

분할출원제도와 변경출원제도



김현호

연세대학교 전자공학과 졸업
명지대학교 겸임교수
국제지식재산연구원 강사
기업기술가치평가사
(현) 특허법인 맥 대표 변리사

제1절 분할출원제도

I. 서설

1. 의의

출원의 분할이라 함은 2 이상의 발명을 포함하는 특허출원(이하 "원출원"이라 한다)의 일부를 1 또는 2 이상의 새로운 특허출원으로 분할하는 것을 말한다. 이러한 새로운 특허출원이 적법한 출원으로 인정되면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 출원일의 소급효가 인정된다.

2. 제도적 취지

1) 단순히 발명의 단일성의 형식위반 또는 일부의 청구항에 대해 특허요건의 흠결이 있다는 이유로 거절한다면 발명을 보호·장려하려는 특허제도의 목적에 반하므로, 분할에 의한 별개출원

에 대하여 출원일의 소급에 의한 선출원의 지위를 확보하여 줌으로써 제3자의 이익을 해치지 아니하는 한도 내에서 출원인을 보호하여 주려는데 그 제도적 취지가 있다.

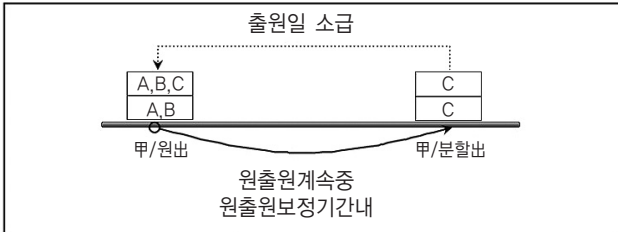
2) 한편, 출원당시의 특허청구범위에는 기재되어 있지 않으나 발명의 상세한 설명 또는 도면에만 기재되어 있는 발명을 포함하는 경우 이들 발명도 출원에 의해서 공개의 대가로 일정기간 독점권을 부여한다는 특허제도의 취지에서 보면 이들 발명에 대해서도 특허제도에 의하여 보호될 수 있는 길은 열려 있어야 하며, 이것이 분할출원에 관한 취지이다.

3. 타산업재산권법과의 비교

상표법의 경우 출원분할이란 지정상품의 분할을 의미하며, 디자인의 경우 한 벌의 물품의 요건을 충족하지 못할 때는 2 이상의 출원으로 분할할 수 있다.

또한 PCT에 의한 국제출원이나 우선권주장출원도 2 이상의 발명을 1출원으로 한 경우 우선권의 이익을 포함한 채 분할이 가능하다.

[분할출원(法 52)]



II. 분할출원의 요건

1. 주체적 요건

- 1) 특허법 제52조 제1항은 「특허출원인은 …… 분할할 수 있다」고 규정하므로 분할출원 당시 분할출원인은 원출원인과 동일인이거나 적법한 승계인이어야 한다. 다만, 분할출원 후에 출원인이 각각 다르게 된 경우에도 분할출원의 소급효에는 영향을 미치지 않는다.¹⁾
- 2) 공동출원의 경우에도 원출원과 분할출원의 출원인은 완전히 일치하여야 한다. 따라서 원출원이 공동출원인 경우 원출원의 출원인 전원이 분할출원을 하여야만 적법한 분할출원으로 인정받을 수 있다.

2. 객체적 요건

(1) 분할출원 당시 원출원이 특허청에 계속중일 것

1) 분할출원이 적법한 출원으로 인정되기 위해서는 분할출원 시에 원출원이 특허청에 계속중이어야 한다. 따라서 분할출원 시에 원출원이 취하, 포기, 무효 또는 특허거절결정이 확정되어 원출원의 절차가 종료 때에는 출원의 분할을 할 수 없다.

2) 다만, 원출원의 절차가 종료된 날과 같은 날에 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 원출원이 특허청에 계속중인 때에 출원한 것으로 취급한다.²⁾

(2) 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 2 이상의 발명이 포함되어 있을 것

특허청구범위에 2 이상의 발명이 기재되어 있는 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명 또는 도면에 2 이상의 발명이 포함되어 있는 경우도 해당된다.

(3) 분할출원의 명세서 또는 도면에 포함된 발명은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있을 것

- 1) 분할출원의 명세서 또는 도면에 포함된 발명 모두는 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있어야 하며, 분할출원에 포함된 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않다면 그 분할출원은 부적합한 것으로 인정한다.³⁾
- 2) 분할출원한 발명이 원출원에 기재되어 있는지 여부를 판단할 때 기초가 되는 명세서 또는 도면은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면이다. 즉 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 보정에 의하여 삭제되어 보정된 명세서에 기재되어 있지 않다 하더라도 삭제된 발명을 분할출원할 수 있다.

