

# [김영남 변리사 - 특허법 통합 기본서 Sample]



[특허법 기본강의 수강신청 바로가기 클릭](#)

## 김영남 변리사 - 특허법 1차 기본강의 완강

**샘플강의 9 개 : 정말 좋은 강의인지 확인해보세요.^^**

**샘플교재(PDF) : 정말 좋은 교재인지 확인해보세요.^^**

조문, 판례, 학설, 기출풀이 등 포함 // 진도별 쪽지시험 포함

1 차 + 2 차 동시대비 // 1:1 카톡 질의응답 및 수험전략상담

## [김영남 변리사 - 1차 특허법 기본강의 계획서]

강의내용	강의자료
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 이해하기 쉬운 체계적인 강의</li><li>➤ 수강후 복습을 재밌게 만드는 강의</li><li>➤ 특허법 1차시험은 물론 <u>2차시험까지</u> 모두 대비하는 강의</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <u>가독성 좋은 알찬 기본서</u></li><li>➤ 수험자료제공 : 고퀄리티<ul style="list-style-type: none"><li>- 조문자료, 문제자료, 각종 비교표</li></ul></li></ul>

문제풀이 - 복습효과 극대화
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <u>특허법 진도별 쪽지시험 진행</u> 특허법 기본강의 진행 중 매회 진행, 특허법 복습효과 극대화</li><li>➤ <u>특허법 Daily Test 진행</u> 특허법 기본강의 종강후 진행(3월 ~ 11월), 종강 후에도 지속적인 특허법 실력향상 IP Class 홈페이지에서 무료공개(<a href="http://www.ipclass.liveklass.com">www.ipclass.liveklass.com</a>)</li></ul>

### ■ [특허법 쪽지시험]

특허법 기본강의에서 진행되는 문제풀이입니다. 이를 통해 변리사 시험 출제포인트를 인지할 수 있고, 특허법 복습방향을 잡는데 도움이 될 것입니다.

### ■ [특허법 Daily Test]

기본강의 종강 후에는 특허법 Daily Test를 진행할 것이며, 이는 특허법 실력유지 및 실력향상에 도움이 될 것이며, 특히 1차 특허법에서 2차 특허법으로 넘어가는데 진입장벽을 낮추는 역할을 할 것입니다.

제3판

변리사 시험 1·2차 동시 대비 |

# 특허법

# 통합 기본서

변리사 김영남 편저



합격자가  
너였으면 좋겠어

P  
A  
T  
E  
N  
T  
L  
A  
W

제3판을 내며...

본서는 변리사시험을 위한 특허법 교재로서, 본서의 특징은 아래와 같습니다.

첫째, 본서는 수험적으로 필요한 부분을 모두 수록하였습니다.

둘째, 본서는 수험적으로 불필요한 부분을 과감하게 배제하였습니다. 불필요하게 공부량을 늘리는 것은 합격에서 멀어지는 길입니다.

셋째, 본서는 1차시험 특허법과 2차시험 특허법을 모두 대비할 수 있도록 구성되었습니다.

넷째, 개정 특허법과 최신판례, 개정시행령, 개정시행규칙, 개정심사기준을 모두 반영하였습니다.

다섯째, 본서 발간 이후의 최신판례 등이 추가로 선고된다면 추록으로 제공될 것입니다. 추록은 IP Class 홈페이지([www.ipclass.liveclass.com](http://www.ipclass.liveclass.com))에서 확인하실 수 있습니다. 이는 시험 출제에 있어서 1순위가 되는 것입니다.

본서가 여러분들의 합격에 도움이 되기를 진심으로 바랍니다.

**김영남** 배상.

2027년 ver.

수강료 : 1,300,000 원

# 민특상디 기본강의 패키지

단기합격을 위한 가장 확실한 조합

- 민법 : 김동진 교수
- 특허법 : 김영남 변리사
- 상표법 : 김영남 변리사
- 디자인보호법 : 김영남 변리사, 김웅 변리사 중 선택1



바로가기 이미지 클릭

## ★ [산업재산권법 T-Pass] ★

### 1차 산재법 T-pass

산재법 1차 강의 전부제공

### 1차+2차 산재법 T-pass

산재법 1차 강의 전부제공  
산재법 2차 강의 전부제공

#### [산재법 1차 강의]

특허법 : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

상표법 : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

디자인 : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

#### [산재법 2차 강의]

특허법 : 통합강의(기본+기초 gs) + 판례심화 + 기출사례 + 실전 gs

상표법 : 통합강의(기본+기초 gs) + 판례심화 + 기출사례 + 실전 gs

디자인 : 통합강의(기본+기초 gs+기출사례) + 실전 gs

바로가기 이미지 클릭

### ★ [특허법 T-Pass] ★

#### 1차 특허법 T-pass

특허법 1차 강의 전부제공

#### 1차+2차 특허법 T-pass

특허법 1차 강의 전부제공  
특허법 2차 강의 전부제공

[1 차 강의] : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

[2 차 강의] : 통합강의(기본+기초 gs) + 판례심화 + 기출사례 + 실전 gs

바로가기 이미지 클릭

### ★ [상표법 T-Pass] ★

#### 1차 상표법 T-pass

상표법 1차 강의 전부제공

#### 1차+2차 상표법 T-pass

상표법 1차 강의 전부제공  
상표법 2차 강의 전부제공

[1 차 강의] : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

[2 차 강의] : 통합강의(기본+기초 gs) + 판례심화 + 기출사례 + 실전 gs

바로가기 이미지 클릭

### ★ [디자인보호법 T-Pass] ★

#### 1차 디자인 T-pass

디자인 1차 강의 전부제공

#### 1차+2차 디자인 T-pass

디자인 1차 강의 전부제공  
디자인 2차 강의 전부제공

[1 차 강의] : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

[2 차 강의] : 통합강의(기본+기초 gs+기출사례) + 실전 gs

**제1편 서론 \_ 1**

제01장 ▶ 특허법의 목적(제1조) .....	2
제02장 ▶ 특허법 관련법령 및 타법과의 관계 .....	5
제03장 ▶ 특허제도의 존립근거 및 특허권의 본질 .....	7
제04장 ▶ 노하우(Know-How)와 특허 .....	8

**제2편 특허에 관한 절차 \_ 11**

제01장 ▶ 절차능력(제3조 내지 제5조) .....	12
제02장 ▶ 대리인(제6조 내지 제10조) 및 복수당사자의 대표(제11조) .....	15
제03장 ▶ 기간(제14조, 제15조)과 절차의 추후보완(제17조) .....	19
제04장 ▶ 부적법한 출원서류 등의 반려(시행규칙 제11조) .....	23
제05장 ▶ 절차의 무효 .....	31
제06장 ▶ 절차의 정지(제20조 내지 제24조) .....	35
제07장 ▶ 서류제출의 효력발생시기(제28조) .....	41
제08장 ▶ 고유번호의 부여 및 기재 등 .....	42
제09장 ▶ 전자문서에 의한 제출 .....	44

**제3편 특유발명 \_ 45**

제01장 ▶ 용도발명 .....	46
제02장 ▶ 컴퓨터프로그램 발명 .....	54
제03장 ▶ BM(Business Method) 발명 .....	58
제04장 ▶ 제법발명 .....	63
제05장 ▶ 물건발명과 제법발명의 등록도모에 대한 실익 .....	65
제06장 ▶ 선택발명 .....	66
제07장 ▶ 수치한정발명 .....	72
제08장 ▶ 식물발명 .....	76

제09장 ▶ 동물발명 ..... 78  
 제10장 ▶ 미생물발명 ..... 79  
 제11장 ▶ 파라미터발명 ..... 84

**제04편 발명의 주체와 관련된 쟁점 \_ 87**

제01장 ▶ 특허법상 권리의 이전 ..... 88  
 제02장 ▶ 특허법상 권리의 공유 ..... 94

**제05편 특허요건 \_ 99**

제01장 ▶ 권리능력(제25조) ..... 100  
 제02장 ▶ 특허를 받을 수 있는 권리(제33조 제1항 본문) ..... 102  
 제03장 ▶ 발명의 성립성(제2조 제1호) ..... 106  
 제04장 ▶ 완성된 발명과 미완성 발명의 준별에 대한 판례의 태도 ..... 109  
 제05장 ▶ 산업상 이용가능성 ..... 112  
 제06장 ▶ 의료방법의 산업상 이용가능성 ..... 114  
 제07장 ▶ 특허를 받을 수 없는 발명 ..... 117  
 제08장 ▶ 신규성(제29조 제1항 각호) ..... 119  
 제09장 ▶ 동일성 판단방법 ..... 124  
 제10장 ▶ 진보성(제29조 제2항) ..... 128  
 제11장 ▶ 진보성 판단방법 ..... 131  
 제12장 ▶ 확대된 선원주의(제29조 제3항 내지 제7항) ..... 137  
 제13장 ▶ 확대된 선원주의의 특허법상 의의 ..... 141  
 제14장 ▶ 선원주의(제36조) ..... 142  
 제15장 ▶ 협의제(제36조 제2항 내지 제3항) ..... 144  
 제16장 ▶ 출원인이 같은 경우 동일발명에 대한 동일자 출원의 취급 ..... 146  
 제17장 ▶ 발명의 설명에 관한 기재방법(제42조 제3항) ..... 148  
 제18장 ▶ 배경기술 기재 의무(제42조 제3항 제2호) ..... 151

제19장 ▶ 명세서에 기재된 종래기술이 신규성·진보성 판단의 인용 발명이 될 수 있는지 여부 .....	153
제20장 ▶ 청구범위의 기재방법(제42조 제4항 및 제6항) .....	155
제21장 ▶ 다항제 기재방법(제42조 제8항) .....	159
제22장 ▶ 하나의 특허출원의 범위(제45조) .....	161
제23장 ▶ 국방상 필요한 발명 등(제41조 및 제106조 내지 제106조의2) .....	162

**제06편    청구항 기재 형식에 따른 쟁점    165**

제01장 ▶ PBP(product by process) 청구항 .....	166
제02장 ▶ 기능식(means plus function) 청구항 .....	169
제03장 ▶ 잭슨(Jepson) 청구항 .....	172
제04장 ▶ 마쿠쉬(Markush) 청구항 .....	175
제05장 ▶ 청구항의 연결부가 권리범위 해석에 미치는 영향 .....	177
제06장 ▶ 독립항과 종속항의 실익 .....	180
제07장 ▶ 발명의 설명에만 기재된 발명의 특허법상 의의 .....	182
제08장 ▶ 청구범위의 청구항이 2 이상인 경우 특허법상 취급 .....	184

**제07편    통상의 출원 및 심사    189**

제01장 ▶ 출원시 제출서류(제42조) .....	190
제02장 ▶ 출원일의 선점 .....	193
제03장 ▶ 심사주의와 무심사주의 .....	196
제04장 ▶ 심사청구제도(제59조) .....	197
제05장 ▶ 우선심사제도(제61조) .....	201
제06장 ▶ 3-Track 맞춤형 심사제도 .....	204
제07장 ▶ 심사기간 단축이 특허법에 미치는 영향 .....	206
제08장 ▶ 출원공개제도(제64조 내지 제65조) .....	209
제09장 ▶ 보정제도(제47조) .....	214

제10장 ▶ 특허출원의 일부 취하	221
제11장 ▶ 특허출원의 취하 또는 포기	222
제12장 ▶ 정보제공(제63조의2)	225
제13장 ▶ 재심사청구제도(제67조의2)	227
제14장 ▶ 직권 재심사제도(제66조의3)	230

**제08편 특유출원 \_ 233**

제01장 ▶ 공지에외적용주장 출원(제30조)	234
제02장 ▶ 무권리자 출원과 정당권리자의 보호	237
제03장 ▶ 분할출원(제52조)	241
제04장 ▶ 2009. 7. 1. 시행 개정법에 따른 보정과 분할출원의 실익검토	247
제05장 ▶ 분리출원	248
제06장 ▶ 변경출원(제53조 및 실용신안법 제10조)	251
제07장 ▶ 조약우선권주장 출원(제54조)	255
제08장 ▶ 국내우선권주장 출원(제55조)	258
제09장 ▶ 우선권주장의 보정·추가(제54조 제7항 및 제55조 제7항)	261

**제09편 특허권 및 실시권 \_ 263**

제01장 ▶ 특허권의 의의 및 성질	264
제02장 ▶ 특허료의 납부(제79조)	266
제03장 ▶ 특허권의 발생(제87조) 및 등록의 효력(제101조 및 제118조)	271
제04장 ▶ 특허권의 소멸	273
제05장 ▶ 전용실시권 및 통상실시권	278
제06장 ▶ 법정실시권	283
제07장 ▶ 선사용권(제103조)	287
제08장 ▶ 중용권(제104조)	290

제09장 ▶ 재정에 의한 통상실시권(제107조) .....	293
제10장 ▶ 국내 재정청구 사례 .....	297

**제10편 특허권의 효력 \_ 299**

제01장 ▶ 특허권의 효력 및 제한 .....	300
제02장 ▶ 존속기간 연장제도 .....	302
제03장 ▶ 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(제96조) .....	317
제04장 ▶ Generic 의약품의 생동성시험과 특허침해 .....	319
제05장 ▶ 특허괴물(Patent Troll) .....	321
제06장 ▶ 무효사유가 없는 특허권 행사의 제재 가능성 .....	323
제07장 ▶ 특허권자의 의무 .....	326

**제11편 특허권의 침해 \_ 329**

제01장 ▶ 침해의 성립요건 및 보호범위 판단방법 .....	330
제02장 ▶ 특허성 판단과 보호범위 판단의 구별 .....	333
제03장 ▶ 특허법상 실시(제2조 제3호) .....	335
제04장 ▶ 권리소진 .....	338
제05장 ▶ 균등론 .....	342
제06장 ▶ 의식적 제외이론 .....	347
제07장 ▶ 간접침해(제127조) .....	350
제08장 ▶ 이용침해(제98조) .....	356
제09장 ▶ 생략침해 .....	360
제10장 ▶ 우회침해 .....	362
제11장 ▶ 판례의 諸항변 .....	363
제12장 ▶ 특허침해에 따른 민사상 또는 형사상 조치 .....	374
제13장 ▶ 특허침해에 따른 보전처분의 신청 .....	377
제14장 ▶ 손해액의 추정 등(제128조) .....	379

제15장 ▶ 특허침해와 관련된 기타 규정 ..... 384  
 제16장 ▶ 특허법상 벌칙 ..... 386

**제12편 심판총칙 \_ 393**

제01장 ▶ 심판제도 ..... 394  
 제02장 ▶ 직권진행주의와 직권탐지주의 ..... 401  
 제03장 ▶ 제척·기피·회피 ..... 405  
 제04장 ▶ 심판청구인 적격으로서의 이해관계인 ..... 408  
 제05장 ▶ 공동심판의 청구(제139조) ..... 410  
 제06장 ▶ 대법원 2007후1510 판례 ..... 411  
 제07장 ▶ 참가 ..... 414  
 제08장 ▶ 우선심판제도 및 신속심판제도 ..... 416  
 제09장 ▶ 중복심판청구의 금지(제158조 제8항) ..... 419  
 제10장 ▶ 일사부재리 ..... 422  
 제11장 ▶ 심판비용의 부담 ..... 428  
 제12장 ▶ 기타규정 ..... 430

**제13편 심판각칙 \_ 433**

제01장 ▶ 거절결정불복심판(제132조의17) ..... 434  
 제02장 ▶ 특허의 무효심판(제133조) ..... 438  
 제03장 ▶ 권리범위확인심판(제135조) ..... 441  
 제04장 ▶ 권리범위확인심판에 있어, 확인대상발명의 특정 ..... 449  
 제05장 ▶ 권리범위확인심판과 침해소송과의 관계 ..... 453  
 제06장 ▶ 권리 대 권리간 권리범위확인심판 ..... 456  
 제07장 ▶ 확인대상발명이 심결시 이후에 설정등록받은 경우 ..... 458  
 제08장 ▶ 권리범위확인심판의 확인의 이익 ..... 460  
 제09장 ▶ 정정심판 ..... 463

제10장 ▶ 특허의 정정(제133조의2) .....	468
제11장 ▶ 정정심판과 무효심판과의 관계 .....	471
제12장 ▶ 정정심판과 침해소송과의 관계 .....	474
제13장 ▶ 기타 심판 .....	475
제14장 ▶ 특허취소신청 .....	477
제15장 ▶ 재심(제178조 내지 제185조) .....	484

<b>제14편</b>	<b>심결 등에 대한 소</b> _ 489
-------------	-------------------------

제01장 ▶ 심결취소소송(제186조) .....	490
제02장 ▶ 심결취소소송의 원고적격에 대한 쟁점 .....	495
제03장 ▶ 공유자 중 1인의 심결취소소송 제기 .....	498
제04장 ▶ 심결취소소송에서의 주장·증명책임 .....	501
제05장 ▶ 심결취소소송의 심리범위 .....	503
제06장 ▶ 특허소송 .....	508

<b>제15편</b>	<b>특허협력조약에 따른 국제출원(PCT)</b> _ 511
-------------	-----------------------------------

제01장 ▶ 국제출원의 절차 .....	512
제02장 ▶ 국제출원의 장점 및 단점 .....	513
제03장 ▶ 국제단계 및 국제출원일 인정(제192조 내지 제198조) .....	514
제04장 ▶ 국제조사 및 국제예비심사(제198조의2) .....	519
제05장 ▶ 국내단계 및 기준 .....	523
제06장 ▶ 자기지정 .....	529
제07장 ▶ 국내단계의 여타(餘他) 특례규정 .....	535

<b>제16편</b>	<b>실용신안법</b> _ 539
-------------	--------------------

**PATENT LAW**

**PART**

**01**

**서론**

# 01 특허법의 목적(제1조)

## 1. 서

### 제1조(목적)

이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

특허법 제1조에서는 특허법의 목적을 규정하고 있는바, 발명의 보호·장려라는 사익적 측면과 발명의 이용 도모라는 공익적 측면을 조화시킴으로써 기술의 발전을 촉진하여 궁극적으로는 산업발전에 이바지하도록 명시하고 있다. 한편, 특허법 제1조를 제외한 모든 규정은 특허법이 명시한 목적을 달성하기 위한 것으로 그 의미가 불명확하거나, 상호 간에 충돌하는 경우에는 특허법의 목적에 부합되도록 해석하여야 한다.

## 2. 발명의 보호

### (1) 실체적 보호

#### 1) 특허를 받을 수 있는 권리에 의한 보호(제33조 제1항)

가. 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘발명의 완성’에 의해서 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, ‘발명시부터 특허권의 설정등록시’까지 인정되는 발명의 1차적 보호수단이며, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 한 자 또는 그 승계인이 갖는다.

나. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 성질에 대해 ‘공권’이라는 견해와 ‘사권’이라는 견해가 대립되나, 국가에 대하여 특허권의 부여를 청구하는 공권적 성질과 특허 발명에 의한 창작자권이라는 사권적 성질을 모두 지닌 것으로 해석하는 것이 일반적이다(양성설).

#### 2) 보상금청구권에 의한 보호(제65조 제2항)

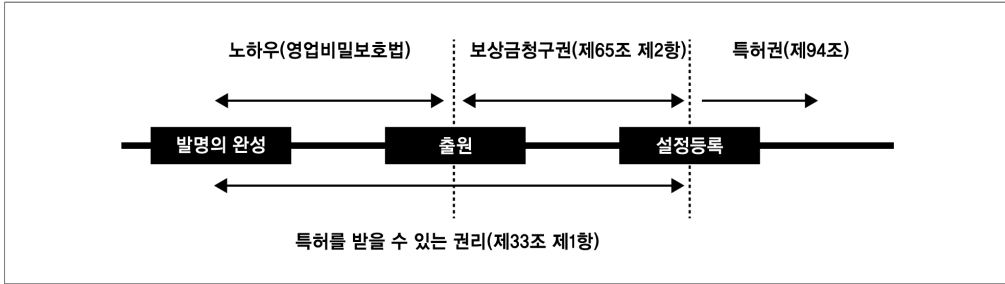
가. 특허출원인은 출원공개가 있은 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다(제65조 제1항). 특허출원인은 이러한 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제65조 제2항). 이는 공개된 발명에 대한 제3자의 모방·도용으로부터 출원인을 보호하기 위함이다.

나. 보상금청구권은 특허권 행사에는 영향을 미치지 않는 독립적인 권리이나(제65조 제4항), 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다(제65조 제3항). 이는 보상금청구권이 특허요건을 만족하였는지 여부에 대한 심사가 완료되지 않은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’에 기반하고 있다는 점에 착안한 것으로 부당한 권리행사를 방지하기 위함이라고 할 수 있다.

### 3) 특허권에 의한 보호(제94조)

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(제94조). 따라서 제3자가 정당한 권원 없이 특허발명을 업으로서 실시하면 특허권의 침해가 성립되어 특허권자는 민·형사상 조치를 취할 수 있다. 특히 특허권 보호의 실효성을 높이기 위한 방안으로 특허법은 간접침해(제127조), 손해액의 추정 등(제128조), 생산방법의 추정(제129조) 및 과실의 추정(제130조) 등의 규정을 두고 있다.

【발명의 실제적 보호의 구분】



### (2) 절차적 보호

특허법은 심사주의를 원칙으로 하고 있기 때문에 특허권을 부여 받기 위해서는 우선 심사(제57조)를 거쳐 특허결정을 받아야 한다. 다만, 특허법은 심사과정에 있어 출원인의 이익을 보호하기 위한 수단으로서 의견서 제출기회(제63조 제1항), 공지에의적용주장 출원(제30조), 정당권리자 출원(제34조, 제35조), 보정제도(제47조), 분할출원(제52조), 분리출원(제52조의2), 변경출원(제53조, 실용신안법 제10조), 조약우선권주장 또는 국내우선권주장 출원(제54조, 제55조), 조약우선권주장 또는 국내우선권주장의 보정 또는 추가(제54조 제7항, 제55조 제7항), 재심사청구제도(제67조의2), 거절결정불복심판청구(제132조의3), 심결취소소송(제186조) 등을 규정하고 있다.

## 2. 발명의 장려

가. 특허법은 발명의 공개에 대한 반대급부로 독점·배타권인 ‘특허권’을 부여하고(제94조), 설정등록된 경우 발명자의 성명 및 주소를 특허공보에 게재하여 ‘등록공고’를 함으로써(제87조 제3항 제3호), 발명의 창작의욕을 고취시키고 있다.

나. 나아가 ‘발명 장려 보조금의 지급규정(발명진흥법 제4조)’ 및 ‘출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료의 감면 규정(제83조, 특허료 등의 징수규칙 제7조)’을 통해 발명의 장려를 도모하고 있다.

## 3. 발명의 이용 도모

### (1) 특허권자의 실시 및 특허권자의 실시의무 존부

특허권자는 업으로서 자신의 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(제94조). 한편, 특허법은 특허권자의 실시의무에 대한 적극적 규정은 두고 있지 않으나, 특허권은 독점·배타적 권리라는 점, 발명이 실제 산업에서 실시되어야만 특허제도의 목적인 산업발전에 이바지 할 수 있다는 점에 착안하여 소극적 측면에서 ‘재정에 의한 통상실시권(제107조)’을 규정하고 있다.

