

# 외국특허제도(13)

## 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 관한 심사

- 방식심사

3. 실체심사
4. 심사관의 통지
5. 면답
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 작성요령 및 거절처분의 대응방안

##### ▶ 미국의 특허침해소송제도 및 ITC소송절차와 방법

##### ▶ EPO특허제도 개요 및 출원실무

##### 제1장 유럽특허제도

##### 제2장 유럽특허조약

##### 제3장 유럽특허법

##### 제4장 유럽에서의 특허침해

##### 제5장 유럽특허출원

##### ▶ 유럽의 특허분쟁사태 및 특허침해소송제도

##### ▶ 일본의 산업재산권제도 및 특허침해소송제도

##### ▶ 중국의 산업재산권제도

〈이 책은 이만호 명준은 지남로 및 아름표〉

## 제5장 유럽특허출원

발명을 한 자가 특허를 받을 수 있기 위해서는 특허출원을 하여야 한다. 특허출원은 서면에 의하여 하여야 하며, 그 출원은 특허법령이 정하는 형식에 맞추어야 한다. 특허출원을 한 자는 출원 내용에 미비한 사항이나 기재상의 하자가 있으면 일정범위내에서 보정을 할 수 있으며, 하나의 출원서에 2이상의 발명이 기재되고 있을 때에는 발명별로 분할출원을 할 수 있다.

- ※ 출원인 : 유럽특허를 받을 수 있는 자에 대하여 개방되어진 자유이용형이 특징.
- 자연인, 법인 또는 관계법률에 의하여 법인과 동등한 것으로 인정되는 단체는 유럽특허출원을 제출할 수가 있다(EPC 제58조). 출원인의 국적 및 출원인의 계약국내에서의 영업종사여부를 묻지 않는다.
- 계약국내에 주소 또는 영업소를 가지고 있지 아니한 자는 출원의 제출 이외의 모든 행위에 대하여는 유럽특허청 명부에 그 성명이 등록된 전문직 대리인에 의하여 행하여야 한다(EPC 제133조, 제134조)

### §1. 출원절차

#### I. 특허출원의 의의

특허출원이란 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 EPO에 대하여 발명의 공개를 조건으로 일정한 발명에 관하여 특허권의 부여를 요구하는 의사표시 행위를 말한다. 출원인은 엄격한 서식에 따라 특허출원을 하여야 함은 물론 법이 요구하는 언어주의, 서면주의 등의

제원칙에 부합되게 출원절차가 행해져야 한다.

#### ※ II. 특허출원서류의 구성 및 작성요령

특허출원서류는 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서로 구성된다. 도면은 필요한 경우(물건 발명의 경우)에만 제출하면 되는 임의서류이다. 나머지는 모두 필수제출서류이다.

#### 1. 출원서 및 첨부서류

★1) (1) 출원서 : 원서의 양식은 EPO의 작성한 것을 이용한다.

출원서는 ㉔ 유럽특허부여신청, ㉕ 발명의 명칭, ㉖ 출원인의 성명, 주소 ㉗ 대리인의 성명, 주소, ㉘ 분할출원의 경우는 원유럽특허출원 번호, ㉙ 조약 제61조 1(b)의 경우에 원유럽특허출원번호 ㉚ 우선권주장에 관한 사항, ㉛ 계약국의 지정, ㉜ 출원인 또는 대리인의 서명, ㉝ 첨부서류의 목록 ㉞ 발명자의 표시를 포함한다(규칙26).

#### 2. 명세서

##### 1) 의의 및 기능

- (1) 명세서는 기술개발의 성과인 발명을 문장을 통하여 표현하는 부분으로서 거기에는 발명을 구체적으로 기재하여 공표시키고 공표된 발명중에서 보호대상을 특정시키는 일을 한다.
- (2) 명세서는 출원이 공개된 경우 공중에게는 발명이 기술문헌으로서 이용되는 한편, 발명자에게는 보호대상인 특허발명이 정해지는 권리서로 기능하는 부분이다.

##### 2) 명세서(발명의 상세한 설명 : description)

㉔ 발명의 명칭<sup>1)</sup>, 발명의 기술분야, ㉕ 배경기술, ㉖ 종래기술의 문제점, 해결방안, 효과 등 발명의 내용 ㉗ 도면에 관한 설명<sup>2)</sup>, ㉘ 실시예, ㉙ 발명의 산업상 이용가능성

발명의 상세한 설명은 발명의 진보성 등의 판단을 위한 기준 및 이는 발명의 내용을 제3자에게 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 하는 부분이므로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 충분히 기재되어 있는가를 판단하기 위한 기준과 관련이 있다. 또한 발명의 상세한 설명은 청구범위를 뒷받침해야 한다(제84조). 이의 중요한 기능은 ① EPC 제52조를 충족시키는 발명의 공개, ② 발명이 구체적으로 어떻게 실시되는 가를 보여주는 실시예의 제고(EPC 제83조), ③ 청구범위의 뒷받침(EPC 제84조)에 있다.

