

特許出願明細書作成要領

〈下〉

金 永 吉

〈特許廳 審判官〉

2.5 出願의 分割方法

2.5.1 出願分割의 意義

出願의 分割이라 함은 둘 以上의 發明을 包含하는 特許出願의 一部를 하나, 둘 以上의 새로운 特許出願이 되도록 하는 것으로 (特許法第10條第1項)이 새로운 特許出願이 適法한 것이라면 새로운 特許出願에 對하여도 原特許出願과 同時에 出願한 것과 같은 效果를 賦與하고자 하는 것이다. (特許法 第10條第1項)

그런데 現行特許制度에서는 發明마다 特許出願을 하는 것이 原則이 되어 있으나 (特許法第9條), 特許出願中에는 1發明 1出願의 原則의 規定에 違反하는 出願이 있다. 그러나 이와 같이 1發明 1出願의 原則을 違反한 出願일지라도 “發明은 保護되어야 하는 것이다”라는 特許制度本來의 趣旨로 미루어 본다면 그 出願에 둘 以上의 發明이 包含되어 있음이 明白한 경우에는 單純히 形式違反이라는 理由를 가지고 發明保護의 길을 막는다는 것은 不當치 않다.

그리하여 設定된 것이 出願分割의 規定인바 그 趣旨는 둘 以上의 發明을 包含하는 原特許出願의 一部를 새로운 特許出願으로서 出願할 수 있는 機會를 주고 이 새로운 特許出願이 適法한 것이며 새로운 特許出願에 對해서도 原特許出願과 同時에 出願한 效果를 認定하여 1發明 1出願의 原則을 違反한 特許出願을 救濟하는데 있다.

2.5.2 原出願에 있어서 發明의 特定

出願分割의 審査에 있어서 原出願의 發明은 特許請求의 範圍에 記載된 事項에 의하여 特定된 發明을 말하는 것으로 한다. 다만, 出願分割時 現實的으로는 特許請求의 範圍에 記載된 事項에 의하여 特定된 發明이 아닐지라도 補正에 의하여 特許請求의 範圍에 記載할 수도 있으며 또한 이에 特定되는 發明도 原出願에 있어서의 發明으로서 取扱한다.

(1) 特許請求의 範圍에 記載된 事項에 의하여 特定된 “發明”을 以下 “出願에 關한 發明”이라 한다.

(2) 發明의 特定에 있어서는 그 發明이 特許要件을 充足시키는지 여부의 判斷이 要하지 않는다.

特許法 第10條第1項은 “特許出願人은 2以上의 發明을 1出願으로 한 경우 이를 2以上의 出願으로 分割할 수 있다”라고 規定하고 있을뿐 “2 以上의 發明”이 特許出願에 關한 發明인지 여부를 明白히 하고 있지 않다.

그러나 出願分割의 趣旨가 “1發明 1出願의 原則”의 違反에 對한 救濟措置이므로 分割出願은 原出願에서 特許를 받고자 하는 發明을 對象으로 하여 이루어져야 하며, 또한 特許法 第9條나 第10條의 發明은 同法 第8條第3項, 第4項 및 第5項의 規定에 의하여 “特許請求의 範圍에 記載된 事項에 의하여 特定된 發明”인 것으로 해석

될 수 있음을 考慮한다면 出願의 分割을 하는 對象이 되는 發明 卽, 原出願에 關한 發明이라고 말할 수가 있다.

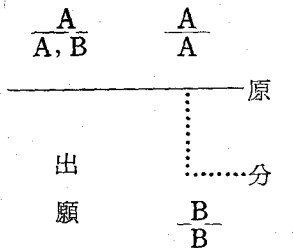
또한 現行 特許法에 있어서는 出願에 關한 發明 以外의 發明에 對하여서는 例를 들면 特許法 第6條에 規定되어 있는 “刊行物에 記載된 發明” 과 같이 그 發明이 出願에 關한 發明 以外의 發明이어야 함을 明示하고 있으며, 單純히 “發明” 으로 되어있는 경우에 있어서는 通常 出願에 關한 發明을 가리킨 것으로 해석된다.

이상과 같은 理由에 한하여 特許法 第10條第1項에 規定된 “2以上の 發明을 1出願으로 한 경우”의 “2 以上の 發明”은 “特許出願에 關한 發明을 意味하는 것으로 해석하고 本文대로 取扱하기로 한다.

