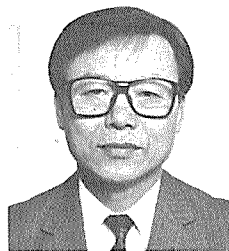


# 특허출원 요건 및 분할출원(II)



황 의 창  
특허청 부이사관

## 4. 변경출원

### 가. 의의

변경출원이라 함은 출원내용을 변경한 것이 아니고 출원의 형식을 변경하는 것으로서 특허출원과 실용신안등록출원, 특허출원과 의장등록출원, 실용신안등록출원과 의장등록출원간에 상호변경출원하는 것을 말한다.

### 나. 변경출원의 요건

#### (1) 원출원의 계속성

변경출원시에 변경출원의 기초가 되는 실용신안등록출원 또는 의장등록출원은 정상적인 상태로 계속 중에 있어야 한다. 이미 거절사정이 확정되었다거나 포기 또는 무효가 된 출원에 대해서는 변경출원을 할 수가 없기 때문이다.

#### (2) 출원인의 동일성

변경출원전의 출원인과 변경출원후의 출원인은 동일하여야 한

다.

출원인이 복수인의 경우에도 그 복수의 출원인은 모두 동일하여야 한다.

#### (3) 출원내용의 동일성

변경출원된 출원의 내용은 원출원의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 그 내용 또한 동일하여야 한다. 여기에서 출원내용의 동일성이란 동일성이 인정되는 정도의 범위내이면 족하고 반드시 완전동일성을 요구하는 것은 아니다.

#### 다. 변경출원을 할 수 있는 기간

변경출원을 할 수 있는 기간은 원출원에 대하여 최초의 거절사정 등본을 받은 날로부터 30일내에 변경출원을 할 수 있고 실용신안등록출원, 의장등록출원은 출원일로부터 5년내에 변경출원을 할 수 있다. 다만, 원출원에 대하여 최초의 거절사정등본을 받은 경우

에는 그 출원일로부터 5년이 지난 경우라도 변경출원이 가능하다. 거절사정불복항고 심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간내 즉 실용신안 등록출원 또는 의장등록출원에 대한 최초의 거절사정을 받은 자가 거절사정 불복항고심판을 청구하는 경우 그 거절사정 불복항고심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 때에는 연장된 기간내에 변경출원을 할 수 있다.(법 제53조 제4항)

#### 라. 변경출원의 효과

##### (1) 출원일의 소급

이는 출원주의에 대한 예외로서 변경출원이 적법한 것으로 된 때에는 그 출원의 출원일은 원출원일까지 소급되나 예외적으로 원출원일로 소급하지 아니한 경우가 있는 바 자세한 것은 “7월호 3. 분할출원 마. 분할의 효과 (1) 출원일의 소급”편을 참고하기 바랍니다.

니다.

(2) 원출원의 취하 간주

실용신안등록출원, 의장등록출원을 특허로 변경출원한 경우에는 처음에 출원했던 실용신안등록출원이나 의장등록출원은 취하한 것으로 본다.

(3) 심사청구의 특례

변경된 특허출원에 대하여는 5년의 출원심사청구기간이 경과한 후라 하더라도 변경출원한 날로부터 30일까지는 출원심사의 청구를 할 수 있다.

5. 우선권주장 제도

가. 조약에 의한 우선권주장

(1) 의의

공업소유권 보호를 위한 파리동맹조약에 의하여 동맹국의 1국에 특허출원을 한 후 그 특허출원발명과 동일한 발명을 1년 이내에 다른 1국에 출원했을 경우 그 사이에 타인이 특허출원이 있다 하더라도 이를 이유로 후원인 특허출원을 거절할 수 없을 뿐만 아니라 후원에 관여하는 권리를 제한하는 어떠한 제3자의 권리도 발생시킬 수 없다는 제도이다.

즉 동맹국의 1국에 특허출원을 한 자가 그 특허출원과 동일한 발명을 1년 이내에 다른 동맹국에 특허출원한 경우 후원인 특허출원은 당해국에 특허출원한 날에 출원한 것과 동일하게 인정해 주는 것을 우선권이라고 하고 이러한 주장을 우선권주장이라고 한다.

이와같은 제도가 세계적으로 선

용되고 있는 것은 발명을 국제적 규모로 보호받고자 할 경우 발명 특허를 받고자 하는 나라마다 개인적으로 특허출원을 하여 특허권을 취득하여야 한다.

이 경우 외국 여러나라에 동시에 출원을 하는 것은 시간·거리·문자·절차·경비 등의 제약으로 그리 용이한 일이 아니기 때문에 이를 극복하고 진정한 선원자의 지위를 국제적으로 보호하기 위하여 마련된 제도이다.

