



# 특허출원 절차와 보정

김 시 호 교수

메일 : [jurist4024@gmail.com](mailto:jurist4024@gmail.com)



동아대학교 지식재산교육선도대학 사업단



# Contents

---

- 1 특허출원 전 유의사항
- 2 특허 출원절차
- 3 명세서 불비 치유와 보정
- 4 특허고객번호 신청
- 5 특허검색 기출문제



# Chapter.

## 특허출원 절차



# 특허출원 절차

## IPC 분류(국제특허분류)

특허출원이 된 경우 특허청은 당해 출원을 국제특허분류(IPC : international patent classification)에 따라 분류한다. 특허청이 특허출원 분류를 하는 목적은 (1) 출원된 발명이 속하는 기술 분야를 명확히 하여 심사를 위한 선행기술조사를 용이하게 하며, (2) 심사관의 심사 담당 분야를 정하는 기준을 제공함으로써 전문적인 심사를 가능하게 하고, (3) 특허문헌의 수집, 정리 및 검색의 수단으로 사용하여 특허문헌이 기술정보로 활용될 수 있게 하기 위함이다(차후 특허검색 실습에서 학습예정).

1968. 9. 1

- 스트라스부르크(Strasbourg)협정에 따라 공포

1971. 3. 24

- 제1판이라고 명명
- 기술진보에 대응하기 위하여 5년마다 정기적으로 개정

2006.

- Advanced Level과 Core Level로 나뉨
- Advanced Level의 경우 3개월마다 개정

## 출원공개

출원공개제도란 특허 출원된 내용에 대하여 심사청구의 유무에 관계없이 출원일로부터 1년 6개월이 지난 후 또는 특허출원 일부터 1년 6개월이 지나기 전이라도 출원인의 신청이 있으면 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 사회 일반에 공표하는 제도를 말한다.

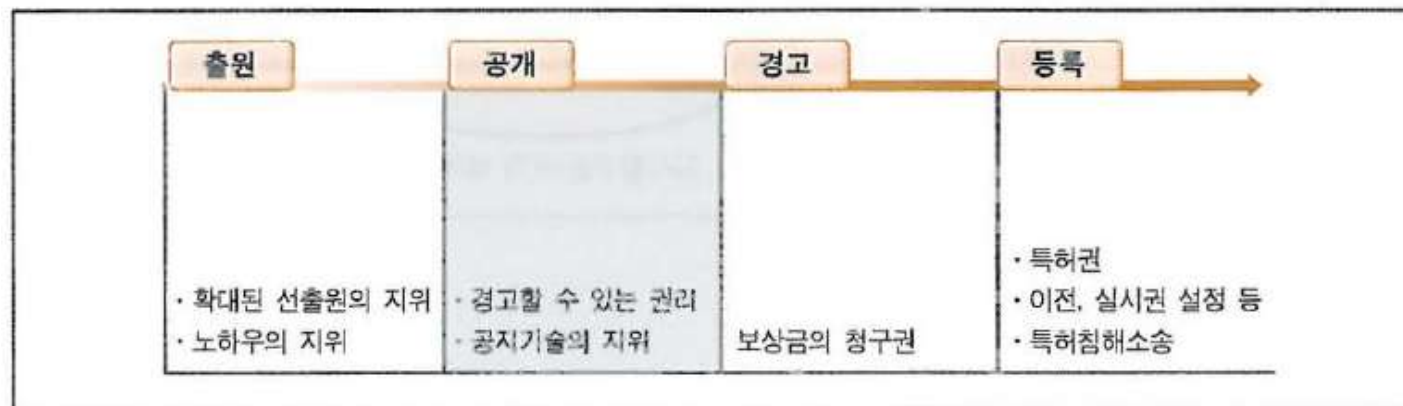
## 제도 취지

특허출원 후 오랜 기간 동안 출원발명이 일반 공중에게 공표되지 않은 경우 특허공보의 기술 문헌으로서의 가치가 현저히 떨어질 뿐만 아니라 출원 된 발명과 동일한 발명에 대해 제3자가 중복 투자 또는 중복 연구를 하게 되는 폐해가 발생하게 된다. 따라서 이러한 폐해를 줄이고 출원발명을 조기에 공개하여 기술문헌으로서 제3자가 이용하게 함으로써 산업발전에 이바지하기 위해 출원공개제도를 도입하게 되었다.