또한 特許請求의 範圍의 한 項中에 둘 以上の 發明이 記載되어 있는 경우에도 그들 發明이 原出願에 關한 發明이어야함은 다시 말할 必要조차 없다.

例：原出願에 있어서 發明의 特定

○ 公告決定前



※ 各例에 있어서의 符號에 對하여

(1) A, B, C...는 發明 A, 發明 B, 發明 C...로 表示한다.

(2) 分母는 明細書 또는 圖面에 記載된 發明을 나타내며, 分子는 特許請求의 範圍에 依하여 特定되는 發明을 나타낸다.

2.5.3 出願의 分割要件

出願의 分割要件은 出願의 分割이 이루어질때에 그 分割이 適法하다고 認定받기 위한 條件으로서 出願人에 關한 條件, 出願時期에 關한 條件 등의 形式的 要件과 原出願에 둘 以上の 發明이 存在하는데 關한 條件 및 原出願과 分割出願과의 所定の 關係에 關한 條件等 實體的 要件으로 區別할 수가 있다.

2.5.3.1 形式的要件

分割出願이 適法하고 出願日의 소급이 認定될려면 먼저 다음의 形式的 要件의 어느 것이나 다 充足하고 있어야 한다.

- (1) 原出願이 特許廳에 계류중에 있어야 한다.
- (2) 出願의 分割이 所定の 時期 또는 期間內에 이루어져야 한다.
- (3) 出願의 分割이 同一出願人에 依하여 이루어져야 한다.

(가) 原出願의 계류(繫留)

分割出願이 特許廳에 계류중에 있어야 할 必要가 있다. 따라서 原出願이 取下되거나 拋棄 또는 特許法 第32條의 規定에 依하여 無効가 된後에는 出願의 分割을 할 수가 없다.

出願의 取下에는 出願人의 意思에 따르는 自發的 取下와 所定期間內에 審査請求가 없을 때 처럼 法律의 擬制에 따르는 取下가 있는바 어느 것이나 上記의 取下에 該當한다.

(나) 出願分割을 할 수 있는 時期 또는 期間
特許法 第10條第2項에는 特許出願書에 添附한 明細書 및 圖面에 對한 補正을 할 수 있는 期間內에 限하여 이를 할 수 있다고 規定되어 있다.

※ 그 時期 또는 期間은 다음과 같다.

1. 特許出願日로부터 1年 3月 以內로서 出願公告決定동본의 送達前에는 特許法 第10條의 2 第2項의 規定에 따른다.

2. 1年 3月 經過後 公告決定謄本 送達前까지의 다음 時期 또는 期間

- (1) 第80條의 2의 規定에 依한 出願審査의 請求와 同時에 補正하는 경우(第10條의 2 第4項)
- (2) 第80條의 3 第3項의 規定에 依한 通知를 받은 날로부터 3月이내에 補定하는 경우(第10條의 2 第4項)
- (3) 拒絕理由通知에 對한 意見書 提出의 指定 期間內(第10條의 2 第3項)

(4) 拒絕査定不服抗告審判請求日로부터 30日 以內 또는 의견서나 답변서의 제출기간內(第10條의 2 第3項)

3. 公告決定謄本 送達後의 다음 期間

- (1) 異議申請이 있는 경우에는 答辯書提出 期間內(第10條의 2 第3項)
- (2) 審査官(拒絕査定不服抗告審判請求 後에는 抗告審判官 包含)이 이 公告決定後에 發見한 拒

絶理由로 拒絶理由通知書を 發送한데 對한 意見書提出의 指定期間內(第10條의2 第3項)

(3) 拒絶査定不服抗告審判請求日로부터 30日以内 또는 그 意見書나 答辯書의 提出期間內(第10條의2 第3項)

(다) 分割出願의 出願人

原出願의 出願人과 分割出願의 出願人은 出願의 分割時에 있어서 一致되어 있지 않으면 아니 된다.

(1) 出願의 分割後에 原出願 및 分割出願의 出願人의 變更이 있어도 出願人에 關한 分割要件은 充足한다.

(2) 分割出願의 發明者와 原出願의 發明者가 同一하지 않으면 아니 된다.

다만, 原出願에 表示된 發明者와 서로 다른 發明者가 分割出願의 發明者로 表示되어 있을지라도 補正에 依하여 兩者를 一致시키던가 또는 疎明에 依하여 發明者의 서로 다른 理由가 認定될 경우에는 예외로 한다.

