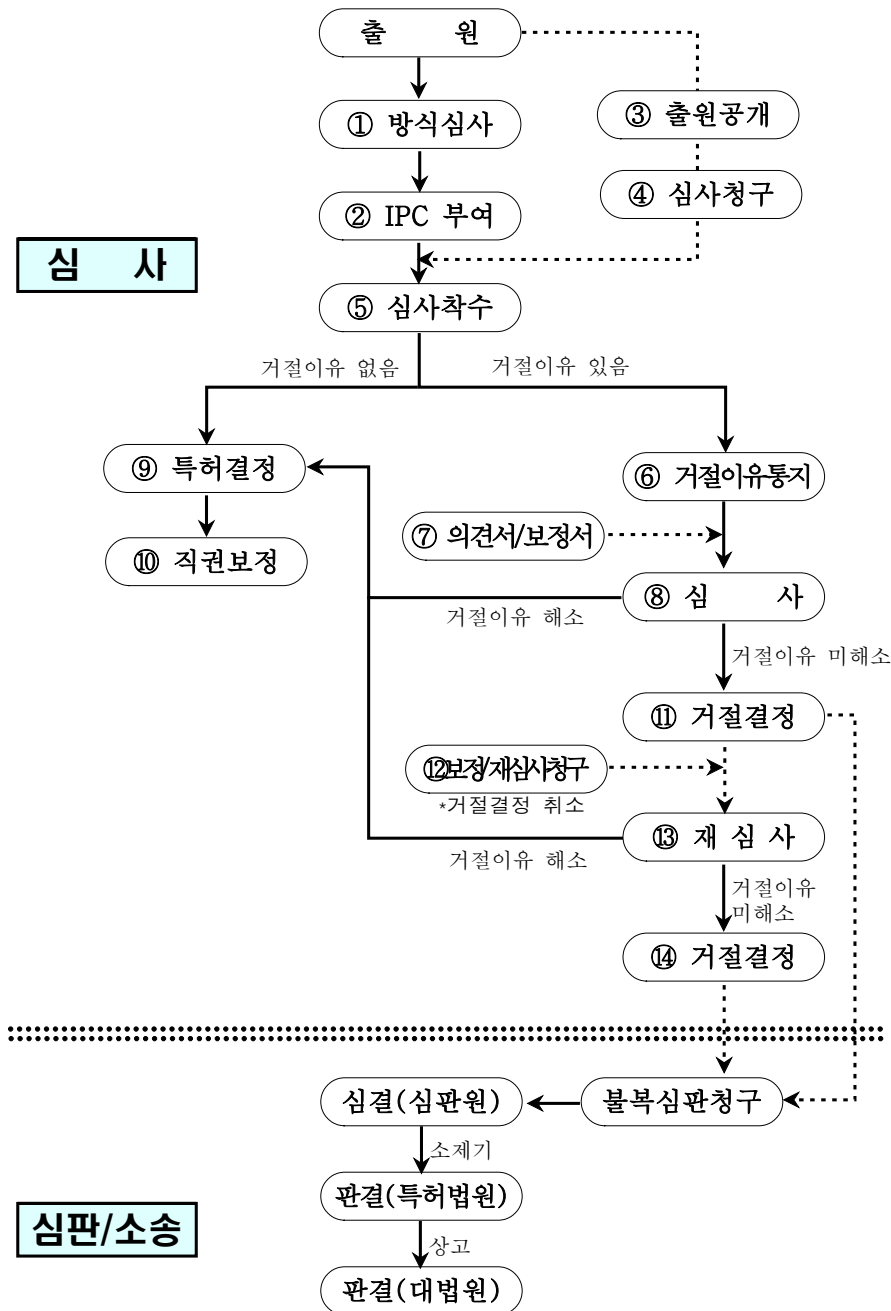


제5부 심사절차

제1장 심사절차 일반

1. 심사절차 개요

1.1 심사절차 흐름도



1.2 심사의 개요

1.1에 도시한 심사절차 흐름도를 참고하여 심사관이 행하는 심사 순서를 간단히 설명한다. 각 단계별로 좀 더 자세한 사항은 제2장~제5장을 참조한다.

(1) 방식심사

특법46, 특칙11,
규정18, 19

방식심사관 출원인, 신청인 또는 청구인 등이 행한 특허에 관한 절차에 대하여 행위능력 또는 대리권의 범위에 하자는 없는지, 특허법 또는 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 적합한지, 수수료는 적법하게 납부되었는지, 특허법시행규칙 제11조제1항 각호에 따라 서류를 반려할 사유에 해당하지는 않는지 여부 등을 심사하는 것을 말한다.

방식심사는 서류를 최초로 접수한 부서에서 특허청장 명의로 행하는 것이 원칙이나 서류를 접수한 부서에서 방식심사를 누락한 경우에는 심사관이 특허청장 명의로 행한다.

(2) 국제특허분류(IPC)의 부여

규정9~12

특허출원이 있는 경우 출원발명이 속하는 국제특허분류를 부여한다. 국제특허분류는 세계지적재산권기구(WIPO)에서 관리하는 계층적 기술분류 기호 체계로서 심사관이나 정보를 이용하고자 하는 자가 특허정보를 용이하게 검색할 수 있도록 출원별로 부여된다.

(3) 출원공개

특법64

비밀로 유지될 필요가 있는 출원을 제외하고 계속 중인 모든 특허출원은 출원일(조약우선권이내 주장된 경우 그 우선일)로부터 1년 6월이 경과한 때 또는 그 기간이 경과되기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에 공보 형태로 공개된다.

(4) 심사청구

특법59, 특칙37

특허출원은 심사청구가 있는 때에 한하여 심사한다. 심사청구는 누구든지 할 수 있고, 심사청구기간은 출원일로부터 5년('06.10.1. 이후 실용신안등록출원된 경우에는 3년) 이내이다.

(5) 심사착수

특칙38, 규정20

심사관은 출원심사의 청구 순위에 따라 심사에 착수하여 출원절차가 특허법 제46조의 방식에 위반되지 않는지, 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당하여 거절되어야 하는지 등을 심사한다. 출원절차가 방식에 위반된 경우에는 보정요구를 별도로 하여 하자를 치유할 수 있는 기회를 주어야 한다.

(6) 거절이유통지

특법63, 규정22

심사관은 특허출원이 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당하여 거절결정을 하고자 할 때에는 거절결정에 앞서 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

(7) 의견서/보정서

출원인은 심사관의 거절이유통지에 대응하여 의견서를 제출할 수 있고, 특허법 제47조에 따라 심사관이 의견제출통지서에서 지정한 의견서 제출기간 이내에 보정서를 제출하여 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

특법47

(8) 심사

출원인이 의견서를 제출한 경우 제출된 의견서를 반영하여 거절이유가 유지될 수 있는지 여부를 다시 심사한다. 만약, 의견서 제출기간 이내에 보정서도 같이 제출한 경우에는 해당 보정서에 의한 보정사항을 반영하여 심사한다.

(9) 특허결정

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

특법66

(10) 직권보정

심사관은 특허결정을 할 때 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못 기재된 사항을 발견한 경우 직권으로 보정할 수 있다. 직권보정된 사항은 특허결정등본과 같이 출원인에게 통지된다. 출원인은 설정등록을 위한 특허료를 납부하기 전까지 의견서를 제출하여 직권보정 사항을 받아들일지 여부를 결정할 수 있다.

특법66의2

(11) 거절결정

심사관은 의견서 및 보정사항을 반영하여 다시 심사한 후에도 의견제출통지서에서 지적된 거절이유가 해소되지 않았다고 인정하는 경우에는 거절결정을 한다.

특법62

(12) 보정/재심사청구

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

특법67조의2
특칙37조의2

(13) 재심사

재심사청구가 있는 경우 그 전에 했던 거절결정은 취소된 것으로 보므로 통상의 출원심사와 같이 보정서를 반영하여 다시 심사한다.

규정51~55

(14) 재심사에 따른 거절결정

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

규정54(3)

2. 심사관의 지정

특허출원에 대한 심사청구가 있는 경우 특허청장은 심사관의 자격이 있는 자를 지정하여 해당 출원을 심사하게 한다.

규정13

2.1 심사관의 자격

- 특령8 심사관이 될 수 있는 자는 특허청 또는 그 소속 기관의 5급 이상의 일반직 국가공무원, 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 또는 전문계약직공무원으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심사관 연수과정을 수료한 자이다.

2.2 심사관의 임무 등

- 규정5 (1) 심사관은 심사국장, 심사과장(팀장) 및 심사파트장의 관리 및 감독을 받아 특허법 및 관련 규정에 따라 정확하고 신속하게 심사한다. 심사관은 전문지식을 바탕으로 독립하여 심사하되, 심사국장, 심사과장(팀장) 및 심사파트장의 의견을 심사에 고려하여야 한다.
- 규정14 (2) 올바른 심사를 위하여 심사관 발령일로부터 6월 이하의 신입 심사관은 다른 심사관을 보좌하여 심사하여야 하고, 보좌 심사 후에도 추가로 6개월 동안 다른 심사관과 공동으로 심사한다. 보좌 또는 공동심사를 위한 기간은 일정 요건을 갖춘 경우 단축될 수 있다.
- 규정14(5) (3) 출원된 발명이 복합기술에 관한 것일 경우 담당 심사관은 부분류를 담당하는 심사관과 협의하여 심사할 수 있다. ‘협의심사’를 하고자 하는 경우 담당 심사관은 협의심사할 심사관의 소속과 국제특허분류 및 협의심사하여야 할 이유를 기재한 ‘협의심사결정서’를 출원인에게 통지한다. 협의심사 시 심사관련 문서의 명칭은 심사관 공동 명의로 하되 보고는 담당 심사관의 보고 체계를 따른다.
- 심사를 위해 외국어 자문이 필요하다고 인정되는 경우에도 그 외국어에 능통한 심사관을 자문심사관으로 하여 협의심사할 수 있다.
- 규정8 (4) 심사국장은 심사와 관련된 법규의 통일된 운용과 심사상 판단이 어려운 출원에 관한 자문을 구하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 3인 이상의 심사관으로 구성된 심사관 합동회의를 소집하여 그 의견을 들을 수 있다.
- 특법226, 특법217
국가공무원법60 (5) 심사관은 직무상 지득한 특허출원 중의 발명에 관하여 비밀을 유지할 의무가 있으므로 면담, 전화상담 등 심사업무를 수행함에 있어서 주의하여야 한다(국가공무원법 제60조). 또한, 특허출원 및 심사에 관한 서류는 선행기술조사, 전자화 또는 온라인 원격근무를 위해 필요한 경우를 제외하고는 외부에 반출할 수 없으며, 출원, 심사 또는 심판으로 계속 중인 사건의 내용 또는 특허여부결정, 심결이나 결정의 내용에 관하여는 감정, 증언 또는 질의에 응답할 수 없다.

2.3 심사관의 지정 및 변경

- 규정13(1)~(3) (1) 국제특허분류별로 1인 이상의 심사관이 지정되어 출원의 심사를 담당한다. 그 중 1인은 주심사관으로 지정되며, 분류별로 주심사관의 지정은 심사국장의 요청에 의해 특허심사지원과장이 전산 입력한다.
- 규정13(4) (2) 심사에 착수하여 출원에 관한 첫 번째 통지가 이루어진 후 담당심사관의 소속이 변경(타 심사국으로 이동한 경우를 포함한다)되는 경우 그 담당심사관이 해당 출원의 심사를 계속하여 종결처리하는 것을 원칙으로 한다.

- (3) 재심사청구된 출원 및 특허거절결정이 취소되어 심사관에게 환송된 출원은 특별한 사유가 없는 한 거절결정을 한 심사관이 계속 심사를 한다. 규정13(5)
- (4) 심사관은 심사의 전문성 및 효율성을 위하여 특별히 필요하다고 인정되는 경우를 제외하고는 계속하여 5년 이상 동일한 국제특허분류를 담당하지 않는다. 규정13(6)
- (5) 특허법 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 심사관 제척 사유 중 어느 하나에 해당하거나, 심사관 임용 직전 3년 동안에 재직한 근무처로부터의 출원을 심사하게 된 재직기간 2년 이하의 심사관은 해당 출원의 심사로부터 배제되어 지정 변경된다. 이 사유에 해당하는 심사관은 심사국장의 허락을 받아 해당 출원에 대한 심사를 회피할 수 있다. 특허법148
특법68
규정16
- (6) 심사를 담당할 심사관이 지정된 출원이라도 특별한 사유가 있는 경우 다른 심사관으로 지정이 변경될 수 있다. 예를 들어, 이중출원에 대하여 원출원을 심사한 심사관을 담당심사관으로 지정 변경할 수 있다. 규정15

2.4 심사업무의 보고

- (1) 심사관은 취소환송된 출원에 대하여 거절이유를 통지하거나 특허결정(실용신안등록결정을 포함)하는 경우 또는 이미 행하여진 처분을 취소하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사국장에게 보고한다. 규정5(2)
- (2) 심사관은 특허거절결정(실용신안등록거절결정을 포함)(다만, 거절이유통지에 따른 의견서나 보정서의 제출이 없는 상태에서 거절결정하는 경우는 제외), 보정각하결정, 무효처분(보정요구에 따른 보정서 제출이 없는 경우는 제외), 재심사청구된 출원의 거절이유통지 또는 특허결정(실용신안등록결정을 포함), 우선심사신청의 각하, 중대한 결함에 관한 정정공고의뢰, 특허권존속기간연장등록출원에 대한 보정요구, 거절이유통지, 연장등록결정 또는 연장등록거절결정을 하고자 하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사과장 또는 심사팀장에게 보고한다. 규정5(3)
- (3) 심사관은 상기 외의 처분을 하고자 하는 경우에는 심사파트장에게 보고한다. 다만, 심사관의 등급에 따라 다음의 경우에는 심사파트장에 대한 보고를 생략한다. 규정5(4)
규정6
- ① 선임심사관의 경우에는 우선심사신청에 관한 보완요구 또는 우선심사결과의 통지(우선심사신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다)
- ② 책임심사관의 경우에는 거절이유통지, 우선심사신청에 관한 보완요구, 우선심사결과의 통지(우선심사신청인이 출원인이 아닌 경우에 한한다) 또는 협의통지
- ③ 수석심사관의 경우에는 특허거절결정(실용신안등록거절결정을 포함)(다만, 거절이유통지에 따른 의견서나 보정서의 제출이 없는 상태에서 거절결정하는 경우는 제외), 보정각하결정, 무효처분, 특허권존속기간연장등록출원의 연장등록결정 또는 연장등록거절결정을 제외한 심사파트장 보고사항
- (참고) 심사관 등급은 특허청 승급심사위원회에서 결정하며, 심사경력 연한(수석 심사관은 10년 이상, 책임심사관은 7년 이상, 선임심사관은 4년 이상) 및 해당 등급별 교육과정 이수(필수교육 1개 이상, 선택교육 1개 이상) 심사관등급제운영에 관한규정5~7

를 요건으로 한다.

2.5 심사관련 문서의 서식 및 명의

(1) 특허청에서 서식으로 심사에 관한 문서를 정한 경우에는 그 서식을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 심사에 관한 서식이 별도로 정해지지 않은 경우에는 사무관리규정에 따른 일반문서를 사용한다.

(2) 첨부서류가 있는 경우에는 본문의 말미에 첨부서류의 목록을 기재한다.

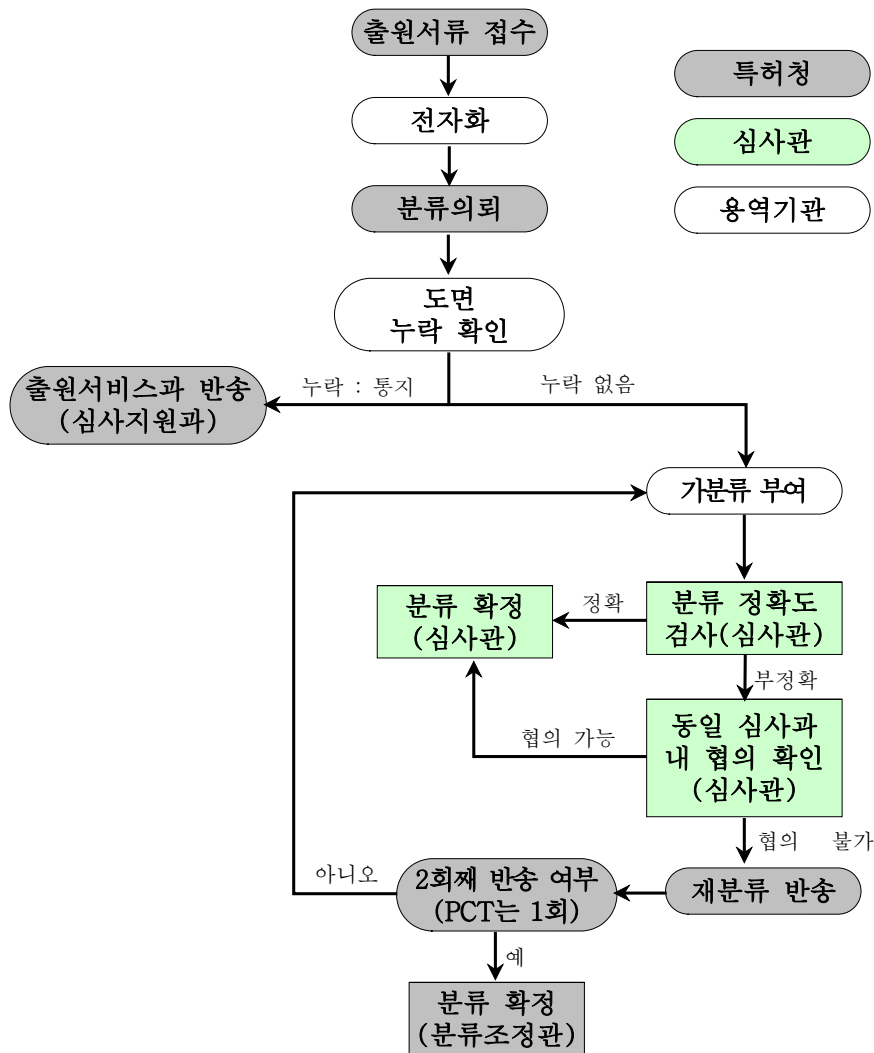
규정4

(3) 출원의 심사에 관한 사항은 특허법 제46조에 따른 보정요구, 같은 법 제16조에 따른 무효처분, 특허법시행규칙 제11조에 따른 반려에 관한 사항 및 우선심사에 관한 사항을 제외하고는 담당심사관 명의로 시행한다. 공동심사 또는 협의심사에 관한 사항은 관련된 심사관과 공동명의로 시행한다.

3. 국제특허분류(IPC)의 부여

국제특허분류는 출원별로 부여되어 심사관의 검색을 용이하게 할 뿐만 아니라, 특허정보를 이용하고자 하는 자가 특허문헌에 쉽게 접근할 수 있도록 기술을 세분화하는 역할을 하는 것이므로 출원된 발명의 기술내용에 따라 정확하게 부여되어야 한다. 규정9~12

3.1 국제특허분류(IPC) 부여 절차 흐름도



3.2 국제특허분류(IPC) 부여의 기본 원칙

(1) 출원의 청구범위에 기재된 기술내용(이하 이 절에서 ‘기술내용’이라 한다)을 기준으로 섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹 및 서브그룹(메인그룹 하위에 서브그룹에 해당하는 분류개소가 없는 경우에는 메인 그룹까지)을 표현하는 기호의 조합을 정한다.

기술내용을 파악함에 있어서는 청구범위에 기재된 사항을 기준으로 하되, 청구범위의 기재가 극히 불명료하여 청구항에 기재된 발명을 파악할 수 없는 경우에는 상세한 설명에 기재된 사항을 참조한다. 청구범위의 기술내용과 상세한 설명

에 기재된 사항이 상호 일치하지 않는 경우, 청구범위로 청구되지 않은 중요한 기술정보로서 발명의 상세한 설명에만 기재되어 있는 내용은 부가정보로 분류하여 기재한다.

(2) 발명과 관련된 기술내용이 여러 개인 경우, 출원된 발명을 대표할 수 있는 가장 중심이 되는 기술내용을 ‘주분류’로 하고 그 외의 다른 기술내용을 ‘부분류’로 한다. 주분류에 대한 판단이 용이하지 않은 경우에는 청구항 제1항에 기재된 기술내용을 기준으로 할 수 있다.

(3) 특허분류를 부여하기 위하여 기술내용을 파악할 때는 청구항에 기재된 발명의 카테고리 등의 형식에 구애받지 말고 출원발명을 전체로서 파악하여 기술의 본질적인 내용에 따라 기술내용을 정한다.

(예1) 튜너, 복조기, 증폭기 및 출력회로 등을 포함하는 라디오용 전자회로의 경우, 4개의 부품의 각각에 해당하는 분류개소로 분류하는 것이 아니라 이것들이 하나로 결합된 라디오용 전자회로에 해당하는 분류개소로 분류하여야 한다. 다만, 발명의 주된 기술내용이 이 중 어느 한 부품에 관한 것일 경우 그 부품에 해당하는 분류개소로 분류할 수 있다.

3.3 국제특허분류(IPC) 부여의 일반 원칙

(1) 국제특허분류(IPC)상 분류개소는 기능지향개소와 용도지향개소가 있으므로, 출원발명을 IPC에 따라 분류하고자 할 때에는 먼저 출원발명의 기술내용의 중점이 용도에 있는지 아니면 기능 자체에 있는지를 살펴 기능지향개소로 분류할 것인지 또는 용도지향개소로 분류할 것인지를 판단한다.

① 용도 발명인 경우

단일용도의 발명이고 IPC상 해당 용도에 해당되는 분류개소가 있을 경우에 그 분류개소로 분류하고, IPC상 해당 용도에 해당하는 분류개소가 없을 경우는 해당 기능의 분류개소를 주분류로 하고 해당 용도의 유사개소를 부분류로 한다.

기술내용이 다용도에 적용되는 발명인 경우 원칙적으로 해당 기능의 분류개소로 분류하는 것을 원칙으로 하되, 주용도 외의 기타 용도가 용도 확장을 위해 단순히 언급한 수준일 경우는 IPC상 주용도에 해당하는 분류개소를 주분류하고 해당 기능의 분류개소를 부분류로 한다.

② 기능 발명인 경우

물(物) 자체의 고유 성질 내지 기능에 특징을 갖는 것으로 어떤 특정 분야의 용도로 한정되지 않는 것은 순수 기능 발명으로 볼 수 있다. 기능 발명인 경우 해당 기능의 분류개소로 분류하되 해당 기능의 분류개소가 IPC상에 없을 경우 명세서상에 기재된 주용도의 분류개소로 분류한다. 이 경우 주용도의 분류개소를 부분류로 기재하는 것이 바람직하다.

(예1) 서브클래스 F16K는 밸브의 구체적인 용도와 관계없이 기능적인 관점에서 밸브 그 자체만의 성질에 따라 분류개소가 전개된 것으로 밸브의 기능에 따른 분류개소에 해당한다. 한편, 압력밥솥용 밸브는 A47J, 심장용 밸브는 A61F, 차량용밸브는 B60 등에 분류개소가 전개되어 있는데 이들 분류

개소는 밸브의 용도에 따른 분류개소에 해당한다.

(2) 특허문헌에서 국제특허분류는 ‘국제특허분류 식별 약어’, ‘발명정보/부가정보’를 나타내는 분류기호 또는 부가정보를 나타내는 인텍싱 코드, ‘버전지시자’의 세 가지 요소로 표기한다. 분류기호와 인텍싱 코드는 특허문헌에서 ‘발명정보를 나타내는 분류기호’→‘부가정보(비발명정보)’를 나타내는 분류기호→‘인텍싱 코드(부가정보만을 나타냄)’ 순으로 배열한다.

