

7월 1일부터 달라지는 특허제도

- 고객편의를 최우선으로 하는 특허행정서비스 제공 -

- 7월 1일부터는 발명자가 특허출원시에 특허청구범위 제출을 생략한 채로 출원을 할 수 있는 등 특허제도를 지금보다 편리하게 이용할 수 있을 것으로 예상된다.
- 특허청(청장 전상우)은 발명자의 편의를 최우선으로 하는 특허행정서비스를 제공하기 위한 개정 특허법 및 실용신안법을 7월 1일부터 시행한다고 28일 밝혔다.
- 이번 개정 특허법 및 실용신안법에 포함된 주요 내용은,
 - 우선 특허청구범위 제출 유예제도를 도입하여, 특허출원시에는 특허청구범위 제출을 생략할 수 있게 하고, 특허출원 후 심사청구시까지, 길게는 특허출원 후 1년 6개월까지 특허청구범위를 제출하면 특허출원시에 출원된 것으로 인정받을 수 있게 하였다. 발명자는 특허청구범위가 없는 상태에서도 특허출원이 가능하게 됨으로써 완벽한 특허청구범위를 작성할 수 있는 충분한 시간 여유를 가지게 되었다.
 - 다음으로 청구항별 심사제도를 도입하여, 특허청 심사관이 거절이유를 통지할 때 거절이유가 있는 모든 청구항에 대하여 구체적인 이유를 기재하도록 의무화하였다. 출원인의 입장에서는 특허를 완벽하게 등록받기 위하여 어떻게 대응할 것인가를 충분히 예측할 수 있는 환경이 조성되었다.
 - 그 밖에 출원인의 의사가 있으면 중간서류 제출기한 이전에도 심사관이 특허여부 결정을 할 수 있도록 개선하여 신속한 행정처리가 가능하도록 하였고, 출원인이 특허출원 후 1개월 이내에 취하 또는 포기하는 경우 특허출원료 및 심사청구료를 반

환받을 수 있는 근거를 마련하였다.

- 또한, 특허출원절차를 단순화하여 고객이 신속하고 편리하게 특허출원할 수 있는 기틀을 마련하기 위해, 특허행정서식 종류를 통폐합하여 현재 사용되는 203개의 서식을 63개로 60% 이상 줄이고, 각 서식을 기재하는 방법도 간소화 하였다.
- 문찬두 전기전자심사본부장은 이번 특허제도 개선으로 인해 “발명자가 보다 손쉽고 편리하게 특허행정서비스를 제공받을 수 있으며, 더 강력한 특허권의 보호와 활용이 가능해질 것으로 기대된다”고 밝혔다.

【첨부 1】 특허청구범위 제출 유예제도

□ 주요내용

- 특허청구범위가 없는 상태에서도 특허출원이 가능하도록 하고, 출원 공개시까지 제출하면 출원일을 특허출원일로 소급(제42조제5항제1호)
 - ※ 심사청구시에는 특허청구범위를 제출하여야 함(제59조제2항 단서)
- 출원공개시까지 특허청구범위 제출이 없으면 그 특허출원은 취하된 것으로 간주(제42조제7항)
- 또한, 제3자가 그 특허출원에 대해 심사청구할 경우에는 심사청구후 3월 이내에 특허청구범위를 제출토록 함(안 제42조제5항제2호)
 - 기간 내에 특허청구범위 제출이 없으면, 그 특허출원은 취하된 것으로 간주(안 제42조제7항)

〈특허청구범위 제출 시기〉

현 행	개 정
<ul style="list-style-type: none"> • 출원시 특허청구범위 제출 • <신 설> • <신 설> 	<ul style="list-style-type: none"> • 출원공개시까지 특허청구범위 제출 유예 • 기간내에 특허청구범위제출이 없는 경우, 그 출원은 취하된 것으로 간주 ⇒ 특허출원인은 특허청구범위가 첨부된 경우에 한하여 출원심사의 청구 가능 <ul style="list-style-type: none"> - 제3자의 경우는 청구범위 없이 청구 가능

□ 입법효과

- 특허청구범위가 없는 출원서를 제출하더라도 출원일이 인정되므로 빠른 특허출원일 확보 및 특허권 선점에 유리할 것으로 기대
- 특히, 중소기업이나 개인 출원인이 전체 특허출원의 37%를 차지하고 있는 현실에서 보다 손쉬운 특허출원이 가능하도록 지원하여, 자신의 발명이 강력하게 보호될 수 있는 환경 조성

