

4. 특허의 출원과 심사절차

가. 특허출원

특허출원이란 자신의 기술을 보호받기 위하여 특허청에 서류를 제출하는 절차를 말한다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명의 공개를 전제로 하여 특허청에 특허를 받고자 하는 의사를 객관적으로 표시하는 행위를 말한다. 특허출원에서 가장 중요한 서류는 특허명세서이다. 특허명세서에는 자신의 발명이 기술의 내용과 그 발명에서 자신이 보호받고자 하는 부분을 기재한다. 특허명세서는 일반 공중에게 자신의 발명 내용과 요구하는 권리를 공개하는 것이므로 제3자의 입장에서 볼 때 그 내용이 명확하여야 한다. 특허출원에서 명세서작성의 비중은 전체 100%에서 99%를 차지한다고 할 정도로 매우 중요하다.

나. 특허심사절차

특허심사절차는 특허를 받고자 하는 사람의 특허출원으로부터 시작되는데 특허발명의 경우에는 조기공개(早期公開), 철저심사제(徹底審査制)를 채택하여 1차 심사, 출원공고, 실질심사의 3가지 심사단계를 거치고 있다.

발명특허의 출원이 있으면 즉시 1차 심사(初步審査)는 거치고, 관련 규정에 부합되면 출원일로부터 만18개월 후에 공포한다. 신청인이 요구하는 경우 기간 경과 전에도 공포할 수 있다. 1차심사는 출원인의 자격, 발명주제의 적합성, 특허법의 보호대상, 출원절차의 하자유무, 출원서류 구비 여부, 신청 수수료 납부 여부 등에 대하여 심사한다. 심사 결과 형식적인 하자가 있으면 기일을 정하여 보정을 명한 후, 정당한 사유 없이 보정하지 아니할 경우, 철회한 것으로 간주하고, 보정 후에도 하자가 있으면 출원을 기각한다.

1차심사를 거쳐 출원일로부터 18개월이 경과하면 발명내용을 공포하고, 출원서류 전문을 특허발명공보에 게재한다. 발명특허출원이 공포된 후에 출원인은 그 발명을 실시하는 단체나 개인에 대하여 적당한 비용의 지급을 청구할 수 있다.

출원일로부터 3년 내에 출원인은 발명과 관련한 참고자료를 제출하고, 실질심사를 신청할 수 있고, 지식산업국도 필요하다고 인정될 경우에 자체적으로 출원에 대하여 실질심사를 진행할 수 있다. 출원자가 위 기간 내에 정당한 사유 없이 실질심사를 청구하지 아니할 경우, 출원은 철회한 것으로 간주한다. 실질심사 후 기각사유가 없을 경우 특허권을 부여하고 특허증서를 발급하며 등기와 공고를 하고, 부분적으로 규정에 부합되지 않는 경우, 기간 내에 보정을 명한 후 그 결과에 따라 처리한다. 실질심사결과 출원이 규정에 부합되지 않는 경우에는 기각 전 일정한 기간 내에 출원인에게 진술기회를 부여하고, 보정을 명한 다음 기각결정을 하고, 출원자에게 통지한다. 출원자가 기각결정에 대하여 불복할 경우, 그 통지를 접수한 날로부터 3개월 내에 특허재심위원회(專利覆審委員會)에 재심을 청구할 수 있다.

다. 우선심사제도

특허에 관한 심사는 심사청구 순위에 따라 행해지는 것이 원칙이다. 그러나 모든 출원에 대해서 예외 없이 이러한 원칙을 적용하다 보면 공익이나 출원인의 권리를 적절하게 보호할 수 없는 면이 있다. 이에 따라, 특허청장은 특허법 및 실용신안법 등에서는 일정한 요건을 만족하는 출원에 대해서는 심사청구 순위와 관계없이 다른 출원보다 먼저 심사할 수 있도록 하는 우선심사제도를 규정하고 있다. 이러한 우선심사제도는 우리나라뿐만 아니라 미국, 유럽, 일본 등에서도 실시하고 있다.