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

(예1) 확장레벨을 사용하는 국가의 경우 (우리나라 해당)

Int.Cl. <i>C04B 32/00</i> (2006.04) <i>B28B 5/00</i> (2006.01) <i>B28B 1/29</i> (2007.04) <i>H05B 3/18</i> (2008.07) <i>C04B 111/10</i> (2006.10)	국제특허분류 식별 약어 버전지시자는 연월을 정자체로 표기 발명정보는 볼드체 부가정보는 비볼드체 <i>확장레벨이므로 모두 이탤릭체</i> 인텍싱 코드는 부가정보로만 사용
발명정보를 나타내는 세 개의 확장레벨 분류기호: C04B 32/00, B28B 5/00, B28B 1/29 부가정보를 나타내는 한 개의 확장레벨 분류기호: H05B 3/18 부가정보를 나타내는 한 개의 인텍싱 코드: C04B 111/10	

(3) 부가정보의 부여는 이미 분류된 발명의 정보를 보완하는 것으로 선택적 사항이다. 부가정보를 부여하는 방법은 앞에서 설명한 인텍싱 코드를 부여하거나 분류기호를 부여하여 부가정보를 부여하는 방법이 있다.

분류확정시 분류기호에 대하여 발명정보인 경우에는 I(Invention의 첫 글자), 부가정보(비발명정보)인 경우에는 N(Non-invention의 첫 글자)을 선택할 수 있다. 단, 주분류는 항상 발명정보의 속성을 가지며 인텍싱 코드는 항상 부가정보 속성을 가지게 된다.

청구범위에는 기재되어 있지 않으나 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 발명을 검색에 유리한 기술정보로 취급하기 위해 분류기호를 부여하여 부가정보를 정하는 경우에는 기술내용에 대한 분류기호 부여방법을 준용한다.

(4) 청구범위에 기재된 발명이 특허법 제45조에서 규정하는 1군의 발명에 해당하지 않는 경우에는 청구항 제1항에 기재된 발명이 속하는 분류개소를 주분류로 하고 나머지 청구항의 내용을 부분류로 기재한다.

(5) 출원된 명세서에 기재된 발명이 국방상 비밀을 요하는 내용이거나, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나, 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항인 경우 또는 복합기술인 경우에는 그 사항을 함께 기재한다.

(6) 분할출원, 변경출원, 국내우선권주장출원, 정당한 권리자의 출원 등은 원출

원의 분류를 확인하여 원출원의 분류에 해당하지 않는 것이 명백한 경우를 제외하고는 가능한 원출원의 분류를 주분류로 지정하고 새로 부여하는 분류를 부분류로 지정한다.

3.4 기술형태별 국제특허분류(IPC)의 부여 방법

(1) 장치 또는 방법

장치 또는 방법을 위한 분류개소가 있으면 그 분류개소로 분류한다. 장치의 분류개소가 존재하지 않으면 그 장치에 의해 행해지는 방법의 분류개소로 분류한다. 방법의 분류개소가 존재하지 않는 경우에는 방법을 행하는 장치가 있는 분류개소로 분류한다. 만일, 장치의 분류개소도 방법의 분류개소도 존재하지 않는 경우에는 그 장치 또는 방법에 의한 제조물품 자체의 분류개소로 분류한다.

(2) 제조 물품

제조물품은 이를 취급하는 분류개소로 분류하여야 한다. 그러나 그러한 분류개소가 없는 경우에는 적절한 기능지향개소로 분류하고 이 분류개소도 없을 경우에는 이 제조물품의 사용분야의 분류개소로 분류한다.

(3) 다단계 공정 또는 플랜트

복수의 공정이나 복수의 장치의 조합과 같은 다단계 공정 또는 플랜트는 그러한 조합의 분류개소(예를 들어, B09B)로 분류한다. 그와 같은 조합의 분류개소가 존재하지 않는 경우에는 그와 같은 조합에 의해 얻어지는 생산물을 다루는 분류개소로 분류한다. 그리고 조합 중 각각의 요소에도 특징이 있는 경우에는 그 요소의 분류개소에도 분류한다. 다만, 조합에는 본질적인 특징이 없고 각각의 요소에만 특징이 있는 경우에는 조합의 분류개소에는 분류하지 않는다.

(4) 세부 또는 구조부분

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

(5) 여러 그룹에 포함되는 하나의 기술내용

발명의 기술내용이 2개 이상의 그룹에 직접적이고 본질적으로 관련되어 있을 경우에 그들 기술내용의 각각이 서로 다른 그룹에 포함될 때에는 그들 각 그룹으로 모두 분류한다. 또한, 하나의 기술내용이 동일한 메인그룹 하에 있는 동일 계층의 2개 이상의 그룹에 포함될 경우에는 이들 각 그룹에 포함되는 사항 자체가 검색의 목적상 그다지 중요하지 않고 단순히 그들 사항의 조합에 그 기술내용이 귀착하는 경우에는 계층적으로 상위에 있는 그룹으로 분류한다. 그러나 기술내용이 다른 메인그룹 하에 있는 복수의 그룹에 포함되는 때에는 각각의 그룹으로 모두 분류하여야 한다.

(6) 화합물

발명의 기술내용이 화합물(유기, 무기 또는 고분자)에 관한 것인 경우 원칙적

으로 그 화합물의 고유의 성질, 즉 화학구조에 따라 C섹션의 해당 분류개소에 분류한다. 또한, 그 화합물이 동시에 사용분야에도 관련되어 있다면 그 사용분야가 그 기술내용의 본질적인 내용을 구성하고 관련된 적당한 분류개소가 존재한다면 그 사용분야에도 분류를 부여한다. 그러나 발명의 기술내용이 화합물의 사용에만 관계되는 경우에는 그 사용분야의 분류개소로만 분류한다.

(7) 혼합물 또는 조성물

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

(8) 화합물의 제조 또는 처리

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

(9) 마퀴시 형식(Markush Type)의 화합물 분류

발명이 일반화합식에 의해 정의되는 마퀴시 형식으로 기재된 화합물에 관한 것일 경우 화합물의 일반화합식이 분류 가능한 분류개소가 적은 개수(예를 들면, 5개 이하)라면 각각에 대하여 분류한다.

특정된 화합물이 청구된 물 자체(특히 조성물), 청구된 방법(Process)에 의한 생산물 또는 이들의 유도체에 해당될 경우 각각의 분류개소에 분류한다. 여기서 ‘특정’되었다는 의미는 ①화합물의 구조가 명칭 또는 식에 의해 정해지든지 택일적 반응물 중 특정반응물에 따른 제법으로부터 추론할 수 있고, ②화합물 또는 생산물이 명세서상에서 물리적 성질(예를 들어, 용융점)에 의해 특정되어 있거나 그 제법이 상세 내용을 기술하는 실시예로 표현되어 있는 경우에 해당하는 화합물 내지 생산물을 의미한다.

기타 서치에 있어 유용한 정보로 분류한다.

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

수많은 화합물 또는 생체활성물질이 포함된 라이브러리 형태로 나타나는 조합 화학 발명의 개별 화합물 또한, 위의 마퀴시 형식의 화합물 분류방법과 같은 방법으로 분류를 부여한다. 다만, 라이브러리 전체에 대한 특징은 조합화학(C40B)으로 분류한다.

3.5 국제 특허분류(IPC)의 확정

(1) 분류 결과가 이송되면 심사관은 부여된 분류가 상세한 설명 및 도면을 참고하여 청구범위에 기재된 기술적 내용에 따라 정확하게 분류되었는지 여부를 확

인한다. 용역기관에서 가분류한 특허분류가 부정확한 경우에는 정확하다고 인정되는 분류개소 등으로 수정 입력한다.

특정 기술내용에 관한 국제특허분류(IPC)상 분류개소는 IPC의 섹션→서브섹션→클래스→서브클래스→메인그룹→서브그룹의 계층적 구조로 이루어져 있다는 사실을 고려하여 상위 계층에서 하위 계층으로 순차적으로 탐색하여 분류를 정한다.

규정10

(2) 정확하다고 확인되거나 수정 입력된 특허분류가 심사관 본인이 담당하는 분류에 속하는 경우에는 분류를 '확정'한다. 자신이 담당하고 있지 않은 분류에 속하는 것으로서 동일 심사과(팀) 내의 다른 심사관의 담당 분류에 속하는 경우에는 심사관 간에 협의하여 해당 출원을 분류변경하고, 출원을 이송받은 심사관이 분류를 '확정'한다.

(3) 정확하다고 확인되거나 수정 입력된 특허분류가 심사과(팀) 내의 어떤 심사관에게도 속하지 않거나 속하더라도 협의가 성립되지 아니한 경우에는 재분류 요청사유를 기재하여 분류조정을 요청한다.

규정11~12

(4) 동일 출원에 대하여 2회째(국제출원은 1회)의 재분류 요청이 있는 경우에는 그 출원이 속하는 것으로 추정되는 분류를 담당하는 심사과의 분류조정담당전문관이 상호 협의하여 분류를 조정한다. 심사과의 분류조정담당전문관 간에 합의가 이루어지지 않는 경우에는 국분류조정담당전문관의 참석(심사국이 다른 경우에는 각 심사국의 국분류조정담당전문관 모두 참석)하에 협의하여 분류를 다시 조정하고, 그래도 합의가 이루어지지 않는 경우에는 특허심사지원과의 가분류 검증담당관의 주관으로 심사국 및 심사과의 분류조정담당전문관의 합의로 분류를 조정한다.

규정9(2)

(5) 우선심사신청된 출원 및 국제조사를 해야 하는 특허협력조약에 의한 신규출원은 이송 또는 인계받은 날부터 2주 이내에, 그 외 출원에 대해서는 이송 또는 인계받은 날부터 1개월 이내에 확정하거나 재분류를 요청하여야 한다.

4. 출원공개

4.1 출원공개의 취지

특법64, 특칙43

출원공개제도는 심사청구제도와 함께 도입된 제도로 특허출원 후 일정기간이 경과한 때에 특허출원의 심사 여부와 관계없이 출원된 내용을 공개함으로써 중복 투자 및 중복 연구를 방지하기 위하여 도입된 제도이다.

종래 출원공개 없이 특허가 등록되는 경우에만 발명을 공개하던 제도 하에서는 심사가 지연되면 출원된 발명의 공개가 늦어져 기술정보로서의 가치가 떨어짐으로써 그 발명을 사회일반의 공통지식으로 하여 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적을 적절히 반영하지 못하는 측면이 있었다. 이에 따라 심사와 발명의 공개를 분리하고 특허출원 후 일정기간이 경과하면 특허출원의 내용을 공개하는 출원공개제도를 도입하게 되었다.

4.2 출원공개되는 때

(1) 출원이 공개되는 때는 특허출원일로부터 1년 6월이 경과된 때이다. 다만, 조약에 의한 우선권주장출원이나 국내우선권주장출원은 제1국 출원일이나 선출원일로부터 기산하고, 2 이상의 우선권이 주장된 출원에 대해서는 제1국 출원일이나 선출원일 중 최선일로부터 기산한다. 특법64(1)

(2) 분할출원이나 변경출원에 대하여는 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로 원출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다. 따라서 분할출원이나 변경출원이 원출원일로부터 1년 6월 이내에 출원된 경우에는 원출원일로부터 1년 6월이 경과된 시점에 공개하며, 분할출원이나 변경출원이 1년 6월이 경과된 후에 있는 경우에는 그 후 지체 없이 출원을 공개한다.

(3) 출원인이 특허법시행규칙 별지 제25호서식의 조기공개신청서를 제출한 경우에는 출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 해당 출원을 공개한다. 특칙44

4.3 출원공개 대상

(1) 특허법 제64조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 날로부터 1년 6월이 경과하거나 특허출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 조기공개신청이 있는 모든 특허출원은 원칙적으로 출원공개 대상이 되며, 공개되는 내용은 특허법시행령 제19조제3항에 열거된 사항이다. 다만, 출원공개 대상이 되는 출원이라도 특허법 제42조제5항 본문에 따라 특허청구범위가 기재되지 아니한 출원, 등록공고를 한 출원, 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 출원의 경우에는 예외적으로 출원공개 대상이 되지 않는다. 특령19(3)

(예) 국내우선권주장출원의 기초가 된 선출원이 취하로 간주되기 이전(선출원이 특허출원인 경우에는 선출원일로부터 1년3월 이내)에 출원인이 조기공개를 신청하거나, 공개시기가 도래한 경우(예를 들어, 국내우선권주장출원의 선출원이 조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 취하로 간주되기 이전에 공개시기가 도래한 경우)에는 그 선출원을 공개하여야 한다.

(2) 국방상 비밀을 요하는 특허출원은 출원공개하지 않는다. 또한, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공공의 위생을 해할 염려가 있는 사항은 공개용 특허공보에 게재하지 않는다. 특법64, 특령19(3)

4.4 출원공개 매체

출원공개는 특허청 홈페이지의 인터넷공보를 통해 이루어지고 있으며, 동일한 자료가 DVD-ROM 및 한국특허정보원 등의 홈페이지를 통해서도 공개되고 있다.

4.5 출원공개 효과

(1) 출원인은 출원공개가 있는 후 그 출원발명의 내용을 서면으로 제시하여 경고한 때에는 그 발명을 업으로서 실시한 자에 대하여 경고를 받거나 공개된 발명임을 안 때부터 설정등록 시까지 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금 특법65(1)~(4)

의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 당해 특허출원이 설정등록된 후가 아니면 행사할 수 없으며, 청구권의 행사는 특허권의 행사에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

(2) 출원이 공개되는 경우 특허법 제29조제1항제1호 및 제2호에 해당되어 선행 기술로서의 지위를 획득할 뿐만 아니라 특허법 제29조제3항의 타특허출원으로 활용될 수 있게 된다.

5. 심사청구

5.1 심사청구 일반

(1) 출원에 대하여 심사를 청구하기 위해서는 당해 출원절차가 특허청에 계속 중이어야 한다. 따라서 출원이 무효, 취하 또는 포기된 때에는 심사청구를 할 수 없다.

특법59(4) 심사청구는 하나의 출원에 한 번만 인정되며 취하할 수 없다. 또한, 유효하게 성립된 심사청구는 심사청구인이 사망하는 등 권리능력이나 행위능력을 상실하는 경우에도 유효하다.

특법59(2) 한편, 특허출원인이 심사청구를 하는 경우에는 특허청구범위가 기재된 명세서가 출원서에 첨부된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다.

(2) 심사청구는 누구든지 할 수 있으므로 당해 출원에 대하여 이해관계를 가지지 않는 제3자도 출원의 심사청구를 할 수 있다. 다만, 미성년자 등 행위 무능력자가 심사청구를 하는 경우에는 법정대리인에 의하여 절차를 밟아야 한다.

특법(4) 법인이 아닌 사단이나 재단이라도 대표자나 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 재단이나 사단의 이름으로 심사청구할 수 있다.

(3) 심사청구기간은 출원일로부터 5년(실용신안등록출원은 3년) 이내에 청구할 수 있다.

특법59(3) 한편, 분할출원 또는 변경출원에 대해서는 출원일로부터 5년이 경과된 후에도 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.

(참고) 국제특허출원에 대하여 심사청구를 할 수 있는 기간은 특허협력조약(PCT) 제11조제3항 및 특허법 제199조제1항에 따라 국제출원일로부터 5년이고 우리나라에 번역문을 제출한 날로부터 5년이 아니다(대법원 1995.6.16.선고 95누3336판결).

특법59(5) (4) 심사청구를 할 수 있는 기간 내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.

5.2 심사청구 절차

특법60(1)
특령37 (1) 출원의 심사청구를 하고자 하는 자는 특허법시행규칙 별지 제22호서식의 심사청구서를 특허청장에게 제출하고 심사청구료를 납부하여야 한다(특§60①).

- (참고) 출원인이 아닌 자가 심사청구를 한 후 명세서를 보정하여 청구항이 증가한 경우에는 증가된 청구항에 따른 심사청구료는 출원인이 납부하여야 한다. 증가한 심사청구료를 납부하지 않은 경우에는 출원인에게 보정요구를 하고 지정된 기간 이내에 심사청구료를 추가로 납부하지 않으면 해당 명세서의 보정절차를 무효로 할 수 있다. 특법82(2)

5.3 심사청구의 효과

- (1) 심사청구된 출원은 심사관의 심사의 대상이 되고, 출원이 무효, 취하 또는 포기되지 않은 한 설정등록 또는 거절결정의 확정에 의해서만 출원 상태가 종료된다.
- (2) 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개 시에, 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체 없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다. 특법60(2)
- (3) 출원서에 특허청구범위가 기재된 명세서가 첨부되지 않은 출원에 대해 제3자의 심사청구에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우 출원인은 특허법 제42조제5항제2호에 따른 날까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다. 특법42(5)
- (4) 특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다. 심사관은 출원인이 아닌 제3자가 심사청구한 출원에 대하여 최종 결정(취하, 포기를 포함한다)을 하는 경우에는 그 결정사항을 제3자에게 통보한다. 특법60(3)
규정26(4)

6. 심사착수

6.1 심사착수의 순위

- 심사관은 심사착수 순서가 도래한 출원에 대하여 직접 심사를 진행할 수 있는 출원인지 여부를 먼저 확인하여야 한다. 심사 지연을 방지하기 위하여 확인 과정은 가능한 한 빠른 시일 내에 이루어져야 한다. 특칙38
규정20
- (1) 국제특허분류(IPC)가 출원된 발명의 기술적 내용에 따라 적절하게 부여되었는지 여부 및 본인이 심사하는 분류 범위에 속하는지 여부를 확인한다. 국제특허분류가 부적절한 경우에는 제5부제1장제3절의 국제특허분류의 부여 방법에 따라 적절하다고 인정되는 국제특허분류를 확인하고 그 분류를 담당하는 심사관과 협의하여 출원을 이송한다.
- (2) 특허법 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 심사관 제척 사유 중 어느 하나에 해당하거나, 심사관 임용 직전 3년 동안에 재직한 근무처로부터의 출원을 심사하게 된 재직기간 2년 이하의 심사관은 해당 출원의 심사로부터 배제되어야 하는 경우가 아닌지 확인한다. 제척사유에 해당하는 경우에는 심사국장의 결재를 받아 해당 출원을 가장 가까운 기술 분류를 담당하는 심사관에게 이송한다. 규정16(2)
- (3) 심사착수는 심사청구가 있는 출원에 대하여 심사관별, 기술분류별(서브클래

스)로 심사청구 순서에 따라 행한다. 여기서 심사착수관 심사관이 출원서류철을 이관 받아 특허여부를 심사하는 단계에서 심사관 명의 또는 특허청장 명의로 출원인에게 거절이유통지, 보정요구 또는 협의요구나 특허결정서 등본 등을 최초로 통지하는 것을 말한다.

(4) 심사관별, 기술분류별로 심사청구일이 동일한 경우에는 특허출원을 실용신안 등록출원 보다 우선하여 심사하며, 출원의 종류가 같은 때에는 출원번호순으로 한다.

규정20~21

(5) 분할출원 또는 변경출원은 해당 분할출원 또는 변경출원의 심사청구 순서에 따라 심사에 착수하되, 원출원이 심사청구된 후 분할되거나 변경된 경우에는 원출원의 심사청구순서에 따라 심사에 착수한다.

원출원이 심사에 착수된 후 분할 또는 변경된 경우에는 분할 또는 변경출원의 심사청구일부터 3월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦게 만료하는 날까지 심사착수한다. 다만, 우선심사청구된 원출원의 분할출원 또는 변경출원의 심사착수에 대하여는 이 규정을 적용하지 않고 원출원의 심사청구순서에 의한다.

6.2 심사착수의 보류

규정7

(1) 심사관은 해당 출원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사착수를 보류할 수 있다.

- ① 선출원 또는 경합출원이 공개되지 않았거나 경합출원이 심사청구되지 않은 경우
- ② 국내우선권주장의 선출원으로서 취하간주기간을 경과하지 않은 경우
- ③ 해당 출원과 관련된 심판이나 소송이 계류 중인 경우
- ④ 선행기술조사를 전문기관에 의뢰를 하였거나 외부에 의견문의를 하였거나 협의심사가 필요한 경우
- ⑤ 조약우선권주장출원의 우선권증명서류 제출기간이 경과하지 않은 경우
- ⑥ 그 밖에 심사착수의 보류가 필요하다고 인정되는 경우

(2) 심사관은 (1)의 어느 하나에 해당하여 심사착수를 보류하고자 하는 경우 심사파트장에게 보고하고 2개월 이내에서 심사착수를 보류할 수 있다.

심사착수가 보류된 출원에서 심사착수 보류의 사유가 해소되지 않았거나 새로운 보류사유가 발생하여 다시 보류를 하고자 하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사과장(팀장)에게 보류 사실을 보고하여야 한다. 다만, (1)의 ④, ⑥ 사유의 경우에는 심사관이 책임질 수 없는 사유(예, 선행기술조사보고서의 납품 지연)가 있는 경우에만 가능하다.

심사착수를 재보류 할 수 있는 기간은 원칙적으로 2개월 이내이다.

(3) 심사관은 심사착수가 보류된 출원에 대해서는 월 1회 이상 심사착수 보류 사유가 해소되었는지를 확인하여야 한다.

확인 결과 심사착수 보류 사유가 해소된 경우 심사관은 보류기간 만료일까지 심사에 착수하여야 한다.

(4) 동일한 발명에 대하여 2 이상의 특허출원이 있을 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고될 때까지 후출원의 심사착수를 보류하여야 한다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절할 수 있는 경우에는 심사에 착수할 수 있다. 후출원의 구체적인 심사착수 방법은 다음 표에 따른다.

특칙40

선후출원인 동일 여부	선출원의 공개 여부	후출원의 심사착수 여부
동 일	공 개	심사에 착수하여 제36조제1항으로 거절이유통지 (선출원의 청구범위가 확정된 후 특허여부결정)
	미공개	심사에 착수하여 제36조제1항으로 거절이유통지 (선출원의 출원번호와 청구항에 기재된 발명만을 적시 하고, 선출원의 청구범위가 확정된 후 특허여부결정)
상 이	공 개	심사에 착수하여 제29조제3항·제4항으로 거절이유통지 (발명자가 동일한 경우에는 제36조제1항 적용)
	미공개	선출원이 공개될 때까지 심사착수 보류

(5) 후출원이 심사보류된 이후 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고되면 심사에 착수할 수 있다. 다만, 후출원에 대한 심사를 진행하더라도 특허법 제36조제1항의 규정을 적용함에 있어 심사에 대한 최종결정은 선출원의 청구범위가 확정된 후에 해야 한다.

7. 처리 기한

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

규정55

(2) 우선심사신청된 출원의 우선심사여부 결정은 우선심사신청서를 이송받은 날로부터 7일 이내, 심사착수는 우선심사결정서 발송일로부터 2개월(단, 고시 제4조제3호 또는 제4호에 따른 우선심사의 경우는 4개월) 이내, 중간서류처리는 지정기간의 만료일 또는 심사관이 해당 서류를 이송받은 날 중 늦은 날부터 2개월 이내에 하여야 한다.

규정59

(3) 그 외 심사와 관련된 처리기간과 관련하여 다음과 같은 것들이 있다.

구 분		기산일	차라기간	근거 규정	비 고
IPC 분류	확정분류	가분류 출원 이송일	1월	규정§9②1호	일반출원
			1주	규정§9②2호	우선심사 출원
			2일	규정§9②3호	초고속심사 출원
일반 심사	심사착수	심사청구일	심사청구 순서	특칙§38 규정§20	
우선심사	우선심사 여부 결정	우선심사신청서 이송일	7일	규정§59①	
		보완기간만료일/ 보완서류이송일	7일	규정§59③	늦은 만료일
	선행기술 조사의뢰	결정서 발송일	15일	규정§86①	
	심사착수	결정서 발송일	2월/4월	규정§66①	늦은 만료일
		선행기술조사결과 이송일	1월		
		보정서 이송일	1월	규정§66②	
	중간서류	지정기간만료일/ 중간서류이송일	2월	규정§66④	늦은 만료일
초고속 심사	초고속심사 여부 결정	우선심사신청서 이송일	2일	규정§59④	
		보완기간만료일/ 보완서류이송일	2일	규정§59④	늦은 만료일
	심사착수	우선심사결정서 발송일	14일	규정§66⑤	
	중간서류	지정기간만료일/ 중간서류이송일	1월	규정§66⑥	늦은 만료일
심사유예	심사착수	심사유예시점/ 출원서류이송일	3월	규정§21조의2	늦은 만료일
분할출원 변경출원	심사착수	심사청구일	3월	규정§21①	늦은 만료일
		서류이송일	2월		
취소환송 재심사청구	다시 심사착수	서류이송일	1월	규정§55① (구규정§55①)	
지정기간 연장	승인 여부 결정	연장기간 초과 연장신청서 이송일	2주	규정§23조의2	기간경과 후 자동연장승인

8. 법률 적용 기준

(1) 출원 계속 중에 특허법이 개정되는 경우 통상적으로 일반적 경과조치를 두어 개정에 따라 불이익이 발생하지 않도록 하고 있으므로 심사에 적용되는 법규정은 출원일 기준으로 적용한다.