**3. 출원이 미생물학적 프로세스(방법) 또는 이 방법에 의하여 생산된 미생물에 관한 경우를 규제하는 규칙28은 부분적으로 수정되어 규칙 28a가 추가되었다.**

- (1) 출원인은 출원일까지는 공인기관에 미생물을 기탁하여야 한다.
- (2) 명세서에는 출원인이 알고 있는 미생물의 특성에 관한 적절한 정보가 기재되어야 한다.
- (3) 다음 날의 최선일까지 미생물기탁기관과 기탁번호가 명세서에 기재되어야 한다.
  - 1) 출원일 또는 우선권주장일부터 16월
  - 2) 조기 출원공개를 청구하는 날

3) EPO가 출원인에게 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다고 주장하는 자가 출원공개전에 샘플을 열람하는 권리를 가지고 있다는 취지를 통지한 날로부터 1월

**\*기탁 미생물 이용에 대한 제한**

기탁된 미생물은 다음과 같은 제한 하에서 오직 기탁된 미생물의 샘플을 제공받음으로써만이 이용이 가능하다.

- ㉔ 출원의 거절사정 또는 취하되기 전이나 또는 특허를 받은 경우에는 그 특허권이 만료되기 전까지는 제3자에게 제공될 수 없다.
- ㉕ 위와 동일한 기간 내에 샘플을 실험목적으로만 사용할 수 있다.

**★4. 특허청구범위(claims) : 권리의 보호범위를 결정한다.**

**(1)기재의 원칙**

특허청구범위는 특허발명의 보호대상과 발명의 구성을 특정하는 부분이므로 보호를 받고자 하는 사항을 기재하여야 한다. 이 경우 그 보호대상을 발명은 1 또는 2이상의 청구항으로 기재할 수 있다. 다항제는 통상적으로 독립항과 종속항으로 기재한다.

- 1) 청구범위의 기재형식
  - 1st part(전제부) 선행기술로 인식되는 발명의 분야를 기재
  - 2nd part(특징부) 보호를 받고자 하는 발명의 기술적 특징을 기재
- 2) 발명이 구성요소의 결합에 특징이 있는

1) 발명의 명칭은 당해 발명의 분류·정리·검색 등을 용이하게 하기 위하여 기재하는 란을 말하며 그 명칭은 발명의 내용을 간단 명료하게 기재하여야 한다.  
 2) 이 부분은 명세서에 도면을 첨부한 경우에만 기재하는 난으로서 예컨대, 제1도는 평면도, 제2도는 입면도, 제3도는 단면도와 같이 기재한다.

- 경우 반드시 two-part form으로 기재  
3) 도면이 포함된 경우 도면번호를 병기

**(2) 실질적 기재요건(EPC 제84조) 청구항은 아래의 요청에 따라 기재한다.**

- (a) 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 : 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 사항의 범위내에서 기재하여야 한다.
- (b) 보호받고자 하는 발명을 명확하고 간결하게 기재할 것 : 청구범위를 정확히 확정할 수 있도록 기재하여야 하며, 애매모호하거나 불필요한 구성요소를 기재하여서는 안된다.

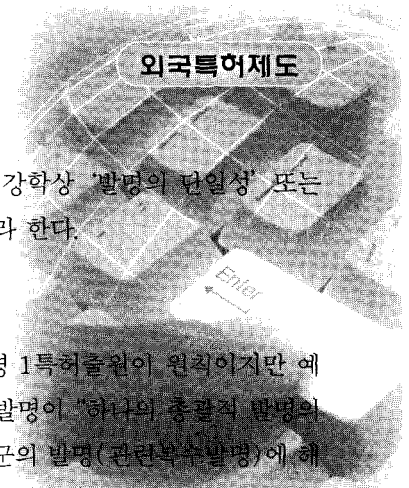
**5. 출원서류 작성요령 위반의 법적 효과**

- 1) 청구범위기재발명이 발명의 상세한 설명보다 넓은 때에는 거절이유, 이의신청이유 및 특허무효사유에 해당된다. → 위와 반대로 청구범위가 발명의 상세한 설명보다 좁게 기재된 경우에는 '청구범위에 기재된 발명'만 보호된다.
- 2) 발명의 상세한 설명란의 기재요건에 위반되거나, 특허청구범위가 실질적 기재요건(청구범위의 간결기재)에 위반된 경우에는 당해출원은 정보제공사유, 거절이유, 이의신청 및 특허무효사유에 해당된다.
- 3) 특허청구범위의 형식적 기재방법(청구항의 기재요건)에 위반된 경우에는 거절이유에만 해당된다.

