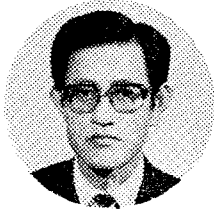


# 改正法下の特許出願審査



尹 汝 範

<特許廳 有機化學審査擔當官>

## ① 序 言

今般 改正된 特許法의 主要內容을 살펴보면 出願公開制度, 審査請求制度 및 多項制이라고 할수 있으며 이들 制度를 採用하게 된 趣旨를 概述하면 다음과 같다.

첫째 出願公開制度는 出願後 一定期間이 經過되면 審査에 關係없이 그 出願內容을 公衆에게 公開하는 制度로서 企業間의 重複研究와 不必要한 二重投資를 防止하기 위하여 導入된 것이라 할수 있으며

둘째 審査請求制度는 特許廳에 提出된 出願에 대하여 누구나 一定期間內에 審査請求를 할수 있는 制度로서 審査請求된 出願만을 對象으로 하여 審査케 하므로 審査處理를 促進한다는 點에서 採擇된 것이라 할수 있겠고

세째 多項制는 一般의으로 하나의 發明에 대하여 複數項의 特許請求의 範圍를 記載하여 出願할수 있는 制度로서 現代의 高度하고 多様な 技術內容을 詳細히 記述하여 權利保護의 限界를 明確히 함과 同時에 先進國制度와 步調를 맞추기 위하여 採擇된 것이라고 할수 있다.

이와같은 必要性에 의하여 새로이 採擇된 制度로 인하여 現行 特許出願의 審査事項이 어떻게 달라지는가는 아직 施行순이나 施行規則등 細部節次가 確定되지 않아 具體의으로 論하기에는 困難한 점이 많으므로 여기에서는 새로 導入된 制度別로 現行制度와의 差異點만을 簡潔하게 記述하고자 한다.

## ② 出願公開制度下에 있어서 特許出願의 審査

### 가. 公開의 時期

公開의 時期는 出願日로부터 1年 6月이 經過되면 公開되며 優先權主張을 認定받은 出願에 대하여는 그 優先權主張日로부터 起算한다.

또한 分割出願이나 變更出願등 出願日이 遡及되는

경우에 있어서는 그 遡及된 날로부터 起算하게 되어 있다.

### 나. 公開을 위한 審査

1) 公開에 앞서 出願書에 대하여 方式審査 및 分類審査를 행한다.

2) 公開前에 出願이 取下, 拋棄 또는 拒絕査定이 確定된 것과 出願公告된 것, 國防上 秘密을 요하는 出願에 대하여는 公開하지 않는다.

### 다. 公開의 方法

公開方法에는 全文公開, 要部公開 또는 書誌의事項 公開를 들수 있으나 앞으로 어떠한 形態로 公開할 것인가는 大統領令으로 定할 問題이다.

### 라. 情報의 提供

公開된 出願에 대하여는 누구나 當該發明이 特許될 수 없다는 趣旨를 證據와 함께 特許廳에 提供할수 있다.

따라서 情報提供으로 審査에 助力하고 또한 公開에 의하여 그 秘密性이 解除됨으로서 審査官은 積極의으로 外部에 調査의뢰할수 있다.

### 마. 公開의 効果등

1) 出願이 公開된 때로부터 그 發明을 實施한 者에 대하여 補償金請求權을 認定하고 있다. 다만 그 請求權은 出願公告後가 아니면 行使할수 없다.

2) 補償金의 支拂을 請求함에 있어서 出願人은 實施者에 대하여 出願內容을 書面으로 提示하여 警告하지 않으면 안된다. 다만 實施者가 그 發明의 內容을 알고서 實施하고 있는 때에는 그러하지 아니하다.

### 바. 補正의 制限

出願公開後 出願內容의 變更을 防止하기 위하여 拒絕通知가 있는 경우등 實際로 補正을 必要로 하는 때를 除外하고는 原則的으로 補正을 制限하고 있다.

### ③ 審査請求制度下の 特許出願審査

#### 가. 審査請求를 할수 있는 者

審査請求는 누구나 할수 있다. 따라서 出願人은 勿論 第3者도 利害關係의 有無에 불구하고 審査請求를 할수 있다. 第3者의 경우에는 當該出願의 技術과 同一, 類似의 技術을 實施하려는 者 또는 現在 實施하고 있는 者가 不安定한 狀態를 解消하기 위하여 審査請求하는 경우를 들수 있다.

#### 나. 審査請求의 期間

1) 審査請求期間은 特許出願의 경우에는 出願日로부터 5年以內에 할수 있다. 또한 優先權主張을 인정받는 特許出願의 경우에도 第1國에의 出願이 아니고 우리나라에 出願한 날로부터 起算한다.

