특허청
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

특허심사하이웨이(PPH) 심사품질 제고 및 활용 인프라 구축을 위한 방안 연구

2015.11.11.

특허법인 다래

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 **“특허심사하이웨이(PPH) 심사품질 제고 및 활용 인프라 구축을 위한 방안 연구”** 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2015년 11월 11일

주관연구기관명 : 특허법인 다래
연구기간 : 2015. 6. 12. ~ 2015. 11. 11.
책임연구원 : 박진석(특허법인 다래 변리사)
연구원 : 윤종원(특허법인 다래 변리사)
이동군(특허법인 다래 변리사)
김현중(특허법인 다래 변리사)
이장훈(특허법인 다래 변리사)
이혁제(특허법인 다래 변호사)
연구보조원 : 황종환(특허법인 다래 전자팀)
한인욱(특허법인 다래 기계팀)
서은경(특허법인 다래 화학팀)

목 차

제1장 서론

Ⅰ. 연구의 배경과 필요성 ····· 3

Ⅱ. 연구의 목표와 기대효과 ····· 4

제2장 국가간 특허심사공조(Work-Sharing)의 배경과 주요 제도

Ⅰ. 국가간 특허심사공조의 배경 ····· 7

1. 국제특허출원의 증가와 IP5 편중 심화
2. 국가간 중복출원 증가 및 심사적체
3. 국가간 특허심사공조에 관한 공감대 형성과 IT 인프라 구축

Ⅱ. 국가간 특허심사공조 주요 제도 ····· 10

1. 국가간 특허심사공조의 유형
2. 국가간 특허심사공조 제도의 개요
3. 단계별 주요 특허심사공조 제도

제3장 특허심사하이웨이(PPH) 심사 불일치건 정량분석

Ⅰ. 특허심사하이웨이(PPH) 심사 불일치건 분석의 필요성 ····· 27

Ⅱ. 정량분석의 개요 ····· 27

Ⅲ. 정량분석의 개요 ····· 28

1. 심사처리 관련 분석
2. 제시된 선행문헌 관련 분석
3. 거절불복심판 관련 분석

제4장 특허심사하이웨이(PPH) 심사 불일치건 정성분석

Ⅰ. 정성분석의 개요 ····· 43

Ⅱ. 정성분석의 개요 ····· 44
1. 일반심사, PPH 심사의 제도별 심사결과 비교
2. 국가별 심사결과 비교
3. 국가별 심층분석

제5장 국가 간 특허심사공조 제도의 심사품질 향상을 위한 인식도 조사

Ⅰ. 조사 개요 ····· 73
1. 조사 목적 및 설계
2. 응답자 특성

Ⅱ. 설문 결과 ····· 76
1. 일반 사항
2. 특허심사하이웨이(PPH)에 관한 인식
3. 특허청간 특허 공동심사(CSP)에 관한 인식

제6장 국가 간 특허심사공조 제도의 효과적인 운영을 위한 방안

Ⅰ. 선행기술 검색의 정확도 제고 ····· 103

Ⅱ. 한-일, 한-미간 심사조화에 대한 방안 강구 ····· 105

Ⅲ. 국가간 특허명세서 등 기재 요건의 조화 ····· 108

Ⅳ. 출원인의 보정기회 및 의견제출기회 확대 ····· 108

Ⅴ. 특허청간 특허 공동심사(CSP)의 시행 확대 ····· 109

참고문헌 ····· 113

[별첨]

Ⅰ. 정성분석 자료(요약) ····· 117

Ⅱ. 정성분석 자료(심층) ····· 129

Ⅲ. 설문조사 양식 ····· 320

목 차 [표, 그림]

[표] 목차

[표] 전 세계 특허출원 현황 ····· 1
[표] 국가별 특허출원 현황 및 IP5 집중도 ····· 8
[표] 국가별 PPH 도입 효과 비교 ····· 19
[표] PPH 국가별 특징 (2014년 기준) ····· 20
[표] 국가별 PPH 신청 현황 (2014. 6. 기준) ····· 20
[표] 국가간 CSP 추진 현황 ····· 24
[표, 그림] PPH 통계와 심사불일치건 비교 ····· 28
[표] PPH 통계와 심사불일치건 비교 ····· 29
[표, 그림] PPH 통계와 심사불일치건 비교 ····· 30
[표] 거절사유의 구체적 내용 ····· 31
[표] 거절사유의 구체적 제시 형태 ····· 31
[표, 그림] 미국의 기타 거절사유 ····· 32
[표, 그림] 일본의 기타 거절사유 ····· 33
[표] 미국의 제시된 선행문헌 ····· 37
[표] 일본의 제시된 선행문헌 ····· 37
[표] 인용한 선행문헌의 성격 ····· 38
[표, 그림] 미국과 일본의 거절불복심판 청구 ····· 39
[표] PPH를 통한 해외 심사신청 건의 국내심사시 의견제출통지 사유 ····· 44
[표] PPH를 통한 국내 심사신청 건의 의견제출 및 거절 사유 ····· 44
[표] 국가간 심사 거절사유 비교 ····· 45
[표] 기재불비 보정 해소 후 국내 특허등록된 건의 해외 거절사유 ····· 47
[표] 신규성·진보성 보정 해소 후 국내 특허등록된 건의 해외 거절사유 ····· 48
[표] 의견제출통지 없이 국내 특허등록된 건의 해외 거절사유 ····· 48
[표] PPH 심사 불일치된 건의 인용문헌 비교 ····· 49
[표] 출원 경로에 따른 해외 거절사유 ····· 50

[표] 조사 설계의 내용 ····· 73
[표] 조사 내용 ····· 74
[표] 응답자 특성 ····· 75
[표] 응답자 특성별 연간 특허 출원 건수 ····· 76
[표] 응답자 특성별 해외 특허 등록 또는 출원 국가 수 ····· 77
[표] 응답자 특성별 국제 출원시 주로 출원하는 국가 ····· 78
[표] 응답자 특성별 유럽 개별국 특허 출원시 출원하는 국가 ····· 79
[표] 응답자 특성별 해외 출원 시 심사 관련 애로사항 ····· 80
[표] 응답자 특성별 해외 출원 시 심사 관련 개선사항 ····· 81
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 인지 여부 ····· 82
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 활용 경험 ····· 83
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유 ····· 84
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 만족도 ····· 85
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 만족 이유 ····· 86
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 심사 결과 만족 이유 ····· 87
[표] PPH 만족도 관련 한·독 설문조사 결과 비교 ····· 87
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 활용의 애로 사항 ····· 88
[표] 응답자 특성별 특허청간 심사결과를 조화시키지 위한 필요 사항 ····· 89
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 운영 관련 개선 사항 ····· 90
[표] 응답자 특성별 향후 특허심사하이웨이(PPH) 활용 계획 ····· 91
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH)의 활용시 기대 효과 ····· 92
[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유 ····· 93
[표] 특허심사하이웨이(PPH) 관련 건의 사항-PPH 활용자 ····· 94
[표] 특허심사하이웨이(PPH) 관련 건의 사항-PPH 미활용자 ····· 94
[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP) 시행시 활용 의향 ····· 95
[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP) 활용시 연간 예상 신청 건수 ····· 96
[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP) 활용시 기대 효과 ····· 97
[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP) 미활용 이유 ····· 98
[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP)의 원활한 운영을 위한 필요 사항 ····· 99
[표] 특허공동심사(CSP) 관련 건의사항 ····· 100

[그림] 목차

[그림] 특허심사 업무분담 유형 ····· 11
[그림] 국가간 특허심사공조 제도의 개관 ····· 11
[그림] PCT 제도의 개요 ····· 12
[그림] 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)의 개요 ····· 14
[그림] 출원 형태별 PPH의 종류 ····· 15
[그림] 일반 PPH의 개념도 ····· 16
[그림] PCT-PPH의 개념도 ····· 17
[그림] 대상 특허청별 PPH의 종류 ····· 18
[그림] PPH 및 PCT-PPH 신청현황 ····· 19
[그림] CSP 프로그램의 개요 ····· 22
[그림] CSP 프로그램의 절차 ····· 23
[표, 그림] PPH 통계와 심사불일치건 비교 ····· 28
[표, 그림] PPH 통계와 심사불일치건 비교 ····· 30
[표, 그림] 미국의 기타 거절사유 ····· 32
[표, 그림] 일본의 기타 거절사유 ····· 33
[표, 그림] 미국과 일본의 거절불복심판 청구 ····· 39
[그림] 정성분석의 개요 ····· 43
[그림] 국가간 심사 거절사유 비교(신규성) ····· 46
[그림] 국가간 심사 거절사유 비교(진보성) ····· 46
[그림] 국가간 심사 거절사유 비교(기재불비) ····· 47
[그림] 연간 특허 출원 건수 ····· 76
[그림] 해외 특허 등록 또는 출원 국가 수 ····· 77
[그림] 국제 출원시 주로 출원하는 국가 ····· 78
[그림] 유럽 개별국 특허 출원시 출원하는 국가 ····· 79
[그림] 해외 출원 시 심사 관련 애로사항 ····· 80
[그림] 해외 출원 시 심사 관련 개선사항 ····· 81
[그림] 특허심사하이웨이(PPH) 인지 여부 ····· 82
[그림] 특허심사하이웨이(PPH) 활용 경험 ····· 83
[그림] 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유 ····· 84
[그림] 특허심사하이웨이(PPH) 만족도 ····· 85

[그림] 향후 특허심사하이웨이(PPH) 활용 계획 ····· 91
[그림] 특허심사하이웨이(PPH)의 활용시 기대 효과 ····· 92
[그림] 특허공동심사(CSP) 시행시 활용 의향 ····· 95
[그림] 특허공동심사(CSP) 활용시 연간 예상 신청 건수 ····· 96
[그림] 특허공동심사(CSP) 활용시 기대 효과 ····· 97
[그림] 특허공동심사(CSP)의 원활한 운영을 위한 필요 사항 ····· 99

제1장

서 론

Ⅰ. 연구의 배경과 필요성

교통과 통신 기술의 발달은 국가 중심에서 전 세계적으로 시장의 범위를 확장하였으며, 시장 내 경쟁이 확대되면서 부가가치 창출과 기업 경쟁력에 기술이 차지하는 중요성이 증대되고 있다. 이러한 맥락에서 기술의 권리화로 대표되는 특허출원은 전 세계 경제성장률보다 높은 연평균 5% 이상 증가하며, 2012년 230만 건을 돌파하였다. 또한, 전 세계 특허출원의 증가에서 외국인이 특허 출원하는 건수가 2005년 66만여 건에서 2012년 83만여 건으로 20% 이상 증가하여 자국 외의 시장을 대상으로 하는 국제특허출원 또한 증가하고 있음을 보이고 있다. 그러나 이러한 국제특허출원의 급증은 심사적체를 유발하여 심사품질을 저하시키거나, 부실특허의 허여 등을 유발하고 있다. 이는 심사관의 규모를 시기에 따라 유연하게 조절할 수 없는 특허청의 인력 운용 특성상 심사관의 업무 과중으로 이어지고 있으며, 특허 획득에 따른 비용과 시간이 증가하는 문제를 발생시키고 있다.

특히 2012년 기준으로 전 세계 특허출원의 92.3%가 IP5[1]에 집중되고 있으며, IP5 전체 특허출원의 약 26%가 중복출원됨을 추정[2]할 때, 각 국은 이러한 중복심사를 제거하고 심사 효율의 증대를 위한 국가 간 특허심사공조 제도(Work-Sharing)를 통해 이러한 심사 비효율을 줄이기 위한 노력을 하고 있다.

국가 간 특허심사공조제도(Work-Sharing)는 전 세계적인 특허출원 및 국가 간 중복출원 증가라는 배경을 요인으로 심사의 효율성과 시간적·비용적 이점을 위한 제도의 도입 취지와 목적에 따라 시행되고 있으나, 국가 간 상이한 지식재산 환경과 심사 관행, 기술에 대한 발달 정도와 시각, 언어 등으로 국가 간 심사 결과가 불일치하는 사례가 증가하고 있다.

따라서 심사불일치 사례에 관한 연구와 제도 이용자의 의견수렴을 통해 심사품질 제고와 활용 인프라를 구축하고, 이를 바탕으로 심사중복 방지라는 특허심사공조의 업무중심적 제도 운영에서 심사효율성과 심사조화의 실질적 심사공조 제도를 구현하여야 할 필요가 있다.

---

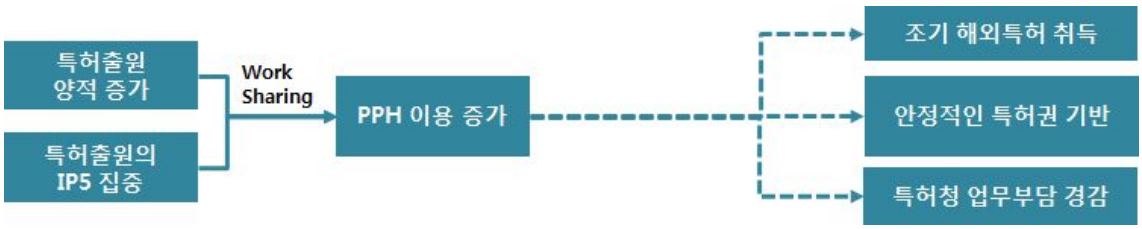
1) IP5(Intellectual Property 5)는 세계 주요 5개 지식재산 포럼에서 유래된 명칭으로, 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국의 특허청을 이야기한다.
2) '세계 지식재한 G5, 특허 고속도로 개통', 특허청 보도자료, 2013년

Ⅱ. 연구의 목표와 기대효과

본 연구는 특허심사하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway)의 신청건 중 심사결과가 국가 간에 상이한 건을 대상으로 불일치 원인을 검토하고, 이러한 분석 결과를 토대로 심사 품질 제고 방안과 이를 위한 제도적 개선 방안을 도출한다.

또한 해외에 특허출원을 실시하는 이용자를 대상으로 PPH 제도의 활용 현황과 활성화 방안, 제도 개선 방안 등에 관한 의견을 청취하는 한편, 새로 도입하는 특허청간 특허 공동심사 제도(CSP, Collaborative Search Program)에 대한 제도 방향과 기대효과, 건의사항 등을 통해 CSP 제도의 효과성과 효율성을 높이기 위한 제도적 요구사항을 검토한다.

이러한 연구 결과를 통해 각 청간 심사결과 차이에 관한 분석으로 심사 조화 및 심사품질 향상을 도모하고, 제도 이용자의 적시성 높은 의견을 반영한 제도 개선안 도출과 관련 제도 홍보를 통해 안정적이고 이용자 편의 중심의 특허권의 확보 기반을 구축함에 연구의 의의가 있다.



제2장

국가 간 특허심사공조(Work-Sharing)의 배경과 주요 제도

Ⅰ. 국가간 특허심사공조의 배경

1. 국제특허출원의 증가와 IP5 편중 심화

국가 간 무역이 활발해짐으로 인해 전 세계적으로 단일시장권을 형성하였으며, 이러한 거대 시장에서의 매출액의 차이를 나타내는 요인은 제품의 기술 차이라는 인식이 확산되었다.

이러한 맥락에서 기술 경쟁은 특허로 대표되는 기술의 권리화에 대한 중요성으로 확장되었으며, 각 국가별로 PCT 및 TRIPS 협정 등과 같은 국제출원을 용이하게 하는 제도적인 환경을 배경으로 국제특허출원이 급속도로 증가하였다.

[표] 전 세계 특허출원 현황[3)]

년 도	총 특허출원 건수	내국인 출원건수 (백분율)	외국인 출원건수 (백분율)
2005	1,703,300	1,038,400 (0.61)	664,900 (0.39)
2006	1,794,000	1,074,500 (0.60)	719,500 (0.40)
2007	1,865,500	1,116,700 (0.60)	748,800 (0.40)
2008	1,914,300	1,148,400 (0.60)	765,900 (0.40)
2009	1,846,300	1,137,800 (0.62)	708,500 (0.38)
2010	1,987,000	1,228,800 (0.62)	758,200 (0.38)
2011	2,148,600	1,358,000 (0.63)	790,600 (0.37)
2012	2,347,400	1,513,100 (0.64)	834,300 (0.36)

통계를 살펴보면, 전 세계 특허출원 현황은 2011년을 기점으로 200만건을 돌파하는 등 증가 추세가 지속되고 있으며, 주체별로 보면 내국

3) WIPO Statistic Database, 2013

인 출원 뿐만 아니라 국제특허출원인 외국인 출원 또한 증가 추세를 보이고 있음을 알 수 있다.

이러한 전 세계 특허출원 및 국제특허출원의 증가 추세는 속지주의를 기반으로 하고 있는 특허권의 특성과 맞물려 빅마켓을 형성하고 있는 특허출원대상국을 중심으로 권역화를 보이고 있으며, 이는 IP5 국가로의 집중화로 나타나고 있다.

[표] 국가별 특허출원 현황 및 IP5 집중도[4)]

년 도	EPC States	Japan	China	Korea	U.S.	Other	IP5 집중도
2008	282,065	458,820	205,595	169,044	323,097	170,700	89.4%
2009	269,943	412,520	243,993	165,462	301,518	150,195	90.3%
2010	263,346	406,424	312,507	174,467	327,169	141,573	91.3%
2011	283,411	416,454	439,293	183,888	339,488	138,785	92.3%
2012	292,065	418,021	562,667	198,192	367,418	153,643	92.3%

IP5 Statistics Report 2013의 국가별 특허출원(원출원 기준) 통계를 보면, 국제출원의 증가 추세와 더불어 IP5로 집중되는 정도 또한 매년 증가하고 있음을 알 수 있어 이러한 경향을 뒷받침하고 있다.

2. 국가간 중복출원 증가 및 심사적체

국제특허출원의 양적 증가 및 IP5 집중화 경향은 국가 간 중복출원의 문제를 유발하였다. 중복출원은 동일한 특허심사 과정을 국가별로

4) WIPO Statistic Database, 2013

반복하게 하여 특허청 및 특허출원희망자 모두에게 부담으로 작용하였으며, 심사적체(backlog)에 따른 심사부담은 특허의 질 저하를 유발하였다.

영국의 관련 연구인 London School of Economics(2010)의 연구에 따르면 3국의 특허청(EPO, JPO, USPTO)에서 심사 대기시간이 1년 증가하는 경우 경제적 손실이 13조원 발생하는 것으로 분석되고 있다. 보고서는 이에 대한 대응으로 특허청 간의 심사결과 활용을 통해 중복출원의 60%에 대해 심사결과 상호활용이 이루어지는 경우, 5년 후에는 심사적체기간이 48% 감소할 것이라 예상하고 있다.

또한 미국의 Ford et al.(2007) 보고서는 특허심사품질 저하로 인한 민간 부문 손실은 약 210만 달러로서 미국 R&D 투자의 약 7%에 해당하는 상당한 비용을 초래하고 있음을 지적하고 있다.

이상의 연구와 같이 국제특허출원 증가 및 이에 따른 국가 간 심사중복과 심사적체는 직간접적으로 사회적 비용을 발생시킴과 더불어 심사 품질의 저하, 부실특허의 허여, 특허 분쟁 등을 유발하는 주요 원인으로 지적되어, 국가 간 심사중복 및 심사적체를 해소하기 위한 국제적 합의로 귀결되었다.

3. 국가간 특허심사공조에 관한 공감대 형성과 IT 인프라 구축

국제특허출원 및 중복출원의 증가는 심사중복과 심사적체라는 결과로 귀결되었으며, 심사기간 증가, 심사 품질 저하, 부실 특허의 허여 등의 외부효과(externality)를 발생시키고 있다. 따라서 국제출원의 증가로 국가별로 중복되어 심사(duplicated work)되는 경우가 많은 국가들은 국가 간 업무공조(work-sharing)의 필요성에 대한 공감대를 형성하였다.

이러한 공감대는 특허권의 효력 범위에 따른 특허심사가 '개별 국가별 독립심사'라는 엄격한 속지주의를 요구하였던 것과 달리, 특허심사에 있어서는 '국제적 특허심사 공조'라는 다소 완화된 속지주의로 변화하는 기반이 되었다.

따라서 이러한 기조에 따라 PCT 제도, 전략적 신속심사(Strategic Handling of Application for Rapid Examination, SHARE), 특허심사

하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH) 등으로 구체화되었으며, 최근 특허 공동심사(Collaborative Search Program, CSP)의 시행을 앞두고 있다.

이런 국가 간 특허심사공조의 각 프로그램은 각 국의 공감대 형성 이외에도 특허출원 및 심사의 환경이 전자문서 기반의 온라인 IT 환경으로 변화함에 따라 구현 가능하게 되었으며, 심사공조 효율성과 접근성을 높이는 기반이 되고 있다.

Ⅱ. 국가간 특허심사공조 주요 제도

1. 국가간 특허심사공조의 유형

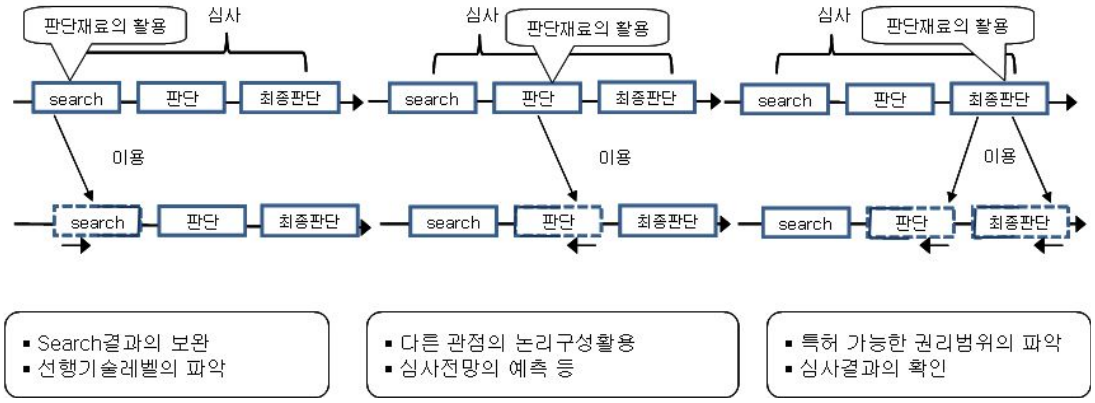
심사 업무와 관련한 특허청간 업무 분담은 다양한 형태로 가능하나 유형화를 시켜보면 심사단계부터 최종적인 판단을 시간적으로 나누어 살펴볼 수 있다. 이러한 단계는 선행기술조사 단계, FA 판단 및 최종 판단 단계로 대표적으로 나눌 수 있다.

먼저 ① 선행기술 조사 단계에서 외국의 선행기술조사 결과를 활용함으로써 선행기술의 제반사항과 수준을 파악하며, 나아가 외국의 선행기술 결과를 보완하여 활용하는 방식이 있다. 이러한 방법을 통해 특허성에 대한 최종 판단은 각기 독립적으로 이루어진다는 점에서 개별 국가의 특허 정책과 특허 환경, 문화적 요소가 개입될 여지가 많다.

다음은 ② FA 등 최종 판단 이전 단계에서의 판단을 외국 특허청의 판단을 활용하는 방식이다. 외국 특허청의 판단을 판단 재료로 활용하며, 다른 관점의 논리 구성에 활용하거나 심사 전망의 예측 등이 가능하다.

마지막으로 ③ 외국 특허청의 최종 판단을 판단의 근거로 활용하는 것이다. FA 등의 판단이나 최종판단 과정에서 외국 특허청의 최종 판단을 활용함으로써 특허가능한 권리 범위를 파악하고, 심사결과의 확인이 가능해진다.

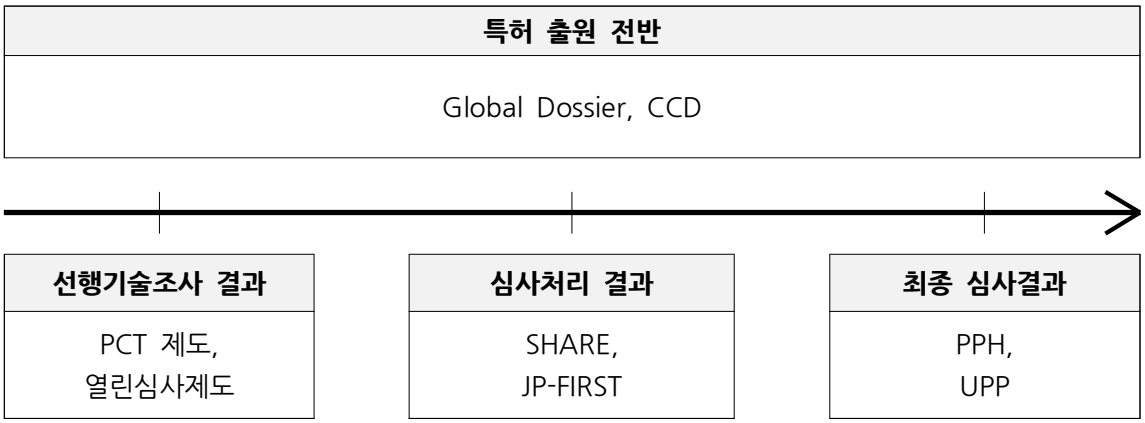
[그림] 특허심사 업무분담 유형[5)]



2. 국가간 특허심사공조 제도의 개요

각 국은 선행기술조사 결과, 심사처리 결과, 최종 심사결과라는 업무분담의 시간적 유형에 따라 각각의 심사공조 제도를 운영하고 있다. 이는 특허협력조약(PCT), 특허심사하이웨이(PPH), 전략적 신속심사(SHARE) 등 다양한 제도로 구체화되고 있으며, IP5를 중심으로 새로운 협력 프로그램(CSP)에 대한 논의가 이루어지고 있는 등 지속적으로 확대되고 있다.

[그림] 국가간 특허심사공조 제도의 개관



5) 국가간 특허심사결과 상호 활용 발전을 대비한 대응전략 연구, 2008, 특허청

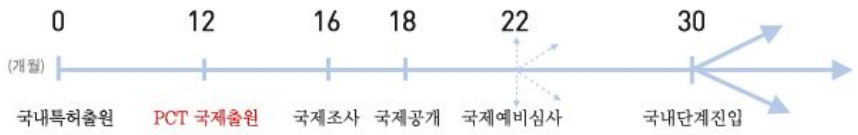
3. 단계별 주요 특허심사공조 제도

가. 선행기술 조사 단계의 특허심사공조 - PCT

먼저 선행기술 조사 단계의 업무공조는 외국 특허청의 선행기술조사 결과를 활용함으로써 선행기술의 내용과 수준을 파악할 뿐만 아니라, 더 나아가 외국의 선행기술 결과를 보완하여 활용하는 방식으로 이루어진다.

대표적인 제도인 PCT는 최초의 워크쉐어링 프로그램으로서, 다국가 출원 발명 심사결과 일관성 향상 및 중복업무 감소를 위해 1967년 PCT 조약 초안(Draft Patent Cooperation Treaty)이 발표를 기반으로 1970년 PCT 제도가 탄생하였다(시행은 1978년).

[그림] PCT 제도의 개요[6)]



PCT 제도는 특허협력조약(PCT)에 가입한 국가 간에 출원인이 출원하고자 하는 국가를 지정하여 자국 특허청에 PCT 국제출원서를 제출한 날을 각 지정국에서 출원일로 인정받을 수 있도록 하는 제도로, PCT 가입국가들은 국제조사보고(ISR)나 보충국제조사(SIS)를 활용하여 선행기술조사결과를 상호활용할 수 있다.

나. 심사처리 결과 단계의 특허심사공조 - SHARE

다음으로 최종 판단 이전의 심사처리 결과 단계에서의 FA 판단은 외국

6) 이미지 출처 : 한국 특허청

특허청의 판단을 활용하는 방식이다. 외국 특허청의 판단을 판단의 자료로 활용하며, 다른 관점의 논리 구성에 활용하거나 심사 전망의 예측 등이 가능하다. 대표적인 워크쉐어링 프로그램으로는 전략적 신속심사(Strategic Handling of Application for Rapid Examination, SHARE)가 있다. 이는 다수 국에 출원한 특허출원에 대하여 제1 청에 심사 우선권을 주고, 심사 우선권을 가진 제1 청에서 해당건을 일반출원건보다 우선적으로 심사하여 그 결과를 제공하고, 후 심사청인 나머지 국가들이 최대한 범위에서 선 심사청인 제1청의 선행기술 조사 및 심사 결과를 활용할 수 있도록 한다. 또한, 후 심사청에서는 추가적으로 제2 청의 심사가 진행되므로, 보다 정확한 심사를 통해 부실 등록을 방지하여 심사품질 향상을 도모할 수 있다.

전략적 신속심사는 2009년 9월 한국청-미국청 시범사업으로 반도체와 연료전지 분야를 대상으로 하여 1년간 실시되어 2010년 8월에 종료되었다. 이는양국의 검색전략, 심사결과 등 다양한 심사 정보를 공유하여 심사품질 및 업무 효율성 향상 도모하고자 하였으나, 전략적 신속심사는 다른 청이 제1 청의 심사정보를 활용하는 것으로 상호이용이 아니라, 일방적으로 이용하는 특성으로 다자간 협력을 기대하기가 어려웠으며, 당시 16개월의 평균 심사처리기간 대비 1년의 시행기간 동안 유의미한 결과를 얻기는 어려웠다.

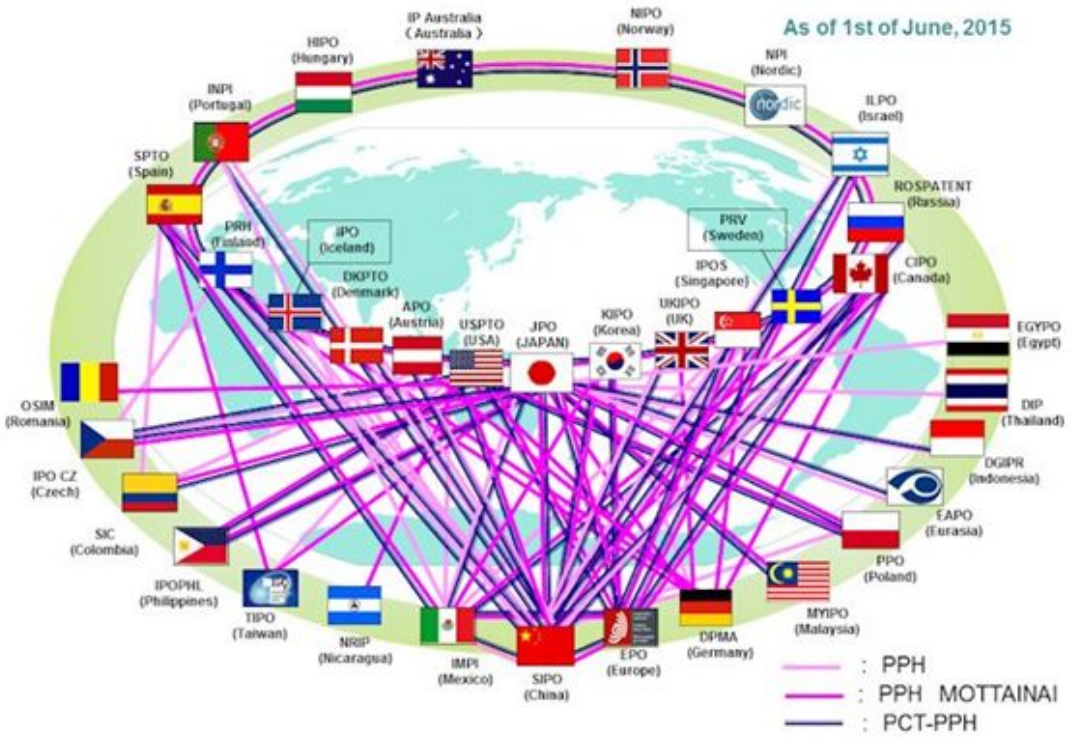
다. 최종 심사결과 단계의 특허심사공조 - PPH

워크쉐어링의 마지막 단계는 외국 특허청의 최종 판단을 판단의 자료로 활용하는 것이다. FA 등의 판단이나 최종판단 과정에서 외국 특허청의 최종 판단을 활용함으로써 특허가 가능한 권리범위를 파악하고, 심사결과의 확인이 가능해해지며, PPH가 특허청 간에 최종 심사결과를 상호활용할 수 있는 대표적인 제도이다.

1) 특허심사하이웨이의 개요

특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)는 시행국에 공통으로 특허를 출원한 출원인이 선심사청(Office of Earlier Examination or Office of First Examination, 제1청)에서 특허 출원 발명의 적어도 하나 이상의 청구항이 특허가능 또는 특허결정된 경우, 후 심사청(Office of later Examination or Office of Second Examination, 제2청)에 해당 특허출원 발명을 우선권 주장의 기초로 하여 출원한 대응 특허출원 발명에 대한 우선심사 또는 조기심사를 요청할 수 있는 제도이다. 그러므로, 선 심사청에서 특허가능하다는 결정을 받은 출원인은 동일 발명에 대해 후심사청에서 보다 시간적, 비용적, 효율적으로 빠른 심사를 제공받을 수 있다.

[그림] 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)의 개요[7)]



7) PPH PORTAL (http://www.jpo.go.jp/ppph-portal)

특허심사하이웨이는 시행국에 공통으로 특허를 출원한 출원인에게 상대국에서 우선심사 또는 조기심사를 받아 신속하고 효율적으로 특허권을 취득하게 하며, 특허청은 상대 특허청의 심사 결과를 참고하여 심사부담을 경감하고 심사품질을 향상하도록 하는데 목적이 있다.

2) 특허심사하이웨이의 시행

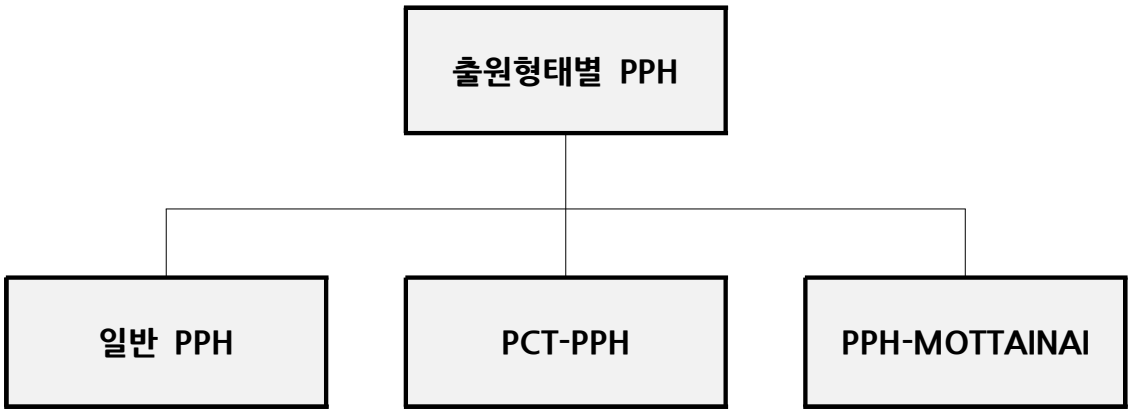
특허심사하이웨이는 일본 특허청에서 제안한 개념으로, 2006년 7월 일본-미국의 양 특허청 간 특허심사하이웨이 시범사업으로 최초로 시행된 이래 PPH 체약국과 프로그램은 점점 증가하고 있다.

우리나라는 2007년 4월 1일에 일본과 특허심사하이웨이를 첫 시행하였고, 미국과는 2007년 9월 특허심사하이웨이 시범실시 프로그램을 토대로 2009년부터 양 청은 한-미 특허심사하이웨이의 전면 실시를 시작[8]하였다. 이 후 일본, 덴마크, 러시아, 영국 등 다양한 국가와 PPH 협정을 체결하여, 2015년 5월을 기준으로 총 23개의 국가와 PPH 프로그램을 시행하고 있다.

3) 특허심사하이웨이의 종류

가) 출원 형태별 PPH의 종류

[그림] 출원 형태별 PPH의 종류

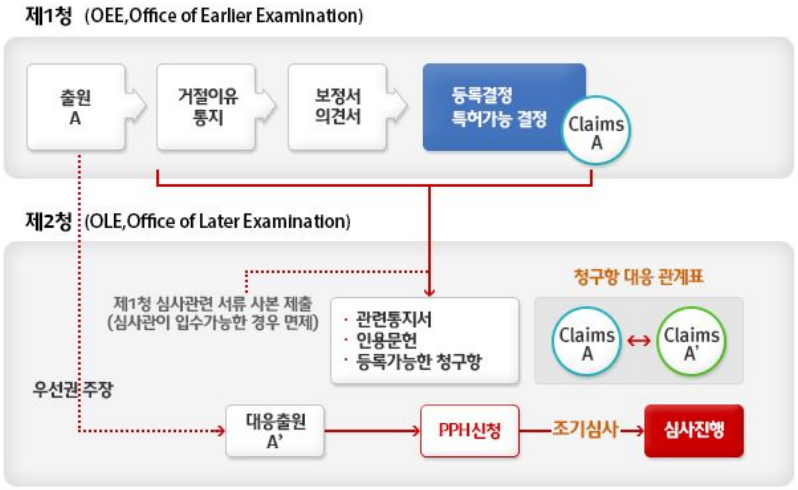


(1) 일반 PPH

8) 한-미 특허청간 협력사업 분석을 통한 특허 심사 품질 향상 방안 연구, 2015, 이미현

일반 PPH는 제1청인 선출원청(OFF, Office of Second Filing)에 PPH 신청을 하면, 제1청인 선출원청의 판단 내용을 참고하여 제2청인 후출원청이 해당 출원을 빨리 심사해주는 제도를 말한다.

[그림] 일반 PPH의 개념도[9)]



(2) PCT-PPH

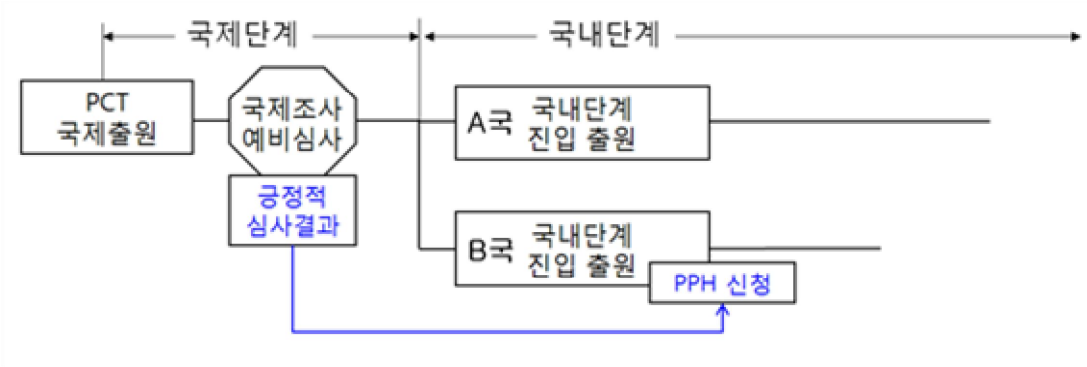
PCT-PPH는 국제조사기관 또는 국제예비심사기관의 견해서 또는 보고서에서 특허 가능하다는 판단을 받은 후 제2층에 PCT-PPH 신청을 하면, 그러한 판단 내용을 참고하여 제2청이 해당 출원을 신속하게 심사해주는 제도를 말한다.

PCT-PPH는 제1청의 출원을 바탕으로 제2청에 PCT-PPH를 신청한 경우, 승인 여부를 판단하는 제2청의 심사관은 제1청과 제2청이 PCT-PPH 협정을 맺고 있는지 여부와 관계없이 해당 견해서를 작성한 국제조사기관이 제2청과 PCT-PPH 협정을 맺고있는지만을 검토하므로 주의를 요한다.

한국에 PCT-PPH 신청하는 국제조사기관은 14년 4월을 기준으로 EPO, 일본, 미국, 캐나다, 핀란드, 한국, 중국, 스웨덴, 호주, 러시아, 스페인, 이스라엘, 오스트리아, 노르딕 특허기구[10)] 등 14개 기관이 있다.

9) 한국 특허청 홈페이지
10) 덴마크·노르웨이·아이슬란드 특허청의 국제조사(국제예비심사) 대행 기관

[그림] PCT-PPH의 개념도[11)]



(3) PPH-MOTAINAI

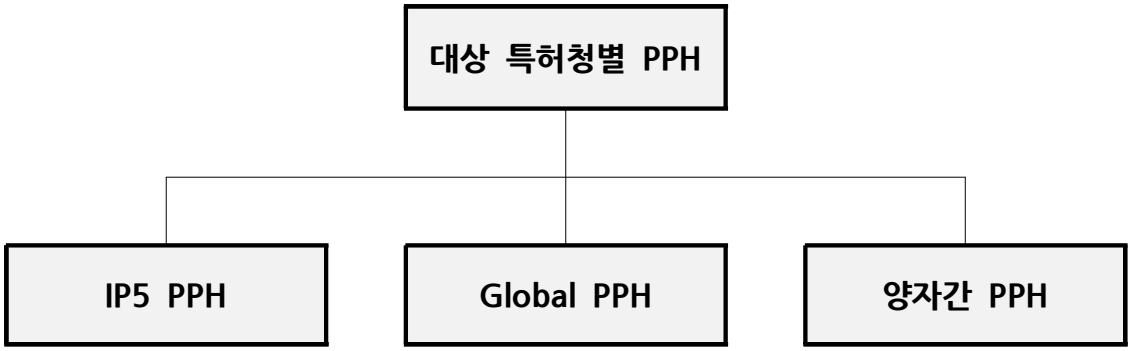
모타이나이(MOTTAINAI)란 '아깝다', '아쉽다'라는 의미의 일본어를 의미하며, PPH-MOTAINAI란 일반 PPH의 우선권 주장의 선·후 관계요건을 완화한 모델을 말한다. 이는 선·후출원 여부에 관계없이 선심사청(OEE, Office of Earlier Examination)에서 특허 가능하다는 판단을 받은 후 후심사청(OLE, Office of Later Examination)에 PPH 신청을 하면, 그 판단 내용을 참고하여 후 심사청이 해당 출원을 신속하게 심사해 주는 제도를 말한다.

PPH-MOTTAINAI의 이용은 ① 선출원청인 제1청이 먼저 심사하는 경우 기존의 PPH 제도와 동일하게 후출원청인 제2청에 PPH 신청을 할 수 있으며, ② 제2청이 후출원청임에도 먼저 심사하는 경우 선출원청인 제1청에 PPH를 신청할 수 있다. 또한 ③ 선출원청인 제3청의 출원을 기초로 후출원청인 제1청 및 제2청에 별도로 우선권 주장을 한 경우에도, 제1청에서 특허가능하다는 판단을 받은 후에 제2청에 PPH를 신청하면 그러한 판단 내용을 참고하여 제2청이 해당 출원을 신속하게 심사 가능하다.
한국에 PPH-MOTTAINAI 14년 4월을 기준으로 EPO, 일본, 미국, 캐나다, 중국 등 21개의 특허청에 신청 가능하다.

11) 한국 특허청 홈페이지

나) 대상 특허청별 PPH의 종류

[그림] 대상 특허청별 PPH의 종류



PPH는 그 대상 특허청에 따라서 IP5 PPH, Global PPH, 양자간 PPH로 나눌 수 있다.

IP5는 한국, 미국, 유럽(EPO), 중국 및 일본의 각 특허청을 지칭한다. IP5는 전 세계 특허출원의 90% 이상이 집중되는 곳으로 2014년 1월 6일부터 PPH-MOTTAINAI, PCT_PPH 제도가 적용되는 다자간 PPH 프로그램을 운영하고 있다.

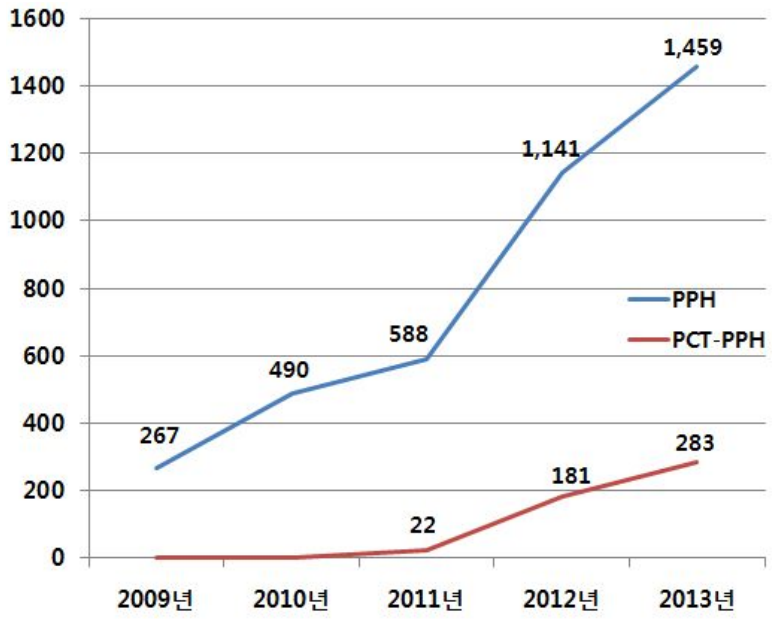
Global PPH는 한국, 일본, 미국, 캐나다, 핀란드 러시아, 영국 등 총 21국의 특허청(15년 10월 기준)과 맺은 PPH 협약을 의미하며, 양자간 PPH는 두 국가의 특허청 간의 개별적인 MOU를 통해 PPH 프로그램을 시행하는 것을 말한다.

4) 특허심사하이웨이의 현황

(1) 특허심사하이웨이의 신청 현황

우리나라의 PPH 신청은 2009년 이후 매년 전년대비 증가하고 있으며, 특히 2012년을 기점으로 PPH 신청 및 PCT-PPH 신청 건수가 급증하였다. 구체적으로 살펴보면 2009년 267건의 PPH 신청 건수는 2013년 1,459건으로 5배 이상 신청 건수가 증가하였고, PCT-PPH 또한 2011년 22건에서 2013년 283건으로 12배 이상 증가하였다.

[그림] PPH 및 PCT-PPH 신청현황[12)]



이러한 PPH 신청 건수의 증가는 크게 권리화의 용이성과 기간 단축에 관한이점이 있기 때문으로 해석할 수 있다.

관련 통계를 보면 PPH 출원은 등록률, 착수등록률에 있어서 일반출원보다 높은 수치를 보이고 있으며, 심사착수 및 심사종결 기간에 있어서도 약 80%의 기간 감소효과(우리나라 기준)을 보이고 있다. 따라서 해외특허를 출원하는 이용자 입장에서 조기 권리화가 가능함은 이용자에게 PPH 제도를 이용할 유인으로 작용하고 있다고 볼 수 있다.

[표] 국가별 PPH 도입 효과 비교[13)]

접수 국가	등록률(%)		착수등록률(%)		심사착수기간(개월)		심사종결기간(개월)	
	일반출원	PPH출원	일반출원	PPH출원	일반출원	PPH출원	일반출원	PPH출원
한국	67.5	91.3	10.5	48.8	13.2	2.52	19.1	4.89
미국	53	87.9	17.3	27.1	18	4.4	29	14
일본	71	75	16	24	13	2.0	22	6.7

12) 특허청 지식재산통계(우선심사 신청 현황 일부 발췌)
13) PPH PORTAL (http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm)

(2) 특허심사하이웨이의 국가별 특징

특허심사하이웨이와 관련한 통계를 보면 등록율, 착수등록률, 심사착수기간, 심사종결기간 등의 대표적인 부분에서 국가별로 차이를 나타내고 있다. 이러한 차이는 각 국의 특허심사 정책, 제도, 문화 등 환경적인 요소와 신청되는 심사 건수의 총량, 심사관의 수, 기술의 난이도 등 다양한 요소가 복합적으로 나타난 결과이다.

[표] PPH 국가별 특징 (2014년 기준)[14]

접수국가	등록률(%)	착수등록률(%)	심사착수기간(개월)	심사종결기간(개월)
한국	88.7	32.2	2.4	5.0
미국	82.3	23	3.17	13.88
일본	77.7	18	2.1	6.6
캐나다	91	35	1.2	5.4
호주	100	57.05	0.59	1.13
멕시코	100	89.5	1.1	1.8

해당 통계는 국가별로 등록률, 착수등록률, 심사착수기간, 심사종결기간에서 차이를 나타내고 있으며, 이에 따라 해외 특허를 신청하고자 하는 출원인의 입장에서는 추구하는 가치에 따라 PPH의 전략적인 선택이 가능하다. 즉, 높은 등록률을 통해 신속하게 권리화를 추구하는 경우에는 멕시코, 호주, 캐나다 등에, 심사착수나 종결기간을 단축하고자 하는 경우에는 멕시코나 호주, 한국에 신청하는 것이 유리하다.

[표] 국가별 PPH 신청 현황 (2014. 6. 기준)[15]

구 분	미국	일본	중국	유럽(EP)	계
한국이 제1청*인 경우 *Office of First Filing	2,204	320	161	11	2,750
한국이 제2청*인 경우 *Office of Second Filing	1,635	3,232	25	32	5,079

14) PPH PORTAL (http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm)
15) PPH PORTAL (http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm)

이러한 국가별 특징은 국가별 PPH 신청의 편중을 유발하는 요소로 작용한다. 우리나라가 제1청인 경우와 제2청인 경우의 국가별 PPH 신청 현황을 구체적으로 보면 한국이 제1청인 경우 미국에 PPH를 신청한 경우가 2,204건으로 대다수를 차지하고 있으며, 한국이 제2청인 경우에는 일본과 미국의 특허가 우리나라에 PPH 신청되는 경우가 다수를 보이고 있다. 따라서 이와 같은 통계를 볼 때, PPH 제도가 해외출원을 하는 유저의 입장에서 하나의 전략적인 요소로 작용하고 있음을 알 수 있으며, 국가별 차이가 그 배경으로 해석할 수 있다.

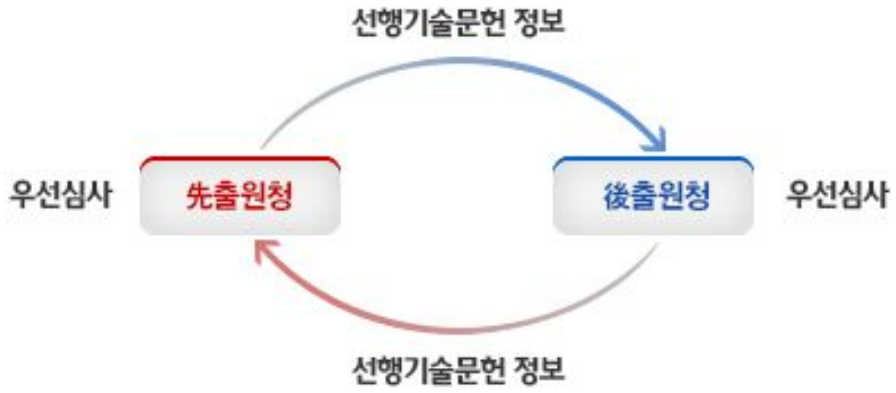
라. 특허공조심사의 새로운 논의 - CSP

1) 특허청간 특허 공동심사 프로그램(CSP)의 개요

특허청간 특허 공동심사 프로그램(Collaborative Search Program)이란 두 나라에 동일한 발명이 출원된 경우, 출원인의 신청에 의해 해당 국가의 심사관들이 선행기술문헌 정보를 공유하고 빠르게 심사해 주는 제도를 말한다.

기존 특허청간 협력 사업에서는 후 심사청에서 선 심사청의 심사 결과를 활용할 수 있으나, 선 심사청에서는 심사결과가 나온 후의 상황이기 때문에 후 심사청이 추가 검색을 통해 보다 적합한 선행기술을 검색하여도 그 결과를 심사에 활용하기에 어려움이 존재하였다. 따라서 이러한 프로그램을 통해 심사관이 심사결론에 도달하여 심사결과가 나오기 전에 양 청의 선행기술 검색결과를 공유하여 선행기술의 검색 영역을 다른 청의 검색 DB까지 확장할 수 있음에 따라 검색영역의 확대로 인한 최적의 선행기술을 찾을 확률을 높일 수 있다.

[그림] CSP 프로그램의 개요[16)]



또한, 최종결정 전에 양 심사청에서 공통으로 기재된 청구항을 검토하여 선행기술결과를 공유함에 따라 심사청간의 높은 일관성 있는 결과를 예상할 수 있다.[17)]

2) CSP의 추진현황

CSP는 2014년 10월 제6차 IP5 WG3 회의에서 한국청의 제안으로 논의가 시작되었고, 그 해 11월 한-미 워크쉐어링 실무회의에서 CSP의 시행이 합의 되었으며, 이를 토대로 한-미 양국은 2015년 5월 MOU 체결을 통해 9월 1일 부터 2년간 시범사업이 시행되고 있다.

이러한 프로그램은 양 청에서 동시에 선행기술을 검색하여 3개월 이내 검색된 선행 기술을 서로 교환하는 사업이다. 따라서 양 청은 본 청의 선행기술 결과뿐만 아니라, 타 청의 선행기술 결과를 참고하여 심사를 진행하게 된다.

또한 협력검색 사업이 연계된 미국청의 심사 착수 면담 사업에서 심사관은 면담전 의견(PIC)를 발송할 때, 미국청 예비심사결과로 미국청 심사관의 견해뿐만 아니라, 한국청으로부터 받은 선행기술조사 보고서를 함께 발송한다.

16) 출처 : 한국 특허청
17) 한-미 특허청간 협력사업 분석을 통한 특허 심사 품질 향상 방안 연구, 2015, 이미현

[그림] CSP 프로그램의 절차[18)]



미국청은 한국청 뿐만 아니라, 일본청과도 해당 프로그램을 2015년 8월부터 시범실시하고 있으며, 이는 미국청에서 시행중인 심사착수 면담 시범사업(First Action Interview Pilot Program)과 연계해서 수행하고 있다.