**§ 2. 1 특허출원의 범위(발명의 단일성)**

**1. 의의 :** 1특허출원의 범위란 특허출원시에 특허청구범위에 기재할 수 있는 대상 발명의 범

위를 말한다. 이를 강학상 '발명의 단일성' 또는 '출원의 단일성'이라 한다.



**2. 법의 규정**

특허출원은 1발명 1특허출원이 원칙이지만 예외적으로 2이상의 발명이 "하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명(관련복수발명)에 해당될 때 1특허출원이 가능"하다(EPC 제82조).

**3. 제도적 취지**

1군의 발명을 인정하는 이유는 상호 관련성이 있는 발명들을 하나의 출원으로 표현할 수 있도록 함으로써 발명자의 발명관리의 편의도모와 심사의 효율성제고 및 공중의 기술내용 파악에 도움을 주고자 함이다.

**4. 1 특허출원범위에 위반한 경우**

**☆(1) 위반의 효과**

특허출원이 EPC 제82조에서 정한 1특허출원의 범위에 위반한 경우에는 거절이유에 해당된다. 이의신청, 무효심판청구사유 X(1발명 1출원주의는 심사편의를 위하여 둔 제도에 불과하므로 이의신청사유와 무효심판의 대상은 되지 않는다)

**(2) 위반에 대한 구제**

특허출원인은 출원이 1특허출원범위에 위반된 경우에는 자진하여 또는 심사관으로 부터 거절이유통지를 받은 경우 분할출원하여 구제받을 수 있다.

**5. 복수발명의 출원선택문제**

1군의 발명을 개발발명으로 출원할 것인지 1특허출원의 범위의 발명으로 출원할 것인지는 출원인의 자유선택임. → 그 판단은 i) 출원료, ii) 심

사·심판관계, iii) 권리이전 등 특허권 관리 등을 고려하여 판단

### § 3. 출원보정

#### I. 서설

1. **의의** : 출원보정이란 특허출원서의 형식(방식)이나 출원내용에 미비점 또는 흠결이 있는 경우 최초 출원의 동일성을 유지하는 범위내에서 그것을 보충 또는 정정하는 것을 말한다.
2. **취지** : 선원주의하에서는 출원을 서두르게 되므로 예기치 못한 미비점 등의 출원 이후에 발견되는 경우엔 이를 적정하게 치유할 수 있는 기회를 부여하는 한편, 보정을 무제한적으로 인정하게 되면 심사의 지연과 소급효로 인해 제3자에게 불이익을 초래하는 경우도 있는 바 보정에 대하여는 내용과 시기면에 있어서 일정의 제한을 가하고 있다.

#### II. 보정의 종류

- ★1. 출원후 보정(EPC 제123조2항) : 출원인이 출원인에 제출한 서류<sup>3)</sup>에 대하여 특허하여 전후의 모든 보정에 대하여 적용된다. 다만 명세서에 새로운 사항을 추가하는 보정(요지변경)은 인정치 않는다.
- 2. 특허허여후 보정(EPC 제123조 3항 : 이의 절차 중에는 유럽특허의 권리범위를 확대하는 청구범위의 보정은 인정하지 않는다.)

3. 출원후 정정(시행령 제88조 : 명세서 기재 내용 중 명백한 실수의 정정 → 정정효과는 출원일로 소급하여 인정)

### III. 보정의 대상 및 시기

#### 1. 대상

- (1) **보정의 범위** : 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위내에서 가능하며 이 범위내의 경우라면 특허청구범위를 증가·감소·변경하는 보정도 요지변경이 아닌 것으로 본다.

#### (2) 요지변경이 되는 보정의 예

- ① 출원당시의 명세서나 도면에 기재되고 있지 않는 사항을 특허청구범위에 추가하는 보정
- ② 발명의 상세한 설명 또는 도면을 보정함으로써 특허청구범위의 기술사항이 실질적으로 변경되는 보정 등
- ③ 미완성 발명을 보정에 의하여 완성시키는 경우
- ④ 미생물을 특허출원후에 기탁한 경우 등

- ★2. **보정의 시기** : EPC 제123조 1항(및 시행령 제86조)는 명세서의 자진보정을 인정하고 있다.

자진보정가능시기는 심사절차가 어떠한 단계에 있느냐에 따라 영향을 받는다.

- (1) EPO 선행기술조사보고서 작성전 : 출원서류의 형식적인 하자를 치유하기 위

3) 요약서 및 우선권관련 서류는 이에 해당하지 아니한다.

