<예규,제113호,2020,6408-6409면>

국내우선권주장으로 추가할 수 있는 출원은 특허법 제55조제1항에 따른 요건을 갖추어야 한다. 요건의 충족 여부는 ①선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원일 것, ②선출원이 분할출원이나 변경출원이 아닐 것, ③선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부결정, 실용신안등록여부결정이 확정되지 않았을 것, ④선출원인과 후출원인이 동일할 것, ⑤우선권주장을 특정할 수 있을 정도로 우선권주장관련 사항을 명확히 기재할 것 등을 기준으로 판단하여야 한다.[특법55(1)] 요건의 충족 여부의 판단 시점은 관련 규정의 취지를 감안하여 달리 적용하여야 한다. 즉, 상기 요건 중 ①의 요건의 판단시점은 후출원시 이고, ③과 ④의 요건은 해당 국내우선권주장을 보정하거나 추가하는 시점을 기준으로 판단한다.

<예규,제113호,2020,3238면>

국내우선권주장출원을 하면서 선출원보다 늦게 공지된 발명을 공지예외주장을 한 경우에는, 국내우선권주장출원의 발명 중에서 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 개시되지 않은 발명은 국내우선권주장출원일에 출원된 것으로 보기 때문에 선출원보다 늦게 공지된 발명이라 하더라도 공지예외주장을 인정할 필요가 있으므로, 선출원보다 늦게 공지되었다는 이유로 국내우선권주장출원의 공지예외주장을 부적법한 것으로 취급하지 않도록 유의한다.

<예규,제113호,2020,5371면>

심사관은 정보제공이 있는 출원이나 무권리자의 출원을 심사한 경우에는 특허여부의 결정전에 필요한 조치를 취하여야 한다.

정보제공자는 특허법상 그 특허출원에 관한 절차에서의 당사자가 아니기 때문에 심사관은 정보제공자에게 제출된 정보의 채택여부를 통지할 의무는 없다. 그러나 실무상 심사관은 정보제공이 있는 출원이 특허거절결정, 특허결정 또는 그 밖의 사유로 심사가 종결되는 때에는 그 결과 및 제출된 정보의 활용 여부를 정보제공자에게 통지한다.

다만, 정보제공을 할 수 없는 자(행위능력이 없는 자, 실존하지 않는 자)가 정보제공을 한 경우, 심사착수 전에 포기, 취하, 무효된 경우에는 제공된 정보의 활용여부를 통지하지 않을 수 있다.

<예규,제113호,2020,4202-4206>

신규사항 추가 금지 규정의 구체적 판단 방법.

(1) 우선권주장의 기초가 된 제1국출원 또는 선출원은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 해당되지 않으므로 신규사항의 추가 여부 판단의 기초로 사용할 수 없다.[특법47(1), 55(3)]

(2) 요약서는 명세서 또는 도면에 해당하지 않으므로 신규사항 추가 여부를 판단하는 기준이 되는 최초 명세서 등에 포함되지 아니한다.

(3) 미완성발명을 완성시키는 보정을 한 경우 그 보정은 신규사항을 추가한 것으로 된다.

(4) 상위개념을 하위개념으로 보정하여 범위를 축소하였더라도(재질이나 용도한정의 경우 포함), 최초 명세서 등에 그 하위개념이 개시되어 있거나, 출원시의 기술상식을 참작하여 통상의 기술자에게 그러한 상위개념이라고 하면 보정된 하위개념으로 바로 인식될 정도가 아니면 신규사항 추가에 해당한다.

(5) 하위개념을 상위개념으로 보정하는 경우, 그 상위개념 중에서 최초 명세서 등의 하위개념과 비교하여 발명의 과제해결 여부 또는 효과가 달라지는 부분이 포함되면 신규사항의 추가에 해당한다. 일부 구성을 삭제하는 경우에도 그 삭제되는 구성이 최초 명세서 등에서 과제해결을 위하여 필수적인 것으로 기재된 것이라면 신규사항 추가에 해당한다.

(6) 수치범위를 추가하거나 변경 또는 감축하는 보정의 경우에, 새로운 수치범위가 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항 추가에 해당한다.

(7) 청구항에서 일정한 사항을 제외하는 보정(이른바 ‘제외 클레임’ 보정)은, 그러한 제외하는 한정으로 최초 명세서 등에 기재된 것으로 볼 수 없는 새로운 기술적 사항이 도입되는 것이 아니라면 허용된다. 특히 의료방법 관련 발명의 대상이 사람인지 동물인지가 명시되어 있지 아니한 경우, 그 발명이 특정 동물만을 대상으로 하는 것은 아닌 것이 자명할 때 사람에 해당하는 부분을 삭제하기 위하여 한정하는 보정은 신규사항이 추가된 것으로 보지 않는다.

(8) 최초 명세서 등에 독립적으로 기재된 개별 구성이나 실시예들을 하나의발명으로 결합하는 보정을 하는 경우, 그러한 결합이 최초 명세서 등에 언급되어 있거나 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 당연히 상정할 수 있는 정도가 아니면 신규사항 추가에 해당한다.

(9) 일반적으로 실시예 또는 시험예를 추가하는 보정은 신규사항 추가에 해당한다. 다만, 최초 명세서 등의 기재 범위 내로 볼 수 있는 경우에는 신규사항 추가에 해당하지 않는다.

