

# 特許出願の 拒絶豫告에 對한 出願人の 對策(1)



李 鍾 珏

(이종각 特許 法律事務所  
所長・辨理 士)

## 目 次

- I. 序 言
- II. 拒絶理由의 통지 및 出願人의 對策
  - 1. 拒絶理由
    - (1) 취 지
    - (2) 거절이유와 무효사유
    - (3) 거절이유의 명시
    - (4) 거절이유를 통지할 수 있는 기간
  - 2. 拒絶理由에 대한 對策
    - (1) 기간지정과 의견서 제출
    - (2) 보정서 제출기회
    - (3) 출원분할
    - (4) 출원변경
    - (5) 출원의 취하 및 포기
    - (6)査定에 대한 不服항고심판의 청구
    - (7) 上 告

## III. 結 言

(고딕은 이번號, 명조는 다음號)

## I. 序 言

심사관은 특허출원에 대하여 거절이유가 없을 때에는 출원공고 할 것을 결정해야하고, 거절이유가 있을 때에는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출기회를 주어야 한다.

따라서 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유의 有無판단을 위한 심사를 하는 것이다.

거절이유는 무효사유보다 넓은 범위까지 미치는 것으로서 법제9조(1발명 1출원) 법제8조제5항(특허출원) 및 법제157조의19(거절사정의 특례) 경우 등이다.

특허출원에 관하여 특허허부를 심사할 때에는 前特許, 前公告 및 先出願을 충분히 조사하여야 하며 전문가나 관계인의 의견을 충분히 참고하여야 한다.

公知, 公用 또는 기타 신규성의 상실을 이유로 심사관이 특허출원을 거절할 때에는 될 수 있는 한 그 장소, 시기 및 내용등을 명기하고 출원내용과 관련되는 부분을 지적설명하여야 하며 증거의 要旨가 근거와 사실이 명백하지 아니할 때에는 그 사유를 명기하고 출원내용과의 관련사항을 설명하여야 하며, 이유의 요지에 대한 증거와 사실이 명백하지 아니한 때에는 그 사유를 명기하고 출원내용과의 관련사항을 설명 하여야 한다.

국내에서 출원된 것, 특허등록된 것 또는 출원전에 반포된 간행물등을 증거로 특허출원을 거절할 때에는 그 종류, 일자, 번호, 권리자 또는 출원인의 성명과 신규성에 관련되는 날자를 결정함에 필요한 자료, 공보, 서적의 발행일자, 명칭, 페이지 또는 열람할 수 있는 방법과 장소 등을 상세하게 기재하여야 한다.

위의 증거가 특허출원된 청구범위의 발명의 의 것도 포함하고 있을 때에는 그 거절 이유로 인용된 부분을 상세하게 지적하여야 한다.

발명을 하지 못하는 이유로 특허출원을 거절할 때에는 심사관은 충분히 그 이유를 명시 하여야하고, 과학적원리에 의하여 거절할 때에는

권위 있는 간행물 또는 論旨를 지적하여야 한다.

## II. 拒絶理由의 통지 및 出願人の 對策

### 1. 拒絶理由

#### (1) 취 지

심사관이 특허출원에 대하여 심사를 한 결과 거절이유에 해당하는 것이라는 心證을 얻은 경우라도 출원인에게 어떠한 辯明의 기회를 주지 않고 즉시 拒絶査定을 한다면 특허 출원인에게 대하여 너무 가혹한 경우가 있을 수도 있고 또 심사관도 과오가 全無하다고 보증하기는 어렵다.

따라서 출원인에게 변명등 의견서를 제출할 기회를 주어 그들의 불이익을 방어하게 하는 한편 심사관에게도 可能한 과오에 대한 반성과 재심사의 기회를 주자는 취지이다.

또한 출원공고 후 직권에 의하여 발견한 이유로 거절하는 경우에도 拒絶豫告, 즉 거절이유를 통지하여야 한다.

#### (2) 거절이유와 무효사유

##### 1) 거절이유

특허법(이하 法으로 한다) 제82조에서는 「심사관은 특허출원이 다음 각호의 1에 해당할 때에는 거절사정을 하여야 한다」라고 규정하고 있다.

1. 법제2조 내지 제6조의2, 제8조제3항 내지 제5항, 제9조, 제11조제1항 및 제2항, 제40조의 각규정에 의하여 특허를 허여할 수 없는 사유가 있을 때.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 없는 자 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 冒認한자에 의해서 특허 출원이 된 때.

