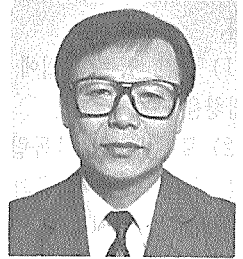


## 특허출원의 요건 및 분할출원



황 의 창  
특허청 부이사관

### 2. 특허출원의 요건

#### 가. 의 의

특허출원은 하나의 발명을 하나의 특허출원, 즉 하나의 출원에는 하나의 발명만을 기재하여 출원하는 1발명 1출원주의를 원칙으로 하고 있으나 예외적으로 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.

이와같은 1발명 1출원주의는 하나의 출원으로 할 수 있는 발명의 범위, 즉 1특허출원의 범위를 정한 것으로서 이는 1군의 발명에 한하여 1출원으로 할 수 있다는 것이지 1군의 발명을 별개로 나누어 출원하는 것을 금지하는 것은 아니다.

원래 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 출원을 하는 것이 원칙이다. 그러나 과학기술의 발달과 산업의 발전 등으로 어떠한 발명

을 완성함에 있어서 그 하나의 발명에 그치는 것이 아니라 그와 관련되는 여러발명이 동시에 되는 경우가 많다.

따라서 이와같은 발명은 일정한 경우 1출원으로 할 수 있도록 함으로써 독립된 별개의 출원에 비해 출원인의 편익은 물론 심사에 있어 기술문헌조사를 용이하게 하는 등 심사의 신속·적정화를 기할 수 있을 뿐만 아니라 이와같은 기술을 이용하고자 하는 일반인에게도 관련기술을 동시에 공개함으로써 이용에 편이를 제공하게 된다.

#### 나. 1특허출원

##### (1) 1발명의 범위

1발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 그 목적·구성·효과 등에 있어 일체성이 있는 최소단위의 발명으로서 단일발명을 말하며 i) 동일한 범주내에서 ii) 동일한 자연법칙

을 이용하고 iii) 동일한 기술사상을 바탕으로 iv) 동등한 효과를 나타내는 경우를 1발명의 범위로 본다.

##### (2) 1군의 발명의 범위

1군의 발명이란 그 발명상호간에 산업상 이용분야가 동일한가, 해결하고자 하는 문제점이 동일한가, 그 구성수단이 동일한가, 특히 적합한 관계에 있는가의 여부에 의하여 판단한다.

첫째, 발명의 범주가 같은 경우이다. 이는 물건의 발명인 경우 수개의 발명을 같이 한 경우, 방법의 발명인 경우에는 수개의 방법의 발명을 같이 한 경우 등이다.

둘째, 발명의 범주가 다른 경우이다. 이는 물건의 발명을 하면서 그 물건을 생산하는 방법을 같이 발명한 경우, 또는 방법을 발명함에 있어서 그 방법을 실시하기에 특히 적합한 관계에 있는 장치의 발명을 함께 한 경우 등을 말한다.

#### 다. 1특허출원의 요건

1특허출원, 즉 1발명 1출원의 요건은 다음의 1에 해당하여야 한다.

(1) 물건 또는 방법에 관한 1 독립항을 기재한 출원

(2) 물건에 관한 1독립항을 기재한 경우에 다음 각목의 독립항을 선택하여 기재하거나 모두 기재한 출원

① 그 물건을 생산하는 방법에 관한 1독립항

② 그 물건을 사용하는 방법에 관한 1독립항

③ 그 물건을 취급하는 방법에 관한 1독립항

④ 그 물건을 생산하는 기계·기구·장치 기타의 물건에 관한 1독립항

⑤ 그 물건의 특정성질만을 이용하는 물건에 관한 1독립항

⑥ 그 물건을 취급하는 물건에 관한 1독립항

(3) 방법에 관한 1독립항을 기재한 경우 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계·기구·장치 기타의 물건에 관한 1독립항을 기재한 출원

(4) 위 각호의 경우에 1독립항만으로 포괄하여 기재 할 수 없을 때에는 1군의 발명에 해당하는 경우에 한하여 2이상의 독립항으로 기재 할 수 있다.

#### 라. 1특허출원의 요건에

##### 위반한 출원

특허출원이 1특허출원의 요건에 위반한 경우에는 거절이유가 된다. 특허출원인은 출원이 1특허

출원요건, 즉 1발명 1출원원칙에 위반된 경우 자진 또는 심사관으로 인한 거절이유서를 받은 경우 분할출원하여 구제를 받을 수 있다.

### 3. 분할출원

#### 가. 의 의

분할출원이라 함은 하나의 특허출원에 2이상의 발명이 포함된 경우 그 일부를 빼내어 개인의 특허출원으로 하는 것을 말한다.