# 특허출원 절차

## 출원공개의 효과 - 보상금 청구권

보상금청구권이란 특허출원인이 출원공개가 있는 후 경고를 받거나 출원 공개된 발명임을 알고, 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 특허출원된 발명의 내용을 공개해 일반 공중으로 하여금 중복 투자 • 중복 연구를 방지하도록 하는 대신 공개된 발명에 대해 제3자의 모방이나 도용에 의해 출원인의 이익이 훼손되므로 그 상실된 이익을 보전하기 위해 보상금청구권을 인정하고 있다.



## 심사 청구

심사청구제도란 출원과 심사를 분리하여 출원일로부터 3년 이내에 심사청구가 있는 특허 출원에 대하여만 심사청구의 순서에 따라 심사하는 제도를 말한다

## 제도 취지

특허출원마다 목적과 발명의 경제적 · 기술적 가치가 동일하지 않다는 경험적 사실에 기초하여 특허권을 취득하고자 하는 특허출원만을 선택적으로 심사함으로써 심사대상을 감소시켜 심사를 촉진시키기 위해 심사청구제도를 두고 있다

## 심사 청구인

누구든지 특허출원일로부터 3년 이내에 심사청구를 할 수 있다 그 이유는 ① 특허출원에 관련된 기술을 실시하려는 자는 그 특허출원의 특허 여부에 대해 지대한 관심이 있으므로 출원인이 심사청구할 때까지 기다리게 하는 것은 불합리하고, ② 심사청구는 단순한 실체 심사의 개시요건에 지나지 않으므로 제3자에게 심사청구권을 인정하였다고 하여 당사자로서의 지위를 인정하는 것은 아니기 때문이다

## 우선심사 신청

우선심사란 심사청구된 특허출원 중에서 ① 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우, ② 대통령령이 정하는 특허출원으로서 긴급 처리가 필요하다고 인정되는 경우에 해당되는 출원에 대하여 그 심사를 본래의 심사 청구 순위에 관계없이 우선하여 심사하는 것을 말한다.

## 제도 취지

심사청구 순서에 따라 실체심사를 진행하는 심사청구제도를 기계적으로 적용할 경우 심사의 진행이 늦어짐으로써 공공의 이익 및 출원인의 이익 보호가 미흡하게 되는 결과가 발생할 수 있기 때문에 이 경우에는 우선적으로 심사하여 조기에 권리화가 가능하도록 함에 우선 심사제도의 의의가 있다.



# 특허출원 절차

## 대통령령이 정하는 우선심사 가능한 경우

1. 방위산업분야의 특허출원
2. 녹색기술[온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회 경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다]과 직접 관련된 특허출원
3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원
4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다)
5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원
- 5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원
- 5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원
- 5의4. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증 받은 중소기업의 특허출원
6. 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원
7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)
8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원
9. 전자거래와 직접 관련된 특허출원
10. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원
11. 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 조사·분류 전문기관 중 특허청장이 정하여 고시한 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원
12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이 한 특허출원
  - 가. 65세 이상인 사람
  - 나. 건강에 중대한 이상이 있어 우선심사를 받지 아니하면 특허결정 또는 특허거절결정까지 특허에 관한 절차를 밟을 수 없을 것으로 예상되는 사람

# 특허출원 절차

## 실체 심사

심사청구가 있는 경우에는 명세서의 특허청구범위에 대한 실체 심사를 진행하게 된다. 출원인은 특허결정의 등본을 송달하기 전과 최초거절이유를 송달 받기 전에 자진 보정할 수 있다. 자진 보정에 의해 보정된 명세서 또는 도면을 심사하여 거절이유가 없는 경우 특허결정하고, 거절이유를 발견한 경우 최초거절이유를 통지 한다.

