

발 간 등 록 번 호
11-1430000-001982-01



공정한 이용을 위한 분할출원 제도 개선방안 연구

2023. 8.



제 출 문

특 허 청 장 귀 하

본 보고서를 "공정한 이용을 위한 분할출원 제도 개선방안 연구"의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 8월 31일

- 주관연구기관명 : 충남대학교 산학협력단
- 연 구 기 간 : 2023. 5. 30. ~ 8. 31.
- 주관연구책임자 : 충남대학교 김 동 준

<<공정한 이용을 위한 분할출원 제도 개선방안 연구>>

목 차

제1장 서론	7
제2장 분할출원 제도의 현황	7
I. 개요	7
II. 연혁	8
1. 1961년 제정 특허법	8
2. 1973년 개정 특허법	9
3. 1980년 개정 특허법	9
4. 1990년 개정 특허법	10
5. 1993년 개정 특허법	10
6. 2001년 개정 특허법	10
7. 2006년 개정 특허법	11
8. 2009년 개정 특허법	11
9. 2015년 개정 특허법	11
10. 2021년 개정 특허법	12
11. 정리	13
III. 분할출원의 방식	13
IV. 분할출원의 요건	14
1. 주체적 요건	14
2. 시기적 요건	14
3. 객체적 요건	15
V. 분할출원의 효과	16
VI. 다세대 분할출원	16
VII. 이중 특허	17
1. 심사기준	17
2. 판결례	18
VIII. 분리출원	19
IX. 사례 검토	21
1. 거절이유통지 관련	21
2. 지속적 분할출원 관련	22
3. 의약 분야 다세대 출원 관련	25

제3장 주요국의 분할출원 제도	26
I. 미국	26
1. 개요	26
2. 연혁	28
3. 계속성 출원의 방식	28
4. 계속성 출원의 요건	29
5. 계속성 출원의 효과	30
6. First Action Final Rejection	30
7. 계속출원 횟수 제한 논의	31
8. 이중 특허	32
II. 유럽특허청(EPO)	33
1. 개요	33
2. 연혁	34
3. 분할출원 방법 및 수수료	40
4. 분할출원의 요건	42
5. 분할출원의 효과	45
6. 다세대 분할출원	46
7. 이중 특허(Double Patenting)	47
8. 관련 심결	49
III. 일본	58
1. 개요	58
2. 연혁	58
3. 2006년 개정 내용	59
4. 분할출원의 요건	66
5. 분할출원의 효과	70
6. 이중 특허	71
IV. 기타	73
1. 영국	73
2. 독일	74
3. 중국	75
 제4장 분할출원 제도 개선 방안	 77
I. 주요국의 분할출원 제도 운영 현황 비교	77
1. 통계	77
2. 분할출원의 시기적 요건 등	78
3. 사례 검토의 시사점	80

II. 제도 개선의 기본 방향	80
III. 구체적 개선 방안	81
1. 분할출원의 시기/횟수	81
2. 다세대 분할출원의 제한(수수료)	84
3. 다세대 분할출원의 요건	87
4. 분할출원 등에 대해 First Action Final Rejection 제도 도입	93
5. 기타	97
 제5장 결론	 102

〈표 차례〉

〈표 1〉 분할출원의 시기적 요건 개정 경과	13
〈표 2〉 분리출원과 분할출원의 비교	20
〈표 3〉 유럽특허협약(EPC)의 분할출원 규정(개정 전·후 비교)	34
〈표 4〉 유럽특허협약(EPC) 규칙 제38조(개정 전·후 비교)	38
〈표 5〉 EPO 분할출원 세대별 추가 수수료(인상 내역, 단위 유로)	39
〈표 6〉 일본 특허청 분할출원 건수(1998년~2003년)	60
〈표 7〉 미국의 CIP 제도와 일본의 국내우선권 제도 비교	60
〈표 8〉 동일자 동일인에 의한 복수의 출원의 특허성 판단(미/일/유)	62
〈표 9〉 전체 특허출원 중 분할출원의 비율(주요국 비교)	77
〈표 10〉 세대별 분할출원 건수/비율(우리나라/EPO/영국)	78
〈표 11〉 분할출원의 시기적 요건 및 횟수 제한 여부(주요국 비교)	78
〈표 12〉 분할출원의 시기적 요건(주요국 비교)	82
〈표 13〉 분할출원의 수수료(개정 전·후 비교)	84
〈표 14〉 분할출원 추가 수수료 비교(우리나라 v. EPO)	87
〈표 15〉 다세대 분할출원의 요건(심사기준 개정 전·후 비교)	90
〈표 16〉 다중분할출원에 대한 외국 심사 기준(위 개정설명 자료 붙임 2)	91
〈표 17〉 다세대 분할출원 요건 개정안	92
〈표 18〉 원출원의 거절이유 활용 및 보정 제한 개정안	94
〈표 19〉 같은 날 같은 출원인에 의한 출원에 관한 특허성 판단	99

〈그림 차례〉

[그림 1] EPO 분할출원 수수료 체계	40
[그림 2] EPO G 1/05 사안의 개요	50
[그림 3] EPO G 1/06 사안의 개요	52
[그림 4] Nested Claims Requirement의 개요	53
[그림 5] Impeccable Pedigree Requirement의 개요	54
[그림 6] 일본의 분할출원 가능 시기(2006년 특허법 개정 전)	64
[그림 7] 일본의 분할출원 가능 시기(2006년 특허법 개정 후)	64
[그림 8] EPO의 분할출원 수수료 부과 체계	85
[그림 9] 다세대 분할출원 요건 검토 사례	88

제1장 서론

둘 이상의 발명을 하나의 특허출원(원출원)으로 한 경우 그 일부를 새로운 특허출원(분할출원)으로 분할할 수 있는데, 분할출원이 적법한 경우 그 분할출원은 원출원을 한 때에 출원한 것으로 본다(특허법 제52조). 분할출원 제도는 특허법에 규정된 이래 수차례 개정을 거치면서 오늘에 이르고 있는데 그 이용형태나 건수에서 많은 변화가 있었다.

과거 분할출원은 발명의 단일성 요건 위반의 거절이유에 대응하여 이루어지는 이른바 비자발적 분할출원이 그 주된 이용형태였으나, 엄격한 보정 제도 도입 후에는 새로운 보정 기회를 얻기 위한 수단으로, 분할 가능 시기가 확대된 이후에는 원출원의 거절결정 이후 출원 계속 상태를 유지하기 위한 수단이나 특허결정 후 권리범위를 재설정하기 위한 수단으로 활용되는 등 그 이용형태가 다양해지고 있고 이에 따라 그 건수도 증가하였다.

한편, 분할출원의 이용 형태가 다양해지고 그 건수가 증가하면서 특허청의 심사 부담이나 제도 남용에 대한 우려의 목소리도 존재한다. 즉, 분할출원의 증가로 인한 신규 출원에 대한 심사 처리 지연의 문제, 분할출원을 기초로 다시 분할출원을 하는 소위 다세대 분할출원으로 인한 심사 부담 증가의 문제가 지적되고 있고, 반복되는 분할출원으로 인해 출원 이후 상당 기간 권리범위가 불확정 상태로 되어 법적 안정성이 약화된다는 지적도 있다.

본 보고서는 분할출원 제도의 현황에 대해 살펴본 후, 주요국의 분할출원 제도에 대한 검토를 통해 제도 개선의 시사점을 도출한 다음, 이를 토대로 분할출원 제도 개선의 기본방향과 구체적 개선 방안에 대해 검토해 본다.