여기에서 2 이상의 발명이라 함은 1특허출원의 범위를 벗어나는 발명을 말하며 특허출원한 발명이 1특허출원의 요건을 충족하는지의 여부는 앞에서 설명한 바 있는 발명의 특허출원요건, 즉 1특허출원의 요건에 따라 판단한다.

#### 나. 분할의 대상

분할출원 할 수 있는 발명은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 한한다.

따라서 보정에 의하여 새로이 포함된 발명은 이를 분할출원 할 수 없다.

또한 발명이 출원서에 최초로 첨부된 명세서·도면에 기재된 것인 한 그것이 특허청구범위에 기재된 것이거나, 발명의 상세한 설명에만 기재된 것이거나 이를 모두 분할출원 할 수 있으며, 원출원의 출원공고전·후를 불문한다.

#### 다. 분할출원의 요건

(1) 형식적 요건

① 원출원에 계속중일 것

분할출원시점에서 원출원은 유효하게 존속중이어야 하며 원출원이 이미 거절사정이 확정되거나 출원이 무효·포기·취하된 경우에는 분할출원을 할 수 없다.

원출원의 취하·포기와 분할출원이 같은 날에 이루어진 경우에는 그 분할출원은 적법한 것으로 본다.

② 분할 할 수 있는 기간내 일 것

분할출원은 명세서·도면을 보정할 수 있는 기간내에 할 수 있다.

③ 출원인이 동일 할 것

원특허출원의 출원인과 분할출원의 출원인은 동일인이어야 하며 이는 출원인의 완전동일을 의미한다.

(2) 실체적 요건

① 원출원에 2이상의 발명이 포함되어 있을 것

분할의 대상이 되는 2이상의 발명은 출원당초부터 원출원에 기재된 발명이어야 하며 출원후 명세서·도면의 보정에 의하여 2이상의 발명으로 된 경우에는 분할의 대상이 아니다.

② 분할출원한 발명이 원출원에 포함되었던 어느 하나의 발명이거나 하며 원출원에 포함되었던 발명이 아닌 경우에는 분할출원은 부적법한 분할출원으로 된다.

③ 분할출원한 발명과 원출원 발명과 동일하지 아니 할 것

분할 후의 분할출원한 발명과

원출원발명은 동일하지 않아야 한다.

#### 라. 분할출원 절차

##### (1) 분할출원 할 수 있는 시기

분할출원은 특허출원서에 첨부한 명세서·도면에 대한 보정을 할 수 있는 때 또는 명세서·도면을 보정 할 수 있는 기간내에 한하여 이를 할 수 있다.

##### (2) 분할출원서 제출

분할출원은 특허출원의 일부에 대하여 별개의 새로운 특허출원을 하는 것이다.

따라서 2이상의 발명 중 하나의 발명에 대하여 새로운 출원서를 제출하여야 하며 원출원의 발명에 대하여는 하나의 출원으로 정정함과 동시에 이에 따른 명세서·도면을 보정한 보정서를 제출하여야 한다.

##### (3) 첨부서류의 원용

출원인은 분할출원에 다른 특허출원서 등 출원에 필요한 모든 서류를 새로이 제출하여야 함이 원칙이나 우선권 증명서, 신규성의 의제를 받기 위한 증명서, 대리권을 증명하는 위임장 등의 제출은 이미 원출원서에 제출된 것을 원용하고 그 사본을 제출 할 수 있다.

#### 마. 분할의 효과

##### (1) 출원일의 소급

출원주의에 대한 예외로서 분할출원은 당초 특허출원 한 때 출원한 것으로 보아 출원이 원출원일까지 소급한다.

다만 다음의 경우에는 소급하지 아니한다.

① 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원하여 당해 특허출원을 한 후에 출원 공개 또는 출원공고된 타 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 특허요건(특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연이 실시된 발명이나 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이 아닌 것)이 충족되었다 하더라도 특허를 받을 수 없기 때문에 소급이 인정되지 않는다.

다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 출원서의 출원인과 타 특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 특허를 받을 수 있기 때문에 소급이 인정된다 할 것이다. 또한 실용신안등록출원한 고안이 당해 실용신안등록출원을 한 날전에 실용신안등록출원을 하여 당해 실용신안등록출원을 한 날후에 출원공개 또는 출원공고된 타 실용신안등록출원 또는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고안 또는 발명과 동일한 경우에 그 고안에 대하여는 실용신안등록요건(실용신안등록출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안이나 실용신안등록전에 국내 또는 국외

에서 반포된 간행물에 게재된 고안이 아닌 것)이 충족되었다 하더라도 실용신안등록을 받을 수 없기 때문에 소급이 인정되지 않는다.

