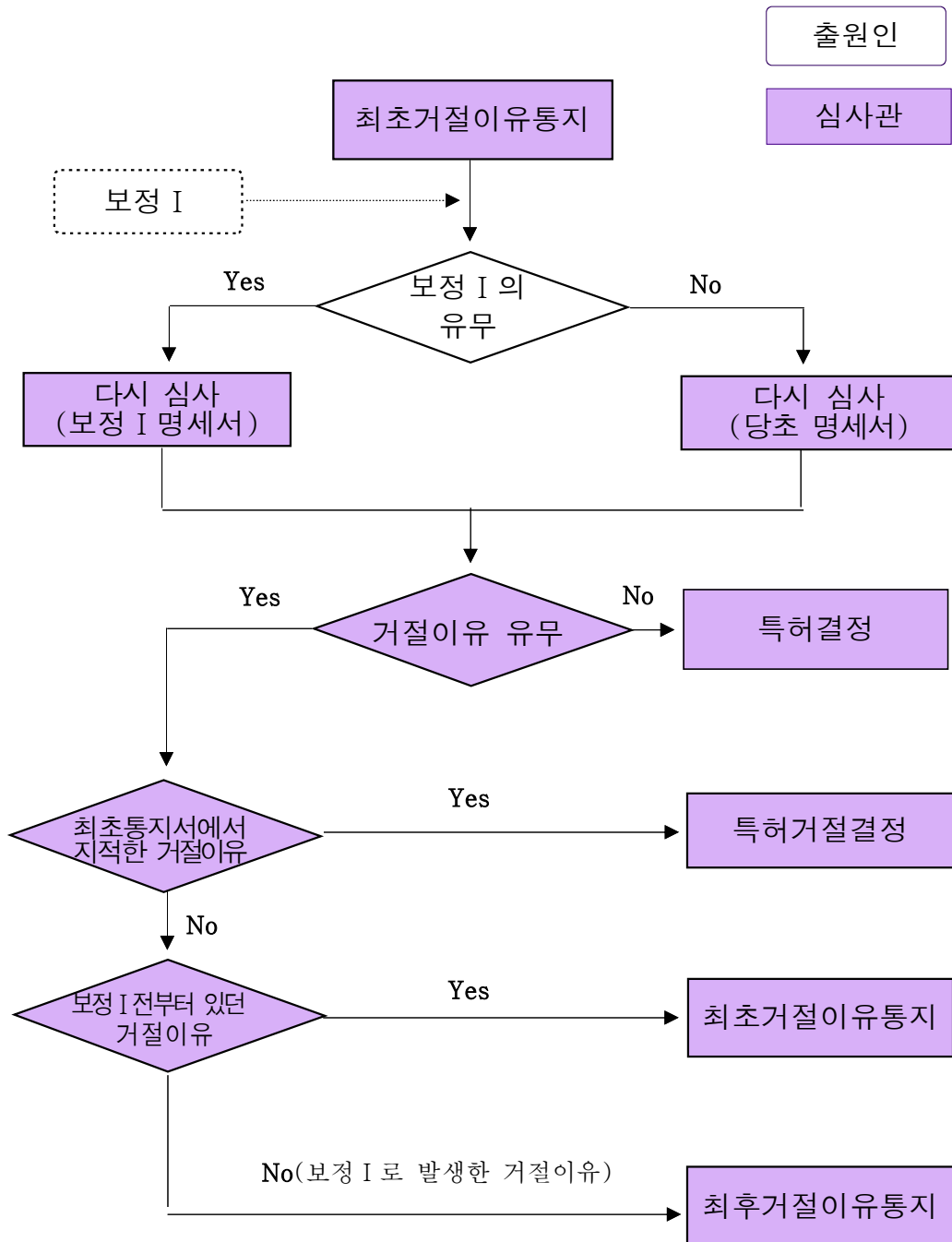
정b과 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유가 아닌 경우) 거절이유를 해소하지 못했으므로 거절결정한다.

- ③ 다시 심사한 결과 당초거절이유통지에서 기재한 거절이유를 해소하였으나 보정b에 의하여 발생한 거절이유가 있는 경우 또는 보정 I 전 심사대상 명세서에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 다시 최초 거절이유를 통지한다.
- ④ 다시 심사한 결과 다른 거절이유는 없고 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유만 있는 경우에는 최후 거절이유를 통지한다.



3. 2 심사 II 단계(최후거절이유통지 등)

3. 2. 1 심사II단계 절차 흐름도



(2009년 추록)

3. 2. 2 심사 II단계 절차

3. 2. 2. 1 보정이 없는 경우

최초거절이유통지 이후 보정이 없는 경우 심사관은 의견서 등을 참조하여 최초거절이유통지시 심사한 명세서(당초 명세서)를 기준으로 하여 다시 심사한다.

(1) 거절이유가 없는 경우

다시 심사한 결과 최초 지적한 거절이유를 유지할 수 없으며, 최초거절이유에서 지적하지 않은 다른 거절이유도 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

(2) 거절이유가 있는 경우

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초거절이유통지시 지적한 거절이유를 하나라도 포함하고 있는 경우, 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 심사관이 지적한 거절이유를 해소되지 못했으므로 특허거절결정한다.
- b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초거절이유통지시 당초 명세서에 있던 거절이유로서 최초거절이유통지에서 지적하지 않은 거절이유인 경우에는 다시 최초거절이유통지를 한다.

3. 2. 2. 2 보정이 있는 경우

최초거절이유통지 이후에 보정서가 제출된 경우 심사대상 명세서는 보정사항을 반영한 명세서이다.

(1) 거절이유를 발견할 수 없는 경우

다시 심사한 결과 최초거절이유통지시 지적한 거절이유를 해소하였으며 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

(2009년 추록)

(2) 거절이유가 있는 경우

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초거절이유 통지시 지적한 거절이유를 하나라도 포함하고 있는 경우, 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 심사관이 지적한 거절이유를 해소하지 못했으므로 특허거절결정한다.
- b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고, 그 거절이유가 최초거절이유 통지시 당초명세서에 있던 거절이유로서 최초거절이유 통지에 서 지적하지 않은 거절이유만인 경우나 최초거절이유 통지 후 제출된 보정에 의하여 발생된 거절이유(신규사항이 추가 등)가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지한다.
- c. 다시 심사한 결과 발견된 거절이유가 최초거절이유 통지 후 제출된 보정에 의하여 발생된 거절이유만인 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

최후거절이유를 통지하여야 하는 구체적인 예

최후거절이유를 통지하여야 하는 경우는 최초거절이유 통지에 대한 의견서 제출 기간내에 제출한 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 통지하여야 하므로 ① 최초거절이유 통지 이후 의견서 제출기간내에 보정서가 제출되어야 하고 ② 보정식 별항목(보정항목)에 새로운 거절이유가 발생한 경우에 한한다

(1) 상세한 설명 또는 도면이 보정된 경우

a. 보정에 신규사항이 추가된 경우

·최초 거절이유 통지후 당초 명세서를 기준으로 판단하여 당업자가 자명한 사항 아닌 실시예 추가, 누락된 도면 추가, 잘못 첨부된 도면 대체 또는 상세한 설명이나 도면이 현저하게 불명확하여 기술내용을 파악할 수 없었던 출원이 보정되어 그 기술내용이 명확하게 된 경우 등은 최후거절이유를 통지한다

b. 보정에 의해 기재불비가 발생된 경우

c. 기타 보정에 의해 거절이유가 발생한 경우

(2) 청구항이 신설 또는 변경된 경우

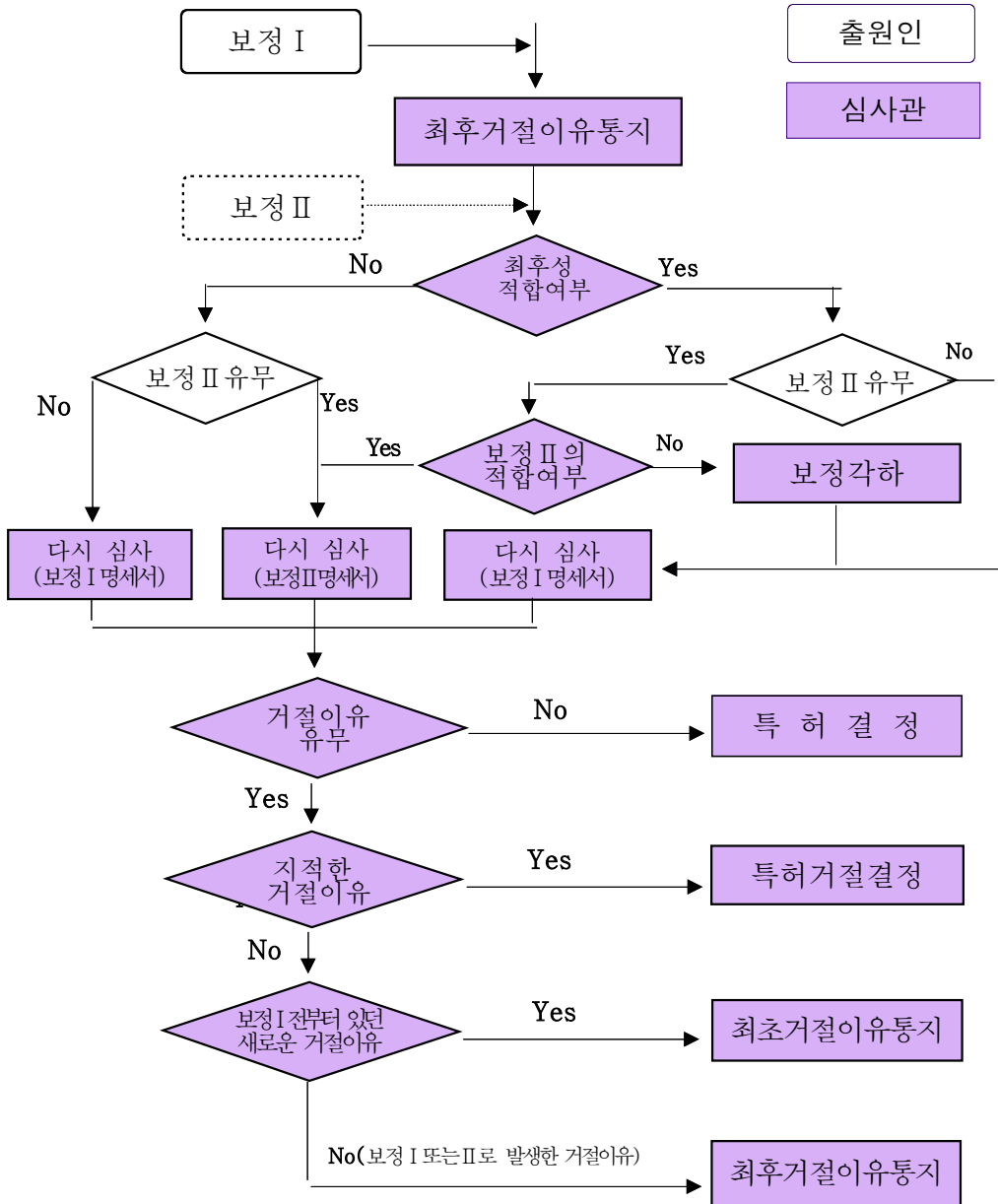
이 절에서의 “변경”은 청구항의 보정으로 인해 실질적으로 신설에 준하는 정도로 청구항이 바뀐 경우를 의미한다.

(2009년 추록)

- a. 신설 또는 변경된 청구항에 신규사항이 있는 경우
- 신설 또는 변경된 청구항에 기재된 사항이 최초 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 경우에는 신규사항추가로 최후 거절이유를 통지한다.
- b. 신설 또는 변경된 청구항에 신규성 또는 진보성 관련 거절이유가 있는 경우
- 신규성이나 진보성으로 거절이유를 통지한 청구항을 보정으로 변경하였으나 변경된 청구항의 발명에 대하여도 최초거절이유통지시 인용한 동일 인용발명으로 신규성이나 진보성 관련 최초거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 최후거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다. 단, 해당 청구항이 거절이유를 통지받지 않은 청구항의 발명으로 변경된 경우에는 최초거절이유를 통지한다.
 - 보정에 의해 신설된 청구항에 거절이유가 있는 경우 최후거절이유를 통지한다. 그러나 신설된 청구항과 보정 전 신규성이나 진보성으로 거절이유를 통지한 청구항이 실질적으로 동일하여 최초거절이유통지시 인용한 동일 인용발명으로 최초거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 최후거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다.
 - 출원의 내용이 현저하게 불분명하여 신규성이나 진보성 관련 심사가 불가능 했던 청구항을 보정후 다시 심사한 결과 신규성이나 진보성에 관한 거절이유를 발견한 경우 신규성이나 진보성 위반으로 최후거절이유를 통지한다. 다만, 보정된 항이 최초 명세서나 도면의 범위 내가 아닌 경우에는 선행기술 조사 없이 신규사항이 추가된 것으로 하여 최후거절이유를 통지한다.
- c. 기타 거절이유가 새로이 발생한 경우

3. 3. 심사 Ⅲ단계(보정각하 등)

3. 3. 1 심사 Ⅲ단계 절차 흐름도



(2009년 추록)

3. 3. 2 심사Ⅲ단계 흐름도 설명

최후거절이유가 통지된 후 출원인은 최후거절이유통지에 대응한 의견서 나 보정서 제출시 심사관이 통지한 최후거절이유통지가 최후통지로서 정당하지 않다는 의견을 제출할 수 있다.

또한 최후거절이유통지후 최종처분에 앞서 출원인의 의견서 등을 참고하여 최후거절이유통지의 최후성 적합여부를 검토한다. 최후거절이유통지의 최후성 적합여부에 따른 심사절차는 아래와 같다.

3. 3. 2. 1 최후거절이유통지의 최후성이 적합한 경우의 취급

(1) 보정이 없는 경우

최후거절이유통지 이후 보정서가 없는 경우 심사관은 의견서 등을 검토하여 최후거절이유통지시 심사의 대상이 되었던 명세서(보정 I 명세서)를 기준으로 다시 심사한다.

① 거절이유가 없는 경우

다시 심사 결과 최후의견제출통지서에서 지적한 거절이유를 유지할 수 없고 다른 거절이유도 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

② 거절이유가 있는 경우

- a. 다시 심사 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초 또는 최후 거절이유통지시 지적한 거절이유를 하나라도 포함하고 있는 경우, 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고

(2009년 추록)

심사관이 지적한 거절이유를 해소하지 못했으므로 특허거절결정한다.

- b. 다시 심사 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초 또는 최후거절이유통지에서 지적한 거절이유가 아니며, 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지전 심사대상 명세서(보정 I 전 명세서)에 기재되어 있던 거절이유인 경우 최초거절이유를 통지한다. 즉 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유도 있고 최초거절이유 통지시 명세서에 있던 거절이유도 새로이 발견한 경우 다시 최초거절이유를 통지한다.
- c. 다시 심사 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 상기 a, b의 거절이유가 아닌 경우에는 최후거절이유를 통지 한다. 즉, 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유만 새로이 발견한 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

(2) 보정이 있는 경우

① 보정이 적합한 경우

보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항의 보정요건을 충족하여 적합한 경우 보정Ⅱ를 반영한 명세서로 다시 심사한다.

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.
- b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 최초거절이유 통지시 지적한 거절이유인 경우에는 보정승인하고 거절결정

한다.(최후거절이유통지시 지적한 거절이유인 경우에도 보정승인하고 다시 심사한다.)

- c. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 상기 a, b의 거절이유가 아닌 경우에는 최후거절이유를 통지 한다. 즉, 보정 I에 의하여 발생한 거절이유만 새로이 발견한 경우에는 최후거절이유를 통지한다.
- d. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 상기 b, c의 거절이유가 아닌 경우에는 최후거절이유를 통지한다. 즉, 보정 I에 의하여 발생한 거절이유만 새로이 발견한 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

② 보정이 부적합한 경우

보정Ⅱ가 특허법 제47조제2항 및 제3항의 보정요건을 충족하지 못한 경우 그 보정은 각하한다.

또한 최후거절이유통지 후 복수의 보정이 있는 경우로서 보정 각하는 보정서가 제출된 역순에 따라 판단한다.

보정각하 후 보정각하의 확정을 기다리지 않고 심사를 계속 진행하며, 심사대상은 최후거절이유통지시 심사의 대상이 된 명세서가 된다. 보정각하결정과 거절결정은 동시에 할 수 있으나 별도의 서면 또는 거절결정서 하나로 할 수 있다

보정각하후 다시 심사하는 방법은 보정이 없는 경우 다시 심사하는 방법과 같다.

※ 최후거절이유통지 이후 부적합한 보정이 있었으나 이를 간과하고 최초거절이유통지나 최후거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적합한 사실을 발견하더라도 거슬러 올라가 보정각하하지 않는다.

☞: 최후거절이유통지후 보정이 여러번 있는 경우 심사대상 명세서의 확정 및 보정각하 방법은 제4부 제2장 참조

3. 3. 2. 2 최후거절이유통지의 최후성이 부적합한 경우의 취급

최초거절이유를 통지하여야 하는 거절이유에 대하여 최후거절이유를 통지하였다하더라도 이후 보정은 유효한 보정으로 인정된다.

최후거절이유통지시 최후거절이유통지 사유와 최초거절이유통지 사유가 동시에 있었으나 최후거절이유에 대하여만 거절이유를 통지한 경우 최후거절이유통지가 부적합한 경우로 취급하지 않는다.

(1) 보정이 없는 경우의 취급

보정서가 없는 경우 심사관은 의견서 등을 검토하여 최후거절이유통지시 심사의 대상이 되었던 명세서를 기준(보정 I 명세서)으로 다시 심사한다.

① 거절이유가 없는 경우 심사

다시 심사한 결과 최후의견제출통지서에서 지적한 거절이유를 유지할 수 없고 다른 거절이유도 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

② 거절이유가 있는 경우 취급

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유중 하나라도 최초 의견제출통지서에서 지적한 거절이유인 경우에는 거절결정한다.

* 거절이유가 최후의견제출통지서에서 지적한 거절이유인 경우 취급기준은 아래 참조

- b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지 이전 명세서(보정 I 전 명세서)에 있었던 거절이유로서 새로 발견한 거절이유라면 최초거절이유를 통지한다.

즉 보정 I 에 의하여 발생한 거절이유도 있고 최초거절이유통지 이전 명세서에 있던 거절이유를 새로이 발견한 경우에는 다시 최초거절이유를 통지한다.

- c. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 보정 I 에 의하여 새로이 발생한 거절이유인 경우 최후거절이유를 통지한다.

(2) 보정이 있는 경우의 취급

최초거절이유를 통지하여야할 거절이유에 대하여 최후거절이유를 통지한 결과 보정서Ⅱ가 접수된 경우 보정Ⅱ의 내용을 반영한 명세서로 다시 심사한다.

이 경우 보정Ⅱ가 최후거절이유에 대응한 보정으로는 적합하지 않더라도 보정각하를 하여서는 아니되며, 보정Ⅱ는 최초거절이유통지후 제출된 보정서로 보아 다시 심사한다.

① 거절이유가 없는 경우 심사

다시 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

② 거절이유가 있는 경우 취급

- a. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유중 하나라도 최

초거절이유통지에서 지적한 거절이유인 경우에는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다.

* 거절이유가 최후거절이유통지에서 지적한 거절이유인 경우 취급기준은 아래 참조

b. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지 이전 명세서(보정 I 전 명세서)에 있었던 거절이유로서 새로 발견한 거절이유라면 최초거절이유를 통지한다.

즉 보정 I (또는 보정 II)에 의하여 발생한 거절이유도 있고 최초거절이유통지 이전 명세서에 있던 거절이유를 새로이 발견한 경우에는 다시 최초거절이유를 통지한다.

c. 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 보정 I에 의하여 발생하였으나 최후거절이유통지시 발견하지 못한 거절이유이거나 보정 II에 의하여 발생한 거절이유인 경우 최후거절이유를 통지한다.

**최후성이 부적합한 최후거절통지에 대응한 보정에서
최후거절이유를 해소하지 못한 경우의 취급**

최후거절이유통지후 최후거절이유통지의 적합성을 재검토한 결과 심사관이 지적한 거절이유가 최후거절이유로 통지하여야 할 거절이유가 아니라 최초거절이유로 통지하여야 할 거절이유이며, 최후거절이유통지시 지적한 거절이유를 해소하지 못한 경우 다음과 같이 취급한다.

① 출원인이 최후거절이유에 대응한 보정만을 하거나, 보정을 하지 않은 경우

심사관이 최초거절이유를 통지하여야 할 거절이유를 최후거절이유로 통지하였으나 최후거절이유에 대응한 보정서(청구항을 신설하지 않고 청구범위를 감축하는 보정만 한 경우 등)만을 제출하거나 보정서를 제출하지 않은 경우 비록 최후의견제출 통지서에서 지적한 거절이유를 해소하지 못한 경우라도 거절결정하지 않고 다시 심사하여 거절이유를 다시 통지하도록 한다.

(2009년 추록)

다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지 전 명세서(보정 I 전 명세서)에 있던 거절이유를 새로이 발견한 경우에는 최초거절이유를 통지하고 거절이유가 최초거절이유통지후 보정(보정 I 또는 보정 II)에 의하여 발생한 거절이유만이라면 최후거절이유를 통지한다.

② 출원인이 최초거절이유통지로 보고 보정한 경우

심사관이 최초거절이유를 통지하여야 할 거절이유를 최후거절이유로 통지한 바, 출원인이 그 거절이유통지는 최후거절이유통지로서 부적합하다고 주장하며, 보정서도 최초거절이유통지에 대응한 보정으로 인정되는 범위의 보정서를 제출하였으나, 거절이유를 해소하지 못한 경우 거절이유를 해소하지 못하였으므로 보정을 승인하고 거절결정한다.

예로서 최후거절이유통지에서 기재불비로 거절이유를 통지한 바, 출원인이 그 기재불비는 최초거절이유통지시 심사대상 명세서에 이미 존재하던 기재불비라고 주장하며,

청구항을 신설하거나 발명의 내용을 변경하는 보정서(최초거절이유에 대응한 보정이라고 인정되는 보정)를 제출하였으나, 심사관이 최후 거절이유통지서에서 지적한 기재불비를 해소하지 못한 경우 거절이유를 해소하지 못한 것으로 하여 보정 승인 후 거절결정한다.(최후거절이유통지가 적합한 경우에도 보정 승인 후 최후거절이유통지시 심사한 명세서로 다시 심사한다.)

4. 특허여부결정

4. 1. 특허결정

4. 1. 1 관련규정

특허법 제66조 (특허결정)

심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하여야 한다.

특허법 제67조 (특허여부결정의 방식)

- ① 특허결정 및 특허거절결정(이하 “특허여부결정”이라 한다)은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.
- ② 특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.

4. 1. 2 특허결정을 하여야 하는 경우

- (1) 심사착수에 의하여 특허출원을 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우
- (2) 거절이유를 통지하고 그에 의하여 제출된 의견서 및 보정서에 의하여 다시 심사한 결과 의견제출통지서에 지적한 거절이유가 해소되고 그 이외의 새로운 거절이유를 발견할 수 없는 경우
- (3) 재심사 청구와 동시에 제출된 보정서에 의하여 심사한 결과 거절결정서에 지적한 거절이유가 해소되고 그 이외의 새로운 거절이유를 발견할 수 없는 경우
- (4) 특허거절결정불복심판청구에 의한 심사전치 또는 취소환송에 따라 심사국으로 이송된 출원을 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우

4. 1. 3 특허결정 방식 및 기재사항

- (1) 특허결정의 방식
 - ① 특허결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.
 - ② 특허청장은 특허결정이 있는 경우에는 그 특허결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.
- (2) 특허결정서에 기재할 사항

특허결정서에는 다음 사항을 기재하고 심사관은 이에 기명 날인하여야 한다(특칙§48②).

 - (1) 특허출원번호
 - (2) 발명의 명칭

(2009년 추록)

- (3) 특허출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 - (4) 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지
 - (5) 특허여부결정의 주문 및 그 이유
 - (6) 특허청구범위에 기재된 청구항의 수
 - (7) 특허여부결정연월일
- (주) 존속기간의 연장등록출원에 대한 연장특허결정서의 기재사항에 대하여는 특허법 제92조제3항의 규정에 따른다.

4. 1. 4 특허결정의 확정

특허결정은 특허결정의 등본이 송달된 때에 확정된다.

4. 2. 특허거절결정

4. 2. 1 관련 규정

특허법 제62조 (특허거절결정)

제62조 (특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
7. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

심사관은 특허출원이 특허법 제62조 각 호 중 어느 하나라도 해당되는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다.

4. 2. 2 특허거절결정여부 결정

- (1) 거절이유통지에 의하여 제출된 의견서나 보정서에 의해서도 통지한 거절이유가 해소되지 않는 것으로 인정되는 경우에는 특허거절결정을 한다.
- (2) 특허거절결정을 할 때에는 이미 통지한 거절이유가 해소되지 않은 모든 청구항에 대하여 의견서에서의 출원인의 주장과 의견내용 또는 보정내용에 대한 심사관의 판단 및 해소되지 않은 모든 거절이유를 명확히 지적한다.
- (3) 이미 통지한 거절이유에 새로운 선행기술문헌을 추가하는 등 무리한 이유로 특허거절결정을 해서는 안되며, 새로운 선행기술을 인용하고자 할 때에는 다시 거절이유를 통지하여야 한다.
- (4) 거절이유통지에 대하여 지정기간 내에 의견서가 제출되지 않은 때에도 의견서가 제출되지 않았다는 이유만으로 특허거절결정을 해서는 안되며, 통지한 거절이유에 대한 타당성을 재검토하여 그 이유가 타당한 경우에만 특허거절결정을 한다.
- (5) 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 있어서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원에 대해 특허거절결정을 하여야 한다.

4. 2. 3 특허거절결정서의 방식 및 이에 기재할 사항

- (1) 특허거절결정의 방식

(2007년 추록)

- ① 특허거절결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.
- ② 특허청장은 특허거절결정이 있는 경우에는 그 특허거절결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.

(2) 특허거절결정서에 기재할 사항

특허거절결정서에는 다음 사항을 기재하고 심사관은 이에 기명날인하여야 한다(특칙§48②).

- (1) 특허출원번호
- (2) 발명의 명칭
- (3) 특허출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- (4) 특허 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지
- (5) 거절이유통지연월일
- (6) 특허거절결정의 주문 및 그 이유
- (7) 특허거절결정연월일

4. 2. 4 특허거절결정의 확정

특허거절결정의 확정은 특허거절결정이 특허법에서 규정하는 불복신청의 방법에 의하여 이를 취소할 수 없는 상태로 되는 것을 말하며, 특허거절결정이 확정되는 경우는 다음과 같다.

- (1) 특허거절결정에 대하여 특허거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일이 경과한 때까지 특허법 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정 불복심판의 청구가 없는 경우에는 그 특허거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일이 경과한 때

- (2) 상기 특허거절결정불복심판을 청구한 때에는 특허거절결정을 지지하는 취지 혹은 심판을 각하하는 취지의 심결이 확정된 때 또는 동 심판의 청구서를 각하하는 취지의 결정이 확정된 때
- (3) 상기 심판을 청구할 수 있는 기간은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 연장할 수 있으므로(특§15①, 특칙§16) 이 경우에는 연장된 기간만큼 특허거절결정의 확정일이 연기된다.
- (4) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 특허법 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구기간 내에 청구하지 못한 때에는 그 이유가 소멸한 날부터 14 일 이내에 불복심판을 청구할 수 있다. 다만, 불복심판 청구기간 만료일로부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다(특§17).

담당심사관이 이미 한 처분의 취소

담당심사관이 한 처분을 취소하는 것은 원칙적으로 그 처분의 성립에 흠이 있는 경우 그 처분의 효력의 전부 또는 일부를 처음으로 소급하여 상실시키는 행위로, 심사관 명의의 처분의 취소는 심사관명의로 하도록 한다.

심사관이 이미 한 처분을 취소하는 경우는 우선 그 처분이 명백한 흠결이 있어야 하며, 그 처분을 유지하는 경우보다는 취소할 경우의 이익이 크다고 인정되는 경우에 한하여야 한다. 즉 심사관은 “법률적합성 원칙”과 “신뢰보호의 원칙”에 대한 比較衡量을 통해 법률 적합성을 위한 이익이 더 크다고 인정되는 경우에 한하여 직권취소를 하여야 한다.

심사관이 이미 행하여진 처분을 취소하고자 하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사국장에게 보고하여야 한다(규정§5②4).

심사실무에서 심사관이 한 처분의 취소여부를 검토하여야 하는 경우로는 절차가 중지 또는 중단된 출원에 대한 심사를 계속한 경우, 취하나 포기된 출원 등 출원의 절차가 종료된 출원에 대한 심사를 계속한 경우, 심사청구가 없는 출원을 심사한 경우 등이 있다.

제4절 청구항별 심사

1. 청구항별 심사

1. 1 제도의 취지

특허 심사는 특허출원에 대하여 하는 것이므로, 특허출원에 하나의 거절이유라도 존재하는 경우 그 출원은 전체로서 특허를 받을 수 없다. 따라서 심사관이 2 이상의 청구항에 대해 거절이유를 통지할 때에 거절이유가 있는 청구항 모두에 대하여 거절이유를 구체적으로 밝히지 않은 경우 출원인으로서 거절이유가 해소될 수 있는 청구항을 제대로 알지 못하여 특허 가능한 일부 청구항에 대해 권리를 취득하기 어려운 문제가 있다.

청구항별 심사제도는 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 거절이유를 통지할 때에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하도록 함으로써, 특허 출원인이 거절이유가 있는 청구항에 대한 삭제나 보완 등의 대응을 쉽게 할 수 있도록 하기 위하여 도입된 제도이다.

1. 2 관련규정

특허법제63조 (거절이유통지)

② 심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는, 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다.(신설 2007. 1. 3)

특허법시행규칙 제48조(거절이유통지등)제2항제6호

6. 결정의 주문 및 그 이유(특허거절결정의 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 해당 청구항 및 그 거절결정의 이유를 기재하여야 한다) (개정 2006. 9. 29)

2. 통지서 작성방법

2. 1 최초/최후 의견제출통지서

의견제출통지서에는 [심사결과]로서 「심사대상 청구항」, 「이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항」 및 「특히 가능한 청구항」을 기재하고, 거절이유가 있는 부분에 대한 [구체적인 거절이유]를 기재한다. 또한 거절이유로는 되지 않으나, 출원인의 대응에 도움이 되는 사항을 「보정서 제출시 참고사항」으로 기재하도록 한다.

2. 1. 1 심사 대상 청구항

「심사 대상 청구항」의 항목에는 의견제출통지서의 작성시점에서 심사 대상이 되는 명세서의 특허청구범위에 기재된 청구항 번호를 기재한다.

2. 1. 2 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

「이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항」 항목에는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 그 거절이유의 근거가 되는 관련 법조항을 기재하되, 청구항과 직접 관련되지 않는 거절이유에 대해서는 해당 거절이유가 있는 부분을 기재한다. 보정·분할 등에 의하여 신규사항이 추가된 경우에는 신규사항이 추가된 부분을 거절이유가 있는 부분으로 기재한다.

(2008년 추록)

※ 기재 예시

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	상세한 설명	제42조 제3항 (상세한 설명 기재불비)
2	제6항 내지 제8항	제42조 제8항 (청구항 기재방법)
3	제10항 내지 제15항	제45조 (단일성)
4	제1항 내지 제4항, 제6항	제29조 제2항 (진보성)

2. 1. 3 특허 가능한 청구항

「특허 가능한 청구항」 항목에는 의견제출통지시점에서 거절이유가 있는 부분으로 지적되지 않은 청구항을 기재한다. 그러나 예외적으로 청구항 자체가 거절이유가 있는 부분으로 지적되지 않았더라도 의견제출통지시점에서 해당 청구항의 특허요건을 판단하기 곤란한 사정이 있거나, 청구항 이외의 부분에 대해 지적된 거절이유와 관련되어 특허를 받을 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 「특허 가능한 청구항」 항목에 기재하지 않을 수 있다.

이와 같이 거절이유가 지적되지 않은 청구항이 있음에도 이를 특허 가능한 청구항으로 명시하지 않는 경우에는 그 이유 또는 취지를 「보정서 제출시 참고사항」 항목에 기재하여야 한다. 이는 해당 청구항에 대한 심사관의 의견을 출원인에게 명확하게 밝혀 특허 가능한 청구항 이외의 청구항을 삭제하는 등 의견제출통지서에 대한 출원인의 대응을 쉽게 하기 위한 것이다. 의견제출통지시점에서 특허 가능한 청구항이 없다고 판단되는 경우에는 「특허 가능한 청구항」 항목을 기재하지 않는다.

「특허 가능한 청구항」은 심사관의 최종적인 결정이 아니라 의견

제출통지시점에서 거절이유가 발견되지 않은 청구항에 대한 심사관의 의견이므로 이후 새로운 거절이유가 발견될 경우에는 다시 의견제출 통지를 한다. 또한 청구항의 일부 또는 전부를 특히 가능한 청구항으로 명시하였다고 하더라도, 출원인의 대응 후 해당 출원에 대해 지적된 거절이유가 어느 하나라도 해소되지 않은 경우에는 해당 출원에 대해 거절결정을 하여야 한다.

※ 국가간 특허심사하이웨이의 시행에 따라, 심사관이 「특히 가능한 청구항」으로 기재한 청구항과 동일한 청구항을 우선권주장을 통해 특허청장이 우선심사하기로 합의한 외국 특허청에 특허출원한 경우에는 해당국의 특허청에 우선심사를 신청할 수 있다.

상세한 설명에 거절이유가 있는 경우

발명의 상세한 설명 기재불비와 관련이 있다 하더라도 청구항 자체에 대해 지적된 거절이유가 없는 경우에는, 이를 특히 가능한 청구항으로 기재한다. 다만, 상세한 설명에 대해 지적된 거절이유와 관련된 청구항의 특히 가능 여부를 의견제출통지시점에서 판단하기 곤란하거나, 출원인의 여하한 보정으로도 상세한 설명의 거절이유가 치유될 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 이를 특히 가능한 청구항으로 기재하지 않을 수 있다. 이 경우 「보정서 제출시 참고사항」 항목에 특히 가능한 청구항을 명시하지 않은 이유 또는 취지를 기재하여야 한다.

인용되는 청구항에 기재불비가 있는 경우

특허법 제42조제4항 위반의 거절이유가 있는 청구항을 인용하는 청구항에 대해서는 인용되는 청구항에 있는 거절이유를 여전히 포함하고 있는지에 유의하여야 한다. 인용되는 청구항에 있는 기재불비의 거절이유를 여전히 포함하는 것으로 판단된 경우에는 인용하는 청구항 역시 동일한 거절이유가 있는 것으로 판단한다. 그러나 동법 제42조제8항 및 특허법시행령 제5조의 청구항 기재방법 위반의 경우

(2008년 추록)

에는 그 기재방법을 위반한 청구항만을 거절이유가 있는 것으로 판단한다.