제2장 분할출원 제도의 현황

I. 개요

1961년 제정 특허법¹⁾ 제9조에서 처음 ‘출원 분할’에 대해 규정한 이래 현행 특허법 제52조(분할출원)로 이어져 오고 있는데, 주로 시기적 요건과 관련하여 수차례 개정이 있었다. 1961년 제정 특허법 제9조는 발명의 단일성에 대한 규정(제8조) 바로 다음에 위치하고 있는 것을 보면 출원분할의 기본 취지는, 특허출원이 발명의 단일성에 대한

1) 1961. 12. 31. 법률 제950호로 제정된 것. 시행 1961. 12. 31.

요건을 충족하지 않는 경우 이를 해소하기 위한 것이라고 볼 수 있다.²⁾ 다만, 2 이상의 발명을 출원한 자는 이를 분할할 수 있고 출원 분할의 ‘목적’이 반드시 발명의 단일성 위반 해소에 한정되어야 하는 것은 아니므로 출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않지만 발명의 설명이나 도면에 기재되어 있는 발명에 대해 보호하는 수단으로서의 의미도 갖는다.³⁾ 분할출원의 기본적 취지는 이와 같지만 실제 이용 형태를 보면, 청구범위 중 거절이유가 있는 부분과 없는 부분을 분할하여 거절 이유 없는 부분은 신속하게 특허 받고 거절이유 있는 부분은 따로 다투려는 경우,⁴⁾ 단일성 위반은 없지만 특허권 처분 등의 편의성을 고려하여 복수 개의 발명을 분할하고자 하는 경우, 최후 거절이유통지 후의 엄격한 보정제도에 대한 대응수단으로 활용하고자 하는 경우, 출원 상태 유지를 위한 경우,⁵⁾ 등록 후 권리범위 재설정을 위한 경우⁶⁾ 등 그 이용 형태가 다양해지고 있다.⁷⁾

II. 연혁

1. 1961년 제정 특허법⁸⁾

1961년 제정 특허법 제9조에서 출원 분할에 대해 규정하고 있었다.⁹⁾ 즉, 2이상의 발명을 1출원으로 한 자가 이를 2이상의 출원으로 분할출원한 경우에는 그 분할출원

2) 특허청, 특허·실용신안 심사기준(특허청 예규 제131호), 2023. 3., 6102면(“특허출원이 특허법 제45조의 1특허출원의 범위에 관한 요건을 만족하지 않는 발명을 포함하는 경우에는 특허받을 수 없으므로 출원일을 소급받으면서도 거절이유를 해소할 수 있는 방안의 마련이 필요하고…”).

3) 특허청, 앞의 심사기준, 6102-6103면(“공개의 대가로 일정기간 독점권을 부여하는 특허제도의 취지에서 보면 출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않았으나 발명의 설명 또는 도면에 기재되어 있는 발명에 대해서도 보호될 수 있는 길은 열려 있어야 하는바 분할출원제도가 도입되었다.[특법45, 특허6, 파리조약4(G)].”).

4) 물론 이와 같은 경우에는 최근 신설된 분리출원 제도도 활용할 수 있다.

5) 뒤의 사례 검토에서 확인할 수 있듯이, 최초 원출원에 대한 심사 결과 이후 상당 기간 출원 계속 상태를 유지하기 위해 지속적으로 분할 출원을 하는 사례가 적지 않다.

6) 2015년 개정 특허법(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 일부개정된 것)의 개정 취지(“하나의 출원에 2개 이상의 발명이 기재된 경우에 그 발명 중 일부는 원래의 출원에 남겨두고, 나머지 1개 이상의 발명을 별개 출원으로 분리 출원하는 분할출원 제도가 운영되고 있음. 그러나 현행법에서는 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간 또는 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간 등에만 분할출원할 수 있고, 특허등록결정 이후에는 분할출원을 할 수 없어 자신의 발명임에도 특허등록결정 이후 변화된 시장 환경에 맞추어 추가 권리화를 하지 못하는 문제점이 있음. 이에 출원인이 시장 환경 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간 외에도 특허결정의 등분을 송달받을 날부터 설정등록하기 전 3개월까지 분할출원할 수 있도록 분할출원 가능 기간을 확대하려는 것임.”).

7) 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010, 644-645면.

8) 1961. 12. 31. 법률 제950호로 제정된 것. 시행 1961. 12. 31.

9) 제9조 (출원분할) (“2이상의 발명을 1출원으로 한 자가 이를 2이상의 출원으로 분할출원한 경우에는 그 분할출원은 최초로 출원한 때에 출원한 것으로 본다.”).

은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다고 규정하여, 분할출원이 가능한 경우와 그 법적 효과에 대해 간단히 규정하고 있었다. 한편, 당시 특허법은 ‘출원 분할’ 외에 ‘특허권의 분할’도 제56조에 규정하고 있었는데,¹⁰⁾ 특허권자가 착오로 인하여 2 이상의 발명을 1 특허출원으로 한 것을 소명한 경우에 각 발명마다 각각의 특허권을 부여하는 허가심판을 청구할 수 있다는 내용이다.¹¹⁾

2. 1973년 개정 특허법¹²⁾

1973년 개정 특허법에서는 조문의 위치를 제10조로 변경한 다음, 분할출원의 시기의 요건에 대한 내용(제10조 제2항)과 공지예외 주장이나 우선권 주장 절차와 관련하여 출원일 소급효의 예외(제10조 제1항 단서)를 추가로 규정한 점에 특징이 있다.¹³⁾

3. 1980년 개정 특허법¹⁴⁾

1980년 개정 특허법에서는 분할출원의 시기를 보정 기간 내로 제한하고 있고(제10조 제2항), 확대된 선출원 규정 적용과 관련하여서 출원일 소급효의 예외를 규정하고 있다(제10조 제1항 단서).¹⁵⁾

10) 특허권 분할에 대한 내용은 1973년 특허법(1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전부개정된 것) 제63조(정정 및 분할 허가심판) 제2항에도 규정되어 있었고 이후 계속 존치되어 있다가 1980년 개정 특허법(1980. 12. 31. 법률 제3325호로 일부개정된 것) 제63조(정정허가심판)에서 삭제된 것으로 보인다.

11) 정연덕 외, “우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰-조문별 특허법해설”, 특허청 정책연구과제 보고서, 2007. 4., 308면 및 이 보고서를 참고한 정상조·박성수 공편, 앞의 책(김동준 집필 부분), 645면에서는, 1961년 제정 특허법에서는 ‘특허권의 분할’만이 규정되어 있었고 1973년 전부 개정 특허법(1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전부 개정된 것)에서 처음 ‘출원 분할’ 제도가 도입된 것으로 설명하고 있으나, 1961년 제정 특허법에서도 제9조(출원분할)(“2이상의 발명을 1출원으로 한 자가 이를 2이상의 출원으로 분할출원한 경우에는 그 분할출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다.”)에서 ‘출원 분할’에 대해 규정하고 있었음이 확인된다. 한편, 1946년 특허법(군정법령 제91호)에 대한 일부개정 법률인 1952년 특허법(1952. 4. 13. 법률 제238호로 일부 개정된 것) 제49조(“2 이상의 발명, 고안을 포함한 특허 출원을 2이상의 출원으로 분할하였을 시는 각 출원을 최초의 출원 당시에 한 것으로 차를 간주함.”)에서 출원 분할에 대해 규정하고 있었음이 확인되는 것을 보면, 1961년 제정 특허법에 의해 폐지된 1946년 특허법(군정법령 제91호)에서도 출원 분할에 대한 규정이 있었던 것으로 보인다.

