

외국특허제도(11)

목차

▶ 미국특허 및 상표제도

제1장 미국특허청 소개

1. 특허청
2. 심사관

제2장 미국특허분야의 최신동향

- 가. BM 특허
- 나. 개정된 미국특허법 현황
 1. 추진경위
 2. 주요개정내용
 3. 개정법률의 시행시기

제3장 한미 특허제도 비교

1. 선출원주의와 선발명주의
2. 출원의 종류
3. 심사처리 흐름
4. 발명의 성립성
5. 신규성
6. 진보성
7. 이중특허
8. 명세서 기재요건
9. 정보공개서

제4장 미국의 상표제도

I. 상표법의 개요

1. 연방 상표법 연혁
2. 상표법의 法源

II. 미국 상표법 주요내용

1. 상표법의 보호대상
2. 상표표장의 종류

III. 상표등록의 요건

1. 상표출원근거
2. 등록을 받을 수 없는 상표
3. 상표등록출원

IV. 상표심사(prosecution)

1. 심사의 순서
2. 출원일 인정요건에 관

한 심사

- 방식심사
- 3. 실제심사
- 4. 심사관의 통지
- 5. 면담
- 6. 보정
- 7. 최후거절사정
- 8. 선사용 결정절차
- 9. 이의신청
- 10. 등록사정통보
- 11. 심판
- 12. 특허청장에의 청원
- 13. 특허청장 또는 상표심판원 결정에 대한 불복

V. 상표등록 및 등록후 절차 (Post Registration)

1. 상표등록
2. 상표등록의 효력
3. 등록취소(Cancellation)
4. 권리침해에 대한 구제 (Remedies)
5. 상표권의 양도
6. 라이선스
7. 기타

▶ 미국특허출원실무와 관리

- I. 미국 특허법의 법원
- II. 특허출원 절차
- III. 특허출원 개요
 1. 특허출원의 종류
 2. 특허출원서류
- IV. 출원서 작성방법
- V. 명세서 작성요령

1. 개요

2. 발명의 명칭 작성
3. 발명의 배경 작성
4. 발명의 요약 작성
5. 도면의 간단한 설명
6. 발명의 상세한 설명
7. 청구항 작성
8. 요약서 작성

VI. 특허관리

1. 등록 연차료 납부
2. 재발행 (Reissue)
3. 특허권의 일부포기 (Disclaimer)
4. 재심사(Re-examination)

▶ 미국특허명세서/청구항 작성 요령 및 거절처분의 대응방안

▶ 미국의 특허침해소송제도 및 ITC소송절차와 방법

▶ EPO특허제도 개요 및 출원실무

제1장 유럽특허제도

제2장 유럽특허조약

제3장 유럽특허법

제4장 유럽에서의 특허침해

▶ 유럽의 특허분쟁사례 및 특허침해소송제도

▶ 일본의 산업재산권제도 및 특허침해소송제도

▶ 중국의 산업재산권제도

〈고득은 이번호 명조는 지난호 및 다음호〉

제1장 유럽특허제도

유럽특허제도

현재 유럽연합(EU) 내에서 보호되는 특허는 다음과 같이 대별:

1. 회원국 국내 특허:

- 독자적 특허법과 특허청 보유

2. 유럽특허

가. 1973년 유럽특허조약(European patent Convention)

나. EOP(European Patent Office):

- 1) 유럽특허허여
- 2) 이의신청 심사
- 3) 심판 출원과, 심사부, 이의신청부 및 법률부의 결정

다. 효과: Bundle of national patents

3. 공동체 특허

가. 1975년 공동체 특허조약(Community patent Convention)

- 미실시

나. 향후 공동체 특허

- 1) 1997. 6. 25 Green paper 발표 (Commission)
- 2) 1999. 2. 12 Communication by Commission

- The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and patent System in Europe.

다. 회원국 : 유럽연합 회원국

II. 유럽에서의 특허출원 경로

2개국 이상의 특허출원은 다른 경로들을 결합함으로써 출원인 혹은 발명자에게 유리한 방법을 제공한다.

1. 직접 국내출원

가. 개요

출원인은 자신의 특허권을 보호받고자 하는 국가들에 해당국가의 특허법에 따라 특허출원.