단일성 위반의 거절이유가 있는 경우

2군 이상의 발명이 포함된 특허출원을 심사하는 경우, 적어도 어느 1군의 발명에 대해서는 특허요건을 판단하는 것을 원칙으로 한다. 따라서 단일성 위반을 지적함에 있어서는 의견제출통지시점에서 심사관이 신규성·진보성 등의 특허요건을 판단한 1군의 발명 외에 나머지 발명이 기재된 청구항을 거절이유가 있는 청구항으로 지적한다. 또한 특허요건 판단을 한 1군의 발명이 기재된 청구항 중 거절이유가 지적되지 않은 청구항이 있는 경우에는 이를 특허 가능한 청구항으로 기재한다. 단일성 위반의 지적을 한 청구항에 대해서도 신규성·진보성 등의 특허요건을 판단한 경우에는 의견제출통지시 이를 함께 지적한다. 만일 효율적인 심사를 위해 단일성 위반만을 우선하여 통지할 필요가 있다고 인정되는 경우라면, 「특허 가능한 청구항」을 기재하지 않고 「보정서 제출시 참고사항」 항목에 거절이유가 지적되지 않은 1군의 발명에 대해 특허요건을 심사하지 않았음을 기재한다.

2. 1. 4 구체적인 거절이유

「구체적인 거절이유」 항목에는 해당 출원에 존재하는 거절이유가 무엇인지를 쉽게 알 수 있도록 거절이유가 있는 부분에 대해 구체적인 이유를 기재한다. 이는 해당 출원에 존재하는 거절이유를 출원인이 명확히 이해하고 그에 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다.

2 이상의 청구항이 있는 출원에 대해 거절이유를 통지하는 경우에는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 청구항별로 해당하는 거절이유를 구체적으로 알 수 있도록 기재하여 통지해야 한다. 2 이상의 청구항이 있는 출원에 대해 청구항별로 구체적인 거절이유를 기재하는 요령은 다음과 같다.

(1) 출원인이 각 청구항별로 거절이유를 명확히 알 수 있도록 구체적

(2008년 추록)

으로 기재하여야 한다. 동일한 기재가 청구항마다 불필요하게 반복되는 것을 피하기 위해 앞서 기재한 거절이유를 인용하여 기재하거나, 실질적으로 동일한 거절이유를 가진 2 이상의 청구항을 함께 지적하여 기재할 수 있다.

- (2) 인용발명과 청구항을 대비하여 거절이유를 기재할 때에는 인용발명에서 해당 청구항과 대비되는 부분을 구체적으로 지적하여 기재해야 한다. 복수의 인용발명이 있는 경우에는 청구항의 발명과 가장 가까운 인용발명의 대비되는 부분을 먼저 기재하고, 그 차이점에 대해 대응되는 다른 인용발명과 해당 기술분야의 통상의 지식 등에 근거한 당업자의 용이성 판단을 기재한다.
- (3) 신규성 또는 진보성의 거절이유를 지적하는 경우 독립항은 종속항과 구분하여 기재한다. 종속항에 대한 거절이유 기재시에는 종속항에 부가·한정된 부분과 인용발명의 대응되는 부분을 지적하거나 차이점에 대한 용이성 판단만으로 간략히 기재할 수 있다. 특별한 사정이 없다면 종속항의 거절이유에는 해당 종속항에서 인용하는 독립항 또는 다른 종속항에서 지적한 거절이유가 모두 포함된 것으로 본다.
- (4) 청구항을 인용발명과 대비함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우에는 아래와 같이 청구항에 기재된 발명의 특징적인 부분과 대응되는 인용발명의 부분을 대비하여 기재한 구성대비표를 사용할 수 있다. 이때 청구항의 특징적인 부분과 대응되는 부분이 기재된 인용발명의 위치를 함께 표시할 수 있다. 구성대비표를 사용하는 경우에는 대비표상에 나타난 청구항과 인용발명간의 차이가 있는 부분 등에 대한 판단을 구성대비표 아래에 부기하거나 그 대비표 내에 기재하여 출원인이 대비결과를 쉽게 알 수 있도록 한다.

※ 기재 예시

(2008년 추록)

(1) 구성대비표 아래에 판단사항을 기재한 예

청구항 1	인용발명1 공개특허 제○○-○○○○호	인용발명2 미국특허 제○○○○○○호
A (구성1)	A (기재된 위치)	
B (구성2)	B (기재된 위치)	
C (구성3)		C' (기재된 위치)

청구항 제1항의 발명은 위 대비표에 나타낸 바와 같이 구성3을 더 구비한 점에서 인용발명1과 차이가 있으나, 구성3의 C는 인용발명2의 C'와 ... 한 점에서 실질적으로 동일한 것입니다. 인용발명2의 C'는 ... 한 점에서 당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1의 A, B와 용이하게 결합할 수 있는 것이므로, 결국 상기 제1항의 발명은 당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1 및 인용발명2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 판단됩니다.

(2) 구성대비표 내에 판단사항을 기재한 예

청구항	인용발명1 공개특허 제○○-○○○○호	인용발명2 미국특허 제○○○○○○호
1 항	A (구성1)	A (기재된 위치)
	B (구성2)	B (기재된 위치)
	C (구성3)	C' (기재된 위치)
	판 단	구성3의 C는 인용발명2의 C'와 △△△한 점에서 실질적으로 동일한 것임. 인용발명1의 A, B는 ▽▽▽한 점에서 인용발명2의 C'와 용이하게 결합될 수 있으므로, 제1항은 당업자가 인용발명1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있음

2. 1. 5 보정서 제출시 참고사항

(2008년 추록)

「보정서 제출시 참고사항」 항목에는 거절이유로는 되지 않으나, 출원인이 거절이유의 통지에 쉽게 대응할 수 있도록 참고할 사항을 기재한다. 예를 들어, 명세서 기재 등에 대한 심사관의 의견, 거절이유를 지적하지 않은 청구항을 특허 가능한 청구항으로 명시하지 않은 이유, 지적된 거절이유 외에 출원인이 명세서를 보정할 때에 고려할 사항 등을 기재한다.

이 「보정서 제출시 참고사항」으로 기재된 내용을 거절이유로 삼고자 하는 경우에는 다시 의견제출통지를 하여야 한다.

2. 2 거절결정서

의견제출통지서와 동일한 방식으로 기재하되, [심사 결과]로서 거절이유가 있는 부분 대신 거절이유가 해소되지 않은 부분을 기재한다. 의견제출통지에 대해 의견서 및 보정서가 제출되지 않은 경우에는 [심사 결과] 및 [거절결정의 이유]를 별도로 기재하지 않을 수 있다.

2. 2. 1 심사 대상 청구항

「심사 대상 청구항」 항목에는 거절결정의 대상이 된 명세서에 기재된 청구항 번호를 기재한다. 최종 접수된 보정서가 각하된 경우 각하 직전의 명세서를 기준으로 심사 대상 청구항을 기재한다.

2. 2. 2 이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 법조항

「이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 법조항」 항목에는 다시 심사한 결과 거절이유가 해소되지 않아 거절이유를 반복할 수 없는 청구항과 관련 법조항을 기재한다.

이미 통지된 거절이유를 여전히 포함하는 청구항이 신설된 경우에는 보정 전에 그 거절이유를 통지받은 청구항과 신설된 청구항이 동일한 경우에 한하여 의견제출기회가 부여된 것으로 보고 거절이유가 해소되지 않은 부분으로 기재한다.

※ 기재 예시

순번	거절이유가 해소되지 않은 부분	관련 법조항
1	상세한 설명	제42조제3항 (상세한 설명 기재불비)
2	제1항 내지 제4항, 제6항	제29조제2항 (진보성)

판례: 신설된 청구항에 대한 의견제출기회 미부여 관련

... 이 사건 제50항 발명과 제52항 발명의 단백질 알레르겐의 특정한 일부를 각 인용하고 있는 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명 역시 실질적으로 동일하지 않다 할 것이다.

... 이 사건 제55항 발명에 대한 거절이유는 “...의 일부”라는 기재가 불명확한 표현이어서 기재불비에 해당한다는 것으로서 이 사건 제51항 발명에 대한 거절이유와 동일한 것이므로, 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 출원인에게 실질적으로 부여된 것이라고 주장하므로 살피건대, 피고의 주장과 같이 거절이유의 내용은 동일하다고 할지라도 그 거절이유의 대상이 되는 청구항이 서로 다른 이 사건 출원발명에 있어서 단지 이 사건 제51항 발명에 대하여 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 출원인에게 부여되었다는 사실만으로 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유가 통지되지 아니한 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 부여된 것이라 할 수는 없다^(주)(특허법원 2005. 8. 18. 선고 2004허8350).

(주) 신설된 청구항에 이미 통지된 거절이유가 포함되어 있더라도 그 신설된 청구항에 대해 의견제출기회가 부여되었다고 하기 위해서는 신설된 청구항과 해당 거절이유를 통지받았던 청구항이 동일해야 한다.

2. 2. 3 특히 가능한 청구항

「특히 가능한 청구항」 항목에는 거절이유가 통지되지 않았던 청구항 및 다시 심사하는 과정에서 거절이유가 해소된 것으로 인정되는 청구항을 특히 가능한 청구항으로 기재한다. 그러나 예외적으로 신설 등의 이유로 특허요건 판단을 하지 않았거나 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 청구항 또는 다른 거절이유와 관련되어 특허를 받을 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 특히 가능한 청구항을 기재하지 않을 수 있다.

이와 같이 거절결정의 이유로 지적되지 않은 청구항이 있음에도 이를 특히 가능한 청구항으로 명시하지 않는 경우에는 그 이유 또는 취지를 「참고사항」 항목에 기재한다. 이는 거절결정의 이유에 포함되지 않는 청구항에 대한 심사관의 의견을 출원인에게 명확하게 밝혀 거절결정불복심판 청구시 보정서 제출을 통하여 특히 가능한 청구항 이외의 청구항을 삭제하는 등 거절결정에 대한 출원인의 대응을 쉽게 하기 위한 것이다. 거절결정시점에서 특히 가능한 청구항이 없다고 판단되는 경우에는 「특히 가능한 청구항」 항목을 기재하지 않는다.

2. 2. 4 거절결정의 이유

「거절결정의 이유」 항목에는 해당 출원에 대해 해소되지 않은 거절이유가 무엇인지를 쉽게 알 수 있도록 거절이유가 해소되지 않은 부분에 대해 구체적인 이유를 기재한다.

청구항과 관련된 거절결정의 이유를 기재하는 경우에는 거절결정의 이유가 있는 청구항별로 거절결정의 이유를 명확히 알 수 있도록 구체적으로 기재하되, 이미 의견제출통지서에서 지적했던 거절이유와 동일한 내용은 다시 기재하지 않고 원용할 수 있다.

의견서와 명세서 등 보정서가 함께 제출된 경우에는 보정내용에 대해 거절이유가 해소되지 않은 이유와 함께 그에 관한 의견서에서의 주장을 배척하는 이유를 기재한다. 이때 실질적인 보정이 없는 청구항 또는 직접적인 보정이 없는 종속항에 대해서는 이미 통지된 거절이유가 해소되지 않은 사실만 간략히 기재할 수 있다.

명세서 등 보정서의 제출 없이 의견서만 제출된 경우에는 의견서에서의 주장을 배척하는 이유를 거절이유가 해소되지 않은 사실과 함께 기재한다.

2. 2. 5 참고사항

출원인이 심사관의 거절결정에 불복하여 불복심판을 청구하는 경우에는 심판청구시 보정서를 제출할 수 있다. 따라서 「참고사항」 항목에는, 거절결정의 이유에는 해당되지 않으나 출원인이 거절결정에 대해 불복심판을 청구함에 있어서 보정서 제출시 참고할 사항을 기재한다.

청구항 신설 또는 보정으로 새로운 거절이유가 발생하였음에도 불구하고 지적된 거절이유가 해소되지 않아 거절결정하게 되는 경우에는 그와 같은 사정을 「참고사항」 항목에 기재할 수 있다.

이 「참고사항」에 기재된 내용을 거절이유로 삼고자 하는 경우에는 다시 의견제출통지를 하여야 한다.

제5절 재심사 청구제도

(2009.7.1.이후 출원)

1. 재심사 청구제도의 개요

재심사 청구제이란 심사관이 특허거절결정한 출원에 대하여 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의3에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구하는 경우 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다.

종전에는 거절결정된 출원에 대해 심사관에게 다시 심사받기 위해서는 특허거절결정 불복심판청구 후 30일 이내에 보정서를 제출하여 심사전치 단계에 진입하여야 했는데, 이는 심판청구를 증가시키고 출원인에게 과도한 수수료를 부담시키는 요인이 되었다. 이러한 문제를 해소하기 위해 2009.1.30. 특허법 개정을 통해 종전의 심사전치 제도를 폐지하고 재심사 청구제도를 도입하였고, 이에 따라 특허거절결정을 받은 출원인은 특허거절결정 불복심판을 청구하지 않더라도 재심사 청구를 통해 심사관에게 다시 심사받을 수 있게 되었다.

2. 재심사 청구의 요건

2. 1 관련 규정

(2009년 추록)

특허법 제67조의 2 (재심사의 청구)

- ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의3에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관하여 재심사(이하 "재심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 제132조의3에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 해당 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 본다.
- ③ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

2. 2 재심사 청구 요건

1) 특허거절결정된 출원일 것

특허거절결정된 출원이어야 하고, 무효나 취하된 출원은 재심사 청구의 대상이 되지 않는다. 다만, 재심사에 따른 특허거절결정이 있는 경우에는 다시 재심사를 청구할 수 없다.

2) 특허거절결정에 대한 불복심판의 청구가 없을 것

특허법 제132조의3의 규정에 따라 특허거절결정불복심판을 청구한 후에는 재심사 청구를 할 수 없다.

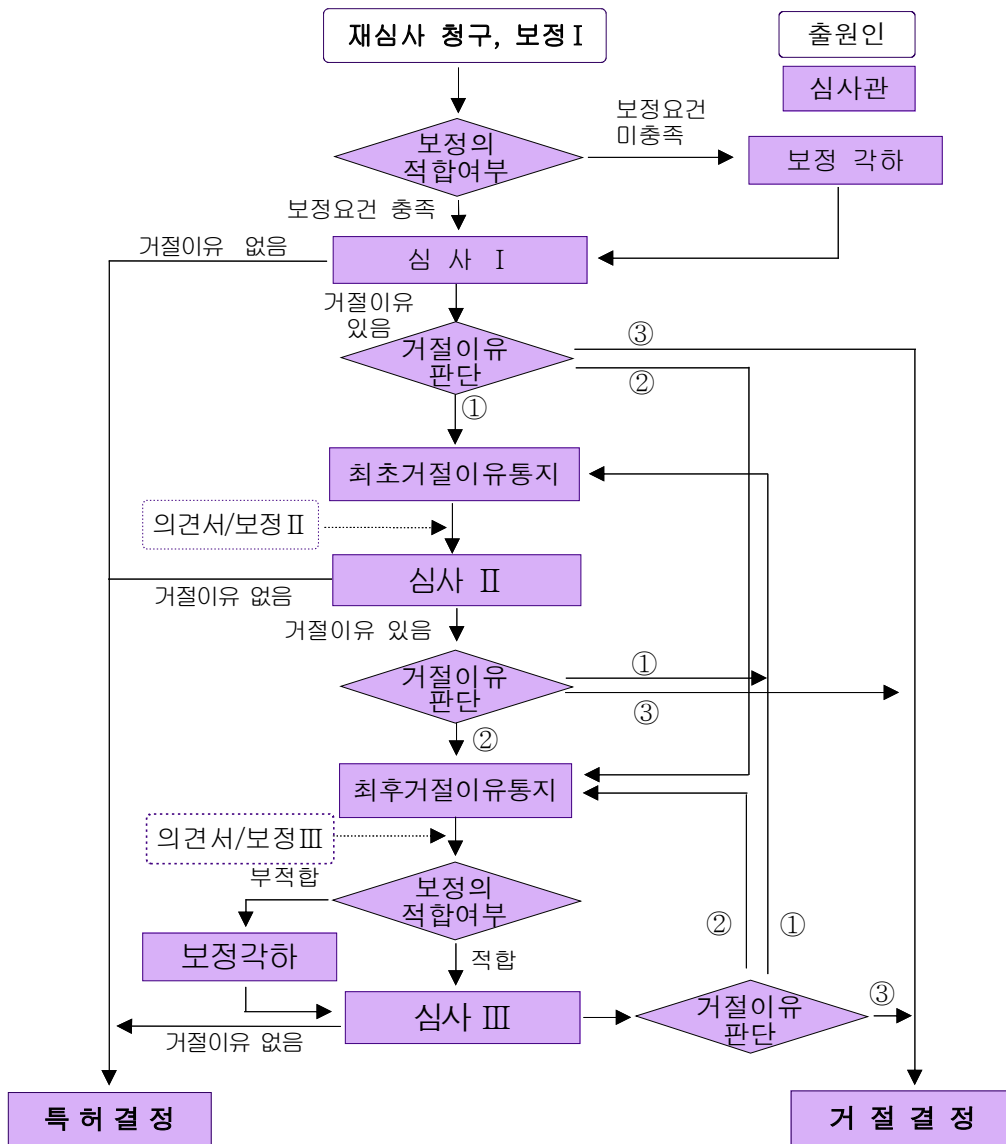
3) 재심사 청구와 동시에 보정할 것

재심사 청구인은 재심사 청구와 동시에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다. 여기서 보정은 형식적 보정을 의미하므로 실질적 내용을 보정하지 않은 경우에도 재심사 청구의 대상이 된다.

(2009년 추록)

3. 재심사 청구된 출원의 심사

3. 1 심사절차 흐름도



- ① 최초 거절이유통지 전부터 있었으나 지적하지 않은 거절이유
- ② 거절이유통지 후 보정에 의하여 발생한 지적하지 않은 거절이유
- ③ 이전의 거절이유통지에서 지적한 거절이유

(2009년 추록)

3. 2 심사 절차별 심사

3. 2. 1 심사관의 지정

재심사 청구된 출원의 담당심사관은 특허거절결정한 심사관으로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 특허거절결정한 심사관의 소속이 당해 심사국 외로 변경되는 등으로 재심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 재심사 청구된 출원의 기술분류를 심사하는 심사관 등 심사에 적합하다고 인정되는 다른 심사관을 담당심사관으로 한다.

3. 2. 2 보정의 적합성 판단

가. 보정의 범위

(1) 관련 규정

특허법 제47조(특허출원의 보정)

① 특허출원인은 제42조제5항 각 호에 따른 기한까지 또는 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호에서 정하는 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

<개정 2007.1.3, 2009.1.30>

1.-2. 생략

3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구할 때

②- ④ 생략 아래참조

(2) 보정의 범위

재심사 청구시 보정할 수 있는 범위는 다음과 같이 최후거절이유 통지에 대응한 보정의 범위와 같다.

- ① 재심사를 청구할 때의 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다.
- ② 재심사를 청구할 때의 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다.
 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우
 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
 4. 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

☞ 보정의 범위 및 요건에 대한 판단 기준은 제4부 제2장 제3절 참조

나. 재심사 청구시 제출된 보정서의 보정각하 여부 판단

(1) 관련 규정

특허법 제51조 (보정각하)

① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2009.1.30>

(2) 보정 각하

① 보정각하하여야 하는 보정

특허법 제51조 규정에 따라 재심사 청구 시 보정을 각하하여야 하는 경우는 다음과 같다.

1. 보정요건(특허법 제47조제2항 및 제3항)을 만족하지 못한 경우
2. 그 보정(특허법 제47조제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우

재심사 청구시 보정에 의하여도 거절이유가
해소되지 않은 경우의 심사

재심사 청구시의 보정에 의해서도 이전에 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 거절결정하도록 한다.

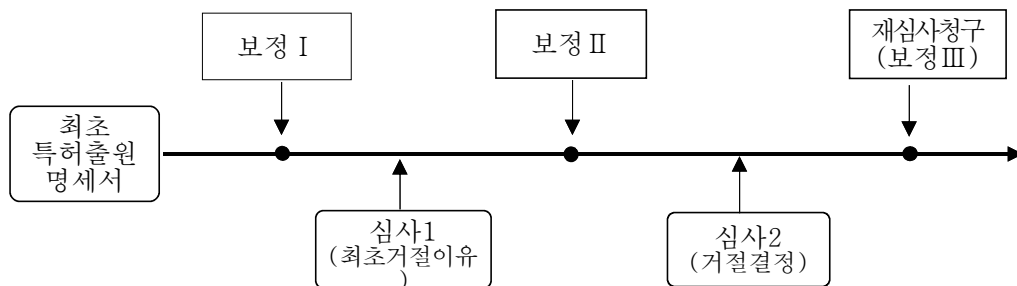
(2009년 추록)

② 보정의 적합성 여부 판단 시 비교의 대상이 되는 보정명세서

보정의 적합성 여부를 판단함에 있어서 비교의 대상이 되는 명세서는 다음과 같다.

< 보정각하 없이 거절결정된 경우 >

- a. 보정 I의 내용을 반영한 명세서로 심사한 결과 거절이유가 있어 최초거절이유를 통지후
- b. 출원인이 보정 II를 제출한 경우 보정 II를 반영한 명세서로 재심사 한결과 거절이유를 해소하지 못하여 거절결정하고
- c. 출원인이 재심사를 청구하며 보정 III을 제출한 경우
- d. 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.



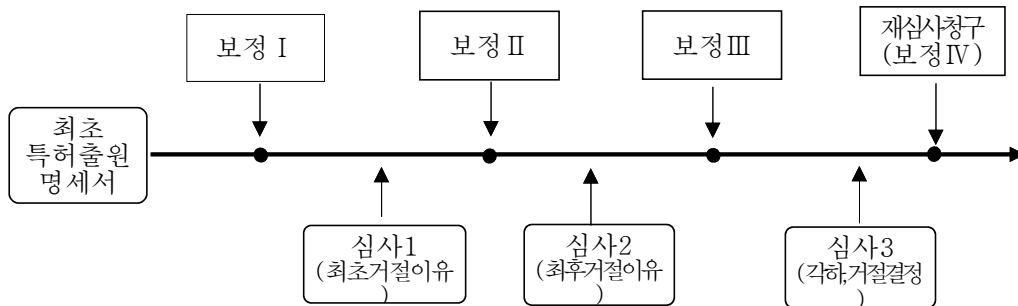
< 보정각하 후 거절결정된 경우 >

- a. 보정 II의 내용을 반영한 명세서로 재심사 한 결과 보정 II에 의하여 발생한 거절이유가 있어 최후거절이유를 통지
- b. 출원인이 보정 III를 제출한 경우 보정 III의 보정요건을 판단한 결과 보정 III이 보정요건을 충족하지 못한 것으로 판단되어 보정 III을 보정각하하고

(2009년 추록)

- c. 최초거절이유통지시 보정한 보정Ⅱ 명세서로 다시 심사한 결과 최후거절이유를 해소하지 못한 것으로 판단되어 출원을 거절결정
- d. 출원인이 재심사를 청구하며, 보정Ⅳ을 제출한 경우
- e. 보정요건 중
 - 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고
 - 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정Ⅱ의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

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



3. 2. 3 I-III. 단계 심사

(1) 관련 규정

특허법 제67조의 2 (재심사의 청구)

②제1항에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 해당 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 본다.

(2009년 추록)

(2) 재심사 절차

재심사 청구된 경우 종전의 특허거절결정은 취소된 것으로 보므로, 특허거절결정 전으로 돌아가 보정서가 제출된 통상의 심사와 동일하게 심사를 진행한다.

특허거절결정만 취소 간주될 뿐 그 전에 행해진 심사절차는 취소된 것이 아니므로 특허거절결정 전 진행된 특허에 관한 절차 및 심사관이 행한 절차(최초거절이유통지, 보정, 최후거절이유통지, 보정 각하 등)는 재심사 과정에서 모두 유효한 것으로 보고 심사를 진행한다.

☞ 구체적인 심사절차는 제5부 제2장 제3B절 참조

재심사가 청구된 경우 분할출원이 가능한지 여부

재심사가 청구된 경우 특허거절결정은 취소된 것으로 보므로 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 할 수 있는 행위 즉, 특허거절결정에 대한 심판 청구 및 분할출원은 할 수 없다(다만, 재심사청구와 동시에 하거나 재심사 과정 중 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에는 가능).

재심사 청구를 취하할 수 있는지 여부

특허법 제67조의2제3항은 재심사 청구는 취하할 수 없도록 규정하고 있다. 이는 재심사 청구가 있는 경우 특허거절결정은 취소된 것으로 간주되므로 재심사 청구의 취하에 따라 절차상 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 재심사 청구에 대한 취하서가 제출되는 경우 서류의 종류가 불명확한 것(특칙§11)으로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

(2009년 추록)

동일자로 재심사 청구가 복수 회 있는 경우의 취급

특허법 제67조의2제2항은 재심사 청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허거절 결정은 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(특§47, 특§67의2①). 심사관은 상기와 같은 경우 2회째부터의 보정서들에 대하여 이 법 또는 이법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류(특칙§11)로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

제6절 직권에 의한 보정

(2009.7.1. 이후 특허결정이 이루어지는 건부터)

1. 직권에 의한 보정

1. 1 제도의 취지

명세서에 경미한 하자가 있는 경우 종전에는 거절이유를 통지하여 출원인이 보정을 통해 하자를 해소하도록 유도했으나, 거절이유에 해당하지 않는 경미한 오류나 누락만을 이유로 의견제출통지하는 사례가 증가함으로써 심사절차가 지연되는 문제가 있었다.

심사관의 직권에 의한 보정제도는 출원에 대해 심사한 결과 특허결정이 가능하나 명백한 오타자, 참조부호의 불일치 등과 같은 명백히 잘못 기재된 내용만 존재하는 경우, 의견제출통지를 하지 않고도 보다 간편한 방법으로 단순한 기재 잘못을 수정할 수 있도록 함으로써 심사 지연을 방지하고 등록 명세서의 완벽을 기하고자 마련된 제도이다.

그러나, 명세서 등을 명확하게 기재할 책임은 원칙적으로 출원인에게 있고, 특허법 제47조에서 보정할 수 있는 자, 보정이 가능한 기간 및 범위를 엄격하게 정하고 있는 점을 고려할 때, 심사관에 의한 직권 보정 제도는 출원인에 의한 보정의 예외로서 제한된 범위 내에서 보충적으로 운영될 필요가 있다.

(2009년 추록)

1. 2 관련규정

특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)

- ① 심사관은 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다.

2. 직권보정이 가능한 사항

2. 1 “명백히 잘못 기재된 내용”의 의미

특허법 제66조의2에서 말하는 명세서, 도면 또는 요약서에 “명백히 잘못 기재된 내용”이란 거절이유에는 해당하지 않으면서 해당 특허출원의 실제적인 권리범위에 영향을 주지 아니하는 사항으로, 그 부분의 앞뒤 문맥으로 판단컨대 달리 해석할 여지가 없어 청구범위를 특정하거나 발명을 실시하는데 있어서 전혀 문제가 없는 사항을 의미한다.

2. 2 직권보정 대상의 구체적인 예

직권보정의 대상은 국어표준 용어 또는 맞춤법상의 단순한 오자, 탈자 또는 도면부호의 불일치 등으로 구체적인 예는 다음과 같다.

(1) 국문법에 어긋난 오자

- | | |
|---------|-------|
| (a) 반도체 | → 반도체 |
| (b) 기관는 | → 기관은 |

(2009년 추록)

- (2) 국문법상 해석이 분명한 탈자
 (a) 라인에 전달하○신호 → 라인에 전달하는 신호
 (b) 리니어 터 → 리니어 모터
- (3) 참조부호의 불일치
 (a) 상세한 설명 중 [도2] 버퍼부(115) vs. 도면 [도2] 버퍼부(15)
- (4) 반복된 기재
 (a) 특허청 특허청은 → 특허청은
- (5) 도면의 간단한 설명부분의 오류
 (a) 도면 번호의 오기
 도 1은 재생기기의 단면도
 도 1은 재생기기의 측면도 → 도 2는 재생기기의 측면도
 도 3은 재생기기의 사시도
 (b) 도면 부호의 오기
 3...치차 3...모터 → 3...치차 4...모터
- (6) 대표도의 오기
 발명의 상세한 설명으로 파악해 본바 명백히 잘못 기재된 대표도
- (7) 명세서상의 발명의 명칭이 출원서와 일치하지 않는 경우
 명세서의 발명의 명칭을 출원서에 기재된 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다. 만약, 출원서에 기재된 발명의 명칭이 제4부제1장 제2절의 발명의 명칭 기재요건을 충족하지 못하는 경우에는 출원서와 명세서 모두를 적절하다고 인정되는 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다.

2. 3 직권보정에 있어서 유의사항

직권보정의 대상은 명백히 잘못 기재된 내용으로 한정되어야 한다. 또한, 직권보정에 의해 청구범위에 변동이 발생하지 않도록 유의하여야 하며, 일부라도 다른 해석의 여지가 있는 경우에는 직권보정을 하지 않는다.

- (1) 잘못된 기재가 거절이유에 해당되는 것으로 인정되는 경우에는 직권보정을 할 수 없으므로 의견제출통지를 한다.
- (2) 직권으로 보정할 수 있는 사항과 거절이유가 동시에 있는 경우에는 의견제출통지와 함께 직권으로 보정할 수 있는 사항을 통지하여 출원인이 보정을 통해 해소할 수 있도록 유도한다.
- (3) 직권보정에 의해 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되지 않도록 주의하여야 한다. 특히, 도면을 직권보정하는 경우 의도하지 않은 새로운 기술사항이 포함될 수 있으므로 주의해야 한다.
- (4) 삭제된 항을 인용하는 청구항의 인용 오기는 직권으로 보정하지 않도록 한다. 이는 원칙적으로 거절이유에 해당하고, 인용하는 청구항 전에 복수의 청구항이 있는 경우 출원인이 실제로 어떤 청구항을 인용하고자 했던 것인지 알 수 없기 때문이다. 이 경우에는 직권보정을 할 것이 아니라 의견제출통지를 하여 보정을 통해 기재불비를 해소하도록 한다.
- (5) 그 전단에 기재된 바 없는 구성요소를 '상기'라는 용어로 잘못 한정하여 기재한 경우, 인과관계가 명확하고 이를 삭제하더라도 달리 해석될 여지가 전혀 없는 경우를 제외하고는 직권보정하지 않도록 한다.

(2009년 추록)

3. 직권보정 절차

3. 1 관련 규정

특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)

- ② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
- ③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 납부할 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다.

특허법시행규칙 제48조(거절이유통지등)제2항제8호

- ② 심사관은 특허출원에 대하여 특허거절결정 또는 특허결정을 하고자 할 때에는 특허청장에게 이를 보고하고 다음 각 호의 사항을 기재한 특허거절결정서 또는 특허결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다.
 - 1 ~ 7. 생략
 - 8. 직권보정 사항이 있는 경우에는 그 직권보정 사항(특허결정의 경우에 한정한다)

3. 2 직권보정 사항의 통지

직권보정을 하고자 하는 심사관은 직권보정 사항을 특허결정 등본과 함께 특허출원인에게 알려야 한다.

(2009년 추록)

직권으로 보정할 수 있는 사항이 있는 것으로 인정되는 경우, 심사관은 특허결정서에 직권으로 보정되는 사항을 명확하고 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지한다. 이 때 명백히 잘못된 것으로 인정되는 이유를 구체적으로 부기함으로써 출원인이 직권보정 사항을 받아들일지 여부를 쉽게 결정할 수 있도록 한다.

(통지에)

1. 상세한 설명 중 식별번호 <20>의 둘째 줄; “...전달하 신호...”; “...전달하는 신호...”; 명백한 탈자 수정
2. 청구범위 제3항의 셋째줄; “...반도체 기억장치”; “...반도체 기억장치”; 명백한 오자 수정

또한, 직권으로 보정되는 사항의 위치를 기재할 때에는 식별번호 또는 해당 줄 수 등을 활용하여 구체적으로 명확하게 적시함으로써 출원인이 직권보정의 수용 여부를 결정함에 있어 혼란이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

3. 3 직권보정 사항에 대한 의견서 제출

출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없을 때에는 특허료를 납부할 때까지 의견서를 제출하여 심사관의 직권보정 통지에 대하여 직권보정 사항별로 취사선택을 할 수 있다.

출원인이 의견서를 제출한 경우 의견이 제출된 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 간주된다.

출원인이 의견서 제출을 통해 받아들이지 않은 직권보정 사항은 제외하고 등록명세서에 대한 전자화가 이루어지며 전자화된 대로 등록 공고 된다.

(2009년 추록)

4. 부적법한 직권보정의 효과

4. 1 관련 규정

특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)

- ⑤ 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권보정이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

4. 2 잘못 이루어진 직권보정의 효과

직권보정의 대상이 아님에도 불구하고 직권보정이 이루어지고, 출원인도 이를 간과하여 등록공고된 경우라도 추후 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권 보정된 것으로 인정되는 경우에는 직권보정은 처음부터 없던 것으로 본다. 이는 심사관의 부적법한 보정으로 인하여 특허권자 또는 제3자에게 불측의 손해가 발생하지 않도록 하기 위함이다.

제3장 이의 신청

5303p ~ 5358p 까지는 가제로 인한 공란임.

제4장 특허권 존속기간의 연장

제1절 제도의 개요

특허권은 특허권의 설정등록에 의하여 발생하며, 특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다(특§88).

그러나 의약품과 농약 등 일부 분야에서는 그 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의한 허가나 등록을 받아야 하고, 허가나 등록을 받기 위하여 소요되는 기간동안에는 그 발명을 독점적으로 실시할 수 없기 때문에 다른 특허권과의 형평성 문제를 야기할 수 있다.

따라서 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 따라 허가를 받거나 등록을 하여야 하는 경우에 대통령령이 정하는 발명은 특허법 제88조 제1항의 규정에도 불구하고 5년의 기간내에서 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다(특§89).

현재 특허권 존속기간 연장등록출원의 심사 및 제도의 세부적 운용을 위하여 “특허권의 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정(특허청 고시 제2008-30호)” (이하 이 절에서는 “고시”라 한다)이 마련되어 있다(고시: 본 장 후단 첨부)

제2절 연장등록대상 및 기간

1. 관련규정

특허법 제89조(특허권의 존속기간의 연장)

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다.)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.

특허법 시행령 제7조(특허권 존속기간의 연장등록출원대상 발명)

법 제89조에서 "대통령령이 정하는 발명"이라 함은 다음 각 호의 1에 해당하는 발명을 말한다.

1. 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제1항 또는 제42조제1항의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명
2. 특허발명을 실시하기 위하여 농약관리법 제8조제1항·제16조제1항·제17조제1항의 규정에 의하여 등록하여야 하는 농약 또는 원제의 발명

2. 출원대상

(1) 연장 받을 수 있는 발명

특허권 존속기간 연장등록출원의 대상은 특허법 제89조 규정에 의한 특허법시행령 제7조 각호의 1에 규정된 발명으로서 물질특허, 제법특허, 용도특허, 조성물특허를 대상으로 한다(고시 §2).

한편 특허법시행령 제7조 각호의 1에 규정된 발명에 해당하면, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다.)이 장기간 소요되는지에 대하여는 판단 하지 않고 인정한다.

(2) 허가 또는 등록의 근거 법령

특허권 존속기간 연장등록출원의 대상이 되는 발명은 “① 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제1항 또는 제42조제1항의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명”과 “② 특허발명을 실시하기 위하여 농약관리법 제8조제1항·제16조제1항·제17조제1항의 규정에 의하여 등록하여야 하는 농약 또는 원제의 발명”으로서, 약사법 또는 농약관리법 규정에 의한 허가나 등록을 받기 위하여 일정기간 특허발명을 실시하지 못한 발명에 한한다.