3. 조약에 위반된 때 <위규정의 해설>

i) 법제2조(특허를 받을 수 있는 자)

발명은 법을 행위가 아니므로서 어느 누구도 발명을 할수 있으나 대신 발명 할 수는 없다. 따라서 진정한 발명자 또는 그 권리의 승제인만

이 특허를 받을 수 있다. 이 규정을 위반하면 법제12조 및 제13조 규정에 의거 冒認출원 또는 모인특허로 인정되어 거절, 무효된다.

ii) 법제3조(식물특허발명)

無性的으로 반복생식 할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

다만 괴경, 괴근, 구근은 제외한다. 이 규정을 위반한 경우가 이에 해당된다.

iii) 법제4조(특허를 받을 수 없는 발명)

이 규정은 절대적 不특허사유로서 이 규정에 위반된 경우가 이에 해당된다. 다만, 음식물 또는 기호물의 발명이라도 제조장치나 제조방법은 특허를 받을 수 있다.

iv) 법제5조(발명의 정의)

발명의 정의에 위반된 경우로서 이는 당연한 거절이유이다.

따라서 발명이 형성되려면 자연법칙을 이용해야 하고, 기술적 사상의 창작이어야 하며, 창작의 고도성이 필수조건이다. 그러므로 자연법칙을 이용하지 않거나 자연법칙 이외의 법칙을 이용하는 非발명이라든지 미완성 발명은 발명에서 제외된다.

v) 법제6조 및 법제6조의2(특허요건)

발명은 신규성 및 진보성(독창성)이 있어야 하고, 이 규정에 위반된 경우가 이에 해당된다. 새로운 발명이어야 하고 독창성이 없는 발명은 보호해서는 안된다는 규정이다.

vi) 법제8조제3항 내지 제5항(특허출원)

법제8조제3항은 출원명세서의 필요한 기재사항과 필요한 경우 도면의 기재 상태를 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 발명의 목적, 구성, 작용, 효과등으로 명백히 기재해야 되는데 그 기재사항을 위반한 경우가 이에 해당되고 제4항 및 제5항은 특허청구 범위의 기재사항과 청구項數에 관한 규정으로서 이러한 규정을 위반한 때가 이에 해당된다.

vii) 법제9조(1발명 1출원)

1출원은 1발명에 한하고 있으므로 이 규정에

위반된 때 해당된다.

viii) 법제11조제1항 및 제2항 (선원주의)

동일한 발명에 대해서는 최선출원자에게만 특허를 허여하게 되는바 동일한 발명의 선원출원이 있을 때 이에 해당된다.

ix) 법제40조(외국인의 권리능력)

외국인으로서 우리나라 특허청에 출원할 때 권리능력이 필요한데 이러한 권리 능력이 없는 경우 해당된다.

x) 법제82조제2호 (冒認出願)

법제2조(특허를 받을 수 있는 자)에서 설명한 바와 같다.

xi) 법제82조제3호(조약 위반)

국가간에 체결된 조약에 위반된 경우가 이에 해당된다.

xii) 법제157조의19(거절사정의 특례)

이 규정은 국제특허출원에 대한 거절 이유의 특례로서 국제출원서가 소정의 출원방식(출원번역문에 기재된 발명)에 위반된 경우 이를 이유로 이의신청이 있는 경우 이에 해당된다.

### 2) 무효사유

무효사유는 거절이유보다 좁게 규정하고 있다. 이것은 발명의 실제적요건만의 흠결을 다루기 때문이다.

따라서 법제9조(1발명 1출원) 및 법제8조제5항(특허청구범위의 기재사항)은 제외하고 있으므로, 가령 심사에 있어서 심사미전으로서 법제9조 및 법제8조제5항 규정을 위반해서 특허권이 설정등록 되어도 이러한 이유만으로서 특허를 무효시킬 수는 없는 것이다.

### (3) 거절이유의 명시

거절이유는 구체적사실을 명시하여야 한다. 거절이유라고 명시한 것과 다른 별개의 이유에 의하여 拒絶査定을 하면 위법한 사정이 된다. 따라서 별개의 이유가 있으면 다시 그 이유를 명시하는 거절 이유를 통지하여야 한다.

### (4) 거절이유를 통지할 수 있는 기간

1. 출원공고전 심사중에 거절이유가 발견된 때
2. 출원공고 후 이의신청이 성립되는

경우(多항제에 있어서는 1개항이라도 성립될 때)

3. 출원공고후 직권에 의해 거절이유를 발견한 경우

4. 특허사정후에서 특허권이 설정등록되기전 까지의 경우 등이다.