12) 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전부개정된 것. 시행 1974. 1. 1.

13) 제10조(출원분할) (“① 2이상의 발명을 1출원에게 한 자가 이를 2이상의 출원으로 분할 출원한 경우에는 그 분할 출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제7조제2항 또는 제42조의 제1항 및 제2항의 규정에 해당하는 경우에는 예외로 한다. ② 전항의 규정에 의한 특허출원의 분할 출원은 사정 또는 심결이 확정된 후에는 할 수 없다.”).

14) 1980. 12. 31. 법률 제3325호로 일부개정된 것. 시행 1981. 9. 1.

15) 제10조(출원분할) (“① 특허출원인은 2이상의 발명을 1출원으로 한 경우 이를 2이상의 출원으로 분할할 수 있다. 이 경우에 그 분할출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 분할출원이 제6조의2에 규정하는 타특허출원 또는 실용신안법 제5조의2에 규정하는 특허출원에 해당하는 경우에 이들의 규정의 적용과 제7조제2항·제42조제2항 및 제3항의 규정의 적용에 있어서는 예외로 한다. ② 제1항의 규정에 의한 특허출원의 분할출원은 특허출원서에 첨부한 명세서 및 도면에 대한 보정을 할 수 있는 기간내에 한하여 이를 할 수 있다.”).

4. 1990년 개정 특허법¹⁶⁾

1990년 개정 특허법에서는 전부 개정에 따른 조문 체계 변화에 따라 조문의 위치가 제52조로 이동하였고, 조문 번호 변화와 당시 관련 제도(보정제도, 우선권 제도)의 내용을 반영하여 규정한 것이다.¹⁷⁾

5. 1993년 개정 특허법¹⁸⁾

1993년 개정 특허법에서는 제3항을 신설하여 분할출원의 조약우선권 주장시 증명서류 제출시기를 3월 이내로 규정하고 있다(제52조 제3항)¹⁹⁾

6. 2001년 개정 특허법²⁰⁾

2001년 개정 특허법에서는 기존 제3항의 위치를 제4항으로 이동하고, 분할출원 시 분할출원서에 분할출원의 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하도록 하는 내용을 제3항에 규정하고 있다.²¹⁾ 분할출원에 대한 것은 아니지만 2001년 개정에서는

16) 1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부개정된 것. 시행 1990. 9. 1.

17) 제52조 (분할출원) (“① 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 제47조 및 제50조의 규정에 의한 보정을 할 수 있는 때 또는 보정을 할 수 있는 기간내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 “分割出願”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 실용신안법 제4조제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하는 경우, 2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우, 3. 제54조제3항 및 제4항의 규정을 적용하는 경우, 4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우”).

18) 1993. 12. 10. 법률 제4594호로 일부개정된 것. 시행 1994. 1. 1.

19) 제52조 (분할출원) (“① 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 제47조 및 제50조의 규정에 의한 보정을 할 수 있는 때 또는 보정을 할 수 있는 기간내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 “分割出願”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 실용신안법 제4조제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하는 경우, 2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우, 3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우, 4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우, ③ 분할출원에 있어서 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조동항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월이내에 특허청장에게 제출할 수 있다.”).

20) 2001. 12. 31. 법률 제6582호로 일부개정된 것. 시행 2002. 7. 1.

21) 제52조 (분할출원) (“① 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 “分割出願”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각호의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 본다. 1. 분할출원이 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 실용신안법 제5조제3항에서 규정하는 특허출원에 대하여 제29조제3항 또는 실용신안법 제5조제3항의 규정을 적용하는 경우, 2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우, 3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우, 4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우, ③ 제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. ④ 분할출원에 있어서 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조동항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월이내에 특허청장에게 제출할

최후거절이유통지 등의 경우 엄격한 보정 제도가 도입되었고 이로 인해 분할출원이 새로운 보정 기회를 얻기 위한 수단으로 활용되기 시작하였다.

7. 2006년 개정 특허법²²⁾

2006년 개정 특허법에서는 분할출원의 대상을 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내로 구체적으로 규정하였고(제52조 제1항),²³⁾ 분할출원의 범위를 벗어나는 경우 분할출원을 거절하는 것으로(제62조 제6호) 변경하였다.

8. 2009년 개정 특허법²⁴⁾

2009년 개정 특허법에서는 분할 가능 시기를 확대하여, 거절결정에 대한 불복 심판 청구기간에도 분할이 가능하도록 하였다.²⁵⁾

9. 2015년 개정 특허법²⁶⁾

2015년 개정 특허법에서는 다시 분할 가능 시기를 확대하여, 특허결정 이후 설정등
수 있다.”).

22) 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 일부개정된 것. 시행 2006. 3. 3.

23) 제52조 (분할출원) (“① 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 “分割出願”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 본다. 1. 분할출원이 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하여 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정을 적용하는 경우, 2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우, 3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우, 4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우, ③ 제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. ④ 분할출원의 경우에 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.”).

24) 2009. 1. 30. 법률 제9381호로 일부개정된 것. 시행 2009. 7. 1.

25) 제52조 (분할출원) (“① 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간, 2. 특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간 ② 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 “分割出願”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 본다. 1. 분할출원이 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하여 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정을 적용하는 경우, 2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우, 3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우, 4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우, ③ 제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. ④ 분할출원의 경우에 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.”).

26) 2015. 1. 28. 법률 제13096호로 일부개정된 것. 시행 2015. 7. 29.

록기간에 분할이 가능하도록 하였다.²⁷⁾ 다만, 외국어특허출원 제도 도입(제42조의3 신설) 등에 따라 신설된 제52조 제1항 단서, 제5항, 제6항은 2014년 특허법 개정²⁸⁾ 시 추가된 것이다.

10. 2021년 개정 특허법²⁹⁾

2021년 개정 특허법에서는, 거절결정불복 심판청구기간 연장(30일→3개월)에 따라 분할 가능 시기도 확대되었고(제52조 제1항 제2호), 우선권 자동 인정 제도(제52조 제4항)도 마련되었다.³⁰⁾ 한편, 2021년 개정에서 분리출원 제도가 신설되었다.³¹⁾

27) 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 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다. 1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간, 2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의3에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간, 3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등목을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간 ② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우, 2. 제30조제2항을 적용하는 경우, 3. 제54조제3항을 적용하는 경우, 4. 제55조제2항을 적용하는 경우, ③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. ④ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다. ⑤ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다. ⑥ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.”).

28) 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 일부개정된 것. 시행 2015. 1. 1.

29) 2021. 10. 19. 법률 제18505호로 일부개정된 것. 시행 2022. 4. 20.

30) 52조(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 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다. 1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간, 2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의3에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간, 3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등목을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간, ② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우, 2. 제30조제2항을 적용하는 경우, 3. 제54조제3항을 적용하는 경우, 4. 제55조제2항을 적용하는 경우 ③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. ④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원

11. 정리

분할출원 제도 관련 특허법 개정 연혁을 보면, 주로 분할의 시기적 요건에 대한 변화가 눈에 띈다(아래 <표> 참조). 1980년 개정 특허법에서 시기를 제한한 이후에는 분할 가능 시기가 계속 확대되어 온 것을 알 수 있다.