따라서 다른 법 규정에 따라 발명의 실시를 위한 허가나 등록에 일정기간 소요된 경우라 하더라도 연장등록출원은 인정되지 아니한다.

(3) 특허권의 계속여부

특허권 존속기간 연장등록출원 대상 발명의 특허권은 계속되어야 한다. 따라서 당해 특허권이 무효 또는 취소되거나 특허료를 납부하지

않아 소멸된 경우에는 특허권존속기간연장등록출원이 인정되지 아니한다. 그러나 당해 특허권에 대하여 이의신청이나, 무효심판이 계속중인 경우에는 연장등록출원이 인정될 수 있다.

한편 특허권연장등록출원 당시에는 연장대상이 되는 특허권이 존재하였으나 출원후 당해 특허권이 무효심판이나 이의결정 등에 의해 무효 또는 취소되었다면 특허법 제46조 규정에 따라 절차의 보정을 명한 후 그 출원을 무효로 한다.

약사법

제31조 (제조업 허가 등) ①의약품 제조를 업(업)으로 하려는 자는 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전청장의 허가를 받아야 하고, 의약품제조업을 업(업)으로 하려는 자는 식품의약품안전청장에게 신고를 하여야 하며, 각각 제조하려는 품목별로 품목허가를 받거나 품목신고를 하여야 한다. 이 경우 허가받은 사항 또는 신고한 사항 중 보건복지가족부령으로 정하는 사항을 변경하려면 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 변경허가를 받거나 변경신고를 하여야 한다.
<개정 2008.2.29>

제42조 (의약품등의 수입허가 등) ①의약품등을 수입하려는 자(이하 "수입자"라 한다)는 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 품목마다 식품의약품안전청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다. 허가받은 사항 또는 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2008.2.29>

농약관리법

제8조 (국내제조품목의 등록) ①제조업자가 농약을 국내에서 제조하여 판매하고자 할 때에는 품목별로 농촌진흥청장에게 등록하여야 한다.

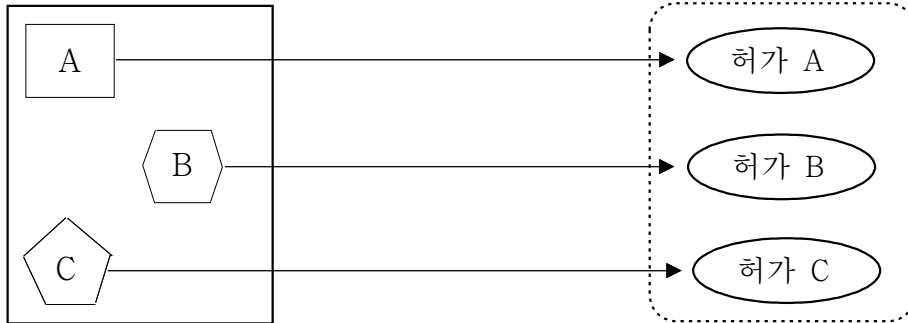
(2008년 추록)

제16조 (원제의 등록) ① 원제업자가 원제를 생산하여 판매하고자 할 때에는 종류별로 농촌진흥청장에게 등록하여야 한다.

제17조 (수입농약등의 등록) ① 수입업자는 농약 또는 원제를 수입하여 판매하고자 할 때에는 농약의 품목 또는 원제의 종류별로 농촌진흥청장에게 등록하여야 한다. 다만, 시험용 또는 학술연구용의 경우에는 그러하지 아니하다.

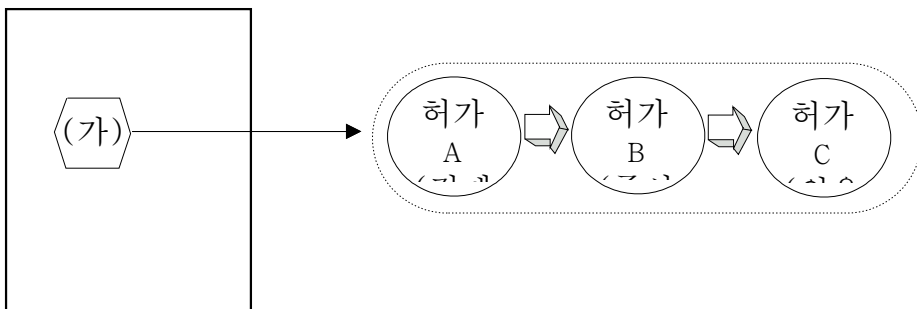
허가(등록)와 연장등록 출원대상

① 하나의 특허에 포함된 복수의 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 복수의 허가 중에서 하나를 선택하여 1회에 한해 존속기간 연장이 가능하다.



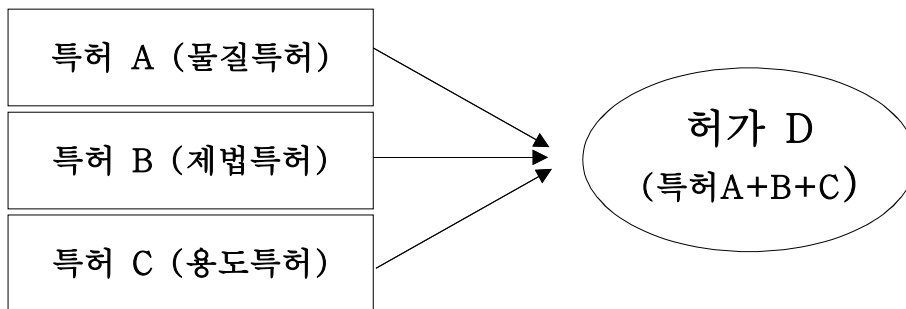
즉 하나의 특허와 관련하여 연장등록 출원의 대상이 되는 유효성분 A, B 및 C에 대하여 각각 허가 A, B 및 C를 받았다면 각 유효성분 중에서 연장받고자 하는 성분 하나만을 선택하여 1회에 한해 연장등록 출원이 가능함.

② 하나의 특허에 포함된 동일 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 최초의 허가에 한해 존속기간 연장이 가능하다.



즉 연장등록출원의 대상이 되는 유효성분 (가)에 대하여 제품허가 A, 원제허가 B 및 제형변경허가 C를 차례로 받았다면 그 최초 허가인 제품 허가 A로서 특허발명의 실시가 가능해지므로, 최초 허가인 A에 대해서만 연장등록 출원이 가능함.

③ 하나의 허가에 대하여 복수의 특허가 관련된 경우 허가과 관련된 특허 각각에 대하여 존속기간 연장이 가능하다.



즉 허가 D를 받은 의약품의 유효성분에 관한 물질특허, 제법특허 및 용도특허가 각각 있는 경우 이들 특허발명의 실시에 그 허가를 받을 필요가 있다고 인정되는 경우 그와 관련된 특허 A, B 및 C에 대해 각각 연장등록 출원이 가능함.

3. 연장 받을 수 있는 기간

특허권의 존속기간을 연장받을 수 있는 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 연장할 수 있다. 따라서 비록 특허 발명의 실시를 위한 허가나 등록에 5년 이상 소요된 경우라도 특허권의 존속기간을 5년 이상 연장할 수 없다.

특허 발명을 실시 할 수 없는 기간은 고시 제4조 규정에 의하여 다음에 해당하는 기간을 말한다.

제4조 (연장기간의 산정) 특허법 제89조 규정의 “그 실시할 수 없었

(2008년 추록)

던 기간”이라 함은 특허권 설정 등록일 이후의 기간으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 기간을 말한다. 다만, 해당 관청의 허가 또는 등록 신청 관련서류의 검토기간 중 특허권자 또는 신청인의 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 “그 실시할 수 없었던 기간”에 포함하지 아니한다.<개정 2005.06.17>

1. 의약품(동물용 의약품은 제외한다)의 품목허가를 받기 위하여 식품의약품안전청장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식품의약품안전청에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
2. 동물용 의약품의 품목허가를 받기 위하여 국립수의과학검역원장으로부터 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 국립수의과학검역원에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
3. 농약 또는 농약원제를 등록하기 위하여 농약관리법시행령이 정하는 시험연구기관에서 실시한 약효나 약해 등의 시험기간과 농촌진흥청에서 소요된 등록 신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간

제3절 연장등록출원

1. 관련규정

특허법 제90조 (특허권 존속기간의 연장등록 출원)

① 제89조의 규정에 의하여 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하고자 하는 자(이하 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각호의 사항을 기재한 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상특허청구범위의 표시
4. 연장신청의 기간
5. 제89조의 허가등의 내용
6. 산업자원부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.)

② 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조의 규정에 의한 허가등을 받은 날부터 3월이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에서 규정하는 특허권의 존속기간의 만료전 6월이후에는 할 수 없다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.

④ 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조제1항의 연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 특허청장은 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 제1항 각호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

2. 출원인

특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원인은 특허권자에 한하며 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.

특허권자가 특허권 존속기간의 연장등록 출원을 하지 않거나 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하지 않은 경우에는 거절이유가 된다.

3. 출원할 수 있는 시기

특허권 존속기간의 연장등록출원은 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받은 날부터 3월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에서 규정하는 특허권 존속기간의 만료 전 6월 이후에는 할 수 없다.

특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받기 전이나, 받은 날부터 3월이 경과한 때 또는 존속기간 만료전 6월부터 특허권 만료시까지, 특허권이 만료한 이후에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 경우에는 특허법 시행규칙 제11조 규정에 따라 소명의 기회를 부여한 후 특허권 존속기간의 연장등록출원서를 반려한다

4. 출원서의 기재사항 및 기재요령

4. 1 기재사항

특허권 존속기간의 연장등록출원을 하고자 하는 자는 다음 사항을 특허법 시행규칙 제52조의 규정에 의한 별지 제30호 서식의 출원서에 기재하여 특허청장에 제출하여야 한다.

1. 연장이유 및 이를 증명하는 자료 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

4. 2 기재요령

연장등록출원서는 다음 사항에 준하여 기재되어야 한다.

- ① 연장등록출원인에는 특허권자를 기재한다. 또한 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 연장등록출원인이 되어야 한다.
- ② 특허번호 및 출원번호에는 특허권 존속기간의 연장을 희망하는 특허번호와 그 특허에 대응되는 출원번호를 기재한다.
- ③ 발명의 명칭에는 특허 발명의 명칭을 기재한다.
- ④ 연장대상 특허청구범위는 연장등록을 받고자 하는 유효성분이 포함된 연장받고자하는 모든 청구항을 기재하고 이 청구항들이 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 또는 등록사항을 어떻게 포함하고 있는지를 구체적으로 예시하여 기재하여야 한다(예 : 제1항에 있어서 $R_1 = CH_3$ $R_2 = OH$ 인 일반식(I) 화합물이 유효성분인 일반명 ○○○에 해당).
- ⑤ 연장이유 및 자료에는 연장등록출원을 한 특허발명을 실시하기 위하여 필수적으로 특허법 제89조의 허가 또는 등록을 받아야 하는 이유를 기재하고 이를 증명할 수 있는 자료로서 의약품의 경우에는 임상시험계획서의 승인서 사본 및 의약품품목허가증 사본, 외국에서의 제3상 임상시험 기간 및 해당 의약품의 허가기관에서의 서류 검토 기간을 입증할 수 있는 자료, 농약의 경우

(2008년 추록)

농약의 품목등록을 위한 시험신청의뢰서 사본 및 품목등록증 사본, 농약원제의 경우에는 분석 및 시험의뢰서 사본과 농약원제등록증 사본을 첨부해야 한다.

- ⑥ 연장신청의 기간은 고시 제4조의 규정에 의해 산정된 기간을 『○년○ 월○일』과 같이 기재한다. 다만 이 기간이 5년을 초과하는 경우는 5년으로 기재한다.
- ⑦ 법 제89조의 허가 등을 받은 일자에는 의약품의 경우 약사법 제31조제1항 또는 제42조제1항의 규정에 의한 허가일(동물용 의약품은 이에 상응하는 날), 농약 또는 농약원제의 경우 농약관리법 제8조제1항 또는 농약관리법 제16조 제1항·제17조 제1항의 규정에 의한 등록일을 기재한다.
- ⑧ 법 제89조의 허가 등의 내용에는 특허발명을 실시하기 위하여 받은 관계법령의 규정 및 허가 등의 내용을 기재하고 허가 등을 받은 자가 연장등록출원에 관한 특허권의 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자 또는 당해 특허권자임을 증명할 수 있는 자료를 첨부해야 하며 허가 등의 내용에는 다음의 사항을 기재하여야 한다.
1. 의약의 경우에는 품목허가번호, 상호명, 제품명, 원료약품의 분량, 효능 및 효과
 2. 농약의 경우에는 등록번호, 상호명, 농약명, 품목명, 유효성분의 종류 및 함량
 3. 원제의 경우에는 등록번호, 상호명, 원제명, 유효성분의 종류 및 규격

5. 연장등록 출원의 효과

특허권 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 특허법 제91조제1항의 연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

연장등록거절결정은 연장등록거절결정불복심판이 없는 경우에는 연장등록거절결정의 등본이 송달된 후 30일이 경과한 시점에서 확정되며, 거절결정불복심판이 청구된 경우에는 연장등록거절결정의 심결이 확정된 때에 확정된다.

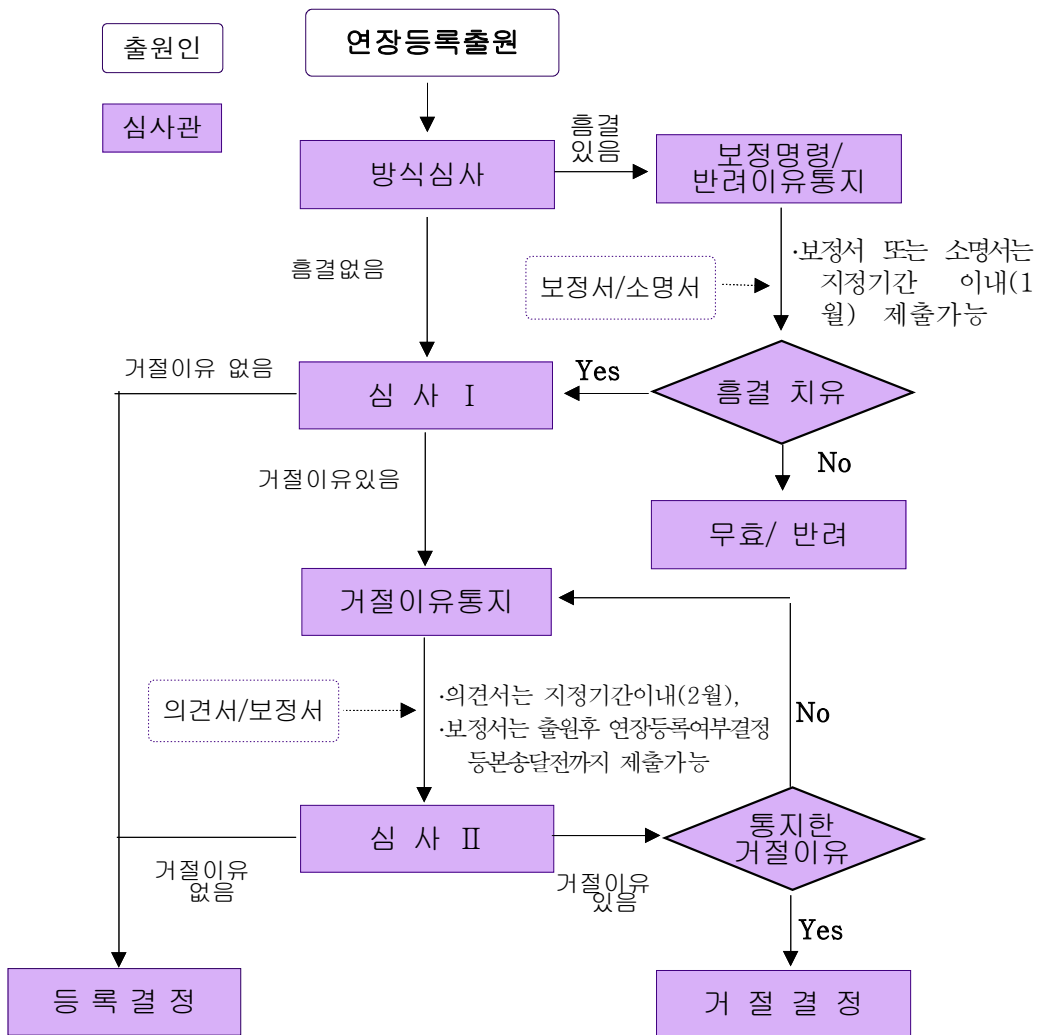
또한 연장등록출원 후 거절결정되기 이전에 출원을 취하하거나, 무효 또는 반려된 경우에도 처음부터 특허권의 존속기간이 연장되지 않았던 것으로 본다.

제4절 심 사

1. 심사 개요

특허권 존속기간의 연장등록출원에 대한 심사절차는 특허출원의 심사절차와 유사하며, 세부심사절차에 대한 규정이 없는 경우에는 특허출원의 심사 절차를 준용한다.

1. 1 심사절차 흐름도



(2006년 추록)

1. 2 심사 단계별 심사 개요

특허권 존속기간의 연장등록출원이 접수되어 출원이 심사관에 이관되면, 심사관은 출원서류가 이관된 후 4월 이내에 심사에 착수한다.

(1) 방식심사

특허권 존속기간의 연장등록출원이 접수되면 연장등록출원서를 접수한 부서에서 방식심사를 완료한 후 심사관에게 이관한다.

다만, 연장등록출원서를 접수한 부서에서 방식심사 사항을 누락한 경우 실제 심사관이 특허청장 명의로 방식심사를 한다.

(2) 심사 I

담당심사관이 지정된 후 심사관은 출원의 거절이유유무를 판단하여 거절이유가 있는 경우에는 거절이유를 통지하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여한다

(3) 의견서 또는 보정서의 제출

출원인은 심사관이 의견제출통지서에서 지정한 기간 이내에 의견서를 제출할 수 있다.

출원인은 연장등록출원 이후 보정서를 제출할 수 있으므로 의견서 제출기간이 아닌 경우에도 보정서를 제출할 수 있다.

(4) 등록여부 결정

심사관은 출원인이 제출한 보정서와 의견서를 참고하여 재심사한다

재심사 결과 거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 거절결정하고 거절이유를 유지할 수 없고, 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는

등록결정한다.

한편 재심사 결과 다른 거절이유가 발견된 경우에는 다시 거절이유를 통지하여 상기 절차를 반복한다.

2. 출원의 방식심사

심사관은 서류접수 부서에서 이송된 특허권 존속기간 연장 등록출원이 방식에 위배된 경우에는 다음과 같이 취급한다.

2. 1 반려하여야 할 출원

특허권 존속기간의 연장 등록출원이 특허법 제90조제2항의 기간을 경과하여 출원된 경우에는 특허법 시행규칙 제11조제2항의 규정에 따라 반려이유통지서에 반려취지, 반려이유 및 소명기간을 기재하여 출원인게 통지한다.

반려이유통지후 출원인이 출원서류를 반려 받고자 하거나 제출한 소명내용이 이유 없다고 인정되는 때에는 관련서류를 반려한다.

한편 특허권 존속기간 연장 등록출원을 특허법 제89조 규정에 의한 허가 등을 받기 이전에 출원한 경우에도 상기와 같이 취급한다.

2. 2. 무효처분하여야 하는 출원

특허권 연장 등록출원이 흠결이 있는 경우에 그 흠결이 특허법 시행규칙 제11조 규정의 반려이유(출원기간 경과)에 해당하지 않거나, 특허법 제91조 제1항 각호의 1(거절이유)에 해당하지 않는 경우에는 그 출원에 대하여 보정을 명한다.

심사관이 방식심사시 보정을 명하는 기간은 1월로 하며 지정기간의 연장은 1회 1월에 한하여 허용함을 원칙으로 한다.

보정요구에도 불구하고 지정된 기간이내에 그 흠결을 해소하지 못한 경우에는 특허청장 명의로 그 출원에 관한 절차를 무효로 한다.

출원에 대하여 보정요구를 하여야할 사항은 특허법 제46조에 규정에 의하며 다음과 같다.

- (1) 특허법 제3조제1항 또는 제6조의 규정에 의한 대리인 관련 규정을 위반된 경우
- (2) 특허법 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우
- (3) 특허법 또는 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우

3. 출원의 실체심사

특허권 존속기간의 연장등록출원이 접수되어 심사관에 이송되면, 연장등록출원 및 관련 제출서류의 방식상 흠결유무를 확인하여 흠결이 없는 경우 심사대상 출원을 확정된 후 실체심사에 착수한다.

실체심사 결과 특허법 제91조제1항 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있는 경우에는 특허법 제63조(거절이유통지)를 준용하는 특허법 제93조 규정에 따라 연장등록출원인에게 기간을 정하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여한다

3. 1 심사대상출원의 확정

보정이 없는 경우 심사대상 출원은 최초의 특허권존속기간연장등록출원의 출원서 및 관련 첨부서류가 된다.

보정이 있는 경우 보정의 인정여부를 결정한다.

☞ : 보정의 인정여부는 3. 3참조

보정이 적합한 경우에는 보정내용을 출원내용에 반영하여 심사하
되, 보정이 인정되지 않는 경우에는 그 보정은 없었던 것으로 보고
최초의 특허권 존속기간 연장등록출원의 출원서를 심사한다.

복수의 보정이 있는 경우 보정된 내용은 최종보정 부분의 조합으
로 결정되며, 심사대상 출원은 보정이 인정되는 최종 보정내용을 반
영한 출원서가 된다.

☞ 복수의 보정이 있는 경우 보정 내용 결정 기준은 제4부 2장 참조

즉 아래 예와 같이 1차 보정서에서 특허권 존속기간의 연장대상이
되는 청구항을 보정하고, 2차 보정서에서 특허권 존속기간의 연장대
상특허번호와 연장신청기간을 보정한 경우 2차의 특허번호의 보정은
자명한 오기를 바로잡은 보정이 아닌 경우 2차 보정은 인정되지 않
으므로 심사대상은 1차 보정 내용을 반영한 특허권 존속기간의 연장
등록 출원서가 된다.

보정대상항목	최초출원	1차보정서	2차보정서	2차 보정내용	심사대상출원
연장대상특허번호	특허제001234	-	특허004567	특허004567	특허001234
연장대상청구항	청구항1	청구항2		청구항2	청구항2
연장신청기간	2년	-	1년8월	1년8월	2년

(2006년 추록)

3. 2 거절이유통지

3. 2. 1 관련 규정

연장등록출원의 거절이유통지 관련 특허법관련 규정

제91조 (특허권의 존속기간의 연장등록거절결정) ①심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. 그 특허발명의 실시가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받지 아니한 경우
3. 연장신청의 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 연장등록출원인이 당해 특허권자가 아닌 경우
5. 제90조제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우

②특허권자에게 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 제1항제3호의 "그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.

연장등록출원의 거절이유통지 관련 특허법관련 규정

제93조 (준용규정) 제57조제1항·제63조·제67조 및 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여 이를 준용한다.

제63조 (거절이유통지) 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제47조제1항제2호에 해당하는 경우로서 제51조제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다.

3. 2. 2 거절이유

특허권존속기간연장등록출원이 특허법 제91조제1항 각호의 1에 해당하는 경우에는 심사관은 당해 연장등록출원에 대하여 거절이유를 통지하여야 한다.

즉, 특허권존속기간연장등록출원을 할 수 없는 자가 연장등록출원을 하는 등의 흠결이 있는 경우 심사관은 보정명령이나 반려이유통지 등을 하여서는 안되며 거절이유를 통지하여야 한다.

- (1) 그 특허발명의 실시가 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우(특 §91① 1.)

특허발명의 실시가 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되기 위해서는 ① 특허법 제89조의 규정에 의한 허가를 받은 물질을 제조·생산 등의 실시를 하기 위하여 허가가 필요하여야 하며, ② 특허 받은 물질과 허가 받은 물질의 구성이 동일하여야 하고 ③ 특허를 받은 물질과 허가를 받은 물질의 용도가 동일하여야 한다.

이들 요건의 충족 여부에 대한 판단은 다음과 같다.

① 특허를 받은 물질의 허가 필요성에 대한 판단

특허권존속기간연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 특허법 제89조의 규정에 의한 허가를 받을 필요성이 있어야 하는 바, 허가의 필요성에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 허가를 담당하는 기관에서 허가한 사실만으로 허가에 대한 필요성을 인정한다.

예를 들어 어떤 약품의 활성·안전성 등을 시험하기 위하여 약사법 제31조 규정에 의한 의약품 제조 품목허가를 받았다면 제3자의 이의 제기 등의 특별한 사정이 없는 한 심사관은 그 약품을 제조하기 위하여 관련규정에 의한 허가를 받을 필요가 있다고 인정하고 허가의 필요성에 대하여 추가로 조사를 실시하지 않을 수 있다.

다만, 허가의 필요성에 대해 의심이 있는 경우에는 추가조사(관련기관의 의견 문의 등)를 실시할 수 있으며, 조사결과 허가의 필요성이 없다고 판단되는 경우에는 거절이유를 통지한다.

② 특허를 받은 물질의 구성과 허가를 받은 물질의 구성에 대한 동일성 판단

특허권존속기간연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 등의 허가가 필요한 발명이므로 허가를 받은 물질이 특허권존속기간의 연장을 받고자 하는 청구항에 기재된 물질(청구항에 기재된 발명이 물질에 관한 발명인 경우)과 구성이 동일하거나 청구항에 기재된 방법에 의하여 제조할 수 있는 물질(청구항에 기재된 발명이 방법에 관한 발명인 경우)의 구성과 동일하여야 한다.

청구항에 기재된 물질(또는 제법으로 얻어진 물건 등)과 허가받은 물질에 대하여 구성이 동일한지의 여부는 다음과 같이 비교하여 판단하며, 판단한 결과 구성이 동일하지 않은 경우에는 특허법 제91조제1항제1호의 거절이유에 해당하는 것으로 하여 거절이유를 통지한다.

(i) 청구범위에 기재된 발명이 물질 발명인 경우에는 그 물질과 허가를 받은 물질을 비교하여 판단한다.

(ii) 청구범위에 기재된 발명이 물질의 제조방법에 관한 발명인 경우에는 그 제법으로 얻어진 물질과 허가를 받은 물질을 비교하여 판단한다. 이 경우 제법은 비교하지 않는다.

③ 특허를 받은 물질(용도발명)의 용도와 허가를 받은 물질의 용도에 대한 동일성 판단

특허권 존속기간의 연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 등의 허가가 필요한 발명인 바, 여기서 특허발명의 실시는 특허를 받은 발명의 용도에 해당하는 실시를 의미한다.

따라서 특허를 받은 물질이 용도 발명인 경우에는 허가를 받은 물질의 용도와 특허권의 청구항에 기재된 물질(청구항에 기재된 발명이 물질에 관한 발명인 경우 물질, 청구항에 기재된 발명이 방법에 관한 발명인 경우 방법에 의하여 제조된 물질)의 용도가 상이한 경우에는 비록 허가를 받은 물질의 구성과 특허받은 물질의 구성이 같다고 하더라도 특허권의 연장은 허용되지 않는다.

다만 허가를 받은 물질의 용도가 특허를 받은 물질의 용도에 포함되는 경우에는 용도가 일치하는 것으로 취급한다.

중간체 및 촉매 등에 관한 특허권의 존속기간 연장

중간체, 최종 생성물의 제조에 사용되는 촉매 및 최종 생성물의 제조장치에 관한 특허권은 연장의 대상이 되지 않는다.

약사법 등 안전성의 확보 등을 목적으로 하는 법률은 최종 생성물의 제조, 판

매 등을 규제하는 것이고 그 제조과정에서 합성되는 중간체의 제조, 판매 등은 규제하지 아니하므로 중간체 등의 실시예 허가 등을 받을 필요가 있다고 인정되지 아니한다.

따라서 중간체에 관한 특허권이나 최종생성물의 제조에 사용되는 촉매 및 제조장치에 관한 특허권에 대하여 최종 생성물의 허가를 근거로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하는 경우에는 특허법 제91조제1항제1호에 해당하는 것으로 하여 거절이유를 통지한다.

(2) 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받지 아니한 경우(특 §91① 2.)

허가를 공동으로 받은 복수의 자 중 일부의 자만이 특허권에 대한 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가지고 있는 경우라도 특허권자 또는 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받은 것과 같기 때문에 특허법 제91조제1항제2호의 거절이유에 해당하지 않는 것으로 한다.

다만, 특허권연장등록출원시 통상실시권자 등이 허가를 받은 경우에는 특허법 제91조제1항제2호의 거절이유에 해당하는 것으로 한다.

(3) 연장신청의 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우(특 §91① 3.)

연장신청의 기간에 대하여는 그 기간이 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하지 않아야 하고 양자가 일치할 필요는 없다.

즉, 연장 신청기간에 대한 산정이 다소 잘못된 경우라도 전체적으로 연장받을 수 있는 기간을 초과하지 않는 경우에는 거절이유를 통지하지 않고 그대로 인정한다. 또한 연장기간의 산정은 역에 의하여 산정하는 것을 원칙으로 한다.

한편 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받은 날이 특허권의 설정등록일 이전인 경우는 특허발명을 실시할 수 없었던 기간이 아니므로 특허법 제91조제1항제3호의 거절이유에 해당하는 것으로 한다.

(4) 연장등록출원인이 당해 특허권자가 아닌 경우(특§91① 4.)

특허권 존속기간의 연장등록출원인은 연장등록출원시의 특허권자이어야 한다. 따라서 그 특허권의 전용실시권자라 하더라도 연장등록출원인이 될 수 없다. 이 경우 제91조제1항제4호의 거절이유에 해당하는 것으로 한다.

(5) 특허법 제90조 제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우(특§91① 5.)

공유특허권의 연장등록출원을 공유자 모두가 공동으로 하여야 한다.

공유자중 일부의 자만이 연장등록출원을 한 경우 그 출원은 제91조제1항제5호의 거절이유에 해당하는 것으로 하며, 거절이유를 통지한다.

3. 2. 3 거절이유통지

심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 특허법 제91조제1항의 규정에 의하여 연장등록출원에 대하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

거절이유통지시 거절이유는 출원인이 거절이유를 명확히 알 수 있도록 관련규정이나 이유를 명확하고 간결하게 기재하여야 한다.

↳ 거절이유통지 관련 일반사항은 제5부 제2장 특허출원일반에 관한 거절이유 통지 참조

3. 3 의견서 및 보정서 제출

의견서와 보정서 제출은 출원인이 필수적으로 제출하여야 하는 서류는 아니다.

의견서는 거절이유통지에 대한 지정기간 이내에 제출할 수 있으며, 보정서는 출원후 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 제출할 수 있으므로 의견서 제출기간은 물론 심사관이 특허권의 연장등록여부결정등본을 송달하기 전이라면, 의견제출기간이 아니라도 제출할 수 있다.

일반적으로 의견서와 보정서는 심사관이 지적한 거절이유를 소명하거나, 거절이유를 해소하기 위하여 제출되는 경우가 많으므로 같이 설명하도록 한다.

3. 3. 1 관련 규정

제90조 (특허권의 존속기간의 연장등록출원)

① 생략

1. ~ 2. 생략

3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상특허청구범위의 표시

4. 연장신청의 기간

5. 제89조의 허가 등의 내용

6. 지식경제부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

② ~ ③ 생략

⑥연장등록출원인은 심사관이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항중 제1항제3호 내지 제6호(제3호중 연장대상특허권의 특허번호를 제외한다)의 사항에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유 통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.¹⁾

1) 존속기간 연장등록출원에 대한 보정 가능 시기를 구체적으로 제한하여 규정함
(2009.1.30 개정)

3. 3. 2 의견서의 취급

심사관은 거절이유통지시 의견서 제출기간을 2월의 범위내에 지정하여 통지하며, 심사관이 지정한 의견서 제출기간은 연장이 가능하다.

의견서제출기간의 연장은 출원인이 신청하는 경우 1월로 하고 3회에 한하여 연장하는 것을 원칙으로 한다.

한편 의견서 제출기간이 경과하거나 거절이유통지 전에 의견서가 제출되더라도 그 의견서는 반려하거나 무효처분하지 않고 수리하여 심사에 참고한다.

3. 3. 3 보정서의 취급

(1) 보정서 제출기간

연장등록출원인은 출원 후 연장등록결정등본을 송달하기 전까지 보정할 수 있다. 다만, 존속기간연장등록출원에 대한 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.

또한 특허출원의 절차에 관한 일반원칙에 따라 연장등록출원의 절차가 종료된 경우에는 보정은 인정되지 않으므로 연장등록출원이 무효, 취소, 포기, 반려된 경우나 연장등록출원의 근거가 된 특허권이 무효, 취소, 포기된 경우에도 보정서를 제출할 수 없다.

(2) 보정할 수 있는 사항

연장등록출원된 사항중 보정할 수 있는 사항은 특허법 제90조제6항의 규정에 따라

1. 연장대상 특허청구범위의 표시
2. 연장신청의 기간
3. 특허법 제89조의 허가 등의 내용

4. 지식경제부령이 정하는 연장이유에 한한다.

따라서 연장등록 출원인을 변경하는 보정, 연장대상이라는 특허권을 변경하는 보정은 불가능하다. 다만, 이들에 관한 사항이라도 자명한 오기를 바로 잡는 보정은 가능하다.

한편 보정할 수 없는 사항을 포함한 보정서가 제출되면 심사관은 보정을 인정할 수 없는 이유를 기재하여 출원인에 보정불인정통지를 한 후 보정되지 않은 출원서로 다시 심사한다.

다시 심사시 거절이유통지서 또는 거절결정서에 불인정이유를 함께 기재하여 통지할 수 있다. 다만, 거절이유가 없는 경우에는 불인정사유를 기재한 보정불인정예고통지서를 출원인에 통지하여 소명서나 보정서를 제출할 수 있는 기회를 부여할 수 있다.

연장등록 출원인의 보정의 취급

특허권 존속기간의 연장등록출원인은 연장등록출원시의 특허권자이어야 하고 특허권이 공유인 경우에는 공동으로 출원을 하여야 한다. 따라서 특허권자가 아닌 제3자나 그 특허권의 전용실시권자 등은 특허권 존속기간의 연장등록출원인이 될 수 없다.

또한 특허권자는 특허법 제90조제3항의 규정 등을 고려할 때 출원시의 특허권자를 의미하므로 특허권자가 아닌 자가 타인의 특허권에 대하여 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 후 특허권자의 명의로 연장등록출원인을 변경하는 보정은 인정되지 않는다.

한편 특허권자가 공유인 경우에도 공유자중 일부의 자만이 연장등록출원을 한 후 거절이유를 해소하기 위하여 당초 연장등록출원에 포함되어 있지 않았던 출원인을 추가하는 보정이나 등록 특허권자를 변경하여 특허권자와 연장등록 출원인을 일치시키는 보정은 인정되지 않는다.

다만 출원인의 표시의 오기를 보정하거나 특허권자의 일반승계가 있었던 경우에는 특허권자를 일반 승계인으로 변경하는 보정은 인정된다.