18) 출처 : 한국 특허청

[표] 국가간 CSP 추진 현황[19)]

주요내용	KIPO-USPTO CSP	JPO-USPTO CSP
착수시기	2015년 9월 1일	2015년 8월 1일
사업년수	2 년	2 년
착수건/1년	우선청기준 200 건	선심사청기준 200 건
특 징	병렬적 검색	순차적 검색
내 용	양 심사청에서 각각 독립적으로 선행기술을 검색하고 양 심사청의 검색결과를 출원인 에게 제공	先심사청에서 검색을 실시한 다음, 後심사청에서 검색을 실시하고, 검색결과 중 최적의 선행기술을 출원인에게 제공

3) CSP의 기대효과

기존의 워크 쉐어링 프로그램은 제1청에서 관련 통지서를 작성하기 전에 제2청과의 협업이 전무하여 제2청과의 심사결과 일관성을 담보하기에 절차적인 어려움이 존재하였다. 따라서 업무 중복 방지에 일정 효과가 있다하더라도 심사결과가 각 국마다 불일치하여 이용자의 제도 신뢰성이 저하되었으며, 국가별 특징에 따른 PPH 편중 현상이 발생하였다.

이러한 맥락에서 CSP가 기대하는 첫 번째 효과는 선행기술문헌 정보를 공유하여 심사품질 및 심사결과 일관성 향상을 의도하는 것이며, 기존의 워크쉐어링 프로그램이 의도한 조기에 해외 특허 취득 가능, 다른 나라의 정보를 활용하여 특허청의 업무중복 감소를 실질적으로 추구하는데 정책 목표가 있다.

19) 한-미 특허청간 협력사업 분석을 통한 특허 심사 품질 향상 방안 연구, 2015, 이미현

제3장

특허심사하이웨이(PPH) 심사 불일치건 정량분석

Ⅰ. 특허심사하이웨이(PPH) 심사 불일치건 분석의 필요성

기존의 PPH 프로그램은 제1청의 통지서 작성 이전의 협업이 존재하지 않아 제1청 및 제2청의 심사결과 일관성을 담보하기에 절차적 한계를 노출하고 있다. 따라서 PPH 신청건에서 각 국가간 심사가 불일치하는 사례가 증가하고 있으며, 이는 해외특허의 조기 권리화가 불확실해짐에 따른 이용자의 제도 신뢰성 저하로 이어질 수 있다.

PPH의 국가간 신청건이 지속적으로 증가하는 추세에서 PPH 신청건 중 심사 불일치건에 대한 원인분석을 통해 심사품질제고 방안을 마련하고, 이용자의 신속한 해외특허 획득을 위한 기초자료로 삼을 필요가 있다.

Ⅱ. 정량분석의 개요

1. 정량분석의 대상과 분석방법

정량분석의 대상은 한국에서 미국 및 일본으로 PPH 신청된 건 중 심사결과가 최종 불일치하는 PPH 신청건, 즉 미국, 일본에 PPH 신청하였으나 거절된 국내등록 특허를 조사대상으로 선정하였다.

구체적으로 보면, 미국으로 PPH 신청된 4,938건 중 선행심사 관련 정보(한국 출원번호, 한국을 국제조사기관으로 지정한 PCT 출원번호 등)가 불분명한 경우를 배제하고, 층화표본추출(Stratified Sampling) 방법을 통해 심사결과가 양 국에서 최종 불일치하는 건을 120건을 선별하였으며, 일본은 PPH 신청된 527건에 관하여 전수조사를 통해 113건을 선발하였다.

한국에서 미국·일본으로 PPH 신청된 건의 심사처리 현황

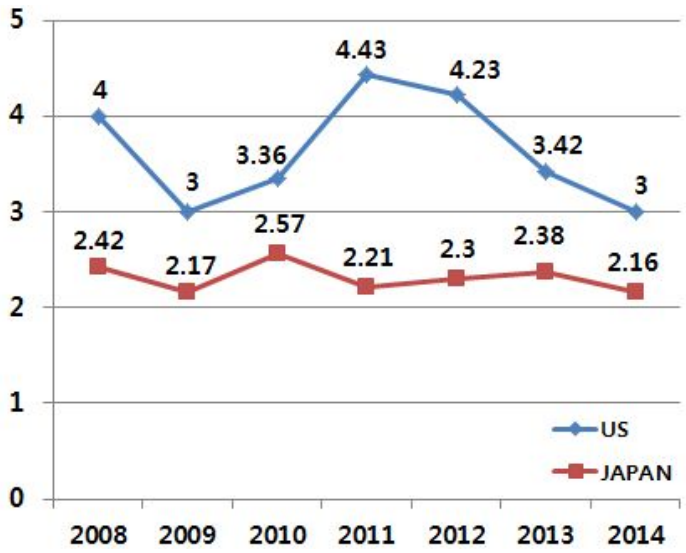
구 분	총 건수	1차 분석대상	최종 분석대상
미국	4,938건	거절된 120건 추출 * (PPH 신청일 기준 '08~'14년)	120건
일본	526건	거절된 건 전수조사 (PPH 신청일 기준 '07~'14년)	113건

정량분석의 분석은 표준 양식을 통해 심사결과와 항목별로 분류하였으며, 구체적으로 IPC 분류, 출원번호, 출원인, 출원일자, PPH 신청일, 최초의견통지일, 최종결정일, 청구항 수, 심사결과, 거절 사유, 문헌의 종류와 국가, 심사처리 횟수와 기간, 거절불복심판 청구여부와 결과 등으로 나누어 분류하였다.

Ⅲ. 정량분석의 결과

1. 심사처리 관련 분석

가. 의견제출통지의 횟수



[표, 그림] PPH 통계와 심사불일치건 비교

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	전체
미국	의견제출통지횟수	-	40	21	47	62	55	106	93	424
	미국 전체건수	-	10	7	14	14	13	31	31	120
	평 균	-	4	3	3.36	4.43	4.23	3.42	3	3.53
일본	의견제출통지횟수	29	29	13	18	31	46	38	54	258
	일본 전체건수	13	12	6	7	14	20	16	25	113
	평 균	2.23	2.42	2.17	2.57	2.21	2.3	2.38	2.16	2.28

의견제출통지의 횟수를 살펴보면, 우선 미국이 일본보다 많은 횟수의 의견제출통지가 있었으며, 2011년과 2010년을 정점으로 미국과 일본의 통지 횟수가 감소하는 추세를 보이고 있음을 알 수 있으며, 일본은 미국에 비해 적은 횟수의 의견제출 통지를 보이는 것이 특징이다. 특히 연도별 평균을 보면 일본이 미국에 비해 안정적인 수치의 평균값을 보이고 있다.

[표] PPH 통계와 심사불일치건 비교

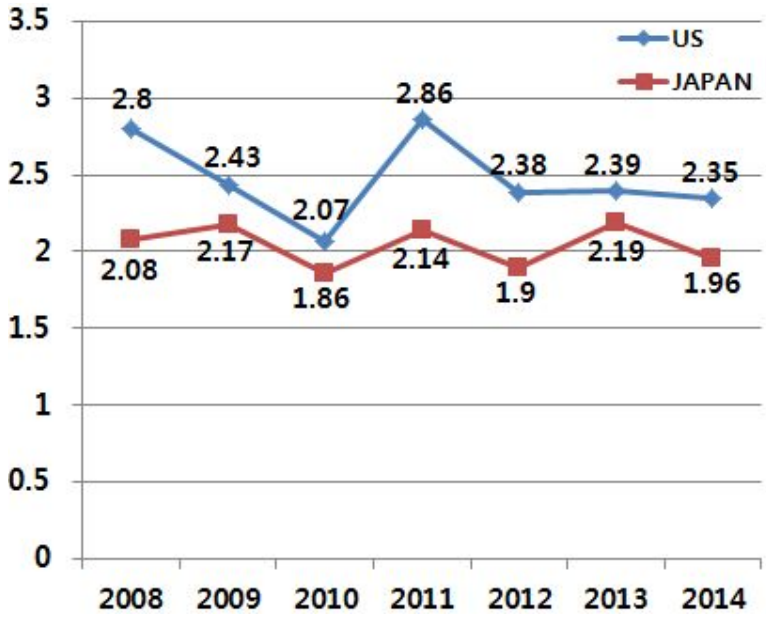
	PPH 통계데이터 (PCT-PPH 제외)	PCT-PPH 통계데이터	PPH 심사불일치건 (정량분석)
US	2.62		3
JP	1.00	1.10	2.16

심사처리의 횟수와 관련하여 PPH의 공식적인 통계와도 비교하여 보면, 미국이 일본에 비해 더 많은 심사처리 횟수를 보이고 있음과 일치하는 결과를 확인할 수 있다.

특히 PPH의 심사불일치(국내 특허 등록, 해외 특허 거절)건의 심사처리 횟수는 전체 심사처리 횟수의 통계보다 높은 수치를 보이고 있으며, 일본의 경우 2배 가량의 평균 심사처리 횟수를 보여 상당히 큰 차이를 보이고 있다.

미국이 일본보다 의견제출통지 횟수가 많은 이유는 RCE등과 같은 보정의 기회를 부여하는 미국 특허제도의 특징에 기인한다. RCE 제도란 Request for Continued Examination의 약자로서 최종거절에 대하여 심판청구를 하지 않고 심사를 계속하는 절차로 종래의 CPA(계속심사출원 : Continuing Prosecution App.)을 대신하여 새롭게 도입된 제도를 말한다. 이러한 의견제출통지 횟수의 증가는 출원인의 보정 및 항변 기회를 보장하는 측면에서 출원인에게 유리하나, 심사기간의 지연을 초래하므로 심사기간 단축을 하나의 정책효과로 인식하고 있는 추세에 맞춰 대체적으로 최근에는 소폭 감소하는 경향을 보이고 있다.

나. 거절사유의 수



[표, 그림] PPH 통계와 심사불일치건 비교

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	전체
미국	총 거절사유	-	28	17	29	40	31	74	73	292
	전체건수	-	10	7	14	14	13	31	31	120
	평균	-	2.8	2.43	2.07	2.86	2.38	2.39	2.35	2.43
일본	총 거절사유	26	25	13	13	30	38	35	49	229
	전체건수	13	12	6	7	14	20	16	25	113
	평균	2	2.08	2.17	1.86	2.14	1.9	2.19	1.96	2.03

제시된 거절사유의 수는 심사처리 횟수와 마찬가지로 미국이 일본에 비해 많은 거절사유를 제시하고 있는 것으로 나타나고 있다. 또한 연도별로 일본이 미국에 비해 2건 전후의 안정적인 수로 거절사유를 제시하고 있는 것으로 나타나고 있다.

미국이 거절사유의 수가 많은 것은 신규성, 진보성, 기재불비의 각 조항에 있어 보다 세분화된 미국 특허법의 법 제도적 특성에 기인한 것으로 볼 수 있다.

다. 거절사유의 구체적 내용

제시된 거절사유의 수는 크게 신규성, 진보성, 기재불비, 기타로 나눌 수 있으며, 미국은 거절사유를 세분화하고 있는 법 제도적인 특성으로 일본보다 더 많은 수의 거절사유를 보이고 있다.

구체적으로 미국은 진보성(36.6%), 신규성(24.1%), 기재불비(21.7%)의 순으로 거절사유가 제시되고 있으며, 일본은 진보성(42.8%), 기재불비(34.6%), 신규성(13%)의 순서로 거절사유가 제시되고 있다.

미국의 기재불비가 신규성과 비슷한 이유는 IDS(Information Disclosure Statement), Best Mode Requirement, 기능식 청구항 등 미국 특유의 기재요건에 대한 불비를 추가 지적한 것에 기인하고 있다.

[표] 거절사유의 구체적 내용

	신규성	진보성	기재불비	기타	합 계
미국	70 (24.1%)	106 (36.6%)	63 (21.7%)	51 (17.6%)	290 (100%)
일본	30 (13%)	99 (42.8%)	80 (34.6%)	22 (9.6%)	231 (100%)

[표] 거절사유의 구체적 제시 형태

구 분		미국	일본	합계
1개 사유	신규성(A)	3	-	3
	진보성(B)	19	18	37
	기재불비(C)	1	10	11
	기타(D)	-	3	3
2개 사유	A+B	15	9	24
	A+C	1	-	1
	A+D	8	-	8
	B+C	10	40	50
	B+D	8	3	11
	C+D	-	3	3
3개 사유	A+B+C	20	16	36
	A+B+D	4	2	6
	A+C+D	1	-	1
	B+C+D	12	8	20
4개 사유	A+B+C+D	18	3	21

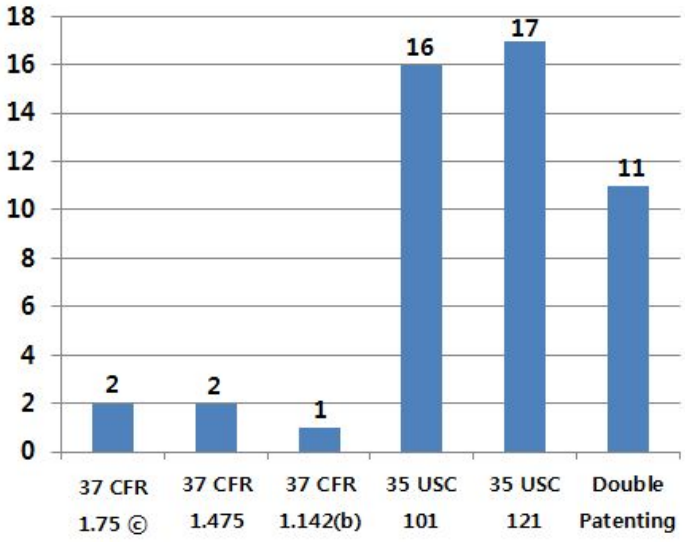
또한 제시된 거절사유를 패턴화 시켜보면 거절사유를 복수로 제기하는지 여부와 상관없이 진보성과 관련된 사유가 가장 많은 수를 보이고 있으며, 2개 사유를 제시한 경우가 가장 많은 빈도를 보이고 있다. 특히 일본의 경우 진보성과 기재불비를 동시에 제기한 경우가 40건이나 되어 일본에서 거절되는 주요사유로 자리잡고 있음을 알 수 있다.

일본에서 기재불비와 관련한 거절이유로는 주로 이하의 사항으로 한국의 거절이유와 큰 차이는 없다.

특히 최초 심사 과정에서는 일본 특허법 제36조 제6항과 관련한 청구범위의 기재불비 사항이 집중적으로 지적되는 경향이 있다. 또한, 청구된 발명 간의 공통된 특징이 인용발명 대비 개선된 특징이 없다는 이유로 단일성 위반의 거절이유와, 거절이유의 극복을 위한 보정의 과정에서 새로운 기재불비의 거절이유가 발생하는 경우가 있다. 드물기는 하지만 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법에 관한 발명으로서 산업상 이용할 수 없다는 일본 특허법 제29조 제1항 본문의 거절이유도 지적되는 사례가 있다.

라. 기타 거절 이유

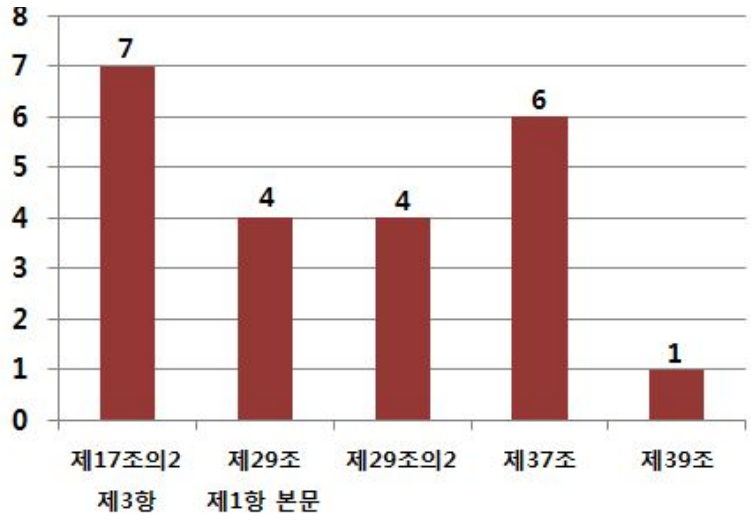
[표, 그림] 미국의 기타 거절사유



조항	내용
37 CFR 1.75 ©	다중 종속항
37 CFR 1.475	국내단계출원에서의 발명 단일성
37 CFR 1.142(b)	선택한정
35 USC 101	발명의 성립성
35 USC 121	분할출원
Double Patenting	이중특허

미국에서 신규성, 진보성, 기재불비 이외에 제시된 기타 거절 이유는 분할출원, 발명의 성립성, 이중특허 등 우리나라와는 다른 미국의 특허 제도에 기인한 거절 이유가 주를 이루었다.

[표, 그림] 일본의 기타 거절사유



조항	내용
제17조의2 3항	보정 범위
제29조 제1항 본문	산업상 이용가능성
제29조의2	확대된 선원
제37조	발명의 단일성
제39조	선원

일본에서 신규성, 진보성, 기재불비 이외에 제시된 기타 거절 이유는 보정 범위 요건 위반, 발명의 단일성 요건 위반, 산업상 이용가능성 요건 위반이 주를 이루었다.

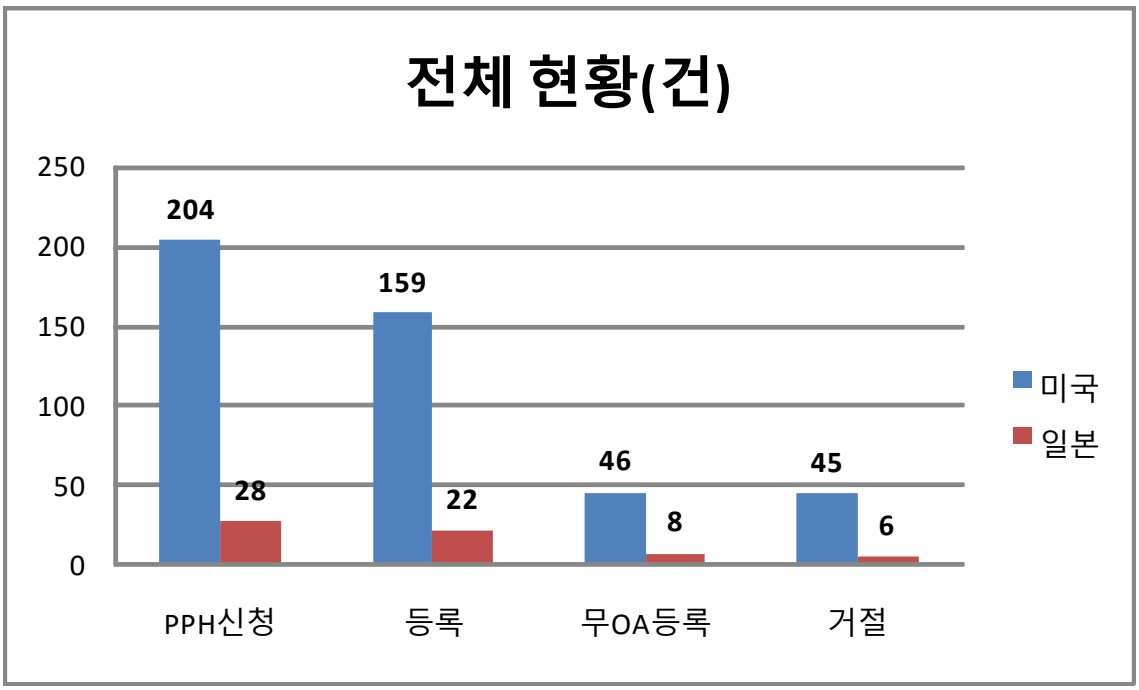
이러한 요건은 한국 특허법에도 규정되어 있는 것으로서, 일본과 한국의 특허제도가 매우 유사함에도 불구하고 상이한 심사결과가 나오는 이유는 한국 출원인과 일본 대리인 간의 의사소통이 원활하지 못하다는 점, 번역과정에서 발생하는 오류 등에 기인하는 것으로 보인다.

마. 2010년 미·일 PPH 심사결과 심층분석

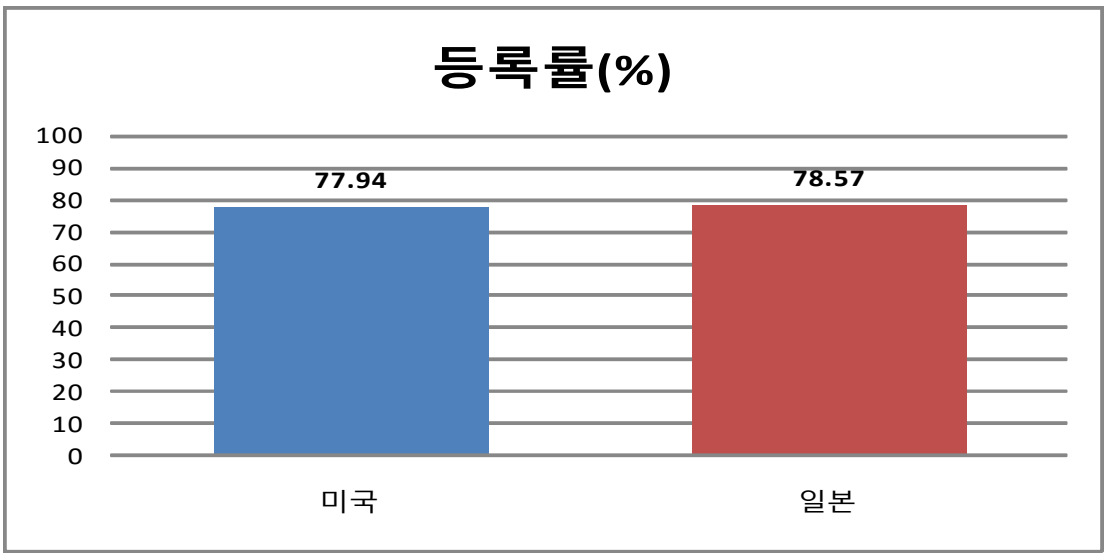
2010년 미국과 일본 특허청에 PPH 신청된 건에 대한 심층 분석을 위하여, 한국 특허청의 심사 결과 등록을 받은 이후 미국, 일본 특허청에 PPH 신청을 한 건을 조사대상으로 하여 2010년 미국, 일본 PPH 신청건을 전수 조사(미국은 204건, 일본은 28건)하였다.

조사 결과, 미국 특허청은 159건이 등록되었고 45건이 최종 거절결정

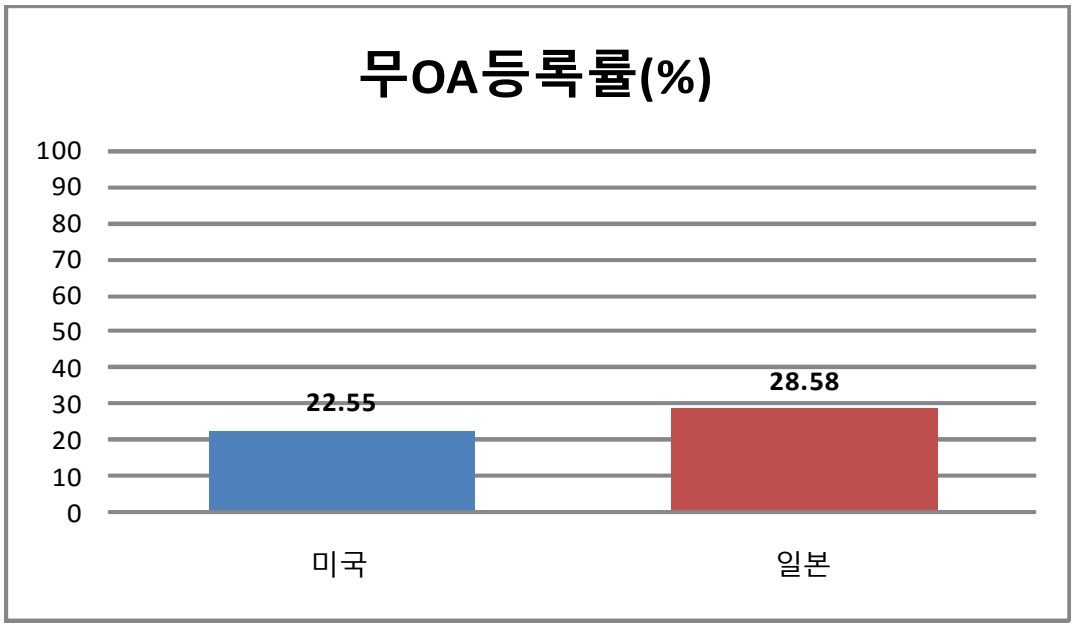
되었는데, 일본 특허청은 22건이 등록되었고 6건이 최종 거절결정되었으며, 의견제출통지 없이 등록된 건의 수는 미국 특허청은 46건, 일본 특허청은 8건을 기록하였다.



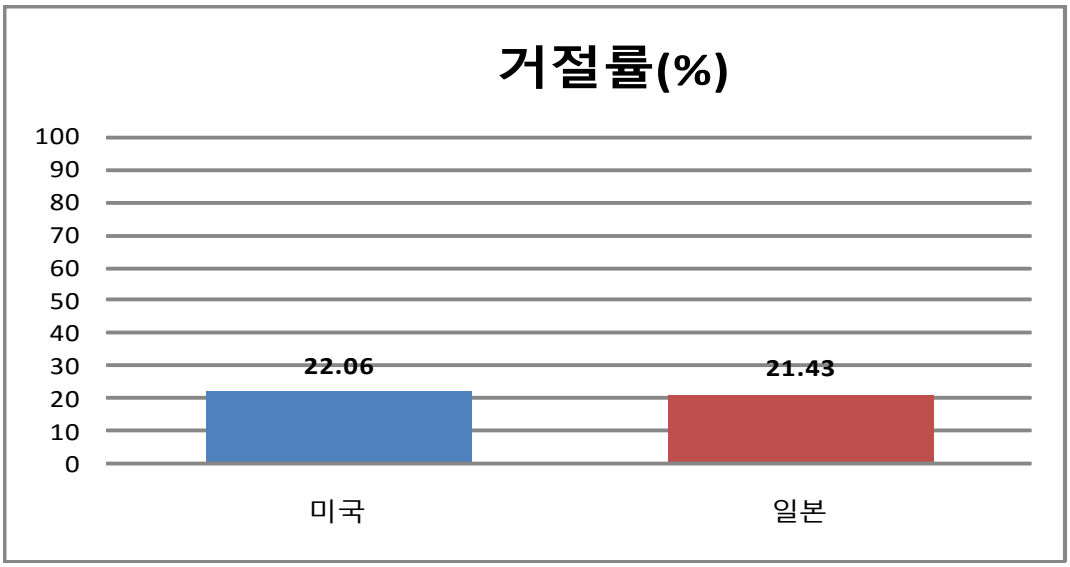
2010년 PPH 신청건에 대한 등록율은 미국(77.94%), 일본(78.57%)로 나타났다.



한편, 의견제출통지(OA) 없이 등록된 비율은 미국(22.55%), 일본(28.58%)로 일본이 다소 높게 나타났다.



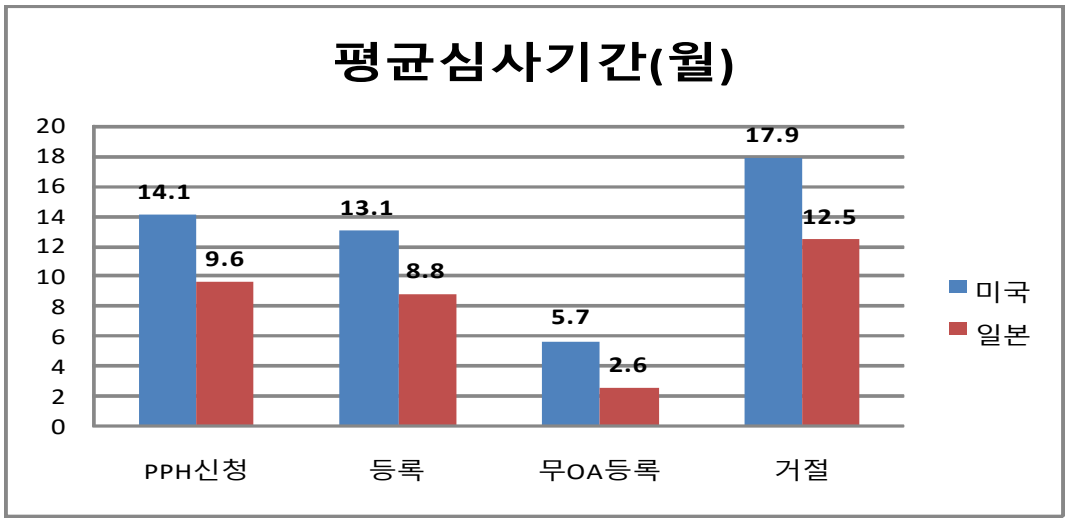
전체 PPH 신청건에 대한 최종 거절 결정율은 미국(22.06%), 일본(21.43%)로 미국이 다소 높게 나타났다.



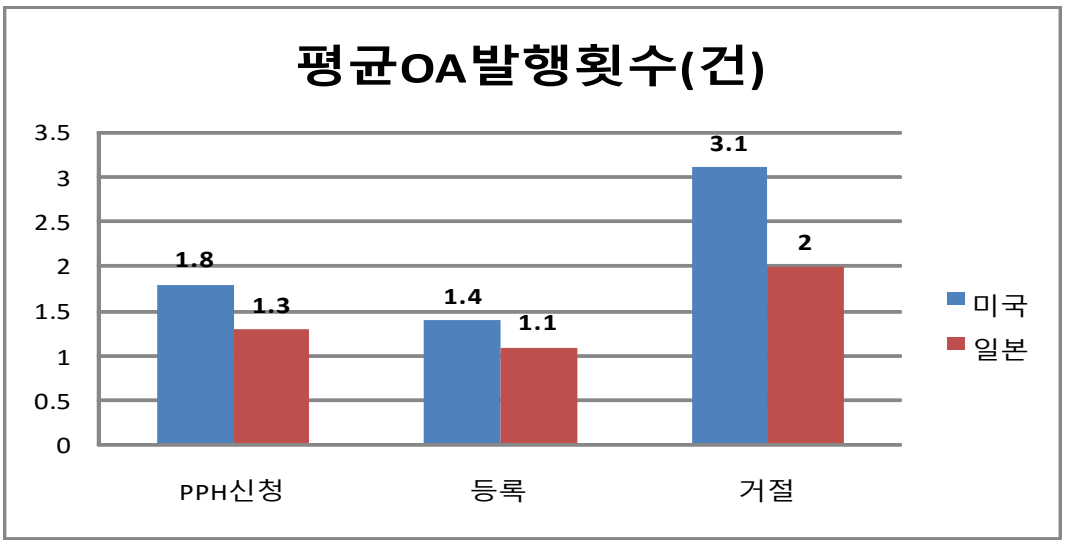
전체 PPH 신청건에 대한 심사기간을 살펴 보면, 심사기간은 미국(14.1 개월), 일본(9.6 개월)로 미국이 다소 오래 걸리는 것으로 나타났다. 최종 등록된 PPH 건에 대한 심사기간 역시, 미국(13.1 개월), 일본(8.8 개월)로 미

국의 처리기간이 높게 조사되었다.

최종 거절된 PPH 건에 대한 심사기간은, 미국(17.9 개월), 일본(12.5 개월)로 나타났으며, 의견제출통지 없이 등록된 PPH 건에 대한 심사기간은, 미국(5.7 개월), 일본(2.6 개월)로, PPH 신청에 따른 해외 특허등록의 기간단축 효과가 높은 것으로 나타났다.



전체 PPH 신청건에 따른 평균 OA 발행 횟수는, 미국(1.8회), 일본(1.3회)로 미국이 다소 많은 OA를 기록하고 있으며, 등록건에 대한 평균 OA는, 미국(1.4회), 일본(1.1회)로 나타났다. 거절건에 대한 평균 OA는. 미국(3.1회), 일본(2회)로 전반적으로 미국이 일본에 비해 다수의 OA를 발행하는 것으로 나타났다.



2. 제시된 선행문헌 관련 분석

PPH 심사 과정에서 거절사유와 함께 제시된 선행문헌을 국가별, 특허문헌과 비특허 문헌으로 나누어 분석하면 아래와 같다.

[표] 미국의 제시된 선행문헌

연도	신청 건수	한국		미국		일본		유럽		기타	
		특허	비특허	특허	비특허	특허	비특허	특허	비특허	특허	비특허
2008	10	1	-	51	-	-	-	-	-	-	-
2009	7	-	-	30	-	-	-	-	-	2	-
2010	14	1	-	40	-	1	-	-	-	-	-
2011	14	-	-	47	-	2	-	2	-	1	-
2012	13	2	-	47	-	3	-	-	-	-	-
2013	31	3	-	116	-	2	1	1	-	9	1
2014	31	6	-	103	-	7	-	1	-	7	3
합계		13	-	434	-	15	1	4	-	19	4
		13		434		16		4		23	

정리된 결과를 보면, 미국특허청이 인용한 선행문헌 중 자국의 선행문헌은 88.57%를 차지하고 있으며, 인용 선행문헌 중 특허문헌은 98.97%를 보이고 있다. 따라서 미국은 자국의 특허문헌을 중심으로 심사하는 경향을 보이고 있음을 알 수 있다.

[표] 일본의 제시된 선행문헌

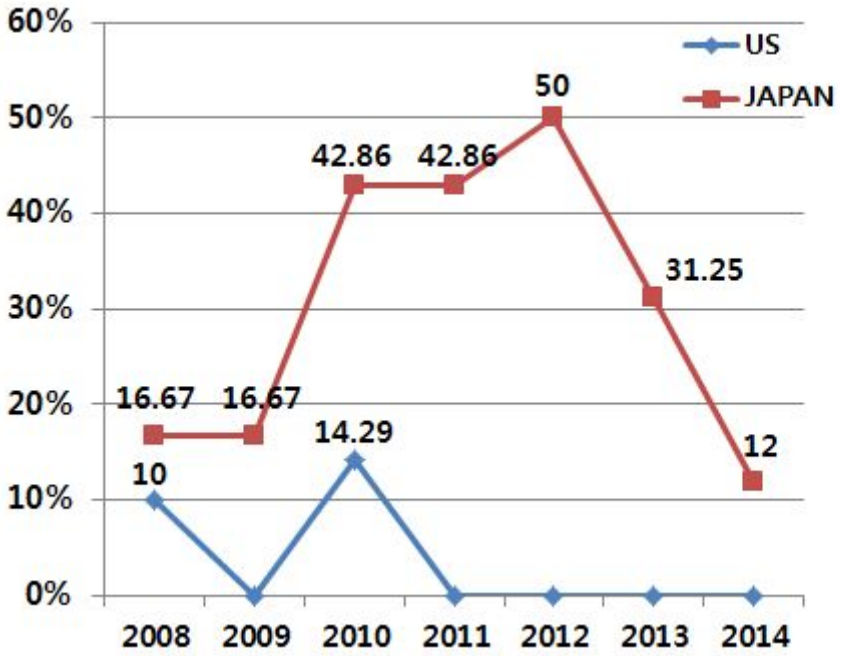
연도	신청 건수	한국		미국		일본		유럽		기타	
		특허	비특허	특허	비특허	특허	비특허	특허	비특허	특허	비특허
2007	13	1	-	-	-	37	4	-	-	4	2
2008	12	2	-	-	-	36	-	1	-	3	12
2009	6	1	-	-	-	22	-	1	-	-	-
2010	7	-	-	-	-	27	-	-	-	-	1
2011	14	-	-	1	-	38	-	-	-	-	2
2012	20	-	-	3	-	54	-	-	-	5	5
2013	16	2	-	7	-	54	-	-	-	6	2
2014	25	-	-	2	-	36	-	-	-	7	9
합계		6	-	11	-	268	4	2	-	18	24
		6		11		272		2		42	

이러한 경향은 일본에서도 찾아볼 수 있는데, 일본특허청이 인용한 선행문헌 중 자국의 선행문헌은 81.57%를 보이고 있으며, 인용 선행문헌 중 특허문헌은 91.59%를 보이고 있다. 일본은 미국에 비해 다소 많은 타국 선행문헌을 이용하며, 비특허문헌의 활용 비율이 높으나 자국의 특허문헌 중심의 심사 경향이 존재하고 있다고 할 수 있다.

[표] 인용한 선행문헌의 성격

	인용한 선행문헌 중 자국의 선행문헌	인용한 선행문헌 중 특허문헌
미국	88.57%	98.97%
일본	81.68%	91.59%

3. 거절불복심판 관련 분석



[표, 그림] 미국과 일본의 거절불복심판 청구

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	전체
미국	청구건수	-	1	-	2	-	-	-	-	3
	미국 전체건수	-	10	7	14	14	13	31	31	120
	청구비율 (%)	-	10.00	-	14.29	-	-	-	-	2.50
일본	청구건수	6	2	1	3	6	10	5	3	36
	일 본 전체건수	13	12	6	7	14	20	16	25	113
	청구비율 (%)	46.15	16.67	16.67	42.86	42.86	50.00	31.25	12.00	31.86

PPH 심사 거절된 경우, 이에 대해서 거절불복심판을 청구하는 비율은 미국은 `08년~`14년 평균 2.5%로 단 3건만이 청구되었으며, 일본은 `07년~`14년 총 36건으로 평균 30% 이상의 거절불복심판 청구 비율을 보였다. (이중 인용은 17건으로 인용률은 47.2%)

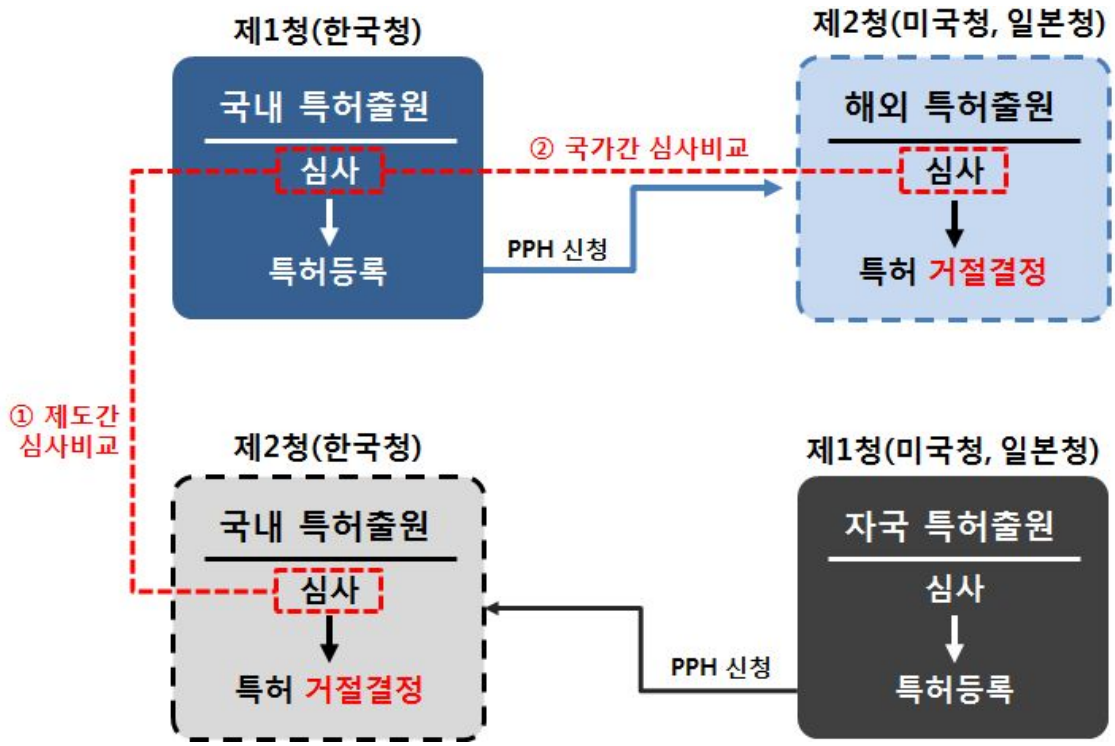
미국의 경우, 계속심사제도(RCE: Request for Continued Examination) 등 종래의 CPA(계속심사출원: Continuing Prosecution App.)을 대신하여 새롭게 도입된 제도를 통하여, 최종 거절에 대하여 심판 청구를 하지 않고 심사를 계속하는 절차 등이 있어서 상대적으로 거절불복 심판의 사례가 많지 않은 것으로 보인다.

제4장

특허심사하이웨이(PPH) 심사 불일치건 정성분석

Ⅰ. 정성분석의 개요

[그림] 정성분석의 개요



정성분석의 대상은 정량분석의 대상 중 미국과 일본 각 국가별로 50건씩 총 100건을 연도별 균등하여 선별하였다. 선별된 분석 대상은 해당 건의 한국 심사 및 PPH 신청국의 심사와 관련한 심사포대를 분석하였다.

분석의 비교방법은 ① 국내 특허출원 과정에서의 일반 심사와 해외 특허의 국내 PPH 신청 건의 PPH 심사를 비교하는 '제도별 심사비교'와 ② 국내 특허출원 심사과정과 획득한 국내특허의 해외 PPH 신청 심사과정을 비교한 '국가간 심사비교'의 두 가지 비교 기준을 통해 분석하였다.

Ⅱ. 정성분석의 결과

1. 일반심사, PPH 심사의 제도별 심사결과 비교

PPH에서 한국청이 제1청일 때(일반심사)와 제2청일 때(PPH 신청에 따른 심사)를 비교해보면, 미국, 일본에 PPH 신청한 국내 특허 등록건은 국내 심사 과정에서 기재불비, 신규성·진보성이 비교적 고르게 의견제출통지 사유로 제시되는 것으로 나타나고 있다.

[표] PPH를 통한 해외 심사신청 건의 국내심사시 의견제출통지 사유

PPH 심사 불일치된 건(국내 등록, 해외 거절)의 국내 심사시 의견제출통지 사유			
기재불비	신규성·진보성	기타	거절사유 없음
33건 (35.5%)	**41건 (44.1%)**	4건 (4.3%)	15건 (16.1%)

그러나 해외에서 PPH를 통해 국내로 특허 신청한 건에 대한 우리청의 거절사유는 심사시기에 따라 상이한 심사 경향을 보이고 있다. 정성분석의 자료를 보면, PPH를 통해 국내에 출원신청된 해외 특허는 최초에는 기재불비 위주의 심사를 실시하며, 심사를 진행하면서 신규성·진보성의 요건으로 심사 범위를 확대하는 추이를 보이고 있음을 나타내고 있다.

[표] PPH를 통한 국내 심사신청 건의 의견제출 및 거절 사유

PPH 심사 불일치된 건(해외 등록, 국내 거절)건의 국내 심사시 의견제출통지 및 거절사유			
구분	기재불비	신규성·진보성	기타
최초 의견제출 통지사유	**6,295건 (69.1%)**	2,539건 (27.9%)	281건 (3%)
최종 거절사유	324건 (30.6%)	**703건 (66.3%)**	33건 (3.1%)

2. 국가별 심사결과 비교

가. 거절사유의 비교

1) 제시된 거절사유

PPH 심사결과가 불일치한 건(국내 등록, 해외 거절)의 국내 심사시 주요 의견제출 사유는 신규성·진보성이 44%, 기재불비가 35.5%를 보이고 있어, 비교적 고르게 거절사유가 제시되고 있다.

[표] 국가간 심사 거절사유 비교

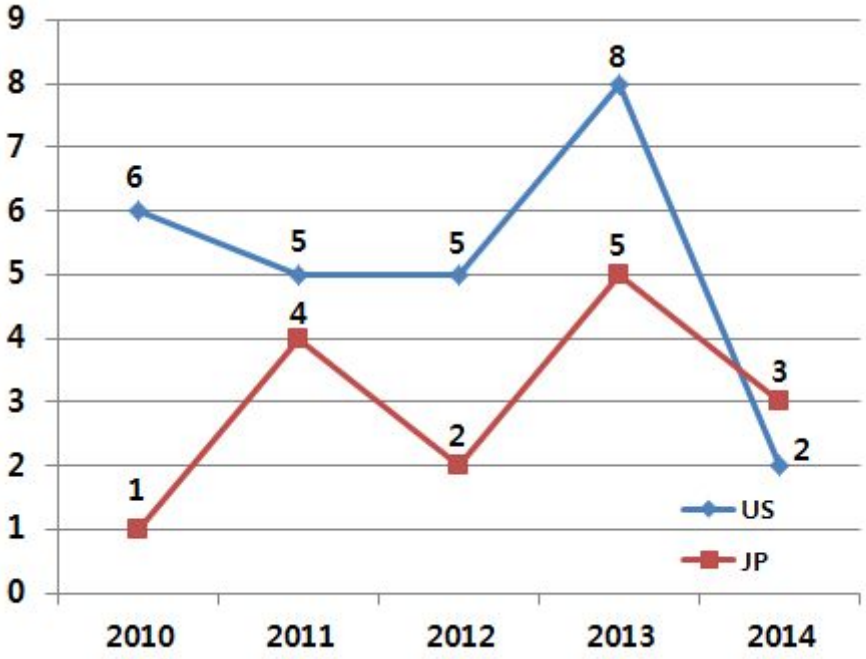
PPH 심사 불일치된 건 (국내 등록, 해외 거절)의 국내 심사시 의견제출통지 사유				PPH 심사 불일치된 건 (국내 등록, 해외 거절)의 각 국가별 최종 거절사유			
기재불비	신규성·진보성	기타	거절사유 없음	제2청 구분	기재불비	신규성·진보성	기타
33건 (35.5%)	**41건 (44.1%)**	4건 (4.3%)	15건 (16.1%)	**미국**	11건 (28.3%)	**37건 (69.8%)**	1건 (1.9%)
				일본	11건 (16.9%)	**49건 (75.4%)**	5건 (7.7%)

이에 반해 우리나라에 등록된 특허가 PPH 심사에서 거절된 사유를 보면, 미국은 신규성·진보성이 70%, 일본은 신규성·진보성이 75%를 차지하는 등 미국과 일본청의 경우, 선행기술을 활용한 거절의 비중이 높은 편임을 알 수 있으며,[20] 미국, 일본의 PPH 신청건의 거절사유 중 기재불비가 차지하는 비중은 신규성·진보성보다 상대적으로 낮게 나타났음을 알 수 있다. 또한 미국의 기재불비 비중이 28%로 일본의 17%보다 높았으며, 이는 한·일 제도간 명세서 기재요건보다 한·미 제도간 명세서 기재요건의 차이가 큰 때문으로 분석할 수 있다.

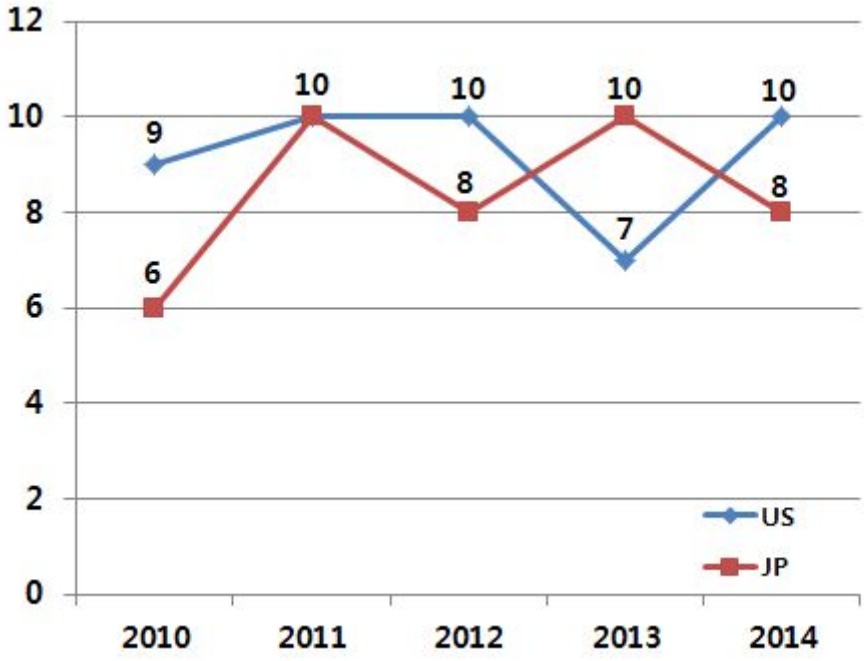
신규성, 진보성, 기재불비에 관하여, 각 연도별 제시된 경향을 정리하면 다음과 같다.

20) 한국청의, 의견제출통지시 의견제출 사유와 미국청과 일본청의 최종 거절사유와의 비교 결과이기는 하나, 한국청의 신규성·진보성, 기재불비 등 거절이유 해소에 따른 등록 이후 PPH를 신청한 건에 대하여 미국청과 일본청은 각각 70%와 75%의 비중으로 신규성·진보성 결여를 이유로 최종 거절 결정하였음

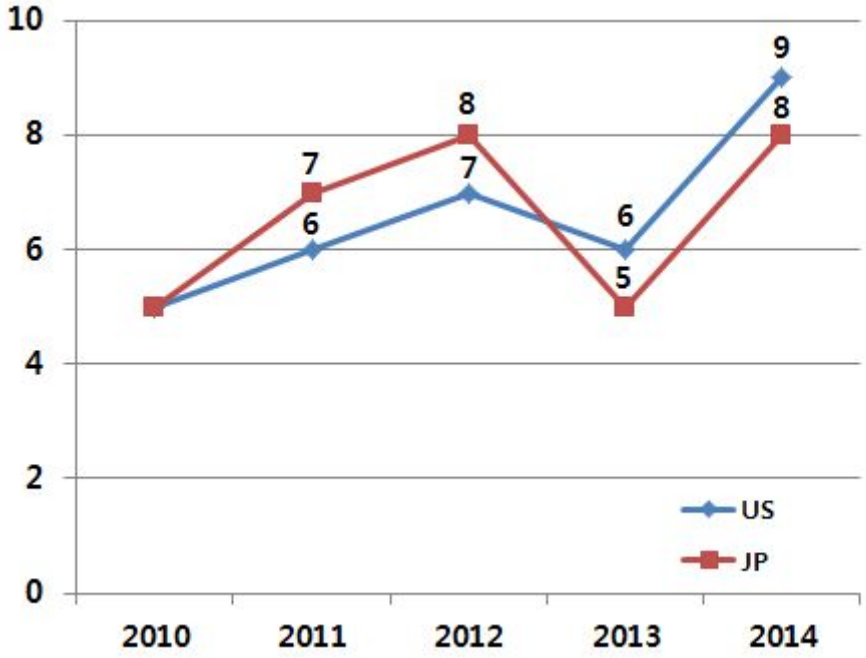
[그림] 국가간 심사 거절사유 비교(신규성)



[그림] 국가간 심사 거절사유 비교(진보성)



[그림] 국가간 심사 거절사유 비교(기재불비)



2) 국내 거절 사유 보정 이후 국내 특허등록된 건의 추적

국내심사시 기재불비의 거절이유를 보정으로 해소한 국내 등록건의 해외 거절사유는, 미국청과 일본청 모두 신규성·진보성이 다수를 차지[미국(67%), 일본(80%)]하고 있으며, 동일하게 기재불비로 거절된 사유는 상대적으로 낮은 비율을 미국(22%), 일본(20%)를 차지하고 있다.

[표] 기재불비 보정 해소 후 국내 특허등록된 건의 해외 거절사유

기재불비 보정 해소 후 국내 특허등록된 건의 미국 거절 사유				기재불비 보정 해소 후 국내 특허등록된 건의 일본 거절 사유	
신규성·진보성	기재불비	산업상 이용가능성	이중특허	신규성·진보성	기재불비
18건 (66.67%)	6건 (22.22%)	2건 (7.4%)	1건 (3.7%)	**12건 (80%)**	3건 (20%)

또한 국내심사시 신규성·진보성의 거절이유를 보정으로 해소한 국내 등

록건의 해외 거절사유는, 미국청과 일본청 모두 신규성·진보성이 다수를 차지[미국(84%), 일본(94%)]하고 있다.

정리하면, 국내 심사시 해소된 거절사유 중 기재불비는 외국청에서 다시 지적되는 비율이 다소 낮았으나, 국내 심사시 해소된 것으로 판단된 신규성·진보성의 거절사유는 여전히 미국청과 일본청에서 높은 비율로 지적되고 있음을 알 수 있다.

[표] 신규성·진보성 보정 해소 후 국내 특허등록된 건의 해외 거절사유

신규성·진보성 보정 해소 후 국내 특허등록된 건의 미국 거절 사유		신규성·진보성 보정 해소 후 국내 특허등록된 건의 일본 거절 사유	
신규성·진보성	기재불비	신규성·진보성	기재불비
21건 (84%)	4건 (16%)	**17건 (94.4%)**	1건 (5.6%)

특히, 미국과 일본의 신규성·진보성 거절시 인용문헌은 국내 심사시 제기되지 않았던 것이 대부분인바, 한국청 선행기술의 검색범위를 확대할 필요가 있다.

3) 의견제출통지 없이 국내 특허등록된 건의 추적

[표] 의견제출통지 없이 국내 특허등록된 건의 해외 거절사유

구분	의견제출통지 없이 국내 특허등록된 건의 미국 거절 사유		의견제출통지 없이 국내 특허등록된 건의 일본 거절 사유		
	신규성·진보성	기재불비	신규성·진보성	기재불비	산업상 이용가능성
파리 루트	**4건 (100%)**	0건 (0%)	**10건 (90.9%)**	0건 (0%)	1건 (9.1%)

PPH 심사결과가 불일치한 건(국내 등록, 해외 거절)의 국내 심사시 의견제출통지 없이 등록된 경우에도, 미국과 일본에서 절대 다수(미국: 100%, 일본 91%)가 신규성·진보성으로 거절된 것으로 나타났다.

나. 인용문헌의 비교

PPH 심사 불일치된 건(국내 등록, 해외 거절)의 인용문헌은, 한국의 의견제출통지시 자국문헌만 인용한 비율에 비해 미국, 일본의 거절시 자국문헌만 인용한 비율이 월등히 높게 나타나고 있다.