한 경우만 예외적으로 인정(시행령 제86조1항)

(2) EPO 선행기술조사보고서 작성후

- 1) 자진보정기간 : 출원인이 선행기술조사보고서를 받고나서 심사관으로부터 최초통지서를 받기전 까지의 기간
- 2) 심사관으로부터 최초통지서를 받은 후 이에 대한 의견서를 제출할 때 보정서도 함께 제출가능(시행령 제86조3항)
- 3) 심사관의 최초 거절이유통지서 이후의 보정 → 심사관의 동의 없이는 불가능(시행령 제86조3항)

#### IV. 보정의 효과

##### 1. 보정이 적법한 경우

명세서에 대한 보정이 적법한 경우 그 보정의 효과는 특허출원시까지 소급되면 따라서 보정된 내용대로 특허출원이 된 것으로 인정한다.

##### 2. 보정이 부적법한 경우

###### 1) 내용에 위반된 경우

- (1) 명세서에 대한 보정이 법이 허용하는 범위를 위반(요지변경 등)하고 있는 경우 심사관은 그 보정을 각하한다.
- (2) 내용적으로 법에 위반된 보정이 심사단계에서 각하되지 아니하고 특허권의 설정등록후에 발견된 경우에는 그 보정서 제출일까지 특허출원일은 늦추어진다.

#### § 4. 분할출원

##### I. 의의

분할출원이란 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우(‘원출원’이라 한다) 당해출원인이 그 출원일부의 발명을 별개의 출원으로 새롭게 출원하는 것(‘분할출원’이라 한다)을 말한다(EPC 제76조). 분할출원은 원출원발명의 내용을 벗어나지 않는 범위내에서만 가능하다.

##### II. 취지

1특허출원의 범위(1발명 1출원원칙)에 위반된 출원을 구제하는 등 발명보호의 절차적 적정을 위하여 둔 제도이다.

#### III. 분할출원의 태양

1. 1특허출원범위에 위반(단일성<Unity of invention>) 위반되어 거절이유통지를 받은 경우 그 중 일부 발명을 분할 출원
2. 출원명세서 중의 ‘발명의 상세한 설명’에 기재되어 있는 발명을 별개의 출원으로 권리화하고자 하는 경우
3. 특허권의 재산적 처분을 용이하게 하기 위하여(∵특허권 형성 후 발명마다의 분할 이전을 허용하지 않음)

#### IV. 분할출원의 요건

##### 1. 원출원이 계속중일 것

- 1) 분할출원시점에서 원출원은 유효하게 계속중이어야 하며 원출원이 이미 거절사정이 확정되거나 출원이 무효·포기·취하된 경우에는 분할출원할 수 없다.
- 2) 원출원의 취하·포기와 분할출원이 같은 날에 이루어진 경우에는 그 분할출원은 적법한 것으로 본다.

**2. 분할할 수 있는 기간 내일 것 :** 심사관으로부터 특허가 허여될 내용이 통보되기 전에는 언제든지 분할 출원할 수 있다(시행령 제25조 4항, 제51조4항)

**3. 출원인이 동일할 것(주체의 동일성)**

원특허출원의 출원인과 분할출원의 출원인은 동일인이거나 그 명의변경신고를 한 승계인이어야 한다. 그러나 분할 출원한 후에 출원인이 변경되어도 상관없다.

**4. 원출원에 2이상의 발명이 포함되어 있을 것**

- 1) 분할의 대상이 되는 2이상의 발명은 출원 당초부터 원출원에 기재된 발명이어야 하며 출원후 보정에 의하여 추가된 발명은 분할의 대상이 아니다.
- 2) 분할의 대상발명은 원출원의 특허청구범위에 기재된 것이거나, 발명의 상세한 설명에 기재된 것이거나 상관없다. 즉 분할은 최초의 명세서에 기재된 발명의 범위 내에서만 가능하다.

**5. 원출원의 범위내에서 분할하였을 것**

**6. 분할출원한 발명과 원출원발명이 동일하지 아닐 것**

분할후의 분할출원과 원발명은 동일하지 않아야 한다. 청구범위의 발명이 동일하면 중복출원이 된다.

**V. 분할출원의 효과**

적법한 분할출원은 원출원일까지 출원일이 소

급된다. 따라서 분할된 출원에 대한 신규성 판단, 선원주의 적용 등 판단시점은 원출원일이 기준이 된다(EPC 제76조1항).

다만 우선권주장이 있는 경우에는 우선권주장에 출원된 것으로 본다.