<표 1> 분할출원의 시기적 요건 개정 경과

구분	분할 가능 시기	비고
1961년 제정, 1973년 개정	출원 계속 중/출원 계속 중 사정·심결 확정 전	
1980년 개정	출원 계속 중 + 보정 가능 기간	제한
2009년 개정	출원 계속 중 + 보정 가능 기간 + 거절결정불복심판 청구 기간	확대
2015년 개정	출원 계속 중 + 보정 가능 기간 + 거절결정불복심판 청구 기간 + 특허결정 후 설정등록 전	확대
2021년 개정	출원 계속 중 + 보정 가능 기간 + 거절결정불복심판 청구 기간(확대) + 특허결정 후 설정등록 전	확대

분할의 시기적 요건 외에는 주로 분할출원의 절차를 간소화하는 측면에서 제도 개선이 이루어져 왔음을 알 수 있다(예를 들면, 우선권 주장 절차 등).³²⁾

III. 분할출원의 방식

분할출원 시 특허출원서에는 분할출원의 취지와 분할의 기초가 된 원출원의 표시

인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다. ⑤ 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취할 수 있다. ⑥ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다. ⑦ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다. ⑧ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.”).

31) 2021년 개정 특허법(2021. 10. 19. 법률 제18505호로 일부개정된 것)의 개정 이유(“특허거절결정에 대한 심판의 청구가 기각된 후에도 일정 범위 내에서 거절결정에 포함되지 않은 청구항을 분리하여 출원을 할 수 있도록 분리출원제도를 도입하여 출원인이 특허받을 수 있는 기회를 확대”).

32) 2021년 개정 특허법(2021. 10. 19. 법률 제18505호로 일부개정된 것)의 개정 이유(“분할출원의 우선권 주장 기재를 생략할 수 있도록 함으로써 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고 출원인의 편의를 도모하려는 것임”).

를 하여야 하며(특허법 제52조 제3항), 특허법시행규칙 제29조에 따라 별지 제14호서식의 특허출원서에 명세서 등 각호의 서류를 첨부하여 새로이 출원하여야 한다. 분할출원시에 원출원을 표시하지 않은 경우에는 그 분할출원은 적법한 분할출원으로 인정되지 않으며, 또한, 자명한 오기를 제외하고는 분할출원 후 분할출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정도 불가하다.³³⁾

IV. 분할출원의 요건

1. 주체적 요건

분할출원을 할 수 있는 권리를 가진 자는 원출원을 한 자 또는 그 승계인(원출원인)이다.³⁴⁾ 공동출원의 경우에는 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 한다.³⁵⁾ 분할출원의 출원인이 원출원의 출원인과 일치하지 않는 경우(복수인 경우에는 모두 일치)에는 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다.³⁶⁾ 원출원과의 출원인 동일성은 분할출원되는 시점을 기준으로 판단하므로, 분할출원된 날에 원출원의 출원인 명의를 변경된 경우에는 적법한 것으로 취급한다.³⁷⁾

2. 시기적 요건

분할출원을 할 당시 분할출원의 기초가 되는 원출원이 특허청에 계속 중이어야 분할출원을 할 수 있으므로,³⁸⁾ 원출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 때에는 분할출원을 할 수 없다.³⁹⁾ 분할출원 당시 원출원 절차 계속 중이라는 기본적인 요건 외에 부가된 시기적 요건은 그 동안 수차례 개정되어 왔는데 현행법상 분할 가능 시기는 다음과 같다.

33) 특허청, 앞의 심사기준, 6106면.

34) 특허법 제52조 제1항(“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.”); 특허법 시행규칙 제29조 제1항; 특허청, 앞의 심사기준, 6103면.

35) 특허청, 앞의 심사기준, 6103면.

36) 특허청, 앞의 심사기준, 5309면.

37) 특허청, 앞의 심사기준, 5309면.

38) 원출원이 취하 또는 포기 등으로 절차가 종료하는 날에 분할출원된 경우에는 그 분할출원은 원출원이 특허청에 계속 중일 때 출원된 것으로 취급한다. 원출원의 절차 종료와 분할출원이 같은 날에 이루어지는 경우 현실적으로 선후를 구분하는 것이 곤란하고, 후출원 절차는 원출원이 계속되고 있음을 인식한 상태에서 이루어졌다고 봄이 타당하기 때문이다. 특허청, 앞의 심사기준, 6104면.

39) 특허청, 앞의 심사기준, 6104면.

① 특허결정등본을 송달하기 전까지. 다만, 거절이유통지 후에는 ②의 기간 이내 또는 ③과 동시에 하는 경우에 한한다.

② 거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내

③ 재심사를 청구할 때

④ 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(기간의 연장 규정에 의하여 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내

⑤ 특허결정등본을 송달받은 후 3개월(단, 설정등록 이전) 이내

법정기간을 경과하여 분할출원된 경우 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 해당 출원을 반려한다.⁴⁰⁾

3. 객체적 요건

분할출원은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있다.⁴¹⁾ 따라서 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명 모두는 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분할출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분할출원은 거절이유를 갖는 것으로 취급된다.⁴²⁾ 분할출원된 발명이 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되는지 여부는 보정에서의 신규사항 추가 여부 판단 기준과 동일한 기준을 적용한다.⁴³⁾

분할출원 범위의 적법성 판단에 기초가 되는 명세서 또는 도면은 원출원의 출원일에 첨부된 명세서 또는 도면이므로, 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 보정에 의해 삭제되어 보정된 명세서에 기재되어 있지 않다 하더라도 삭제된 발명은 분할출원 할 수 있지만, 보정에 의해 원출원에 새롭게 추가된 발명은 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 없던 발명이므로 분할출원의 대상이 되지 않는다.⁴⁴⁾

40) 특허청, 앞의 심사기준, 5310면.

41) 특허법 제52조 제1항.

42) 특허청, 앞의 심사기준, 6105면.

43) 분할출원된 발명이 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항인지, 혹은 명시적인 기재는 없더라도 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항인지 여부로 판단한다. 특허청, 앞의 심사기준, 6105면.

44) 특허청, 앞의 심사기준, 6105면.

V. 분할출원의 효과

분할출원은 원출원을 출원한 때에 출원된 것으로 취급되지만, 아래 ①~④의 경우에는 출원일을 소급하는 것이 불합리하므로 분할출원의 출원시점을 실제로 출원절차를 밟은 때로 본다(특허법 제52조 제2항).⁴⁵⁾

① 분할출원이 특허법 제29조제3항에 따른 ‘타 특허출원’ 또는 실용신안법 제4조제3항에 따른 ‘특허출원’에 해당하는 경우⁴⁶⁾

② 분할출원에 관한 발명에 대하여 특허법 제30조제1항제1호의 규정의 적용을 받으려는 자가 그 취지를 특허출원서에 기재하고 이를 증명하는 서류를 특허청장에게 제출하는 경우

③ 조약우선권을 주장하며 분할출원하고자 하는 자가 우선권을 주장한다는 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 특허출원서에 기재하는 경우

④ 국내우선권을 주장하며 분할출원하고자 하는 자가 우선권을 주장한다는 취지와 선출원의 표시를 특허출원서에 기재하는 경우

VI. 다세대 분할출원

분할출원을 기초로 다시 분할출원을 하는 것이 특허법상 금지되어 있지 않고, 분할출원을 기초로 다시 분할출원을 해야 할 필요가 있는 경우도 있기 때문에⁴⁷⁾ 원출원(A출원)을 기초로 분할출원(B출원)을 하고 다시 B출원을 기초로 분할출원(C출원)하는 것은 허용된다.⁴⁸⁾ 이와 같은 경우를 다세대 분할출원이라고 하는데, C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여도 분할요건을 충족하며 동시에 C출원이 A출원에 대한 객체적 요건을 만족시키는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다.⁴⁹⁾

45) 특허청, 앞의 심사기준, 6107-6108면.