① 보정이 없는 경우 의견서 등을 참조하여 최초거절이유통지서 발송 시 심사한 명세서로 재심사한다. 그 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허 결정한다.

② 실체심사의 경우 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지 시 지적인 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못한 것으로 하여 거절결정을 한다.

# 특허출원 절차

## 거절 이유

### 주체적 특허요건

- ① 외국인으로서 특허에 관한 권리를 향유할 수 없는 자가 특허출원한 경우
- ② 무권리자가 특허출원한 경우
- ③ 특허청 직원 및 특허심판원 직원이 상속이나 유증의 경우를 제외하고 재직 중 출원한 경우
- ④ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 공유자 전원이 공동으로 출원하지 아니한 경우

### 실체적 특허요건

- ① 산업상 이용가능성(발명의 성립성), 신규성, 진보성, 확대된 선출원 지위 위반
- ② 선출원주의를 위반한 경우
- ③ 공서양속에 위반되거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우

### 절차적 특허요건

- ① 명세서(발명의 설명, 청구범위) 기재요건을 위반한 경우
- ② 하나의 특허출원의 범위를 위반한 경우

# 특허출원 절차

발송번호: 053119537 ->123456789  
 발송일자: 2008.09.30  
 제출기일: 2008.11.30

심사관	파트장	팀장	본부장	과 과 장
박심사	홍길동			

YOUR INVENTION PARTNER

## 특 허 청 의견 제출 통지서

출 원 인 명 칭 김이동(출원인코드: 34566343211234)  
 주 소 서울강동구 화북동 145-23번지 1층  
 대 리 인 명 칭 박성민  
 주 소 서울시 광진구 군자동 596-4번지

발 명 자 성 명 김영세  
 주 소 서울 강서구 화북동 1층

출 원 번 호 10-2154-5689-454184346854  
 발 명 의 명 칭 청 수동 구멍구

의견을 개진하려면 **의견서**를, 보정을 하시려면 **보정서**를 제출해 주십시오  
 귀하의 발명품 AAA는 다음과 같은 이유로 거절되었습니다

.....

[심사결과]

☐ 심사대상 청구항 :제 1-2항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제 29조제2호

[구체적인 거절이유]