**§ 5. 파리조약에 의한 우선권제도(조약우선권제도)**

**I. 서설**

**1. 의의**

- (1) 조약에 의한 우선권(Right of priority)이란 조약에 의하여 EPO 국가 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 국가의 국민이 그 국가(제1국)에 특허출원을 하고 동일발명을 EPO에 출원하여 우선권을 주장한 경우 그 당사국에 출원한 날을 EPO에 출원한 날로 인정하여 특허요건(특히 신규성) 및 선원의 규정을 적용하는 제도이다(EPC 제87-89조). 즉 파리조약에 의한 우선권제도란 제2국 출원이 제1국 출원일로부터 12개월 이내에 이루어질 경우, 제2국 출원일을 선행기술 및 선원과 관련하여 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원의 출원일로 소급되도록 하는 제도로서 이는 출원인에게 제2국에 출원하기 위한 시간적 여유를 제공하기 위한 것이다.
- (2) 조약에 의한 우선권제도는 국제적 협조하에서 발명보호의 적정을 기하고자 인정된 제도로서 파리협약 제4조에 근거를 두고 있다.

## 2. 제도적 취지

발명을 국제적으로 보호받기 위하여는 각 나라마다 특허출원을 하여 특허를 얻어야만 하는데 이 경우 여러 나라에 동시 출원을 하는 것은 거리, 언어, 비용, 절차 등의 제약으로 쉬운 일이 아니다. 따라서 이와 같은 제약을 극복하여 국제적으로 발명을 보호하기 위하여 우선권제도가 마련된 것이다. 그러나 파리조약에 의한 우선권제도는 출원인을 불리하게 취급하지 않는다는 것 뿐으로 다수국에 모두 개별적으로 출원해야 하는 불편은 여전히 남아 있으므로 PCT는 이를 제도적으로 개선하고 있다.

## II. 우선권주장의 요건

EPC 제87조1항에 의하면 회원국에 특허, 실용신안, 실용증(Utility Certificate), 또는 발명자증(Inventor's certificate) 중 어느 하나를 출원한 자는 출원일로부터 12개월 이내에 우선권을 주장할 권리를 갖는다고 규정하고 있다.

### 1. 출원의 정규성

- (1) 우선권주장의 기초가 되는 제1국에서의 최초의 출원은 그 나라에서 정규의 출원으로서 인정된 것이어야 한다.
- (2) 정규출원으로 인정된 후에는 그 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절되더라도 이를 기초로 우선권을 주장할 수 있다(조약 §4 A(3): EPC 제87조3항).  
→ 파리조약의 동맹국이 아닌 국가에의 출원에 근거한 우선권주장은 성립되지 않는다.

### 2. 출원의 최선성

- (1) 우선권주장의 기초가 되는 출원은 정규

의 출원 중 동맹국에서의 최선의 출원에 근거하여야 한다.

- (2) 다만, 제1국의 선출원이 i) 공중의 열람에 제공되지 아니하며, ii) 어떠한 권리도 발생시키지 아니하고, iii) 후출원일 당시에 취하, 포기 또는 거절의 없으며, iv) 우선권주장의 기초가 되지 아니한 경우에는 동일 동맹국에서 된 후출원에 의하여도 우선권주장을 할 수 있다(조약 §4 C(4): EPC 제87조 4항).

### 3. 발명의 동일성

- (1) 우선권주장의 기초가 되는 출원발명과 우선권주장을 하는 출원발명은 발명의 실질적 동일성(A→A)이 인정되어야 한다. 발명의 동일성이 인정되는 한 출원의 형식 즉, 제1국은 특허출원으로 하고 제2국 실용신안등록출원이나 의장으로 출원하여도 무관하다.
- (2) 동일성의 완화  
발명의 동일성이 유지되는 경우라면 우선권주장의 형태가 복잡우선이든 부분우선이든 상관없다(조약 §4 F: FPC제88조2항, 3항).

### 4. 출원인의 동일성

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

\*우선권 주장을 할 수 있는 자

- ① 조약당사국 국민 또는 조약당사국에 주소 또는 현실적으로 진정한 공업상 도는 사업상 기반을 가지는 비동맹국 국민
- ② 공동출원의 경우에는 출원인 중 적어도 1인



이상이 상기 ①에 해당하여야 한다.

- ③ 승계인의 경우에는 출원에 관한 권리만이 아니라 우선권에 관한 권리도 동시에 승계하여야 한다.

### 5. 우선기간내에 우선권 주장출원을 할 것

후출원은 제1국출원에 의하여 부여된 우선기간 내에 되어야 한다. 우선기간은 특허출원 및 실용신안등록출원에 대해서는 12개월로 되어 있다.

## III. 우선권주장 절차(EPC제88조1항, 시행규칙 제38조)

### 1. 우선권주장

우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 그 출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원년월일을 기재하여야 한다(시행규칙 제38조1항).