(2009년 추록)

(3) 보정의 효력

보정이 적합한 것으로 인정되면 출원은 보정된 내용에 따라 최초 출원된 때에 제출된 것으로 보고 보정된 출원서를 심사한다.

3. 4 연장등록출원의 연장등록여부결정

연장등록출원의 특허권 존속기간의 연장여부에 대한 결정은 특허법 제67조 규정을 준용하는 제93조의 규정에 따라 서면으로 하여야 한다.

3. 3. 1 관련 규정

연장등록여부 결정 관련 특허법 관련 규정

제93조 (준용규정) 제57조제1항·제63조·제67조 및 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여 이를 준용한다.

제67조 (특허여부결정의 방식) ①특허결정 및 특허거절결정(이하 “특허여부결정”이라 한다)은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.

②특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.

3. 4. 2 연장등록출원의 연장등록결정 및 송달

(1) 연장등록출원의 연장등록결정

심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 연장등록여부결정을 하고자 할 때에는 심사과장(팀장)에게 이를 보고(연장등록거절결정의 경우 심사국장까지 보고)하고 다음의 사항을 기재한 연장

등록거절결정서 또는 연장등록결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다. 다만, 연장등록거절결정을 하는 경우에는 아래의 ③ 및 ④의 사항은 기재하지 아니한다(규칙 54§).

- ① 연장등록출원번호
- ② 특허번호
- ③ 연장기간
- ④ 특허법 제89조의 허가 또는 등록의 내용
연장대상특허청구범위, 허가 또는 등록의 내용 및, 연장이유 등 기재
- ⑤ 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ⑥ 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
- ⑦ 결정의 주문과 그 이유
- ⑧ 결정연월일

(2) 연장등록여부 결정의 송달

특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달한다.

☞ 송달관련 세부 사항은 제1부 제6장 참조

제5절 기타 절차

1. 특허공보 등예의 게재

1. 1 관련 규정

제92조 (특허권의 존속기간의 연장등록결정 등)

- ① 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조제1항 각호의 1의 사유를 발견할 수 없는 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.
- ② 특허청장은 제1항의 연장등록결정이 있는 때에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.
- ③ 제2항의 등록이 있는 때에는 다음 각호에 기재된 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
 1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 특허번호
 3. 연장등록의 연월일
 4. 연장의 기간
 5. 제89조의 규정에 의한 허가 등의 내용

1. 2 등록원부 기재 의뢰

심사관은 특허권 존속기간의 연장등록결정을 한 경우에는 등록서비스과에 등록사항을 특허공보에 게재하여 줄 것을 의뢰한다.

(2008년 추록)

1. 3 특허공보 게재의뢰

특허법 제92조 제2항의 등록이 있는 때에는 다음 각호에 기재된 사항을 특허공보에 게재해 줄 것을 의뢰한다.

- ① 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ② 특허번호
- ③ 연장등록의 연월일
- ④ 연장의 기간
- ⑤ 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등의 내용
연장대상특허청구범위, 허가 또는 등록의 내용 및, 연장이유 등 기재

2. 심판

2. 1 연장등록거절결정에 대한 심판

특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조제1항각호의1에 해당되는 것으로서 연장등록거절결정을 받은 자는 그 연장등록거절결정에 불복이 있는 때는 그 연장등록거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 연장등록거절결정불복심판을 청구할 수 있다.

2. 2 연장등록의 무효심판

특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제134조제1항각호의1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.(기타 특허권의 존속기간 연장등록 무효심판청구와 관련된 사항은 제6장제1절 심사관에 의한 무효심판청구 참조)

특허번호에 오기가 있는
특허권 존속기간연장등록 출원의 보정

특허에 관한 절차를 밟은 자는 그 절차가 특허청에 계속되고 있는 경우에는 그 절차를 보정할 수 있다. 그러나, 특허법 제90조제6항의 규정에 의하면 특허권 존속기간의 연장등록출원 내용 중 특허번호는 보정할 수 있는 대상에서 제외하고 있어 특허번호에 오기가 있는 경우 그 특허번호를 보정할 수 있는지 문제가 된다.

특허법 제90조제6항에 의한 보정은 특허권 존속기간의 연장등록과 관련하여 연장 등록출원시 주장한 연장등록내용을 실질적으로 변경하는 보정도 가능하나 특허번호는 변경을 허용할 경우 특허권 존속기간의 연장등록대상이 되는 출원이 변경되기 때문에 허용하지 않는다는 취지이다.

따라서 연장등록출원에 기재한 특허번호가 명백히 오기인 경우(출원서에 기재된 출원번호, 출원일자, 특허번호, 특허일자, 발명의 명칭 등을 종합할 때 특허번호의 기재에 명백한 오기가 있는 것으로 인정되는 경우) 그 오기를 바로잡는 보정은 출원대상을 변경하는 보정이라 할 수 없으므로 이러한 경우 보정이 가능하다.

특허권 존속기간연장등록출원의 대리권

특허권 존속기간의 연장등록출원은 연장등록출원의 취하 등과는 달리 특별수권 사항이 아니다. 따라서 특허권연장등록출원은 특별수권이 없더라도 일반수권에 의하여 대리가 가능하다. 다만, 특허권존속기간연장등록출원의 절차가 별도의 출원에 관한 절차인지 등록에 관한 절차인지가 다소 불분명한 측면이 있으므로, 대리권의 범위에 관하여는 다음과 같이 취급한다

특허권 존속기간의 연장등록출원시 대리권을 증명하는 서류에서 대리권의 범위를 "특허에 관한 모든 절차" 또는 "특허권의 등록에 관한 모든 절차" 또는 "특허권 연장등록출원에 관한 모든 절차"라고 표시되어 있고 연장등록출원서에 당해 대리인을 기입한 경우 후속하는 특허권 연장등록출원에 관한 일체의 절차(다만, 출원의

(2008년 추록)

포기는 특별수권내용에 따라 결정한다.)에 대리권이 있는 것으로 본다.

한편, 특허권 존속기간의 연장등록출원시 대리권을 증명하는 서류를 제출하지 않고 당초 특허출원의 출원이나 등록시 대리권을 증명하는 서류에 대리권의 범위를 "특허에 관한 모든 절차" 또는 "특허권의 등록에 관한 모든 절차" 또는 "특허권 존속기간의 연장등록출원에 관한 모든 절차"라고 표시되어 있고 연장등록출원서에 당해 대리인이 기입된 경우에는 후속하는 특허권 존속기간의 연장등록출원에 관한 절차에 대리권이 있는 것으로 보나, 당초 출원의 출원이나 등록시 제출한 대리권을 증명하는 서류에 특허권 존속기간의 연장등록출원에 대한 대리권이 있는 것으로 기입된 경우라도 연장등록출원서에 당해 대리인이 기입되지 않은 경우에는 그 대리인은 연장등록출원에 관한 절차에 대리권은 없는 것으로 본다.

한편, 연장등록출원의 포기는 특별수권사항이므로 특별수권이 없는 경우에는 대리인이 연장등록출원을 포기할 수 없으며, 포괄위임 대리인의 대리권은 연장등록출원에도 미친다.

특허권의 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정

개정 2005.06.17 특허청고시 제2005-13호

제1조 (목적) 이 규정은 특허법(이하 "법"이라 한다) 제89조 내지 제93조 및 동법 시행령 제7조, 동법 시행규칙 제52조, 제53조의 규정에 의거 특허권 존속기간 연장등록출원의 심사 및 연장제도 운용에 관한 세부사항을 규정함으로써 출원인의 편의를 도모함을 목적으로 한다.

제2조 (연장받을 수 있는 요건)

- ① 연장을 받을 수 있는 특허는 특허법 시행령 제7조의 규정에 의한 발명으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 그 대상으로 한다.
 1. 물질특허
 2. 제법특허
 3. 용도특허
 4. 조성물특허
- ② 제1항 특허의 청구범위에는 약사법 제26조 제1항 또는 동법 제34조 제1항의 규정에 의한 허가 또는 농약관리법 제8조 제1항·동법 제16조 제1항 및 제17조 제1항의 규정에 의한 등록을 받은 사항이 포함되어 있어야 한다.

(2008년 추록)

- ③ 제1항의 특허는 연장등록출원당시 유효한 것이어야 한다.

제3조 (연장횟수)

- ① 하나의 특허에 대한 특허권의 존속기간연장은 1회에 한한다.
- ② 하나의 허가 또는 등록사항에 대하여 복수의 특허가 있는 경우에는 어느 특허권도 그 존속기간의 연장등록을 개별적으로 할 수 있다.
- ③ 하나의 특허와 관련하여 복수의 허가 또는 등록이 있는 경우에는 그중 최초의 허가 또는 등록에 의한 것만 연장등록이 인정된다.

제4조 (연장기간의 산정) 특허법 제89조 규정의 “그 실시할 수 없었던 기간”이라 함은 특허권 설정 등록일 이후의 기간으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 기간을 말한다. 다만, 해당 관청의 허가 또는 등록 신청 관련서류의 검토기간 중 특허권자 또는 신청인의 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 “그 실시할 수 없었던 기간”에 포함하지 아니한다.

1. 의약품(동물용 의약품은 제외한다)의 품목허가를 받기 위하여 식품의약품안전청장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식품의약품안전청에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
2. 동물용 의약품의 품목허가를 받기 위하여 국립수의과학검역원장으로부터 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 국립수의과학검역원에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
3. 농약 또는 농약원제를 등록하기 위하여 농약관리법시행령이 정하는 시험연구기관에서 실시한 약효나 약해 등의 시험기간과 농촌진흥청에서 소요된 등록 신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간

제5조 (연장등록출원시기)

- ① 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받은 날부터 3월 이내에 출원하여야 한다.
다만, 특허권의 존속기간의 만료전 6월 이후에는 할 수 없다.
- ② 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다.
다만, 그 출원에 관하여 법 제91조 제1항의 거절사항이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

제6조 (연장등록출원서 기재 요령)

- ① 연장등록출원서는 특허법 시행규칙 제52조의 규정에 의한 별지 제33호 서식에 따라 다음 각호에 준하여 기재하여야 한다.
 1. 연장등록출원인은 특허권자를 기재한다.

또한 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 연장등록출원인이 되어야 한다.

2. 특허번호 및 출원번호에는 특허권의 존속기간의 연장을 희망하는 특허번호와 그 특허에 대응하는 출원번호를 기재한다.
3. 발명의 명칭에는 상기 특허의 발명의 명칭을 기재한다.
4. 연장대상 특허청구범위는 연장등록을 받고자 하는 모든 청구항을 기재하고 이 청구항들이 법 제89조의 규정에 의한 허가 또는 등록사항을 어떻게 포함하고 있는지를 구체적으로 예시하여 기재하여야 한다.

(예 : 제1항에 있어서 $R_1 = CH_3$, $R_2 = OH$ 인 일반식(I) 화합물이 유효성분인 일반명 ○○○에 해당)

5. 연장이유 및 자료에는 그 연장등록출원한 특허발명을 실시하기 위하여 필수적으로 법 제89조의 허가 또는 등록을 받아야 하는 이유를 기재하고 이를 증명할 수 있는 자료로서 의약품의 경우 임상시험 계획서의 승인서 사본 및 의약품제조품목허가증 사본, 외국에서의 제3상 임상시험 기간 및 해당 의약품의 허가 기관에서의 서류 검토 기간을 입증할 수 있는 자료, 농약의 경우 농약의 품목등록을 위한 시험신청의뢰서 사본 및 품목등록증 사본, 농약원제의 경우 분석 및 시험의뢰서 사본 및 원제등록증 사본을 첨부해야 한다.
 6. 연장신청의 기간은 제4조의 규정에 의거 산출된 기간을 『○년○월○일』과 같이 기재한다. 다만 이 기간이 5년을 초과하는 경우는 5년으로 기재한다.
 7. 법 제89조의 허가 등을 받은 일자에는 의약품의 경우 약사법 제26조 제1항 또는 동법 제34조 제1항의 규정에 의한 허가일(동물용 의약품은 이에 상응하는 날), 농약 또는 농약원제의 경우 농약관리법 제8조 제1항 또는 농약관리법 제16조 제1항·제17조 제1항의 규정에 의한 등록일을 기재한다.
 8. 법 제89조의 허가 등의 내용에는 특허발명을 실시하기 위하여 받은 관계법령의 규정 및 허가 등의 내용을 기재하고 허가 등을 받은 자가 연장등록 출원에 관한 특허권의 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자 또는 당해 특허권자임을 증명할 수 있는 자료를 첨부해야 한다.
- ② 제1항 제8호의 허가등의 내용에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다.
1. 의약의 경우는 품목허가번호, 상호명, 제품명, 원료약품의 분량, 효능 및 효과
 2. 농약의 경우는 등록번호, 상호명, 농약명, 품목명, 유효성분의 종류 및 함량
 3. 원제의 경우는 등록번호, 상호명, 원제명, 유효성분의 종류 및 규격

(2008년 추록)

- ③ 제1항제1호의 내용은 특허원부에 의거 확인될 수 있어야 한다.

제7조 (연장등록출원심사요령)

- ① 심사관은 연장등록출원이 심사국에 이관된 날부터 4월 이내에 제6조제1항 제4호의 연장대상 특허청구범위와 법 제89조의 규정에 의한 허가 또는 등록받은 사항을 다음 각호의 1과 같이 비교하여 그 특허발명의 실시에 필수적으로 허가 또는 등록을 받을 필요성이 있는지 여부를 판단한다.
1. 물질의 발명인 경우 허가 또는 등록받은 유효성분과 특허청구의 범위에 기재된 사항(제6조 제1항 제4호의 규정에 따라 예시된 특정화합물)을 비교하여 판단한다. 또한, 허가 또는 등록받은 유효성분이 특허청구의 범위에 명기되어 있지 않아도 당해 유효성분이 특허청구의 범위에 상위개념으로 기재되어 있으면 무방하다.
 2. 제법발명인 경우에는 그 제법으로 얻어진 물건(물질, 조성물)과 허가 또는 등록 받은 물건을 비교하여 판단한다.
 3. 용도발명인 경우에는 허가 또는 등록된 용도와 특허청구의 범위에 기재된 용도를 비교하여 판단한다.
 4. 조성물의 발명인 경우에는 허가 또는 등록된 조성물(복수의 유효성분의 조성물, 제형, 담체조성물)과 특허청구의 범위에 기재된 조성물을 비교하여 판단한다.
- ② 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제6조 제1항 각호에 규정된 기재사항 또는 첨부자료가 미비할 경우에는 그 출원인에게 기간을 정하여 보정 지시를 할 수 있다.
- ③ 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 법 제91조 제1항의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ④ 제3항의 지정기간을 연장하고자 하는 경우 그 연장기간은 1월로 하고 3회에 한하여 연장할 수 있다.

제8조 (연장등록사정)

- ① 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 연장등록사정을 하여야 한다.
- ② 특허청장은 제1항의 연장등록사정이 있는 때에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.
- ③ 제2항의 등록이 있는 때에는 다음 각호에 기재된 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭, 영업소 및 대표자의 성명)

2. 특허번호
3. 연장등록의 연월일
4. 연장의 기간
5. 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등의 내용

제9조 (보정할 수 있는 시기)

특허권의 존속기간의 연장등록출원을 한 자는 출원이 계속되고 있는 한 그 보정을 할 수 있다.

제10조 (보정할 수 있는 범위)

연장받고자 하는 특허권 및 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 또는 등록의 내용이 출원시에 기재되어 있으면 그 범위 내에서 연장의 이유 및 자료를 정정하는 것은 보정이 인정된다.

제11조 (거절사정에 대한 불복)

- ① 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조 제1항 각호에 해당하는 사유로 거절사정을 받은 자가 그 사정에 불복이 있는 때는 그 사정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 거절사정 불복 심판을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 심판을 청구하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
 1. 출원인 및 대리인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭, 영업소 및 대표자의 성명)
 2. 출원일자 및 출원번호
 3. 발명의 명칭
 4. 심사관의 사정일자
 5. 심판사건의 표시
 6. 청구의 취지 및 그 이유

제12조 (특허권의 존속기간의 연장등록의 무효심판)

- ① 특허권의 존속기간의 연장등록이 특허법 제134조 제1항의 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 특허권의 존속기간의 연장등록 무효심판은 연장된 특허권의 소멸 후에도 청구할 수 있다.
- ③ 제1항에 있어서 청구인은 당해 심판청구에 대하여 법률상 정당한 이해 관계인이어야 한다.
- ④ 특허권의 존속기간의 연장등록무효심판은 법 제133조 제1항의 무효심판과는 달리 청구항마다 청구할 수 없다.

제13조 (무효사유) 특허법 제134조 제1항 각호의 1에 해당하는 경우

(2008년 추록)

제14조 (준용) 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 관하여 이 고시에 정하지 아니한 사항에 대하여는 “심사관계사무취급규정”에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행일 이전에 이미 품목허가를 받았거나 등록을 한 의약품·농약 또는 농약원제와 품목허가·등록 신청 중인 의약품·농약 또는 농약원제의 연장등록출원에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

제5장 우선심사

(별권으로 대체)

제6장 기타 심사 절차

제1절 심사관의 무효심판 청구

1. 취 지

일반적으로 심판의 분쟁은 관련한 이해관계인이 청구하는 것이 원칙이나, 특허의 무효심판, 특허권 존속기간의 연장등록무효심판 및 정정무효심판에 대해서는 이해관계인 이외에 심사관도 청구할 수 있도록 하고 있다.

등록된 특허권에 대하여 무효사유를 가지고 있다는 사실을 알고 있는 이해관계자가 특허권자와 합의하여 반대급부를 받고 이미 제기한 무효심판을 취하하거나 무효심판을 제기하지 않기로 합의하면 부실한 권리가 존속하게 된다.

특허권은 이해관계가 있는 분쟁 당사자뿐만 아니라 일반 공중에게도 효력을 갖는 바, 부실한 권리가 존속하는 경우 부실한 권리에 무효사유가 있다는 사실을 알지 못하는 이해관계자나 일반공중은 그 특허권의 효력에 따라 부당하게 이익을 침해받을 수 있게 된다.

이에 특허법에서는 이해관계자 이외에 공익의 대표자인 심사관으로 하여금 부실권리에 대하여 무효심판을 청구할 수 있게 하는 제도를 마련하고 있다.

※ 2006. 3. 3.자 공포된 특허법에 따라 종전의 이의신청 제도가 폐지되고 등록공고 후 3개월간 누구나 무효심판을 청구할 수 있도록 함으로써 등록 후 공중심사의 기능이 무효심판으로 일원화되었다.

2. 무효심판의 청구요건

2. 1. 당사자

심사관의 무효심판 청구권에 있어서 청구인은 심사관이 되고 피청구인은 권리자가 된다.

2. 1. 1 무효심판의 청구인

무효심판을 청구 할 수 있는 자는 “이해관계인”과 “심사관”에 한한다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월이 되는 날까지는 누구든지 무효심판(무효사유가 특허법 제33조제1항 본문의 규정 또는 특허법 제44조의 규정에 위반된 경우는 제외)을 청구할 수 있다.

여기서 심사관은 특허청 직원으로써 소정의 교육을 이수하고 심사관 발령을 받은 자를 말한다. 일반적으로 무효심판을 청구하는 심사관은 당해 출원의 IPC 분야의 심사를 담당하는 심사관이 되나, 필요한 경우 해당출원을 심사한 심사관, 심사과장(팀장), 비심사부서 근무 심사관, 또는 특허심판원 소송수행관도 가능하다.

일반적으로 무효심판은 당해 기술분야의 기술지식뿐 만 아니라 장기간 소요되고 심판에 관한 전문지식도 요구됨으로 무효심판청구 심사관 지정시 이를 고려하도록 한다.

판례: 무효심판을 청구할 수 있는 심사관

실용신안법 제25조제2항이 심사관으로 하여금 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있도록 규정한 것은 심사관 개인을 이해관계인으로 보아서가 아니라 실용신안 제도의 원활한 목적달성을 위한 공익적 견지에서 나온 것이므로 그 심사관은 심판제기 당시 실용신안의 등록출원에 심사를 담당하고 있는 자이면 되고 반드시 당시 실용신안등록을 심사하여 특허결정한 심사관에 한하거나 심결 당시에 그 심사관의 지위에 있어야만 하는 것은 아니다. (대법원1989.3.14.선고 86후171판결)

(2008년 추록)

2. 1. 2 무효심판의 피 청구인

무효심판의 피청구인은 특허권자다. 특허권자는 무효심판 청구시 특허등록원부에 특허권자로서 등록되어 있는 자이다.

공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 그 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다(특§139②).

심판 청구 시 공유의 특허권자 중 일부의 자만을 피청구인으로 하고 일부의 자를 누락한 경우에는 누락된 특허권자를 추가하는 보정을 할 수 있으며(특§140②1), 특허법 시행규칙 별지 제9호서식[보정서(심판청구서등 보정)]에 피청구인 변경에 관한 사항을 기재하고 보정내용을 증명(특허등록 원부 등)하거나 설명할 수 있는 내용을 첨부하여 제출하도록 한다.

2. 2. 심사관이 청구할 수 있는 심판의 유형

특허법 및 실용신안법 관련 규정에 따라 심사관이 청구할 수 있는 심판은 특허법 제133조 규정에 의한 「특허의 무효심판」, 특허법 제134조 규정에 의한 「특허권존속기간연장등록의 무효심판」, 특허법 제137조 규정에 의한 「정정의 무효심판」, 실용신안법 제31조 규정에 의한 「실용신안등록의 무효심판」 및 실용신안법 제33조 규정에 의한 「정정의 무효심판」이 있다.

심사관이 이들 심판을 청구할 수 있도록 한 이유는 특허제도의 원활한 목적달성을 위한 공익적 견지에서 도입의 필요성이 있기 때문이다. 그러나 무효심판청구는 심사와는 달리 심사관의 기본적인 직무가 아니라 부수적인 직무이고 무효심판은 원칙적으로 이해 당사자가 청구하여야 하며, 심사관의 무효심판 청구가 빈발 할 경우 심사결과의 안정성을 해할 수 있으므로 제한적으로 청구하도록 한다.

즉, 심사관에 의한 무효심판청구는 ① 당해 특허권이 무효될 가능성이 높고 ② 당해 특허권을 존속시킬 경우 특허권이 공공의 이익을 해하거나, 해할 가능성이 높으며 ③ 현실적으로 무효심판을 청구하는 청구인이 없는 경우에 한하여 청구하도록 한다.

2. 3 무효심판을 신청할 수 있는 사유

2. 3. 1. 특허의 무효심판

(1) 관련규정

특허법 제133조(특허의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.

1.~ 8. 생략 (아래 참조)

(2) 무효심판 이유

① 특허권의 무효심판 이유

특허법 제133조제1항의 본문에 의하면 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허의 무효심판을 청구할 수 있도록 하고 있다.

1. 제25조(외국인의 권리능력)·제29조(특허요건)·제32조 (특허를 받을 수 없는 발명)·제36조(선원)제1항 내지 제3항 또는 제42조(특허출원) 제3항·제4항의 각 규정에 위반된 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조(공동출원)의 규정에 위반된 경우
3. 제33조제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조(외국인의 권리능력)의 규정

(2008년 추록)

에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우

5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우
6. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
7. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
8. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

② 거절이유, 보정각하이유와의 관계

특허청구범위의 기재방법(특§42⑧), 출원의 단일성요건에 대한 위반(특§45)은 **거절이유**이고, 최후거절이유통지 후 보정요건(특§47③)은 **보정각하이유**이나, 무효심판 청구의 이유로 되지 않는다(특§133).

특허청구범위의 기재방법(특§42⑧) 등의 상기 요건을 무효사유로 하지 않는 이유는 이들 요건 위반은 형식이나 절차의 문제이고 발명자체에 실체상의 하자가 없는 것이므로 이것을 이유로 무효로 하는 것은 가혹하기 때문이다.

이들 요건을 간단히 요약하면 다음과 같다.

구분	무효이유	거절이유	보정각하사유 (최후거절이유통지후)
특허법 관련규정	§133① 각호의 1	무효이유+ 특§42⑧, §45	새로운 거절이유+§47③

③ 요지변경 또는 신규사항이 추가된 경우의 취급

2001. 7. 1 이후의 출원은 신규사항이 추가된 경우 심사단계에서는 거절이유가 되며(최후거절이유통지이후에는 보정각하사유), 등록후에는 무효이유가 된다. 신규사항이 청구항에 추가된 경우에는 당해 청구항에 대하여만 무효사유가 되나, 상세한 설명에 신규사항이 추가된
(2009년 추록)

경우에는 특허권 전체가 무효 사유가 된다.

그러나 2001. 6. 30. 이전 출원의 경우에는 요지변경된 경우 심사단계에서는 보정각하 이유가 되며, 등록후에는 무효이유가 되지 않고 특허출원일을 보정서가 제출된 때에 출원된 것으로 본다. 따라서 요지변경된 출원이 등록된 경우 무효사유는 당해 출원이 보정서를 제출한 날에 제출된 것으로 보고 무효이유 등을 판단한다.

☞ 신규사항 추가 여부 판단은 제4부 제2장 참조

④ PCT출원의 특칙

국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구범위 또는 도면(도면 중의 설명에 한함)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 발명 또는 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면 중의 설명을 제외한다)에 기재된 발명에 해당하지 않는 발명이 특허명세서 또는 도면에 포함된 경우에는 무효이유가 된다(외국어 국제출원고유의 무효이유 : 특§213).

국제출원의 원문이나 번역문중 하나에만 기재되거나 어디에도 기재되지 않은 사항이 특허명세서 또는 도면에 기재되어 있다면 무효이유가 된다.

⑤ 무효이유 존부 판단의 기준시

무효원인의 존부는 통상 출원시이지만, 특허법 제133조제1항제4호의 무효이유와 같이 특허 후에 있어서 특허가 조약에 위반하는 것이 된 때에 있어서의 판단 기준시점은 무효사유에 해당하게 된 때이다.

2. 3. 2. 특허권 존속기간의 연장등록의 무효 심판

(1) 관련 규정

제134조(특허권의 존속기간의 연장등록의 무효심판)

- ① 이해관계인 또는 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다
- 1.-5. 생략(아래 참조)

(2) 무효심판 청구이유

특허권 존속기간의 연장등록 무효심판 청구의 이유는 특허법 제91조 연장등록거절이유와 같다.

심사관은 특허법제134조 규정에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다

1. 그 특허발명을 실시하기 위하여 제89조의 허가 등을 받을 필요가 없는 발명에 대하여 연장등록이 된 경우
2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
3. 연장등록에 의하여 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 당해 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
5. 제90조 제3항의 규정에 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

(2008년 추록)

2. 3. 3. 정정의 무효심판

(1) 관련 규정

제137조(정정의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 제133조의2제1항 또는 제136조제1항의 규정에 의한 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정에 위반한 경우에는 그 정정의 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 제136조제1항 각 호의 어느 하나
2. 제136조제2항 내지 제4항(제133조의2제4항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)

(2) 정정의 무효심판 청구이유

정정의 무효심판 청구이유는 특허법 제137조제1항 규정에 따라, 특허무효심판 또는 정정심판에서의 정정이 특허법 제136조제1항 각 호의 어느 하나의 규정이나, 특허법 제136조제2항 내지 제4항(제133조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 위반된 것에 한하며, 정정심판에서의 정정거절이유와 동일하다.

2. 4. 무효심판을 청구 할 수 있는 기간

특허권의 설정등록 후라면 특허권의 소멸 후에도 청구할 수 있다. (특§133②, 특§134②, 특§137②, 실§31②, 실§33) 여기서 특허권소멸의 원인은 존속기간 만료로 인한 소멸에 한하지 않고, 포기에 의한 경

(2009년 추록)

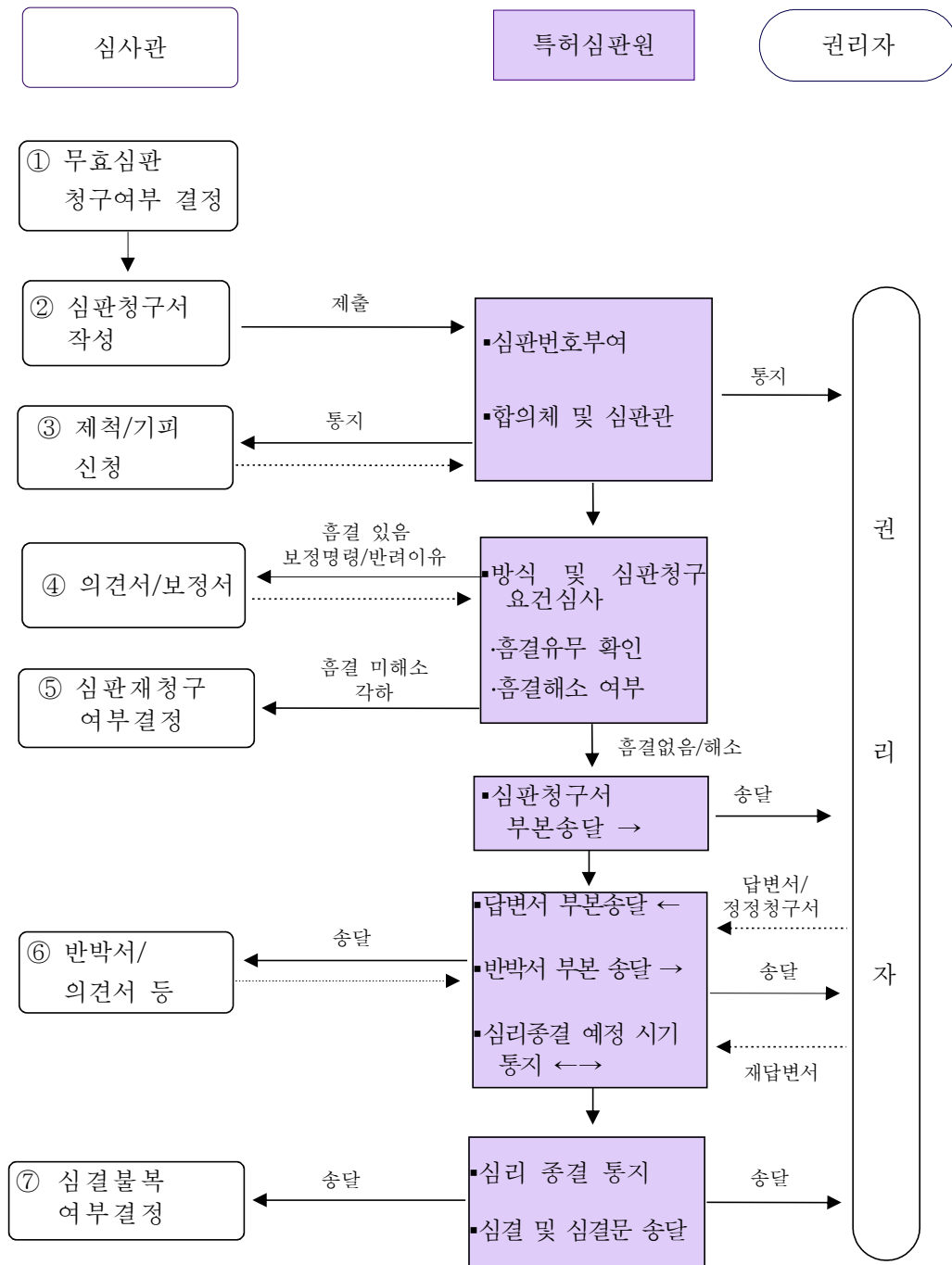
우도 포함한다.

다만, 특허가 무효로 된 때는 그러하지 아니하나 특례로서 특허가 특허법 제133조제1항제4호에 해당하는 경우에는 특허가 무효로 된 후에도 심판을 청구할 수 있다.

이것은 특허권 등의 기간만료에 의한 소멸 후 당해 특허권의 존속기간중의 침해행위에 대한 손해배상의 청구가 된 경우, 그 청구를 당한 상대방은 그 특허권의 소멸후에도 그 청구에 대항하는 수단으로서 당해 특허를 무효로 하는 것에 대하여 심판을 청구할 수 있다는 뜻을 규정한 것이다.

3. 무효심판 청구 및 심판절차별 대응

3. 1. 흐름도



(2009년 추록)

3. 2 심판 절차별 대응

현재 특허법 및 실용신안법 관련 규정에 따라 심사관이 청구할 수 있는 심판은 특허(실용신안등록)의 무효심판, 특허권 존속기간연장등록의 무효심판, 정정의 무효심판(특허 및 실용신안)이 있다.

그러나 심사관이 신청하는 무효심판은 대부분 신규성 및 진보성위반을 이유로한 특허나 실용신안 등록의 무효심판이므로 여기에서는 이들 무효심판을 중심으로 설명한다.

무효심판 청구여부 결정

가. 검토대상

심사관은 당해 출원이 다음에 해당되게 된 경우에는 무효심판 청구 여부를 검토하여 소속 국장에 보고한다.

(1) 특허심판원 관련

특허심판원으로부터 부실권리의 존속방지를 위한 처리 (심판편람 제12편 제11장)에 근거하여 해당 심사국이 통보받은 사건

심판편람 : 부실권리의 존속방지를 위한 처리

1. 특허(등록)의 무효사건으로서 무효라는 취지의 심결 및 판결이 이루어진 후에 심결확정 전에 다음 사유로 심판청구가 각하되거나 취하되어 그 권리가 존속되

(2009년 추록)

는 경우에는 부실권리일 개연성이 있는 것이므로 당해 심사국에 그 처리결과를 통보하여 심사관으로 하여금 그 특허(등록)의 무효심판청구 여부를 검토하도록 한다.(심판사무취급규정 §87)

가. 권리자가 권리의 전부 또는 일부를 양도(이전, 일부이전, 지분일부 이전, 권리 공유 등을 포함한다.)함으로써 이해관계가 소멸되어 심판청구가 각하 혹은 취하된 경우

나. 권리자가 상대방에게 전용실시권, 통상실시권, 전용사용권, 통상사용권을 허여함으로써 심판청구가 각하 혹은 취하된 경우

2. 심사국에 통보 등

심판정책과는 위에 해당하는 사건이 처리된 때에는 각 권리별 분류표에 의거 분류하고 소정의 서식에 의하여 특허청 해당 심사국에 통보하고 필요한 경우 심판서류철을 대출하여 준다.

3. 무효심판청구 여부의 결정

심사관은 특허심판원으로부터 통보를 받은 날로부터 1월 이내에 무효심판청구 여부를 결정하여야 하며, 그 구체적인 절차는 특허·실용신안 심사사무취급규정 제56조의 규정에 따라서 처리한다.

4. 심판청구인

당해 사건의 심판청구인은 IPC(KPC), 물품의 구분, 상품류 구분상의 심사관이 된다. 다만, 심사국장은 필요한 경우 당해 심사관 이외의 심사관을 심판청구인으로 할 수 있다.

5. 우리나라에 등록된 특허, 실용신안 및 디자인의 권리내용과 동일한 내용이 다른 나라(기관)에 선출원되어 선공개·선공고되거나 등록된 것은 당해 심사국이 상기 3 및 4에 따라 처리한다.