1) 원출원인과 분할출원인이 동일인임을 인정받기 위해서는 ① 출원인의 주소 또는 영업소가 일치될 것, ② 출원인의 성명 또는 명칭이 일치될 것, ③ 출원인의 인장이 일치할 것이 필요하다.
 2) 원출원의 취하 또는 포기 등 출원의 절차를 종료하는 절차와 분할출원 절차가 같은 날에 이루어지는 경우에는 통상 동시에 절차를 밟게 되므로 출원의 취하 또는 포기과 분할출원의 절차의 선후를 구분하기가 곤란하며, 또한 분할출원한다는 것은 원출원이 특허청에 계속하고 있다는 출원인의 인식하에 절차가 이루어진 것으로 생각하는 것이 타당하다. 따라서, 출원의 취하 또는 포기과 분할출원이 같은 날에 있는 경우에는 그 분할출원은 적법한 것으로 취급한다.
 3) 심사관은 이러한 경우에 제52조 제1항의 위배를 이유로 거절이유를 통지할 것이나, 이에 대해 원출원의 최초 첨부된 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 않은 발명을 삭제보정한다면 적법한 분할출원으로 인정된다.

3. 시기적 요건

- 1) 특허출원인은 「제47조의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내」에 출원의 분할을 할 수 있다.(法 52 ①) 따라서 특허출원인은 원칙적으로 출원공개일 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지받은 날부터 3월이 되는 날 중 먼저 만료되는 날까지 또는 심사관이 특허 결정의 등본을 송달하기 전까지 출원의 분할을 할 수 있다.
- 2) 다만, 최초거절이유통지(法 47① I) 또는 최후거절이유통지(法 47① II)를 받은 경우에는 그 의견서 제출 기간, 특허거절결정에 대한 심판(法 132의3)을 청구 시에는 그 심판의 청구일부 30일 이내에 출원의 분할을 할 수 있다.

III. 분할출원의 절차

1. 분할출원서의 제출

- 1) 분할출원을 하는 경우에는 그 취지 및 분할출원의 기초가 된 특허출원의 표시를 한 분할출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.(法 52③, 施規 29①) 또한, 출원료를 다시 납부하여야 하고 출원번호통지서를 새로 받아야 한다. 한편, 원출원에 대하여 제출한 위임장 등의 증명서가 변경을 요하지 않는 것일 때에는 원출원번호를 명시하고 이를 원용한다는 뜻을 신청서에 기재하고 당해 서류의 제출을 생략할 수 있다.(施規 10②)
- 2) 분할출원 시에 원출원을 표시하지 않거나 잘못 표시한 경우에는 그 분할출원은 적법한 분할출원으로 인정되지 않는다. 또한 분할출원 후 분할출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정은 불가능하다. 다만, 원출원의 표시가 오기로 자명한 것이 라면 그 보정은 인정된다.

2. 원출원의 보정

원출원의 특허청구범위에 기재된 발명을 분할하는 경우에는 원출원의 특허청구범위에서 분할된 발명을 삭제하는 보정서를 제출해야 한다.(施規 29③)

분할출원의 특허청구범위에 기재된 발명과 분할 후의 원출원의 특허청구범위에 기재된 발명이 동일한 경우에는 분할출원의 원출원일로의 소급효는 인정하되, 협의제(法 36②)를 적용하여 심사한다. 한편, 원출원과 분할출원의 특허청구범위에 기재된 발명이 동일하지 않았으나 그 후에 원출원 또는 분할출원이 보정되어 특허청구범위에 기재된 양자의 발명이 동일하게 되었을 때에도 협의제(法 36②)를 적용한다.

그러나, 원출원의 발명의 상세한 설명에만 기재된 발명을 분할하는 경우에는 원출원에 대한 보정을 하지 않아도 된다.

IV. 분할의 효과

1. 적법한 분할출원인 경우

(1) 출원일의 소급효

적법하게 분할출원된 경우 그 분할출원은 원특허출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.(法 52②) 이것은 출원일이 원출원일로 소급되는 것으로서 선출원주의에 대한 예외라 할 수 있다.