### 2. 우선권증명서 제출

우선권을 주장한 자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 특허출원의 년월일을 기재한 서면, 발명의 명세서(도면)의 등본을 조약당사국에 최초로 출원한 출원일로부터 1년 4월내에 EPO에 제출하여야 한다(시행규칙 제38조2항).

3. 우선권증명서류에는 EPO공용어번역문을 첨부하여야 한다. 다만, 제1국출원과 우선권주장출원의 명세서 또는 도면의 기재내용이 동일한 경우에는 그 취지를 기재하고 번역문의 제출을 생략할 수 있다.

## IV. 우선권 주장의 법적 효과(EPC 제89조)

### 1. 적법한 경우

우선권주장이 인정된 출원은 특허요건 <신규성> 및 선원 등의 적용에 있어서 제1국의 최초출원일까지 소급한다.

### 2. 부적법한 경우(우선권주장이익의 효력상실)

우선권을 주장한 자가 시기적 요건에 위반하여 증명서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 우선권 이익을 향유할 수 없다. 이 경우 제1국 출원일까지 출원일의 소급은 없으며, 실제 출원일이 신규성판단 등의 기준이 된다.

## § 6. 출원의 제출 등

### 1. 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. DGI의 출원과(수리과 : Receiving section)에서 다음과 같은 사항을 심사한다.

#### (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(시행규칙 제39조).

(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(EPC제90조).

## 2. 방식심사(Formalities examination : 형식적 요건의 심사)

출원과는 출원공개전에 형식적 요건에 대하여 심사한다(EPC제91조)

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.

## 3. 써치 심사(Search Examination : 조사)

이상의 요건이 충족되면 출원은 1인의 심사조사관으로 구성된 조사부로 이송된다. EPC제도에 하에서는 특허출원에 관하여 조사와 심사를 구분하여, 조사는 조사부에서, 출원의 실제심사는 심사부에서 전속적으로 이루어 지고 있다.

출원과에서 출원일이 확정된 출원은 써치 심사국에서 전문분야별로 IPC 분류가 됨. 해당분야 심사관이 조사를 한후 Search Report가 도면, 상세한 설명 및 특허청구범위를 토대로 작성되어(EPC제92조), 공개공보에 실리고 동시에 인용된 참조의 사본과 함께 출원인에게 통보된다.

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

## 4. 출원공개

### (1)의의

출원공개란 특허출원후 일정기간이 경과된 출원을 심사진행여부에 관계없이 출원내용을 일반 대중에게 공표하는 제도를 말한다(EPC제39조).

(2) 취지: 심사후 발명을 공표하게 되면 공개시기가 그만큼 늦어져 공중은 이미 출원된 발명과 동일한 발명에 대하여 중복연구·중복투자가 행해질 것이므로 이런 모순을 방지하기 위하여 출원후 발명을 조기에 공개하여 전통적 심사주의의 폐단을 방지하는데 있다.

또한 EPC는 출원공개시기의 경과 전이라도 출원인의 신청에 의해 공개가능토록 하여 출원인의 손실보전의 기회를 확대하여 출원인을 보호하기 위함이다.

### (3) 출원공개제도의 내용

#### 1) 공개의시기

- 출원일로부터 18개월 경과후(EPC제93조 제1항) : 출원공개는 특허출원일로부터 1년 6월이 경과된 후 행한다.
- 출원인의 조기공개 신청이 있는 경우 : 출원인이 1년 6월 이전에 조기공개를 신청한 때에는 조기공개를 한다. 조기공개 제도는 보상금청구권의 조기확정을 위해 필요하다.

#### 2) 공개의대상

공개되는 범위는 명세서, 도면, 특허청구 범위, 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-A1이나 WO-A3가 있는 출원은 해당 공개공보를 찾아서 제일 뒷장에 붙어 있는 Search report를 활용하면 매우 좋은 정보를 얻을 수 있다.

### 3) 공개의 방식

출원공개는 유럽특허공보에 고시되고 (EPC제129조(a)), 유럽특허등록부에 기재된다(제127조, 규칙92조)

### (4) 출원공개 of 법적 효과(EPC 제67조)

공개후 유럽특허출원에 의하여 부여되는 권리는 EPC제67조에 의하여 인정되고 있다. 출원이 공개된 경우 출원인은 출원공개 후 특허권 설정등록전에 업으로서 출원발명을 무단실시한 자에 대하여 상당한 보상금을 청구할 수 있는 권리를 가진다(EPC제67조 2항). → 국내법 절차의 문제(임시적 보호권은 공개일로부터 지정국에서 발효된다).