2) 審査請求期間은 原則的으로 特許의 경우에는 5年이나 出願의 分割, 出願變更이 새로운 出願에 있어서는 分割등을 한 때로부터 30日以內에 한하여 例外的으로 審査請求를 할수 있다. 이 경우에는 各各 出願日이 遡及되지만 遡及의 結果 이미 5年이 經過되어 審査請求를 할수 없는 不合理한 事態를 피하기 위하여 規定한 것이다.

#### 다. 審査請求의 節次

審査請求를 하려는 者는 所定の 事項을 記載한 出願 審査請求書를 提出함과 동시에 所定の 審査請求料를 納入하여야 한다. 審査請求가 있을 때에는 特許廳長은 그 뜻을 公報에 掲載하여야 하며 또한 出願人以外的 者로부터 審査請求가 있을 때에는 그 뜻을 出願人에게 通知하여야 한다. 이 通知는 出願人에게 自己自身 審査請求를 할 必要가 없다는 것을 알려줌과 同時에 그 通知를 받은 날로부터 3月內에 補正을 할 것인가를 선택할 수 있다.

#### 라. 審査請求의 效果

審査請求가 되면 出願의 實質的要件에 있어서 審査가 開示된다.

審査는 原則的으로 審査請求의 順에 따라 進行된다. 또한 審査請求는 一旦 請求되면 取下할수 없다. 이것은 取下를 認定하면 그때까지 進行되었던 審査가 허사로 되고 또한 例를 들면 제3者가 審査請求를 한 후 5年 經過直前 또는 후에 取下된 경우에는 出願人이 審査請求를 할수 없는 不合理를 피하려는 것이다. 이 審査請求의 取下는 認定되지 않으나 出願自體의 取下는 審査

請求後에도 可能하므로 出願人으로서의 아무런 不利益도 없다.

#### 마. 審査請求가 없을때의 效果

出願日로부터 5年以內에 審査請求가 없을때에는 그 出願은 取下한 것으로 본다. 따라서 그 出願은 先願으로서의 地位는 상실하게 되나 이미 出願公開된 것이므로 改正特許法 第6條2의 規定에 의하여 그 後出願된 發明은 拒絕된다.

### ④ 多項制下の 特許出願審査

#### 가. 單項制와 多項制

現行特許法과 같이 「特許請求의 範圍에는 發明의 構成에 必要한 事項만을 하나의 項으로 記載하여야 한다」라고 되어있는 制度를 單項制라 하고 하나의 發明에 대하여 複數項의 特許請求의 範圍의 記載를 認定하는 制度를 多項制라고 한다. 그런데 우리나라와 같이 單項制를 採用하고 있는 國家는 극히 적고 特許制度를 갖고있는 大部分의 國家는 多項制를 採用하고 있으며 또한 法制上 1出願의 範圍에 대하여도 1發明 1出願의 原則만을 規定하고 있는 國家가 많다.

#### 나. 1發明의 概念과 發明의 單一性

現行特許法上 1發明의 概念은 諸外國과 현저한 差異가 있기때문에 클레임多項制(單一의 發明에 대하여 複數의 클레임記載를 할수 있는 制度)와 發明의 單一性이 종종 混同될 우려가 있다. 따라서 1發明의 概念과 發明의 單一性과를 區別하여 논한다는 것은 대단히 어려운 問題이다.

그러나 發明의 單一性에 대하여 다음과 같은 몇가지 形態로 區分하여 생각할수 있을 것이다.

1) 狹義의 1發明概念下에 있어서 1發明 1出願主義(狹義의 1發明 1出願主義)

1發明의 概念을 가장 좁게 把握하고 있는 1發明 1出願主義의 原則의 形態이다. 주지하는 바와같이 現行制度下에서는 1發明의 概念을 좁게 把握하고 있는 關係로 生産物과 方法같이 다른 카테고리인 경우에는 勿論 同一카테고리인 경우에도 相互獨立하여 特許性을 갖는 2以上の 클레임은 全部 別個의 發明으로 把握된다. 이와같이 狹義의 1發明概念下에 1發明 1出願主義의 原則을 適用하는 경우에는 發明의 單一性은 더욱 엄격하게 되는 것은 當然하다. 現行特許法에 있어서 單一性이

여기에 속한다고 생각할 수 있다.

2) 狹義의 1發明概念下에 있어서 關聯發明 1出願主義(狹義의 關聯發明 1出願主義)

1發明의 概念에 있어서는 上記와 같이 좁게 把握되지만 特定の 關聯을 갖는 2以上の 發明에 있어서는 單一の 出願中에 包含되는 것을 認定하는 形態이다. 日本의 併合出願制度가 여기에 속한다고 말할 수 있다.