(2) 출원일 소급의 예외

다만, 분할출원이 다음에 해당하는 경우에는 출원일이 소급되지 않고 현실의 분할출원일을 기준으로 판단하게 된다.(法 52②단서)

① 분할출원이 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③)에서의 타출원에 해당하는 경우

이는 종래에는 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명 이외에도 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재되는 수가 있어 그 기재된 사항이 원출원일까지 소급하여 확대된 선출원의 지위를 갖는 것은 제3자에게 불이익을 주기 때문에 소급효를 적용하지 않는 것으로 규정한 것이다.

그러나 특허법에 의하면 분할출원의 명세서 또는 도면에 포함

된 발명은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있을 것을 요구하는 바, 본 규정의 실익은 크지 않을 것이다. 다만, 명세서 또는 도면에 새로운 발명을 기재하여 분할출원을 한 후 새로운 발명을 삭제보정하는 경우에도 적법한 분할출원이 되기 때문에 이 경우에는 실익이 있다고 할 것이다.

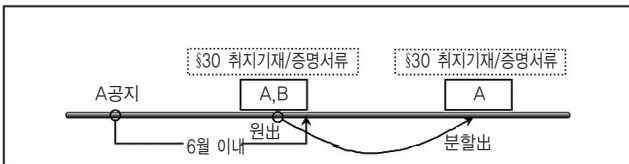
② 일정한 절차를 밟기 위한 경우⁴⁾

1) i) 원출원이 법 제30조(공지예외적용)의 주장이나 ii) 법 제54조(조약우선권), iii) 법 제55조(특허출원 등에 의한 우선권)에 의한 우선권을 주장하는 경우 분할출원 역시 그 이익을 향유할 수 있다. 다만, 예외없이 출원일을 소급하는 경우 이론적으로 해당절차를 밟을 수 없게 되는 바, 이를 보장해 주기 위해 출원일 소급의 예외를 규정하고 있는 것이다.

2) 따라서, 분할출원에 대해 법 제30조(공지 등이 되지 않은 발명으로 보는 경우)를 주장하는 경우 분할출원 시 이를 주장하고, 입증서류는 분할출원일로부터 30일 내에 제출하면 된다.(法30 ②) 또한, 분할출원에 대해 법 제54조(조약우선권), 법 제55조(특허출원 등에 의한 우선권)에 의한 우선권을 주장하는 경우 분할출원 시 출원서에 그 취지를 기재하면 되고, 조약우선권에 관한 우선권서류는 분할출원일로부터 3월 내에 제출하면 된다.

3) 한편, 분할출원이 인정되지 않은 경우 공지예외적용의 주장이나 우선권주장도 당연히 효력이 상실되는 것이 아니라, 분할출원일을 기준으로 공지예외적용의 주장이나 우선권의 적합여부를 판단한다.

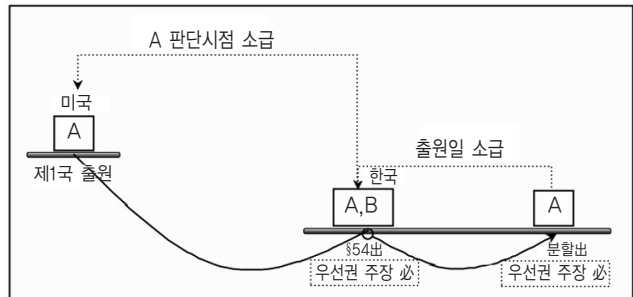
[분할출원에서의 제30조의 적용]



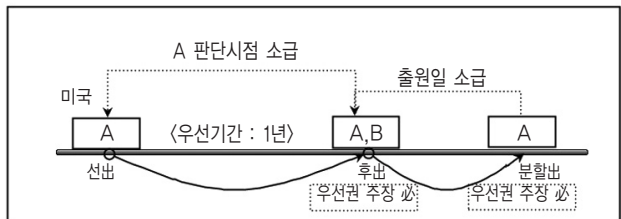
해설: 발명이 공지 등이 된 날부터 원출원이 6월 이내에 있고 출원 시에 제30조의 취지기재와 출원일로부터 30일 이내에 증명서류의 제출이 있는 경우에 분할출원에서의 제30조의 절차와 관련

하여 6월 이내의 출원을 하였는지는 원출원을 기준으로 판단하므로 문제되지 않지만, 출원 시의 제30조의 취지기재와 출원일로부터 30일 이내의 증명서류의 제출절차는 원출원에서 절차를 밟았다 하더라도 분할출원에서 반드시 절차를 밟아야 한다. 아울러, 분할출원에서 이러한 절차를 밟기 위해서는 원출원에서 해당 절차를 반드시 밟았을 것으로 요구하며 만약 원출원에서 해당 절차를 밟지 않았던 경우에는 분할출원에서는 해당 절차를 밟을 수 없으며 그 결과 분할출원은 공지예외적용을 받을 수 없게 된다. 이는 분할출원이 발명이 공지 등이 된 날부터 6월 이내에 있는 경우에도 동일하다.