[표] PPH 심사 불일치된 건의 인용문헌 비교

국가	PPH 심사 불일치된 건 (국내 등록, 해외 거절)의 신규성·진보성 국내 의견제출통지시 인용문헌			국가	PPH 심사 불일치된 건 (국내 등록, 해외 거절)의 신규성·진보성 해외 거절시 인용문헌		
	국내문헌만 제시	국내문헌+ 국외 문헌 제시	국외문헌만 제시		자국문헌만 제시	자국문헌+ 자국 외 문헌 제시	자국 외 문헌만 제시
한국 심사	**10건 (43.4%)**	6건 (26.1%)	7건 (30.5%)	미국 심사	**40건 (83.3%)**	2건 (4.2%)	6건 (12.5%)
한국 심사	**8건 (44.4%)**	4건 (22.2%)	6건 (33.3%)	일본 심사	**31건 (83.8%)**	0건 (0%)	6건 (16.2%)

구체적으로 한국→미국 PPH 신청건의, 한국의 의견제출통지시 한국문헌만 인용한 비율은 43%임에 반해 미국의 거절시 자국문헌만 인용한 비율은 83%를 차지하고 있음을 알 수 있다. 또한 일본의 경우 또한 한국의 의견제출통지시 한국문헌만 인용한 비율은 44%였으나 일본의 거절시 자국문헌만 인용한 비율은 84%를 보여 자국문헌 중심의 선행기술 검색 경향을 보이고 있다.

특히 한국청의 의견제출통지 단계에서 활용된 미국, 일본 선행기술이 미국, 일본청의 심사단계에서 활용된 사례는 거의 없어, 미국, 일본 PPH 신청건의 거절율을 낮추기 위해서는 미국, 일본 선행기술의 검색범위를 확대하고 검색수준을 높일 필요가 있음을 알 수 있다.

다. 출원 경로에 따른 비교

출원경로에 따라 각 국의 거절 사유를 살펴보면, 파리 루트 출원의 PPH 신청시, 미국(77.78%), 일본(86.8%) 모두 신규성·진보성이 주된 거절사유를 차지하고 있다. 이에 반해 PCT 루트 출원의 경우, 미국은 신규성·진보성이 주된 거절사유(88%)를 차지한 반면, 일본은 기재불비가 주요 거절사유(73%)를 차지하여 일본의 경우 파리루트와 PCT루트가 주요 거절사유에서 차이를 보이고 있다.

[표] 출원 경로에 따른 해외 거절사유

구분	출원 경로에 따른 미국 거절 사유			출원 경로에 따른 일본 거절 사유		
	신규성·진보성	기재불비	산업상 이용가능성	신규성·진보성	기재불비	산업상 이용가능성
파리 루트	**42건 (77.78%)**	10건 (18.51%)	2건 (3.71%)	**33건 (86.8%)**	4건 (10.5%)	1건 (2.7%)
PCT 루트	**7건 (87.5%)**	1건 (12.5%)	0건 (0%)	4건 (26.67%)	**11건 (73.33%)**	0건

3. 국가별 심층분석

가. 일본

1) 거절이유 없이 등록된 사례

한국 특허출원[21]은 거절이유 없이 곧바로 등록 결정을 받았으나, 일본 특허출원은 청구항 1, 2 및 3의 발명이 인용문헌[22]들을 근거로 당업자가 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 거절이유를 통지 받았다. 또한, 청구항들 사이의 공통된 특징이 인용발명들 대비 진보성이 없으므로 발명의 단일성이 인정되지 않는다는 거절이유와 청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 거절이유를 함께 통지 받았다.

이에 대하여, 출원인은 심사관의 거절이유를 극복하기 위한 보정안과 의견안을 개진하였으며 이를 통하여 단일성과 청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 거절이유는 극복하였으나, 진보성과 관련하여 다시 거절이유를 통지 받았다.

2차 보정을 통하여 출원인은 인용발명 대비 진보성을 인정받기 위한 보정안과 의견안을 제출하였으나, 심사관은 최종적으로 거절결정을 확정하였다.
이후, 보정안과 함께 거절결정불복 심판청구가 이루어짐으로서 심사 전치 단계가 수행되었으나, 심사관은 심사전치 단계에서도 이전 거절결정을 유지하였고, 심사전치 단계에서도 심사관이 거절결정을 유지함에 따라, 출원인은 다시 의견서와 보정안을 제출하며 거절결정불복 심판 단계를 이행하였다.
심판 단계에서도 심판장은 인용발명 대비 일본 특허출원의 진보성을 인정하지 않음으로써 최종적으로 거절결정이 확정되었다.
결과적으로, 일본 특허출원에서는 진보성 거절이유 외에도 단일성이나 청구범위 기재 요건과 같은 다양한 거절이유가 통지되므로 각 거절이유에 대한 세심한 대응이 한국 특허출원보다 더 중요한 것으로 보인다.

---

21) 2010-514636
22) 일본공개특허 2004-201703, 일본공개특허 평성05-008199, 일본공개특허 평성07-032299

또 다른 사례에서 한국 특허출원[23]은 거절이유 없이 곧바로 등록 결정을 받았다. PPH를 통해 대응하는 일본 특허출원은 청구범위에 포함된 기재가 불명확하다는 기재불비 거절이유와 인용발명 대비 용이하게 발명할 수 있다는 진보성 거절이유 통지를 받았다.

이에 대하여, 출원인은 의견안과 보정안을 제출하여 기재불비 관련된 거절이유는 극복하였으나, 진보성 관련 거절이유는 극복하지 못하여, 심사관은 재차 거절이유를 통지하였다. 이에 출원인은 심사관의 진보성 거절이유를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였으나, 심사관은 기존 입장을 유지하며 진보성 흠결을 이유로 거절결정을 통지하였다.

출원인은 다시 거절결정불복심판을 청구하며 독립 청구항 1과 5의 구성요소를 더욱 한정하는 보정을 수행하였으며, 그 결과 심사전치 단계에서 심사관은 특허등록 결정을 허여함으로써 특허가 등록되었다. 위 사례에서 보는 바와 같이, 일본 특허청의 심사관은 특허 등록을 위한 보정의 수준을 한국 심사관보다 엄격하게 검토하는 것으로 사료된다.

역시 다른 사례에서 한국 특허출원[24]은 거절이유 없이 곧바로 등록 결정을 받았고, 일본 특허출원은 진보성 흠결과 청구된 발명 간의 공통된 특징이 인용발명 대비 개선된 특징이 없다는 이유로 단일성 위반의 거절이유를 동시에 통지 받았다.

출원인은 이러한 거절이유를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였으나, 심사관은 새로운 인용문헌[25]을 추가하며 진보성 흠결이 미극복되었음을 이유로 최후 거절이유를 통지하였다.

이러한 최후거절이유통지에 대응하여, 출원인은 의견안과 보정안을 다시 제출하였으나, 보정안은 최후거절이유통지에 대응한 보정에 의한 청구항은 특허출원 시 특허 받을 수 있어야 한다는 요건을 불만족하여 심사관은 출원인의 보정안을 보정각하 하였다. 그리고, 최후거절이유 통지 전 보정된 청구항을 기반으로 다시 심사한 결과, 거절결정이 유지된다하여 거절결정을 통지하였다.

---

23) 2010-516917
24) 2011-024545
25) 일본공개특허 2009-094409, 일본공개특허 2006-147865

이후, 출원인은 거절결정불복심판 청구와 함께 보정을 수행함으로써 심사전치 단계가 수행되었으며, 보정안에서는 독립항들의 돌출패턴의 구성을 더 구체화된 보정을 수행하였고, 이를 통하여 심사관은 출원인의 보정안이 거절이유를 해소하였다는 판단 하에 심사전치단계에서 특허 등록 결정이 내려졌다.

이를 통해, 일본 특허출원에서 심사전치단계에서 거절결정이 번복되는 일은 드문 것으로 보이나 적극적인 보정안이 수반되면 특허 등록의 가능성을 보다 높일 수 있는 것으로 보인다.

한국특허청은 의견제출통지 없이 바로 등록[26]되었던 건에 대하여, 일본특허청은 인용문헌에 의해 신규성, 진보성, 기재불비의 거절이유가 존재함을 지적하였고 이를 위해 보정을 실시하였으나 보정요건 흠결에 의해 거절이유를 극복하지 못하였다.

이후 출원인은 수치한정보정을 통해 거절결정불복심판청구 및 심사전치를 거쳐 최종적으로 일본 출원이 등록결정 되었으나 인용문헌으로 인하여 양국의 특허청구범위는 상이하게 되었다.

또 다른 출원[27]에서도 한국특허청은 의견서제출 통지 없이 특허등록을 허여하였다. 일본특허청은 한국특허청과 달리 인용문헌[28] 등을 통해 신규성, 진보성 흠결 및 기재불비를 지적하였으며, 출원인은 의견서 보정서를 통해 거절이유를 다투었고, 거절결정불복심판을 통해 특허가 허여되었다. 그 결과 인용문헌으로 인한 청구범위감축으로 양국의 특허청구범위가 상이해지게 된 결과를 초래하였다.

26) 2011-500698
27) 2011-500697
28) 일본특허공보 ２００７－５３７９２７호

2) 기재불비

한국 특허출원[29]은 청구항 중 일부 항에 기재불비 사항이 있다는 최초 거절이유를 통지받았으며, 출원인은 이를 극복하기 위한 보정안을 제출함으로써 최종적으로 등록 결정을 받았다.

PPH 신청한 일본 특허출원은 청구범위에 기재불비 사항이 있다는 거절이유와 인용발명 대비 진보성이 흠결되었다는 최초 거절이유를 통지받았으며, 출원인은 이를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였다. 그러나, 심사관은 청구범위의 기재불비 사항을 집중적으로 지적하며, 여전히 종전 거절이유를 극복하지 못하였다며 거절결정을 내렸다.

심사전치단계에서도, 심사관은 청구항들의 의미가 발명의 상세한 설명을 참작하여도 불명확하다 하여 거절결정을 유지하는 보고서를 발송하였다. 이러한 심사사례를 통하여 기재불비 관련하여, 일본 특허청은 한국 특허청보다 엄격한 기준을 가지고 심사하는 것으로 사료된다.

한국 특허출원[30]은 선행하는 기재가 없어 발명이 불명확하다는 한국 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재불비 관련 거절이유를 통지받았다. 이에 대하여, 출원인은 청구항 1을 정정하는 보정안을 제출하여 특허 등록결정을 받았다.

한편 대응하는 일본 특허출원은 진보성 흠결로 최초 거절이유를 통지받게 된다. 이에 대하여, 출원인은 절삭부를 한정하는 보정안과 인용발명[31] 대비 진보성이 인정된다는 의견안을 제출하였다. 이에 심사관은 새로운 인용문헌[32]을 추가하며, 다시 거절이유를 통지하였고, 출원인은 대응 조치를 취하지 않아 최종적으로 거절결정이 확정되었다.

한국 특허출원[33]은 일부 종속항이 청구범위 기재방법 중 하나인 “2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의

29) 2013-501200
30) 2013-107384
31) 한국등록특허 10-1069642, 일본공개특허 2011-053582, 국제공개특허 2010-074144, 일본공개특허 2003-075859
32) 일본공개특허 평성10-154321, 일본공개특허 2008-266046
33) 2013-265643

항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니된다"는 한국 특허법 제42조 제8항의 규정을 위배하였다는 거절이유를 통지받았다. 출원인은 이를 극복하기 위한 보정안을 제출하였으며, 이를 통하여 최종적으로 특허등록 결정 통지를 받았다.

일본 특허출원은 서로 다른 인용발명을 근거로 진보성 흠결의 거절이유를 두 차례 통지 받았으며, 출원인은 보정안 제출 없이 의견안 만으로 심사관의 거절이유통지에 대응하였으나, 심사관은 최종적으로 인용발명[34] 대비 진보성이 흠결된다며 거절결정을 내렸다. 이에 대응하여, 출원인은 거절결정불복심판 청구와 함께 보정안을 제출하였으며 아직 심사전치 단계에 계류 중인 것으로 판단된다.

결론적으로, 일본 특허청의 심사관을 효과적으로 설득하기 위해서는 보정안과 의견안이 함께 수반되어야 할 것으로 보이며, 의견 개진만으로 심사관의 거절이유를 극복할 확률은 낮은 것으로 보인다.

한국특허청은 1차 거절이유로 청구항 일부에 대한 진보성, 기재불비, 1 특허출원범위 위반을 지적하였고, 2차 거절이유로 진보성, 기재불비를 지적하였으나, 출원인은 의견서를 통해 인용문헌과 본원발명[35]이 상이함을 입증하여 거절이유를 극복하였다.

일본특허청은 한국특허청과 다른 인용문헌을 통해 결합용이성을 좀 더 엄격하여 판단하여 진보성을 부정하여 거절이유를 극복하는데 실패한 사례이다.

한국과 일본특허청의 인용발명의 경우, 일본심사관은 일본공개특허 ２００１－１２０６７호 및 일본공개특허 ２００４－１２５３４１호를 인용하였지만 한국심사관은 일본특허청과 상이한 일본공개특허 2001-132960호 및 국제공개특허 WO2002-81190호를 인용하였다.

한국특허청은 한국 출원[36]의 심사 과정에서 진보성 흠결을 지적하였으

34) 일본공개특허 평성11-073817
35) 2008-530069
36) 2010-525761

나, 출원인은 보정을 통해 거절이유를 극복하였다. 일본특허청의 경우 한국특허청과 달리 쉘을 구성하는 중합체의 구체적인 조성에 대해 언급이 없어 기재불비가 문제되었으며 의견서 보정서를 통해서도 이를 극복하는데 실패하여 거절되었다.

한편 PCT-PPH를 통해 일본에 심사신청된 건[37]에 대하여 한국 특허청은 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 각주의 인용문헌[38]을 제시하였다. 그러나, 일본 특허청의 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제36조 제6항 제2호(특허청구범위 기재불비)였으며, 청구항의 일부 구성요소가 충분히 특정되어 있지 않으므로, 제36조제6항제2호 위반이라고 지적하였다.

3) 진보성

한국 특허출원[39]은 청구항들 일부에 기재불비 사항이 있다는 거절이유와 인용발명 대비 진보성이 흠결되었다는 거절이유를 동시에 통지 받았다. 이에 대응하여 출원인은 해당 거절이유를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였으며, 그 결과 심사관의 거절이유를 해소하여 한국 특허청으로부터 특허결정을 받았다.

한편, 대응하는 일본 특허출원은 진보성 흠결의 최초 거절이유 통지를 받았다. 출원인은 진보성 흠결의 거절이유를 해결하기 위한 보정안과 의견안을 제출하였으며, 일본 특허출원의 보정안은 한국 특허출원의 보정안보다 더 구체적으로 한정되는 방식으로 보정이 수행되었다.

이에 대해 심사관은 보정에 의해 기재불비라는 새로운 거절이유가 발생하였다하여 다시 진보성 거절이유와 함께 최초 거절이유를 다시 통지하였고, 출원인은 명세서 전반에 걸쳐 보정을 수행하였으며, 이에 따른 의견안을 제출하였다.

---

37) PCT/KR2013/011511

38) KR 10-2012-0000744 A, KR 10-2006-0041649 A, JP 09-007629 A, US 2008-0118836 A1, WO 2005-112151 A1

39) 2011-540618

그러나, 심사관은 인용발명[40] 대비 진보성 흠결의 거절이유는 여전히 극복하지 못하였다는 판단 하에, 최종적으로 거절결정통지를 하였다.

한국 특허출원[41]은 청구항들 일부에 기재불비 사항이 있다는 거절이유와 인용발명 대비 진보성이 흠결되었다는 거절이유를 동시에 통지 받았다. 이에 대응하여 출원인은 기재불비를 해결하는 보정과 함께 심사관이 특허 가능하다 지적한 청구항의 기재를 독립 청구항에 추가하는 보정을 수행하였으며, 그 결과 심사관으로부터 특허등록 결정을 받았다.
대응하는 일본 특허출원도 인용발명 대비 진보성이 인정되지 않는다는 거절이유와 청구항에 기재된 발명이 명확하지 않다는 기재불비 관련 거절이유를 동시에 통지 받았다. 이에 대응하여, 출원인은 한국 특허출원 대비 전극 어셈블리의 구성을 보다 한정하여 구체화하는 보정안과 의견안을 제출하였다.
그러나, 심사관은 해당 보정안과 의견안으로도 진보성 흠결 거절이유를 극복하지 못하였다는 취지의 통지하며 거절결정 통지 하였다. 출원인은 거절결정불복 심판을 청구하며 보정안을 제출하였으며, 그 결과 심사 전치 단계가 수행되었다. 심사관은 해당 보정이 특허 출원시 특허 받을 수 있어야 한다는 보정 요건을 만족하지 못한다며, 보정 각하의 취지를 통지하며 이전 청구범위를 다시 심사한 결과 종전의 거절결정을 그대로 유지한다는 심사전치 결과를 통보하였다.
심판 단계에서는 거절결정불복 심판 청구시에 수행된 보정의 적법성에 대한 검토가 먼저 수행되었으며, 그 결과 심판장은 특허 청구 감축에는 해당하는 청구항이라고 결정하였다. 그러나, 보정된 청구항을 바탕으로 인용발명[42]과 대비하여 여전히 진보성 흠결의 거절이유가 있다고 지적하였다. 따라서, 심사관의 보정 각하는 적법하고, 진보성 흠결의 거절이유가 해소되지 않았으므로 최종적으로 출원인의 청구를 기각하는 특허거절결정의 심결을 내렸다.

요컨대, 한국 특허출원에서는 의견제출통지시 특허등록가능하다는 청구항

40) 일본공개특허 평성09-247857
41) 2009-515299
42) 일본공개특허 평성05-082178, 일본공표특허 2003-523060

을 독립항에 병합함으로써 특허 등록이 쉽게 이루어지는 경향이 있으나, 일본 특허출원의 경우에는 구체적 한정에 의한 보정 뿐 아니라 의견안을 통하여 인용발명 대비 차이점을 부각하지 않는 한 등록이 더 어려운 것으로 보인다.

한국 특허출원[43]은 인용발명[44] 대비 진보성 흠결되었다는 최초 거절이유를 통지받았다. 출원인은 심사관이 거절이유를 통지하지 않은 청구항을 독립항에 병합하는 보정을 통하여 최종적으로 특허등록 결정을 받게 된다.

PPH 신청한 일본 특허출원도 역시 인용발명 대비 진보성이 흠결되었다는 최초 거절이유를 통지 받았다. 이에 대응하여, 출원인은 한국 특허출원의 보정안과 실질적으로 동일한 수준의 보정안과 함께 의견안을 제출하였다. 그러나, 심사관은 출원인의 의견안과 보정안으로 종전 거절이유를 해소하지 못하였다 통지하며, 거절결정을 통지하였다.

이후, 출원인은 거절결정불복 심판 청구와 함께 보정서를 제출하여 심사전치 단계가 수행되었으나, 보정된 청구항으로도 종전 거절이유를 해소하지 못하였다 판단하고 거절결정을 유지하는 결정의 보고서를 발송하였다.

거절불복심판 단계에서는 심사전치 단계의 보정각하의 적법성을 인정하고, 보정전 청구항으로 인용발명[45] 대비 진보성을 판단한 결과 진보성이 인정되지 않는다며 원 결정을 유지하는 심결을 내렸다.

일본 특허법은 최후거절이유통지에 대응한 보정에서 구 한국 특허법과 유사하게 특허 출원시 특허받을 수 있을 것을 요구하는 점에서, 최후거절이유 통지시 세심한 보정안의 작성이 필요한 것으로 보인다.

한국 특허출원[46]은 인용발명 대비 진보성 흠결의 최초 거절이유를 통지받았으며, 이에 대응하여 출원인은 청구항 1을 한정하는 보정안과 의견안을 제출하여 특허 등록 결정을 받았다.

일본 특허출원은 일부 청구항에서 사용된 용어의 의미가 불명확하다는 기재불비 관련 거절이유(일본 특허법 제36조 제6항 제2호)와 진보성 흠결 거

43) 2012-531999
44) 한국공개특허 2006-0133430, 한국등록특허 0725145
45) 일본공개특허 2006-059136, 2008-067218
46) 2012-236214

절이유를 동시에 통지 받았다. 이에 대응하여, 출원인은 기재불비 해소에 관련된 보정만 수행하였으며, 진보성 흠결 관련하여서는 주로 의견안 개진을 통하여 극복하고자 하려는 조치를 취하였다.

심사관은 출원인의 이러한 보정안을 통하여 기재불비 관련 거절이유는 해소하였다고 인정하였으나, 인용발명[47] 대비 여전히 진보성이 부족하다고 지적하고 최종적으로 거절결정 통지를 내렸다.

일본 특허출원과 관련하여, 출원인은 넓은 권리범위를 받기 위하여 의견안 개진만으로 등록을 도모한 것으로 보이나, 일본 심사실무상 보정안 없이 의견안 만으로는 심사관을 설득할 확률은 매우 낮은 것으로 보인다.

한편 PCT-PPH를 통한 양국의 진보성 판단결과를 살펴 보면, 당해 출원[48]의 진보성 판단시 일본 심사관이 인용한 문헌은 国際公開第２０１１／０９３６６１, 実願平１－５３０５９（実開平２－１４３７７９), 国際公開第２０１０／１０７２２９, 特開２００５－１１５５６이었으나, 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2011-0090768 A, KR 20-2009-0009598 A, KR 10-2005-0030438 A, JP 09-007629 A 이었는바, 진보성 심사와 관련하여 참고한 인용문헌에 있어서, 양국간 차이가 있음을 확인할 수 있다.

전반적으로 한국과 일본 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 큰 차이는 없는 것으로 판단된다. 다만, 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보인다.

47) 太田佳伸，ユア機能の拡張ポイントからＶＳ　２００８との連携まで　ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ　２００８　注目の新機能　Ｐａｒｔ３　ＤＢユア／運用管理機能の拡張ポイント　性能と暗号化機能が向上　運用面ではポリシー管理を強化，ＤＢ　Ｍａｇａｚｉｎｅ，日本，株式会社翔泳社，２００８年　７月１日，第18巻 第3号，pp.051～061

48) PCT/KR2012/008403

4) 산업상 이용가능성

한국특허청은 PCT 국제조사기관으로서, 청구항 1 내지 5 및 25 내지 27의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 인정된다는 견해서를 발송[49]하였다.

일본 특허출원은 해당 발명이 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법에 관한 발명으로서 산업상 이용할 수 없다는 일본 특허법 제29조 제1항 본문의 거절이유와 진보성 흠결 및 청구범위에 기재된 사항이 불명확하다는 일본 특허법 제36조 제6항의 거절이유를 함께 최초 거절이유로서 통지받았다.

이에 대하여, 출원인은 이를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였으며, 심사관은 모발 이식이 자동화되도록 보정되었으나 역시 인체를 필수 구성요소로 하므로 산업상 이용가능성이 없으며, 청구항들의 기재 역시 불명하다며 거절결정을 통지하였다.

이에 대응하여, 출원인은 거절결정불복심판 청구와 함께 청구항들을 대대적으로 수정하는 보정안을 제출하였는데, 심사전치 단계에서도 심사관은 역시 해당 발명이 산업상 이용가능한 발명이 아니며, 보정 요건 중 특허 출원시 특허 받을 수 있어야 한다는 요건을 만족하지 않는다고 하며 보정을 각하하며, 보정 전 청구항으로 심사한 결과 원 거절결정이 그대로 유지된다하며 특허 거절 결정을 내렸다.

이 사례를 통해 살펴보면, 산업상 이용가능성의 판단에서, 일본 특허청은 한국 특허청에 비하여 더 엄격한 기준을 가지고 해석하는 것으로 판단된다. 거절결정불복 심판의 심결문이 아직 공개되지 않았으며, 심사전치 보고서도 2015년 1월 23일자로 통지된 점에서, 해당 건은 아직 심판원에 심리 계류중인 상황이다.

49) 2013-547733

나. 미국

1) 기재불비

한국특허청은 추상적인 기재로 인한 기재불비 (실시예 부재, 유전자의 구체적인 서열정보를 확인할 수 있는 접속 가능한 데이터베이스 명칭 및 접속번호부재)를 지적하였고 출원인은 보정(발명의 상세한 설명 삭제 및 청구항 보정)을 통해서 거절이유를 극복하였다.

한국특허청은 유전자의 구체적인 서열정보를 확인할 수 있는 접속 가능한 데이터베이스 명칭 및 그 접속 번호를 병기하여 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위를 보정하더라도, 이에 대하여서는 신규사항 추가로 판단하지 않았다. 미국특허청도 당해 출원[50]에서 동일한 거절이유인 실시예 부재를 제시하여 보정할 것을 제안하였으나 출원인이 포기하였다.

유사한 사례로서, 한국특허청은 한국 출원과정에서 기재불비를 지적하였으나, 출원인은 보정을 통해 극복하였다. 이에 반해 미국특허청은 진보성과 기재불비를 지적하였으며 출원인은 보정에 의해서도 기재불비를 극복하지 못하고 결국 포기하였다.[51]

이 사례에서 기재불비에 있어서 미국특허청은 청구항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는지 여부를 판단함에 있어서 단지 구문상의 해석에 아닌 실절적인 의미를 파악하여 판단함을 확인할 수 있다.

한국 출원[52]의 심사과정에서 통지된 거절이유 근거조문은 제29조 제2항, 제42조 제4항 제2호, 제42조 제3항이었으나, 미국 출원[53]의 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제112조(기재불비), 제102조(b)(신규성), 제103조(a)(진보성)이었다.

미국 특허법 제112조는 한국 특허법 제42조에 해당되고, 미국 특허법 제102조(b)는 한국 특허법 제29조제1항과 제30조에 해당되고, 미국 특허법 제

50) 12575944호
51) 13515769호
52) 10-2007-0087764
53) 12674356

103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당된다.

기재불비(미국 특허법 제112조)와 관련하여 최종 거절이유 통지시, 한국 심사시 지적되지 않은 청구항 불명확이 지적되었으며, 이는 청구항 기재요건과 관련한 양국간 특허법 차이에 기인한 것이 아니라 번역상의 오류 내지는 양국간 심사관의 판단 차이에 기인한 것으로 보인다.

기능식 청구항인 'Means plus Function' 청구항의 기재와 관련하여 PCT/KR2012/002862호 사건에서 미국 심사관은 청구항 1항의 기재가 통상이 기술자가 이해할 만큼 명료하게 작성되지 않음을 지적하였다.[54)]
좀더 구체적으로 보면, 112(f) 기능식 청구항의 조항에 의해 해석되는 부분으로서, "device for", "unit for"의 문구 직후에 다양한 기능적 표현으로 calculating/selecting/transcoding/transmitting/communicating/measuring/storing)을 포함하고 있으나 상세한 설명에 이를 뒷받침하는 구조적 실시예가 기재되어 있지 않음을 지적하였다. 즉, 상세한 설명은 단지 청구범위의 기능만을 설명할 뿐 기능에 대응하는 구조물을 언급하지 않음을 지적하면서 동 출원에 대한 거절이유를 제시하였다.
심사관은 상기 거절이유 극복을 위한 두 가지 대안이 있음을 제시하였는데, 먼저 미 특허법 112(f)가 유발되지 않도록 청구항을 수정하거나, 신규사항의 추가 없이 상세한 설명에 구조적 실시예를 기재하거나, 또는 당업자 수준에서 신규사항 추가가 아닌 한도 내에서의 실시예를 예시하여야 함을 제시하였다.
결국, 당해 출원은 포기되었는데, 특히 소프트웨어 관련 기술의 청구항 작성시 용어 선택에 유의할 필요가 있다. 즉, 기능식 청구항으로 해석되는 경우, 구체적인 실시예를 추가하면 신규사항 추가로 인정될 우려가 있고, 거절의 극복을 위한 계속 출원을 신청하는 경우, 출원인의 부담이 가중되는 측면이 있어, 미국 출원시 기능식 청구항 요건의 발동 여부에 주안점을 주고 청구항에 기재되는 용어의 선택에 신중을 기하여야 할 것으로 판단된다.

미국 출원 14204715호[55)]에 대한 한국 심사시, 동 출원은 진보성 거절

54) 1411958

이유(일본공개공보 2009-271204, 2008-020668호)와 청구항 기재 불분명의 거절이유를 극복한 이후 한국에서 등록되었다.

미국 심사관은 인용 문헌과 청구항을 대비할 때 출원인이 심사관이 지적한 사항과 함께 인용문헌 전반의 기술사항을 고려하여 거절이유에 대한 답변서를 작성하여 줄 것을 요청하였다. 특히 IDS에 대한 기재요건 미 충족을 이유로 37 CFR 1.98(a)(3) 위배됨을 지적하였는데, 각 인용문헌에 대한 간략한 대비사항을 기재하지 않았고, 한국 거절이유통지서를 제출하였으나 번역문 미제출로 검토하지 않았다는 점을 지적하였다.

이는 대체적으로 PPH 신청시 출원인들이 비용 절감을 예상하고 진행하지만, 실제의 경우 IDS 제출 등을 위한 번역의 부담으로 비용이 다소 증가할 수도 있음을 암시하는 부분이다.

이와 함께 미국 심사관은 한국 심판원의 심결문이 동 발명과 연관이 되나 역시 관련자료가 제출되지 않았음을 지적하면서, 한국 청의 심사시 인용되었던 일본 문헌의 번역문 미제출로 역시 심사관이 당해 문헌을 검토하지 않았음을 언급하였다

당해 출원의 청구항 일부는 IDS 인용문헌이었던 JP 2007-248964에 의해 신규성 상실을 지적하였고, 일부 청구항들은 상기 문헌과 US 2005/0275294에 의해 진보성 상실을 언급하였다.

55) 대응 한국출원: 2010-108427

2) 진보성

전반적으로 미국특허청은 한국특허청과 상이한 인용문헌을 신규성 또는 진보성을 부정하기 위한 근거자료로 제시하였다. 예를 들어, 한국특허청의 출원은 인용문헌(한국공개특허 제2005-86935호 및 일본공개특허공보 평12-281354호)를 이유로 진보성을 지적하였으며, 출원인은 심사전치를 통해 거절이유를 극복하였다.

이에 반해 미국특허청의 출원[56]은 한국특허청과 상이한 인용문헌[57]을 통해 진보성, 기재불비를 지적하였으며, 출원인은 보정서 및 의견서를 통해 계속해서 기재불비 및 진보성을 다투는 중에 있다.

유사한 사례로서, 한국특허청은 신규성 및 진보성을 지적[58]하였으나, 출원인은 보정을 통해 거절이유를 극복하였다. 미국특허청은 한국특허청과 상이한 인용문헌[59]을 이유로 신규성과 진보성을 지적하였고 최후거절이유통지에서는 전과 상이한 새로운 인용문헌[60]을 이유로 진보성을 지적하였으며, 출원인은 계속해서 진보성 대응 중에 있다.

미국 심사관들은 일본, 또는 한국에 비해 상대적으로 많은 횟수의 거절이유를 통지하고 있음을 확인할 수 있는 사례가 있다. 일례로 한국출원[61]은 한국 선행기술로 1회 의견제출 통지 이후 출원인이 청구항을 축소 보정하여 특허 등록되었다. 이에 대해 미국 출원[62]은 심사관의 거절이유에 대응하여 계속심사(Continued Examination Under 37 CFR 1.114)를 청구하였으며 심사관은 총 8회의 의견제출을 통해 한국 특허청이 인용하였던 의견제출 당시의 문헌과 다른 선행기술 2건(미국 특허문헌)을 추가로 찾아내어 이들의 결합을 통해 진보성 결여를 이유로 거절하였으며 이후 출원인은 최종적으로 당해 출원을 포기하였다.

---

56) 12310343
57) US 2004/0121234 US 2002/0172868, 및 비특허문헌 Cabot, CABO-O-SIL TS 530 Treated Fumed Silica cut-sheet(2004)
58) 인용문헌 WO2006-082794
59) US2007/0026243 및 US 2005/0079380
60) US2002/0125822
61) 10-2007-0115351
62) 12741824

한편, 청구항에 기재된 용어의 의미와 해석과 관련하여 미국심사관의 미국출원[63]의 심사과정에서 packing unit의 의미를 구글 써치로 분석 packing container의 의미로 파악하였다. 또한 shape in reel의 의미를 구글 써치를 통해 해석하였다.

동 사건의 한국 심사[64] 과정에서는 국내 특허문헌을 기초로 의견제출 통지되었으며 2차 거절이유 통지에서는 청구항 기재방법 미비를 이유로 의견제출 되었으며, 이후 보정을 통해 등록되었다. 미국 심사 단계에서는 미국 특허문헌의 결합(다수 3개의 결합)을 통해 거절되었는데, 심사관은 미국 특허심사기준(MPEP) 2144.05를 인용하면서 일정 수치구간의 한정을 갖는 발명의 진보성 결여를 지적하였는데 특히 발명의 진보성 결여에 대한 구체적 이유를 제시하였다.

한국특허청은 출원 과정에서 인용문헌 US2008/0274277호를 통해 신규성 및 진보성을 지적하였으나, 출원인은 의견서를 통해 극복하였다. 대응하는 미국 출원[65]에서 미국특허청은 상기 US 2008/0274277외에 인용문헌을 더 추가하여 진보성을 지적하였으며 출원인은 이에 의견서 및 보정서를 통해 대응 중에 있다.

한국특허청은 비특허문헌(ADACHI)을 이용하여 신규성 및 진보성을 지적하였고, 출원인은 구성 및 용도를 한정하여 거절이유를 극복하였다. 출원인은 심사지침서상의 " 청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우 상세한 설명 및 도면의 기재와 해당 기술분야의 출원시의 기술상식을 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하는 것으로 해석하며, 청구항에 기재된 모든 기술적 특징을 포함하는 물건이라도 당해 용도로 사용되는데 부적당하거나 또는 그 용도로 사용되기 위해서 변경이 필요하다고 인정되는 경우에는 그 물건에 해당하지 않는 것으로 취급한다"를 적극적으로 활용하여 거절이유를 극복하였다.

대응하는 미국 출원[66]에 대해 미국특허청은 US13/285610에 의한 이중

63) 1331619
64) 10-2010-131716호
65) 13981597
66) 13871638

특허를 지적하였고, 인용문헌을 추가하여 신규성, 진보성을 지적하였다. 이에 대해, 출원인은 보정서 및 의견서를 제출하였으나 거절이유를 극복하지 못하고 pending 중에 있다.

PCT/KR2011/004033호 출원 건에 대한 미국특허청의 심사[67] 과정에서 112(b) 조항의 적용을 통한 청구항의 청구대상이 불명료하고 한정하는 대상이 불명확하다는 거절 이유는 보정을 통하여 극복되었으나, 103(a) 조항으로 Yang (US2009/0220853 A1) US 6379853 B1에 의해 진보성이 부정된 사례가 있다. 동 사례에서 특기할만한 점은 한국청의 PCT 조사보고서에서 참고문헌(A)으로 분류된바 있는 US 2008/0248377 A1의 인용문헌이 미국 심사단계에서는 신규성을 부정하는 102(b)의 거절이유[68]로 사용되었다는 점이다.
즉, 심사관의 관점에 따라 제1청에서는 단지 참조 용도 정도로 활용되었던 문헌이 제2청에서는 신규성 또는 진보성을 활용하는 용도로 활용되기도 함을 보여주는 사례라 할 수 있다.

PPH를 통한 미국 출원 13899995 사건의 103(a)와 관련한 진보성 거절 판단에서, 청구범위 해석과 관련하여 심사관은, 청구항의 전제부가 단지 발명의 프로세스의 목적 또는 구조의 의도적인 사용 등 목적을 암시하는 것에 지나지 않으며, 청구범위의 본체부(body) 자체만으로도 단독으로 프로세스의 각 단계나 구조적인 한정을 포함하고 있어 본체부가 전제부와 상관없이 독립적인 경우, 청구범위의 전제부는 특허성 판단에 영향을 미치지 않는다고 지적하였다.
또한 스테인레스 강이 회전벨트에 적합한 물질이라고 하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사안이므로, 의도했던 목적에 적합한 대로 공지의 물질을 선택하는 것은 그 자체로 자명하다고 판단하였다.

기재불비 해소 후 등록된 한국 출원[69]에 대응하는 PPH를 통한 미국 심사[70] 건은 다수의 인용문헌[71]을 통해 진보성 103(a)의 이유로 최종 거

67) 13656317
68) 이후 보정을 통해 신규성 관련 거절이유는 극복되었다.
69) 10-2013-0128367

절되었다. 즉, 진보성 결합문헌(주문헌+보조문헌)으로 커버되지 않는 주지관용 기술을 제시하는 경우, 별도의 인용문헌을 찾아 주지관용의 근거로 제시하였으며, 진보성을 부정하는 심사관에 대해 출원인은 청구범위를 한정하여 진보성 있음을 주장하였으나, 심사관은 문언해석에 기초하여 가장 넓고 합리적으로 청구범위를 해석해야 함을 강조하였다.

미국 PPH 출원 14152169호[72]의 심사사례를 살펴보면, 112(b) 조항에 의거하여 청구항이 청구대상을 명료하게 기재하고 있지 않다는 거절이유를 극복하지 못하였는데, 심사관은 “sectional area"가 ”vertical"하다는 의미가 불명료함을 지적하였다.

이와 함께 일부 청구항들은 US 2009/0220853 A1, KR 2008-107047의 결합을 통한 진보성 이 결여되었다는 결정을 하였다. 특기할만한 점은 상기 두 문헌과 일본의 JP 2005-149882 A 문헌을 인용하였는데, 이들이 모두 IDS에 기 인용된 자료라는 점이다. 다시 말하면, 미국에는 IDS라는 제도가 있어, 한국 PPH 등록 전 거절이유 문헌에 주의를 요한다고 할 수 있다. 또한 글로벌 도시에 등장으로 타 청의 심사결과의 공유 및 접근이 보다 용이하여 졌으므로 1청에서의 심사결과를 PPH 신청 이전에 면밀히 살펴야 할 필요가 있다.

심사관은 진보성 판단의 과정에서, Product by Process 청구항의 해석과 관련하여 PbP 클레임이 프로세스에 의해 한정되고 정의되더라도 특허성의 결정은 product 자체에 의해 결정된다고 판단하였다. 즉 product의 특허성이 그 제조방법에 영향을 받지 않는다고 판단하였다고 볼 수 있다.

미국 특허청의 심사과정에서는, 1차 OA시 신규성 또는 진보성 결여로 지적했던 거절이유의 기본적 논리가 동일한 경우, 2차 이후의 OA시 거절이유는 새로운 거절이유로 간주되지 않는다. 이와 함께 거절이유와 최종 거절의

70) 14067691
71) US 2010/0103902 A1, US 2010/0246561 A1, US 2012/0257570 A1, US 2011/0268028 A1, US 8391129 B1
72) 대응 한국 출원: 2011-0073495

논리적 근거와 이유는 거의 다르지 않은 것이 일반적이다. 출원인은 OA에 기재된 선행기술과의 대비 사항 이외에도 선행문헌의 전반에 기재된 기술사상을 특허발명과 대비하여 답변서를 작성하는 것이 바람직하다.

미국 심사관들이 청구항을 허여하는 경우, 진보성 결여로 거절된 청구항 뿐 아니라 진보성이 있는 청구항을 허여하는 이유도 구체적으로 명시[73]하는 것이 통례이다.

일반적으로, 미국의 경우, 주지관용 기술에 대한 구체적 증거제시를 원칙으로 하므로 대체로 주 인용발명, 보조 인용발명에 대해 대비하면서 주지 관용으로 주장되는 부분에 대해서는 반드시 제2, 제3 의견제출통지를 하게 되며 향후 누락된 부분에 대한 새로운 증거자료로서의 선행기술을 객관적으로 제시한다는 점에서, 심사관 자의로 주지관용이라 판단한 사례는 거의 없음을 확인할 수 있다.

또한 미국의 심사이력을 살펴보면 서치 히스토리(EAST Search History)를 사용한 검색식, DB 종류, 검색시간, 검색한 특허문헌번호 등과 함께 공개하고 있는바, 미국특허청의 검색에 대한 신뢰성과 구체성을 담보하는 정보 제공이라 여겨진다.

진보성 판단시 청구항의 해석은 청구항에 기재된 언어의 가장 광의의 의미를 기초로 해석하므로, 출원인의 주장에 따라 특정 용어를 축소 한정하여 청구항을 제한 해석할 수 없다.

미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 비하여 진보성 판단과 관련한 인용발명의 범위가 넓은 것으로 판단된다.

미국의 진보성 판단실무는 일반적으로 대법원 판례[74]에서 확립된 원칙에 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03에 규정되어 있다.

73) 예: 청구항의 ...내용은 인용문헌에 개시되어 있지 않음
74) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966)

상세한 내용을 살펴보면

(1) 선행기술의 범위와 내용을 특정
(2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인
(3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정
(4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려한다.

이를 통해 양국의 진보성 판단실무에 있어서의 큰 차이는 없으나, 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 판단된다.

3) 성립성

미국 특허법 제101조(발명의 성립성)에 의하면 새롭고 유용하며 자명하지 않은 방법, 기계, 제품이나 조성물 또는 이에 대한 자명하지 않은 개량에 대하여 특허를 받을 수 있다.
미국특허청은 13127011호 심사과정에서 청구범위에 시스템을 기재하고 있으나, 그 구성요소들 중 어떤 것도 하드웨어에 구현되지 않았다는 점을 지적하면서 미 특허법 제101조 미충족을 이유로 거절하였다. 즉, 미국 심사실무상 청구범위의 카테고리에 시스템을 청구하면서 그 구성요소들 중 어떤 것도 하드웨어에 구현되지 않은 경우, 발명의 성립성을 인정하지 않고 미국 특허법 제101조에 규정된 보호대상이 아닌 것으로 판단한다.

유사한 사례로서, 미국에 PPH 신청된 12741827호 심사과정에서 구체적인 거절이유는 청구항에 기재된 발명이 추상적인 아이디어 불과하기 때문에, 미국 특허법 제101조에 규정된 보호대상이 아니라는 이유로 거절한 사례가 있다.

기타, 이중특허 이유로 거절된 사례를 살펴보면, 국내 심사[75] 단계에서는 청구항 기재방법 미비를 이유로 의견제출 되었으며 이후 보정을 통해

75) 10-2011-96878호

등록되었다.

미국 심사[76] 단계에서는 101조의 double patenting issue로 거절되었는데, 청구항 1-22가 출원중인 타 출원의 1-13항 발명과 구분되지 않는다는 이유에서이다.

4) PPH의 보완 개선사항

PPH의 단점으로 청구범위가 제1청에 비해 2청에서 축소될 가능성이 있다는 비판이 제기되고 있다. 또한 제2청은 제1청의 심사결과를 참조할 수 있기는 하지만 제1청과 제2청이 심사품질의 개선을 위해 공조할 수 없다는 한계도 지적되고 있다.
따라서 이러한 문제점을 개선하기 위하여 최근 시범 실시되고 있는 특허청간 특허 공동심사 프로그램(CSP)의 확대가 필요하다고 생각된다. 1청 또는 2청의 선행기술검색의 불충분함을 상호 보완하고 심사 결정을 내리기 이전에 사전적 협조와 정보교환을 도모함으로써 심사품질의 개선을 상호 도모할 수 있기 때문이다.

76) 13492839

제5장

국가 간 특허심사공조 제도의 심사품질 향상을 위한 인식도 조사

Ⅰ. 조사 개요

1. 조사 목적 및 설계

가. 조사 목적

해외 多국가 출원인과 해외 출원 대리인을 대상으로 특허 공동심사(CSP) 및 특허심사하이웨이(PPH)에 관한 인지도 조사 및 의견을 수렴하여 국제적 제도 개선안 도출 및 활용 인프라 구축을 위한 기초 자료로 활용하고자 설문을 실시하였다.

나. 조사 설계

[표] 조사 설계의 내용

구 분	내 용
조사 대상	일본, 미국, 유럽 및 중국의 한국 多출원인 및 해외 출원 대리인
표본 크기	173명
조사 방법	구조화된 설문지를 이용한 온라인조사
자료 처리 방법	수집된 자료는 Punching-Editing-Coding-Key·in-Programming 과정을 거쳐 통계프로그램인 SPSS를 이용해 분석
조사 일시	2015년 10월 9일~24일

다. 조사 내용

[표] 조사 내용

구 분	내 용
일반 사항	· 연간 특허 출원 건수 · 해외 특허 등록 또는 출원 국가수 · 국제 출원시 주로 출원하는 국가 · 유럽 개발국 특허 출원시 출원하는 국가 · 해외 출원 시 심사 관련 애로사항 · 해외 출원 시 심사 관련 개선사항
특허심사하이웨이(PPH)에 관한 인식	· 특허심사하이웨이(PPH) 인지 여부 · 특허심사하이웨이(PPH) 활용 경험 · 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유 · 특허심사하이웨이(PPH) 만족도 · 특허심사하이웨이(PPH) 만족 이유 · 특허심사하이웨이(PPH) 심사 결과 만족 이유 · 특허심사하이웨이(PPH) 활용의 애로 사항 · 특허청간 심사결과를 조화시키지 위한 필요 사항 · 특허심사하이웨이(PPH) 운영 관련 개선 사항 · 향후 특허심사하이웨이(PPH) 활용 계획 · 특허심사하이웨이(PPH)의 활용시 기대 효과 · 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유 · 특허심사하이웨이(PPH) 관련 건의 사항
특허공동심사(CSP)에 관한 인식	· 특허공동심사(CSP) 시행시 활용 의향 · 특허공동심사(CSP) 활용시 연간 예상 신청 건수 · 특허공동심사(CSP) 활용시 기대 효과 · 특허공동심사(CSP) 미활용 이유 · 특허공동심사(CSP)의 원활한 운영을 위한 필요 사항 · 특허공동심사(CSP) 관련 건의사항

2. 응답자 특성

소속 기관에 관하여 전체 응답자 173명 중 9.8%(17명)가 대기업 소속, 중소기업 57.2%(99명), 대학 및 대학 산학협력단 7.5%(13명), 기타 25.4%(44명)으로 나타났다. 이 중 기타는 개인사업자, 특허법인 소속의 대리인, 직원 등이다. 또한 응답자를 직무로 분류하면 기술이전 전담조직 11.0%(19명), 특허 관련 부서 43.9%(76명), 기타 45.1%(78명)로 특허 관련 부서의 응답자가 많았다.

이러한 응답자가 속해 있는 기관의 연간 해외 특허 출원 건수는 5건 미만이 전체 59.0%(102명)로 가장 많았으며, 출원 국가는 1국에 출원한다는 경우가 34.1%(59명)으로 가장 많은 응답을 보였다.

[표] 응답자 특성

구 분		응답자수(명)	비 율(%)
전 체		(173)	100.0
소속 기관 유형	대기업	(17)	9.8
	중소기업	(99)	57.2
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	7.5
	기타	(44)	25.4
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	11.0
	특허 관련 부서	(76)	43.9
	기타	(78)	45.1
직위	과장 이하(선임연구원 이하)	(58)	33.5
	차장 이상(책임연구원 이상)	(29)	16.8
	임원 이상	(65)	37.6
	기타/무응답	(21)	12.1
연간 해외 특허 출원 건수	5건 미만	(102)	59.0
	5~10건 미만	(26)	15.0
	10~50건 미만	(24)	13.9
	50~100건 미만	(8)	4.6
	100건 이상	(13)	7.5
해외 특허 등록 또는 출원 국가수	1국	(59)	34.1
	2국	(26)	15.0
	3국	(27)	15.6
	4국	(12)	6.9
	5국 이상	(49)	28.3
PPH 인지 여부	인지	(65)	37.6
	비인지	(108)	62.4
PPH 활용 경험	활용	(14)	8.1
	미활용(비인지 포함)	(159)	91.9

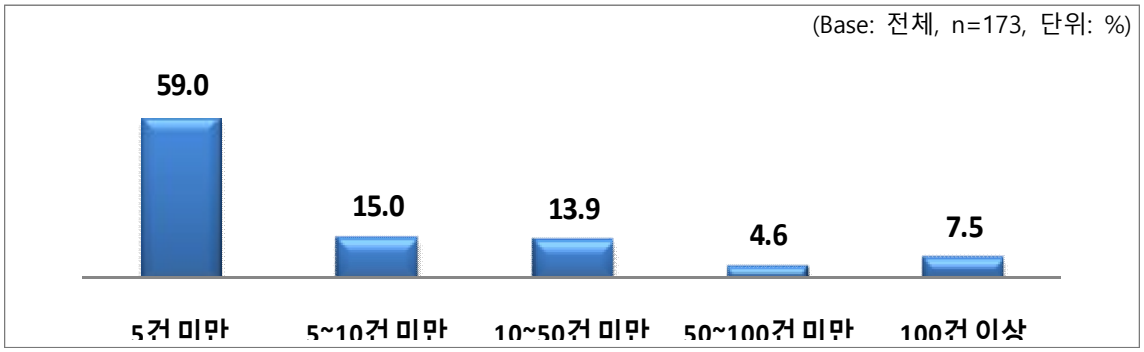
Ⅱ. 설문 결과

1. 일반 사항

가. 연간 특허 출원 건수

응답자가 소속되어 있는 기업·기관의 연간 해외 특허 출원 건수는 5건 미만이 59.0%, 5~10건 미만 15.0%, 10~50건 미만 13.9%, 50~100건 미만 4.6%, 100건 이상이 7.5%로 나타났다. 특히 PPH를 활용한 경험이 있는 응답자는 100건 이상을 출원한다는 경우가 28.6%를 보여, 해외출원을 많이 하는 경우, PPH를 경험한 비율이 높았다.

[그림] 연간 특허 출원 건수



[표] 응답자 특성별 연간 특허 출원 건수

(단위: %)

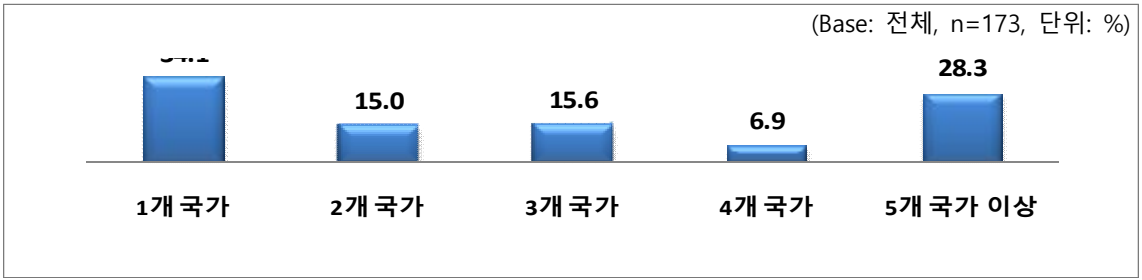
		사례수 (명)	5건 미만	5~10건 미만	10~50건 미만	50~100건 미만	100건 이상	계
전체		(173)	59.0	15.0	13.9	4.6	7.5	100.0
소속기관 유형	대기업	(17)	29.4	0.0	52.9	5.9	11.8	100.0
	중소기업	(99)	70.7	16.2	9.1	3.0	1.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	38.5	30.8	15.4	0.0	15.4	100.0
	기타	(44)	50.0	13.6	9.1	9.1	18.2	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	68.4	21.1	5.3	0.0	5.3	100.0
	특허 관련 부서	(76)	36.8	21.1	19.7	9.2	13.2	100.0
	기타	(78)	78.2	7.7	10.3	1.3	2.6	100.0
PPH 인지 여부	인지	(65)	43.1	21.5	16.9	6.2	12.3	100.0
	비인지	(108)	68.5	11.1	12.0	3.7	4.6	100.0
PPH 활용 경험	활용	(14)	14.3	28.6	14.3	14.3	28.6	100.0
	미활용	(159)	62.9	13.8	13.8	3.8	5.7	100.0

나. 해외 특허 등록 또는 출원 국가수

응답자가 소속되어 있는 기업·기관의 해외 특허를 등록 또는 출원하고 있는 국가수는 1개가 34.1%, 2개 국가 15.0%, 3개 국가 15.6%, 4개 국가 6.9%, 5개 국가 이상이 28.3%로 나타났다.

구체적으로 대기업의 경우, 해외출원 국가가 5개 국가 이상인 경우가 많았으며, 중소기업은 이와는 반대로 1~2국에 출원하는 비율이 높았다. 또한 PPH를 활용한 경험이 있는 응답자는 5개국 이상에 출원한다는 비율이 64.1% 높아 다국가 출원인을 중심으로 PPH가 활용되고 있음을 알 수 있다.

[그림] 해외 특허 등록 또는 출원 국가 수



[표] 응답자 특성별 해외 특허 등록 또는 출원 국가 수

(단위: %)

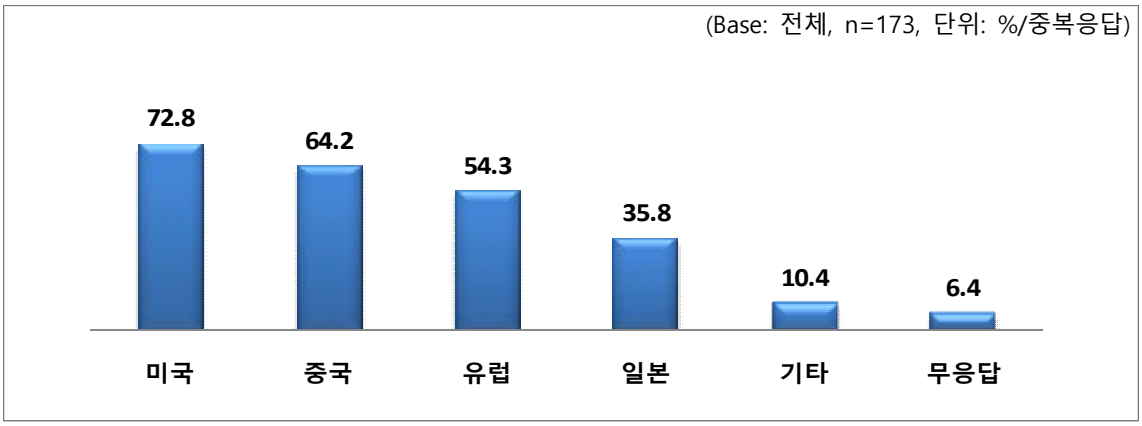
		사례수 (명)	1개 국가	2개 국가	3개 국가	4개 국가	5개 국가 이상	계
전체		(173)	34.1	15.0	15.6	6.9	28.3	100.0
소속기관 유형	대기업	(17)	11.8	11.8	23.5	11.8	41.2	100.0
	중소기업	(99)	38.4	16.2	16.2	7.1	22.2	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	15.4	23.1	23.1	7.7	30.8	100.0
	기타	(44)	38.6	11.4	9.1	4.5	36.4	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	36.8	26.3	10.5	5.3	21.1	100.0
	특허 관련 부서	(76)	19.7	15.8	18.4	10.5	35.5	100.0
	기타	(78)	47.4	11.5	14.1	3.8	23.1	100.0
PPH 인지 여부	인지	(65)	15.4	10.8	18.5	15.4	40.0	100.0
	비인지	(108)	45.4	17.6	13.9	1.9	21.3	100.0
PPH 활용 경험	활용	(14)	14.3	7.1	7.1	7.1	64.3	100.0
	미활용	(159)	35.8	15.7	16.4	6.9	25.2	100.0

다. 국제 출원시 주로 출원하는 국가

국제 출원시 주로 출원하는 국가로 미국이 72.8%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 중국 64.2%, 유럽 54.3%, 일본 35.8% 순으로 나타났으며, 특히 대기업은 미국에 출원한다는 비중이 94.1%를 차지하였다.