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

예를 들어, 2009년 6월 30일 이전에 출원된 특허출원을 기초로 2009년 7월 1일 이후 분할출원한 경우, 2009년 1월 30일 법률 제9381호에 의해 개정되기 이전의 법(2009년 7월 1일 시행)을 적용하여 해당 분할출원에 대하여는 재심사제

도가 아닌 심사전치제도가 적용된다.

(3) 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원 및 공지예외주장을 수반한 출원의 경우에는 해당 우선권주장이나 공지예외주장을 수반한 출원의 출원일 기준으로 법규정을 적용한다.

예를 들어, 2006년 9월 30일 이전에 일본에 출원된 특허출원을 기초로 조약에 의한 우선권을 주장하며 2006년 10월 1일 이후에 우리나라에 출원한 경우, 우리나라 출원일을 기준으로 공지, 공연실시에 관한 국제주의(2006년 3월 3일 법률 제7871호로 개정되어 특허법 제29조제1항제1호에 도입)를 적용하여 일본 출원일 전에 일본에서 공연 실시된 사실을 근거로 거절이유를 통지할 수 있다.

제2장 선행기술조사

1. 선행기술조사의 개요

선행기술조사는 출원된 발명의 신규성이나 진보성 등 특허요건을 심사하기 위하여 관련된 선행기술을 검색하는 것이다. 선행기술조사에는 특허법 제36조의 선출원 및 같은 법 제29조제3항의 확대된 선출원의 검색도 포함된다.

심사관은 필요한 경우 심사업무의 일부인 선행기술조사 업무를 외부 전문기관에 의뢰할 수 있다.

특법58
특령8조의3

2. 조사 전 절차

(1) 선행기술을 검색하기에 앞서 출원된 기술내용을 분석한다. 선행기술조사는 명세서의 청구범위에 기재된 발명을 대상으로 이루어져야 하므로 발명의 파악은 청구범위에 기재된 사항을 기준으로 하되, 발명의 상세한 설명 및 도면을 참조한다.

(2) 출원의 상세한 설명에서 문헌을 인용하고 있는 경우 그 인용문헌을 먼저 검토하여 그 문헌이 발명의 출발점으로 인용된 것인지, 기술의 현황을 나타내는 것인지, 발명이 해결하고자 하는 과제의 다른 해결 방법인지, 또는 발명의 올바른 이해를 돕기 위해 기재된 것인지 등을 분석하고 필요하다면 그 문헌을 참조하여 검색의 출발점으로 하여야 한다.

그 인용문헌이 청구된 발명과 직접 관계가 없는 상세한 설명에만 관련된 것이 분명한 경우에는 그 문헌을 무시할 수 있다. 청구된 발명의 특허요건 판단에 필요한 문헌으로서 통상적인 방법에 의해 입수될 수 없는 경우에는 출원인에게 서류제출요구를 하고 해당 문헌이 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있다.

(3) 해당 출원과 관련하여 외국 특허청 또는 조사기관에 사전에 진행된 조사 결과가 있는 경우에는 그 조사 결과를 검토하여 활용할 수 있는지 여부를 확인하여야 한다.

3. 조사절차

3.1 조사의 범위

(1) 선행기술조사는 기술내용별로 체계적으로 정리된 문헌을 이용한 조사를 기본으로 한다.

이러한 문헌의 축적물은 우리 청 검색시스템 데이터베이스에 보관 중인 공보 문헌을 비롯하여 각국의 공보자료를 기초로 하고, 정기간행물 등에 게재된 논문이나 기타 각종 간행물과 도서, 종이 자료 외에도 마이크로 피쉬(microfiche) 및 CD-ROM, DVD-ROM 등을 포함한다.

(2) 선행기술조사는 심사의 대상이 되는 발명과 직접적으로 관련되는 분류의 선행기술을 모두 포함해야 한다.

또한, 선행기술조사를 진행해 나가면서 심사관의 판단에 따라서 유사분야의 관련 분류로 확대해 나가야 하며, 어느 범위까지 선행기술조사를 하여야 할지에 대하여는 심사관이 기술분야의 특성 등을 감안하여 합리적으로 결정한다.

3.2 조사에서 제외되는 경우

다음의 경우에는 선행기술조사를 하지 않거나 또는 필요한 범위 내에서만 선행기술조사를 할 수 있다. 심사관은 선행기술조사를 하지 않은 경우 그 취지를 의견제출통지서의 참고사항으로 기재한다.

- ① 특허법 제47조 규정에 의한 신규사항이 추가되어 있는 발명
- ② 특허법 제32조의 규정에 의하여 특허받을 수 없는 발명
- ③ 미완성 발명이거나 산업상 이용할 수 없는 발명
- ④ 특허법 제45조에 따른 1특허출원의 범위를 만족하지 않는 출원의 경우 심사를 진행한 군에 속하지 않는 발명

이 경우 우선 특허법 제45조 위배로 거절이유를 통지하고 출원인의 대응을 기다릴 수 있다.

- ⑤ 명세서의 기재가 현저하게 불비하여 발명의 내용을 파악할 수 없는 경우

명세서의 기재불비의 정도가 경미하여 발명의 내용을 파악할 수 있는 때에는 발명의 내용 파악이 가능한 범위 내에서 선행기술조사를 수행한다.

3.3 조사의 시간 기준

(1) 선행기술의 조사는 원칙적으로 해당 출원의 출원일 이전 선행기술에 대하여 이루어져야 한다.

그러나 특별한 경우에는 출원일 이후의 선행기술에 대해서도 선행기술조사를 하여야 한다. 여기서, 특별한 경우란 특허법 제29조 제3·4항 혹은 같은 법 제36조와 관련된 문헌의 경우 또는 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원에 있어서 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 출원 등이 있다.

(2) 출원일 이후에 반포된 문헌도 출원발명의 원리나 이론이 틀렸다는 것을 확인하거나 출원발명이 미완성 발명임을 입증하는 자료로는 사용될 수 있다.

(3) 조약우선권주장 또는 국내우선권주장 출원의 경우 청구항에 기재된 모든 발명에 대하여 후출원일(또는 우리나라 출원일)을 기준으로 선행기술조사를 실시한 후, 선출원일과 후출원일 사이에 선행기술이 발견되면 각 청구항에 기재된 발명에 대하여 각각의 특허요건 판단일을 결정하여 조사된 선행기술의 적용 여부를 판단한다.

다만, 청구항별로 특허요건 판단일 결정이 용이한 경우에는 각 청구항마다 먼

저 우선일을 결정한 후 청구항에 기재된 발명별로 선행기술조사를 할 수 있다.

3.4 조사의 중단

(1) 선행기술조사 도중에 해당 청구항에 대해 신규성이나 진보성을 충분히 부정할 만한 선행기술을 발견한 경우에는 그 시점에서 그 청구항에 대한 선행기술조사를 중단할 수 있다.

(2) 특정 출원의 경우 완벽한 선행기술조사를 위해서는 과도한 시간과 노력이 소요될 수 있으므로 심사관은 가용시간과 비용의 한도 내에서 보다 완벽한 선행기술조사가 이루어질 수 있도록 최대한 효율적인 방법을 강구한 후, 합리적인 판단으로 유효한 선행기술이 발견되지 않더라도 조사를 중단할 수 있다.

3.5 조사할 때의 유의사항

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

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

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

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

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

(3) 카테고리가 서로 다른 2 이상의 청구항이 있는 경우에는 청구범위의 모든 카테고리의 청구항에 대하여 선행기술조사를 하여야 한다. 그러나 물건에 관한 청구항이 신규하고 진보성이 있는 경우, 그 물건의 제조방법이나 용도에 관한 청구항에 대해서는 선행기술조사를 할 필요가 없다.

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

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

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

(4) 선행기술조사는 청구항에 기재된 발명을 기준으로 실시하되, 선행기술조사에 과도한 추가적인 노력이 소요되지 않는 경우 보정서 제출을 대비하여 청구범위에 기재되지 않고 상세한 설명에만 기재된 발명에 관한 선행기술조사를 할 수 있다.

3.6 선행기술문헌의 인용

(1) 거절이유에 인용하는 선행기술은 그 선행기술의 공지나 공연실시 또는 반포성에 의문이 없는 경우에 한해 인용하여야 한다.

(2) 특별한 경우 선행기술조사를 한 문헌의 내용에 대해 다른 문헌의 내용을 통해 그 문헌의 정확성을 충분히 확인할 수 있는 근거가 있는 경우에는 거절이유로 인용할 수 있다.

(예) 출원일 전에 해득이 곤란한 언어로 공개된 인용문헌이라도 해당 발명의 출원일 후에 공개되어 해득할 수 있는 언어로 기재된 대응문헌이 존재하는 경우에는 그 출원일 이후에 공개된 해득할 수 있는 문헌을 선행기술로 인용할 수 있다. 이 경우에는 거절이유통지 시에 해득할 수 없는 언어로 기재된 대응 문헌이 출원일 전에 공개되었다는 사실을 기재하고 그 문헌도 첨부하여야 한다.

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

(참고) 초록과 전문은 발명의 요지를 달리하는 문헌임은 앞서 본 바와 같고, 전문 입수가 용이하다는 사정만으로는 초록을 전문과 동일시하여야 할 아무런 근거가 없는 것이고, 심사 및 심판단계에서 거절이유를 통지할 때 전문이 기재된 문헌을 입수할 수 있는 경우에는 전문이 기재된 문헌의 내용에 근거하여 구체적으로 대비하여 거절이유로 해야 하고, 이 사건에 있어서와 같이 심사관이 전문이 기재된 문헌을 입수하지 못하여 초록만을 진보성 판단의 자료로 할 경우에는 초록에 기재된 내용만을 거절이유로 삼아야 한다(특허법원 2001.7.19. 선고 2000허6288 판결 참조).

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

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

할 수 있다.

인용문헌이 비특허문헌으로서 그 문헌의 유료제공이나 복제금지, 반출금지 등으로 의견제출통지서에 첨부하기 곤란한 경우에는 입수할 수 있는 입수경로 등을 기재한다.

(5) 특허법 제29조제3항의 타특허출원으로 될 수 있는 미공개 출원을 발견한 경우에는 심사를 보류하였다가 그 출원이 공개된 후 이를 인용문헌으로 하여 거절 이유를 통지하여야 한다.

특칙40
규정7(1)(1)

3.7 참고 사항

특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원 또는 유럽특허출원에 대해서는 조사보고서를 심사에 참고할 수 있다. 조사보고서에서 관련 선행기술은 관련정도에 따라 다음과 같이 나뉜다.

- ① 「X」 : 해당문헌 하나만으로 신규성 또는 진보성이 결여되는 것으로 판단되는 경우
- ② 「Y」 : 해당문헌이 하나 또는 그 이상의 다른 문헌과 결합되었을 때 진보성이 결여된 것으로 판단되는 경우
- ③ 「A」 : 「X」 또는 「Y」에는 해당되지 않으나, 출원발명과 관련이 있는 경우
- ④ 「O」 : 구두에 의한 개시, 사용, 전시 등에 대하여 언급하고 있는 문헌
- ⑤ 「P」 : 우선일 후 국제출원일 전에 공개된 특허문헌
- ⑥ 「E」 : 국제출원일 전에 출원되고 국제출원일 후에 공개된 특허문헌
- ⑦ 「T」 : 국제출원일 또는 우선일보다 늦게 공개되거나, 발명의 원리나 이론을 이해하기 위하여 인용된 문헌
- ⑧ 「L」 : 우선권주장에 의문을 제기하거나 해당출원의 주요 청구내용을 부정하거나 기타 내용을 확정하기 위하여 언급하고 있는 문헌

4. 조사 후 조치

(1) 선행기술조사를 완료한 때에는 「심사보고서」에 인용문헌의 유사도와 함께 조사 결과를 기재한다. 의견제출통지서에서 인용되는 문헌에 대하여는 인용 여부도 함께 표시한다.

(2) 「심사보고서」에는 선행기술조사에서 사용한 검색 키워드와 검색 이력을 기재할 수 있다. 검색 이력을 기재할 때에는 검색한 데이터베이스의 명칭과 사용된 검색식 및 그 때의 검색 건수를 함께 기재한다.

(3) 심사관은 선행기술조사에서 발견된 심사상 참고사항을 「심사보고서」에 추가로 기재할 수 있다.

5. 전문조사기관을 이용한 선행기술조사

선행기술조사 외부용역은 심사업무의 일부인 선행기술조사 업무를 외부 전문 기관에 의뢰하는 것으로 심사관의 과중한 업무부담을 경감하고, 심사처리기간을 단축시켜 궁극적으로는 심사의 질적 수준 제고와 출원인의 이익을 보호하는 데 그 목적이 있다.

5.1 조사 의뢰

규정86

(1) 심사관은 매월 배분받은 용역의뢰 물량에 따라 용역의뢰 대상 출원을 특허 심사처리시스템상에서 선정한다. 심사국장은 심사관이 선정한 용역의뢰 대상을 확정하여 전문조사기관에 조사를 의뢰한다.

(참고) 심사국별로 배정되는 연간 조사의뢰 물량은 특허심사지원과장이 계획을 수립하여 심사국에 통보한다. 각 심사국장은 해당 연도 조사물량을 월별, 심사과별로 배분한다.

(2) 정보관리과장은 심사국장으로부터 조사를 의뢰받은 출원의 내용을 전문조사 기관에 제공한다.

5.2 선행기술조사결과물의 납품 및 검수

규정86

(1) 심사관은 심사착수 전 예비검수와 심사착수 후 확인검수를 실시한다.

검수 시에는 조사결과물의 납품 형식, 조사된 자료의 적합 여부, 조사자료에 대한 관련도 부여의 적절성, 구성대비의 적절성, 기타 선행기술조사용역과 관련된 사항의 적정 여부를 검토한다.

(참고) 조사기관의 조사결과는 특허청이 지정하는 파일 형식에 따라 납품되며, 「선행기술조사보고서」에는 청구항별로 기술내용과 인용문헌의 기술내용이 비교되고 인용문헌의 쪽·행 등이 부기된다. 또한, 「선행기술조사보고서」에 첨부되는 인용문헌에는 청구항별로 비교되는 기술내용이 적정한 방법으로 표시된다.

(2) 심사관은 예비검수로서 조사의뢰한 출원에 대해 납품된 「선행기술조사납품서」의 목록에 따라 「선행기술조사보고서」 전체를 검수한 후 그 결과를 「선행기술조사 검수내역서」에 기재하여 심사과장(팀장)을 거쳐 소속심사국장에게 보고한다.

심사국장은 「선행기술조사 검수내역서」를 첨부하여 운영지원과 및 납품한 전문조사기관에 현황과 함께 통보하고, 특허심사지원과로 검수내역 현황을 통보한다.

(3) 심사관은 확인검수로서 심사착수 시 특허심사처리시스템상에서 선행기술조사 외부용역 결과 활용도 조사서를 작성한다.

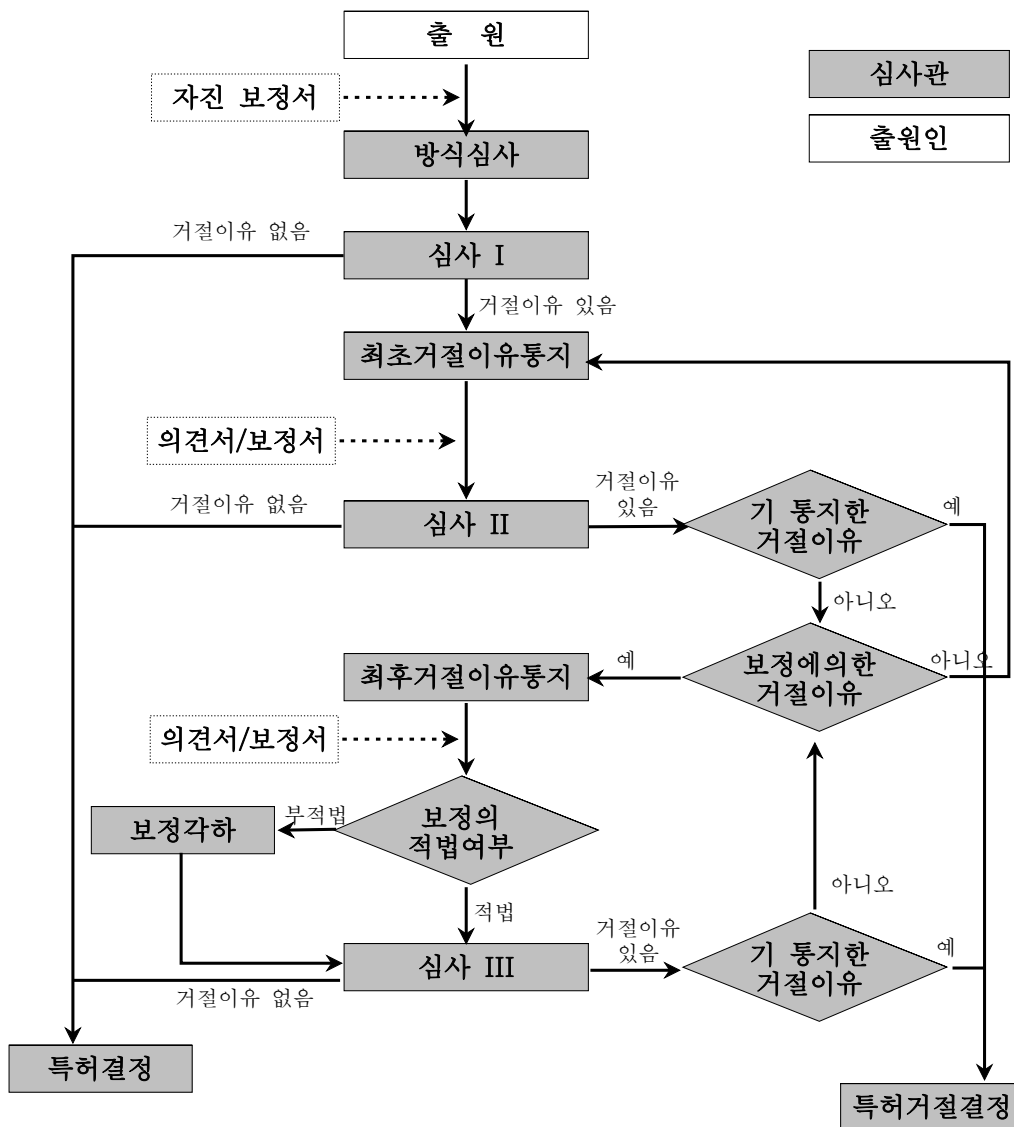
(참고) 활용도 조사서에 심사관이 미활용으로 평가할 경우 조사기관이 재조사하도록 선행기술조사의외부용역 계약에 반영되어 있다.

제3장 심사 진행

1. 심사 진행의 개요

특허출원이 특허법에서 정한 요건을 충족하지 못한 경우 심사관은 그 출원에 대하여 거절이유를 통지하여 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 후, 출원인이 제출한 의견서나 보정서에 의해서도 거절이유가 해소되지 않으면 특허거절결정하도록 규정되어 있다. 심사는 다음 흐름도와 같은 순서로 진행한다.

특법62, 63



2. 출원발명의 이해

(1) 심사관은 심사가 시작되면 출원서에 첨부된 명세서를 정독하여 출원된 발명

의 실체를 명확하게 이해하여야 한다. 발명의 이해는 출원인이 제시한 기술적 과제를 기초로 배경기술과 구별되는 과제의 해결수단에 중점을 두되 발명의 효과도 고려하여야 한다.

(2) 심사 대상이 되는 명세서는 출원서에 최초로 첨부된 명세서지만, 1회째의 거절이유통지 이전에 출원인이 자진하여 보정한 경우에는 그 보정사항이 모두 반영된 명세서가 심사의 대상이 된다.

보정사항이 반영된 명세서의 확정 방법은 제5부 「6.3.1 보정된 명세서의 확정 방법」을 참조한다.

특법42(4), (6)

(3) 특허의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명이므로 심사 대상이 되는 발명을 인정할 때에는 청구항에 기재된 대로 파악한다. 이때 청구항에 기재된 용어는 통상의 기술자가 이해하는 보통의 의미로 해석하되 출원인이 상세한 설명에서 용어를 명시적으로 정의한 경우에는 그 의미를 갖는 것으로 해석한다.

3. 선행기술문헌의 검토

검색된 선행기술문헌이 신규성, 진보성, 확대된 선출원 및 선출원의 거절이유의 근거가 되는지에 대해서는 다음과 같이 검토한다.

(1) 선행기술문헌이 간행된 날짜는 신규성, 진보성 등의 거절이유를 구성하는데 중요하므로 선행기술문헌의 서지사항을 확인하여 출원일(우선권주장이 있는 경우에는 우선일)보다 앞서는지 검토한다.

또한, 확대된 선출원의 경우에는 해당 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원인 및 발명자도 추가로 확인한다.

선행기술문헌의 간행일 인정에 관해서는 제3부제2장 신규성 부분을 참조한다.

(2) 선행기술문헌을 정독하여 해당 문헌에서 기재하고 있는 기술적 사항을 명확하게 이해한다. 이때, 심사의 대상이 되는 출원으로부터 얻은 지식을 바탕으로 기재되지 않은 사항을 인정하기 쉬운 경향이 있으므로 주의하여야 한다. 또한, 합리적인 근거 없이 일부의 기재로부터 추정하여 확대 해석하지 않도록 주의를 요한다.

4. 특수한 출원의 취급

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

각 주장 및 출원 절차의 상세한 방식심사 방법에 대해서는 제6부를 참조한다.

특법46

특칙11

(2) 조약우선권주장, 국내우선권주장 또는 공지예외주장이 부적법한 경우에는 보정을 요구하고 지적인 사항이 해소되지 않은 경우 해당 주장절차를 무효처분한다. 분할출원, 변경출원이 방식(주체적, 시기적 요건)에 위반되는 경우에는 소명 기회를 부여한 후 출원서류를 반려한다.

4.1 조약우선권주장이 있는 경우

(1) 조약우선권주장출원을 할 수 있는 자는 조약 당사국에 출원된 출원의 출원인 또는 그 출원인의 정당한 권리의 승계인이다. 출원인이 상호 동일하지 않은 경우, 심사관은 필요에 따라 조약우선권주장출원의 출원인이 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 증명할 수 있는 자료를 제출하게 할 수 있다.

특법54

조약우선권주장을 할 수 없는 자가 한 우선권주장절차에 대하여는 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않는 경우 해당 절차를 무효처분한다.

(2) 조약우선권주장은 우선권주장의 기초가 되는 출원의 최초의 출원일로부터 1년 이내에만 할 수 있다.

특법54(2)

파리협약4(C)

법정기간을 경과하여 조약우선권주장출원된 경우 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않으면 그 조약우선권주장절차를 무효로 한다. 이때 우선권주장절차의 보정은 자명한 오기에 한하므로 이와 같은 취지를 병기하여 보정을 요구한다.

(3) 조약우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 정규의 출원으로 성립되었다면 제1국 출원의 계속 여부 즉, 출원의 무효, 취하, 포기 또는 특허여부의 확정 등은 우선권에 영향을 미치지 않는다.

파리협약4(A)(3)

심사관은 조약우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원의 계속 여부는 별도로 심사하지 않는다.

(4) 조약우선권주장출원에 기재된 발명이 제1국 출원에 기재된 발명과 동일하지 않은 경우에는 특허법 제29조와 제36조의 적용과 관련하여 특허요건 판단일이 소급되지 않는다. 특허요건 판단일의 확정은 청구범위에 기재된 발명별로 하되 다음과 같이 한다.