나. 장단점

(1) 장점 : 만일 출원인이 단지 한 국가에서 만 보호를 받고자 하는 경우 직접 출원은 가장 빠르고 저렴한 방법이다. 번역료 절약, 해당국가에서의 심사 및 서치는 차후의 특허분쟁에서의 안정성을 더해 준다. 특히 무심사주의의 유럽국가들(France, Belgium, Italy, Luxem-bourg, Monaco, Portugal, Greece)에 출원할 경우 다른 경로보다 많은 시간을 절약할 수 있다.

(2) 단점 : 2개국 이상 출원할 경우 훨씬 많은 경비와 시간이 소요된다.

2. PCT 국내출원

가. 개요

단일 출원서를 PCT를 통하여 여러 국가에 출원

나. 장단점

- (1) 장점 : 여러국가에 출원을 하는 경우 PCT를 통한 출원은 비교적 빠르고 경비도 절감된다. 또한 조사보고서가 우선권주장일로부터 18개월내에 마련되므로 출원인이 조기에 출원의 공개를 막을 수 있다(공개예정일로부터 15일 이내)
- (2) 단점 : 많은 국가에 출원을 할 경우 EPC를 이용한 것보다 비싸다.

3. EPC에 의한 출원

가. 개요

EPC의 회원국 특허청을 경유하거나 EPO에 특허출원

나. 장단점

- (1) 장점 : EPC는 서구 유럽국가에서 통일화된 특허출원 절차를 가지므로, 여러국가를 지정할 때에는 다른 경로보다 경제적
- (2) 단점 : EPC는 회원국에만 적용. 심사기간이 길어질 경우 annual renewal fee를 부담하여야 함. 일반적으로 써치 레포트가 공개되기 전에 이용하기 어려우므로 공개를 저지 할 기회가 없음(공개일 보다 7주전에 요청)

4. 국내출원-EPC출원

가. 개요

회원국 특허청에 출원한 후, 우선권 기간이 내에 EPO에 특허출원

나. 장단점

- (1) 장점 : a. 출원인은 추후 진행절차에 대하여 국내출원후 1년의 기간여유를 갖게 됨 국내 써치 이용 : 발명이 부적격 할 경우 진행 중단. b. 국내절차에 의한 빠른 특허 취득으로 침해의 미연에 방지 만일 유럽 특허가 허여가 되면 국내 출원 또는 특허는 기각(drop) 됨.
- (2) 단점 : 경로 3과 동일

5. Euro PCT 출원

가. 개요

출원인은 EOP를 지정관청 (designated office) 혹은 선택관청(elected office)로 하여 유럽 국가에 대하여 PCT를 이용한 국제 출원을 함.

나. 장단점

- (1) 장점 : a. 빠른 심사결과 (EPO의 심사 에 비하여) b. 국제조사보고서의 조기 활용(18개월 이내) EPC와 달리 공개되기전 철회 가능 : 공개되기전 명세서 보정 가능 c. 경비 절감(Euro-PCT2경로의 경우 EPO가 supplementary search report를 작성할 필요가 없으므로 50%의 심사비 절감)

(2) 단점 : 다소 비쌈

6. 바람직한 출원경로

- 가. 여러 유럽국가에 출원을 할 경우 Euro-PCT출원이 바람직 : 우선 국내출원을 통하여 선원의 지위를 얻은 후 EPO를 지정(선택)관청으로 하여 국제 출원
- 나. 소수의 국가에 출원 할 경우 경비 절감을 위하여 국내출원-PCT 혹은 직접 국내출원도 고려.

제2장 유럽특허조약(European patent Convention)

§1. 서언

I. 개요

1. 유럽특허조약은 유럽공동체의 회원국 여부에 관계없이 특허발명을 보호하기 위한 협력을 강화하기 위하여 1973년 체결되어 1977년 10월 1일 시행.
2. 상기 조약에 의하여 설립된 유럽특허청(EPO)은 통일화 된 특허출원절차에 의하여 체결국들에서 국내특허와 동일한 효력을 갖는 유럽특허를 허여한다.
3. 일단 許與된 유럽특허는 지정된 체결국의 특허청으로 移送되어 해당국의 국내특허권과 동일한 효과를 갖는다. 따라서 특허권의 행사와 侵害訴訟은 해당국의 國內法에 적용을 받게 된다. 그러나 해당국 법원

에 의한 유럽특허의 無效는 유럽특허조약에 규정된 조항에 근거하여야 하며 그 효과는 해당국에서만 限定이 되고 許與된 다른 체결국에서는 영향을 미치지 아니한다.