[그림] 국제 출원시 주로 출원하는 국가

(Base: 전체, n=173, 단위: %/중복응답)



[표] 응답자 특성별 국제 출원시 주로 출원하는 국가

(단위: %/중복응답)

		사례수 (명)	미국	중국	유럽	일본	기타*	무응답
전체		(173)	72.8	64.2	54.3	35.8	10.4	6.4
소속기관 유형	대기업	(17)	94.1	64.7	58.8	47.1	11.8	0.0
	중소기업	(99)	70.7	70.7	52.5	32.3	13.1	3.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	76.9	46.2	30.8	30.8	0.0	23.1
	기타	(44)	68.2	54.5	63.6	40.9	6.8	11.4
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	73.7	68.4	42.1	42.1	0.0	0.0
	특허 관련 부서	(76)	81.6	64.5	64.5	36.8	17.1	2.6
	기타	(78)	64.1	62.8	47.4	33.3	6.4	11.5
PPH 인지 여부	인지	(65)	80.0	75.4	70.8	49.2	18.5	1.5
	비인지	(108)	68.5	57.4	44.4	27.8	5.6	9.3
PPH 활용 경험	활용	(14)	92.9	78.6	78.6	28.6	7.1	0.0
	미활용	(159)	71.1	62.9	52.2	36.5	10.7	6.9

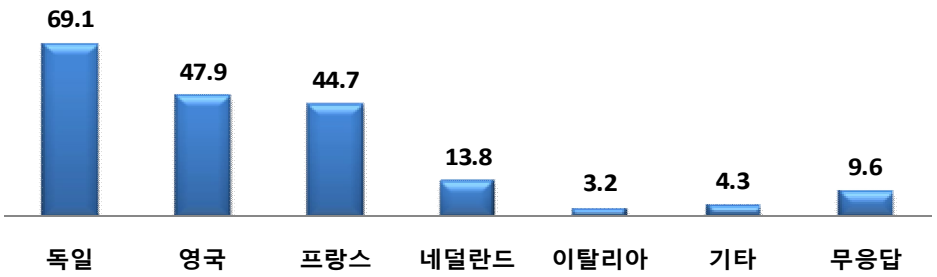
*기타 응답으로 '인도', '대만', '베트남', '호주', '캐나다', '태국', '뉴질랜드', '남미'가 있었음

라. 유럽 개별국 특허 출원시 출원하는 국가

유럽 개별국 특허 출원시 출원 국가로 독일이 69.1%로 가장 높고, 다음으로 영국 47.9%, 프랑스 44.7%, 네덜란드 13.8% 등의 순으로 나타났다. 유럽 개별국 출원시 응답자들은 소속기관이나 직무, PPH 인지 및 활용 여부와 관계없이 독일, 영국, 프랑스를 중심으로 유럽에 특허출원을 실시하고 있었다.

[그림] 유럽 개별국 특허 출원시 출원하는 국가

(Base: 유럽으로 특허 출원하는 경우, n=94, 단위: %)



[표] 응답자 특성별 유럽 개별국 특허 출원시 출원하는 국가

(단위: %/중복응답)

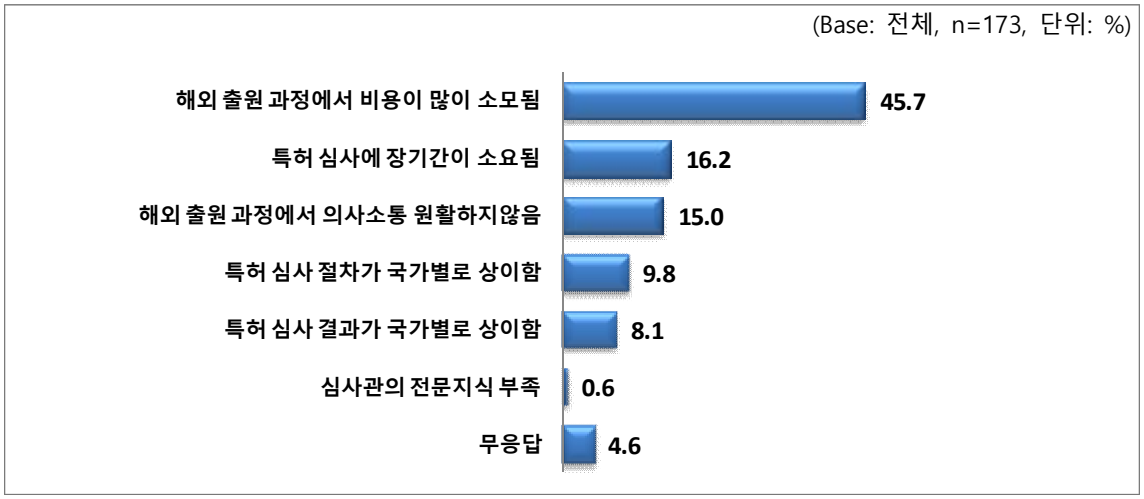
		사례수 (명)	독일	영국	프랑스	네덜란드	이탈리아	기타*	무응답
전체		(94)	69.1	47.9	44.7	13.8	3.2	4.3	9.6
소속기관 유형	대기업	(10)	50.0	60.0	50.0	10.0	0.0	10.0	20.0
	중소기업	(52)	71.2	46.2	42.3	15.4	5.8	5.8	7.7
	대학 및 대학 산학협력단	(4)	75.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	기타	(28)	71.4	50.0	46.4	14.3	0.0	0.0	7.1
직무 분야	기술이전 전담조직	(8)	62.5	62.5	62.5	12.5	12.5	0.0	12.5
	특허 관련 부서	(49)	77.6	44.9	42.9	10.2	2.0	2.0	8.2
	기타	(37)	59.5	48.6	43.2	18.9	2.7	8.1	10.8
PPH 인지 여부	인지	(46)	73.9	54.3	50.0	13.0	2.2	2.2	15.2
	비인지	(48)	64.6	41.7	39.6	14.6	4.2	6.3	4.2
PPH 활용 경험	활용	(11)	81.8	72.7	63.6	27.3	0.0	0.0	0.0
	미활용	(83)	67.5	44.6	42.2	12.0	3.6	4.8	10.8

*기타 응답으로 '스페인', '핀란드', '루마니아'가 있었음

마. 해외 출원 시 심사 관련 애로사항

응답자가 해외 출원시 심사와 관련하여 겪고 있는 애로사항으로 '해외 출원 과정에서 비용이 많이 소모된다'는 응답이 45.7%로 가장 높았으며, 다음으로 '특허 심사에 장기간 소요'(16.2%), '해외 출원 과정에서 의사소통 원활하지 않음'(15.0%) 등의 순서를 보였다.

[그림] 해외 출원 시 심사 관련 애로사항



[표] 응답자 특성별 해외 출원 시 심사 관련 애로사항

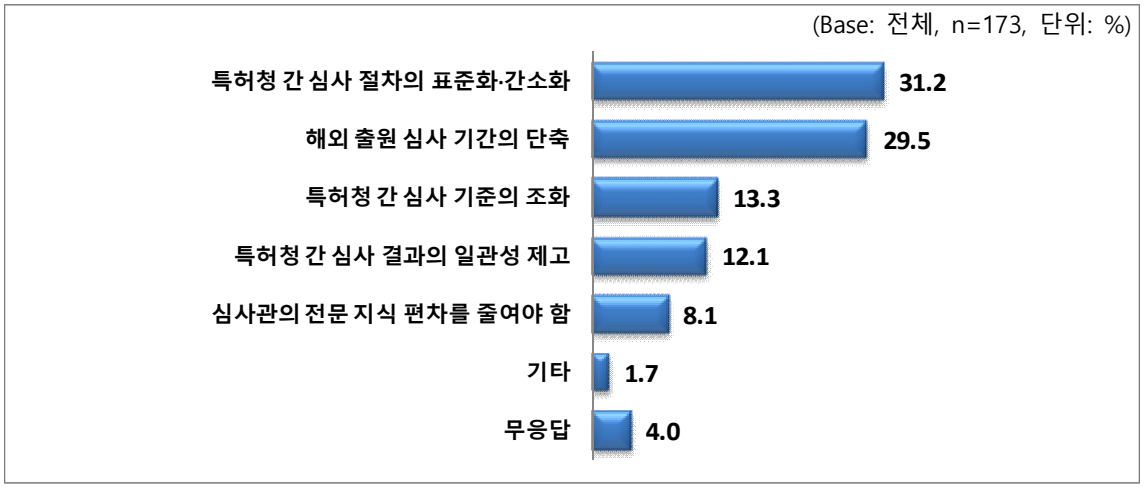
(단위: %)

		사례수 (명)	해외 출원 과정에서 비용이 많이 소모됨	특허 심사에 장기간이 소요됨	해외 출원 과정에서 의사 소통이 원활하지 않음	특허 심사 절차가 국가별로 상이함	특허 심사 결과가 국가별로 상이함	심사관의 전문지식 부족	무응답	계
전체		(173)	45.7	16.2	15.0	9.8	8.1	0.6	4.6	100.0
소속기관 유형	대기업	(17)	29.4	41.2	5.9	11.8	11.8	0.0	0.0	100.0
	중소기업	(99)	52.5	8.1	17.2	6.1	10.1	1.0	5.1	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	30.8	30.8	30.8	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0
	기타	(44)	40.9	20.5	9.1	18.2	4.5	0.0	6.8	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	21.1	15.8	52.6	0.0	10.5	0.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(76)	44.7	17.1	11.8	11.8	10.5	1.3	2.6	100.0
	기타	(78)	52.6	15.4	9.0	10.3	5.1	0.0	7.7	100.0
PPH 인지 여부	인지	(65)	49.2	16.9	10.8	10.8	10.8	1.5	0.0	100.0
	비인지	(108)	43.5	15.7	17.6	9.3	6.5	0.0	7.4	100.0
PPH 활용 경험	활용	(14)	35.7	21.4	0.0	21.4	21.4	0.0	0.0	100.0
	미활용	(159)	46.5	15.7	16.4	8.8	6.9	0.6	5.0	100.0

바. 해외 출원 시 심사 관련 개선사항

해외 출원시 심사 관련 개선사항으로 '특허청 간 심사 절차의 표준화·간소화'(31.2%)와 '해외 출원 심사 기간의 단축'(29.5%)이 가장 높게 나타났고. 기타 '특허청 간 심사 기준의 조화'(12.3%), '특허청 간 심사결과의 일관성 제고'(12.1%) 등의 의견이 있었다.

[그림] 해외 출원 시 심사 관련 개선사항



[표] 응답자 특성별 해외 출원 시 심사 관련 개선사항

(단위: %)

		사례수 (명)	특허청 간 심사 절의 표준화·간소화	해외 출원 심사 기간의 단축	특허청 간 심사 기준의 조화	특허청 간 심사 결과의 일관성 제고	심사관의 전문 지식 편차를 줄여야 함	기타*	무응답	계
전체		(173)	31.2	29.5	13.3	12.1	8.1	1.7	4.0	100.0
소속기관 유형	대기업	(17)	29.4	23.5	0.0	35.3	5.9	5.9	0.0	100.0
	중소기업	(99)	32.3	31.3	13.1	6.1	10.1	2.0	5.1	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	23.1	38.5	15.4	23.1	0.0	0.0	0.0	100.0
	기타	(44)	31.8	25.0	18.2	13.6	6.8	0.0	4.5	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	47.4	26.3	5.3	10.5	10.5	0.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(76)	25.0	27.6	19.7	13.2	10.5	1.3	2.6	100.0
	기타	(78)	33.3	32.1	9.0	11.5	5.1	2.6	6.4	100.0
PPH 인지 여부	인지	(65)	24.6	24.6	15.4	23.1	10.8	1.5	0.0	100.0
	비인지	(108)	35.2	32.4	12.0	5.6	6.5	1.9	6.5	100.0
PPH 활용 경험	활용	(14)	28.6	14.3	21.4	21.4	7.1	7.1	0.0	100.0
	미활용	(159)	31.4	30.8	12.6	11.3	8.2	1.3	4.4	100.0

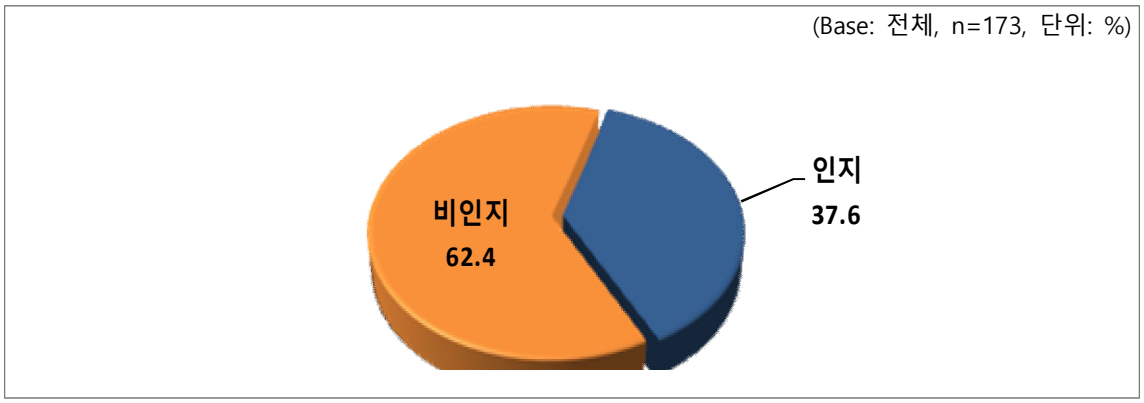
*기타 응답으로 '지원기관에서의 전담', '비용 감소', '특허청을 통한 해외 패밀리특허의 심사경과 실시간 조회 기능'이 있었음

2. 특허심사하이웨이(PPH)에 관한 인식

가. 특허심사하이웨이(PPH) 인지 여부

특허심사하이웨이(PPH) 인지율은 전체 37.6%로 나타나, 인지하지 못하는 경우가 더 많았으며, 특히 대기업을 제외한 소속 기관에서 인지하지 못한 경우가 많아 소속 기관별 편차를 보였다.

[그림] 특허심사하이웨이(PPH) 인지 여부



[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 인지 여부

(단위: %)

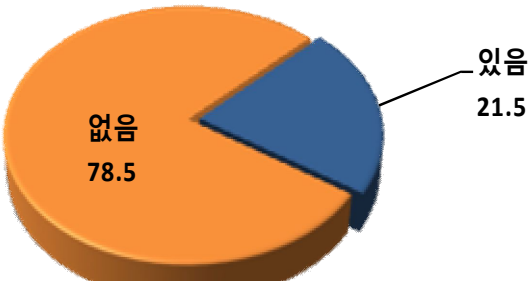
		사례수 (명)	인지	비인지	계
전체		(173)	37.6	62.4	100.0
소속기관 유형	대기업	(17)	64.7	35.3	100.0
	중소기업	(99)	31.3	68.7	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	38.5	61.5	100.0
	기타	(44)	40.9	59.1	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	52.6	47.4	100.0
	특허 관련 부서	(76)	51.3	48.7	100.0
	기타	(78)	20.5	79.5	100.0
PPH 활용 경험	활용	(14)	100.0	0.0	100.0
	미활용	(159)	32.1	67.9	100.0

나. 특허심사하이웨이(PPH) 활용 경험

특허심사하이웨이(PPH) 활용 경험자는 전체 21.5%이며, 소속기관이나 직무에 관계없이 해당 제도를 이용한 경우가 드물었다.

[그림] 특허심사하이웨이(PPH) 활용 경험

(Base: PPH 인지자, n=65, 단위: %)



[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 활용 경험

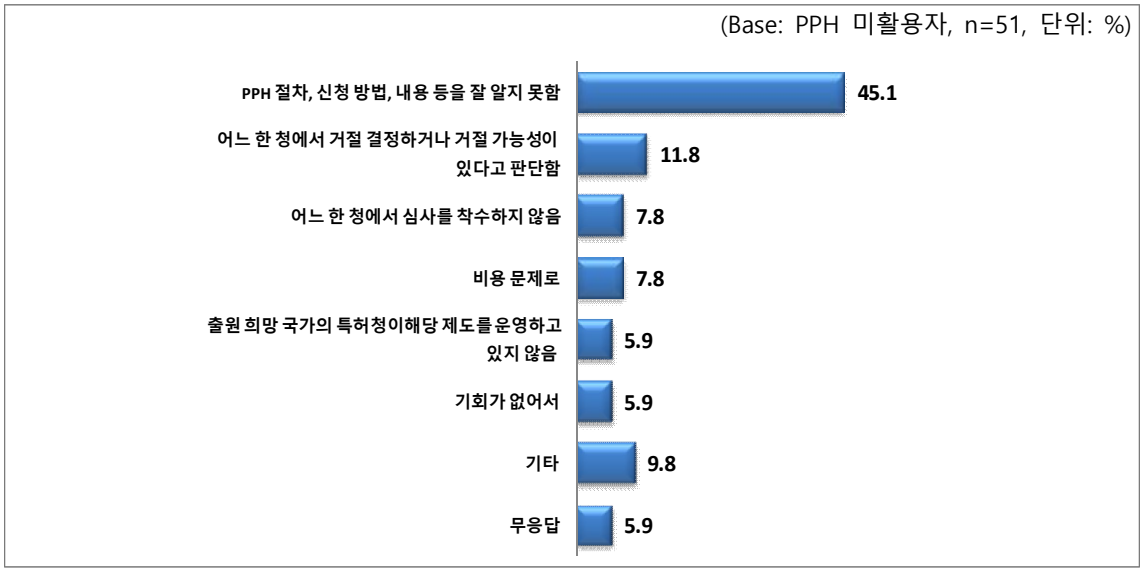
(단위: %)

		사례수 (명)	있음	없음	계
전체		(65)	21.5	78.5	100.0
소속기관 유형	대기업	(11)	27.3	72.7	100.0
	중소기업	(31)	16.1	83.9	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(5)	0.0	100.0	100.0
	기타	(18)	33.3	66.7	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(10)	10.0	90.0	100.0
	특허 관련 부서	(39)	30.8	69.2	100.0
	기타	(16)	6.3	93.8	100.0

다. 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유

특허심사하이웨이(PPH) 미활용자의 경우 'PPH 절차, 신청 방법, 내용 등을 잘 알지 몰라서' 라고 응답한 비율이 45.1%로 가장 높게 나타났고, '어느 한 청에서 거절 결정하거나 거절 가능성이 있다고 판단한다'(11.8%)는 응답이 일부 존재하였다.

[그림] 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유



[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유

(단위: %)

		사례수 (명)	PPH 절차, 신청 방법, 내용 등을 잘 알지 못함	어느 한 청에서 거절 결정하거나 거절 가능성이 있다고 판단함	어느 한 청에서 심사를 착수하지 않음	비용 문제로	출원 희망 국가의 특허청이 해당 제도를 운영하고 있지 않음(협약 미체결 포함)	기회가 없어서	기타	무응답	계
전체		(51)	45.1	11.8	7.8	7.8	5.9	5.9	9.8	5.9	100.0
소속기관 유형	대기업	(8)	37.5	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	100.0
	중소기업	(26)	38.5	11.5	3.8	15.4	7.7	7.7	11.5	3.8	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(5)	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	기타	(12)	50.0	25.0	0.0	0.0	8.3	8.3	8.3	0.0	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(9)	88.9	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(27)	33.3	18.5	7.4	11.1	7.4	3.7	14.8	3.7	100.0
	기타	(15)	40.0	6.7	13.3	6.7	0.0	13.3	6.7	13.3	100.0

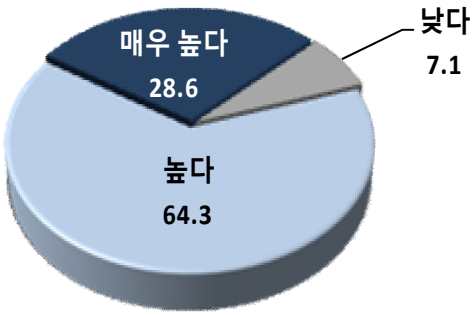
*기타 응답으로 '효과가 불확실해서', 'PCT 출원 이용이 많아서', '기존 제도를 그대로 이용해서', '내부 검토 후 이용 예정' 등의 의견이 있었음.

라. 특허심사하이웨이(PPH) 만족도

특허심사하이웨이(PPH) 활용 경험자의 92.9%(만족도 높다 64.3%+매우 높다 28.6%)가 만족하고 있는 것으로 나타나 전반적으로 만족도가 높은 것으로 나타났다.

[그림] 특허심사하이웨이(PPH) 만족도

(Base: PPH 활용 경험자, n=14, 단위: %)



[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 만족도

(단위: %)

		사례수(명)	낮다	높다	매우 높다	계	높다+매우 높다
전체		(14)	7.1	64.3	28.6	100.0	92.9
소속기관 유형	대기업	(3)	0.0	33.3	66.7	100.0	100.0
	중소기업	(5)	0.0	60.0	40.0	100.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(0)	.	.	.	.	.
	기타	(6)	16.7	83.3	0.0	100.0	83.3
직무 분야	기술이전 전담조직	(1)	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	특허 관련 부서	(12)	8.3	66.7	25.0	100.0	91.7
	기타	(1)	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0

*5점 척도 항목 중 '매우 낮다', '보통' 응답자 없음

마. 특허심사하이웨이(PPH) 만족 이유

특허심사하이웨이(PPH) 경험한 유저들이 해당 제도에 만족하는 이유는 '조기에 특허 획득(76.9%)', '해외 출원 준비에 대한 업무 부담 경감(15.4%)', '제2청에서의 특허 등록의 가능성이 높아질 거라는 기대감(7.7%)'이라는 의견으로, 빠른 해외특허 출원에 가장 큰 만족도를 보였다.

[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 만족 이유

(단위: %)

		사례수 (명)	조기에 해외 특허 획득	해외 출원 준비에 대한 업무 부담 경감	제2청에서의 특허 등록의 가능성이 높아질 거라는 기대감 때문	계
전체		(13)	76.9	15.4	7.7	100.0
소속기관 유형	대기업	(3)	66.7	33.3	0.0	100.0
	중소기업	(5)	80.0	0.0	20.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(0)	.	.	.	.
	기타	(5)	80.0	20.0	0.0	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(11)	72.7	18.2	9.1	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0

바. 특허심사하이웨이(PPH) 심사 결과 만족 이유

심사 결과에 있어서 만족하고 있는 이유로는 '신속한 심사처리로 심사 기간이 짧았기 때문', '심사품질이 높을 것이라는 신뢰감 때문', '선택한 제2청의 특허 등록율이 타 청보다 높았기 때문'이라는 의견으로, 마찬가지로 시간상의 이점을 이야기하는 경우가 많았다.

[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 심사 결과 만족 이유

(단위: %)

		사례수 (명)	신속한 심사처리로 심사 기간이 짧았기 때문	심사품질이 높을 것이라는 신뢰감 때문	선택한 제2청의 특허 등록율이 타 청보다 높았기 때문	계
전체		(13)	84.6	7.7	7.7	100.0
소속기관 유형	대기업	(3)	66.7	0.0	33.3	100.0
	중소기업	(5)	80.0	20.0	0.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(0)	.	.	.	.
	기타	(5)	100.0	0.0	0.0	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(1)	0.0	100.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(11)	90.9	0.0	9.1	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0

■ PPH 만족도 관련 한·독 설문조사('15년 수행) 결과 비교

2015년에 시행된 The German Patent and Trade Mark Office PPH Update(Dr.Janina Schäfer, September 2015 수행)에 따르면 독일의 PPH 제도 이용자는 특허 조기 등록 가능, 특허 등록 가능성 향상, 특허출원 비용 및 업무 감소, 심사품질 향상 등 다양한 부문에서 고른 만족도를 보이고 있다.

[표] PPH 만족도 관련 한·독 설문조사 결과 비교

구 분	조기에 특허 출원 가능	특허 등록 가능성의 향상	특허 출원 비용·업무 감소	심사품질 향상
독일 PPH 이용자의 제도 만족	35%	22.5%	22.5%	13.75%
한국 PPH 이용자의 제도 만족	**76.9%**	8.33%	16.67%	-
한국 PPH 이용자의 심사결과 만족	**84.6%**	7.7%	-	7.7%

이와는 달리, 한국의 PPH 이용자의 만족 이유는 특허의 조기 등록 가능성에 가장 큰 선호를 보이고 있어, 시간에 관하여 가장 큰 가치를 부여하고 있는 것으로 나타났다.

사. 특허심사하이웨이(PPH) 활용의 애로 사항

특허심사하이웨이(PPH) 활용하는데 애로사항으로 '출원을 희망하는 국가의 특허청이 PPH를 운영하고 있지 않음(28.6%)', 'PPH 신청요건이 까다로움(21.4%)', 'PPH 제도를 운영하고 있는 상대 국가에 대한 정보가 부족함(21.4%)' 등이 주요 응답으로 나타나 PPH의 확대와 더불어 신청요건과 신청 국가의 정보 수집에 어려움을 겪는 경우가 많았다.

[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 활용의 애로 사항

(단위: %)

		사례수 (명)	출원을 희망하는 국가의 특허청이 PPH를 운영하고 있지 않음	PPH 신청요건이 까다로움	PPH 제도를 운영하고 있는 상대 국가에 대한 정보가 부족함	PPH 신청방법을 잘 알지 못함	특별히 없음	계
전체		(14)	28.6	21.4	21.4	14.3	14.3	100.0
소속기관 유형	대기업	(3)	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	100.0
	중소기업	(5)	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(0)	.	.	.	.	.	.
	기타	(6)	16.7	33.3	33.3	0.0	16.7	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(12)	25.0	16.7	25.0	16.7	16.7	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

아. 특허청간 심사결과를 조화시키지 위한 필요 사항

특허심사하이웨이(PPH) 시행 중인 특허청 간 심사결과를 조화시키기 위하여 가장 시급한 사항으로 '특허청 간 심사 기준의 조화(35.7%)', '특허청 간 선행기술문헌 정보의 공유(28.6%)' 등이 필요하다고 보는 경우가 많아 국가간 제도적인 공조를 통해 해결함이 요구되었다.

[표] 응답자 특성별 특허청간 심사결과를 조화시키지 위한 필요 사항

(단위: %/중복응답)

		사례수 (명)	특허청 간 심사 기준의 조화	특허청 간 선행기술 문헌 정보의 공유	비특허 문헌, 해외특허 문헌 등 선행기술 검색DB의 개선	PPH 신청 절차의 표준화·간소화 도모	신규성·진보성·기재불비 등 판단 기준의 조화	심사관의 기술적, 특허법적 전문성 향상	전기·화학·기계 등 다른 기술 분야 간 심사 실무상의 차이 축소	심사관과의 커뮤니케이션 (면담, 전화, 메일 등) 개선	무응답
전체		(14)	35.7	28.6	21.4	21.4	21.4	14.3	7.1	7.1	7.1
소속기관 유형	대기업	(3)	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
	중소기업	(5)	20.0	40.0	40.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	대학 및 대학 산학협력단	(0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	기타	(6)	66.7	16.7	16.7	16.7	33.3	0.0	0.0	16.7	0.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	특허 관련 부서	(12)	41.7	33.3	16.7	16.7	25.0	8.3	0.0	8.3	8.3
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0

자. 특허심사하이웨이(PPH) 운영 관련 개선 사항

특허심사하이웨이(PPH) 운영에 대한 개선 사항으로 'PPH 제도 활용시 국가간 심사결과의 불일치 최소화(50%)', 'PPH에 대한 교육·홍보 확대(21.4%)' 등의 의견이 있어, 제도적인 개선과 함께 이용자들에 대한 정보 제공이 제도 운영에 있어 필요함을 나타내었다.

[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 운영 관련 개선 사항

(단위: %)

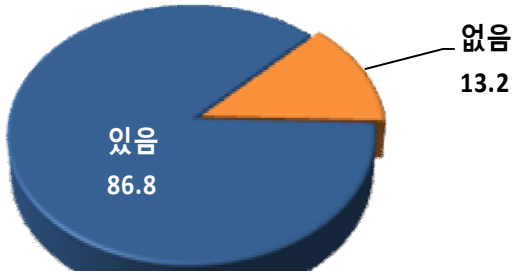
		사례수 (명)	PPH 제도 활용시 국가간 심사결과의 불일치 최소화	PPH에 대한 교육·홍보 확대	더욱 빠른 심사 처리가 필요	PPH 시행 대상 국가의 확대	보다 쉽고 간편한 제도 운영 절차 개선	계
전체		(14)	50.0	21.4	14.3	7.1	7.1	100.0
소속기관 유형	대기업	(3)	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	100.0
	중소기업	(5)	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(0)	.	.	.	.	.	.
	기타	(6)	83.3	0.0	0.0	0.0	16.7	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(12)	58.3	16.7	8.3	8.3	8.3	100.0
	기타	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

차. 향후 특허심사하이웨이(PPH) 활용 계획

현재 특허심사하이웨이(PPH) 미활용자에 대해 향후 활용 계획을 살펴보면, 전체 86.8%가 계획이 있는 것으로 응답하여, 해당 제도에 관한 교육·홍보를 통해 이용을 촉진할 필요가 있는 것으로 나타났다.

[그림] 향후 특허심사하이웨이(PPH) 활용 계획

(Base: PPH 활용 미경험자, n=159, 단위: %)



[표] 응답자 특성별 향후 특허심사하이웨이(PPH) 활용 계획

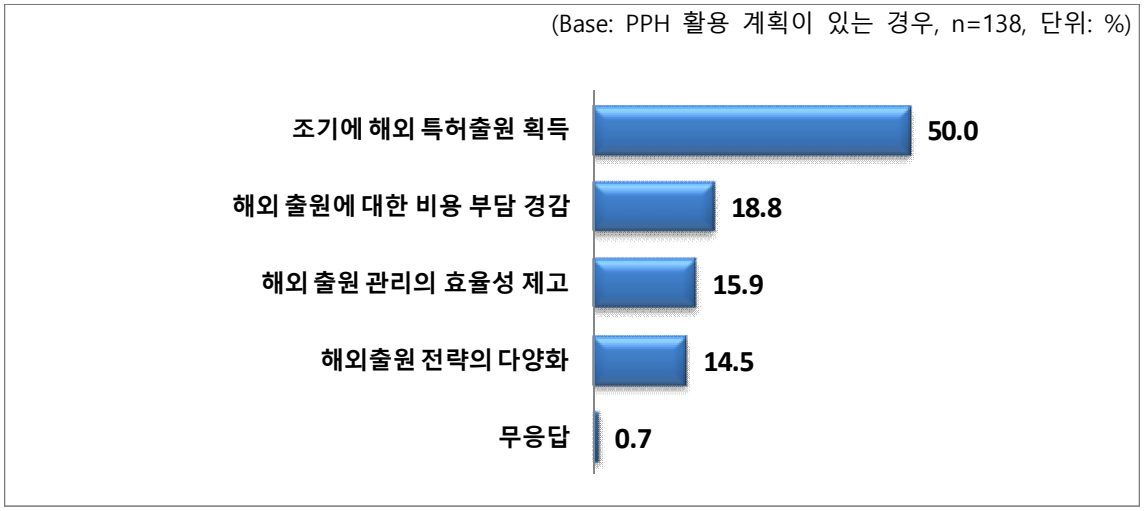
(단위: %)

		사례수 (명)	있음	없음	계
전체		(159)	86.8	13.2	100.0
소속기관 유형	대기업	(14)	100.0	0.0	100.0
	중소기업	(94)	87.2	12.8	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	69.2	30.8	100.0
	기타	(38)	86.8	13.2	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(18)	83.3	16.7	100.0
	특허 관련 부서	(64)	90.6	9.4	100.0
	기타	(77)	84.4	15.6	100.0
PPH 인지 여부	인지	(51)	88.2	11.8	100.0
	비인지	(108)	86.1	13.9	100.0

카. 특허심사하이웨이(PPH)의 활용시 기대 효과

향후 특허심사하이웨이(PPH) 활용 계획이 있다는 응답자에 대해 기대 효과를 조사한 결과 '조기에 해외 특허출원 획득'이 50.0%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 '해외 출원에 대한 비용 부담 경감'(18.8%), '해외 출원 관리의 효율성 제고'(15.9%) 등이 있어 해외출원에 대해 시간에 대한 가치가 높은 것으로 나타났다.

[그림] 특허심사하이웨이(PPH)의 활용시 기대 효과



[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH)의 활용시 기대 효과

(단위: %)

		사례수 (명)	조기에 해외 특허출원 획득	해외 출원에 대한 비용 부담 경감	해외 출원 관리의 효율성 제고	해외출원 전략의 다양화	무응답	계
전체		(138)	50.0	18.8	15.9	14.5	0.7	100.0
소속기관 유형	대기업	(14)	71.4	14.3	7.1	7.1	0.0	100.0
	중소기업	(82)	54.9	18.3	17.1	8.5	1.2	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(9)	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	100.0
	기타	(33)	42.4	18.2	12.1	27.3	0.0	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(15)	46.7	6.7	26.7	20.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(58)	60.3	17.2	10.3	10.3	1.7	100.0
	기타	(65)	41.5	23.1	18.5	16.9	0.0	100.0
PPH 인지 여부	인지	(45)	64.4	8.9	11.1	15.6	0.0	100.0
	비인지	(93)	43.0	23.7	18.3	14.0	1.1	100.0

타. 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유

향후 특허심사하이웨이(PPH) 활용 계획이 없다는 응답자의 경우 'PPH에 대해 잘 알지 못함(42.9%)', '제1청의 긍정적 심사 결과에도 불구하고 제2청에서 거절될 가능성에 대한 보완 필요(23.8%)', 'PPH를 사용할 실익이 없음(14.3%)' 등의 의견이 있어, PPH 제도에 관해 교육과 홍보가 요구되었다.

[표] 응답자 특성별 특허심사하이웨이(PPH) 미활용 이유

(단위: %)

		사례수 (명)	PPH에 대해 잘 알지 못함	제1청의 긍정적 심사 결과에도 불구하고 제2청에서 거절될 가능성에 대한 보완 필요	PPH를 사용할 실익이 없음	PPH의 이용 절차가 복잡하고 어려움	특허청에 대한 신뢰 부족	무응답	계
전체		(21)	42.9	23.8	14.3	9.5	4.8	4.8	100.0
소속기관 유형	대기업	(0)	.	.	.	.	.	.	.
	중소기업	(12)	50.0	16.7	25.0	0.0	8.3	0.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(4)	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0
	기타	(5)	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(3)	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(6)	16.7	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0
	기타	(12)	58.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	100.0
PPH 인지 여부	인지	(6)	0.0	50.0	33.3	16.7	0.0	0.0	100.0
	비인지	(15)	60.0	13.3	6.7	6.7	6.7	6.7	100.0

파. 특허심사하이웨이(PPH) 관련 건의 사항

특허심사하이웨이(PPH) 관련 건의 사항으로 PPH 미활용자의 경우 '비용 절감', '심사 기간 단축', '대상 국가 확대' 등의 의견이 있었다.

[표] 특허심사하이웨이(PPH) 관련 건의 사항-PPH 활용자

(중복응답)

내용	사례수(명)	비중(%)
전체	14	107.1
• 심사 기간이 단축되었으면 한다	1	7.1
• 인도와 한국간 PPH가 가능했으면 한다	1	7.1
• 국가간 신규성 및 진보성에 대한 기준을 일치시켰으면 한다	1	7.1
• 기재불비만으로 심사를 준강제적으로 조정하는 노력이 있었으면 한다	1	7.1
• 특별히 의견 없음	11	78.6

[표] 특허심사하이웨이(PPH) 관련 건의 사항-PPH 미활용자

(중복응답)

내용	사례수(명)	비중(%)
전체	159	105.0
· 비용이 절감되었으면 한다	11	6.9
· 심사 기간이 단축되었으면 한다	2	1.3
· 대상 국가가 확대되었으면 한다	2	1.3
· 제도 도입시 홍보를 했으면 한다	2	1.3
· 절차가 간소화 되었으면 한다	2	1.3
· 빨리 이용할 수 있었으면 한다	2	1.3
· 중국에도 행정력이 미쳤으면 한다	1	0.6
· 중국의 특허 획득이 도움이 되지 않는다	1	0.6
· 상호 인정 특허청의 확대가 선행되어야 한다	1	0.6
· 특허 출원시 필수 사항으로 제도를 습득하여 활용하도록 한다	1	0.6
· 국가 차원에서 선제적으로 적용하여 운영했으면 한다	1	0.6
· 특허심사하이웨이에 대한 설명이 선행되어야 한다	1	0.6
· 안내문 책자를 수령했으면 한다	1	0.6
· 신청 방법에 대한 안내가 있었으면 한다	1	0.6
· 전자문서 신청이 가능한지 알려줬으면 한다	1	0.6
· OA가 간소화 되었으면 한다	1	0.6
· 권리화가 신속했으면 한다	1	0.6
· 중소기업에 많은 도움이 되었으면 한다	1	0.6
· 피부에 닿는 혜택을 원한다	1	0.6
· 디자인 등록을 특허로 속이는 모방업체에 대한 제재가 필요하다	1	0.6
· 특허받은 업체가 모방업체로부터 로열티를 받을 수 있도록 해야 한다	1	0.6
· 미국 특허 획득에 소요기간이 길었다	1	0.6
· 미국 특허시 중간에 보정료를 요구하여 경제적 부담이 컸다	1	0.6
· 특별히 의견 없음	129	81.1

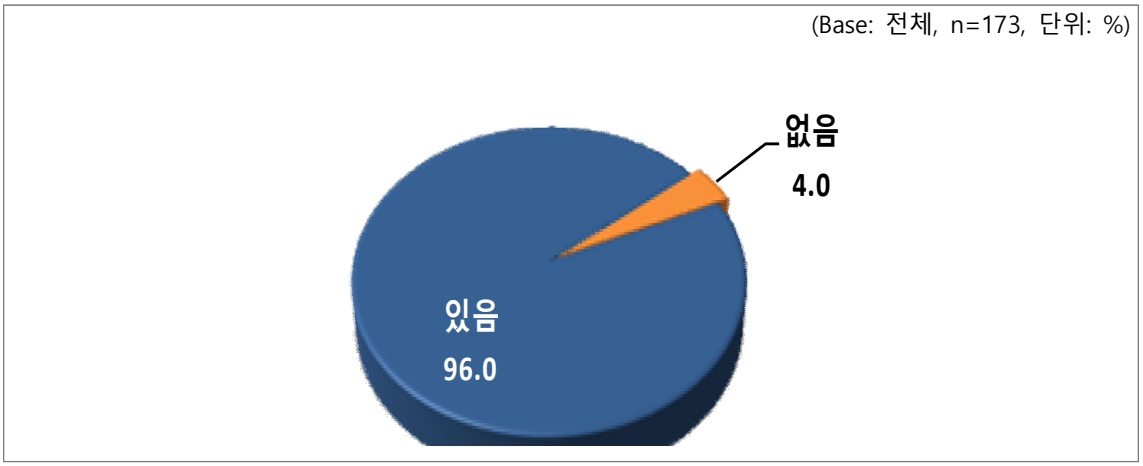
3. 특허청간 특허 공동심사(CSP)에 관한 인식

가. 특허청간 특허 공동심사(CSP) 시행시 활용 의향

특허청간 특허 공동심사(CSP)가 시행될 경우 전체 96.0%가 활용할 의향이 있다고 응답하여, 시행시 많은 제도 활용이 예상되었다.

[그림] 특허공동심사(CSP) 시행시 활용 의향

(Base: 전체, n=173, 단위: %)



[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP) 시행시 활용 의향

(단위: %)

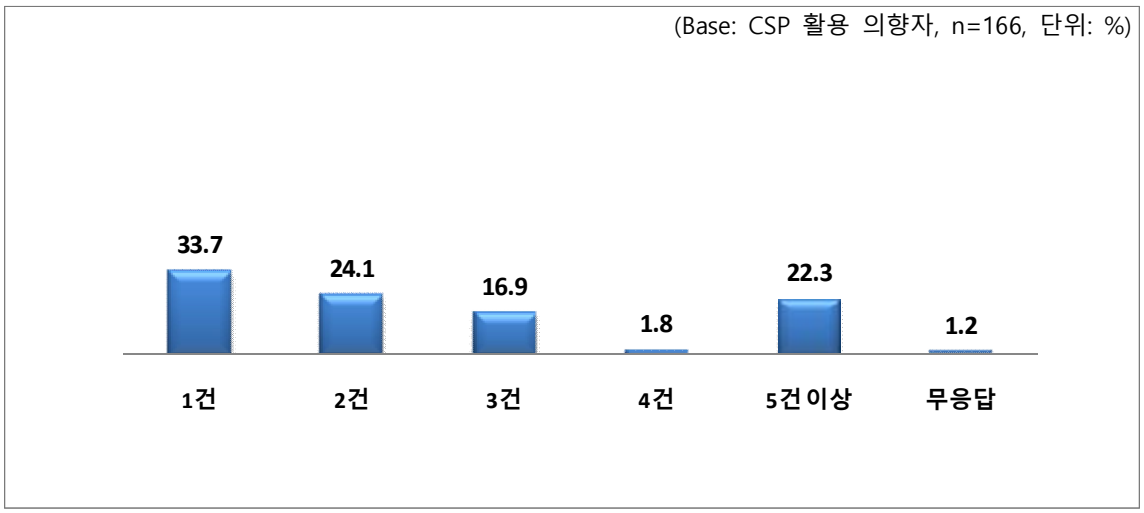
		사례수 (명)	있음	없음	계
전체		(173)	96.0	4.0	100.0
소속기관 유형	대기업	(17)	88.2	11.8	100.0
	중소기업	(99)	97.0	3.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	100.0	0.0	100.0
	기타	(44)	95.5	4.5	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	100.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(76)	96.1	3.9	100.0
	기타	(78)	94.9	5.1	100.0
PPH 인지 여부	인지	(65)	95.4	4.6	100.0
	비인지	(108)	96.3	3.7	100.0
PPH 활용 경험	활용	(14)	85.7	14.3	100.0
	미활용	(159)	96.9	3.1	100.0

나. 특허공동심사(CSP) 활용시 연간 예상 신청 건수

특허공동심사(CSP) 활용시 연간 예상 신청 건수는 1건이 33.7%로 가장 높았으며, 2건 24.1%, 3건 16.9%, 4건 1.8%, 5건 이상이 22.3%를 보였다.

또한 PPH를 모르고 있거나, 알아도 활용하지 않은 응답자보다 PPH를 알고 있거나 활용한 응답자가 전체적으로 예상 신청 건수가 높은 경향을 보였다.

[그림] 특허공동심사(CSP) 활용시 연간 예상 신청 건수



[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP) 활용시 연간 예상 신청 건수

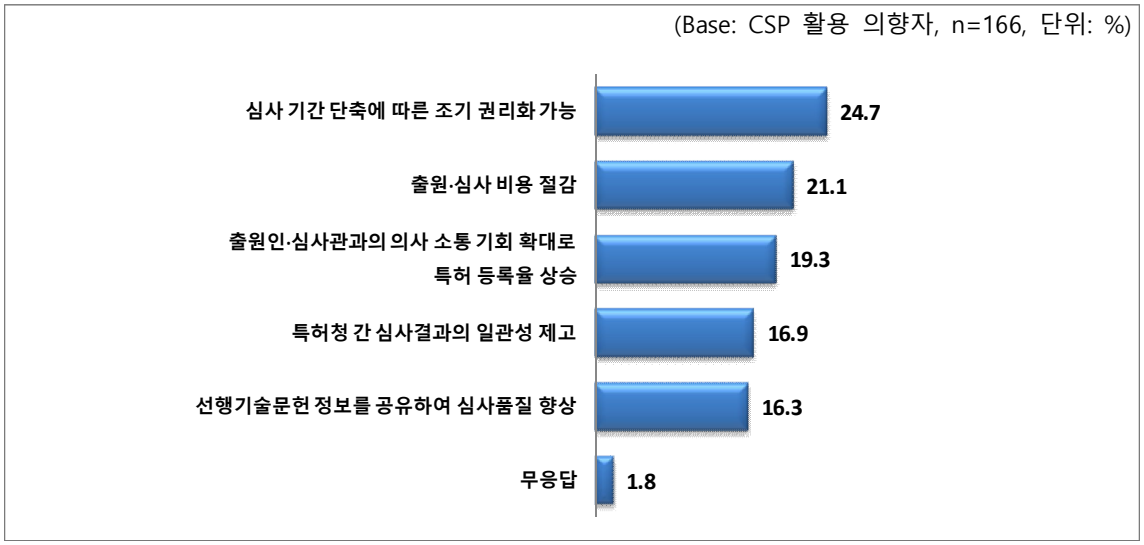
(단위: %)

		사례수 (명)	1건	2건	3건	4건	5건 이상	무응답	계
전체		(166)	33.7	24.1	16.9	1.8	22.3	1.2	100.0
소속기관 유형	대기업	(15)	33.3	6.7	20.0	6.7	33.3	0.0	100.0
	중소기업	(96)	31.3	34.4	17.7	1.0	14.6	1.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	30.8	23.1	7.7	0.0	38.5	0.0	100.0
	기타	(42)	40.5	7.1	16.7	2.4	31.0	2.4	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	31.6	36.8	5.3	0.0	26.3	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(73)	23.3	16.4	27.4	2.7	30.1	0.0	100.0
	기타	(74)	44.6	28.4	9.5	1.4	13.5	2.7	100.0
PPH 인지 여부	인지	(62)	19.4	21.0	24.2	3.2	32.3	0.0	100.0
	비인지	(104)	42.3	26.0	12.5	1.0	16.3	1.9	100.0
PPH 활용 경험	활용	(12)	8.3	16.7	25.0	8.3	41.7	0.0	100.0
	미활용	(154)	35.7	24.7	16.2	1.3	20.8	1.3	100.0

다. 특허공동심사(CSP) 활용시 기대 효과

특허공동심사(CSP) 활용시 기대되는 효과는 '심사 기간 단축에 따른 조기 권리화 가능'(24.7%), '출원·심사 비용 절감'(21.1%), '출원인·심사관과의 의사 소통 기회 확대로 특허 등록율 상승'(19.3%) 순으로 높게 나타나, PPH 제도의 만족 사유와 같이 시간과 비용에 우선 순위를 두는 경우가 많았다.

[그림] 특허공동심사(CSP) 활용시 기대 효과



[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP) 활용시 기대 효과

(단위: %)

		사례수 (명)	심사 기간 단축에 따른 조기 권리화 가능	출원·심사 비용 절감	출원인·심사관과의 의사 소통 기회 확대로 특허 등록율 상승	특허청 간 심사결과의 일관성 제고	선행기술문헌 정보를 공유하여 심사품질 향상	무응답	계
전체		(166)	24.7	21.1	19.3	16.9	16.3	1.8	100.0
소속기관 유형	대기업	(15)	40.0	6.7	6.7	13.3	33.3	0.0	100.0
	중소기업	(96)	24.0	21.9	24.0	15.6	12.5	2.1	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	30.8	15.4	23.1	23.1	7.7	0.0	100.0
	기타	(42)	19.0	26.2	11.9	19.0	21.4	2.4	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	15.8	5.3	42.1	10.5	26.3	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(73)	26.0	21.9	20.5	16.4	13.7	1.4	100.0
	기타	(74)	25.7	24.3	12.2	18.9	16.2	2.7	100.0
PPH 인지 여부	인지	(62)	29.0	14.5	19.4	21.0	16.1	0.0	100.0
	비인지	(104)	22.1	25.0	19.2	14.4	16.3	2.9	100.0
PPH 활용 경험	활용	(12)	41.7	16.7	0.0	25.0	16.7	0.0	100.0
	미활용	(154)	23.4	21.4	20.8	16.2	16.2	1.9	100.0

라. 특허공동심사(CSP) 미활용 이유

이에 반해 특허공동심사(CSP) 활용 의향이 없는 경우(7명)는 그 이유로 ‘선행기술문헌 정보의 공유가 심사결과에 불리하게 작용할 수 있다는 우려’, ‘제도 도입 초기의 불확실성에 따른 관망’, ‘제2국에 대한 시장·기술조사가 완료되지 않은 상태에서 조기 심사의 필요성이 없기 때문’ 등으로 응답하였다.

[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP) 미활용 이유

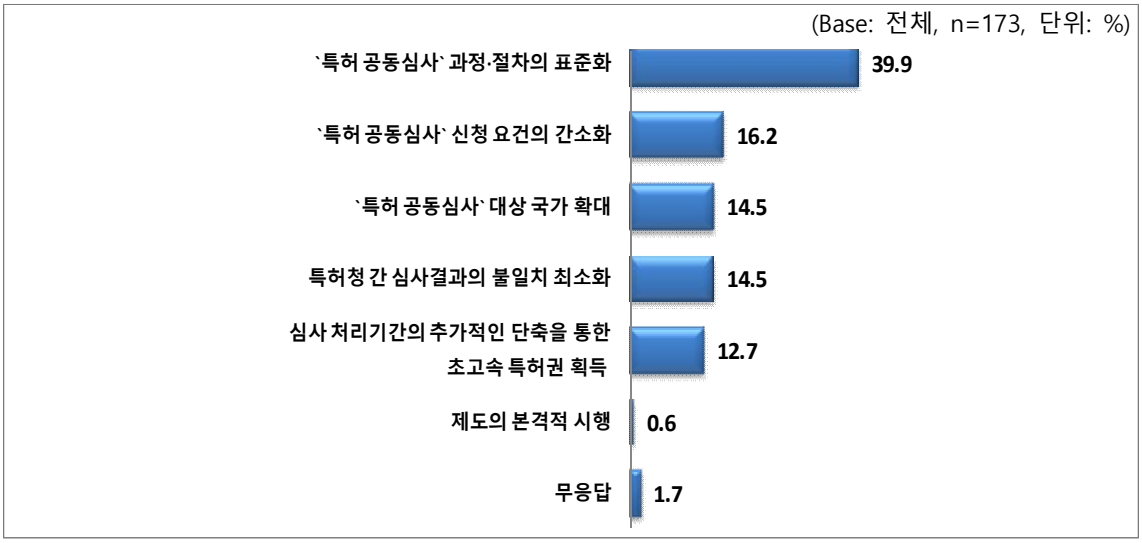
(단위: %)

		사례수 (명)	선행기술문헌 정보의 공유가 심사결과에 불리하게 작용할 수 있다는 우려 때문	제도 도입 초기의 불확실성에 따른 관망	제2국에 대한 시장·기술조사가 완료되지 않은 상태에서 조기 심사의 필요성이 없기 때문	심사진행 속도를 국가별/부서별/심사관별로 비슷하게 맞추기 힘듬	계
전체		(7)	28.6	28.6	28.6	14.3	100.0
소속기관 유형	대기업	(2)	0.0	50.0	0.0	50.0	100.0
	중소기업	(3)	33.3	0.0	66.7	0.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(0)	.	.	.	.	.
	기타	(2)	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(0)	.	.	.	.	.
	특허 관련 부서	(3)	66.7	0.0	0.0	33.3	100.0
	기타	(4)	0.0	50.0	50.0	0.0	100.0
PPH 인지 여부	인지	(3)	66.7	0.0	0.0	33.3	100.0
	비인지	(4)	0.0	50.0	50.0	0.0	100.0
PPH 활용 경험	활용	(2)	50.0	0.0	0.0	50.0	100.0
	미활용	(5)	20.0	40.0	40.0	0.0	100.0

마. 특허공동심사(CSP)의 원활한 운영을 위한 필요 사항

특허공동심사(CSP)의 원활한 운영을 위해 필요한 사항은 '특허공동심사 과정·절차의 표준화'가 39.9%로 가장 높게 나타나 현재 해외출원 심사의 애로사항에서 요구하는 바와 동일한 응답을 보였다. 기타로는 `특허 공동심사 신청 요건의 간소화'(16.2%), `특허 공동심사'(14.5%), '대상 국가 확대'(14.5%), '특허청 간 심사결과의 불일치 최소화'(12.7%) 등의 의견이 있었다.