46) 분할출원에 관한 발명은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것이어야 하지만 분할출원하며 새로운 사항이 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재되는 수가 있어 그 기재된 사항이 원출원일까지 소급되어 확대된 선출원의 지위를 갖는 것은 불합리하므로 분할출원이 특허법 제29조제3항에서 규정하는 타 특허출원으로 되는 경우에는 출원일을 소급하지 않는 것으로 규정하였다. 실용신안등록출원의 경우에도 또한 동일하다. 특허청, 앞의 심사기준, 6108면.

47) 출원인이 분할출원 절차를 취하지 않을 수 없지만 시기의 제한 때문에 A출원으로부터 분할출원을 할 수는 없으나 B출원으로부터 분할출원하는 것이 가능한 경우 등.

48) 특허청, 앞의 심사기준, 5311면.

49) 특허청, 앞의 심사기준, 5311면. 즉, 최후 분할출원인 C출원이 A출원의 출원일을 소급받기 위해서는 A출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위에서 분할해야 한다.

VII. 이중 특허

1. 심사기준

특허법 제36조에서 선출원에 대해 규정하고 있는데, 심사기준에서는 선출원 발명과 후출원 발명의 동일성 판단 기준에 대해 다음과 같이 설명하고 있다.⁵⁰⁾

<특허청 심사기준(제36조 발명의 동일성)>

청구항 발명 간의 기술적 사상의 동일 여부는 발명을 이루는 구성을 상호 대비하여 판단하되 다음과 같은 절차에 따른다.

- ① 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 「제2장 신규성」에 서와 동일하다.
- ② 청구항에 기재된 발명을 상호 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다.
- ③ 양자의 구성에 차이점이 없으면 동일하다. 양자의 구성에 차이점이 있는 경우에도 「제4장 확대된 선원 제6절」의 경우에는 동일성이 있는 것(실질적 동일 포함)⁵¹⁾으로 한다.

선원의 하위 개념 발명을 후원에서 상위개념 발명으로 표현한 것에 의한 차이인 경우에는 양자가 동일한 것으로 취급한다.

한편, 출원일이 동일한 복수의 출원 사이의 동일성 판단 기준에 대해서는 다음과 같이 설명하고 있다.⁵²⁾

<특허청 심사기준(같은 날 출원인 경우 발명의 동일성)>

발명 A 및 B의 출원일이 같은 경우에 있어서, 발명 A를 선원으로 하고 발명 B를 후원이라고 가정하여 양자를 대비할 때 후원 발명 B가 선원 발명 A와 실질적으로 동일하다고 하더라도, 발명 B를 선원으로 하고 발명 A를 후원이라고 가정하여 양자를 대비하였더니 발명 A가 발명 B와 실질적으로 동일하지 않게 된 경우에는 양자가 동일하지 않은 것으로 취급한다.

정리해 보면, 심사기준에서는 발명의 동일성 판단에 ‘실질적 동일’ 개념을 적용하고 있는데, 같은 날 출원 발명 사이에서는 위 ‘실질적 동일’ 기준을 양 방향에서 적용하는 소위 양방향 동일 기준을 적용하고 있다.

50) 특허청, 앞의 심사기준, 3502, 3510면.

51) 특허청, 앞의 심사기준, 3410면(“발명이 실질적으로 동일한 경우란 인용발명과 청구범위에 기재된 발명이 단순한 표현의 상위, 단순한 효과의 인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위 및 단순한 용도한정의 유무 등 발명의 사상에는 실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니하고 단지 비본질적 사항(부수사항)에 차이가 있는데 불과한 경우이다.”).

52) 특허청, 앞의 심사기준, 3510면.

2. 판결례

가. 대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결

원출원 발명과 분할출원 발명의 동일성이 문제 된 사안으로⁵³⁾ 원심(특허법원)은 양 발명이 동일하다고 보았지만⁵⁴⁾ 대법원은, 특허법 제36조 제2항 적용시의 발명의 동일성 판단기준에 대해 아래와 같이 판시한 다음 양 발명의 동일성을 부정하였다.⁵⁵⁾

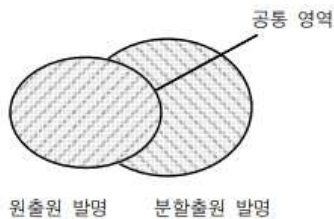
원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결 등 참조).

나. 특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021 판결⁵⁶⁾

원출원 발명과 분할출원 발명의 동일성이 문제 된 사안으로 원출원은 표면적을 한정하고 있음에 비하여 분할출원은 용출조건(성질, 효과 등)에 의해 특정하고 있는 점에서 차이가 있었다.⁵⁷⁾ 특허법원은, 원출원의 하위개념에 대하여 분할출원은 그 상위개념을 청구하는 발명으로서, 양자는 동일한 발명에 해당하여 선출원 규정을 위배한 것으로 판단하였다.⁵⁸⁾

특허법원 2017허1021 판결에 대해서는, ① 같은 날 동일발명과 관련하여 분할출원

53) 이 판결에 대해 검토한 김관식, “분할출원에 따른 특허법 제36조 제2항 적용시 발명의 동일여부 판단 - 특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021판결을 중심으로 -”, 산업재산권 제59호, 한국지식재산학회, 2019. 4., 136-137 각주 14에서는 양 발명의 관계에 대해 다음과 같이 설명하고 있다.



54) 특허법원 2002. 10. 25. 선고 2002허161 판결.

55) 이 판례에서 동일성 판단 기준과 관련하여 참조하고 있는 판례 2건은 모두 확대된 선출원 규정 적용에 대한 것이다.

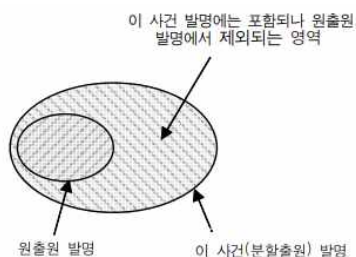
56) 대법원 2017후2659로 2017. 11. 13. 상고 제기되었으나, 2019. 3. 28. 소취하에 의해 종결되었다.

57) 김관식, 앞의 논문, 158-159면 각주 69에서는 양 발명의 관계에 대해 다음과 같이 설명하고 있다.

과 원출원 관계와 같이, 선원과 후원이라는 개념이 존재하지 않은 사안임에도, 판례는 아무런 설명이 없이 하위개념 원출원을 선원발명으로 상위개념 분할출원을 후원발명으로 취급하여 판단하였다고 평가하는 견해,⁵⁹⁾ ② 특허법원 2017허1021 판결의 판단 방법에 따를 경우 상위개념 발명은 하위개념 발명과 하나의 출원서에 기재하지 않는 한 분할출원으로 특허받을 수 없게 된다면서 비판하는 견해⁶⁰⁾ 등이 있다.