3) 廣義의 1發明概念下에 있어서 1發明 1出願主義(廣義의 1發明 1出願主義)

가령 獨立하여 特許性을 갖는 2以上の 클레임(카테고리가 다른 것과 同一한 것을 不問함)이라도 一定의 條件에 滿足하는 한 1發明으로서 넓게 認識하는 1發明 1出願의 原則을 갖고 發明의 單一性을 規定하는 形態이다.

4) 廣義의 1發明概念下에 있어서 關聯發明 1出願主義(廣義의 關聯發明 1出願主義)

1發明의 概念을 넓게 把握하고 게다가 特定の 關聯을 갖는 2以上の 發明에 대하여는 單一の 出願中에 包含되는 것을 認定하는 形態이다. 예를 들면 同一카테고리의 2以上の 클레임에 있어서는 特定の 條件에 만족하는 한 1發明으로서 比較的 넓게 認識하는 한편 다른 카테고리의 2以上の 클레임이 各各 獨立하여 特許性을 갖는 한 別個의 發明으로 認識되어도 相互特定の 關係를 갖는 경우에는 1出願中에 包含되는 것을 認定하는 形態이다.

5) 改正特許法下에서의 單一性

改正特許法下에 있어서의 發明의 單一性은 上記 어느 形態에 속할 것인가 改正特許法第9條第1項에는 發明의 單一性에 대하여 다음과 같이 規定하고 있다.

第9條(1發明 1出願)第1項

特許出願은 1發明(單一の 總括的 發明概念의 形成에 關聯되는 1群의 發明을 포함한다)에 대하여 1出願으로 한다(發明의 單一性要件)

上記規定은 形式的으로는 廣義의 關聯發明 1出願主義에 該當되는 것으로 보여진다.

또한 改正特許法第9條第2項에는 다음과 같이 規定되어 있다.

第9條第2項

第1項의 規定에 의한 1發明 1出願의 要件과 기타 必要한 事項은 大統領令으로 定한다.

따라서 앞으로 施行令에 어떻게 規定하느냐에 따라 單一性의 範圍가 정하여질 것이며 또한 1發明의 概念도 改正特許法에서는 廣義로 規定되어 있음을 유념하

여야 할 것이다.

#### 다. 特許請求範圍의 記載

1) 多項클레임의 性格

現行特許法施行令第1條第5項에 「特許請求의 範圍에는 發明의 構成에 必要한 事項만을 하나의 項으로 記載하여야 한다」라고 規定되어 있으므로 클레임은 發明을 定義하는 것이라고 認識되었으나 改正特許法第8條第4項에는 「特許請求의 範圍은 明細書에 記載된 事項中 保護를 받고자 하는 事項을 1 또는 2以上の 項으로 明確하고 簡潔하게 記載하여야 한다」라고 規定되어 있으므로 클레임은 保護의 對象이라고 할 수 있다. 따라서 出願人은 自己의 만족스러운 數의 保護對象을 그들이 서로 保護對象으로서 同一하지 않는 한 어느程度 自由로 클레임으로 記載할 수 있을 것이다.

2) 請求範圍의 記載形式

特許請求의 範圍의 記載에 대하여는 改正特許法第8條第5項의 規定에 의거 具體的인 事項은 大統領令으로 정하게 되어 있다. 그러나 現在施行令이 制定되어 있지 않은 狀態에서 이에 대하여 논하기는 곤란하나 外國에서 特許請求의 範圍를 記載하는 要領을 參考로 記述하면 다음과 같다.

① 特許請求의 範圍은 獨立請求의 範圍와 從屬請求의 範圍로 區分되며 獨立請求의 範圍은 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項中 保護를 받고자 하는 事項을 記載하고 從屬請求의 範圍에는 獨立請求의 範圍를 技術的으로 限定하며 具體化한 事項을 記載한다.

② 獨立請求의 範圍의 項이나 從屬請求의 範圍의 項은 必要한 適正한 數로 記載하여야 한다.

③ 從屬請求의 範圍의 項에는 獨立請求의 範圍 또는 그 獨立請求의 範圍의 他從屬請求의 範圍를 引用하여야 하고 引用되는 項의 番號를 記載하여야 한다.

④ 2以上の 項을 引用하는 從屬請求의 範圍에는 引用되는 項의 番號를 選擇의 手段으로만 記載하여야 하고 多數項從屬請求의 範圍은 他多數項從屬請求의 範圍에 引用될 수 없다.

⑤ 獨立請求의 範圍 또는 他從屬請求의 範圍를 引用하는 從屬請求의 範圍는 引用되는 項보다 먼저 記載할 수 없다.

⑥ 獨立請求의 範圍와 從屬請求의 範圍에는 記載順序에 따라 아라비아 숫자로 一連番號를 붙여야 하고 項마다 行을 바꾸어 記載하여야 한다.