II. 유럽특허조약과 회원국 특허법의 관계

EPO에서 허여되는 유럽특허는 다음에 기재된 사항들이 보장

1. 회원국의 국내특허와 동일한 효력
2. 특허권자에게 동일한 권리가 부여
3. 공개에 대하여 동등한 보호
4. 유럽특허조약에 기재된 근거에 의하여서만 무효

§2. 유럽특허청

I. 유럽특허청의 설립

1954. 10. 유럽 공동 특허법 제정을 제안한 후, 1973. 10. 5에 유럽 특허 조약(EPC : European Patent Convention)이 서명되었고 1977. 10. 7부터 발효되었다. 이 조약을 실현하는 광역 특허청으로 유럽 특허청(EPO : European Patent Office)이 설립되었다. 설립 당시 11개 체결국이 2000. 5월 현재 18개국으로 되어서 오늘날 체결국은 오스트리아, 벨지움, 프랑스, 독일, 이태리, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 영국, 그리스, 스페인, 덴마크, 포르투갈, 모나코, 아일랜드, 핀란드, Cyprus이다.

1. EPO의 조직

EPO는 뮌헨에 본부를 두고 5개의 지청으로 구분되어 있다. 또한 네덜란드의 헤이그, 독일의 베를린과 오스트리아의 비엔¹⁾에 사무소를 가지고 있다. 현대 EPO에서 일하고 있는 특허 심사관은 총 2500명 정도로 이들은 대부분 헤이그 지청(DG1)과 뮌헨 본부에서 일하고 있으며, 베를린 지청과 비엔나 지청에 약간명이 근무하고 있다.

(그림 1) 유럽 특허청 조직

president

DG 1 : Search

DG 2 : Examination / Opposition

DG 3 : Appeal

DG 4 : Administration

DG 5 : Legal / International
Affairs

(1) DG1의 역할

DG1의 주업무는 특허출원 접수, IPC분류, 특허 문헌 검색, 출원 공개, 유럽씨치보고서 작성 및 특허 문헌의 수집 및 관리 등이다.

유럽 특허출원서는 18개의 계약국 특허청과 뮌헨, 베를린, 비엔나, 및 헤이그 지청에서 접수가 되고 모든 출원은 헤이그의 DG1 출원과로 집중된다.

유럽 출원이 접수된 후에 출원일이 확정되고 1개월 이내에 출원 번호가 통지된다. 취하되지 않은 출원은 씨치심사국에서 전문 분야별로 IPC분

류된다.

해당심사관이 씨치를 한 후 Search report가 되면, 상세한 설명 및 특허청구의 범위를 토대로 작성되어진다. 또한, 이 보고서는 공개 공보에 실리고 동시에 인용된 참조의 사본과 함께 출원인에게 통지된다.

출원된 유럽 특허출원의 명세서는 출원일로부터 (또는 우선일로부터) 18개월 후에 즉시 공개된다. 공개되는 명세서, 도면, 특허청구의 범위, 초록(Abtract) 및 Search report가 공개되고 Search report가 공개되지 못한 경우에는 따로 공개된다.

(2) DG2의 역할

심사 청구가 있고 수수료 납부가 끝난 모든 출원 서류는 Search report와 관련 문헌들과 함께 DG1에서 뮌헨이 DG2로 이관된다.

DG2에 이관된 출원 서류는 IPC분류에 따라 (EPO internal Classification) 관련 기술분야의 해당 심사국으로 이송된다.