VIII. 분리출원

분리출원은 2021년 개정 특허법⁶¹⁾에서 신설된 제도이다. 2021년 개정 당시 국회 심



58) 특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021 판결(“분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일하면 구 특허법 제36조 제2항의 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 경우에 해당한다. 분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일한지 여부는 청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 실질적으로 동일한지 여부를 기준으로 하여야 하며, 청구범위의 기재가 문언적으로 일치하지 않더라도 그 차이가 동일한 기술적 구성에 대해 기능·성질·효과 등으로 표현을 달리한 것에 불과하거나 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 수단에서 주지관용기술을 부가·삭제·변경한 것 또는 단순히 수치 범위를 달리한 것에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 실질적으로 동일한 발명에 해당한다. 이 사건 제1항 발명은 “(특정 요건 하에서) 70% 이상의 드로스피렌온이 30분 이내에 용해되는 것”인 반면에 원출원 발명은 “드로스피렌온이 10,000 cm²/g 이상의 표면적을 갖는 것”인 점에서 서로 다르다. 이 사건 제1항 발명은 성질, 효과 등에 의해 발명을 특정하고 있는데, 위와 같은 용출 조건을 만족하는 드로스피렌온의 구체적 구성에 관하여 명세서에는 드로스피렌온의 활성 물질 입자가 10,000 cm²/g보다 큰 표면적을 갖는 경우, 메탄올 또는 에틸아세테이트와 같은 적합한 용매에 용해시키고 이를 비활성 담체 입자의 표면에 분사시키는 경우 등을 설명하고 있다. 이 사건 제1항 발명은 드로스피렌온의 신속한 용출을 촉진하여 생체이용률을 높이고자 한 점에서 원출원 발명과 그 기술사상이 동일하고, 드로스피렌온이 10,000 cm²/g 이상의 표면적을 갖는 경우를 포함하고 있어 원출원 청구항 제2항 발명과 기술적 구성에 있어서도 동일하며, 적은 투여량으로 신뢰성 있는 배란의 억제 또는 안드로젠 유발 장애의 예방·치료를 가능하게 하는 점에서 효과도 동일하다. 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 포함되는 그 밖의 경우는 통상의 기술자가 용해성이 없는 물질을 속방출 제형으로 제조함에 있어서 선택할 수 있는 주지관용기술에 해당하고, 이를 채택함으로써 인해 새로운 효과가 발생하는 것도 아니다. 따라서 위 차이점에도 불구하고 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 실질적으로 동일한 발명에 해당한다.”).

59) 양인수, “선택발명의 특허요건 및 보호범위에 관한 연구”, 충남대학교 대학원 박사학위 논문, 2023, 126면.

60) 김관식, 앞의 논문, 155-164면. 이 견해는 동일자 출원 간에 청구항의 일부가 중첩되는 경우에는 발명의 동일성을 부정해야 한다는 입장이다. 김관식, 앞의 논문, 155면(“특허발명 상호간의 청구범위에 광범의 차이가 있고 출원일이 동일하다면, 특허발명의 청구범위에 일부 중첩되는 부분이 있더라도 이로 인하여 존속기간이 실질적으로 연장되는 효과가 발생하지 않으므로, 양자의 발명이 동일하지 않은 것으로 하여 특허를 부여하는 편이 공중의 이익을 해하지 않으면서도 발명자를 실효적으로 보호할 수 있다는 점에서 타당할 것으로 생각된다.”).

61) 2021. 10. 19. 법률 제18505호로 일부개정된 것. 시행 2022. 4. 20.

사보고서에서는 분리출원에 대해 분할출원과 비교하여 다음과 같이 설명하고 있다.⁶²⁾ 즉, 특허거절결정에 대한 불복심판에서 기각심결이 있는 후에는 이미 분할 시기가 도과하여 분할출원을 할 수 없기 때문에 해당 특허출원에 거절되지 않은 청구항이 포함되어 있더라도 구제받지 못하는 경우가 발생하므로 이와 같은 경우 원출원에서 거절결정이 되지 않은 청구항을 분리하여 출원함으로써 신속한 심사를 통해 권리를 획득할 수 있는 기회를 제공하기 위함이다.⁶³⁾

<표 2> 분리출원과 분할출원의 비교

구분	분할출원(제52조)	분리출원(제52조의2)
공통	· 출원 시 원출원의 출원인과 동일해야 함 · 적법한 출원으로 인정될 경우 원출원의 출원일로 소급됨	
시기적 요건	· 원출원이 특허청에 계속 중 ① 자진보정 기간 ② 거절이유 통지후 의견서 제출기간 이내 ③ 거절결정후 30일(헌행법에서는 3개월) 이내 또는 특허결정등본 송달 후 3개월 이내	· 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우에 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일
객체적 요건	· 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내	① 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내 ② 청구항은 아래의 어느 하나를 만족 1. 특허거절결정에서 거절되지 않은 청구항 2. 거절된 청구항의 인용을 삭제한 청구항 3. 청구범위를 감축하는 청구항 4. 신규사항을 삭제한 청구항

우리나라의 경우 원출원에 대한 거절결정이 있는 경우 거절결정불복심판 청구기간 내에만 분할출원이 가능하므로 위와 같은 제도 개선을 도모한 것으로 볼 수 있다. 아래에서 살펴보겠지만 미국, EPO, 독일의 경우 거절결정이 확정되기 전에는 분할출원이 가능하기 때문에 위와 같은 상황에서 여전히 분할출원 제도 활용 가능성이 열려

62) 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회, 특허법 일부개정법률안 심사보고서, 2021. 9., 11-12면.

63) 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회, 앞의 심사보고서, 11-12면. 본문에 소개된 <표>는 국회 심사보고서에 소개된 것을 거절결정불복심판 청구 기간 연장 내용을 반영하여 수정한 것이다.

있다. 그런 점에서 보면 분리출원은 광의의 분할출원의 한 종류로 볼 수 있다. 다만, 제도의 취지로부터 시기적 요건, 객체적 요건은 분할출원과 다르게 마련되어 있다. 또한, 분할출원과 달리 분리출원을 기초로 새로운 분리출원이나 새로운 분할출원을 할 수 없다(특허법 제52조의2 제4항). 즉, 분할출원과 달리 분리출원의 경우 다세대 출원의 문제는 발생하지 않는다.

IX. 사례 검토

1. 거절이유통지 관련

2세대 분할출원의 거절이유가 1세대 분할출원의 거절이유와 실질적으로 동일함에도 불구하고 재차 거절이유가 통지된 후 거절결정된 사례이다. 또한, 이 사례에서는 2세대 분할출원의 청구항이 제1세대 분할출원의 청구항과 동일한 내용으로 출원된 점도 특징이다.

가. 원출원

원출원(10-2014-7028710)은 미국특허청을 수리관청으로 하여 2013. 3. 14. 출원된 PCT 출원(PCT/US2013/031202)에 기초한 국제특허출원으로 2건의 미국출원에⁶⁴⁾ 대해 우선권을 주장하였다. 원출원의 경우 청구항에 ‘치료방법’을 기재하고 있었고 치료에 사용되는 의약도 ‘TOR 키나제 억제제’로 매우 광범위한 범위의 물질로 기재하고 있었기 때문에⁶⁵⁾ 산업상 이용가능성 결여와 기재요건(실시가능요건 및 뒷받침 요건) 위반으로 거절이유가 통지되었다. 이에 출원인은 치료방법 발명을 의약용도발명으로 보정하고 ‘TOR 키나제 억제제’를 보다 구체적으로 한정하여 특허를 받았다.⁶⁶⁾

나. 1세대 분할출원

이 사건 출원인은 원출원에 대한 거절이유통지(2019. 3. 20.자)에 대응하여 2019. 5. 16. 의견서와 보정서를 제출하면서 보정서 제출일과 같은 날에 원출원을 기초로 분할출원(1세대 분할출원, 10-2019-7014135)을 하였다.

64) US 61/715,329(2012. 10. 18.) 및 US 61/611,370(2012. 03. 15.).

65) 원출원의 보정 전 청구항 1은 다음과 같다. 효과량의 TOR 키나제 억제제를 E-26(ETS) 과발현 유잉 육종(Ewings sarcoma) 환자에게 투여함을 포함하는, ETS 과발현 유잉 육종의 치료 방법.