[그림] 특허공동심사(CSP)의 원활한 운영을 위한 필요 사항



[표] 응답자 특성별 특허공동심사(CSP)의 원활한 운영을 위한 필요 사항

(단위: %)

		사례수 (명)	`특허 공동심사` 과정·절차의 표준화	`특허 공동심사` 신청 요건의 간소화	`특허 공동심사` 대상 국가 확대	특허청 간 심사결과의 불일치 최소화	심사 처리기간의 추가적인 단축을 통한 초고속 특허권 획득	제도의 본격적 시행	무응답	계
전체		(173)	39.9	16.2	14.5	14.5	12.7	0.6	1.7	100.0
소속기관 유형	대기업	(17)	52.9	5.9	11.8	23.5	5.9	0.0	0.0	100.0
	중소기업	(99)	36.4	17.2	16.2	13.1	14.1	0.0	3.0	100.0
	대학 및 대학 산학협력단	(13)	61.5	7.7	15.4	7.7	7.7	0.0	0.0	100.0
	기타	(44)	36.4	20.5	11.4	15.9	13.6	2.3	0.0	100.0
직무 분야	기술이전 전담조직	(19)	52.6	21.1	10.5	10.5	5.3	0.0	0.0	100.0
	특허 관련 부서	(76)	35.5	15.8	17.1	15.8	11.8	1.3	2.6	100.0
	기타	(78)	41.0	15.4	12.8	14.1	15.4	0.0	1.3	100.0
PPH 인지 여부	인지	(65)	36.9	12.3	16.9	21.5	10.8	1.5	0.0	100.0
	비인지	(108)	41.7	18.5	13.0	10.2	13.9	0.0	2.8	100.0
PPH 활용 경험	활용	(14)	42.9	0.0	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	100.0
	미활용	(159)	39.6	17.6	14.5	13.2	12.6	0.6	1.9	100.0

바. 특허공동심사(CSP) 관련 건의사항

특허공동심사(CSP)의 관련 건의 사항으로 '비용이 낮았으면 한다', '심사 기간이 단축되었으면 한다', '심사 결과가 일관성이 있어야 한다' 등의 의견이 있었고, 전체 75.1%는 특별한 의견이 없는 것으로 나타났다.

[표] 특허공동심사(CSP) 관련 건의사항

(단위: %/중복응답)

내용	사례수(명)	비중(%)
전체	173	111.0
· 비용이 낮았으면 한다	9	5.2
· 심사 기간이 단축되었으면 한다	6	3.5
· 심사 결과가 일관성 있어야 한다	5	2.9
· 대상 국가가 확대되었으면 한다	4	2.3
· 과정 및 절차의 표준화가 필요하다	3	1.7
· 심사국의 심사를 최대 활용하여 등록까지의 비용을 최소화했으면 한다	1	0.6
· 중소기업에게 연간관리비를 특허청 차원에서 지원했으면 한다	1	0.6
· 개인발명가의 출원비용을 국가에서 지원했으면 한다	1	0.6
· 국가정책 활성화로 지원금액을 상승시켰으면 한다	1	0.6
· 국가보조금에 대한 안내가 있었으면 한다	1	0.6
· 소기업 출장 특허 교육이 필요하다	1	0.6
· 개인 및 중소기업의 지적재산권을 지켜주었으면 한다	1	0.6
· 중소기업에 큰 도움이 되었으면 한다	1	0.6
· 특허 획득으로 얻은 수익을 일정 비율 국가에 환원했으면 한다	1	0.6
· 후발 출원자를 강제적으로 돕도록 하는 것이 필요하다	1	0.6
· EU의 특허 출원 개별국 진입이 좀 더 보완 되었으면 한다	1	0.6
· 국가별로 특허권의 보호범위가 다른데 공동심사가 가능한지 의문이다	1	0.6
· 원천기술을 보유하고 있는 외국의 권리보호에 유리할 것 같다	1	0.6
· 국내 기술의 보호 대책이 마련되었으면 한다	1	0.6
· 새로운 분야에 대한 인식이 부족하다	1	0.6
· 경쟁력있는 기술을 세부 심사하여 국제특허를 지원했으면 한다	1	0.6
· 기술을 사업화하는데 적극적인 지원을 했으면 한다	1	0.6
· 특정 특허 동향을 분석했으면 한다	1	0.6
· 외국어로 해설해주는 서비스가 있었으면 한다	1	0.6
· 특허 신청에 대한 알기 쉬운 안내가 필요하다	1	0.6
· 심사관에 따른 편차가 심하다	1	0.6
· 절차를 간소화 했으면 한다	1	0.6
· 특허 평가 항목의 이해를 위해 선례를 공개했으면 한다	1	0.6
· 출원인이 직접 출원할 수 있는 방법이 마련되었으면 한다	1	0.6
· 변리사의 기술적/ 실제적 지식 수준이 미달이다	1	0.6
· 해외 특허 관련 전문가 양성이 필요하다	1	0.6
· 분야별 전문가층이 두터웠으면 한다	1	0.6
· 심사국가 간 심사 결과를 공유했으면 한다	1	0.6
· 선행조사 이후의 중간사건(OA)까지 공유 가능하도록 확대가 필요하다	1	0.6
· 사기성 이메일/우편으로 인한 자료 유출에 대한 보안이 필요하다	1	0.6
· 디자인 등록을 특허로 속이는 모방업체에 대한 제재가 필요하다	1	0.6
· 특허받은 업체가 모방업체로부터 로열티를 받을 수 있도록 해야 한다	1	0.6
· 확대 시행이 조기에 되었으면 한다	1	0.6
· 해외특허에 적극 활용하겠다	1	0.6
· 해당국가에서 특허 주인이 되는 것이 돈과 직결된다	1	0.6
· 특별히 의견 없음	130	75.1

제6장

국가 간 특허심사공조 제도의 효과적인 운영을 위한 방안

2006년 7월 일본-미국의 양 특허청 간 특허심사하이웨이 시범사업으로 최초로 시행된 이래 각 특허청간 합의에 따라 PPH 제도가 도입되어 활용되어 온 지도 상당한 기간이 지났다.

우리나라의 경우, 초창기 수개에 불과하던 PPH 시행국에서 최근 20여개 외국 특허청과의 협약에 따라 광범위하게 PPH를 시행하고 있으나, 각 특허청간 중복된 심사수행을 방지하고 제1청에서 긍정적인 심사결과를 받은 경우 제2청에서 우선 심사를 수행하도록 하는 PPH의 제도적 도입 취지에 맞도록 PPH 제도가 운영되고 있는지 등을 점검하여야 시점에 이르렀다고 판단된다.

이하에서는 앞선 한•미간 및 한•일간 PPH 시행에 따른 정량적, 정성적 심사결과의 분석을 바탕으로 주요 정책적 시사점과 향후 동 제도의 개선방향을 중심으로 대안을 제시하기로 한다.

Ⅰ. 선행기술 검색의 정확도 제고

PPH 심사결과의 정성분석을 토대로 한국청에서는 특허 등록되었으나 미국 및 일본청의 심사결과가 불일치하는 건의 거절사유를 파악할 수 있다. 정성분석의 대상으로 선정한 건이 한국에서 미국·일본으로 PPH 신청된 건 중 양국에서 특허등록된 건을 제외하고 심사결과가 최종 불일치하는 건이 대상이기는 하지만, 전반적으로 미국과 일본청의 거절사유의 70% 이상이 신규성과 진보성에 집중되고 있음을 알 수 있다.

예를 들어, 한국에서 미국으로의 PPH 신청시, 미국청과 동일한 선행기술을 인용한 비율은 6% (3건/50건)를 보이고 있으며, 일본의 경우 동일 선행기술을 인용한 경우가 없는 것으로 나타나고 있다.

물론 제1청(한국청)에서 인용한 문헌에 대한 신규성과 진보성을 극복한 청구항을 기초로 제2청인 미국 특허청과 일본 특허청에 PPH를 신청한 결과이므로, 한국청에서의 심사단계에서 인용된 선행문헌이 그대로 제2청(미국청 또는 일본청)의 신규성 또는 진보성 판단시 인용될 필연성은 존재하지 않는다.

그러나 일부 미국청의 심사사례[77]에서도 확인할 수 있는 바와 같이 제

1청이 의견제출통지시 활용한 선행기술 문헌은, 제2청에서 신규성·진보성을 부정하는 유력한 증거로 활용될 가능성이 높다. 만약 한국청의 인용문헌이 단독으로 제2청에서 선행기술로 활용되지 않는다 하더라도 적어도 제2청의 심사관이 새롭게 검색한 다른 문헌과의 조합을 통하여 진보성을 부정할 수 있는 근거로 활용할 가능성이 적지 않기 때문이다.

그럼에도 불구하고 한국청의 의견제출통지시 활용되었던 선행기술의 경우, 미국청, 일본청에서 활용된 비율은 극히 저조한 것으로 나타났다. 이는 5년전 한국청이 자체 조사한 PPH 시행결과와 대비하여 보더라도 그 차이가 극명하다. 당시 조사에서는 한국 등록 이후 일본청으로 PPH 신청건을 대상으로 분석한 결과, 한·일 모두 동일한 선행기술문헌을 검색/인용하였으나, 양국간 진보성 판단차이로 일본에서 거절결정된 건이 존재(4건, 60%)한 것으로 나타났기 때문이다. 또한 당시 양국간 진보성 판단 차이[78]는 주로 다수 문헌의 조합에 따른 곤란성 및 목적·구성·효과의 판단 차이에 기인한 것으로 나타났다.

즉, 과거에 신규성, 진보성에 의해 제1청과 제2청의 심사결과가 상이했던 이유가 주로 신규성, 진보성 판단의 차이에 의한 것이었다면, 최근에는 본질적으로 선행기술 검색방법 및 검색범위에 보다 많은 영향을 받는 것으로 나타나고 있는 것이다.

여러 이유가 있을 것으로 생각되지만, 무엇보다도 확실한 사실은 각 청은 자국 특허문헌 중심의 심사경향이 존재한다는 것이다. 예를 들어, 미국, 일본 특허청이 인용한 선행문헌 중 자국의 선행문헌은 각각 89%와 82%를 차지하고 있다. 이를 통해 PPH를 통한 특허출원의 심사 과정에서 제1청

77) 예를 들어 미국 출원 14152169호 심사 과정에서, 미국 심사관은 일부 청구항들은 US 2009/0220853 A1, KR 2008-107047의 결합을 통한 진보성이 결여되었다는 결정을 하였다. 특기할 만한 점은 상기 두 문헌과 일본의 JP 2005-149882 A 문헌을 인용하였는데, 이들이 모두 IDS에 기인용된 자료라는 점이다.

78)

<진보성 판단 차이별 사례 건수>

유형	다수 문헌(3개이상) 조합에 따른 곤란성 차이	목적.구성.효과의 차이 판단 차이	수치한정의 임계적 효과 인정 차이	합계
건수	4	4	2	10

과 제2청은 상이한 선행기술문헌을 검색/인용하고 있으며, 각 청간 선행기술의 검색범위 및 방법에 차이가 있음을 간접적으로 확인할 수 있다.

결과적으로 과거(즉 5년전 자체조사 결과)에 비하여 현재 PPH 심사과정에서 심사결과가 각 청간 일치하지 않는 주된 이유는 무엇보다도 인용문헌에 의한 신규성, 진보성 이유가 다수를 이루고 있기 때문이며, 양 청간 신규성·진보성 판단의 차이의 원인은 근본적으로 신규성·진보성 판단기준의 차이가 아닌, 검색대상 선행기술의 차이에 있다할 수 있다.

그렇다면 이처럼 제 1청과 제2청에 출원한 심사청구 대상의 청구항이 동일함에도 불구하고 검색대상 선행기술의 차이가 발생하는 원인은, 여러 이유가 있겠지만, 대체적으로는 검색 DB, 검색 시간, 언어 차이, 특허 분류 등의 차이에 기인할 것으로 추측된다.

따라서 이러한 차이를 해소하기 위해서는 우선 심사관의 미국, 일본 선행기술 문헌 검색범위를 확장하고, 번역 SW의 활용을 지원하는 등의 방법을 통해 선행문헌의 이해 능력을 제고하여야 한다. 또한 이러한 과정에서 미국, 일본 등 주요 선행기술 검색의 노하우를 심사관 각 개인의 암묵지(Tacit Knowledge)로 보유하기보다는, 이를 공유하고 확산하여 형식지(Explicit Knowledge)로 변환하여야할 필요가 있다.

이러한 심사관 개인의 측면과 별도로 선행 기술 검색 시스템에 있어서 키워드 서치와 분류 서치(CPC, F-Term 등)를 병행하는 방안, 주요 기술용어에 대한 시소러스 사전 편집과 기능 보완이 함께 추진되어야 하는 바, 이는 다음 목차에서 설명하기로 한다.

Ⅱ. 한-일, 한-미간 심사조화에 대한 방안 강구

국가간 심사결과의 조화 이슈는 비단 PPH 심사절차 이외에도 다양한 국제포럼을 통하여 논의되어 왔다. 무엇보다도 IP5 특허청간의 협력 중 실무그룹(WG) 1, 2, 3을 통한 다양한 시도가 대표적인 예라 할 것이다.

본 연구과제를 통해 실시한 PPH 제도 이용자를 대상으로 한 설문조사 결

과에서도 과반수의 이용자들이 특허심사하이웨이(PPH) 운영에 대한 개선사항으로 'PPH 제도 활용시 국가간 심사결과의 불일치 최소화(50%)를 지적한 바 있다.

그러면 과연 본 연구과제와 관련하여 적어도 한-미간 또는 한-일간 동일한 출원건에 대한 심사결과 불일치를 줄이기 위한 대안은 무엇일까?

먼저 특허청 심사관들의 다양한 특허문헌(특히 미국, 일본)에 대한 원활한 접근과 효율적인 이용이 보장되어야 할 것이다. 예를 들어 일본에 특화된 FI/F-term의 활용방법, 그리고 최근 도입되어 이용이 확산되고 있는 공통특허분류(CPC)에 의한 특허분류 및 검색방법, 또한 이러한 분류를 최대한 활용하기 위한 기존 특허 검색 DB와의 최적화 정합 등의 다각적인 노력이 강구되어야 할 것으로 생각된다.

특히 미국 심사관의 경우, 자체 검색 DB인 EAST/WEST 등의 검색일자 및 시간 등을 기록으로 남겨 선행기술 검색과정에 대한 객관성과 투명성을 보여주는 지표로서 일반에 공개하고 있는데, 무엇보다도 그처럼 충분한 시간을 선행기술검색에 할애할 수 있을 정도의 심사환경이 보장되어야 할 것이다.

다만 심사의 기간과 품질 이슈는 어느 하나도 포기할 수 없는 특허심사의 기본 전제이기 때문에 특허청에서는 연간 업무량과 출원 추이 등을 종합적으로 검토하여 실제 심사 1건당 투입되는 시간을 정량적으로 기술분야별로 분류하고 이에 따른 정치된 방안을 수립할 필요가 있을 것으로 보인다.

또한 최근에는 일반 출원 뿐 아니라 PCT 국제출원에 대한 선행기술검색을 외부 전문조사기관에 의뢰하는 비율이 높아지고 있는 만큼 선행기술 검색을 대행하는 조사원들에 대한 기술 및 검색 교육, 특허 심사관과의 피드백 기회 확대 등의 노력을 병행할 필요도 있다고 생각된다.

이와 함께 특정 기술분야에서 통상의 기술자가 주로 사용하고 이해하고 있는 전문적 기술용어에 대한 유사어 사전(시소러스 사전)을 편집하고 구축하고 초기에 검색하는 선행기술의 범위를 확장하는 것도 바람직하다.

더불어 최근 중국의 출원, 특히 실용신안 출원이 급증하고 있는 추세임을 감안할 때 한국 심사관 뿐 아니라 중국어에 능통하지 못한 대부분의 외국청 심사관들을 위해 특허검색 DB용 번역엔진 소프트웨어의 품질을 높이기 위한 시도도 지속되어야 한다. 그러한 관점에서 2013년 12월 유럽특허청과 구

글이 개발 완료한 32개 언어의 특허번역 엔진인 특허번역(Patent Translation) 서비스의 이용도도 높여나갈 필요도 있을 것으로 생각된다.

덧붙여 동일한 기술문헌에 대해서도 신규성과 진보성을 판단하는 기준과 잣대가 상이할 수 있는바, 큰 틀에서는 국제적으로 일관된 합리적으로 예측 가능한 진보성 판단기준을 청간의 교류(한·일, 한·미), 다자회의(IP5 WG3)를 통해 각 국이 심사 조화를 이루기 위한 노력도 계속되어야 할 것이다.

이하에서 상기 언급한 사항을 중심으로 한-미, 한-일간 특허심사 조화방안을 표로 정리해 보기로 한다.

유형		주요 대응방안
미국, 일본 특허문헌 검색 관련	o 심사관의 미국, 일본 선행기술 문헌 검색 및 이해 능력제고 o 선행기술 검색 노하우 확산 및 공유 o 검색시스템 개선 및 보완	o 심사국별로 FI/F-term 사용 활성화 지속적 추진 * 심사국별로 FI/F-term 검색이 유용한 기술분야 발굴 및 검색 활성화 * F-Term 세미나 개최 o 미국의 특허 DB(EAST/WEST) 특징 및 검색 노하우 습득 및 공유 o 외부선행기술조사원의 미국/일본 문헌 검색강화 o 미국/일본 문헌에 대한 한글 키워드 검색이 가능하도록 지원 o 주요 기술용어에 대한 시소러스 사전 편집 및 기능 보완 추진
진보성 판단 기준 관련	o 진보성 판단 기준 차이 연구 및 교육 o 합리적 진보성 판단 기준 검토	o 한-미, 한-일간 진보성 판단 차이에 따른 교육 자료로 사용 * 심사국 자체 교육 자료에 활용 (해당 심사국)

III. 국가간 특허명세서 등 기재 요건의 조화

이번 조사결과 중 특이한 점은, PCT-PPH의 경우, 일본청의 경우 기재불비가 주요 거절사유(73%)를 차지하는 등 명세서 기재요건이 주요 거절이유를 차지했다는 점이다.

또한 미국청의 경우, IDS, 기능식 청구항, 발명의 성립성(101조) 등 미국에만 있는 기재요건 미충족으로 거절되는 사례가 자주 발생하는 것으로 나타났다.

PCT 국제조사를 통한 PPH 신청의 경우, 일차적으로 기재불비에 대한 국내심사가 이루어지지 않았다는 이유가 있기는 하겠지만 신규성과 진보성을 갖춘 출원이 기재불비의 이유로 거절되는 사례는 최대한 지양할 필요가 있을 것이다.

또한 일본의 경우 일반 PPH 심사의 경우에도, 대체적으로 청구항의 기재요건 미충족을 이유로 하는 거절이유가 다수 발생하였다는 점은 (한국청의 기재요건 충족에도 불구하고) 국가별 심사관별도 다른 잣대의 명세서 기재요건 판단기준을 적용하고 있는 경향이 있는 것으로 보인다.

미국의 경우에도 IDS, 기능식 청구항(means plus function)의 요건 미충족으로 거절되는 사례가 적지 않아, 출원인 입장에서는 미국 출원 이전에 미국 제도에 특화되도록 명세서를 수정함으로써 거절율을 줄이려는 노력이 반드시 필요할 것으로 판단된다.

단기적으로 해결될 과제로 보이지는 않으나, 국가간 명세서 기재요건의 조화 등 특허출원 및 심사의 시체적 요건의 조화를 도모하기 위한 특허법실체조약(PLT) 등 국제적 노력이 시급한 상황이다.

Ⅳ. 출원인의 보정기회 및 의견제출기회 확대

출원인의 보정기회 및 의견제출기회 확대는 출원인의 권익 보장의 측면에서 유리하나, 불필요한 OA의 남발은 심사절차가 지연될 가능성 또한 존재한다. 특허심사 3.0으로 대표되는 특허 심사 기간 단축의 기조에서 출원인

에게 어느 정도의 보정기회와 의견제출기회를 부여할 것인지는 행정정책적인 영역이다.

본 조사를 통해 살펴볼 때, 미국청은 평균 3.53회의 OA를 통해 출원인의 보정 및 답변 기회를 충분히 부여하고 있음을 알 수 있으며, 일본청은 평균 2.28회의 OA를 부여하고 있다. 일본에 비해 상대적으로 미국의 심판 청구율이 낮은 것은 RCE[79] 등을 통해 심판청구 없이도 심사절차를 계속할 수 있기 때문이다. 이는 거절불복심판 청구 비율로서 증명되는데, 분석건 중에서 거절불복심판을 청구한 비율은 일본의 경우 31.86%를 보이는 것에 비해 미국은 2.5%로 상당한 차이를 보이고 있음을 알 수 있다.

이러한 맥락에서 심사품질 제고를 위하여 우리 제도의 재심사청구 허용요건의 확대에 관하여 검토할 필요가 있으며, 이러한 과정에서 성립된 정교하고 강화된 특허를 통해 PPH 제도에서의 심사불일치를 최소화하려는 노력을 국내 단계에서부터 도모할 필요가 있다.

Ⅴ. 특허 공동심사 프로그램(CSP)의 시행 확대

특허심사 기간을 대폭 단축할 수 있다는 장점에도 불구하고 PPH 제도에 대한 일부 문제점도 지적되고 있다.

대표적인 예로 특허청구범위가 제1청에 비해 2청에서 축소될 가능성이 있다는 것이다. 이는 기본적으로 제1청의 심사결과를 제2청의 심사관이 알고 있는 상태에서 심사를 착수하기 때문에 발생하는 현상이며, 제1청에서 특허를 받기 위해 청구항을 의도치 않게 축소한 출원인의 경우 제2청, 제3청 등에서 제1청에서 획득한 특허의 청구항보다 좁은 청구항을 연쇄적으로 획득할 가능성이 높아지게 된다. 이는 태생적으로 PPH 제도가 제1청의 긍정적 심사결과를 기초로 제2청에 우선심사를 청구하는 제도적 특성에 기인한 것이지만, 만약 제1청의 심사관이 엄격한 신규성 또는 진보성의 잣대를 적용하는 경우, 간접적으로 제2청에서의 청구항의 권리범위에 영향을 미치게 된다는 문제점을 가져오게 된다.

이와 함께 PPH의 이용이 비용 면에서 출원인에게 도움이 되는지에 대한 의문도 종종 제기된다. 심사기간의 단축에 대한 제반 절차적 비용이 줄어들

79) RCE에 관하여는 35페이지 참조

가능성이 있지만 PPH 신청을 위한 관련서류의 번역 비용, 해외 특허청에서의 절차적 대리를 위한 현지 대리인의 비용 등은 출원인 입장에서는 부담이 되는 부분이다.

또한 제2청은 제1청의 심사결과를 참조할 수 있기는 하지만 제1청과 제2청이 심사품질의 개선을 위해 공조할 수 없다는 한계도 지적되고 있다.

이러한 문제점을 개선하기 위하여 최근 2015년 9월부터 한-미 특허청간 시범 실시되고 있는 특허 공동심사 프로그램(CSP)은 좋은 대안이 될 수 있다고 생각한다. 이를 통하여 1청 또는 2청의 선행기술검색의 불충분함을 상호 보완하고 심사 결정을 내리기 이전에 사전적 협조와 정보교환을 도모함으로써 심사품질의 개선을 상호 도모할 수 있기 때문이다.

이번 연구과제를 통하여 확인한 바와 같이, 미국과 일본에서 각기 거절결정시 활용된 인용문헌은 주로 자국의 특허문헌이 80% 이상이었던 점을 본다면, 심사관의 OA가 실제로 발생하기 이전에 각기 자국 문헌 위주의 검색결과를 교환함으로써 업무의 중복을 줄이고 검색범위의 확대라는 두가지 목적을 동시에 달성할 수 있을 것으로 판단된다.

보다 원활하고 효율적인 CSP의 제도적 정착을 위해서는 당해 심사관의 자국 특허문헌의 검색범위를 보다 명확히 해야 할 필요가 있으며, 검색범위 및 시간 등을 투명하게 공개함으로써 불필요한 검색업무의 중복을 회피하여야 할 것으로 생각된다.

또한 심사 이전에 심사관이라는 전문가 들간의 정보를 공유하는 차원이니만큼 원활한 커뮤니케이션을 위한 블로그 내지 온라인 커뮤니티 등 인프라의 구축과 보안 솔루션의 구축 등도 필요할 것이다.

CSP가 활성화 된다면 다양한 언어의 심사자원과 검색문헌의 교환과 공유를 통해 선행기술의 검색범위가 확장되고 이는 심사품질의 향상에도 기여할 것이며, 궁극적으로는 심사관간의 피드백을 통해 신규성, 진보성 판단기준의 조화에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

본 연구과제의 설문에서 PPH 주요고객 대상 설문 결과, 특허 공동심사(CSP)과 시행될 경우 활용 의향을 보인 응답자가 95%를 차지하고 있다는 것은, 현 PPH 제도의 여러 장점에도 불구하고, 심사품질 향상과 심사결과 일치를 위한 제도 이용자의 니즈가 있다는 의미로 해석된다.

PPH 제도의 이용자들이 불편해 하는 여러 이슈 중 제도에 대한 이해 부족

과 낮은 인지도 등을 개선하기 위해서는 시행 주체인 특허청의 적극적인 홍보와 함께 특허청간 특허 공동심사(CSP) 프로그램의 국가간 시행을 확대하고 절차를 간소화함이 바람직할 것이다.

참 고 문 헌

하홍준 외 2인, 국가간 특허심사결과 상호 활용 발전을 대비한 대응전략 연구, 특허청, 2008.

하홍준·심현주, 고품질 특허창출을 위한 심사프로세스 개선에 관한 연구, 특허청, 2013.

하홍준 외 2인, 심사품질 평가제도의 국제적 조화 및 표준모델 도출에 관한 연구, 특허청, 2012.

이미현, 한-미 특허청간 협력사업 분석을 통한 특허 심사 품질 향상 방안 연구, 특허청, 2015.

전남대학교 산학협력단, 우선심사제도 및 3트랙 특허심사제도의 발전방향 연구, 특허청, 2010.

平成２６年度 特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書, 일본 특허청, 2015

The German Patent and Trade Mark Office PPH Update, Dr.Janina Schäfer, 2015

별 첨

Ⅰ. 정성분석 자료(요약)

1. 미국 요약분석 자료(요약)

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	미국 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
1	10-2006-0081151 →11819568	1. 파리 루트 2. 거절이유-없음 3. 인용문헌-없음 4. 참고문헌 - KR1020040029684 A 5. 의견제출통지없이 등록	1. 거절이유 (1) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 -US 2005/0184638 -AAPA -US 2006/0067073 -US 2005/0224828	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 인용문헌 없음
2	10-2006-0133528 →12307198	1. 파리 루트 2. 거절이유 (1) 제29조제2항 3. 인용문헌 -KR1020060080337 A 4. 한국 특허문헌 진보성 거예, 보정으로 극복	1. 거절이유 (1) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 -US 2005/0104080 A1 -US 2005/0082557 A1 -US 2007/0085089 A1	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 한국 특허문헌
3	10-2008-0110377	기재불비	기재불비	
4	10-2006-0062079 →12308713	1. 파리 루트 2. 거절이유 (1) 제42조제4항제2호 (2) 제29조제2항 (3) 제42조제5항/한국 특허법 시행령 제5조제6항 3. 인용문헌 -KR1019890005921 4. 청구범위 불명확, 한국 특허문헌 진보성 거예, 보정으로 극복	1. 거절이유 (1) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 -US 6787692 -US 4677289 -US 4642413	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 한국 특허문헌
5	10-2007-0087764 →12674356	1. 파리 루트 2. 거절이유 (1) 제29조제2항 (2) 제42조제4항제2호 (3) 제42조제3항 3. 인용문헌 -KR1020060135599 A -KR1020070008745 A 4. 한국 특허문헌 진보성, 청구범위 불명확, 발명의 설명 기재불비 거예, 보정으로 극복	1. 거절이유 (1) 제112조(기재불비) (2) 제102조(b)(신규성) (3) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 -US 2005/0104081	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 한국 특허문헌
6	PCT/KR2008/00458 4(우10-2007-0079107) →12733067	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -US 2004/0002334 A1 -WO 2005/048529 A1	1. 거절이유 (1) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 -US 2009/0042601	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 미국+국제 특허문헌+미국 논문

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	미국 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
		-ARIB STD-T63-25.304 V3.14.0 (2004-03). ~ 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	-US 2008/0176564 -US 2008/0233955 -US 2004/0141143	
7	10-2010-0008981 (우10-2009-0120380)→12958592	1. 파리 루트 2. 거절이유 (1) 제29조제2항 3. 인용문헌 -KR100905877 B1 -KR100476567 B1 -KR1020090062501 A -KR1020080095452 A 5. 한국 특허문헌 진보성 거예, 보정으로 극복	1. 거절이유 (1) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 - US 2004/0056258 - US 2002/0053676 - US 5392306	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 한국 특허문헌
8	10-2007-0034408 →12448554	1. 파리 루트 2. 거절이유통지없이 등록 3. 인용문헌: 없음 4. 참고문헌 -KR 1020060119844 A -KR 1020070025942 A -WO 2005-079130 A1	1. 거절이유 (1) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 - US 3037419 - JP Patent Publication No. 52-008837	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국+일본 특허문헌 한국: 인용문헌 없음
9	10-2008-0055807		진보성	미국 심사는 미국 문헌
10	10-2010-0035391 →12898411	1. 파리루트 2. 거절이유 (1) 제42조제3항 (2) 제42조제4항제2호 3. 인용문헌: 없음 4. 참고문헌 - JP2006024232 A - KR1020090016329 A 5. 청구항, 발명의 설명 기재불비 거절이유통지후, 보정으로 해소	1. 거절이유 (1) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 - US 7584208 B2 - US 7925637 B2 - US 2008/0288442 A1	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 인용문헌 없음
11	10-2007-0053767	신규성, 진보성	진보성	(상이함) 한국 심사는 국제특허문헌 미국 심사는 미국문헌
12	10-2006-0078499	진보성	진보성,기재불비	(상이함) 한국심사는 한국문헌 및 일본문헌 미국심사는 미국문헌
13	10-2011-0018611 →13327962	1. 파리루트 2. 거절이유 (1) 제42조제4항제2호 (2) 제29조제2항 3. 인용문헌 - KR1020040097987 A - KR1020100007895 A - KR1020100116630 A	1. 거절이유 (1) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 - US 7484660 B2	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 한국 특허문헌

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	미국 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
		5. 청구항 기재불비 및 한국 특허문헌 진보성 거예, 보정으로 해소		
14	10-2008-0113565 →13126998	1. 파리루트 2. 거절이유 (1) 제42조제4항제2호 3. 인용문헌: 없음 4. 참고문헌 - KR100544514 B1 5. 청구항 기재불비 거예, 보정으로 해소	1. 거절이유 (1) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 - US 2008/0046450 A1 - US 7599922 B1 - US 6601055 B1 - US 2005/0278325 A1	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 인용문헌 없음
15	10-2008-0113564 →13127011	1. 파리루트 2. 거절이유 (1) 제42조제4항제2호 3. 인용문헌: 없음 4. 참고문헌 - KR1020060067073 A - KR1020080052318 A - KR100568977 B1 - KR1020010109404 A 5. 청구항 기재불비 거예, 보정으로 해소	1. 거절이유 (1) 제112조(기재불비) -청구항이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 (2) 제101조(산업상 이용가능성) -보호대상 아님 (3) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 - US 2010/0049703 A1 - US 2010/0082331 A1 - US 2007/0226296 A1	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 인용문헌 없음
16	10-2007-0122147 →12741827	1. 파리루트 2. 거절이유 (1) 제42조제4항제2호 3. 인용문헌: 없음 4. 참고문헌 - KR1020070087067 A - JP2002010063 A - KR1020040054773 A 5. 청구항 기재불비 거예, 보정으로 해소	1. 거절이유 (1) 제101조(산업상 이용가능성)-보호대상 아님 (2) 제103조(a)(진보성) 2. 인용문헌 - US 2002/0114522 - US 2003/0140050 - US 2006/0069926 - US 2004/01286131	진보성(인용문헌 상이) 미국: 미국 특허문헌 한국: 인용문헌 없음
17	10-2007-0115351	한국 선행기술로 1회 의견제출 통지 이후 출원인이 청구항을 축소 보정하여 특허 등록	진보성	한국 심사는 한국 특허문헌 미국 심사는 미국 특허문헌
18	10-2011-0096877	한국 선행기술로 1회 의견제출 통지 이후 출원인이 청구항을 축소 보정하여 특허 등록	진보성	한국 심사는 한국+일본 특허 문헌 미국 심사는 미국 특허문헌
19	10-2009-0124668	기재불비	기재불비, 진보성	미국심사는 미국문헌
20	10-2010-0131716	기재불비(청구항 42.4.2) 진보성	진보성	한국 심사는 한국 특허 문헌 미국 심사는 미국 특허문헌
21	10-2011-0096878	기재불비(청구항 42.4.2)	101조의 double patenting 진보성	미국 심사 미국 문헌+비특허문헌
22	10-2010-0012290	진보성	진보성	한국심사 일본문헌 미국심사 미국문헌
23	10-2009-0000689	기재불비(청구항 42.4.2)	진보성	미국 심사 미국+일본 특허문헌
24	PCT/KR2011/004140	PCT 국제조사 긍정적 결과	신규성, 진보성	미국 심사 미국 특허문헌 (국제조사보고서 미언급)

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	미국 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
25	PCT/KR2011/008189	신규성,진보성	신규성,진보성	한국심사 비특허문헌 미국심사 미국문헌
26	10-2011-0107253(우10-2010-0102229)	기재불비(청구항 42.4.2)	진보성	미국 심사 미국 특허문헌+PCT 특허공보
27	PCT/KR2011/004033	PCT 국제조사 긍정적 결과	진보성	미국 심사시 신규성(국제조사 A 인용문헌)은 보정 통해 극복 진보성: 미국문헌 결합
28	10-2011-0030514	신규성,진보성	진보성	한국심사 미국문헌 미국심사 미국문헌 (동일한 문헌을 사용하였으나, 미국인용문헌추가)
29	PCT/KR2012/002862	PCT 국제조사 긍정적 결과	청구항 기재불비 112.6항 진보성	진보성(미국 특허문헌: 국제조사보고서 미언급)
30	PCT/KR2011/008338	기재불비	진보성	
31	PCT/KR2012/006012	진보성	진보성	한국심사 한국문헌 미국심사 미국문헌
32	PCT/KR2011/001349	PCT 국제조사 긍정적 결과	진보성	진보성 (미국 특허문헌: 국제조사보고서 미언급)
33	PCT/KR2013/000853	의견서제출통지 없이 등록	진보성	미국심사 미국문헌
34	PCT/KR2012/006578	진보성	진보성	한국심사 한국/일본문헌 미국심사 미국문헌
35	10-2013-0031423	진보성	진보성	한국심사 한국.미국문헌 미국심사 국제특허문헌
36	10-2012-0066206 (우10-2011-0059850) (13983207)	기재불비(청구항 42.4.2)	진보성	미국 심사 미국 특허문헌
37	10-2010-0108427	청구항 기재불비(42.4.2) 보정 극복 진보성 보정 해소	진보성 청구범위의 청구대상의 불명료(112.2) IDS 미충족 37 CFR 1.98(a)(3) 위배	한국 심사는 일본 특허 문헌 미국 심사는 상이한 일본+미국 특허문헌
38	10-2011-0094797	기재불비	진보성	미국심사 미국문헌
39	10-2011-0059850 (14221794)	기재불비(청구항 42.4.2)	112.6(기능청구항 기재불비) 진보성	미국 심사 미국 특허문헌
40	PCT/KR2012/004271	진보성	진보성	한국심사 일본문헌 미국심사 미국문헌
41	PCT/KR2013/008477	PCT 국제조사 긍정적 결과	진보성	진보성(미국 특허문헌: 국제조사보고서 미언급)
42	10-2011-0073495	미국+일본+한국 특허문헌 진보성 거예,보정으로 해소	기재불비 112(a) 상세한설명 뒷받침 X 112(b) 청구범위 불명료 진보성	진보성 미국+일본+한국 특허문헌 (IDS 기언급한 문헌)
43	10-2012-0004389	진보성	진보성	한국심사 한국/일본문헌 미국심사 미국문헌
44	10-2011-0013072	진보성	진보성	한국심사 한국문헌 미국심사 미국문헌
45	10-2012-0074741	42.4.2 청구항 불명료 거절이유 보정으로 해소	진보성	진보성 미국 특허문헌
46	PCT/KR2012/003710	PCT 국제조사 긍정적 결과 (한국 특허문헌 중심 A)	진보성	진보성 미국 특허문헌

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	미국 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
47	10-2011-0139150	기재불비	진보성,기재불비	미국심사 미국문헌
48	10-2010-0122326	진보성 (일본 특허문헌) 보정후 등록	기재불비 (112, 1, 2항) 진보성	진보성 미국 특허문헌
49	10-2012-0097461	진보성 (한국+일본 특허문헌) 보정 후 등록	진보성	진보성 (미국+새로운 한국 특허문헌) * 최종적으로 거절이유 극복하고 등록결정된 사례
50	10-2013-0128367	기재불비 (42.4.2) 보정 후 해소	진보성	진보성 미국 특허문헌

2. 일본 요약분석 자료

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	일본 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
1	10-2007-0013636 ↕ 2009-548980	진보성	진보성	한국) 한국공개특허 2006-0067815 일본) 일본공개특허 2004-206660 일본공개특허 평성08-161250
2	10-2007-0014844 ↕ 2008-005015	기재불비	기재불비	한국) 기재불비 일본) 기재불비
3	10-2007-0066910 ↕ 2010-514636	없음	진보성	한국) 없음 일본) 일본공개특허 2004-201703 일본공개특허 2003-161935 일본공개특허 2005-037416 일본공개특허 2004-246186 일본공보특허 소화61-050797 일본공개특허 2004-160780 일본공개특허 2001-018195 일본공개특허 평성05-008199 일본공개특허 평성07-032299
4	10-2007-0071398 ↕ 2010-516917	없음	진보성	한국) 없음 일본) 일본공개특허 2003-161935 일본공개특허 2005-037416 일본공개특허 2004-246186 일본공개특허 평성8-118298 일본공개실용 소화53-036827 일본공개특허 2004-201703 일본공개특허 평성2-030518 일본공표특허 2006-520661 일본공개특허 2001-018195 일본공개특허 2006-088259
5	10-2006-0085763	진보성, 기재불비	진보성	한국심사 : 일본/국제특허문헌 일본심사 : 일본문헌

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	일본 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
6	10-2008-0055807, 10-2009-0022806	의견서제출통지없이 등록됨	진보성	일본심사 : 일본문헌
7	10-2008-0055807, 10-2009-0022805	의견서제출통지없이 등록됨	진보성	일본심사 : 일본문헌
8	10-2010-0016115 ↕ 2011-030052	없음	진보성	한국) 없음 일본) 일본공보특허 소화61-192688 일본공개실용 소화60-036612 일본공개특허 2007-076781 일본공개특허 평성05-162960 일본공개특허 2009-113976
9	10-2010-0011468 ↕ 2011-024545	없음	진보성	한국) 없음 일본) 일본공개특허 2009-094409 일본공개특허 2006-147865 일본공개특허 2008-103467 국제공개특허 2005-091383 국제공개특허 2006-016398
10	10-2007-0061799	진보성	진보성	한국심사: 한국문헌 일본심사: 일본문헌
11	10-2009-0041993 ↕ 2010-038775	기재불비	진보성	한국) 기재불비 일본) 일본공표특허 2006-513499
12	10-2009-0022808	진보성	진보성	한국심사: 한국/일본문헌 일본심사: 일본문헌
13	10-2009-0022807	진보성	진보성	한국심사: 한국/일본문헌 일본심사: 일본문헌
14	10-2009-0025604 ↕ 2011-540618	기재불비, 진보성	진보성	한국) 한국공개실용 2000-0021277 한국공개특허 2008-0103578 한국공개특허 2006-0025702 일본) 일본공개특허 평성09-247857 일본공개특허 2003-274557 일본공개특허 2002-023864 일본공개특허 2004-235587
15	10-2006-0052776 ↕ 2009-515299	기재불비, 진보성	진보성	한국) 한국공개특허 2001-0082060 일본공개특허 평07-014568 일본) 일본공개특허 평성05-082178 일본공표특허 2003-523060
16	10-2007-0096477	진보성	기재불비	한국심사: 한국문헌
17	10-2010-0027405 ↕ 2011-065438	없음	진보성	한국) 없음 일본) 일본공개특허 2008-034188
18	10-2011-0033614	진보성, 기재불비	신규성, 진보성	한국심사: 일본문헌

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	일본 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
				일본심사: 일본문헌
19	10-2009-0093839 ↕ 2012-531999	진보성	진보성	한국) 한국공개특허 2006-133430 한국등록특허 0725145 일본) 일본공개특허 2006-059136, 일본공개특허 2008-067218
20	10-2010-0131716 ↕ 2011-276870	기재불비, 진보성	진보성	한국) 한국공개특허 2005-0093879 한국전자정보통신산업진흥회 일본 부품소재 리포트(2009.06.18) 한국공개특허 2003-0072697 한국공개특허 2009-0098698 일본공개특허 2003-007574 일본) 국제공개공보 2007-007677 일본공개특허 2004-193352 일본공개특허 2004-259991 일본공개특허 2003-217136 일본공개실용 63-52770 일본공개특허 2009-164446
21	PCT/US2010/039411	기재불비	기재불비	
22	PCT/US2010/039415	기재불비	진보성	일본심사: 일본문헌
23	10-2010-0011212 ↕ 2012-551087	진보성	진보성	한국) 한국공개특허 2008-0084859 일본) 일본공개특허 2004-077189 일본공개특허 2002-027529 일본공개특허 2003-283664 일본공개실용 2009-088903
24	10-2011-0126627 ↕ 2012-201870	진보성, 1특허출원주의 위반	진보성	한국) 한국공개특허 2003-0050045 일본) 일본공개특허 2001-160866 일본공개특허 2004-20101
25	10-2012-0022169 ↕ 2012-223148	진보성	진보성	한국) 한국공개특허 2011-0119468 일본) 일본공개실용 소화59-8331 일본공개특허 2008-093345 일본공개특허 2009-247811 일본공개특허 2004-195042
26	10-2011-0114196 ↕ 2012-236214	진보성	진보성	한국) 일본공개특허 2002-173525 한국등록특허 10-0808640 일본)

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	일본 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
				太田佳伸, コア機能の拡張ポイントからＶＳ ２００８との連携まで　ＳＱＬ Ｓｅｒｖｅｒ　２００８ 注目の新機能 Ｐａｒｔ３　ＤＢ コア / 運用管理機能の拡張ポイント 性能と暗号化機能が向上 運用面ではポリシー管理を強化, ＤＢ Ｍａｇａｚｉｎｅ, 日本, 株式会社翔泳社, ２００８年 7月1日, 第18巻 第3号, pp.051～061
27	10-2010-0053971 ↕ 2013-501200	기재불비	기재불비	한국) 기재불비 일본) 일본공개특허2008-263528 일본공개특허 2001-238230 일본공표특허 2010-506287
28	10-2012-0030540	진보성	진보성	한국심사: 한국/일본문헌 일본심사: 일본문헌
29	PCT/US2011/045088 ↕ 2013-527077	진보성	진보성	한국) 미국공개특허 2004-0214496 미국등록특허 7214889 미국공개특허 2007-0230131 일본) 일본공개특허 평성11-340677 일본공개특허 2000-124660 일본공개특허 2001-291810 일본공개특허 2004-335593
30	PCT/US2010/045670 ↕ 2012-223148	없음	진보성	한국) 일본공개특허 2005-291112 일본공개특허 평성11-093826 일본등록특허 8016475 일본공개특허 평성02-271080 일본) 일본특허공보 소화59-110872 일본특허공보 소화56-138468 일본특허공보 소화59-165873 일본특허공보 소화54-034867
31	PCT/US2011/056388	기재불비	진보성	한국심사: 한국문헌 일본심사: 일본문헌
32	PCT/US2012/020549 ↕ 2013-547733	없음	산업상 이용가능성 (절차 계속 중)	한국) 미국등록특허 6585746 미국공개특허 2007-0106306 국제공개특허 2010-104718 미국공개특허 2004-0152972 미국공개특허 2007-0167801 미국공개특허 2005-0096515 미국공개특허 2010-0025336 미국공개특허 2010-0256504 일본)

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	일본 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
				일본공개특허 2010-279714 일본공표특허 2002-541973
33	10-2012-0054088 ↕ 2013-107384	기재불비	진보성	한국) 기재불비 일본) 한국등록특허 10-1069642 일본공개특허 2011-053582 국제공개특허 2010-074144 일본공개특허 2003-075859 일본공개특허 평성10-154321 일본공개특허 2008-266046
34	PCT/US2012/029699	신규성, 진보성	진보성	한국심사: 일본문헌 일본심사: 일본문헌
35	10-2012-0158348 ↕ 2013-265643	기재불비	진보성 (절차 계속 중)	한국) 기재불비 일본) 일본공개특허 평성11-073817 일본공개특허 2013-504044
36	PCT/US2011/065487 ↕ 2014-518540	없음	진보성 (절차 계속 중)	한국) 미국공개특허 2010-0222848 미국등록특허 6442434 미국공개특허 2011-0101790 미국등록특허 6772011 일본) 일본공개특허 평10-258129 일본공개특허 2002-034169 일본공개특허 평성10-215530
37	10-2012-0031234	기재불비	신규성	일본심사: 일본문헌
38	PCT/US2012/040853 ↕ 2014-514542	없음	진보성	한국) 미국공개특허 2004-0258013 미국공개특허 2005-0176406 한국공개특허 2005-0086998 일본) 일본공개특허 2009-260811
39	PCT/KR2013/006914 →2014-540986	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -CA 2756537 A1 -US 2011-0258532 A1 -KR 10-2010-0055857 A -US 2011-0197125 A1 -KR 10-2003-0022756 A 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제36조제6항제1호(청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음) (2) 제36조제6항제2호(청구범위 불명확) (3)제36조제4항제1호 (발명의 설명 기재불비)	

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	일본 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
40	10-2013-0010249 →2014-559840	1. 파리 루트 2. 거절이유 (1) 제42조제4항제2호 3. 인용문헌 -없음 4. 참고문헌 -KR1020060078627 A -KR1020100125070 A -KR1020100088402 A -KR1020130002147 A -KR1020060078627 A -KR1020100125070 A -KR1020100088402 A -KR1020130002147 A 5. 제42조제4항제2호 청구항 불명료 거절이유, 보정으로 해소	1. 거절이유 (1) 제29조제2항(진보성) 2. 인용문헌 -特開２０１１－５４００３ -特開２００９－５９３２９ -特開２００４－７０７８０ -特開２００１－１４３９８ -特開２００３－１９６３６０ -特開２００４－１１８５４８ -特開２００９－９４２１	진보성 일본: 일본 특허문헌 한국: 인용문헌 없음
41	PCT/KR2012/008397 →2014-535658	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2011-0090768 A -KR 10-2009-0009598 A -KR 10-2005-0099903 A -JP 09-007629 A 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제29조제2항(진보성) (2) 제36조제6항제2호 (청구범위 불명확) (3) 제36조제6항제1호 (청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음) 2. 인용문헌 -国際公開第２０１１／０９３６６１ -実願平１－５３０５９（実開平２－１４３７７９） -国際公開第２０１０／１０７２２９ -特開２００５－１１５５６	진보성(인용문헌 상이) 일본: 국제+일본 특허문헌 한국: 한국+일본 특허문헌
42	PCT/KR2012/008399 →2014-535659	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2011-0090768 A -KR 10-2009-0009598 A -KR 10-2005-0030438 A -JP 09-007629 A -KR 10-2009-0026330 A 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제36조제6항제1호 (청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음)	
43	PCT/KR2012/008400 →2014-535660	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2009-0009598 A -KR 10-2011-0090768 A -KR 10-2011-0054557 A -KR 10-2005-0099903 A -JP 09-007629 A 3. PCT 국제조사	1. 거절이유 (1) 제29조제2항(진보성) (2) 제36조제6항제1호 (청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음) 2. 인용문헌 -国際公開第２０１１／０９３	진보성(인용문헌 상이) 일본: 국제+일본 특허문헌 한국: 한국+일본 특허문헌

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	일본 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
		긍정적 결과	６６１ -実願平１－５３０５９（実開平２－１４３７７９） -特開２００８－４７３９８ -特開２００９－１４０９０４ -国際公開第２０１０／１０７２２９	
44	PCT/KR2012/008401 →2014-535661	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2009-0009598 A -KR 10-2011-0090768 A -KR 10-2011-0054557 A -KR 10-2005-0099903 A -JP 09-007629 A 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제36조제6항제2호 (청구범위 불명확) (2) 제36조제6항제1호 (청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음)	
45	PCT/KR2012/008403 →2014-535663	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2011-0090768 A -KR 20-2009-0009598 A -KR 10-2005-0030438 A -JP 09-007629 A 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제29조제2항(진보성) (2) 제36조제6항제1호 (청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음) 2. 인용문헌 -国際公開第２０１１／０９３６６１ -実願平１－５３０５９（実開平２－１４３７７９） -国際公開第２０１０／１０７２２９ -特開２００５－１１５５６	진보성(인용문헌 상이) 일본: 국제+일본 특허문헌 한국: 한국+일본 특허문헌
46	PCT/KR2013/009121 →2014-542265	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2011-0127972 A -KR 10-2011-0089583 A -KR 10-2012-0000744 A -KR 10-2009-0009598 A 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제36조제6항제1호 (청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음)	
47	PCT/KR2013/010427 →2014-547130	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2009-0009598 A -KR 10-2012-0019269 A -KR 10-0625892 B1 -JP 08-088019 A -KR 10-2004-0006781 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제36조제6항제2호 (청구범위 불명확) (2) 제36조제6항제1호 (청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음) (3) 제36조제4항제1호 (발명의 설명 기재불비)	
48	PCT/KR2013/010429 →2014-548706	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2009-0009598 A -KR 10-2012-0019269 A -KR 10-0625892 B1 -JP 08-088019 A -KR 10-2004-0006781 A 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제36조제6항제1호 (청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않음)	

순번	출원번호	한국 거절이유 및 등록	일본 최종 거절이유	제2청 진보성, 신규성 거절시 인용문헌의 동일, 상이 여부 및 상이한 경우 문헌의 국적
49	PCT/KR2013/011511 →2014-552145	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2012-0000744 A -KR 10-2006-0041649 A -JP 09-007629 A -US 2008-0118836 A1 -WO 2005-112151 A1 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제36조제6항제2호 (청구범위 불명확)	
50	PCT/KR2013/011514 →2014-552146	1. PCT 루트 2. 인용문헌 -KR 10-2012-0000744 A -KR 10-2000-0045100 A -KR 10-2009-0051546 A -US 6488721 B1 -US 8119273 B1 3. PCT 국제조사 긍정적 결과	1. 거절이유 (1) 제36조제6항제2호 (청구범위 불명확)	

Ⅱ. 정성분석 자료(심층)

1. 미국 심층분석 자료

■ Case 1

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		전자
IPC 분류		H01L
출원번호	한→미	10-2006-0081151→11819568
	한→일	
출원인		SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.(삼성전기)
출원일자	우선일	2006-08-25
	출원일	2007-06-28
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	19
	최종	10
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	US 7564180
	미국	US 2006/0067073
	일본	US 2005/0099808
	유럽	US 6686691
	기타	US 2005/0224828 US 6577073 US 2005/0184638
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		7
심사처리횟수 (의견제출통지)		5
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		기각

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국에서는 거절이유통지없이 특허결정되었음 4. 비교 (1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 (2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 비하여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 (3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 2005/0184638, **AAPA(IDS문헌으로 보임, 확인예정)**, US 2006/0067073, US 2005/0224828임 (4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 없으며, 참고한 문헌은 KR1020040029684 A임 (5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03에 규정되어 있음 (1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 (2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 (3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 (4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 2. 한국 진보성 판단실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 2

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		전자
IPC 분류		H01L
출원번호	한→미	10-2006-0133528→12307198
	한→일	
출원인		LG INNOTEK CO., LTD.(엘지이노텍)
출원일자	우선일	2006-12-26
	출원일	2008-12-31
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	20
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성 진보성
인용문헌	한국	US 2005/0104080 A1 US 2008/0210957 A1 US 2007/0085089 A1 US 2007/0187713 A1 US 2007/0200493 A1 US 2005/0082557 A1
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		6
심사처리횟수 (의견제출통지)		8
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국 심사과정에서 통지된 거절이유 근거조문은 제29조제2항임 4. 비교 (1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 (2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 비하여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 (3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 2005/0104080 A1, US 2005/0082557 A1, US 2007/0085089 A1임 (4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 KR1020060080337 A임 (5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03에 규정되어 있음 (1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 (2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 (3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 (4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 2. 한국 진보성 판단실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 3

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		전자
IPC 분류		H01L
출원번호	한→미	10-2006-0062079→12308713
	한→일	
출원인		LG ELECTRONICS INC.(엘지전자)
출원일자	우선일	2006-07-03
	출원일	2009-12-02
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	22
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성 35 USC 121
인용문헌	한국	US 6787692 US 4677289 US 4642413
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		3
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국 심사과정에서 통지된 거절이유 근거조문은 한국 특허법 제42조제4항제2호, 제29조제2항, 제42조제5항/한국 특허법 시행령 제5조제6항임 4. 비교 (1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 (2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 비하여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 (3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 6787692, US 4677289, US 4642413임 (4) 한국 특허결정시 심사관에 의해 인용된 문헌은 KR10198900005921임 (5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03에 규정되어 있음 (1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 (2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 (3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 (4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 2. 한국 진보성 판단실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 4

