

## 공지예외적용 의

### Q 특허청구범위 유예란?

**A** 특허청구범위 유예제도란 특허청구범위가 없는 상태에서 특허출원이 가능하도록 하고, 출원공개시까지 제출하면 출원일을 특허출원일로 소급 받을 수 있도록 한 제도입니다.(특허법 제42조)

출원일로부터 1년6개월 이전에 출원인이 심사청구 할 경우에는 심사청구시 특허청구범위를 제출하도록 하고, 청구범위 미제출 상태에서 심사청구하는 경우에는 심사청구서를 반려합니다. 또한 제3자에 의한 심사청구가 있는 경우에는 심사청구 후 3월 이내(최장 출원공개전까지) 청구범위를 제출하도록 하고 있습니다.(특허법 제42조 제5항 제2호)

### Q 공지예외적용이란?

**A** 발명에 대한 신규성 판단은 당해 특허출원시를 기준으로 행하므로 발명이 공지된 이후에 특허출원을 할 때에는 원칙적으로 그 발명은 신규성을 상실하게 됩니다. 그러나 출원 전 공지행위를 한 자와 출원인 간에 동일성이 유지되고 그 출원 전의 공지행위가 특허제도의 다른 목적달성에 기여할 수 있는 등 특별한 사유가 있는 경우, 공지 이후에 출원된 일정범위의 발명에 대해서는 신규성을 상실하지 아니한 것으로 인정해 주는 신규성 상실에 대한 사후적 구제제도를 말합니다.

특허법 제30조에 의한 “공지예외적용”을 받으려면, 신규성 상실에 해당된 날로부터 6개월 이내에 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출해야 합니다.(특허법 제30조, 특허법시행규칙 제20조의2)

### Q 동일인에 의하여 후 출원한 것이 선 출원한 것에 영향을 받지 않게 하는 방법이 있나요?

**A** 특허출원을 하고 보정으로는 최초 첨부된 명세서등에 기재된 범위 이외의 기술적 사항을 추가하는 경우에는 최초 특허출원일로부터 1년 이내에 최초 특허출원내용에 부가하여 우선권주장을 하면서 새로이 특허출원을 합니다. 이러한 경우에는 선 특허출원한 것으로 인해 불이익을 받지 않습니다.(특허법 제55조) 우선권주장을 하지 않고 새로이 특허출원한 경우에는 선 특허출원과 동일성이

부를 판단하여 동일성이 인정되는 때에는 선원에 의해 후 출원은 특허를 받을 수 없습니다.

### Q 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있으나, 후 출원이 먼저 심사가 진행되는 경우에는 어떻게 처리되니까?

**A** 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있습니다. 만약 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있습니다. 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 출원인도 그 발명에 대하여 등록을 받을 수 없습니다.(특허법 제36조) 심사절차상으로는 동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있는 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공개 될 때까지 후출원의 심사를 보류해야 합니다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 않습니다.(특허법시행규칙 제40조)

### Q 선 출원이 등록되거나 공고된 후 조약에 의한 우선권 주장을 하여 외국에 출원하는데 지장이 없는지요?

**A** 우리나라에서 등록된 사실이 조약에 의한 우선권을 주장하면서 외국에 출원을 하는데 지장을 초래하지 않습니다. 또한 외국 출원일 전에 우리나라에서 공개가 되었다고 해도 해당국에서 우선권주장이 인정되면, 신규성이나 진보성 등의 판단에 있어서 우리나라의 출원일이 해당국에 출원한 날로 인정받게 되므로, 우리나라에서 선출원이 공고되었다고 하여 거절되는 일은 발생하지 않을 것입니다.



김석현 변리사

한국제특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이지국제특허법률사무소에서 대표 변리사를 지냈으며 법무법인 총정에서 특허부를 총괄했다. 현재 청구국제특허법률사무소 대표 변리사로 있다.  
 문의 : (02)521-7671  
 e-mail : kimsh@chwpat.com