[조약우선권 주장출원의 분할]



[국내우선권 주장출원의 분할]



(3) 심사청구 시의 특례 인정

심사청구는 출원일로부터 5년 이내에 할 수 있다.(法 59 ②) 그러나 분할출원의 경우에는 분할출원 시에 이미 심사청구기간이 경과한 경우가 발생할 수 있으므로, 특허법은 예외적으로 분할출원에 관하여는 원출원일로부터 5년의 기간이 경과된 후라도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구를 할 수 있도록 하고 있다.(法 59③)

4) 원출원 시 공지예외주장이나 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원 시 이와 같은 주장을 하는 출원은 인정되지 않는다(심사지침서).

(4) 원특허출원과의 관계

1) 분할에 의한 새로운 출원은 분할 후의 원특허출원과 전혀 별개의 것이다. 따라서 원출원에 대하여 생긴 절차상의 효력을 그대로 승계할 수 없다. 즉 분할출원에 대한 새로운 심사청구, 특허결정 또는 특허거절결정도 원특허출원과 독립하여 행하여진다. 또한, 출원공개 역시 다시 행해진다. 원출원일로부터 1년 6월 경과 전에 분할된 경우에는 원출원일로부터 1년 6월 경과 시에, 원출원일로부터 1년 6월경과 후에 분할된 경우에는 즉시 출원공개된다.

2) 다만, 분할출원의 심사는 분할출원의 심사청구일의 순서에 따르는 것이 아니라 원출원의 심사청구의 순위에 따른다.(施規 38)⁵⁾

(5) 국내우선권 주장 시 선출원지위의 배제

국내우선권 주장 출원과 관련하여 선출원이 분할출원인 경우에는 소위 국내우선권주장출원의 기초가 될 수 없다.(法 55① II)

2. 부적법한 분할출원인 경우

(1) 불수리

i) 분할출원서가 기간을 경과하여 제출되거나 ii) 원출원이 무효·취하 또는 거절결정되어 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출되거나 iii) 분할출원에서 원출원의 출원인이 후출원의 출원 당시 출원인과 일치하지 않는 경우(복수인 경우에는 모두 일치)에는 소명기회를 부여한 후 이 기간 내에 소명하지 못한 경우 분할출원서를 반려한다.(施規 11)

(2) 절차의 무효

특허청장은 분할출원이 방식에 위반된 경우 보정을 명

하여야 하며, 보정명령에 불응한 경우 당해 분할출원절차를 무효로 할 수 있다.(法 16① 단서)

(3) 분할출원의 범위를 벗어난 경우의 취급

1) 원출원의 출원서에 최초 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 밖에서 분할출원이 이루어진 경우 정보제공사유·거절이유에 해당되며, 착오로 특허된 경우에는 무효사유에 해당된다.⁶⁾

2) 다만, 분할출원 후 보정에 의하여 거절이유가 해소되면 적법한 분할출원으로 보아 다시 출원일의 소급을 인정한다.

V. 관련문제

1. 분할출원의 보정

(1) 보정의 시기

분할출원의 명세서 또는 도면의 보정을 할 수 있는 시기는 원출원의 출원일로부터 계산하여 법 제47조 제1항 각 호에 기재된 기간 이내에 보정을 할 수 있다.

(2) 보정의 내용

분할출원을 통상의 출원으로 보고 보정의 적합성을 판단한다. 따라서 분할출원 이후에 보정에 의하여 분할출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 않은 발명이 신규로 추가되었다면, 신규사항추가금지(法 47②)에 위반된 것으로 보고 심사를 진행한다.

2. 분할출원을 기초로 한 분할출원

1) 원출원(이하 “**父출원**”이라 한다)으로부터 분할출원

5) 우선심사신청된 원출원을 기초로 한 분할출원을 하였으나, 분할출원에 대하여 우선심사를 신청하지 않은 경우 분할출원의 심사착수는 원출원의 심사청구일을 기준으로 한다.[심사지침서]

6) 본 규정은 부칙에 의해 2006년 10월 1일후의 분할출원에 대해서 적용한다.