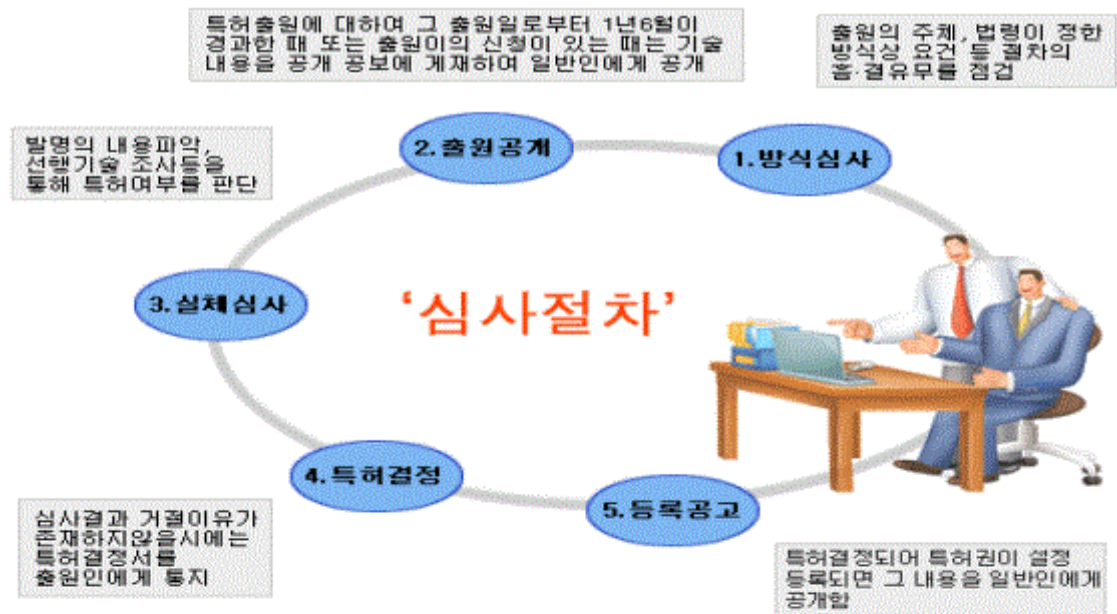
첫째, 특허법 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우이다. 둘째, 대통령령⁹⁾으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는

9) 특허법 시행령 제9조 (우선심사의 대상) 법 제61조제2호에서 "대통령령으로 정하는 특허출원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 특허청장이 정하는 특허출원을 말한다.

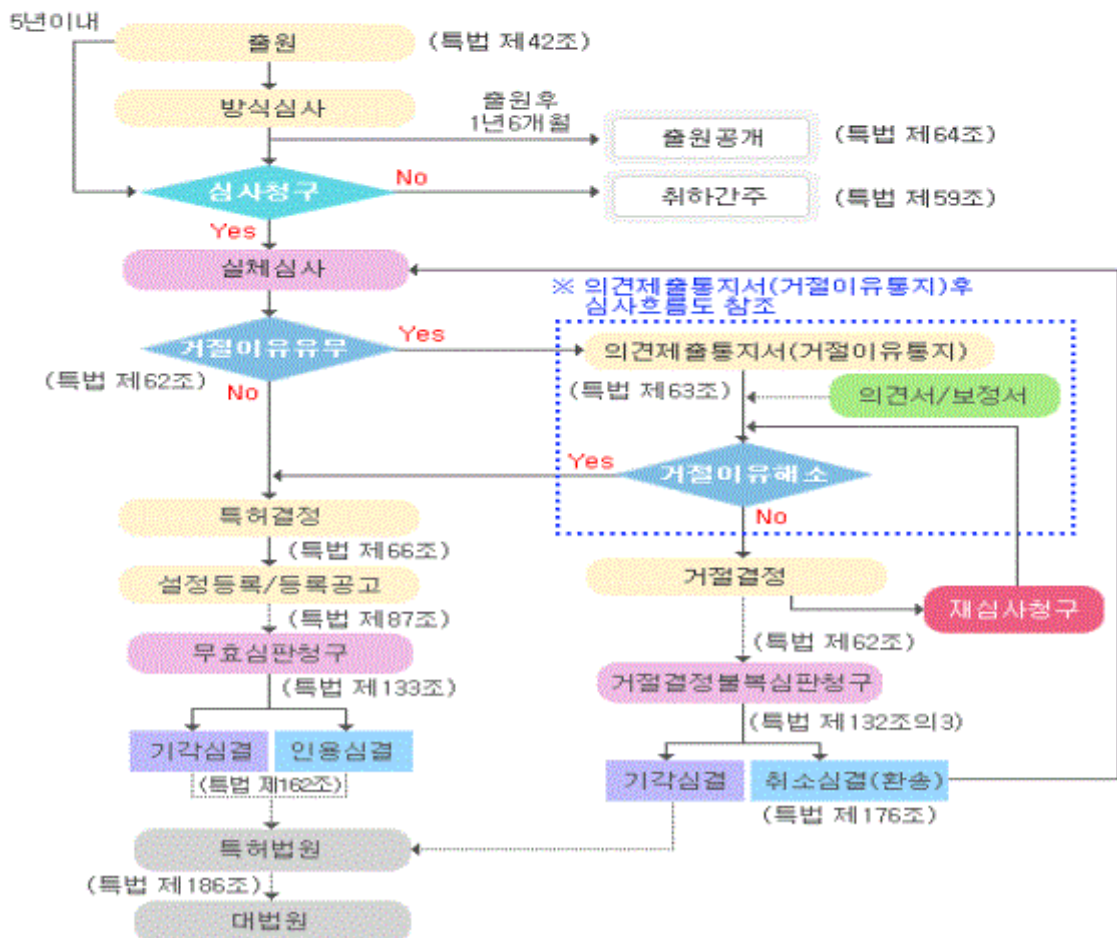
1. 방위산업분야의 특허출원
2. 녹색기술[온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다]과 직접 관련된 특허출원

경우이다.