<개인 및 중소기업의 출원비율>

년도	2001	2002	2003	2004	2005
전체출원건수	104,612	106,136	118,652	140,115	160,921
개인 (비율)	20,850 19.9%	19,662 18.5%	21,275 17.9%	22,104 15.8%	23,280 14.5%
중소기업 (비율)	19,838 19.0%	19,467 18.3%	21,770 18.3%	23,446 16.7%	36,143 22.5%

- 대학이나 연구기관의 경우에도, 학위논문 등과 같이 기술내용은 모두 기재되어 있지만 특허청구범위에 대한 별도 기재가 없는 경우라 하더라도, 약간만 수정하면 곧바로 출원할 수 있는 길이 열려, 신속한 특허출원이 가능하게 될 것으로 전망
- 또한, 특허권 취득 후의 이용전략 등을 충분히 검토하여 효과적인 특허청구범위를 작성할 수 있어, 최적의 특허권 보호로 연계가 가능할 것으로 기대됨

□ 기타 참고사항(외국의 입법 사례)

○ 미국의 가출원(provisional application) 제도

- 청구항(claims)의 기재없이 발명에 대한 설명서와 도면 및 발명자의 이름을 미국특허청에 접수하면, 그 접수된 날을 가출원일로 설정
- 가출원일로부터 12월 이내에 정규출원하면 가출원일로 출원일을 소급

<‘특허청구범위 제출 유예 제도’와 ‘미국의 가출원 제도’ 비교>

특허청구범위 유예 제도	미국의 가출원 제도
<ul style="list-style-type: none"> • 정규출원 • 1년 6월 전까지 특허청구범위를 기재할 수 있음 • 완전한 형태로 발명의 설명 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 임시출원 • 1년 이내에 특허청구범위가 포함된 정규출원을 다시 제출해야 함 • 발명의 설명에 대한 형식·내용 제한 없음

【첨부 2】 청구항별 심사제도

□ 주요내용

- 특허출원에 대한 심사시 모든 청구항에 대해 특허 가능여부를 심사하여 그 결과를 명확하고 구체적으로 통지하도록 의무화(안 제63조제2항 신설)

<청구항별 거절이유 통지 유무>

현 행	개 정
<규정 없음>	⇒ 거절이유가 있는 청구항 모두에 대하여 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하도록 함

□ 개정 필요성

- 현재 심사실무에서는 거절이유가 있는 모든 청구항에 대해 구체적으로 거절이유를 지적하지 않고,
 - 관행적으로 거절이 용이한 청구항 위주로 거절이유를 통지하거나, 일부 청구항에 대해서만 구체적인 거절이유를 통지함으로써 심사품질 및 고객만족도 저하의 요인으로 작용
- ※ '05년 특허청 고객만족도 조사결과를 보면, '심사결과 통지내용 이해 용이성'에 대한 만족도는 64.4%에 불과함
- 거절이유가 있는 모든 청구항에 대해 구체적으로 거절이유를 지적하지 않는 경우,
 - 출원인은 일부 청구항에 대한 권리를 포기·보완하는 등의 조치를 통해 나머지 부분에 대한 특허권을 획득할 수 있는 충분한 기회를 갖지 못함

- 따라서, 심사품질과 고객만족도 제고를 위해 심사관에게 거절이유가 있는 모든 청구항에 대해 명확하고 구체적으로 거절이유를 통지하도록 의무화함으로써, 출원인에게 특허권 획득 기회를 충분히 보장받을 수 있도록 할 필요가 있음
- 다만, 청구항별로 그 거절이유를 구체적으로 지적해야 함에 따라 심사관의 심사업무부담이 증가할 것으로 예상되나, 우수한 발명이 특허권으로 보호될 수 있는 환경을 조성하는 것이 더 중요함

□ 입법효과

- 특허출원인이 거절이유가 있는 모든 청구항의 내용을 용이하게 파악할 수 있게 됨으로써 일부 청구항에 대한 권리 포기·보완 등의 향후 대응전략 수립을 충실히 이행할 수 있고, 심사품질이 획기적으로 개선될 것으로 기대됨

□ 의견제출통지서 작성예

< 현행 의견제출통지서 >

특허청
의견제출통지서

출원인 **성명** 오므론 가부시키가이샤 (출원인코드: 519980962921)
 주소 일본 교토후 교토시 시모교쿠 시오코무지도오리 호리카와히가시이루 미
 나미후도우도우초 801