(이하 “子출원”이라 한다)하고, 다시 子출원을 원출원으로 하여 분할출원(이하 “孫子출원”이라 한다)하였을 때 i) 孫子출원이 子출원에 대하여 분할출원의 요건을 충족할 것, ii) 子출원이 父출원에 대하여 분할출원의 요건을 충족할 것을 만족하는 경우 孫子출원의 출원일은 父출원의 출원일로 소급한다.

- 2) 이는 분할출원(子출원)을 원출원으로 하여 다시 분할출원(孫子출원)을 하는 것이 법문상 특히 금지되어 있지 않으며, 실질적으로 출원인이 차례대로 분할절차를 행하지 않을 수 없는 경우(예컨대 분할시기의 제한 때문에 父출원으로부터 출원의 분할을 할 수는 없으나, 子출원으로부터 출원의 분할이 가능한 경우 등)도 있을 것이기 때문이다.

3. 국제특허출원의 특례

- 1) 특허법에서는 국제특허출원을 원출원으로 하여 분할출원을 할 수 있는 시기와 관련하여 별도의 규정을 두고 있지는 않다. 다만, 분할출원은 보정할 수 있는 시기 내에 할 수 있기 때문에 국제특허출원의 보정의 시기를 적용하면, 국제특허출원에 관하여는 수수료의 납부·번역문의 제출(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다) 및 기준일을 경과한 후(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구 이후)에 분할출원을 할 수 있다.(法208①)
- 2) 국제특허출원이 분할출원을 할 수 있는 기간을 경과하여 분할출원된 경우 불수리된다.

제2절 변경출원제도⁷⁾

I. 서설

1. 의의

변경출원이란 최초 출원의 동일성을 유지하면서 그 출원의 형식을 변경하는 것으로써, 실용신안등록출원인이 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경하는 것을 말한다. 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사상의 범위 안에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과한 때에는 특허출원으로 변경할 수 없다.(法 53①) 적법한 변경출원은 원실용신안등록출원일로 출원일이 소급된다.

2. 제도적 취지

특허출원의 대상인 발명과 실용신안등록출원의 대상인 고안은 다같이 기술적 사상의 창작이므로 창작을 한 경우 그 창작적 가치를 어떠한 법에 의하여 보호받는 것이 유익할 것인지를 객관적으로 판단하기란 쉬운 일이 아니다. 또한 창작자는 그 대상을 특정하여 출원을 하여도 심사과정에서 그 대상이 부적합하다는 지적을 받는 경우도 있을 수 있다. 이러한 보호대상 선정의 어려움은 물건의 발명에 관하여 창작을 한 경우에 흔히 발생한다.

II. 변경출원의 요건

1. 주체적 요건

- 1) 변경출원인은 원출원인과 동일인이거나 원출원의 적법한 승계인이어야 한다. 원출원의 승계인이 변경출원을 함으로써 변경출원 시에 원출원인과 변경출원

7) 구법에서는 실용신안법상의 무심사주의에 의한 조기 권리 확보라는 이점을 활용하기 위해 이중출원제도를 두었으나, 특허출원에 대한 심사처리기간이 단축되어 특허출원과 실용신안등록출원의 처리기간에 차이가 없어지고, 실용신안법 개정으로 인해 심사 전 등록제도가 심사 후 등록제도로 전환됨에 따라 이중출원을 통한 조기 권리 확보라는 장점은 없어지게 되었다. 따라서, 2006년 개정법은 이를 고려하여 제도 운영상의 문제점이 부각되었던 이중출원 제도를 폐지하고 대신 특허와 실용신안 간에 출원종류를 변경하여 절차를 수행하는 변경출원제도를 도입하였다.

인이 상이하게 될 경우에는 변경출원과 동시에 원출원의 명의를 변경출원인으로 일치시키는 출원인의 명의변경신고서를 특허청장에게 제출하면 상기 요건을 충족시킬 수 있다.

- 2) 또한, 공동출원의 경우에는 원출원과 변경출원의 출원인은 완전히 일치하여야 한다. 따라서 원출원이 공동출원인 경우 원출원의 출원인 전원이 변경출원을 하여야만 적법한 변경출원으로 인정받을 수 있다.