다만, 당해 실용신안등록출원의 고안자와 타실용신안등록출원의 고안자나 특허출원의 발명자가 동일한 경우 또는 당해 실용신안의 실용신안 등록출원서의 출원인과 타 실용신안등록출원이나 특허출원의 출원인이 동일한 경우에는 실용신안등록을 받을 수 있기 때문에 소급이 인정된다 할 것이다.

② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하거나 간행물에 발표하거나 학술단체가 개최하는 연구집회에 서면으로 발표함으로써 특허출원전에 국내에서 공지·공연되었거나 국내외에서 반포된 간행물에 게재되었을 경우 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 다음의 1에 해당하는 박람회출품함으로써 특허출원전에 국내에서 공지·공연되었거나 국내외에서 반포된 간행물에 게재되었을 경우 그 날로부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 신규성이 있는 발명으로 본다.

그러나 이와같은 신규성 의제의 발명에 대해서는 분할출원의 출원일은 원출원일까지 소급하지 않는다.

i) 정부 또는 지방자치단체가 개최하는 박람회

ii) 정부 또는 지방자치단체의

승인을 얻은 자가 개최하는 박람회

iii) 정부의 승인을 얻어 국외에서 개최하는 박람회

iv) 정부의 승인을 얻어 국외에서 개최하는 박람회

vi) 조약(공업소유권 보호를 위한 파리조약, 세계지적소유권 기구설립협약, 특허협력조약, 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 등 특허법에서 규정하고 있는 특허에 관한 조약)의 당사국 영역안에서 그 정부나 그 정부로부터 승인을 얻은 자가 개최한 박람회

③ 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 관한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사

국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 당사국에 출원한 날인 대한민국에 출원한 날로 우선권을 주장하는 경우 당해 출원에 대한 분할출원의 출원일은 최초로 출원한 국가의 출원일까지 소급하지 않고 대한민국에 출원한 날까지만 소급한다.

④ 특허를 받고자 하는 자는 i) 그 특허출원이 선출원의 출원일로부터 1년을 경과하여 출원된 경우 ii) 선출원이 분할출원이나 변경출원(실용신안법에 의한 분할출원, 변경출원 포함)인 경우 iii) 선출원이 그 특허출원시에 포기, 무효 또는 취하된 경우 vi) 선출원이 그 특허출원시에 사정 또

는 심결이 확정된 경우를 제외하고는 그 특허출원한 발명에 관하여 그 자가 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 우선권을 주장 할 수 있다. 즉 특허출원은 그 선출원의 출원시에 특허출원한 것으로 본다. 그러나 그 선출원에 대한 분할출원의 경우 그 출원일은 선출원일까지 소급하지 않는다.

계속되는 다음호에서는 특허출원절차 중 변경출원, 우선권주장 제도에 관하여 개제한다.

## 통산부, TV브라운관용 유리벌브 등 10개품목 원산지 확인증명 면제

7월 1일부터 21인치 이상 25인치 미만 컬러TV와 TV브라운관용 유리벌브, 휴대용 라디오 겸용 CDP, 손목시계 등 10개 품목에 대해 원산지 확인증명이 면제된다.

이에 따라 이들 품목의 수입은 수입선다변화조치와 관계없이 일본산이라고 하더라도 일본이외의 제3국 현지에서 조립, 생산됐을 경우 국내수입이 가능케 됐다.

통상산업부는 대외무역 관리규정을 개정, 7월부터 이들 10개 품목에 대한 원산지규정을 부가가치기준에서 세번변경기준으로 바꾸기로 했다고 발표했다.

이번에 세번변경기준으로 바뀐

10개 품목은 △세계관세기구(WCO)의 세번분류에 의한 21인치 이상~25인치 미만 컬러TV를 비롯하여 △TV 브라운관용 유리벌브 △휴대용 라디오 겸용 CDP △자동차용 라디오 겸용 CDP △아날로그 손목시계 △아나디지 손목시계 △양수기 △자동포장기계 △기타 포장기계 △유리타일 등 10개 품목들이다.

이번 조치는 세계무역기구(WTO)와 세계관세기구과 공동으로 추진하고 있는 통일원산지규정제정작업의 결과를 반영하는 등 우리의 원산지규정을 국제규범 및 관행에 맞춰 나가기 위한 것이라고 통산부는 밝혔다.

통산부는 이에 앞서 지난 4월 대형 컬러TV와 휴대용 무선전화기, 녹화용 TV카메라 등 총 34개 품목에 대해 원산지확인제도를 철폐해 일본산 제품이 아닌 제3국 조립에 의한 일본 브랜드의 제품에 대해서는 수입을 허용하겠다는 입장을 표명한 바 있다.

이처럼 원산지확인제도의 개선 대상품목을 당초 예상보다 크게 축소된 것은 최근 무역수지가 악화되고 있는데다 동남아산 가전제품의 국내수입이 예상보다 많아지고 있는데 따른 대응책으로 풀이된다.