2.5.3.2 實體的要件

適法한 分割出願으로서 出願日의 소급을 認定받기 위하여 分割出願은 形式的要件에 더하여 몇가지의 實體的要件의 全部를 同時에 充足시켜야 한다.

實體的 要件에는 다음 세가지가 있다.

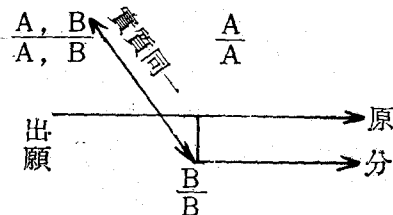
(1) 分割前의 原出願에 둘 以上의 發明이 包含되어 있어야 한다.

(2) 分割出願에 關한 發明이 分割前의 原出願에 包含된 둘 以上의 發明中의 하나이어야 한다.

(3) 分割出願에 關한 發明과 分割後의 原出願에 關한 發明과는 同一하지 않아야 한다.

2.5.3.3 分割出願의 例示

例 1 分割出願의 發明과 分割前의 原出願의 發明



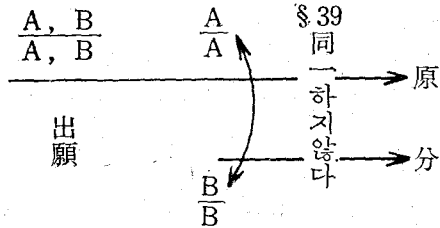
[說明]

分割出願에 關한 發明B는 分割前의 原出願에

關한 發明B와 實質的으로 同一하여야 한다.

※ A, B, C...는 發明A, 發明B, 發明C...를 表示. 分母는 明細書 또는 圖面에 기재된 發明 : 分子는 特許請求範圍에 의하여 特定되는 發明을 表示

例 2 分割出願의 發明과 分割後의 原出願의 發明

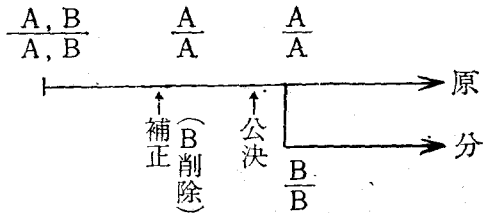


[說明]

分割出願에 關한 發明B는 分割後의 原出願에 關한 發明A와 同一하면 안 된다.

例 3 分割前에 原出願에서 削除되어 있는 事項을 出願의 發明으로 한 分割出願

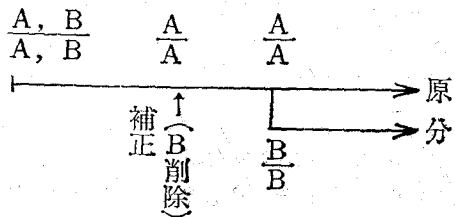
1) 出願의 分割이 原出願公告 決定前



[說明]

發明B는 原出願에 關한 發明이 될 수 있다.

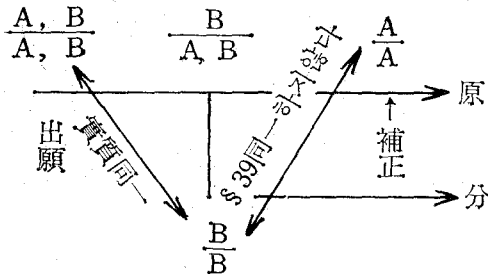
2) 出願의 分割이 原出願의 公告決定後



[說明]

原出願이 公告決定된 後에는 發明 B는 原出願에 關한 發明이 될 수가 없다.

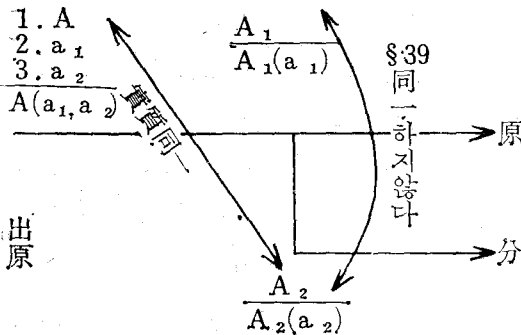
例 4 分割後에 있어서 原出願의 補正



〔說明〕

補正이 適法하면 分割後의 原出願에 關한 發明은 A이다.