## (2) 제3자의 실시

(i) 제3자는 특허권자와 계약을 통해 ‘실시권’ 을 설정 받아 정당하게 실시할 수 있고(제100조, 제102조), (ii) 정당한 권원이 없더라도 소정의 경우 ‘특허권의 효력이 제한’ 되는 경우가 있으며(제96조), (iii) 특허권의 ‘존속기간’ 을 제한하여 소멸한 후에는 누구든지 당해 발명을 자유롭게 실시할 수 있도록 하고 있다(제88조). (iv) 또한 특허법은 ‘출원공개제도(제64조)’ 를 규정함으로써 당해 발명이 제3자로 하여금 기술문헌으로 역할 할 수 있도록 하고 있다.

## 4. 기술발전 촉진 및 산업발전 이바지

특허법은 이 법의 목적을 “이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.” 라고 규정하고 있다. 사익적 측면에서의 ‘발명의 보호·장려’ 및 공익적 측면에서의 ‘발명의 이용 도모’ 를 통해 기술발전을 촉진시키고, 궁극에는 ‘산업발전에 이바지’ 하도록 한 것이다. 이는 특허법이 산업입법이라는 점을 명확히 한 것이다.

## 1. 특허법 하위법령

- 가. 특허법은 여러가지 하위법령을 두고 있다. 대표적인 하위법령에는 대통령령으로 정하는 「특허법 시행령」과 총리령으로 정하는 「특허법 시행규칙」이 있다.
- 나. 「특허법 시행령」은 특허법에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있으며(특허법 시행령 제1조), 「특허법 시행규칙」은 특허법 및 동법시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있다(특허법 시행규칙 제1조).

## 2. 특허법 관련법령

### (1) 발명의 보호 측면

- 가. 특허법은 특허권을 둘러싼 권리관계를 명확히 하기 위해 등록주의를 원칙으로 하고 있는바(제87조), 관련 법령으로서 「특허권 등의 등록령」, 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 등을 두고 있다.
- 나. 「특허권 등의 등록령」 및 「특허권 등의 등록령 시행규칙」은 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 및 상표법에서 위임된 등록에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있다.

### (2) 발명의 장려 측면

- 가. 발명을 장려하기 위한 특허법의 관련 법령으로서 「발명진흥법」, 「발명진흥법 시행령」, 「특허료 등의 징수규칙」 등을 두고 있다.
- 나. 「발명진흥법」은 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민 경제 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있고, 「발명진흥법 시행령」은 발명진흥법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있으며, 「특허료 등의 징수규칙」은 특허법 등에서 위임된 특허료, 등록료 및 수수료와 그 납부방법 및 납부기간 등을 규정함을 목적으로 하고 있다.

### (3) 발명의 이용 도모 측면

- 가. 특허권자 또는 제3자로 하여금 발명의 실시를 도모할 수 있도록 특허법의 관련 법령으로 「특허권의 수용·실시 등에 관한 규정」을 두고 있다. 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정의 목적은 특허법 제41조 제2항 및 제4항, 제106조, 제106조의2, 제107조, 제110조, 제111조의 2 및 제114조의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함에 있다.

### 3. 특허법과 타법의 관계

#### (1) 헌법과의 관계

헌법 제22조 제2항은 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.” 라고 규정하고 있으므로, 헌법은 특허법 제정의 근간이 된다.

#### (2) 행정법과의 관계

특허법은 행정법의 일부를 구성하고 있으며, 특허에 관한 절차는 행정에 관한 절차의 일종이다. 따라서 출원, 심사 등 특허에 관한 절차에 관하여 특허법에 규정이 있다면 특허법을 적용하고, 특허법에 특별한 규정이 없다면 행정법을 적용한다.

#### (3) 민법과의 관계

특허법은 일반사법인 민법에 대해서 특별법의 관계에 있다. 특허법에 특별규정이 있다면 특허법을 적용하고, 이와 같은 규정이 없는 경우에는 민법을 보충적으로 적용한다.

#### (4) 형법과의 관계

특허법은 “제12장(벌칙)”에서 벌칙규정을 두고 있고, 이는 형법에 대해서 특별규정에 해당하는 것이다. 따라서 특허법에 특별규정이 있다면 특허법을 적용하고, 이와 같은 규정이 없는 경우에는 형법을 보충적으로 적용한다.

#### (5) 민사소송법과의 관계

특허법은 대리인에 관한 규정(제12조), 재외자의 재판관할(제13조), 재심의 청구(제178조) 등에 있어서, 민사소송법상의 절차적 규정을 상당부분 준용하고 있다. 따라서 특허법을 민사소송법에 대한 특별법으로 볼 수 있다.

#### (6) 형사소송법과의 관계

형사소송법 제149조(업무상비밀과 증언거부)는 “변호사, 변리사, 공증인, 공인회계사, 세무사, 대서업자, 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 약종상, 조산사, 간호사, 종교의 직에 있는 자 또는 이러한 직에 있던 자가 그 업무상 위탁을 받은 관계로 알게 된 사실로서 타인의 비밀에 관한 것은 증언을 거부할 수 있다. 단, 본인의 승낙이 있거나 중대한 공익상 필요있는 때에는 예외로 한다” 라고 규정하고 있다.

### 4. 지식재산기본법

발명·상표·식물의 품종·반도체 설계 등 여러 개별 법률에 근거를 두고 있는 지식재산에 관한 정책이 통일되고 일관된 원칙에 따라 추진될 수 있도록 하기 위하여 지적재산 관련 정책의 기본 원칙과 주요 정책 방향을 법률에서 직접 제시함으로써 우리 사회에서 지적재산의 가치가 최대한 발휘될 수 있는 사회적 여건과 제도적 기반을 조성하려는데 지식재산기본법의 입법목적이 있다.

## 1. 특허제도의 존립근거

### (1) 견해대립

특허제도의 존립근거가 문제되는데, (i) 「자연권설」은 인간의 정신적 노동의 산물인 발명 그 자체에 대하여 그것을 창작한 자에게 재산적인 가치를 부여해야 한다고 보는 입장이다. 이는 세분하여 기본적 재산권설 및 기본적 수인권설로 나뉘며, 개인적 정의에 입각한 것으로 18 ~ 19세기에 가장 유력한 설이었다. 반면, (ii) 「산업정책설」은 발명에 관하여 국가가 발명자에게 독점적으로 실시할 수 있도록 보호하여 발명자에게 그 발명을 공개하도록 유도하고, 국민들은 그 발명을 이용하여 보다 더 발전된 기술을 개발할 수 있도록 국가가 산업정책상으로서의 특허제도를 채택한 것이라는 입장이다. 이는 세분하여 공개 대가설, 창작 장려설, 경영질서 유지설 등으로 나뉜다.

### (2) 검토

자연권설은 선원주의(제36조), 속지주의, 존속기간(제88조) 등을 설명하지 못하는 문제점이 있다. 한편, 특허법이 산업입법인 점이라는 점을 고려하면 산업정책설의 견지에서 특허법의 존립근거를 찾아야 할 것으로 생각된다.

## 2. 특허권의 본질

### (1) 견해대립

특허권의 본질이 '독점성'에 있는지 아니면 '배타성'에 있는지 여부가 문제되는데, (i) 특허권의 본질이 '독점성'에 있다는 입장에 따르면 제98조는 형성적 규정에 해당하고, 제138조의 통상실시권 설정요건으로서의 물론, 이용발명의 침해성립 인정에도 의의가 존재하게 된다. (ii) 반면, 특허권인 본질이 「배타성」에 있다는 입장에 따르면 제98조는 확인적 규정에 해당하고, 제138조는 통상실시권 설정요건으로서만 의의가 존재하게 된다.

### (2) 검토

본래 특허제도가 독점으로부터 시발(始發)된 것이라는 점은 별론, (i) 특허발명의 실시는 직접적으로 강제되지 않는다는 점, (ii) 특허권의 본질이 배타성에 있다는 입장에 설 때 침해소송에 있어 이용관계의 주장·증명책임은 침해를 주장하는 자에게 지울 수 있으므로 침해성립에 대한 주장·증명책임은 본래 특허권자가 부담한다는 원칙과 부합될 수 있다는 점, (iii) 특허제도는 특허권이라고 하는 보상 또는 배타적 지위를 부여함으로써 보다 많은 발명과 창작을 유인·장려하고, 궁극적으로는 과학·기술의 발전 그리고 나아가서 전체적으로 경제의 발전을 도모하기 위한 인센티브를 제공하는 법제도라는 점에 비추어 현시점에서는 특허권의 본질을 배타성에서 찾는 것이 합리적이라고 생각된다.

# 04 노하우(Know-How)와 특허

## 1. 의의 및 구별개념

### (1) 노하우와 특허

「노하우」라 함은 비밀리에 관리되는 기술적 지식이나 경험을 말한다. 발명도 특허출원 이전에는 일종의 노하우로 볼 수 있고, 노하우와 특허는 영업자와 차별되는 기술로서 거래계에서 진입장벽을 형성할 수 있다는 점에서 동일하지만, 공개여부, 독점·배타성의 인정여부 등에 차이가 있다.

### (2) 노하우와 영업비밀

가. 노하우는 기술상의 영업비밀이라고도 할 수 있는데 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서는 ‘영업비밀’을 (i) 공공연히 알려져 있지 아니하고, (ii) 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, (iii) 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된, 생산방법·판매방법·그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보로 규정하고 있는바, 비공지성, 경제적 유용성 및 비밀관리성을 요건으로 갖추어야 영업비밀로 인정될 수 있다.

나. 구체적으로 判例는 “여기서 (i) ‘공연히 알려져 있지 아니하다’는 것은 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, (ii) ‘독립된 경제적 가치를 가진다’는 것은 정보 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하며, (iii) ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다’는 것은 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 정보에 접근한 자에게 비밀 준수 의무를 부과하는 등 객관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다.”고 판시하였다.<sup>1)</sup>

## 2. 노하우와 특허의 장·단점

### (1) 공개여부

(i) 특허출원을 하는 경우 공개가 강제적인 반면(제64조), (ii) 노하우로 관리하는 경우 비공개로 유지가능하다.

### (2) 보호요건

(i) 특허출원을 하는 경우 신규성, 진보성 등의 특허요건을 구비해야 보호가 가능한 반면(제62조), (ii) 노하우로 관리하는 경우 소정의 특허요건 만족여부를 불문한다.

1) 대법원 2011. 7. 14. 선고 2009다12528 판결

### (3) 등록료

- (i) 특허출원을 하는 경우 등록료를 납부해야 특허권을 설정등록 받을 수 있는 반면(제79조),
- (ii) 노하우로 관리하는 경우 별도의 등록료를 납부할 필요가 없다.

### (4) 보호기간

- (i) 특허출원을 하는 경우 특허법의 입법목적상 일정기간 독점·배타권을 부여하고, 이에 대한 반대급부로 유한성을 부여하여 존속기간 만료 후에는 누구든지 당해 발명을 자유로이 실시할 수 있도록 하게 하는 반면(제88조), (ii) 노하우로 관리하는 경우 비밀이 유지되는 한 영속적인 보호가 가능하다.

### (5) 독점·배타성

- (i) 특허출원을 하는 경우 특허권이 설정등록 되면 독점·배타성이 인정된다(제94조). 다만 특허권으로 보호받는 중에도 특허권의 효력이 제한되는 경우가 있다(제96조 등). (ii) 한편, 노하우로 관리하는 경우 법률상 독점·배타적 권리는 인정될 수 없다.

### (6) 보호방법

- (i) 특허출원을 하는 경우 특허권이 설정등록 되면 특허법에 기한 민·형사상 청구를 할 수 있다(제126조 등). (ii) 반면, 노하우로 관리하는 경우 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 따른 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구 등이 가능하고, 민사상 계약 또는 신의칙에 의해 보호받을 수 있으며, 경우에 따라서는 형사상 절도죄(형법 제329조) 또는 배임죄(형법 제355조 제2항 또는 제356조)가 적용될 수도 있으나, 사실상 보호받기 어려운 경우가 많다.

## 3. 검토

자신이 발명한 기술적 사상의 창작을 어떠한 방식으로 보호받는 것이 타당한지 여부는 일률적으로 판단할 수 없고, 구체적·개별적인 사정을 고려하여 정책적으로 판단해야 할 것이다. 다만, (i) 특허권에 의한 보호의 경우 공개가 강제적이고, 존속기간이 있다는 단점이 있지만, 특허권 침해의 특수성을 고려한 규정(제127조 내지 제130조)의 적용을 받아 권리구제의 실효성을 높일 수 있고, 침해행위가 특허권의 동일성 범위가 아니라고 하더라도 판례가 인정한 균등론의 적용을 받아 침해가 긍정될 수 있다는 점, (ii) 노하우에 의한 보호의 경우 비공개로 유지 가능하다는 장점이 있지만, 우리 특허법이 선원주의를 원칙으로 하므로 타인이 이를 권리화할 수 있는 위험이 있고, 기밀상태에서만 보호가 가능하며, 비밀해제시 사실상 구제가 어렵다는 점, (iii) 공익적인 측면에서 발명을 공개하지 않으면 발명의 이용을 도모할 수 없어 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지 할 수 없다는 점에서 특허출원을 통하여 특허권에 의한 보호를 도모함이 바람직하다고 판단된다.



**PATENT LAW**

**PART**

**02**

**특허에 관한 절차**

## 01

## 절차능력(제3조 내지 제5조)

## 1. 미성년자, 피한정후견인 및 피성년후견인(제3조)

## 제3조(미성년자 등의 행위능력)

- ① 미성년자· 피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원· 청구, 그 밖의 절차(이하 “특허에 관한 절차”라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청(이하 “특허취소신청”이라 한다)이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다.

가. 자연인 중 미성년자, 피한정후견인 및 피성년후견인(이하 ‘제한능력자’라 한다)은 제한능력자라는 이유만으로 권리능력이 부정되지는 않으나, 제한능력자의 보호 및 절차의 원활을 위해 절차능력은 인정되지 않는다. 따라서 법정대리인에 의하지 않으면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자, 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우는 예외이다(제3조 제1항). 한편 제3조 제1항 단서에는 피성년후견인이 빠져있는데, 이는 피성년후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우가 없기 때문이다.

나. 한편, 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청(이하 “특허취소신청”이라 한다)이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다(제3조 제2항). 한편 법정대리인에는 친권자와 후견인이 있는데, 제3조 제2항의 법정대리인은 후견인을 말하는 것이다.

다. 제한능력자가 특허에 관한 절차를 밟은 사실이 방식심사 과정에서 확인된 경우, 지식재산처장 명의로 제46조에 따라 기간을 정하여 보정명령하고<sup>2)</sup>, 지정된 기간 이내에 보정된 당사자 또는 법정대리인이 추인하지 않으면 그 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(제16조).

## 2. 비법인 사단·재단(제4조)

## 제4조(법인이 아닌 사단 등)

법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인, 심판의 청구인·피청구인 또는 재심의 청구인·피청구인이 될 수 있다.

가. 비법인 사단·재단이라도 대표자·관리인이 있는 경우에는 그 비법인 사단·재단의 이름으로 (i) 출원심사의 청구인, (ii) 특허취소신청인, (iii) 심판의 청구인 및 피청구인 또는 (iv) 재심의 청구인 및 피청구인이 될 수 있다. 이와 같은 경우는 절차능력을 인정하더라도 제도의 취지상 무리가 없기 때문이다.

2) 제46조에 따라 정할 수 있는 보정기간은 1월 이내로 함이 원칙이다(시행규칙 제16조 제1항).

나. 한편 비법인 사단·재단은 권리능력이 없으므로, 권리능력이 있을 것을 전제로 하는 절차에서 절차능력을 인정할 수는 없다.

절차능력이 인정되는 경우	절차능력이 부정되는 경우
(i) 출원심사의 청구인	(i) 특허출원 또는 존속기간연장등록출원의 출원인
(ii) 특허취소신청인	(ii) 특허출원 또는 존속기간연장등록출원의 거절결정에 대한 심판청구인
(iii) 권리능력을 전제로 하지 않는 심판의 청구인 및 피청구인	(iii) 정정심판청구인
(iv) 권리능력을 전제로 하지 않는 재심의 청구인 및 피청구인	(iv) 무효심판 피청구인
	(v) 적극적 권리범위확인심판의 청구인
	(vi) 소극적 권리범위확인심판의 피청구인
	(vii) 통상실시권허락의 심판의 청구인 또는 피청구인

### 3. 제외자

#### (1) 의의

국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 “제외자”라 한다)는 제외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 제외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 “특허관리인”이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다(제5조 제1항). 특허관리인제도는 지식재산치가 국내에 거주하지 않는 자와 직접 절차를 수행함에 따른 번잡과 절차지연을 피함으로써 원활한 절차수행이 가능하도록 하기 위하여 그 의의가 있다.

#### 제5조(제외자의 특허관리인)

- ① 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 “제외자”라 한다)는 제외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 제외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 “특허관리인”이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다.
- ② 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다.

#### (2) 특허관리인의 대리권의 범위

가. 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다(제5조 제2항).

나. 다만, 특허관리인도 재내자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인의 경우와 같이, 특별수권을 얻지 아니하면 제6조 각호의 행위를 할 수 없다(제6조 제1항 후문).

### (3) 위반시 법적 취급

#### 1) 반려 및 흡결의 해소 가부

재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 시행규칙 제5조에 따라 기간을 정하여 소명기회를 부여한 후 관련 서류를 반려해야 하며(시행규칙 제11조 제1항 제6호), 이 경우 특허관리인을 선임하는 등의 보정으로 흡결을 해소하는 것은 허용되지 않는다(심사기준).

#### 2) 하자의 치유

판례는 “특허법 제5조 제1항, 시행규칙 제11조 제1항 제6호에 의하면, 재외자는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없고, 지식재산처장은 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 서류를 반려할 수 있다고 되어 있으나, (i) 특허관리인제도는 지식재산처가 국내에 거주하지 않는 자와 직접 절차를 수행함에 따른 번잡과 절차지연을 피함으로써 원활한 절차수행이 가능하도록 하기 위함에 그 의의가 있는 점, (ii) 특허법 제5조 제1항에 의하면 재외자라 하더라도 국내에 체재하는 경우에는 직접 절차를 밟을 수 있는 점, (iii) 특허법 제62조, 제133조 제1항에는 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 그 절차를 밟은 경우에 이를 특허거절사유나 특허무효사유로는 하고 있지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 지식재산처장은 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 이후에는 특허법 제5조 제1항에 위반된다는 이유로 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다.” 고 판시하였다.<sup>3)</sup>

### (4) 관련문제 - 재외자의 특허관리인의 특례(제206조)

#### 제206조(재외자의 특허관리인의 특례)

- ① 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조 제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.
- ② 제201조 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 총리령으로 정하는 기간에 특허관리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하여야 한다.

#### [특허법 시행규칙 : 제16조(재외자의 특허관리인 선임기간의 특례)]

법 제206조 제2항에서 “총리령이 정하는 기간”이란 법 제201조 제5항에 따른 기준일부터 2개월로 한다.

- ③ 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

#### [재외자에게 절차능력이 인정되는 경우]

(i) 재외자에게 특허관리인이 있는 경우, (ii) 재외자가 국내에 체류하는 경우, (iii) 재외자가 국제특허출원의 출원인인 경우 기준일까지

3) 대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결

## 1. 대리인

### (1) 특허법상 대리

특허법상 대리제도는 민법 또는 민사소송법상의 대리제도에서 유래하고 있으나, 특허에 관한 절차의 특수성 때문에 민법이나 민사소송법에서의 대리제도와는 다소 차이가 있다. 한편, 대리인에는 법정대리인과 임의대리인이 있으며, 「법정대리인」은 본인의 의사에 의하지 아니하고 법률규정에 의하여 대리인이 된 자를 말하고, 「임의대리인」은 본인의 의사에 의해 대리인이 된 자를 말한다. 나아가, 임의대리인에는 (i) 재내자의 임의대리인(통상의 임의대리인), (ii) 재외자의 임의대리인(특허관리인) 및 (iii) 지정대리인(국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 제5조)이 있다.

### (2) 구체적인 내용

#### 1) 대리권의 범위(제6조)

국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별수권을 얻지 아니하면 제6조 각호의 행위를 할 수 없다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다.<sup>4)</sup>

##### 제6조(대리권의 범위)

국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다.

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권의 포기
3. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
4. 신청의 취하
5. 청구의 취하
6. 제55조 제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
7. 제132조의17에 따른 심판청구
8. 복대리인의 선임

#### 2) 대리권의 증명(제7조)

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은 서면으로써 증명하여야 한다. 이는 절차의 명확성을 확보하기 위함이다.

#### 3) 행위능력 등의 흠에 대한 추인(제7조의2)

행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이

4) 대리권을 위임하는 난에 대리권 범위를 「본원 ○○출원에 관한 일체의 건」 등으로 기재한 경우에는 특별수권사항을 포함하지 않는다.

있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인하면 「행위를 한 때」로 소급하여 그 효력이 발생한다.

#### 4) 대리권의 불소멸(제8조)

임의대리권은 본인이 타인에게 대리권을 수여한 경우에 발생한다. 대리권은 본인이 수권행위를 철회한 경우 당연히 소멸한다(민법 제218조). 한편, 특허법에서는 민법에서 규정하는 대리권의 소멸사유(민법 제127조)와는 달리 대리권 불소멸 사유를 두고 있다(제8조).

이는 민법 제127조에 따를 경우 대리인이 본인의 사망을 알지 못하고 한 절차는 무효로 되고, 또 긴급을 요하는 절차를 할 수 없게 되며, 본인의 상속인에게 예측할 수 없는 손해를 주게 될 뿐만 아니라 심사·심판의 모든 절차 진행에도 지장을 주게 되기 때문에 마련된 제도이다.

##### 제8조(대리권의 불소멸)

특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어도 소멸하지 아니한다.

1. 본인의 사망이나 행위능력의 상실
2. 본인인 법인의 합병에 의한 소멸
3. 본인인 수탁자(受託者)의 신탁업무 종료
4. 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실
5. 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경

#### 5) 개별대리의 원칙(제9조)

공동대리(共同代理)라 함은 수인의 대리인이 공동으로 하여서만 대리권을 행사할 수 있는 대리를 말한다. 한편 특허법은 특허절차의 지연 및 상대방의 불편을 방지하기 위해서 개별대리(個別代理)를 원칙으로 하고 있다(제9조). 이는 강행규정으로 공동대리의 특약을 하여도 지식재산처나 제3자에게 효력이 없다. 따라서 2 이상의 대리인이 공동대리의 특약을 한 경우라도 각각의 대리인이 그 대리권을 행사할 수 있다. 다만 공동대리 특약을 위반하면 계약위반에 따른 민사상 책임을 물을 수는 있다.

##### 제9조(개별대리)

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상이면 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 각각의 대리인이 본인을 대리한다.