특법54

파리협약4(F)

① 제1국 출원에 기재된 발명과 동일(실질적으로 동일한 경우를 포함한다. 이하 이 항목에서 같다)한 발명은 해당 우선권주장의 제1국 출원일

2 이상의 조약우선권주장(복합우선권)을 포함하는 출원에 대하여 발명이 2 이상의 제1국 출원에 공통으로 기재된 경우에는 제1국 출원일들 중 최선일

② 제1국 출원에 기재되지 않은 발명은 조약우선권주장출원의 출원일

2 이상의 제1국 출원을 기초로 한 우선권주장출원에 있어서 각각의 제1국 출원에 따로 기재되어 있는 기술적 사항을 결합하여 도출한 발명 또는 제1국 출원에 기재되어 있는 발명에 새로운 기술적 사항을 결합하여 도출한 발명은 「제1국 출원에 기재되지 않은 발명」으로 취급한다.

③ 조약우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원이 그 출원 전에 이루어진 다른 출원을 기초로 우선권주장을 하고 있는 경우, 제1국 출원에 기재된 발명 중 그 다른 출원에도 기재된 발명은 파리협약 제4조C(2)에서 말하는 「최초 출원」이라고 볼 수 없으므로 우선권 주장의 효과를 인정할 수 없다. 따라서 이런 경우 심사관은 특허요건 판단일을 소급하지 않고 심사하되 거절 이유를 통지할 때는 소급할 수 없는 이유를 구체적으로 병기한다.

파리협약4(C)(2)

선행기술조사 결과, 우선일과 해당 우선권주장출원일 사이에 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 발명에 관한 선행기술이 발견된 경우에는 그 발명에 대하여 소급할 수 없는 이유를 병기하여 거절이유를 통지한다.

특법54(4), (5) (5) 우선권증명서류는 최선일로부터 1년 4월 이내에 제출되어야 한다. 법정기간
파리협약4(D)(3) 내에 제출되지 않은 경우 우선권주장의 효력은 당연히 상실된다.

심사이력을 살펴보아 우선권증명서류가 제출되지 않은 경우에는 해당 우선권 주장절차를 대상으로 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않은 경우 그 절차를 무효처분한다. 법정기간이 경과된 경우에는 우선권증명서류를 제출하더라도 흠결은 치유될 수 없다는 점에 유의하여야 한다.

특법54(3) 한편, 특허업무를 담당하는 행정기관 간에 우선권증명서류를 전자적 매체에 의
특칙25(1), (2) 해 교환할 수 있는 체제가 구축된 국가로서 일본, 유럽특허청, 미국 및 세계지적
우선권증명서류의 재산권기구(WIPO)의 전자적 접근 시스템(DAS)을 통하여 우선권증명서류를 전
전자적교환고시1 자적으로 송달하기로 합의한 국가의 경우에는 제1국 출원의 발명의 명세서 및
도면의 등본 제출을 생략할 수 있음에 주의하여야 한다.

또한, 특허법 제54조제4항제2호의 제1국 출원의 출원번호를 기재한 서면의 제출은 해당 조약우선권주장의 출원서에 출원번호를 기재함으로써 갈음할 수 있음에 유의한다.

특칙25(3)~(5) (6) 우선일과 조약우선권주장출원의 출원일 사이에 선행기술이 존재하는 등 심사를 위하여 필요한 경우 심사관은 기간을 정하여 우선권증명서류의 번역문 제출을 요구할 수 있다. 국어번역문이 지정된 기간 내 제출되지 않은 경우 그 우선권주장절차를 무효로 할 수 있다.

4.2 국내우선권주장이 있는 경우

특법55(1) (1) 국내우선권주장출원을 할 수 있는 자는 선출원의 출원인이다. 출원인이 상호 동일하지 않은 경우, 심사관은 보정을 요구하고 해당 우선권주장절차를 무효로 한다. 보정요구에 따른 출원인의 보정 범위는 자명한 오기를 정정하는 것에 한한다.

선출원과의 출원인 동일성은 해당 국내우선권이 주장된 때 즉, 출원서에 우선권주장 내용을 기재하거나 출원일 이후 보정에 의해 추가하는 시점을 기준으로 판단한다.

(2) 국내우선권주장은 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일로부터 1년 이내에만 할 수 있다.

법정기간을 경과하여 국내우선권주장출원된 경우 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않으면 그 우선권주장절차를 무효로 한다. 이때 우선권주장절차의 보정은 자명한 오기에 한하므로 이와 같은 취지를 병기하여 보정을 요구한다.

(3) 분할출원이나 변경출원의 경우에는 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다. 선출원이 될 수 없는 출원을 기초로 국내우선권주장을 한 경우 해당 우선권주장 절차에 대하여 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않으면 무효로 한다.

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

심사관은 선출원이 이에 해당하는 경우 해당 국내우선권절차에 대하여 보정을 요구하고 흠결이 해소되지 않으면 무효로 한다.

(5) 국내우선권주장출원에 기재된 발명이 선출원의 최초 명세서 또는 도면(이하 이 항목에서 ‘선출원 최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 발명과 동일하지 않은 경우에는 특허법 제29조와 제36조 등 같은 법 제55조제3항에 기재된 규정의 적용과 관련하여 특허요건 판단일이 소급되지 않는다. 특허요건 판단일의 확정은 발명별로 하되 다음과 같이 한다. 특법55(3)

① 선출원 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일(실질적으로 동일한 경우를 포함한다. 이하 이 항목에서 같다)한 발명은 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원일

2 이상의 국내우선권주장(복합우선권)을 포함하는 출원에 대하여 발명이 2 이상의 선출원 최초 명세서 등에 공통으로 기재된 경우에는 최선출원일

② 선출원 최초 명세서 등에 기재되지 않은 발명은 국내우선권주장출원의 출원일

2 이상의 선출원을 기초로 한 국내우선권주장출원에 있어서 각각의 선출원 최초 명세서 등에 따로 기재되어 있는 기술적 사항을 결합하여 도출한 발명 또는 선출원 최초 명세서 등에 기재되어 있는 발명에 새로운 기술적 사항을 결합하여 도출한 발명은 「선출원 최초 명세서 등에 기재되지 않은 발명」으로 취급한다.

③ 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원이 그 출원 전에 이루어진 다른 출원을 기초로 우선권주장을 하고 있는 경우, 선출원 최초 명세서 등에 기재된 발명 중 그 다른 출원에도 기재된 발명에 대해서는 우선권 주장의 효과를 인정할 수 없다. 따라서 이런 경우 심사관은 특허요건 판단일을 소급하지 않고 심사하되 거절이유를 통지할 때는 소급할 수 없는 이유를 구체적으로 병기한다. 특법55(5)

선행기술조사 결과, 선출원의 출원일과 해당 우선권주장출원일 사이에 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 발명에 관한 선행기술이 발견된 경우에는 그 발명에 대하여 소급할 수 없는 이유를 병기하여 거절이유를 통지한다.

(6) 국내우선권주장출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명은 그 우선권주장출원이 출원공개되거나 등록공고된 때에 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 보고 그 선출원을 타출원으로 하여 확대된 선출원을 적용한다. 특법55(4)

(7) 국내우선권주장출원의 선출원은 그 출원일로부터 1년 3월이 경과하면 취하된 것으로 본다. 특법56(1)

심사관은 심사중인 출원이 국내우선권주장의 기초가 된 경우에는 심사를 보류 규정7(1)(7)

하여야 한다.

한편, 방식상의 문제로 국내우선권주장절차가 무효된 경우 그 우선권주장은 법률효과가 생기지 않게 되므로 심사보류 또는 취하간주 상태를 수정하여 심사절차를 다시 계속한다. 이 경우 선출원과 국내우선권주장 되었던 출원과의 사이에 특허법 제29조제3항의 타출원 또는 제36조의 선출원의 문제가 있을 수 있으므로 유의하여야 한다.

(8) 국내우선권주장출원에 대한 특허여부결정은 선출원이 취하로 간주된 이후에 한다. 국내우선권주장출원을 우선심사한 경우에는 선출원을 취하한 경우에만 특허여부결정이 가능함을 유선 등으로 출원인에게 통보하고 취하되지 않으면 선출원이 취하될 때까지 심사를 보류한다.

4.3 공지에외주장이 있는 경우

특법30(2) (1) 공지에외주장이 있는 경우 해당 공지일로부터 6월 이내에 출원하였는지 여부를 심사하여 기간을 경과하여 출원된 경우 해당 공지에외주장에 대하여 보정을 요구하고 무효처분한다. 시기적 요건을 충족하지 못하는 공지에외주장은 흠결을 해소할 수 없음에 유의하여야 한다.

특법30(1) (2) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 공지를 이유로 공지에외주장을 한 경우, 그 공지 당시 공지한 자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자였는지, 그 취지를 출원서에 기재하였는지 및 공지를 증명할 수 있는 서류를 출원일로부터 30일 이내에 제출하였는지 여부를 추가로 심사한다. 부적법한 경우 보정을 요구하고 지정기간 내에 흠결이 치유되지 않은 경우 무효처분한다.

특히, 공지를 한 자와 출원인이 다른 경우, 공개형태 및 공개일자를 잘못 기재한 경우, 공지된 발명이 특정될 정도로 증명서류를 충분히 제출하지 않은 경우 또는 증명서류만 제출하고 공지에외주장의 취지를 출원서에 기재하지 않은 경우(출원일에 증명서류를 제출한 경우에 한한다) 등에 주의하여 심사한다.

(3) 공지 행위가 복수로 있는 경우에는 각 공지 행위별로 공지에외주장의 취지를 기재하고 증명서류를 제출하지 않으면 안된다는 점에 유의하여야 한다. 다만, 공개 행위 간에 밀접불가분의 관계가 있는 경우에는 후속하는 공지 행위에 대하여는 증명서류를 생략할 수 있을 뿐이다.

예를 들어, 박람회 발명품을 전시하고 별도로 시중에 판매를 한 경우 공지에외주장은 박람회 전시와 상업적 판매 행위에 대하여 별도로 이루어져야 하고 증명서류도 각각 제출하여야 한다. 다만, 상업적 판매 행위가 박람회 전시에 따른 계약에 의해 이루어지는 등 밀접불가분 관계에 있다는 점이 인정이 되는 경우 상업적 판매에 대한 증명서류 제출은 생략될 수 있다.

(참고) 선출원주의 하에서 공지에외를 인정하는 취지는 일정한 절차적 요건의 준수를 조건으로 신규성을 인정하여 특허로 보호함으로써 산업발전을 도모하는 한편, 일반 공중의 신뢰를 보호하고 예측 가능성을 담보하고자 하는 것이다.

특법30(2) (4) 공지에외주장이 복수로 있는 경우 공지에외주장의 적법 여부는 공지에외주

장별로 판단하여야 한다.

(5) 공지예외주장이 적법한 것으로 인정되는 경우 해당 공지된 발명은 신규성 및 진보성의 판단에 있어 없던 것으로 보고 심사를 진행한다. 특법30(1)

4.4 분할출원 또는 변경출원인 경우

(1) 분할출원 또는 변경출원을 할 수 있는 자는 원출원의 출원인이다. 출원인이 일치하지 않는 경우(복수인 경우에는 모두 일치)에는 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다. 소명 요구에 따른 출원인의 보정 범위는 자명한 오기를 정정하는 것에 한한다. 특법52(1)
특법53(1)

원출원과 출원인 동일성은 분할출원 또는 변경출원되는 시점을 기준으로 판단한다. 분할출원이나 변경출원된 날에 원출원의 출원인 명의를 변경된 경우에는 적법한 것으로 취급한다.

(2) 분할출원은 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간이나 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간에만 가능하고, 변경출원은 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일(거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간 내)이 경과하기 전에만 할 수 있다.

한편, 거절결정불복심판을 청구한 이후에는 분할출원할 수 없는 것으로 한다. 다만, 해당 심판청구가 취하되고 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 남아 있는 경우에는 그 기간 내에 분할출원할 수 있다. 특법52(1)(2)

법정기간을 경과하여 분할출원이나 변경출원된 경우 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다.

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

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

적법하게 분할되거나 변경된 이후 원출원 절차가 종료된 경우에는 해당 분할출원이나 변경출원은 유효한 것으로 인정하고 심사한다.

(4) 분할(변경)출원의 범위는 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 분할(변경)할 수 있는 범위를 벗어나 출원된 분할(변경)출원은 원출원의 출원일에 따라 다음과 같이 취급한다. 특법52(1)
특법53(1)

- ① 원출원이 2006년 9월 30일 이전에 출원된 경우에는 분할(변경)출원에 대하여 기간을 정해 분할(변경)불인정예고통지하고 제출된 의견서에 의해서도 분할(변경)출원을 인정할 수 없는 경우 분할(변경)불인정통지한다. 분할(변경)불인정통지가 이루어진 후에는 출원일을 소급하지 않고 분할(변경)출원한 날을 기준으로 심사한다.

분할(변경)불인정사유와 거절이유가 동시에 있는 경우 분할(변경)출원의 인정 여부를 확정된 후 거절이유통지를 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 그

거절이유가 출원일의 소급 여부(분할(변경)출원의 인정 여부)와 관계없는 거절이유인 경우에는 분할(변경)불인정예고통지와 거절이유통지를 각각 별도로 동시에 할 수 있다.

분할(변경)불인정통지 후 심사는 분할(변경)출원일을 기준으로 심사하되 심사 중 분할(변경)의 범위를 적합하게 보정한 경우에는 다시 출원일을 소급하여 심사하여야 한다.

- ② 원출원이 2006년 10월 1일 이후에 출원된 경우에는 분할(변경)출원에 대하여 분할(변경)의 범위를 벗어나 분할(변경)되었다는 이유로 거절이유를 통지한다. 의견서나 보정에 의해서도 적법하지 않은 경우에는 특허거절결정한다.

이때, 다른 거절이유가 동시에 있는 경우에는 동일한 의견제출통지서로 통지한다.

특칙29(3)

(5) 분할출원으로 인하여 원출원의 보정이 필요한 경우 분할출원과 동시에 원출원의 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다. 보정이 필요함에도 원출원의 명세서를 보정하지 아니하여 특허받고자 하는 발명이 동일하게 된 경우에는 특허법 제36조제2항을 적용한다.

(6) 원출원(A출원)을 기초로 분할출원(B출원)을 하고 다시 B출원을 기초로 분할출원(C출원)하는 것은 허용된다. 이는 특허법상 금지되어 있지 않으며, 실질적으로 출원인이 분할출원 절차를 취하지 않을 수 없는 경우(시기의 제한 때문에 A출원으로부터 분할출원을 할 수는 없으나 B출원으로부터 분할출원하는 것이 가능한 경우 등)도 있을 수 있기 때문이다.

C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여도 분할요건을 충족하는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다.

변경출원의 경우에도 상기 심사기준을 적용하여 심사한다.

4.5 정당한 권리자출원인 경우

특법34

특법35

(1) 정당한 권리자의 출원으로 인정되기 위해서는 ①무권리자의 출원이 정당한 권리자의 출원 전에 있었어야 하고, ②그 무권리자의 출원이 무권리자의 출원이라는 이유로 거절결정이나 무효심결이 확정되어야 하며, ③정당한 권리자의 출원이 그 확정일로부터 30일 이내(무효로 확정된 경우에는 무권리자 특허의 등록공고일로부터 2년 이내의 요건 추가)에 있어야 하고, ④정당한 권리자출원의 발명의 범위가 무권리자가 한 출원의 발명 범위 이내여야 한다.

특칙31

특허법시행규칙 별지 제14호서식을 이용하여 정당한 권리자출원으로 출원(심사과정 중 의견서에서 정당한 권리자의 출원임을 주장하는 경우를 포함한다)한 경우 심사관은 다른 거절이유에 앞서 정당한 권리자출원의 적법 여부를 먼저 심사하고, 상기 ①, ③ 및 ④의 요건의 충족이 의심되면 출원일을 소급할 수 없다는 취지를 기재하여 출원인에게 통지한다.

규정7(1)(9)

규정7(4)

상기 ②의 요건이 충족되지 않는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 심사를 보류한다. 심사가 보류된 출원의 심사는 무권리자의 출원으로 주장된 출원의 특허

여부결정 혹은 무효와 관련된 심결의 확정 이후에 신속하게 재개한다.

(2) 특허법 제34조 및 제35조의 규정에 따라 정당한 권리자의 출원으로 인정된 출원은 무권리자가 출원한 때 출원한 것으로 본다. 즉, 정당한 권리자의 출원은 특허요건의 판단, 기간의 계산, 관련 규정의 적용 등에 있어 무권리자가 출원한 날을 기준으로 한다. 특법34,35

예를 들어, 무권리자의 출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 동일한 발명에 대한 제3자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되어 제3자의 출원의 출원일보다 앞서므로 정당한 권리자의 출원은 제3자의 출원으로 인하여 거절결정되지 않으며 오히려 제3자의 출원이 정당한 권리자의 출원에 의하여 거절결정된다.

(3) 정당한 권리자의 출원의 출원일이 무권리자가 출원한 날부터 5년이 경과한 경우에도, 정당한 권리자의 출원에 대하여 출원과 동시(또는 같은 날)에 심사청구한 경우에는 그 심사청구는 유효한 것으로 인정한다.

(4) 정당한 권리자출원의 발명 범위가 적법한 것으로 인정되기 위해서는 청구범위에 기재된 발명뿐만 아니라 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명도 무권리자가 한 출원의 발명 범위에 포함되어야 한다.

출원 범위를 벗어난 정당한 권리자의 출원이 있는 경우(정당한 권리자의 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부의 발명만이 무권리자에 의하여 출원된 발명에 해당하는 경우) 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급하지 않고 심사를 진행하여야 한다.

4.6 국제특허출원인 경우

(1) 「국제특허출원」은 특허협력조약(PCT)에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 우리나라를 지정국으로 지정한 국제출원이다. 특법199

국제특허출원은 확대된 선출원의 적용 등 일부 특례 조항을 제외하고는 국제출원일에 출원된 통상의 특허출원과 같이 취급된다. 이에 따라 국제출원일은 특허출원일로 되고 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서, 청구범위, 도면 및 요약서의 출원번역문(국어로 제출된 국제특허출원의 경우에는 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위, 도면 및 요약서)은 각각 특허법 제42조제2항에 따른 명세서, 도면 및 요약서로 본다. 상기 출원번역문은 특허법 제201조제1항에 따라 국내서면제출기간 내에 제출된 국어번역문 또는 국내서면제출기간 내에 그 국어번역문을 갈음하여 제출된 새로운 국어번역문이다. 특법201(6)
특법201(1)
특법201(4)

외국어로 출원된 국제특허출원은 특허법 제201조에 따른 국어번역문의 제출이 없으면 취하된 것으로 본다. 특법201(2)

심사관은 국제특허출원을 심사하는 경우 국제출원일을 출원일로 보고 이하에서 설명하는 특례 규정에 주의하여 통상의 특허출원과 같이 심사한다.

(2) 국어번역문을 제출하여 우리나라에 진입한 국제특허출원이 국제협력조약에 따른 우선권주장을 포함하는 경우, 해당 우선권주장은 국제협력조약에 따라 조약 우선권주장으로 취급되며, 우선권주장의 기초가 된 출원이 우리나라 출원인 경우 PCT8(2)

또는 우리나라만을 지정한 국제특허출원인 경우에는 국내우선권주장으로 취급한다.

- 특법29(4) (3) 외국어로 출원된 국제특허출원이 확대된 선출원의 타출원으로 되는 경우 출원공개되었는지 여부는 국제공개까지 확대되고, 타출원의 범위는 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위 또는 도면과 그 출원번역문에 공통으로 기재된 발명으로 제한되므로 유의하여야 한다.
- 특법55(6) (4) 국제특허출원이 국내우선권주장의 선출원으로서 확대된 선출원의 타출원으로 되는 경우에는 출원공개되었는지 여부는 국제공개까지 확대되고, 타출원의 범위는 국내우선권주장출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명이므로 유의하여야 한다.
- 특법200
특칙111 (5) 국제특허출원의 경우 공지예외주장의 취지를 국제출원일에 국제출원서에 기재하지 않았더라도 기준일(국내서면제출기간, 그 기간 내에 심사청구가 있는 경우에는 심사청구일) 경과 후 30일 내에 취지를 기재한 서면과 증명서류를 제출할 수 있으므로 이에 해당하는 경우 적절한 것으로 인정한다.
- 특법202(2)
특법55(4) (6) 국내우선권주장출원으로 취급되는 국제특허출원이 외국어로 출원된 경우, 선출원이 출원공개되거나 등록공고된 것으로 간주되는 발명의 범위는 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위 또는 도면과 그 출원번역문에 공통으로 기재된 발명 중 국제특허출원의 선출원(우선권주장 기초출원)의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명이다.
- 특법202(3)
특법55(3) (7) 국내우선권주장출원의 선출원이 국제특허출원(출원 언어에 상관없이)인 경우 국내우선권주장출원에 기재된 발명 중 선출원인 국제특허출원의 국제출원일에 제출된 명세서, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 선출원일(국제출원일)에 출원된 것으로 본다.
- 특법204, 205
특칙115 (8) 특허협력조약 제19조 또는 제34조에 따른 명세서 또는 청구범위에 대한 보정서의 국어번역문이 기준일까지 제출되면 그 국제특허출원에 대하여 특허법 제47조에 따른 자진 보정이 있었던 것으로 보고 심사를 진행한다.
- 특법208(3) (9) 외국어로 출원된 국제특허출원의 명세서 또는 도면의 보정 범위는 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)의 번역문(출원번역문에 해당)이나 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항이므로 국제특허출원에 대하여 신규사항추가로 거절이유를 통지하거나 보정각하 여부를 판단할 때 유의하여야 한다.
- 특법211 (10) 특허청장은 국제특허출원에 대하여 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 기재된 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다. 심사관은 심사에 필요한 경우 특허청장 명의로 기간을 정하여 제출을 요구한다.

5. 거절이유통지

- 특법63
특칙48(1) (1) 심사관은 특허법 제62조에 따라 특허거절결정을 하고자 할 때에는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.

이 규정의 취지는 특허를 받을 수 있는 발명인지에 대한 판단은 고도의 전문 지식을 요하고 심사관이라고 하여 그런 지식을 두루 갖추 수는 없으므로 이로 인한 실수를 예방하고 또한, 출원인에게 선출원주의제도 하에서 야기되는 실수를 보정할 기회를 주지 않고 곧바로 거절하는 것은 지나치게 가혹하기 때문이다.

2000후3227

특허거절결정의 이유로는 다음과 같은 사항들이 있다.

특법62

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

(2) 거절이유통지에 있어서 의견서 제출기간은 재외자 여부에 관계없이 2월 이내로 한다. 다만, 의견서를 제출하기 위해 시험 또는 결과 측정이 요구되고 시일이 필요한 경우로 인정되는 경우에는 해당 시험 또는 결과 측정에 소요되는 기간을 합산하여 지정한다.

특칙16(1)

규정23(1)

(참고) 특허법 제46조에 따른 보정요구 등 특허청장이 지정하는 보정기간은 1월 이내로 한다.

5.1 거절이유통지를 할 때의 유의사항

(1) 심사관은 특별한 경우를 제외하고는 심사 과정에서 발견된 모든 거절이유를 일괄하여 통지하여야 한다. 또한, 출원인의 보정에 관한 절차적 이익 및 심사 진행을 촉진하기 위해 상호 모순되는 거절이유도 같이 통지한다.

규정22(1)

다만, 다음의 경우에는 일괄하여 통지하지 않을 수 있다.

- ① 명세서의 기재불비가 현저하여 발명의 내용을 파악할 수 없는 경우에는 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하지 않고 특허법 제42조제3항제1호 또는 제4항 위반에 대한 거절이유만을 통지한다.

다만, 명세서의 기재불비 정도가 경미하여 발명의 내용을 파악할 수 있을 때에는 발명의 내용 파악이 가능한 범위 내에서 선행기술조사 및 특허요건에 대한 판단을 하여야 하고 그 결과 발견된 거절이유 및 특허법 제42조제3항제1호 또는 제4항 위반의 거절이유를 동시에 통지한다.

- ② 청구항에 신규사항이 추가되어 있는 것이 분명한 경우, 특허법 제32조의

불특허 사유가 있는 것이 분명한 경우, 발명에 해당하지 않는 것이 분명한 경우 또는 산업상 이용할 수 없는 발명인 것이 분명한 경우에는 그 청구항에 대하여는 신규성, 진보성 등의 특허 요건에 대한 심사를 하지 않고 상기 거절이유만을 통지하는 것으로 한다.