2. 객체적 요건

(1) 원출원이 특허청에 계속중일 것

- 1) 변경출원을 하기 위해서는 원출원이 적법하게 특허청에 계속중이어야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하, 포기 또는 등록여부결정이 확정된 경우에는 이를 기초로 변경출원을 할 수 없다.
- 2) 다만, 원출원의 절차가 종료된 날과 같은 날에 변경출원이 있는 경우 그 변경출원은 원출원이 특허청에 계속중인 때에 출원한 것으로 취급한다.

(2) 원출원인 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 변경출원을 할 것

- 1) 특허법 제53조 제1항은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 변경출원을 할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 변경출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다는 것을 의미한다.

- 2) 「기재된 사항의 범위 내」란 원출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 기재와 외형상의 완전동일을 말하는 것이 아니며, 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같거나 내적부가로 청구범위를 감축한 경우, 청구항의 삭제 및 선택적 구성요소의 삭제한 경우에는 기재된 사항의 범위 내로 본다.⁸⁾

3. 시기적 요건

실용신안등록출원에 기초하여 특허출원으로 변경출원할 수 있는 기간은 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일이 경과하기 전까지이다.(法 53①단서) 여기서 30일의 기간이 법 제15조 제1항에 의하여 연장된 때에는 그 연장된 기간에 따라 연장된 것으로 본다.(法 53⑤)⁹⁾

III. 변경출원의 절차

- 1) 변경출원은 새로운 출원에 해당되므로 변경출원을 하는 자는 소정사항을 기재한 변경출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 변경출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다. (法 53③)
- 2) 변경출원 시에 원출원을 표시하지 않거나 잘못 표시한 경우에는 그 변경출원은 적법한 변경출원으로 인정되지 않는다. 또한 변경출원 후 변경출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정은 불가능하다. 다만, 원출원의 표시가 오기로 자명한 것이라면 그 보정은 인정된다.

IV. 변경출원의 효과

8) 기재된 사항의 범위 이내인지 여부판단은 신규사항추가금지에서의 판단기준과 같다

9) 정확하게는 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 변경출원을 할 수 있는 기간은 실용신안등록출원일 또는 특허출원일로부터 실용신안등록결정서 또는 특허결정서 등본을 송달받기 전으로 최초의 거절결정등본을 송달 받은 후 30일 이내(연장된 때에는 그 연장된 기간 이내)이다.(심사지침서)

1. 변경출원이 적법한 경우

(1) 출원일의 소급효

변경출원이 있는 경우에는 그 특허출원은 실용신안등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.(法 53②) 따라서 특허요건의 판단은 원실용신안등록출원을 기준으로 판단하게 된다.

(2) 출원일 소급의 예외

다만, 변경출원이 다음에 해당하는 경우에는 출원일이 소급되지 않고 현실의 변경출원일을 기준으로 판단하게 된다.(法 53②단서)

① 변경출원이 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③)에서의 타출원에 해당하는 경우

변경출원의 특허청구범위를 제외한 명세서 또는 도면에는 원출원의 최초 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 발명도 기재될 수 있다. 즉, 원출원의 명세서 또는 도면에는 기재되어 있지 않지만, 변경출원의 명세서 또는 도면에는 기재된 발명에 의해 원출원과 변경출원 사이의 제3자의 출원을 거절시키는 것은 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 특허법의 목적에 반하기 때문에 확대된 선출원의 지위를 적용함에 있어서는 소급효가 인정되지 않고 현실의 변경출원일을 기준으로 하는 것이다.

② 일정한 절차를 밟기 위한 경우¹⁰⁾

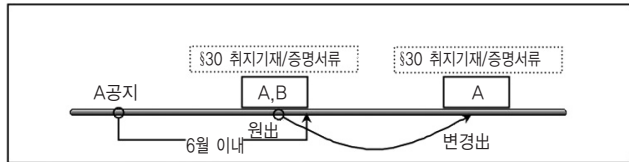
1) 원출원이 법 제30조(공지예외적용)의 주장이나 법 제54조(조약우선권), 법 제55조(특허출원 등에 의한 우선권)에 의한 우선권을 주장하는 경우 변경출원 역시 그 이익을 향유할 수 있다. 다만, 예외없이 출원일을 소급하는 경우 이론적으로 해당절차를 밟을 수 없게 되는바, 이를 보장해 주기 위해 출원일 소급의 예외를 규정하고 있는 것이다.