66) 보정 후 특허를 받은 청구항 1은 다음과 같다. 1-에틸-7-(2-메틸-6-(1H-1,2,4-트리아졸-3-일)피리딘-3-일)-3,4-다이하이드로피라진노[2,3-b]피라진, 2(1H)-온 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염 또는 이의 입체이성질체 또는 이의 호변이성질체를 포함하는, E₁26 과발현 유잉 육종(Ewings sarcoma)의 치료를 위한 약학 조성물.

심사관은, 이 사건 1세대 분할출원 명세서는 화합물 1(원출원에서 특허를 받은 화합물)의 약리효과만 기재하고 있어 이 사건 화합물에 대한 실시가능요건 및 뒷받침요건을 충족하지 못한다는 거절이유를 통지하였고, 출원인의 의견서 및 보정서⁶⁷⁾ 제출이 있었지만 이 사건 1세대 분할출원은 그대로 거절결정 되었고 해당 거절결정 불복심판의 심결에 대해서는 취소 소송이 제기되었다.⁶⁸⁾

다. 2세대 분할 출원

한편 출원인은 이 사건 1세대 분할출원(10-2019-7014135)을 기초로 다시 분할출원(2세대 분할출원, 10-2020-7008188)을 하였는데, 심사관은 실시가능요건 위반으로 거절이유(이 사건 1세대 분할출원의 거절이유와 동일)를 통지하였고 거절이유 통지(2020. 4. 24.) 후 계속 의견서 제출 지정기간 연장을 신청하다가 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허3994 판결(1세대 분할출원에 대한 거절결정 불복심판 심결의 취소소송 판결) 선고 이후인 2022. 7. 25. 의견서 및 보정서를 제출하였는데 의견서의 내용은 기본적으로 1세대 분할출원에서 출원인의 주장과 같은 것으로 보인다. 이 2세대 분할출원은 2022. 8. 4. 거절결정 되었고 해당 결정은 불복이 없어 그대로 확정되었다.

이 사건 제2세대 분할출원의 경우 제1세대 분할출원에 대한 거절결정에 대해 불복심판과 소송을 통해 다투는 동안 동일한 청구범위로 출원 계속 상태를 유지하기 위한 목적의 분할출원으로 보인다. 왜냐하면 제1세대 분할출원과 실질적으로 동일한 청구범위 그대로 제2세대 분할출원이 이루어졌고, 제1세대 분할출원의 거절이유와 실질적으로 동일한 거절이유를 통지받은 후 제1세대 분할출원에 대한 소송 결과가 나올 때까지 의견제출기간을 계속 연장하였을 뿐 아니라, 제1세대 분할출원 관련 재송에서의 주장과 다를 바 없는 의견서와 실체적 내용의 변경 없는 보정서를 제출하였기 때문이다. 또한, 제1세대 분할출원 관련 특허법원 판결 확정에 따라 해당 출원에 대한 거절결정이 확정된 후 2세대 분할출원에 대한 거절결정은 불복 없이 그대로 확정된 점도 이러한 이해를 뒷받침한다.

2. 지속적 분할출원 관련

원출원('98. 12. 14.) 이후 현재까지 총 127건이 분할출원 되었는데, 실질적으로 동일한 내용의 분할출원이 계속 이루어지고 실질적으로 동일한 거절이유통지와 거절결

67) 보정 전 독립항이었던 제7항을 제1항의 종속항으로 고치는 보정 등이다.

68) 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허3994 판결에 의해 원고의 청구가 기각되었고, 특허법원 판결은 상고 미제기로 확정되었다.

정이 되풀이 된 것으로 보인다.

① 원출원(10-1998-54758, 출원일: 1998. 12. 14.)

특허청은 2003. 1. 9. 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였고, 이에 대하여 원고는 불복심판을 청구하고 2003. 2. 13. 명세서 등 보정서(이하, '제1차 보정서'이라고 한다)를 제출하였다. 원고의 제1차 보정서로 심사전치에 회부되어 다시 심사하게 된 심사관은 2003. 10. 27. 원고에게 이 사건 출원발명에 대하여 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있어서 특허를 받을 수 없다는 거절이유를 담은 의견제출통지서를 발송하였고, 이에 대하여 원고는 다시 2004. 6. 28. 의견서와 명세서 등 보정서(이하 '제2차 보정서'라고 한다)를 제출하였으나, 심사관은 2004. 11. 9. 위 의견제출통지서의 거절이유를 극복하지 못하여 거절결정을 유지한다는 심사결과통지서를 제출하여 심사전치가 종결되었다. 심사전치 종결 후 특허심판원은 원고의 심판청구를 2003원472호로 심리하여 2005. 8. 22. 제1차 보정서에 기재된 내용에 의한 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

원고는 특허심판원 2003원472호 사건의 심결에 불복하여 특허법원에 소송을 제기하였고, 특허법원은 이를 2005허7903호 사건으로 심리하여 2006. 6. 23. 제2차 보정서가 아닌 제1차 보정서에 기재된 내용에 따라 이 사건 출원발명을 심리·판단한 심결은 위법하다는 이유로 원고의 청구를 인용하는 판결을 선고하였고, 위 판결은 확정되어 특허심판원 2003원472호 심결은 취소되었다.

위 특허법원의 확정된 판결에 따라 원고의 심판청구를 다시 심리하게 된 특허심판원은 이를 2006원(취소판결)34호로 심리하여 2006. 9. 28. 제2차 보정서에 기재된 내용에 의한 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

특허법원은 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되어 이 사건 출원발명 전체가 거절되어야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 하였고(특허법원 2007. 7. 5. 선고 2006허9722 판결), 해당 판결에 대한 상고는 심리불속행 기각되어 해당 판결이 확정되었다(대법원 2008. 1. 24. 선고 2007후3929 판결).

한편, 이 사건의 경우 청구범위에 대한 유의미한 변경 없이 실질적으로 동일한 내

용의 분할출원이 계속 지속되었고 동일한 선행발명에 의해 진보성 부정 등의 이유로 거절되었다. 예를 들면, 10-2019-0157926(출원일: 2019. 12. 02.) 출원의 경우 최초 원출원을 기준으로 20세대 분할출원에 해당한다.⁶⁹⁾

한편, 가장 마지막 분할출원을 기준으로 분할의 세대를 정리해 보면 다음과 같다. 즉, 가장 마지막 분할출원인 10-2021-0187903(출원일: 2021. 12. 26.) 출원은 최초 원출원인 10-1998-0054758(출원일: 1998. 12. 14.) 출원의 제26세대 분할출원에 해당한다. 또한, 최초의 원출원부터 제26세대 분할출원까지 모두 거절결정되었다.

