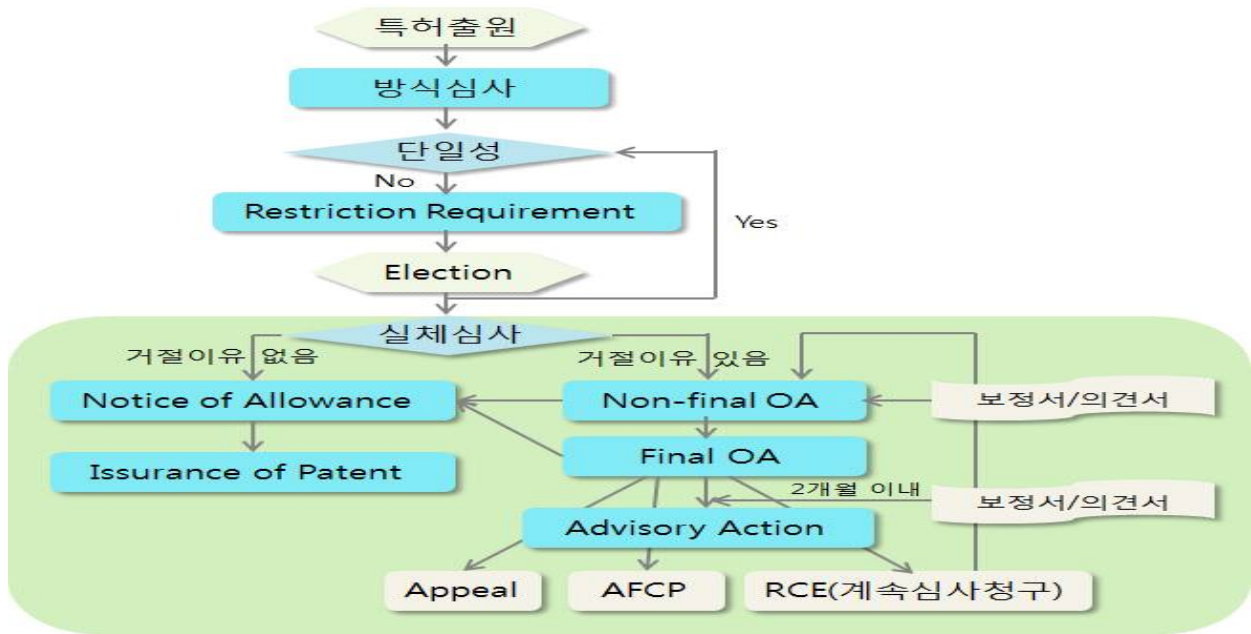


미국 특허 심사 이력 분석 시 참고자료

□ 주요 심사 절차 흐름도 및 내용



| 미국 절차 | 주요 내용 | 유사 국내 절차 |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Restriction Requirement (한정 요구) | 하나의 출원에 둘 이상의 발명들을 청구하고 있는 경우 그 중 1 발명만 선택하도록 요구 i) 독립적이고 구별되는 발명이 둘 이상이면, ii) 심사에 심각한 부담이 있을 경우 한정 요구 가능 | 단일성 판단 (단, 미국은 실체심사 전에 별도 통지) |
| Non-final OA (예비거절통지) | 실체심사 결과 거절이유 통지 | 최초의견제출통지 |
| Final OA (최종거절통지) | 보정 후 예비거절이유 극복 못한 경우 * 거절결정 통지 절차가 별도로 없고, OA 미대응 시 자동거절 | 최후의견제출통지 |
| Advisory Action (권고통지) | Final OA 이후 2개월 이내에 제출한 답변서에 대해 여전히 거절이유 극복되지 못했다는 심사관 의견 통지 | - |
| RCE (계속심사청구) | Final OA 이후 보정서와 함께 심사를 한번 더 신청 * 수수료만 내면 무한 신청 가능 | 재심사 |
| AFCP (최종거절 후 고려 파일럿) | After Final Consideration Pilot RCE 없이도 보정 및 의견서 제출 가능 * 단, 3시간 내에 선행기술 조사와 검토 가능한 정도에 제한 | - |
| Appeal (심판원에 항소) | 심판원에 항소 * 항소 전, 심사관의 심사전치 여부 판단 절차를 둠 | 거절결정불복심판 |
| Notice of Allowance (특허허여통지) | 등록료, 특허존속기간 안내, 등록 이유* 통지 * Keyword : reason for allowance | 등록결정 |
| IDS (정보개시 의무) | 출원의 특허성 판단에 중요한 자료를 심사관에게 통지할 의무 출원시는 물론, 특허 등록 전까지 통지 의무 계속 * (등록 직전 제출한 IDS의 경우) 심사관이 참작하지 않았으나 유사한 문헌일 가능성 높음 | 발명의 배경이 되는 기술, 선행문헌 |

□ 실체 심사 요건

| 법조항 | 주요 내용 | 국내 요건과 비교 |
|--|--|--------------------|
| 35 U.S.C. 101 (Subject Matter) | 발명 또는 발견의 대상이 새롭고 유용한 방법, 기계, 제조물 또는 합성물, 또는 이들의 개량에 해당하는 경우 특허 가능 * 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어는 특허 대상이 아님 | 발명의 정의 |
| 35 U.S.C. 101 (Utility) | 실용성 (산업적 가치는 고려하지 않음) * '가르마 타는 방법'도 특허 가능 | 산업상 이용가능성 |
| 35 U.S.C. 102 (Novelty) | 예견가능성(Anticipation) 요건 충족해야 - 청구항의 모든 구성요소가 선행문헌에 개시되어야 - 선행문헌에 청구항 발명이 실시 가능하도록 개시되어 있어야 - 내재적(Inherently)으로 개시된 경우에도 예견 가능할 수 있음 | 신규성 |
| 35 U.S.C. 103 (Non-Obviousness) | 자명성 판단 요건 - 기술분야 동일 원칙, 상이한 경우 해결과제 동일해야 - 선행문헌 결합 시, Teaching, Suggestion, Motivation 있어야 - i) 공지방법에 다른 선행요소의 조합, ii) 공지요소의 대체, iii) Obvious to try(시도자명)*, iv) Teach away(방해교시) 고려로 자명성 보충 * 연방대법원은 <u>유한한 수의</u> 인지되고 예측 가능한 해결책이 존재하는 경우 통상의 기술자가 그 해결책을 추구할 예측 가능한 이유가 있음을 판시 | 진보성 |
| 35 U.S.C. 112 (Enablement) | 과도한 실험 없이(without undue experimentation) 청구항의 전 범위를 실시할 수 있도록 기재해야 - '과도한지' 여부는 기술 분야에 따라 상대적으로 판단 ex) 청구항 : 추의 움직임 감지 센서, 실시예 : mechanical sensor → electronic sensor를 구현하기 위해서는 과도한 실험 필요, electronic sensor에 대해서는 실시 가능 위배 | 용이 실시 |
| 35 U.S.C. 112 (Written Description) | 주로 보정 후 최초 명세서 및 도면에서 벗어난 내용 추가 시 쟁점이 됨 - 표현의 불일치보다는 구성 자체로 비교 - Reference의 정보를 인용하여 결합 가능 | 발명의 상세한 설명 기재, 뒷받침 |
| 35 U.S.C. 112 (Best Mode) | 최선 실시예 요건 : 특허제도는 기술 공개를 통한 산업 발전을 전제로 함으로, 발명에 기재된 실시예가 최선의 것이 아님이 밝혀지면 거절사유가 됨 | - |
| 35 U.S.C. 112 (Claim) | 청구항 기재불비 | 청구항 기재불비 |