DG2 심사부 (examination division)의 구성은 3인의 합의체로 심사한다. 통상 담당심사관 (Primary examiner), 제2심사관 (Second examiner), 의장(Chairman)으로 구성되고 모두가 사건에 적합한 technical examiner이다. 담당심사관이 일을 주관하여 처리하나 최종적으로 합의체에서 심리한 후 투표를 하여 결정한다. 심사관은 Search report에 있는 인용참증을 가지고 특허 요건(유럽법 제52조 57조)들을 만족하는지를 검토하고 상세하고 논리적인 거절이유 통지를 하게 되는데, 출원인은 제기된 논점에 대하여 2개

1) 오스트리아 비엔나에 있는 INPADOCO EPO의 DG1으로 흡수됨에 따라 1991년 말부터 EPIDOS로 명칭변경. 현재 특허문헌관리 및 조사 담당.

수한 인력으로 구성

월 내지 4개월 이내에 의견서를 제출하여야 한다.

기타 보정제도라든지 면담 등의 절차는 우리나라와 비슷하나, 모든 심사 과정에서 심사관이 출원인을 도와주고 그 출원이 특허되는 방향으로 심사한다.

EPO의 등록사정율은 전체출원의 80%내외, 거절사정 비율은 5~10%, 취하나 포기비율은 10%~15%다.

(3) DG3(항고 심판소)의 역할

DG1, DG2에서 출원 절차나 심사 과정에서 출원인이 심사관의 행정에 대해서 DG3에 불복을 신청할 수 있다.

2. 특징

- (1) EPO의 공식언어는 영어, 프랑스어, 독일어로써, 출원서류는 이중 한 개의 언어로 선택되어야 하며 선택된 언어는 EPO의 모든 절차에서 사용되는 절차언어가 됨.(체약국내에 거주지 혹은 본사를 갖는 자연인 혹은 법인은 해당국 언어로 출원서를 작성할 수 있으나 3개월이내에 3개의 공식언어중 1개의 언어로 작성된 번역물을 제출하여야 하며, 미 제출시에는 출원포기로 간주됨.)
- (2) Search 심사와 실체심사를 분리하여 심사를 하므로 심사처리 기간이 장기화 되고 있어 이를 개선하기 위하여 동일 심사관이 Search와 실체심사를 동시에 진행하는 'BEST' (Bring Examination and Search Together) project를 추진.
- (3) 심사관은 영국, 독일, 프랑스 출신이 주류를 이루지만, 전체 체결국에서 선발된 우

3. 유럽 특허 조약의 기본 정신

EPC 제정시 기본 정신은

- ① EPO출원에 대한 발명의 보호 범위를 넓게 인정한다.
- ② EPO출원에 대한 심사는 정확하고 엄격하게 하여 EPO에서 허락된 특허는 강력하고 신뢰성이 있게 한다는 데 있었다.

따라서, EPO의 심사 방향은 심사의 질을 최우선으로 고려한다. EPO 심사관은 1인당 연간 100여건의 심사를 처리하고 있기 때문에 좋은 근무 환경에서 시간적인 여유를 가지고 수준 높은 심사가 가능하게 되었다.

또한, 특허 문헌도 완벽하게 갖추어져 있고 검색 기술이 좋기 때문에 정확한 참증을 가지고 심사할 수 있어서 세계적으로 인정받는 전문성이 확보되었다.

4. EPO의 장점

유럽 특허출원은 영어, 불어, 독일어 중 하나를 선택하고 유럽 특허청에서 절차를 진행하므로 18개 각국에서 각각 절차를 진행하지 아니하여도 되는 장점이 있고, 특허 후 18개 지정국에서 특허가 발효되므로 경제적인 이익도 있다. 특히, 심사가 전문화되어 있어 유럽 특허는 신뢰성이 높은 것으로 평가받고 있다.

또한, 유럽 18개 동맹국의 약 3억의 특허 경제인구를 대상으로 하기 때문에 유럽 특허는 매우 강력하다.

심사관의 구성도 영국, 독일, 프랑스 출신 심사

관이 주류를 이루지만 전 체약국에서 선발된 우수한 인력이기 때문에 국가의 이익을 추구하는 것이 아닌 초 국가적인 특허 심사가 가능하다.

실무적으로 세계에서 유일하게 검색 보고서(Europen Search Report)를 매년 70,000건 정도를 작성해서 공개하고 있고, 써치심사와 실제 심사를 분리해서 심사하고 있다.