(2) 이중출원관련

(2009년 추록)

후출원에 대한 심사결과 선출원에 무효사유가 있음을 확인 한때

(3) 기 타

출원 후 12개월 이내에 특허결정된 특허에 대한 심사노트 재작성 결과 선출원이 발견된 경우, 심사평가 결과 중대한 흠결이 있음을 확인한 경우, 특허 또는 등록실용신안에 대한 정보제공, 새로운 증거의 발견 등의 경우

나. 청구여부 검토 및 보고

(1) 무효심판 청구 여부 결정 및 보고

담당심사관, 심사파트장, 심사과장(팀장)으로 구성된 3인의 합의체에서 협의에 의해 무효심판 청구여부를 결정한다. 3인 합의체가 무효심판을 청구하기로 결정한 경우 담당심사관은 무효심판청구 여부 결정서를 작성하여 심사국장에게 보고한다.

특허심판원으로부터 부실권리의 존속방지를 위한 처리 지침(심판편람 제12편 제11장)에 근거하여 당해 심사국이 통보 받은 사건은 무효심판을 청구하지 않기로 결정한 경우에도 결정서를 작성하여 보고 하도록 한다.

(2) 무효심판 청구 여부 결정서 작성 시 고려 사항

무효심판 청구 여부 결정서에는 검토안건, 사건의 내용, 무효심판 청구 대상이 된 발명의 요지, 무효심판의 청구이유, 검토의견 및 무효심판 청구 여부에 대한 검토결과 등을 명확하게 기재한다.

심판청구서 작성

가. 일반적 기재사항

무효심판을 청구하기로 한 경우 심사관은 특허법시행규칙 별지 제 31호 서식에 심판청구서를 작성한다.

심판청구서에는 당사자의 성명 및 주소, 사건의 표시, 청구의 취지 및 그이유 등을 표시하여야 한다.

제출된 심판청구서는 심판의 절차가 계속중인 경우 언제든지 보정할 수 있으나 심판의 요지를 변경하는 보정은 인정되지 않으므로 심판청구서 작성시 유의하여야 한다.

 심판청구서 작성 서식 및 예시 붙임 참조

나. 청구의 취지

“특허 제0000호의 특허를 무효로 한다. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다. 라는 심결을 구합니다.”라고 기재한다.

또한, 특허청구의 범위에 2개 이상의 발명이 기재되어 있으며, 그 가운데 특정의 발명에 대해서 심판을 청구하려고 하는 경우에는 “특허 제00호 제00항의 특허를 무효로 한다. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다라는 심결을 구합니다.”라고 기재한다.

다. 청구의 이유 작성

심사관은 심판청구서 제출시 심판청구서에 심판청구의 이유서를 첨부하여 제출한다.

(2008년 추록)

심판청구이유는 가급적 무효심판의 이유가 되는 모든 이유를 간결하고 상세하게 설명하여 제출하도록 한다.

청구이유작성 서식 등은 별도로 규정이 없으나 아래 예시와 같이 청구이유를 심판관이 명확히 알 수 있도록 증거와 함께 제출하도록 한다.

무효심판의 청구의 이유는 일반적으로 청구인의 적법성 여부, 특허발명이 증거발명과 비교하여 무효가 되는 이유 및 결론 등이 포함하며, 증거자료를 첨부하고 있다.

청구이유 작성 예

청구 이유에는 사건의 개요(권리설정까지의 경과), 특허발명의 요지, 무효사유의 항목으로 나누어 기재한다.

(1) 사건의 개요

권리의 설정까지의 경과를 기재한다. 출원일(우선권을 수반하는 출원에서는 우선권주장일과 국명도 기재한다.), 등록일과 등록번호 등을 기재한다. 이러한 사항들은 심사서류 및 등록원부에 의하여 알 수가 있다. 발명의 요지에 관계없는 보정에 대해서는 기재할 필요가 없다.

(2) 무효사유에 해당하는 구체적 설명

대상이 되는 특허가 어떠한 논리구성에 의하여 무효사유에 해당하는가를 명확히 기술한다. 통상, 발명을 구성요건으로 분류하여 기재하는 것이 유효하다. 주장하는 내용을 증명하기 위한 증거를 이용하는 경우에는, 증거 능력을 명확히 한다.

(2008년 추록)

(3) 특허발명의 요지

심판대상이 되는 권리인 특허청구범위에 기재된 내용을 특허발명의 요지로서 기재한다.

(4) 무효사유

심판의 대상이 되는 발명은 전술한 무효사유 중 어디에 해당하는가를 결론으로서 기술한다. 복수의 사항에 해당하는 경우에는 그 사유를 모두 기재한다.

☞ 신규성 또는 진보성을 이유로 한 특허무효심판의 작성요령 붙임 참조

심판관지정통지시 대응

특허심판원으로부터 심판번호, 합의체지정에 관한 통지가 있는 경우 심사관은 심판관 합의체 심판관이 제척 또는 기피사유가 있는지 여부를 확인하여 기피 또는 제척사유가 있는 경우 기피 또는 제척신청을 한다.

가. 제도의 개요

제척은 일정한 원인에 의하여 법률상 당연히 직무의 집행에서 제외되는 것이며, 기피는 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있어 당사자 등으로 부터 그 직무집행의 배제신청이 있는 경우에 직무집행에서 제외되는 것이다.

나. 제척의 원인 및 신청

(1) 제척원인(특§148)

(2008년 추록)

특허법 제148조 규정에 따라 심판관이 사건의 당사자, 참가인 등으로 심판의 공정을 기하기 어려운 경우 등을 제척원인으로 하고 있다.

심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정, 특허이의에 대한 결정 또는 심결에 관여한 경우 제척원인이 된다. 여기서 특허여부결정에 관여한 때란 심사관으로서 최종처분을 한 경우를 말하여 거절이유 등을 통지한 경우는 제외한다.

또한 심판관이 협의심사 등 심사에 관여한 때에도 제척이유에 해당된다.

판례: 심판관이 심사에 관여한 때

심판관이 심판관여로부터 제척되는 사정에 관여한 때라고 함은 심사관으로서 직접 사정을 담당하는 경우를 말하는 것이므로 거절의 예고통지를 하는데 관여하였을 뿐이라면 진심의 거절사정에 관여하였다고 할 수 없다.(대법원, 90. 9. 3. 78후3)

(2) 제척의 신청(특§149)

심판관에 제척사유가 있는 경우 심사관은 특허법시행규칙 제61조 규정에 의한 별지 제33호 서식의 심판사건신청서에 의하거나 구술에 의하여 제척하고자 하는 심판관 성명 및 제척원인을 명백히 하여야 한다. 다만, 구술에 의한 신청이 인정되는 것은 구술심리의 경우에 한한다(특§151).

제척신청은 심결시까지 할 수 있으며, 심결에서 확정까지는 상급심의 청구 또는 소의 원인으로 할 수 있고, 심결 확정후에는 재심의 사유로 할 수 있다(특§178, 민소§422).

다. 기피신청 및 기피원인

(1) 기피원인(특§150)

기피원인은 심판관에게 심판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있다고 인정될 때 라고 규정되어 있으나 이는 당사자가 그 심판관의 불공정성을 염려할 만한 객관적, 합리적 이유를 의미하고 제척의 원인으로까지는 될 수 없으나 다음과 같은 경우에는 문제가 될 수 있다.

- ① 심판관이 사건의 당사자와 친우일 때
- ② 심판관이 사건의 당사자와 원한관계에 있는 때
- ③ 심판관이 사건에 대하여 경제적으로 특별한 이해관계를 가지고 있을 때
- ④ 심판관이 사건에 대하여 사적인 감정서를 제출한 일이 있을 때
- ⑤ 심판관이 당사자와 내연 또는 약혼관계가 있을 때

(2) 기피의 신청(특§151)

심판관에 기피사유가 있는 경우 심사관은 특허법시행규칙 제61조 규정에 의한 별지 제33호 서식의 심판사건신청서에 의하거나 구술에 의하여 기피하고자 하는 심판관 성명 및 기피원인을 명백히 하여야 한다. 다만, 구술에 의한 신청이 인정되는 것은 구술심리의 경우에 한한다.

사건에 대하여 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 신청을 할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못하였을 때 또는 기피

의 원인이 그 후에 발생한 때에는 진술을 한 후에도 신청을 할 수 있다(특§150②). 여기에서 진술이라 함은 구술심리에 의한 경우는 당사자 또는 참가인이 일정의 신청을 한 때는 아직 그 이유에 대하여 진술을 하지 아니하여도 진술이 있었던 것이라고 할 수 있다.

서면심리에 의한 경우는 답변서, 의견서 등의 제출이 있었을 때에는 진술이 있는 것이라 할 수 있다.

방식심사 결과에 대한 대응

(1) 반려이유통지에 대한 대응

특허심판원장은 심판청구서 또는 심판관련서류가 특허법시행규칙 제11조 규정의 각호의 1에 해당하는 흠결이 있는 경우 심사관에 반려이유통지를 한다.

심사관이 반려이유통지를 받은 경우 반려이유를 검토하여 소명이 가능한 경우에는 특허법시행규칙 제11조제3항의 별지제24호 서식의 소명서를 제출한다.

반려이유로 지적한 사항이 소명이 가능한 사항이나 기재에 흠결이 있는 경우에는 소명서 제출과 별도로 특허법시행규칙 제13조의 별지제9호 서식의 보정서를 제출할 수 있다.

한편 반려이유를 받은 흠결을 소명하거나 보정할 수 없는 경우에는 심판청구를 취하하거나 특허법시행규칙 제11조제3항의 별지제8호 서식의 반려요청서를 제출하는 등 적절히 대처하도록 한다.

(2) 보정명령에 대한 대응

심판장은 심판청구서가 특허법 제140조제1항의 규정에 위반되는 경우이거나 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우 기간을 정하여 심사관에게 관련서류에 대한 보정을 명한다.

심사관은 보정명령을 받은 경우 그 보정명령의 정당성을 판단하여 그 보정명령이 정당한 경우로서 그 흠결을 해소 할 수 있는 경우에는 특허법시행규칙 제13조의 별지 제9호 서식의 보정서를 제출하며, 보정명령이 정당하지 않은 경우에는 보정명령에 대한 의견서를 제출한다.

한편 보정명령에서 지적받은 흠결을 보정할 수 없는 경우에는 심판청구를 취하하는 등 적절히 대처하도록 한다.

답변서 부분 송달시 대응

무효심판의 심판청구서가 피청구인에게 송달되면 피청구인은 답변서 제출 및 정정청구를 할 수 있다.

답변서나 정정청구가 있는 경우 심판장은 심사관에게 답변서나 정정청구서 부분을 송달한다.

이 경우 심사관은 송달된 답변서나 정정청구서를 검토하여 정정청구가 부적법하다고 하는 취지의 주장을 할 수 있다.

또한 변박서 제출시 특허가 무효로 되어야 한다는 새로운 증거를 제출할 수 있다.

심판청구(서)의 취하·각하·반려에 대한 대응

심판청구서 또는 심판관련 서류가 방식에 흠결이 있어 심사관이 심판청구를 취하한 경우, 특허심판원장이 특허법 시행규칙 제11조 규정에 따라 반려한 경우, 심판장 또는 심판관합의체가 특허법 제141조 또는 제142조 규정에 따라 심판청구서 또는 심판청구를 각하한 경우 심사관은 다시 무효심판 청구 여부를 검토한다.

한편, 각하 또는 반려 이유로 지적된 흠결을 해소할 수 있고 무효 사유가 그대로 있는 경우에는 다시 무효심판을 청구하도록 한다.

심판청구서의 보정

심사관은 심판이 특허심판원에 계속되고 있는 때에는 심판청구서를 보정할 수 있지만 그 보정은 심판청구서의 요지를 변경하는 것이어서는 아니된다.

심판청구서의 요지를 변경하는 보정은 당사자나 사건의 표시 및 청구의 취지를 변경하여 동일성을 해치는 보정을 말한다.

(1) 당사자의 변경

심판을 청구한 심사관의 보정은 심사관의 성명에 오기가 있는 경우

(2009년 추록)

오기를 정정하는 것과 같이 청구인의 동일성을 잃지 않는 경우를 제외하고는 요지변경이다.

피청구인의 보정은 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함한다)하는 경우 요지변경이 아니다(특§140②1).

(2) 사건의 표시 및 청구의 취지의 보정

출원번호 또는 권리번호의 표시에 잘못이 있어 이것을 보정한 때는 그 잘못이 단순히 오기 등과 같이 그 보정에 의하여 심판청구의 대상의 동일성을 잃지 아니하는 경우에 한하여 요지변경으로 하지 아니한다.

무효심판의 대상이 된 청구항을 다른 청구항으로 변경하는 보정은 요지변경이며, 특허의 무효심판청구의 대상이 된 발명이 정정심판에 의하여 정정된 경우 정정후의 특허발명을 심판청구의 대상으로 변경하는 보정은 요지변경으로 보지 아니한다.

(3) 심판청구 이유 및 증거의 보충

심사관이 심판의 계속중에는 심판청구의 이유를 보충하는 것은 요지변경이 아니다.

심판청구이유를 보충하는 것은 심판청구의 취지를 변경하지 아니하는 한 최초 신청한 이유의 일부 또는 전부를 정정하고 다시 새로운 이유를 추가할 수 있다(특§140②).

다만, 심리종결 통지후에 심판청구이유를 보충할 경우 심판관의 판단에 따라 심리재개의 여부를 판단하므로 심리종결후 심판청구 이유는 특별한 경우에 한하여 제출하도록 한다(특칙§66).

판례: 심판청구서의 보정

증거와 변론취지에 의하여 심판청구인으로 표시한 “박영의”는 “박규재”의 별명에 불과하고 따라서 이 사건청구는 “박규재”가 제기하였다고 봄이 상당할 것이므로 이 사건에 있어서 청구인으로 “박영의”를 “박규재”로 정정을 하면 족한 것이다.(대법원 1967. 8. 29 선고 67후 9판결, 특허무효)

심사관의 보정

심사관이 무효심판을 청구한 경우 심판을 청구한 심사관은 가급적 변경을 하지 않도록한다.

다만, 심판을 청구한 심사관이 퇴직 등으로 당해 업무를 수행할 수 없는 경우 등 불가피한 경우에는 특허법시행규칙 별지제9호의 서식(심판청구보정(보충)서)에 청구인 변경에 관한 사항과 보정내용을 증명하거나 설명할 수 있는 내용을 첨부하여 제출하도록 한다.

구술심리 요청시 대응

심판장으로부터 구술심리의 기일 및 장소에 관하여 통지를 받은 경우 심사관은 구술기일을 변경할 필요성이 있는 경우 기일변경청구서에 정당한 이유를 구체적으로 기재하여 청구한다.

구술심리진술요지서는 구술심리 기일 10일 전까지 제출하도록 한다.

구술심리가 개정되면 심판장의 당사자의 출석 등을 확인한 후 다음
(2009년 추록)

절차에 따라 구술심리가 진행된다

① 청구인의 진술

심판장은 청구인 또는 그 대리인에 대하여 청구의 취지 및 이유의 요지를 진술하게 한다.

한편, 청구의 이유가 심판청구 및 구술심리 요지서에 기재한 것과 같으면 그 취지를 진술하면 된다.

② 피청구인의 진술

이어 피청구인 또는 그 대리인에 대하여 답변의 취지 및 이유의 요지를 진술하게 한다.

③ 변박 및 그 변박에 대한 답변

피청구인측이 진술한 답변에 대해 청구인측이 변박하고 그 변박에 대한 답변이 있으면 피청구인측이 그것을 진술하게 한다.

④ 심판장 심문

심판장은 청구인의 청구취지, 이유 및 피청구인의 답변의 취지, 이유에 대하여 불명료한 진술(기재)의 석명을 명한다.

⑤ 상대방의 진술

석명에 대한 상대방의 의견진술을 요구한다.

⑥ 기타 구술심리 절차

증거의 인부, 재정증인의 채택여부 결정, 기일지정 또는 서면심리의 고지, 증거조사, 증거조사결과에 대한 의견진술 등이 있은후 심판장이 폐정한다.

기타 심판관련 절차

(1) 우선심판제도

심판은 심판청구일 순서로 심리하는 것을 원칙으로 한다. 다만 예외적으로 다른 사건에 우선하여 심리할 필요가 인정되는 사건에 대해서는 다른 사건에 우선하여 심판할 수 있다.

심사관이 직권으로 무효심판을 청구한 사건은 우선심판의 대상으로 하고 있다. 우선심판신청이 있으면 심판장은 우선심판대상여부를 결정하여 당사자에게 통보하여야 한다.

(2) 증거조사 및 보전

① 증거조사

특허심판에서는 직권탐지주의에 의하므로 직권증거조사가 원칙이나 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여도 증거조사를 할 수 있다. 당사자 등의 신청에 의할 경우에 증거조사는 증거신청 → 채부결정 → 증거조사의 실시 → 증거조사의 결과 의한 심증 형성의 순서를 밟게 된다.

증거신청은 심판장에게 하며, 직권으로 증거조사를 한 때에 심판장은 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

② 증거보전

증거보전이란 심판절차내에서 본래의 증거조사를 행할 수 있을

때까지 기다리자면 그 증거방법의 조사가 불가능하거나 또는 곤란하게 될 사정이 있는 경우에 별도로 미리 증거조사를 하여 그 결과를 확보하여 두기 위한 심판절차를 말한다.

직권으로 또는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 증거보전을 할 수 있다.

증거보전의 신청은 심판청구전에는 특허심판원장에게, 심판계속중에는 그 사건의 심판장에게 신청인 및 상대방, 증명할 사실, 증거, 증거보전의 사유를 명시한 증거보전신청서를 제출하고 아울러 증거보전의 사유를 소명하여야 한다. 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다.

(3) 서증의 제출방식

문서를 증거로 제출하는 경우에는 원본, 정본 또는 인증등본으로 제출함이 원칙이다. 서증에는 이를 제출하는 당사자에 따라서 청구인이 제출하는 것은 “갑”, 피청구인이 제출하는 것은 “을”, 당사자 참가인이 제출하는 것에는 “병”이라는 부호를 붙이고, 그 제출순서에 따라서 번호를 기재한다.

한편, 보조참가인은 심판당사자가 아니므로 피참가인의 부호를 그대로 따른다. 복수의 서증이 서로 밀접한 관련을 가질 경우에는 하나의 모번호에 가지번호를 부여한다.

(예 갑 제1호증의 1, 2, 3... : 심판청구인이 제출하는 첫 번째 서증으로서 관련이 있는 첫 번째, 두 번째, 세 번째 문서)

서증으로 인용되는 문서가 외국어로 되어 있는 경우에는 증거로 인용하는 부분의 번역문을 반드시 첨부하여야 하며, 그 번역문의 내용에 다툼이 있을 경우에는 전문가의 감정을 받아야 한다.

(4) 일사부재리의 원칙

특허심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 이를 일사부재리의 원칙이라고 한다. 각하심결이 확정된 경우에는 일사부재리의 원칙이 적용되지 않으며, 요건은 다음과 같다.

- ① 일사부재리의 원칙은 본안 심결이 확정된 경우에만 적용되며 각하심결이 확정된 경우에는 적용되지 않는다.
- ② 심결에 대하여 통상의 불복방법으로는 더 이상 다룰 수 없게 된 상태가 되어야 한다.
- ③ 동일사실에 의한 심판청구이어야 한다.

여기서 “동일사실”이란 청구원인 사실의 동일성을 말한다. 그러므로 동일사실이란 청구취지를 이유있게 하는 구체적 사실, 즉 구체적인 무효 또는 취소사유 등(신규성·진보성·선원의 지위)이 동일한 것을 말한다.

- ④ 동일증거에 의한 심판청구이어야 한다.

여기서 “동일증거”라 함은 동일성을 가진 증거의 의미이다. 이전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 동일증거에 포함

되는 것으로 해석된다.

판례: 일사부재리의 원칙

일사부재리의 원칙을 정한 구 특허법 제147조에 규정된 ‘동일 증거’에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 참조).

⑤ 동일한 심판청구이어야 한다.

동일심판이란 청구취지의 대상으로 되어 있는 권리가 같고 그 종류가 동일한 심판을 말한다.

예컨대 확인대상발명이 동일한 권리범위확인심판의 경우에 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판은 동일심판이다. 또한 무효심판에 대한 심결시 일부인용 및 일부기각이 가능하므로 일부무효심판과 동일한 심판에 해당되는 경우에 일사부재리의 원칙이 적용될 수 있다.

(5) 특허의 정정청구

① 의의

특허무효심판절차에서 특허권이 무효로 될 우려가 있는 경우에, 무효심판의 피청구인이 무효심결을 회피하기 위하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구하는 제도를 말한다.

② 절차

(2009년 추록)

정정청구를 할 수 있는 자는 특허권자이며, 전용실시권자, 질권자, 직무 발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 정정청구를 할 수 없다.

특허권자는 i) 무효심판청구서의 부분송달 후 답변서를 제출할 수 있는 기간내에, ii) 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대한 직권심리후 의견서를 제출할 수 있는 기간내에, iii) 심판장이 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우(§133조의2①, 2007. 1. 3. 개정)에 한하여 정정청구를 할 수 있다.

③ 정정청구의 범위

특허의 정정청구는 먼저 i) 특허청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 한하여 할 수 있다.

또한 iv) 그 정정된 내용이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않아야 한다(§133조의2⑤, 2006. 3. 3. 신설로 독립특허요건 적용 배제). 구체적으로 v) 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있는데, 다만 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서만 가능하다.

④ 정정청구서의 제출 및 기재사항

(1) 명세서 또는 도면의 정정을 청구하고자 하는 자는 다음의 사항을 기재한 정정청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(특

§133의2④ 준용 특§140①). i) 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), iii) 심판사건의 표시, vi) 청구의 취지 및 그 이유

(2) 정정한 명세서 또는 도면의 첨부

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 때에는 정정 청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다(특§133의2 ④ 준용 특§140⑤). 명세서를 정정할 때에는 명세서 전문을 첨부하여야 한다. 명세서만을 정정하거나 도면만을 정정하더라도 항상 도면이 포함된 명세서 전문을 첨부하여야 한다.

4. 특허소송

심사관의 무효심판청구가 기각된 경우 특별한 사정이 없는 한 기각 심결에 불복하지 않고 심판원의 심결을 인정한다.

그러나 심사관의 청구가 인용된 경우 피청구인은 심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 소를 제기할 수 있다.

4. 1. 심결에 대한 소송

(1) 당사자

원고는 피청구인이며, 피고는 심사관이 된다.

(2) 제소기간

소의 제기는 심결의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 하여야 하며, 이 기간은 불변기간이다(특§186③④, 실§33).

(2009년 추록)

(3) 판결

법원은 심리의 결과 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 그 심결을 취소하여야 한다(특§189①, 실§33).

또한 법원은 청구가 이유 없다고 인정한 때에는 그 청구를 기각한다

심결 또는 결정의 취소 판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다(특§189②, 실§33).

판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특§189③, 실§33).

4. 2 상고

(1) 상고

특허법원의 판결에 불복이 있을 때에는 대법원에 상고할 수 있다(특§186⑧, 실§33).

(2) 상고기간

상고의 제기는 특허법원의 판결이 송달된 날로부터 2주일내에 원심법원인 특허법원에 상고장을 제출하여야 한다(민소§425 준용 §396, §397).

(3) 상고이유

상고는 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있음을 이유로 하는 때에 한하여 할 수 있으며(민소§423), 민사

소송법 제424조에서 규정하는 절대적 상고이유가 있는 경우에 할 수 있다.

민사소송법 제423 및 제424조

제423조 (상고이유) 상고는 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다.

제424조 (절대적 상고이유) ①판결에 다음 각호 가운데 어느 하나의 사유가 있는 때에는 상고에 정당한 이유가 있는 것으로 한다.

1. 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때 ,
2. 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때,
3. 전속관할에 관한 규정에 어긋난 때,
4. 법정대리권·소송대리권 또는 대리인의 소송행위에 대한 특별한 권한의 수여에 흠이 있는 때,
5. 변론을 공개하는 규정에 어긋난 때,
6. 판결의 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때

무효심판 청구 여부 결정서

1. 사건개요

(무효심판 청구여부를 결정하게 된 사유 등 기재)

2. 등록발명(고안)의 요지

3. 무효심판청구의 이유

(무효심판청구이유 등 기재)

4. 무효심판청구 여부

무효심판 청구여부:

무효심판청구에 대한 의견

합의체	의견	청구여부
담당심사관		
심사파트장		
심사과장(팀장)		

○○심사과장(팀장):

○○심사파트장 :

담당심사관 :

200 . . .

5637p ~ 5640p 까지는 가제로 인한 공란임.

심판청구서의 「청구이유」 기재요령

1. 청구이유기재 개요

특허법 제140조제1항 및 제140조의2 제1항은 심판청구서에 기재하여야 할 사항을 규정하고 그 사항 중 하나로서 「청구의 취지 및 그 이유」를 기재하도록 하고 있다.

「청구의 취지 및 그 이유」에 있어서 「이유」에는 심판청구의 실질적인 이유에 대해서 청구인의 주장, 입증을 구체적이고 명확하게 기재할 필요가 있다.

<관련판례>

심판청구이유의 기재는 그 청구 원인이 특정될 수 있을 정도로 기재하면 족한 것이고 반드시 그 청구이유를 도출하게 된 과정을 상세히 기재하여야만 하는 것은 아니다(특허법원 98.6.25. 98허1259).

특허무효심판에 있어서는 「청구의 이유」란에 특허법 제133조 제1항 각호에 해당하는 실질적인 이유를 항목별로 구분하여 구체적으로 명확하게 기재하는 것이 바람직하다.

청구이유를 항목별로 구분하여 구체적으로 명확하게 기재할 경우 장점으로서 심판청구인 쪽에서는 요점정리를 하면서 또는 심판청구의 필요성이 객관적으로 인식될 수 있도록 청구서를 작성할 수 있다고 하는 점에서 유용하며

심판부 입장에서는 심리에 필요한 부분을 쉽게 찾아 볼 수 있고 쟁점도 쉽게 정리되어 심리를 신속히 진행할 수 있다는 점에서 도움이 된다.

심판청구서의 「청구이유」란에는 이하의 항목에 따라 분리하여 주장·입증을 순차적으로 기재하는 것이 바람직하다(이하에 제시된 예는 특허

(2008년 추록)

에 의해 -----로 하는 현저한 작용효과를 가진다는 것이다.

② 증거의 설명

이 건 특허발명과의 관계에 있어서 증거에 기재된 발명을 그 개시 부분과 함께 설명한다.

【기재례】

갑 제1호증(---저「---」---출판사---년---월---일 제---항 제---행목)에는 -----이 기재되어 있다.

③ 이 건 특허발명과 증거에 기재된 발명과의 대비

상기①, ②에 기초하여 이 건 특허발명과 증거에 기재된 발명을 대비해서 일치점과 차이점을 명확하게 하고 이 건 특허발명이 증거와 동일하다 또는 증거에 의해서 용이하게 발명을 할 수 있는 것이라는 이유를 명확히 기재한다.

【기재례】

이 건 특허발명과 갑 제1호증에 기재된 발명을 대비하면, 양자는 -----의 점에서 일치하고 (가)-----의 점, (나)-----의 점에서 서로 차이가 있다.

이하, 상기 차이점에 대해서 검토한다.

(가)의 점에 대하여 살펴보면, -----로서 ---과 ---과 같이 주지된 것이고

그 어느 쪽을 채용하는가는 -----에 따라서 임의로 정할 수 있는 단순한 설계상의 선택사항에 지나지 않는다.

또 (나)의 점에 대해서 보면, 갑제2호증의 기재에서 볼 때 -----로부터 이 점은 용이하게 설계변경한 것에 지나지 않는다. 그리고 이 건 특허발명의 효과로 하고 있는 -----에 대해서도 상기 갑제1호증 및 갑제2호증의 기재로부터 예측할 수 있는 효과 이상의 것도 아니다.

(4) 결 론

청구의 취지를 기재한 결론으로서 이 건 특허발명은 무효이유가 존재하므로 이를 무효로 하여야 한다는 뜻을 기재한다.

【기재례】

따라서 이 건 특허발명은 강제1호증 및 제2호증에 기재된 발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허받을 수 없는 것이다.

그러므로 이 건 특허는 동법 제133조 제1항 제1호에 해당하여 무효로 하여야 한다.

3. 유의사항

(1) 복수의 발명에 대하여 특허무효심판을 청구할 경우에 있어서 발명(청구항)마다 무효의 이유가 각기 다른 경우에는 필요한 항(예를 들면, 「이 건 특허발명과 증거에 기재된 발명과의 대비」의 항)에 있어서 발명(청구항)마다 분리하여 기재한다.

(2) 명세서 또는 도면의 정정이 허용되어 있는 경우에는 「절차 경위」의 항에 그 뜻을 기재함과 동시에 필요한 항(예를 들면, 「이 건 특허발명의 설명」의 항)에 정정 후의 발명에 기초한 주장이 있음을 이해할 수 있도록 기재하는 것이 필요하다.

(3) 「이 건 특허발명과 증거에 기재된 발명과의 대비」의 항에 대하여 「일치점」, 「차이점」 「이 건 특허발명의 작용 효과」 등의 항목으로 전개하여 기재한다.

제2절 심사전치

(2009.6.30. 이전 출원)

1. 심사전치제도의 개요

심사전치란 심사관이 특허거절결정한 출원에 대하여 출원인이 특허거절결정불복심판을 청구하고 심판청구일로부터 30일 이내에 보정서를 제출한 경우, 곧바로 심판절차에 따라 심판하는 것이 아니라 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다.

심사전치제도는 특허거절결정 불복심판청구 후 30일 이내에 보정서를 제출한 출원에 대하여 특허거절결정을 담당한 심사관에게 다시 심사를 하게 함으로서 심판청구 후 보정을 통하여 특허거절결정의 원인이 된 거절이유를 해소한 출원에 대하여 조속히 권리를 설정해 줌으로써 심판 사건 수를 감소시키는 한편, 출원인을 보호하기 위한 제도이다.

거절결정불복심판의 개요

(1) 심판청구 대상

거절결정불복심판 청구의 대상은 “거절결정”이다.

(2) 심판청구인

심판청구인은 거절결정을 받은 자(승계인 포함)이다.

- ① 거절결정을 받은 자는 특허출원인이다.
- ② 특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.

(2009년 추록)

(3) 거절결정에 대한 심판청구기간은 그 결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내이다.

특허심판원장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 청구에 의하여 또는 직권으로 거절결정에 대한 심판청구기간을 연장할 수 있다(특§15).

(4) 심판청구

거절결정불복심판을 청구하는 자는 특허법 제140조의2에서 정한 방식 요건을 만족하도록 심판청구서를 제출하여야 한다.

(5) 명세서 등의 보정

심판청구시에 보정은 명세서 또는 도면에 대해서 심판청구후 30일 이내에 할 수 있다.

2. 심사전치의 요건

2.1 관련 규정

특허법 제173조 (심사전치)

- ① 특허심판원장은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 받은 자가 제132조의3의 규정에 의하여 심판청구를 하고 그 청구일로부터 30일 이내에 그 청구에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정한 때에는 심판을 하기 전에 이를 특허청장에게 통지하여야 한다.
- ② 특허청장은 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 경우에는 그 청구에 관한 특허출원을 심사관에게 다시 심사하게 하여야 한다.

2. 2 심사전치 요건

1) 특허거절결정된 출원

특허거절결정된 출원이어야 한다.

즉, 심사전치 대상출원은 심사관이 거절결정한 출원이어야 하므로 무효나, 반려된 출원은 심사전치의 대상이 되지 않는다.

2) 특허거절결정에 대한 불복심판의 청구

심사관으로부터 특허거절결정등본을 송달받은 출원인이 특허법 제 132조의3의 규정에 따라 30일 이내에 특허거절결정불복심판을 청구하여야 한다.

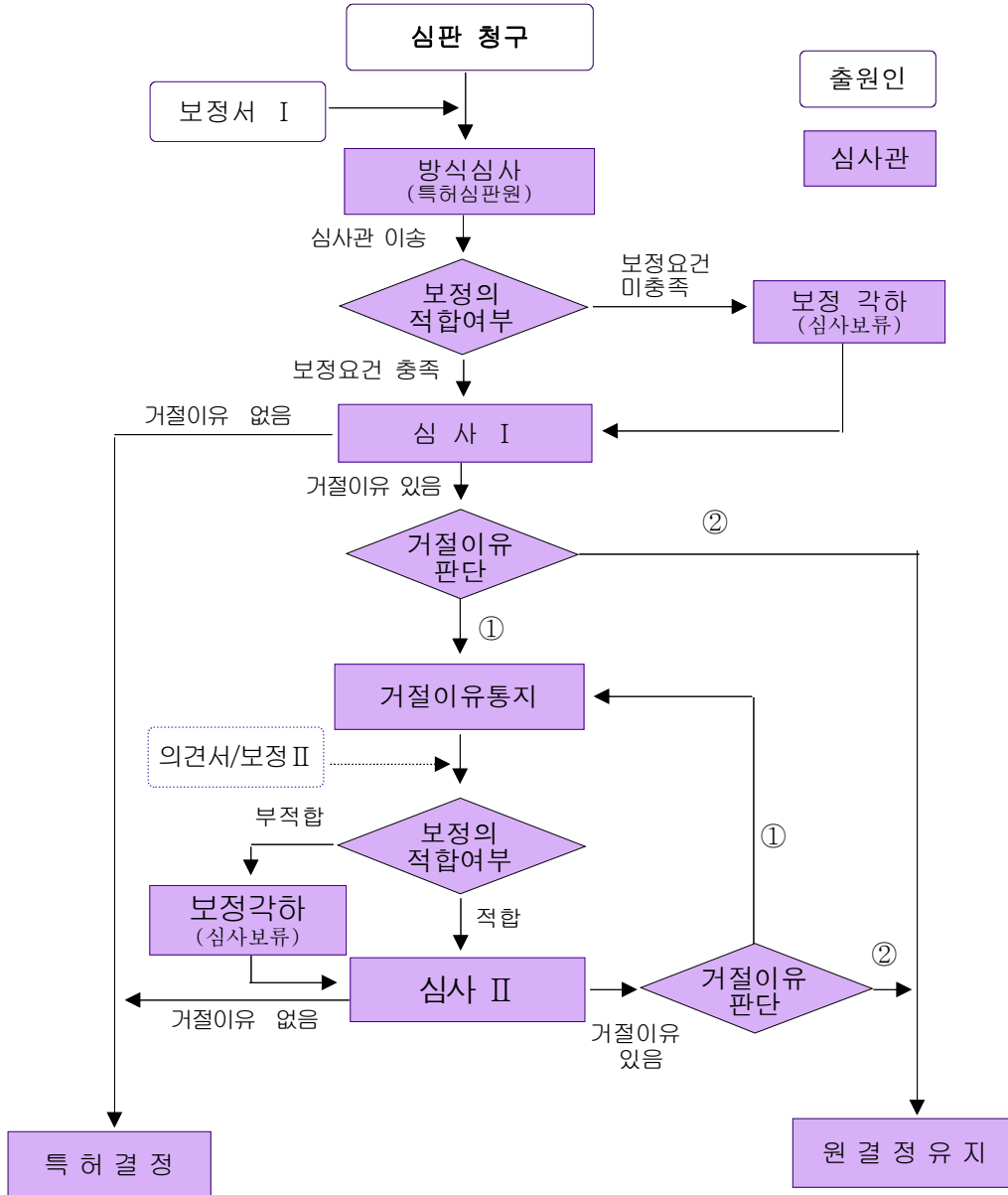
3) 심판청구시의 보정

심판청구인은 심판청구 후 30일 이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다.