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01L
출원번호	한→미	10-2007-0087764→12674356
	한→일	
출원인		LG INNOTEK CO., LTD.(엘지이노텍)
출원일자	우선일	2007-08-30
	출원일	2010-02-19
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	10
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성 진보성 기재불비
인용문헌	한국	US 2005/0104081 US 7250635
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제112조(기재불비), 제102조(b)(신규성), 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제112조는 한국 특허법 제42조에 해당되고, 미국 특허법 제102조(b)는 한국 특허법 제29조제1항과 제30조에 해당되고, 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국 심사과정에서 통지된 거절이유 근거조문은 제29조제2항, 제42조제4항제2호, 제42조제3항임 4. 비교 (1) 기재불비(미국 특허법 제112조) 최종 거절이유 통지시, 한국 심사시 지적되지 않은 청구항 불명확이 지적되었으며, 이는 청구항 기재요건과 관련한 양국간 특허법 차이에 기인한 것이 아니라 번역상의 오류 내지는 양국간 심사관의 판단 차이에 기인한 것으로 보임 (2) 신규성(미국 특허법 제102조(b)) 1) 미국특허출원일로부터 1년이상 전에, 그 발명이 국내외에서 특허 또는 간행물에 기재되었거나, 국내에서 공용 또는 판매된 경우에 해당하지 않으면 특허를 받을 수 있음 2) 이 조항은 한국 특허법 제29조제1항과 제30조가 결합된 조항에 해당됨 3) 신규성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 2005/0104081임 4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 KR1020060135599 A, KR10200700008745임 5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함 6) 양국 특허법상 신규성 판단시 공지예외 범위와 관련하여, 차이가 있음 (3) 진보성(미국 특허법 제103조(a)) 1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 비하여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 2005/0104081와 US 7250635임 4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 KR1020060135599 A, KR1020070008745 A임 5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 신규성 판단 (1) 미국(미국 특허법 제102조(b)) 1) 개요 미국 특허법 제102조(b)는 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리를 소멸시키는 규정으로서 한국 특허법 제29조제1항과 제30조가 결합된 조항에

		해당되며, 양국 특허법상 신규성 판단시 공지예외 범위와 관련하여, 차이가 있음 (2) 양국 신규성 판단실무 1) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단함 2) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 발명으로 판단하며, 차이점이 없으면 신규성이 없는 발명으로 판단함 3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우에도 신규성이 없는 발명으로 판단함 2. 진보성 판단 (1) 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03에 규정되어 있음 1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 (2) 한국 진보성 판단실무 1) 청구항에 기재된 발명을 특정 2) 인용발명을 특정 3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 (3) 차이 1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		
소송단계		

■ Case 5

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		전자
IPC 분류		H04W
출원번호	한→미	PCT/KR2008/004584(우선권:10-2007-0079107, 10-2007-0107518, 60/956927)→12733067
	한→일	
출원인		LG ELECTRONICS INC.(엘지전자)
출원일자	우선일	2007-08-07
	출원일	2010-02-05
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	13
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성 진보성
인용문헌	한국	US 2009/0042601 US 2008/0233955 US 2004/0141143 US 2008/0176564
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		4
심사처리횟수 (의견제출통지)		4
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		기각

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 비교 (1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 (2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국 성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 (3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 2009/0042601, US 2008 2008/0233955, US 2004/0141143임 (4) 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 US 2004 WO 2005/048529 A1, ARIB STD-T63-25.304 V3.14.0 (2004-03), 'UE Pro Mode and Procedures for Cell Reselection in Connected Mode(Release 2004임 (5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 214 있음 (1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 (2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 (3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 (4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 2. 한국 진보성 판단실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 ; 발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 아 발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관 사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 6

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		전자
IPC 분류		H01L
출원번호	한→미	10-2010-0008981(우선권: 10-2009-0120380)→12958592
	한→일	
출원인		LG INNOTEK CO., LTD(엘지이노텍)
출원일자	우선일	2009-12-07
	출원일	2010-12-02
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	20
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	
	미국	US 2004/0056258
	일본	US 2002/0053676
	유럽	US 5392306
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		3
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국 심사시 통지된 거절이유 근거조문은 제29조제2항임 4. 비교 (1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가 명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 (2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 (3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 2004/0056258, US 200 5392306임 (4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 KR100905877 B1, KR1 KR1020090062501 A, KR1020080095452 A임 (5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03((1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 (2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 (3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 (4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 2. 한국 진보성 판단실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가 로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련 과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 7

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		G02B
출원번호	한→미	10-2007-0034408→12448554
	한→일	
출원인		LG CHEM, LTD.(엘지화학)
출원일자	우선일	2007-04-06
	출원일	2009-06-25
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	10
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성 진보성
인용문헌	한국	US 3037419 JP Patent Publication No. 52-008837
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국 일본
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국에서는 거절이유통지없이 등록결정되었음 4. 차이 (1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 (2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므 여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 (3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 3037419, JP Pat No. 52-008837임 (4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 없으며, 참고한 1020060119844 A, KR 1020070025942 A, WO 2005-079130 A1임 (5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 규정되어 있음 (1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 (2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 (3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 (4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 2. 한국 진보성 판단실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대 점을 명확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구 운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에 부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보 이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 8

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		G06F
출원번호	한→미	10-2010-0035391→12898411
	한→일	
출원인		KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION(한국과학기술정보연구원)
출원일자	우선일	2010-04-16
	출원일	2010-10-05
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	13
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성 35 USC 101
인용문헌	한국	US 7584208 B2 US 7925637 B2 US 2011/0047178 A1 US 2008/0288442 A1
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		4
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국 심사시 통지된 거절이유 근거조문은 제42조제3항, 제42조제4항 제2호임 4. 차이 (1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 (3) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 비하여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 (3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 7584208 B2, US 7925637 B2, US 2008/0288442 A1임 (4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 없으며, 참고한 문헌은 JP2006024232 A, KR1020090016329 A임 (5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03에 규정되어 있음 (1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 (2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 (3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 (4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 2. 한국 진보성 판단실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 9

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		G06Q
출원번호	한→미	10-2011-0018611→13327962
	한→일	
출원인		OLAWORKS, INC.(올라웍스)
출원일자	우선일	2011-03-02
	출원일	2011-12-16
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	13
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	US 7484660 B2
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		1
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국 심사시 통지된 거절이유 근거조문은 제42조제4항제2호, 제29조제2항임 4. 비교 (1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 (2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 비하여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 (3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 7484660 B2임 (4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 KR1020040097987 A, KR1020100007895 A, KR1020100116630 A임 (5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03에 규정되어 있음 (1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 (2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 (3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 (4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 2. 한국 진보성 판단실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 10

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		G06F
출원번호	한→미	10-2008-0113565→13126998
	한→일	
출원인		KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION(한국과학기술정보연구원)
출원일자	우선일	2008-11-14
	출원일	2011-04-29
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	21
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성 진보성 기재불비 35 USC 101
인용문헌	한국	US 2008/0046450 A1
	미국	US 2010/0036822 A1 US 7739254 B1
	일본	US 7599922 B1
	유럽	US 2005/0278325 A1 US 2008/0275694 A1
	기타	US 6601055 B1
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		7
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국 심사시 통지된 거절이유의 근거조문은 제42조제4항제2호임 4. 비교 (1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 (2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 비하여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 (3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 2008/0046450 A1, US 7599922 B1, US 6601055 B1, US 2005/0278325 A1임 (4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 없으며, 참고한 문헌은 KR100544514 B1임 (5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03에 규정되어 있음 (1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 (2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 (3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 (4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 2. 한국 진보성 판단실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 11

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		G06F
출원번호	한→미	10-2008-0113564→13127011
	한→일	
출원인		KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION(한국과학기술정보연구원)
출원일자	우선일	2008-11-14
	출원일	2011-04-29
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	11
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성 기재불비 35 USC 101
인용문헌	한국	
	미국	US 2010/0049703 A1
	일본	US 2010/0082331 A1
	유럽	US 2007/0226296 A1
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		3
심사처리횟수 (의견제출통지)		1
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제112조(기재불비), 제101조(성), 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제112조는 한국 특허법 제42조에 해당되고, 미국 특허법 특허법 제29조제1항 본문에 해당되고, 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특 항에 해당됨 3. 한국 심사시 통지된 거절이유 근거조문은 제42조제4항제2호임 4. 비교 (1) 기재불비(미국 특허법 제112조) 1) 최종 거절이유 통지시, 청구항이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다 항 불명확이 다수 지적되었음 2) 이는 청구항 기재요건과 관련한 양국간 특허법 차이에 기인한 것이 아 사관의 판단 차이에 기인한 것으로 보임 (2) 발명의 성립성(미국 특허법 제101조) 1) 새롭고 유용하며 자명하지 않은 방법, 기계, 제품이나 조성물 또는 이에 않은 개량에 대하여 특허를 받을 수 있음 2) 구체적인 거절이유는 시스템을 청구하고 있으나, 그 구성요소들 중 어떤 에 구현되지 않았다는 것임 3) 발명의 성립성과 관련한 양국간 특허법 차이는 없음 (3) 진보성(미국 특허법 제103조(a)) 1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기 의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므 여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 2010/0049 2010/0082331 A1, US 2007/0226296 A1임 4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 없으며, 참고한 문헌은 KR1 A, KR1020080052318 A, KR100568977 B1, KR1020010109404 A임 5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 발명의 성립성 판단 (1) 미국 미국 심사실무상 시스템을 청구하면서 그 구성요소들 중 어떤 것도 하드 않은 경우, 발명의 성립성을 인정하지 않고 미국 특허법 제101조에 규정된 닌 것으로 판단함 (2) 한국 1) 한국 특허법 제2조는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 그 으로 정의하고 있으며, 제29조제1항 본문은 산업상 이용할 수 있는 발명을 규정하고 있음 2) 한국 심사실무상 한국 심사실무상 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 것 로그램 자체는 발명이 될 수 없는 것으로 판단하지만, 컴퓨터 프로그램에 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되는 경우에는 해당 프로그램과 연동하 처리장치(기계), 그 동작 방법 및 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명에 해당하는 것으로 판단 (3) 차이 1) 양국간 발명의 성립성 판단실무에 있어서의 차이는 없음

		2) 컴퓨터 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실 대한 양국 심사관의 판단 차이로 인하여, 발명의 성립성과 관련한 상이한 는 것으로 보임 2. 진보성 판단 (1) 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 규정되어 있음 1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 (2) 한국 진보성 판단실무 1) 청구항에 기재된 발명을 특정 2) 인용발명을 특정 3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대 점을 명확화 4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구 운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에 부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 (3) 차이 1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보 이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		
소송단계		

■ Case 12

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		G06Q
출원번호	한→미	10-2007-0122147→12741827
	한→일	
출원인		OLAWORKS, INC.(올라웍스)
출원일자	우선일	2007-11-28
	출원일	2010-05-06
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	28
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성 진보성 기재불비 35 USC 101
인용문헌	한국	US 2002/0114522 US 2003/0140050 US 2006/0069926 US 2004/0128613
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		4
심사처리횟수 (의견제출통지)		4
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		진행중

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 미국 최종거절 근거조문은 미국 특허법 제101조(산업상 이용가능성), 제103조(a)(진보성)임 2. 미국 특허법 제101조는 한국 특허법 제29조제1항 본문에 해당되고, 미국 특허법 제103조(a)는 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국 심사시 통지된 거절이유 근거조문은 제42조제4항제2호임 4. 비교 (1) 발명의 성립성(미국 특허법 제101조) 1) 새롭고 유용하며 자명하지 않은 방법, 기계, 제품이나 조성물 또는 이에 대한 자명하지 않은 개량에 대하여 특허를 받을 수 있음 2) 구체적인 거절이유는 청구항에 기재된 발명이 추상적인 아이디어 불과하기 때문에, 미국 특허법 제101조에 규정된 보호대상이 아니라는 것임 3) 발명의 성립성과 관련한 양국간 특허법 차이는 없음 (2) 진보성(미국 특허법 제103조(a)) 1) 미국 특허법 제102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없음 2) 미국 특허법 제102조의 각호에 규정된 발명이 진보성 판단에 고려되므로, 한국에 비하여 진보성 판단과 관련한 인용참증의 범위가 넓음 3) 진보성 판단시 미국 심사관이 인용한 문헌은 US 2002/0114522, US 2003/0140050, US 2006/0069926, US 2004/0128613임 4) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 없으며, 참고한 문헌은 KR1020070087067 A, JP2002010063 A, KR1020040054773 A임 5) 미국 최종거절시의 인용문헌이 한국 심사시의 인용문헌과 상이함
	심사실무 차이	1. 발명의 성립성 판단 (1) 미국 미국 심사실무상 추상적인 아이디어는 미국 특허법 제101조에 규정된 보호대상이 아닌 것으로 판단함 (2) 한국 1) 한국 특허법 제2조는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 발명으로 정의하고 있으며, 제29조제1항 본문은 산업상 이용할 수 있는 발명을 특허 대상으로 규정하고 있음 2) 한국 심사실무상 자연법칙을 이용하지 아니한 것은 발명으로서 성립하지 않기 때문에 특허대상에서 제외하고 있으며, 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학공식, 논리학적 법칙, 작도법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙 그 자체 등), 또는 인간의 정신활동(영업계획 그 자체, 교수방법 그 자체, 금융보험제도 그 자체, 과세제도 그 자체 등)을 이용하고 있는 경우에는 발명에 해당되지 않는 것으로 판단하고 있음 (3) 차이 1) 양국간 발명의 성립성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 2) 청구항에 기재된 발명이 추상적인 아이디어인지 여부에 대한 양국 심사관의 판단 차이로 인하여, 발명의 성립성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임 2. 진보성 판단

		(1) 미국 진보성 판단실무 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966) 사건에서 대법원이 제시한 기준을 따르며, 동일 내용이 심사편람 2141 내지 2141.03에 규정되어 있음 1) 선행기술의 범위와 내용을 특정 2) 선행기술과 청구항 간의 차이를 확인 3) 당해 기술분야의 통상의 기술수준을 특정 4) 출원에서 자명성과 비자명성을 가리키는 반대증거를 고려 (2) 한국 진보성 판단실무 1) 청구항에 기재된 발명을 특정 2) 인용발명을 특정 3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 (3) 차이 1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		
소송단계		

■ Case 13

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	12310343
	한→일	
출원인		LG화학
출원일자	우선일	2006-08-21
	출원일	2009-09-17
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	10
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비,35 USC 121, 35 USC 112
인용문헌	한국	US 2004/0121234 US 2002/0172868, EP 1575104 Cabot, CABO-O-SIL TS 530 Treated Fumed Silica cut-sheet(2004)
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허/비특허
특허문헌(국가)		미국/유럽
특허문헌의 갯수		3
심사처리횟수 (의견제출통지)		5
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 인용문헌(한국공개특허 제2005-86935호 및 일본공 12-281354호)를 이유로 진보성을 지적하였으며, 출원인은 심사전치를 - 극복함 미국특허청은 한국특허청과 상이한 인용문헌(US 2004/0121234 US 2002/0172868, 및 비특허문헌 Cabot, CABO-O-SIL TS 530 T Silica cut-sheet(2004)을 통해 진보성, 기재불비를 지적하였으며, 출원 의견서를 통해 계속해서 기재불비 및 진보성을 다투는 중임.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 14

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		B32B
출원번호	한→미	12451778
	한→일	
출원인		LG화학
출원일자	우선일	2007-06-01
	출원일	2010-04-02
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	40
	최종	계속중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 기재불비,진보성,35 USC 121
인용문헌	한국	-US 2007/0026243 US 2005/0079380 US 2002/0125822 US 2007/0224430
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		4
심사처리횟수 (의견제출통지)		8
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 신규성 및 진보성을 지적(인용문헌 WO2006-08279 출원인은 보정을 통해 거절이유를 극복하였음 미국특허청은 한국특허청과 상이한 인용문헌(US2007/0026243 및 2005/0079380)을 이유로 신규성과 진보성을 지적하였고 최후거절이유통지에서는 전과 상이한 새로운 인용문헌(US2002/0 이유로 진보성을 지적하였으며, 출원인은 계속해서 진보성 대응중
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 15

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H05B
출원번호	한→미	12934607
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2008-06-13
	출원일	2010-09-24
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	20
	최종	
심사결과(거절)		
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비
인용문헌	한국	US 7129444
	미국	US 4971848
	일본	US 2002/0015824
	유럽	
	기타	JP 2006-024501 FR 0753972
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국/일본/유럽
특허문헌의 갯수		5
심사처리횟수 (의견제출통지)		6
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 우선심사를 거쳐 의견서제출통지 없이 등록되었으나, 미국특허청은 기재불비를 이유(35 USC. 112조)로 final-rejection을 통지함. 특히 미국특허청은 불명료한 표현"smallest" 이 존재하고, 본원발명이 청구항간의 인용관계를 엄격하게 표기하지 않아 불명료한 기재로 인한 기재불비를 지적하였으며, 인용문헌을 통해 진보성을 지적하였음.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 16

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		C12Q
출원번호	한→미	12/575944
	한→일	
출원인		AMOREPACIFIC CORPORATION
출원일자	우선일	2008-11-07
	출원일	2009-10-08
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	4
	최종	
심사결과(거절)		포기
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비
인용문헌	한국	-
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		-
특허문헌(국가)		-
특허문헌의 갯수		-
심사처리횟수 (의견제출통지)		1
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 추상적인 기재로 인한 기재불비 (실시예 부재, 유전자의 구체적인 서열정보를 확인할 수 있는 접속 가능한 데이터베이스 명칭 및 접속 번호부재)를 지적하였고 출원인은 보정(발명의 상세한 설명 삭제 및 청구항 보정)을 통해서 거절이유를 극복함 미국특허청도 동일한 거절이유(실시예 부재)를 제시하여 보정할 것을 제안하였으나 출원인이 포기함
	심사실무 차이	한국특허청은 유전자의 구체적인 서열정보를 확인할 수 있는 접속 가능한 데이터베이스 명칭 및 그접속 번호를 병기하여 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위를 보정하더라도, 이에 대하여서는 신규사항 추가로 판단하지 않음.
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 17

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		D06F
출원번호	한→미	13515769
	한→일	
출원인		LG 전자
출원일자	우선일	2009-12-15
	출원일	2012-06-13
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	12
	최종	
심사결과(거절)		포기
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성,기재불비
인용문헌	한국	-US 2008/0168679
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		1
심사처리횟수 (의견제출통지)		4
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 기재불비를 지적하였으나, 출원인은 보정을 통해 극복하였음. 이에 반해 미국특허청은 진보성과 기재불비를 지적하였으며 출원인은 보정에 의해서도 기재불비를 극복하지 못하고 결국 포기함.
	심사실무 차이	기재불비에 있어서 미국특허청은 청구항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는지 여부를 판단함에 있어서 단지 구문상의 해석에 아닌 실절적인 의미를 파악하여 판단함
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 18

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	13259927
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2010-02-10
	출원일	2011-09-23
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	10
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성, 기재불비
인용문헌	한국	US 2003/0082445 US 2009/0200509
	미국	US 2010/0285346
	일본	US 2003/0091896
	유럽	US 2009/0004553 US 2009/0246607
	기타	US 2005/0031946 US 2004/0137321
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		8개
심사처리횟수 (의견제출통지)		7
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 인용문헌(JP2007-173212호 및 JP2001-256934호)에 의해 진보성을 지적하였으나, 보정을 통해 극복하였음. 미국특허청은 최초 지적된 신규성, 진보성, 기재불비는 보정에 의해 극복되었으나, 한국특허청과 다른 인용문헌(US 2006/0100385,US 2003/0055162 및 비특허문헌)에 의해 새로운 진보성흠결을 지적하여 출원인은 이에 대응중임.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 19

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	13979911
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2011-02-15
	출원일	2014-02-18
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	25
	최종	진행중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성
인용문헌	한국	US 2005/0095504
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		1
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		-

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 인용문헌 (한국공개특허 제10-2005-0041661호 및 한국공개특허공보 제10-2002-0080797호)를 이유로 진보성 흠결을 지적하였으나, 출원인은 한정보정 및 의견서를 통해 거절이유를 극복하였음. 미국특허청은 한국특허청과 다른 인용문헌(US 2005/0095504)을 이유로 신규성 및 진보성을 거절하였으며, 출원인은 보정서 및 의견서를 제출하였으나 여전히 신규성, 진보성을 다투고 있음
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 20

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		B01D
출원번호	한→미	13981597
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2011-04-04
	출원일	2013-07-24
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	20
	최종	계속중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비, Double Patenting(US 13/970131, US 13/980297)
인용문헌	한국	US 2008/0274277 US 4440548 US 2008/0247939 US 2007/0215520 US 6905544 WO 03/066521
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국/ 국제
특허문헌의 갯수		6
심사처리횟수 (의견제출통지)		5
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 인용문헌 US2008/0274277호를 통해 신규성 및 진보성을 지적하였으나, 출원인은 의견서를 통해 극복함. 미국특허청은 US 2008/0274277외에 인용문헌을 더 추가하여 진보성을 지적하였음. 출원인은 이에 의견서 및 보정서를 통해 대응중임
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 21

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	14087697
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2011-09-20
	출원일	2013-11-22
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	16
	최종	계속중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비
인용문헌	한국	US 2010/0203386 Nohma et al.(Lithium-Containing Manganese Dioxide(Composite Dimensional Manganese Oxide: CDMO as positive material for a lithium secondary battery)) Hong et al.(Effective carbon additive on electrochemical performance on LiCoO2 composite cathodes)
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허1/비특허2
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		1
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 청구범위가 불명함을 이유로 기재불비를 지적하였으며, 출원인은 보정을 통해 거절이유를 극복함 미국특허청은 인용문헌(US 2010/0203386 및 비특허문헌)을 이유로 진보성을 지적하였으며, 출원인은 의견서 및 보정서를 통해 계속해서 다투고 있음
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 22

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		C01B
출원번호	한→미	13824925
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2011-12-21
	출원일	2013-03-18
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	18
	최종	진행중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비, 신규성, 진보성,
인용문헌	한국	US 2004/0022718 US 2003/0211029 US 2007/0172410 US 2005/0095938
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		4
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 기재불비를 지적하였으나, 출원인은 보정서를 통해 거절이유를 극복함. 미국특허청은 인용문헌(US 2004/0022718, US 2003/0211029, US 2007/0172410, US 2005/0095938)를 이유로 신규성, 진보성을 지적하면서, 청구범위가 불명확함을 이유로 기재불비도 지적함. 출원인은 보정을 통해 신규성은 극복하였으나, 기재불비 및 진보성을 계속해서 다투고 있음.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 23

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H01B
출원번호	한→미	14349641
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2012-01-13
	출원일	2014-04-03
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	13
	최종	진행중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성
인용문헌	한국	US 4927736 US 6790930
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		O
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		진행중

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 인용문헌(한국공개특허공보 제10-2011-0138293호, 일본 공개특허공보 특개2009-004394호)를 이유로 진보성을 지적하였으나, 출원인은 한국특허청이 특허성을 인정한 청구항으로 한정보정하여 거절이유를 극복함 미국특허청은 한국특허청과 다른 인용문헌 (US 4927736 및 US 6790930)을 이유로 신규성과 진보성을 지적하였으며, 출원인은 보정을 통해 신규성은 극복하였으나, 진보성에 대해서는 계속해서 다투고 있음.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 24

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		A21D
출원번호	한→미	14199842
	한→일	
출원인		파리크로아상 컴퍼니
출원일자	우선일	2013-03-25
	출원일	2014-03-06
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	13
	최종	계속중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비, 35 USC 121
인용문헌	한국	US 2011/0311678 WO 2004037003 A1
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국/ 국제
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 기재불비 및 인용문헌(한국공개특허 제10-1998-0021595호, 미국 특허공보 US5700511, 공개특허공보 제10-2008-0010602호)를 이유로 진보성을 지적하였음. 이에 대해 출원인은 특허청이 특허성을 인정한 청구항으로 한정 보정하여 거절이유를 극복함 미국특허청은 한국특허청과 다른 인용문헌(WO 2004037003 A1)을 이유로 진보성 흠결을 지적하였으며, 출원인은 의견서를 통해 계속해서 다투고 있음
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 25

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		C08F
출원번호	한→미	13871638
	한→일	
출원인		LG화학
출원일자	우선일	2010-10-29
	출원일	2013-04-26
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	3
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성, 기재불비, 이중특허
인용문헌	한국	US 2006/0100385
	미국	US 2003/0055162
	일본	US 2006/0142490
	유럽	US 2002/0072571
	기타	Adachi(published in Ind. Eng. Chem. Res. Vol. 47(2008) pages 1812-1819)
문헌종류(특허/비특허)		특허/비특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		4
심사처리횟수 (의견제출통지)		4
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 비특허문헌(ADACHI)을 이용하여 신규성 및 진보성을 지적하였고, 출원인은 구성 및 용도를 한정하여 거절이유를 극복하였음. 미국특허청은 US13/285610에 의한 이중특허를 지적하였고, 인용문헌을 추가하여 신규성, 진보성을 지적하였고, 출원인은 보정서 및 의견서를 제출하였으나 거절이유를 극복하지 못하고 pending중임
	심사실무 차이	출원인은 심사지침서상의 " 청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우 상세한 설명 및 도면의 기재와 해당 기술분야의 출원시의 기술상식을 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하는 것으로 해석하며, 청구항에 기재된 모든 기술적 특징을 포함하는 물건이라도 당해 용도로 사용되는데 부적당하거나 또는 그 용도로 사용되기 위해서 변경이 필요하다고 인정되는 경우에는 그 물건에 해당하지 않는 것으로 취급한다"를 적극적으로 활용하여 거절이유를 극복하였음.
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 26

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		C07C
출원번호	한→미	13825439
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2011-06-30
	출원일	2013-07-08
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	13
	최종	계속중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	KR 10-2009-0103424A
	미국	US 4556461
	일본	US 7417173B2
	유럽	US 3764632
	기타	WO 2009/119975A2
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		한국/미국/국제
특허문헌의 갯수		5
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 “저비점 분획”등 불명료한 표현으로 인해 42조 4항 2호 (기재불비)를 지적하였으며, 출원인은 보정을 통해 이를 극복하였음 미국특허청은 WO2009119975호 등의 인용문헌을 이유로 진보성 흠결을 지적하였음. 이에 출원인은 보정서 의견서를 통해 대응중임.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 27

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	14092398
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2011-05-30
	출원일	2013-11-27
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	25
	최종	계속중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성, 기재불비
인용문헌	한국	US 2008/0070111
	미국	US 6517671
	일본	US 2379187
	유럽	US 2006/0169388
	기타	Graff et al. 2008 NPL Welding Technology Coporation 2010 NPL Chang et al. 1974 NPL Shannon 2009 NPL
문헌종류(특허/비특허)		특허/비특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		4
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 인용문헌(일본공개특허공보 특개2003-223880호)를 이유로 진보성을 지적하였으나, 출원인은 감축보정 및 의견서를 통해서 거절이유를 극복하였음. 미국특허청은 기재불비 및 한국특허청과 다른 인용문헌 (US 2008/0070111, US 6517671 및 비특허문헌)을 이유로 신규성 및 진보성을 지적함. 출원인은 보정서와 의견서를 통해 거절이유를 다투었으나 여전히 기재불비와 진보성을 이유로 최후거절결정통지를 받은 상태임.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 28

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		C08L
출원번호	한→미	14009486
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2011-08-11
	출원일	2013-10-02
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	15
	최종	계속중
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성
인용문헌	한국	US 2009/0043047 A1
	미국	US 7019049
	일본	US 5827584
	유럽	Chukyo Yushi Anti-Oxidant Dispersion
	기타	datasheet-http://www.chukyo-yushi.co.jp/en/product/production/anti-oxidant-dispersions.html
문헌종류(특허/비특허)		특허/비특허
특허문헌(국가)		미국
특허문헌의 갯수		3
심사처리횟수 (의견제출통지)		4
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 한국등록특허공보 제10-0626954호 외 3건의 인용문헌을 통해 진보성을 지적하였으며, 출원인은 이에 대해. 보정을 통해 극복 미국특허청은 한국특허청과 상이한 인용문헌 (US 2009/0043047 A1, US 7019049, US 5827584) 및 인터넷을 통해 공지된 기술을 통해 진보성,신규성을 지적하였으며, 출원인은 보정 및 의견서를 제출하여 신규성은 극복하였으나, 진보성에 대해서는 여전히 대응중임.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 29

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		G02F
출원번호	한→미	14183120
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2011-08-19
	출원일	2014-02-18
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	21
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비, Double Patenting(13/580333)
인용문헌	한국	US 6074729 US 2010/0039590 A1 US 2005/0036090 A1 US 2009/0115945 A1 US 2007/0091229 A1 US 2010/0283943 A1 US 6261671 B1 JP 2009-205141
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국/일본
특허문헌의 갯수		8
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 기재불비 및 인용문헌 (한국공개특허공보 제 10-2010-0078564호 및 일본공개특허공보 특개2011-128654호)를 이유로 진보성을 지적하였으나, 출원인은 특허청이 특허성을 인정한 청구항으로 한정보정하였으며, 이에 거절이유가 극복될 것으로 예상됨 (출원계속중임) 미국특허청은 한국특허청과 다른 인용문헌 (US 6074729, US 2010/0039590 A1, US 2005/0036090 A1)를 이유로 진보성을 지적하였음. 출원인은 보정서 의견서를 통해 다투는 중임
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 30

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		C08L
출원번호	한→미	14118593
	한→일	
출원인		LG 화학
출원일자	우선일	2012-02-03
	출원일	2013-11-19
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→미
청구항 수	출원시	14
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비
인용문헌	한국	KR 1040827 B1 US 4912162
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국/한국
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 우선심사를 통해 의견서제출통지 없이 등록됨. 미국특허청은 기재불비 및 인용문헌(US4912162호,KR 2007-0019411호)등을 이유로 진보성을 지적하였음. 이에 출원인은 보정을 통해 기재불비는 극복하였으나, 진보성은 계속해서 미국특허청과 다투는 중임.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 31

〈10-2010-131716호, 1331619〉
청구범위 지칭 불명료(유전체층의 개수) 거절이유는 해소되었으나 최종 거절됨
첫 거절이유에서는 신규성(102(b))으로 통지하였으나 청구항 보정 이후 다른 특허문헌 간의 결합을 통해 진보성으로 거절이유를 통지하였으며, 진보성으로 최종 거절됨
packing unit의 의미를 구글 써치로 분석 packing container
또한 shape in reel의 의미를 구글 써치를 통해 해석
한국 심사과정에서는 국내 특허문헌을 기초로 의견제출 통지되었으며 2차 거절이유 통지에서는 청구항 기재방법 미비를 이유로 의견제출 되었으며, 이후 등록되었음
미국 심사 단계에서는 미국 특허문헌의 결합을 통해 거절 (다수 3개의 결합)
미국 특허심사기준(MPEP) 2144.05를 인용하면서 일정 수치구간의 한정을 갖는 발명의 진보성 결여를 지적함, 이 경우 심사관은 발명의 진보성 결여에 대한 구체적 이유를 제시하여야 함

■ Case 32

〈10-2011-96878호, 13492839〉
국내 심사단계에서는 청구항 기재방법 미비를 이유로 의견제출 되었으며, 이후 보정을 통해 등록되었음
101조의 double patenting issue로 거절되었음
청구항 1-22가 출원중인 타 출원의 1-13항 발명과 구분되지 않음
또한 진보성(103(a)에 의한 미 특허문헌의 결합 및 비특허문헌(컨퍼런스 논문 발표자료: Choi et al.)의 결합으로 거절되었음(미국 공보 2003/229470) (미국 공보 2003/128212)

■ Case 33

〈10-2009-0000689호, 1314237〉
국내 심사단계에서는 청구항 기재방법 미비를 이유로 의견제출 되었으며, 이후 보정을 통해 등록되었음
103(a)의 적용을 통해 거절 JP2003-323870 US 2007/0190405 JP07-85896

■ Case 34

〈10-2010-0102229호, 13854672〉
112(b) 조항에 의거하여 청구범위의 표현 중 불명료(unclear and indefinite)한 부분이 있다는 거절이유는 보정을 통해 해소되었으나
103(a)로 최종 거절(Lee 특허문헌)와 (Chung US 2011/0117367, WO2010/013902)
[USPTO의 진보성 대비 과정]
제1특허문헌이 특허출원과 관련하여 제시하고 있는 사항을 대응시키고, 제1 특허문헌이 개시하고 있지 않은 사항을 제2 특허문헌에 특허출원과 관련한 시사점이 있는지를 파악하는 과정을 통해 진보성 대비를 하고 있음
만약 제1, 2 문헌에 기재되어 있지 않은 부분은 당업자의 기술수준을 구체적인 예를 들어 진보성을 부정하게 된 이유를 설명
심사관의 결정에 반박하는 출원인의 주장 또는 의견에 대하여, 그러한 주장이나 의견을 요약한 다음 이를 수용할 수 없는 구체적 이유를 제시하고 있음

■ Case 35

〈PCT/KR2011/004033호, 13656317〉
112(b) 청구항의 청구대상이 불명료, 한정하는 대상이 불명확하다는 거절 이유는 보정을 통하여 극복되었으나 단일 특허문헌을 인용하는 102(b)의 거절이유는 극복되었으나 (US 2008/0248377 A1) 동 문헌은 국제조사보고서에서는 참고문헌(A)으로 분류된바 있음
103(a)로 거절 Yang (US2009/0220853 A1) US 6379853 B1으로 진보성 부정

■ Case 36

〈PCT/KR2012/002862호,1411958〉
청구항 1항의 기재가 당업자가 이해할 만큼 명료하게 작성되지 않음
“1개 이상의 인코딩 옵션의 결합”으로 기재된 부분
또한 상세한 설명의 기재와 일치하지 않는 기재가 있어, 보정이 필요함을 지적

또한 112(f) 기능식 청구항의 조항에 의해 해석되는 부분이 있음
“device for", "unit for" 이후 기능적 표현(calculating/selecting/transcoding/transmitting/communicating/measuring/storing)을 포함하고 있으나 상세한 설명에 이를 뒷받침하는 구조적 실시예가 기재되어 있지 않음을 지적
상세한 설명은 단지 청구범위의 기능만을 설명할 뿐 기능에 대응하는 구조물을 언급하지 않고 있음
심사관은 두가지 옵션이 있음을 제시
- 112(f)가 유발되지 않도록 청구항을 수정
- 신규사항의 추가없이 상세한 설명에 구조적 실시예를 기재(또는 당업자 수준에서 신규사항 추가가 아닌 한도 내에서의 실시예를 예시하여야 함)

결국, 당해 출원은 포기되었음(SW 청구항 작성시 용어 선택에 유의할 필요, 신규사항 추가, Continued 선택시 비용 부담의 문제)

또한 특허문헌의 결합에 의한 진보성을 지적(동 특허문헌 국제조사보고서에는 나타나 있지 않은 것임)
(US 2006/95943, US 6912253)

■ Case 37

〈PCT/KR2011/001349호, 13581232〉
상세한 설명에 의해 뒷받침 되지 않는 사항을 청구범위에 기재했다는 이유로 거절이유 112(a)를 발급하였으나 이후 보정에 의해 해소되었음
PCT 국제조사보고서에서는 국내 특허문헌 2건을 참고문헌(카테고리 A)으로 인용했으나, 미국 국내단계에서는, 진보성 103(a) US2010/272091 A1+WO2008/30867 A2, US 2009/245191)의 이유로 거절되었음

■ Case 38

〈10-2010-0122326, 13899995〉
진보성 일본 공개 2008-311012
보정 후 등록

112(a) 상세한 설명에 의해 청구범위가 뒷받침되지 않은 이유 및 112(b) 청구하는 대상이 불명료하다는 이유로 의견제출 통지 하였으며 후에 보정을 통해 치유되었음

112조 1, 2항, 103조에 의거 거절됨
103(a) 진보성 거절
Kawai US 2010/167176 Ripley US 2003/191021 Kejha US 2006/159999
청구범위 해석과 관련하여 심사관은, 전제부가 단지 발명의 프로세스의 목적 또는 구조의 의도적인 사용 등 목적을 암시하는 것에 지나지 않으며, 청구범위의 본체부(body) 자체만으로도 단독으로 프로세스의 각 단계나 구조적인 한정을 포함하고 있어 본체부가 전제부와 상관없이 독립적인 경우, 청구범위의 전제부는 특허성 판단에 영향을 미치지 않는다고 지적
스테인레스 강이 회전벨트에 적합한 물질이라고 하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사안이므로, 의도했던 목적에 적합한 대로 공지의 물질을 선택하는 것은 그 자체로 자명하다고 판단함

■ Case 39

〈10-2012-0074741, 13937616〉
42.4.2 청구항 불명료
거절이유 해소 등록

최초의 신규성, 진보성 거절이유
이후 신규성은 극복,
추후 다른 인용문헌을 통해 진보성으로 최종 거절됨
US 8125480과 US2008/259080의 결합으로 거절

■ Case 40

〈10-2011-0059850, 13983207〉
103(a)에 의해 거절
US 7386048 US7457362
심사관은 출원인의 보정이 선행기술과 충분히 차별화되지 않음을 지적하면서 거절

■ Case 41

〈10-2013-0128367, 14067691〉
42.4.2. 기재불비 해소 후 등록

진보성 103(a)에 의해 최종 거절
US 2010/0103902 A1
US 2010/0246561 A1
US 2012/0257570 A1
US 2011/0268028 A1
US 8391129 B1
진보성 결합문헌(주문헌+보조문헌)으로 커버되지 않는 주지관용 기술을 제시하는 경우, 별도의 인용문헌을 찾아 주지관용의 근거로 제시
진보성을 부정하는 심사관에 대해 출원인은 청구범위를 한정하여 진보성 있음을 주장하나, 심사관은 문언해석에 기초하여 가장 넓고 합리적으로 청구범위를 해석해야 함을 강조

■ Case 42

〈PCT/KR2012/003710, 14115725〉
한국 특허문헌 중심으로 A만을 언급

기재불비 112조 거절이유는 해소
112(b) 청구범위의 청구대상이 명확하게 기재되어야 함
청구범위에 불명료한 기재부분이 있음
진보성 103(a)로 거절
US 2011/0007673 A1
US 2011/0080896 A1
US 2011/0170496 A1
US 2011/0249633 A1

■ Case 43

〈10-2011-0073495, 14152169〉
기재불비 도면의 부호가 상세한 설명의 기재와 일치않는 거절이유는 보정을 통해 해소
37 CFE 1.84(p)(5)
112(a) 청구항이 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 사유로 거절 유지
112(b) 청구항이 청구대상을 명료하게 기재하고 있지 않다는 거절이유도 번복되지 못함
“sectional area"가 ”vertical"하다는 의미가 불명료함
진보성 거절이유 (103조 근거)는 해소
US 2009/0220853 A1, KR 2008-107047 A, US 2012/0189890 A1, JP 2005-149882 A, US 2009/0169990 A1, US 2007/0087266 A1은 해당 청구항을 보정 또는 삭제함으로써 해소되었음
그러나 일부 청구항들은 US 2009/0220853 A1, KR 2008-107047의 결합을 통한 진보성 부재로 거절 유지(JP 2005-149882 A, 이 두 문헌과 JP 문헌은 IDS에 기 인용된 자료임)
미국 IDS 제도가 있어, 한국 PPH 등록 전 거절이유 문헌에 주의를 요함. 또한 글로벌 도시에 등장으로 타 청의 심사결과의 공유 및 접근이 보다 용이하여 졌으므로 1청에서의 심사결과에 주의를 요함
PPH의 단점으로 청구범위가 2청에서 축소될 가능성이 있다는 비판도 제기되고 있음
따라서 CSE의 중요성이 있음(즉, 1청의 서치 부족 가능성을 사전에 보완함으로써 심사품질의 개선을 상호 도모할 수 있음)
Product by Process 청구항의 해석과 관련하여 PbP 클레임이 프로세스에 의해 한정되고 정의되더라도 특허성의 결정은 product 자체에 의해 결정된다고 판단함. 즉 product의 특허성의 그 제조방법에 영향을 받지 않는다고 판단.
(전체 시사점: 미국의 경우, 주지관용 기술에 대한 구체적 증거제시를 원칙으로 하므로 대체로 주참증, 보조참증에 대해 대비하다가 주지관용으로 누락된 부분에 대해 제2, 제3 의견제출통지를 하며 향후 누락된 부분에 대한 새로운 증거자료로서의 참증을 제시)
심사관 자의로 주지관용이라 판단한 사례는 거의 없음
일본 문헌은 기계 번역을 통해 기술내용을 파악

■ Case 44

〈10-2010-108427, 14204715〉
한국 진보성
일본공개공보 2009-271204 2008-020668
42.4.2. 청구항 기재 불분명
이후 등록

기재불비 112,2항의 거절이유는 보정 및 청구항 삭제를 통하여 해소됨
112.4항의 거절이유도 청구항 삭제를 통해 해소됨
청구범위의 청구대상의 불명료(112.2) 거절이유는 해소되지 않음
심사관은 인용 문헌과 청구항을 대비할 때 출원인이 심사관이 지적한 사항과 함께 인용문헌 전반의 기술사항을 고려하여 거절이유에 대한 답변서를 작성하여 줄 것을 요망함
청구항에 기재된 구성요소가 도면에 나타나 있지 않음 (37 CFR1.83(a)에 의거 거절)
IDS에 대한 기재요건 미충족 37 CFR 1.98(a)(3) 위배
각 인용문헌에 대한 간략한 대비사항 미기재
한국 거절이유통지서 제출하였으나 번역문 미제출로 검토하지 않음 (PPH 활용시 비용증가가 예상되는 부분)
한국 심판원의 심결문이 동 발명과 연관이 되나 역시 관련자료의 미제출을 지적함
한국 청의 심사시 인용되었던 일본 문헌의 번역문 미제출로 역시 심사관이 당해 문헌을 검토하지 않았음을 지적
청구항 일부는 IDS 인용문헌 JP 2007-248964에 의해 신규성 상실을 지적
일부 청구항들은 상기 문헌과 US 2005/0275294에 의해 진보성 상실을 언급
일부 청구항들은 상기 JP 문헌과 US 2011/0236008호의 결합을 통해 진보성 결여
일부 청구항들은 상기 JP 문헌과 US 2009/0102403호를 통해 진보성 상실

■ Case 45

〈10-2011-0059850, 14221794〉
진보성 판단시 청구항의 해석은 청구항에 기재된 언어의 가장 광의의 의미를 기초로 해석하므로, 출원인의 주장처럼 축소 한정하여 청구항을 제한 해석할 수 없음
또한 기능식 청구항에 해당하는 구조물이나 그 등가물을 상세한 설명에 기재하지 않았다는 거절이유도 유지됨
또한 선행문헌과 구별될 수 있도록 출원발명을 한정하여 기재하지 않았다는 거절이유도 극복되지 못함
청구항 1-4는 1차 OA시 US 8743949호 및 US 2007/0206872의 결합에 의해 거예 통지되었으나, 이후 US 7688893호 및 US 7386048호에 의해 진보성 결여로 거절됨
OA에 기재된 거절이유는 예시에 해당하며 이외에도 선행문헌의 전반에 기재된 기술사상을 특허발명과 대비하여 할 것임

■ Case 46

〈PCT/KR2013/008477, 14349605〉
A 문헌만 국제조사보고서에 인용

1차 OA시 신규성 또는 진보성 결여로 지적했던 거절이유의 기본적 논리가 동일한 경우, 이후 OA시 거절이유는 새로운 거절이유로 간주되지 않음
US 2013/0044664호와 US 2012/0236813호의 결합에 의해 일부 청구항 거절(새로운 인용문헌)
진보성 결여로 거절된 청구항 뿐 아니라 진보성이 있는 청구항을 허여하는 이유도 구체적으로 명시(청구항의 ...내용은 인용문헌에 개시되어 있지 않음)
OA와 최종 rejection의 논리적 근거와 이유는 거의 다르지 않음

■ Case 47

〈10-2012-0097461, 14365628〉
진보성 거절 등록특허공보 제10-0941485호
공개특허공보 제10-2011-0019957호(2011.03.02)
일본공개특허공보 특개2003-172496 참조
이후 보정을 통해 등록

청구항의 오자 수정
103조 근거 진보성 거절(a)
한국 특허공보 10-1103655(번역문 제출)와 US 5540190호의 결합에 의해 거절되었으나, 2015.10.5. 거절이유를 극복하고 등록결정되었음
서치 히스토리(EAST Search History)를 사용한 검색식, DB 종류, 검색시간, 검색한 특허문헌번호 등과 함께 공개하고 있음

■ Case 48

〈10-2007-0115351, 12741824〉

한국출원은 한국 선행기술로 1회 의견제출 통지 이후
출원인이 청구항을 축소 보정하여 특허 등록

미국 출원은 심사관의 거절이유에 대응하여 계속심사(Continued Examination Under 37 CFR 1.114)를 청구하였으며 심사관은 총 8회의 의견제출을 통해 한국 특허청이 인용하였던 의견제출 당시의 문헌과 다른 선행기술 2건(미국 특허문헌)을 추가로 찾아내어 이들의 결합을 통해 진보성 결여를 이유로 거절하였으며 이후 출원인은 최종적으로 당해 출원을 포기하였음

■ Case 49

〈10-2011-0096877, 13476086〉

한국출원은 한국 선행기술로 1회 의견제출 통지 이후
출원인이 청구항을 축소 보정하여 특허 등록
한국의 심사과정에서는 한국(등록 10-1064981호)과 일본의 특허문헌(특개 2011-014086호)을 기초로 의견 제출 통지하였으나
미국 심사과정에서는 심사관이 미국의 특허문헌(2004/0098271호)을 별도로 찾아 내어 진보성을 이유로 거절하였음
심사관의 거절이유에 대응하여 출원인은 당해 출원발명의 진보성을 다투었으나 받아들여지지 않았으며, 이후 출원인은 최종적으로 당해 출원을 포기하였음

■ Case 50

〈PCT/KR2011/004140, 13702414〉

거절이유
도면상의 부호가 상세한 설명과 일치하지 않음
신규성 거절이유 102(e) 에 의해 거절 Nam (US 2011/0274043)
Fong US 2013/0051214 진보성
문헌과의 유사점, 차이점 대비(통상의 심사과정)
상기 2개의 특허문헌은 한국특허청 발행 PCT 국제조사, 국제예비심사 보고서에서는 언급되지 않은 문헌임
거절이유 1회 발급 이후 7개월 이후 취하

2. 일본 심층분석 자료

■ Case 1

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		특허로 미납 소멸
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	
	미국	한국) 한국공개특허 2006-0067815
	일본	일본) 일본공개특허 2004-206660 일본공개특허 평성08-161250
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	**한국 특허 출원**은 독립 청구항 6항의 **최소한의 보정**만 수행됨 심사관의 거절이유통지에 대한 대응은 보정안 보다는 의견안에 무게 중심으로 두고 진행되었으며, **의견서가 매우 충실하게 작성**되어 있음 **일본 특허 출원**은 의견안보다는 보정안을 바탕으로 등록을 도모하였으며, 심사전치 단계에서도 **보정안 중심으로 대응**이 이루어졌음 **심사전치** 단계에서 심사관은 출원인의 보정안이 청구범위 감축이 아니므로 **보정안이 인정되지 않는다**는 취지를 통지하였으며, 따라서, 이전 청구범위로 심사결과 거절결정은 그대로 유지된다는 거절결정통지서를 발송함 이에 불복하여 출원인은 거절결정불복 심판을 진행하였음
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		심사 전치 단계 이후의 거절결정불복 심판 단계에서 심판장은 심사관의 거절결정의 취소하며 **특허 결정**하는 심결을 내림 그러나, 출원인이 **특허료를 미납**하여 최종적으로 특허출원은 포기한 것으로 처리되었음 ※ 한국 특허출원과 일본 특허출원의 각국 특허청의 최종 처분은 등록결정이었으나, 출원인의 사정상 일본 특허출원은 포기한 것으로 보임
소송단계		

■ Case 2

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비
인용문헌	한국	
	미국	한국) 기재불비
	일본	일본) 기재불비
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 거절이유 없이 곧바로 등록 결정을 받음 **일본 특허출원**은 청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다며 **기재불비에 해당하는 거절이유**를 통지 받음 이에 대응하여, 출원인은 기재불비를 해소하기 위한 보정안과 의견안을 제출하였음 특히, 출원인은 의견서상 **참조 문헌을 예시**로 들며 일본 특허출원의 기재 정도는 **당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재**되어 있다고 주장함 그러나, 심사관은 참조 문헌들의 관련성을 인정하지 않으며, 여전히 해당 일본 특허출원은 당업자가 용이하게 실시하도록 기재되어 있지 않았다고 지적하며 거절결정을 함
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		거절결정불복 심판을 청구 시 **청구의 이유만 보정**하는 방식 보정으로 인하여, 심사전치 단계는 수행되지 않음 심판 청구 이유서에서 출원인은 일본 특허출원의 청구범위가 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있음을 참조문헌을 바탕으로 다시 한 번 보다 구체적으로 주장함 현재, 본건의 심결문은 아직 미공개이어서, 최종 처분의 확인이 안 됨
소송단계		

■ Case 3

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	한국) 없음
	미국	일본) 일본공개특허 2004-201703 일본공개특허 2003-161935 일본공개특허 2005-037416 일본공개특허 2004-246186 일본공보특허 소화61-050797 일본공개특허 2004-160780 일본공개특허 2001-018195 일본공개특허 평성05-008199 일본공개특허 평성07-032299
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 거절이유 없이 **곧바로 등록 결정**을 받음 **일본 특허출원**은 청구항 1, 2 및 3의 발명이 인용문헌(일본공개특허 2004-201703, 일본공개특허 평성05-008199, 일본공개특허 평성07-032299)들을 근거로 당업자가 **용이하게 발명할 수 있다**는 이유로 거절이유를 통지 받음 또한, 청구항들 사이의 공통된 특징이 인용발명들 대비 진보성이 없으므로 **발명의 단일성이 인정되지 않는다**는 거절이유와 **청구범위**가 발명의 상세한 설명에 의하여 **뒷받침되지 않는다**는 거절이유를 함께 통지 받음 이에 대하여, 출원인은 심사관의 거절이유를 극복하기 위한 보정안과 의견안을 개진하였으며 이를 통하여 단일성과 청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 거절이유는 극복하였으나, 진보성과 관련하여서는 다시 거절이유를 통지 받음 2차 보정을 통하여 출원인은 인용발명 대비 진보성을 인정받기 위한 보정안과 의견안을 제출하였으나, 심사관은 최종적으로 거절결정을 확정함 이후, 보정안과 함께 거절결정불복 심판청구가 이루어짐으로서 심사 전치단계가 수행되었으나, 심사관은 심사전치 단계에서도 이전 거절결정을 유지하였음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		심사전치 단계에서도 심사관이 거절결정을 유지함에 따라, 출원인은 다시 의견서와 보정안을 제출하며 거절결정불복 심판 단계를 이행함 **심판 단계**에서도 심판장은 **인용발명(일본공개특허 2003-161935, 일본공개특허 2004-246186, 일본공개특허 2004-160780) 대비** 일본 특허출원의 **진보성을 인정하지 않음**으로써 최종적으로 거절결정이 확정되었음 ※ 일본 특허출원에서는 진보성 거절이유 외에도 단일성이나 청구범위 기재 요건과 같은 다양한 거절이유가 통지되므로 각 거절이유에 대한 세심한 대응이 한국 특허출원보다 더 중요한 것으로 보임
소송단계		

■ Case 4

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		등록
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	한국) 없음
	미국	일본) 일본공개특허 2003-161935 일본공개특허 2005-037416
	일본	일본공개특허 2004-246186 일본공개특허 평성8-118298
	유럽	일본공개실용 소화53-036827 일본공개특허 2004-201703
	기타	일본공개특허 평성2-030518 일본공표특허 2006-520661 일본공개특허 2001-018195 일본공개특허 2006-088259
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 거절이유 없이 곧바로 등록 결정을 받음 **일본 특허출원**은 청구범위에 포함된 기재가 불명확하다는 **기재불비** 거절이유와 인용발명 대비 용이하게 발명할 수 있다는 **진보성 거절이유** 통지를 받음 이에 대하여, 출원인은 의견안과 보정안을 제출하여 기재불비 관련된 거절이유는 극복하였으나, 진보성 관련 거절이유는 극복하지 못하여, 심사관은 재차 거절이유를 통지함 이에 출원인은 심사관의 진보성 거절이유를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였으나, 심사관은 기존 입장을 유지하며 진보성 흠결을 이유로 거절결정을 통지하였음 출원인 다시 거절결정불복심판을 청구하며 **독립 청구항 1과 5의 구성요소를 더욱 한정하는 보정을 수행**함 그 결과, **심사전치** 단계에서 심사관은 **특허등록** 결정을 허여함으로써 특허등록 됨 ※ 일본 특허출원에서 심사관은 특허 등록을 위한 보정의 수준을 한국 심사관보다 좀 더 엄격하게 검토하는 것으로 사료됨
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		심사전치 단계에서도 심사관이 거절결정을 유지함에 따라, 출원인은 다시 의견서와 보정안을 제출하며 거절결정불복 심판 단계를 이행함 심판 단계에서도 심판장은 인용발명 대비 일본 특허출원의 진보성을 인정하지 않음으로써 최종적으로 거절결정이 확정되었음
소송단계		

■ Case 5

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		C01B
출원번호	한→미	
	한→일	2008-530069
출원인		GRAFTECH INTERNATL
출원일자	우선일	2005-09-06
	출원일	2006-08-21
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	42
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비
인용문헌	한국	미국공개특허 2002/0164483호 일본공개특허2001-120677호 일본공개특허2004-125341호
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		미국/일본
특허문헌의 갯수		3
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		10
거절불복심판 청구여부		×
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 1차 거절이유로 진보성(청구항 일부), 기재불비, 1특허출원범위 위반을 지적하였고, 2차 거절이유로 진보성, 기재불비를 지적하였으나, 출원인은 의견서를 통해 인용문헌과 본원발명이 상이함을 입증하여 거절이유를 극복함 일본특허청은 한국특허청과 다른 인용문헌을 통해 결합용이성을 좀 더 엄격하여 판단하여 진보성을 부정하여 거절이유를 극복하는데 실패함. 한국과 일본특허청의 인용발명의 경우, 일본심사관은 일본공개특허2001-12067호 및 일본공개특허 2004-125341호를 인용하였지만 한국심사관은 일본특허청과 상이한 일본공개특허 2001-132960호 및 국제공개특허 WO2002-81190호를 인용함.
	심사실무 차이	-
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 6