## §7. 특허출원의 심사

### 1. 심사청구제도

#### (1) 의의

출원심사청구란 특허출원에 대해 실질적인 심사의 개시를 요구하는 출원인 등의 의사표시절차를 말하며, 본 제도에 의해 심사청구가 있는 출원에 대해서만 출원의 선후와 관계없이 심사청구순에 따라 심사하게 된다.

#### (2) 취지

본 제도는 경험칙상 출원의 목적, 출원 이후의 사정변경에 따라 i) 심사를 원하지 않는 출원, ii) 늦게 권리화를 원하는 출원, iii) 신속히 심사의 결과를 바라는 출원간의 심사처리시기 및 순서의 조정을 통하여 전체적인 특허출원의 심사처리 촉진에 기여하고자 하는 의도에서 둔 제도이다.

#### (3) 심사청구제도의 내용

- 1) 심사청구할 수 있는 자 : 출원인(EPC 제94조2항)
- 2) 심사청구기간 : 심사청구는 유럽특허공보에 유럽조사보고서의 발행 후 6개월 이내(EPC 제94조2항)
- 3) 심사청구를 하고자 하는 자는 소정의 사항을 기재한 출원심사청구서를 제출하여야 하며(EPC 제94조2항), 심사청구시에는 심사청구를 하는 자가 심사청구료를 납부하여야 한다(EPC 제94조2항).
- 4) 심사청구의 취하금지 : 특허출원심사의 청구는 이를 취하할 수 없다(EPC 제94조2항). ∴ 절차관계의 복잡화 방지 및 심사결과 of 휴지화 방지에 그 목적이 있다.
- 5) 심사청구가 없는 경우  
출원심사의 청구를 할 수 있는 기간 내에 출원심사의 청구가 없을 때에는 그 특허

출원은 취하한 것으로 본다(EPC 제94조 3항). 출원인이 진정으로 권리화를 원하는 내심의 의사가 없다고 볼 수 있기 때문이다.

## 2. 실체심사(EPC 제96조)

- (1) 심사청구가 있고 수수료가 납부된 모든 출원서류는 Search Report와 관련문헌과 함께 DG1에서 DG2로 이관된다.
- (2) DG2에 이관된 출원서류는 IPC 분류에 따라(EPO internal Classification) 관련기술분야의 해당 심사국으로 이송된다. 심사부의 구성은 3인 합의체로 구성. 통상담당심사관(primary examiner), 제2심사관(Second examiner), 의장(Chairman)으로 구성되고 모두 그 사건에 적합한 technical examiner이다.
- (3) 담당심사관이 일을 주관하여 처리하나 최종적으로 합의체에서 심리한 후 투표를 하여 결정한다. 심사관은 Search Report에 있는 인용참증을 가지고 특허요건(EPC 제52조 - 제57조)등을 만족하는 지를 검토하여 거절이유 발견시 거절이유 통지를 한다. 출원인은 제기된 논점에 대하여 2개월 내지 4개월 이내에 의견서를 제출하여야 한다.

## 3. EPC 조약상의 거절이유

- (1) EPC는 등록주의·심사주의의 채택하에 심사청구를 전제조건으로 하여 특허출원에 대한 특허적격성을 심사관에 의해 평가를 받게 하고 그 특허적격성의 요건에 관한 규정을 거절이유에 규정하여 이에 해당하는 거절사정의 대상이 된다.

EPC는 심사관의 거절이유에 관한 근거규정을 한정열거주의로 규정하고 있다. 따라

서 심사관은 그 외의 사유로는 거절하지 못한다. 본 규정은 심사관의 자유재량을 배제하고 심사의 공정성과 객관성을 확보하여 발명의 창작을 보호하기 위함이다.

### (2) 거절이유의 고찰

EPC는 3인의 기술심리관에 의한 합의체 공동심사와 Search Report에 의한 신규성과 진보성 판단을 함이 특징임.

제52조EPC에서 유럽특허의 특허성요건(산업적 이용성, 신규성, 진보성)을 규정하고 있다.

#### 가. 발명으로 간주하지 않는 것: 제52조2항

- (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 간주 된다.

**마. 특허명세서**

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

1) 명세서의 구성

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

2) 청구범위 기재방법

① 청구범위의 기재형식

- 1st part (전제부) 선행기술로 인식되는

발명의 분야를 기재

- 2nd part (특징부) 보호를 받고자 하는 발명의 기술적 특징을 기재

- ② 발명의 공지 구성요소의 결합에 특징이 있는 경우 반드시 two-part form으로 기재
- ③ 도면이 포함된 경우 도면번호를 병기.

3) 발명의 단일성

- 1) 요건: 출원내용이 하나의 발명 또는 단일의 총괄적 발명개념을 형성하는 일군의 발명.