#### 6) 대리인의 선임 또는 교체 명령 등(제10조)

##### 제10조(대리인의 선임 또는 교체 명령 등)

- ① 지식재산처장 또는 제145조 제1항에 따라 지정된 심판장(이하 “심판장”이라 한다)은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리(口述審理)에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하여 그 절차를 밟을 것을 명할 수 있다.
- ② 지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히

수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 그 대리인을 바꿀 것을 명할 수 있다.

③ 지식재산처장 또는 심판장은 제1항 및 제2항의 경우에 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다.

④ 지식재산처장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 대리인의 선임 또는 교체 명령을 한 경우에는 제1항에 따른 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항에 따른 대리인이 그 전에 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다.

## 7) 쌍방대리

### ① 허용여부

「쌍방대리」라 함은 같은 대리인이 동시에 양쪽 당사자의 대리인이 되는 것을 말하며, 원칙적으로 민법상 허용되지 않는다(민법 제124조).<sup>5)</sup> 나아가, 특허법이 쌍방대리에 대해 특별히 규정하지 않고 있는 이상 쌍방대리 금지의 원칙은 특허와 관련된 절차에도 그대로 적용된다.

### ② 변리사법 제7조

변리사법 제7조에서는 “변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 업무를 수행하지 못한다.”고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 판례는 “어떤 특허에 관한 출원, 심판 및 소송절차에서 당사자 일방의 대리인으로 사건을 취급한 적이 있었더라도, 그 절차의 종결 후 동일한 특허에 관한 별개의 절차에서 상대방을 대리하는 것은 쌍방대리에 해당하지 않는다.”고 판시하였다.

## 2. 복수당사자의 대표

### (1) 대표자가 없는 경우

2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 제11조 제1항 각호에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다(제11조 제1항 본문).<sup>6)</sup>

#### 제11조(복수당사자의 대표)

① 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다.

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
3. 신청의 취하
4. 청구의 취하

5) [민법 제124조(자기계약, 쌍방대리)] 대리인은 본인의 허락이 없으면 본인을 위하여 자기와 법률행위를 하거나 동일한 법률행위에 관하여 당사자쌍방을 대리하지 못한다. 그러나 채무의 이행은 할 수 있다.

6) 다만 공동출원(제44조), 존속기간연장등록출원(제90조, 제90조의3), 공동심판청구(제139조)와 같이 특별한 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따라야 하므로, 전원이 공동으로 특허에 관한 절차를 밟아야 한다.

- 5. 제55조 제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
- 6. 제132조의17에 따른 심판청구
- ② 제1항 단서에 따라 대표자를 선정하여 신고하는 경우에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다.

**[판례] 공동출원인 중 1인에게만 거절결정등본을 송달한 경우**

공동출원인이 대표자를 선정하지 아니한 이상 거절결정등본의 송달도 공동출원인 중 1인에 대하여만 하면 전원에 대하여도 동일한 효과가 발생하며, 나아가 공동출원인 중 가장 위쪽에 기재되었다는 사유만으로는 원고가 자동으로 대표자가 된다고 볼 수 없다<sup>7)</sup>

**(2) 대표자가 있는 경우**

- 가. 복수당사자의 대표자를 선정하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다(제11조 제1항 단서). 한편, 대표자를 선정하여 신고하는 경우에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다(제11조 제2항).
- 나. 다만 대표자라고 하더라도 제11조 1항 각호의 행위에 대해서는 나머지 당사자들의 동의를 받아야 하는 것으로 해석된다.

**[심사기준] 재내자와 재외자가 공동으로 출원한 경우**

특허법 제11조 제1항의 각 호에 규정된 절차를 제외하고 재내자는 단독으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 있으나, 재외자는 특허관리인을 선임하지 않고서는 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다. 특허법 제11조 제1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허에 관한 절차에 관하여는 재내자는 재외자가 선정한 특허관리인과 공동으로 그 절차를 밟아야 한다.

**[심사기준] 복수의 당사자 중 일부만 대리인을 선임한 경우**

그 대리인은 전원을 대표하여 특허에 관한 절차를 밟을 수 있되, 특허법 제11조 제1항 각호에 규정된 절차에 관하여는 다른 당사자와 공동으로 밟아야 한다.

**[제6조 제1항 각호 vs 제11조 제1항 각호]**

제6조 1항 각호	제11조 제1항 각호
1. 특허출원의 변경·포기·취하	1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권의 포기	-
3. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하	2. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
4. 신청의 취하	3. 신청의 취하
5. 청구의 취하	4. 청구의 취하
6. 제55조 제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하	5. 제55조 제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
7. 제132조의17에 따른 심판청구	6. 제132조의17에 따른 심판청구
8. 복대리인의 선임	-

7) 특허법원 2008. 10. 22. 선고 2008허 647 판결

## 1. 기간의 계산(제14조)

## 제14조(기간의 계산)

이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정한 기간의 계산은 다음 각 호에 따른다.

1. 기간의 첫날은 계산에 넣지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 계산에 넣는다.
2. 기간을 월 또는 연(年)으로 정한 경우에는 역(曆)에 따라 계산한다.
3. 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산(起算)하지 아니하는 경우에는 마지막의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 마지막 월에 해당하는 날이 없으면 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다.
4. 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다.

## (1) 초일불산입의 원칙

기간의 첫날은 계산에 넣지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 계산에 넣는다(제14조 제1호).

## (2) 기간의 계산방법

가. 기간을 월 또는 연(年)으로 정한 경우에는 역(曆)에 따라 계산한다(제14조 제2호). 즉, 역법적 방법으로 계산한다.

나. 기간을 일 또는 주로 정한 경우에는 자연적 방법으로 계산한다.

## (3) 만료일 결정

월 또는 연의 처음부터 기간을 기산(起算)하지 아니하는 경우에는 마지막의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 마지막 월에 해당하는 날이 없으면 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다(제14조 제3호).

## (4) 기간의 마지막 날이 공휴일인 경우

가. 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다(제14조 제4호).<sup>8)</sup>

## [특허권의 존속기간의 만료일이 공휴일인 경우]

특허권의 존속기간은 절차적 기간이 아닌 실체적 기간이기 때문에 만료일이 공휴일인 경우라도 그 다음날로 만료되지 않고 공휴일로 만료된다.

8) 거절이유통지에 따른 지정기간 만료일이 12월 25(금)일인 경우, 12월 25일이 크리스마스라 공휴일이고 그 다음 날인 12월 26일이 토요일이었다면, 보정기간은 12월 28일에 만료되고, 12월 28일에 보정서를 제출하였다면 적법한 기간 내에 제출한 것이다.

나. 한편 특허법은 민법과 달리 노동절을 공휴일에 포함되는 것으로 규정하고 있다.

**1. [민법] : 제161조(공휴일 등과 기간의 만료점)**

기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.

**2. [판례] : 심결 등에 대한 소에 있어서, 그 제소기간의 만료일이 노동절인 경우<sup>9)</sup>**

특허법 제14조 제4호는 “특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일〔노동절 제정에 관한 법률〕에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다”고 규정하고 있다. 특허법 제3조 제1항에 의하면 ‘특허에 관한 절차’란 ‘특허에 관한 출원·청구 기타의 절차’를 말하는데, (i) 특허법 제5조 제1항, 제2항에서 ‘특허에 관한 절차’와 ‘특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대한 소의 제기’를 구별하여 규정하고 있는 점, (ii) ‘특허에 관한 절차’와 관련된 특허법의 제반 규정이 지식재산청나 특허심판원에서의 절차에 관한 사항만을 정하고 있는 점, (iii) 특허법 제15조에서 ‘특허에 관한 절차’에 관한 기간의 연장 등을 일반적으로 규정하고 있음에도, 특허법 제186조에서 ‘심결에 대한 소’의 제소기간과 그에 대하여 부가기간을 정할 수 있음을 별도로 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 여기에는 ‘심결에 대한 소’에 관한 절차는 포함되지 아니한다고 할 것이다. 따라서 ‘심결에 대한 소’의 제소기간 계산에는 특허법 제14조 제4호가 적용되지 아니하고, 그에 관하여 특허법이나 행정소송법에서 별도로 규정하고 있는 바도 없으므로, 결국 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제170조에 따라 “기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다”고 규정한 민법 제161조가 적용된다고 할 것이다.

원고는 2013. 4. 1. 이 사건 심결등본을 송달받고, 그때부터 31일이 되는 날인 2013. 5. 2. 원심법원에 이 사건 소장을 제출하였다. 그러나 ‘노동절’은 민법 제161조 소정의 ‘토요일 또는 공휴일’에 해당하지 아니하므로, 2013. 4. 1.부터 30일이 되는 날인 2013. 5. 1. (이 날은 수요일이다)이 ‘노동절’이기는 하지만, 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소는 그 제소기간이 2013. 5. 1.에 만료한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 소는 제소기간을 초과하여 제기된 것이어서 부적법하다.

**2. 기간의 연장 등(제15조)**

**제15조(기간의 연장 등)**

- ① 지식재산청장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.
- ② 지식재산청장·특허심판원장·심판장 또는 제57조 제1항에 따른 심사관(이하 “심사관”이라 한다)은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 지식재산청장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.
- ③ 심판장은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 경우에는 청구에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

9) 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573 판결

## (1) 법정기간 및 지정기간의 연장 등

### 1) 특허법상 기간

특허법상 기간에는 '법정기간' 과 '지정기간' 이 있다. 「법정기간」이란 특허법 등에 규정된 기간을 말하고, 「지정기간」이란 출원·청구·기타의 절차를 밟는 자에 대하여 지식재산처장, 특허심판원장, 심판장 또는 심사관이 특허법 등에 근거하여 정한 기간을 말한다.

### 2) 법정기간의 연장

가. 지식재산처장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다(제15조 제1항 본문).

나. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다(제15조 제1항 단서). 구체적으로 지식재산처장이 추가로 연장할 수 있는 횟수는 1회로 하고, 그 기간은 30일 이내로 한다(시행규칙 제16조 제4항).

### 3) 지정기간의 연장·단축

가. 지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 심사관은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다(제15조 제2항 전문).

나. 이 경우 지식재산처장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다(제15조 제2항 후문).

## (2) 기일의 변경(제15조 제3항)

심판장은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 경우에는 청구에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

## 3. 절차의 추후보완(제17조)

### 제17조(절차의 추후보완)

특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

1. 제132조의17에 따른 심판의 청구기간
2. 제180조 제1항에 따른 재심의 청구기간

### (1) 절차의 추후보완

가. 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 (i) 제132조의17에 따른 심판의 청구기간, (ii) 제180조 제1항에 따른 재심의 청구기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다(제17조 본문). 이는 당사자가 책임질 수 없는 사유로 치명적인 불이익을 받게 되는 것은 가혹하다는 점을 고려한 것이다.

나. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다(제17조 단서).

## (2) 책임질 수 없는 사유

### 1) 내용

「책임질 수 없는 사유」라 함은 당사자가 그 행위를 하기 위하여 일반적으로 갖추어야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 의미한다.

### 2) 대리인

당사자에게 책임질 수 없는 사유가 있는 경우뿐만 아니라, 그 대리인 및 대리인의 보조인에게 책임질 수 없는 사유가 있는 경우도 포함된다고 보는 것이 일반적이다. 한편, 거절하는 심결의 등본을 송달받은 대리인이 이를 당사자에게 전달하거나 알려주지 아니하여 심결취소소송의 제소기간이 도과하였다 하더라도, 당사자가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 제소기간을 지키지 못한 경우에 해당한다고 할 수 없어 소 제기의 추후보완이 허용되지 않는다는 것이 판례이다.

## 1. 의의 및 취지

지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허법 제42조·제90조·제92조의3·제132조의4·제140조 또는 제140조의2에 따른 특허출원, 특허권의 존속기간의 연장등록출원, 특허취소신청 또는 심판에 관한 서류·견본이나 그 밖의 물건(이하 “출원서류 등”이라 한다)이 소정의 사유에 해당하는 경우 특별한 규정이 있는 때를 제외하고는 반려한다(시행규칙 제11조). 한편, 소정의 반려사유는 절차의 명확성·효율성을 담보하기 위한 것으로서 특허요건과 구별된다고 할 것이다.

### 특허법 시행규칙 제11조(부적법한 출원서류 등의 반려)

① 지식재산처장 또는 특허심판원장은 법 제42조·제90조·제92조의3·제132조의4·제140조 또는 제140조의2에 따른 특허출원, 특허권의 존속기간의 연장등록출원, 특허취소신청 또는 심판에 관한 서류·견본이나 그 밖의 물건(이하 “출원서류 등”이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 적법한 출원서류 등으로 보지 아니한다.

1 ~ 21호 : 생략(후술)

② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따른 부적법한 것으로 보는 출원서류 등을 반려하려는 경우에는 출원서류 등을 제출한 출원인 등에 대하여 출원서류 등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 송부하여야 한다. 다만, 제1항 제14호의 경우에는 반려이유를 고지하고 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 서면을 송부받은 출원인 등이 소명하고자 하는 경우에는 소명기간내에 별지 제24호서식의 소명서를, 소명 없이 출원서류 등을 소명기간내에 반려받고자 하는 경우에는 별지 제8호서식의 반려요청서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 지식재산처장 또는 특허심판원장은 반려요청을 받은 때에는 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다.

④ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 출원인 등이 소명기간내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명이 이유없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다.

## 2. 반려절차

### (1) 반려이유통지 및 소명기회부여

지식재산처장 또는 특허심판원장은 부적법한 것으로 보는 출원서류 등을 반려하려는 경우에는 출원서류 등을 제출한 출원인 등에 대하여 출원서류 등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 송부하여야 한다. 다만, 제1항 제14호의 경우에는 반려이유를 고지하고 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(시행규칙 제11조 제2항). 이는 출원인 등의 절차권을 보장하기 위함이다.

## (2) 소명서 제출 또는 반려요청서 제출

서면(반려이유통지)을 송부받은 출원인 등이 소명하고자 하는 경우에는 소명기간 내에 소명서를, 소명 없이 출원서류 등을 소명기간 내에 반려받고자 하는 경우에는 반려요청서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다(시행규칙 제11조 제3항 전문). 한편 소명기간내에 소명서를 통해서 소명할 수 있을 뿐, 여기서 보정이 가능한 것은 아니다.

## (3) 반려

반려요청을 받은 경우, 지식재산처장 또는 특허심판원장은 출원서류 등을 반려하여야 하고(시행규칙 제11조 제3항 후문), 지식재산처장 또는 특허심판원장은 출원인 등이 소명기간 내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명이 이유 없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(시행규칙 제11조 제4항).

## 3. 반려효과 및 불복

### (1) 반려효과

출원서가 반려된 경우에는 그 출원의 선원의 지위가 인정될 수 없음은 물론(제36조), 출원의 정규성이 인정될 수 없으므로 조약우선권 주장의 기초가 될 수도 없다.

### (2) 불복

지식재산처장 또는 특허심판원장으로부터 반려의 처분을 받은 자는 행정심판·행정소송을 통해서 불복할 수 있다.

## 4. 반려이유

### 1. 제2조의 규정에 위반하여 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우

#### [특허법 시행규칙 : 제2조(서류에 의한 절차)]

법령에 따라 특허에 관한 절차를 밟기 위하여 지식재산처 또는 특허심판원에 제출하는 서류는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 1건마다 작성하여야 하며, 제출인의 성명(법인의 경우에는 명칭) 및 「특허법」(이하 “법”이라 한다) 제28조의2에 따른 고유번호(이하 “특허고객번호”라 한다)를 기재하고 서명 또는 날인(전자문서의 경우에는 「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명을 말한다. 이하 같다)해야 한다. 다만, 특허고객번호가 없는 경우에는 제출인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)를 기재하고 서명 또는 날인해야 한다.

### 2. 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우

### 3. 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우

### 4. 국어로 적지 아니한 경우(제4조 제1항 각 호에 해당하는 서류의 경우는 제외한다)

#### [특허법 시행규칙 : 제4조(서류의 사용어 등)]

① 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 서류는 다음 각 호의 서류를 제외하고는 국어로 적어야 한다.

1. 법 제42조의3 제1항에 따라 제21조의2 제1항에 따른 언어로 적은 명세서 및 도면
2. 법 제63조의3에 따라 제출하는 제46조 제1항 제1호 및 제2호의 서류
3. 위임장, 국적증명서 및 우선권증명서류 등 외국어로 적은 서류(제1호 및 제2호의 서류는 제외한다)

5. 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우

5의2. 청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자의 출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 법 제42조의2 제2항에 따른 명세서의 보정기간이 경과된 경우

**[특허법 : 제42조의2(특허출원일 등)]**

② 특허출원인은 제1항 후단에 따라 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 제64조 제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조 제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조 제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다.

5의3. 특허출원서에 제21조 제5항 전단에 따른 임시 명세서를 첨부한 출원의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우

**[특허법 시행규칙 : 제21조(특허출원서 등)]**

⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2 제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(이하 “임시 명세서”라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시 명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 지식재산처장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 한다.

5의4. 법 제52조의2 제1항에 따라 분리출원을 하려는 경우로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 않거나 명세서 및 도면(설명 부분만 해당한다)을 국어가 아닌 언어로 적은 경우

**[특허법 : 제52조의2(분리출원)]**

① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조 제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.

5의5. 법 제52조의2 제2항에 따른 분리출원을 기초로 새로운 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하는 경우

**[특허법 : 제52조의2(분리출원)]**

② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 “분리출원”이라 한다)에 관하여는 제52조 제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “분할”은 “분리”로, “분할출원”은 “분리출원”으로 본다.

6. 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자가 법 제5조 제1항에 따른 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류 등인 경우

**[특허법 : 제5조(재외자의 특허관리인)]**

① 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 “재외자”라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 “특허관리인”이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다.

7. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우  
 8. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우  
 9. 법 제132조의17에 따른 심판의 청구기간 또는 지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우

**[특허법 : 제132조의17(특허거절결정 등에 대한 심판)]**

특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.

10. 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우  
 11. 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우  
 12. 별지 제2호서식의 신고서(포괄위임 원용제함에 한한다), 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서, 포괄위임등록 변경신청서 또는 포괄위임등록 철회서, 별지 제4호서식의 특허고객번호 부여신청서 또는 직권으로 특허고객번호를 부여하여야 하는 경우로서 당해서류가 불명확하여 수리할 수 없는 경우  
 13. 정보통신망이나 전자적기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어 또는 지식재산처 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우  
 13의2. 제3조의2 제2항의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 기간내에 제출하지 아니한 경우

**[특허법 시행규칙 : 제3조의2(전자적 이미지로 작성된 첨부서류의 제출)]**

② 지식재산처장·특허심판원장 또는 심판장은 제1항의 규정에 의하여 제출된 전자적 이미지의 첨부서류가 판독이 곤란하여 내용의 확인이 필요하다고 인정되는 경우에는 출원인 등 또는 대리인에게 기간을 정하여 해당 서류를 서면으로 제출하도록 명할 수 있다.

14. 제8조의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 정당한 소명 없이 소명기간내에 제출하지 아니한 경우

**[특허법 시행규칙 : 제8조(증명서류의 제출)]**

① 지식재산처장·특허심판원장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자에 대한 구체적인 확인이 필요하다고 인정되면 다음 각 호의 서류를 제출하게 할 수 있다. 다만, 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허고객번호 정보에 인감 또는 서명을 등록한 경우(「특허권 등의 등록령」 제22조 제1항 제7호에 해당하는 경우는 제외한다)에는 그 인감 또는 서명을 확인하는 것으로 다음 각 호의 서류의 제출명령을 갈음할 수 있다.

1. 국적증명서(외국인인 경우에 한정한다), 그 밖에 당사자를 확인할 수 있는 서류

2. 인감증명서(작성 후 6개월 이내의 것이어야 하며, 인감증명제도가 없는 외국인인 경우에는 이에 준하는 증명서)
  3. 서명에 대한 공증서 등 서명에 대한 권한을 증명할 수 있는 서류(외국인인 경우에는 본인 이 서명을 하였다든 본국 관공서의 증명서면을 포함한다)
- ② 제1항에도 불구하고 지식재산처장, 특허심판원장, 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 주민등록표 등본·초본, 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다) 등 「전자정부법 시행령」 제43조에 따른 공동이용 대상 행정정보에 해당하는 서류에 대해서는 같은 법 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인하여야 한다. 다만, 이를 통하여 확인할 수 없거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 서류를 제출하게 할 수 있다.
1. 특허에 관한 절차를 밟는 자가 「전자정부법 시행령」 제43조에 따른 공동이용 대상 행정정보에 해당하는 서류(법인 등기사항증명서는 제외한다)의 확인에 동의하지 아니하는 경우
  2. 특허에 관한 절차를 밟는 자가 법인 등기사항증명서의 확인에 필요한 정보를 제공하지 아니하는 경우
- ③ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 외국인이 특허에 관한 절차를 밟을 경우 그 자가 속하는 국가가 「공업소유권보호를 위한 파리조약」(이하 “파리조약”이라 한다)의 당사국 또는 특허에 관하여 대한민국과 상호보호할 것을 약속한 국가가 아니면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 제출하게 할 수 있다.
1. 동맹국중 1국의 영역안에 주소 또는 영업소를 가지고 있는 경우에는 이를 증명하는 서류
  2. 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 이를 증명하는 서류
  3. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에 이를 증명하는 서류
- ④ 지식재산처장·특허심판원장 또는 심판장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 서류의 제출을 명하는 때에는 서류제출명령서에 의하여 제출서류명 및 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 소명할 수 있는 기회를 주어야 한다.

15. 특허출원인이 청구범위가 기재되지 아니한 명세서가 첨부된 특허출원에 대하여 출원심사청구서를 제출한 경우
16. 청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 또는 법 제87조 제3항에 따라 등록공고를 한 특허에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우

**[특허법 : 제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고)]**

- ③ 지식재산처장은 제2항에 따라 등록한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.
1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
  2. 특허출원번호 및 출원연월일
  3. 발명자의 성명 및 주소
  4. 특허출원서에 첨부된 요약서
  5. 특허번호 및 설정등록연월일
  6. 등록공고연월일

- 7. 제63조 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 통지한 거절이유에 선행기술에 관한 정보(선행기술이 적혀 있는 간행물의 명칭과 그 밖에 선행기술에 관한 정보의 소재지를 말한다)가 포함된 경우 그 정보
- 8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

17. 제40조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허여부결정을 보류할 수 없는 경우

**[특허법 시행규칙 : 제40조의2(특허여부결정의 보류)]**

- ① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 별지 제22호의2 서식의 결정 보류신청서를 지식재산처장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  - 1. 특허출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우
  - 2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우
  - 3. 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우

18. 제40조의3 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 없는 경우(심사유예신청서에 한정한다)

**[특허법 시행규칙 : 제40조의3(특허출원심사의 유예)]**

- ③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  - 1. 특허출원이 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우
  - 2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우
  - 3. 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우

19. 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 법 제67조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우

**[특허법 : 제67조의2(재심사의 청구)]**

- ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조 제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 "재심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  - 1. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우
  - 2. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조 제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다)
  - 3. 그 특허출원이 분리출원인 경우

20. 법 제47조 제5항 또는 법 제52조 제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조 제1항 제2호, 법 제59조 제2항 제2호 또는 법 제64조 제2항 제2호에 해당하는 경우

**[특허법 : 제47조(특허출원의 보정)]**

⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

**[특허법 : 제52조(분할출원)]**

① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

**[특허법 : 제53조(변경출원)]**

① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 그 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제8조의3 제2항에 따른 외국어실용신안등록출원인 경우로서 변경하여 출원할 때 같은 항에 따른 국어번역문이 제출되지 아니한 경우

21. 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

## 5. 관련문제

### (1) 출원서류 등의 반환 신청

지식재산처장 또는 특허심판원장은 이미 제출되었으나 수리되기 전인 출원서류 등 중 지식재산처장이 정하여 고시하는 서류의 경우에는 해당 서류를 제출한 자의 신청이 있으면 그 서류를 반환할 수 있다(시행규칙 제11조의2 제1항).