대리인 **성명** 이병호
 주소 서울 종로구 수송동 80 대한재보험빌딩 5층

출원번호 10-1998-0008436

발명의 명칭 언어식별장치및언어식별방법

이 출원에 대한 심사결과 거절이유가 있어 아래와 같이 통지하오니 의견이 있는 경우에는 특허법 제 63조의 규정에 의하여 의견서를, 보정이 필요한 경우에는 특허법 제47조제2항제3호의 규정에 의하여 보정서를 위의 기간내에 제출하여 주시기 바랍니다.(위의 기간은 매회 1월 단위로 연장신청할 수 있으며, 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제 1-24항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에 서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

아래

본원발명과 인용발명 일본 특개평7-21319호(1995.1.24)은 전자문서에 기재된 언어를 결정하는 자동언어식별장치에 관한 것으로, 어떤 일정한 기준데이터에 의한 비교판정이라는 면에 있어서는 2발명이 유사합니다. 차이점은 본원발명은 특정문자가 나타나는 출현확률을 기억하는 테이블에 의하여 평가데이터를 언어 식별을 행하고 있고, 인용발명은 문자신호분포로부터 관련된 스크립트특징의 분포를 비교하여 식별을 행하는 것에 차이가 존재한다고 하겠으나, 일반적으로 출현확률의 결정은 문자의 특징스크립트를 결정하는 것에 의해 정해지고 있는 것이므로 이러한 차이는 기본데이터를 획득하는 수단인 기능 및 작용이 공통되고 있는 것으로 인정되는 수단명칭의 차이에 불과합니다. 따라서, 본원발명은 인용발명과 비교하여 기술적인 특징을 찾을 수 없고 통상의 지식을 가진 당업자의 기술상식에 속하는 것으로 사료되어 진보성이 없다고 판단됩니다.

< 개선 후 의견제출통지서 >

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 명 칭
주 소
대 리 인 명 칭
주 소
지정된변리사
발 명 자 성 명
주 소
출 원 번 호
발 명 의 명 칭

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 동지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법 시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[심사결과]

심사 대상 청구항 : 1-15항

이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	상세한 설명	제42조제3항 (상세한 설명 기재불비)
2	제6항 내지 제8항	제42조제5항 (청구항 기재방법)
3	제10항 내지 제15항	제45조 (단일성)
4	제1항 내지 제4항, 제6항	제29조제2항 (진보성)

특허 가능한 청구항 : 제5항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다.

이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

첨부 : 인용발명1 공개특허 제2005-12223호(공개일 2005. 11. 11)

인용발명2 미국특허 제6022313호(공개일 2005. 7. 11)

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 발명의 상세한 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

아 래

이 출원의 식별번호[22]에 있어서 ... 당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 정도로 기재되었다고 볼 수 없습니다.

...

4. 이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제4항, 제6항의 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

아 래

4-1. ...

4-2. ...

의견서 또는/및 보정서 제출시 참고사항

1. 청구항 제6항의 “한 쌍의 각 부재” 는 상세한 설명에 기재된 바와 같이 “좌 각부재, 우 각부재” 로 보정하는 것이 바람직합니다.
2. 청구항 제9항은 상세한 설명 기재불비(거절이유1)의 해소가능 여부가 불분명하여 특허가능여부를 판단하지 아니하였습니다. 끝.

(참고문헌 등 :)

【첨부 3】 특허제도 변천사

- 1946년 특허법
 - 특허국의 설치 및 역할에 관하여 규정함

- 1980년 특허법
 - 특허청구범위 기재에 있어서 다항제 채택
 - 심사청구제도 채택

- 1990년 특허법
 - 특허권 존속기간을 종전 특허공고일로부터 15년에서 특허출원일로부터 20년으로 연장

- 1995년 특허법
 - 종전 항고심판소와 심판소를 통합하여 특허심판원 신설

- 1998년 특허법
 - 특허출원·특허등록 등 절차의 전산망 이용 근거 마련

- 2001년 특허법
 - 인터넷 등에 공개된 기술정보에 관한 특허출원도 출원전에 공지된 것으로 보아 특허를 받을 수 없도록 함
 - 특허출원에 관한 보정의 허용범위를 종전에는 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것이 아니면 허용하였으나, 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서만 보정할 수 있도록 함