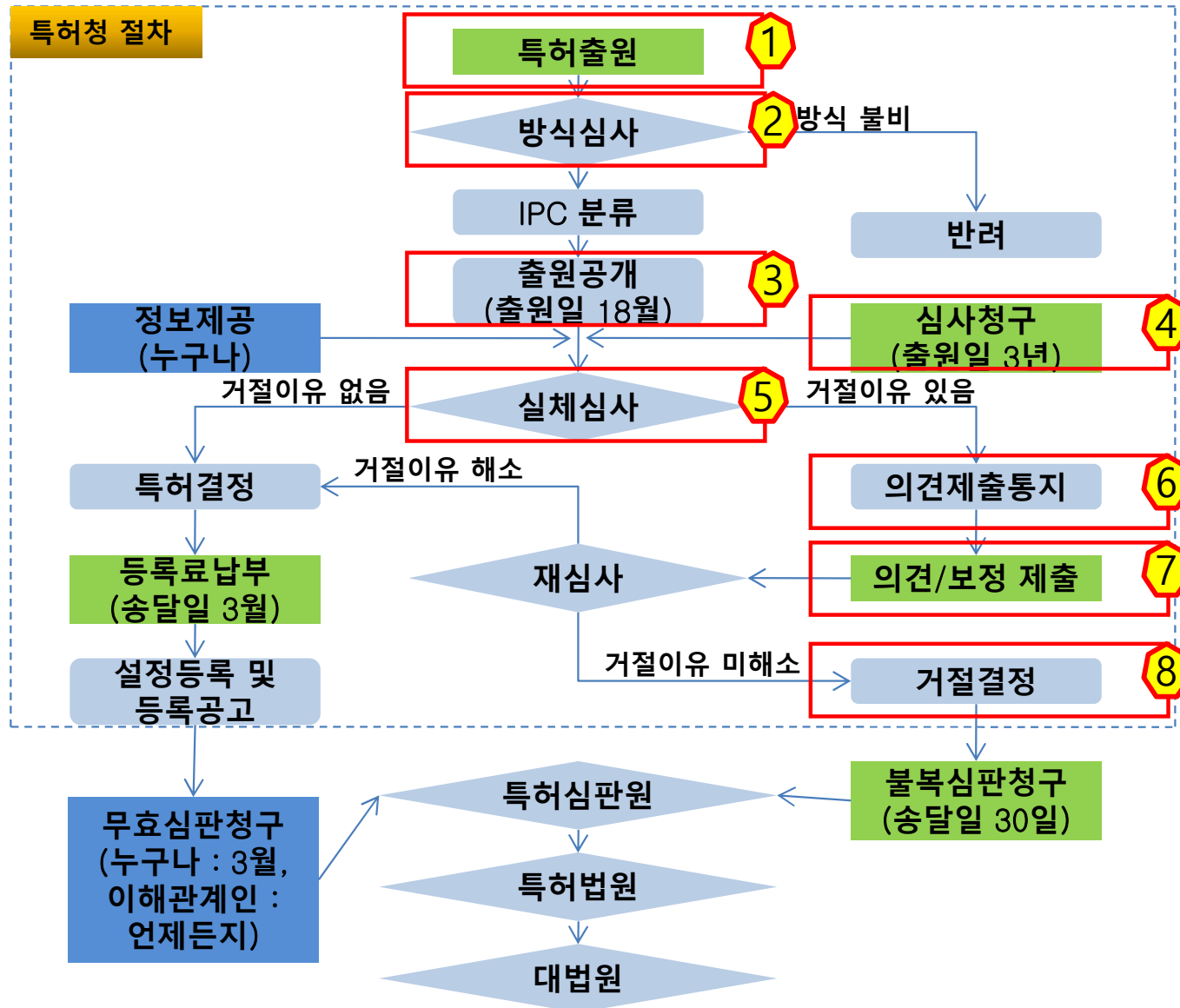
이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제 29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

# 특허출원 절차

## 심사관의 거절이유 대표적 유형

- \* 인용참증(선행기술)과 대비한 신규성, 진보성의 결함
- \* 선원주의 또는 확대된 선원 규정에 의한 거절
- \* 명세서, 도면 및 특허청구범위 기재 불비 (내용적 결함)
- \* 청구범위 기재방식 또는 발명의 단일성 위반 (형식적 결함)