여기서 보정은 형식적 보정을 의미하므로 실질적 내용을 보정하지 않은 경우에도 심사전치의 대상이 된다.

3(A). 심사전치된 출원의 심사(2001. 6. 30 이전 출원)

3. 1 심사절차 흐름도



① 지적하지 않은 거절이유

② 이전의 거절이유통지에서 지적한 거절이유

(2006년 추록)

3. 2 심사 절차별 심사

방식심사 및 서류 이송

(1) 방식심사

심판정책과는 청구서를 접수하여 전산입력 및 방식심사를 완료한 후 심사국에 이송한다.

(2) 심사관 지정 등

국 주무과장은 특허심판원으로부터 심사전치된 출원이 접수되면, 그 사실을 심사전치출원 처리대장에 전산입력하고 심사관에게 인계하여야 한다(규정§51①).

심사전치된 출원의 담당심사관은 특허거절결정한 심사관을 지정하는 것이 원칙이다. 다만, 특허거절결정한 심사관의 소속이 당해 심사국 외로 변경되는 등으로 심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 심사전치된 출원의 기술분류를 심사하는 심사관을 담당심사관으로 한다.

보정의 적합성 판단

가. 보정의 범위

(1) 관련 규정

구 특허법 제47조(특허출원의 보정)

②특허출원인은 제1항 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월을 경과한 후 특허사정등본의 송달전에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

1.-3. 생략

4. 제132조의3의 규정에 의한 거절사정에 대한 심판의 청구일부
터 30일이내에 보정하는 경우

(2009년 추록)

구 특허법 제48조 (요지변경)

특허사정등본의 송달전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구범위를 증가감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.

(2) 보정의 기간

거절결정 불복심판이 청구된 출원은 심판청구일부터 30일 이내에 명세서 및 도면을 보정할 수 있다.

(3) 보정의 범위

거절결정 불복 심판 청구 시 보정할 수 있는 범위는 출원단계에서의 보정의 범위와 같다.

즉, 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

☞ 세부사항은 4부 2(A)장 제2절 참조

나. 심판청구시 제출된 보정서의 보정각하 판단

(1) 관련 규정

구 특허법 제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용)

제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용) ①제51조·제57조제2항·제78조 및 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다.

(2) 보정각하

① 보정 각하하여야 하는 보정

특허법 제51조 규정을 준용하는 특허법 제174조 규정에 따라 특허거절결정불복심판후 보정중 보정각하결정 하여야 하는 출원은 보정이 요지변경된 경우로 다음과 같다.

- a. 불복심판 청구시 보정한 내용이 요지변경인 경우
- b. 불복심판 청구 후 심사전치된 출원에 대하여 심사관이 거절이유를 통지한 바, 거절이유 통지에 대응한 보정이 요지변경인 경우

② 보정각하 판단시 비교의 대상이 되는 명세서

보정의 적합성여부를 판단함에 있어서 보정각하여부 판단시 비교의 대상이 되는 명세서는 최초 출원명세서 또는 도면이다.

③ 보정각하후의 취급

- a. 결정으로 보정을 각하한 때에는 당해 결정등본의 송달이 있는

(2009년 추록)

날로부터 30일이 경과할 때까지 심사를 보류한다.

이기간 중에 출원인이 보정각하결정에 대하여 특허법 제132조의4의 규정에 의한 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사를 중지하여야 한다.

- b. 특허법 제132조의4의 규정에 의한 심판청구에 의한 심판결과 보정각하결정을 취소하는 심결이 확정된 경우에는 보정된 명세서로 심사를 계속하고, 보정각하결정에 대한 심판청구기간의 경과나 보정각하결정 불복심판에서 보정각하가 확정된 경우에는 보정전 명세서로 다시 심사한다.

I - II. 단계 심사

(1) 관련 규정

구 특허법 제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용)

②제47조제2항제3호 및 제63조의 규정은 심판청구에 관련된 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다

(2) 거절이유를 통지하여야 하는 경우

심사전치된 출원에 거절이유가 있는 경우 거절이유에 대한 취급은 심사에서의 거절이유의 취급과 같다.

따라서 이미 통지한 거절이유에 대하여는 다시 거절이유를 통지하지 않아도 되며, 보정각하하고자 하는 경우도 거절이유를 통지할 필요가 없다.

(2006년 추록)

(3) 거절이유통지 후 심사

심사전치된 출원의 거절이유통지 후 심사는 통상의 심사에서의 유사하다.

즉 거절이유통지 대응한 의견서나 보정서를 감안하여 재심사한 결과(보정서가 없는 경우에는 당초 명세서로 심사) ① 거절이유를 해소한 경우에는 등록 결정하고 ② 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 원 결정을 유지하여야 하며, ③ 보정에 의하여 요지가 변경된 경우에는 보정각하하고 ④ 지적하지 않은 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 통지하여야 한다.

특허결정 및 원결정유지

(1) 관련 규정

특허법 제175조 (심사전치의 종결)

- ① 심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 그 출원에 대한 거절사유가 해소된 때에는 특허거절결정을 취소하고 특허결정을 하여야 한다. 이 경우 그 특허거절결정의 심판청구는 소멸된 것으로 본다.
- ② 심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 특허결정을 할 수 없는 경우에는 다시 특허거절결정을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.

(2) 특허결정

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 심판의 청구가 이유 있다고 인정될 때에는 원 결정을 취소하고 특허결정(실용신안등록결정)을 하여야 하며, 특허(실용신안등록)결정서에는 「원결정을 취소합니다」라는 문구를 「이 특허출원(실용신안등록출원)은특허결정(실용신안등록결정)합니다.」의 문구 앞에 삽입한다(규정§54①,②).

(3) 원 결정 유지

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 특허결정(실용신안등록결정)을 할 수 없는 경우에는 특허거절결정(실용신안등록거절결정)을 하지 아니하고 그 심사결과를 심사파트장에게 보고하고 출원인에게 통지하여야 한다.(규정§54④).

(4) 심사 후 서류철 및 서류의 이송

① 특허결정한 심판서류철의 이송

심사관은 심사전치된 출원을 특허결정(실용신안등록결정)한 때에는 특허결정서(실용신안등록결정서)사본 및 심판서류철을 특허심판원 심판정책과로 이송하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 그러하지 아니하다(규정§54③).

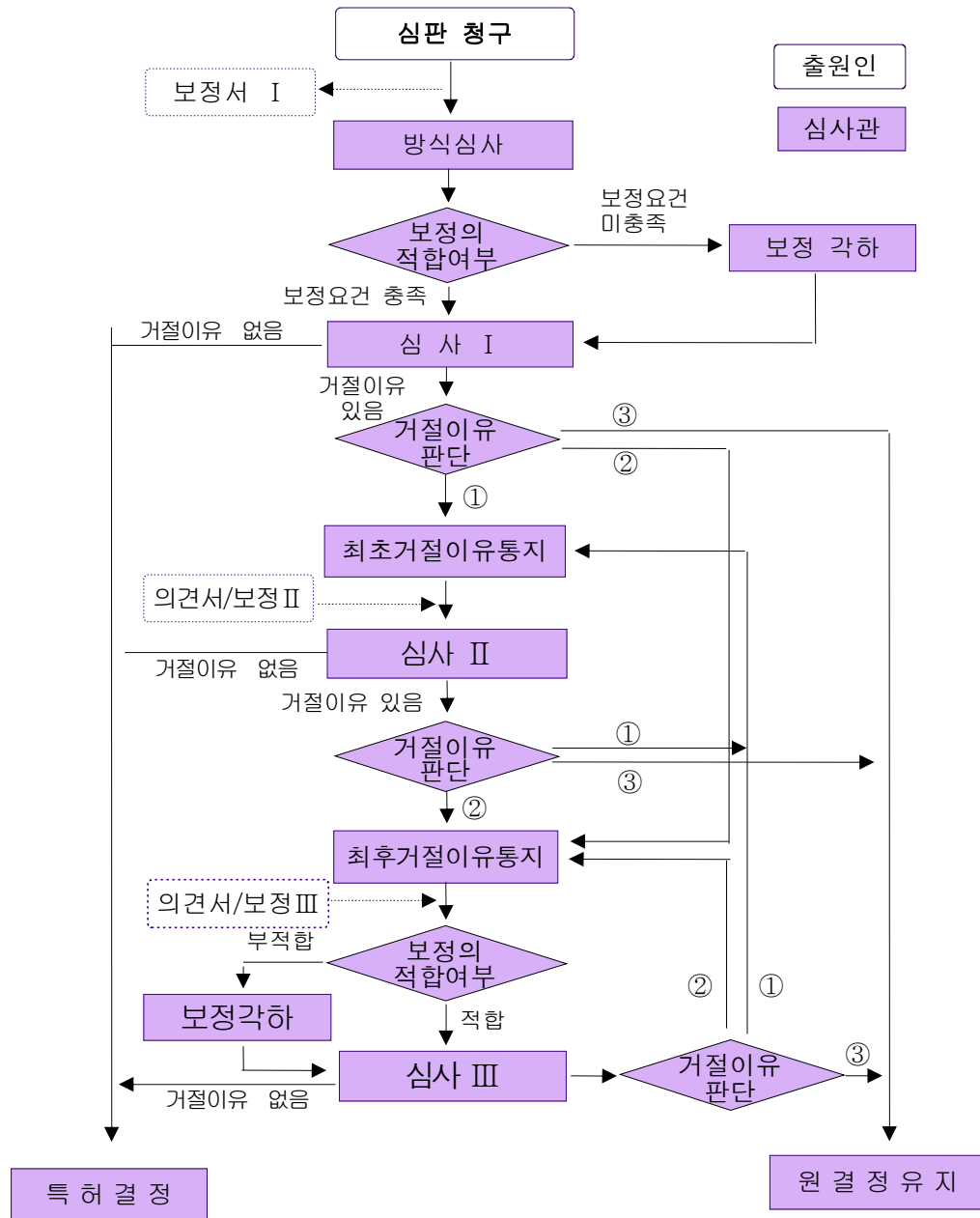
② 원 결정을 유지한 출원의 심판서류철의 이송

심사관은 심사전치된 출원에 대하여 심판청구의 취하, 출원의 취하 또는 출원의 포기가 있는 경우 및 원결정을 유지한 경우에는 심사결과통지서 사본 및 심판서류철을 특허심판원 심판정책과로 이송하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 특허심판원 심판정책과로 관련서류의 이송을 하지 않을 수 있다(규정§53 및 54④).

(2009년 추록)

3(B). 심사전치된 출원의 심사(2001. 7. 1이후 출원)

3. 1 심사절차 흐름도



- ① 최초 거절이유통지전부터 있었으나 지적하지 않은 거절이유
- ② 거절이유통지 후 보정에 의하여 발생한 지적하지 않은 거절이유
- ③ 이전의 거절이유통지에서 지적한 거절이유

(2007년 추록)

3. 2 심사 절차별 심사

방식심사 및 서류 이송

(1) 방식심사

심판정책과는 청구서를 접수하여 전산입력 및 방식심사를 완료하고 심사국에 이송한다.

(2) 심사관 지정 등

국 주무과장은 특허심판원으로부터 심사전치된 출원이 접수되면, 그 사실을 심사전치출원 처리대장에 전산입력하고 심사관에게 인계하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 그러하지 아니하다(규정 §51①).

심사전치된 출원의 담당심사관은 특허거절결정한 심사관으로 하는 것이 원칙이다. 다만, 특허거절결정한 심사관의 소속이 당해 심사국 외로 변경되는 등으로 심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 심사전치된 출원의 기술분류를 심사하는 심사관 등 심사에 적합하다고 인정되는 다른 심사관을 담당심사관으로 한다.

심사전치된 심판청구서에 흠결이 있는 경우의 취급

심판청구서에 흠결이 있으나, 특허심판원장이 이를 간과하고 심사전치된 경우에는 심판청구서를 다시 특허심판원에 환송하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 그 흠결이 경미하여 심판원장 또는 심판장의 보정명령에 의하여 용이하게 치유할 수 있고, 원결정을 유지할 경우에는 보정명령을 하지 않을 수 있으며, 이 경우 흠결사항을 기재하여 원결정 유지시 그 취지를 유선 등으로 통보할 수 있다.

(2009년 추록)

보정의 적합성 판단

가. 보정의 범위

(1) 관련 규정

특허법 제47조(특허출원의 보정)

① 특허출원인은 제42조제5항 각 호에 따른 기한까지 또는 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만 제63조제1항에 따른 거절이유 통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호에서 정하는 기간에만 보정할 수 있다. <개정 2007.1.3, 2009.1.30>

1.-2 생략

3. 제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일로부터 30일

②- ③ 생략 아래참조

(2) 보정의 범위

거절결정 불복심판 청구일로부터 30일 내 보정할 수 있는 범위는 다음과 같이 최후거절이유통지에 대응한 보정의 범위와 같다.

- ① 거절결정 불복심판 청구일로부터 30일 내의 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.

(2009년 추록)

② 거절결정 불복심판 청구일로부터 30일 내의 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
4. 특허법 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

☞ 보정의 범위 및 요건에 대한 판단 기준은 제4부 제2(B)장 제3절 참조

나. 심판청구 시 제출된 보정서의 보정각하 여부 판단

(1) 관련 규정

특허법 제51조 (보정각하)

① 심사관은 제47조제1항제2호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. <개정 2009.1.30>

특허법 제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용)

① 제51조·제57조제2항·제78조 및 제148조 제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제51조제1항중 “제47조제1항제2호”는 “제47조제1항제2호 또는 제3호”로, “보정”은 “보정(동항제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것은 제외한다)”으로 본다

(2) 보정 각하

① 보정각하하여야 하는 보정

특허법 제51조 규정을 준용하는 특허법 제174조 규정에 따라 특허거절결정 불복심판 청구일로부터 30일 내의 보정을 보정각하하여야 하는 경우는 다음과 같다.

1. 보정요건(특허법 제47조제2항 및 제3항)을 만족하지 못한 경우
2. 그 보정(특허법 제47조제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우

심판청구일로부터 30일 내의 보정에 의하여도 거절이유가 해소되지 않은 경우의 심사

심판청구일로부터 30일 내의 보정에 의해서도 이전에 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 원결정을 유지하도록 한다. 한편, 보정에 의해서 거절이유가 해소되지 않았더라도 그 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우라면 보정각하하고 보정 전 명세서로 다시 심사한다.

(2009년 추록)

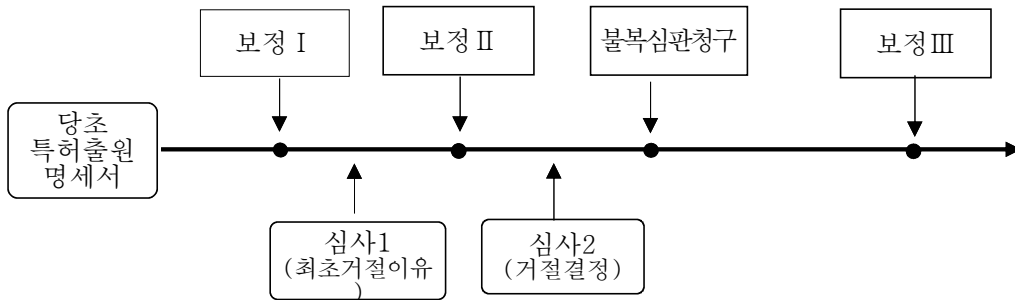
② 보정 각하시 비교의 대상이 되는 보정명세서

아래의 심사 절차에 있어서 보정의 적합성여부를 판단함에 있어서 보정각하여부 판단시 비교의 대상이 되는 명세서는 다음과 같다.

< 최초거절이유 통지 후 거절결정한 경우 >

- a. 보정 I의 내용을 반영한 명세서로 심사한 결과 거절이유가 있어 최초거절이유를 통지후
- b. 출원인이 보정 II를 제출한 경우 보정 II를 반영한 명세서로 재심사 한결과 거절이유를 해소하지 못하여 거절결정하고
- c. 출원인이 이에 불복하여 거절결정 불복심판을 청구하며, 보정 III을 제출한 경우
- d. 보정요건 중
 - 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고
 - 특허법 제47조 제3항의 보정요건은 보정 II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

즉, 보정 III을 반영한 명세서와 보정 II의 동일 청구항을 비교하여 청구범위 감축여부 등을 판단한다.

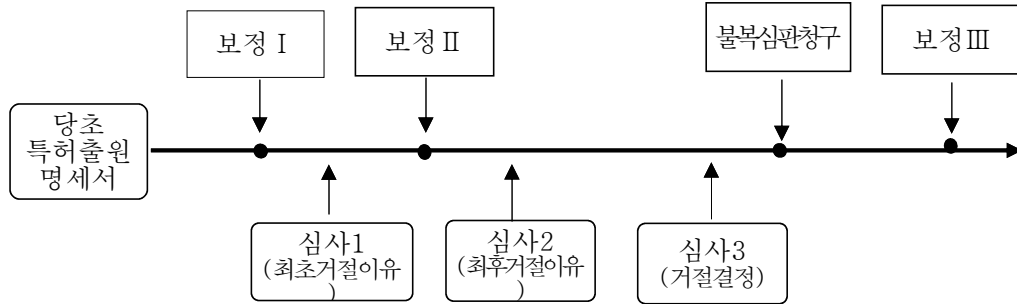


< 최후거절이유통지후 보정각하 없이 거절결정한 경우 >

심사관이 최후거절이유를 통지하였으나 출원인이 보정서를 제출하지 않고 심사관이 재심사한 결과 거절이유를 유지할 수 있어 거절결

(2009년 추록)

정하자 출원인이 거절결정을 불복심판을 청구하며, 보정 III을 제출한 경우 보정요건의 판단은 최초거절이유통지후 거절결정한 경우와 같다.



< 보정각하 후 거절결정한 경우 >

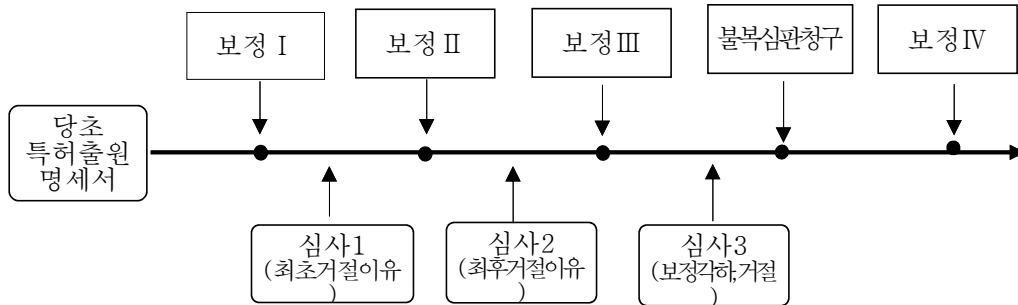
- a. 보정 II의 내용을 반영한 명세서로 재 심사 한 결과 보정 II에 의하여 발생한 거절이유가 있어 최후거절이유를 통지
- b. 출원인이 보정 III를 제출한 경우 보정 III의 보정요건을 판단한 결과 보정 III이 보정요건을 충족하지 못한 것으로 판단되어 보정 III을 보정각하하고
- c. 최후거절이유 통지의 기초가 된 보정 II 명세서로 재심사한 결과 최후거절이유를 해소하지 못한 것으로 판단되어 출원을 거절결정
- d. 출원인이 이에 불복하여 거절결정 불복심판을 청구하며, 보정 IV을 제출한 경우
 - e1. 보정각하에 대한 불복없이 거절결정에 대한 불복만 한 경우에는 보정요건 중
 - 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고
 - 특허법 제47조 제3항의 보정요건은 보정 II의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.
 즉, 보정 IV을 반영한 명세서와 보정 II의 동일 청구항을 비교하여 청구범위 감축여부 등을 판단한다.

(2009년 추록)

e2. 거절결정에 대한 불복과 함께 보정각하에 대한 불복을 한 경우에는 보정요건 중

- 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고
- 특허법 제47조 제3항의 보정요건은 보정Ⅳ과 보정Ⅲ의 보정항 목별 최종 보정 부분의 조합으로 보정내용을 확정된 후 보정Ⅱ의 보정명세서 및 도면과 비교하여 보정요건을 판단한다.

※ 심판청구시 보정각하에 대한 불복여부가 불분명한 경우에는 보정각하 불복도 동시에 청구한 것으로 보고 보정요건을 판단한다.



I - III. 단계 심사

(1) 관련 규정

특허법 제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용)

②제47조제1항제1호·제2호 및 제63조의 규정은 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제63조제1항 단서중 “제47조제1항제2호에 해당하는 경우”는 “제47조제1항제2호 또는 제3호에 해당되는 경우(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)”로 본다.

(2009년 추록)

(2) 심사전치된 출원의 거절이유통지기준

특허법 제63조를 준용하는 특허법 제174조 제2항 규정에 의하면, 심사전치된 출원으로 거절이유를 통지하여야 하는 출원에 관한 규정은 다음과 같다.

준용된 제63조 (거절이유통지) 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제47조제1항제2호 또는 제3호에 해당되는 경우(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)로서 제51조제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다.

심사전치된 출원에 대한 심사에 있어 심사 단계별로 거절이유통지와 보정각하 통지를 하여야 하는 경우는 다음과 같다.

① 거절결정 불복심판 청구 후 30일 내의 보정

- a. 거절결정 불복심판 청구 후 30일 내의 보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우에는 보정각하 후 보정 전 명세서로 심사한다.
- b. 거절결정 불복심판 청구 후 30일 내의 보정에 보정각하 사유는 없으나 보정된 명세서로 재심사한 결과 심사전치 전 심사단계에서 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 거절이유를 통지 하여야 한다.

즉 심사전치전 심사 단계에서 신규사항이 추가되는 등 보정요건을 충족하지 못했음에도 이와 같은 사실이 거절이유로 지적되지 않은채 거절결정되고 거절결정후 거절결정 불복심판청

(2009년 추록)

구시 30일내의 보정에서 여전히 신규사항이 추가된 내용이 계속 존재하는 경우 심사관은 신규사항이 추가되었다는 이유로 보정을 각하하는 것이 아니라 거절이유를 다시 통지한다.

② 심사전치시 거절이유통지

- a. 거절이유가 심사단계의 최초거절이유통지 전부터 존재하던 거절이유인 경우 최초거절이유를 통지하고,
- b. 심사전치전 최초거절이유통지 또는 심사전치에서 최초거절이유통지에 대응한 보정에 의하여 발생한 거절이유인 경우에는 최후거절이유를 통지하며,
- c. 최초거절이유와 최후거절이유가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

(3) 거절이유통지후 심사

심사전치된 출원의 거절이유통지후 심사는 통상의 심사에서와 유사하며, 아래와 같이 심사한다.

- ① 거절이유통지가 최초거절이유통지로서 거절이유통지시 지정한 기간이 경과후 거절이유통지에 대응한 의견서나 보정서를 감안하여 재심사한 결과
 - a. 거절이유를 해소한 경우에는 특허결정하고,
 - b. 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 원결정을 유지하여야 하며,
 - c. 심사전치전 최초거절이유통지전부터 있던 거절이유를 다시 발견한

경우에는 최초거절이유를 통지하며,

- d. 거절이유통지후 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 최후거절이유통지를 한다
- ② 거절이유통지가 최후거절이유통지로서 거절이유통지 시 지정한 기간이 경과 후 거절이유통지에 대응한 의견서나 보정서를 감안하여 재심사한 결과
- a. 거절이유를 해소한 경우에는 특허결정하고,
 - b. 보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우에는 보정각하하고 보정 전 명세서로 재심사하여 최후거절이유에서 지적한 거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 원결정을 유지하여야 하며,
 - c. 보정에 보정각하 사유는 없으나 보정 후에도 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 보정 인정 후 원결정을 유지하고,
 - d. 지적하지 않은 거절이유를 발견한 경우에는 최초 또는 최후 거절이유를 통지하여야 한다.

특허결정 및 원결정유지

(1) 관련 규정

특허법 제175조 (심사전치의 종결)

- ① 심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 그 출원에 대한 거절사유가 해소된 때에는 특허거절결정을 취소하고 특허결정을 하여야 한다. 이 경우 그 특허거절결정의 심판청구는 소멸된 것으로 본다.
- ② 심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 특허결정을 할 수 없는 경우에는 다시 특허거절결정을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.

(2) 특허결정

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 심판의 청구가 이유 있다고 인정될 때에는 원 결정을 취소하고 특허결정(실용신안등록결정)을 하여야 하며, 특허(실용신안등록)결정서에는 「원결정을 취소합니다」라는 문구를 「이 특허출원(실용신안등록출원)은특허결정(실용신안등록결정)합니다。」의 문구 앞에 삽입한다(규정§54①,②).

(3) 원 결정 유지

심사관은 심사전치된 출원에 대한 심사결과 특허결정(실용신안등록결정)을 할 수 없는 경우에는 특허거절결정(실용신안등록거절결정)을 하지 아니하고 그 심사결과를 심사파트장에게 보고하고 출원인에게 통지한다.

(2009년 추록)

(4) 심사 후 서류철 및 서류의 이송

① 특허결정한 심판서류철의 이송

심사관은 심사전치된 출원을 특허결정(실용신안등록결정)한 때에는 특허결정서(실용신안등록결정서)사본 및 심판서류철을 특허심판원 심판정책과로 이송하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 그러하지 아니하다(규정§54③).

② 원 결정을 유지한 출원의 심판서류철의 이송

심사관은 심사전치된 출원에 대하여 심판청구의 취하, 출원의 취하 또는 출원의 포기가 있는 경우 및 원결정을 유지한 경우에는 심사결과통지서 사본 및 심판서류철을 특허심판원 심판정책과로 이송하여야 한다. 다만, 전자서류철에 대하여는 특허심판원 심판정책과로 관련서류의 이송을 하지 않을 수 있다(규정§53 및 54④).

제3절 면담

1. 출원인 면담제도의 개요

1. 1 면담의 정의

면담이란 특허·실용신안·의장 출원과 상표이의신청의 심사를 원활히 하기 위해 심사관과 출원인 또는 그 대리인이 출원관련 심사업무와 관련하여 이루어지는 의사소통과정을 말하며, 면담은 보조적 심사절차로 간주된다.

1. 2 면담제도의 목적

동 제도는 출원심사업무와 관련하여 심사관과 출원인간 의사소통이 필요하다고 인정되는 경우 일방의 요청 또는 신청으로 직접 만나 면담을 실시함으로써 심사의 신속·정확성을 극대화하고 출원인의 민원을 해소하는데 그 목적이 있다.

2. 면담의 종류

2. 1 면담의 내용에 따른 분류

(1) 본원발명과 선행기술간 대비설명을 위한 면담

면담 출석자는 본원발명과 심사관이 거절이유에서 인용한 선행기술과의 관련정도에 대해 심사관에게 설명하고 그 상이점에 근거한 특허성 주장 등에 대하여 설명할 수 있다.

(2) 의견제출통지서의 거절이유를 명확하게 하기 위한 면담

면담출석자는 심사관이 통지한 의견제출통지서상의 거절이유가 명확히 이해되지 않아 의견서 작성에 어려움이 있다고 판단될 경우 심사관에게 면담을 신청할 수 있다.

(3) 의견서의 내용을 명확하게 하기 위한 면담

심사관은 의견제출통지서에 대한 의견서의 내용이 명확하지 않거나 난해하여 이해하기 곤란한 경우 출원인 또는 그 대리인에게 면담을 요청할 수 있다.

(4) 기타 신속·정확한 심사를 위해 심사관이 필요하다고 판단하는 경우 심사관은 출원내용이 복잡하거나 고도하여 그 내용 파악이 곤란한 출원이거나 의견제출통지서에 대한 의견서 내용이 난해한 출원 등 신속·정확한 심사를 위해 필요하다고 판단되는 경우에 출원인 또는 그 대리인에게 면담을 요청할 수 있다.

2. 2 면담 방식에 따른 분류

(1) 대면 면담

특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 그 대리인과 심사관이 직접 대면하는 면담

(2) 화상 면담

심사관과 면담하고자 하는 자가 특허청을 직접 방문하지 않고 서울사무소 멀티미디어센터(13층)의 원거리화상회의시설과 본청의 화상회의시설을 이용하는 면담

3. 면담대상 및 가능기간

3. 1 면담대상

(1) 면담대상

출원인면담의 대상에는 특허, 실용신안, 의장부문 출원과 상표이의 신청이 해당되며 PCT출원을 포함한다.

(2) 면담의 제한

단순한 사무연락, 심사진행상황에 관한 질의, 심사절차와 관련한 문의 등은 특허 등의 출원심사와 관련하여 의사소통을 촉진하는 것이 아니기 때문에 심사관은 면담에 응하지 않아도 된다.

3. 2 면담가능기간

출원인과 심사관간 면담을 통한 의사소통은 심사단계에서 신속정확한 심사를 행하는 것을 목적으로 하기 때문에 면담은 기본적으로 심사착수로부터 특허여부결정 이전까지 행함을 원칙으로 하고, 특허거절결정된 출원은 특허거절결정불복심판청구 이전까지의 기간, 심사전치된 경우에는 심사전치 종결까지의 기간으로 한다.

4. 면담절차

4. 1 면담 신청

(1) 출원인 또는 그 대리인이 신청하는 경우

- ① 출원인 또는 그 대리인이 심사관과의 면담을 희망하는 경우에는 면담신청서(별지 제1호 서식)를 작성하여 우편, 팩스 등으로 심

(2009년 추록)

사관에게 면담을 신청하여야 한다. 다만, 전화로 신청하는 경우에는 심사관과 면담일시 등에 대하여 사전협의 후 면담에 임하기 전에 면담신청서를 작성 제출하여야 한다.

- ② 이 경우 면담을 희망하는 출원이 복수일 경우에는 출원 건별로 면담신청서를 작성하여야 한다. 다만, 복수의 출원에 대하여 심사관이 동일한 경우에는 별도로 작성하지 아니할 수 있다.

(2) 심사관이 요청하는 경우

심사관이 출원인 또는 그 대리인과의 면담을 희망하는 경우에는 면담요청서(별지 제2호 서식)를 작성하여 우편, 팩스 등으로 출원인 또는 그 대리인에게 면담을 요청하여야 한다. 다만, 전화로 요청하는 경우에는 (1)의 규정을 준용한다.

4. 2 면담 수락

(1) 출원인 또는 그 대리인이 신청하는 경우

- ① 출원인 또는 그 대리인으로부터 면담신청이 있는 경우에 심사관은 이에 적극적으로 응하도록 한다.
- ② 다만, 화상면담을 위한 화상회의시설을 사용 할 수 없거나, 아래와 같은 사유로 신속·정확한 심사에 기여하지 않는 것이 명백한 경우에 심사관은 출원인 또는 그 대리인에게 면담신청내용의 수정을 요청할 수 있으며 수정이 이루어지지 않으면 면담에 응하지 않아도 된다.
- 특허성 등에 관한 단순 문의
 - 동일 출원에 대한 반복면담
 - 기타 심사처리촉진에 관련이 없는 것으로 판단되는 경우

(2) 심사관이 요청하는 경우

- ① 심사관이 면담을 요청한 경우에는 출원인 또는 그 대리인의 양해를 얻어 면담을 실시할 수 있다.
- ② 동일 출원인의 복수출원에 관하여 면담할 경우에는 가능한한 동일인에 대하여 면담을 실시토록 하며 출석자의 일정을 배려하여 면담시기를 조정한다.

4. 3 기타 사항

심사관은 면담과 관련하여 전화, 팩스 등으로 연락한 경우 통화일시, 통화자, 면담예정일, 면담종류, 연락처 등 통화내용을 별지 제3호 서식에 기록하여 유지 관리한다.

5. 출석자

5. 1 기본원칙

면담의 목적이 신속·정확한 심사처리에 있는 만큼 면담은 심사관과 출원인 또는 그 대리인간 긴밀한 의사소통이 원활히 이루어질 수 있도록 실시되어야 한다. 따라서 면담출석자는 면담제도의 취지를 잘 이해하여야 하며 당해 출원에 대해 책임있는 대응을 할 수 있는 자이어야 한다.

5. 2 출석자의 요건 및 자격

출석자는 출원 등의 절차에 관한 지식을 갖추고, 당해 출원에 관계되는 발명에 관한 기술지식을 보유하며, 당해 출원의 처분에 관한 출원인의 의사를 명확히 표시할 수 있는 자로서 다음과 같은 자격을 가진 자이어야 한다.

- (1) 출원인 (법인출원은 법인을 대표할 권한을 가진 자)
- (2) 본 건 출원에 관해 기 신고되어있는 대리인인 변리사
- (3) 출원인 또는 복대리인 선임권을 가진 대리인으로부터 면담에 관하여 위임을 받아 이를 증명하는 서면(예 : 특허법시행규칙 별지 제 1호 서식)을 지참하는 변리사

5. 3 기타

- (1) 위임을 받은 면담출석자는 면담 때마다 당해 출원에 관한 위임장을 제출하여야 한다. 다만, 복수출원에 대하여 동일 자에 면담할 경우에는 복수출원번호가 기재된 한 통의 위임장으로 갈음할 수 있다.
- (2) 면담출석자는 필요에 따라 발명자 또는 특허관련 담당자를 동반할 수 있다.

6. 면담방법

6. 1 면담장소 및 면담시간

면담은 사전 협의한 일시에 맞추어 특허청에서 지정하는 지정공간에서 시행하여야 하며 면담시간은 30분을 초과하지 않는 것을 원칙으로 하고,

면담장소는 대면면담의 경우는 심사관면담실로 하고 화상면담의 경우는 서울사무소와 본청의 멀티미디어센터로 하는 것을 원칙으로 한다.

6. 2 면담 전 준비사항

(1) 출석자의 사전준비

- ① 면담의 효율적 진행을 위하여 사전에 면담관련사항을 검토, 정리한 기록을 활용할 수 있으며 필요에 따라 설명코자 하는 내용을 기재한 면담용 메모(자유형식)를 작성 활용할 수 있다.
- ② 출원인 또는 그 대리인은 필요에 따라 선행기술을 나타내는 문헌이나 비디오테이프 등 보충설명용 면담자료를 준비한다.
- ③ 신분증(신분을 확인할 수 있는 면허증 등을 포함)과 인감, 위임장(해당자에 한함)을 지참한다. 단, 인감은 서명으로 대체할 수 있다.

(2) 심사관의 사전 준비

- ① 면담에 필요한 면담기록서(별지 제4호 서식)와 출원관련 서류를 준비한다. 다만, 출원관련 서류를 면담일까지 준비할 수 없는 경우에는 출석자에게 지참하도록 요청할 수 있다.
- ② 출석자에게는 신분증과 인감, 위임장(해당자에 한함)을 지참할 것을 요구한다.
- ③ 화상면담을 하고자하는 경우에는 구두 또는 전화로 정보기획과와 화상회의 시설이용을 위한 협의를 하여야한다.

6. 3 면담실시

- (1) 심사관은 출석자의 본인여부를 먼저 확인하여야 한다.
- (2) 심사관은 면담기록서에 출원번호, 심사관 명, 출석 당사자명과 함께 면담내용 및 면담결과 등을 기입하고 면담기록서의 해당란에 출석자와 함께 각각 날인한 후 원본은 출원포대에 넣어 출원서류와 함께 보관하며 그 사본은 출석자에게 교부한다.
- (3) 심사관은 면담시 면담제한사항에 해당하는 의사교환이 있었을 경우 면담기록서에 그 내용을 간략히 기재한다.