**[출원서류 등의 반환 신청에 관한 고시]**

**제2조(대상이 되는 서류)**

특허, 실용신안, 디자인 및 상표에 관한 절차를 밟는 자가 제출한 출원서류 등이 수리되기 전에 반환을 신청할 수 있는 서류는 다음 각 호의 1에 해당하는 서류로 한다.

1. 권리관계 변경신고서
2. 대리인에 관한 신고서
3. 서류제출서
4. 정보제출서
5. 수수료 사후 감면신청서
6. 출원 취하·포기서

### (2) 심판제도에 있어 심결각하(제142조)

부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다.

### (3) 국제출원의 경우 보완명령(제194조)

지식재산처장은 국제출원이 지식재산처에 도달한 날을 국제출원일로 인정하여야 한다(제194조 제1항). 다만, (i) 출원인이 제192조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우, (ii) 제193조 제1항에 따른 언어(국어, 영어 또는 일본어)로 작성되지 아니한 경우, (iii) 제193조 제1항에 따른 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우, (iv) 제193조 제2항 제1호·제2호에 따른 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우에는, 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다(제194조 제2항). 보완명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다(제194조 제4항).

# 05 절차의 무효

## 1. 절차무효

### 제16조(절차의 무효)

- ① 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조 제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.
- ② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일로부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.
- ③ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

### 제46조(절차의 보정)

지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 이 경우 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다.

1. 제3조 제1항 또는 제6조를 위반한 경우
2. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
3. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우

### (1) 절차의 보정명령(제46조)

- 가. 지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 보정명령사유(제46조 각호)에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다(제46조 본문). 이는 출원인의 절차권 보장을 위한 것으로 기속행위이다. 이 경우 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다(제46조 단서).
- 나. 절차의 보정명령에 따라 제46조 각호의 사유가 해소된 경우, 명문의 규정은 없으나 실제보정과 같이 보정된 내용으로 당해 보정명령을 받은 특허에 관한 절차의 서류가 제출된 것으로 본다.

[판례] : 특허법 제46조에 따른 지식재산처장 등의 보정명령을 받은 사람이 지식재산처장 등에게 보정 내용을 증명하는 서류를 제출한 경우, 그 표제 등의 여하를 불문하고 이를 위 보정명령에 대한 의견서 제출로 보아야 하는지 여부(적극)<sup>10)</sup>

(i) 제46조 제2호는 지식재산처장 등이 특허에 관한 절차가 특허법 또는 특허법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고 보정명령을 받은 자는 그 기간에

보정명령에 대한 ‘의견서를 지식재산처장 등에게 제출’ 할 수 있다고 규정하면서, 보정명령에 대한 의견서나 그 제출에 관하여는 특정한 방식을 요구하지 않고 있다. (ii) 한편 특허법 시행규칙 제13조 제1호는 특허법 제46조에 따라 보정을 하려는 자는 특허법 시행규칙 [별지 제9호 서식]의 보정서에 ‘보정 내용을 증명하는 서류’ 를 첨부하여 지식재산처장 등에게 제출하도록 규정하고 있으나, 이는 행정청의 편의를 위한 규정으로 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위라고 해석되고, 이러한 경우 행정청으로서는 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있다. 따라서 제46조에 따른 지식재산처장 등의 보정명령을 받은 사람으로부터 지식재산처장 등에게 ‘보정 내용을 증명하는 서류’ 가 제출되었을 때에는 그 ‘표제 등의 여하를 불문’ 하고 이를 위 보정명령에 대한 ‘의견서 제출’ 로 보아야 한다.

**[특허법 시행규칙 제13조(서류등의 보정)]**

법 제46조·제47조·제90조 제6항 또는 제92조의3 제4항에 따라 보정을 하려는 자나 법 제54조 제7항 또는 법 제55조 제7항에 따라 우선권주장을 보정하거나 추가하려는 자는 별지 제9호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 법 제46조 제3호에 해당하여 수수료를 보정하려는 자는 보정서를 제출하지 아니한다.

1. 보정 또는 추가 내용을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

**[판례]** : 특허에 관한 절차를 밟는 자가 포괄위임등록 신청을 위해 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 지식재산처장에게 제출한 경우, 포괄위임 대상 사건에 관한 대리권의 서면 증명이 이루어진 것으로 보아야 하는지 여부(적극) 및 이때 이미 출원한 사건의 특허에 관한 절차도 포괄위임의 대상이 되는지 여부(적극)<sup>11)</sup> 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에게 대리권을 수여하는 데에는 일정한 방식이 요구되지 않고, 다만 그 ‘대리권의 증명’ 은 제7조에 따라 ‘서면’ 으로서 하여야 한다. 그런데 시행규칙 제5조의2 제1항은 대리인에게 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 특허에 관한 절차 진행을 포괄위임하려는 경우에는 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다고 규정하므로, (i) ‘이미 출원한 사건’ 의 특허에 관한 절차 또한 포괄위임의 대상이 되고, (ii) 포괄위임등록 신청을 위해 대리권을 증명하는 서류인 ‘포괄위임장’ 을 지식재산처장에게 제출한 이상 포괄위임 대상 사건에 관한 대리권의 서면 증명은 이루어졌다고 볼 수 있다.

**[특허법 시행규칙 제5조의2(포괄위임)]**

① 특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우에 있어서 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄위임하려는 경우에는 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류(이하 ‘포괄위임장’ 이라 한다)를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인은 포괄위임을 하려는 자에게 포괄위임에 대하여 설명하고 포괄위임장에 포괄위임을 하려는 자의 서명 또는 날인을 받아야 한다.

10) 대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099 판결

11) 대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099 판결

## (2) 절차무효(제16조 제1항)

- 가. 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(제16조 제1항 본문). 이는 재량행위로서 합리적이고 공평한 범위 내에서 행사되어야 한다. 절차의 무효처분을 받은 경우 절차의 보정명령이 되었던 절차는 처음부터 없었던 것으로 취급받지만, 절차무효로 되지 않은 절차는 여전히 유효하다.
- 나. 절차무효로 된 대상이 특허출원 절차라면, (i) 출원의 선원의 지위가 소멸되나(제36조 제4항), (ii) 출원의 정규성은 인정되므로 조약우선권주장의 기초가 될 수 있다. (iii) 나아가 출원공개 후 무효로 되었다면, 출원공개 전에 확대된 선원의 지위를 가지게 되고(제29조 제3항), 출원공개 후에 공지기술의 지위도 인정될 수 있다(제29조 제1항 제2호).
- 다. 한편 제3차 심사청구 이후 출원인의 보정에 따라 청구항이 증가한 경우 제82조 제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다(제16조 제1항 단서). 이 경우 (i) 심사청구료는 심사청구인이 아닌 출원인이 내야 하는 것이라는 점, (ii) 보정명령을 받을 자는 심사청구인이 아닌 출원인이라는 점, (iii) 보정명령을 받고도 심사청구료를 내지 아니하면 심사청구절차가 아닌 보정절차를 무효로 한다는 점을 주의하여야 한다.

## 2. 절차무효처분에 대한 구제

### 1) 무효처분의 취소(제16조 제2항)

지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다(제16조 제2항 본문). 정당한 사유가 있음에도, 치명적인 불이익을 받게 되는 것은 가혹하다는 점을 고려한 것이다. 다만, 지정된 기간의 만료일로부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다(제16조 제2항 단서).

### 2) 불복

지식재산처장 또는 특허심판원장으로부터 무효처분을 받은 자는 행정심판·행정소송을 통해 불복할 수 있다.

## 3. 절차무효 처분 또는 그 취소처분에 대한 절차

지식재산처장 또는 특허심판원장은 절차무효 처분 또는 그 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다(제16조 제3항).

## 4. 관련문제

### (1) 심판제도에 있어 결정각하(제141조)

심판장은 (i) 심판을 청구함에 있어 행위능력·대리권에 흠이 있는 경우, (ii) 심판청구서 방식에 흠이 있는 경우(제140조 제1항 및 제3항부터 제5항까지, 제140조의2 제1항), (iii) 수수료를 불납한 경우 등의 사유가 인정되면 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 하고(제141조 제1항 본문)<sup>12)</sup>, 심

판청구인이 지정된 기간 내에 보정을 통해 심판청구서의 흠을 해소하지 않으면 심판장은 서면으로 이유를 붙여 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다(제141조 제2항).

**(2) 국제출원의 경우 보정명령(제195조, 제196조)**

지식재산처장은 국제출원이 (i) 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우, (ii) 요약서가 제출되지 아니한 경우, (iii) 제3조 또는 제197조 제3항을 위반한 경우, (iv) 총리령으로 정하는 방식을 위반한 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다(제195조). 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 보정을 하지 아니한 경우 그 국제출원은 취하된 것으로 본다(제196조).

---

12) 제141조에 따라 정할 수 있는 보정기간은 1월 이내로 함이 원칙이다(시행규칙 제16조 제1항).

## 1. 절차의 정지

당사자의 교체가 있는 절차의 중단과 당사자의 교체가 없는 절차의 중지가 있다. 특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 이는 공히 특허에 관한 절차를 밟음에 있어, 절차권을 보장하기 위한 제도이다.

## 2. 절차의 중단

### (1) 절차의 중단(제20조)

#### 제20조(절차의 중단)

특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 당사자가 사망한 경우
2. 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우
3. 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우
4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우
5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우
6. 제11조 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우
7. 파산관재인 등 일정한 자격에 따라 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우

### (2) 중단된 절차의 수계(제21조)

#### 제21조(중단된 절차의 수계)

제20조에 따라 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 그 절차를 수계(受繼)하여야 한다.

1. 제20조 제1호의 경우 : 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.
2. 제20조 제2호의 경우 : 합병에 따라 설립되거나 합병 후 존속하는 법인
3. 제20조 제3호 및 제4호의 경우 : 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
4. 제20조 제5호의 경우 : 새로운 수탁자
5. 제20조 제6호의 경우 : 새로운 대표자 또는 각 당사자
6. 제20조 제7호의 경우 : 같은 자격을 가진 자

중단사유(제20조)	수계자(제21조)
당사자가 사망한 경우	사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다. <sup>13)</sup>
당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우  ∴ 법인이 합병 이외의 사유로 해산된 때에는 청산법인이 존재하여 절차를 수행할 수 있으므로, 중단사유는 법인이 합병에 의해 소멸된 경우로 한정된다.	합병에 따라 설립되거나 합병 후 존속하는 법인
당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우	절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우	절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우	새로운 수탁자
제11조 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우	새로운 대표자 또는 각 당사자
파산관재인 등 일정한 자격에 따라 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우	같은 자격을 가진 자  파산관재인, 정리회사의 관재인, 유언집행자 등 일정한 자격을 갖춘 자를 말한다.

### (3) 수계신청(제22조)

#### 제22조(수계신청)

- ① 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 할 수 있다. 이 경우 그 상대방은 지식재산처장 또는 제143조에 따른 심판관(이하 “심판관”이라 한다)에게 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다.
- ② 지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청이 있으면 그 사실을 상대방에게 알려야 한다.
- ③ 지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정하면 결정으로 기각하여야 한다.
- ④ 지식재산처장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대해서는 수계하게 할 것인지를 결정하여야 한다.
- ⑤ 지식재산처장 또는 심판관은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하면 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.

13) [민법 : 제1019조(승인, 포기의 기간)] ① 상속인은 상속개시있음을 안 날로부터 3월내에 단순승인이나 한정승인 또는 포기를 할 수 있다. 그러나 그 기간은 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 가정법원이 이를 연장할 수 있다.

- ⑥ 제5항에 따른 기간에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다.
- ⑦ 지식재산처장 또는 심판장은 제6항에 따라 수계가 있는 것으로 본 경우에는 그 사실을 당사자에게 알려야 한다.

### 1) 수계신청 및 수계명명요청

가. 절차의 중단은 수계에 의해 해소되는데, 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 할 수 있다(제22조 제1항 전문).

나. 이 경우 그 상대방은 지식재산처장 또는 심판관에게 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다(제22조 제1항 후문).

### 2) 수계신청사실의 통지

지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청이 있으면 그 사실을 상대방에게 알려야 한다(제22조 제2항).

### 3) 수계신청의 이유가 없는 경우

지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정하면 결정으로 기각하여야 한다(제22조 제3항).

### 4) 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청

지식재산처장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대해서는 수계하게 할 것인지를 결정하여야 한다(제22조 제4항).

### 5) 수계명명 및 수계간주

가. 지식재산처장 또는 심판관은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하면 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다(제22조 제5항).

나. 그리고 그 기간에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다(제22조 제6항). 이는 절차의 신속한 진행을 담보하기 위함이며, 이와 같이 수계가 있는 것으로 본 경우에는 그 사실을 당사자에게 알려야 한다(제22조 제7항).

## 3. 절차의 중지(제23조)

### 제23조(절차의 중지)

- ① 지식재산처장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다.
- ② 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 지식재산처장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 중지를 명할 수 있다.
- ③ 지식재산처장 또는 심판관은 제2항에 따른 결정을 취소할 수 있다.
- ④ 제1항 또는 제2항에 따른 중지나 제3항에 따른 취소를 하였을 때에는 지식재산처장 또는 심판장은 그 사실을 각각 당사자에게 알려야 한다.

### (1) 당연중지

「지식재산처장 또는 심판관」이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 ‘그 사유가 없어질 때’까지 중지된다(제23조 제1항).

### (2) 결정중지

가. 지식재산처장 또는 심판관은 「당사자」가 일정하지 아니한 기간(부정기간) 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 결정으로 ‘장애사유가 해소될 때’까지 그 절차의 중지를 명할 수 있다(제23조 제2항).

나. 또한 그 중지결정을 취소할 수도 있다(제23조 제3항).

### (3) 통지

당연중지 또는 결정중지에 따른 중지나 결정중지의 취소를 하였을 때에는 지식재산처장 또는 심판장은 그 사실을 각각 당사자에게 알려야 한다(제23조 제4항).

## 4. 중단 또는 중지의 효과(제24조)

#### 제24조(중단 또는 중지의 효과)

특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행하였을 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.

가. 특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행하였을 때부터 다시 「모든 기간」이 진행된다. 즉, 이 경우 진행기간은 절차의 중지나 중단 전 잔여기간의 진행으로 지정기간이나 법정기간이 완성되는 것이 아니라 중단 전 진행된 기간이 무시되고 다시 처음부터 모든 기간이 진행된다.<sup>14)</sup>

나. 또한, 절차가 중단 또는 중지된 동안에는 지식재산처장 또는 심사관은 물론 당사자도 원칙적으로 절차를 진행할 수 없다.

## 5. 관련문제

### (1) 공동심판의 청구

공동심판에서 청구인이나 피청구인 중 1명에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다(제139조 제4항).

### (2) 참가

참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다(제155조 제5항).

14) 예를 들어, 심사관이 제46조에 따라 1월 내에 특허에 관한 절차를 보정할 것을 지식재산처장의 명의로 요구하였으나, 보정요구 후 15일이 경과된 때 특허에 관한 절차가 중단되었고 이후 수계되었다면, 수계 후 보정할 수 있는 기간은 다시 1월이다.

### (3) 제척 또는 기피의 신청

제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다(제153조).

### (4) 심사·심판·소송절차의 중지

#### 1) 심사 또는 소송절차의 중지(제78조)

##### 제78조(심사 또는 소송절차의 중지)

- ① 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 특허취소신청에 대한 결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 중지할 수 있다.
- ② 법원은 소송에 필요한 경우에는 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 중지에는 불복할 수 없다.

#### 2) 소송과의 관계(제164조)

##### 제164조(소송과의 관계)

- ① 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다.
- ② 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.
- ③ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝났을 때에도 또한 같다.
- ④ 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다. 그 심판청구서의 각하결정, 심결 또는 청구의 취하가 있는 경우에도 또한 같다.

### 3) 제78조 및 제164조의 중지제도의 취지·성질 및 실효성 확보책

#### ① 취지·성질

제78조 및 제164조의 중지제도는 판단의 모순을 방지하고, 심리의 경제성을 확보하기 위한 제도이다. 다만 이는 재량사항으로 중지하지 아니하였다고 하여 위법은 아니며, 이에 대해 불복 또한 불가하다(제78조 제3항).

##### [판례]

1. 심사에 있어 필요한 때에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 당해 심사의 절차를 중지할 수 있다는 제78조의 제1항의 규정은 임의규정으로서, 심사절차를 중지하지 아니하고 심사를 한 것이 위법하다고 할 수 없다.<sup>15)</sup>
2. 이는 법원의 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것으로서 소송절차를 중지한다는 결정에 대하여 당사자가 항고 또는 재항고에 의하여 불복할 수 없다.<sup>16)</sup>

## ② 중지제도의 실효성 확보책

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 하고 그 소송절차가 끝났을 때에 통보하도록 하고 있으며(제164조 제3항), 특허심판원장도 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 법원에 통보하여야 하고, 그 심판청구서의 각하결정, 심결 또는 청구의 취하가 있는 경우에도 통보하도록 하고 있다(제164조 제4항).

---

15) 대법원 1990. 3. 23. 선고 89후2168 판결

16) 대법원 1992. 1. 15. 자 91마612 결정

## 제28조(서류제출의 효력발생시기)

- ① 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다.
- ② 제1항의 출원서, 청구서, 그 밖의 서류를 우편으로 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 날에 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다. 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 「특허협력조약」 제2조(vii)에 따른 국제출원(이하 “국제출원”이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다.
1. 우편물의 통신일부인(通信日附印)에 표시된 날이 분명한 경우 : 표시된 날
  2. 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명하지 아니한 경우 : 우체국에 제출한 날을 우편물 수령증에 의하여 증명한 날
- ③ 삭제
- ④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 우편물의 지연, 우편물의 망실(亡失) 및 우편업무의 중단으로 인한 서류제출에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

## 1. 원칙 : 도달주의(제28조 제1항)

이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다.)는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다.

## 2. 예외 : 발신주의(제28조 제2항 본문)

- 가. 출원서, 청구서, 그 밖의 서류를 우편으로 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 경우에는 (i) 우편물의 통신일부인(通信日附印)에 표시된 날이 분명한 경우 : 표시된 날, (ii) 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명하지 아니한 경우 : 우체국에 제출한 날을 우편물 수령증에 의하여 증명한 날에 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다.
- 나. 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 지식재산처와 당사자 사이의 지리적 거리의 차이 때문에 불평등의 문제를 야기할 수 있으므로 우체국에서 접수한 시기를 지식재산처에 도달한 시기로 간주하고 있다.

## 3. 예외의 예외 : 도달주의(제28조 제2항 단서)

우편에 의하는 경우라고 하더라도, (i) 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 (ii) 국제출원에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다. 이는 국제출원에 대해서만 적용하며, 국제출원 후 국내단계에 진입하기 위해 국어번역문을 제출하거나 심사과정에서 의견서 등을 우편으로 제출하는 경우에는 발신주의에 따른다(심사기준).

**제28조의2(고유번호의 기재)**

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자 중 총리령으로 정하는 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다.
- ② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따른 신청을 받으면 신청인에게 고유번호를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다.
- ③ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 제1항에 따라 고유번호를 신청하지 아니하면 그에게 직권으로 고유번호를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다.
- ④ 제2항 또는 제3항에 따라 고유번호를 부여받은 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 총리령으로 정하는 서류에 자신의 고유번호를 적어야 한다. 이 경우 이 법 또는 이 법에 따른 명령에도 불구하고 그 서류에 주소(법인인 경우에는 영업소의 소재지를 말한다)를 적지 아니할 수 있다.
- ⑤ 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인에 관하여는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.
- ⑥ 고유번호의 부여 신청, 고유번호의 부여 및 통지, 그 밖에 고유번호에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

**1. 서**

특허 등의 절차를 밟고자 하는 개인 및 법인(이하 출원인)은 특허고객번호를 사전에 부여받아야 한다. 지식재산청은 특허고객번호를 기초로 출원인의 기본 정보를 관리하며, 제출된 출원서 및 중간서류를 관리한다.

**2. 특허고객번호의 부여방법****(1) 신청에 의한 부여**

특허에 관한 절차를 밟는 자 중 총리령으로 정하는 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 하고(제28조의2 제1항), 지식재산처장 또는 특허심판원장은 신청을 받으면 신청인에게 고유번호를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다(제28조의2 제2항).

**(2) 직권에 의한 부여**

지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 제1항에 따라 고유번호를 신청하지 아니하면 그에게 직권으로 고유번호를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다(제28조의2 제3항).

**3. 특허고객번호의 기재**

고유번호를 부여받은 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 총리령으로 정하는 서류에 자신의 고유번호를 적어야 한다. 이 경우 이 법 또는 이 법에 따른 명령에도 불구하고 그 서류에 주소(법인인 경우에는 영업소의 소재지를 말한다)를 적지 아니할 수 있다(제28조의2 제4항).

#### 4. 대리인번호의 준용

고유번호의 부여 및 기재는 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인에 관하여 이를 준용한다(제28조의2 제5항)

## 1. 전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행

### (1) 전자문서의 제출(제28조의3)

#### 제28조의3(전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행)

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 이 법에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 특허출원서, 그 밖의 서류를 총리령으로 정하는 방식에 따라 전자문서화하고, 이를 정보통신망을 이용하여 제출하거나 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 제출된 전자문서는 이 법에 따라 제출된 서류와 같은 효력을 가진다.
- ③ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.
- ④ 제1항에 따라 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류·제출방법, 그 밖에 전자문서에 의한 서류의 제출에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

### (2) 전자문서의 이용신고 및 전자서명(제28조의4)

#### 제28조의4(전자문서 이용신고 및 전자서명)

- ① 전자문서로 특허에 관한 절차를 밟으려는 자는 미리 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 하며, 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 전자문서에 제출인을 알아볼 수 있도록 전자서명을 하여야 한다.
- ② 제28조의3에 따라 제출된 전자문서는 제1항에 따른 전자서명을 한 자가 제출한 것으로 본다.
- ③ 제1항에 따른 전자문서 이용신고 절차, 전자서명 방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

## 2. 정보통신망을 이용한 통지 등의 수행(제28조의5)

#### 제28조의5(정보통신망을 이용한 통지 등의 수행)

- ① 지식재산처장·특허심판원장·심판장·심판관 또는 심사관은 제28조의4 제1항에 따라 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 “통지등”이라 한다)을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용하여 통지등을 할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 한 서류의 통지등은 서면으로 한 것과 같은 효력을 가진다.
- ③ 제1항에 따른 서류의 통지등은 그 통지등을 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.
- ④ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 하는 통지등의 종류·방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

PATENT LAW

PART

03

특수발명  
특유발명

## 01

## 용도발명

## 1. 용도발명

## (1) 성립요건 구비여부

가. 용도발명은 본래 발견에 해당하지만, (i) 종래의 물질로부터 새로운 속성을 발견하고, (ii) 새로운 용도에 이용하며, (iii) 새로운 속성과 새로운 용도사이에 창작적 요소가 존재함을 주장·입증하면 특허법상 발명으로 인정될 수 있다.<sup>17)</sup>

나. 다만 위 요건을 만족시키지 못하는 경우에는 성립성(제2조 제1호)에 저촉되어 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문) 위반으로 특허를 받을 수 없다.