-
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」 제11조 제1항에 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 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원
 6. 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원
 7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권 주장에 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



특허출원후 심사 흐름도



<그림 1> 특허청의 특허 심사절차도

5. 특허를 받을 수 있는 자

가. 특허를 받을 수 있는 자

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(유증)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다(특허법 제33조 제1항). 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항).

<판례> [1] 특허법 제33조 제1항 ‘발명을 한 자’의 의미 및 화학발명의 경우 발명자인지를 결정하는 기준 [2] 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하기로 하는 계약을 묵시적으로도 할 수 있는지 여부 및 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가지는지 여부

[1] 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경

우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다.

[2] 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다.

<대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결>

나. 무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 특허법 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허법 제62조 제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제34조).

<판례> [1] 원고 회사의 직원이 발명한 것으로서 원고 회사가 출원할 권리를 가지고 있는데 원고 회사가 피고에게 위 발명을 기초로 한 사업을 제안하면서 발명의 내용을 알려준 것을 계기로 피고가 원고로부터 출원할 수 있는 권리를 양도받은 사실 없이 무단으로 출원하여 특허등록결정을 받은 것의 다툼여부 [2] 피고 회

사는 법률상 원인 없이 원고 회사가 취득해야 할 이 사건 특허권을 취득함으로써 부당한 이득을 얻었으므로 원고에게 이 사건 특허권을 반환(이전등록)하여야 할 의무가 있는지 여부

[1] 설령 원고의 주장과 같이 원고가 이 사건 특허의 진정한 발명자이고 피고는 ‘무권리자’인 이른바 모인출원자라 할지라도, 진정한 발명자인 원고로서는 이를 원인으로 이 사건 특허에 관하여 등록무효심판을 제기할 수 있고(특허법 제62조 제2호), 등록무효심결이 확정된 때로부터 30일 이내에 출원을 하면 무효로 된 특허의 출원시에 출원한 것으로 의제되므로(특허법 제34조), 위와 같은 방법으로 자신의 정당한 권리를 회복할 수 있다.

[2] 한편, 특허권의 등록은 출원에 의하여 특정된 발명자, 출원인 및 발명의 내용 등에 관한 심사를 거쳐 출원인에게 부여하는 것이므로 비록 피고가 등록받은 이 사건 특허권에 무권리자에 의한 출원이라는 무효사유가 있을지언정 피고의 출원행위에 의한 결과물이다. 진정한 발명자 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이라 할지라도 심사절차를 통해 특허등록을 받을 수 있을 뿐이므로 특허출원조차 하지 않은 원고가 피고의 출원 및 심사절차를 통해 등록된 이 사건 특허에 대하여 직접적인 권리를 취득하거나 무권리자에 의한 출원이라는 이유로 그 등록의 직접적인 이전을 구할 수는 없다고 할 것이다.

<서울고등법원 2011. 12. 22. 선고 2011나33513 판결>

다. 무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호

특허법 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허법 제133조 제1항 제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제35조).

<판례> 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어진 경우, 정당한 권리자가 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 있는지 여부

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다.

<대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결>

라. 선출원

동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다(특허법 제36조 제1항과 제2항).

특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 특허법 제36조 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 특허법 제36조 제2항을 준용한다(특허법 제36조 제3항).

특허출원 또는 실용신안등록출원이 ① 포기, 무효 또는 취하된 경우이거나 ② 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에 해당하면 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 특허법 제36조 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제36조 제4항).

발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 특허법 제36조 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 특허청장은 특허법 제36조 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다(특허법 제36조 제5항과 제6항).

<판례> [1] 구 특허법 제11조 제1항에서 정한 ‘동일한 발명’의 의미
[2] 구 특허법 제11조 제1항의 적용에 있어 대비되는 두 발명이 각각 ‘물건의 발명’과 ‘방법의 발명’인 경우, 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 있는지 여부 [3] 등록된 특허발명 내지 후출원발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우, 그 권리범위를 인정할 수 있는지 여부

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것) 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있다. 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은

그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다.

[2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것) 제11조 제1항을 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

[3] 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.

<대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결>