2) 따라서, 변경출원에 대해 법 제30조(공지 등이 되지 않은 발명으로 보는 경우)를 주장하는 경우 변경출원 시 이를 주장하고, 입증서류는 변경출원일로부터 30일 내에 제출하면 된다.(法 30 ②) 또한, 변경출원에 대해 법 제54조(조약우선권), 법 제55조(특

허출원 등에 의한 우선권)에 의한 우선권을 주장하는 경우 변경출원 시 출원서에 그 취지를 기재하면 되고, 조약우선권에 관한 우선권서류는 변경출원일로부터 3월 내에 제출하면 된다.

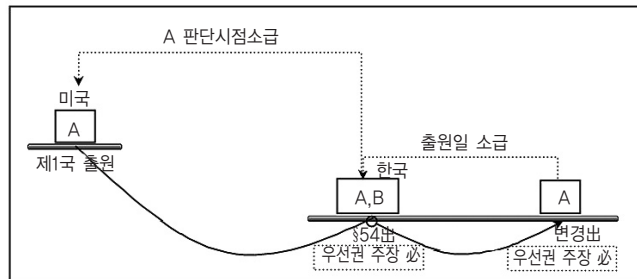
3) 한편, 변경출원이 인정되지 않은 경우 공지예외적용의 주장이나 우선권주장도 당연히 효력이 상실되는 것이 아니라, 변경출원일을 기준으로 공지예외적용의 주장이나 우선권의 적합여부를 판단한다.

[변경출원에서의 제30조의 적용]



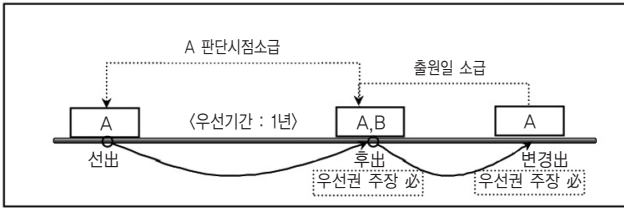
해설: 발명이 공지 등이 된 날부터 원출원이 6월 이내에 있고 출원 시에 제30조의 취지기재와 출원일로부터 30일 이내에 증명서류의 제출이 있는 경우에 변경출원에서의 제30조의 절차와 관련하여 6월 이내의 출원을 하였는지는 원출원을 기준으로 판단하므로 문제되지 않지만, 출원 시의 제30조의 취지기재와 출원일로부터 30일 이내의 증명서류의 제출절차는 원출원에서 절차를 밟았다 하더라도 변경출원에서 반드시 절차를 밟아야 한다. 아울러, 변경출원에서 이러한 절차를 밟기 위해서는 원출원에서 해당 절차를 반드시 밟았을 것으로 요구되며 만약 원출원에서 해당 절차를 밟지 않았던 경우에는 변경출원에서는 해당 절차를 밟을 수 없으며 그 결과 변경출원은 공지예외적용을 받을 수 없게 된다. 이는 변경출원이 발명이 공지 등이 된 날부터 6월 이내에 있는 경우에도 동일하다.

[조약우선권 주장출원의 변경]



10) 원출원 시 공지예외주장이나 우선권주장을 하지 않은 경우에는 변경출원 시 이와 같은 주장을 하는 출원은 인정되지 않는다.[심사지침서]

[국내우선권 주장출원의 변경]



(3) 심사청구 시의 특례 인정

1) 심사청구는 출원일로부터 5년 이내에 할 수 있다.(法 59②) 그러나 변경출원의 경우에는 변경출원 시에 이미 심사청구기간이 경과한 경우가 발생할 수 있으므로, 특허법은 예외적으로 변경출원에 관하여는 원출원일로부터 5년의 기간이 경과된 후라도 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구를 할 수 있도록 하고 있다.(法 59③)

2) 그리고 변경출원의 심사순서는 원출원의 심사청구순으로 된다.

(4) 원실용신안등록출원과의 관계

변경출원은 원실용신안등록출원과는 전혀 별개의 것이다. 따라서 원출원에 대하여 생긴 절차상의 효력을 그대로 승계할 수 없다. 즉 변경출원에 대한 새로운 심사청구, 특허결정 또는 특허거절결정도 원출원과 독립하여 행하여진다.

(5) 원출원의 취하

변경출원을 하게 되면 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다.(法 53④) 이는 변경출원과 원출원과의 관계에서 선출원주의의 규정이 적용되는 것을 회피하기 위한 것이다.