## (2) 종래의 물질이 반드시 공지되어야 하는지 여부

가. 용도발명으로 성립되기 위해서 특정한 용도가 발견된 물질이 반드시 공지된 물질이어야 할 필요는 없다.

나. 판례 또한 “용도발명이란 물(物)이 갖는 어떤 특정한 용도의 새로운 발견에 기인한 발명으로서 그 용도가 당시까지 알려지지 않았던 새로운 것이면 충분하고, 그 물이나 그 물의 다른 용도가 이전에 공지되어 있어야만 하는 것은 아니다.” 라고 판시하였다.<sup>18)</sup>

## (3) 용도발명의 카테고리

용도발명은 별개의 독립된 카테고리가 아니므로 물건발명 또는 방법발명 중 어느 쪽으로 특정하여도 무방하다.

## [용도발명의 카테고리 예시]

공지의 물질인 DDT(Dichloro Diphenly Trichloroethane)로부터, 새로이 DDT에 살충효과가 있다는 것을 발견하고, 그 속성을 살충제로 이용하였다면 용도발명으로 성립될 수 있다. 이 경우 ‘DDT를 포함하는 살충제’ 와 같이 물건발명으로 특정하거나, ‘DDT를 살포하여 살충하는 방법’ 과 같이 방법발명으로 특정할 수 있다.

## 2. 의약의 용도발명

## (1) 성립성(제2조 제1호)

가. 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하며, 성립성에 흠이 있는 경우, 산업상 이용가능성이 없는 발명으로 특허를 받을 수 없다.

나. 판례는 의약의 용도발명과 관련하여, “약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는

17) 자연계에 존재하는 물의 속성을 발견하고 그 속성에 따라 새로운 용도로 사용함으로써 기인하는 용도발명도 단순한 발견과는 구분되는 것으로 특허법 상 다르게 취급된다. 원칙적으로 새로운 용도의 단순한 발견만으로는 발명으로서 성립하지 않으나, 새로운 속성의 발견과 그에 연결되는 새로운 용도의 제시 행위가 통상의 기술자로서는 자명하지 않은 발명적 노력을 가한 경우라면 발명으로서 인정될 수 있다(심사기준).

18) 특허법원 2012. 8. 24. 선고 2012허2166 판결

그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 (i) 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 (ii) 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로서 발명이 완성되었다고 볼 수 있다” 고 판시하였다.<sup>19)</sup>

## (2) 명세서 기재방법(제42조)

### 1) 발명의 설명

#### ① 발명의 설명 기재방법

발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고, 상세하게 기재하여야 한다(제42조 제3항 제1호).

#### ② 약리효과의 기재

판례는 의약의 용도발명과 관련하여, “일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 (i) 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 (ii) 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이다” 고 판시하였다.<sup>20)21)</sup>

19) 대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결

20) 원고의 이 사건 출원발명은 ‘탁소테르 또는 이의 유도체’와 ‘시스플라틴 또는 카르보플라틴 백금배위 복합체’를 조합하여 투여하는 경우 이를 단독으로 투여하는 경우보다 항암효능이 상승된다는 점에 그 특징이 있다. 약물은 인체 내에서 화학적 변화를 동반하기도 하는 복잡한 생리반응을 거치게 되는데, 서로 다른 두 가지 약물을 동시에 투여할 경우에는 두 약물 간의 상호작용이 수반되어 두 약물을 단독으로 투여하였을 때 나타나는 작용보다 강하게 나타나기도 하고 경우에 따라서는 오히려 약하게 나타나기도 한다. 이와 같은 특성을 고려한다면, 이 사건 출원발명을 구성하는 성분인 탁소테르와 시스플라틴 또는 카르보플라틴이 각각 항암제로서 효과가 있다는 사실이 우선권 주장일 이전에 공지되어 있다는 사정만으로는 ‘탁소테르 또는 이의 유도체’와 ‘시스플라틴 또는 카르보플라틴 백금배위 복합체’를 조합하여 투여하는 경우 이를 단독으로 투여하였을 때보다 상승된 약리효과를 나타낼 것이라는 그 발명에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 예측할 수 없으므로, 이 사건 출원발명은 우선권 주장일 이전에 그 약리기전이 밝혀졌다고 할 수 없다. 그렇다면 이 사건 출원발명을 구성하는 개별 성분의 약리기전이 공지되어 있고 이 사건 출원발명이 이들 구성 성분의 조합을 포함하고 있다고 하여, 명세서 기재요건에 관한 위 대법원 판결의 법리가 이 사건에 적용되지 않는다고 할 수는 없다. 나아가 화학물질의 경우에는 화학구조가 유사한 화합물 사이에도 화학적 성질이 전혀 다른 경우가 많기 때문에 일반적으로 물질명, 화학구조만으로는 그 속성을 예측하는 것이 곤란하다. 그런데 이 사건 출원발명의 설명에는 ‘탁소테르와 시클로포스파미드’의 조성물을 최적 투여량으로 사용하여 얻은 결과에 대한 실험 데이터가 기재되어 있고, ‘시클로포스파미드’와 ‘시스플라틴 또는 카르보플라틴’이 모두 알킬화제로서 작용한다고 하더라도, ‘시클로포스파미드’는 시스플라틴 또는 카르보플라틴과 그 화학적 구조가 상이한 화합물이므로 ‘탁소테르와 시클로포스파미드’의 조성물을 사용하여 얻은 결과에 대한 실험데이터로부터 ‘시스플라틴 또는 카르보플라틴’을 탁소테르와 병용하였을 경우에도 동일한 작용을 나타낼지는 쉽게 예측할 수 없다. 따라서 원심이 이와 같은 입장에서 위 대법원 판결의 법리를 이 사건에 적용하여,

**[판례] : 명세서에 약리효과를 확인 내지 인정할 수 있는 시험 결과 내지 구체적인 데이터 등의 기재가 없다는 이유로 기재불비가 되는지 여부(소극)<sup>22)</sup>**

특허법 제42조 제3항 제1호에 의하면, 특허출원서의 발명의 설명에는 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것” 이라고 되어 있는바, 위 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자가 당해 발명을 명세서 자체의 기재에 의하여 출원 당시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 정도로 기재하는 것을 말한다고 할 것이므로(당원 1995. 7. 14. 선고 94후654 판결 참조), 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수만 있다면 그 효과를 입증하기에 충분한 실험 데이터가 기재되어 있지 않다고 하여도 그 명세서의 기재는 적법하다 할 것이다. 따라서 의약품의 발명에 있어서는 그 약리효과에 대한 기재가 있으면 충분하고 그에 대한 실험 데이터나 시험 성적표의 기재는 명세서의 필수적 기재요건은 아니라 할 것이고, 다만 지식재산처 심사관은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 명세서에 기재된 용도(효과)가 나타나는지 의심스러운 경우에만 비로소 별도의 시험 성적표나 실험 데이터 등의 제출을 요구할 수 있다 할 것인데, 기록에 의하면 출원인은 이 사건 항고심 계속 중에 진술서란 명칭으로 시험 성적표를 제출하고 있음을 알 수 있으므로, 본원발명의 출원명세서에는 그 기재불비가 없다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고 위와 다른 견해에서 이 사건 의약품발명의 출원명세서에 그 약리효과를 확인 내지 인정할 수 있는 시험 결과 내지 구체적인 데이터 등의 기재가 없다는 이유로 이는 출원명세서의 기재불비가 된다고 하는 원심의 판단은 특허출원명세서 기재에 대한 법리를 오해함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

**[판례] : 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추가하는 보정이 적법한지 여부(소극)<sup>23)</sup>**

약리효과와 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서 약리데이터 등이 나타난 시험예 또는 이에 대신할 수 있을 정도의 구체적인 사항의 기재가 필요함에도 최초 명세서에 그 기재가 없었다면, 이를 보완하는 보정은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 것으로 되어 허용되지 아니하므로, 위와 같은 명세서의 기재요건 위반은 보정에 의하여 해소될 수 있는 기재불비 사유가 아니다.

‘이 사건 출원발명은 그 약리효과에 대한 약리기전이 우선권 주장일 이전에 명확히 밝혀졌다고 할 수 없고 발명의 설명에는 이 사건 출원발명의 약리효과가 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재되어 있거나 이를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 명세서의 기재요건을 갖추지 못하였다’는 취지로 판단하였음은 정당한 것으로 수긍이 간다. 원심판결에는 상고이유에서 주장하는 바와 같은 명세서 기재요건에 관한 법리오해 등의 위법이 없다(대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후2523 판결).

- 21) ‘임포텐스 치료용 피라졸로피리미딘’을 명칭으로 하는 특허발명에 대한 등록무효심판에서 특허권자인 갑 외국회사가 위 발명의 청구범위를 정정하는 정정청구를 한 사안에서, 위 정정발명에는 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없고, 그 명세서에 실데나필의 발기성 기능장애 치료 또는 예방효과를 확인할 수 있는 약리데이터 등의 시험예 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재도 없어서, 위 정정발명은 의약의 용도발명으로서 명세서 기재요건을 충족하지 못하여 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배되므로, 등록무효로 되어야 한다(특허법원 2013. 2. 7. 선고 2012허5707,7871 판결).

22) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1326 판결

23) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결

## 2) 청구범위

### ① 청구범위 기재방법

청구범위는 (i) 발명의 설명에 의해 뒷받침되고, 명확하고 간결하게 기재하여야 한다(제42조 제4항). (ii) 또한 발명의 특징에 필요한 구조·방법·기능·물질·또는 그들의 결합관계 등으로 기재하여야 한다(제42조 제6항). 한편 제42조 제4항 위반의 경우에만 거절이유 등에 해당하고 제42조 제6항은 거절이유에 해당하지 않는다.

### ② 의약의 용도를 기재

가. [원칙] 판례는 의약의 용도발명과 관련하여, “의약의 용도발명에서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 청구범위에는 특정 물질의 의약의 용도를 ‘대상 질병 또는 약효’로 명확히 기재하여야 한다.” 라고 판시하였다.<sup>24)25)</sup>

#### [예시] 의약의 용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재

공지의 물질인 X로부터 콜레스테롤 저해합성이라는 새로운 속성을 발견하고, 이를 심장병 치료라는 새로운 용도에 이용하였다면, 청구범위에 ‘물질 X를 포함하는 심장병치료용 약학조성물’이라고 기재하면 된다. 한편, 청구범위에 ‘심장병치료용 물질X’와 같이 기재할 경우에는 신규성 위반의 흠을 갖게 된다.

나. [예외] 다만 최근 판례는 “의약의 용도발명에서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 ‘약리기전’만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호에 정해진 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.” 라고 판시하였다.<sup>26)</sup>

24) 이 경우 ‘약효’란 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방하는 효과를 말하고, 여기의 ‘질병’이란 단지 비정상적인 생리적 상태 모두를 의미하는 것이 아니라 이 기술분야 즉, 의약분야에서 진단, 치료 등의 대상인 질병으로서 인정될 수 있는 것이어야만 할 것이므로, 대상 질병 또는 약효로 명확하게 기재되었다고 하려면, ① 공지된 개별적·구체적인 질병명으로 특정하여 기재되어 있거나, ② 그 질병들을 함께 묶을 수 있는 공지된 포괄적인 개념(예컨대 해열제) 정도로는 기재되어 있거나, ③ 활성기전과 대상질병의 상관관계가 공지되어 있는 경우에는 활성기전에 의한 기능적인 표현으로 기재되어 있거나, ④ 출원 전에 공지되어 있지 아니한 질병 또는 관련 질병군의 경우에는 대상 질병이 확립될 수 있도록 명세서에 그에 관한 구체적인 병리학적 정의, 진단방법, 병리기전 및 약리기전 등이 기재되어 있어야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결).

25) 이 사건 출원발명은 맥관형성을 억제하기 위한 조성물에 관한 의약의 용도발명이고 청구항 제1항은 ‘원심 판시의 일반식을 갖는 맥관형성 - 억제 화합물 및 제약학적으로 허용가능한 부형제를 포함하는, 맥관형성을 억제하는 데 효과적인 조성물’로 기재되어 있는데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 출원발명이 탈리도마이드 및 관련 화합물을 투여함으로써 원치 않는 맥관형성을 방지하는 데에 있고, 비조절된 맥관형성으로 인해 생성된 다양한 병리학적 상태는 맥관형성 의존 또는 관련 질병으로 합쳐져서 균을 이루고 맥관형성 과정의 조절을 위한 치료는 그 질병의 철폐 및 완화로 이끌 수 있다고 기재되어 있으며, 이 사건 출원발명의 특허출원 전에 공지된 문헌에도 “중양의 성장, 신혈관 녹내장 및 류머티스성 관절염의 병리학적 진행과정 등과 같은 다양한 증상들이 맥관형성 의존 질병으로 함께 그룹 지어질 수 있고, 그들의 병인에서 맥관형성 성분을 조절함으로써 그 진행을 제어할 수 있다.”고 기재되어 있는바, 따라서 의약의 용도발명에 관한 청구항 제1항의 기재 내용은 그 조성물의 유효성분에 맥관형성을 억제하는 특별한 성질이 있다는 사실의 발견에 기초하여 병리학적 진행과정에서 나타나는 원치 않는 맥관형성을 치료 또는 예방할 수 있다는 취지의 약효를 표현하고 있고 그 내용 또한 명확하다 할 것이므로, 청구항 제1항은 맥관형성 기전이나 맥관형성 억제기전과 질병과의 상관관계가 공지되었는지 여부에 관계없이 의약의 용도를 명확히 표시하고 있다고 봄이 상당하다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결).

### (3) 기타 특허요건

의약의 용도발명은 그 특성상 의료방법의 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문), 특허를 받을 수 없는 발명(제32조) 등이 문제될 수 있으며, 신규성(제29조 제1항 각호) 또는 진보성(제29조 제2항)의 경우 용도가 발명의 구성요건에 해당한다는 점을 고려하여 판단하여야 한다.

**[판례] : 선행발명으로부터 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 경우, 그 치료효과가 임상시험 등에 의해 확인 되어야만 진보성을 부정할 수 있는지 여부(소극)<sup>27)</sup>**

의약용도발명에서는 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

**[판례] : 광학이성질체의 용도에 관한 발명에 있어서, 진보성을 인정받기 위한 요건<sup>28)</sup>**

가. 화학분야의 발명에서 라세미체가 공지된 경우 부제탄소의 개수에 따라 일정한 숫자의 광학이성질체가 존재한다는 것은 널리 알려져 있으므로, 특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명은, (i) 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, (ii) 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다.

나. 그런데 광학이성질체에 그 용도와 관련된 여러 효과가 있는 경우에 효과의 현저함이 있다고 하기 위해서는, 광학이성질체의 효과 모두를 이에 대응하는 공지의 라세미체의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차이가 있어야 하는 것이 아니라, 광학이성질체의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 라세미체의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분한 것이고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 단순한 반복 실험으로 광학이성질체의 현저한 효과를 확인할 수 있다는 사정만으로 그 효과의 현저함을 부인할 수는 없다.

## 3. 의약의 용도발명의 보호범위

### (1) 적극적 효력 측면

용도발명의 대상이 되는 물질이 기 출원하여 특허를 받은 발명인 경우 이용관계가 성립하게 되며, 용도발명의 특허권자는 자신의 특허발명을 실시하는 경우라고 하더라도 물질발명의 특허권자의 허락(제98조)이나 통상실시권허락의 심판(제138조)에 의하지 않는다면, 침해를 구성하게 된다.<sup>29)</sup>

### (2) 소극적 효력 측면

#### 1) 권리범위 해석시 용도의 고려

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지는바(제97조), 공지물질에 대한 의약의 용도발명의 보호범위는 청구범위에 의약의 용도가 기재된 이상 정당한 권원 없는 제3자가 공지물질을 ‘당해용도’로 실시하는 경우에만 미친다.<sup>30)</sup>

26) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결

27) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결

28) 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결

29) 특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허2270 판결 참조

30) 서울중앙지방법원 2006. 11. 17. 선고 2005가합63349 판결

## 2) 균등론의 적용

판례는 “이 사건 특허발명은 공지의 물질인 시부트라민 염산염 및 그 일수화물이 비만증 치료용으로 사용될 수 있음을 밝힌 이른바 용도발명으로서, 그 권리범위는 (i) 시부트라민 염산염 및 그 일수화물 내지 그의 ‘균등물’을, (ii) 비만증 치료 내지 그와 동일하다고 볼 수 있는 범주의 용도로 사용하는 경우에 한정된다.”고 판시하였다.<sup>31)</sup>

## 4. 관련문제

### (1) 허가 등에 따른 존속기간 연장(제89조)

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안정성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5 제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다.)을 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다(제89조). 이는 허가 등이 필요한 경우 실질적으로 실시할 수 없다는 점에서 다른 발명과의 형평성을 도모하기 위한 것이다.

### (2) 의약발명에서 투여용법과 투여용량

#### 1) 투여용법이나 투여용량이 발명의 구성요소가 될 수 있는지 여부 등[전원합의체 판례 - 다수의견]<sup>32)</sup>

##### ① 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 여부

가. 사람의 질병을 진단·경감·치료·처치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되므로, 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약용도발명을 허용할 수는 없지만, 의약이라는 물건에 의약용도를 부가한 의약용도발명은 의약용도가 특정됨으로써 해당 의약물질 자체와는 별개로 물건의 발명으로서 새롭게 특허의 대상이 될 수 있다. 즉 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약용도발명에서는 의약물질과 그것이 가지고 있는 「의약용도」가 발명을 구성하는 것이고, 여기서의 의약용도는 의료행위 그 자체가 아니라 ‘의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성’을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.

나. 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 「투여용법과 투여용량」은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 ‘의약이 효능을 온전하게 발휘’하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다.

31) 특허법원 2006. 11. 15. 선고 2005허10459 판결

32) 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결

다. 그리고 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다. 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원칙적으로 부정하는 것은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다. 그렇다면 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다.

② 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서 새롭게 특허권이 부여될 수 있는지 여부

이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

③ 이 법리가 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지로 적용되는지 여부

이러한 법리는 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지로 적용된다.

**[전원합의체 판례] : 별개의건**

가. 의약품질과 의약용도로서의 대상 질병 또는 약효가 특정되어 있는 이상 거기에 투여용법과 투여용량을 부가한다고 하여 별개의 새로운 의약용도발명이 된다고 볼 수는 없다. 의약품질의 투여용법과 투여용량을 정하는 것은 의약품질 자체에 새로운 기술적 사상을 더하는 것이 아니라 그지용법을 달리하는 것에 불과하다. 그러한 용법의 변경은 의사에 의한 의약품질의 처방이나 시술 또는 환자의 복용 등 의료행위에 의하여 구현되는 것인데, 의사의 의료행위에 대하여는 누구든지 간섭하지 못하는 것이 원칙임(의료법 제12조 제1항 참조)을 강조할 필요도 없이 의사는 그의 전문지식에 따라 자유롭게 의약품질의 투여용법이나 투여용량을 결정할 수 있어야 할 것이므로, 의약품질의 투여용법이나 투여용량은 특허대상으로 인정할 수 없다.

나. 물건의 발명은 구성상 ‘시간의 경과’ 라는 요소를 가지고 있지 아니하다는 점에서 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명과 구별된다. 투여용법과 투여용량은 ‘특정 용량의 의약을 일정한 주기로 투여하는 방법’ 과 같은 ‘시간의 경과’ 라는 요소를 포함하고 있어 이를 발명의 구성요소로 보는 것은 물건의 발명으로서의 의약용도발명의 성격과 조화되기 어렵다.

다. 위와 같은 여러 측면에서 볼 때 물건의 발명인 의약용도발명의 청구범위에 투여용법과 투여용량을 기재하더라도 이는 발명의 구성요소로 볼 수 없다.

라. 그리고 이는 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지라고 보아야 한다.

## 2) 진보성을 판단하는 방법

판례는 “의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술 수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.” 라고 판시하였다.<sup>33)</sup>

## (3) 청구범위에 약리기전을 추가하는 정정의 적법성

판례는 “의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성한다. 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로, 의약용도발명의 청구범위에 기재되는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다.”라고 판시하면서, 청구범위에 약리기전을 추가한 정정이 부적법하다고 보았다.<sup>34)</sup>

**[판례] : 청구범위에 약리기전을 추가한 정정이 부적법하다고 본 사례<sup>35)</sup>**

가. 명칭을 ‘알레르기성 안질환을 치료하기 위한 독세핀 유도체를 함유하는 국소적 안과용 제제’로 하는 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서, 피고들은 이 사건 특허발명 중 ‘제1항 발명’의 ‘알레르기성 안질환을 치료하기 위한 국소적으로 투여할 수 있는 안과용 조성물’을 ‘인간 결막 비만세포를 안정화하여 인간에서 알레르기성 결막염을 치료하기 위한 국소 투여 안과용 조성물’로 정정하는 내용으로 이 사건 정정청구를 하였음을 알 수 있다. 그런데 이 사건 제1항 발명의 유효성분 중 하나인 올로파타딘은 그 고유한 특성으로서 ‘항히스타민’ 약리기전과 ‘인간 결막 비만세포 안정화’ 약리기전을 가지는 것이고, 위 두 가지 약리기전은 모두 올로파타딘에 불가분적으로 내재되어 올로파타딘이 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하다.

나. 따라서 이 사건 정정청구에서 추가된 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전은 올로파타딘의 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’라는 의약용도를 특정하는 이상의 의미를 갖지 아니한다.

다. 그렇다면 이 사건 정정청구는 전체적으로 청구범위에 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’라는 의약용도를 추가하면서 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전을 덧붙여 동일한 의약용도를 또 다시 기재하는 내용으로 되어 있어, 특허법 제136조 제1항 각 호에서 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 요건으로 정한 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, 또는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

33) 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결

34) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238,245 판결

35) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238,245 판결

## 1. 컴퓨터프로그램의 개념

가. 우리 특허법은 컴퓨터프로그램에 대한 정의규정을 두고 있지 않다. 다만, 저작권법에 따르면 “컴퓨터프로그램저작물은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(이하 “컴퓨터”라 한다) 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물을 말한다.” 라고 규정하고 있다.