## 2. 거절이유에 대한 대책

### (1) 기간지정과 의견서 제출

#### 1) 기간지정

이 규정은 심사관의 직권 심사주의에 대한 일종의 제한으로서 지정기간을 지정하여 받드시 의견서 제출기회를 부여해야함은 강행규정으로 정하고 있는바(법제82조제2항) 지정기간이 너무 짧으면 기간지정이 없는 것과 같은 것으로서 국내출원인 경우 30일內이고 국외출원인 경우 3개월內이며, 만약 특허출원에 시험이 필요한 경우에는 그 실험에 필요한 소요기간을 심사관은 인정해야 한다.

그리고 거절 이유에 대한 의견서가 이유 있다고 인정한 때에는 출원공고 결정을 해야 하겠지만 다시 새로운 거절이유가 발견된 때에는 재차 거절 이유를 통지해야 한다.

#### 2) 의견서 제출

심사관의 거절이유가 합당치 않은 경우에는 실물, 모형, 실험 DATE 또는 심판판례, 대법원판례 등을 제시하여 심사관을 설득해야 한다.

이 경우 증거자료는 가능한 출원인에게 유리한 자료라면 많이 제출 할수록 출원인에게 유리하게 되고 심사관에게 설득력을 얻어 거절사정을 면할 수 있는 것이다.

### (2) 보정서 제출 기회

#### 1) 意 義

출원절차는 서면주의를 취하기 때문에 제출되는 서면도 법령상 정형化 된 것이 많으며 일단 서류가 특허청에 제출되면 그대로 심사의 자료가 된다.

이와같이 특허청에 일단 제출된 출원서류에 있어서 명세서 및 도면(도면은 필요한 경우에

한함)이나 출원절차에 경미한 흠결이 있거나 불미사항이 있을 때 이를 명확하게 고쳐서 출원서류를 명확히 보정하기 위한 제도를 말한다.

따라서 명세서, 도면의 실제적 보정은 발명의 실체를 명확히하여 특허권자에게 특허권의 권리 내용을 명백히 함과 동시에 제3자에게는 공개된 기술문헌의 사명을 달성하고자 하는 것이고 절차적인 보정은 행정절차를 원활히 진행시키기 위한 제도라고 볼 수 있다.

## 2) 보정의 필요성

출원서의 명세서 및 도면이나 출원절차에 경미한 하자를 출원인이 보정하므로써 출원인에게는 선원주의의 이익을 얻을 수 있도록 하고 심사의 효율화를 기할 수 있으며 더욱이 심사에 있어서 거절이유에 해당되어 거절 사정됨을 사전에 방지할 수 있으며, 특허가 설정된 후에도 무효사유에 해당되면 특허의 무효가 성립되기 때문에 이러한 불이익을 보정 제도에 의해서 사전방지 함과 동시에 출원공고된 명세서 및 도면의 내용이 제3자에게 기술문헌으로서의 사명을 달성하기 위해서, 본 보정제도는 필요한 것이라고 본다.

## 3) 보정의 제한성

### i) 출원내용의 제한성

당초출원 명세서 및 도면에 기재되지 않은 발명부분을 보정에 의해서 추가보정하면 보정서는 당초출원서의 출원일자에 제출된 것으로서 제출일자가 소급처리되기 때문에 법제11조의 선원주의 규정에 反하게 된다. 따라서 당초출원서의 요지변경이 되지 않는 범위로 출원내용의 보정을 제한하고 있다.

법제10조의3에서 명세서의 요지변경 판단을 다음과 같이 규정하고 있다.

「출원공고 결정등본의 송달전에 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 明細書의 要旨를 변경하지 아니하는 것으로 본다」

### ii) 시기적 제한성

보정내용이 전술한 i)과 같은 피해를 남지 않는다 해도 출원인이 아무때나 자유로히 보정을

한다면 특허청의 행정사무 처리가 어지럽게 되어 결국 출원심사 처리를 늦추는 결과를 초래하게 된다. 따라서 보정제도를 어떻게 두느냐는 각국 나라사정에 따라 결정할 문제이다. 다만 보정제도는 출원인의 이익을 위하고 공중의 불이익을 방지함과 동시에 특허청의 사무처리의 불편이 없는 범위에서 이루어져야 할 것으로서 우리나라 보정제도는 다음과 같다.

## 4) 출원공고전의 보정

### i) 보정시기

#### (가) 출원일로부터 1년 3개월內

법제42조 규정에 의한 우선권 주장의 출원은 우선권 주장일로부터 이에 해당되고 PCT에 의한 국제특허출원의 경우에는 우선일로부터 기산된다.