例 5 原出願에 關한 發明의 實施例와 分割出願



- a₁, a₂는 發明 A의 實施例
- A₁, A₂는 發明 A의 實施例인 a₁, a₂로부터 想定되는 發明

2.6 明細書의 要旨變更

2.6.1 明細書의 要旨

明細書의 要旨란, 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項을 말한다.

그리고 上記 技術의 事項의 解釋에 있어서는 그 뒷받침을 하는 發明의 詳細한 說明欄의 記載나 圖面等을 考慮한다.

〔說明〕

特許法上, 明細書의 要旨에 對한 定義는 되어 있지 않다. 그런데, 特許法 第5條의 規定에 의하면, 發明은 技術의 思想의 創作이며, 또 同法 第8條第4項에 의하면, 發明의 構成에 빠놓을 수 없는 事項만을 特許請求의 範圍에 記載하지 않으면 안되므로, 特許請求의 範圍에는 技術의 思

想을 具現시키기 위하여 必要한 技術의 事項이 記載되어 있는 것으로 생각된다.

한편, 特許法 第10條의 3에는, 特許請求의 範圍를 增加, 減少 또는 變更시키는 補正을 하여도 補正을 한 時期가 出願公告 決定의 謄本이 送達前이고, 또한 그 補正의 內容이 出願書에 最初로 添付시킨 明細書 또는 圖面에 記載한 事項의 範圍內에서의 補正이면, 明細書의 要旨를 變更시키지 않은 것으로 看做한다고 規定되어 있으므로(明細書의 要旨變更의 例外規定) 이 規定의 趣旨에 의하면 特許請求의 範圍를 增加시키거나, 減少시키거나, 變更시키거나 하는 것은 本來 明細書의 要旨를 變更시키는 것이라고 말할 수 있다.

따라서, 上述한 特許法 第5條, 第8條第4項 및 第10條의 3의 各 規定을 合하여 判斷하면, 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項을 가지고 明細書의 要旨로 하는 것이 妥當하다고 생각된다.

그리고, 特許法 第8條第3項의 規定에 의하면, 明細書에 있어서의 發明의 詳細한 說明項에는 그 發明이 屬하는 技術分野에 있어서의 通常의 知識을 가진 者가 容易하게 그 實施를 할 수 있을 程度로 必要에 따라 添付된 圖面과의 關聯下에 그 發明의 目的, 構成 및 效果를 記載하지 않으면 안되므로 明細書의 要旨 즉 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項을 解釋함에 있어서는, 이것을 正確하게 把握하기 위하여, 上記와 같이 發明의 詳細한 說明을 비롯하여, 明細書中의 其他部分 및 圖面の 記載等까지도 併合하여 생각하여야 할 것이라고 하는 것은 말할 것도 없다(또한 이와 같은 解釋基準은 特許法 第70條(無効·取消·拋棄의 效果)의 規定을 運用할 場合に 있어서의 實務上의 慣行과도 一致한다).

2.6.2 明細書의 要旨變更

2.6.2.1 要旨變更의 基準

明細書 또는 圖面을 補正한 結果, 特許請求의 範圍에 記載한 技術의 事項의 範圍內가 아닌 것으로 되었을 때, 그 補正은 明細書의 要旨를 變更시킨 것으로 본다.

〔說明〕

明細書의 要旨, 즉 特許請求의 範圍에 記載한 技術의 事項을 變更시키는 것이 要旨變更이나,

特許法 第10條의3 例外的 規定이 정하여져 있으므로 上記와 같이 取扱한다.

特許請求의 範圍의 項數가 增減되었을 경우에도 同一하게 取及한다.

2.6.2.2 要旨變更을 判斷할 경우의 注意事項

(1) 各各의 補正은 恒常 願書에 添附시킨 明細書 또는 圖面(以下 補正前의 明細書라 함)만을 比較의 對象으로 하고, 出願後에 補正된 明細書 또는 圖面은 比較의 對象으로 하지 않는다.

(2) 「記載한 事項의 範圍內」란, 一字一句까지 同一한 것이 記載되어 있는 것을 말하는 것이 아니고, 出願時에 있어서, 그 發明이 屬하는 技術分野에 있어서 通常의 知識을 가진者(以下 當事業者라 함)가 補正前의 明細書의 記載로 보아서 自명한 事項도 上記「記載된 事項의 範圍內」로 看做한다.