(2009년 추록)

6. 4 면담종료

- (1) 면담자료로 제시된 것 중 심사관이 면담시에 특허성판단을 행한 것에 대해서는 출석자에게 자료제출을 요청할 수 있으며 제출 받은 자료는 면담기록서에 첨부한다.
- (2) 면담시 제출된 위임장은 면담기록서에 첨부한다.

7. 면담 후 조치

- (1) 심사관 또는 출석자는 면담 후 회답할 것으로 면담시 상호 약속한 사항에 대해서는 전화, 팩스, 우편 등을 이용하여 빠른 시일 내에 처리하여야 한다.
- (2) 심사관 또는 출원인은 면담내용을 전제로 의견제출통지서 또는 의견서의 기재내용을 생략하거나 간략하게 하여서는 아니 된다.
- (3) 출석자는 의견서제출기간 내에 면담을 행한 경우, 면담기록서에 기재된 결과에 근거하여 필요한 응답서류(의견서, 보정서 등)를 작성하여야 한다.
- (4) 출석자는 면담종료 후 면담기록서에 기재된 면담결과와 상이한 대응을 할 필요가 발생하였을 경우에는 의견서 또는 전화, 팩스, 우편 등을 이용하여 사전에 그 요지를 담당심사관에게 통보하여야 한다.
- (5) 심사관은 면담결과를 존중하여 빠른 기간 내에 심사절차를 진행하여야 한다.
- (6) 심사관은 면담종료 후 새로운 사실 또는 새로운 증거를 발견하는 등의 이유로 면담결과와 상이한 판단이나 처분을 할 경우에는 그 요지를 의견제출통지서 또는 전화, 팩스 등을 이용하여 출원인 또는 그 대리인에게 통지하고 이후의 심사절차를 진행하여야 한다.
- (7) 심사관은 면담실시 중 작성한 면담기록서의 면담 내용을 특실심사처리시스템의 심사보고서에 기록하여야 한다.

8. 기타 유의사항

- (1) 동일 출원 건에 대한 면담은 원칙적으로 1회로 제한하되 불가피한 경우라 하더라도 2회를 초과하지 아니한다.
- (2) 심사관이 출원인 또는 그 대리인의 면담신청일시에 면담이 곤란한 경우, 심사관은 면담가능시기를 정하여 회답하여야 하며, 이후 면담이 필요하다고 판단되면 출원인 또는 그 대리인은 재차 면담을 신청하여야 한다.

9. 출장면담

(1) 출장면담이란

심사관은 정보통신망을 통한 당사자(출원인 또는 대리인)의 면담 요청이 있는 경우 해당 당사자를 방문하여 면담할 수 있는데 이를 출장면담(찾아가는 심사서비스)라 한다.

※ ‘특허청 홈페이지- 고충민원 - 민원상담-찾아가는 심사서비스’에서 신청 가능

(2) 출장면담의 실시

출장면담의 요청이 있는 경우 심사관은 당사자와 먼저 전화통화를 하되, 전화통화만으로 의사소통이 곤란하거나 심사관이 신속하고 정확한 심사를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 한하여 출장면담을 실시한다.

(3) 출장면담 장소

해당 출장지역의 「발명진흥법」 제23조에 따른 지역지식재산센터(이하 “지역지식재산센터”라 한다)에서 실시함을 원칙으로 하되, 지역지식재산센터에서 실시할 수 없는 불가피한 사정이 있는 경우에는 심사관과 당사자의 합의에 의해 당사자의 사업장을 제외한 별도의 장소에서 실시할 수 있다.

(4) 일반 면담 절차의 적용

출장면담 기일의 변경 및 기록 유지 등 출장면담에 관한 세부 요령은 3. 면담대상 및 가능기간(5670p)부터 8. 기타 유의사항(5677p)의 대면 면담에 관한 심사지침을 동일하게 적용한다.

(2009년 추록)

【별지 제1호 서식】

면 담 신 청 서				
신 청 인	성 명		연락처	
	주 소			
심 사 관	소 속			
	성 명			
대상출원 권리분야	특 허 ()	출원번호 (등록번호)		
	실용신안 ()			
	상 표 ()			
	의 장 ()			
출원의 명칭				
<p style="text-align: center;">상기 출원사항에 관하여 담당심사관과의 면담을 신청합니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>면담방법</p> <p>1. 대면면담()</p> <p>2. 화상면담()</p> <p>면담할 사항 (개요)</p> <p>1. 의견제출통지에 대한 면담 ()</p> <p>2. 보정명령에 대한 면담 ()</p> <p>3. 특허거절결정에 대한 면담 ()</p> <p>4. 정보제공에 대한 면담 ()</p> <p>5. 기타()</p> </div>				
신청인			(인)	

【별지 제2호 서식】

면 담 요 청 서				
수 신 인	출 원 표 시		출원과의 관계	
	주소 및 성명			
심 사 관	소속 및 직급			
	성 명			
<p style="text-align: center;"> 귀하께서 출 원 한 20 년 특 히 실용신안 출원 제 호의 대 리 의 상 표 </p> <p> 다음 사항에 관하여 면담이 필요하오니 . . . 까지 ○ ○ 심사담당관실로 나와주시기 바랍니다. </p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-top: 10px; padding: 5px;"> <p>면담할 사항</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>. . .</p> <p>심 사 관 ○ ○ ○ (인)</p> </div>				

【별지 제4호 서식】

면 담 기 록 서					
사 건 의 표 시	특 허 실 용 신 안 출 원 제 호 의 장 등 록 상 표				
면담참석자	당사자	성 명		전 화	
	심사관	성 명		소 속	
<div style="text-align: left; margin-left: 20px;"> <p>면담 사항(내용)</p> <p>1. 면담종류 :</p> <p>2. 면담내용 :</p> </div>					
				· · ·	· · ·
				면담당사자	(인)
				면담심사관	(인)

제4절 국방관련 출원의 취급

1. 개요

국방상 필요한 발명에 대하여 특정인에게 독점권을 부여하여 지나치게 사익만을 추구하는데도 이를 규제할 방법이 없거나, 국방상 필요하여 비밀로 분류되어야 할 발명이 아무런 제약없이 공개되어 노출되는 경우 우리의 안보에 지대한 영향을 줄 수 있게 된다. 따라서 그러한 경우에 적절히 대처할 수 있도록 본 규정을 둔 것이다.

특허법 제41조는 국방상 필요한 발명에 대하여 외국에 출원을 금지하거나 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있고, 정부가 특허를 하지 아니할 수 있으며, 특허받을 수 있는 권리를 수용할 수 있도록 규정하고 있다.

한편, 우리의 헌법 제23조에서 보장하는 국민 개인의 재산권이라는 사익과 국방상 필요하다는 공익과의 형평을 고려하여 정당한 대가가 지급되어야 한다는 것도 아울러 규정하고 있다.

특허법 제41조는 정부가 특허출원을 한 발명에 제한을 가하는 경우이고, 특허법 제106조는 이미 출원된 발명이 등록된 후에 특허권에 제한을 가하는 경우이다.

2. 국방관련 출원의 취급

2.1 관련 규정

특허법 제41조 (국방상 필요한 발명 등)

- ① 정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 얻은 때에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.

(2006년 추록)

특허법 시행령

제11조 (국방관련 특허출원의 비밀분류기준) 특허청장은 법 제41조 제1항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하여야 하는 발명의 선별에 필요한 분류기준(이하 "분류기준"이라 한다)을 방위사업청장과 협의하여 정하여야 한다.

제12조 (비밀취급절차) ①특허청장은 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 특허출원이 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당되는 경우에는 방위사업청장에게 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회하여야 한다.

②특허청장은 제1항의 규정에 의하여 방위사업청장에게 조회한 경우에는 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정하는 자(이하 "발명자등"이라 한다)에게 그 사실을 통지하고 보안을 유지하도록 요청하여야 한다.

③방위사업청장은 제1항의 규정에 의하여 조회를 받은 경우에는 2월이내에 회신하여야 하며, 그 특허출원에 대하여 비밀취급이 필요하다고 인정되는 경우에는 특허청장에게 비밀로 분류하여 취급하도록 요청하여야 한다.

④생략

⑤특허청장은 제3항의 규정에 의한 방위사업청장의 회신을 받은 때에는 지체없이 제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명하거나 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다.

제13조 (비밀에서의 해제등) ①특허청장은 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명한 특허출원에 대하여는 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경 여부를 연 2회이상 방위사업청장과 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다.

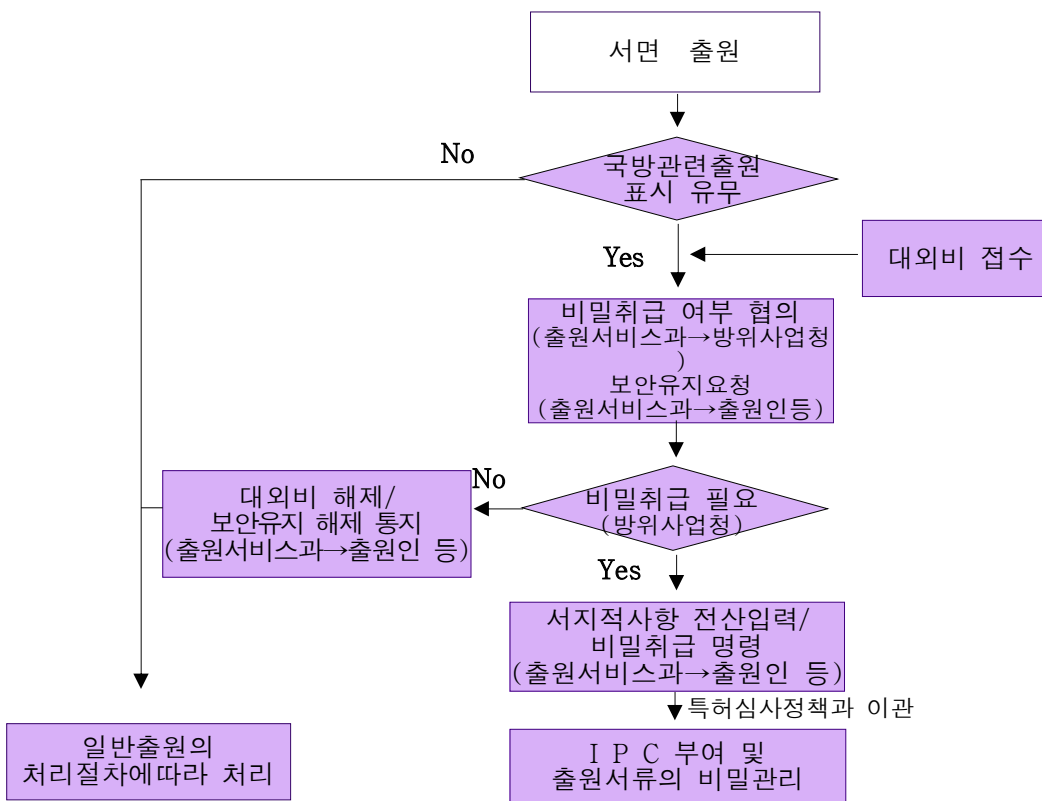
②제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명령받은 발명자등은 특허청장에게 비밀에서의 해제 또는 비밀등급의 변경이나 특허출원된 발명의 일정범위의 공개 또는 실시의 허가를 청구할 수 있다.

2. 2 국방관련 출원의 취급절차 흐름도

국방관련 출원에 대하여 출원인은 원칙적으로 서면으로 절차를 밟아야 한다. 그러나 출원인이 자신의 출원이 국방관련 출원임을 알지 못한 경우에는 온라인으로 출원할 수 있다.

국방관련 출원에 대하여 출원인이 국방관련 출원임을 알고 출원한 경우에는 일반적으로 온라인으로 출원하지 않고 출원서에 국방관련 출원임을 표시하여 서면으로 출원하고, 출원인이 국방관련 출원임을 알지 못하는 경우에는 온라인으로 주로 출원한다.

2. 2. 1 출원인이 국방관련출원으로 표시한 경우

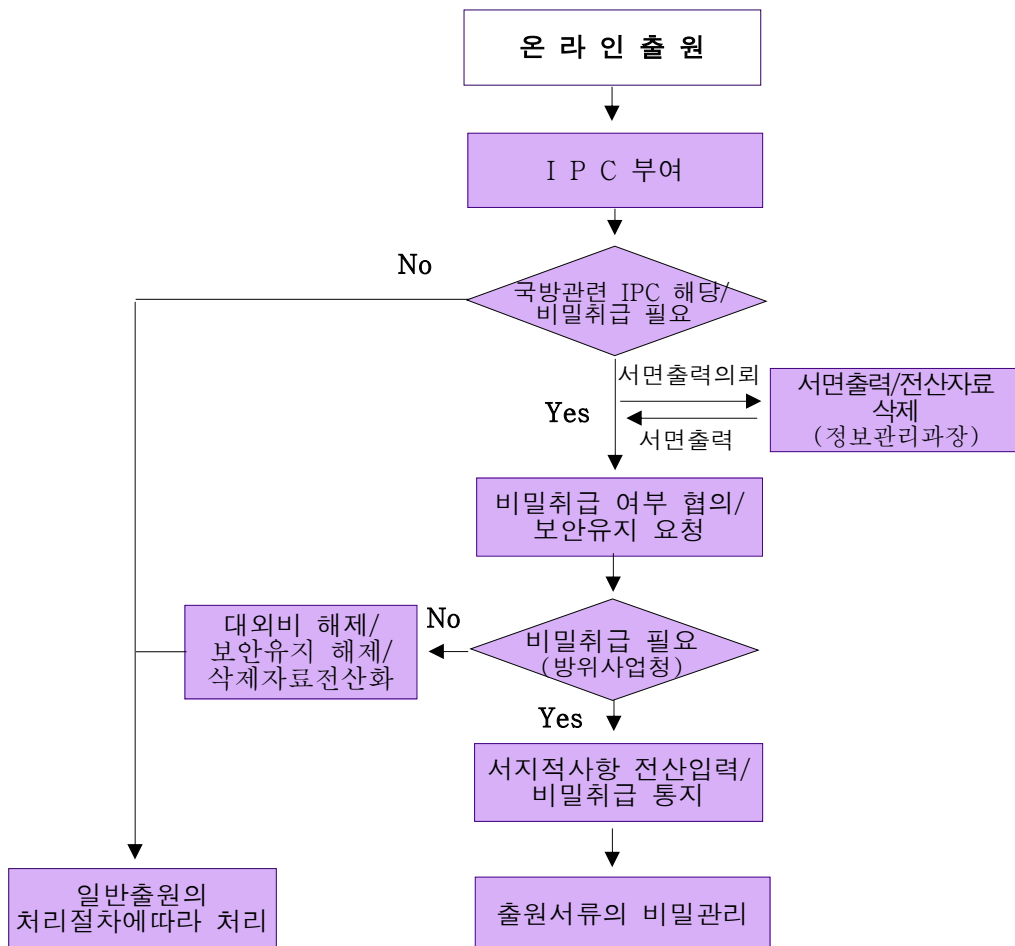


(2008년 추록)

- (1) 출원인이 국방관련 출원이라고 판단하여 서면으로 출원하는 경우, 출원에 관한 서류를 접수한 부서에서는
- ① 해당출원을 대외비로 접수한 후 방위사업청장에게 출원서 부분을 송부하여 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 협의하여야 한다. 또한 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인에게 보안을 유지하도록 요청한다.
 - ② 방위사업청에 협의결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 출원인등에 대한 비밀취급 명령 등 보안업무 규정에 따라 조치를 취하고 서지적 사항만을 전산입력한 후 해당 출원을 심사국에 이관한다.
 - ③ 방위사업청으로부터 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 해당출원에 대하여는 대외비를 해제한 후 서면출원처리절차에 따라서 처리하고, 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인에게 그 사실을 통지하고 보안해제통지를 하여야 한다.
 - ④ 심사국 이관후 비밀취급절차는 2. 2. 2. 심사관이 국방관련출원으로 분류한 경우의 비밀 취급절차를 준용하여 취급한다.
- (2) 출원인이 출원관련서류가 심사국으로 이전되기 전에 국방관련 출원임을 통지하는 경우
- ① 출원인이 출원시에는 국방관련출원으로 표시하지 않고 출원(온라인출원)하였으나, 출원관련서류를 심사국에 이전하기 전에 국방관련 출원임을 통지하는 경우에는 출원서비스과장이 정보관리과장에게 서면출력 의뢰한다.

- ② 정보관리과장은 동 출원서를 대외비로 생산(정·부분 각 1부, FD 1부)한후 출원서비스과로 이관하고 특허넷상 전산자료는 삭제한다.
- ③ 이 경우 방위사업청과 협의 등은 출원인이 출원시 국방관련 출원으로 표시하여 출원한 경우의 취급기준을 준용한다.

2. 2. 2 심사관이 국방관련출원으로 분류한 경우



(2008년 추록)

(1) IPC 부여 및 비밀취급 필요 여부 검토

- ① 심사관은 출원에 대한 IPC를 확정된 결과 그 출원이 특허청훈령 제410호(제정 2005. 3. 8.)의 국방관련 특허출원의 분류기준의 제2조의 IPC로 분류되는 특허출원에 대하여는 비밀취급 필요여부를 검토한다.
- ② 검토결과 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 이를 즉시 당해 특허심사정책과장에게 보안업무규정 제 79조의 별지 32호서식에 의거 보고하여야 한다.
- ③ 특허심사정책과장은 심사관으로부터 보고가 있는 경우에는 국방관련 분류기준에 적합한지 여부를 판단한다.

(2) 비밀취급여부 협의

특허심사정책과장은 심사관으로부터 보고가 있는 출원이 국방관련 분류기준에 적합하다고 판단되는 경우 다음의 조치를 취해야 한다.

- ① 정보관리과장에게 해당 출원의 서면 출력을 의뢰하고 출력된 서면 부분 1부를 대외비로 방위사업청에 송부하여 비밀취급여부를 조회하여야 한다.

정보관리과장은 특허심사정책과장으로부터 서면출력의 의뢰가 있는 경우에는 온라인 제출된 출원에 대하여 서면의 정·부분 및 플로피디스크 각 1부를 대외비로 생산한 후 해당 심사국으로 이관하고 그 출원에 관한 서지적 사항과 출원이력을 제외

한 전산자료를 삭제하여야 한다.

- ② 방위사업청 조회결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 보안업무규정시행세칙에 따라 필요한 조치를 취하고, 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 대외비를 해제하고 정보관리과장에게 온라인 출원으로의 변환을 요청하여 일반출원과 같이 절차를 진행하도록 하여야 한다.
- ③ 제1호 및 제2호에 관하여 당해 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정되는 자에게는 특허법 시행령 제12조제2항 또는 제4항의 규정에 의한 조치를 취하여야 한다.

(3) 출원서류의 비밀관리 등

- ① 특허심사정책과장은 비밀로 분류된 출원에 대하여 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경여부를 연 2회 이상 방위사업청장에 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- ② 심사관은 비밀로 분류된 출원이 특허(등록)결정된 때에는 등록서 비스과장 및 정보관리과장에게 문서로 통보하여야 한다.
- ③ 비밀로 분류된 출원에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 출원공개 또는 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 출원공개 또는 등록공고를 하여야 한다.
- ④ 심사관이 비밀로 분류된 출원을 심사한 결과 기술내용이 비밀로서 유지할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 비밀해제 여부를 방위사업청과 협의할 수 있다.

- ⑤ 비밀로 분류된 출원에 대한 통지서는 대외비로 작성하고, 결재, 발송 등은 서면으로 행해야 한다.
- ⑥ 비밀로 분류된 출원의 등록서류는 비밀이 해제되기 전까지 특허심사정책과에서 관리하고 비밀이 해제되면 일반 출원서류로 취급하며, 거절결정된 출원서류는 정보관리과장이 관리번호를 부여하고 일반비밀문서와 동일한 규정에 의하여 보관, 관리한다.
- ⑦ 비밀로 분류된 출원의 보정서 및 의견서는 따로 관리번호를 부여하지 않고 정·부분에 합철하여 1건 서류로 한다.
- ⑧ 비밀로 분류된 출원의 부분은 정본과 별도로 관리번호를 부여하여 보관하여야 한다.
- ⑨ 비밀로 분류된 출원의 보관

비밀로 분류된 출원의 보관 방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 비밀로 분류된 출원은 일반출원서류와 혼합 보관할 수 없으며 2중 철제 용기에 보관하고 특허심사정책과장이 보관 정책 임자가 된다.
2. 비밀로 분류된 출원은 비밀관리 기록부에 의거 관리하며 등록원부의 여백에는 비밀관리번호를 기재하여 식별이 용이하도록 한다.
3. 비밀로 분류된 등록서류철 및 거절서류철은 비밀대출부에 의거 대출하되 비인가자에게 대출하여서는 아니된다.

국방관련 출원관련 규정

특허법

제41조 (국방상 필요한 발명등) ①정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 얻은 때에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.

②정부는 특허출원한 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다. [개정 95.12.29]

③제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대하여는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다. [개정 2001.2.3]

④제2항의 규정에 의하여 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

⑤제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.

⑥제1항의 규정에 의한 비밀취급명령을 위반한 경우에는 비밀취급에 따른 손실 보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.

⑦제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지·비밀취급의 절차·제2항 내지 제4항의 규정에 의한 수용 및 보상금 지급의 절차 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

특허법 시행령

제11조 (국방관련 특허출원의 비밀분류기준) 특허청장은 법 제41조제1항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하여야 하는 발명의 선별에 필요한 분류기준(이하 "분류기준"이라 한다)을 방위사업청장과 협의하여 정하여야 한다. <개정 2006.9.28>

제12조 (비밀취급절차) ①특허청장은 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 특허출원이 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당되는 경우에는 방위사업청장에게 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회하여야 한다. <개정 2006.9.28>

②특허청장은 제1항의 규정에 의하여 방위사업청장에게 조회한 경우에는 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정하는 자(이하 "

(2008년 추록)

발명자등"이라 한다)에게 그 사실을 통지하고 보안을 유지하도록 요청하여야 한다. <개정 2006.9.28>

③방위사업청장은 제1항의 규정에 의하여 조회를 받은 경우에는 2월이내에 회신하여야 하며, 그 특허출원에 대하여 비밀취급이 필요하다고 인정되는 경우에는 특허청장에게 비밀로 분류하여 취급하도록 요청하여야 한다. <개정 2006.9.28>

④(생략)

⑤특허청장은 제3항의 규정에 의한 방위사업청장의 회신을 받은 때에는 지체없이 제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명하거나 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다. <개정 2006.9.28>

제13조 (비밀에서의 해제등) ①특허청장은 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명한 특허출원에 대하여는 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경여부를 연 2회이상 방위사업청장과 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2006.9.28>

②제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명령받은 발명자등은 특허청장에게 비밀에서의 해제 또는 비밀등급의 변경이나 특허출원된 발명의 일정범위의 공개 또는 실시의 허가를 청구할 수 있다.

제14조 (보상금) ①특허출원인은 법 제41조제3항의 규정에 의하여 외국에의 특허출원이 금지됨에 따른 손실 또는 비밀로 취급됨에 따른 손실에 대한 보상금(이하 "보상금"이라 한다)을 방위사업청장에게 청구할 수 있다. <개정 2001.6.27, 2006.9.28>

②특허출원인이 제1항의 규정에 의하여 보상금을 청구하는 경우에는 보상금청구서와 손실을 입증할 수 있는 증거자료를 제출하여야 한다.

③방위사업청장은 특허출원인으로부터 제1항의 규정에 의한 보상금청구를 받은 경우에는 보상액을 결정하여 지급하여야 하며, 필요한 경우에는 특허청장과 협의할 수 있다. <개정 2006.9.28>

제15조 (외국에의 특허출원금지 및 허가) ①국내에 주소 또는 영업소를 가진 자가 특허출원한 발명이 제12조제2항의 규정에 의하여 특허청장으로부터 보안유지 요청을 받거나, 동조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명령을 받은 경우에는 특허청장의 허가를 받은 경우에 한하여 외국에 특허출원을 할 수 있다.

②외국에의 특허출원 허가를 신청하고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 1993.3.6, 1996.6.3, 1999.6.30, 2008.2.29>

(2008년 추록)

제16조 (방위사업청장과의 협의 <개정 2006.9.28>) 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 허가를 하고자 하는 경우에는 미리 방위사업청장과 협의하여야 한다. <개정 2006.9.28>

1. 제13조제2항의 규정에 의한 비밀로 취급되고 있는 발명의 일정범위의 공개 또는 실시허가
2. 제15조제2항의 규정에 의한 외국에의 특허출원 허가

특허법 시행규칙

제9조의2 (전자문서로 제출할 수 있는 서류) ①법 제28조의3제4항의 규정에 의하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서로 제출할 수 있는 서류는 다음 각 호의 것을 제외한 서류로 한다. <개정 2002.2.28, 2003.12.31, 2005.2.11, 2006.12.29>

1. 전자문서첨부서류등 물건제출서
2. 삭제 <2006.12.29>
3. 삭제 <2006.12.29>
4. 정정교부신청서
5. 조약 제2조(vii)에 따른 국제출원(이하 "국제출원"이라 한다)의 사용어가 일어인 국제출원 관련서류(서류원본을 포함하여 제출하는 별지 제35호서식 및 별지 제51호서식을 포함한다)
6. 법 제214조제1항에 따른 결정신청서
7. 전자화내용 정정신청서
8. 삭제 <2003.5.17>

② 삭제 <2002.2.28>

③제1항의 규정에 불구하고 「특허법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당하는 국방관련 특허출원의 경우에는 전자문서로 제출할 수 없다. 다만, 영 제12조제4항의 규정에 의하여 보안유지요청의 해제통지를 받거나 영 제13조의 규정에 의하여 비밀에서의 해제통지를 받은 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 1999.7.1, 2002.2.28, 2005.2.11>

[본조신설 1998.12.31]

심사사무취급규정

제77조(국방관련 출원) ① 출원이 국방상 비밀로 분류되어 취급될 필요가 있는지 여부를 방위사업청에 조회하는 기준은 특허청 훈령 “국방관련 특허출원의 분류 기준(이하 “국방관련 분류기준”이라 한다)”에 명시되어 있는 국제특허분류 등에 의한다.

② 제1항의 규정에 의한 비밀취급 여부조회 등 국방관련 출원에 관한 업무는 특허청 훈령 “보안업무규정시행세칙”에 의하며 반드시 서면으로 하여야 한다.

제78조(온라인 제출된 출원의 비밀취급여부 조회) ① 심사관은 출원에 대한 분류를 확정할 때 국방관련 분류기준에 해당되는지 여부를 심사하여야 하며, 분류기준에 해당되고 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 이를 즉시 특허심사정책과장에게 보고하여야 한다.

② 특허심사정책과장은 심사관으로부터 제1항의 규정에 의한 보고가 있는 경우에는 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 국방관련 분류기준에 적합한지 여부를 판단한 후 정보관리과장에게 해당 출원의 서면 출력을 의뢰하고 출력된 서면 부분 1부를 대외비로 방위사업청에 송부하여 비밀취급여부를 조회하여야 한다.

2. 방위사업청 조회결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 보안업무규정시행세칙에 따라 필요한 조치를 취하고, 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 대외비를 해제하고 정보관리과장에게 온라인 출원으로의 변환을 요청하여 일반출원 절차를 진행하도록 하여야 한다.

3. 제1호 및 제2호에 관하여 당해 특허출원(실용신안등록출원)의 발명자(고안자)·출원인·대리인 및 그 발명(고안)을 알고 있다고 인정되는 자에게는 「특허법 시행령」 제12조제2항 또는 제4항(「실용신안법 시행령」 제7조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법 시행령」 제12조제2항 또는 제4항)의 규정에 의한 조치를 취하여야 한다.

③ 정보관리과장은 제2항제1호의 규정에 의한 서면출력의 의뢰가 있는 경우에는 온라인 제출된 출원에 대하여 서면 정·부분 및 플로피디스크 각 1부를 대외비로 생산한 후 해당 심사국으로 이관하고 그 출원에 관한 전산자료를 삭제하여야 한다.

제79조(출원서류의 비밀관리 등) ① 특허심사정책과장은 비밀로 분류된 출원에 대하여 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경 여부를 연 2회 이상 방위사업청에 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다.

② 심사관은 비밀로 분류된 출원이 특허(등록)결정된 때에는 등록서비스과장 및 정보관리과장에게, 거절결정된 때에는 특허심사정책과장에게 문서로 통보하고, 당해 국의 분임보안담당관은 관련서류를 등록결정 시 특허심사정책과장에게 이송하고, 거절결정 시 정보관리과장에게 이송하여야 한다.

③ 비밀로 분류된 출원에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 출원공개 또는 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 출원공개 또는

등록공고를 하여야 한다.

④ 심사관이 비밀로 분류된 출원을 심사한 결과 기술내용이 비밀로서 유지할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 비밀해제 여부를 방위사업청과 협의할 수 있다.

⑤ 비밀로 분류된 출원에 대한 통지서는 대외비로 작성하고, 결재, 발송 등은 서면으로 행하여야 한다.

제79조의2(서류의 송달 방법 등) ① 국방관련 출원에 대한 심사사무처리를 함에 있어 서면으로 작성된 통지서 등은 출원인 또는 대리인에게 직접접촉 또는 등기우편에 의하여 송달하여야 한다.

② 기타 국방관련 출원의 서류 송달과 관련하여 이 규정에서 정하지 않은 사항은 특허정보안업무규정시행세칙에서 정하는 바에 의한다.

출원관계사무취급규정

제14조(국방관련 출원등의 처리) 출원서비스과는 출원인이 국방관련 출원이라고 판단하여 서면 또는 전자적기록매체로 출원하는 경우에는 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 해당출원을 대외비로 접수한 후 방위사업청장에게 출원서 1부를 송부하여 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 협의하여야 한다.
2. 방위사업청과의 협의결과 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 보안업무규정에 따라 조치를 취하고 서지적 사항만을 전산입력한 후 해당 출원을 특허심사정책과로 이관한다.
3. 방위사업청으로부터 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 해당출원에 대하여는 대외비를 해제한 후 제13조의 규정에 의하여 서면출원처리절차에 따라서 처리한다.
4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의거 그 특허출원의 발명자출원인·대리인에게 그 사실을 통지하고 보안을 유지하도록 요청하거나 보안유지 해제통지를 하여야 한다.

등록사무취급규정

제17조(국방관련 비밀특허 등의 등록) ①정보관리팀은 각 심사본부의 분임보안담당관으로부터 특허(등록)결정된 출원이 비밀임을 통보받은 즉시 설정등록에 필요한 출원기본 사항을 입력하여 등록서비스팀이 등록할 수 있도록 하여야 한다. (개정 2001.6.29, 2007.9.4)

②등록서비스팀은 국방관련 비밀특허·실용신안·디자인등록출원에 대하여 발명(고안)의 명칭, 디자인의 대상이 되는 물품을 제외하고 등록하여야 하며 그 특허(등록)증은 비밀취급이 인가된 자(업체)에 한하여 발급하며 비인가자인 경우에는 발급을 생략하고 등록결과를 서면으로 안내한다.(개정 2007.9.4)

대한민국 정부와 미합중국 정부간의 특허출원된 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정

1992년 1월 6일 서울에서 서명

1993년 7월 29일 발효

대한민국 정부와 미합중국 정부는, 1950년 1월 26일 서울에서 서명된 상호방위원조협정의 당사자로서, 양국정부간 경제협력과 기술공유의 촉진을 희망하고, 상호방위원조에는 국방과 관련된 발명의 상호 교류가 바람직하며, 국방과 관련된 특정발명의 비밀을 상호 보호하는 것이 그러한 발명의 상호 교류와 사용을 촉진할 것임을 고려하고, 일방국가에서 특허가 출원되었거나 또는 특허를 받았을 경우 국방과 관련된 발명에 대하여 비밀이 부여되면 그 당연한 결과로서 일반적으로 타방국에서 동일한 발명에 대한 특허출원이 금지됨을 인정하며, 이러한 금지가 국방과 관련된 발명의 상호 교류에 장애가 될 수 있고, 특허출원인에 대하여 해를 끼칠 수 있으며, 그 결과 양국간의 기술공유에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 고려하고, 상호 교환할 수 있는 비밀정보의 상호보호 및 보장을 위한 제반조치가 정부들간에 이루어져 있음을 고려하여, 다음과 같이 합의하였다.

제1조

합의된 절차에 따라, 각 정부는 발명에 대한 특허출원을 최초로 접수한 정부(이하 “생산국 정부”라 한다)가 국방상 이익을 위하여 동 발명에 대하여 비밀을 부여한 경우, 특허출원이 접수된 동 발명의 비밀을 보호하고 또한 보호되도록 한다. 다만 이 규정은 해당 발명에 대하여 타방국 정부(이하 “접수국 정부”라 한다)에의 특허출원을 금지할 수 있는 생산국 정부의 권리를 침해하지 아니한다.

제2조

접수국 정부는 해당 특허기술정보를 특허출원서에 기재된 대로 비밀로 취급하며, 해당발명 및 특허기술정보를 취급함에 있어서 동 소유자가 특허 또는 기타 법규상의 보호를 받을 수 있는 권리를 침해당하지 아니하도록 보장하기 위하여 최대한 노력한다.

제3조

제1조의 규정은 생산국 정부의 요청 또는 특허출원인의 요청에 의하여 적용된다. 단, 특허출원인은 생산국 정부가 비밀을 부여하였으며 당해국에 대한 비밀특허출원에 대하여 생산국 정부로부터 인가를 받았다는 증거를 제시하여야 한다.

(2006년 추록)

제4조

(1) 이 협정에 의하여 특허출원이 접수된 발명 및 특허기술정보는 국방목적에 한하여 사용되어지며, 이 조의 조건에 따라 생산국 정부의 사전 서면 동의없이 접수국 정부에 의하여 공무원 또는 정부의 대리인이 아닌 자에게 이전되어질 수 없다.

(2) 접수국 정부는 이 협정에 의하여 특허출원이 접수된 발명 및 특허 기술정보를 정보 목적에 한하여 무상으로 접수하고 활용할 권리를 가진다.

(3) 아래 제4항의 규정을 따를 것을 조건으로, 생산국 정부 또는 그러한 정부의 통제를 받는 단체나 기관이 이 협정에 의하여 이전된 발명 또는 특허기술정보의 사용허가권을 소유하거나 가지고 있는 한, 접수국 정부는, 해당 발명 또는 특허기술 정보에 대하여 기득권을 가진 사적소유자에 대한 책임이 발생할 수 있는 경우를 제외하고는, 해당 발명 또는 특허기술 정보를 국방상 연구·개발 및 제조 목적으로 무상으로 사용할 권리를 가질 수 있다. 양국 정부는 사용국 정부가 그러한 사용전에 해당 발명 또는 특허기술정보에 대한 모든 그러한 기득권에 관하여 통보받도록 보장하기 위하여 협력한다.