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

규정22(1) 다만, 심사관이 심사의 효율적 진행을 위해 필요하다고 인정하는 경우 특허요건의 심사에 앞서 특허법 제45조 위반의 거절이유를 우선하여 통지할 수 있다.

특법63(2) (2) 거절이유를 통지할 때는 거절의 근거가 되는 법조문을 명시하여야 한다. 또
규정22(2) 한, 청구항이 2 이상 있는 경우에는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 해당 청
제5부제3장제5절 구항의 구체적인 거절이유를 기재한다. 자세한 기재방법은 「5.4 청구항별 심사
방법」을 참조한다.

(3) 거절이유는 출원인이 이해하기 쉽도록 명확하고 간결하게 기재한다. 특히, 다음 사항을 유의하여야 한다.

- ① 진보성 판단과 관련된 선행기술은 거절이유의 논리 구성에 필요한 최소의 인용문헌만을 인용하되, 인용문헌 중에 거절의 근거가 되는 부분을 명시한다.
- ② 발명이 출원전 공지되었거나 공연히 실시되었다는 점을 들어 신규성 또는 진보성을 부정하고자 하는 경우에는 공지 또는 공연히 실시된 사실을 구체적으로 지적한다.
- ③ 발명의 상세한 설명의 기재가 불비하다는 이유로 거절이유를 통지하는 경우에는 그 미비한 부분 및 그 구체적인 이유를 지적한다.

(4) 진보성이 없다는 거절이유를 통지할 때에는 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명과의 차이점을 명확히 기재해야 한다(제3부 제3장 5.1 진보성 판단 절차 참조). 다만 신규성이 없다는 거절이유와 진보성이 없다는 거절이유를 함께 통지하는 경우에 한하여 인용발명과의 차이점을 기재하지 않을 수 있다. 이와 같이 두 거절이유를 함께 통지하는 경우, 신규성이 없는 이유를 신규성 판단 방법(제3부 제2장 4. 신규성 판단 참조)에 따라 설명하고, 진보성이 없는 이유에 대해서는, 제0항 발명은 인용발명과 동일하므로 당연히 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 논리로 거절이유를 통지할 수 있다.

(5) 거절이유에 대한 출원인의 대응의 편의를 도모하고 신속·정확한 심사에 도움이 된다고 인정되는 경우에는 거절이유를 통지할 때 보정 또는 분할 등에 대한 시사(示唆)를 할 수 있다.

다만, 이와 같은 시사가 법률적인 효과를 발생시키는 것은 아니며, 보정 또는 분할의 여부는 출원인의 의사에 의하여 결정된다는 점을 같이 기재한다.

(6) 이미 통지한 의견제출통지서에 오기가 있는 경우 다음과 같은 경우를 제외

하고 의견서 제출의 유무에 상관없이 다시 올바른 거절이유통지를 하여야 한다.

① 출원인이 그 오기에 대하여 오기임을 알고 올바르게 해석하여 의견서를 제출한 것으로 인정되는 경우

② 출원인으로부터 그 오기에 대하여 아무런 의견 제시가 없고 그 오기가 심사관이 의도한 거절이유에 아무런 영향을 미치지 않는 단순한 오타자인 경우

(7) 명세서 중의 명백한 오기는 다른 거절이유가 있는 경우 「참고사항」으로 기재하여 같이 통지하되, 다른 거절이유가 없다면 전화 등 통신수단을 이용하여 자진 보정을 유도하거나 직권에 의한 보정을 할 수 있다(「제5장 직권보정」 참조). 통신수단 등을 이용하여 안내를 한 경우에는 안내한 사항을 「심사보고서」의 ‘출원인/대리인 면담’ 항목에 기록한다.

5.2 추가적인 거절이유통지 없이 거절해야 하는 경우

거절이유를 통지한 후 보정서 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다.

특법62

여기서, 「그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우」란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지(主旨)에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되어서는 아니 되고 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가되어야 한다.

2006후1766

2001후2702

좀 더 구체적으로 다음과 같은 경우에는 주지가 부합되지 않는 것으로 보고 거절이유통지를 다시 하여야 한다.

(1) 동일 청구항에 대하여 적용되는 법조항이 달라지는 경우에는 거절이유를 다시 통지한다.

2000후1177

2001허89

예를 들어, 신규성이 없다는 거절이유, 진보성이 없다는 거절이유, 청구항이 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 거절이유, 청구항의 기재가 불비하다는 거절이유 및 상세한 설명의 기재가 불비하다는 거절이유 상호 간은 별개의 거절이유로서 주지에서 부합되지 않는 것으로 본다.

다만, 적용 법조항이 달라졌더라도 청구항에 기재된 발명이 보장되어 이미 거절이유가 통지된 청구항의 발명과 동일(실질적으로 동일한 경우를 포함한다. 이하 이 절에서 같다)해진 경우에는 그 청구항의 거절이유와 주지에서 부합되는 것으로 보고 이를 이유로 거절결정한다. 이때 거절결정서에는 그 이유가 명기되어야 한다.

(2) 신규성이나 진보성을 부정하기 위한 인용발명의 종류 또는 개수가 다르게 되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유이므로 거절이유를 다시 통지한다. 다른 청구항과 대비되었던 인용발명들을 새롭게 조합하여 종류 또는 개수가 달라진 경우도 또한 같다.

98후515

2001허89

예를 들어, 청구항 1에 대하여 인용발명1, 청구항 2에 대하여 인용발명1 및 2

의 결합, 청구항 3에 대하여는 인용발명1 및 3의 조합으로 진보성을 부정하였다가 보정에 의해 청구항 1 내지 3의 기술적 사항이 병합된 청구항 3의 진보성을 부정하고자 인용발명 1 내지 3을 결합하는 것은 주지가 부합되지 않는 것이다.

98허10659
2007허197

(3) 보정에 의해 신설된 청구항에 거절이유가 있는 경우 곧바로 거절결정할 것이 아니라 거절이유를 통지하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 보정을 통해 삭제되었던 청구항 번호에 발명을 새롭게 기재한 경우도 실질적으로 신설된 것으로 취급한다.

다만, 신설된 청구항에 기재된 발명이 이미 거절이유가 통지된 청구항의 발명과 동일한 경우에는 그 청구항의 거절이유로 거절결정할 수 있다.

(4) 보정에 의해 거절이유가 통지된 바 없는 청구항의 발명과 동일하게 된 경우에는 거절이유가 통지된 다른 청구항의 발명과도 동일하게 되는 등 특별한 사정이 없는 한 거절이유를 다시 통지하여야 한다.

(참고) 청구항에 기재된 발명이 보정에 의해 실질적으로 변경되거나 확장되었는지 여부는 거절이유의 주지가 부합되는지 판단에 영향을 미치지 않는 것으로 한다.

5.3 거절이유통지의 종류

심사관이 행하는 거절이유통지는 2종류로 구분되며 그 종류에 따라 출원인이 할 수 있는 명세서 또는 도면의 보정 범위가 다르게 제한된다.

하나는 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유만을 통지하는 거절이유통지(이하 '최후거절이유통지'라 한다)와 다른 하나는 출원인이 처음으로 받거나 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지(이하 '최초거절이유통지'라 한다)를 말한다.

5.3.1 「최초거절이유통지」로 하여야 하는 경우

특법47(1)(1)
규정22(5)

(1) 심사가 착수된 이후 첫 번째의 거절이유통지는 자진 보정이 있었는지 여부에 관계없이 최초거절이유통지한다.

(2) 보정되지 않은 보정식별항목(특허법 시행규칙 별지 제9호서식 기재요령의 식별항목으로서 식별번호 등을 말한다. 이하 같다)에 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유통지한다.

(3) 거절이유통지 후 보정된 상세한 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라고 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유통지 시에도 상세한 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지하여야 한다.

(예1) 아래 사례에서 심사관이 최초거절이유를 통지한 후 경미한 기재불비(상세한 설명 등을 참고할 때 A'은 A가 되어야 할 것으로 인정)를 보정한 청구항에 대하여 다시 심사한 결과 구성요소 A+C로 된 장치에 관한 선행기술을 발견하여 거절이유를 통지하고자 하는 경우, 이는 보정 전 청구항에 기재된 발명에도 존재했던 신규성 또는 진보성의 거절이유이므로 최초거절이유를 통지하여야 한다.

보정 전보정 후

【청구항 1】 : 구성요소 A' 또는 B
에 C를 부가한 장치

【청구항 1】 : 구성요소 A 또는 B에
C를 부가한 장치

(예2) 하나의 청구항에 기재된 2 이상의 발명 중 일부에 대하여만 거절이유를 통지하였다가 나머지 발명에 대하여 거절이유를 통지하는 경우 그 청구항이 거절이유통지에 따라 보정되었더라도 최초거절이유를 통지하여야 한다.

(4) 보정 외적인 요인에 의해 거절이유가 발생한 경우에는 최초거절이유통지로 하여야 한다. 47(1)(2)

예를 들어, 심사에 착수하여 최초거절이유를 통지할 때에는 외국인으로서 권리 능력에 관한 흠결이 없었으나 보정 이후 특허법 제25조에 따라 특허에 관한 권리를 향유할 수 없게 된 경우, 해당 거절이유는 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유가 아니므로 최초거절이유로 통지하여야 한다. 특허법25

5.3.2 「최후거절이유통지」로 하여야 하는 경우

거절이유가 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 것일 때에는 최후거절이유통지를 한다. 즉, 거절이유통지에 대한 보정 전에는 존재하지 않았거나 심사할 필요가 없는 거절이유였으나 보정에 의해 새롭게 발생하였거나 심사할 필요가 생긴 거절이유에 대해서는 최후거절이유를 통지한다. 특허법47(1)(2) 규정22(6)

최후거절이유통지는 보정이 전제되어야 하므로 거절이유통지 후에 보정서가 제출되었고 보정식별항목에 새로운 거절이유가 발생한 경우에 한한다.

최후거절이유통지를 하여야 하는 구체적인 예는 다음과 같다.

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

(2) 심사가 이루어진 청구항을 보정하여 새롭게 신규성, 진보성 등에 관한 거절이유를 통지하게 된 경우. 다만, 보정된 청구항의 발명이 그 청구항 외의 다른 청구항에 원래부터 기재되어 있던 발명이었음에도 해당 거절이유를 통지하지 않았던 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

(예1) 아래 사례에서 신규성 또는 진보성을 위반으로 거절이유를 통지한 청구항 1을 보정하여 종전의 신규성이나 진보성 거절이유를 해소하였으나, 구성 D를 부가함으로써 D를 포함하는 선행기술을 추가로 인용할 필요가 생겼다면 이는 보정에 의해 발생한 거절이유이므로 최후거절이유를 통지한다.

만일 'A 및 B'라는 표현이 구성요소를 선택적으로 기재하지 않아 발명의 구성이 불분명하다는 거절이유가 있었다면, 이는 구성 D를 부가한 것과 관계없이 보정 전 청구항에 존재하던 거절이유로서 보정에 의해 발생한 거절이유가 아니므로 최후거절이유통지 대상이 아니다.

보정 전

【청구항 1】 : 구성요소 A 및 B에 C를 부가한 장치

보정 후

【청구항 1】 : 구성요소 A 및 B에 D를 부가한 장치

(예2) 기재불비만으로 통지한 거절이유에 대한 보정으로 청구항이 확장됨으로써 신규성 또는 진보성의 거절이유가 발생한 경우 보정에 의해 선행기술을 다시 찾아 심사해야 하기 때문에 그 거절이유가 같은 청구항 번호에 존재하는 거절이유라도 최후거절이유를 통지해야 한다.

(3) 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 바뀐 청구항에 신규성, 진보성 등의 거절이유가 있는 경우, 다만, 해당 청구항이 거절이유를 통지받지 않은 청구항의 발명으로 보정된 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

(4) 청구항 기재의 현저한 기재불비 또는 신규사항의 추가 등으로 신규성 또는 진보성 등과 관련된 심사가 불가능했던 청구항을 보정한 후 다시 심사한 결과 신규성이나 진보성에 관한 거절이유를 발견한 경우

5.3.3 거절이유통지의 선택 방법

특법47(1)
규정22

(1) 다시 심사한 결과 발견된 거절이유 모두가 최후거절이유통지 대상인 경우에만 최후거절이유통지로 하고, 그 외에는 최초거절이유로 통지한다.

(2) 거절이유통지의 종류가 불분명한 경우에는 출원인의 보정 기회를 보장하기 위해 최초거절이유로 통지한다.

5.4 청구항별 심사 방법**5.4.1 제도의 취지**

특법63(2)
특칙48(2)(6)
규정22(2)

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

청구항별 심사제도는 청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 출원에 대한 거절이유를 통지할 때에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 기재하도록 함으로써, 출원인이 거절이유가 있는 청구항에 대한 삭제나 보정 등의 대응을 쉽게 할 수 있도록 하기 위하여 도입된 제도이다.

5.4.2 의견제출통지서 작성 방법

의견제출통지서에는 [심사결과]로서 「심사대상 청구항」, 「이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항」 및 「특허 가능한 청구항」을 기재하고, 거절이유가 있는 부분에 대한 [구체적인 거절이유]를 기재한다. 또한, 거절이유는 아니나 출원인의 대응에 도움이 되는 사항을 「보정서 제출시 참고사항」으로 기재

한다. 각 부분별 구체적인 기재 방법은 다음과 같다.

(1) 「**심사대상 청구항**」 항목에는 의견제출통지서의 작성 시점에 심사대상이 되는 청구항 번호를 기재한다.

(2) 「**이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항**」 항목에는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 그 거절이유의 근거가 되는 관련 법조항을 기재하되, 청구항과 직접 관련되지 않는 거절이유에 대해서는 해당 거절이유가 있는 부분을 기재한다.

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

※ 기재 예시

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	발명의 상세한 설명	제42조제3항제1호 (상세한 설명 기재불비)
2	제6항 내지 제8항	제42조제8항 (청구범위 기재방법)
3	제1항 내지 제15항	제45조 (1특허출원의 범위)
4	제1항 내지 제4항, 제6항	제29조제2항 (진보성)
5	상세한 설명, 제15항	제52조제1항 (분할출원의 범위)

(3) 「**특허 가능한 청구항**」 항목에는 거절이유통지 시점에 거절이유가 있는 부분으로 지적되지 않은 청구항 모두를 기재한다.

예외적으로 청구항 자체가 거절이유가 있는 부분으로 지적되지 않았더라도 거절이유통지 시점에 해당 청구항의 특허요건을 판단하기 곤란한 사정이 있거나, 청구항 이외의 부분에 대해 지적된 거절이유와 관련되어 특허를 받을 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 「특허 가능한 청구항」 항목에 기재하지 않을 수 있다. 이 경우 기재하지 않은 이유를 「보정서 제출시 참고사항」 항목에 기재하여야 한다. 이는 해당 청구항에 대한 심사관의 의견을 출원인에게 명확하게 밝혀 특허 가능한 청구항 이외의 청구항을 삭제하는 등 의견제출통지서에 대한 출원인의 대응을 쉽게 하기 위한 것이다.

「특허 가능한 청구항」은 심사관의 최종적인 결정이 아니라 거절이유통지 시점에 거절이유가 발견되지 않은 청구항에 대한 심사관의 의견이므로 이후 새로운 거절이유가 발견될 경우에는 다시 거절이유통지를 한다. 또한, 청구항의 일부 또는 전부를 특허 가능한 청구항으로 명시하였다고 하더라도, 출원인의 대응 후 해당 출원에 대해 지적된 거절이유가 어느 하나라도 해소되지 않은 경우에는 해당 출원에 대해 거절결정을 하여야 한다.

(4) 「**구체적인 거절이유**」항목에는 해당 출원에 존재하는 거절이유가 무엇인지를 쉽게 알 수 있도록 거절이유가 있는 부분에 대해 구체적인 이유를 기재한다.

2 이상의 청구항이 있는 출원에 대해 거절이유를 통지하는 경우에는 거절이유가 있는 청구항을 명시하고 그 청구항에 해당하는 거절이유를 구체적으로 기재

하여 통지해야 한다. 구체적인 거절이유 기재요령은 다음과 같다.

- ① 각 청구항별로 거절이유를 명확히 알 수 있도록 구체적으로 기재하여야 한다. 동일한 기재가 청구항마다 불필요하게 반복되는 것을 피하기 위해 앞서 기재한 거절이유를 인용하여 기재하거나, 실질적으로 동일한 거절이유를 가진 2 이상의 청구항을 함께 지적하여 기재할 수 있다.
- ② 인용발명과 청구항을 대비하여 거절이유를 기재할 때에는 인용발명에서 해당 청구항과 대비되는 부분을 구체적으로 지적하여야 한다. 복수의 인용발명이 있는 경우에는 청구항의 발명과 가장 가까운 인용발명의 대비되는 부분을 먼저 기재하고, 그 차이점에 대해 대응되는 다른 인용발명과 해당 기술분야의 통상의 지식 등에 근거한 당업자의 용이성 판단을 기재한다.
- ③ 청구항에 기재된 발명을 특정하지 않고 곧바로 인용발명을 특정한 후, 차이점을 기재하고 진보성 등에 관한 판단사항을 기재할 수 있다. 이때, 출원인이 청구항에 기재된 사항과의 대응관계를 쉽게 알 수 있도록 인용발명을 특정하여야 한다.
- ④ 신규성 또는 진보성의 거절이유를 지적하는 경우 독립항은 종속항과 구분하여 기재한다. 종속항에 대한 거절이유 기재 시에는 종속항에 부가·한정된 부분과 인용발명의 대응되는 부분을 지적하거나 차이점에 대한 용이성 판단만으로 간략히 기재할 수 있다. 특별한 사정이 없다면 종속항의 거절이유에는 해당 종속항에서 인용하는 독립항 또는 다른 종속항에서 지적한 거절이유가 모두 포함된 것으로 본다.
- ⑤ 청구항을 인용발명과 대비함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우에는 아래와 같이 청구항에 기재된 발명의 특징적인 부분과 대응되는 인용발명의 부분을 대비하여 기재한 구성대비표를 사용할 수 있다. 이때 청구항의 특징적인 부분과 대응되는 부분이 기재된 인용발명의 위치를 함께 표시할 수 있다. 구성대비표를 사용하는 경우에는 대비표상에 나타난 청구항과 인용발명 간의 차이가 있는 부분 등에 대한 판단을 구성대비표 아래에 부기하거나 그 대비표 내에 기재하여 출원인이 대비결과를 쉽게 알 수 있도록 한다.

※ 기재 예시

(1) 구성대비표 아래에 판단사항을 기재한 예

청구항 제1항	인용발명1 공개특허공보 제○○-○○○○호	인용발명2 미국특허 제○○○○○○호
A (구성1)	A (기재된 위치)	
B (구성2)	B (기재된 위치)	
C (구성3)		C' (기재된 위치)

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

진 자가 인용발명1 및 인용발명2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

(2) 구성대비표 내에 판단사항을 기재한 예

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

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

(참고) 「보정서 제출시 참고사항」 으로 기재된 내용을 거절이유로 삼고자 하는 경우에는 다시 거절이유통지를 하여야 한다.

5.4.3 거절결정서 작성 방법

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

특칙48(2)

(1) 「심사 대상 청구항」 항목에는 거절결정의 대상이 된 명세서에 기재된 청구항 번호를 기재한다.

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

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

※ 기재 예시

순번	거절이유가 해소되지 않은 부분	관련 법조항
1	발명의 상세한 설명	제42조제3항제1호 (상세한 설명 기재불비)
2	제1항 내지 제4항, 제6항	제29조제2항 (진보성)

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

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

특칙48(2)(6)
규정26(3)

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

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

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

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

(5) 「**참고사항**」 항목에는 거절결정의 이유에는 해당되지 않으나 출원인이 재심사청구 등 후속 절차에서 보정서 제출 시 참고할 사항을 기재한다.

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

5.4.4 청구항별 심사의 유의사항

(1) 상세한 설명에 기재불비가 있는 경우, 그 거절이유와 관련이 있다 하더라도 청구항 자체에 대해 지적된 거절이유가 없는 청구항은 특히 가능한 청구항으로 기재한다. 다만, 상세한 설명에 대해 지적된 거절이유와 관련된 청구항의 특허가능 여부를 거절이유통지 시점에 판단하기 곤란하거나, 출원인의 여하한 보정으로 상세한 설명의 거절이유가 치유될 수 없다고 판단되는 청구항에 대해서는 이를 특히 가능한 청구항으로 기재하지 않을 수 있다. 이 경우 「보정서 제출시

참고사항」 항목에 특허 가능한 청구항을 명시하지 않은 이유를 기재하여야 한다.

(2) 특허법 제42조제4항 위배의 거절이유가 있는 청구항을 인용하는 청구항에 대해서는 인용되는 청구항에 있는 거절이유를 여전히 포함하고 있는지에 유의하여야 한다. 인용되는 청구항에 있는 기재불비의 거절이유를 여전히 포함하는 것으로 인정된 경우에는 인용하는 청구항 역시 동일한 거절이유가 있는 것으로 기재한다. 그러나 같은 법 제42조제8항 및 특허법시행령 제5조의 청구범위 기재방법 위반의 경우에는 그 기재방법을 위반한 청구항만을 거절이유가 있는 것으로 기재한다.

(3) 2군 이상의 발명이 포함된 특허출원을 심사하는 경우 적어도 어느 1군의 발명에 대해서는 특허요건을 판단하는 것을 원칙으로 하고, 청구항 전체에 대해서 단일성이 없다는 거절이유를 통지한다.

만약 효율적인 심사를 위해 단일성 위반만을 우선하여 통지할 필요가 있다고 인정되는 경우라면, 「보정서 제출시 참고사항」 항목에 모든 청구항의 발명에 대해 특허요건을 심사하지 않았음을 기재한다.

5.5 선행기술문헌의 기재요령

심사관은 청구항의 기술내용과 관련하여 거절이유를 작성할 경우 이러한 기재를 뒷받침하는 문헌을 인용하여야 한다. 여기서 특별히 정하지 않은 인용문헌의 기재방법은 WIPO 표준 ST.14에 따르는 것을 원칙으로 한다.

5.5.1 특허문헌을 인용하는 경우

(1) 거절이유를 뒷받침하는 인용문헌이 특허문헌인 경우 그 특허문헌의 기재는 발행국(우리나라의 경우에는 생략 가능), 특허문헌명, 문헌번호(공개번호 등), 발행일(공개공보인 경우 공개일 등)의 순서로 그 문헌이 명확히 특정될 수 있도록 기재한다.

특허문헌명과 문헌번호는 해당 특허문헌에 기재된 문헌명과 번호대로 기재하는 것을 원칙으로 한다. 구체적인 기재 예는 다음 표와 같다.

발행국	기재요령
한국	등록실용신안공보 제00-0000호(19××. ×. ×.) 공개특허공보 제00-0000-000000호(19××. ×. ×.) 공개실용신안공보 제00-0000호(19××. ×. ×.) 등록특허공보 제00-0000호(19××. ×. ×.)
미국	미국 특허공보 US0000000 (20××. ×. ×.) 미국 특허출원공개공보 US0000/0000000 (20××. ×. ×.) 미국 특허초록공보 US0000000 (19××. ×. ×.)
일본	일본 특허공보 특허제0000000호(20××. ×. ×.) 일본 등록실용신안공보 실용신안등록제000000호(20××. ×. ×.) 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(19××. ×. ×.)

발행국	기재요령
	일본 공개특허공보 특개2000-000000호(20××. ×. ×.) 일본 공개실용신안공보 소00-0000호(19××. ×. ×.)
유럽	유럽 특허공보 EP00000000(20××. ×. ×.) 유럽 특허출원공개공보 EP00000000(20××. ×. ×.)
국제출원	국제공개공보 WO2004/000000 (2004. ×. ×.)
독일	독일 특허공보 DE00-000(class 00)(19××. ×. ×.) 독일 특허출원공개공보 DE0000000(19××. ×. ×.) ※ 독일특허명세서 1955년(624,334 - 655,806호) 및 1957년 이후가 class별로 되어 있으므로 이를 괄호 내에 부기 ※ 서독특허출원 공고명세서는 1957년1월1일 제1,000,001호부터 발행된 것으로, 1959년-1960년(1,048,241-1,096,300호)은 class별로 되어 있으므로 이를 괄호 내에 부기
영국	영국 특허공고 제000000호 초록(class 000)(19××. ×. ×.) 영국 특허공고 제000000호 초록(Group 000)(19××. ×. ×.) 영국 특허공고 제000000호 초록(Heading 000)(19××. ×. ×.) 영국 특허공고 000000(19××. ×. ×.) ※ 명세서 초록을 인용하는 경우에는 반드시 그 유별(1930년 이전은 class, 1931년 이후는 940,000호까지는 Group, 940,001호부터는 Divisions로 되어 있고 이를 다시 세분화한 것이 Heading임)을 괄호 내에 부기

(2) 거절이유로 특허문헌의 일부분을 인용하는 경우에는 특허문헌의 어느 부분을 인용하여 거절이유로 하였는가를 명확히 표시하기 위하여 다음 기재 예와 같이 인용한 부분의 페이지수나 도면번호 등을 괄호 안에 부기한다.