#### (나) 1년 3개월 경과후

##### 1) 심사청구

##### a) 심사청구와 동시

b) 심사청구통지를 받은 날로부터 3개월內

이 경우는 출원인이 아닌 제3자가 심사청구한 경우 실질심사에 접할 때 거절 이유등에 해당되는지 여부나 기타 명세서를 명확히 하기 위해서 출원인은 보정을 할 수 있도록 한 것이다.

##### 2) 의견서 제출기간內

거절이유를 심사관으로부터 받은 경우 발명의 상세한 설명이나 특허청구의 범위中 거절 이유에 해당되는 부분의 발명을 설명하거나 또는 삭제보정 하므로써 특허출원 전체가 거절됨을 방지하기 위해서 보정할 수 있는 경우를 말한다.

3) 거절사정에 대한 抗告審判을 청구하는 경우 항고심판 청구일로부터 30日內

이 경우에는 거절 이유에 대하여 최대한의 의견서, 보정서등으로서 심사관을 설득하였으나 거절사정된 경우 필요에 따라서 출원인은 출원명세서 및 도면을 최후로 보정하여 항고심판에서 유리한 판단을 받도록 부여된 보정서 제출 기회이다.

### ii) 보정내용

당초출원서에 첨부된 명세서 및 도면의 요지변경이 되지 않는 범위內에서만 보정이 가능한

것으로서 법제10조의3 규정에서는 「출원공고결정등본 송달전에 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 명세서의 요지를 변경하지 아니한 것으로 본다」라고 규정하고 있고, 출원공고 결정등본 송달후에는 「특허청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 부분의 설명」에만 국한하고 있다.

iii) 명세서의 요지변경 판단에 있어서 주의할 사항

(가) 각각의 보정은 항상 출원서에 최초로 첨부시킨 명세서 또는 도면(이하 보정전의 명세서라함) 만을 비교의 대상으로 하고 출원후에 보정된 명세서 또는 도면은 비교의 대상으로 하지 않는다.

(나) 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면에 기재한 사항의 범위란 글자한자 一句까지 동일하게 기재된 것을 말하는 것이 아니고 출원서에 있어서 그 발명에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자(이하 당업자라함)가 보정전의 명세서의 기재로 보아서 명백한 사항도 전술한 기재된 사항의 범위내로 간주한다.

또 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 보정전의 명세서에 기재된 사항의 범위내인가 아닌가를 판단함에 있어서는 단지 특허청구범위의 기재 자체가 변경되는가 아닌가에 대하여서만 고려할 것이 아니라 비록 특허청구범위 기재는 그대로 있다하더라도 명세서 또는 도면을 보정한 결과 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변경되는가 아닌가에 대해서도 유의하여야 한다.

(다) 발명의 목적효과 또는 용도를 부가, 변경시키는 보정에 대하여도 그 보정이 명세서의 요지를 변경시키는 것인가 아닌가에 대한 판단은 그 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변경되는지 아닌지에 의하여 판단하여야 한다.

일반적으로 특허청구의 범위의 기재 변경시키지 않고 발명의 상세한 설명중에서 발명의 목적, 효과 또는 용도만을 부가 또는 변경시키는

보정은 그 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로는 변하지 않은 경우가 많다. 그러나 이와같은 경우에 있어서도 단순히 기재적으로 변하지 아니하다고 볼 것이 아니라 실질적으로 변경하는지 아닌지를 검토해 봐야 한다.

### 5) 출원공고 후의 보정

명세서 및 도면등의 보정은 '원칙적으로 출원공고결정전에 하여야하나 예외적으로 발명내용의 명확화, 출원인의 이익도모 및 부득이한 경우 등을 고려해서 한정적으로 출원공고결정 후에 있어서도 명세서나 도면을 보정할 수 있게 하였다. 출원된 발명이 심사후 출원공고되면 완전특허권이 발생하므로써 출원인은 이때부터 권리행사를 할 수 있다.

#### i) 보정시기

##### (가) 의견서 제출기간내

출원공고전 의견서제출기간내에서 설명한 바와 같다.

##### (나) 이의답변서 제출기간내

출원공고후 이의신청이 제기되어 이의 신청이 유가 이유있다고 성립될 때 그 부분의 발명을 출원명세서 및 도면에서 보정내지 삭제하여 이의 신청이유에 해당된 발명부분을 제거하지 않으면 결국 그 특허출원은 전체가 거절사정됨을 면치못하게 되는바 이경우 출원인의 방어를 위해서 보정서의 제출기회를 부여한 것이다.

(다) 거절사정에 대한 不服 항고심판을 청구하는 경우 항고심판 청구일로부터 30일내

이 경우도 전술한 바와 같다.