(4) 이 협정에 의하여 접수된 발명 및 특허기술정보는 양국 정부의 국방기관간의 별도의 각서에 의하여만 접수국 정부밖으로 이전되어질 수 있다. 발명 또는 특허기술정보가 접수국 정부에 의하여 국방상 연구·개발 또는 제조 목적으로 사용되어지는 경우, 모든 그러한 사용은 양국 정부의 국방기관간의 사전 별도의 각서에 따른다. 그러한 각서는 생산국 정부에 의하여 요구되어질 수 있는 어떠한 재발생되지 아니하는 연구·개발 비용 보상료를 포함한, 예상되는 사용의 성격과 사용의 세부조건을 명시한다.

(5) 사적으로 소유된 발명 및 특허 기술 정보가 이 협정에 따라 이전되어지는 경우 그러한 발명 및 기술정보에 관한 소유자의 권리는 이 협정의 규정, 특히 제1조, 제2조 및 제4조에 의하여 보호된다.

(6) 제3항 내지 제5항에 따를 것을 조건으로, 개인 또는 사적 단체가 발명 또는 특허기술정보의 전부 또는 일부를 소유하고 있으며 당해 발명 또는 특허기술정보가 접수국 정부에 의하여 소유자의 동의없이 사용되거나 공개되는 경우 접수국 정부는 소유자의 요청에 따라 소유자가 접수국의 법에 의하여 권리가 주어질 수 있는 한도까지 그러한 사용이나 공개에 대하여 신속하고 충분하며 유효한 보상을 제공하기 위하여 자국법에 따라 조치를 취한다.

제5조

제1조의 조건에 따라 발명의 비밀을 보호하도록 요청 받은 정부는 그러한 보호

(2006년 추록)

의 적용의 전제조건으로 단지 당해발명에 대한 비밀부여로 인하여 발생한 손실 또는 손해에 대한 모든 보상 청구권의 포기를 특허출원인에게 요구할 권리를 가진다.

제6조

(1) 생산국 정부는 제1조의 규정에 의하여 부과된 비밀조치를 해제하기 전에 타방국 정부에 대하여 자신의 조치에 대한 해제의사를 6주전에 서면으로 통보한다. 생산국 정부는 동 6주간의 기간내 타방국 정부에 의하여 제출된 의견을 가능한 한, 충분히 고려한다.

(2) 일방국 정부의 요청에 따라 양국 정부는 비밀출원에 대한 비밀조치 유지의 적절성에 관하여 협의한다.

제7조

(1) 각국 정부는, 일방국 정부에 의하여 제기되어질 수 있는 이 협정의 대상과 관련된 문제를 검토하고 건의하는 기술위원회를 구성하기 위하여 대표(또는 대표들)를 임명한다. 기술위원회는 국방목적에 위하여 이 협정이 적용되어지는 발명 및 특허기술 정보의 사용을 촉진한다.

(2) 양국 정부는 이 협정을 시행하는데 필요한 운영절차를 발전시키는 것에 합의한다.

제8조

(1) 이 협정에서 사용되는 "특허기술정보"라 함은 일방국 정부가 비밀로 하고 있는 특허출원의 대상이 되는 발명을 보여주는 국방관련 기술정보를 말한다.

(2) 그러한 특허기술 정보는 국방목적에 위하여 양국 정부의 동의에 의하여 접수국 정부에 제공된다.

(3) 제8조 제2항의 실시여 있어, 양 당사국은, 일방국 정부가 헌법 또는 그밖의 다른 국내법상의 제한이나 조약상의 의무 또는 국내법에 의하여 획득하거나 보유하는 것이 금지 또는 제한되어 있는 설비와 전적으로 관련된 경우를 제외하고는 특허기술정보가 접수국 정부에 이전되어질 수 있다는 점에 합의한다.

(4) 접수국 정부가 이 협정에 따른 특허출원 접수에 동의하지 아니하는 경우, 생산국 정부는 협의를 요청할 수 있다.

제9조

(1) 이 협정은 양국 정부가 협정의 발효를 위하여 필요한 모든 법적요건이 충족되었음을 상호 통보하는 날부터 30일째 되는 날에 발효한다.

(2) 이 협정은 이 협정의 실시전 또는 이 협정과는 관계없이 접수국 정부나 접수국의 개인 또는 개인단체가 소유하고 있거나 획득한 권리에는 영향을 미치지 아니한다.

제10조

(1) 이 협정은 일방국 정부의 서면 종료 통고 1년후 종료되나, 종료 당시 이 협정의 규정에 따라 이미 발생한 권리·의무 및 책임에는 영향을 미치지 아니한다.

(2) 이 협정의 규정은 일방국 정부의 요청에 의하여 언제든지 재검토될 수 있다.

이상의 증거로 하기 서명자는 각기 그들의 정부로부터 정당하게 권한을 위임받아 이 협정에 서명하였다.

1992년 1월 6일 서울에서 동등하게 정본인 한국어 및 영어로 각 2부씩 작성하였다.

대한민국 정부를 위하여 미합중국 정부를 위하여

대한민국정부와 미합중국 정부간의 특허출원된 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정 및 동시행절차의 세부시행요령

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 1993년 7월 29일 및 1993년 8월 26일에 각각 발효된 대한민국정부와 미합중국정부간의 특허출원된 국방관련발명의 비밀보호에 관한 협정 및 동시행절차를 이행하기 위하여 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①특허 또는 실용신안등록에 관한 절차에 대하여는 관련법령에 특별히 규정된 것을 제외하고는 이 고시에 따른다.

②보안업무에 관한 사항은 보안업무규정·동시행규칙·특허정보안업무시행세칙 및 국방부 방위산업 보안업무시행규칙(이하“보안업무관련규정”이라 한다.)에 특별히 규정된 것을 제외하고는 이 고시에 따른다.

제2장 대한민국에서 비밀로 분류된 출원의 미합중국에의 출원

제3조(미합중국에의 출원) 특허청장이 국방상의 목적으로 비밀로 분류한 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 미합중국에 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장의 허가를 받아 미합중국에의 특허출원(이하“미합중국출원”이라 한다.)을 할 수 있다.

제4조(미합중국 출원허가서) ①미합중국출원을 하고자 하는 자는 특허법 시행규칙 제35조에서 규정하고 있는 별지 제22호 서식의 신청서에 의하여 특허청장에게 미합중국출원허가를 신청하여야 한다.

②특허청장은 제1항의 신청에 대하여 허가를 하고자 하는 경우에는 특허법시행령 제16조의 규정에 의하여 미리 국방부장관과 협의하여야 한다.

③특허청장은 제1항의 신청이 있는 경우에는 미합중국 출원을 하고자 하는 자가 다음 각호에 동의하는 것을 조건으로 별지서식의 미합중국 출원허가서를 발급하여야 한다.

1. 미합중국출원을 하고자 하는 자는 미합중국정부가 국방상 목적으로 해당출원을 용이하게 평가할 수 있을 정도로 명세서에 발명의 내용을 충분하고 명확하게 기재하여야 한다.
2. 미합중국출원을 하고자 하는 자는 해당발명이 미합중국내에서 비밀로 취급됨에 따라 발생하는 손해에 대한 배상청구권을 포기한다. 그러나 미합중국 출원을 하고자 하는 자는 미합중국정부가 출원인의 승낙없이 해당발명을 사용하거

(2006년 추록)

나 공개함에 따라 발생한 손해에 대하여 미합중국의 법률에 따라 배상을 청구할 권리를 가진다.

제5조(출원서류) 미합중국출원을 하고자 하는 자는 미합중국의 관련법령이 정한 출원서류에 다음 각호의 서류를 첨부하여 국방부장관에게 제출하여야 한다.

1. 출원서류부분 2통
2. 특허청장이 발급한 미합중국출원허가서 1통
3. 제6조 제1항의 규정에 의한 대리인의 인적사항 및 비밀취급인가 사항을 기재한 서류1통

제6조(출원인의 의무) ①미합중국출원을 하고자 하는 자는 미합중국정부로부터 비밀취급인가를 발급받은 대리인을 지정하고 그 대리인을 통하여 특허에 관한 절차를 밟아야 한다.

②미합중국 출원을 한 자는 그 출원의 출원번호 및 출원일을 지체없이 국방부장관에게 통보하여야 한다.

제3장 미합중국에서 비밀로 분류된 출원의 대한민국의 출원

제7조(대한민국의 출원) 미합중국 특허청장이 국방상의 목적으로 비밀로 분류한 특허출원에 대하여 대한민국에 특허출원 또는 실용신안등록 출원을 하고자 하는 자는 미합중국 특허청장의 허가를 받아 대한민국에의 특허출원 또는 실용신안등록출원(이하“대한민국출원”이라 한다.)을 할 수 있다.

제8조(출원서류) ①대한민국출원을 하고자 하는 자는 특허법시행규칙 제21조에서 규정하고 있는 별지 제10호 서식의 출원서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 출원서 부분2통
2. 명세서·요약서 및 도면 각 3통. 다만, 명세서3통중 1통에는 발명의 상세한 설명의 기재를 생략할 수 있다.
3. 대리인의 대리권을 증명하는 서류1통
4. 국방부장관이 발급하는 대리인의 비밀취급인가 사본 1통
5. 미합중국 특허청장이 발급하는 대한민국출원허가서 1통
6. 보안업무관련규정에 규정된 비밀열람기록전 1매
7. 기타 법령에서 정한 증명서류 1통

(2006년 추록)

②대한민국출원을 하고자 하는 자는 보안업무관련규정에 따라 출원서·명세서·도면 및 요약서에 비밀등급·예고문 및 비밀의 표지등을 기재하여야 한다.

제9조(출원인 및 대리인의 의무) ①대한민국출원을 하고자 하는 자는 국방부장관 으로부터 비밀취급인가를 발급받은 대리인을 지정하고 그 대리인을 통하여 특허 또는 실용신안등록에 관한 절차를 밟아야 한다.

②제1항의 대리인의 고용인이 대한민국 출원을 취급하는 경우에는 그 고용인은 비밀취급인가를 발급받은 자이어야 한다.

③제1항의 대리인 및 제2항의 고용인에 대한 비밀취급인가는 국방부 방위산업보 안업무시행규칙이 정하는 바에 따른다.

④대리인은 대한민국출원서류의 관리를 위하여 다음 각호의 보안대책을 특별히 강구하여야 한다.

1. 보안관리규정 제30조 제2항의 규정에 의한 통제구역의 설정
2. 보안관리규정 제18조의 규정에 의한 비밀보관 대책
3. 보안관리규정 제26조의 규정에 의한 안전지출 대책

⑤대리인은 보안관리상태의 적절성 여부를 조사하기 위하여 국방부 장관이 실시 하는 보안감사에 협조하여야 한다.

⑥대리인은 다음 각 호에 해당하는 사항이 발생한 때에는 지체없이 그 사실을 국방부장관에게 통보하여야 한다.

1. 대한민국 출원서류의 분실
2. 대한민국 출원의 주요내용의 노출

제10조(출원의 취급) ①특허청장은 대한민국 출원이 있는 때에는 방식심사를 행함과 아울러 제8조에 규정된 사항의 이행여부를 확인하여 접수하고, 비밀등급과 예고문 등이 적정성 및 대리인의 비밀취급인가 여부 등을 즉시 국방부장관에게 문의하여야 한다.

②특허청장은 제1항의 절차를 마친 후 분류심사를 행하고 미합중국 정부가 해당 출원에 대한 비밀해제 사실을 통보해 올 때까지 후속절차를 중단하고 특허청 보안업무규정시행세칙 제80조의 규정에 따라 보관한다.

③특허청장은 대한민국 출원에 대하여 미합중국정부로부터 비밀해제통보가 있을 때에는 그 출원의 비밀을 해제하고 출원공개 및 출원공고 등의 후속절차를 취하여야 한다.

④특허청장은 대한민국출원이 출원공개 또는 출원공고되기 전까지는 해당출원의

내용을 심사자료로 사용하지 아니한다.

⑤본조에 규정되지 않은 출원의 취급에 관한 사항은 특허청 보안업무규정시행세칙 제11절 비밀특허관리의 규정 중 출원인이 출원시부터 비밀로 분류하여 출원한 경우에 따른다.

제4장 통신 및 서류의 수발

제11조(통신 및 서류의 수발) ①대한민국출원 또는 미합중국출원과 관련하여 정부기관, 출원인 및 대리인간에 이루어지는 통신 및 서류의 수발은 그 수발이 대한민국내에서 이루어지는 경우에는 보안업무 관련규정에 따라, 그 수발이 국경을 통과하여 이루어지는 경우에는 출원서류의 전달과 동일한 경로 또는 안전한 외교적 경로를 통하여 각각 행해져야 한다.

②제1항의 규정에 불구하고 수수료에 관한 명세서, 기간제한의 연장 등 보안을 유지할 필요가 없는 사항에 대하여는 특별한 보안조치없이 통신 및 서류의 수발을 행할 수 있다.

부 칙

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

[별지서식]

미합중국출원허가서

허가번호

출원번호

출원일

출원인성명

주민등록번호(외국인은 국적)

주소

전화번호

발명(고안)의 명칭

대한민국정부는 위 출원이 국방상 목적으로 비밀로 분류되어 있는 출원임을 확인한다.

대한민국정부는 위 출원인이 1993년 7월 29일 발효된 대한민국정부와 미합중국정부간의 특허출원된 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정에 따라 위 출원을 미합중국 특허청에 출원하는 것을 허가한다.

대한민국정부는 위 출원인이 다음 각호의 1에 동의하는 것을 조건으로 위 출원을 미합중국특허청에 출원하는 것을 허가한다.

1. 출원인은 미합중국정부가 국방상 목적으로 해당출원을 용이하게 평가할 수 있을 정도로 명세서에 발명의 내용을 충분하고 명확하게 기재하여야 한다.
2. 출원인은 해당발명이 미합중국내에서 비밀로 취급됨에 따라 발생하는 손해에 대한 배상청구권을 포기한다. 그러나 출원인은 미합중국 정부가 출원인의 승낙없이 해당발명을 사용하거나 공개함에 따라 발생한 손해에 대하여 미합중국의 법률에 따라 배상을 청구할 권리를 가진다.

199 년 월 일

대한민국 특허청장

(2006년 추록)

국방관련 특허출원의 분류기준

[소관 : 특허심사정책과]

제정 1991. 5. 1. 특허청훈령 제155호

개정 2005. 3. 8. 특허청훈령 제410호

1. 이 기준은 특허법시행령 제12조의 규정에 의거 특허청장이 국방부 장관에게 국방상 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회할 특허출원의 선별에 필요한 분류기준을 동영 제11조의 규정에 따라 제정함을 목적으로 한다.
2. 특허청장이 국방부장관에게 국방상 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회할 특허출원은 다음 국제특허분류(IPC)로 분류되는 특허출원 및 「출원관계사무취급규정」 제14조에서 규정하는 절차에 의한 특허출원으로 한다. 다만, 다음 국제특허분류로 분류되는 특허출원일지라도 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 특허 출원이 아니거나 국방상 비밀이 될 수 없는 것이라고 인정되는 특허출원은 제외한다.

B63G 1/00, 3/00-3/06, 5/00, 6/00, 7/00-7/08, 8/00-8/42, 9/00-9/06, 11/00,
13/00-13/02

C06B 21/00, 23/00-23/04, 25/00-25/40, 27/00, 29/00-29/22, 31/00-31/56,
33/00-33/14, 35/00, 37/00-37/02, 39/00-39/06, 41/00-41/10, 43/00,
45/00-45/36, 47/00-47/14, 49/00

C06C 5/00-5/08, 7/00-7/02, 9/00, 15/00

C06D 3/00, 5/00-5/10, 7/00

F41A 1/00-1/10, 3/00-3/94, 5/00-5/36, 7/00-7/10, 9/00-9/87, 11/00-11/06,
13/00-13/12, 15/00-15/22, 17/00-17/82, 19/00-19/70, 21/00-21/48,
23/00-23/60, 25/00-25/26, 27/00-27/30, 29/00-29/04, 31/00-31/02,
33/00-33/06, 35/00-35/06

F41C 3/00, 3/14, 3/16, 7/00-7/11, 9/00-9/08, 23/00-23/14, 27/00, 27/06

F41F 1/00-1/10, 3/00-3/10, 5/00-5/04, 7/00

F41G 1/00-1/54, 3/00-3/32, 5/00-5/26, 7/00-7/36, 9/00-9/02, 11/00

F41H 3/00-3/02, 5/00-5/20, 7/00-7/10, 9/00, 9/02, 9/10, 11/00-11/16

F42B 1/00-1/04, 3/00-3/28, 4/00-4/30, 5/00-5/38, 6/00-6/10, 7/00-7/12,
8/00-8/28, 10/00-10/66, 12/00-12/82, 14/00-14/08, 15/00-15/38, 17/00,
19/00-19/46, 21/00, 22/00-22/44, 23/00-23/32, 25/00, 27/00, 29/00,
30/00-30/14, 33/00-33/14, 35/00-35/02, 39/00-39/30

F42C 1/00-1/14, 3/00, 5/00-5/02, 7/00-7/12, 9/00-9/18, 11/00-11/06,
13/00-13/08, 14/00-14/08, 15/00-15/44, 17/00-17/04, 19/00-19/14, 21/00

특허청 보안업무규정 시행세칙

제11장 비밀특허관리

제76조(정의) 비밀특허라 함은 특허법 제41조 및 동 시행령 제11조 내지 제16조와 실용신안법 제11조 및 동 시행령 제4조, 디자인법 제24조 및 동 시행령 제2조의 규정에 의한 국방상 비밀을 요하는 출원을 말한다. <개정 91·8·16>

제77조(적용범위) 비밀특허에 관한 처리 절차는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 정하는 바에 의한다.

제78조(비밀로 분류된 출원서의 접수) ①출원인이 출원시부터 비밀문서로 분류하여 출원하는 경우에는 출원서비스팀에서 비밀등급, 예고문, 열람기록전등이 구비되었는지를 검토하여 접수한다.<개정 05·12·8>

②제1항에 의거 접수된 출원서에 대하여는 비밀등급 및 예고문등이 적합하게 부여되었는지 여부를 즉시 국방부장관에게 의견 문의하여야 한다. <개정 91·8·16>

제78조의2(특허협력조약에 의한 국제출원의 비밀취급등) ①출원서비스팀에서 접수한 특허협력 조약에 의한 국제출원이 특허법시행령 제11조의 규정에 의한 “국방관련 특허출원의 분류 기준”에 해당될 때에는 특허협력조약 제12조의 규정에 의한 기록원본 및 조사용 사본을 국제사무국 및 관할 국제조사기관으로 송부하는 것을 보류하고 관장 심사본부로 국제출원 서류 일체를 이송한다.<개정 05·12·8>

②특허법시행령 제12조제4항의 규정에 의한 보안유지 요청의 해제일 경우이거나, 동시행령 제13조의 규정에 의한 비밀해제 통지를 할 경우에는 해제통지와 동시에 특허협력 조약에 의한 출원절차를 계속 진행한다. <신설 91·8·16>

제79조(출원서류의 비밀조회여부 결정) ①심사관은 출원서류의 분류심사시 국방관련 특허출원의 분류기준에 해당되는지 여부를 심사하여야 하며, 동 분류기준에 해당될 때에는 즉시 특허심사정책팀장에게 별지 제31호서식에 의거 보고한다.<개정 05·12·8>

②특허심사정책팀장은 제1항에 따라 보고 받았을 경우에는 국방관련 특허출원의 분류기준에 적합한지 여부를 판단하여 특허법시행령 제12조제1항에 의한 조치를 취한다.<개정 91·8·16, 03·12·1, 05·12·8>

제79조의2(출원서류의 비밀취급등) ①특허법시행령 제12조 제1항의 규정에 따라 국방부에 조회하는 출원서류는 규칙 제7조 제3항의 규정에 의거 대외비로 관리한다.

②특허법시행령 제12조 제4항의 규정에 따라 비밀로 분류하여 취급하도록 명한 출원서류는 대외비에서 해당 비밀로 등급 변경하고 규정 제2장에 의거 비밀로 관리하며, 보안유지 해제통지를 한 출원서류에 대하여는 대외비를 해제하고 일반 문서로 관리전환한다.

③심사관이 심사한 결과 동 출원명세서상의 기술내용이 비밀로서 유지할 필요가 없다고 인정될 정도의 자료가 나타났을 경우에는 비밀해제 여부를 국방부와 협의할 수 있다.<신설 91.8.16>

제80조(관리번호 부여와 보관·관리) ①출원시 부터 비밀로 분류된 것을 접수한 경우에는 고객센터본부 출원서비스팀의 비밀관리기록부에 의거 관리번호를 부여하고, 출원서비스팀 비밀보관책임자는 서지사항만을 전산입력하도록 하며 제78조 제2항의 규정에 의한 문의를 필한 후 국제특허분류를 위하여 특허심사정책과에 이관시까지 보관한다.<개정 05.12.8, 07.9.14>

②특허심사정책팀은 전항의 규정에 의거 비밀특허출원을 분류하여 해당심사본부로 이관하도록 하고 해당심사본부에서 최종보관 관리한다.

<개정 05.12.8, 07.9.14>

③각 심사본부의 분임보안담당관은 특허법시행령 제12조의 규정에 따라 비밀로 분류하여 취급하도록 명한 출원서류를 보관·관리하고 그 출원번호를 관계부서(출원서비스팀, 정보관리팀, 특허심사정책팀)에 통보하여야 하며, 비밀특허의 특허결정시 고객센터본부 등록서비스팀에 특허결정된 출원이 비밀임을 통보하여야 한다.

<개정 98.4.1, 03.12.1, 05.12.8, 07.9.14>

④비밀특허의 등록결정 서류는 비밀이 해제되기 전까지 특허심사정책팀에서 관리하고 비밀이 해제되면 일반출원서류로 취급하며, 거절 결정된 출원서류는 정보관리팀이 관리번호를 부여하고 일반비밀문서와 동일한 규정에 의하여 보관 관리한다.<개정 98.4.1, 03.12.1, 05.12.8, 07.9.14>

⑤비밀특허의 보정서 및 의견서는 따로 관리 번호를 부여하지 않고 정·부분에 합철 1건 서류로 한다.

(2008년 추록)

⑥비밀특허의 출원서 부분은 정본과 별도로 관리번호를 부여하여 보관하여야 한다.<개정 91·8·16>

제80조의 2(조회 및 협의시의 보호조치) 특허법시행령 제12조 제1항의 규정에 의한 조회, 또는 동 시행령 제13조 제1항 및 제16조의 규정에 의한 협의시는 출원서(명세서 및 도면포함) 부분 1부를 송부하며, 규정 제15조 및 규칙 제24조 내지 제25조의 규정에 의하여 적절한 보호조치를 취한다.<신설 91·8·16>

제81조(비밀특허의 보관) 비밀특허의 보관 방법은 다음 각호에 의한다.

1. 비밀특허는 일반출원서류와 혼합 보관할 수 없으며 2중 철회 용기에 보관하고 특허심사정책팀장이 보관 정책임자가 된다.<개정 03·12·1, 05·12·8>
2. 비밀특허는 비밀관리기록부에 의거 관리하며 등록원부의 여백에는 비밀관리번호를 기재하여 식별이 용이하도록 한다.
3. 비밀로 분류된 등록포대 및 거절포대는 비밀대출부에 의거 대출하되 비인가자에게 대출하여서는 아니된다.

제82조(심판청구서의 비밀분류) ①비밀특허에 관한 심판청구가 있을 때에는 제79조 내지 제82조의 규정을 준용한다.

②심사관이 비밀특허의 결정불복 심판청구에 대한 의견서를 심판장 또는 심판관에게 제출할 때에는 청구서 부분을 함께 송부하여야 한다.

<개정 98·4·1, 03·12·1>

제83조(특허증의 발급) 비밀특허에 대한 특허증은 비밀취급이 인가된자(업체)에 한하여 발급하며 비인가자인 경우에는 발급을 생략하고 등록결과를 서면으로 통지한다.

제84조(비밀특허 취급의 제한) ①비밀특허에 대한 심사 또는 심판은 비밀취급이 인가된 자에 한하되 부득이한 경우에는 비밀취급인가를 득한 후 취급하여야 한다.

②특허법시행령 제12조제4항에서 규정한 “발명자등”이 비인가자일 경우에는 출원서비스팀장은 별지 제32호(서약서)에 의거 서약을 집행하여야 한다.<개정 91·8·16, 98·4·1>

1. 비밀특허는 일반출원서류와 혼합 보관할 수 없으며 2중 철회 용기에 보관하고 분임보안담당관이 보관 정책임자가 된다.
2. 비밀특허는 비밀관리 기록부에 의거 관리하며 등록원부의 여백에는 비밀관리

(2008년 추록)

번호를 기재하여 식별이 용이하도록 한다.

3. 비밀로 분류된 등록포대 및 거절포대는 비밀대출부에 의거 대출하되 비인가자에게 대출하여서는 아니된다.

제82조(심판청구서의 비밀분류) ①비밀특허에 관한 심판청구가 있을 때에는 제79조 내지 제82조의 규정을 준용한다.

②심사관이 비밀특허의 결정불복 심판청구에 대한 의견서를 심판장 또는 심판관에게 제출할 때에는 청구서 부분을 함께 송부하여야 한다. (개정 98.4.1)

제83조(특허증의 발급) 비밀특허에 대한 특허증은 비밀취급이 인가된자(업체)에 한하여 발급하며 비인가자인 경우에는 발급을 생략하고 등록결과를 서면으로 통지한다.

제84조(비밀특허 취급의 제한) ①비밀특허에 대한 심사 또는 심판은 비밀취급이 인가된 자에 한하되 부득이한 경우에는 비밀취급인가를 득한 후 취급하여야 한다.

②특허법시행령 제12조제 4항에서 “발명자등”이 비인가자일 경우에는 출원과장은 별지 제37호(서약서)에 의거서약을 집행하여야 한다. (개정 91.8.16, 98.4.1)

부 록

<부록 1>

국가(기관)명코드(ST. 3 Code)

약어	국 명	약어	국 명	약어	국 명
AD	Andorra	CI	Cote d'Ivoire	GL	Greenland
AE	United Arab Emirates	CK	Cook Islands	GM	Gambia
AF	Afghanistan	CL	Chile	GN	Guinea
AG	Antigua and Barbuda	CM	Cameroon	GQ	Equatorial Guinea
AI	Anguilla	CN	China	GR	Greece
AL	Albania	CO	Colombia	GS	South Georgia and the south Sandwich Islands
AM	Armenia	CR	Costa Rica	GT	Guatemala
AN	Netherlands Antilles	CU	Cuba	GW	Guinea-Bissau
AO	Angola	CV	Cape Verde	GY	Guyana
AP	ARIPO	CY	Cyprus	HK	Hong Kong
AR	Argentina	CZ	Czech Republic	HN	Honduras
AS	American Samoa	DE	Germany	HR	Croatia
AT	Austria	DJ	Djibouti	HT	Haiti
AU	Australia	DK	Denmark	HU	Hungary
AW	Aruba	DM	Dominica	IB	International Bureau of the world Intellectual Property Organization(WIPO)
AZ	Azerbaijan	DO	Dominican Republic	ID	Indonesia
BA	Bosnia and Herzegovina	DZ	Algeria	IE	Ireland
BB	Barbados	EA	Eurasian patent Organization(EAPO)	IL	Israel
BD	Bangladesh	EC	Ecuador	IN	India
BE	Belgium	EE	Estonia	IQ	Iraq
BF	Burkina Faso	EG	Egypt	IR	Iran(Islamic Republic of)
BG	Bulgaria	EH	Western Sahara	IS	Iceland
BH	Bahrain	EM	OHIM	IT	Italy
BI	Burundi	EP	EPO	JM	Jamaica
BJ	Benin	ER	Eritrea	JO	Jordan
BM	Bermuda	ES	Spain	JP	Japan
BN	Bornei Darussalam	ET	Ethiopia	KE	Kenya
BO	Bolivia	FI	Finland	KG	Kyrgyzstan
BR	Brazil	FJ	Fiji	KN	Saint Kitts and Nevis
BS	Bahamas	FK	Falkland Islands(Malvinas)	KP	Democratic People's Republic of Korea
BT	Bhutan	FM	Micronesia(Federated States of Micronesia)	KR	Republic of Korea
BV	Bouvet Island	FO	Faroe Islands	KW	Kuwait
BW	Botswana	FR	France	KY	Cayman Islands
BY	Belarus	GA	Gabon	KZ	Kazakstan
BZ	Belize	GB	United Kingdom	LA	Laos
CA	Canada	GD	Grenada	LB	Lebanon
CF	Central African Republic	GE	Georgia	LC	Saint Lucia
CG	Congo	GH	Ghana	LI	Liechtenstein
CH	Switzerland	GI	Gibraltar	LK	Sri Lanka

약어	국 명	약어	국 명	약어	국 명
LR	Liberia	PL	Poland	UA	Ukraine
LS	Lesotho	PT	Portugal	UG	Uganda
LT	Lithuania	PY	Paraguay	US	United States of America
LU	Luxembourg	QA	Qatar	UY	Uruguay
LV	Latvia	RO	Romania	UZ	Uzbekistan
LY	Libya	RU	Russian Federation	VA	Holy See
MA	Morocco	RW	Rwanda	VC	Saint Vincent and the Grenadines
MC	Monaco	SA	Saudi Arabia	VE	Venezuela
MD	Republic of Moldova	SB	Solomon Islands	VG	Virgin Islands(British)
MG	Madagascar	SC	Seychelles	VN	Viet Nam
ML	Mali	SD	Sudan	VU	Vanuatu
MM	Myanmar	SE	Sweden	WS	Samoa
MN	Mongolia	SG	Singapore	YE	Yemen
MO	Macau	SH	Saint Helena	YU	Yugoslavia
MP	Northern Mariana Islands	SI	Slovenia	ZA	South Africa
MR	Mauritania	SK	Slovakia	ZM	Zambia
MS	Montserrat	SL	Sierra Leone	ZR	Zaire
MT	Malta	SM	San Marino	ZW	Zimbabwe
MU	Mauritius	SN	Senegal		
MV	Maldives	SO	Somalia		
MW	Malawi	SR	Suriname		
MX	Mexico	ST	Sao Tome and Principe		
MY	Malaysia	SV	El Salvador		
MZ	Mozambique	SY	Syria		
NA	Namibia	SZ	Swaziland		
NE	Niger	TC	Turks and Caicos Islands		
NG	Nigeria	TD	Chad		
NI	Nicaragua	TG	Togo		
NL	Netherlands	TH	Thailand		
NO	Norway	TJ	Tajikistan		
NR	Nauru	TM	Turkmenistan		
NZ	New Zealand	TN	Tunisia		
OA	African Intellectual Property Organization(OAPI)	TO	Tonga		
OM	Oman	TP	East Timor		
PA	Panama	TR	Turkey		
PE	Peru	TT	Trinidad and Tobago		
PG	Papua New Guinea	TV	Tuvalu		
PH	Philippines	TW	Taiwan, Province of China		
PK	Pakistan	TZ	United Republic of Tanzania		

(2006년 추록)

<부록 2>

[주요국의 특허문헌종류 식별코드 적용예]

국명	문헌코드	문헌명 및 설명
WO	A1	국제조사보고서가 첨부된 공개 국제특허출원공보
	A2	국제조사보고서가 첨부되지 않은 공개 국제특허출원공보
	A3	공보의 첫 페이지가 첨부되어 공개된 국제조사보고서
US 미국	A	특허명세서
	A1	특허출원공개공보
	A2	특허출원공개공보(출원인의 요청에 의한 재공보)
	A9	정정 특허출원공개공보
	B1	특허명세서, 이전에 출원이 공개되지 않은 경우
	B2	특허명세서, 이전에 특허출원공개공보가 발행된 경우
	C1, C2, C3	재심사 증명서(C1: 제1차 재심사, C2: 제2차, C3: 제3차)
	B1, B2, B3	재심사 증명서(B1: 제1차 재심사, B2: 제2차, B3: 제3차)
	E	재발행특허명세서(공보에는 RE 가 표기)
	H	법정발명등록
	P	식물특허명세서
	P1	식물특허출원공개공보
	P2	식물특허명세서, 이전에 출원이 공개되지 않은 경우
	P3	식물특허명세서, 이전에 특허출원공개공보가 발행된 경우
	P4	식물특허출원공개공보(재공보)
	P9	정정 식물특허출원공개공보
	S	디자인 특허
	EP 유럽	A1
A2		조사보고서가 첨부되지 않은 특허출원공개공보
A3		조사보고서
A4		보충조사보고서
B1		특허명세서
B2		특허명세서(명세서가 보정된 경우)

(2009년 추록)

국명	문헌코드	문헌명 및 설명
JP 일본	A	공개특허공보
	A	공표특허공보(국제출원에 기반한 특허출원 공개
	B1	특허공보(공개특허공보가 발행되지 않은 경우
	B2	특허공보(공개특허공보가 발행된 경우
	H	정정특허공보
	U	공개실용신안공보
	U	공표실용신안공보(국제출원에 기반한 실용신안출원 공개
	Y1	실용신안공보(공개실용신안공보가 발행되지 않은 경우
	Y2	실용신안공보(공개실용신안공보가 발행된 경우
	1	등록실용신안심판청구공고
	S	의장공보
GB 영국	A	특허출원공개명세서
	B	특허명세서
	C	정정특허명세서
	A	특허명세서
	B	정정특허명세서
CA 캐나다	A1	특허출원공개
	C	특허명세서
	E	재발행특허
	F	재심사증명서
	A	특허명세서(1948.1.6부터 공개)
	B	재발행특허(1948.1.6 부터 공개
FR 프랑스	A1	특허출원공개명세서
	A2	추가특허공개명세서
	A3	실용신안공개명세서
	A4	추가실용신안공개명세서
	B1	특허명세서
	B2	추가특허명세서
	B3	실용신안명세서
	B4	추가실용신안명세서
	T	EPO 특허명세서 번역
	K	조사보고서

(2009년 추록)

국명	문헌코드	문헌명 및 설명
DE 독일	A1	특허출원공개
	C1, C2, C3, C4	특허명세서
	T1	유럽특허출원의 청구범위 번역문
	T1	국제출원 번역문
	T2	유럽특허명세서 번역문
	T3	정정유럽특허명세서의 번역문
	T4	유럽특허명세서의 정정
	U1	실용신안명세서
	A5	특허명세서(방식심사되었으나 서치하지 않은 경우, 제1차 공개), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	A7	특허명세서(서치와 심사가 완료, 제1차 공개), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	A9	동독에 출원되어 공개된 특허출원, 제1차 공개
	B1	특허명세서(2차공개, 서치및 심사완료, 경제 특허), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	B3	특허명세서(2차공개, 서치및 심사완료, 독점 특허), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
	B5	특허명세서(2차공개), 동독에서 출원된 것
	C2	특허명세서(제3차공개, 정정 또는 보정된 경우, 서치및 심사완료, 경제 특허), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우
C4	특허명세서(제3차공개, 정정 또는 보정된 경우, 서치및 심사완료, 독점 특허), 동독에 출원되어 동독특허청에 등록되거나 독일 특허청에 1990.10.2.이후 등록된 경우	
C5	특허명세서(제3차공개, 정정 또는 보정된 경우), 동독에서 출원된 것	
T9	특허명세서의 번역문	
KR 한국	A	공개특허공보
	B1, B2	특허공보
	U	공개실용신안공보
	Y1, Y2	실용신안공보
	S	의장공보

(2009년 추록)