(예) 공개특허공보 제00-0000-0000000호(19××. ×. ×.) (제0면 제0도)

공개특허공보 제00-0000-0000000호(19××. ×. ×.) (감속장치 부분)

공개특허공보 제00-0000-0000000호(19××. ×. ×.) (도면부호 a, b, c로 표시되어 있는 부분)

5.5.2 비특허문헌을 인용하는 경우

정기적으로 발행되는지의 여부에 따라 다음 기재 예와 같이 한다.

구분	기재요령
정기 간행물 , 부정기 간행물	(i) 저자명. 논문명. <i>간행물명</i> . 발행장소: 발행처. 발행연월일, 권수, 호수, 페이지 순서로 기재한다. 저자명, 논문명, 간행물명은 마침표로 구분하고 발행장소 및 발행처는 ‘:’ 로 구분하며 발행처의 뒤에는 마침표를 찍는다. 나머지 기재요소는 ‘,’ 로 구분한다.

구분	기재요령
	(ii) 간행물명은 원칙적으로 약호를 사용하지 않는다. (iii) 권수와 호수는 그 간행물에 기재되어 있는 권수와 호수를 ‘제00권, 제00호’의 식으로 기재한다. 영문 간행물의 경우에는 ‘Vol. 권수, No. 호수’의 식으로 표시한다. (iv) 발행연월일로 권수를 대용할 수 있는 경우에는 권수 및 호수의 기재를 생략할 수 있다. (v) 발행연월일은 간행물에 기재된 발행된 연월일을 기재한다. 발행일이 기재되지 않은 경우에는 연월만 기재할 수 있다. (vi) 발행연월일이 불명료한 경우에는 입수일을 기재할 수 있으며 이 경우에는 그 취지를 명료하게 기재하여야 한다. (vii) 오인할 우려가 없는 간행물의 경우에는 발행처의 기재를 생략할 수 있다. (viii) 발행장소가 널리 알려지지 않은 경우에는 발행장소의 뒤에 발행국을 ‘,’ 로 구분하여 기재한다. 우리나라에서 발행된 단행본의 경우에는 발행장소의 기재를 생략한다. (ix) 저자명 및 논문명은 필요가 없는 경우 기재를 생략할 수 있다. (x) 페이지는 원칙적으로 통권페이지를 숫자로 표시한다. 통권페이지가 표시되어 있지 않는 경우에는 그 호의 페이지를 기재하며 숫자 앞에 ‘pp’를 붙인다. 인용하는 페이지가 복수인 경우 그 페이지가 연속되는 때에는 그 최초와 최후의 페이지번호를 ‘-’로 연결하고, 불연속의 경우에는 ‘,’로서 구분하여 표시한다. (xi) 간행물명은 이탤릭체로 표시한다. 외국어로 기재된 간행물에 대하여는 원어 표기를 원칙으로 하고, 괄호 안에 국어를 기재할 수 있다.
단행본	(i) 저자명(또는 편저자명). 서명. 발행장소: 발행처. 발행연월일, 권수, 판수, 페이지 식으로 기재한다. 번역서의 경우에는 원저자(또는 원편자), 번역자의 순서로 기재한다. (ii) 저자명, 서명은 마침표로 구분하고 발행장소 및 발행처는 ‘:’ 로 구분하며 발행처의 뒤에는 마침표를 찍는다. 나머지 기재요소는 ‘,’ 로 구분한다. (iii) 강좌, 전집과 같은 총서(Series)의 경우에는 서명 앞에 그 강좌 또는 전집명과 그 총서의 권수를 기재한다. (iv) 서명은 이탤릭체로 기재한다. (v) 판수는 단행본에 표시가 없는 경우에는 기재하지 않는다. (vi) 발행장소가 널리 알려지지 않은 경우에는 발행장소의 뒤에 발행국을 ‘,’ 로 구분하여 기재한다. 우리나라에서 발행된 단행본의 경우에는 발행장소의 기재를 생략한다. (vii) 페이지를 기재할 때는 숫자 앞에 ‘pp’를 붙인다. 인용하는 페이지가 복수인 경우에는 정기간행물의 예를 따른다.

(2) 거절이유로 간행물의 일부분을 인용하는 경우에는 간행물의 어느 부분을 인용하여 거절이유로 하였는가를 명확히 표시하기 위하여 다음 기재 예와 같이 인용한 부분의 페이지수나 도면번호 등을 괄호 안에 부기한다.

(예) *대한화학회지*. 사단법인 대한화학회. 19××. ×. ×., 제0권, 제0호 (제0면 내지 제0면)

홍길동. *증거기관*. 대전: oo출판사. 19××. ×. ×., 제0판 (제0면)

5.5.3 전자문서를 인용하는 경우

전자문서 예를 들어, CD-ROM, 인터넷 또는 온라인 데이터베이스 등에서 검색한 문헌을 인용하는 경우에는 인용문헌의 통상적인 정보 외에도 검색 매체의 형태(중괄호 안에 기재), 검색한 날짜(문헌의 발행연월일 뒤로 중괄호 안에 기재) 및 검색 위치를 기재한다.

(예) 홍길동 외 3명. *특허문헌의 효율적 관리를 통한 검색속도 증진 방법*. 한국 전산학회, [online], 2001년 2월, [2010년 7월 15일 검색], 인터넷: <URL: <http://www.kipo.go.kr/papers>>

6. 의견서 등의 취급

6.1 지정기간의 연장 또는 단축

특법15(2)
특칙16(2) 특허청장 또는 심사관은 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간(이하 ‘지정기간’이라 한다)을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 해당 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.

6.1.1 실체심사와 관련된 지정기간의 연장과 승인

규정23(2) (1) 특허법 시행규칙 제16조에 따른 지정기간의 연장신청은 매회 1개월씩 1회 또는 2회 이상 일괄하여 신청할 수 있고, 연장희망기간이 1개월 미만인 경우에는 그 연장희망기간은 1개월로 본다.

규정23(3), (7) 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(이하 ‘의견서제출기간’이라 한다)을 제외하고는 기간연장신청서가 접수된 때에 기간연장신청이 승인된 것으로 본다. 다만, 심사관은 이 경우에도 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되는 것으로 판단하는 경우에는 필요한 기간만 연장승인하고 나머지 기간에 대하여는 기간연장불승인 예고통지 후 불승인할 수 있다.

규정23(3)~(5) (2) 의견서제출기간의 연장에 관한 기간연장신청은 연장희망기간의 만료일이 원래 의견제출통지서에서 지정한 기간의 만료일로부터 4개월을 초과하지 않는 기간(이하 ‘연장신청가능기간’이라 한다) 이내인 경우에는 기간연장신청서가 접수된 때에 승인된 것으로 보나, 연장신청가능기간을 초과한 경우에는 심사관이 기간연장이 필요한 사유를 심사하여 필요에 따라 기간연장을 승인한다.

심사관은 의견서제출기간에 관한 기간연장신청의 연장희망기간 만료일이 연장신청가능기간을 초과한 경우 연장신청가능기간 내에서만 기간 연장을 승인하고, 초과된 기간에 대하여는 기간 연장이 필요한 사유가 다음에 해당하는지 살펴 승인 여부를 결정한다. 기간연장승인의 결정 후에는 그 취지와 추후 기간연장을 하고자 하는 경우에는 추가로 필요한 사유를 소명하여야 한다는 사항을 기재하여

출원인에게 통지한다.

- ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
- ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우. 다만, 새로운 출원인이 추가된 경우에 한한다.
- ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국 특허청의 심사결과를 받은 후 이를 기간연장신청서와 함께 제출한 경우
- ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우
- ⑤ 원출원 또는 후출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
- ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과 측정에 기간이 더 필요한 경우
- ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

※ 제3자가 심사청구한 출원에 관한 기간연장인 경우에는 ①~⑤라도 불승인

(3) 기간연장신청에 관한 수수료가 미납된 경우에는 기간을 정하여 보정을 요구한다. 지정된 기간 내에 미납 수수료를 납부한 경우에는 정당한 기간연장신청으로 인정하나, 지정기간까지 미납 수수료를 납부하지 아니한 경우에는 해당 기간연장신청을 무효처분한다. 이와 같은 처리지침은 법정기간과 실체심사에 관한 지정기간의 구분 없이 모두에 적용한다.

특법46

(4) 실체심사와 관련된 지정기간(지정기간연장신청에 의해 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간) 경과 후에 지정기간연장신청서가 제출되면 소명 기회를 부여한 후 반려한다. 이때 지정기간연장신청서와 같이 납부된 수수료는 반환한다.

특칙11(1)(9)

(참고) 기간연장신청을 승인하지 않은 경우에도 납부된 수수료는 반환한다.

6.1.2 방식심사와 관련된 지정기간의 연장과 승인

출원관계사무취급
규정12

(1) 특허법 제46조에 따른 보정기간의 지정기간연장은 매회 1월 또는 1월 이상 신청할 수 있고, 연장희망기간이 1월 미만인 경우에는 그 연장희망기간은 1월로 본다.

(2) 연장이 가능한 기간은 통산하여 4개월이다. 다만, 신청인이 책임질 수 없는 사유가 발생하거나 국내단계에 진입하는 국제특허출원 등 지정기간의 추가 연장이 필요하다고 인정되는 경우에는 추가 연장이 가능하다.

(3) 연장희망기간이 4월을 초과하지 않고 수수료가 납부된 때에는 그 기간연장신청은 기간연장신청서가 접수된 때에 승인된 것으로 본다. 연장희망기간이 4개월에 해당하는 지정기간신청이 있는 경우 “차후 기간연장은 승인하지 않는다”는 취지의 예고문을 지정기간연장승인서에 기재하여 신청인에게 통보한다.

이후 지정기간연장신청서가 제출되는 경우 그 기간연장신청을 불승인한다.

(4) 방식심사와 관련된 지정기간(지정기간연장신청에 의해 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간) 경과 후에 지정기간연장신청서가 제출되면 소명 기회를 부여한 후 반려한다. 이때 지정기간연장신청서와 같이 납부된 수수료는 반환한다.

(참고) 기간연장신청을 승인하지 않은 경우에도 납부된 수수료는 반환한다.

6.1.3 지정기간의 단축 등

특법15(2)
특칙16(2) (1) 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간을 단축할 수 있다. 기간단축신청서가 제출되거나 명세서등 보정서에 기간 단축의 취지가 기재되어 제출된 경우에는 해당 지정기간은 그 신청서 또는 보정서의 제출일에 만료된 것으로 보고 심사를 진행한다.

특법15(1) (2) 법정기간 중 특허거절결정 또는 실용신안등록거절결정에 관한 불복심판 청구기간은 누구나 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있고, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우 추가로 연장이 가능하다. 법정기간연장신청서가 제출된 경우 특허심판원장(심판정책과)이 연장요건의 충족 여부를 심사하여 승인 여부를 결정한다.

(3) 지정기간이 경과한 후에 제출되는 명세서 또는 도면에 관한 보정서는 지정기간 이내에 제출되지 않았으므로 반려하여야 하나, 출원서에 관한 보정서 등 절차보정서는 무효처분 전에만 제출되면 수리하는 것을 원칙으로 한다.

6.2 의견서의 취급

(1) 심사관은 보정서와 함께 의견서가 제출된 경우 의견서의 주장 내용을 충분히 검토하여 통지한 거절이유가 유지될 수 있는가를 판단한다. 또한, 보정하지 않고 의견서만 제출한 경우에도 의견서의 내용을 검토하여 거절이유통지에서 적절한 이유가 유지될 수 있는가를 판단하여야 한다.

(2) 거절이유통지에 대응하여 제출된 의견서나 실험성적서 등은 명세서의 일부가 될 수는 없다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재된 사항의 정당성을 설명(釋明)하거나 입증하기 위한 자료이므로 특허요건에 관한 판단에 참고할 수 있다.

특칙11(1) (3) 거절이유통지에서 지정한 기간이 경과하여 제출된 보정서는 반려하여야 하나, 의견서는 불수리사항이 아니므로 수리하여 참조한다.

(4) 의견서에만 보정하고자 하는 사항을 기재하고 보정서를 제출하지 않은 경우에는 거절이유통지 당시의 명세서를 기준으로 심사한다. 또한, 의견서에서 주장하는 보정내용과 보정서를 통해 실제 보정한 사항이 다른 경우 보정서를 통하여 보정된 내용을 기준으로 심사한다.

6.3 보정된 명세서의 취급

6.3.1 보정된 명세서의 확정 방법

규정24(3), (4) (1) 보정이 있는 경우 심사대상 명세서는 심사관이 사용하는 심사시스템인 특허

넷상에서 자동으로 보정식별항목별 마지막 보정 부분의 조합과 보정을 신청하지 않은 보정식별항목의 조합으로서 심사대상 최종본이 결정된다.

좀 더 구체적으로 명세서 확정 방법은 다음 예와 같다.

(예) 거절이유통지에 따른 지정기간에 제1차 보정서와 제2차 보정서를 제출한 경우 각 차수별 보정명세서의 결정 방법

보정대상항목	최초출원	제1차 보정서	제2차 보정서	제2차 보정	제2차 보정명세서	제1차 보정명세서
상세한 설명	◇	◆		◆	◆	◆
제1항	○	●		●	●	●
제2항	□	■	■	■	■	■
제3항	△				△	△
—						
제10항	☆				☆	☆
도면	♠	♠		♠	♠	♠

※ 상기 예에서와 같이 제1차 보정서에서 발명의 상세한 설명, 청구항 1, 청구항 2 및 도면에 대하여 보정을 하고, 청구항 2를 보정하는 제2차 보정서를 제출한 경우, 제2차 보정은 1, 2차 보정항목별 최후 보정부분의 조합으로 결정((상세한설명(◆), 청구항 1(●), 청구항 2(■) 및 도면(♠))되며, 제2차 보정명세서는 제2차 보정과 당초 명세서에서 보정하지 않은 항목의 조합으로 결정(상세한 설명(◆), 청구항 1(●), 청구항 2(■), 청구항 3(△), ...청구항 10(☆) 및 도면(♠))한다.

(2) 최후거절이유통지에 대응한 보정 또는 재심사청구와 동시에 한 보정이 특허법 제51조제1항에 따라 각하된 경우에는 해당 보정서는 제출이 없었던 것으로 보고 심사대상 명세서를 확정한다. 보정각하와 관련하여 본 절의 「11. 최후거절이유통지에 따른 보정의 취급」을 참조한다.

특법51
규정24(1), (2)
규정51(2)

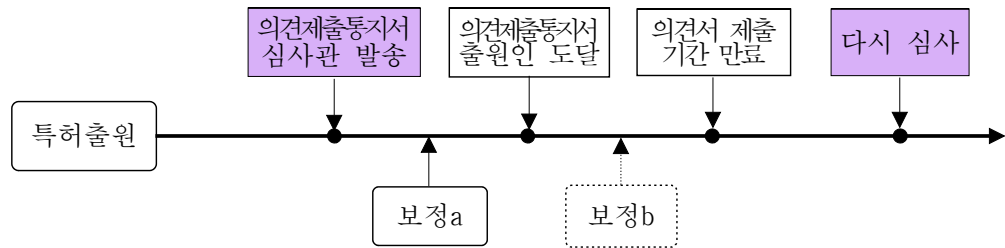
6.3.2 보정에 따른 명세서 확정 시 유의사항

(1) 심사를 착수하기 이전에 제출된 자진 보정서와 최초거절이유통지에 대한 의견서 제출기간에 제출된 보정서는 제출된 대로 인정한다.

특법47(1)

(2) 심사관이 의견제출통지서를 발송한 후 출원인이 거절이유를 송달받기 전까지의 기간 중에도 출원인은 자진하여 보정할 수 있다. 빠른 심사진행을 위해 1회째 거절이유를 통지한 후 출원인이 의견제출통지서를 송달받기 전에 보정서를 제출한 경우에는 이미 통지된 의견제출통지서를 취소할 것이 아니라 다음과 같이 취급한다.

출원인이 의견제출통지서를 송달받은 시점은 특수(소포)우편물수령증을 통하여 확인하며 송달받은 날과 보정서 제출일이 동일한 경우에는 송달 시점이 보정서 제출시점보다 빠른 것이 명백한 경우를 제외하고는 의견제출통지서를 송달받기 전에 제출한 것으로 본다. 보정서에 제출원인을 의견제출통지서 발송번호를 기재한 경우에는 송달시점이 보정서 제출시점보다 빠른 것으로 본다.



① 보정a만 제출된 경우

보정a를 반영한 명세서로 다시 심사한다.

(a) 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

(b) 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 보정a에 의하여 발생한 거절이유가 아니라 이미 지적한 거절이유인 경우 거절이유를 해소하지 못했으므로 특허거절결정한다.

(c) 다시 심사한 결과 당초 거절이유통지에서 기재한 거절이유는 해소되었지만 보정a에 의하여 발생한 거절이유가 있는 경우 또는 보정a 전 심사대상 명세서에 존재하였으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유를 통지한다.

② 보정a 및 보정b가 제출된 경우

보정a 및 보정b의 보정내용이 반영된 명세서로 다시 심사한다.

(a) 다시 심사한 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

특법62, 63

(b) 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 보정a 또는 보정b에 의하여 발생한 거절이유가 아니라 이미 지적한 거절이유인 경우 거절이유를 해소하지 못했으므로 특허거절결정한다.

특법47(1)(1)

(c) 다시 심사한 결과 당초 거절이유통지에서 기재한 거절이유는 해소되었지만 보정a에 의하여 발생한 거절이유가 있는 경우 또는 보정b 전 심사대상 명세서에도 있었으나 지적하지 않은 거절이유가 있는 경우에는 다시 최초거절이유를 통지한다.

(d) 다시 심사한 결과 다른 거절이유는 없고 보정b에 의하여 발생한 거절이유만 있는 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

6.4 심사 참고자료의 취급

특법222

특법211

(1) 심사관은 심사 진행을 촉진하기 위해 필요하다고 인정되는 경우 출원인에게 심사에 필요한 서류 기타의 물건을 제출하게 할 수 있다.

(2) 심사에 필요한 서류 등으로는 다음과 같은 것들이 있을 수 있다.

- ① 국제특허출원으로서 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 기재된 관련 문헌 및 이의 번역문. 타 특허청에 패밀리 출원이 있는 출원으로서 타 특허청의 심사결과를 참고할 필요가 있다고 인정되는 경우 그 심사결과

- ② 상세한 설명의 양 및 청구항 수가 방대한 경우, 청구항의 기술사항과 상세한 설명의 식별번호 사이의 대응관계를 기재한 서면 또는 청구항 간의 연결 관계를 설명하는 서면
- ③ 출원의 기술내용이 난해하여 처리기간 내에 심사하기 어려운 경우, 발명의 요지를 간단명료하게 설명하는 서면
- ④ 견본, 실험성적서 등이 없으면 발명의 효과를 확인할 수 없는 경우, 그 견본, 실험성적서 등. 다만, 견본, 실험성적서 등의 제출로 출원 당시에 명세서의 기재가 명확하고 충분하였다는 것이 확인 가능한 경우에 한한다.
- ⑤ 명세서 또는 도면에 사용되는 수식, 기술용어 또는 기호 등이 명확하게 이해되지 않는 경우 그 수식의 유도과정, 기술용어의 정의 또는 기호의 의미를 설명하는 서면
- ⑥ 의견서 중 출원인의 주장에 이해가 곤란한 점이 있고 그 주장이 특허성 판단에 중대한 영향을 미친다고 인정되는 경우 그 주장을 다시 명료하게 설명하는 서면
- (3) 심사에 필요한 서류 등의 제출 요구는 심사관의 이름으로 하되 어떤 서류 등을 제출하여야 하는지 구체적으로 명시하여야 한다. 서류 제출을 위한 지정기간은 의견서 제출기간과 동일하게 한다. 심사의 신속성을 위하여 의견제출통지서에 참고사항으로서 서류 등의 제출 요구를 부기할 수 있다. 특법222
규정23(1)
- (4) 심사관의 제출 요구에 출원인이 응하지 않는다고 하여 출원절차를 무효처분해서는 안된다.
- (5) 심사관의 요구에 의해 제출된 서류 등은 참고자료에 불과할 뿐 명세서를 대신하거나 보충할 수 없다는 점에 유의하여야 한다.
- (6) 심사관은 서류·견본 등의 제출이 있는 때에는 그 목록을 작성 비치하고 제출된 서류·견본 등이 출원포대 내에 보관할 수 있는 것일 때에는 출원서류와 함께 출원포대 내에 보관하며, 출원포대 내에 보관할 수 없는 것에 대해서는 심사가 종료할 때까지 별도로 보관한다. 규정82(1), (2)
- 제출된 서류·견본 등에 대하여는 다음 사항에 유의한다.
- ① 반환신청이 있는 것에 대하여는 특별히 파손되지 않도록 보관한다.
- ② 반환신청이 없는 것이라도 장래에 심판에서 필요로 하는 경우에 대비하여 파손되지 않도록 주의한다.
- ③ 심사가 종료된 후 즉시 반환절차를 취한다.
- (참고) 서류·견본 등의 제출인이 제출한 서류·물건 등의 반환을 받고자 할 때에는 제출서에 그 취지를 기재하여야 한다. 심사관은 심사가 종료된 후에는 기간을 정하여 제출인에게 이를 수령할 것을 통지하여야 한다.
- 서류·견본 등에 대한 반환청구가 없거나 지정기간 내에 제출인이 인수절차를 밟지 않을 때에는 특허청장이 정하는 바에 의하여 이를 처분할 수

있다.

특법63의2
특칙45

(7) 심사관은 정보제공으로 제출된 증거자료를 심사에 활용할 수 있다.

증거자료가 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본으로 출원일 전에 공개된 것이 명확한 경우에는 추가적인 증거조사 없이 선행기술로 사용할 수 있다.

제출된 증거가 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본 이외의 서류 등에 대해서는 증거조사를 하지 않고도 당해 서류에 의하여 증명하고자 하는 사실의 존재에 대하여 확신할 수 있는 경우에만 제출된 증거를 선행기술로 사용한다. 다만, 이 경우 출원인이 의견서에서 그 사실의 존재를 부정하는 반론을 한 때에는 별도의 증거조사를 하지 않고도 통지된 이유에 의하여 특허거절결정을 하는 것이 정당하다고 판단되는 경우 이외에는 그 사실의 존재를 인정하지 않는다.

(설명) 특허법에서는 출원의 심사에 대해서는 증거조사에 관한 규정을 두고 있지 않으므로 정보제공 시 제출된 증거가 반포된 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본 이외의 서류 등으로 그 서류에 의하여 증명하고자 하는 사실의 존재에 대하여 확신할 수 없는 경우에는 해당 증거에 의하여 거절결정할 수 없다.

특법63의2

(참고) 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정되거나 심사관이 특허결정한 경우를 제외하고는 누구든지 그 출원은 특허되어서는 안 된다는 정보를 증거와 함께 제공할 수 있다. 정보제공은 자연인 또는 법인인 경우 누구나 할 수 있으나, 행위능력이 없는 미성년자 등은 법정대리인을 통해서만 가능하다. 한편, 법인격이 없는 단체 등이 제출한 정보제공서류라도 반려하거나 무효처분하지 않고 심사에 참고한다.

7. 추가 검색

심사를 진행하는 중에 추가적으로 검색을 해야 하는 경우가 있다. 심사관은 출원의 심사가 다음에 해당하는 경우에는 추가 검색을 진행한다.