다만, 변경출원이 적법하여 원출원일로의 출원일의 소급적용이 인정되는 경우에만 원출원 취하간주의 효과가 발생하고, 변경출원이 부적법한 경우에는 원출원 취하간

주의 효과가 발생하지 않는 것으로 볼 것인지, 변경출원이 부적법한 경우에도 원출원 취하간주의 효과가 발생하는 것으로 볼 것인지 문제되나, 심사실무는 변경출원의 적법 여부와 관계없이 원출원은 취하된 것으로 본다.

(6) 국내우선권 주장 시 선출원지위의 배제

국내우선권 주장 출원과 관련하여, 선출원이 변경출원인 경우에는 소위 국내우선권주장의 기초가 될 수 없다.(法 55①Ⅱ)

2. 변경출원이 부적법한 경우

(1) 불수리

- i) 변경출원서가 기간을 경과하여 제출되거나 ii) 원출원이 무효·취하 또는 거절결정되어 원출원의 절차가 종료된 이후에 제출되거나 iii) 변경출원에서 원출원의 출원인이 후출원의 출원 당시 출원인과 일치하지 않는 경우(복수인 경우에는 모두 일치)에는 소명기회를 부여한 후 이 기간 내에 소명하지 못한 경우 변경출원서를 반려한다.(施規 11)

(2) 절차의 무효

특허청장은 변경출원이 방식에 위반된 경우 보정을 명하여야 하며, 보정명령에 불응한 경우 당해 변경출원절차를 무효로 할 수 있다.(法 16①단서)

(3) 변경출원의 범위를 벗어난 경우의 취급

1) 원출원의 출원서에 최초 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 밖에서 변경출원이 이루어진 경우 정보제공사유·거절이유에 해당되며, 착오로 특허된 경우에는 무효사유에 해당된다.¹¹⁾

2) 다만, 보정에 의하여 거절이유가 해소되면 적법한 변경출원으로 보아 다시 출원일이 소급을 인정한다. 이와 반대로 변경출원 시에는 적법하였으나, 그 후 보정

11) 본 규정은 부칙에 의해 2006년 10월 1일후의 변경출원에 대해서 적용한다.

에 의해 변경출원의 요건을 흠결하게 된 때에도 거절 이유 등에 해당될 것이다.

V. 관련문제

1. 변경출원의 보정

변경출원을 통상의 출원으로 보고 보정의 적합성을 판단한다. 따라서 변경출원 이후에 보정에 의하여 변경출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 않은 발명이 신규로 추가되었다면, 신규사항추가금지(法47②)에 위반된 것으로 보고 심사를 진행한다.

2. 국제특허출원의 특례

(1) 원출원이 국제실용신안등록출원인 경우

1) 우리나라를 지정국으로 하는 국제출원을 기초로 하여 변경출원을 하는 경우에는 수수료 납부 및 출원변역문 제출 후가 아니면 특허출원으로 변경출원을 할 수 없다. 단, 국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우에는 번역문을 제출할 필요가 없으므로 수수료만 납부하면 변경출원을 할 수 있다.(法 209)

2) 국제실용신안출원이 변경출원을 할 수 있는 기간을 경과하여 변경출원된 경우 불수리된다.

(2) 원출원이 결정에 의하여 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우

실용신안법 제40조 제4항의 규정에 의하여 국제출원일에 인정할 수 있었던 날로 출원된 것으로 간주되는 국제실용신안등록출원에 대하여는 특허청장의 결정이 있는 후에 변경출원이 가능하다.

3. 재변경출원의 인정여부¹²⁾

특허출원으로 변경한 후 그 특허출원을 다시 실용신안등록출원으로 변경출원하는 것을 인정할 것인가 문제되는데, 재차 변경출원을 금지하는 명문의 규정이 없을 뿐만 아니라 착오로 변경출원을 한 경우 재 변경이 필요할 경우도 있을 것인바, 이를 인정함이 타당하다.

4. 우선권주장출원의 변경

조약에 의한 우선권주장이나 국내우선권주장을 수반한 특허출원은 우선권의 이익을 보유한 채 변경출원을 할 수 있다.

5. 거절결정불복심판을 청구한 후 변경출원 가능여부

변경출원은 원출원에 대한 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일이 경과하기 전까지는 항상 가능하므로, 거절결정불복심판을 청구한 경우에도 변경출원이 가능하다. 다만 이런 경우 변경출원에 따라 원출원이 취하간주되므로 청구된 거절결정불복심판은 그 대상이 존재하지 않게 되어 심결각하될 것이다.

| 발명특허 2008, 8

12) 한편, 심사지침서는 분할출원을 한 후에 그 분할출원을 원출원으로 하는 변경출원이 가능하다고 한다.