나. 컴퓨터프로그램이라는 용어 외에도 소프트웨어라는 표현이 자주 사용되고 있다. 양자를 엄밀히 구분하자면, 소프트웨어는 ‘컴퓨터프로그램을 작성하고 실행시키기 위한 시스템’이라고 정의할 수 있고, 여기에는 컴퓨터프로그램 이외에도 시스템 설계도, 순서도, 매뉴얼 등이 포함되므로 컴퓨터프로그램보다는 더 넓은 의미의 용어라고 할 수 있다.

## 2. 등록가능성

### (1) 성립성 인정여부

#### 1) 문제점

발명이라 함은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 말하며(제2조 제1호), 성립성에 흠이 있는 경우 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문)이 없는 발명으로 거절되는바, 컴퓨터프로그램 발명이 ‘자연법칙을 이용’한 것인지 여부가 문제된다.

#### 2) 학설

##### ① 부정설

컴퓨터프로그램은 (i) 자연법칙을 ‘이용’한 것으로 볼 수 없는 점, (ii) 본질적으로 일종의 계산방법에 불과하다는 점을 근거로 하여 발명의 성립성을 인정하지 않는다.

##### ② 긍정설

컴퓨터프로그램은 ‘컴퓨터에 입력하여 사용’되므로 이의 구성이 기술적으로 일체를 이루는 자연법칙을 이용한 것으로 볼 수 있다는 점을 근거로 하여 발명의 성립성을 인정한다.

##### ③ 절충설

컴퓨터프로그램이 ‘하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현’되고 있는 경우라면, 발명의 성립성을 인정한다.

#### 3) 심사실무

가. 우리나라는 1984년 ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’을 제정하여 운용 중에 있으며, 이를 통해 ‘소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현’되고 있는 경우 해당 소프트웨어에 의한 정보처리가 정보처리장치, 그 동작방법 및 해당 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 인정하고 있다.<sup>36)</sup>

나. 다만 컴퓨터프로그램 그 자체의 경우에는 성립성을 인정하고 있지 않다.<sup>37)</sup>

36) 심사기준

#### 4) 판례

판례는 “출원발명이 기본위드에 서브위드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 위드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 (i) 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브위드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 (ii) 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있다는 이유로 그 출원발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다.” 고 판시하였다.<sup>38)</sup>

#### 5) 검토

##### ① 컴퓨터프로그램 그 자체의 보호

컴퓨터프로그램이 하드웨어와 일체로 하여 그 하드웨어의 성능을 높이거나 제어하는 방법 내지 장치로서 또는 컴퓨터프로그램을 기록한 컴퓨터가 판독 가능한 기록매체로서 특허의 대상이 될 수 있음은 별론, ‘컴퓨터프로그램 그 자체’는 인간의 정신적 과정을 순서대로 표시한 것으로, 계산식·수학공식과 같이 자연법칙을 이용한 것이라고 볼 수 없으므로 특허법으로는 보호가 안되고, 현재 저작권법에 의한 보호가 이루어지고 있을 뿐이다.

##### ② 저작권법에 의한 보호의 한계 및 특허법에 의한 보호의 필요성

컴퓨터프로그램 보호의 핵심은 그 기술적 내용이어야 하는데, (i) 저작권법은 표현을 보호함에 그치고, (ii) 이에 침해자가 표현을 조금만 수정하여도 저작권법에 의한 보호를 단언하기 곤란하며, (iii) 특허와 달리 저작권의 내용은 출원절차 등을 통하여 공개되지 아니하므로 후속의 기술발달을 저해할 가능성이 있다는 측면에서 컴퓨터프로그램을 저작권법으로 보호함에 따른 문제점이 점차 부각되고 있다. 이에 다시 컴퓨터프로그램의 특허법적 보호 및 그 한계가 주목받고 있다.

##### ③ 향후 과제

(i) 최근 IT의 발달에 따른 컴퓨터프로그램 발명의 증가, (ii) 컴퓨터프로그램 발명 그 자체를 저작권법으로 보호함에 따른 문제점, (iii) 컴퓨터프로그램 그 자체도 산업발전을 위해 독점·배타적인 권리로 보호되어야 할 필요성 등을 고려할 때, 향후 이에 대한 다양한 연구와 정책적인 접근이 필요하다고 생각된다.

37) (i) 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아닌 예로서 (a) 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학의 공식 등) (b) 인위적인 결정 (c) 인간의 정신활동 또는 인간의 오프라인상의 행위 (d) 단순한 정보의 제시(기계의 조작방법 또는 화학물질의 사용 방법에 대한 매뉴얼, 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD, 디지털 카메라로 촬영된 화상 데이터, 문서 작성 장치로 작성된 운동회 프로그램, 컴퓨터프로그램 리스트), 그러나 정보의 제시가 신규한 기술적 특징을 가지고 있으면 그와 같은 정보의 제시 수단(장치), 정보를 제시하는 방법은 발명에 해당될 수 있다(문자, 숫자, 기호로 이루어지는 정보를 양각으로 기록한 플라스틱 카드). (ii) 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작의 예로서 (a) 기기(예 : 전기밥솥, 세탁기, 엔진, 하드 디스크 장치, 화학반응장치 등)에 대한 제어 또는 제어를 위해 필요한 처리를 구체적으로 수행하는 것 (b) 대상의 물리적 성질, 전기적 성질, 화학적 성질, 생물학적 성질 등의 기술적 성질(예 : 엔진 회전수, 압연 온도, 물질의 물리적 또는 화학적 결합관계, 생체의 유전자 서열과 형질 발현과의 관계 등)에 근거한 정보처리를 구체적으로 수행하는 것(기술분야별 심사실무가이드 제6부 제10장).

38) 대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507 판결

## (2) 신규성 및 진보성(제29조 제1항 각호 및 제29조 제2항)

### 1) 내용

방법발명인 경우에는 ‘수순(手順)’에 착안하여, 장치발명의 경우에는 컴퓨터에 의해 실현되는 ‘기능’에 착안하여 판단한다.<sup>39)</sup> 다만, 컴퓨터프로그램 발명의 경우 알고리즘의 단계상 차이가 존재하여 동일성이 인정되기 곤란한 경우가 많으므로 신규성보다는 진보성이 문제되는 경우가 많다.

### 2) 진보성 판단방법

(i) 다른 특정 분야에 적용, (ii) 주지·관용 수단의 부가 또는 균등 수단으로 변경, (iii) 하드웨어로 실행하고 있는 기능을 소프트웨어로 구현하는 것, (iv) 사람이 수행하고 있는 업무 또는 비즈니스 방법을 시스템으로 구현하는 것, (v) 공지의 사상(事象)을 컴퓨터 가상공간에서 재현하는 것, (vi) 공지의 사실 또는 관습에 근거한 설계상의 변경에 해당하는 경우 진보성이 인정되지 않는다.<sup>40)41)</sup>

## (3) 명세서 기재방법

### 1) 발명의 설명

#### ① 발명의 설명에 관한 기재방법의 완화

2007. 7. 1. 시행 개정법은 발명의 다양화·복잡화 등을 반영하여 발명의 설명에 관한 기재방법을 완화하였는바, 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고, 상세하게 기재하여야 한다(제42조 제3항 제1호).

#### ② 컴퓨터프로그램 발명의 경우

컴퓨터프로그램이 실현되는 ‘수순(手順)’, 컴퓨터에 의해 실현되는 ‘기능’ 등이 명료하게 기재되어야 한다. 다만 컴퓨터의 범용성(汎用性) 때문에 특별한 사정이 없는 한 컴퓨터프로그램의 작업수행 지시에 따라 기능을 발휘하는데 불과한 하드웨어의 상세한 설명은 필요하지 않고 할 것이다.<sup>42)</sup>

### 2) 청구범위

#### ① 청구범위 작성방법의 다양화

발명의 설명에 의해 뒷받침되고(제42조 제4항 제1호), 명확하고 간결하게 기재하며(제42조 제4항 제2호), 발명의 특징에 필요한 구조·방법·기능·물질·또는 그들의 결합관계 등으로 기재하여야 한다(제42조 제6항).

#### ② 컴퓨터프로그램 발명의 경우

컴퓨터프로그램 관련 발명은 방법발명이나 물건발명으로 청구할 수 있으나, 이하에서는 기록매체청구항과 컴퓨터프로그램 청구항을 중심으로 살펴본다.

39) 컴퓨터프로그램 관련 발명은 방법발명이나 물건발명으로 청구할 수 있다.

40) 기술분야별 심사실무가이드

41) 한편 후술할 「기록매체 청구항」과 관련하여, 공지의 컴퓨터프로그램을 기록매체에 기록된 형태로 한정하거나, 컴퓨터프로그램이 기록되는 기록매체의 양태를 달리하는 것은 통상의 창작능력으로 보는 것이 심사실무이다.

42) 대법원 1992. 7. 28. 선고 92후49 판결 참조

### 1. 기록매체 청구항

컴퓨터프로그램 그 자체만으로는 특허를 받을 수 없는 것으로 취급되므로 컴퓨터프로그램을 기록한 CD-ROM 등의 기록매체를 물건발명으로서 청구하는 형태가 일반적이며, 실무상 이를 「기록매체 청구항」이라고 한다.

### 2. 컴퓨터프로그램 청구항

종래 「컴퓨터프로그램 청구항」에 대하여 특허법상 발명의 범주가 불명확하다는 이유로 인정하지 않았지만, 2014년 7월 컴퓨터 관련 발명 심사기준은 개정을 통해 “하드웨어와 결합되어 단계 A, 단계 B, 단계 C를 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램”이라는 형태의 컴퓨터프로그램 청구항을 인정하게 되었다. 이는 청구항의 형식적 표현에 관한 국제적 경향에 부응하기 위함이다. 다만, 이처럼 컴퓨터프로그램 청구항이 인정된다고 하여 컴퓨터프로그램 그 자체가 특허로 보호받을 수 있는 것은 아니며, 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우에 해당하여야 발명이 될 수 있다는 기존의 입장에는 변화가 없다.

## 3. 관련문제

### (1) 컴퓨터프로그램 전송행위의 침해여부

#### 1) 특허발명이 물건발명인 경우

판례는 “특허권의 대상이 되는 발명은 특허법상으로 ‘물건’, ‘방법’ 및 ‘물건을 생산하는 방법’의 3가지 범주로 나누어지고, 각각의 범주에 대응한 발명의 실시행위가 규정되어 있다(제2조 3호). 그리고 컴퓨터 프로그램은 특허법상 발명의 범주가 아니고 컴퓨터프로그램 그 자체를 청구항으로 하여 특허를 받을 수도 없다. 컴퓨터 프로그램은 발명의 실시를 위한 수단인 일부이고, 프로그램이 실행가능하게 설치된 컴퓨터를 탑재한 장치의 제조, 판매 등이 물건 발명의 실시이고, 또 컴퓨터를 동작시키는 프로그램을 실행하는 공정이 방법발명의 실시이다. 따라서 프로그램 자체의 제작, 판매는 일반적으로는 물건발명의 실시에 해당하지 아니하고, ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’에서 물건발명의 하나로 인정하고 있는 ‘프로그램 또는 구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’를 물건발명의 청구항으로 하는 경우(이른바 매체 청구항인 발명)에 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체의 제조, 판매 등의 행위는 매체 청구항인 발명의 실시행위에 해당될 수 있는 것에 불과하다고 해석하여야 한다.”고 판시하였다.

#### 2) 특허발명이 방법발명인 경우

가. 구 특허법은 방법발명의 실시에는 ‘방법을 사용하는 행위’만을 규정하였으나, 2020. 3. 11. 시행 개정법은 컴퓨터 프로그램 발명의 온라인 전송행위를 규제하기 위해서, 방법발명의 실시태양으로서, ‘방법의 사용을 청약하는 행위’를 추가하였다(제2조 제3호 나목). 다만 그 방법의 사용을 청약하는 경우라도 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미치는 것으로 하였다(제94조 제2항).

나. 따라서 방법발명의 사용에 필요한 프로그램을 온라인상으로 전송하는 행위는 ‘사용에 대한 청약’으로 볼 수 있다. 다만, 그 제94조 제2항에 따라 특허권의 효력이 미치는 경우에 한해서 침해로 볼 수 있을 것이다.

## 1. 의의 및 등장배경

가. BM 발명이라 함은 영업방법(Business Method)의 각 단계가 시계열적으로 컴퓨터 기술로 구현된 발명을 말한다. 한편, BM 발명은 컴퓨터프로그램을 영업방법에 활용한 것으로서, 이에 대한 논의는 실질적으로 컴퓨터프로그램의 특허법적 보호에 관한 논의의 연장선에 위치한다.

나. 1990년에 이르러 인터넷을 통한 온라인상의 영업활동이 오프라인을 능가하는 막대한 이익의 기회를 보장하게 되자, BM 발명을 특허로 보호할 수 있는지 여부가 각국에서 중요한 이슈로 부각되기 시작하였다.

## 2. 등록가능성

### (1) 성립성 인정여부

#### 1) 문제점

발명이라 함은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 말하며(제2조 제1호), 성립성에 흠이 있는 경우 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문)이 없는 발명으로 거절되는바, BM 발명이 ‘자연법칙을 이용’한 것인지 여부가 문제된다.

#### 2) 심사실무

우리나라는 1984년 ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’을 제정한 이래, BM 발명과 관련하여 2000년 ‘전자상거래 관련 발명의 심사지침’을 별도로 제정하여 운영하고 있는데, 동 심사지침에서는 “컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 경우에는 특허대상이 아니다.”라고 규정하였으며, 「순수한 영업방법」·「추상적 아이디어」등을 예시하고 있다.

#### 3) 판례

##### ① BM 발명으로 성립하기 위한 요건

판례는 “비즈니스 방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 ‘컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현’되고 있어야 하며, 여기에서 ‘소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현’되고 있어야 한다는 것은 소프트웨어가 컴퓨터에 의해 단순히 임혀지는 것에 그치지 않고, 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다.”고 판시하였다.<sup>43)</sup>

43) 명칭이 “회사여행계획 및 관리시스템 및 방법”인 출원발명은 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법으로 구축되어 새로운 효과를 발휘하고 있다기보다는, 컴퓨터나 인터넷시스템의 범용적인 기능을 이용하는 사람의 행위 위주로 구성된 것으로서 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 해당한다고 볼 수 없다(특허법원 2006. 12. 21. 선고 2005허11094 판결, 특허법원 2007. 6. 27. 선고 2006허8910 판결).

② 오프라인(off-line)상의 단계를 포함하는 경우

가. [원칙] : 오프라인상의 단계는 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 단계에 해당하므로 BM 발명의 범주에 속하지 않게 된다.

[판례] : 발명의 성립성이 부정된 사례<sup>44)</sup>

명칭을 ‘생활쓰레기 재활용 종합관리방법’으로 하는 출원발명은 (i) 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, (ii) 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, (iii) 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 이를 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다.

나. [예외] : 다만, 오프라인상의 단계를 구성요소로 포함하는 경우라고 하더라도, 온라인상 구성요소를 연결하는 단순한 구성요소(예를 들어, 로그인 하는 단계, 클릭하는 단계 등)에 불과하다면 BM 발명으로서 특허를 받을 수 있다고 보아야 한다.

[판례] : 청구항의 ‘일부’에 자연법칙을 이용하지 않는 경우라도, 청구항 ‘전체’로서 자연법칙을 이용하고 있다면 발명의 성립성이 인정되는지 여부(적극)<sup>45)</sup>

출원발명이 자연법칙을 ‘이용’한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하며, 청구항에 기재된 발명의 ‘일부’에 자연법칙을 이용하고 있지 아니한 부분이 있어도 청구항 ‘전체’로서 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때에는 특허법상 발명에 해당한다.

③ 영업방법에 대해 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 경우 미완성 발명인지 여부

판례는 “특허발명은 완성된 것이어야 하므로, 단순한 아이디어의 제기에 그칠 뿐 이를 실현하기 위한 방법의 전부 또는 일부가 결여되어 있거나, 이를 실시하는 데 필수불가결한 구성이 청구범위에 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않은 발명은 미완성 발명에 해당하여 특허를 받을 수 없다.”라고 판시하였다.<sup>46)</sup> 따라서 영업방법에 대해 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 경우에는 미완성발명에 해당한다.

(2) 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문)

특허법상 명문의 규정은 없으나 파리협약 및 특허협력조약의 취지상 ‘산업’은 최광의 개념으로 해석된다. 다만 보험업, 금융업 등은 그 업무 특성상 자연법칙을 이용하는 기술분야로 볼 수 없어 특허법상 산업에 포함되지 않는다고 보는 것이 일반적이다. 하지만, BM 발명과 관련하여 보험업, 금융업 등과 관련된 영업방법이라고 하더라도 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 경우라면 산업상 이용가능성도 인정될 수 있을 것이다.

44) 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결

45) 특허법원 2001. 9. 21. 선고 2005허5438 판결

46) 특허법원 2006. 12. 14. 선고 2006허1742 판결

### (3) 신규성 및 진보성

#### 1) 신규성

영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의해 구현되는 전자상거래 관련발명은 영업방법상의 특징과 컴퓨터기술구성상의 특징이 결합되어 있다. 청구항에 기재된 발명과 인용기술이 동일한 영업방법 상의 특징을 가지고 있더라도 그 구현기술구성에 차이가 있으면 신규성이 있는 것으로 판단한다.<sup>47)</sup>

#### 2) 진보성

BM 발명은 구성요소의 결합에 특징이 있는 발명으로 신규성보다는 진보성이 문제되는 경우가 많은 데, (i) 종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우에는 진보성이 부정된다. 그러나 (ii) 종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우 또는 (iii) 새로운 영업방법이 새로운 구성요소를 구비하여 구현된 경우에는 진보성이 인정된다.<sup>48)</sup>

#### [판례] : BM 발명 진보성 부정례<sup>49)</sup>

“이러한 영업방법 발명의 진보성 여부 판단은 ‘영업방법’의 요소와 이를 구현하는 ‘기술적 요소’ 모두를 종합적으로 고려하여 할 것인바, 그 결과 (i) 영업방법의 요소가 종래의 영업방법을 단순히 컴퓨터상에서 수행되도록 구현한 것에 불과하고, (ii) 또 이를 구현하는 기술적 요소 역시 출원시의 기술 수준에서 통상의 주지관용 내지 공지 기술에 불과한 경우에는 그 진보성이 부정된다고 할 것이다.

### (4) 명세서 기재방법(제42조)

BM 발명에 대한 명세서 기재방법은 전술한 컴퓨터프로그램 발명과 같다.

## 3. 침해성립여부

### (1) 특허된 BM 발명의 권리범위 해석

가. 판례는 “특허된 BM 발명과 대비되는 발명이 그 BM 발명의 권리범위에 속한다고 하려면 그 대비되는 발명에 (i) 위와 같은 BM 발명의 특성이 구현된 특허발명의 구성요소와 (ii) 구성요소 사이의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있어야 한다.” 고 판시하였다.<sup>50)</sup>

나. 나아가, BM 발명은 그 발명이 속한 서비스업 분야에서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높고, 이로써 경쟁질서의 붕괴나 시장질서의 훼손을 초래할 수 있는 점에서 통상의 특허발명보다 그 권리범위를 엄격하게 해석할 필요가 있다. 다만, 권리범위 해석의 원칙에 수정을 가하는 것은 바람직하지 않으므로, 등록단계에서 진보성 요건을 엄격하게 적용하는 것이 심 사실무이다.

47) 전자상거래 관련 발명의 심시지침

48) 전자상거래 관련 발명의 심시지침

49) 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2004허4433 판결

50) 특허법원 2007. 12. 26. 선고 2007허2957 판결

## (2) 속지주의 원칙의 문제

외국에 서버를 두고, 국내에서 영업을 하고 있는 경우 국내 특허권을 침해하는 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제되는데, 원칙적으로 속지주의 원칙상 침해는 성립하지 않는다고 할 것이다. 다만, 그 발명의 외형적 실시행위가 국내에 있는지 여부를 놓고 판단할 것이 아니라 국내에서의 특허발명에 대한 수요가 정당권원 없는 제3자에 의해 충족되었는가 여부를 놓고 판단해야 할 필요성이 있다고 할 것이다.

## (3) 공동직접침해 인정여부

### 1) 공동직접침해 및 문제점

공동직접침해라 함은 ‘복수 주체의 실시 행위를 종합하여 특허발명의 전체의 실시로 인정되면 그 복수의 주체에게 공동으로 침해를 인정하는 것’을 말한다. 한편, BM 발명의 특성상 수인이 특허발명 각 단계를 실시하는 경우가 많으나, 현행 특허법상 직접침해 또는 간접침해(제127조)의 적용이 곤란하기 때문에 공동직접침해를 인정할지 여부가 문제된다.

### 2) 학설

#### ① 긍정설

(i) 주관적으로 공동의 침해의사가 인정되고, (ii) 객관적으로 복수의 행위를 종합하여 특허발명의 실시가 된다면 공동직접침해를 인정해야 한다.

#### ② 부정설

(i) 공동직접침해는 입법된 것도 아니라는 점, (ii) 특허발명의 일부만 실시하면 간접침해의 책임을 진다는 것이 특허법 규정이므로 공동직접침해를 인정할 수 없다.

### 3) 판례<sup>51)</sup>

가. 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것이 되고, 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결여된 나머지 구성요소를 갖춘 경우라고 하더라도 양 주체 모두의 행위가 당해 특허발명에 대한 침해로 인정되지 아니한다.

나. 그러나 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, (i) 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, (ii) 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이를 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허를 침해한 것으로 보는 것이 타당하다.

51) 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220, 1237(병합) 판결

#### 4) 검토

- 가. 현행법상 공동직접침해에 대한 명문의 규정은 없으므로 복수 주체의 실시 행위를 종합하면 특허발명을 실시하게 되는 결과가 된다고 하더라도 공동직접침해를 인정할 수는 없다.
- 나. 다만, BM 발명의 특성상 수인에 의해 침해가 성립되는 것이 일반적이라는 점에서 권리구제의 실효성을 확보하기 위해 예외적으로 수인의 행위가 실질적으로 연계된 하나의 행위로 인정될 수 있을 때 공동직접침해를 인정할 필요성이 있다고 할 것이다.

## 1. 서

### (1) 물건발명과 제법발명

일반적으로 발명에는 물(物)의 발명과 방법의 발명이 있는바, 물의 발명은 ‘물 자체’에 대한 발명이고, 방법의 발명은 일정한 목적을 향하여진 계열적으로 관련 있는 수 개의 행위 또는 현상에 의하여 성립한 발명으로 발명의 구성상 ‘시간의 경과’라는 요소를 요건으로 한다 할 것이다(판례).<sup>52)</sup> 한편, 방법발명은 제법발명(예컨대, 중합체의 생산방법 등) 및 통상의 방법발명(예컨대, 살충방법, 측정방법 등)으로 구분될 수 있다.