(2) 우선권주장의 요건

(가) 출원의 정규성

우선권주장의 기초가 되는 1국에서의 최초의 출원은 당해국의 특허제도에 의한 소정의 법정절차에 의한 정규의 특허출원으로 인정된 것이어야 한다. 이와같이 인정된 출원의 정규성은 그 후 당해 출원이 무효되거나 또는 취하·포기·거절된다 하더라도 이를 기초로 우선권을 주장 할 수 있다.(파리동맹조약 제4조 A3)

(나) 출원의 최선권

우선권주장의 기초가 되는 최초의 출원은 1국에서의 최선의 출원은 물론 다른 동맹국에서의 최선의 출원에 한한다.

(다) 발명의 동일성

우선권주장의 기초가 되는 선출원의 발명과 우선권주장을 하는 후출원의 발명은 동일성이 인정되어야 한다. 따라서 후출원의 발명이 선출원의 발명과 동일성이 인정되는 한 그 출원의 형성에 있어서는 별문제가 되지 않는다. 즉 1국에서 발명으로 특허출원한 것을

다른 동맹국에 고안으로 실용신안등록출원을 하거나 또는 의장등록출원을 하여도 무방하다.

(라) 출원인의 동일성

우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원인과 우선권주장을 하는 후출원의 출원인은 동일인이거나 그 승계인이어야 한다.

(마) 출원의 기간성

우선권을 주장하기 위해서는 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일로부터 특허출원 및 실용신안등록출원은 1년 이내, 의장등록출원은 6월 이내에 출원을 하지 않으면 안된다.

(3) 우선권주장의 절차

우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 동맹국의 1국에 최초로 출원한 년월일 및 국명을 기재한 서면에 의하여 우선권주장을 하여야 한다. 우선권주장은 우선권주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 특허출원 및 실용신안등록출원은 1년 이내, 의장등록출원은 6월 이내에 특허출원을 하여야 한다. 우선권주장을 한 자는 최초 출원한 국가의 정부가 인정하는 특허출원의 년월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 다음의 1에 해당하는 날 중 최선일로부터 1년 4월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

① 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일

② 그 특허출원이 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일

③ 그 특허출원이 타 특허출원이나 실용신안등록출원이나 의장등록출원의 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일

우선권을 주장한 자가 위의 기간내에 위의 서류 즉 최초 출원한 국가의 인증이 있는 출원년월일 및 출원내용(명세서, 도면)을 기재한 등본이나 우선권 증명서 등을 제출하지 않으면 안된다.

만약 이와같은 우선권주장에 관한 증빙서류를 소정의 기간내에 제출하지 아니한 때에는 그 우선권 주장은 효력을 상실하게 된다.

#### (4) 우선권주장의 효과

우선권 주장이 인정된 출원은 특허요건 및 출원의 지위에 있어서 동맹국 1국의 최초출원일로 소급한다.

#### 나. 국내출원에 의한 우선권제도

##### (1) 의의

우리나라에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 한 자가 먼저 출원한 것을 기초로 하여 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하는 경우 그 출원에 대하여 특허요건 및 출원 등의 적용에 있어서 먼저 출원한 때 출원한 것으로 출원일을 소급하는 제도를 말한다.

이는 개정법에서 채택한 제도로서 개정전법이 선출원의 명세서, 도면이 불비하여 보정하는 경우 요지변경을 이유로 거절하거나 선출원 발명에 대한 개량발명이나 이용발명을 출원하는 경우 선출원과의 저축을 이유로 거절할 수가

있었다.

따라서 개정법에서는 이러한 거절의 소지를 없애기 위하여 선출원에 대한 명세서 기재사항의 보정이 요지변경이 될 수 있다고 판단 될 때 아예 보정에 의하지 않고 또 선출원 발명에 대한 개량발명이나 이용발명의 출원이 선출원과 저축된다고 판단 될 때에도 아예 별개의 출원을 하지 아니하고 국내 우선권주장에 의하여 각각 별개의 신규출원과 선출원발명과 합하여 하나의 발명으로 출원하도록 함으로서 심사관의 거절을 방지함은 물론 진정한 발명의 보호를 위한 제도적 보완을 기하였다.

#### (2) 우선권주장의 요건

##### ① 선출원의 계속성

우선권주장의 기초가 되는 선출원은 우선권주장시점에서 유효한 출원으로 계속 중에 있어야 한다. 따라서 우선권주장의 기초가 되는 선출원이 이미 취하나 포기 또는 무효가 되었거나 사정이나 거절할 것이라는 심결이 확정된 경우에는 이를 기초로 하여 우선권 주장을 할 수 없다.

##### ② 출원인의 동일성

우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원인과 우선권을 주장하는 후출원의 출원인은 동일인이거나 그 승계인이어야 한다.

##### ③ 발명의 동일성

우선권주장의 기초가 되는 선출원의 발명과 우선권주장을 하는 '후출원의 발명은 동일성이 인정되어야 한다. 따라서 후출원의 발명이 선출원의 발명과 동일성이

인정되는 한 그 출원의 형식에는 구애되지 않는다.