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H01L
출원번호	한→미	
	한→일	2010-513106
출원인		STEMCO
출원일자	우선일	2007-06-22
	출원일	2008-06-17
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		(한→일)
청구항 수	출원시	9
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	1. 特開２００６－１５６８５６号公報 2. 特開２００２－２９９３８５号公報 3. 特許第３４６３６３４号公報
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		3
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		8
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 본원발명의 일부청구항에 대해 진보성 흠결을 지적하였으며 이에 출원인은 특허청이 인정한 특허가능한 청구항으로 한정하여 등록받았음. 이에 일본특허청은 한국특허청의 인용문헌(한국공개특허 2007-26194호)과 상이한 인용문헌(일본공개특허 2006-156856외 2건)을 인용하여 진보성(청구항 진항), 신규성 (청구항 1,4-9) 흠결을 지적하였음. 이에 출원인은 대응을 포기하여 거절결정됨.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 7

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H05B
출원번호	한→미	
	한→일	2011-500698
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2008-06-13 | 2008-11-27
	출원일	2009-03-17
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	24
	최종	
심사결과(거절)		등록
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성, 기재불비,기타(제37조/제39조)
인용문헌	한국	1. 特表２００７－５３７９２７号公報
	미국	2. 特開２００１－１００２３５号公報
	일본	3. 特開２００７－２３７８０７号公報
	유럽	4. 特願２０１１－５００６９７号
	기타	5. 実願平１－９８７５２号（実開平３－３７０５６号）
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		5
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		10
거절불복심판 청구여부		O
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		인용

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 의견제출통지없이 바로 등록되었음 일본특허청은 인용문헌에 의해 신규성, 진보성, 기재불비의 거절이유가 존재하고 이를 위해 보정을 실시하였으나 보정요건흠결에 의해 거절이유를 극복하지 못함. 수치한정보정을 통해 거절결정불복심판청구 및 심사전치를 통해 등록결정되었으나 인용문헌으로 인하여 양국의 특허청구범위가 상이함
	심사실무 차이	-
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 8

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H05B
출원번호	한→미	
	한→일	2011-500697
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2008-06-13
	출원일	2009-03-17
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	21
	최종	
심사결과(거절)		특허
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비, 신규성, 제37조
인용문헌	한국	1. 特表２００７－５３７９２７号公報
	미국	2. 特開２００１－１００２３５号公報
	일본	3. 特開２００７－２３７８０７号公報
	유럽	4. 実願平１－９８７５２号
	기타	5. 実開平３－３７０５６号
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		4
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		10
거절불복심판 청구여부		o
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		인용

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 의견서제출통지없이 특허등록을 허여함 일본특허청은 한국특허청과 달리 인용문헌(일본특허공보 2007-537927호)등을 통해 신규성, 진보성 흠결 및 기재불비를 지적하였으며, 출원인은 의견서 보정서를 통해 거절이유를 다투었고, 거절결정불복심판을 통해 특허가 허여됨. 인용문헌으로 인한 청구범위감축으로 양국의 특허청구범위가 상이해짐.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 9

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H05B
출원번호	한→미	
	한→일	2011-500700
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2008-03-17
	출원일	2009-03-17
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	20
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비
인용문헌	한국	1. 特表２００４－５２８６９９号公報 2. 特開２００６－２４５００号公報 3. 特開平２－１６５５９１号公報 4. 特開昭６３－２３３８３８号公報 5. 実願平５－６００８０号（実開平７－２８７４０号）のＣＤ－ＲＯＭ 6. 特開平８－７２６７４号公報
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		6
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		12
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 최초거절이유통지에서 3개의 인용문헌(한국공개특허 2007-107442호외 2건)을 조합하여 본원발명 청구항 전항의 진보성 흠결을 지적하였고 ,최후거절이유통지에서 마찬가지로 청구항 전항에 대해 진보성흠결을지적하였으나 보정을 통해서 거절이유를 극복하였음 일본특허청은 한국특허청과 인용문헌을 달리하여(JP2006-24500) 진보성 흠결 및 기재불비를 지적하여 이에 대응중임.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 10

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	2012-549960
출원인		한화케미칼
출원일자	우선일	2010-12-22 , 2011-04-12
	출원일	2011-12-19
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	25
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성, 기재불비
인용문헌	한국	1.特開２００９－１７６７２０号公報 2.特開２００８－２７０２０４号公報
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		17
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		-

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 진보성(일본공개특허공보 2009-176720, 일본 2008-297196), 기재불비 (42조4항1호), 제42조 8항을 지적하였으나, 의견서 극복 일본특허청은 한국특허청과 인용문헌을 (1.일본공개특허공보 09-176720 허공보2008-270204호)을 달리하여 신규성, 진보성을 지적하였으나 결 지 못하여 거절결정됨
	심사실무 차이	-
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 11

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학(10-2012-0030540)
IPC 분류		A61L
출원번호	한→미	
	한→일	2013-058334
출원인		제네웰
출원일자	우선일	2012-03-26
	출원일	2013-03-21
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	12
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성
인용문헌	한국	1.特開平７－１０２００２号公報
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		1
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		10
거절불복심판 청구여부		O
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		-

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청의 경우, 2개의 인용문헌(일본공개특허 제2002-536465호, 한국공개특허 2007-0004159호)을 조합하여 신규성, 진보성 부정하였으나 보정을 통해 극복 반면에 일본특허청의 경우, 한국특허청과 상이한 인용문헌(일본공개특허 평７－１０２００２호)에 의하여 신규성,진보성 부정하였고 보정을 통해서도 극복하지 못함 거절결정불복심판에서 구성요소에 대한 수치한정보정을 실시하여 심판원 계류중임
	심사실무 차이	-
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 12

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		C23C
출원번호	한→미	
	한→일	2012-249029
출원인		에스엔유프리시젼
출원일자	우선일	2012-03-27
	출원일	2012-11-13
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	5
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성
인용문헌	한국	.特開２０１０－０７７４８７号公報
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		1
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		12
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 청구항 일부에 대해 간단한 기재불비를 지적하였으며 출원인은 보정을 통해 거절이유를 극복함 일본특허청은 한국특허청과 달리 인용문헌과 실질적으로 동일함을 이유로 신규성흠결을 지적하였으며, 출원인이 이에 대한 대응을 포기하였음
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 13

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		H01L
출원번호	한→미	
	한→일	2012-521647
출원인		DOW CORNING
출원일자	우선일	2009-07-23
	출원일	2010-06-22
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	18
	최종	
심사결과(거절)		특허
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비, 확선위반
인용문헌	한국	1. 特願２００９－０１２３８０号 (特開２０１０－１６９８９４号)
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		-
특허문헌(국가)		-
특허문헌의 갯수		-
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		11
거절불복심판 청구여부		심판청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		인용 (재심사청구를 통해 인용심결)

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 1차 거절이유통지를 통해서 명세서기재불비를 지적하였고, 재심사청구에서 한정보정를 통해 본 거절이유를 극복하였음. 일본특허청에서는 기재불비를 지적하였으나 청구범위를 구체적으로 한정하여 거절이유를 극복하였음. 특이사항으로 일본특허청은 인용문헌을 추가하면서 1차 거절이유로 확대된 선출원주의 흠결(29조2)를 지적하였음. 출원인은 화학구조식의 치환기등을 구체적으로 특정하면서 양발명이 상이함을 주장하여 거절이유를 극복함
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 14

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		C08G
출원번호	한→미	
	한→일	2012-521648
출원인		DOW CORNING
출원일자	우선일	2009-10-09
	출원일	2010-06-22
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	14
	최종	
심사결과(거절)		특허
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비
인용문헌	한국	1. 特表２００８－５１２５４６号公報 2. 特開２００８－０８１６４６号公報
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		9
거절불복심판 청구여부		심판청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		인용 (재심사청구를 통해 인용)

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 1차 거절이유통지를 통해서 명세서기재불비를 지적하였고 작용기를 구체적으로 한정하는 보정을 통해 본 거절이유를 극복함. 일본특허청은 한국특허청과 인용문헌을 달리하여(일본공개특허2008-512546등을 인용) 진보성 흠결을 지적하고 기재불비를 지적하였음. 출원인은 청구범위의 감축을 통해서 인용된 발명과 구성이 상이함을 주장하였으며 결국재심사청구를 통해 등록받음.
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 15

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		A24D
출원번호	한→미	
	한→일	2013-534041
출원인		CELANESE ACETATE
출원일자	우선일	2010-10-15
	출원일	2011-10-14
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	92
	최종	
심사결과(거절)		특허
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	1. 特開２００７－００８１５８号公報
	미국	2. 特開２００２－３５５５１２号公報
	일본	3. 特開２００６－２５７８８８号公報
	유럽	4. 特開２００１－１８７３０５号公報
	기타	5. 特開平０２－０１７９８９号公報
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		5
심사처리횟수 (의견제출통지)		3
심사처리 기간(월)		17
거절불복심판 청구여부		거불심
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		인용 (재심사청구를 통해 인용)

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 불명확한 표현으로 인하여 기재불비를 지적한 후 진보성 흠결을 지적함 이에 반해 일본특허청은 한국특허청과 달리 자국의 인용문헌을 조합하여 진보성흠결을 지적하였으며 출원인은 보정을 통해 거절결정을 극복함 양 특허청 모두 진보성 흠결을 지적하였으나 상이한 인용문헌으로 인하여 등록된 특허청구범위가 상이한 결과를 초래함
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 16

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학
IPC 분류		A44B
출원번호	한→미	
	한→일	2013-558242
출원인		COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA
출원일자	우선일	2011-03-18
	출원일	2012-03-19
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	15
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성, 진보성
인용문헌	한국	1. 特開平２－２９７３０１号公報 2. 実願昭４８－１１６０００号
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		15
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 일본공개특허공보 특개2000-253910호를 인용하면서 신규성 및 진보성 흠결을 지적하였고, 일본특허공보 제7044883호를 인용하면서 종래의 진보성 흠결을 이유로 거절결정하였음. 양국의 특허청에서 인용된 인용문헌이 상이하여 각각 다른 내용의 청구항으로 보정하였으나 양국 모두 거절이유를 극복하지 못하고 거절결정된 상태임
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 17

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학(10-2007-0096477)
IPC 분류		C08J
출원번호	한→미	
	한→일	2010-525761
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2007-09-21
	출원일	2008-09-19
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	19
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비
인용문헌	한국	
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
특허문헌(국가)		
특허문헌의 갯수		0
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		10
거절불복심판 청구여부		-
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		-

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 진보성 흠결을 지적하였으나, 출원인은 보정을 통해 거절이유를 극복하였음 일본특허청의 경우 한국특허청과 달리 쉘을 구성하는 중합체의 구체적인 조성에 대해 언급이 없어 기재불비가 문제되었으며 의견서 보정서를 통해 이를 극복하는데 실패함.
	심사실무 차이	-
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 18

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		화학 (10-2009-0022808)
IPC 분류		H05B
출원번호	한→미	
	한→일	2011-500699
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2008-03-17
	출원일	2009-03-17
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	20
	최종	19
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성, 기재불비
인용문헌	한국	1. 일본 特開平８－７２６７４号公報 2. 일본 特開２００６－２４５００号公報
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		12
거절불복심판 청구여부		x
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		-

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	한국특허청은 최초로 진보성흠결을 지적(인용문헌: 한국공개특허 2007-0107442외 2건) 하였고, 최후에서도 진보성흠결을 지적하였으나 의견서를 통해 인용발명1,2의 결합의 곤란성을 인정받았음. 일본특허청은 한국특허청과 다른 인용발명의 조합(인용문헌: 일본공개특허 ２００６－２４５００호)을 달리하여 개구율의 수치한정이 진보성 흠결이며, 기재불비를 이유로 거절결정함.
	심사실무 차이	-
	심사기준의 해석상 차이	-
	청구항 보정 등	-
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 19

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	한국) 없음
	미국	
	일본	일본) 일본공보특허 소화61-192688 일본공개실용 소화60-036612 일본공개특허 2007-076781 일본공개특허 평성05-162960 일본공개특허 2009-113976
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 거절이유 없이 곧바로 등록 결정을 받음 **일본 특허출원**은 진보성 흠결을 이유로 거절이유가 통지 되었으며, 이에 대하여 출원인은 **대응 조치를 취하지 않아** 최종적으로 거절결정이 확정되었음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 20

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		등록
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	한국) 없음
	미국	
	일본	일본) 일본공개특허 2009-094409 일본공개특허 2006-147865 일본공개특허 2008-103467
	유럽	국제공개특허 2005-091383
	기타	국제공개특허 2006-016398
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원은** 거절이유 없이 **곧바로 등록 결정**을 받음 **일본 특허출원**은 **진보성 흠결**과 청구된 발명 간의 공통된 특징이 인용발명 대비 개선된 특징이 없다는 이유로 **단일성 위반**의 거절이유를 동시에 통지 받음 출원인은 이러한 거절이유를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였으나, 심사관은 **새로운 인용문헌(일본공개특허 2009-094409, 일본공개특허 2006-147865)을 추가**하며 진보성 흠결이 미극복되었음을 이유로 **최후 거절이유를 통지**함 이러한 최후거절이유통지에 대응하여, 출원인은 의견안과 보정안을 다시 제출하였으나, 보정안은 최후거절이유통지에 대응한 보정에 의한 청구항은 특허출원 시 특허 받을 수 있어야 한다는 요건을 불만족하여 심사관은 **출원인의 보정안을 보정각하**하였음 그리고, 최후거절이유 통지 전 보정된 청구항을 기반으로 다시 심사한 결과, 거절결정이 유지된다하여 거절결정을 통지함 이후, 출원인은 거절결정불복심판 청구와 함께 보정을 수행함으로써 심사전치단계가 수행됨 보정안에서는 독립항들의 **돌출패턴의 구성을 더 구체화**된 보정을 수행하였고, 이를 통하여 심사관은 출원인의 보정안이 거절이유를 해소하였다는 판단 하에 심사전치단계에서 **특허 등록 결정**을 함 ※ 일본 특허출원에서 심사전치단계에서 거절결정이 번복되는 일은 드문 것으로 보이나, 적극적인 보정안이 수반되면 특허 등록의 가능성을 보다 높일 수 있는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 21

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	한국) 기재불비 일본) 일본공표특허 2006-513499
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 청구항 일부에 기재불비 사항이 있다는 거절이유를 통지받았으며, 이후 **기재불비** 사항이 있는 **청구항을 삭제**하는 보정을 통하여 등록결정을 받았음 **일본 특허출원**은 청구항 일부에 **기재불비** 사항이 있다는 거절이유와 인용발명 대비 **진보성이 흠결**된다는 최초 거절이유를 통지 받았음 이에 대응하여, 출원인은 거절이유와 진보성 흠결을 해결하기 위한 보정안과 의견안을 제출하였음 그러나, 심사관은 이러한 보정안과 의견안으로도 진보성 흠결의 거절이유는 극복하지 못하였다고 판단하고 최종적으로 거절결정을 통지함
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 22

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	한국) 한국공개실용 2000-0021277 한국공개특허 2008-0103578 한국공개특허 2006-0025702
	미국	
	일본	일본) 일본공개특허 평성09-247857 일본공개특허 2003-274557 일본공개특허 2002-023864 일본공개특허 2004-235587
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	**한국 특허출원**은 청구항들 일부에 **기재불비** 사항이 있다는 거절이유와 인용발명 대비 **진보성이 흠결**되었다는 거절이유를 동시에 통지 받았음 이에 대응하여 출원인은 해당 거절이유를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였으며, 그 결과 심사관의 거절이유를 해소하여 특허결정을 받음 **일본 특허출원**은 **진보성 흠결**의 최초 거절이유 통지를 받음 출원인은 진보성 흠결의 거절이유를 해결하기 위한 보정안과 의견안을 제출하였으며, 일본 특허출원의 보정안은 한국 특허출원의 보정안보다 **더 구체적으로 한정되는 방식으로 보정이 수행**되었음 심사관은 보정에 의해 **기재불비라는 새로운 거절이유가 발생**하였다하여 다시 진보성 거절이유와 함께 **최초 거절이유**를 다시 통지함 이에 대하여, 출원인은 명세서 전반에 걸쳐 보정을 수행하였으며, 이에 따른 의견안을 제출함 그러나, 심사관은 인용발명(일본공개특허 평성09-247857) 대비 진보성 흠결의 거절이유는 여전히 극복하지 못하였다는 판단 하에, 최종적으로 거절결정 통지를 함 ※ 한국 특허출원과 달리 일본 특허출원에서는 제출된 보정안에 따른 **기재불비 사항을 유심히 검토**하는 경향이 있는 것으로 보이며, **진보성** 검토 면에서 한국 특허출원보다 **더 엄격하게 심사**하는 경향이 있음
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 23

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	한국) 한국공개특허 2001-0082060 일본공개특허 평07-014568 일본) 일본공개특허 평성05-082178 일본공표특허 2003-523060
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	**한국 특허출원**은 청구항들 일부에 **기재불비** 사항이 있다는 거절이유와 인용발명 대비 **진보성이 흠결**되었다는 거절이유를 동시에 통지 받았음 이에 대응하여 출원인은 기재불비를 해결하는 보정과 함께 심사관이 **특허 가능하다 지적한 청구항의 기재를 독립 청구항에 추가**하는 보정을 수행하였으며, 그 결과 심사관으로부터 특허등록 결정을 받음 **일본 특허출원**도 인용발명 대비 **진보성**이 인정되지 않는다는 거절이유와 청구항에 기재된 발명이 명확하지 않다는 **기재불비** 관련 거절이유를 동시에 통지 받음 이에 대응하여, 출원인은 한국 특허출원 대비 **전극 어셈블리의 구성을 보다 한정하여 구체화**하는 보정안과 의견안을 제출함 그러나, 심사관은 해당 보정안과 의견안으로도 진보성 흠결 거절이유를 극복하지 못하였다는 취지의 통지하며 거절결정 통지를 함 출원인은 거절결정불복 심판을 청구하며 보정안을 제출하였으며, 그 결과 심사전치 단계가 수행되었음 심사관은 해당 보정이 특허 출원시 특허 받을 수 있어야 한다는 보정 요건을 만족하지 못한다며, **보정 각하의 취지를 통지**하며 이전 청구범위를 다시 심사한 결과 **종전의 거절결정을 그대로 유지**한다는 심사전치 결과를 통보함
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		심판 단계에서는 거절결정불복 심판 청구시에 수행된 보정의 적법성에 대한 검토가 먼저 수행되었으며, 그 결과 심판장은 특허 청구 감축에는 해당하는 청구항이라고 결정함 그러나, 보정된 청구항을 바탕으로 인용발명(일본공개특허 평성05-082178, 일본공표특허 2003-523060) 대비하여 여전히 진보성 흠결의 거절이유가 있다고 지적함 따라서, 심사관의 **보정 각하는 적법**하고, 진보성 흠결의 거절이유가 해소되지 않았으므로 최종적으로 출원인의 청구를 기각하는 **특허거절결정의 심결**을 내림 ※ 한국 특허출원에서는 의견제출통지시 **특허등록가능하다는 청구항을 독립항에 병합**함으로써 **특허 등록이 쉽게 이루어지는 경향**이 있으나, 일본 특허출원의 경우에는 구체적 한정에 의한 보정 뿐 아니라 **의견안을 통하여 인용발명 대비 차이점을 부각**하지 않는 한 등록이 더 어려운 것으로 보임
소송단계		

■ Case 24

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	한국) 없음 일본) 일본공개특허 2008-034188
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 거절이유 통지 없이 **한 번에 등록 결정**됨 **일본 특허출원**은 인용발명(일본공개특허 2008-034188) 대비 진보성 흠결의 최초 거절이유를 통지 받았으며, 이에 대응하여 출원인은 해당 거절이유를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출함 그러나, 심사관은 진보성 흠결 거절이유가 그대로 유지 된다하며 거절결정 통지를 하였으며, 이에 대해 출원인은 거절결정불복 심판 청구와 함께 보정안을 제출하였음 **심사전치단계**에서도 심사관은 해당 보정안이 특허 감축에 해당하나, 보정된 청구항으로도 이전의 진보성 흠결의 거절이유를 해소하지 못하였으며, 따라서, **보정이 인정되지 않으며, 이전 청구범위로 심사한 결과 종전 거절이유가 그대로 유지**되므로 특허 거절된다는 결정을 내림
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		**심판단계**에서, 심판장은 인용발명(일본공개특허 2008-034188) 대비 차이점을 분석한 결과, 그 **차이점이 미미**하며 당업자가 용이하게 도출할 수 있는 것이며, 그 **효과 또한 당업자가 예측**할 수 있는 정도의 것이라는 취지를 통지하며, 최종적으로 특허를 거절하는 심결을 내림
소송단계		

■ Case 25

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	한) 한국공개특허 2006-133430 한국등록특허 0725145 일) 일본공개특허 2006-059136 일본공개특허 2008-067218
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 인용발명(한국공개특허 2006-0133430, 한국등록특허 0725145) 대비 진보성 흠결되었다는 최초 거절이유를 통지받음 출원인은 심사관이 거절이유를 통지하지 않은 청구항을 독립항에 병합하는 보정을 통하여 최종적으로 특허등록 결정을 받음 **일본 특허출원**도 역시 인용발명 대비 진보성이 흠결되었다는 최초 거절이유를 통지 받음 이에 대응하여, 출원인은 **한국 특허출원의 보정안과 실질적으로 동일한 수준의 보정안과 함께 의견안을 제출**하였음 그러나, 심사관은 출원인의 의견안과 보정안으로 종전 거절이유를 해소하지 못하였다 통지하며, 거절결정을 통지함 이후, 출원인은 거절결정불복 심판 청구와 함께 보정서를 제출하여 심사전치 단계가 수행되었으나, 보정된 청구항으로도 종전 거절이유를 해소하지 못하였다 판단하고 거절결정을 유지하는 결정의 보고서를 발송함
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		거절불복심판 단계에서는 심사전치 단계의 보정각하의 적법성을 인정하고, 보정전 청구항으로 인용발명(일본공개특허 2006-059136, 2008-067218) 대비 진보성을 판단한 결과 진보성이 인정되지 않는다며 원 결정을 유지하는 심결을 내림 ※ 일본 특허법은 최후거절이유통지에 대응한 보정에서 구 한국 특허법과 유사하게 특허 출원시 특허받을 수 있을 것을 요구하는 점에서, 최후거절이유통지시 세심한 보정안 드래프트가 필요한 것으로 보임
소송단계		

■ Case 26

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 한국공개특허 2005-0093879 한국전자정보통신산업진흥회 일본 부품소재 리포트(2009.06.18) 한국공개특허 2003-0072697 한국공개특허 2009-0098698 일본공개특허 2003-007574 일) 국제공개공보 2007-007677 일본공개특허 2004-193352 일본공개특허 2004-259991 일본공개특허 2003-217136 일본공개실용 63-52770 일본공개특허 2009-164446
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 종속항의 구성요소 대비 선행하는 구성요소가 없다하여 기재불비 거절이유와 함께 인용발명(한국공개특허 2005-0093879, 한국전자정보통신산업진흥회 일본 부품소재 리포트(2009.06.18), 한국공개특허 2003-0072697, 한국공개특허 2009-0098698, 일본공개특허 2003-007574) 대비 진보성이 흠결되었다는 최초 거절이유를 통지받음 출원인은 이러한 거절이유를 극복하기 위한 의견안 및 보정안을 제출하였으며, 심사관은 **보정에 의해** 다시 기재불비 관련된 **새로운 거절이유가 발생**하였다하여 최후 거절이유를 통지받음 이에, 출원인은 해당 기재불비 사항을 극복하기 위한 정정을 수행하여 최종적으로 등록결정을 받음 **일본 특허출원**도 역시 기재불비와 진보성 흠결 관련 최초 거절이유를 함께 통지받음 이에 대하여, 보정안 및 의견안을 제출하였으며, 심사관은 인용발명 대비 진보성 흠결 거절이유는 극복하지 못하였다 하며, 최종적으로 거절결정을 내림 심사전치단계에서 심사관은 역시 진보성을 인정하지 않아, 거절결정을 내림
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		거절불복심판 단계에서도 역시 인용발명들(국제공개공보 2007-007677, 일본공개특허 2004-193352, 일본공개특허 2004-259991, 일본공개특허 2003-217136, 일본공개실용 63-52770, 일본공개특허 2009-164446) 대비 진보성이 인정되지 않아, 최종적으로 거절결정을 확정하는 심결을 받음
소송단계		

■ Case 27

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		등록
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 한국공개특허 2008-0084859
	미국	
	일본	일) 일본공개특허 2004-077189 일본공개특허 2002-027529 일본공개특허 2003-283664 일본공개실용 2009-088903
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 인용발명 대비 진보성이 흠결되었다는 거절이유를 통지 받았으며, 출원인은 이를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출함으로써 최종적으로 등록 결정을 받음 일본 특허출원도 역시 진보성 흠결의 최초 거절이유를 통지 받았으며, 의견안 및 보정안 제출에도 불구하고 여전히 진보성 흠결의 거절이유를 가진다고 하여 거절결정을 받음 이에 대하여, 출원인은 거절결정불복심판을 청구하면서, **청구항 1의 그래픽 요소를 구체화하는 보정**을 수행함 그 결과, 심사전치 단계에서 심사관은 종전 거절이유를 극복하였다고 판단하여 최종적으로 등록결정을 내림
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 28

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 한국공개특허 2003-0050045 일) 일본공개특허 2001-160866 일본공개특허 2004-201014
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 인용발명 대비 **진보성이 흠결**된다는 거절이유와 각 청구항 발명들 간의 공통된 기술적 특징이 선행기술 대비 진보성이 흠결된 것으로서 **1군의 특허출원을 위반**하였다는 특허법 제45조의 거절이유를 함께 통지 받았음 이에 대하여, 출원인은 제2발명에 해당하는 청구항 15 내지 29의 발명은 **분할출원**하였으며, 대표적으로 청구항 6을 삭제하는 보정안과 의견안을 제출하였으며, 이를 통하여 등록 결정을 통지 받음 **일본 특허출원**은 인용발명 대비 진보성이 흠결되었다는 최초 거절이유를 통지 받았으며, 출원인이 제출한 의견안과 보정안에도 불구하고, 최종적으로 진보성 흠결로 인한 거절결정을 통지 받음 심사전치단계에서도, 심사관은 역시 인용발명(일본공개특허 2001-160866) 대비 진보성이 흠결되었다며 최종적으로 거절결정하는 통지를 내림
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		거절불복심판 단계에서 출원인은 **의견서 제출기간에 어떠한 응답도 하지 않음** 그 결과, 심판장은 원 거절결정이 타당한 것으로 인정하고, 거절결정불복심판 청구를 기각함
소송단계		

■ Case 29

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 한국공개특허 2011-0119468
	미국	
	일본	일) 일본공개실용 쇼와 59-8331 일본공개특허 2008-093345 일본공개특허 2009-247811 일본공개특허 2004-195042
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 인용발명(한국공개특허 2011-0119468) 대비 진보성이 흠결된다는 최초 거절이유를 통지 받았으나, 출원인의 청구항 1의 한정보정과 의견안 제출을 통하여 최종적으로 등록 결정을 받음 **일본 특허출원**은 청구항의 구성의 의미가 불명확하다는 기재불비 거절이유(일본 특허법 제36조제6항제2호)와 인용발명 대비 진보성(일본 특허법 제29조제2항)이 흠결된다는 최초 거절이유를 통지 받음 의견안 및 보정안의 개진 결과, 출원인은 기재불비 관련 거절이유는 해소하였으나, **새로운 인용발명(일본공개실용 소화 59-8331)에 의하여 다시 진보성이 부정**되어 다시 최후 거절이유 통지를 받음 이에 대하여, 출원인은 의견안과 보정안을 다시 제출하였으나, 심사관은 보정안에 대하여 보정각하결정을 내리며, 최후 거절이유와 동일한 거절이유로 거절결정 통지를 내림
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 30

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 일본공개특허 2002-173525 한국등록특허 10-0808640 일) 太田佳伸, コア機能の拡張ポイントからＶＳ　２００８との連携まで　ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ　２００８　注目の新機能　Ｐａｒｔ３　ＤＢコア／運用管理機能の拡張ポイント　性能と暗号化機能が向上　運用面ではポリシー管理を強化, ＤＢ　Ｍａｇａｚｉｎｅ, 日本, 株式会社翔泳社, ２００８年　7月　1日, 第18巻　第3号, pp.051～061
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 인용발명 대비 진보성 흠결의 최초 거절이유를 통지받았으며, 이에 대응하여 출원인은 청구항 1을 한정하는 보정안과 의견안을 제출하여 특허 등록 결정을 받음 **일본 특허출원**은 일부 청구항에서 사용된 용어의 의미가 불명확하다는 기재불비 관련 거절이유(일본 특허법 제36조제6항제2호)와 진보성 흠결 거절이유를 동시에 통지 받음 이에 대응하여, 출원인은 **기재불비 해소에 관련된 보정만 수행**하였으며, **진보성 흠결 관련하여서는 주로 의견안 개진**을 통하여 극복하고자 하는 조치를 취함 심사관은 출원인의 이러한 보정안을 통하여 기재불비 관련 거절이유는 해소하였다고 인정하였으나, 인용발명(太田佳伸, コア機能の拡張ポイントからＶＳ　２００８との連携まで　ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ　２００８注目の新機能　Ｐａｒｔ３　ＤＢコア / 運用管理機能の拡張ポイント　性能と暗号化機能が向上　運用面ではポリシー管理を強化, ＤＢ　Ｍａｇａｚｉｎｅ, 日本, 株式会社翔泳社, ２００８年　7月　1日, 第18巻第3号, pp.051～061) 대비 여전히 진보성 흠결된다 지적하고 최종적으로 거절결정 통지를 내림 ※ 일본 특허출원과 관련하여, 출원인은 넓은 권리범위를 받기 위하여 의견안 개진만으로 등록을 도모한 것으로 보이나, 일본 심사실무상 보정안 없이 의견안 만으로는 심사관을 설득할 확률은 매우 낮은 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 31

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 기재불비
	미국	
	일본	일) 일본공개특허 2008-263528 일본공개특허 2001-238230 일본공표특허 2010-506287
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 청구항 중 일부 항에 기재불비 사항이 있다는 최초 거절이유를 통지받았으며, 출원인은 이를 극복하기 위한 보정안을 제출함으로써 최종적으로 등록 결정을 받음 **일본 특허출원**은 청구범위에 기재불비 사항이 있다는 거절이유와 인용발명 대비 진보성이 흠결되었다는 최초 거절이유를 통지하였으며, 출원인은 이를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출함 그러나, **심사관은 청구범위의 기재불비 사항을 집중적으로 지적**하며, 여전히 종전 거절이유를 극복하지 못하였다며 거절결정을 내림 심사전치단계에서도, 심사관은 청구항들의 의미가 발명의 상세한 설명을 참작하여도 불명확하다 하여 거절결정을 유지하는 보고서를 발송함 ※ 기재불비 관련하여, 일본 특허청은 한국 특허청보다 엄격한 기준을 가지고 심사하는 것으로 사료됨
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		거절결정불복심판에서, 심판장은 **청구항에 관련된 발명은 특허 청구범위의 청구항에 기재된 사항에 의하여 특정**되어야 한다 하며, 심사관의 거절결정을 취소하며 **특허 등록을 허여**하는 심결을 내림
소송단계		

■ Case 32

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 미국공개특허 2004-0214496 미국등록특허 7214889 미국공개특허 2007-0230131 일) 일본공개특허 평성11-340677 일본공개특허 2000-124660 일본공개특허 2001-291810 일본공개특허 2004-335593
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**국제출원**에 대하여 한국특허청은 국제조사기관으로서, 청구항 1, 7, 9, 14, 16 및 17에 대해서는 신규성 또는 진보성이 없으나, 청구항 2 내지 6, 8, 10 내지 13 및 15의 경우는 신규성 또는 진보성이 인정된다는 견해서를 발송함 **일본 특허출원**은 인용발명(일본공개특허 평성11-340677, 일본공개특허 2000-124660, 일본공개특허 2001-291810 및 일본공개특허 2004-335593) 대비 진보성이 흠결되었다는 최초 거절이유를 통지 받음 이에 대응하여, 출원인은 청구항 1을 한정보정하면서 의견안과 보정안을 제출하였으나, 심사관은 여전히 진보성 흠결 거절이유를 갖는다고 판단하여 최종적으로 거절결정을 함
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 33

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 일본공개특허 2005-291112 일본공개특허 평성11-093826 일본등록특허 8016475 일본공개특허 평성02-271080 일) 일본특허공보 소화59-110872 일본특허공보 소화56-138468 일본특허공보 소화59-165873 일본특허공보 소화54-034867
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**국제출원**에 대하여 한국특허청은 국제조사기관으로서, 모든 청구항인 1 내지 29에 대하여 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 인정된다는 견해서를 발송함 **일본 특허출원**은 인용발명(일본특허공보 소화59-110872, 일본특허공보 소화56-138468, 일본특허공보 소화59-165873 및 일본특허공보 소화54-034867) 대비 진보성이 흠결되었다는 거절이유를 통지 받음 출원인은 이에 대한 **대응절차를 밟지 않았으며, 최종적으로 거절결정**이 확정됨
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 34

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		절차 계속 중
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		산업상 이용 가능성(제29조제1항본문)
인용문헌	한국	한) 미국등록특허 6585746 미국공개특허 2007-0106306 국제공개특허 2010-104718 미국공개특허 2004-0152972 미국공개특허 2007-0167801 미국공개특허 2005-0096515 미국공개특허 2010-0025336 미국공개특허 2010-0256504 일) 일본공개특허 2010-279714 일본공표특허 2002-541973
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**국제출원**에 대하여 한국특허청은 국제조사기관으로서, 청구항 1 내지 5 및 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 인정된다는 견해서를 발송함 **일본 특허출원**은 해당 발명이 **인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법에 관한 업상 이용할 수 없다**는 일본 특허법 제29조제1항본문의 거절이유와 진보성 범위에 기재된 사항이 불명확하다는 일본 특허법 제36조제6항의 거절이유 절이유로서 통지함 이에 대하여, 출원인은 이를 극복하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였으 발 이식이 자동화되도록 보정되었으나 역시 인체를 필수 구성요소로 하므로 능성이 없으며, 청구항들의 기재 역시 불명하다며 거절결정을 통지함 이에 대응하여, 출원인은 거절결정불복심판 청구와 함께 청구항들을 대대 보정안을 제출함 **심사전치단계**에서도 심사관은 역시 해당 발명이 산업상 이용가능한 발명이 건 중 특허 출원시 특허 받을 수 있어야 한다는 요건을 만족하지 않는다고 하하며, 보정 전 청구항으로 심사한 결과 원 거절결정이 그대로 유지된다하 정을 내림 ※ 산업상 이용가능성의 판단에서, 일본 특허청은 한국 특허청에 비하여 더 가지고 해석하는 것으로 판단됨
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		거절결정불복 심판의 심결문이 아직 공개되지 않았으며, 심사전치 보고서 23일자로 통지된 점에서, 해당 건은 아직 심판원에 심리 계류 중인 것으로
소송단계		

■ Case 35

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 기재불비
	미국	
	일본	일) 한국등록특허 10-1069642 일본공개특허 2011-053582 국제공개특허 2010-074144 일본공개특허 2003-075859 일본공개특허 평성10-154321 일본공개특허 2008-266046
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 선행하는 기재가 없어 발명이 불명확하다는 한국 특허법 제42조제4항제2호의 **기재불비 관련 거절이유**를 통지받음 이에 대하여, 출원인은 청구항 1을 정정하는 보정안을 제출하여 특허 등록 결정을 받음 **일본 특허출원**은 진보성 흠결로 최초 거절이유를 통지 받음 이에 대하여, 출원인은 절삭부를 한정하는 보정안과 인용발명(한국등록특허 10-1069642, 일본공개특허 2011-053582, 국제공개특허 2010-074144, 일본공개특허 2003-075859) 대비 진보성이 인정된다는 의견안을 제출하였음 심사관은 **새로운 인용문헌**(일본공개특허 평성10-154321, 일본공개특허 2008-266046)**을 추가**하며, 다시 거절이유를 통지함 이에 대하여, **출원인은 대응 조치를 취하지 않아 최종적으로 거절결정**이 확정되었음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 36

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		절차 계속 중
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	
	미국	한) 기재불비
	일본	일) 일본공개특허 평성11-073817 일본공개특허 2013-504044
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**한국 특허출원**은 일부 종속항이 청구범위 기재방법 중 하나인 "2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니된다"는 한국 특허법 제42조제8항의 규정을 위배하였다는 거절이유를 통지받음 출원인은 이를 극복하기 위한 보정안을 제출하였으며, 이를 통하여 최종적으로 특허등록 결정 통지를 받음 **일본 특허출원**은 서로 다른 인용발명을 근거로 진보성 흠결의 거절이유를 두 차례 통지 받음 출원인은 보정안 제출 없이, **의견안 만으로 심사관의 거절이유통지에 대응**하였으나, 심사관는 최종적으로 인용발명(일본공개특허 평성 11-073817) 대비 진보성이 흠결된다며 거절결정을 내림 이에 대응하여, 출원인은 거절결정불복심판 청구와 함께 보정안을 제출함 아직, 심사전치 보고서가 발송되지 않은 점에서, 심사전치 단계에 계류 중인 것으로 판단됨 ※ 일본 특허청의 심사관을 효과적으로 설득하기 위해서는 보정안과 의견안이 함께 수반되어야 할 것으로 보이며, 의견 개지만으로 심사관의 거절이유를 극복할 확률은 낮은 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 37

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		절차 계속 중
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 미국공개특허 2010-0222848 미국등록특허 6442434 미국공개특허 2011-0101790 미국등록특허 6772011 일) 일본공개특허 평성10-258129 일본공개특허 2002-034169 일본공개특허 평성10-215530
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	**국제출원**에 대해 한국 특허청은 국제조사기관으로서, 모든 청구항인 청구항 1 내지 38은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 인정된다는 취지의 견해서를 발송함 **일본 특허출원**은 인용발명 대비 진보성이 흠결된다는 최초 거절이유를 통지 받았으며, 이에 출원인은 인용발명 대비 차이점을 부각하기 위한 의견안과 보정안을 제출하였음 그러나, 심사관은 출원인의 의견안과 보정안에도 불구하고, 여전히 인용발명(일본공개특허 평성10-258129, 일본공개특허 2002-034169 및 일본공개특허 평성10-215530)에 의해 진보성이 부정된다며 거절결정을 통지함 ※ 2015년 7월 15일자로 거절결정불복 심판을 청구하였으며, 현재 절차 계속 중임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 38

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		
출원번호	한→미	
	한→일	
출원인		
출원일자	우선일	
	출원일	
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		
청구항 수		
심사결과(거절)		거절결정
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비(일본 특허법 제36조제6항제2호) 진보성(일본특허법 제29조제2항)
인용문헌	한국	한) 미국공개특허 2004-0258013 미국공개특허 2005-0176406 한국공개특허 2005-0086998 일) 일본공개특허 2009-260811
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
심사처리횟수 (의견제출통지)		
심사처리 기간(월)		
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각)		
무효		
기타 특이사항		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	
	심사실무 차이	국제출원에 대해 한국 특허청은 국제조사기관으로서, 모든 청구항인 청구항 1 내지 27은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 인정된다는 취지의 견해서를 발송함 일본 특허출원은 기재불비 및 인용발명 대비 진보성 흠결의 최초 거절이유를 통지받았으며, 이에 대해 출원인은 의견안과 보정안을 제출함 그러나, 심사관은 인용발명(일본공개특허 2009-260811) 대비하여 여전히 진보성이 부정된다하며, 최종적으로 거절결정을 통지하였음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 39

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		G06F
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2013/006914→2014-540986
출원인		에스케이플래닛
출원일자	우선일	2012-10-10
	출원일	2013-07-31
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	19
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비
인용문헌	한국	
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
특허문헌(국가)		
특허문헌의 갯수		
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		13
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		심판 진행중

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제36조제6항제1호(특허청구범위 기재불비), 제36조제4항제1호(발명의 상세한 설명 기재불비)임 2. 일본 특허법 제36조제6항제1호는 한국 특허법 제42조제4항제1호에 해당되고, 일본 특허법 제36조제6항제2호는 한국 특허법 제42조제4항제2호에 해당되고, 일본 특허법 제36조제4항제1호는 한국 특허법 제42조제3항에 해당됨 3. 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 CA 2011-0258532 A1, KR 10-2010-0055857 A, US 2011-0197 10-2003-0022756 A임 4. 비교 (1) 거절이유 1(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제1호는『특허청구범위의 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제1호는『청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것』을 규정하고 있어 기재와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 (2) 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제2호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제2호는『특허청구범위의 발명이 명확할 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제2호는『명확하고 간결하게 기재될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 (3) 거절이유 3(일본 특허법 제36조제4항제1호 위반) 발명의 상세한 설명 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제4항제1호는『당업자가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 실시를 할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재할 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제3항은 그『 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 간결하게 적을 것』을 규정하고 있으며, 문언상 다소 차이가 있으나 발명의 상세한 설명 기재와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 1(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소에 대한 기재와 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재가 없지 않으므로, 제36조제6항제1호 위반이라고 지적함 (2) 일본 실무 1) 특허청구범위의 기재가 제36조제6항제1호에 규정된 요건을 충족시키는지 여부에 한 판단은 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재를 대조/검토하여 실시 검토는 청구항 발명을 기준으로 하여 발명의 상세한 설명 기재를 검토하여 2) 대조/검토에 있어서, 표현의 무결성에 얽매이지 않고 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재의 실질적인 대응 관계에 대해 심사한다. 단순히 표현의 무결성만을 중시하고 해석하면 실질적으로 기재되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 된다. 3) 실질적인 대응 관계에 대한 심사는 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 과제를 해결할 수 있게 당업자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하였는지 여부를 판단함으로써 행한다. 당업자가 인식 할 수 있는 범위를 초과하는 것으로 판단되면 청구항 발명과 발명의 상세한 설명의 기재가 실질적으로 대응한다고 할 수 없어 제6항제1호 규정을 위반한다. (3) 한국 실무 1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대비하여 그 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120] 2) 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의

		동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다. 3) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 는 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 된다. (4) 소결 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부의 판단 무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음 2. 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제2호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소가 충분히 특정되어 있지 않으므로, 제36조제6항 고 지적함 (2) 일본 실무 1) 제36조제6항제2호는 특허를 받고자하는 발명을 명확하게 파악할 수 야한다 취지를 규정한 것이다. 특허를 받고자하는 발명이 각 청구항 기재 게 파악되지 않으면 신규성/진보성 등의 특허 요건을 판단할 수 없어 특 적 범위도 이해하기 어렵다. 2) 청구항의 기재 자체가 불명확한 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 청구항에 일본어로서 부적절한 표현이 있기 때문에 발명이 불명확하 예를 들어, 청구항의 기재 중의 오류 또는 불명확한 기재 등과 같이 현이 부적절하고, 발명이 불명확한 경우. 그러나 경미한 기재결함이며, 이 에게 발명이 불명확하게 되지 않는 경우는 제외한다. ② 명세서 및 도면의 기재 및 출원시의 기술 상식을 고려해도 청구항 를 이해할 수 없는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우. 3) 발명을 특정하기 위한 사항에 기술적인 불비가 있는 결과 발명이 경우 ① 발명을 특정하기 위한 사항의 내용에 기술적 결함이 있는 경우 ② 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고, 출원 을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 누락된 것이 분명한 경우 청구항에 관련된 발명의 범위가 명확한 경우에는 일반적으로 청구항의 명을 명확하게 파악할 수 있다. 그러나 발명의 범위가 명확하더라도, 발명 한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고 출원시의 기술 상식을 고려하 특정하기 위한 사항이 부족한 것이 분명한 경우에는 정확하게 신규성/진 요건 판단 할 수 없다. 이러한 경우에는 하나의 청구항에서 발명을 명 것이 필요하다는 특허청구범위의 기능이 담보되지 않기 때문에, 제36조제 이다. (3) 한국 실무 1) 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정 의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라, 특허요건의 판단 등도 불가능하게 제42조제4항제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 42(4)(2), 2003후2072] 2) 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여 발명의 설명 또는 도면의 기재와 출원 시의 기술상식 등을 고려하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재를 기준 청구항의 기재를 무시하고 다른 부분만을 기초로 판단해서는 안 된다.

		3) 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형 ① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우. 다만, 불명확한 부분이 경미한 서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면, 출원 시의 기술 여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취 ② 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 가 기재되지 않아 발명이 불명확한 경우[2006원3237] ③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우[2006허5751] ④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우 ⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다 ⑥ 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우. 이와 관련 상이 문언상으로 일치하지 않더라도 그것이 명백한 오기에 불과하여 그 상의 지식을 가진 자가 발명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 제42조제4항제2호에 따른 적법한 기재로 본다.[2002허6251, 2011허7263 ⑦ 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는, 도면에 사용된 부호에 의하여 되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확 803] (4) 소결 청구항 발명이 명확하게 기재되어 있는지 여부의 판단에 대한 심사 실 국간 별다른 차이는 없음 3. 거절이유 3(일본 특허법 제36조제4항제1호) (1) 요약 발명의 상세한 설명에 청구항의 일부 구성요소에 대한 설명이 명확하고 되어 있지 않으며, 이는 당업자에게 자명한 사항도 아니므로, 제36조제4 라고 지적함 (2) 일본 실무 1) 물건의 발명에 대한 실시를 할 수 있기 위해서는, 그 물건을 만들 수 을 사용할 수 있어야 하므로, "발명의 실시 형태 "도 이것이 가능하게 기재 2) 물건의 발명은 당업자가 그 물건을 제조할 수 있도록 기재한다. 어 떻게 만드는지에 대한 구체적인 기재가 없어도 명세서 및 도면의 기재, 상식에 따라 당업자가 그 물건을 제조할 수 있는 경우를 제외하고는 제조 으로 기재한다. 3) 물건의 발명은 당업자가 그 물건을 사용할 수 있도록 기재한다. 어 있는지에 대해 구체적인 기재가 없어도 명세서 및 도면의 기재 및 출원시 따라 당업자가 그 물건을 사용할 수 있는 경우를 제외하고 어떻게 사용 대해 구체적으로 기재한다. 4) 방법의 발명에 대하여 실시할 수 있다는 것은 그 방법을 사용할 수 로, "발명의 실시 형태"도 이것이 가능하도록 기재 할 필요가 있다. 5) 방법의 발명이 "물건을 생산하는 방법"에 해당하는 경우는 "그 방법 는 것은 그 방법으로 물건을 만들 수 있는 것이기 때문에 이것이 가능하 시예 "를 기재한다. (3) 한국 실무 1) 실시가능요건

		발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다. 이는 해당 기 기술자가 출원시 그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도 항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 것을 의미한다. ① 실시의 주체 발명의 설명의 기재가 특허법 제42조제3항제1호를 충족하는지 여부에 다 서 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자'란 그 출원이 야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자(이하 '평균적 기 의미하는 것으로 본다.[특법42(3)(1), 2003후2072] ②「쉽게 실시」의 의미 - '실시'는 물건의 발명에서는 그 물건을 생산할 수 있고 그 물건을 것을 말하며, 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있어야 하는 또한, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물 있을 것을 요구한다. - 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 해석된다. 따 명에만 기재되고 청구항에 기재되어 있지 않은 발명이 실시 가능하게 기 을 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 위반이 되지는 않는다. - '쉽게 실시'란 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 해당 기재에 의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않 행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현 다.[97후2477, 2004후3362] (4) 소결 실시가능요건과 관련한 실시의 주체와 실시의 의미에 대한 판단과 관련 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		1. 심판번호: 不服2015-013255 2. 심판청구일: 2015년 7월 10일 3. 현재 상태: 심판진행중
소송단계		

■ Case 40

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		G06F
출원번호	한→미	
	한→일	10-2013-0010249→2014-559840
출원인		에스케이플래닛
출원일자	우선일	2013-01-30
	출원일	2013-04-01
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	21
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성
인용문헌	한국	特開２０１１-５４００３
	미국	特開２００９-５９３２９
	일본	特開２００４-７０７８０
	유럽	特開２００１-１４３９８
	기타	特開２００３-１９６３６０ 特開２００４-１１８５４８ 特開２００９-９４２１
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		7
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		17
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제29조제2항(진보성)임 2. 일본 특허법 제29조제2항은 한국 특허법 제29조제2항에 해당됨 3. 한국 심사과정에서 통지된 거절이유의 근거조문은 제42조제4항제2호임 4. 비교 (1) 일본 특허법 제29조제2항은『특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술 지식을 가진 자가 제1항 각호와 같은 발명에 근거하여 용이하게 발명할 수 는 그 발명은 동항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.』고 규정하고 허법 제29조제2항은『특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.』고 규정하고 있으 련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 (2) 진보성 판단시 일본 심사관이 인용한 문헌은 特開２０１１－５４００ －５９３２９, 特開２００４－７０７８０, 特開２００１－１４３９８, 特開 ３６０, 特開２００４－１１８５４８, 特開２００９－９４２１임 (3) 한국 특허결정시 심사관이 인용한 문헌은 없으며, 참고한 문헌은 KR1 A, KR1020100125070 A, KR1020100088402 A, KR10201 KR1020060078627 A, KR1020100125070 A, KR102010 KR1020130002147 A임
	심사실무 차이	1. 일본 실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대 점을 명확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구 운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에 부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 2. 한국 실무 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항에 기재된 발명과「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대 점을 명확화 (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구 운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에 부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 3. 차이 (1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 (2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보 이한 심사결과가 나오는 것으로 보임
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		
소송단계		

■ Case 41

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2012/008397→2014-535658
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2011-10-13
	출원일	2012-10-15
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	26
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성 기재불비
인용문헌	한국	国際公開第２０１１/０９３６６１ 実願平１-５３０５９（実開平２-１４３７７９） 国際公開第２０１０/１０７２２９ 特開２００５-１１５５６
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본 국제
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		12
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		심판 진행중(전치이관)

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제29조제2항(진보성), 제36조제6항제2호(특허청구범위 기재불비), 제36조제6항제1호(특허청구범위 기재불비)임 2. 일본 특허법 제29조제2항은 한국 특허법 제29조제2항에 해당되고, 일본 특허법 제36조제6항제2호는 한국 특허법 제42조제4항제2호에 해당되고, 일본 특허법 제36조제6항제1호는 한국 특허법 제42조제4항제1호에 해당됨 3. 비교 (1) 거절이유 1(일본 특허법 제29조제2항 위반, 진보성) 1) 일본 특허법 제29조제2항은『특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호와 같은 발명에 근거하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 동항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.』고 규정하고 있고, 한국 특허법 제29조제2항은『특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.』고 규정하고 있으며, 진보성과 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 2) 진보성 판단시 일본 심사관이 인용한 문헌은 国際公開第２０１１/０９３６６１, 実願平１-５３０５９ (実開平２-１４３７７９), 国際公開第２０１０/１０７２２９, 特開２００５-１１５５６임 3) 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2011-0090768 A, KR 10-2009-0009598 A, KR 10-2005-0099903 A, JP 09-007629 A임 4) 진보성 심사와 관련하여 참고한 인용문헌에 있어서, 양국간 차이가 있음 (2) 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제2호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제2호는『특허를 받고자 하는 발명이 명확할 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제2호는『발명이 명확하고 간결하게 기재될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 (3) 거절이유 3(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제1호는『특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제1호는『청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 1(일본 특허법 제29조제2항 위반, 진보성) (1) 일본 실무 1) 청구항에 기재된 발명을 특정 2) 인용발명을 특정 3) 청구항에 기재된 발명과「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에

		이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 (2) 한국 실무 1) 청구항에 기재된 발명을 특정 2) 인용발명을 특정 3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 (3) 차이 1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임 2. 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제2호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소가 충분히 특정되어 있지 않으므로, 제36조제6항제2호 위반이라고 지적함 (2) 일본 실무 1) 제36조제6항제2호는 특허를 받고자하는 발명을 명확하게 파악할 수 있도록 기재하여야한다 취지를 규정한 것이다. 특허를 받고자하는 발명이 각 청구항 기재에 따라 명확하게 파악되지 않으면 신규성/진보성 등의 특허 요건을 판단할 수 없어 특허 발명의 기술적 범위도 이해하기 어렵다. 2) 청구항의 기재 자체가 불명확한 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 청구항에 일본어로서 부적절한 표현이 있기 때문에 발명이 불명확하게 되는 경우 예를 들어, 청구항의 기재 중의 오류 또는 불명확한 기재 등과 같이 일본어로서의 표현이 부적절하고, 발명이 불명확한 경우. 그러나 경미한 기재결함이며, 이를 통해 당업자에게 발명이 불명확하게 되지 않는 경우는 제외한다. ② 명세서 및 도면의 기재 및 출원시의 기술 상식을 고려해도 청구항 중 용어의 의미를 이해할 수 없는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우. 3) 발명을 특정하기 위한 사항에 기술적인 불비가 있는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 발명을 특정하기 위한 사항의 내용에 기술적 결함이 있는 경우 ② 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고, 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 누락된 것이 분명한 경우 청구항에 관련된 발명의 범위가 명확한 경우에는 일반적으로 청구항의 기재로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있다. 그러나 발명의 범위가 명확하더라도, 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미 를 이해할 수 없고 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 부족한 것이 분명한 경우에는 정확하게 신규성/진보성 등의 특허 요건 판단 할 수 없다. 이러한 경우에는 하나의 청구항에서 발명을 명확하게 파악하는 것이 필요하다는 특허청구범

		위의 기능이 담보되지 않기 때문에, 제36조제6항제2호 위반이다. (3) 한국 실무 1) 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라, 특허요건의 판단 등도 불가능하게 되는바, 특허법 제42조제4항제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.[특법42(4)(2), 2003후2072] 2) 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 발명의 설명 또는 도면의 기재와 출원 시의 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재를 기준으로 판단하되, 청구항의 기재를 무시하고 다른 부분만을 기초로 판단해서는 안 된다. 3) 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형 ① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우. 다만, 불명확한 부분이 경미한 기재 상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면, 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다. ② 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되지 않아 발명이 불명확한 경우[2006원3237] ③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우[2006허5751] ④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우 ⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우. 다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다.[2006허5560] ⑥ 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우. 이와 관련하여, 지시의 대상이 문언상으로 일치하지 않더라도 그것이 명백한 오기에 불과하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 정도이면 이는 제42조제4항제2호에 따른 적법한 기재로 본다.[2002허6251, 2011허7263] ⑦ 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는, 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우[2005후803] (4) 소결 청구항 발명이 명확하게 기재되어 있는지 여부의 판단에 대한 심사실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음 3. 거절이유 3(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소에 대한 기재와 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재가 대응되지 않으므로, 제36조제6항제1호 위반이라고 지적함