II. 특허 허여 절차

유럽 특허는 여타 국가의 일반적인 절차와 대동소이하게 같은 방식으로 허여된다. 즉, 특허출원의 접수, 방식 심사, 분류 및 써치심사, 실체심사, 출원공고, 등록, 등록 이후에 이의신청심사가 있고, 심사에 불복하는 심판이 있다. 우리와 다른 점은 분류와 써치심사가 실제 심사를 한 심사관이 동시에 하는 것이 아니고 헤이그, 뮌헨에서 각기 다른 심사관이 한다는 것이 크게 다르며, 실체심사는 3인 합의체로 진행이 되고 이의신청도 등록 이후에 받는다.

1. 출원인

2. 출원서류

- ① 출원서
- ② 명세서
- ③ 청구범위(Claims)

3. 미생물

4. 출원의 접수(제출)

유럽특허출원은 독일 뮌헨의 EPO본부 및 지청(네덜란드 헤이그 지청, 오스트리아 비엔나의 EPIDOS 또는 베를린 지부), 체약국의 국내특허청에서 접수되며, 모든 출원은 헤이그 지청으로 이송된다. DG1의 출원과(Receiving section)에서 다음과 같은 사항을 심사 한다.

(1) 제출된 출원서는 시행규칙 규정요건

- 유럽특허 출원서식
- 최소한 하나 이상의 가맹국의 지정
- 출원인의 동일성을 확인하는 서류
- 발명의 설명 및 하나 이상의 특허청구범위를 갖추어야 하며, 미비사항이 발견되면 1개월 내에 정정 또는 보정하도록 출원인에게 통지한다.

(2) 출원료와 자료조사료는 1개월 내에 납부하여야 한다.

(3) 유럽 특허청 공용어(영어, 불어, 독어) 중 하나로 번역된 출원서류를 제출하여야 한다. 상기 사항이 완비되는 경우에 출원인에게 특허출원일과 출원번호를 통지해 준다.

5. 방식심사(Formalities examination : 형식적 요건의 심사)

특허출원일이 확정된 특허출원서는 다음사항들에 대한 방식심사를 거쳐 미비된 사항들은 기간을 지정하여 보정토록 하며, 보정이 안되는 출원은 포기한 것으로 간주.

- (1) 출원서에는 시행규칙에서 정한 규정을 갖추어야 하며, 초록을 첨부하여야 하며, 우선권 주장 출원의 경우 필요한 서류를 제출하여야 함.

- (2) 지정수수료는 출원 또는 우선일로부터 12개월 이내에 납부.
- (3) 필요한 경우에 대리인 선임의 경우 관련서류 첨부, 양도증, 도면 등을 첨부해야 함.

6. 씨치 심사(Search Examination : 조사)

출원과에서 출원일이 확정된 출원은 씨치 심사국에서 전문분야별로 IPC 분류가 됨.

해당분야 심사관이 씨치를 한후 Search Report가 도면, 상세한 설명 및 특허청구범위를 토대로 작성되어 공개공보에 실리고 동시에 인용된 참조의 사본과 함께 출원인에게 통보된다.

- (1) 조사 제외대상 여부의 확인
- (2) 발명의 단일성 조사
- (3) 조사보고서 작성

7. 출원공개

출원된 유럽특허출원의 명세서(또는 우선일)로부터 18개월 후에 즉시 공개된다. 공개되는 범위는 명세서, 도면, 특허청구범위, 초록 및 조사보고서(Search report)이다. Search Report가 공개되지 못한 경우에는 따로 공개된다.

○출원공개시 첨부되는 보고서의 종류

- A1 : 명세서(기록, 청구범위, 도면 포함)와 조사보고서 첨부
- A2 : 조사보고서 미첨부 → 명세서만 공개
- A3 : 조사보고서만 공개(A2 공개 후에 추후 공개)

따라서 PFS를 이용시에 EP-A1이나 EP-A3 또는 WO-A1 이나 WO-A3가 있는 출원은 해당 공개공보를 찾아서 제일 뒷장에 붙어 있는 Search report를 활용하면 매우 좋은 정보를 얻을 수 있다.

그리고 가보호권은 공개일로부터 지정국에서 발효된다.