(10) 일반적으로 발명의 새로운 효과를 추가하는 보정은 신규사항 추가에 해당한다. 다만, 최초 명세서 등에 기재된 발명의 구성 등으로부터 통상의 기술자가 당연히 예측할 수 있는 정도이거나 최초 명세서 등에 기재된 발명의 구성이 그러한 효과를 나타낸다는 것이 해당 기술분야에서 잘 알려진 사실인 경우에는 신규사항 추가에 해당되지 않는다.

(11) 선행기술 문헌명을 명세서에 단순히 추가하는 보정과 선행기술 문헌명과 함께 그 문헌 내용의 간략한 요약을 추가하는 보정은 신규사항 추가로 보지 않는다. 다만, 미완성 발명이 완성되도록 하거나 발명의 실시 등에 관한 발명의 설명 기재요건 미비를 해소하기 위하여 선행기술문헌의 내용을 추가하는 보정, 또는 출원발명의 이점을 제시하기 위하여 출원발명과 선행기술을 비교하는 내용을 추가하는 보정은 일반적으로 신규사항 추가에 해당한다.

(12) 보정에 의해 추가된 사항이 주지관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항 추가에 해당한다. [2014허1235]

(13) 통상의 기술자가 최초 명세서 또는 도면에 오기가 있음을 인식할 수 있고, 그러한 오기가 무엇으로 정정되어야 하는지도 명확히 알 수 있다면, 그와 같은 오기의 정정은 신규사항 추가로 보지 않는다. 또한 명세서 또는 도면 중에 상충하는 2개 이상의 기재 중 어느 것이 올바른 지가 최초 명세서 등의 기재로부터 통상의 기술자에게 자명한 경우, 그 올바른 기재로 일치시키는 보정은 신규사항 추가가 아니다.

<예규,제113호,2020,6104면>

분할출원의 기초가 되는 원출원은 분할출원할 당시에 특허청에 계속 중이어야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 때에는 분할출원할 수 없다.

원출원이 취하 또는 포기 등으로 절차가 종료하는 날에 분할출원된 경우에는 그 분할출원은 원출원이 특허청에 계속 중일 때 출원된 것으로 취급한다. 원출원의 절차 종료와 분할출원이 같은 날에 이루어지는 경우 현실적으로 선후를 구분하는 것이 곤란하고, 후출원 절차는 원출원이 계속되고 있음을 인식한 상태에서 이루어졌다고 봄이 타당하기 때문이다.

<예규,제113호,2020,5311면>

원출원(A출원)을 기초로 분할출원(B출원)을 하고 다시 B출원을 기초로 분할출원(C출원)하는 것은 허용된다. 이는 특허법상 금지되어 있지 않으며, 실질적으로 출원인이 분할출원 절차를 취하지 않을 수 없는 경우(시기의 제한 때문에 A출원으로부터 분할출원을 할 수는 없으나 B출원으로부터 분할출원하는 것이 가능한 경우 등)도 있을 수 있기 때문이다.

C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여도 분할요건을 충족하며 동시에 C출원이 A출원에 대한 객체적 요건(제6부제1장제3절)을 만족시키는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다. 즉, 최후 분할출원인 C출원이 A출원의 출원일을 소급받기 위해서는 A출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위에서 분할해야 한다.

변경출원의 경우에도 상기 심사기준을 적용하여 심사한다.

변경출원에 대하여 공지예외주장 또는 우선권주장을 하고자 할 때에는 변경출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 변경출원일부터 규정된 날까지(공지예외주장출원의 경우는 변경출원일부터 30일 이내, 우선권주장출원의 경우는 변경출원일부터 3월 이내) 제출하여야 한다. 원출원시 우선권주장을 하지 않은 경우에는 변경출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다. 그러나 공지예외주장의 경우에는 특허법 제30조제3항에 따라서 공지예외주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 원출원시 공지예외주장을 하지 않았더라도 변경출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다(2015. 7. 28. 이전 출원된 원출원을 기초로 하는 변경출원에서 공지예외주장하는 경우는 제외한다). 한편, 원출원에서 공지예외주장 또는 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지않았으나 변경출원서에 공지예외주장 및 우선권주장의 취지를 기재하고 변경출원일부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지예외주장 또는 우선권주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 공지예외주장절차 또는 우선권주장절차가 그 변경출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다).

[특법53(2),(6), 특법30(2),(3), 특법55(2), 특법54(3)]

다만, 이들 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다. [특칙10(2)]

<예규,제113호,2020,7408-7409면>

예를 들면, 우선심사신청시에 기재된 청구항을 기준으로 판단하면, 우선심사대상이나, 이후 청구항을 보정하여 우선심사결정시 우선심사 대상에서 제외된 경우에는 우선심사 신청을 인정하지 않으나, 그 반대 경우에는 우선심사신청을 인정한다.

우선심사 여부 판단시 신규사항 추가여부, 1군의 발명요건 충족여부 또는 진보성유무 등은 판단하지 않고 청구항에 기재된 발명이 우선심사 대상에 해당하는지를 판단한다. 단, 보정에 따른 신규사항 추가로 인하여 우선심사 인정 여부가 달라질 수 있는 경우(예: 방위산업분야의 출원, 전자거래와 직접 관련된 출원, 공해방지에 유용한 출원, 4차 산업혁명과 직접 관련된 출원 등)에는 보완지시를 할 때 최초의 명세서 또는 도면에 없던 내용이 신규사항으로 추가되는 경우 우선심사가 각하될 수 있음을 신청인에게 알리고,그럼에도 불구하고 신규사항이 추가되면 우선심사를 각하한다.