또, 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項의 補正前의 明細書에 「記載된 事項의 範圍內」가 아닌 것으로 되는가 아닌가를 判斷함에 있어서는, 단지 特許請求의 範圍의 記載自體가 變更되는가 아닌가에 對하여 考慮하는 것만이 아니라, 비록 特許請求의 範圍의 記載는 그대로라 하더라도, 明細書 또는 圖面을 補正한 結果 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項이 實質적으로 變更되는가 아닌가에 對하여도 留意한다.

〔註〕

「補正前의 明細書의 記載로 보아서 自명한 事項」이란 그 事項自體를 直接表現하는 記載는 없으나, 補正前의 明細書에 記載되어 있는 技術內容을, 出願의 時點에서 當事業者가 客觀적으로 判斷되면, 그 事項自體가 記載되어 있는 것에 該當한다고 認定되는 事項을 말한다.

또한 添言하면, 그 發明이 屬하는 技術分野에 있어서의 周知技術이라도, 그것이 自명한가 아닌가는 그 發明의 目的과의 關連에 있어서 判斷하여야 할 것이므로, 그 모든 것이 상기한 自명한 事項이라고는 말할 수 없다.

(3) 發明의 目的, 效果 또는 用途를 附加 또는 變更시키는 補正에 對하여도 그 補正이 明細書의 要旨를 變更시키는가 아닌가에 對한 判斷은 그 補正에 의하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項이 實質적으로 變하는가 안하는가에 따른다.

一般的으로, 特許請求의 範圍의 記載를 變更시키지 않고 發明의 詳細한 說明項中의 發明의 目的, 效果 또는 用途만을 附加 또는 變更시키는 補正은, 그 補正에 의하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項이 實質적으로 變하지 않을 경우가 많다. 그러나 이 경우도 단지 機械적으로 變하지 않는다고 하는 것이 아니고, 實質적으로 變하는가 아닌가를 檢討한다.

(4) 上述한 事項을 다시 경우를 나누어서 說明하면,

A. 特許請求의 範圍가 補正되어서

(A) 要旨變更이 되는 것

補正前의 明細書에 記載된 事項으로 보아 當業者に 있어서 自明하지 않은 事項의 補正은 그것이 비록 概念的으로 上記 補正前의 事項중에 包含될만한 것(下位概念)이라도, 그 補正에 의하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項이 補正前의 明細書(記載된 事項의 範圍內)가 아닌 것이 되므로, 特許請求의 範圍를 上記한 自明하지 않은 事項으로 補正하는 것은 要旨變更이 된다.

(B) 要旨變更으로 보지 않은 것

補正前의 明細書에 記載가 없는 事項을 特許請求의 範圍에 補正하였을 경우라도, 그 補正事項이 補正前의 明細書에 記載된 事項에서 보아서 當業者に 自명한 事項이면, 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項은, 여전히 補正前의 明細書에 「記載된 事項의 範圍內」의 것이므로, 그와 같은 補正은, 要旨變更으로는 보지 않는다.

B. 特許請求의 範圍가 補正되지 않고

(A) 要旨變更이 되는 것

特許請求의 範圍의 記載가 그대로이어도, 明細書의 發明의 詳細한 說明 또는 圖面을 補正하고, 그 補正事項이 補正前의 明細書에 記載된 事項에서 보아서 當業者に 있어서 自明하지 않은 것이고, 또한 그 補正에 의하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項이 實質적으로 變하는 것일 때에는, 上記 技術的 事項은 補正前의 明細書에 「記載된 事項의 範圍內」가 아닌 것이 되므로, 그와같은 補正은 要旨變更이 된다.

(B) 要旨變更으로 보지 않은 것

補正前의 明細書에서 보아서 當業者に 自明하지 않은 事項을 補正하여도, -16면에 계속-

있는지에 대하여 문제가 있다. 예컨대 外國換管理法에 의하여 外國企業이 內國企業의 證券을 取得한 경우 등이다. 이 規定은 資本出資企業體를 除限하고 있지 않으므로 資本出資企業體의 國籍은 물론 資本出資의 方法이나 內容에 關係없이 外資導入法에 依하지 아니하고 資本을 出資한 關係가 成立되는 경우엔 通常使用權의 設定要件이 될 수 있는 것으로 解釋함이 妥當하다. 또한 共有商標權에 對하여 어느 一方과 資本出資企業相互間이 될 경우에는 特許法上 共有特許權의 專用實施權 및 通常實施權許與에 關한 規定(特許法 § 54③)을 類推適用하여 다른 共有者의 同意가 있으면 通常使用權設定要件이 될 수 있는 것으로 본다.