		(2) 일본 실무 1) 특허청구범위의 기재가 제36조제6항제1호에 규정된 요건을 충족시키는지 여부에 대한 판단은 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재를 대조/검토하여 실시한다. 이 대조/검토는 청구항 발명을 기준으로 하여 발명의 상세한 설명 기재를 검토하여 진행한다. 2) 대조/검토에 있어서, 표현의 무결성에 얽매이지 않고 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재의 실질적인 대응 관계에 대해 심사한다. 단순히 표현의 무결성만으로 족하다고 해석하면 실질적으로 기재되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 된다. 3) 실질적인 대응 관계에 대한 심사는 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 발명 과제를 해결할 수 있게 당업자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하였는지 여부를 조사함으로써 행한다. 당업자가 인식 할 수 있는 범위를 초과하는 것으로 판단되는 경우, 청구항 발명과 발명의 상세한 설명의 기재가 실질적으로 대응한다고 할 수 없으며, 제36조제6항제1호 규정을 위반한다. (3) 한국 실무 1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120] 2) 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다. 3) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로 분류된다. (4) 소결 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		1. 심판번호: 不服2015-015037 2. 심판청구일: 2015년 8월 10일 3. 현재 상태: 심판 진행중(전치이관)
소송단계		

■ Case 42

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2012/008399→2014-535659
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2011-10-13
	출원일	2012-10-15
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	19
	최종	
심사결과(거절)		특허
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성 기재불비
인용문헌	한국	国際公開第２０１１/０９３６６１ 実願平１-５３０５９（実開平２-１４３７７９）
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		국제 일본
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		13
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		인용

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제36조제6항제1호(특허청구범위 기재불비)임 2. 일본 특허법 제36조제6항제1호는 한국 특허법 제42조제4항제1호에 해당됨 3. 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2011-0090768 A, KR 10-2009-0009598 A, KR 10-2005-0030438 A, JP 09-007629 A, KR 10-2009-0026330 A임 4. 비교 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제1호는『특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제1호는『청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 요약 청구항의 일부 구성요소에 대한 기재와 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재가 대응되지 않으므로, 제36조제6항제1호 위반이라고 지적함 2. 일본 실무 (1) 특허청구범위의 기재가 제36조제6항제1호에 규정된 요건을 충족시키는지 여부에 대한 판단은 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재를 대조/검토하여 실시한다. 이 대조/검토는 청구항 발명을 기준으로 하여 발명의 상세한 설명 기재를 검토하여 진행한다. (2) 대조/검토에 있어서, 표현의 무결성에 얽매이지 않고 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재의 실질적인 대응 관계에 대해 심사한다. 단순히 표현의 무결성만으로 족하다고 해석하면 실질적으로 기재되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 된다. (3) 실질적인 대응 관계에 대한 심사는 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 발명 과제를 해결할 수 있게 당업자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하였는지 여부를 조사함으로써 행한다. 당업자가 인식 할 수 있는 범위를 초과하는 것으로 판단되는 경우, 청구항 발명과 발명의 상세한 설명의 기재가 실질적으로 대응한다고 할 수 없으며, 제36조제6항제1호 규정을 위반한다. 3. 한국 실무 (1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120] (2) 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다. (3) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명

		에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로 분류된다. 4. 소결 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 주목할 만한 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		1. 심판번호: 不服2015-015039 2. 심판 청구일: 2015년 8월 10일 3. 현재 상태: 前置登録査定
소송단계		

■ Case 43

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2012/008400→2014-535660
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2011-10-13
	출원일	2012-10-15
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	23
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성 기재불비
인용문헌	한국	国際公開第２０１１/０９３６６１
	미국	実願平１-５３０５９（実開平２-１４３７７９）
	일본	特開２００８-４７３９８
	유럽	特開２００９-１４０９０４
	기타	国際公開第２０１０/１０７２２９
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		국제 일본
특허문헌의 갯수		5
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		12
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		인용

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제29조제2항(진보성), 제36조제6항제1호(특허청구범위 기재불비)임 2. 일본 특허법 제29조제2항은 한국 특허법 제29조제2항에 해당되고, 일본 특허법 제36조제6항제1호는 한국 특허법 제42조제4항제1호에 해당됨 3. 비교 (1) 거절이유 1(일본 특허법 제29조제2항 위반, 진보성) 1) 일본 특허법 제29조제2항은『특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호와 같은 발명에 근거하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 동항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.』고 규정하고 있고, 한국 특허법 제29조제2항은『특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.』고 규정하고 있으며, 진보성과 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 2) 진보성 판단시 일본 심사관이 인용한 문헌은 国際公開第２０１１/０９３６６１, 実願平１-５３０５９ (実開平２-１４３７７９), 特開２００８-４７３９８, 特開２００９-１４０９０４, 国際公開第２０１０/１０７２２９임 3) 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2009-0009598 A, KR 10-2011-0090768 A, KR 10-2011-0054557 A, KR 10-2005-0099903 A, JP 09-007629 A임 4) 진보성 심사와 관련하여 참고한 인용문헌에 있어서, 양국간 차이가 있음 (2) 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제1호는『특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제1호는『청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 1(일본 특허법 제29조제2항 위반, 진보성) (1) 일본 실무 1) 청구항에 기재된 발명을 특정 2) 인용발명을 특정 3) 청구항에 기재된 발명과「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 (2) 한국 실무 1) 청구항에 기재된 발명을 특정 2) 인용발명을 특정 3) 청구항에 기재된 발명과「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 (3) 차이 1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임

		2. 거절이유 3(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소에 대한 기재와 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재가 대응되지 않으므로, 제36조제6항제1호 위반이라고 지적함 (2) 일본 실무 1) 특허청구범위의 기재가 제36조제6항제1호에 규정된 요건을 충족시키는지 여부에 대한 판단은 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재를 대조/검토하여 실시한다. 이 대조/검토는 청구항 발명을 기준으로 하여 발명의 상세한 설명 기재를 검토하여 진행한다. 2) 대조/검토에 있어서, 표현의 무결성에 얽매이지 않고 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재의 실질적인 대응 관계에 대해 심사한다. 단순히 표현의 무결성만으로 족하다고 해석하면 실질적으로 기재되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 된다. 3) 실질적인 대응 관계에 대한 심사는 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 발명 과제를 해결할 수 있게 당업자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하였는지 여부를 조사함으로써 행한다. 당업자가 인식 할 수 있는 범위를 초과하는 것으로 판단되는 경우, 청구항 발명과 발명의 상세한 설명의 기재가 실질적으로 대응한다고 할 수 없으며, 제36조제6항제1호 규정을 위반한다. (3) 한국 실무 1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120] 2) 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다. 3) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로 분류된다. (4) 소결 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		1. 심판번호: 不服2015-015038 2. 심판 청구일: 2015년 8월 10일 3. 현재 상태: 前置登録査定
소송단계		

■ Case 44

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2012/008401→2014-535661
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2011-10-13
	출원일	2012-10-15
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	23
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비
인용문헌	한국	
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
특허문헌(국가)		
특허문헌의 갯수		
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		12
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		기각

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제36조제6항제2호(특허청구범위 기재불비), 제36조제6항제1호(특허청구범위 기재불비)임 2. 일본 특허법 제36조제6항제2호는 한국 특허법 제42조제4항제2호에 해당되고, 일본 특허법 제36조제6항제1호는 한국 특허법 제42조제4항제1호에 해당됨 3. 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2009-0009598 A, KR 10-2011-0090768 A, KR 10-2011-0054557 A, KR 10-2005-0099903 A, JP 09-007629 A임 4. 비교 (1) 거절이유 1(일본 특허법 제36조제6항제2호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제2호는『특허를 받고자 하는 발명이 명확할 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제2호는『발명이 명확하고 간결하게 기재될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 (2) 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제1호는『특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제1호는『청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 1(일본 특허법 제36조제6항제2호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소가 충분히 특정되어 있지 않으므로, 제36조제6항제2호 위반이라고 지적함 (2) 일본 실무 1) 제36조제6항제2호는 특허를 받고자하는 발명을 명확하게 파악할 수 있도록 기재하여야한다 취지를 규정한 것이다. 특허를 받고자하는 발명이 각 청구항 기재에 따라 명확하게 파악되지 않으면 신규성/진보성 등의 특허 요건을 판단할 수 없어 특허 발명의 기술적 범위도 이해하기 어렵다. 2) 청구항의 기재 자체가 불명확한 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 청구항에 일본어로서 부적절한 표현이 있기 때문에 발명이 불명확하게 되는 경우 예를 들어, 청구항의 기재 중의 오류 또는 불명확한 기재 등과 같이 일본어로서의 표현이 부적절하고, 발명이 불명확한 경우. 그러나 경미한 기재결함이며, 이를 통해 당업자에게 발명이 불명확하게 되지 않는 경우는 제외한다. ② 명세서 및 도면의 기재 및 출원시의 기술 상식을 고려해도 청구항 중 용어의 의미를 이해할 수 없는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 3) 발명을 특정하기 위한 사항에 기술적인 불비가 있는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 발명을 특정하기 위한 사항의 내용에 기술적 결함이 있는 경우 ② 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고, 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 누락된 것이 분명한 경우 청구항에 관련된 발명의 범위가 명확한 경우에는 일반적으로 청구항의 기재로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있다. 그러나 발명의 범위가 명확하더라도, 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없

		고 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 부족한 것이 분명한 경우에는 정확하게 신규성/진보성 등의 특허 요건 판단 할 수 없다. 이러한 경우에는 하나의 청구항에서 발명을 명확하게 파악하는 것이 필요하다는 특허청구범위의 기능이 담보되지 않기 때문에, 제36조제6항제2호 위반이다. (3) 한국 실무 1) 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라, 특허요건의 판단 등도 불가능하게 되는바, 특허법 제42조제4항제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.[특법42(4)(2), 2003후2072] 2) 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 발명의 설명 또는 도면의 기재와 출원 시의 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재를 기준으로 판단하되, 청구항의 기재를 무시하고 다른 부분만을 기초로 판단해서는 안 된다. 3) 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형 ① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우. 다만, 불명확한 부분이 경미한 기재 상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면, 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다. ② 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되지 않아 발명이 불명확한 경우[2006원3237] ③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우[2006허5751] ④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우 ⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우. 다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다.[2006허5560] ⑥ 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우. 이와 관련하여, 지시의 대상이 문언상으로 일치하지 않더라도 그것이 명백한 오기에 불과하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 정도이면 이는 제42조제4항제2호에 따른 적법한 기재로 본다.[2002허6251, 2011허7263] ⑦ 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는, 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우[2005후803] (4) 소결 청구항 발명이 명확하게 기재되어 있는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음 2. 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소에 대한 기재와 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재가 대응되지 않으므로, 제36조제6항제1호 위반이라고 지적함 (2) 일본 실무 1) 특허청구범위의 기재가 제36조제6항제1호에 규정된 요건을 충족시키는지 여부에 대한 판단은 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재를

		대조/검토하여 실시한다. 이 대조/검토는 청구항 발명을 기준으로 하여 발명의 상세한 설명 기재를 검토하여 진행한다. 2) 대조/검토에 있어서, 표현의 무결성에 얽매이지 않고 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재의 실질적인 대응 관계에 대해 심사한다. 단순히 표현의 무결성만으로 족하다고 해석하면 실질적으로 기재되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 된다. 3) 실질적인 대응 관계에 대한 심사는 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 발명 과제를 해결할 수 있게 당업자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하였는지 여부를 조사함으로써 행한다. 당업자가 인식 할 수 있는 범위를 초과하는 것으로 판단되는 경우, 청구항 발명과 발명의 상세한 설명의 기재가 실질적으로 대응한다고 할 수 없으며, 제36조제6항 제1호 규정을 위반한다. (3) 한국 실무 1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120] 2) 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다. 3) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로 분류된다. (4) 소결 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		1. 심판번호: 不服2015-015040 2. 심판 청구일: 2015년 8월 10일 3. 현재 상태: 심판 진행중(전치이관)
소송단계		

■ Case 45

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2012/008403→2014-535663
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2011-10-13
	출원일	2012-10-15
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	21
	최종	
심사결과(거절)		특허
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성 기재불비
인용문헌	한국	国際公開第２０１１/０９３６６１ 実願平１-５３０５９（実開平２-１４３７７９） 国際公開第２０１０/１０７２２９ 特開２００５-１１５５６
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		국제 일본
특허문헌의 갯수		4
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		12
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		인용

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제29조제2항(진보성), 제36조제6항제1호(특허청구범위 기재불비)임 2. 일본 특허법 제29조제2항은 한국 특허법 제29조제2항에 해당되고, 일본 특허법 제36조제6항제1호는 한국 특허법 제42조제4항제1호에 해당됨 3. 비교 (1) 거절이유 1(일본 특허법 제29조제2항 위반, 진보성) 1) 일본 특허법 제29조제2항은『특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호와 같은 발명에 근거하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 동항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.』고 규정하고 있고, 한국 특허법 제29조제2항은『특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.』고 규정하고 있으며, 진보성과 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 2) 진보성 판단시 일본 심사관이 인용한 문헌은 国際公開第２０１１/０９３６６１, 実願平１-５３０５９ (実開平２-１４３７７９), 国際公開第２０１０/１０７２２９, 特開２００５-１１５５６임 3) 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2011-0090768 A, KR 20-2009-0009598 A, KR 10-2005-0030438 A, JP 09-007629 A임 4) 진보성 심사와 관련하여 참고한 인용문헌에 있어서, 양국간 차이가 있음 (2) 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제1호는『특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제1호는『청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 1(일본 특허법 제29조제2항 위반, 진보성) (1) 일본 실무 1) 청구항에 기재된 발명을 특정 2) 인용발명을 특정 3) 청구항에 기재된 발명과「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 (2) 한국 실무 1) 청구항에 기재된 발명을 특정 2) 인용발명을 특정 3) 청구항에 기재된 발명과「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확화 4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단 (3) 차이

		1) 양국간 진보성 판단실무에 있어서의 차이는 없음 2) 양국 심사관에 의한 실무적인 선행기술 검색범위의 차이로 인하여, 진보성과 관련한 상이한 심사결과가 나오는 것으로 보임 2. 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소에 대한 기재와 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재가 대응되지 않으므로, 제36조제6항제1호 위반이라고 지적함 (2) 일본 실무 1) 특허청구범위의 기재가 제36조제6항제1호에 규정된 요건을 충족시키는지 여부에 대한 판단은 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재를 대조/검토하여 실시한다. 이 대조/검토는 청구항 발명을 기준으로 하여 발명의 상세한 설명 기재를 검토하여 진행한다. 2) 대조/검토에 있어서, 표현의 무결성에 얽매이지 않고 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재의 실질적인 대응 관계에 대해 심사한다. 단순히 표현의 무결성만으로 족하다고 해석하면 실질적으로 기재되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 된다. 3) 실질적인 대응 관계에 대한 심사는 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 발명 과제를 해결할 수 있게 당업자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하였는지 여부를 조사함으로써 행한다. 당업자가 인식 할 수 있는 범위를 초과하는 것으로 판단되는 경우, 청구항 발명과 발명의 상세한 설명의 기재가 실질적으로 대응한다고 할 수 없으며, 제36조제6항제1호 규정을 위반한다. (3) 한국 실무 1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120] 2) 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다. 3) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로 분류된다. (4) 소결 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		1. 심판 번호: 不服2015-015036 2. 심판 청구일: 2015년 8월 10일 3. 현재 상태: 前置登録査定
소송단계		

■ Case 46

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2013/009121→2014-542265
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2012-10-11
	출원일	2013-10-11
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	36
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성 기재불비
인용문헌	한국	国際公開第２０１１/０９３６６１ 実願平１-５３０５９（実開平２-１４３７７９）
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		국제 일본
특허문헌의 갯수		2
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		11
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		심판 진행중(전치 이관)

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제36조제6항제1호(특허청구범위 기재불비)임 2. 일본 특허법 제36조제6항제1호는 한국 특허법 제42조제4항제1호에 해당됨 3. 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2011-0127972 A, KR 10-2011-0089583 A, KR 10-2012-0000744 A, KR 10-2009-0009598 A임 4. 비교 (1) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제1호는『특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제1호는『청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 요약 청구항의 일부 구성요소에 대한 기재와 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재가 대응되지 않으므로, 제36조제6항제1호 위반이라고 지적함 2. 일본 실무 (1) 특허청구범위의 기재가 제36조제6항제1호에 규정된 요건을 충족시키는지 여부에 대한 판단은 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재를 대조/검토하여 실시한다. 이 대조/검토는 청구항 발명을 기준으로 하여 발명의 상세한 설명 기재를 검토하여 진행한다. (2) 대조/검토에 있어서, 표현의 무결성에 얽매이지 않고 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재의 실질적인 대응 관계에 대해 심사한다. 단순히 표현의 무결성만으로 족하다고 해석하면 실질적으로 기재되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 된다. (3) 실질적인 대응 관계에 대한 심사는 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 발명 과제를 해결할 수 있게 당업자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하였는지 여부를 조사함으로써 행한다. 당업자가 인식 할 수 있는 범위를 초과하는 것으로 판단되는 경우, 청구항 발명과 발명의 상세한 설명의 기재가 실질적으로 대응한다고 할 수 없으며, 제36조제6항제1호 규정을 위반한다. 3. 한국 실무 (1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120] 2) 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다. (3) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를

		벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로 분류된다. 4. 소결 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 주목할 만한 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		1. 심판번호: 不服2015-015041 2. 심판 청구일: 2015년 8월 10일 3. 현재 상태: 심판 진행중(전치이관)
소송단계		

■ Case 47

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2013/010427→2014-547130
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2012-11-15
	출원일	2013-11-15
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	25
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비
인용문헌	한국	
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
특허문헌(국가)		
특허문헌의 갯수		
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		12
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		심판 진행중(전치 이관)

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제36조제6항제2호(특허청구범위 기재불비), 제36조제6항제1호(특허청구범위 기재불비), 제36조제4항제1호(발명의 상세한 설명 기재불비)임 2. 일본 특허법 제36조제6항제2호는 한국 특허법 제42조제4항제2호에 해당되고, 일본 특허법 제36조제6항제1호는 한국 특허법 제42조제4항제1호에 해당되고, 일본 특허법 제36조제4항제1호는 한국 특허법 제42조제3항에 해당됨 3. 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2009-0009598 A, KR 10-2012-0019269 A, KR 10-0625892 B1, JP 08-088019 A, KR 10-2004-0006781임 4. 비교 (1) 거절이유 1(일본 특허법 제36조제6항제2호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제2호는『특허를 받고자 하는 발명이 명확할 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제2호는『발명이 명확하고 간결하게 기재될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 (2) 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제1호는『특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제1호는『청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음 (3) 거절이유 3(일본 특허법 제36조제4항제1호 위반) 발명의 상세한 설명 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제4항제1호는『그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 실시를 할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재할 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제3항은 그『 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것』을 규정하고 있으며, 문언상 다소 차이가 있으나 발명의 상세한 설명 기재 요건과 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 1(일본 특허법 제36조제6항제2호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소가 충분히 특정되어 있지 않으므로, 제36조제6항제2호 위반이라고 지적함 (2) 일본 실무 1) 제36조제6항제2호는 특허를 받고자하는 발명을 명확하게 파악할 수 있도록 기재하여야한다 취지를 규정한 것이다. 특허를 받고자하는 발명이 각 청구항 기재에 따라 명확하게 파악되지 않으면 신규성/진보성 등의 특허 요건을 판단할 수 없어 특허 발명의 기술적 범위도 이해하기 어렵다. 2) 청구항의 기재 자체가 불명확한 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 청구항에 일본어로서 부적절한 표현이 있기 때문에 발명이 불명확하게 되는 경우 예를 들어, 청구항의 기재 중의 오류 또는 불명확한 기재 등과 같이 일본

		어로서의 표현이 부적절하고, 발명이 불명확한 경우. 그러나 경미한 기재결함이며, 이를 통해 당업자에게 발명이 불명확하게 되지 않는 경우는 제외한다. ② 명세서 및 도면의 기재 및 출원시의 기술 상식을 고려해도 청구항 중 용어의 의미를 이해할 수 없는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 3) 발명을 특정하기 위한 사항에 기술적인 불비가 있는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 발명을 특정하기 위한 사항의 내용에 기술적 결함이 있는 경우 ② 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고, 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 누락된 것이 분명한 경우 청구항에 관련된 발명의 범위가 명확한 경우에는 일반적으로 청구항의 기재로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있다. 그러나 발명의 범위가 명확하더라도, 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 부족한 것이 분명한 경우에는 정확하게 신규성/진보성 등의 특허 요건 판단 할 수 없다. 이러한 경우에는 하나의 청구항에서 발명을 명확하게 파악하는 것이 필요하다는 특허청구범위의 기능이 담보되지 않기 때문에, 제36조제6항제2호 위반이다. (3) 한국 실무 1) 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라, 특허요건의 판단 등도 불가능하게 되는바, 특허법 제42조제4항제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.[특법42(4)(2), 2003후2072] 2) 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 발명의 설명 또는 도면의 기재와 출원 시의 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재를 기준으로 판단하되, 청구항의 기재를 무시하고 다른 부분만을 기초로 판단해서는 안 된다. 3) 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형 ① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우. 다만, 불명확한 부분이 경미한 기재 상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면, 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다. ② 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되지 않아 발명이 불명확한 경우[2006원3237] ③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우[2006허5751] ④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우 ⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우. 다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다.[2006허5560] ⑥ 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우. 이와 관련하여, 지시의 대상이 문언상으로 일치하지 않더라도 그것이 명백한 오기에 불과하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 정도이면 이는 제42조제4항제2호에 따른 적법한 기재로 본다.[2002허6251, 2011허7263] ⑦ 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가

		있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는, 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우[2005후803] (4) 소결 청구항 발명이 명확하게 기재되어 있는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음 2. 거절이유 2(일본 특허법 제36조제6항제1호 위반) (1) 요약 청구항의 일부 구성요소에 대한 기재와 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재가 대응되지 않으므로, 제36조제6항제1호 위반이라고 지적함 (2) 일본 실무 1) 특허청구범위의 기재가 제36조제6항제1호에 규정된 요건을 충족시키는지 여부에 대한 판단은 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재를 대조/검토하여 실시한다. 이 대조/검토는 청구항 발명을 기준으로 하여 발명의 상세한 설명 기재를 검토하여 진행한다. 2) 대조/검토에 있어서, 표현의 무결성에 얽매이지 않고 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재의 실질적인 대응 관계에 대해 심사한다. 단순히 표현의 무결성만으로 족하다고 해석하면 실질적으로 기재되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 된다. 3) 실질적인 대응 관계에 대한 심사는 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 발명 과제를 해결할 수 있게 당업자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하였는지 여부를 조사함으로써 행한다. 당업자가 인식 할 수 있는 범위를 초과하는 것으로 판단되는 경우, 청구항 발명과 발명의 상세한 설명의 기재가 실질적으로 대응한다고 할 수 없으며, 제36조제6항제1호 규정을 위반한다. (3) 한국 실무 1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120] 2) 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다. 3) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로 분류된다. (4) 소결 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음 3. 거절이유 3(일본 특허법 제36조제4항제1호) (1) 요약 발명의 상세한 설명에 청구항의 일부 구성요소에 대한 설명이 명확하고 충분하게 기재되어 있지 않으며, 이는 당업자에게 자명한 사항도 아니므로, 제36조제4항제1호 위반이라고 지적함

		(2) 일본 실무 1) 물건의 발명에 대한 실시를 할 수 있기 위해서는, 그 물건을 만들 수 있고 그 물건을 사용할 수 있어야 하므로, "발명의 실시 형태 "도 이것이 가능하게 기재해야 한다. 2) 물건의 발명은 당업자가 그 물건을 제조할 수 있도록 기재한다. 이를 위해서는 어떻게 만드는지에 대한 구체적인 기재가 없어도 명세서 및 도면의 기재, 출원시의 기술 상식에 따라 당업자가 그 물건을 제조할 수 있는 경우를 제외하고는 제조 방법을 구체적으로 기재한다. 3) 물건의 발명은 당업자가 그 물건을 사용할 수 있도록 기재한다. 어떻게 사용할 수 있는지에 대해 구체적인 기재가 없어도 명세서 및 도면의 기재 및 출원시의 기술 상식에 따라 당업자가 그 물건을 사용할 수 있는 경우를 제외하고 어떻게 사용할 수 있는지에 대해 구체적으로 기재한다. 4) 방법의 발명에 대하여 실시할 수 있다는 것은 그 방법을 사용할 수 있다는 것이므로, "발명의 실시 형태"도 이것이 가능하도록 기재 할 필요가 있다. 5) 방법의 발명이 "물건을 생산하는 방법"에 해당하는 경우는 "그 방법을 사용할 수"라는 것은 그 방법으로 물건을 만들 수 있는 것이기 때문에 이것이 가능하도록 "발명의 실시예 "를 기재한다. (3) 한국 실무 1) 실시가능요건 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다. 이는 해당 기술분야의 평균적 기술자가 출원시 그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 한다는 것을 의미한다. ① 실시의 주체 발명의 설명의 기재가 특허법 제42조제3항제1호를 충족하는지 여부에 대한 심사에 있어서 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자'란 그 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자(이하 '평균적 기술자'라 한다)를 의미하는 것으로 본다.[특법42(3)(1), 2003후2072] ② 「쉽게 실시」의 의미 - '실시'는 물건의 발명에서는 그 물건을 생산할 수 있고 그 물건을 사용할 수 있을 것을 말하며, 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있어야 하는 것을 의미한다. 또한, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물건을 제조할 수 있을 것을 요구한다. - 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 해석된다. 따라서 발명의 설명에만 기재되고 청구항에 기재되어 있지 않은 발명이 실시 가능하게 기재되어 있지 않을 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 위반이 되지는 않는다. - '쉽게 실시'란 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것을 말한다.[97후2477, 2004후3362] (4) 소결 실시가능요건과 관련한 실시의 주체와 실시의 의미에 대한 판단과 관련한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	

	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		1. 심판번호: 不服2015-016453 2. 심판 청구일: 2015년 9월 7일 3. 현재 상태: 심판 진행중(전치이관)
소송단계		

■ Case 48

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2013/010429→2014-548706
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2012-11-15
	출원일	2013-11-15
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	28
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		기재불비
인용문헌	한국	
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		
특허문헌(국가)		
특허문헌의 갯수		
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		11
거절불복심판 청구여부		청구
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		심판 진행중(전치이관)

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제36조제6항제1호(특허청구범위 기재불비)임 2. 일본 특허법 제36조제6항제1호는 한국 특허법 제42조제4항제1호에 해당됨 3. 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2009-0009598 A, KR 10-2012-0019269 A, KR 10-0625892 B1, JP 08-088019 A, KR 10-2004-0006781 A임 4. 비교 (1) 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제1호는『특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제1호는『청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 요약 청구항의 일부 구성요소에 대한 기재와 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재가 대응되지 않으므로, 제36조제6항제1호 위반이라고 지적함 2. 일본 실무 (1) 특허청구범위의 기재가 제36조제6항제1호에 규정된 요건을 충족시키는지 여부에 대한 판단은 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재를 대조/검토하여 실시한다. 이 대조/검토는 청구항 발명을 기준으로 하여 발명의 상세한 설명 기재를 검토하여 진행한다. (2) 대조/검토에 있어서, 표현의 무결성에 얽매이지 않고 청구항 발명과 발명의 상세한 설명 기재의 실질적인 대응 관계에 대해 심사한다. 단순히 표현의 무결성만으로 족하다고 해석하면 실질적으로 기재되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 된다. (3) 실질적인 대응 관계에 대한 심사는 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 발명 과제를 해결할 수 있게 당업자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하였는지 여부를 조사함으로써 행한다. 당업자가 인식 할 수 있는 범위를 초과하는 것으로 판단되는 경우, 청구항 발명과 발명의 상세한 설명의 기재가 실질적으로 대응한다고 할 수 없으며, 제36조제6항제1호 규정을 위반한다. 3. 한국 실무 (1) 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120] 2) 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다. (3) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우, 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형으로 분류된다. 4. 소결 청구항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 주목할 만한 차이는 없음

	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 (심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)	
심판단계		1. 심판번호: 不服2015-016455 2. 심판 청구일: 2015년 9월 7일 3. 현재 상태: 심판 진행중(전치이관)
소송단계		

■ Case 49

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2013/011511→2014-552145
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2012-12-12
	출원일	2013-12-12
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	33
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		신규성 진보성 기재불비
인용문헌	한국	特開２０１０－１６０９８４
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		1
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		13
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제36조제6항제2호(특허청구범위 기재불비)임 2. 일본 특허법 제36조제6항제2호는 한국 특허법 제42조제4항제2호에 해당됨 3. 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2012-0000744 A, KR 10-2006-0041649 A, JP 09-007629 A, US 2008-0118836 A1, WO 2005-112151 A1임 4. 비교 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제2호는『특허를 받고자 하는 발명이 명확할 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제2호는『발명이 명확하고 간결하게 기재될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 요약 청구항의 일부 구성요소가 충분히 특정되어 있지 않으므로, 제36조제6항제2호 위반이라고 지적함 2. 일본 실무 (1) 제36조제6항제2호는 특허를 받고자하는 발명을 명확하게 파악할 수 있도록 기재하여야한다 취지를 규정한 것이다. 특허를 받고자하는 발명이 각 청구항 기재에 따라 명확하게 파악되지 않으면 신규성/진보성 등의 특허 요건을 판단할 수 없어 특허 발명의 기술적 범위도 이해하기 어렵다. (2) 청구항의 기재 자체가 불명확한 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 청구항에 일본어로서 부적절한 표현이 있기 때문에 발명이 불명확하게 되는 경우 예를 들어, 청구항의 기재 중의 오류 또는 불명확한 기재 등과 같이 일본어로서의 표현이 부적절하고, 발명이 불명확한 경우. 그러나 경미한 기재결함이며, 이를 통해 당업자에게 발명이 불명확하게 되지 않는 경우는 제외한다. ② 명세서 및 도면의 기재 및 출원시의 기술 상식을 고려해도 청구항 중 용어의 의미를 이해할 수 없는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 (3) 발명을 특정하기 위한 사항에 기술적인 불비가 있는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 발명을 특정하기 위한 사항의 내용에 기술적 결함이 있는 경우 ② 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고, 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 누락된 것이 분명한 경우 청구항에 관련된 발명의 범위가 명확한 경우에는 일반적으로 청구항의 기재로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있다. 그러나 발명의 범위가 명확하더라도, 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 부족한 것이 분명한 경우에는 정확하게 신규성/진보성 등의 특허 요건 판단 할 수 없다. 이러한 경우에는 하나의 청구항에서 발명을 명확하게 파악하는 것이 필요하다는 특허청구범위의 기능이 담보되지 않기 때문에, 제36조제6항제2호 위반이다. 3. 한국 실무 (1) 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라, 특허요건의 판단 등도 불가능하게 되는바, 특허법 제42조제4항제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.[특법42(4)(2), 2003후2072]

		(2) 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 발명의 설명 또는 도면의 기재와 출원 시의 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재를 기준으로 판단하되, 청구항의 기재를 무시하고 다른 부분만을 기초로 판단해서는 안 된다. (3) 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형 ① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우. 다만, 불명확한 부분이 경미한 기재상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면, 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다. ② 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되지 않아 발명이 불명확한 경우[2006원3237] ③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우[2006허5751] ④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우 ⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우. 다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다.[2006허5560] ⑥ 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우. 이와 관련하여, 지시의 대상이 문언상으로 일치하지 않더라도 그것이 명백한 오기에 불과하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 정도이면 이는 제42조제4항제2호에 따른 적법한 기재로 본다.[2002허6251, 2011허7263] ⑦ 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는, 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우[2005후803] (4) 소결 청구항 발명이 명확하게 기재되어 있는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		
소송단계		

■ Case 50

1. 출원 일반사항

구 분		내 용
출원 기술분야		
IPC 분류		H01M
출원번호	한→미	
	한→일	PCT/KR2013/011514→2014-552146
출원인		엘지화학
출원일자	우선일	2012-12-12
	출원일	2013-12-12
PPH 신청구분 (한→미) or (한→일)		한→일
청구항 수	출원시	33
	최종	
심사결과(거절)		거절
거절사유 (신규성, 진보성, 기재불비, 기타)		진보성 기재불비
인용문헌	한국	特開２０１０－１６０９８４
	미국	
	일본	
	유럽	
	기타	
문헌종류(특허/비특허)		특허
특허문헌(국가)		일본
특허문헌의 갯수		1
심사처리횟수 (의견제출통지)		2
심사처리 기간(월)		13
거절불복심판 청구여부		
거절불복심판 결과(인용, 기각, 무효)		

2. 정성 분석

구 분		내 용
심사단계	특허법 차이	1. 일본 최종거절 근거조문은 일본 특허법 제36조제6항제2호(특허청구범위 기재불비)임 2. 일본 특허법 제36조제6항제2호는 한국 특허법 제42조제4항제2호에 해당됨 3. 한국 특허청이 제1청으로서 국제조사단계에서 참고한 인용문헌은 KR 10-2012-0000744 A, KR 10-2000-0045100 A, KR 10-2009-0051546 A, US 6488721 B1, US 8119273 B1임 4. 비교 특허청구범위 기재와 관련하여, 일본 특허법 제36조제6항제2호는『특허를 받고자 하는 발명이 명확할 것』을 규정하고 있고, 한국 특허법 제42조제4항제2호는『발명이 명확하고 간결하게 기재될 것』을 규정하고 있으며, 이와 관련한 양국간 특허법상의 차이는 없음
	심사실무 차이	1. 거절이유 요약 청구항의 일부 구성요소가 충분히 특정되어 있지 않으므로, 제36조제6항제2호 위반이라고 지적함 2. 일본 실무 (1) 제36조제6항제2호는 특허를 받고자하는 발명을 명확하게 파악할 수 있도록 기재하여야한다 취지를 규정한 것이다. 특허를 받고자하는 발명이 각 청구항 기재에 따라 명확하게 파악되지 않으면 신규성/진보성 등의 특허 요건을 판단할 수 없어 특허 발명의 기술적 범위도 이해하기 어렵다. (2) 청구항의 기재 자체가 불명확한 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 청구항에 일본어로서 부적절한 표현이 있기 때문에 발명이 불명확하게 되는 경우 예를 들어, 청구항의 기재 중의 오류 또는 불명확한 기재 등과 같이 일본어로서의 표현이 부적절하고, 발명이 불명확한 경우. 그러나 경미한 기재결함이며, 이를 통해 당업자에게 발명이 불명확하게 되지 않는 경우는 제외한다. ② 명세서 및 도면의 기재 및 출원시의 기술 상식을 고려해도 청구항 중 용어의 의미를 이해할 수 없는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 (3) 발명을 특정하기 위한 사항에 기술적인 불비가 있는 결과 발명이 불명확하게 되는 경우 ① 발명을 특정하기 위한 사항의 내용에 기술적 결함이 있는 경우 ② 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고, 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 누락된 것이 분명한 경우 청구항에 관련된 발명의 범위가 명확한 경우에는 일반적으로 청구항의 기재로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있다. 그러나 발명의 범위가 명확하더라도, 발명을 특정하기 위한 사항의 기술적 의미를 이해할 수 없고 출원시의 기술 상식을 고려하였을 때 발명을 특정하기 위한 사항이 부족한 것이 분명한 경우에는 정확하게 신규성/진보성 등의 특허 요건 판단 할 수 없다. 이러한 경우에는 하나의 청구항에서 발명을 명확하게 파악하는 것이 필요하다는 특허청구범위의 기능이 담보되지 않기 때문에, 제36조제6항제2호 위반이다. 3. 한국 실무 (1) 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라, 특허요건의 판단 등

		도 불가능하게 되는바, 특허법 제42조제4항제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.[특법42(4)(2), 2003후2072] (2) 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 발명의 설명 또는 도면의 기재와 출원 시의 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재를 기준으로 판단하되, 청구항의 기재를 무시하고 다른 부분만을 기초로 판단해서는 안 된다. (3) 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형 ① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우. 다만, 불명확한 부분이 경미한 기재상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면, 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다. ② 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되지 않아 발명이 불명확한 경우[2006원3237] ③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우[2006허5751] ④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우 ⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우. 다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다.[2006허5560] ⑥ 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우. 이와 관련하여, 지시의 대상이 문언상으로 일치하지 않더라도 그것이 명백한 오기에 불과하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 정도이면 이는 제42조제4항제2호에 따른 적법한 기재로 본다.[2002허6251, 2011허7263] ⑦ 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는, 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우[2005후803] (4) 소결 청구항 발명이 명확하게 기재되어 있는지 여부의 판단에 대한 심사 실무에 있어서, 양국간 별다른 차이는 없음
	심사기준의 해석상 차이	
	청구항 보정 등	
	기타 **(심사관 경력, 활용 DB의 차이 등)**	
심판단계		
소송단계		

Ⅲ. 설문조사 양식

해외 출원심사 제도(특허 공동심사, 특허심사하이웨이) 활용 촉진을 위한 설문

안녕하십니까?

본 조사는 해외 多국가 출원인과 해외 출원 대리인을 대상으로 '특허 공동심사(CSP, Collaborative Search Program)'와 '특허심사 하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway)'에 관한 인지도 조사와 의견 수렴을 목적으로 합니다.

응답하신 내용은 통계법에 따라 통계 외의 목적으로는 사용되지 않으며, 설문에 대한 모든 응답은 무기명으로 처리되고 보호됩니다(통계법 제33조 '비밀의 보호').

본 조사 연구는 '특허 공동심사'과 '특허심사 하이웨이'의 설계와 개선을 위한 중요한 자료로 사용되므로 설문에 끝까지 응답하여 주시면 감사하겠습니다.

2015년 10월

특 허 청

※ 본 설문의 소요 예상 시간은 5분에서 10분 정도이니 마지막 항목까지 답변 부탁드립니다.

응답자 특성 분류

다음은 응답자의 특성에 따른 설문 결과를 살펴보기 위한 분류표입니다.
성명·이메일 주소, 소속 회사·기관명은 직접 기재를, 직무 분야·직위에 관하여는 해당 사항에 체크(☑)해주시길 바랍니다.

구 분	내 용
소속 분류	□ 대기업 □ 중소기업 □ 공공연구기관(출연연 등) □ 민간 연구기관 □ 대학, 대학 산학협력단 □ 기타( )
분 야	□ 기술이전 전담조직 □ 특허 관련 부서 □ 인사 □ 기타( )
직 위	□ 연구원 □ 전임 연구원 □ 선임 연구원 □ 책임 연구원 □ 수석 연구원 □ 교수 □ 대학원생 □ 대학생 □ 사원 □ 주임, 대리 □ 과장 □ 차장 □ 부장 □ 이사 □ 전무 □ 대표이사 □ 변리사 □ 기타 ( )

응답자 기초 질문

문1) 응답자가 소속되어 있는 기업·기관(개인 포함)의 연간 해외 특허 출원 건수는 어느 정도 입니까? [→(문2)]

① 5건 미만
② 5~10건 미만
③ 10~50건 미만
④ 50~100건 미만
⑤ 100건 이상

문2) 응답자가 소속되어 있는 기업·기관(개인 포함)에서 해외 특허를 등록 또는 출원하고 있는 국가의 수는 어떻습니까?(우리나라 특허 출원·등록 제외) [→(문3)]

① 1국
② 2국
③ 3국
④ 4국
⑤ 5국 이상 (　　국)

문3) 국제 출원시 응답자께서 주로 출원하는 국가는 어디 입니까? (복수응답 가능)

① 일본[→(문5)]
② 중국[→(문5)]
③ 미국[→(문5)]
④ 유럽[→(문4)]
⑤ 기 타 (　　)

문4) 유럽 개별국 특허 출원시, 출원 국가는 어디입니까? (복수응답 가능) [→(문5)]

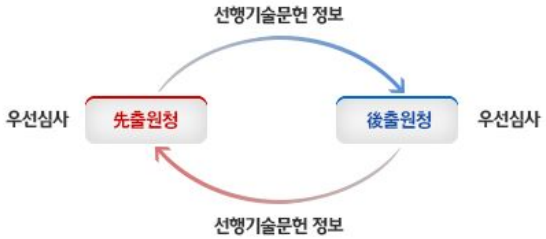
① 독일
② 영국
③ 프랑스
④ 네덜란드
⑤ 기 타 (　　)

‘특허 공동심사(CSP)’ 관련 설문

※ 특허 공동심사(CSP, Collaborative Search Program)[80]

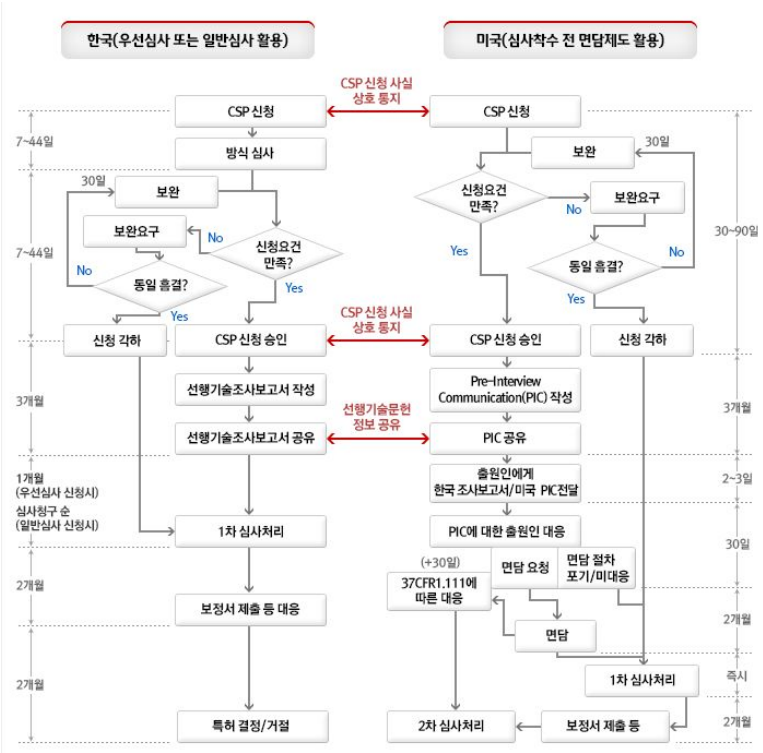
■ CSP의 개념

- 두 나라에 동일한 발명이 출원된 경우, 출원인의 신청에 의해 해당 국가의 심사관들이 심사에 필요한 선행기술문헌 정보를 공유하고 빠르게 심사해 주는 제도



■ CSP의 기대효과

- 선행기술문헌 정보를 공유하여 심사품질 및 심사결과 일관성 향상
- 빠른 심사를 통해 양 국가에서 조기에 특허 취득 가능



80) 특허청 홈페이지

문5) 현재 해외 출원 시, 심사와 관련하여 애로사항이 있다면 무엇입니까?
[→(문6)]

① 해외 출원 과정에서 의사소통이 원활하지 않음(해외 특허청 심사관 등)
② 특허 심사 결과가 국가별로 상이함
③ 특허 심사 절차가 국가별로 상이함
④ 특허 심사에 장기간이 소요됨
⑤ 해외 출원 과정에서 비용이 많이 소모됨
⑥ 기 타(　　)

문6) 현재 해외 출원 시, 심사와 관련하여 개선되어야 할 사항은 무엇이라고 생각합니까? [→(문7)]

① 특허청 간 심사 절차의 표준화·간소화
② 특허청 간 심사 기준의 조화
③ 특허청 간 심사 결과의 일관성 제고
④ 해외 출원 심사 기간의 단축
⑤ 심사관의 전문 지식 편차를 줄여야 함
⑥ 기 타(　　)

문7) '특허 공동심사(CSP)'가 시행될 경우, 이를 활용할 의향이 있습니까?

① 예 [→(문8)]
② 아니오 [→(문10)]

문8) '특허 공동심사(CSP)'를 활용하는 경우, 연간 몇 건을 신청할 예정입니까?
[→(문9)]

① 1건
② 2건
③ 3건
④ 4건
⑤ 5건 이상

문9) '특허 공동심사(CSP)'를 활용할 경우, 기대되는 효과는 무엇입니까?[→(문11)]

① 선행기술문헌 정보를 공유하여 심사품질 향상
② 특허청 간 심사결과의 일관성 제고
③ 심사 기간 단축에 따른 조기 권리화 가능
④ 출원인·심사관과의 의사 소통 기회 확대로 특허 등록율 상승
⑤ 출원·심사 비용 절감
⑥ 기 타(　　)

문10) '특허 공동심사(CSP)'를 활용하지 않을 계획이라면, 그 이유는 무엇입니까?
[→(문11)]

① 선행기술문헌 정보의 공유가 심사결과에 불리하게 작용할 수 있다는 우려 때문
② 제도 도입 초기의 불확실성에 따른 관망
③ 출원 희망 국가의 특허청이 해당 프로그램을 운영하고 있지 않음
④ 제2국에 대한 시장·기술조사가 완료되지 않은 상태에서 조기 심사의 필요성이 없기 때문
⑤ 기 타(　　)

문11) '특허 공동심사(CSP)'의 원활한 운영을 위하여 필요한 사항은 무엇이라 생각합니까? [→(문12)]

① '특허 공동심사' 과정·절차의 표준화
② '특허 공동심사' 대상 국가 확대
③ 특허청 간 심사결과의 불일치 최소화
④ '특허 공동심사' 신청 요건의 간소화
⑤ 심사 처리기간의 추가적인 단축을 통한 초고속 특허권 획득
⑥ 기 타(　　)

문12) '특허 공동심사(CSP)'와 관련하여, 건의사항이나 의견이 있다면 자유롭게 기재하여 주십시오.

특허심사하이웨이(PPH)에 관한 인식

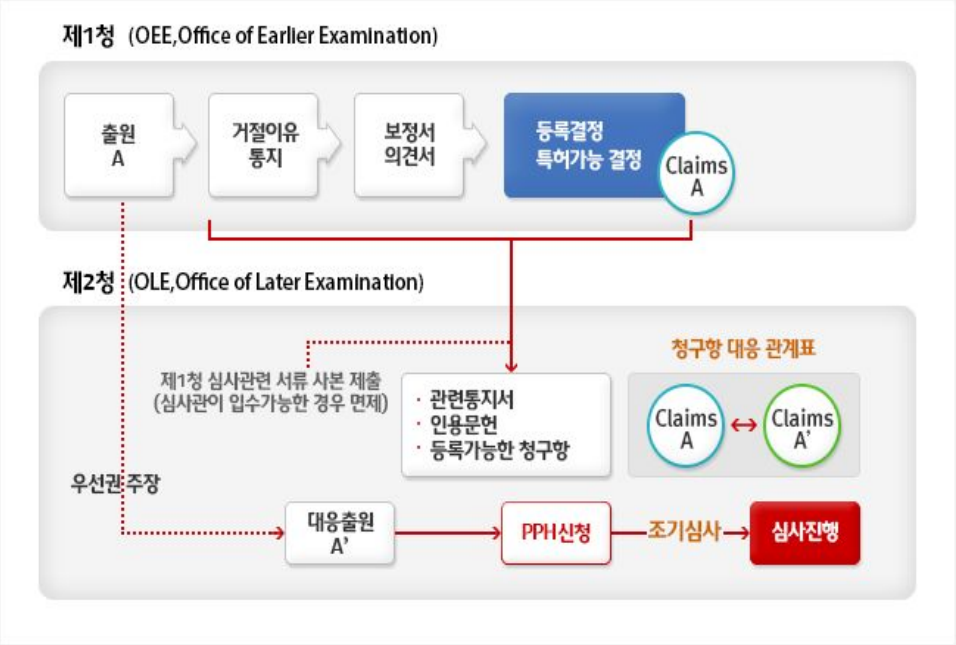
※ 특허심사하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway)[81]

■ PPH의 개념

- 특허심사하이웨이란, 양국에 출원된 동일 발명이 어느 한 특허청에서 먼저 특허 등록되거나 등록 가능하면 해당 출원인이 다른 특허청에 우선 심사를 신청할 수 있는 제도

■ PPH의 장점

- 출원인 : 시행국에 공통으로 특허를 출원한 출원인이 상대국에서 우선 심사 또는 조기심사를 받아 신속하고 효율적으로 특허권 취득
- 특허청 : 주요국 특허청과의 심사협력을 강화하여, 상대국 특허청이 이미 심사한 결과를 참고하여 업무중복 감소 및 심사품질 향상



문13) 특허심사하이웨이(PPH)에 관하여 알고 계십니까?

① 예 [→(문14)]
② 아니오[→(문24)]

문14) 특허심사하이웨이(PPH)를 활용하고 있거나, 활용한 경험이 있습니까?

① 예 [→(문16)]
② 아니오 [→(문15)]

문15) 특허심사하이웨이(PPH)를 활용하지 않은 이유는 무엇입니까?[→(문24)]

① PPH 절차, 신청 방법, 내용 등을 잘 알지 못함
② 어느 한 청에서 심사를 착수하지 않음
③ 출원 희망 국가의 특허청이 해당 제도를 운영하고 있지 않음(협약 미체결 포함)
④ 어느 한 청에서 거절 결정하거나 거절 가능성이 있다고 판단함
⑤ 기타( )

문16) 특허심사하이웨이(PPH)의 만족도는 어떻습니까?

① 매우 높다 [→(문17)]
② 높다 [→(문17)]
③ 보통 [→(문19)]
④ 낮다 [→(문19)]
⑤ 매우 낮다 [→(문19)]

81) 특허청 홈페이지

문17) 특허심사하이웨이(PPH)의 만족도가 높은 이유는 무엇입니까? [→(문18)]

① 조기에 해외 특허 획득
② 해외 출원 준비에 대한 업무 부담 경감
③ 해외 출원에 대한 비용 부담 경감
④ 제2청에서의 특허 등록의 가능성이 높아질 거라는 기대감 때문
⑤ 기타(　　)

문18) PPH를 활용한 심사결과에 만족하였다면, 그 이유는 무엇입니까? [→(문20)]

① 심사품질이 높을 것이라는 신뢰감 때문
② 선택한 제2청의 특허 등록율이 타 청보다 높았기 때문
③ 신속한 심사처리로 심사 기간이 짧았기 때문
④ 심사절차가 복잡하지 않았기 때문
⑤ 심사비용이 높지 않았기 때문
⑥ 심사관과의 의사소통이 원활했기 때문
⑦ 기 타(　　)

문19) 특허심사하이웨이(PPH)의 만족도가 높지 않은 이유는 무엇입니까? [→(문20)]

① 언어적 제약 등으로 해당 청 심사관과의 의사소통이 원활하지 않음
② 해당 청 심사 결과에 대한 불만
③ 심사 기간의 단축 효과가 미비함
④ PPH 절차, 신청 방법, 내용이 어려움
⑤ 기 타(　　)

문20) 특허심사하이웨이(PPH)를 활용하는데 애로사항이 있었다면 무엇입니까?
[→(문21)]
① PPH 신청요건이 까다로움
② PPH 신청방법을 잘 알지 못함
③ PPH 제도를 운영하고 있는 상대 국가에 대한 정보가 부족함
④ 출원을 희망하는 국가의 특허청이 PPH를 운영하고 있지 않음
⑤ 기 타( )

문21) 특허심사하이웨이(PPH)를 시행 중인 특허청 간 심사결과를 조화시키기 위하여 가장 시급한 사항은 무엇입니까? (복수응답 가능)[→(문22)]

① 특허청 간 선행기술문헌 정보의 공유
② 비특허문헌, 해외특허문헌 등 선행기술 검색DB의 개선
③ 특허청 간 심사 기준의 조화
④ PPH 신청절차의 표준화·간소화 도모
⑤ 심사관의 기술적, 특허법적 전문성 향상
⑥ 전기·화학·기계 등 다른 기술 분야 간 심사 실무상의 차이 축소
⑦ 신규성·진보성·기재불비 등 판단 기준의 조화
⑧ 심사관과의 커뮤니케이션(면담, 전화, 메일 등) 개선
⑨ 기 타( )

문22) 특허심사하이웨이(PPH) 운영에 개선할 점이 있다면, 어떤 점입니까?
[→(문23)]
① PPH 시행 대상 국가의 확대
② PPH에 대한 교육·홍보 확대
③ 더욱 빠른 심사 처리가 필요
④ 보다 쉽고 간편한 제도 운영 절차 개선
⑤ 기 타( )

문23) 특허심사하이웨이(PPH)와 관련한 건의사항이 있으시다면 기재해 주시기 바랍니다.
[→('활용자' 끝)]

문24) 향후 특허심사하이웨이(PPH)를 활용할 계획이 있으십니까?

① 예 [→(문25)]
② 아니오 [→(문26)]

문25) 특허심사하이웨이(PPH)를 활용할 때, 기대되는 효과는 무엇입니까?
[→(문25)]

① 조기에 해외 특허출원 획득
② 해외 출원 관리의 효율성 제고
③ 해외 출원에 대한 비용 부담 경감
④ 제2청에서의 특허 등록 가능성 향상
⑤ 기 타( )

문26) 특허심사하이웨이(PPH)의 활용 계획이 없다면 그 이유는 무엇입니까?
[→(문27)]

① 제1청의 긍정적 심사 결과에도 불구하고 제2청에서 거절될 가능성에 대한 보완 필요
② PPH에 대해 잘 알지 못함
③ PPH의 이용 절차가 복잡하고 어려움
④ 출원 희망 국가의 특허청이 해당 제도를 운영하고 있지 않음(협약 미체결 포함)
⑤ PPH를 사용할 실익이 없음
⑥ 기 타( )

문27) 특허심사하이웨이(PPH)와 관련한 건의사항이 있으시다면 기재해주시기 바랍니다. [→('미활용자' 끝)]