8. 실체심사

- (1) 출원인은 유럽특허공개공보에 Search Report가 공개된 날로부터 6개월내에 심사청구를 할 수 있으며 이 기간내에 심사청구가 없으면 그 출원은 취하된 것으로 간주.
- (2) 심사청구가 있고 수수료가 납부된 모든 출원서류는 Search Report와 관련문헌과 함께 DG1에서 DG2로 이관된다.
- (3) DG2에 이관된 출원서류는 IPCqnsfb에 따라 (EPO internal Classification) 관련 기술분야의 해당 심사국으로 이송된다. 심사부의 구성은 3인 합의체로 구성. 통상 담당심사관(primary examiner), 제2심사관(Second examiner), 의장(Chairman)으로 구성되고 모두 그 사건에 적합한 technical examiner이다.
- (4) 담당심사관이 일을 주관하여 처리하나 최종적으로 합의체에서 심리한 후 투표를 하여 결정한다. 심사관은 Search Report에 있는 인용참증을 가지고 특허요건(EPC 제52조 - 제57조)들을 만족하는지를 검토하여 거절이유 발견시 거절이유통지를 한다. 출원인은 제기된 논점에 대하여 2개월 내지 4개월 이내에

의견서를 제출하여야 한다.

9. 항고심판(Appeals)

- (1) 출원과, 심사부, 이의부 결정에 대하여 출원인은 항고심판을 청구할 수 있으며, 결정통지를 받은 후 2개월 이내에 청구.
- (2) 항고심판청구서는 DG3에 접수되면 DG2 있는 해당 심사부로 이관되어 심사부는 재차 심사하여 그 결정을 번복할 수 있다.²⁾
- (3) 만일 심사부 또는 이의부에서 그 결정을 번복하지 않는 경우에는 DG3의 항고 심판부로 다시 이송되어 3인~5인 합의체에 의하여 심리가 진행.

청구인의 신청이 있으면 구두심리가 활용된다.

10. 이의신청

- (1) EPO의 이의신청인은 특허허여일(공고일) 부터 9개월 이내에 다음의 이유로 이의신청을 할 수 있다.
 - 특허성 결여
 - 명세서의 기재불비
 - 새로운 사항이 추가된 경우 (즉 요지변경의 경우)
- (2) 이의신청의 절차는 실체심사의 형식과 유사하고 필요에 따라서 구두심리를 행할 수도 있다.

이의신청심사는 3인의 심사관으로 구성된 이

의심사부에서 심사하며 3인의 심사관중 Primary Examiner는 원래 심사를 담당한 심사관이며 다른 두 사람은 심사에 참여하지 않은 심사관으로 구성된다.

11. 취소 (Revocation)

- (1) 유럽특허는 지정국의 국내법에 의한 국내법원의 판결에 의하여 취소될 수 있다.
- (2) 취소사유는 이의신청이유에다 다음의 이유가 추가
 - 유럽특허의 청구범위가 넓게 허용가 된 경우
 - 특허권자가 특허출원할 자격이 없는 경우

12. 특허권

- (1) 유럽특허권은 유럽특허공보에 공고된 날로부터 효력이 발생되며, 유효기간은 출원일로부터 20년간임.
- (2) 체결국 특허청이 부여한 특허권과 동일한 효력이 인정.
- (3) EPO의 공고의 청구범위는 영어, 독어, 불어로 작성되어 있다.

13. 침해(Infringement)

유럽특허에 대한 침해문제는 EPO에서 다루지 않고 그 특허가 효력을 갖는 국내법원에 의하여 다루어 짐.

2) 일명 심사전치제도라 하며, 이 제도는 1987. 7. 1 개정된 한국 특허법 제173에 도입됨.

III. 특허심사절차

일반적으로 특허심사는 크게 방식심사, 씨치심사, 실체심사로 나눌 수 있으며, 특허성을 결정하는 실체심사는 심사의 핵심이다.

EPO는 3인의 기술심리관에 의한 합의체 공동심사와 Search Report에 의한 신규성과 진보성 판단을 합이 특징임.

제52조 EPC에서 유럽특허의 특허성요건(산업적 이용성, 신규성, 진보성)을 규정하고 있다.