- ① 의견서, 면담, 정보제공 등을 통해 출원발명의 불완전한 이해가 검색에 영향을 미쳤다고 판단되는 경우
- ② 최초 검색에서 제외되었던 상세한 설명에만 기재된 기술 사항이 보정에 의해 청구범위에 포함된 경우
- ③ 1특허출원의 범위를 벗어난다는 이유로 최초 검색에서 제외되었던 청구항 발명에 대하여 심사를 하고자 하는 경우
- ④ 출원발명에 대해 특허법 제29조제3항의 타출원으로 될 수 있는 국제특허출원이 국내단계에 진입하여 번역문이 제출될 것으로 예상되는 경우
- ⑤ 기타 추가적인 검색이 필요하다고 인정되는 경우

8. 심사의 보류 또는 처리기간의 연장

(1) 심사관은 심사를 진행하던 중 출원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2개월 이내에서 기간을 정하여 심사를 보류하거나 처리기간을 연장할 수 있다.

특칙40
규정7

다만, 특허청장 또는 심사관이 해당 출원에 대하여 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 그 기간의 범위에서는 심사보류 또는 처리기간을 연장할 수 없다.

- ① 선출원 또는 경합출원이 공개되지 않았거나 경합출원이 심사청구되지 않은 경우
- ② 국내우선권주장의 선출원으로서 취하간주기간을 경과하지 않은 경우
- ③ 해당 출원과 관련된 심판이나 소송이 계류 중인 경우
- ④ 선행기술조사를 전문기관에 의뢰하였거나 외부에 의견문의의를 하였거나 협의심사가 필요한 경우
- ⑤ 조약우선권주장출원의 우선권증명서류 제출기간이 경과하지 않은 경우
- ⑥ 그 밖에 심사의 보류 또는 처리기간의 연장이 필요하다고 인정되는 경우

(참고) 위 ⑥의 사유에 해당하는 경우로는 심사와 관련된 선행기술문헌을 국내에서 입수하기 어렵거나 입수에 시간이 소요되는 경우, 출원인이 제출한 출원서류가 접수중인 관계로 심사처리를 할 수 없는 경우 등이 있다.

(2) 심사보류 또는 처리기간의 연장을 하고자 하는 경우에는 심사파트장에게 보고하여야 한다. 심사파트장에게 보고할 때에는 다음 예와 같이 구체적인 연장사유를 기재하여 보고하여야 한다.

규정7(2)

(예1) 선출원 00-0000-00000000이 미공개되어 있어 심사보류하고자 합니다.

(예2) 중요 선행기술문헌(Journal of 000, Vol. 00, page 000)을 NDSL에 신청하였기에 입수 및 검토할 시간이 필요한바 심사를 보류하고자 합니다.

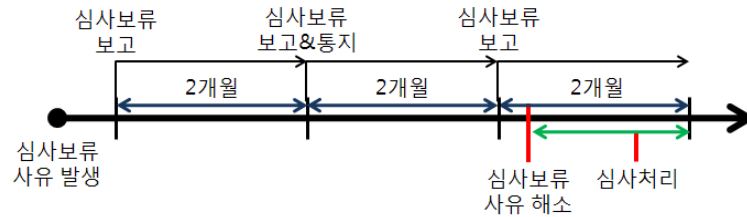
(3) 심사보류 또는 처리기간을 연장한 출원에 대하여 심사관은 월 1회 이상 심사를 보류한 사유 또는 처리기간을 연장한 사유가 해소되었는지를 확인하여야 한다.

규정7(3), (4)

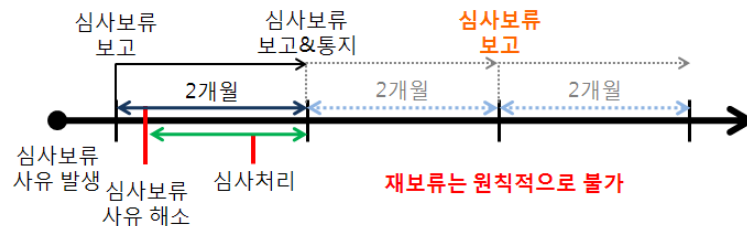
확인한 결과 심사보류 또는 처리기간을 연장한 사유가 해소된 경우에는 심사보류 또는 처리기간을 연장한 기간의 만료일까지 심사 처리하여야 한다.

(4) 심사보류 또는 처리기간을 연장하였던 출원에서 심사보류 또는 처리기간을 연장하였던 사유가 해소되지 않았거나 새로운 심사보류 또는 처리기간을 연장해야 하는 사유가 발생한 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사과장 또는 심사팀장에게 보고하고 2개월 이내에서 심사보류 또는 처리기간의 연장을 다시 할 수 있다.

규정7(5)



다만, 선행기술조사를 전문기관에 의뢰하거나, 외부에 의견을 문의하거나, 협의 심사가 필요한 경우 또는 그 밖에 심사보류가 필요하다고 인정되어 심사보류 또는 처리기간을 연장하였던 경우에는 심사관이 책임질 수 없는 사유가 있는 경우에 한해 심사보류 또는 처리기간의 연장을 다시 할 수 있다. 심사관이 책임질 수 없는 사유로는 선행기술조사보고서가 납품되지 않아 심사를 진행할 수 없거나 외부에 선행기술문헌의 복사를 요청하였지만 도착하지 않은 경우 등이 있다.



규정7(6)

(5) 심사관은 (4)에 따라 심사보류 또는 처리기간 연장을 최초로 다시 한 때에는 심사보류 또는 처리기간 연장 사유를 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지하여야 한다.

9. 서류의 송달

9.1 서류 송달의 일반 원칙

특법218

특령19(1)

(1) 서류의 송달은 당사자 또는 대리인이 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송한다. 우편에 의해 송달한 경우에는 우체국의 등기우편물 수령증을 비치하여야 한다.

특령19(3)

(참고) 심판, 재심, 특허권의 취소에 관한 심결문 또는 결정문 등을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의한다.

(2) 송달서류의 수신인은 송달받을 자가 된다. 대리인이 있는 경우에는 대리인을, 복대리인 또는 중도 수임 대리인이 있는 경우에는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고는 복대리인 또는 중도 수임 대리인을 수신인으로 한다. 여기서 특별한 이유가 있는 경우란 우선하여 통지할 대상이 아닌 대리인 또는 당사자가 심사관의 통지 직전에 보정서 또는 의견서 등 심사와 직접 관련되는 절차를 밟은 때를 말한다(이하 같다).

대리인이 2인 이상인 경우에는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고는 출원서에 첫 번째 기재된 대리인을 수신인으로 한다.

대리인이 복수로서 포괄위임을 받은 대리인이 있는 경우 개별사건별 대리인에게 우선하여 송달한다.

무능력자가 송달받을 자인 경우에는 법정대리인에게 송달한다.

특령19(5)

2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟으면서 대표자를 정한 경우에는 대표자에게 송달하고, 대표자선정신고가 없는 경우에는 특별한 이유가 있는 경우를 제외하고는 그 절차를 밟기 위한 서류에 첫 번째 기재된 출원인에게 송달한다.

특법11

(3) 서류의 송달은 송달받을 자의 주소 또는 영업소로 하나 별도로 송달장소를 신고한 경우에는 그 장소로 한다. 신고한 송달장소가 변경된 때에는 지체 없이 신고하여야 한다.

특령19(8)

(참고) 송달을 받는 자가 정당한 사유 없이 송달받기를 거부함으로써 송달할 수 없게 된 때에는 발송한 날에 송달한 것으로 본다. 서류의 송달과 관련하여 좀 더 자세한 사항은 「제1부 총칙」을 참조한다.

특령19(10)

9.2 공시송달

송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 공시송달을 한다. 여기에서 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때란 주민등록 공동이용시스템을 이용하여도 송달받을 자의 주소를 확인할 수 없는 경우를 의미한다. 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 모든 자의 주소를 확인할 수 없는 때를 말한다.

특법219(1)
2003후182

심사관은 다음 절차에 따라 공시송달을 한다.

규정81, 81의2

- ① 반송된 경우 심사국 서무담당관은 서류의 발송번호, 반송사유 등 반송사항을 전산시스템에 입력하고 담당심사관에게 이러한 사실을 통지한다.

위와 같은 사실을 통지받은 심사관은 송달받을 자에게 유선으로 주소를 확인한 후 확인된 주소로 특허법 시행규칙 별지 제5호서식의 출원인정보변경(경정)신고서를 첨부한 “출원인 정보변경신고안내서” 및 반송서류를 재발송한다.

- ② 위 ①의 절차에도 불구하고 다시 반송되는 경우에는 주민등록공동이용시스템을 이용하여 주소를 확인하고, 확인된 주소가 유선으로 확인한 장소와 동일하면 바로 공시송달하고, 동일하지 않으면 주민등록공동이용시스템을 이용하여 확인한 주소로 위 ①의 절차에 따라 다시 발송한다.

- ③ 주민등록공동이용시스템을 이용하여 확인한 주소로 재차 발송하였으나 다시 반송되는 경우에는 더 이상 주소확인 절차를 거칠 필요 없이 공시송달한다.

※ 송달받을 자가 법인인 경우 주민등록공동이용시스템을 이용할 수 없으므로, 심사관은 가능한 한 정확한 주소를 확인하기 위하여 노력하여야 하고, 공시송달

을 하기 전에 최소한 한 번은 송달받을 자의 법정주소로 송달하여야 한다.

(주의) 심사관은 심사사무취급규정 및 특허넷시스템에 반영된 절차에도 불구하고 사안별로 검토하여 송달받을 자에게 송달이 정확하게 될 수 있는 경우 그 방법에 따라 송달할 수 있다.

10. 면담

규정17(1)

심사관은 출원인 또는 대리인(이하 이 절에서 ‘당사자’라 한다)의 신청이 있거나 심사관이 신속하고 공정한 심사를 위해 필요하다고 인정하는 경우 보조적 심사 수단으로서 당사자와 면담할 수 있다. 면담이 필요한 경우로는 출원발명과 선행기술간의 대비 설명이 필요한 경우, 거절이유를 명확히 할 필요가 있는 경우, 의견서의 내용을 명확히 이해하고자 하는 경우, 기타 출원발명의 내용이 복잡하고 고도하여 내용 파악이 곤란한 때 등 심사관이 필요하다고 인정하는 경우가 있다.

10.1 면담 신청 및 수락

규정17(2)

(1) 면담을 희망하는 당사자는 팩스, 전화 또는 이메일 등의 정보통신망을 통하거나 특허고객서비스센터에 방문하여 서면으로 면담을 신청한다. 면담을 희망하는 출원이 복수인 경우에는 출원 건별로 면담을 신청하되, 담당심사관이 동일한 출원에 대하여는 하나의 신청으로 할 수 있다.

면담 신청은 심사착수한 후부터 특허여부결정 전까지 할 수 있는 것을 원칙으로 하고, 특허거절결정된 출원은 특허거절결정불복심판청구 전까지 할 수 있다.

(2) 심사관은 당사자와 면담이 필요한 경우 서면, 팩스 또는 전화로 기일을 정하여 면담을 요청한다. 심사관의 면담 요청은 전화통화만으로도 면담이 필요한 사유가 해소되지 않은 경우에 한한다.

규정17(3), (4)

심사관이 지정한 면담 기일은 당사자와의 합의에 의해 변경될 수 있다. 면담 기일이 변경된 경우에는 면담대장에 그 사실을 기록하여야 한다.

(3) 심사관은 당사자의 면담 신청이 있는 경우 적극적으로 응하여야 한다. 다만, 단순한 사무 연락, 심사진행 현황 또는 특허성에 관한 단순 문의, 동일 출원에 대한 반복 면담 신청, 기타 심사진행에 관련이 없는 면담 신청인 경우에는 면담 신청 내용에 수정을 요구하거나 응하지 않을 수 있다.

규정17(5)

면담 신청에 관하여 당사자와 전화, 팩스 또는 이메일 등으로 연락한 경우, 통화 일시, 통화자, 면담예정일, 면담의 형식, 연락처 등의 연락 내용을 특허심사처리시스템상의 심사보고서에 기록하여야 한다.

10.2 면담 절차

(1) 면담은 대면 또는 화상으로 진행한다. 대면 면담의 경우에는 특허고객서비스센터 내의 심사관 면담실을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 화상 면담은 서울사무소 멀티미디어센터(13층)의 원거리화상회의시설과 본 청의 화상회의 시설을 이용하거나 기타 화상 면담이 가능한 시설을 활용한다.

(2) 심사관은 면답이 있는 경우 원활하고 효과적인 진행을 위하여 출원에 관련된 서류를 미리 검토하고 필요한 경우 출력하여 준비하여야 한다. 당사자와의 사전 연락으로 논의 주제가 정해진 경우에는 관련 사항을 검토하여 정리하여야 한다.

필요한 경우 선행기술을 나타내는 문헌 또는 멀티미디어 자료 등 면답 보충자료를 당사자에게 미리 요청할 수 있다.

(3) 면답을 실시하기 전 출석자의 당사자 여부를 먼저 확인하여야 한다. 출석자는 해당 출원에 대해 책임 있는 대응을 할 수 있는 자로, 출원인(법인인 경우 법인을 대표할 수 있는 자), 해당 출원의 대리인 또는 출원인이나 복대리인 선임권이 있는 대리인으로부터 면답 절차의 위임을 받아 이를 증명하는 서류를 지참한 대리인이다.

면답 절차만 위임받은 면답 출석자는 면답 별로 위임장을 제출하여야 한다. 다만, 복수의 출원에 대한 면답 절차의 위임을 하나의 위임장에 그 출원번호 모두를 기재함으로써 할 수 있다.

정당한 면답 출석자는 발명자 또는 특허관련 담당자를 동반할 수 있다.

(4) 심사관은 면답기록서에 출원번호, 심사관명, 출석자명, 면답 내용 및 면답 결과 등을 기록하고 출석자와 함께 기명날인하여 특허고객서비스센터 담당자에게 제출한다. 또한, 면답 내용은 특허심사처리시스템의 심사보고서에 기록하여야 한다.

규정17(5)

심사관은 면답시 면답제한사항에 해당하는 의사교환이 있었을 경우 면답기록서에 그 내용을 간략히 기재한다.

10.3. 면답 시 유의사항

(1) 심사관은 면답 결과를 반영하여 신속히 심사절차를 진행하여야 한다. 또한, 면답 후 조치하기로 합의한 사항은 빠른 시일 내에 이행하여야 한다.

(2) 심사관은 면답 내용을 전제로 거절이유통지 또는 거절결정의 기재를 간략하게 하거나 생략해서는 아니 된다.

(3) 심사관은 면답 후 새로운 거절이유의 발견 등으로 면답 결과와 배치되는 처분을 하고자 하는 경우에는 그 취지를 의견제출통지서, 전화, 팩스 또는 이메일 등을 이용하여 당사자에게 통보하고 심사절차를 진행하여야 한다.

(4) 심사관은 면답에서 제시된 자료의 제출을 요청할 수 있다.

(5) 면답은 출원별로 1회 실시하는 것을 원칙으로 하고, 필요한 경우 추가로 할 수 있다.

(참고) 출석자는 의견서를 제출할 수 있는 기간 내에 면답을 행한 경우 면답 시 조치하기로 합의한 사항에 근거하여 응답 서류(의견서, 보정서 등)를 제출하여야 한다. 면답 결과와 다르게 대응하고자 하는 경우에는 전화, 팩스, 이메일 또는 우편을 이용하여 그 취지를 담당심사관에게 통보하여야

한다.

출원인은 면담 내용을 전제로 의견서의 기재를 간략하게 하거나 생략해서는 아니 된다.

10.4. 출장 면담

규정17의2

(1) 당사자는 정보통신망을 통해 심사관이 방문하여 면담(이하 ‘출장면담’이라 한다)해 줄 것을 신청할 수 있다.

(2) 출장면담 신청이 있는 경우 전화로 연락하여 출장면담의 필요성을 판단하고, 전화통화만으로 의사소통이 곤란하거나 신속하고 정확한 심사를 위해 필요한 경우에만 출장면담을 수락한다.

(3) 출장면담은 출장지역의 발명진흥법 제23조에 근거해 설립된 「지역지식재산센터」에서 실시하는 것을 원칙으로 하되, 불가피한 사정이 있는 경우 당사자와의 합의 하에 당사자 사업장을 제외한 장소에서 실시할 수 있다.

(4) 출장면담의 기일 변경 및 기록 유지에 관한 것은 일반 면담절차에 따른다.

11. 최후거절이유통지에 따른 보정의 취급

특법51

규정24(2)~(4)

최초거절이유통지와는 달리 최후거절이유통지 후에 보정서가 제출되는 경우 특허여부결정에 앞서 보정각하 여부를 먼저 판단하여 심사대상 명세서를 확정하여야 한다.

출원인은 의견서를 제출하면서 심사관이 통지한 최후거절이유통지가 최후통지로서 정당하지 않다는 주장을 할 수 있다. 심사관은 최후거절이유통지로 하는 것이 부적법하다는 주장이 있는 경우 최종 처분에 앞서 최후거절이유로 통지하는 것이 적법했는지 여부를 먼저 판단한다.

11.1 최후거절이유로 통지하는 것이 적법했는지의 검토

(1) 최후거절이유통지의 적법 여부는 「5.3 거절이유통지의 종류」를 참조하여 판단한다. 최후거절이유통지로 하는 것이 적법했던 경우에는 보정요건의 충족 여부를 검토한다.

(2) 심사관은 최후거절이유통지로 하는 것이 부적법했던 경우에는 보정을 각하해서는 아니 되고 원칙적으로 보정을 승인해야 한다.

최후거절이유통지에서 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 보정 형태에 따라 다음과 같이 한다.

① 보정을 하지 않았거나 최후거절이유통지에 대응한 보정만 한 경우

심사관이 최초거절이유로 통지하여야 할 거절이유를 최후거절이유로 통지하였으나 최후거절이유에 대응한 보정서(청구항을 신설하지 않고 감축하는 보정만 한 경우 등)만 제출하거나 보정을 하지 않은 경우 비록 최후거절이유통지에서 지적한 거절이유가 해소되지 않았더라도 거절결정하지 않고 다시 거절이유를 통지한다. 이때 하는 거절이유통지의 종류는 「5.3 거절이유

통지의 종류」를 참조하여 결정한다.

② 출원인이 최초거절이유통지로 간주하고 보정한 경우

심사관이 통지한 최후거절이유통지의 부당함을 주장하며 최초거절이유통지로 보고 최초거절이유통지에 대응한 보정으로 인정되는 범위의 보정서를 제출한 경우 거절결정한다.

예를 들어, 최초거절이유로 통지했어야 할 청구항 기재불비 거절이유를 최후거절이유로 통지했더니 최초 출원된 청구항에도 있던 기재불비라고 주장하면서 청구항을 신설하는 보정서(최초거절이유에 대응한 보정이라고 인정되는 보정)를 제출한 경우, 그 기재불비가 해당 보정서를 반영하더라도 여전히 해소되지 않는다면 보정을 승인한 후 거절결정한다.

11.2 보정요건의 충족 여부 판단

(1) 최후거절이유통지에 대응하여 의견서 제출기간에 보정서가 복수로 제출된 경우에는 보정서가 제출된 역순에 따라 보정각하 여부를 결정한다. 규정24(3)

(2) 심사관은 최후거절이유통지에 대응한 보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항의 보정요건을 충족하지 못하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하하여야 한다. 특법51(1)

여기서 「그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우」란 해당 보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생한 경우(해당 보정에 의해 기재불비가 새로 발생하거나 신규성 또는 진보성 거절이유가 새롭게 발생한 경우 등)를 의미하는 것으로, 해당 보정 전 거절이유통지되었던 거절이유들은 물론 보정 이전의 명세서에 있었으나 통지되지 않았던 거절이유는 새로운 거절이유가 아니다.

「그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우」의 판단과 관련하여 다음 예를 참조할 수 있다.

(예1)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : A+b로 이루어진 장치

(인용발명1에 의해 여전히 진보성 없음)

[보정인정] 청구항 1에 대한 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정됨

[거절결정] 청구항 1(A+b)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로 거절결정

(예2)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : A+B+C로 이루어진 장치

(인용발명1에 대하여는 진보성이 인정되나 인용발명1 및 인용발명2에 의해 진보성 없음, 인용발명2는 C의 부가로 인해 추가로 필요)

[보정각하] 청구항 1에 대한 보정에 따라 보정 전에 없던 새로운 거절이유가 발생한 것으로서 보정은 인정되지 않아 보정 각하

[거절결정] 청구항 1(A+B)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로 거절결정

(예3)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C가 부가된 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : 삭제

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C가 부가된 장치

[보정인정] 청구항 1을 삭제하는 보정은 청구범위 감축에 해당함. 청구항 1의 삭제로 청구항 2에 기재불비라는 새로운 거절이유가 발생하였으나 특허법 제51조제1항 괄호 규정에 의해 보정은 인정

[최후거절이유통지] 거절이유통지에 대한 청구항 1의 삭제 보정에 따라 청구항 2에 기재불비가 발생하였으므로 청구항 2에 대하여 최후거절이유 통지

(예4)

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C를 부가한 장치

청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서 D+E를 부가한 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 경합출원으로 특허받을 수 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : 삭제

청구항 2 : (정정) A+B+C로 이루어진 장치

청구항 3 : (정정) A+B+D+E인 장치

청구항 4 : (신설) A+B+C+D+E인 장치

[보정인정] 청구항 4는 청구항 1의 삭제에 따른 항정리에 불과하고, 실질적으로 보정전 청구항 3에 해당되므로 청구항을 신설한 것이 아님. 따라서 삭제에 따른 불가피한 항정리로서 보정은 적법하므로 보정은 인정

(예5)

청구항 1 : A로 이루어진 장치

[최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음

[최후보정후의 명세서]

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

(인용발명1에 B도 개시되어 있어 여전히 진보성 부정 가능한 경우)
 [보정인정] 청구항 1에 기재된 발명이 인용발명1로부터 진보성이 부정된다는
 거절이유는 기 통지되었던 거절이유이므로 보정에 따라 새로운
 거절이유가 발생한 것은 아니어서 보정은 인정됨
 [거절결정] 청구항 1(A+B)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로 거절결정

(3) 심사관은 보정요건의 충족 여부에 관하여 범조항 순서나 보정의 개소의 선후에 관계없이 심사 진행의 편의에 따라 판단할 수 있다. 보정 제한요건에 위반되는지에 관하여 자세한 사항은 제4부 제2장을 참조한다.

(4) 해당 보정이 청구항을 삭제하는 보정이었고 그에 따라 새로운 거절이유(청구항 삭제에 따라 그 종속청구항에 기재불비가 발생한 경우 등)가 발생한 경우 이를 이유로 보정각하해서는 안되며, 다른 보정각하 사유가 없는 한 보정을 인정한 후 최후거절이유를 통지하여야 함에 유의한다.

특법51(1)

(5) 보정각하결정은 거절결정과 별도의 서면으로 한다. 출원인에게 후속 절차의 편의를 제공하기 위해 보정제한요건에 위반되는 사항은 그 전부에 대하여 이유를 명시하여 보정각하결정한다.

특법51(2)

(참고) 보정각하결정에 대하여는 심사단계에서 불복할 수 없고 특허거절결정에 대한 불복심판에서 다룰 수 있을 뿐이다. 한편, 재심사 청구가 있는 경우 재심사 청구 전에 한 각하결정은 불복 대상에서 제외된다.

특법51(3)

11.3 보정을 승인한 후의 심사

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

(2) 보정에 의해서도 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정하고 거절이유가 모두 해소되었다면 특허결정한다.

(3) 보정에 의해 통지된 거절이유는 해소하였으나 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

(주의) 최후거절이유통지 이후 부적법한 보정이 있었으나 이를 간과하고 최초거절이유통지나 최후거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적법한 사실을 발견하더라도 되돌아가 보정각하하지 않는다.

11.4 보정을 각하한 후의 심사

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

(2) 최후거절이유통지한 거절이유를 재검토하여 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정한다. 최후거절이유통지한 거절이유가 부적절하고 다른 거절이유를

발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

(3) 최후거절이유통지한 거절이유가 부적절하고 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

12. 특허여부의 결정

심사관은 출원에 관한 심사를 완료한 후에는 신속히 특허여부를 결정하여야 한다.