#### ii) 보정의 범위

##### (가) 청구범위의 감축

###### 1) 택일적 기재요소의 삭제

A 또는 B라고 기재된 경우 그 어느 하나를 삭제하는 경우

2) 구성부분의 직렬적부가 「A에 B를 부착시켜서」의 경우 「A에 B를 B에 C를 부착시켜서」 구성하는 경우이다. 이때 기술구성의 확장이 아닌 구체화하는 경우에만 한정되고 기술구성이 새로히 추가되어 확장되면 요지변경이

된다.

ㄷ) 상위개념에서 하위개념으로의 변경

필기구를 만년필등으로 변경하는 경우이다.

(나) 오기의 정정

ㄱ) 오기란 문자, 문귀, 어귀등의 기재잘못을 의미하고

ㄴ) 정정이란 당업자가 용이하게 이해하고 실시할 수 있도록 정정한 것을 의미한다.

(다) 불명료한 부분의 설명

불명료한 기재란 문맥상 그 자체의 의미가 명백치 않은 명세서 및 도면을 의미하고 미완성 발명의 불명료한 부분을 명료하게 보정하는 것은 당초 출원명세서 및 도면에 없던 기술구성이 추가되는 것이므로서 요지변경이 된다. 또한 설명이란 명백히 하는 것으로서 학술용어 등으로 당업자가 반복실시할 수 있게 기재하는 것을 의미하는 것이다.

iii) 출원공고후 보정에 의한 손해배상의무

법제91조(임시보호의 권리)에서는

① 출원공고가 있는 때에는 그 출원한 발명은 출원공고가 있는 날로부터 특허권의 효력이 발생한 것으로 본다.

② 제45조제2항(특허권의 내용), 제46조(특허권의 효력이 미치지 않는 범위), 제64조(침해로 보는 행위), 제96조제2항(심사 또는 소송절차의 중지), 제124조(과실의 추정), 제

조148제2항(심판계속중의 소송절차의 중지), 제155조(권리침해에 대한 특허권자등의 보호), 제156조(손해배상의 청구), 제157조(특허권자등의 신용회복)의 규정은 제1항의 권리에 관하여 이를 준용한다.

③ 출원공고후 출원의 포기, 무효 또는 취하가 있을 때, 거절사정이나 거절 사정할 것이라는 심결이 확정된 때에는 제1항의 규정에 의한 효력은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

④ 제1항의 권리를 가진 자가 그 권리를 행사한 경우에 당해출원이 포기, 무효 또는 취하가 되었거나 거절사정 또는 심결이 확정되었을 때에는 그 권리의 행사로 인하여 상대방에게 입힌 손해배상할 책임을 진다.

당해 특허출원에 첨부한 명세서 또는 도면이 출원공고후의 보정에 의하여 특허권 설정등록시의 특허청구범위에 포함되지 아니한 것에 대하여 권리를 행사하였을 때에도 또한 같다 라고 규정하고 있다.

따라서 법제91조의 임시보호의 권리는 특허권에 준하는 권리로서 특허권자체가 아닌 해제조건부의 권리이기 때문에 특허권이 설정등록되지 않으면 처음부터 존재하지 않는 권리가 되므로서 전술한 同法제3항 및 제4항의 규정에 해당될 때 상대방에게 손해배상의 책임을 지는 것은 당연한 것이다. 그리고 同규정은 법제91조의2(출원공개의 효과)에서 발생된 보상금 청구권에서도 준용되고 있다. <계속>

## (案) 工業所有權 相談室 운영 (內)

◎ 相談日時 : 每日 10:00~16:00  
(土요일은 10:00~12:00)

◎ 相談料 : 無料

◎ 相談依頼者 : 本會 會員企業(非會員일 경우 特請에 限함)

◎ 相談分野 및 範圍

- 1) 出願·異議申請·登録節次 및 要領
- 2) 工業所有權紛爭의 豫防 및 事後處理
- 3) 社內 特許管理要領·職務發明補償制度 運用方案

- 4) 工業所有權 實施斡旋 및 活用
- 5) 企業內 工業所有權專擔機構設置方案
- 6) 其他 工業所有權에 관한 諸般事項

◎ 結果處理

- 1) 相談依頼會員社에 直接 回答
- 2) 相談에 關聯되는 秘密事項은 保障되며 公開可能한 事項은 本會 會誌 또는 文庫輯으로 刊行 配布

◎ 相談處 : 本會 發明振興部 및 調查資料部  
(557-1077~8, 568-8263·8267)