즉 발명으로 특허출원 한 것을 고안으로 실용신안등록출원을 하거나 의장등록출원을 하여도 무방하다. 이와같이 우선권주장을 할 수 있는 발명은 우선권주장의 기초가 되는 선출원발명과 동일한 발명이어야 할 뿐만 아니라 그 선출원발명과 '개량·이용관계에 있는 발명 및 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 속하는 발명일 경우에도 가능하다고 할 것이다.

따라서 우선권주장의 기초가 되는 선출원 발명을 계속추가·개량한 경우 이들을 하나로 묶어서 출원할 수 있으며 조약에 의한 우선권 주장에서와 같이 부분우선, 복합우선이 모두 가능하다 할 것이다.

#### ④ 원 출원성

우선권주장의 기초가 되는 선출원은 반드시 원출원이어야 한다. 따라서 원출원을 분할하거나 변경하여 출원한 분할출원이나 변경출원을 기초로 하여 우선권주장을 할 수 없다.

#### ⑤ 출원의 기간성

우선권을 수반하는 특허출원은 우선권주장의 기초가 되는 선출원의, 출원일로부터 특허출원 및 실용신안등록출원은 1년이내, 의장등록출원은 6월이내의 출원이어야 한다.

#### (3) 우선권주장의 절차

우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시를

하여야 한다. 그러나 조약에 의한 우선권주장과 같이 최초 출원한 국가의 우선권 증빙서류 즉 국가의 인증이 있는 출원 년월일 및 출원내용을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본 또는 우선권 증명서 등은 제출하지 않아도 된다.

#### (4) 우선권주장의 효과

우선권을 주장한 특허출원 중 그 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서나 도면에 기재된 발명은 다음의 경우 선출원의 출원시에 출원한 것으로 보는 효과를 갖는다.

- ① 산업상 이용성, 신규성, 진보성 등 특허요건의 경우
- ② 선원의 지위확대의 경우
- ③ 신규성이 있는 발명으로 보는 경우
- ④ 선원의 경우
- ⑤ 특허권의 효력제한의 경우
- ⑥ 타인의 특허발명 등에 관한 이용·저촉관계의 경우

⑦ 선사용에 의한 통상실시권의 경우

⑧ 의장권 존속기간 만료 후의 통상실시권의 경우

⑨ 생산방법의 추정외의 경우

⑩ 정정심판청구의 경우 등이다.

이상과 같은 일반적 규정에 의한 발명의 신규성, 진보성이나 선후원 등 기본적인 특허 요건은 물론 이것에 직접 관련되는 요건 즉 신규성 상실의 예외규정이나 소위 확대된 선원의 지위 등이 있는데 이것들의 판단시점은 말할 것도 없이 선출원시로 간주된다.

#### (5) 우선권주장의 취하

우선권주장을 한 특허출원은 선출원의 출원일로부터 1년 3월이 경과한 후에는 그 우선권주장을 취하할 수 없고 1년 3월내에 취하된 때에는 그 우선권주장도 동시에 취하된 것으로 본다.

다. 국제출원에 의한 우선권 주장

(1) 의의

특허협력 조약(PCT : Patent Co-operation Treaty)의 규칙에 따라 출원서, 명세서, 청구의 범위, 필요한 도면 및 기술정보용 초록을 포함한 일련의 국제 출원은 공업소유권 보호를 위한 파리조약의 당사국에서 또는 동조약의 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장할 수 있다.

#### (2) 우선권주장의 조건과 효과

우선권 주장의 조건과 효과는 '공업소유권 보호를 위한 파리조약 제4조의 규정에 의한다. 그러나 국제출원이 우선권주장을 수반하는 경우 당해 지정국에서의 우선권주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다. 계속되는 다음호에서는 특허출원절차의 취하·포기 및 국제출원절차에 관하여 개제한다.

<19Page에 이어서>

군립하고 있다.

따라서, 정부에서는 EDCF를 통하여 고부가가치를 창출하는 전자 의료기기산업에 중점을 두어서 개도국에 대한 시장 점유율을 넓혀 나가야 한다.

또한 전자 의료기기 제조업체의

경우 해외시장정보를 포함한 시장 개척 능력이 취약하다는 점때문에 종합상사의 도움이 필요하다.

그러나, 현재의 종합상사는 전자, 섬유 및 잡화 등을 취급하는 등 전문적인 지식이 필요한 전자 의료기기와는 조금 차원이 다르

다. 따라서, 세계 시장을 상대로 한 전문 마케팅, 정보력, 기술력을 보유한 전문 전자 의료기기 상사의 육성이 중소기업의 영업 비용 부담 없는 판매 활성화에 기여할 수 있다는 점에서 시급한 문제의 하나로 볼 수 있다.