### (2) 판단방법

판례는 “물(物)의 발명에 해당하는지 방법의 발명에 해당하는지 여부는 발명의 명칭이나 청구범위의 표현에 따라 결정되는 것이 아니고 발명의 실체에 의하여 정해져야 할 것이다. 따라서 청구범위가 비록 물의 제조방법 형식으로 표현되어 있다고 하여도 그 제조방법을 구체적으로 명시하지 못하고 있는 경우에는 물 그 자체의 발명으로 볼 수밖에 없다.”라고 판시하였다.<sup>53)</sup>

## 2. 등록가능성

가. 제법발명은 물건발명과의 관계에서 (i) 동일성 판단에 따른 선원주의(제36조), 확대된 선원주의(제29조 제3항), 신규성(제29조 제1항 각호)이 문제될 수 있고, (ii) 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성 판단에 따른 진보성(제29조 제2항)이 문제될 수 있다.

나. 제조방법의 명세서 작성에 있어서는 통상의 기술자가 당해 발명의 제조방법을 명확하게 이해하고, 용이하게 재현할 수 있도록 제조방법의 각 단계가 시계열적으로 명확하게 기재되어야 한다(제42조 제3항 제1호). 한편, 물건발명과 제법발명이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 경우 하나의 특허출원을 함으로써 출원절차의 편의를 도모할 수 있다(제45조).

## 3. 침해성립여부

### (1) 선출원이 물건발명 등록특허이고, 후출원이 제법발명 등록특허인 경우

#### 1) 이용관계

실시상의 이용관계가 성립하는바, 후출원 제법발명의 특허권자는 선출원 물건발명 특허권자의 허락(제98조)이나, 통상실시권허락의 심판(제138조)에 의하지 않으면 자신의 특허발명을 실시할 수 없다.

#### 2) 카테고리의 변경이 단순한 표현상의 차이에 불과한 경우

후출원 제법발명과 선출원 물건발명이 단순한 표현상의 차이에 불과한 경우라면 이는 이용관계의 문제가 아니며, 후출원 제법발명의 무효(제133조) 및 중용권(제104조)의 문제로 귀결될 것이다.

52) 특허법원 2000. 12. 22. 선고 99허840 판결

53) 특허법원 2000. 12. 22. 선고 99허840 판결

## (2) 제법발명 등록특허의 결과물과 동일한 물건을 제3자가 실시하는 경우

- 가. 제3자가 특허등록된 제법발명을 사용하였다면 침해가 성립한다(제2조 제3호 다목).
- 나. 제3자가 특허등록된 제법발명과 다른 방법을 사용하였다면 침해가 성립되지 않는다.

### [특허법 제129조] : 생산방법의 추정<sup>54)</sup>

물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건

## 4. 관련문제

### (1) 제법발명의 특허권자가 물건발명 실시자를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지 여부

- 가. 판례는 “제법발명은 그 제법에 의해 생산된 물건에도 효력이 미치는바(제2조 제3호 다목), 카테고리나 다르더라도 그 ‘물건이 어떻게 제조되었는지’ 설명서에 특정되어 있다면 적법하다.” 라고 판시하였다.
- 나. 생각컨데, 제법발명의 실효적인 보호를 위해 특허법에서는 제법발명의 실시태양에 그 방법을 사용하는 행위는 물론 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 또한 포함시키고 있는바 타당한 판시라고 할 것이다.

### (2) 간접침해(제127조)

특허권은 그 침해가 용이한 반면에 침해사실에 대한 발견이나 입증이 어렵다는 점을 보완하기 위해 특허법은 간접침해를 규정하고 있는데, 물건발명과 방법발명의 실시태양상 상이(相異)를 고려해 제127조에서는 양자를 나누어 규정하고 있다.

54) 특허법 제129조에 의하면 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하되, 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있어 동일한 물건이 위 규정에 따라 생산방법의 추정을 받으려면, 그 출원 전에 공개되지 아니한 신규한 물건이어야 할 것이다(대법원 2005. 10. 27. 선고 2003다37792 판결).

### 1. 물건이 신규한 경우

가. 물건발명으로 등록을 도모해야 한다. 논리적으로 하나의 물건에 대해 복수의 제조방법이 존재할 수 있으므로 제법발명에 대한 특허권에 비하여 물건발명에 대한 특허권의 권리범위가 더 넓을 수 있다는 점을 고려한 것이다.

나. 다만, 타인이 제법발명을 후출원하여 등록을 받을 수 있는 경우가 있는바, 이용관계의 성립으로 인한 강제실시권 설정(제138조)을 미연에 방지하기 위해 제법발명도 함께 등록을 도모하는 것이 바람직할 것이다.

### 2. 물건이 신규하지 않은 경우

제법발명으로 등록을 도모하여야 한다. 물건발명은 신규성 위반으로 등록이 불가하기 때문이다(제29조 제1항 각호). 다만, 향후 제법발명에 대한 특허권이 설정등록될 경우라고 하더라도 생산방법의 추정규정(제129조)이 적용될 수 없으므로 침해사실에 대한 입증이 곤란하다는 점에서 노하우로 실시하는 것이 바람직한 경우가 있다.

## 1. 의의 및 취지

선택발명이라 함은 선행 또는 공지발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 상기 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다. 선행 특허권자의 권리를 불합리하게 제한하지 않으면서 기초발명의 활용을 촉진하여 산업발전을 도모하기 위한 논의라고 할 수 있다.

## 2. 등록가능성

### (1) 신규성(제29조 제1항 각호)

판례는 “선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 「구체적으로 개시」 하고 있어야 하고, 이에 (i) 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 ‘문언적인 기재’가 존재하는 경우 외에도 (ii) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 ‘직접적으로 선택발명의 존재를 인식’ 할 수 있는 경우도 포함된다.” 라고 판시하였다.<sup>55)</sup>

### (2) 진보성(제29조 제2항)

#### 1) 일반적 판단방법

가. 판례는 “발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 (i) 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, (ii) 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.” 라고 판시하였다.<sup>56)</sup>

나. 판례는 “특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, (i) 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 ‘구성의 곤란성’을 따져 보아야 하며, (ii) 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 ‘특유한 효과’도 함께 고려하여야 한다.” 라고 판시하였다.<sup>57)</sup>

55) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469,3476 판결

56) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

57) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

## 2) 선택발명의 경우

판례는 “위와 같은 진보성 판단 기준(일반적 판단방법)은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다.” 라고 판시하였다.<sup>58)</sup>

### [판례] : 구성의 곤란성

#### 1. 구성의 곤란성이 인정되는 경우

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다.<sup>59)</sup>

#### 2. 구성의 곤란성 판단방법

- 가. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다.<sup>60)</sup>
- 나. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 (i) 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, (ii) 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, (iii) 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.<sup>61)</sup>

### [판례] : 효과의 현저성

#### 1. 효과의 현저성을 고려하여야 하는 이유

- 가. 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.<sup>62)</sup>
- 나. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 ‘동기나 암시’ 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 ‘임의의 선택’에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 「발명의 효과」는 (i) 선택의 동기가 없어 ‘구성이 곤란’한 경우인지 (ii) ‘임의의 선택’에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다.<sup>63)</sup>

#### 2. 효과의 현저성이 인정되는 경우

##### (1) 구성의 곤란성을 추론

화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 ‘구성의 곤란성을 추론’하는 유력한 자료가 될 것이다.<sup>64)</sup>

##### (2) 구성의 곤란성이 불분명한 경우

나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.<sup>65)</sup>

58) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

59) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

60) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

61) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

### 3. 효과의 현저성 판단방법

#### (1) 하위개념 '모두' 가 효과의 현저성을 가져야 하는지 여부

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위 개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 '모두' 가 선행발명이 갖는 효과와 (i) 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, (ii) 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.<sup>66)</sup>

#### (2) 효과의 현저성 판단대상 및 그 효과가 의심스러운 경우

효과 현저성은 (i) 특허발명의 '명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과' 를 중심으로 판단하여야 하고, (ii) 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 '추가적인 실험 자료' 를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.<sup>67)</sup>

#### (3) 선택발명의 효과가 수 개인 경우

선택발명의 효과가 수 개인 경우, (i) 그 중 어느 하나라도 선행발명의 효과에 비하여 현저하다는 점이 인정되면 선택발명의 진보성을 긍정할 수 있을 것이나, (ii) 선택발명을 선행발명에 비하여 '특별하고도 현저한 효과' 를 가진다고 평가할 수 있기 위해서는 선택발명이 가지는 효과 전체를 종합적으로 고려하여야 하므로, 현저성이 인정되는 효과 이외의 나머지 효과가 선행발명에 비하여 현저히 나쁘다면 선택발명의 효과가 선행발명에 비하여 특별하고도 현저하다고 할 수 없을 것이어서, 나머지 효과는 적어도 선행발명의 효과와 비슷한 정도는 되어야 한다.<sup>68)</sup>

#### (4) 선행발명의 효과로도 충분한 경우

선행발명의 효과가 발명의 목적에 비추어 필요하고도 충분한 효과를 갖춘 경우에는 선택발명의 효과가 아무리 크다 하더라도 진보성 판단에 필요한 효과의 현저성을 인정할 수 없다.<sup>69)</sup>

### (3) 명세서 기재방법(제42조)

#### 1) 유리한 효과의 기재 및 이를 입증하기 위한 비교실험자료까지 기재하여야 하는지 여부

판례는 "선택발명의 설명에는 인용발명에 비하여 '유리한 효과' 가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 '비교실험자료' 까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다" 고 판시하였다.<sup>70)</sup>

#### 2) 유리한 효과를 기재하는 방법

판례는 "선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로

62) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

63) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

64) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

65) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

66) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결

67) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

68) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 판결

69) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 판결

70) 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결

현저한 차이가 있어야 하고, 이 때 선택발명의 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 (i) 질적인 차이를 확인할 수 있는 「구체적인 내용」이나, (ii) 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 「정량적 기재」가 있어야 한다.” 고 판시하여 질적 또는 양적으로 현저한 효과상 차이에 대한 발명의 설명에 관한 기재의 중요성을 설시한 바 있다.<sup>71)</sup>

**[판례] : 선행발명에 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단할 수 있는지 여부(소극)**

“이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다.” 는 것은 ‘구성’의 곤란성’이 인정되기 어려운 사안에서 ‘효과’의 현저성’이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다.<sup>72)</sup>

- 3) 선택발명의 효과가 수 개인 경우 효과 전부에 대해서 명세서 기재요건을 충족해야 하는지 여부
- 판례는 “선택발명의 효과가 수 개인 경우, 선택발명의 (i) 진보성은 선행발명의 효과와 대비하여 ‘모든 종류의 효과’ 면에서 현저한 차이가 있어야 하는 것이 아니라, 선택발명의 ‘효과 중 일부’ 라도 이에 대응하는 선행발명의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분하다는 점, (ii) 통상의 기술자로서는 선택발명이 목적으로 하는 ‘수 개의 효과 중 어느 하나라도’ 특별하고도 현저한 효과를 가지면 선행발명 대신에 선택발명을 선택하여 실시할 것이고, 또 다른 효과의 기재가 불명확하다고 하여 선택발명의 실시를 포기하지 않을 것이어서 선택발명의 ‘실시가능성’을 충족하는 점, (iii) 명세서 기재요건을 갖춘 ‘어느 하나’의 효과만으로도 ‘특허를 부여할 가치가 충분’하다면 명세서 기재요건을 갖추지 못한 다른 효과까지 주장한다고 하여 발명의 가치가 떨어지는 것이 아니므로 특허를 부여하지 않는 것은 불합리하다는 점, (iv) 일반발명에 있어서 ‘구성’의 기재가 불명확한 경우’에는 발명을 파악하거나 이를 실시하기 불가능하기 때문에 명세서 기재요건의 불비로 특허를 부여하지 않아야 하나, 단지 ‘효과’의 기재가 불명확’하다고 하여 특허성을 부정하지는 않는 점, (v) 선택발명의 경우 ‘특별하고도 현저한 효과’가 일반발명에 있어서 ‘구성’에 해당하는 것으로서 그 기재의 명확성이 요구되는 것은 발명의 실시가능성과 관련되기 때문이나, ‘어느 하나의 효과’ 라도 명세서 기재요건 및 효과의 현저성이 충족되는 경우 실시가능성도 충족되며, 이로 인하여 ‘발명이 불명확’하게 되는 것은 아니라는 점 등의 모든 사정을 참작하여 보면, ‘어느 하나의 효과’라도 명세서 기재요건을 갖추면 일단 기재불비의 문제는 해소’되며, 실제 특별하고도 현저한 효과가 인정되는지 여부는 진보성 판단의 문제로 취급함이 옳다.” 라고 판시하였다.<sup>73)</sup>

71) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결

72) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

73) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 판결

### 3. 침해성립여부

#### (1) 문제점

상위개념을 구성요소로 하는 선원특허가 존재하더라도, 이에 선택발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되지 않았고, 그 하위개념 모두가 선행 특허와 실질적이거나 동질이라도 양적으로 현저한 효과가 인정되는 경우, 선택발명도 특허를 받을 수 있다는 점은 별론, 이와 같이 특허를 받은 선택발명의 실시가 선원특허의 침해에 해당하는지 여부가 문제된다.

#### (2) 학설

##### ① 부정설

선택발명과 선원특허는 기술적 사상자체가 다르다는 점에서 이용관계를 부정한다.<sup>74)</sup>

##### ② 긍정설

선원특허가 선택발명의 기초가 되었다는 점에서 이용관계를 긍정한다.

#### (3) 판례

판례는 “확인대상발명이 인용발명에 기재된 상위개념에 포함되더라도 현저히 향상된 작용 효과가 있으면 ‘다른 발명’이다.”라고 판시하였는바, 이용관계를 부정하는 취지로 해석하는 것이 일반적이다.

#### (4) 검토

가. (i) 등록요건의 판단과 권리범위의 해석은 다른 계면의 문제라는 점, (ii) 선택발명에 대한 이용관계를 부정하면 기초발명의 보호가 부당하게 제한 될 수 있다는 점, (iii) 선택발명은 선원 특허의 기술적 사상을 기초로 성립된 것이라는 점에서 원칙적으로 이용관계를 긍정함이 타당하다.

나. 다만, 선택발명이 선원특허와 (i) 실질적으로 다른 방법으로 과제를 해결하거나, (ii) 전혀 실질적 효과를 초래하는 경우라면 예외적으로 이용관계를 부정할 수는 있을 것이다.

### 4. 관련문제

#### (1) 결정형 발명의 진보성 판단<sup>75)</sup>

##### 1) 결정형 발명

결정형 발명이란 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 발명을 말한다.<sup>76)</sup>

##### 2) 구성의 곤란성

##### ① 다형체 스크리닝과 관계

판례는 “의약화학물의 제제설계를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태, 즉 결정다형(polymorph)

74) 소위 빈구명설이라고 한다.

75) 결정형 발명이 선택발명인 것은 아니다. 다만 그 법리가 유사하여 선택발명의 관련문제로 기술하였다.

76) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

을 가지는지 등을 검토하는 ‘다형체 스크리닝(polymorph screening)’은 통상 행해지는 일이다. 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 ‘구성의 곤란성’이 부정된다고 단정할 수는 없다. ‘다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험’이라는 것과 ‘이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는 지’는 별개의 문제이기 때문이다.”라고 판시하였다.<sup>77)</sup>

### ② 구성의 곤란성 추론

판례는 “한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 ‘발명의 효과를 참작’할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 ‘구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료’가 될 수 있다.”라고 판시하였다.<sup>78)</sup>

### ③ 구성의 곤란성 판단방법

판례는 “결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, (i) 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, (ii) 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.”라고 판시하였다.<sup>79)</sup>

## 3) 효과의 현저성

### ① 효과의 현저성이 인정되는 경우

판례는 “결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.”라고 판시하였다.<sup>80)</sup>

### ② 판단방법

판례는 “결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러운 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.”라고 판시하였다.<sup>81)</sup>

77) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

78) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

79) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

80) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

81) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

## 1. 의의 및 취지

수치한정발명이라 함은 수치한정이 없는 선행 또는 공지발명에 수치한정을 하거나, 수치한정이 있는 선행 또는 공지발명에 다른 수치한정을 한 발명을 말한다. 선행특허권자의 권리를 불합리하게 제한하지 않으면서 기초발명의 활용을 촉진하여 산업발전을 도모하기 위한 논의라고 할 수 있다.

## 2. 등록가능성

### (1) 신규성(제29조 제1항 각호)

#### 1) 심사실무

가. 인용발명에 수치한정이 없고 청구항에 기재된 발명이 새롭게 수치한정을 포함하는 경우에는 원칙적으로 신규성이 인정되나, 출원시의 기술상식을 참작할 때 수치한정 사항이 통상의 기술자가 임의적으로 선택 가능한 수준에 불과하거나 인용발명 중에 암시되었다고 볼 수 있는 경우에는 신규성이 부정될 수 있다.

나. 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명이 기재하고 있는 수치범위에 포함되는 경우에는 그 사실만으로 곧바로 신규성이 부정되는 것이 아니라, 수치한정의 임계적 의의에 의해 신규성이 인정될 수 있다.

다. 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명의 수치범위를 포함하고 있는 경우에는 곧바로 신규성을 부정할 수 있다.

라. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 수치범위가 서로 다른 경우에는 통상 신규성이 인정된다.

#### 2) 판례

판례는 “구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, (i) 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 ‘구체적으로 개시’ 되어 있거나, (ii) 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택할 수 있는 ‘주지·관용의 수단’에 불과하고 이에 따른 ‘새로운 효과’도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다.” 라고 판시하였다.<sup>82)83)</sup>

82) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결

83) 일반적으로 순도란 어떤 물질 가운데에서 주성분인 순물질이 차지하는 비율을 의미하는 것으로서, 화학반응에 의해 획득되는 화합물은 통상 부반응, 출발물질의 미전환등과 같은 다양한 이유로 인해 불순물을 함유하게 되는 것이고, 유기화학 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)로서는 필요 또는 요구에 따라 어떤 화학적 제조공정에서 얻어진 화합물을 더 정제하는 것이 관행이고, 정제단계에서 성공적으로 적용될 수 있는 재결정, 증류, 크로마토그래피 등과 같은 저분자 유기반응생성물에 대한 종래의 정제방법은 통상의 기술자에게 잘 알려진 지식에 해당한다. 따라서 어떤 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시하고 있는 문헌은 일반적으로 그 분야의 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시하고 있는 것으로 보아야 한다(특허법원 2008. 4. 23. 선고 2007허8627 판결). 그러나 공지된 정제기술에 의하더라도 특허발명에서 한정된 순도의 화합물을 얻을 수 없었고, 그 특허발명에서 비로소 그러한 순도의 화합물을 얻는 기술을 개시하였다면, 한 화합물 순도의 한정은 통

**[판례] : 수치한정발명의 신규성이 부정되는 경우**

판례는 “그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 ‘구체적으로 개시’ 되어 있다는 것에는, (i) 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 ‘문언적인 기재’가 존재하는 경우 외에도 (ii) 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 ‘직접적으로 그 수치범위를 인식’ 할 수 있는 경우도 포함된다.” 라고 판시하였다.<sup>84)</sup>

**[판례] : 수치한정발명의 신규성이 긍정되는 경우**

판례는 “(i) 수치한정이 공지된 발명과 서로 다른 과제를 달성하기 위한 ‘기술수단으로서의 의의’를 가지고 그 ‘효과도 이질적’인 경우나 (ii) 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내에서 ‘현저한 효과의 차이’가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없어 신규성이 인정된다.” 라고 판시하였다.<sup>85)</sup>

**(2) 진보성(제29조 제2항)**

**1) 진보성이 긍정되는 경우**

가. [유리한 효과] : 청구항에 기재된 발명이 한정된 수치범위 내에서 인용발명에 비하여 ‘유리한 효과’를 가질 때에는 진보성이 인정될 수 있으며, 판례 또한 수치한정발명에 있어 종전에 예측할 수 없는 작용효과가 창출된 경우라면 진보성이 있다고 본다.

나. [유리한 효과 판단방법] : (i) 수치한정 범위 ‘전체’에서 인용발명에 비하여 유리한 효과 즉, 이질적인 효과가 있거나 동질이라도 양적으로 현저한 차이이고 있고(기술적 의의), (ii) 수치한정을 ‘경계’로 발명의 유리한 효과와 관련된 특성에 급격한 변화가 있는 경우(임계적 의의)에 한해 진보성이 인정된다.

**[판례] : 임계적 의의를 필요로 하지 않는 경우**

**1. 이질적인 효과가 인정되는 경우**

청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 상이하고 그 효과도 이질적인 경우에는 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하여도 수치한정의 임계적 의의를 요하지 아니한다. 판례 또한 “이질적 효과를 갖는 경우라면 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다.” 라고 한다.

**2. 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 경우**

수치한정 이외의 구성요소만으로도 진보성이 인정되는 경우에는 수치한정의 임계적 의의를 요하지 아니한다. 판례 또한 “수치한정발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 경우에는 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다” 라고 하였다.

상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지 관용의 수단으로 볼 수 없으므로 그 특허발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다(특허법원 2017. 7. 14. 선고 2017허1373 판결).

84) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결

85) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결

## 2) 진보성이 부정되는 경우

### ① 최적 또는 호적의 수치범위 선택

공지기술로부터 실험적으로 최적 또는 호적의 수치범위를 선택하는 것은 일반적으로는 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다.

### ② 유리한 효과가 없는 경우(단순 수치한정에 불과)

가. [단순수치한정] : 판례는 “특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에, 그 한정된 수치범위 내에서 ‘이질적이거나 현저한 효과의 차이’가 생기지 아니한다면, 이는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 ‘단순한 수치한정’에 불과하므로, 그 수치한정을 이유로 진보성이 부정되지 아니한다고 할 수 없다.” 라고 판시하였다.<sup>86)87)</sup>

나. [유리한 효과 미기재] : 판례는 “그리고 그 특허발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있을 뿐이며 그 특허발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 ‘현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다’면, 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.” 라고 판시하였다.<sup>88)</sup>

## (3) 명세서 기재방법(제42조)

### 1) 발명의 설명

(i) 수치한정은 과제해결원리와 직결되어 있다는 점, 그 범위는 발명자에의해 결정된 것이라는 점에서 발명의 설명에는 그 한정의 ‘이유와 효과’를 명확히 기재하여야 한다. (ii) 나아가 심사 실무에 따르면 ‘상한치’ 및 ‘하한치’가 ‘임계치’라는 것이 발명의 설명 중의 실시례 또는 보조자료 등으로부터 입증되어야 하고, 임계치라는 사실이 입증되기 위해서는 통상적으로 수치범위 내외를 모두 포함하는 실험결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인 가능해야 한다.

#### [판례] : 단순 수치한정에 불과한 경우<sup>89)</sup>

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명의 경우, 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 「단순한 수치한정」에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 ‘이유나 효과’의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 제42조 제3항 제1호에 위배된다고 할 수 없다.

86) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238,245(공동소송참가) 판결

87) 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정된 특허발명은 그 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있을 뿐 그 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다.(대법원 2018. 7. 12. 선고 2016후380 판결)

88) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238,245(공동소송참가) 판결

89) 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결

## 2) 청구범위

가. 출원시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 청구된 발명의 수치범위까지 발명의 설명에 기재된 실시례를 확장하거나 일반화 할 수 없는 경우에는 제43조 제4항 제1호 위반이 될 수 있다.