# 특허출원 절차



## 거절이유에 대한 대응

### \* 선행기술 또는 선원발명과의 구성상 차이점 분석

: 목적이나 효과상의 차이점도 함께 분석

### \* 특허청구범위 재작성 및 의견서, 보정서 제출

### \* 명세서, 도면 및 특허청구범위 기재 수정(보정)

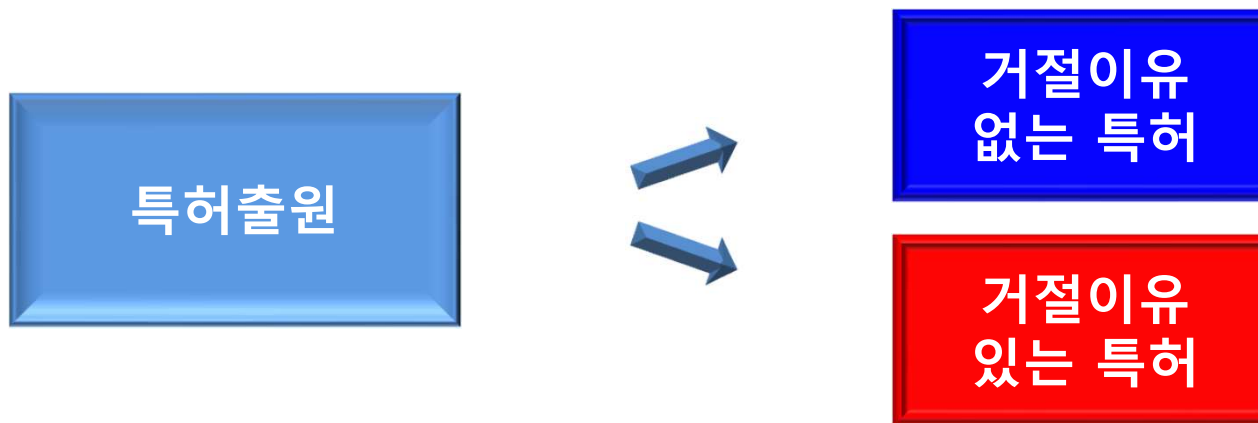
- 용어 통일, 내용 일치
- 불분명한 기재사항을 분명하도록 수정
- 지적된 사항 뿐만 아니라 기타 사항에 대해서도 성실한 보정
- 구성요소 상호간의 연결(결합) 관계 확인
- 수식이나 기호에 대한 부연 설명

### \* 분할 출원, 변경 출원

### \* 불복의 소 제기

## 분할 출원

심사관은 청구범위의 청구항별로 특허요건을 검토하지만 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우에는 특허출원 전체를 특허 거절결정한다. 따라서 출원인은 청구범위에 기재된 청구항 중 일부 청구항에 대해서만 거절이유통지를 받은 경우에는 의견서 제출기간에 거절이유가 없는 청구항은 분할출원하여 먼저 등록받고 거절이유가 있는 청구항은 별도로 거절이유를 다룰 수 있다. 다만, 청구범위에 기재된 청구항을 분할하는 경우에는 분할출원이 원출원의 출원일로 소급효가 인정되기 때문에 협의제를 회피하기 위해서 원출원의 청구범위에 기재된 청구항 중 분할출원된 청구항을 삭제 보정하여야 한다.