규정18 출원 절차(출원에 따르는 주장, 신청절차 등을 포함)에 대한 방식심사 결과 흠결이 있는 경우 그 방식상 흠결이 치유된 후에 특허여부결정하는 것을 원칙으로 한다.

12.1 특허결정

특법66 (1) 심사관은 심사결과 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 그 이유를 붙여 서면으로 특허결정하여야 한다.

특법67(1)

특칙48(2) 특허결정서에는 출원번호, 발명의 명칭, 출원인의 성명 및 주소, 대리인의 성명 및 주소, 특허여부결정의 주문 및 그 이유, 특허결정연월일, 직권보정사항 등을 기재하고 기명날인한다.

특법67(2) (2) 특허결정이 있는 경우 특허청장은 그 특허결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다. 특허결정은 그 결정 등본이 송달된 때에 확정된다.

12.2 거절결정

특법62 (1) 심사관은 거절이유가 발견되어 거절이유통지를 통해 의견서 제출의 기회를 주었으나 그 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 그 특허출원에 대하여 그 이유를 붙여 서면으로 특허거절결정을 하여야 한다.

특법67(1)

특칙48(2) 특허거절결정서에는 출원번호, 발명의 명칭, 출원인의 성명 및 주소, 대리인의 성명 및 주소, 거절이유통지연월일, 특허거절결정의 주문 및 이유(청구항이 2 이상인 때에는 해당 청구항 및 그 거절결정의 이유), 특허거절결정연월일 등을 기재하고 기명날인한다.

특법67(2) (2) 특허거절결정이 있는 경우 특허청장은 그 특허거절결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다. 특허거절결정은 특허법에서 규정하는 불복신청의 방법에 의하여 이를 취소할 수 없는 상태가 된 때 확정된다. 예를 들어, 법정기간 내에 거절결정불복심판이 청구되지 않거나, 심판청구가 있더라도 거절결정을 지지하는 취지의 심결, 심판청구를 각하하는 취지의 심결 또는 심판청구서를 각하하는 취지의 결정이 확정된 때에는 특허거절결정이 확정된다.

규정26(3) (3) 특허거절결정을 할 때에는 해소되지 않은 모든 거절이유에 대하여 의견서에서 주장한 출원인의 의견, 보정내용에 대한 심사관의 판단 및 해소되지 않은 모든 거절이유를 명확히 지적한다.

2001후1044 (4) 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 있어서 하나의 항이라도 거절이유가 있

는 경우에는 그 특허출원에 대해 특허거절결정을 하여야 한다.

(5) 이미 통지한 거절이유 외에 새로운 선행기술문헌을 추가하는 등 무리한 이유로 특허거절결정을 해서는 아니 되며, 새로운 선행기술을 인용하고자 할 때에는 다시 거절이유를 통지하여야 한다. 특법63

12.3 특허여부결정할 때의 유의사항

심사관은 정보제공이 있는 출원이나 무권리자의 출원을 심사한 경우에는 특허여부의 결정 전에 필요한 조치를 취하여야 한다.

(1) 심사관은 정보제공이 있는 출원이 특허거절결정, 특허결정 또는 그 밖의 사유로 심사가 종결되는 때에는 그 결과 및 제출된 정보의 활용 여부를 정보제공자에게 통지하여야 한다. 규정83
규정5(5)

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

(2) 심사관은 무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 특허거절결정을 한 경우에는 그 결정이 확정되었음을 확인하여 조속히 정당한 권리자에게 서면통지를 하여야 한다. 거절결정불복심판으로 거절결정의 확정에 장기간 소요되는 경우에는 거절결정이 확정되기 이전이라도 거절결정사실과 불복심판청구 사실을 통보한다. 특칙33

13. 처분의 취소

심사관은 심사과정에서 행한 처분의 성립에 흠이 있는 경우 그 처분을 취소할 수 있다. 처분이 취소된 경우 그 처분의 효력의 전부 또는 일부는 처음으로 소급하여 상실된다. 규정26(6)
규정5(2)(4)

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

(1) 이미 한 처분을 취소하는 경우는 우선 그 처분이 명백한 흠결이 있어야 하며, 그 처분을 유지하는 경우보다는 취소할 경우의 이익이 크다고 인정되는 경우에 한하여야 한다. 즉 심사관은 ‘법률적합성 원칙’과 ‘신뢰보호의 원칙’에 대한 비교형량(比較衡量)을 통해 법률적합성을 위한 이익이 더 크다고 인정되는 경우에 한하여 직권취소를 하여야 한다.

(참고) 행정청이 일단 행정처분을 한 경우에는 행정처분을 한 행정청이라도 법령에 규정이 있는 때, 행정처분에 하자가 있는 때, 행정처분의 존속이 공익에 위반되는 때, 또는 상대방의 동의가 있는 때 등의 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 행정처분을 자의로 취소(철회의 의미를 포함)할 수 없다

(2) 의견제출통지서, 보정요구서, 보완요구서는 취소의 실익보다 다시 통지하여 보정하거나 하자를 치유하도록 하는 것이 출원인에게 실질적으로 도움이 되므로

취소하지 않는다.

(3) 심사관 명의로 한 처분의 취소는 심사관 명의로 하도록 한다. 심사관이 이미 행하여진 처분을 취소하고자 하는 경우에는 심사파트장을 거쳐 심사국장에게 보고하고, 그 대상과 이유를 명확하고 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지하여야 한다.

(4) 처분의 취소는 원칙적으로 특허심사처리시스템에 마련된 취소통지서에 의하되, 발송일로부터 2개월이 경과하거나 통지서 발송 후에 접수/발송된 문서가 있거나 수수료와 관련된 처리가 진행되지 않았거나 타 시스템에서 후속 절차가 진행되지 않아 취소통지서를 작성할 수 없는 경우에는 「정부전자문서시스템(온나라시스템)」을 이용한다.

(5) 심사관은 이미 행한 처분을 취소한 때에는 그에 따른 적절한 조치를 신속히 취하여야 한다.

제4장 재심사

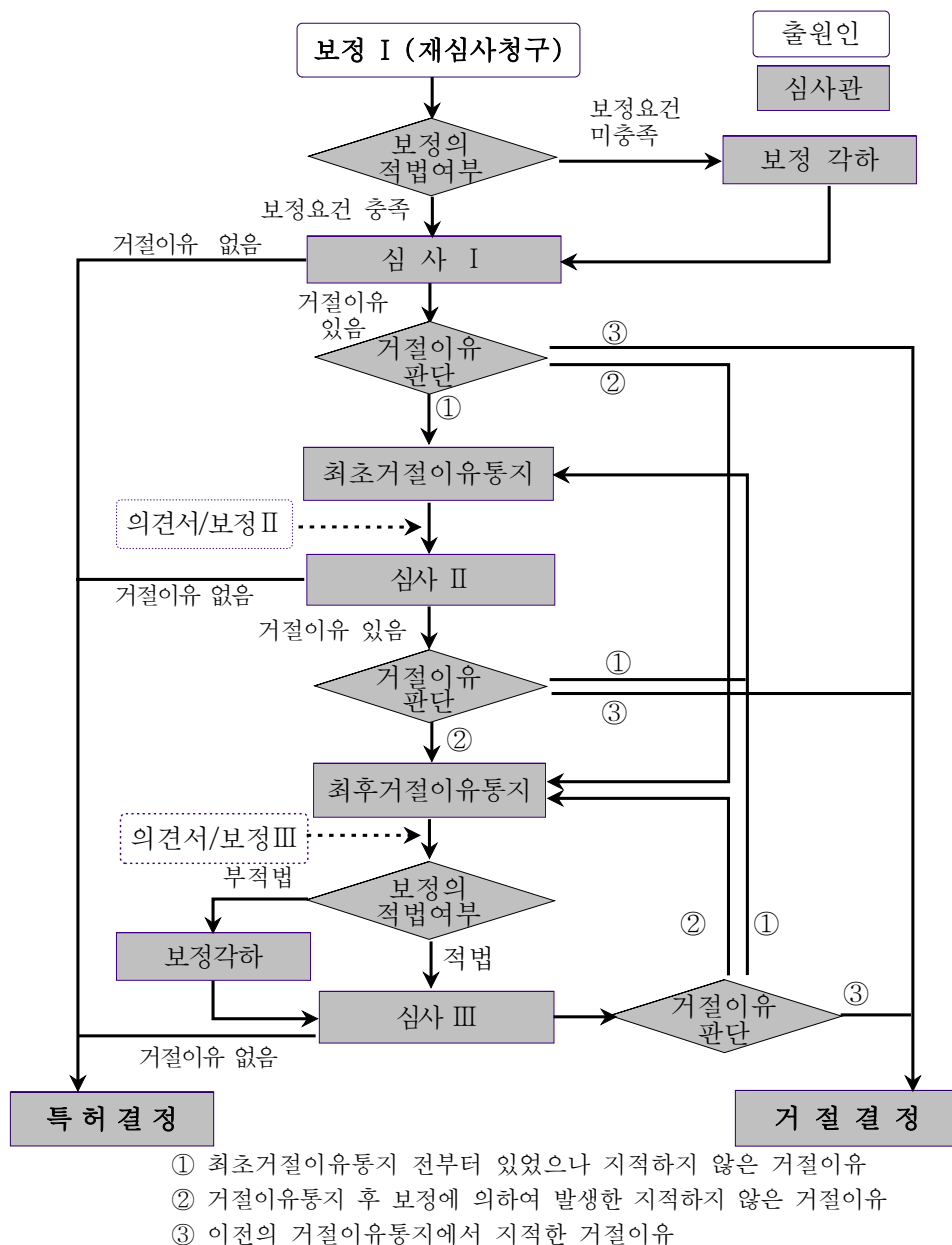
1. 재심사제도의 개요

재심사제도란 심사관이 거절결정한 출원에 대하여 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(거절결정불복심판청구기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 명세서 또는 도면을 보정하면 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도로서 종전 심사전치제도를 이용하던 출원인의 수수료 부담을 경감하고 심사절차의 복잡성을 해소하기 위해 도입되었다.

특법67의2

2. 재심사 절차

2.1 재심사 절차 흐름도



2.2 재심사청구의 방식심사

- 규정13(5) (1) 재심사청구된 출원의 담당심사관은 거절결정한 심사관으로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 거절결정한 심사관의 소속이 당해 심사국 외로 변경되는 등 재심사를 하는 것이 적합하지 않을 경우에는 재심사 청구된 출원의 기술분류를 심사하는 심사관을 담당심사관으로 한다.
- 특법67의2(1)
특칙37의2 (2) 재심사를 청구할 수 있는 출원은 무효, 취하 또는 포기되지 않은 출원으로서 거절결정(재심사에 따른 거절결정은 제외된다)이 있어야 하고, 거절결정불복심판 청구가 없어야 하며, 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사청구의 의사표시를 하여야 한다. 여기서 보정은 형식적 보정을 의미하므로 실질적 내용을 보정하지 않은 경우에도 재심사청구의 의사표시가 있던 것으로 본다.
- (3) 재심사청구는 보정서의 제출에 의해서만 가능하므로 재심사청구의 방식심사는 보정절차의 방식심사에 준하여 진행한다. 즉, 무효, 취하 또는 포기되어 계속 중이 아닌 출원에 대하여 재심사가 청구된 경우, 출원인이 아닌 자가 보정서를 제출하여 재심사를 청구하는 경우, 법정기간을 경과하여 보정서를 제출한 경우에는 소명 기회를 부여하고 반려한다.
- 또한, 거절결정서를 받지 않은 출원에 대하여 재심사를 청구하거나 재심사에 의해 다시 거절결정된 출원에 대해 재차 재심사가 청구된 경우에도 반려한다.
- 특법67의2(1)
특칙11 (4) 거절결정불복심판이 청구된 출원에 대해서는 재심사를 청구할 수 없다. 재심사청구와 거절결정불복심판이 같이 청구된 때에는 다음과 같이 취급한다.
- ① 심판청구서를 제출한 후 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 경우
- 특허법 제67조의2의 단서에서 거절결정불복심판이 청구된 경우에는 재심사를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 보정서 제출 시점을 기준으로 심판청구의 무효·취하 여부에 관계없이 특허법시행규칙 제11조제1항제19호를 이유로 소명 기회를 부여하고 보정서를 반려한다. 이때 보정서를 반려 받은 출원인은 특허법 제67조의2 제1항의 기간이 경과하지 않았다면 심판청구를 취하하고 보정하면서 재심사를 다시 청구할 수 있다.
- ② 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우
- 특법67의2(2) 보정서 제출에 따른 보정 및 재심사청구 절차는 적법하므로 거절결정이 취소된 것으로 보고 재심사절차를 진행한다.
- ③ 심판청구서와 재심사청구 취지를 기재한 보정서가 동일자로 제출된 경우
- 심판청구서와 보정서의 제출 시점을 확인할 수 없는바, 출원인의 선택을 유도하기 위해 보정서가 늦게 제출된 것으로 보고 보정서에 대하여 반려이유를 즉시 통지한다. 반려이유통지서에서는 출원인이 거절결정불복심판이나 재심사 중 어느 하나를 선택할 수 있음을 상세히 설명하여야 한다. 출원인이 심판청구를 취하하는 경우에는 재심사청구가 유효한 것으로 보고 재심사절차를 진행하고, 반려 요청하는 경우에는 보정서를 즉시 반려한다.
- ④ 심판청구서와 재심사청구 취지가 기재되지 않은 보정서를 동일자에 제출한

경우

보정서에 재심사청구의 취지가 기재되지 않은바, 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 것으로 볼 수 없으므로 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 취급하여 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

특법47(1)
특법67의2(1)

2.3 보정의 적법성 검토

(1) 재심사청구된 경우 종전의 거절결정은 취소된 것으로 보므로, 거절결정 전으로 돌아가 보정서가 제출된 통상의 심사와 동일하게 심사를 진행한다.

규정51(1)

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

(2) 심사관은 재심사를 청구하기 위해 보정서가 제출된 경우 재심사에 앞서 보정각하 여부를 먼저 판단하여 심사대상 명세서를 확정하여야 한다.

규정51(2)

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

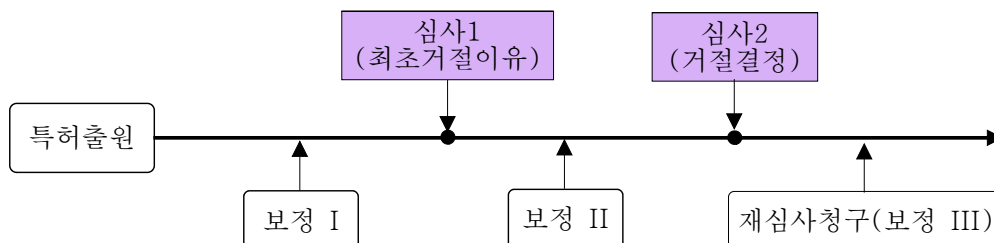
(참고) 재심사청구 시 보정할 수 있는 범위는 최후거절이유통지에 대응한 보정의 범위와 같다. 보정이 가능한 범위는 제4부 제2장을 참조한다.

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

특법51(1)

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

① 재심사가 청구되기 전 보정각하 없이 거절결정된 경우



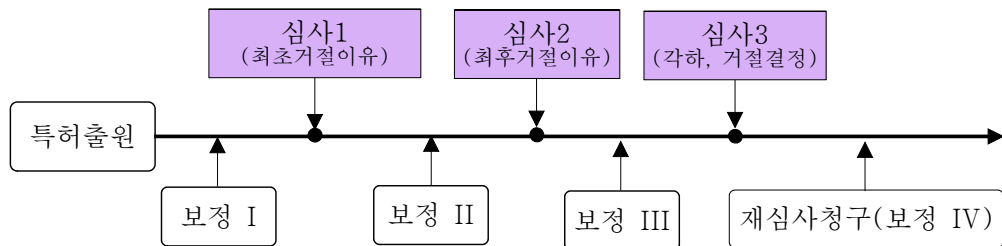
보정 I의 내용을 반영한 명세서를 심사하여 최초거절이유를 통지하고, 출원인이 제출한 보정 II를 반영하여 다시 심사한 결과 거절이유를 해소하지 못하여 거절결정했더니 출원인이 재심사를 청구하며 보정 III을 제출한 경우,

보정요건 중 (a) 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고 (b) 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정Ⅱ의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

② 재심사가 청구되기 전 보정각하 후 거절결정된 경우

보정Ⅱ의 내용을 반영한 명세서로 다시 심사한 결과 보정Ⅱ에 의하여 발생한 거절이유가 있어 최후거절이유를 통지하고, 출원인이 제출한 보정Ⅲ의 보정요건을 판단한 결과 보정Ⅲ이 보정요건을 충족하지 못한 것으로 판단되어 보정Ⅲ을 보정각하 하였으며, 보정Ⅱ 명세서로 돌아가 심사한 결과 최후거절이유를 해소하지 못한 것으로 판단되어 거절결정했더니 출원인이 재심사를 청구하며 보정Ⅳ을 제출한 경우, 보정요건 중 특허법 제47조제2항의 신규사항 추가 여부는 최초의 특허출원 명세서 및 도면과 비교하고, 특허법 제47조제3항의 보정요건은 보정Ⅱ의 내용을 반영한 명세서 및 도면과 비교하여 판단한다.

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



2.4 보정을 승인한 후의 심사

규정54

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

(2) 재심사청구 시의 보정에 의해서도 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정하고 거절이유가 모두 해소되었다면 특허결정한다.

(3) 재심사청구 시의 보정에 의해 통지된 거절이유는 해소하였으나 기존에 통지하지 않았던 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

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

2.5 보정을 각하한 후의 심사

(1) 보정을 각하한 후에는 바로 보정 전 명세서를 심사대상으로 하여 심사를 계속 진행한다. 규정54

(2) 거절결정의 이유를 재검토하여 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정한다. 거절결정이 부적절하고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정한다.

(3) 거절결정이 부적절하고 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 다시 통지한다. 거절이유의 종류에 대하여는 「5.3 거절이유통지의 종류」를 참조한다.

3. 재심사할 때의 유의사항

(1) 재심사청구 시의 보정에 의해서도 이전에 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 거절결정한다. 특법47(1)
특법51(1)

(2) 재심사가 청구된 경우 거절결정은 취소된 것으로 보므로 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 할 수 있는 행위 즉, 거절결정에 대한 불복심판청구 및 분할출원은 할 수 없다. 다만, 분할출원은 재심사청구와 동시에 하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 것은 가능하다. 특법67의2(2)
특법52(1)

(3) 특허법 제67조의2제3항에서 재심사 청구는 취하할 수 없도록 규정하고 있다. 이는 재심사청구가 있는 경우 거절결정은 취소된 것으로 간주되므로 재심사청구의 취하에 따라 절차상 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 재심사청구에 대한 취하서가 제출되는 경우 서류의 종류가 불명확한 것(특칙§11)으로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다. 특법67의2(3)
특칙11

(4) 특허법 제67조의2제2항에서 재심사청구가 있는 경우 종전에 이루어진 거절결정은 취소된 것으로 보도록 규정하고 있다. 따라서 동일자로 재심사청구의 취지가 기재된 보정서가 복수 회 제출된 경우, 제2회제부터의 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 보정서로 볼 수 없다(특§47, 특§67의2①). 심사관은 이와 같은 경우 2회제부터의 보정서들에 대하여 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류(특칙§11)로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다. 특법67의2(1), (2)
특법47(1)(3)
특칙11

제5장 직권보정

1. 직권보정제도의 개요

명세서에 경미한 하자가 있는 경우 종전에는 거절이유를 통지하여 출원인이 보정을 통해 하자를 해소하도록 유도했으나, 거절이유에 해당하지 않는 경미한 오류나 누락만을 이유로 거절이유통지하는 사례가 증가함으로써 심사절차가 지연되는 문제가 있었다. 특법66의2

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

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

2. 직권보정이 가능한 사항

(1) 특허법 제66조의2에서 말하는 명세서, 도면 또는 요약서에 「명백히 잘못된 기재된 내용」이란 거절이유에는 해당하지 않으면서 해당 특허출원의 실제적인 권리범위에 영향을 주지 아니하는 사항으로, 그 부분의 앞뒤 문맥으로 판단할 때 달리 해석할 여지가 없어 청구범위를 특정하거나 발명을 실시하는 데 있어서 전혀 문제가 없는 사항을 의미한다.

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

① 국문법에 어긋난 오자

(a) 반도체 → 반도체

(b) 기관는 → 기관은

② 국문법상 해석이 분명한 탈자

(a) 라인에 전달하○신호 → 라인에 전달하는 신호

(b) 리니어 터 → 리니어 모터

③ 참조부호의 불일치

(a) 상세한 설명 중 [도2] 버퍼부(115) vs. 도면 [도2] 버퍼부(15)

④ 반복된 기재

(a) 특허청 특허청은 → 특허청은

⑤ 도면의 간단한 설명부분의 오류

(a) 도면 번호의 오기

도 1은 재생기기의 단면도

도 1은 재생기기의 측면도 → 도 2는 재생기기의 측면도

도 3은 재생기기의 사시도

(b) 도면 부호의 오기

3...치차 3...모터 → 3...치차 4...모터

⑥ 대표도의 오기

발명의 상세한 설명으로 파악해 본바 명백히 잘못 기재된 대표도

⑦ 명세서상의 발명의 명칭이 출원서와 일치하지 않는 경우

명세서의 발명의 명칭을 출원서에 기재된 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다. 만약, 출원서에 기재된 발명의 명칭이 제2부제2장의 발명의 명칭 기재요건을 충족하지 못하는 경우에는 출원서의 발명의 명칭을 적절하다고 인정되는 발명의 명칭으로 직권으로 정정(특허넷 심사화면상 직권정정 버튼 활용)하고, 명세서의 발명의 명칭도 이에 맞춰 직권보정할 수 있다.

3. 직권보정에 있어서의 유의사항

특법66의2(1)

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

(1) 잘못된 기재가 거절이유에 해당되는 것으로 인정되는 경우에는 직권보정을 할 수 없으므로 거절이유통지한다.

(2) 직권으로 보정할 수 있는 사항과 거절이유가 동시에 있는 경우에는 거절이유통지와 함께 직권으로 보정할 수 있는 사항을 참고사항으로 병기하여 출원인이 보정을 통해 해소할 수 있도록 유도한다.

(3) 직권보정에 의해 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되지 않도록 주의하여야 한다. 특히, 도면을 직권보정하는 경우 의도하지 않은 새로운 기술사항이 포함될 수 있으므로 주의해야 한다.

(4) 삭제된 항을 인용하는 청구항의 인용 오기는 직권으로 보정하지 않는다. 이는 원칙적으로 거절이유에 해당하고, 인용하는 청구항 전에 복수의 청구항이 있는 경우 출원인이 실제로 어떤 청구항을 인용하고자 했던 것인지 알 수 없기 때문이다. 이 경우에는 직권보정을 할 것이 아니라 거절이유통지를 하여 보정을 통

해 기재불비를 해소하도록 한다.

(5) 그 전단에 기재된 바 없는 구성요소를 ‘상기’라는 용어로 잘못 한정하여 기재한 경우, 인과관계가 명확하고 이를 삭제하더라도 달리 해석될 여지가 전혀 없는 경우를 제외하고는 직권보정하지 않는다.

4. 직권보정절차

(1) 직권보정을 하고자 하는 심사관은 직권보정 사항을 특허결정등본과 함께 특허출원인에게 알려야 한다. 특법66의2(2)

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

(통지예)

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

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

(2) 출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없을 때에는 특허료를 납부할 때까지 의견서를 제출하여 심사관의 직권보정 통지에 대하여 직권보정 사항별로 취사선택을 할 수 있다. 특법66의2(3)

출원인이 의견서를 제출한 경우 의견이 제출된 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 출원인이 의견서 제출을 통해 받아들이지 않은 직권보정 사항은 제외하고 등록명세서에 대한 전자화가 이루어지며 전자화된 대로 등록공고된다. 특법66의2(4)

(참고) 직권보정의 대상이 아님에도 불구하고 직권보정이 이루어지고, 출원인도 이를 간과하여 등록공고된 경우라도 추후 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권보정된 것으로 인정되는 경우에는 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. 이는 심사관의 부적법한 보정으로 인하여 특허권자 또는 제3자에게 불측의 손해가 발생하지 않도록 하기 위함이다. 특법66의2(5)