4) 단일성의 결어

- 청구의 범위중 제일먼저 기재된 발명에 관련된 출원부분과 추가수수료가 납부된 발명에 관한 출원부분에 대하여서만 조사하여 조사보고서 작성.
- 실제심사에서 단일성 문제는 분할출원의 원인이 되나 이의신청 또는 무효의 사유가 되지 않는다.

**바. 특허청구범위의 해석**

1) 청구범위의 해석

- Sketch하여 구성요소를 분리
- 중요한 구성요소의 나열

2) 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.

**§ 8. 특허출원의 사정 (EPC 제97조)**

**I. 서설**

**1. 의의 :** 특허출원의 사정이라 함은 특허출

원에 대한 실질적인 심사결과를 표명하는 심사관의 최종판단인 의사표시로서의 행정처분을 말하며, 이는 확인행위적 성격의 행정처분행위이다. 이와 같이 특허출원은 심사관의 사정에 의하여 특허취득여부가 확인되게 된다.

- 2. 제도적 취지 :** 발명의 최종적 보호수단인 특허권은 법정된 절차에 따라 심사관의 실제심사를 거쳐서 부여된다. 따라서 심사주체인 심사관은 특허출원에 대하여 특허허부에 대한 최종판단 행위를 하여야 하고 이와 같은 행정처분은 출원인은 물론 제3자 및 산업활동과 밀접한 관련을 가지게 된다.

## II. 사정의 종류

### 1. 특허사정 (grant : EPC 제97조 2항)

특허사정이란 특허출원에 대해 심사한 결과 법정된 거절이유를 발견할 수 없을 때 또는 거절이유가 발견된 경우라도 출원인이 보정 등에 의하여 중국적으로 거절이유를 해소한 경우에 당해 특허출원의 특허처분을 확인하는 중국적 행정처분 행위를 말한다.

### 2. 거절사정(refusal : EPC 제97조 1항)

거절사정이라 함은 특허출원에 대해 심사의 결과 법정된 거절이유가 존재하고 출원인이 거절이유를 해소하지 못한 경우에 당해 특허출원에 대한 특허성을 부인하는 심사관의 중국적 처분행위를 말한다.

## III. 사정의 내용

1. 사정의 주체 : 당해 특허출원에 대한 심사

주체인 심사관으로 구성된 심사부가 행한다.

2. 사정의 대상 : EPC에 유효하게 계속중인 특허출원이 대상이 된다. 따라서 출원이 취하·무효·포기 등에 의해 출원계속의 효과가 소멸된 것은 제외됨은 물론 미심사청구된 출원은 대상에서 제외된다. 당해 출원발명이 중국적으로 법정된 거절이유에 해당하지 아니한 출원이 특허사정의 대상이 되는데 반해 중국적으로 거절이유에 해당하면 거절사정의 대상이 된다.

## IV. 사정의 효과

### 1. 특허사정의 경우 (EPC 제97조 제2항)

특허사정처분은 유럽특허공보에 게재되어야 확정된다. 출원인은 사정등본을 송달받은 날로부터 3월 이내에 특허료를 납부하여야 한다.

특허료 납부기간내에 특허권의 설정등록절차를 밟지 아니한 경우 당해 특허출원은 포기한 것으로 본다(EPC 제97조 제5항)

### 2. 거절사정인 경우

거절이유의 통지를 받은 사정받은 출원인은 의견서 제출기간내(통상 2-4개월)에 의견을 진술할 수 있고 한편으로 명세서 등에 대하여 보정을 하여 거절이유를 극복할 수 있다.

거절사정을 받은 자가 거절사정처분에 대해 불복하고자 할 때는 결정통지를 송달받은 날로부터 2개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.

## § 9. 심판, 이의신청 등

### 1. 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 반복할 수 있다.<sup>4)</sup>
- (3) 만일 심사부 또는 이의부에서 그 결정을 반복하지 않는 경우에는 DG3의 항고 심판부로 다시 이송되어 3인 - 5인 합의체에 의하여 심리가 진행. 청구인의 신청이 있으면 구두심리가 활용된다.

## 2. 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 실제심사의 형식과 유사하고 필요에 따라서 구두심리를 행할 수도 있다. 이의신청심사는 3인의 심사관으로 구성된 이의심사부에서 심사하며 3인의 심사관중 Primary Examiner는 원래 심

사를 담당한 심사관이며 다른 두 사람은 심사에 참여하지 않은 심사관으로 구성된다.

## 3. 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

## 4. 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.

## 5. 침해(Infringement)

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

발특2002/11

4) 일명 심사전치제도라 하며, 이 제도는 1987. 7. 1 개정된 한국 특허법 제173조에 도입됨.