## 변경 출원

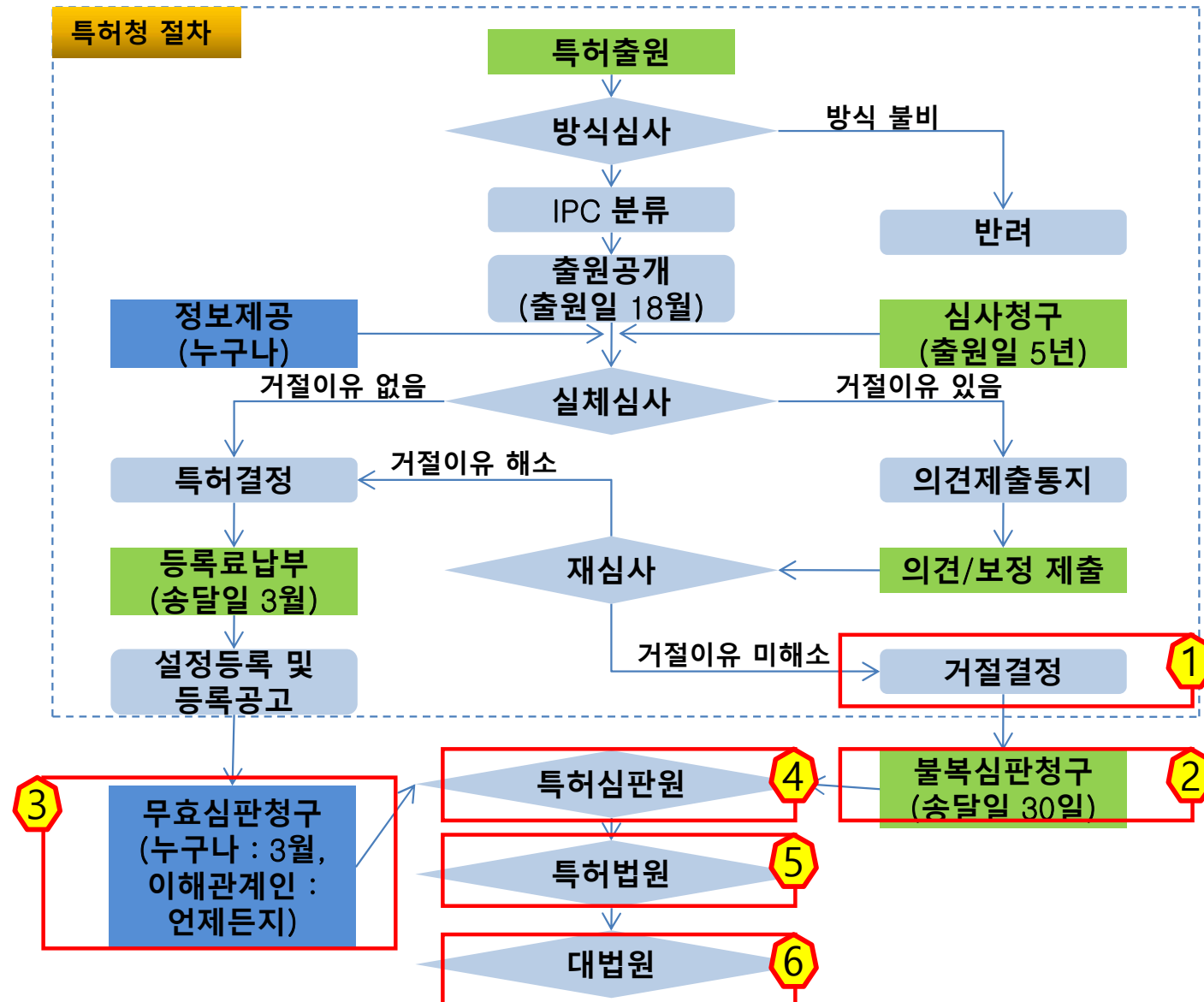
출원인은 심사관으로부터 진보성에 위반되었다는 이유로 거절이유통지 또는 특허거절결정을 받은 경우에 최초 특허거절결정동본의 송달일로부터 30 일 이내에 변경 출원을 고려해 볼 수 있다. 실용신안은 특허보다 창작 수준이 낮은 정도의 진보성인 극히 용이성을 요구하기 때문에 특허출원이 진보성에 위반되었다고 할지라도 실용신안출원은 진보성에 위반되지 않을 수 있기 때문이다. 다만, 실용신안등록출원의 보호대상이 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안이어야 하기 때문에 물질발명이나 방법발명은 진보성에 위반되었다고 할지라도 변경출원을 할 수 없다.