나. 또한, 수치한정발명에 있어 청구범위 기재는 그 수치한정의 상한과 하한을 명확히 하여야 하는 바, 상한이나 하한이 불명확하거나, '0' 을 포함하는 수치한정, 이중 수치한정 등은 원칙적으로 제42조 제4항 제2호 위반이 될 수 있다.

## 3. 침해성립여부

특허를 받은 수치한정발명에 있어 선원특허와 이용관계(제98조)의 성립여부는 선택발명의 경우와 크게 다르지 않을 것이다.

## 4. 관련문제

### (1) 수치한정발명과 균등론

판례는 “특허발명의 청구항이 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 ‘균등한 구성요소’에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 특허발명의 청구항에서 한정된 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.” 라고 판시하였는바, 수치한정발명에도 균등론, 나아가 의식적 제외이론이 적용될 수 있을 것이다.<sup>90)</sup>

### (2) 적극적 권리범위확인심판에 있어 확인대상발명의 특정

판례는 “특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정된 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로, 「확인대상발명이 특정」 되었다고 하기 위하여는 (i) 확인대상발명이 당해 특허발명에서 ‘수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소’를 포함하고 있는지 여부 및 (ii) ‘그 수치는 어떠한지 등’ 이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 할 것이다.” 라고 판시하였다.<sup>91)</sup>

90) 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결

91) 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결

## 1. 서

### (1) 구법 제31조

유성생식(有性生殖) 식물은 후대(後代)로 갈수록 유전학적으로 변화하여 권리범위 해석이 곤란할 수 있는 점 등에서 구법은 “무성으로 반복·생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.” 라고 규정하고 있었다.

### (2) 비판 및 2006. 10. 1 시행 개정법

(i) 최근 유전공학 등의 발전으로 모든 유성생식 식물의 특허적격을 부정할 합리적인 근거가 부족해진 점, (ii) 법체계상 ‘반복생식’은 발명의 성립성에 의해, ‘변종식물’은 신규성에 의해 판단될 수 있는 점, (iii) 다른 특허발명과의 형평성에 어긋나는 점 등에서 구법 제31조에 대한 비판이 있었고, 이에 2006. 10. 1 시행 개정법을 통해 동 규정을 삭제하였다.

## 2. 등록가능성

### (1) 성립성(제2조 제1호)

가. 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하며, 성립성에 흠이 있는 경우, 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문)이 없는 발명으로 특허를 받을 수 없다.

나. 기존식물에 교배·돌연변이 창출 등 인위적 요소를 가하여 변종식물을 만든 경우라면 그러한 변이 및 고정에 반복재현성이 있어야 성립성이 인정된다. 판례 또한 “제29조 제1항 본문은 출원발명이 특허를 받기 위해서는 산업상 이용할 수 있는 발명이어야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 특허요건에 관한 규정은 특단의 사정이 없는 한 구 특허법 제31조의 식물에 관한 발명에도 적용된다 할 것이고, 위 조항의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하기 위해서는 그 발명이 ‘완성된 발명’이어야 할 것인데, 발명으로서 완성되었다고 하려면 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 바에 따라 용이하게 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있는 ‘반복재현성’이 있어야 할 것이다. 어떤 발명이 산업상 이용할 수 있는 완성된 발명에 해당하려면 그 ‘일부분이 아닌 발명의 전체’에 반복재현성이 인정되어야 할 것이다.” 라고 판시하였다.<sup>92)</sup>

### (2) 명세서 기재방법(제42조)

가. 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고, 상세하게 기재하여야 한다(제42조 제3항 제1호).

나. 식물의 「육종경과」를 그 기술분야에 있어서 통상의 기술자가 명확하게 이해하고, 용이하게 재현할 수 있도록 기재하여야 한다. 육종경과라 함은 신규의 식물을 교배·돌연변이 창출 등으로 얻는 과정 및 상기 과정을 통해 신규의 식물을 고정시켜 후대에 전달시키는 과정을 말한다.

92) 특허법원 2001. 12. 7. 선고 2000허7519 판결

[판례] : 식물 또는 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충·대체할 수 있는지 여부<sup>93)</sup>

출원발명의 명세서에는 그 기술분야의 평균적 기술자가 출원발명의 결과물을 재현할 수 있도록 그 과정이 기재되어 있어야 하는 것이고, 식물발명이라 하여 그 결과물인 식물 또는 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 그것에 대체할 수 없다.

### (3) 기타 특허요건

식물발명에 있어 신규성은 기존의 식물과 형태적으로 또는 생리적으로 동일성이 있는지 여부로 판단하며, 진보성은 품종 또는 변형의 특성을 중심으로 판단한다.

## 3. 관련문제

### (1) WTO/TRIPs 제27조 제3항(나)

미생물을 제외한 동물과 식물은 특허의 대상에서 제외할 수 있더라도 변종식물의 경우에는 강확상 식물 육종가의 권리라하여 특허법이나 특별법 또는 양자의 조합으로 보호할 것을 요구하고 있다.

### (2) 식물신품종 보호법

#### 1) 독점·배타적 권리의 인정

우리나라는 WTO/TRIPs의 이행 및 식물발명의 보호를 위해 특허법 외에 종자산업법을 별도로 제정하여 시행한 이래, 최근 식물신품종보호법을 따로 제정하여 과거 종자산업법이 담당하던 식물신품종에 대한 육성자의 권리 보호에 관한 사항을 규율하고 있다. 따라서 식물발명과 관련하여 특허법은 물론 식물신품종보호법에 의해서도 독점·배타적인 권리가 인정될 수 있다.

#### 2) 품종보호요건

식물신품종보호법은 품종보호의 요건으로 신규성, 구별성, 균일성, 안정성 등을 요구하고 있다 (식물신품종보호법 제16조).

### (3) 국제 식물신품종 보호동맹(UPOV)

식물 신품종의 보호에 관한 국제조약에 따라 창설된 것으로, 새롭게 육성된 식물신품종을 각국이 공통의 기본적 원칙에 따라 보호함으로써 우수한 품종의 개발 및 유통의 촉진을 도모함을 목적으로 하고 있다. 우리나라는 2002년에 50번째 회원국으로 가입하였다.

93) 대법원 1997. 7. 25. 선고 96후2531 판결

## 1. 서

### (1) 생명공학 발명

생명공학 발명이라 함은 직접 또는 간접적으로 자기 복제할 수 있는 생물학적 물질 즉, 자기 복제력을 갖는 생물, 유전정보 및 그 복제에 관련된 발명을 포함하며, 여기에서의 생물은 미생물, 식물, 동물 등을 말한다.

### (2) 생물에 대한 발명

생물에 대한 특허적격에 대해서, 종래에는 개체마다 성격이 달라 발명을 특정할 수 없다는 점을 근거로 부정적인 견해가 있었으나, 유전공학 등의 급속한 발전에 따라 현재는 생물에 관하여 일률적으로 특허를 받을 수 없다고 보는 견해는 찾아보기 어렵고, 개개의 경우에 따라 특허법이 요구하는 요건을 충족하고 있는가의 여부가 검토되고 있다. 이하 동물발명에 대해서 설명한다.

## 2. WTO/TRIPs 제27조 제3항(나)

동 규정에서는 “회원국은 미생물 이외의 ‘동물’ 또는 ‘동물의 생산을 위한 제법’ 을 특허대상에서 제외할 수 있다.” 라고 하여, 동물발명이 특허대상에서 제외 될 수 있음을 규정하고 있다.

## 3. 우리의 경우

가. 우리 지식재산처도 1998년부터 ‘생명공학분야 심사기준’ 을 제정한 이래, 수회 개정을 거쳐 현재 생명공학분야 심사실무가이드를 운영하고 있으며, 동 심사가이드에서는 동물발명 또한 생물에 대한 발명의 하나로 보아 특허적격을 인정하고 있다. 한편, 2000년 ‘인슐린 비의존형 당뇨병 쥐’ 가 동물발명으로 최초로 특허를 받은 이래, 최근까지도 동물발명에 대한 연구 및 출원이 이어지고 있다.

나. 다만, 특허등록을 받기 위해서는 자연계에 존재하는 동물을 단순히 발견한 것만으로는 부족하고, 반복재현성에 의문이 없어야 하며(제2조 제1호), 유용성이 제시되어야 한다(제29조 제1항 본문). 나아가, 신규성이나 진보성을 갖추어야 함은 물론(제29조 제1항 각호 및 제29조 제2항), 공서양속 또는 공중위생에 반하지 않아야 한다(제32조).

## 4. 결

최근 ‘동물발명을 특허법의 보호 대상으로 인정할 것인지 여부’ 에 대한 논의에 앞서 ‘동물발명 그 자체를 허용할 것인지 여부’ 가 윤리적·도덕적 측면에서 논란이 되고 있다. 이는 동물발명의 대상에서 인간을 전면적으로 배제하기란 어려울뿐더러, 최근 동물의 권리를 인정할 필요성 등이 제기되고 있기 때문이다. 이에 우리나라는 동물발명의 특허적격을 인정하되, ‘생명윤리 및 안전에 관한 법률’ 을 제정하여 인간과 인체유래물에 대한 연구에 대한 일정한 제재를 가하는 등의 조치를 취하고 있다.

## 10

## 미생물발명

**특허법 시행령 제2조(미생물의 기탁)**

① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 지식재산처장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁해야 한다. 다만, 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 않을 수 있다.

1. 「특허법」(이하 “법”이라 한다) 제58조 제2항에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록된 기관(이하 “국내기탁기관”이라 한다)
2. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」 제7조에 따라 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(이하 “국제기탁기관”이라 한다)
3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(이하 “지정기탁기관”이라 한다)

가. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」의 당사국이 아닐 것  
나. 해당 국가의 지식재산처장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 지식재산처장과 합의한 국가일 것

② 제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 총리령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙」 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

③ 특허출원인 또는 특허권자는 제1항의 미생물의 기탁에 대하여 특허출원후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체없이 그 사실을 지식재산처장에게 신고하여야 한다.

**특허법 시행령 제3조(미생물에 관계되는 발명의 특허출원명세서 기재)**

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 법 제42조 제2항에 따른 명세서(특허출원서에 최초로 첨부한 명세서를 말한다)를 적을 때 제2조 제1항 본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를, 같은 항 단서에 따라 그 미생물을 기탁하지 않은 경우에는 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다.

**특허법 시행령 제4조(미생물의 분양)**

① 제2조에 따라 기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 총리령으로 정하는 바에 따라 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다.

1. 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우
2. 법 제63조 제1항(법 제170조 제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우

② 제2조에 따라 미생물을 기탁한 자료부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 미생물을 분양받은 자는 그 미생물을 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다.

## 1. 의의 및 취지

미생물이라 함은 육안으로 식별이 곤란한 미세크기의 생명체를 말하며, 미생물 자체의 발명, 미생물을 생산하는 방법의 발명, 미생물을 이용하는 발명으로 구분될 수 있다. 최근 유전공학의 발달로 DNA구조가 밝혀지고, 반복가능성에 대한 문제가 해결됨으로써 발명의 성립성이 인정되고 있다.

## 2. 미생물발명의 법적 취급

### (1) 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 없는 경우

#### 1) 미생물의 기탁

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 아래의 기탁기관에 지식재산처장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁해야 한다(시행령 제2조 제1항 본문).

#### 기탁기관(시행령 제2조 제1항 각호)

1. 「특허법」(이하 “법”이라 한다) 제58조 제2항에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록된 기관(이하 “국내기탁기관”이라 한다)
2. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」 제7조에 따라 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(이하 “국제기탁기관”이라 한다)
3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(이하 “지정기탁기관”이라 한다)
  - 가. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」의 당사국이 아닐 것
  - 나. 해당 국가의 지식재산처장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 지식재산처장과 합의한 국가일 것

본 규정의 취지는 (i) 극미의 세계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보해 ‘성립성’을 판단하고, (ii) 그 미생물을 재차 입수하여 ‘산업상 이용가능성’을 확보하기 위함이다. 한편, 이에 흠이 있는 경우에는 성립성(제2조 제1호)에 저촉되어 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문) 위반으로 특허를 받을 수 없다.

#### 2) 취지 및 수탁번호의 기재

##### ① 취지

미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 총리령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적어야 한다(시행령 제2조 제2항 본문).

##### ② 수탁번호

- 가. 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 명세서(특허출원서에 최초로 첨부한 명세서를 말한다)를 적을 때 미생물을 기탁한 경우에는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를 기재하여야 한다(시행령 제3조).
- 나. 특허출원인 또는 특허권자는 미생물의 기탁에 대하여 특허출원후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체없이 그 사실을 지식재산처장에게 신고하여야 한다(시행령 제2조 제3항). 구체적으로, 새로운 수탁번호를 신고하려는 자는 미생물수탁번호 변경신고서에 수탁번호를 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다(시행규칙 제22조).

### 3) 기탁에 대한 증명서류의 제출

가. [증명서류 제출] : 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙」 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다(시행령 제2조 제2항 본문).

나. [증명서류 생략] : 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다(시행령 제2조 제2항 단서).

### (2) 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우

가. 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 않을 수 있다(시행령 제2조 제1항 단서).

나. 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 있다는 이유로 미생물을 기탁하지 아니한 경우에는 그 미생물의 ‘입수방법’ 을 명세서에 기재해야 한다(시행령 제3조).

### (3) 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 지에 대한 판단방법

#### 1) 판단시점

판례는 “미생물의 기탁은 출원명세서의 기재를 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 ‘출원시’ 를 기준으로 하는 것이고, 그 명세서 ‘공개 당시’ 를 기준으로 판단하는 것은 아니다.” 고 판시하였다.<sup>94)</sup>

#### 2) 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물 예시

통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물에는 (i) 공지 또는 공연실시되어 시중에서 판매되고 있는 미생물, (ii) 출원 전에 신용할 수 있는 보존기관에 보존되며 보존기관이 발행하는 카탈로그 등에 의하여 자유롭게 분양될 수 있는 사실이 확인된 미생물(이 경우, 해당 미생물의 보존기관, 보존번호를 출원 시 명세서에 기재하여야 한다), (iii) 명세서의 기재에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 제조할 수 있는 미생물 등이 있다.

### 3. 부적법한 기탁 절차의 취급

기탁절차가 부적법한 경우 제46조 소정의 방식위반에 해당한다. 지식재산처장 등은 절차보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 「특허기탁과 관련된 절차」 를 무효로 할 수 있다(제16조).

#### [예시] : 기탁절차가 부적법한 경우

1. 출원서에 기탁 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류만 첨부한 경우
2. 출원서에 취지만을 기재하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우
3. 출원인이 미생물에 관계되는 발명에 대한 취지를 기재한 출원서와 그 사실을 증명하는 서류를 제출하였으나, 출원 전에 기탁되지 아니하거나 출원서와 그 사실을 증명하는 서류에 수탁번호 등을 잘못 기재한 경우

94) 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결

## 4. 관련 쟁점

### (1) 미완성 발명으로 보는 경우

판례는 “기탁제도의 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 ‘현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장’이 없는 한 그 발명을 ‘산업상 이용’할 수 있는 것이라 할 수 없기 때문에 신규의 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물은 기탁할 필요가 없게 한 것인바, 따라서 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나, 또는 지식재산처장이 지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 「미완성 발명」으로 인정된다.” 라고 판시하였다.<sup>95)</sup>

### (2) 미생물 자체가 청구범위에 속한 경우에 한정되는지 여부

판례는 “미생물을 이용한 발명에 있어서 출원인에게 이용미생물을 기탁하도록 한 취지는 그 미생물 자체가 청구범위에 속한 경우에 한정되는 것이 아니고 그 미생물 자체가 청구범위에 속하는 것은 아니지만 그 명세서에 의하여 청구범위를 재현할 수 있기 위하여는 미생물을 반드시 이용하여야 하는 경우에도 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자의 ‘실시가능성 및 반복가능성’을 확보하기 위해서는 그 미생물은 반드시 필요하다 할 것이므로 이러한 경우에도 이용미생물의 기탁요건을 충족시켜야 한다.” 라고 판시하였다.<sup>96)</sup>

### (3) 중간·최종생성물까지 기탁해야 하는지 여부

판례는 “발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물이 아니라 출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물이나 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 (i) 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, (ii) 또 그 출발미생물과 공지의 균주 등을 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면 결국 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있는 것이라 볼 것이어서 이러한 최종생성물이나 중간생성물도 이를 기탁하지 아니할 수 있다 할 것이다.” 라고 판시하였다.<sup>97)</sup>

### (4) 미생물이 반드시 국내에서 현존하여야 하는지 여부

판례는 “특허법 시행령 제2조 제1항 단서는 미생물이 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 것인 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는 바, 이 때에 그 미생물이 ‘반드시 국내에 현존’하는 것이어야 할 필요는 없고 국외에 현존하는 것이라 하더라도 국내의 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있다고 인정될 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 보아야 한다.” 라고 판시하였다.<sup>98)</sup>

95) 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결

96) 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후2256 판결

97) 대법원 1992. 3. 31. 선고 90후1260 판결

98) 대법원 1992. 3. 31. 선고 90후1260 판결

## (5) 미생물의 분양 및 이용금지

### 1) 분양을 받을 수 있는 자

#### ① 시험 또는 연구를 위해서 실시하고자 하는자

기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 (i) 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우나 (ii) 특허법 제63조 제1항(특허법 제170조 제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우 총리령으로 정하는 바에 따라 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다(시행령 제4조 제1항).

#### ② 기탁자로부터 미생물 분양의 허락을 받은 자

미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다(시행령 제4조 제2항).

### 2) 미생물 이용의 제한

미생물을 분양받은 자는 그 미생물을 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다(시행령 제4조 제3항).

## 11

## 파라미터발명

## 1. 서

## (1) 파라미터발명의 개념

파라미터(변수) 발명이라 함은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않은 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 발명의 구성요소의 일부로 보는 발명을 말한다.

## (2) 수치한정발명과 비교

수치한정발명은 관용적으로 사용되는 변수(예컨대 온도, 압력 등)의 수치범위를 한정된 구성요소를 포함하는 발명을 말하고 파라미터발명은 발명자에 의해 새롭게 창출된 변수 또는 복수의 변수간에 새롭게 도출된 상관관계를 발명의 구성요소로 포함하는 발명을 말한다.

## 2. 등록가능성

## (1) 신규성(제29조 제1항 각호)

## 1) 심사기준

파라미터 발명은 청구항의 기재 자체만으로는 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 없는 경우가 있으므로, 파라미터 발명의 신규성 및 진보성은 발명의 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명이 명확하게 파악되는 경우에 한하여 판단한다.

## 2) 판례

판례는 “새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 「파라미터 발명」 과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, (i) 특허발명의 ‘청구 범위에 기재된 성질 또는 특성’ 이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 (ii) 특허발명의 명세서의 ‘발명의 설명에 기재된 실시형태’ 와 선행발명의 ‘구체적 실시형태’ 가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 「기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것」 이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 ‘증명’ 되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.” 라고 판시하였는바, 파라미터의 도입에 기술적 의의가 있는지 여부에 기초하여 판단하여야 한다.<sup>99)</sup>

99) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결

## (2) 진보성(제29조 제1항)

### 1) 심사기준

파라미터 발명은 청구항의 기재 자체만으로는 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 없는 경우가 있으므로, 파라미터 발명의 신규성 및 진보성은 발명의 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명이 명확하게 파악되는 경우에 한하여 판단한다.

### 2) 판례

판례는 “파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 (i) 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 ‘기술수단으로서의 의의’ 를 가지고, 그로 인해 ‘특유한 효과’ 를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. (ii) 한편 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 실질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다.” 라고 판시하였다.<sup>100)</sup>

## (3) 명세서 기재방법(제42조)

### 1) 발명의 설명

가. 파라미터 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 (i) 파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미에 대한 설명, (ii) 파라미터의 수치한정 사항이 포함된 경우, 수치범위와 수치범위를 한정한 이유, (iii) 파라미터의 측정을 위한 방법, 조건, 기구에 대한 설명, (iv) 파라미터를 만족하는 물건을 제조하기 위한 방법에 대한 설명, (v) 파라미터를 만족하는 실시예, (vi) 파라미터를 만족하지 않는 비교예 및 (vii) 파라미터와 효과와의 관계에 대한 설명 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 기재되어야 한다.<sup>101)</sup>

나. 한편 파라미터의 정의, 기술적 의미, 측정방법, 제조방법, 실시예 및 비교예 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지는 않았더라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 쉽게 실시될 수 없다고 판단하지 않는다.<sup>102)</sup>

#### [판례]

##### 1. 물건발명인 경우

가. 판례는 “제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여

100) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결

101) 심사기준

102) 심사기준

103) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결

특허권으로 보호받으려는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 「물건의 발명」의 경우 그 발명의 ‘실시’란 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 (i) 물건 자체를 ‘생산하고 이를 사용’할 수 있고, (ii) 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 ‘효과’의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.”고 판시하였다.<sup>103)</sup>

나. 또한 판례는 “파라미터로 특징되는 발명이 발명의 설명에 대한 기재요건을 충족하기 위해서는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 (i) 새로운 파라미터를 포함한 발명의 모든 구성을 청구범위에서 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 정확히 이해함으로써 이를 ‘사용’할 수 있고, (ii) 위 구성으로부터 얻어지는 ‘효과’ 역시 수치범위 전체에 걸쳐 명세서에서 구체적인 실험, 실시예 등으로 증명되거나 통상의 기술자가 출원시 기술 수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있어야 한다.”라고 판시하였다.<sup>104)</sup>

## 2. 방법발명인 경우

판례는 “물건을 생산하는 방법의 발명”의 경우 그 발명의 ‘실시’란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 ‘생산방법을 사용’할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기재가 없는 경우에는 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.

물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 ‘파라미터발명’에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법·측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 ‘파라미터로 특정된 생산방법을 사용’할 수 없다면 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.”라고 판시하였다.<sup>105)</sup>

## 2) 청구범위

파라미터 발명은 그 기재만으로는 파라미터가 나타내는 특성 값을 갖는 기술적 구성을 명확하게 파악할 수 없는 경우가 많으므로, 발명의 설명 또는 도면 및 기술상식을 참작하여 (i) 파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미를 명확히 이해할 수 있고, (ii) 파라미터의 측정방법, 측정조건, 측정장치 등을 파악하여 파라미터 값을 명확히 확인할 수 있으며, (iii) 해당 파라미터를 사용할 수 밖에 없는 이유가 명확히 드러나고, (iv) 또한 출원 시 기술수준과의 관계를 이해할 수 있는 경우 이외에는 발명이 ‘명확하고 간결하게 기재’되지 않은 것으로 취급한다(제42조 제4항 제1호).<sup>106)</sup>

## 3. 침해성립여부

파라미터발명은 물건의 구조로 청구범위를 특정한 것이 아니라, 물건이 갖는 물성이나 특성을 이용한 변수로 특정한 것이라는 점에서, 상대적으로 넓은 권리범위가 인정된다.

104) 특허법원 2020. 2. 6. 선고 2018허9152 판결

105) 대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결

106) 심사기준