가. 발명으로 간주하지 않는 것 : 제52조 2항

- (1) 발견, 과학적 방법과 수식적 방법
- (2) 예술적 창작물
- (3) 정신적 행위의 수행 · 게임 · 사업을 하기 위한 계획, 규칙과 방법 및 컴퓨터 프로그램
- (4) 정보의 단순한 제시
- (5) 인간과 동물에 대한 수술방법, 치료방법, 진단방법(제52조4항)

나. 특허 제외대상 : 제53조

- (1) 공서양속에 반하는 발명
- (2) 동식물의 변종, 동식물을 생산하기 위한 생물학적 방법. 단, 미생물학적 방법 및 제품은 예외

다. 신규성

- (1) 유럽특허법의 발명은 선행기술을 포함하지 않으면 신규한 것으로 간주한다. 이 선행기술은 간행물이나 공지, 공개등에 의해서 유럽출원이 출원일 전에 일반 공중에게 이용가능한 상태에 놓여진 모든 것으로 정의된다.

- (2) 우리나라의 동일성 판단에서 다루는 단순한 관용수단의 전환, 부가, 삭제나 단순한 재료의 변환 또는 균등치환 등은 EPO에서 진보성 판단에서 취급되고 있다. 즉 EPO에서의 신규성 범위는 대단히 좁다.

라. 진보성

(1) 관련법규정

제56조에서 '발명선행기술과 비교하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 아니할 때는 진보성이 있는 것으로 본다'라고 규정

(2) 진보성 심사

EPO에서는 진보성 심사시 Claim과 참증의 대비 Chart를 이용한다. 2개의 참증을 결합하여 진보성으로 거절시 발명의 해결하고자 하는 과제(Problem)와 그것의 해결수단(Solution)이 어떤 관계가 있는가를 분석하는 소위 'Problem and Solution Approach' 이론을 적용.

이 경우 "출원에서 어떤 기술적 문제가 해결되었는가?"이다. 또는 "어떤 기술적 문제가 다른 참증에서 해결되는가?"의 의문을 던진다. 만약 두 문제가 유사하다고 판단되면 본 발명은 자명한 것으로 간주된다.

5. 특허명세서

명세서는 당해 기술분야의 당업자가 그 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분하게 기재되어야 하고 발명의 효과를 이해할 수 있도록 기재하여야 한다.

가. 명세서의 구성

- 발명이 속하는 기술분야
- 해결하고자 하는 기술상의 과제
- 선행기술
- 해결수단 및 결과
- 발명의 실시에 관한 상세한 설명

나. 청구범위 기재방법

- 1) 청구범위의 기재형식
 - 1st part(전제부) 선행기술로 인식되는 발명의 분야를 기재
 - 2nd part(특징부) 보호를 받고자 하는 발명의 기술적 특징을 기재
- 2) 발명이 공지 구성요소의 결합에 특징이 있는 경우 반드시 two-part form으로 기재
- 3) 도면이 포함된 경우 도면번호를 병기.

다. 발명의 단일성

- 1) 요건

출원내용이 하나의 발명 또는 단일의 총괄적 발명개념을 형성하는 일군의 발명.³⁾
- 2) 단일성의 결여
 - (가) 청구의 범위중 제일먼저 기재된 발명에 관련된 출원부분과 추가수수료가 납부된 발명에 관한 출원부분에 대하여서만 조사하여 조사보고서 작성.
 - (나) 실체심사에서 단일성 문제는 분할출원의 원인이 되나 이의신청 또는 무효의 사유가 되지 않는다.

6. 특허청구범위의 해석

가. 청구범위의 해석

- 1) Sketch하여 구성요소를 분리
- 2) 중요한 구성요소의 나열

나. All Element Rule의 적용

All Element Rule이란 청구범위의 전체적으로 판단하는 것이다.

즉 청구범위에 복수이상의 구성요소가 기재되어 있는 경우 이들 구성을 결합한 전체가 하나로서 보호된다는 개념

7. 유럽특허분쟁

가. 이의신청

EPO의 이의신청은 특허등록후 9개월내에 이해당사자나 제3자가 신청가능. 이의심사는 DG2에서 3인 합의체에 의함.

나. 무효심판

특허등록후 9개월이 지난후 권리를 무효시킴
가고자 할 경우 각 계약국 법원에서 재판이 진행

다. 침해소송

특허소송은 각 계약국 법원에서 재판이 진행됨.

발특2002/9

3) Article 82 EPC- "The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept."