



# 전리법 (专利法)

장우영 변리사 | 특허법인 가산 | 2017.03.10 |



# INDEX

I. 외국출원허가제도	.....	p.5
II. 공지에외주장	.....	p.12
III. 실질심사청구	.....	p.18
IV. 보정	.....	p.21
V. 실용신안출원	.....	p.33
VI. 전리출원절차	.....	p.45
VII. 기재불비	.....	p.52
VIII. 특허요건	.....	p.68
IX. 단일성	.....	p.85
X. 복심청구제도	.....	p.93
XI. 대만특허법	.....	p.104
XII. 기타	.....	p.108

# 외국출원허가제도

- 1) 공동발명 혹은 위탁에 의한 발명
- 2) 외국출원 허가 제도

## 1) 공동발명 및 위탁에 의한 발명

### 전리법 제8조

둘 이상의 기관이나 개인이 공동으로 완성한 발명창작이나 하나의 조직 또는 개인이 기타 조직 또는 개인의 위탁을 받고 완성한 발명창작은 **별도의 협의가 있는 경우를 제외**하고 특허출원 권리는 **완성 또는 공동으로 완성한 기관이나 개인에게** 속한다. 출원이 비준된 후에는 출원기관이나 개인이 특허권자가 된다.

#### a. 한국에 본사가 있고, 중국에 자회사가 있는 경우

- 본사와 자회사의 공동 발명이 이루어진 경우 발명은 공동 소유
- 본사에서 자회사로 발명을 후원/위탁한 경우 발명은 자회사 소유
- **“별도의 협의” = 계약에 의한 권리 이전**

#### b. 기술수출입관리조례

- 금지무역기술  
어떠한 방식으로든 **외국인 혹은 외국법인에게 양도할 수 없음**
- 제한무역기술  
상무부 심사를 거친 후 **허가에 의해** 외국인 혹은 외국법인에게 양도 가능
- 자유무역기술  
특별한 심사 없이 자유의사로 **계약을 통해** 외국인 혹은 외국법인에게 양도 가능

## 1) 공동발명 및 위탁에 의한 발명

- **중국 자회사가 단독으로 발명**
  - a. 금지무역기술은 중국 자회사의 소유만 가능
  - b. 제한무역기술은 본사 단독 소유나 공동 소유를 위해서는 상무부의 허가 필요
  - c. 자유무역기술은 본사 단독 소유나 공동 소유를 위해서 계약 필요
- **중국 자회사와 한국 본사가 공동으로 발명**
  - a. 금지무역기술은 본사 단독 소유는 불허하나, 공동 소유는 문제가 되지 않음
  - b. 제한무역기술은 본사 단독 소유를 가능하나, 상무부의 허가 필요
  - c. 자유무역기술은 본사 단독 소유를 위해 계약 필요

본사의 입장에서는, 자유무역기술에 해당하는 경우에는 본사의 **단독 소유 계약서**를 미리 작성, 금지/제한무역기술에 대해서는 본사 직원을 투입하여 **공동발명을 진행**하는 것이 권리 취득에 유리

## 2) 외국출원 허가 제도

### 전리법 제20조

1. 모든 기관이나 개인은 **중국 내에서 완성한 발명 또는 실용신안**을 **외국에 특허출원**하는 경우 반드시 우선적으로 국무원 특허행정부서에 보고하고 **비밀심사**를 받아야 한다. 비밀심사의 절차, 기한 등은 국무원의 규정에 따라 집행한다.
2. 중국의 기관 또는 개인은 중국이 가입한 관련 국제조약에 근거하여 특허의 국제출원을 신청할 수 있다. 국제특허출원인은 전 항의 규정을 준수하여야 한다.
3. 국무원특허행정부서는 중국이 가입한 관련 국제조약 및 이 법과 국무원의 유관규정에 따라 특허의 국제출원을 처리한다.
4. 이 조 제1항의 **규정을 위반**하고 외국에 특허출원한 발명 또는 실용신안에 대하여 **중국에 특허출원하는 경우 특허권을 부여하지 아니한다.**

### 전리법 제4조

특허권을 출원한 발명창작이 국가의 안보 또는 중대한 이익에 관련되어 **기밀을 유지하여야 할 사항**이 있는 경우 국가의 유관규정에 따라 처리한다.

## 2) 외국출원 허가 제도

**개정 전** 전리법 20조 1항에서는 **“중국의 기관이나 개인”**이 외국에 특허 출원하고자 하는 경우 **“중국에 먼저 출원”** 할 것을 규정하였지만, 개정 후 전리법은 **“모든 기관이나 개인”**에 게 해당하며 **선출원은 강제되지 않음**

중국에서 발명 완성

중국특허출원

비밀 심사

허가

(조약우선권주장) 해외특허출원

비밀 심사

허가

해외 특허출원

(조약우선권주장) 중국 특허출원

## 2) 외국출원 허가 제도

### a. 외국에 선출원 하는 경우

- i) 외국에 출원 전, 중국 특허청에 **비밀유지심사청구서 및 기술방안 설명서** 제출. 이 서류들은 중국어를 사용하여야 하며, 이에 상응하는 외국어 서류를 제출하여 심사관으로 하여금 참고하게 할 수 있음
- ii) 기술방안 설명서는 **중국 명세서를 작성하는 것과 동일한 방식**으로 작성하여 제출
- iii) 비밀유지심사 **청구서 제출일로부터 4개월** 내에 의견통지서를 받지 못했거나, **6개월 내에 심사결정을 받지 못하면** 외국에 출원 가능

### b. 중국에 선출원 하는 경우

- 중국에 특허 **출원과 동시에 또는 출원 후** 비밀유지 심사청구서를 제출
- 절차는 동일

공동연구에 대한 발명의 경우 어느 청구항이 누구에 의해 완성된 것인지 일일이 구별하는 것은 어려움이 따르므로, 중국특허의 유효성과 관련된 **불필요한 논란을 피하기 위하여**, 중국내에서 완성된 발명은 비밀유지심사를 거치는 것이 안전할 것으로 판단됨

## 대외무역법 제16조

국가는 다음의 원인에 준하여 관련 화물·기술의 수입 또는 수출을 제한하거나 금지할 수 있다.

- (一) 국가안전·사회 공공이익 또는 공중도덕을 수호하기 위하여 수출 또는 수입의 제한이 필요한 경우
- (二) 사람의 건강 또는 안전을 보호하고 동물·식물의 생명이나 건강을 보호하며 환경을 보호하기 위하여 수입 또는 수출의 제한 또는 금지가 필요한 경우
- (三) 황금 또는 백은 수출입과 관련된 조치를 실시하기 위하여 수입 또는 수출의 제한 또는 금지가 필요한 경우
- (四) 국내공급이 부족하거나 고갈 가능성이 있는 자연자원을 효과적으로 보호하기 위하여 수출의 제한이 필요한 경우
- (五) 수출대상 국가나 지역의 시장 용량의 한계로 수출의 제한이 필요한 경우
- (六) 수출경영질서가 심각하게 혼란하여 수출의 제한이 필요한 경우
- (七) 국내 특정산업의 육성 또는 육성의 가속화를 위하여 수입의 제한이 필요한 경우
- (八) 모든 형태의 농업·목축업·어업제품에 대하여 수입의 제한이 필요한 경우
- (九) 국가의 국제금융지위와 국제수지평형을 보장하기 위하여 수입의 제한이 필요한 경우
- (十) 법률·행정법규의 규정에 의거하여 기타 수입 또는 수출의 제한 또는 금지가 필요한 경우**
- (十一) 중화인민공화국이 체결하거나 가입한 국제조약·협정의 규정에 근거하여 기타 수입 또는 수출의 제한 또는 금지가 필요한 경우

## 기술수출입관리조례 제31조

1. 대외무역법 제16조, 제17조에서 규정한 상황중의 하나에 해당하는 기술은 수출을 금지하거나 제한한다.
2. **국무원 대외경제무역 주관부서는 국무원 관련 부서와 회동하여 수출을 금지 또는 제한하는 기술목록을 제정, 조정하여 공표한다.**

- 자유기술품목에 해당하는 경우

- 제한기술품목에 해당하는 경우, 중국 “기술수출입 합동등기관리판법”에 따라 계약을登記 해야 한다.

제2조 : 기술 수출입합동(계약) 에는 전리권 양도 합동, 전리신청권 양도 합동, 전리실시 허가합동, 기술비밀허가합동, 기술서비스합동 및 기술수출입이 포함된 기타 합동을 포함한다.

제6조 : 기술 수출입경영자는 합동효력이 발생한 후 60일 내에 합동 등기수속을 진행해야 하되, 로열티 지불방식을 취하는 합동은 제외한다.

제7조 : 로열티 지불방식을 취하는 합동인 경우, 기술 수출입경영자는 최초 로열티 기준금액이 형성된 후 60일 내에 합동 등기수속을 진행해야 하며, 아울러 이후의 매회 로열티 기준금액이 형성된 후 합동 변경수속을 진행해야 한다.

기술 수출입경영자는 등기 및 변경 수속을 진행할 때 로열티 기준금액 관련 증명서류를 제공해야 한다.

이렇듯, 중국 내부에서 완성된 발명의 경우 기술이전/전리출원 등의 절차가 매우 복잡하므로  
가급적이면 공동발명이 되도록 유도할 필요 있음

# 공지예외주장

- 1) 공지범위
- 2) 공지예외주장
- 3) 결어



## 1) 공지에 해당하는 행위

### 개정 전 전리법 제22조 2항

- i) 국내외 출판물
- ii) 국내에서 공개 사용된 적이 있거나 기타 방식으로 대중에게 알려진 경우

### 개정 후 전리법 제22조 2항

- i) 현존하는 기술
  - 국내외에서 대중에게 알려진 기술

개정 전에는 공지에 해당하는 행위를 제한적으로 규정하여 공지의 범위가 매우 좁았으나, 개정 후 "국내외에서 대중에게 알려진 기술"로 규정함으로써 **공지의 범위가 매우 넓어짐**

## 2) 공지예외주장

### 전리법 제24조

특허를 출원하는 발명창작이 출원일 전 6개월 이내에 다음에 열거한 내용에 해당되는 경우 참신성을 상실하지 아니 한다.

- (一) 중국정부에서 주최하거나 인정하는 국제박람회에 최초로 전시한 경우
- (二) 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 최초로 발표한 경우
- (三) 타인이 출원인의 허가가 없이 그 내용을 누설한 경우

참고 : 공지예외주장에서 '출원일'

### • 심사실무 1부 1장 6.3

- 전리법 제24조의 규정에 의하여 전리출원한 발명창조가 출원일(우선권을 향유하는 출원은 우선일) 이전 6개월 내에 아래 각호의 1에 해당하는 경우에는 신규성을 상실하지 않는다.

- (1) 중국정부가 주최하거나 승인한 국제 박람회에 최초로 전시한 경우
- (2) 규정된 학술회의나 기술회의에 최초로 발표한 경우
- (3) 타인이 출원인의 동의를 거치지 아니하고 그 내용을 누설한 경우

## 2) 공지예외주장

(一) 중국정부에서 주최하거나 인정하는 국제박람회에 최초로 전시한 경우

- i) 중국정부에서 주최하거나 인정하는 국제박람회  
중국 정부가 주최한 국제박람회는 국무원, 각 부, 각 위가 주최하거나 기타 기관 또는 지방정부가 국무원의 승인을 거쳐 개최한 국제박람회를 포함
- ii) 전시  
전시품 및 전시품과 관련된 출판물을 포함하는 의미

(二) 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 최초로 발표한 경우

- i) 규정된 학술회의 또는 기술회의  
규정된 학술회의 또는 기술회의란 국무원 관련 주관부문 또는 전국적인 학술단체조직이 개최한 학술회의 또는 기술회의
- ii) 발표  
구두로 보고하는 것 뿐만 아니라, 서면 논문을 포함

## 2) 공지예외주장

- 예시

출원인이 **외국에서 개최한 국제박람회에서 발명을 전시**하고 중국에 특허를 출원

공지에 해당 하는지 여부	
개정 전	개정 후
외국에서의 출판물에 해당하지 않으므로 <u>공지에 해당되지 않음</u>	외국에서 대중들에게 알려졌으므로 <u>공지에 해당</u>
공지예외주장 가부	
개정 전	개정 후
공지에 해당하지 않으므로 <u>불필요</u>	외국에서 개최한 국제박람회이므로 <u>전리법 제24조를 주장할 수 없음</u>
결과	
개정 전	개정 후
<u>신규성 있음</u>	<u>신규성 상실</u>

## 3) 결어

중국 특허법의 개정으로 인해 공지범위가 매우 넓어졌으나, 신규성 상실의 예외규정의 범위는 그대로 유지하므로 **외국출원인에게 매우 불리**하게 작용하고 있음

그 이유는, 24조에서 규정하는 “국제박람회”나 “학술회의 또는 기술회의”는 **외국출원인이 접하기엔 어렵고 까다로우며**, 실질적으로 중국 내국인들에게만 상대적으로 유리

흔히 기업이나 정부출연연구기관 등에서 연구한 성과물을 **학술지, 학회지 등의 간행물**에 발표하는데, 이는 24조 2호에서 규정하는 “학술회의 또는 기술회의”에 **포함되지 않을 가능성**이 있음

이로 인해 외국출원인이 중국 특허출원을 진행할 때, **24조를 적용받을 수 없어 거절**되는 경우가 발생

따라서 공지 행위 전에 특허 출원을 준비할 시간이 부족하다면, **한국에 청구범위제출유예를 이용하여 출원 또는 미국에 임시출원**을 제출한 후 공지 행위를 하는 것이 바람직

# 실질심사청구

- 1) 전리법 제35조
- 2) 전리법 제36조



## 1) 전리법 제35조

### 전리법 제35조

1. 발명특허출원은 **출원일로부터 3년 이내**에 출원인이 제기한 요청에 근거 하여 국무원특허행정부서가 당해 출원에 대하여 실질심사를 진행할 수 있다. 출원인이 정당한 이유없이 기한 내에 실질검사를 요청하지 아니하면 당해 출원은 **취하한 것으로 간주**한다.
2. 국무원특허행정부서는 **필요하다고 판단되면** 자체적으로 발명특허출원에 대하여 실질심사를 진행할 수 있다.

#### a. 심사청구제도

- 심사의 적체 방지와 출원인 편의를 위해 심사청구제도를 이용

#### b. 출원일로부터 3년 이내

- 우선권 주장 출원의 경우 **우선일로부터 이를 기산**
- 주로 조약우선권주장으로 중국에 출원하는 **외국출원인들에게는 불리하게 작용**
- **실질적으로 기간이 2년으로 단축될 수 있음**

#### c. 실질심사절차 진입 통지서

- 실질심사청구가 적법한 경우 심사관은 출원인에게 **실질심사절차 진입통지서** 발행
- 청구기간 만료 전 3월 전에 **기간만료전 통지서** 발행

#### d. 취하 간주

- 부적법하거나 실질심사 청구가 없는 경우 **취하 간주**

## 2) 전리법 제36조

### 전리법 제36조

1. 발명특허의 출원인이 실질심사를 요청하는 경우 출원일 이전에 **당해 발명과 관련된 참고자료**를 제출하여야 한다.
2. 발명특허가 이미 외국에서 출원한 적이 있는 경우 국무원특허행정부서는 출원인에게 지정한 기간 내에 당해 국가에서 당해 출원을 심사하기 위하여 검색한 자료나 심사한 결과의 자료를 제출하도록 **요구할 수 있다**. 정당한 이유 없이 기한 내에 제출하지 아니하는 경우 당해 출원은 **취하된 것으로 간주**한다.

#### a. 1항

- **당해 발명과 관련된 참고자료** : 출원인이 발명과정 중에 참고한 자료 및 그 발명과 관련된 기술자료 등
- 심사관이 **신속하게 발명의 내용을 파악**하여 신규성 및 진보성을 판단하는데 도움

#### b. 2항

- 구 특허법은 제출을 강제하였으나, 개정 후 **임의 규정**의 성격을 가지게 됨

1항은 2항과는 달리 **제제조치가 없다**는 점, 2항은 **임의 규정으로 개정**되었다는 점에서 실무적으로 36조는 IDS제도와 같은 **강력한 성격을 가지는 것은 아니라고 판단됨**

# 보정

- 1) 발명의 정의
- 2) 자진보정
- 3) 심사의견통지서 받은 후 보정

## 1) 발명의 정의

### 전리법 제2조 2항

발명이란 물품, 방법 또는 그것을 개선한 것에 대하여 제출한 새로운 **기술방안**을 가리킨다.

### 중국전리법 심사지침

기술방안은 해결하고자 하는 기술문제에 대하여 채택한 자연법칙을 이용한 **기술수단의 집합**이다. 기술수단은 일반적으로 **기술특징에 의해 구현**된다.

#### a. 한국특허법상 발명

- 발명이란 자연법칙을 이용한 **기술적 사상**의 창작으로서 고도한 것

#### b. 차이점

- 기술방안이 기술적 사상보다 **더 구체적인 의미**를 가짐
- 기술방안은 구체적인 기술특징에 의해 구현되는 기술수단의 집합이며, 기술적 사상은 추상적이고 개념적인 착상

청구항은 일반적으로 명세서에 기재된 하나 이상의 **실시방식 또는 실시예를 개괄한 것**이다. (심사지침서)

## 2) 자진보정

### 전리법 제33조

출원인은 당해 특허출원문건을 수정할 수 있다. 단, 발명 또는 실용신안 의 특허출원문건에 대하여 수정은 원설명서 및 권리요구서에 기재된 범위를 초과하여서는 아니 되며 의장특허출원 문건에 대하여 수정은 원그림 또는 사진에 표시된 범위를 초과하여서는 아니 된다.

#### a. 시기

- i)실질심사 청구 時, ii)실질심사 진입통지서를 받은 날로부터 3개월 내에 자진보정을 할 수 있다.

#### b. 범위

- 원설명서 및 권리요구서에 기재된 범위를 초과해서는 안된다.

#### c. 기재된 범위

- 원설명서 및 권리요구서에 문언적으로 기재된 내용과 원설명서, 권리요구서 및 첨부된 도면에 기초하여 직접적으로 아무런 의혹 없이 확정할 수 있는 내용

#### d. 직접적으로 아무런 의혹 없이 확정할 수 있는 내용

- 당업자들이 원설명서, 권리요구서 및 첨부된 도면에 기초하여 유일하게 확정할 수 있는 내용

## 2) 자진보정

### e. 사례

#### example1

- 청구항 1 : ...진공유닛을 구성하는 메인챔버와 메인챔버의 전방과 후방에 설치한 프리챔버를 사용하여 10<sup>5</sup>torr의 감압조건을 유지...
- 10<sup>-5</sup>torr의 감압조건으로 보정하였으나 보정 불인정
- 명세서 전문에 챔버의 진공도를 10<sup>5</sup>torr로 유지시킨다고 기재
- 원 기재가 오기인 것은 인정하나 이러한 보정내용은 유일하게 확정할 수 있는 내용이 아니므로 거절결정 (10<sup>-4</sup>,10<sup>-3</sup>torr일 수도 있음)
- 한국에서는 오기인 것이 명백하다고 하여 보정 인정되었음

## 2) 자진보정

### • 명세서

#### 요약

본 발명의 목적은 전기전자제품의 케이스로 많이 사용되는 고분자재료의 성형제품에 기체 양이온을 조사함으로써 그 표면경도, 대전방지, 전자파차단 능력을 증강시켜 전자파나 정전기 등으로부터 사용자 및 전자부품을 보호하고, 제품의 수명을 연장시키며, 전자파 차단등을 위한 고분자재료 성형품의 표면 이온화 방법을 제공하는데 있다. 본 발명의 고분자재료 성형품의 이온화 방법은 진공펌프를 이용하여 진공부의 메인챔버 진공도와 이 메인챔버 전, 후의 프리챔버의 진공도를 10의 5승 torr를 유지시키는 제1단계와, 입구챔버의 캐리어 상의 스프링 홀더에 이온조사 대상 제품을 장착시키고 이를 예열챔버 및 프리챔버를 거쳐 메인챔버로 이송하는 제2단계와, 메인챔버내의 이온발생부에 인가되는 공급전력의 빔전류를 일정 수준으로 제어시키며, 필라멘트가열 또는 아크를 발생시키는 건(Gun)에서 플라즈마를 생성시켜 헬륨이나 알곤 또는 질소가스의 혼입을 통해 기체 양이온을 얻어 제품에 조사시키는 제3단계와, 메인챔버내에서 이온조사가 완료된 제품을 캐리어를 이용하여 프리챔버로 이동 시킨 다음 출구챔버를 통해 배출시키는 것으로 고분자재료로 성형된 제품의 표면 이온화를 완료하는 제4단계를 포함한다.

#### 발명(고안)의 구성 및 작용

위의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 고분자재료 성형품의 표면 이온화 방법은 진공펌프를 이용하여 진공부의 메인챔버 내 진공도와 이 메인챔버 전, 후의 프리챔버의 진공도를 10의 5승 torr를 유지시키는 제1단계와, 입구챔버의 캐리어 상의 스프링 홀더에 이온조사 대상 제품을 장착시키고 이를 예열챔버 및 프리챔버를 거쳐 메인챔버로 이송하는 제2단계와, 메인챔버내의 이온발생부에 인가되는 공급전력의 빔전

또한 상기 메인챔버의 진공도와 이 메인챔버 전, 후의 프리챔버의 진공도는 10의 5승 torr를 유지시켜 제품들의 표면이온화 연속 공정시 진공도 편차에 따른 양산성의 저하를 방지하도록 한다.

먼저 제1단계에서는 진공펌프를 이용하여 진공부의 메인챔버 내 진공도와 이 메인챔버 전, 후의 프리챔버의 진공도를 10의 5승 torr를 유지시킨다.

## 2) 자진보정

- 거절이유통지 및 보정서

[이유]

1. 이 출원은 발명의 상세한 설명 및 특허 청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항 및 제4항제2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아래 -

본원은 발명의 상세한 설명과 특허 청구범위 제1항에 진공도의 수치를 10의5승(105) torr로 기재하였으나, 이는 일반적인 진공상태로 볼 수 없는 바 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 구성을 기재하지 않은 것이며 보호받고자 하는 사항을 명확하고 간결하게 기재한 것으로 인정할 수 없습니다.

### 1. 본원의 의견제출이유 제1항에 대한 의견

본원 발명의 상세한 설명 및 특허 청구범위에서 기재하고 있는 진공도의 표기 "105torr"는 본원 발명의 명세서 작성 및 문서변환 과정에서 생긴 오류로서 그 진공도 값의 진정한 표기는 "10-5torr"입니다.

위의 진공도 값 "105torr"는 심사관님께서 지적하신대로 현실적으로 존재할 수 없는 값이므로, 본원 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구라도 위 진공도 값의 표기 "105torr"는 당연히 "10-5torr"의 단순한 오기로 인식할 수 있는 정도의 자명한 사항이라고 사료됩니다.

이에, 본원발명의 상세한 설명 및 특허청구범위에 기재된 진공도 값 "105torr"의 표기를 "10-5torr"로 정정한 보정명세서를 제출하오니, 이점 명백한 오기의 정정에 해당하는 사항으로 판단하시어 본원 발명의 보정을 승인하여 주시기 바랍니다.

## 2) 자진보정

## e. 사례

example2

- 명세서에 콘택트 렌즈의 직경을 **10cm**로 기재
- **10mm**로 보정한 것을 **인정**
- 사람 안구의 크기를 고려할 경우 콘택트 렌즈의 직경이 10cm 인 것은 명백한 오기이며, **단위의 오기임을 유일하게 확정**할 수 있음

example3

- 청구항 : A+B, A+B+C, 명세서 : A+B, A+B+D, A+B+C, A, B, C, D
- 청구항 보정 : A+B+C+D
- 명세서에 A+B+C+D에 관한 내용이 기재되지 않았으므로 **보정 불인정**
- **구성요소의 조합**에 대해서도 기재할 필요가 있음

## 2) 자진보정

## e. 사례

example4

- 상위개념으로 하위개념을 대체하는 경우 보정 불인정
- 청구항 : 코일 스프링지지부재
- 보정 : 탄성지지부재
- 탄성지지부재는 코일 스프링의 실시예 또는 실시방식으로 개괄할 수 없으므로 **원명세서의 범위를 벗어나므로 보정 불인정**
- 만일 매우 많은 종류의 탄성체에 대한 실시예를 기재하였다면 보정이 가능할 수도 있다고 봄

전리법 제33조의 해석상 **자진보정 단계에서 권리범위를 확장하거나 변경하는 것은 가능**하다. 하지만 **독립항의 보정은 매우 제한적**일 수 있다. 독립항은 명세서에 기재한 실시예에 의하여 **개괄될 수 있어야** 하며, 단순히 명세서 또는 도면에 기재된 내용이라는 이유만으로 그 보정이 허용되지는 않을 것이다. 따라서 자진보정 단계에서 권리범위를 확장하거나 변경하기 전에, 보정 후 청구항에 기재된 발명이 **실시예로 청구항을 충분히 개괄할 수 있는지 먼저 확인**이 필요하다.

## 3) 심사의견통지서 받은 후 보정

### 전리법 실시세칙 제51조 3항

출원인이 국무원 특허 행정 부서에서 발송한 심사의견 통지서를 받은 후 특허 출원 서류에 대한 보정은 통지서가 지적한 결함에 대하여 진행한다.

#### a. 범위

- 심사의견 통지서를 받은 이후에는 보정이 더욱 더 제한적
- 전리법 제33조 + 전리법 실시세칙 제51조 3항
- 통지서가 지적인 흠결에 대해서만 보정할 수 있으므로, 자진하여 권리범위의 확장이나 변경은 불가능

#### b. 심사지침

- 독립항내의 기술특징을 자진 삭제/변경하여 보호 범위 확대 된 경우
- 설명서에만 기재되어 있으며 보호를 요구하는 원 주제와 단일성이 결여된 기술내용을 보정된 청구항의 주제로 한 경우
- 원권리요구서에 포함되어 있지 않은 기술방안을 새로운 독립항/종속항으로 추가한 경우 허용되지 않는 보정
- 설령 원설명서 및 청구항의 범위라 할지라도 지적인 흠결에 대한 보정이 아니므로 불인정

## 3) 심사의견통지서 받은 후 보정

설명서에만 기재되어 있으며 보호를 요구하는 원 주제와 단일성이 결여된 기술내용을 보정된 청구항의 주제로 한 경우

- 특허청구범위를 보정할 때는 그 보정 전에 받은 거절이유통지에서 심사대상이 된 발명과 그 보정 후의 발명이 발명의 단일성 요건을 만족 해야 함
- 일본의 Shift amendment 와 유사

example

- 청구항1, 청구항2가 발명의 단일성이 없고, 청구항1이 신규성/진보성의 이유로 거절이유 통지 되었을 때
- 청구항1을 삭제 보정하는 것은 전리법 실시세칙 제51조 3항 위반으로 허용되지 않음
- 심사대상이 된 발명(청구항1)과 보정 후의 발명(청구항2)가 발명의 단일성을 만족하지 않기 때문
- 이를 만약 허용한다면, 실질적으로 다른 발명 2개를 1개의 심사비용으로 심사 받는 효과

### 3) 심사의견통지서 받은 후 보정

#### c. 예외

- 보정의 내용이 통지서가 지적한 사항을 벗어난 경우라도, 법 제33조의 규정을 만족하면서 원 출원서류의 흠결을 제거하여 특허권을 수여 받을 수 있다면 이 보정은 심사관의 동의를 거친 보정으로 인정
- 다만 이 경우에도 권리범위를 확장/변경하는 보정은 인정되지 않음

#### d. 주의사항

- 심사의견통지서를 받은 자는 최초거절이유통지와 혼동하여 청구항을 확장하거나 변경할 수 있다고 착각하기 쉬움
- 청구항의 확장/변경/추가는 자진보정시에만 가능하고, 자진보정은 시기적 제한이 있으므로 이를 주의해야 함

## 보정에 대한 제안

- 두 차례의 자진보정기회를 적극적으로 활용
- 출원과 동시에 실질심사를 청구하지 않고 타국의 심사결과를 참조하여 실질심사 청구시에 자진보정 활용
- 보정 시 용어의 변경은 가급적이면 피하도록 함

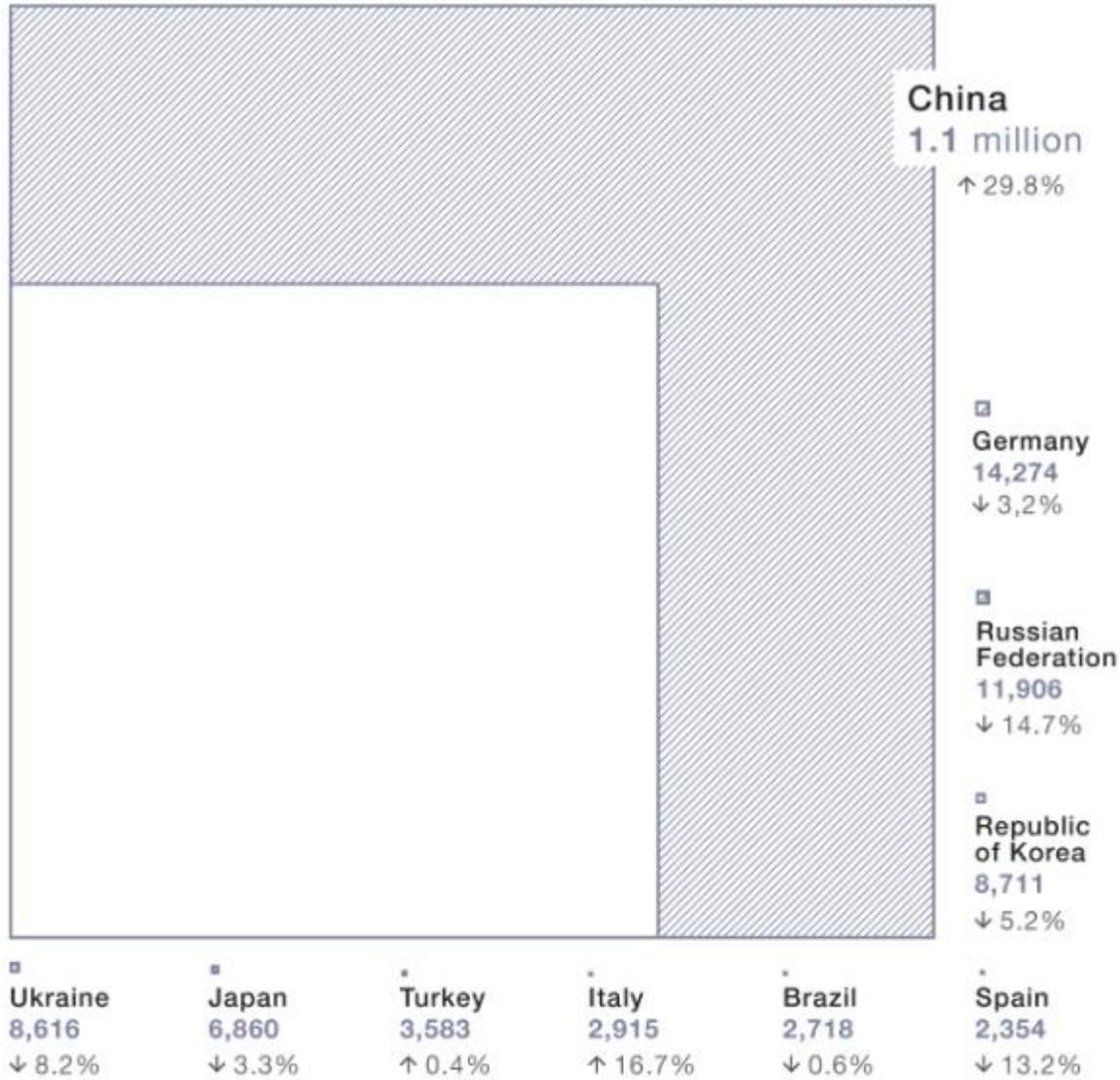
## 참고 - 실질심사청구 전 자진보정의 가부

- **심사실무 1부 1장 7.6**

- 초보심사절차에서 출원인이 전리법실시세칙 제51조의 규정에 따라 자진보정서류를 제출한 경우에는 심사관은 보정서에 대하여 형식심사를 진행하는 외에 자진보정을 제출한 시기가 전리법실시세칙 제51조의 규정에 부합하는지에 대해서만 확인할 필요가 있다. 규정에 부합하는 경우 합격이라는 처리의견을 작성한 후 포대에 철하며, 규정에 부합하지 아니한 경우에는 실질심사시 참고할 수 있도록 제공한다는 처리의견을 작성한 후 포대에 철한다. 자진보정 서류의 내용에 대해서는 심사하지 아니하며 실질심사에서 처리한다.

# 실용신안출원

- 1) 보호 객체
- 2) 심사 절차
- 3) 이중 출원
- 4) 무효 심판
- 5) 실용신안권 평가보고서
- 6) 이용 방안



나라별 실용신안 출원 건수 (출처 : WIPO)

## 1) 보호 객체

### 전리법 제2조 3항

실용신안이란 **제품의 형상, 구조 또는 그와 결합**하여 제출한 실용에 적합한 새로운 기술적 방안을 가리킨다.

#### a. 방법 발명은 인정되지 않음

#### b. 물품의 형상

- 물품이 가지고 있는, **외부에서 관찰할 수 있는 확정된 공간**을 의미
- 확정되지 않은 형상 즉 기체상, 액상 등과 같은 재료의 형상은 실용신안의 대상이 아님

#### c. 물품의 구조

- 물품의 구성요소의 배치, 구성 및 상호관계를 의미
- **기계적 구조와 회로 구조를 포함**
- 물품의 복수 개가 적층된 구조도 물품의 구조에 해당
- 분자구조, 조성 등은 보호대상이 아님
- 따라서 반도체구조, 기계 등 장치, 디스플레이 역시 실용신안의 대상

## 2) 심사 절차

### a. 무심사제도

- **초보심사만 진행**하며, 실질심사는 진행하지 않음
- 초보심사 : 출원서류에 대한 **방식심사**와 **명백한 실질적인 흠결**이 있는지에 대한 심사

### b. 명백한 실질적인 흠결

- 특허권을 수여 받을 수 있는 대상인지 여부
- 물품의 형상, 구조 또는 그 결합에 대한 기술방안인지 여부
- 올바른 보정인지 여부
- 단일성을 만족하였는지 여부
- 신규성을 명확하게 구비 했는지 여부
- 명백하게 선출원 위반인지 여부
- 외국출원규정을 만족했는지 여부

### c. 자진보정 기간

- **출원일로부터 2개월 내**에 자진보정을 진행할 수 있음

## 3) 이중 출원

### 전리법 제9조 1항

동일한 발명창작은 오직 하나의 특허권만을 부여한다. 단, 동일한 출원인이 동일한 날짜에 동일한 발명창작에 대하여 실용신안의 특허를 출원하고 또한 창작발명의 특허를 출원하였는데 먼저 획득한 실용신안의 특허권이 아직 종료되지 아니하였으나 신청인이 당해 실용신안 특허권의 포기를 성명한 경우 발명창작권을 부여할 수 있다.

#### a. 정의

- 동일한 출원인이 동일한 날, 동일 발명을 실용신안과 특허로 출원하였을 경우, 먼저 등록된 실용신안권의 포기를 성명하는 경우 특허권을 허여할 수 있다는 규정

#### b. 이용

- 특허출원에는 심사주의, 실용신안출원에는 무심사주의를 채택하므로 이중출원을 이용하여 먼저 실용신안권을 확보한 후 추후에 특허권을 획득하는 전략을 세울 수 있음
- 실용신안과 특허발명의 보호범위가 서로 다른 경우에는 실용신안을 포기하지 않을 수 있음. 즉, 실용신안은 넓은 권리범위를 확보, 특허는 좁은 권리범위를 확보하여 권리의 광협이 다른 발명을 확보할 수 있음

## 4) 무효 심판

### 전리법 제22조 3항

진보성이란 현존하는 기술과 비교하여 **당해 발명이 특별한 실질적인 특징과 현저한 진보성**이 있으며, **당해 실용신안이 실질적인 특징과 진보성**이 있음을 말한다.

#### a. 현존하는 기술을 인용

- **특허**의 경우 진보성 판단 시, **종래 기술을 하나 또는 그 이상**을 인용하여 판단
- **실용신안**의 경우 진보성 판단 시, **종래 기술을 하나 또는 둘**을 인용하여 판단

#### b. 기술분야

- **특허**의 경우 해당 기술분야 뿐만 아니라 **다른 기술분야도 고려**
- **실용신안**의 경우 **해당 기술분야만 고려**

#### c. 결어

- 심사시에는 **신규성을 명백히 구비했는지만** 판단
- 무효심판에서는 **진보성을 최대 2개의 현존기술로 해당 기술분야만 고려**하여 판단
- 결론적으로 **등록은 쉽고 무효시키기는 어려운** 권리

## 5) 실용신안권 평가보고서

### 전리법 제61조 2항

특허침해분쟁이 **실용신안권과 관련된 경우**에는, 인민법원 또는 특허업무관리부서는 **실용신안권자 또는 이해관계인**에게 특허청이 관련 실용신안권에 대하여 검색, 분석 및 평가를 진행한 후 작성한 **실용신안권 평가보고서의 제출을 요구할 수** 있으며, 특허침해분쟁을 심리, 처리하는 **증거로 삼을 수 있다.**

### 전리법 실시세칙 제56조

1. 실용신안 또는 디자인 특허권 부여 결정이 공고된 후 전리법 제60조 규정에 근거하여 **특허권자 또는 이해관계자**는 국무원 특허 행정 부서에 특허권 평가 보고서를 작성해 줄 것을 청구할 수 있다.
2. 특허권 평가 보고서 작성을 청구할 시 특허권 평가 보고 청구서를 제출해야 하며 특허번호를 명기해야 한다. 각각의 청구는 하나의 특허권에 한한다.
3. 특허권 평가 보고서 작성 청구서가 규정에 부합되지 않을 시 국무원 특허 행정 부서는 지정된 기한 내에 보정할 것을 청구인에게 통지해야 한다. 청구인이 기한 만료일까지 보정하지 않으면 청구하지 않은 것으로 간주한다.

특허청은 청구에 근거하여 실용신안권에 대하여 **검색을 진행하고 전리법 및 전리법 실시세칙에 부합하는지** 분석 및 평가하여 평가보고서를 작성한다.

## 5) 실용신안권 평가보고서

### a. 불복 가능여부

- 실용신안권 평가보고서는 특허청에 의한 행정결정이 아니므로, 실용신안권자 및 이해관계인은 평가보고서에 대하여 행정재심 및 행정소송으로 불복할 수 없음

### b. 평가보고서가 제소요건인지 여부

- 최고인민법원은 "평가보고서는 실용신안의 권리유효성에 대한 초보적인 증거이지 실용신안 침해소송의 제소요건이 아니다"라고 해석함

## 6) 이용 방안

### a. 존속기간의 측면

- 존속기간은 10년으로 비교적 짧으나, 무심사제도를 채택한 중국 전리법 하에서는 **이용할 수 있는 기간이 거의 10년**에 가까움
- 원천기술 등이 아닌 한 **일반적인 기술의 경우에는 충분한 보호기간**

### b. 권리의 효력 측면

- 진보성의 기준이 낮은 실용신안권의 보호범위는 오히려 특허권의 보호범위보다 넓을 수 있음
- 협상이나 소송 등에서 **유리한 고지를 차지할 가능성** 존재

### c. 권리 행사의 측면

- 무심사제도 하에서 **조속한 권리화** 가능
- 평가보고서가 제소요건이 아니므로 **권리행사에도 크게 제약이 없음**

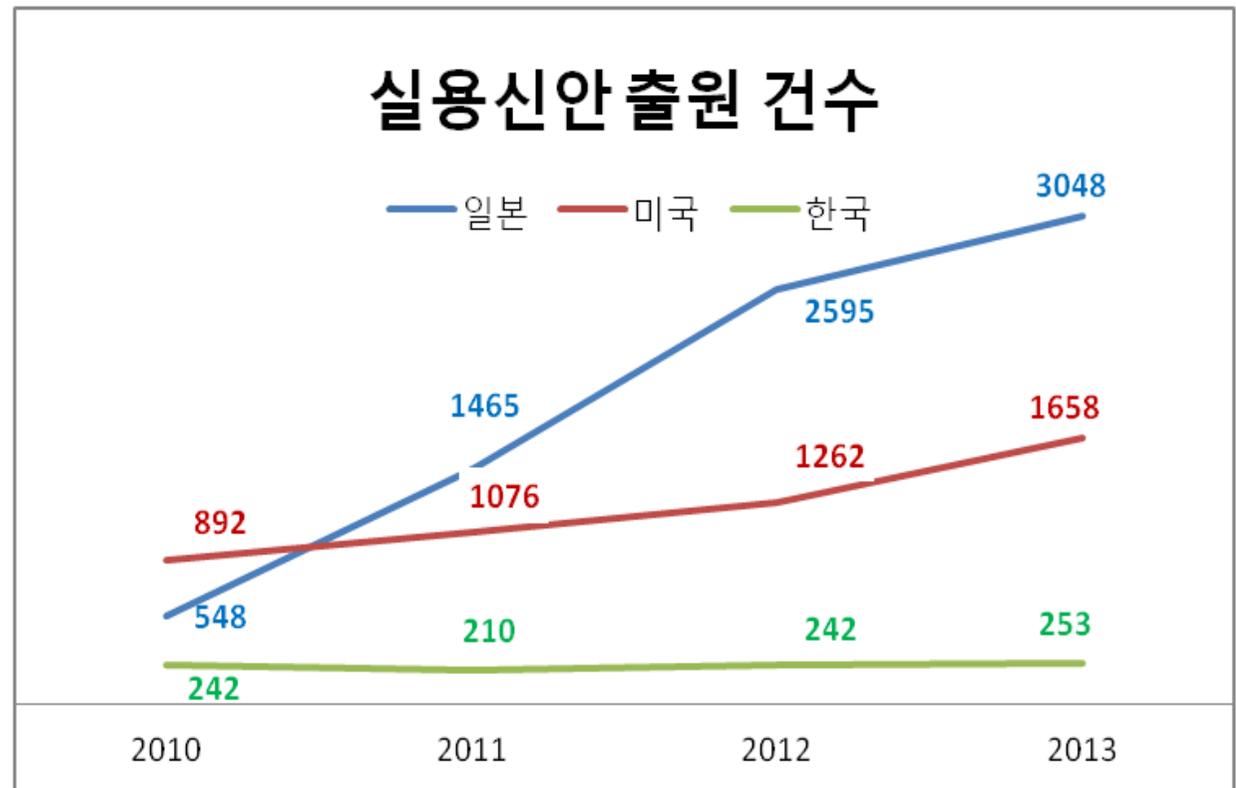
진보성이 낮은 기술을 **조속히 권리화** 할 수 있고, 이의 **권리행사도 크게 제약받지 않으므로** 중국 진출 시 실용신안출원을 이용하는 것도 고려해 볼 수 있음

## 참고 - 특허/실용신안 무효율

- 일본/미국의 실용신안출원**

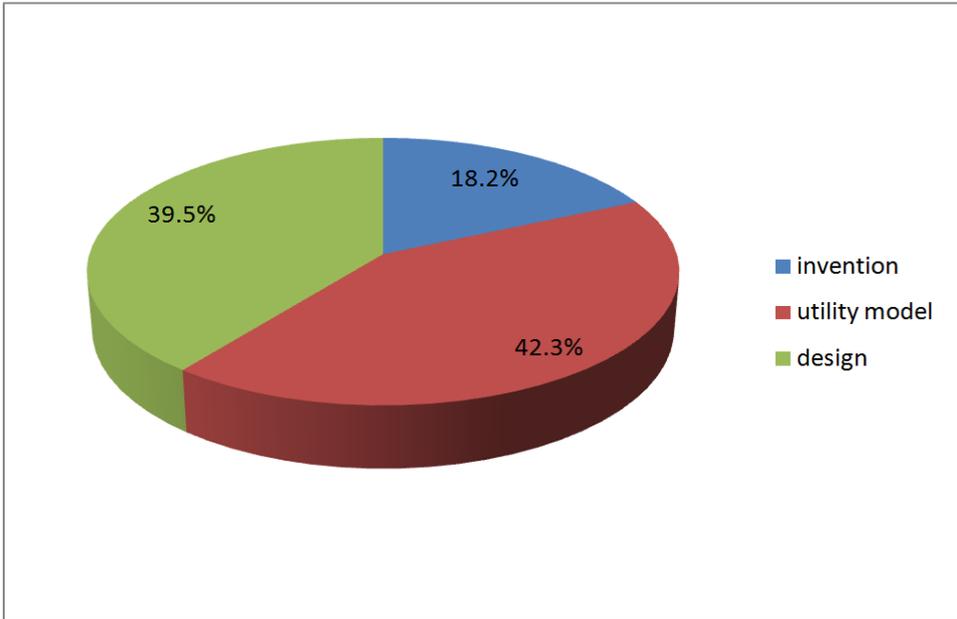
- 일본, 미국 등의 주요 경쟁국 기업은 지속적인 특허출원 증가와 함께 실용신안 출원을 대폭적으로 확대하는 추세

실용신안 출원 건수	일본	미국	한국
2010	548	892	242
2011	1465	1076	210
2012	2595	1262	242
2013	3048	1658	253



## 참고 - 특허/실용신안 무효율

- (총 무효심결 수)/(총 무효청구 수) 에 대한 신뢰도 있는 데이터는 없음
- (권리가 무효가 된 수)/(등록되었던 권리의 수) 에 대한 비율을 간접적으로 계산



무효로 된 약 2800건의 각 권리별 비율(SIPO)

- 중국특허 출원 수리건수 : 7,696,363건
- 중국특허 출원 수권건수 : 2,315,411건
- 중국특허 출원 유효건수 : 1,772,203건
- 중국 실용신안 출원 수리건수 : 8,101,960건
- 중국 실용신안 출원 수권건수 : 5,872,756건
- 중국 실용신안 출원 유효건수 : 3,154,485건

2016.12 기준 특허/실용신안 현황(SIPO) - KOTRA 제공

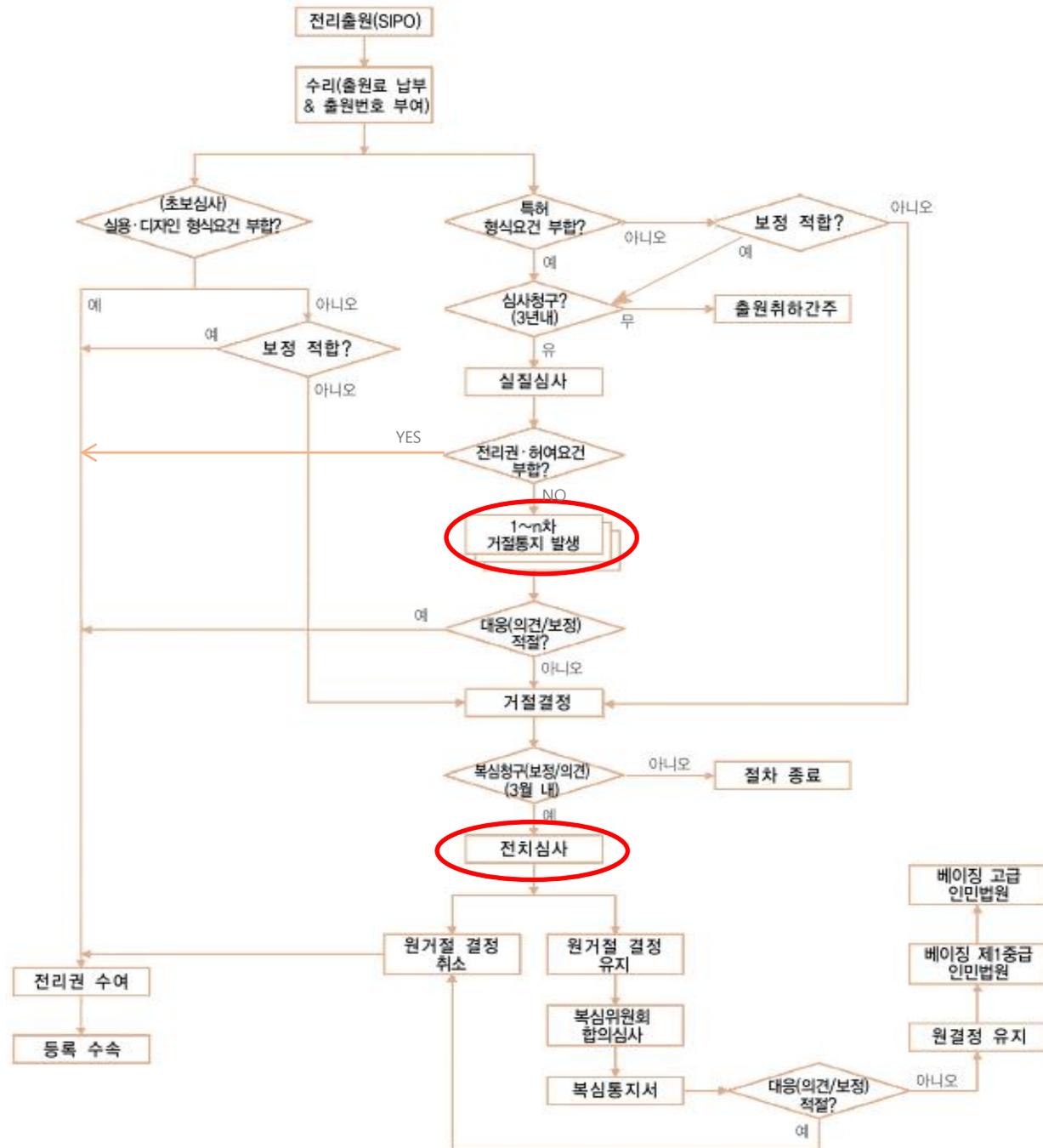
- $(2800 \times 0.182) / (2,315,411) \times 100 = 0.022\%$  ,  $(2800 \times 0.423) / (5,872,756) \times 100 = 0.020\%$
- **등록 특허 대비 특허무효율 = 0.022%, 등록 실용신안 대비 실용신안무효율 = 0.020%**
- **심사를 거쳐 등록되는 특허와, 무심사를 통한 실용신안의 무효율에 대한 차이는 거의 없다!**

# 출원절차

- 1) 출원절차 순서도
- 2) 절차 진행 시 유의점



## 1) 출원절차 순서도



## 2) 절차 진행 시 유의점

### (가) 출원

#### • 출원서류

- 출원 시 **반드시 중국어로 된 명세서**를 제출
- 출원 시 발명자 및 출원인의 **한자성명 필요**
- 위임장은 출원 후 보정명령에 따라 제출 가능
- **우선권증명서류는 출원일로부터 3개월 내** 제출하여야 함
- PCT 국내단계진입은 우선일로부터 30개월 내에 이루어져야 하나, 2개월의 번역문 유예기간이 보장됨
- 청구항 10항 초과시 청구항 추가비용 발생

#### • 우선권주장

- 한국과 마찬가지로 최초 출원일로부터 **1년 이내** 조약우선권주장 출원이나 국내우선권주장 출원이 가능

#### • 심사청구

- 심사청구는 **출원일(우선권 주장한 경우는 우선일)로부터 3년 내**에 가능하며, 출원인이 정당한 이유 없이 기간 내에 심사청구를 하지 않은 경우에는 그 출원은 취하 간주
- 특별한 사유가 있는 경우 우선심사청구도 가능하나, 외국인에게 인정된 경우는 거의 없으며, 외국인의 경우 **PPH를 활용하는 것이 보다 유리**

## 2) 절차 진행 시 유의점

### • 신규성의제

- 공지일로부터 6개월 내에 신규성 의제 주장이 가능하나, 1) 출원인 의사에 반한 공지 및 2) 중국정부가 인정한 박람회출품 및 학술대회발표에 의한 공지를 제외하고 인정받을 수 없음.

### • 자진보정

- 한국과 달리 심사 청구 시, 또는 실질 심사단계 진입 통지서를 받은 날로부터 3개월 내에만 자진보정을 수행할 수 있으며, 원 명세서 및 청구범위를 벗어난 보정은 불허됨.

## 2) 절차 진행 시 유의점

### (나) 심사

#### • 거절이유에 대응

- 특허출원에 대하여 실질심사를 진행한 후 전리법의 규정에 부합하지 않는다고 판단하는 경우에는, 출원인에게 지정한 기간 내에 의견을 진술하거나 또는 출원에 대하여 보정하도록 통지

- 출원인이 정당한 이유 없이 기간 내에 답변하지 않은 경우에는 그 출원은 취하 간주

- **1차 거절이유**는 거절이유통지서 수령일(문서발송일자로부터 15일 경과한 날을 수령일로 인정)로부터 **4개월 내** 답변서를 제출하여야 하고, **2차 거절이유 이후**는 수령일로부터 **2개월 내**에 제출하여야 함. **기간연장은 1개월 또는 2개월 선택하여 1회만 인정함.**

- 중국에서는 **거절이유 발행 회수에 사실상 제한이 없으며**, 설령 **1차 거절이유에 대한 보정 청구범위가 제시된 인용문헌과 대비하여 특허성이 인정되지 않더라도 바로 거절결정하지 않고 추가적인 답변 및 보정기회를 부여하는 것이 일반적**

## 2) 절차 진행 시 유의점

### • 거절결정에 대응

- 출원거절결정에 불복이 있는 경우, **통지를 받은 날로부터 3개월 이내(연장 불가)**에 전리복심위원회에 복심을 청구 가능
- 전리복심위원회는 복심결과, 원래의 거절결정이 전리법에 부합하지 않거나 보정된 전리출원 문서가 원래의 거절결정에서 지적된 결함을 해소했다고 인정하는 경우에는 원래의 거절결정을 취소하고 원래의 심사부문에 심사절차를 계속하도록 해야 함
- 복심의 결정에 불복하고자 하는 경우에는, 베이징 제1중급 인민법원에 항소할 수 있고, 그 판결에 불복할 경우에는 베이징 고급 인민법원에 불복할 수 있었음. 다만, 최근 베이징에 지재권전문법원이 설립되어 운영되고 있으므로 그동안 베이징 제1중급 인민법원에서 담당하는 심결불복소송 사건은 모두 지재권전문법원이 담당
- 복심의 결정, 즉 심결에 대한 취소를 구하는 중국의 항소심 법원의 경우 **새로운 증거를 받아들이지 않는 것이 일반적**이어서 항소심 법원 단계에서 새로운 증거에 의해 무효가 되는 등의 이례적인 경우를 방지하고 있다는 점에서 한국의 판례와 상이  
(다만 특허권자가 제출한 경우에는 받아들이며, 상표심리에서도 예외가 인정되고 있음)

## 2) 절차 진행 시 유의점

### (다) 등록

- 출원인은 **통지를 수령한 날로부터 2개월 이내에 등록절차를 수행**하여야 함. 기간 내에 등록 절차를 수행하는 경우에는 국무원 전리행정부문은 특허권을 수여하고 전리증을 교부하고 이를 공고해야 하며, 기간 내에 등록절차를 수행하지 않은 경우에는 특허권을 획득할 권리를 포기한 것으로 간주
- **특허 수여결정을 받은 날로부터 2개월 내에 분할출원이 가능**하므로, 이를 적절히 활용할 경우 미국의 계속출원과 마찬가지로 실질적으로 동일한 출원을 계속적으로 분할하여 유지시키는 전략을 구사할 수 있음

# 기재불비

- 1) 전리법에서의 발명
- 2) 명세서 기재요건
- 3) 청구항 기재요건
- 4) 청구항의 유형
- 5) 발명의 정의와 관련된 법조문
- 6) 예시
- 7) 결어

## 1) 전리법에서의 발명

### 전리법 제2조 2항

발명이란 물품, 방법 또는 그것을 개선한 것에 대하여 제출한 새로운 **기술방안**을 가리킨다.

### 중국전리법 심사지침

기술방안은 해결하고자 하는 기술문제에 대하여 채택한 자연법칙을 이용한 **기술수단의 집합**이다. 기술수단은 일반적으로 **기술특징에 의해 구현**된다.

#### a. 한국특허법상 발명

- 발명이란 자연법칙을 이용한 **기술적 사상**의 창작으로서 고도한 것

#### b. 차이점

- 기술방안이 기술적 사상보다 **더 구체적인 의미**를 가짐

- 기술방안은 구체적인 기술특징에 의해 구현되는 기술수단의 집합이며, 기술적 사상은 추상적이고 개념적인 착상

청구항은 일반적으로 명세서에 기재된 하나 이상의 **실시방식 또는 실시예를 개괄한 것**이다. (심사지침서)

## 2) 명세서 기재요건

### 전리법 제26조 3항

명세서는 발명 또는 실용신안에 대하여 **명확하고 완전한 설명**을 하여야 하며, 해당 기술영역의 기술자가 **충분히 실현할 수 있는지**를 기준으로 한다; 필요한 때에는, 첨부 도면이 있어야 한다. 요약서는 발명 또는 실용신안의 기술요점을 간단하고 명료하게 설명하여야 한다.

#### a. 완전

- 기재된 범위 : 원설명서 및 권리요구서에 문언적으로 **기재된 내용**과 원설명서, 권리요구서 및 첨부된 도면에 기초하여 **유일하게 확정할 수 있는 내용**
- 당업자가 종래기술로부터 **직접, 그리고 유일하게 확정할 수 없는 관련내용**은 모두 명세서에 설명 해야 한다.

#### b. 실현가능

- **당업자**가 명세서에 **기재한 내용에 따라** 그 발명 또는 고안의 기술방안을 실현하여 **그 기술문제를 해결하며 아울러 예측된 기술효과를 발생**할 수 있는 것

## 2) 명세서 기재요건

### c. 명세서 작성 방안

- 청구범위에 개괄된 기술방안과 대응되게 기술하되 상위개념과 하위개념을 결합하여 사용하며 여러면으로 설명
- 여러가지 표현방법으로 실시예를 설명
- 동일한 구성요소 또는 개념에 대하여 일치하게 설명
- 일괄적으로만 설명하지 말고 기술내용에 대한 충분한 해석과 설명 필요
- 수학적식을 통한 계산에 대해서는 각 변수의 정의가 명확해야 하고 현존 수학적식을 통하여 계산하더라도 그 과정에 대한 구체적 설명이 필요
- 기술방안이 간단한 발명에 대해서는 그 기술효과와 당업자에게 자명하지 않은 원인에 대해 중점적으로 부각

## 3) 청구항 기재요건

### 전리법 제26조 4항

특허청구범위는 **명세서에 근거**하여야 하며, **명확하고 간결**하게 특허보호를 요구하는 범위를 한정하여야 한다.

#### a. 명세서에 근거

- 당업자가 **명세서에 기재된 내용으로부터 얻을 수 있거나 개괄해 낼 수 있는 기술방안**이어야 하며, 명세서의 공개범위를 초과해서는 안됨

#### \* 심사지침 예시

i) '고주파 전기에너지를 사용하여 **물질에 영향을 주는 방법**' 청구항의 설명서에 '고주파 전기에너지를 이용하여 **기체중의 먼지제거**' 실시방식만 기재했다면 뒷받침 되지 않음

ii) '냉동시간 및 냉동정도를 제어하여 **식물종자**를 처리하는 방법' 청구항에서 설명서에 단지 **한가지 식물종자** 처리에 적용하는 방법만을 기재하였을 뿐이면 뒷받침 되지 않음

## 3) 청구항 기재요건

### a. 명세서에 근거

- 설명서에 기재된 정보가 불충분하여 당업자가 통상의 실험 또는 분석방법을 사용하여 설명서에 기재한 내용을 청구항의 보호범위까지 확대할 수 없는 경우에는 심사관은 출원인에게 당업자가 설명서에 공개된 내용을 기초로 하여 발명 또는 고안을 청구항의 범위까지 용이하게 확대할 수 있다는 것을 설명하도록 요구

#### \* 심사지침 예시

i) '합성수지성형물을 처리하여 그 성질을 변경하는 방법' 청구항에서 설명서에 열가소성 수지의 실시예만을 언급하였으며, 출원인이 그 방법이 열경화성 수지에도 적용이 된다는 것을 증명하지 못하는 경우 청구항을 열가소성 수지의 범위로 한정해야 함

## 3) 청구항 기재요건

### b. 명확

- 각 청구항이 명확해야 하고, 권리요구서를 구성하는 모든 청구항이 전체로서 명확해야 함
- 청구항의 유형이 물품청구항인지, 방법청구항인지 명확하게 나타낼 것
- '두꺼운', '얇은', '강한', '약한', '고온', '고압', '아주 넓은 범위' 등과같이 의미가 불명확한 용어를 사용해서는 안되나, '고주파'와 같이 특정 기술분야에서 이러한 용어가 공인된 확실한 의미를 가지는 경우는 예외로 함
- '예를 들면', '바람직하게는', '특히', '필요한 경우', '약', '가까운', '등', '또는 유사물' 등의 용어의 사용을 피하도록 함
- 청구항이 전체로서 명확하다는 것은 청구항간의 인용관계가 명확한 것을 가리킴

## 3) 청구항 기재요건

### c. 간결

- 각 청구항이 간결해야 하고, 모든 청구항이 전체로서 간결해야 함
- 하나의 전리출원에 보호범위가 실질적으로 동일한 2이상의 동일유형 청구항이 있어서는 안됨
- 기술특징 외에 원인 또는 이유에 대해 불필요한 서술을 하거나 상업성 선전용어를 사용해서는 안됨

## 3) 청구항 기재요건

### 전리법 실시세칙 제20조 2항

독립항 전체적으로 발명 또는 실용신안의 기술방안을 반영해야 하고, 기술문제를 해결하는데 필요한 기술특징을 기재해야 한다.

#### d. 독립항 기재규정

- 기술문제를 해결하는데 필요한 기술특징 : 그 기술문제를 해결하는데 불가결한 기술특징 즉, 선행기술과 구별되는 기술특징
- 명세서에서 공통적으로 추출될 수 있는 기술방안을 의미하기 때문에, 심사관은 기술문제를 해결하기 위한 수단이나 구성요소를 구체적으로 기재할 것을 요구

## 3) 청구항 기재요건

### 전리법 실시세칙 제21조

1. 발명 또는 실용신안의 독립권리요구는 서언부분과 특정부분을 포함하여야 하며 다음의 규정에 따라 서술하여야 한다.
  - (一) 서언부분 : 보호를 신청하는 발명 또는 실용신안 기술방안의 주제의 명칭과 발명 또는 실용신안 주제와 가장 근접한 기존기술과 공유할 수 있는 기술적 특징을 명기한다.
  - (二) 특징부분 : "그 특징은....." 또는 유사한 용어를 사용하여 발명 또는 실용신안을 가장 최근의 기존 기술과의 기술적 특징을 구분하여 명기한다. 이러한 특징과 서언부분에 명기하는 특징을 합하여 발명 또는 실용신안이 보호를 요구하는 범위를 한정한다.
2. 발명 또는 실용신안의 성격이 전관 방식으로 표현하기에 부적당한 경우 독립권리요구는 그 밖의 방법으로 서술할 수 있다.
3. 하나의 발명 또는 실용신안에는 하나의 독립권리요구에만 제한되며 아울러 동일한 발명 또는 실용신안의 종속권리 요구의 앞에 서술하여야 한다.

#### d. 독립항 기재규정

- 전제부에는 종래기술과 공유할수 있는 기술로 구성, 특징부분에는 종래기술과 대비되는 특징적인 기술로 구성한다. (제21조 1항)
- 1항의 방식으로 기재하기에 적합하지 않은 경우에는, 독립항을 전제부와 특징부로 구분하지 않아도 된다.(제21조 2항) 따라서 기재된 청구항이 잭슨식 청구항이 아니더라도 문제되지 않는다.
- 이러한 관점에서 전리법 실시세칙 제21조는 **예시적인 규정의 성격**을 갖는다고 볼 수 있다.

## 3) 청구항 기재요건

### 전리법 실시세칙 제20조 3항

종속권리요구는 **부가된 기술적 특징을 사용**하여 인용한 권리요구에 진일보한 제한을 하여야 한다.

#### e. 종속항 기재규정

- 종속항에 대한 개념은 한국 특허법과 동일하게, **인용하는 청구항의 기술특징을 추가적으로 한정하거나, 기술특징을 부가**하는 청구항을 의미
- 또한, 2 이상의 청구항을 인용하는 다중종속항은 택일방식으로서 앞의 청구항을 인용할 수 있으며, 다른 다중종속항의 기초로 삼아서는 안된다고 규정

## 4) 청구항 유형

### a. 기능식 청구항

- 최고인민법원 특허권 침해분쟁 소송사건 심리에 적용하는 법률에 관한 규정 제 4조에 따르면 청구항에서 기능 또는 효과로서 기술한 기술특징에 대하여, 인민법원은 명세서 및 첨부도면에 기술된 당해 기능 또는 효과의 구체적인 실시방식 및 균등한 실시방식을 결합하여, 당해 기술특징의 내용을 확정해야 한다고 함

- 청구항이 명세서에 의해 뒷받침 될 것을 엄격하게 따지고 있는 중국실무에 비추어 보아, 기능식청구항으로 등록받기가 쉽지는 않을 것이라 판단된다. 그러나 불가피하게 기능식 청구항을 써야 하는 경우에는, 가급적 많은 실시예를 작성하여 당업자가 실시예에 포함되어 있지 않은 내용이더라도 다른 대체방식을 채용하여 발명을 완성할 수 있다는 것을 용이하게 이해할 수 있다고 주장할 만큼 자세하고 다양하게 기술되어야 할 것

## 4) 청구항 유형

### b. 병렬선택법(마쿠쉬 청구항)

- 심사지침에 따르면 병렬선택법을 사용하여 개괄하는 경우에는, **병렬선택으로 개괄되는 구체적 내용은 서로 균등**하여야 하며, 상위개념으로 개괄된 내용을 '또는'과 같은 단어를 사용하여 하위개념과 병렬해서는 안된다. 또한, **병렬선택으로 개괄되는 개념은 그 의미가 명료해야 한다**고 함

### c. 잽슨청구항

- 전술한 바와 같이 특허법 실시세칙 제21조 1항에 의하면, 잽슨청구항을 이용 가능

### d. PBP청구항

- 심사지침에 따르면, 그 출원의 청구항이 한정하는 물품을 인용참증의 물품과 비교하여 볼 때 비록 방법은 다르지만 **물품의 구조 및 조성이 동일하다면** 상기 청구항은 신규성을 구비하지 못한다고 하며 이는 진보성 판단에도 적용

## 5) 발명의 정의와 관련된 법조문

### 전리법 제26조 4항

특허청구범위는 **명세서에 근거**하여야 하며, 명확하고 간결하게 특허보호를 요구하는 범위를 한정하여야 한다.

### 전리법 제33조

출원인은 특허출원서류에 대하여 보정을 진행할 수 있다. 다만, 발명 또는 실용신안에 대한 특허출원서류에 대한 보정은 **원 명세서 또는 특허청구범위에 기재한 범위**를 초과해서는 아니되며, 디자인출원서류에 대한 보정은 원 도면 또는 사진에 표시된 범위를 초과할 수 없다.

### 전리법 실시세칙 제20조 2항

독립항 전체적으로 발명 또는 실용신안의 기술방안을 반영해야 하고, **기술문제를 해결하는데 필요한 기술특징**을 기재해야 한다.

## 6) 결어

### a. 중국향 명세서의 작성

- OA에서 권리범위를 좁히지 않으면서 심사관의 거절이유를 극복하는 것은 매우 어려움
- 기재불비가 발생하지 않도록 처음부터 중국 실무에 맞는 명세서 작성 필요
- **최대한 다양한 실시예** 기재 필요

### b. 오역의 최소화

- **주어와 목적어**를 명확히 사용 ( 중국 어순 : 주어 술어 빈어 )
- 문장은 **최대한 짧고 간결**하게 사용

## 6) 결어

### 중국향 명세서 예시 (청구항)

한국/미국	중국
<p>(전략) ...                      a first data line and a second data line which are insulated from the gate line, cross the gate line to define a plurality of pixel regions, are disposed respectively on both sides of each pixel region to be separated from each other, and extend in a second direction;                      ... (후략)</p>	<p>(전략) ...  <u>a plurality of pairs of</u> a first data line and a second data line, <u>each pair of</u> a first data line and a second data line being insulated from the gate line, <u>the first data line and the second data line of each pair of a first data line and a second data line</u> extending in a second direction <u>substantially perpendicular to the first direction, the plurality of pairs of a first data line and a second data line bordering a plurality of pixel regions,</u> wherein the first data line and the second data line of each pair of a first data line and a second data line are disposed respectively on both sides of an individual pixel region of <u>the plurality of pixel regions</u> and are separated from each other; ...(후략)</p>

# 특허요건

---

- 1) 신규성
- 2) 진보성
- 3) 실용성



## 1) 신규성

### 전리법 제22조 2항

신규성이란, 당해 발명 또는 실용신안이 **현유기술(现有技术)에 속하지 않는 것**을 말한다;  
또한 **어떠한 단위 또는 개인**이 동일한 발명 또는 실용신안에 대하여 출원일 전에 국무원 특허  
행정부서에 출원을 제출한 적이 없으며, 출원일 이후 공개된 특허출원서류 또는 공고된 특허서  
류 중에 기재되지 않아야 한다.

#### A. 현유기술(现有技术)

- 개정 전 '공지'라 함은 국내외 출판물에 의해 공개되거나, 국내에서 사용 혹은 기타방식에 의  
하여 공개된 기술을 의미하였으나, 개정법에 의하면 '공지'는 **국내외에서 공개된 기술**을 뜻함
- 즉, 기타 국가와 동등한 원칙을 적용
- 출원일 이전에 공중이 알 수 있는 기술내용이어야 함
- 즉, 출원일 이전에 **공중이 획득할 수 있는 상태**에 있어야 하며 공중이 그로부터 실질적인 기  
술지식을 알 수 있는 내용을 포함하고 있어야 함

## 1) 신규성

### B. 저촉출원(확대된 선출원주의)

#### a. 전리법 제22조 2항 후단

- 어떠한 단위 또는 개인이 동일한 발명 또는 실용신안에 대하여 출원일 전에 국무원 특허 행정부서에 출원을 제출한 적이 없으며, 출원일 이후(출원일 포함) 공개된 특허출원서류 또는 공고된 특허서류 중에 기재되지 않아야 한다.

#### b. 한국특허법 제29조 3항

- 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것

2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것

## 1) 신규성

### C. 심사원칙

#### a. 동일한 발명 또는 고안

- 특허출원의 기술방안과 인용참증의 기술방안이 **실질적으로 동일한지**를 판단
- 두 기술방안이 **동일한 기술분야에 사용할 수 있으며, 동일한 기술 문제를 해결하며, 동일한 예측효과를 가지고 있음**을 확정할 수 있다면 양자는 동일한 발명 또는 고안
- **문언상 기재 또는 서술방식이 완전히 일치**한다는 것 뿐만 아니라, 당업자가 해당 문언상 기재 또는 서술방식으로부터 **유일하게 확정할 수 있는 내용**을 포함

#### b. 단독 대비

- 각 청구항을 각각의 현유기술 또는 저촉출원의 기술내용과 **단독으로 비교**하여야 하며, 여러 개의 현유기술 또는 저촉출원의 기술내용의 조합과 비교하여서는 안 된다.

## 1) 신규성

### D. 심사기준

#### a. 동일한 발명 또는 고안

- 보호를 요구하는 발명 또는 고안이 인용참증에 공개된 기술내용과 **완전히 동일**하거나 단지 **단순한 문자변환**인 경우에는 그 발명 또는 고안 → **신규성 X**

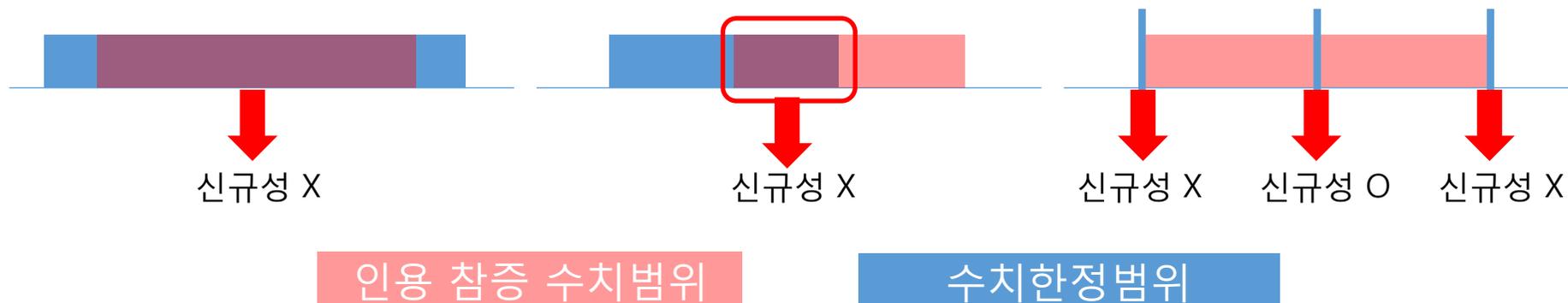
#### b. 구체개념과 일반개념 (하위개념과 상위개념)

- **하위개념의 공개된 경우, 상위개념**을 사용한 발명 → **신규성 X**

#### c. 관용수단의 직접 치환

- **단지 인용참증의 관용수단의 직접 치환**에 불과한 경우 → **신규성 X**

#### d. 수치 및 수치범위



## 1) 신규성

### D. 심사기준

e. 기능, 파라미터, 용도 또는 제조방법 등의 특징을 포함하는 물품 청구항

#### i) 기능, 파라미터 청구항

당업자가 그 기능, 파라미터에 의하여 보호를 요구하는 물품과 인용참증을 구분할 수 없다면, 보호를 요구하는 물품과 인용참증에 따른 물품이 서로 동일하다고 추정 → 신규성 X

#### ii) 용도특징을 포함하는 청구항

그 용도가 물품 자체의 고유한 특성에 의하여 결정되며 용도특징이 물품이 구조 및/또는 조성 면에 있어 변화를 일으킴을 함축하여 보여주지 않는다면 → 신규성 X

#### ii) 제조방법의 특징을 포함하는 청구항

그 출원의 청구항이 한정하는 물품을 인용참증의 물품과 비교하여 볼 때 비록 방법은 다르지만 물품의 구조 및 조성이 동일하다면 → 신규성 X

## 1) 신규성

### E. 동일한 발명창조의 처리 (심사지침)

- 전리법 제9조에 따르면, 동일한 발명창조는 하나의 전리권만 수여
- 2이상의 출원인이 동일한 발명창조에 대하여 전리출원을 한 경우 최초의 출원인에게 전리권을 수여
- 2건의 동일발명의 동일 출원
  - i) 출원인이 동일한 경우  
보정명령 → 보정 후에도 규정에 부합하지 않는 경우 2건 모두 거절
  - ii) 출원인이 다른 경우  
전리법 실시세칙 제41조1항 : 협의 명령 → 협의에 따르지 않으면 2건 모두 거절
  - iii) 동일 출원인이 같은날(출원일만 가리킴)에 동일한 발명창조에 대하여 실용신안 등록출원과 특허출원을 동시에 제출한 경우에는 선 등록된 실용신안권이 아직 소멸되지 않았고 출원인이 출원시 각각 서명한 경우에는 특허출원을 보정하는 것 외에 실용신안권을 포기함으로써 중복 수권을 피할 수 있다. (이중출원)

## 2) 진보성

### 전리법 제22조 3항

진보성이란 현유기술(现有技术)과 비교하여, 당해 발명이 특출한 실질적 특징과 현저한 진보가 있는 것을 가리키며, 당해 실용신안이 실질적 특징과 진보가 있는 것을 가리킨다.

#### A. 특출한 실질적 특징

- 당업자에게 있어서 현유기술과 비교하여 볼 때 자명하지 않은 것
- 자명한 것 :

당업자가 현유기술을 기초로 하여 논리적인 분석, 추리 또는 한정된 시험을 거쳐 획득할 수 있는 것에 불과 한 경우

#### B. 현저한 진보

- 현유기술에 비하여 유익한 기술효과를 발생할 수 있음을 의미

#### C. 당업자

- 하나의 가상 '인간'이며, 출원일 또는 우선일 이전의 발명의 해당 기술분야의 모든 일반기술 지식을 알고 있으며 그 분야의 모든 종래기술을 획득할 수 있으며 그 전의 일반 실험수단을 이용하는 능력을 갖추고 있으나 창의력이 없는 것으로 가정

## 2) 진보성

### D. 심사원칙

- 발명이 진보성을 구비하였는지를 평가할 때에는 심사관은 발명의 **기술방안 자체**를 고려하여야 할 뿐만 아니라 **발명의 해당 기술분야 및 근접한 기술분야, 해결하고자 하는 기술문제 및 발생하는 기술효과도 고려**하여야 하며 발명을 **하나의 전체로서** 대해야 함
- 신규성의 '단독대비'의 심사원칙과는 달리 **하나 이상의 종래기술 중 서로 다른 기술내용을 조합**하여 보호를 요구하는 발명에 대하여 평가를 진행
- **독립항이 진보성을 구비한 경우**에는 그 독립항의 종속항에 대한 진보성은 다시 심사하지 않음

## 2) 진보성

### E. 특출한 실질적 특징의 판단

#### a. 제일 근접한 선행기술을 결정

- 종래 기술 중에서 보호를 요구하는 발명과 **가장 밀접한 관계**를 갖고 있는 기술방안
- 발명이 특출한 실질적 특징을 구비하였는지를 판단하는 기초가 됨

#### b. 발명의 구별된 기술적 특징 및 발명이 실질적으로 해결하고자 하는 문제점을 확정

- 보호를 요구하는 발명이 가장 근접한 종래기술에 비하여 **어떤 구별특징**들이 있는지를 분석한 다음 그 구별특징이 실현할 수 있는 기술효과에 의하여 **발명이 실제로 해결하고자 하는 기술문제**를 확정

#### c. 구별된 기술적 특징이 자명한지를 판단

- 종래기술이 전체적으로 볼 때 **특정 기술암시**가 존재하는지

근접한 선행기술 결정

구별된 기술적 특징/  
실질적으로 해결하고자  
하는 문제점 확정

구별된 기술적 특징의  
자명성 판단

진보성

## 2) 진보성

### F. 현저한 진보의 판단

- 발명이 **유익한 기술효과**를 구비했는지를 고려
- 아래의 경우 일반적으로 현저한 진보를 구비한 것으로 판단
  - i) 발명이 종래기술에 비하여 **더욱 좋은 기술효과**를 구비, 예를 들면 품질개선, 생산량 향상, 에너지 절약, 환경오염 방지 등
  - ii) 발명의 **기술구상이 다른 기술방안을 제공**하였고, **그 기술효과는 종래기술의 수준에 거의 도달**
  - iii) 발명이 어떤 **새로운 기술의 발전추이**를 대표
  - iv) 발명이 부정적인 효과를 가지는 면이 있지만, 다른 일면에서는 **명백히 긍정적인 기술효과**를 가짐

## 2) 진보성

### G. 발명 유형별 진보성 판단

#### a. 선택발명

- 만약 발명이 단지 공지의 일부 가능성 중에서 선택된 것에 불과하거나, 단지 동일한 가능성이 있는 일부 기술방안에서 하나를 선택한 것에 불과하며 선택한 방안이 예측하지 못한 기술효과를 얻지 못하는 경우 → 진보성 X

- 만약 발명이 실현가능하고 한정된 범위내에서 구체적인 크기, 온도 범위 또는 기타 파라미터를 선택하였는데, 이러한 선택은 본 분야의 기술자가 통상의 수단을 통하여 얻을 수 있으며 예측하지 못한 기술효과를 발생하지 못한다면 → 진보성 X

- 종래기술에서 직접 유도해 낼 수 있는 선택 → 진보성 X

- 선택에 의해 예측하지 못한 기술효과를 발생 → 진보성 O

## 2) 진보성

### G. 발명 유형별 진보성 판단

#### b. 전용발명

- 특정 기술분야의 종래기술을 다른 기술분야로 전용한 발명
- 만약 전용이 유사 또는 근접한 기술분야간에 진행되었으며 예측하지 못한 기술효과를 발생하지 못하였다면 → 진보성 X
- 만약 이러한 전용이 예측하지 못한 기술효과를 발생할 수 있거나 원 기술분야에서 직면한 어려움을 극복하였다면 → 진보성 O

#### c. 용도발명

- 새로운 용도가 단지 공지 재료의 공지 성질을 이용한 것이라면 → 진보성 X
- 새로운 용도가 공지 물품의 새로 발견된 성질을 이용하였고, 예측하지 못한 기술효과를 발생한다면 → 진보성 O

## 2) 진보성

### H. 진보성 판단 시 참고되는 기타 요소

- a. 인간이 오랫동안 해결을 갈망해 왔으나 성공하지 못한 기술난제를 해결한 발명
- b. 기술편견을 극복한 발명
- c. 예측하지 못한 기술효과를 얻은 발명
- d. 상업적 성공을 거둔 발명

## 3) 실용성

### 전리법 제22조 4항

실용성이란 당해 발명 또는 실용신안이 **충분히 제조 또는 사용될 수** 있으며, **적극적인 효과**를 발생시킬 수 있는 것을 가리킨다.

#### A. 심사원칙

- 원 설명서 및 권리요구서에 공개된 **전체 기술내용을 근거**로 하며 청구항에 기재된 내용에만 한정해서는 안됨
- 출원된 발명 또는 **고안이 어떻게 창조되었는지 또는 이미 실시되었는지**는 실용성과 무관

## 3) 실용성

### B. 심사기준

- **자연법칙**에 위반 되어서는 안되며 **재현성**이 있어야 함

#### a. 재현성이 없는것

- 해당 기술분야의 기술자가 공개된 기술내용에 의하여 전리출원에서 기술문제를 해결하기 위하여 **채용한 기술방안을 반복 실시할 수 없는 것**은 실용성이 없음
- 이러한 반복 실시는 임의적 요소에 의존해서는 안되며 **그 실시결과는 동일해야 함**

#### b. 자연법칙을 위반한 것

- 자연법칙을 위반한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 **실시할 수 없으므로** 실용성을 구비하지 않음

#### c. 유일한 자연조건을 이용한 물품

- 특정한 자연조건을 이용하여 구축되었고 이동할 수 없는 **유일한 물품**은 실용성을 구비하지 않음

#### d. 인체 또는 동물체에 대한 비치료목적의 외과수술방법

- 비치료목적의 외과수술방법은 생명이 있는 인간 또는 동물을 실시대상으로 하는 것으로, **산업상 이용이 불가능**하므로 실용성을 구비하지 않음

## 3) 실용성

### B. 심사기준

#### e. 극한 상황에서 인체 또는 동물체의 생리 파라미터를 측정하는 방법

- 피측정대상을 극한 환경에 처하도록 하는 것은 인간 또는 동물의 생명에 위협을 주게 되고, 인간 또는 동물 개체마다 인내할 수 있는 **극한조건이 서로 다른 것**이므로, 경험이 있는 측정자가 피측정자의 **상황에 따라** 인내할 수 있는 극한조건을 결정하여야 하므로 **산업상 이용이 불가능**하여 실용성을 구비하지 않음

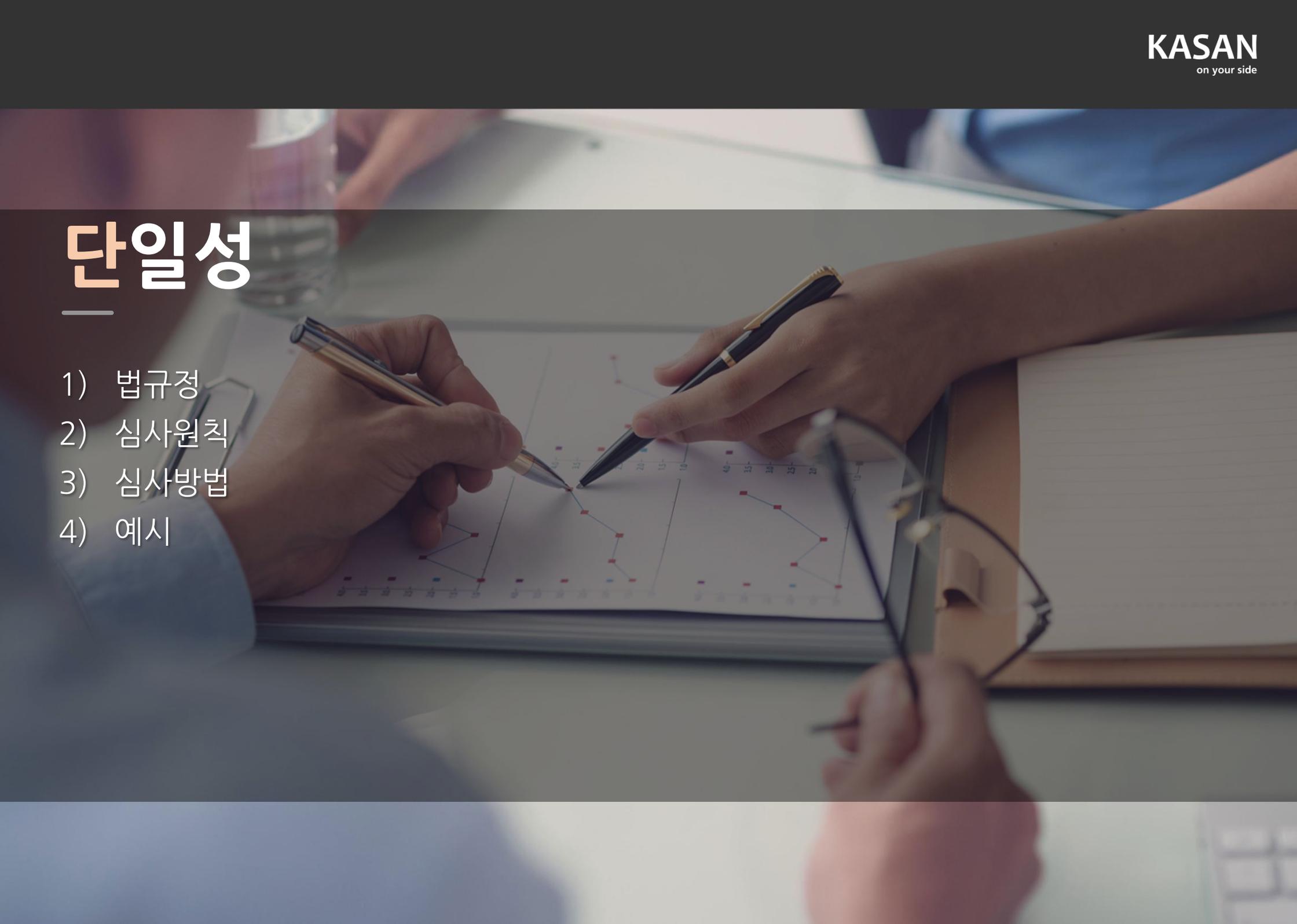
#### f. 긍정적 효과가 없는 것

- **명백하게 무익하거나 사회적 요구를 이탈**한 특허출원 또는 실용신안 등록출원의 기술방안은 실용성을 구비하지 않음

# 단일성

---

- 1) 법규정
- 2) 심사원칙
- 3) 심사방법
- 4) 예시



## 1) 법규정

### 전리법 제31조 1항

하나의 특허출원 또는 실용신안출원은 **하나의 발명 또는 실용신안으로 한정**하여야 한다. **하나의 총괄적 발명**의 개념에 속하는 2 이상의 발명 또는 실용신안은 하나의 출원으로 제출할 수 있다.

### 전리법 실시세칙 제34조

전리법 제31조 1항 규정에 근거하여 한 건의 특허출원으로 제출할 수 있는 **하나의 총괄적 발명 구상**에 속하는 두 개 이상의 발명 또는 실용신안은 반드시 **기술적으로 상호 관련**이 있어야 하고 하나 또는 다수개의 **동일 또는 대응되는 특정기술특징**이 포함되어야 한다. 특정기술특징은 각 발명 또는 실용신안을 **전체적으로 선행기술 대비 공헌이 있는 기술특징**을 말한다.

- 경제적인 이유 : 출원인이 1건의 전리비용을 납부하고 서로 다른 다수의 특허 또는 실용신안의 보호를 획득하는 것을 방지
- 기술적인 이유 : 전리출원의 분류, 검색 및 **심사에 편리를 도모**

## 2) 심사원칙

- 청구항에 기재된 기술방안의 실질적 내용이 하나의 총괄적 발명구상에 해당하는지를 검토
- 독립항간의 단일성에 대하여만 검토하면 되고, 독립항과 이를 인용하는 종속항 간에는 단일성 결여의 문제가 존재하지 않음
- 하나의 독립항이 신규성, 진보성의 결여 등의 이유로 전리권을 수여할 수 없는 경우에는 그 종속항간 단일성의 규정에 부합하는지를 검토
- 독립항1의 신규성 또는 진보성을 부정할 경우에는 그와 병렬된 기타 독립항들이 하나의 총괄적 발명구상에 해당하는지를 재확정 필요

## 2) 심사원칙

- 출원의 단일성은 **종래기술을 검색하기 전에** 확정할 수 있는 경우가 있으며, **종래기술을 검토한 후에야** 확정할 수 있는 경우도 있음

- 1건의 출원에 존재하는 서로 다른 발명이 **명백히 총괄적 발명구상을 가지지 못한 경우**에는 검색 전에 단일성이 결여된 것으로 판단할 수 있음

ex) 1건의 출원에 제초제 및 제초기 2개의 독립항 포함 → 양자는 동일 또는 상응하는 기술특징이 없으며, 동일 또는 상응하는 특정기술특징을 가질 가능성은 더욱 더 없으므로 명백히 단일성을 구비하지 않음

- 특정기술특징은 종래기술에 대한 발명의 기여를 구현하는 기술특징으로, 종래기술과 **상대적인 것**이므로 종래기술을 고려한 후에야만 확정가능

- 따라서 적지 않은 출원의 단일성에 대해서는 **검색을 진행한 후에야 판단**을 내릴 수 있음

## 3) 심사방법

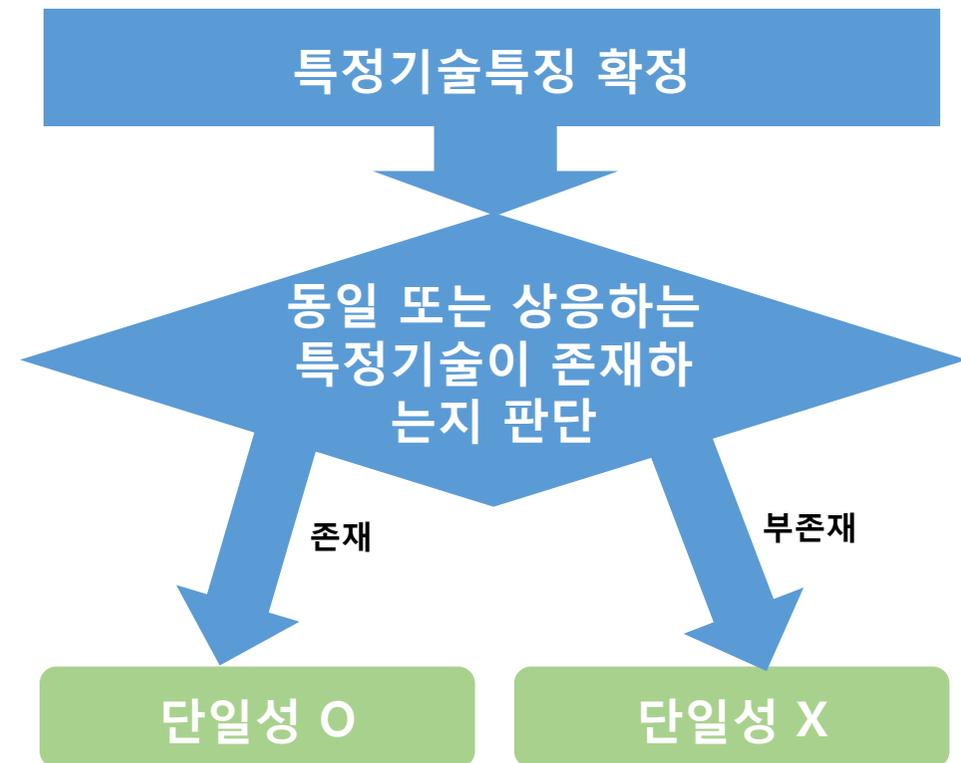
- 만약 이들 발명이 **동일 또는 상응하는 기술특징을 포함하고 있지 않거나** 포함하고 있는 동일 또는 상응하는 기술특징이 모두 **본 분야에 있어서 관용적인 기술수단인 경우** → 단일성 X

- 단일성의 결여가 명백하지 않은 2이상의 발명에 대하여 검색을 거쳐야만 단일성을 판단할 수 있는 경우에는 일반적으로 아래의 방법으로 분석

i) 첫번째 발명의 주제를 관련되는 종래기술과 비교하여 종래기술에 대한 발명의 기여를 구현하는 **특정기술특징을 확정**

ii) 두번째 발명에 첫번째 발명과 **동일 또는 상응하는 1 이상의 특정기술특징이 존재하는지**를 판단하여 이들 발명간에 기술적 관련이 있는지를 확정

iii) 만약 이들 발명간에 1이상의 동일 또는 상응하는 특정기술특징이 존재, 즉 **기술적 관련이 있으면 이들이 하나의 총괄적 발명구상에 해당**한다는 결론을 내릴 수 있음. 역으로, 각 항 발명간에 **기술적 관련이 없으면 이들이 단일성을 구비하지 않은 것으로** 확정할 수 있음



## 4) 예시

### A는 종래기술에 비해 진보성 있음

청구항 1 : 필라멘트 A

청구항 2 : 필라멘트 A로 제조된 전구 B

청구항 3 : 필라멘트 A로 제조된 전구 B 및 선회장치가 장착된 탐조등

청구항1, 청구항2, 청구항3  
특정기술특징인 A를 구비 → 단일성 有



전체로서 단일성 有

### A, B 는 종래기술에 비해 진보성 있으나, 상호간 기술관련성은 없음

청구항 1 : A를 특징으로 하는 콘베이어 X

청구항 2 : B를 특징으로 하는 콘베이어 Y

청구항 3 : A와 B를 특징으로 하는 콘베이어 Z

청구항1, 청구항2 : 공유하는 특정기술특징 無 → 단일성 無  
청구항1, 청구항3 : 특정기술특징 A → 단일성 有  
청구항2, 청구항3 : 특정기술특징 B → 단일성 有



전체로서 단일성 無

## 4) 예시

### 시축확장기와 시축압축기는 진보성 있음

청구항 1 : 영상신호의 시축확장기를 특징으로 하는 발신기

청구항 2 : 영상신호의 시축압축기를 특징으로 하는 수신기

청구항 3 : 청구항1의 발사기와 청구항2의 수신기를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상설비

청구항1, 청구항2 : 기술적 상호관련, 분리X → 단일성 有  
 청구항1, 청구항3 : 특정기술특징 시축확장기 → 단일성 有  
 청구항2, 청구항3 : 특정기술특징 시축압축기 → 단일성 有



전체로서 단일성 有

### A,B,C,D 모두 공지이고 AB조합은 진보성 無, ABC,ABD 조합은 진보성 有

청구항 1 : 수지A, 충전제B 및 방화제C를 포함하는 수지조성물

청구항 2 : 수지A, 충전제B 및 정전기 방지제D를 포함하는 수지조성물

A,B,C,D 신규성 無  
 AB 진보성 無  
 특정기술특징 : 청구항1 → ABC, 청구항2 → ABD  
 ∴ 동일/상응하는 특정기술특징 無 → 단일성 無



전체로서 단일성 無

## 4) 예시

### 화합물X의 신규성/진보성의 유무에 따른 단일성 판단

청구항 1 : 화합물X

청구항 2 : 화합물X의 제조 방법

청구항 3 : 화합물X를 살충제로 하는 이용

화합물X : 신규성/진보성 有

특정기술특징 : 화합물X → 단일성 有

전체로서 단일성 有

화합물X : 신규성/진보성 無

특정기술특징 :

청구항1 → 신규성/진보성 無, 거절

청구항2 → 화합물X의 제조방법

청구항3 → 화합물X를 살충제로 하는 이용

∴ 청구항2, 청구항3에 상응하는 특정기술특징이 無  
→ 단일성 無

전체로서 단일성 無

# 복심청구제도(거절결정불복복심)

- 1) 법규정
- 2) 복심청구의 요건
- 3) 복심청구에서의 보정
- 4) 복심청구 진행절차

## 1) 법규정

### 전리법 제41조

- ① 국무원 특허행정부서는 특허복심위원회를 설치한다. 특허출원인이 국무원 특허행정부서의 **출원을 거절하는 결정에 대하여 불복**하는 경우에는, **통지를 받은 날로부터 3개월 내**에, 특허복심위원회에 복심을 청구할 수 있다. 특허복심위원회는 복심 후, 결정하여 특허출원인에게 통지한다.
- ② 특허출원인이 특허복심위원회의 **복심결정에 불복**하는 경우에는, **통지받은 날로부터 3개월내에 인민법원에** 소를 제기할 수 있다.

### 전리법 실시세칙 제59조

특허복심위원회는 국무원 특허행정부서가 지정한 기술전문가와 법률전문가로 구성할 수 있으며, 주임위원은 국무원 특허행정부서 책임자가 겸임한다.

### 전리법 실시세칙 제60조

- ① 전리법 제41조 규정에 근거하여 특허복심위원회에 복심을 청구하는 경우에는, **복심청구서**를 제출하고 **이유**를 설명해야 하며, **필요한 때에는 관련된 증거를 첨부**해야 한다.
- ② 복심청구가 **전리법 제19조 1항 또는 제41조 1항의 규정**에 부합하지 않는 경우, 특허복심위원회는 수리하지 않으며, 복심청구인에게 **서면으로 통지하며 이유를 설명**한다.
- ③ 복심청구서가 **규정된 양식에 부합하지 않는 경우**, 복심청구인은 특허복심위원회가 **지정하는 기한 내에 보정**해야 하며, 기한 내에 보정하지 않는 경우에는 **당해 복심청구는 제출하지 않은 것으로 본다**.

## 1) 법규정

### 전리법 실시세칙 제61조

- ① 청구인은 **복심청구를 제출할 때** 또는 특허복심위원회의 **복심통지서에 대하여 답변할 때**, 특허출원서류를 보정할 수 있다. 다만, 보정은 **거절결정 또는 복심통지서가 지적한 흠결을 해소하는 것에 한정**되어야만 한다.
- ② 보정한 특허출원서류는 한 양식당 2부를 제출해야 한다.

### 전리법 실시세칙 제62조

특허복심위원회는 **수리한 복심청구서**를 국무원 **특허행정부문의 원심사부서에 전달하여 심사를 진행**하게 하여야 한다. **원 심사부서**는 복심청구인의 청구에 근거하여, **원결정을 취소하는 것에 동의**한 경우에는, 특허복심위원회는 **이에 근거하여 복심결정**을 해야 하고, 복심청구인에게 통지해야 한다.

## 1) 법규정

### 전리법 실시세칙 제63조

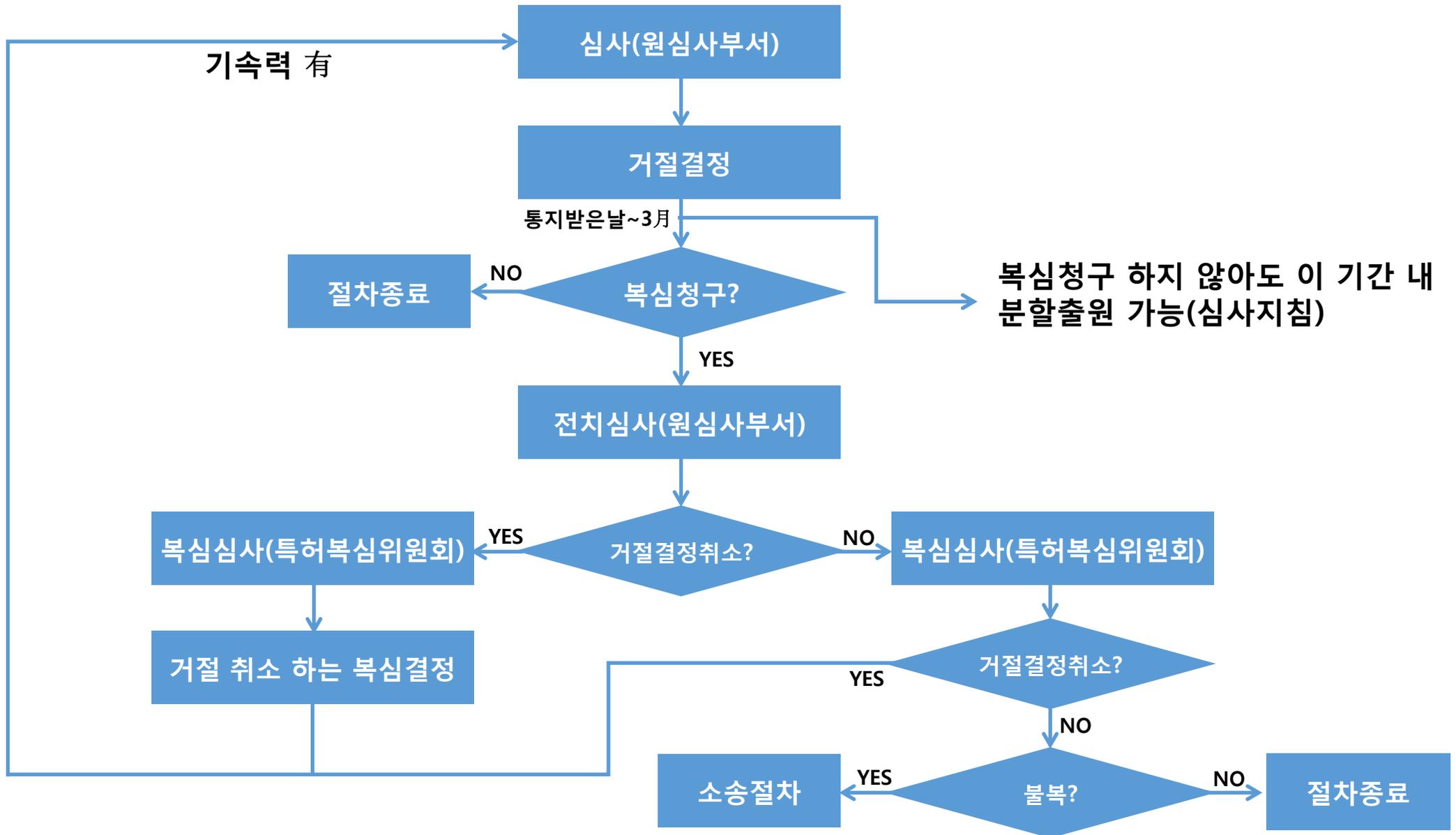
①특허복심위원회는 복심을 진행한 후, **복심청구가** 전리법 및 이 세칙의 관련된 **규정에 부합하지 않는다고 인정**되는 경우에는, 복심청구인에게 **통지**하여, **지정기한 내에 의견을 진술할 것을 요구**해야 한다. 기한 내 답변하지 않는 경우에는, **당해 복심청구는 취하된 것으로 보며, 의견진술 또는 보정을 진행한 후에**, 특허복심위원회가 특허법 및 이 세칙의 관련된 규정에 **여전히 부합하지 않는다고 인정**할 경우, **원 거절결정을 유지하는 복심결정**을 해야 한다.

②특허복심위원회는 복심을 진행한 후에, **원 거절결정이** 전리법 및 이 세칙의 관련된 **규정에 부합하지 않는다고 인정**되거나, 또는 **보정된 특허출원서류가 원 거절결정이 지적한 흠결을 해소**했다고 인정되는 경우에는, **원 거절결정을 취소**해야 하고, **원 심사부서가 계속하여 심사절차를 진행**한다.

### 전리법 실시세칙 제64조

①복심청구인은 특허복심위원회가 결정을 내리기 전에, 그 복심청구를 취하할 수 있다.

②복심청구인이 특허복심위원회가 결정을 내리기 전에 그 복심청구를 취하한 경우에는, 복심절차는 종료된다.



복심청구 하지 않아도 이 기간 내 분할출원 가능(심사지침)

## 2) 복심청구의 요건

### 1. 복심청구인

거절된 출원의 출원인만 청구할 수 있으며, 공동출원인 경우에는 공동으로 청구해야 함

### 2. 복심청구의 대상

전리국의 거절결정에 대하여 불복하는 경우에만 가능하며, 거절결정을 대상으로 하지 않는 것은 수리되지 않음

### 3. 복심청구 시기

복심 청구는 거절결정을 받은 날로부터 3개월 내에 제출  
복심 청구기간은 법정기간으로서, 기간 연장이 불가능

### 4. 비용

복심을 청구할 수 있는 기간 내에 납부하여야 하며, 특허의 경우 관납료 1000 RMB, 대리비 2700RMB 이고, 실용신안의 경우 관납료 300RMB, 대리비 2400RMB임

## 3) 복심청구에서의 보정

### 1. 보정시기

복심청구인은 복심청구와 동시에 또는 특허복심위원회의 복심통지서에 대한 답변시, 특허출원서류를 보정할 수 있다.

### 2. 보정범위

복심청구에서 특허출원서류에 대한 보정의 범위는 전리법 제33조 및 전리법 실시세칙 제61조 1항 단서에 따라 제한

복심청구 시에는 신규사항을 추가하지 않으면서 거절결정의 흠결을 제거하는 보정만 할 수 있으며, 복심통지서에 대한 답변시에는 신규사항을 추가하지 않으면서 특허복심위원회의 합의부가 지적한 흠결을 제거하는 보정만 할 수 있다.

## 4) 복심청구 진행절차

### 1. 전치심사

- 출원인이 복심을 청구하면, **전리법 실시세칙 제62조**의 규정에 따라 복심위원회는 거절결정을 내린 원 심사부서에 사건을 이송하여 **전치심사를 진행**하게 함
- 원 심사부서는 전치심사의견서를 작성하여야 하며, 특별한 상황을 제외하고 포대를 받은 날로부터 **1개월 내에 완료** 해야 함
- 원 심사부서는 **원칙적으로 전치심사의견에 거절이유 및 증거를 추가하여서는 안 되며**, 위에서 설명한 **보정의 범위에 부합하지 않은 경우 거절결정을 유지**하여야 함
- 복심 청구인이 **새로운 증거를 제출하거나 새로운 이유를 진술한 경우에 그 증거 또는 이유에 대하여 심사**를 진행
- 전치심사의견의 유형
  - ①복심청구가 성립하며 **거절결정을 취소하는데 동의**하는 의견, ②복심청구인이 제출한 보정서류가 출원 중에 존재하는 흠결을 극복하였고, **보정서류에 근거하여 거절결정을 취소하는데 동의**한다는 의견, ③복심청구인이 진술한 의견과 보정서류가 거절결정을 취소하는데 충분하지 않으므로 **거절결정을 유지**한다는 의견

## 4) 복심청구 진행절차

### 2. 복심심사

- 전치심사에서 거절결정이 유지되는 경우, 복심위원회는 합의심사를 개시
- 합의심사는 3인 또는 5인으로 구성된 합의부이며, 다수결 원칙으로 결정
- 합의심사는 서면심리, 구술심리 또는 두 가지를 결합한 방식으로 진행
- 합의부는 거절결정의 근거가 되는 이유 및 증거에 대한 심사 외에, 거절결정을 내리기 전에 출원인에게 통지한 적이 있는 다른 이유 및 증거를 이용하여 충분히 거절할 수 있는 경우, 또는 거절결정이 지적하지 않은 명확한 실질적인 흠결 또는 거절결정이 지적한 흠결과 동일한 성질을 가지는 흠결에 대하여 심사할 수 있음
  
- 복심결정이 거절결정을 유지하려고 하는 경우, 복심청구인이 전리법, 실시세칙 및 심사지침의 관련규정에 따라 보정해야만 거절결정을 취소할 수 있는 경우, 복심청구인이 증거를 더 제출하거나 관련문제에 대하여 설명해야 하는 경우, 거절결정이 지적하지 않은 이유 또는 증거를 도입해야 하는 경우 합의부는 복심통지서를 발송하거나 구술심리를 진행

## 4) 복심청구 진행절차

### 2. 복심심사

- 복심청구인은 **복심통지서를 받은 날로부터 1개월 내**에 **통지서가 지적하는 흠결**에 대하여 **의견을 진술하거나 보정을 진행**할 수 있다. 복심청구 구술심리통지서가 발송된 경우에는, 복심청구인은 구술심리에 참가하거나 그 통지서를 받은 날로부터 1개월 내에 통지서가 지적하는 흠결에 대하여 서면으로 답변할 수 있음
- 복심청구 심사결정은 복심청구가 성립되지 않아 거절결정을 유지한다는 결정, 복심청구가 성립하므로 거절결정을 취소한다는 결정, 복심청구인의 보정에 따라 거절결정의 흠결을 극복하여 보정서류에 근거하여 거절결정을 취소하는 결정이 있음
- **복심결정이 거절결정을 취소하는 경우에는** 원 심사부서는 특허복심위원회의 **결정을 이행해야 하며, 동일한 이유 및 증거로서 복심결과와 상반된 결정을 해서는 해서는 안됨**
- 청구인이 **특허복심위원회의 결정에 불복**하는 경우, **통지받은 날로부터 3개월 내**에 북경 제1중급인민법원에 불복소송을 제기할 수 있으며, 북경 제1중급인민법원의 판결에 불복하는 경우 북경 고급인민법원에 상소할 수 있음

## 4) 복심청구 진행절차

### 3. 계속심사

- 전치심사단계에서 원 심사부서가 원 거절결정을 취소한 경우 특허복심위원회는 합의심사를 더 진행하지 않고 전치심사의견에 근거하여 복심결정을 내리고 복심청구인에게 통지한다.
- 원 심사부서는 특허복심위원회가 복심결정을 내리는 것을 거치지 않고 직접 심사절차를 진행해서는 안됨
- 복심결정에서 취소결정이 내려진 경우, 특허복심위원회는 관련된 포대를 원 심사부서에 돌려보내고 원 심사부서는 심사절차를 다시 진행

# 대만특허법

- 특징적인 제도



## - 특징적인 제도

### 1. 이중출원

- 중국과 마찬가지로 동일한 출원인이 동일한 날에 특허출원과 실용신안출원을 하고, 특허가 허여될 때 등록실용신안을 포기하면 특허를 허여하는 제도
- 대만도 실용신안출원은 무심사주의, 특허출원은 심사주의를 채택하므로 조속한 권리화를 위해 이용할 수 있음
- 다만, 중국과의 차이가 있다면 대만은 등록실용신안의 권리 행사시에 **기술평가보고서를 반드시 제출하도록 의무화**

### 2. 자진보정기간

- 2013년 1월 1일 개정 특허법에서, 자진보정기간을 OA접수되기 전까지로 개정하였으므로, **OA나오기 전까지 자유롭게 자진 보정 가능** (구법의 경우, 출원일~15개월)

## - 특징적인 제도

### 3. OA

- 한국과 비슷하게 OA 제도 운영
- OA에서 거절이유를 극복하면 → 특허결정, 극복하지 못하면 → 거절결정
- 1OA이후의 보정이 새로운 거절이유를 발생 → FOA
- FOA 이후에는 보정의 범위가 제한되어, 청구항의 삭제, 제한, 오기의 정정, 불명확한 기재의 석명만 가능

### 4. 재심사청구

- 초심에 대한 거절결정에 대하여 불복하는 경우, 거절결정을 받은 날로부터 2개월 내에 재심사청구 가능
- 1OA 이후 거절결정 → 재심사청구시 보정의 범위 제한 없음
- FOA 이후 거절결정 → 재심사청구시 보정의 범위 제한 (FOA 이후의 보정의 범위와 같음)
- 재심사청구단계에서는 FOA를 바로 발행

## - 특징적인 제도

### 5. 분할출원

- 재심사결정이 있는 후에는 분할출원 불가능
- 초심에 대한 특허결정을 받은 날로부터 30일내에 분할출원 제출 가능

# 기타

---

- 1) PPH
- 2) 홍콩 특허 보호



## 1) PPH

## a. 우선심사제도

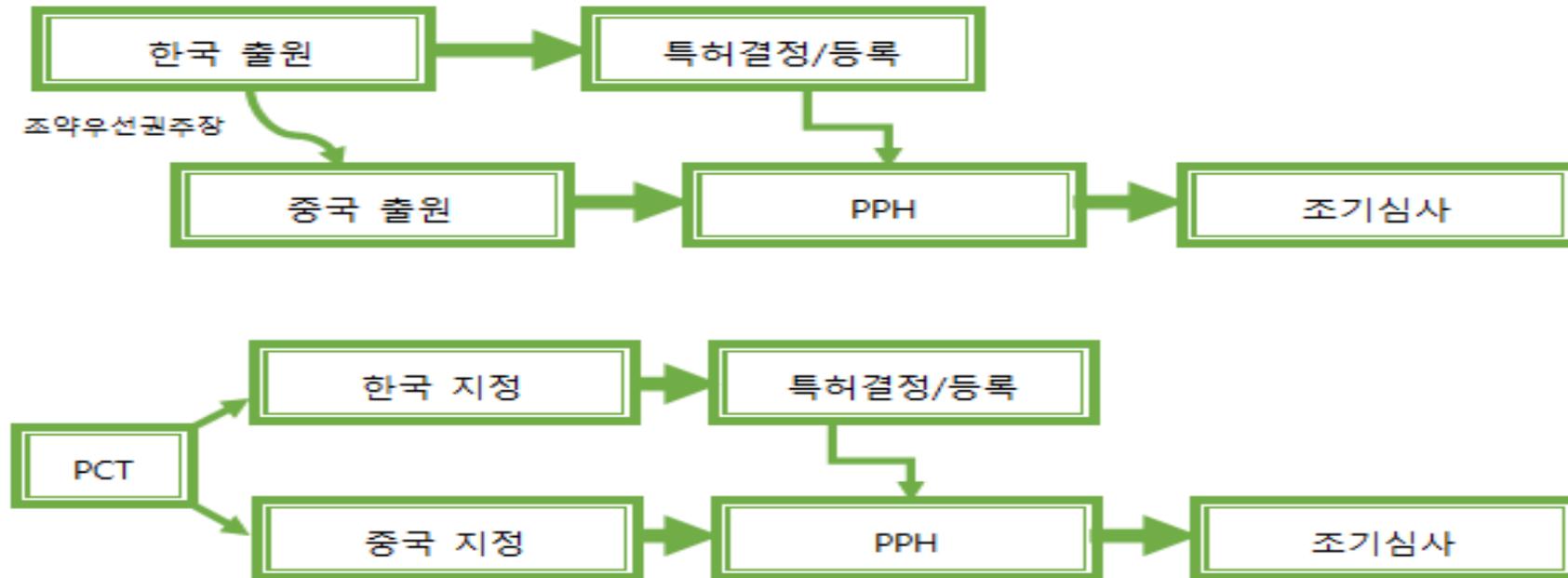
- 최근 중국은 "발명특허출원 우선심사 관리방법"을 발표하여 기존에 거의 이용되지 않던 **우선심사제도를 개편**
- 그러나 외국 출원인이 이용하기에는 **절차가 다소 복잡**한 면이 있음  
(성, 자치구, 직할시의 지식재산권국이 심사하고 의견을 명시하여 날인한 청구서 제출 등)

## b. 한-중 특허심사 하이웨이 (PPH : Patent Prosecution Highway)

- 세계적으로 **특허출원이 지속적으로 증가**하고 있고, 동일한 출원인이 **여러나라에 동일한 특허출원을 진행**하는 상황에서 특허심사의 적체를 해결하기 위한 방안으로 **PPH 제도 도입**
- 제1청에 제출한 특허출원 중 하나 이상의 청구항이 특허를 받을 수 있다고 판단되는 경우, 출원인은 제1청의 심사결과를 바탕으로 제2청에 조기심사를 요청하는 것을 말함
- 조기심사를 통하여 **빠른 등록**을 받을 수 있으며, 심사기간 및 의견제출통지서 횟수의 감소를 통하여 심사비용을 줄일 수 있고, 출원인이 등록여부에 대한 예상을 가능케 함

## 1) PPH

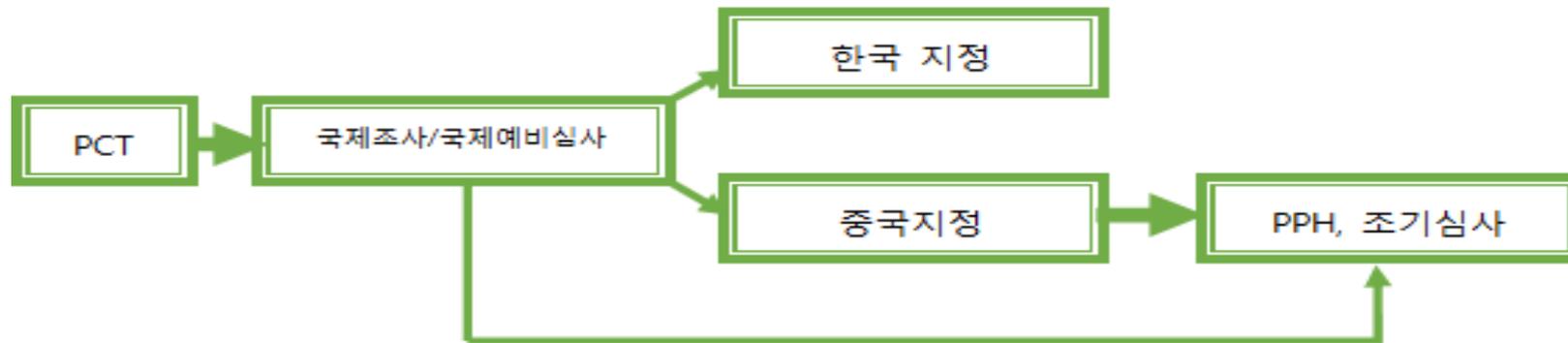
### c. 일반적인 PPH



- i) 중국출원과 한국출원이 연관성이 있을 것
- ii) 한국출원에서 등록가능성을 인정받은 청구항과 충분히 대응할 것
- iii) 중국출원이 이미 공개되었을 것
- iv) 실질심사단계에 진입하였을 것
- v) 심사의견통지서를 발행하지 않았을 것
- vi) 중국출원은 반드시 전자출원일 것

## 1) PPH

## d. PCT-PPH



- i) PCT 국제단계에서 '긍정적인 심사결과'를 받을 것  
국제조사 견해서, 국제예비심사 견해서, 국제예비심사 보고서에 특허성을 인정
- ii) PCT출원과 중국출원의 연관성
  - a) PCT 출원에 대응하는 중국출원이 국내단계에 진입하는 경우
  - b) 중국출원을 우선권 주장하는 PCT 출원
  - c) 대응하는 PCT출원을 우선권 주장하는 PCT 출원
  - d) PCT 출원을 우선권 주장하는 중국출원

## 참고 - 미국/중국 PPH 요건 및 절차

## • 미국 PPH 요건 및 절차

- i) 미국출원과 한국출원은 연관성이 필요하다.
- ii) 한국출원은 한국 특허청이 특허가능하다고 판단한 클레임을 하나 이상 갖고 있어야 하며, 출원인은 한국 특허청이 특허가능하다고 판단한 클레임의 사본, 그 클레임의 영어 번역문 그리고 그 영어번역문이 정확하다는 확인서를 제출하여야 한다.
- iii) PPH 프로그램 참가가 신청된 미국출원의 모든 클레임은 한국출원 중 특허가능하다고 판단된 클레임과 상응하여야 하며, 상응하지 않을 경우 상응하도록 보정되어야 한다.
- iv) PPH 프로그램 참가 신청된 미국출원에 대한 심사가 시작되어 있지 않아야 한다.
- v) 출원인은 PPH 프로그램 참가 신청서와 PPH프로그램에 의하여 미국출원에 특별한 지위를 부여받고자 하는 신청서를 제출하여야 한다.
- vi) 출원인은 신청의 근거가 된 특허가능 클레임을 갖고 있는 한국출원의 모든 심사관련 통지서의 사본을 제출하여야 하며, 그 영어 번역문 그리고 그 영어 번역문이 정확하다는 확인서를 함께 제출하여야 한다.
- vii) 출원인은 한국특허청의 심사관련 통지서에서 한국 심사관이 인용한 문헌을 열거한 IDS를 제출해야 한다. 출원인은 한국특허청의 심사관련 통지서에서 인용된 모든 문헌의 사본을 제출하여야 하지만, 그 인용문헌이 미국특허공보 또는 미국공개공보인 경우에는 제출하지 않아도 된다.
- viii) 모출원에 인정된 PPH 프로그램 참가 신청 및 특별 지위는 이 모출원의 계속출원에는 인정되지 않으며, 계속출원에 대해서는 별도로 그 요건을 충족하여야 한다.

## 참고 - 미국/중국 PPH 요건 및 절차

## • 중국 PPH 요건 및 절차

- i) 중국출원과 한국출원은 연관성이 필요하다.
- ii) 한국출원에서 등록가능성을 인정받은 청구항과 충분히 대응할 것
- iii) 중국 출원이 이미 공개되었을 것
- iv) 실질심사단계에 진입하였을 것
- v) 심사의견통지서를 발행하지 않을 것
- vi) 중국출원은 반드시 전자출원일 것
- vii) 특허심사 하이웨이 신청서와 한국출원의 의견제출통지서의 사본 및 이에 대한 중문 또는 영문 번역문을 제출해야 한다.
- viii) 등록가능성을 인정받은 청구항 및 그 번역문을 중문 또는 영문으로 제출
- ix) 한국특허청의 심사관이 인용한 인용문헌의 사본을 제출해야 하며, 인용문헌이 특허문헌인 경우에는 출원인은 이를 제출할 필요가 없다. 또한, 출원인은 인용문헌의 번역문을 제출할 필요가 없다.

## 2) 홍콩 특허 보호

중국 지적재산국에서 허여한 발명 특허는 **소정의 절차**를 거치면 홍콩 특별행정구에서 보호를 받을 수 있음

## a. 표준특허

- 지정특허당국에서 **등록된 특허에 대해 등록을 허여**하는 특허
- 지정특허당국 : 중국지적재산국, 영국특허청 및 영국을 지정했을 경우의 유럽특허청
- 기록청구와 등록청구가 필요
- 기록청구 : 지정특허당국에서 특허출원에 대한 **공개일로부터 6개월내**, PCT의 경우 지정특허청으로의 **국가진입일로부터 6개월내** 기록청구를 제출
- 등록청구 : 지정특허청에서 **특허 허여된 후 6개월 내** 혹은 지정특허출원에 대한 **기록청구가 공개된 후 6개월 중 늦은때까지** 제출

## b. 단기특허

- 출원인이 홍콩지적재산서 특허등록처에 직접 제출하여 허여받는 특허
- 한 번의 형식심사와 한 번의 등록절차를 거침
- 하나의 독립청구항만 허용

## - 중국 특허 출원 방안

1. 발명의 개념이 다르다는 것 유의
2. 필수구성요소가 무엇인지 정확하게 파악하고, 이를 부각시킬 수 있는 명세서 작성
3. 실시예는 최대한 다양하게
4. 주어와 술어, 빈어를 명확하게 사용하고, 짧은 문장 구성
5. 이중출원제도 고려 (실용신안출원의 활용)
6. 자진보정의 활용
7. PPH 활용

- 『중국특허법』 - 김태수 변리사 外
- 『2010 중국전리심사지침』 - 한국발명진흥회
- 『일본특허법 제17조의2 보정과 외국어 서면출원 제도에 관하여』 - 최석진 사무관
- 『중국특허마스터과정』 - 강장성 변리사
- 『중국 지식재산권 환경 변화 및 대응 방향』 - 국가지식재산위원회
- 『중국특허마스터과정』 - 손창호 변리사
- 『연구보고서 - 중국 지식재산권 소송제도의 변화 및 국내기업의 대응방향』 - 국가지식재산위원회
- 『중국특허관리 종합메뉴얼』 - KOTRA
- 『해외지식재산권보호 가이드북\_중국편』 - 한국지식재산보호협회
- 『미국특허법』 - 이해영 변리사

## Webpage

- USPTO (<http://www.uspto.gov>)
- WIPO ([www.wipo.int](http://www.wipo.int))
- SIPO ([www.sipo.gov.cn](http://www.sipo.gov.cn))
- KOTRA (<http://www.kotra.or.kr>)
- 중소기업청 수출지원 센터 (<http://www.exportcenter.go.kr>)
- 한국지식재산연구원 (<https://www.kiip.re.kr>)
- 국제심사정보 통합조회서비스 (<http://kopd.kipo.go.kr>)
- 산업재산보호협력국 국제협력과 2014년 10월 보도자료

A photograph of a business meeting. Several people are gathered around a table, looking at a large sheet of paper with a line graph. One person is pointing at the graph with a pen. Another person is holding a pen and looking at the graph. A third person is holding a pair of glasses. The scene is brightly lit, and the overall atmosphere is professional and collaborative.

**감사합니다**