진보성이 문제되는 경우

# 특허출원 절차

특허출원절차 15회  
특허심사절차 4회



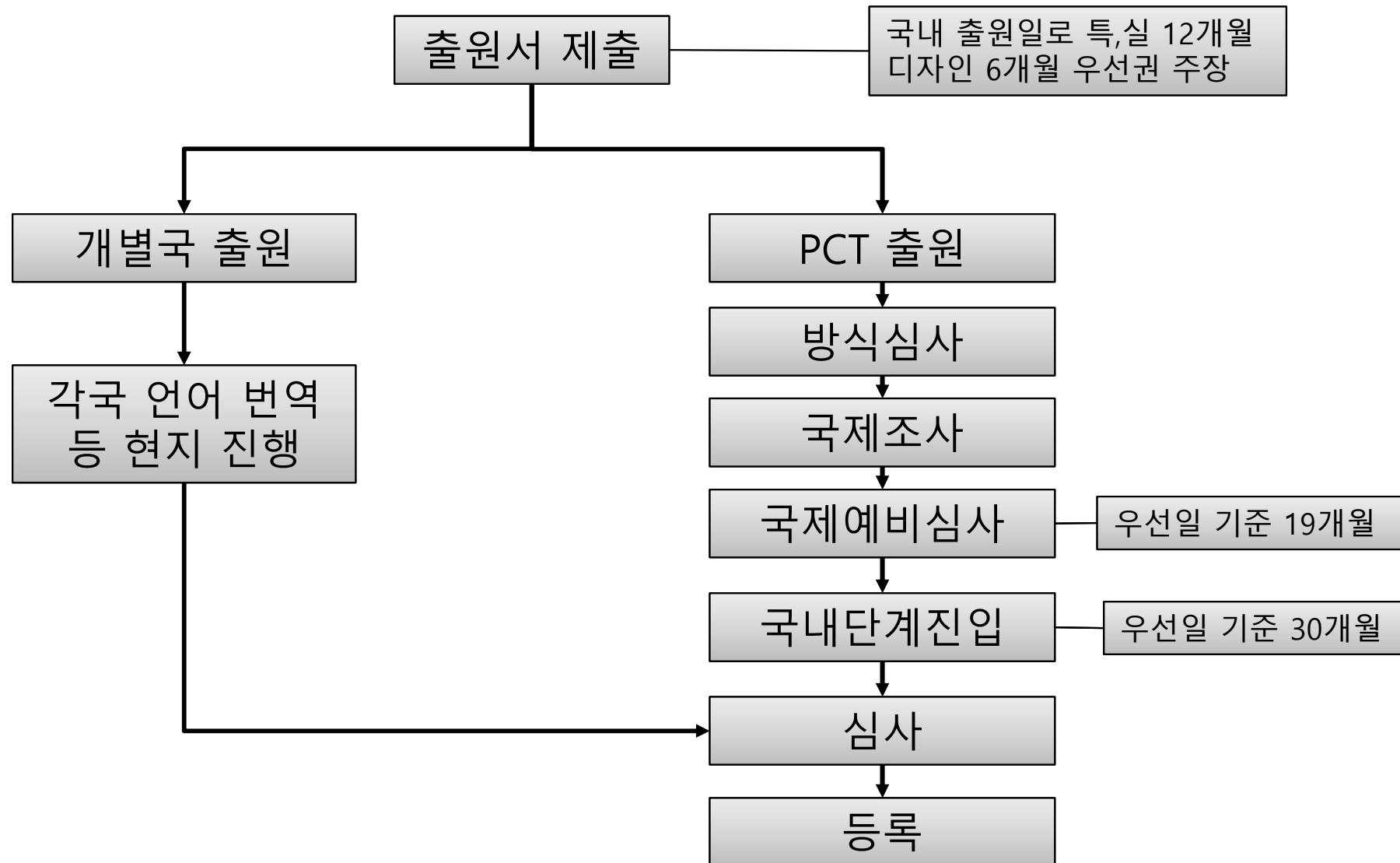
## \* 파리조약 출원(일반해외출원)

- \* 각국 특허법에서 정하는 방식/언어로 작성된 출원서류를 각국 특허청에 제출
  - 파리조약에 의한 우선권주장 가능(한국출원일로부터 1년내에 출원)
  - 디자인의 경우는 6개월

## \* PCT 출원(국제특허출원)

- \* 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에서 정하는 방식/언어로 특허등록국가가 지정된 국제출원서류를 수리관청이나 국제사무국에 제출
- \* 파리조약에 의한 우선권주장 가능
- \* 출원절차의 통일이지 특허권의 통일이 아님
- \* 디자인의 경우 헤이그 협정에 의한 국제출원 가능

# 해외 특허출원 절차



# Thank You for Listening



동아대학교 지식재산교육선도대학 사업단

IP DongA