3) 中小企業系列化促進法에 依한 母企業體와 受給企業體相互間일 경우;

中小企業系列化促進法에 依한 母企業體와 受給企業體相互間이라 함은 物品의 生産에 必要한 部品·附屬品이나 半製品의 製造 또는 加工을 中小企業者에게 委託을 받아 專門으로 部品이나 半製品을 製造 또는 加工하는 中小企業者가 相互 分業的協力關係를 이루는 形態인 企業體相互間을 말하며(中小企業系列化促進法 § 2) 國內企業相互間에만 適用될 수 있는 規定이다.

4) 輸出促進을 위하여 主務部長官이 必要하다고 認定하는 企業體相互間일 경우;

이 規定은 輸出促進을 위한 政策的인 規定으로서 商標를 他人이 使用하는 것을 默認하거나 使用하게 하였을 때라도 輸出商品에만 使用하는 경우는 商標登錄의 取消을 免할 수 있도록 하는 商標法第45條第, 1項第1號但書의 規定과 關聯하여 우리나라政策이 얼마나 輸出에 力點을 두고 있는 가를 짐작할 수 있는 規定이다.

5) 主務部長官이 商標使用을 包含하여 製造許可를 한 商品으로서 主要成分의 原料供給을 받는 者와 그 原料를 供給하는 者相互間;

이는 商標使用을 包含하여 製造許可를 받은 商品에 對하여 그 商品의 製造에 必要한 主要成分의 原料를 供給받는 者와 그 原料를 供給하는 者相互間임을 要한다. 醫藥品等에 關한 製造品目許可에 있어서 保健社會部長官은 主要原料供給者가 商標使用을 許與하였을 때에는 主成分과 品質의 同一性保障을 條件으로 하여 主要原料供給者의 商標를 製品名(한글)으로 使用토록 許可하고 있다(保健社會部告示 82-2. 82. 1. 12).

主要原料供給者의 英文字等 外國語商標의 使用을 包含하여 許可하는 경우에는 許可條件項에 當該外國商標를 表記하고 있다. 그러므로 指定商品에 對한 品質의 同一성이 認定되어 通常使用權設定登錄할 수 있는 商標는 許可製品名 또는 許可條件項에 表記한 商標와 그 構成態樣이 同一한 登錄商標에 限하는 것으로 본다. —계 속—

—32面에서 계속—

그 補正에 의하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項이 何等 實質的 變化를 받지 않을 때에는 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項은 如前히 補正前의 明細書에 「記載된 事項의 範圍內」의 것이므로, 그와 같은 補正은 要旨變更으로 보지 않는다.

(C) 未完成의 發明을 補正에 의하여 完成시켰기 때문에 要旨變更이 되는 것

未完成의 發明을 補正에 의하여 完成시킨다고 함은, 技術的 뒷받침이 表示되어 있지 않은 部分을 包含하며, 그 때문에 未完成이라고 認定되는 發明에 對하여, 그 未完成部分에 對하여 出願時에 있어서 當業者에 自明하지 않은 技術的 뒷받침을 附加하는 補正을 하여 發明을 完成시키는 것을 말하며, 이 경우는 비록 特許請求의

範圍의 記載가 그대로라 하더라도 그 補正에 의하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項이 實質적으로 變하는 것이므로 補正後의 技術的 事項은 補正前의 明細書에 「記載된 事項의 範圍內」가 아닌 것이 된다.

따라서 그와같은 補正은 要旨變更이 된다.

(D) 不明瞭한 記載, 誤記等의 個所가 補正되어도 要旨變更으로 보지 않는 것

단순한 不明瞭한 記載의 釋明, 또는 分명한 誤記의 訂正이라고 當業者에 認定되는 事項의 補正이면 그 補正에 의하여서는 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項은 何等 實質的인 變化가 없고, 如前히 補正前의 明細書에 「記載된 事項의 範圍內」이므로 그와 같은 補正은 要旨變更으로 보지 않는다. (完)