- ① 10-1998-0054758(출원일: 1998.12.14.) 최초의 원출원(거절결정)
- ① 10-2004-0049191(출원일: 2004.06.28.) 거절결정
- ② 10-2005-0011590(출원일: 2005.02.11.) 거절결정(심사전치에서 원결정유지)
- ③ 10-2006-0038935(출원일: 2006.04.28.) 거절결정(심사전치에서 원결정유지)
- ④ 10-2009-0024685(출원일: 2009.03.21.) 거절결정(심사전치에서 원결정유지)
- ⑤ 10-2010-0025008(출원일: 2010.03.22.) 취소환송후 재거절결정
- ⑥ 10-2011-0027864(출원일: 2011.03.28.) 거절결정
- ⑦ 10-2012-0069501(출원일: 2012.06.27.) 거절결정
- ⑧ 10-2012-0132047(출원일: 2012.11.20.) 거절결정
- ⑨ 10-2013-0043237(출원일: 2013.04.18.) 거절결정
- ⑩ 10-2014-0062499(출원일: 2014.05.23.) 거절결정
- ⑪ 10-2016-0009065(출원일: 2016.01.25.) 거절결정
- ⑫ 10-2016-0077443(출원일: 2016.06.21.) 거절결정
- ⑬ 10-2016-0174090(출원일: 2016.12.19.) 거절결정
- ⑭ 10-2017-0060741(출원일: 2017.05.17.) 거절결정

69) 이 출원의 분할 이력은 다음과 같다. ① 10-2019-0157926(출원일: 2019.12.02.) ←(분할) ② 10-2019-0000487(출원일: 2019.01.03.) ←(분할) ③ 10-2018-0033549(출원일: 2018.03.22.) ←(분할) ④ 10-2017-0185056(출원일: 2017.12.31.) ←(분할) ⑤ 10-2017-0135513(출원일: 2017.10.18.) ←(분할) ⑥ 10-2017-0096613(출원일: 2017.07.30.) ←(분할) ⑦ 10-2017-0060741(출원일: 2017.05.17.) ←(분할) ⑧ 10-2016-0174090(출원일: 2016.12.19.) ←(분할) ⑨ 10-2016-0077443(출원일: 2016.06.21.) ←(분할) ⑩ 10-2016-0009065(출원일: 2016.01.25.) ←(분할) ⑪ 10-2014-0062499(출원일: 2014.05.23.) ←(분할) ⑫ 10-2013-0043237(출원일: 2013.04.18.) ←(분할) ⑬ 10-2012-0132047(출원일: 2012.11.20.) ←(분할) ⑭ 10-2012-0069501(출원일: 2012.06.27.) ←(분할) ⑮ 10-2011-0027864(출원일: 2011.03.28.) ←(분할) ⑯ 10-2010-0025008(출원일: 2010.03.22.) ←(분할) ⑰ 10-2009-0024685(출원일: 2009.03.21.) ←(분할) ⑱ 10-2006-0038935(출원일: 2006.04.28.) ←(분할) ⑲ 10-2005-0011590(출원일: 2005.02.11.) ←(분할) ⑳ 10-2004-0049191(출원일: 2004.06.28.) ←(분할) ㉑ 10-1998-0054758(출원일: 1998.12.14.). 최초 원출원인 10-1998-0054758(출원일: 1998.12.14.) 출원을 기준으로 20세대 분할출원이다.

- ⑮ 10-2017-0096613(출원일: 2017.07.30.) 거절결정
- ⑯ 10-2017-0135513(출원일: 2017.10.18.) 거절결정
- ⑰ 10-2017-0185056(출원일: 2017.12.31.) 거절결정
- ⑱ 10-2018-0033549(출원일: 2018.03.22.) 거절결정
- ⑲ 10-2019-0000487(출원일: 2019.01.03.) 거절결정
- ⑳ 10-2019-0157926(출원일: 2019.12.02.) 거절결정
- ㉑ 10-2020-0020733(출원일: 2020.02.20.) 거절결정
- ㉒ 10-2020-0101452(출원일: 2020.08.12.) 거절결정
- ㉓ 10-2020-0184057(출원일: 2020.12.27.) 거절결정
- ㉔ 10-2021-0052701(출원일: 2021.04.22.) 거절결정
- ㉕ 10-2021-0108392(출원일: 2021.08.18.) 거절결정
- ㉖ 10-2021-0187903(출원일: 2021.12.26.) 가장 마지막 분할출원(거절결정)⁷⁰⁾

3. 의약 분야 다세대 출원 관련

가. 사례 1: 10-2008-*****의 분할출원⁷¹⁾

2007. 5. 3. PCT 출원 후 총 7세대까지 분할출원이 이루어진 사례이다. 원출원에서는 투여용량, 병용 투여 등의 한정 없는 청구항에 대해 거절결정이 확정되었고 이후 원출원(출원 공개 당시 청구항) 청구항을 그대로 분할출원하면서 거절이유통지 후 보정 등을 통해 유효성분 한정, 의약용도 한정, 투여용량 부가, 병용 투여 한정 등을 통해 3건의 특허를 받았고, PCT 출원일 후 16년이 경과한 현재까지 제7세대 출원이 출원 계속 중이다.

원출원부터 7세대 분할출원까지의 경과는 다음과 같다.

- ① 10-2008-***** (PCT 출원일: 2007.05.03) 최초의 원출원(거절결정)
- ①-1 10-2014-***** (분할출원일: 2014.04.01.) 최초 거절 후 특허등록
☞ 의약용도 한정, 투여용량 부가 등의 보정을 통해 거절이유 해소
- ①-2 10-2014-***** (분할출원일: 2014.04.01.) 거절결정

70) <거절결정의 이유> 청구항 1-7 전항이 신규성, 진보성 부정됨(선행발명: 공개특허공보 제10-1998-0021769호 (1998.06.25.)). 기타 명확성 요건 위반 및 청구범위 기재방법 위반.

71) 이하 원출원 및 관련 분할출원의 구체적 출원번호 기재는 생략한다.

- ② 10-2015-***** (분할출원일: 2015.06.25.) 특허등록
☞ 의약용도 한정, 투여용량 부가, 병용 투여 등의 보정을 통해 거절이유 해소
- ③ 10-2016-***** (분할출원일: 2016.09.02.) 특허등록
☞ 의약용도 한정, 투여용량 부가, 병용 투여 등의 보정을 통해 거절이유 해소
- ④ 10-2017-***** (분할출원일: 2017.12.01.) 거절결정
- ⑤ 10-2019-***** (분할출원일: 2019.02.01.) 거절결정
- ⑥ 10-2020-***** (분할출원일: 2020.11.04.) 최초 거절 후 특허결정, 이후 포기
- ⑦ 10-2022-***** (분할출원일: 2022.09.30.) 출원 계속 중

나. 10-2008-*****의 분할출원⁷²⁾

2009. 8. 5. PCT 출원 후 총 4세대까지 분할출원이 이루어진 사례이다. 원출원부터 제3세대 출원까지 모두 진보성·기재불비 사유로 거절되었으며 계속적인 분할출원을 통해 특허등록을 시도하고 있다. 원출원 공개 당시 명세서를 기준으로 동일한 청구항을 계속 분할출원 후 심사 전·후로 청구범위를 조금씩 수정하면서 진보성 부정의 거절이유를 해소하고자 하고 있고 제4세대 분할출원은 지금도 출원 계속 중이다.

원출원부터 4세대 분할출원까지의 경과는 다음과 같다.

- ① 10-2011-***** (PCT 출원일: 2009.08.05.) 거절결정
- ① 10-2017-***** (분할출원일: 2017.04.13.) 거절결정
- ② 10-2019-***** (분할출원일: 2019.02.07.) 거절결정
- ③ 10-2020-***** (분할출원일: 2020.10.05.) 거절결정
- ④ 10-2023-***** (분할출원일: 2023.02.28.) 출원 계속 중

제3장 주요국의 분할출원 제도

I. 미국

1. 개요

미국 정규출원(선출원)을 기초로 그 ‘선출원의 이익’을 받는 후출원을 포괄하여 계

⁷²⁾ 이하 원출원 및 관련 분할출원의 구체적 출원번호 기재는 생략한다.

속성 출원(Continuing Application)이라 부른다. 계속성 출원의 유형에는 35 U.S.C. §120⁷³⁾ 규정에 따른 계속출원(Continuation Application) 및 일부계속출원((Continuation-In-Part Application)과 35 U.S.C. §121⁷⁴⁾ 규정에 따른 분할출원(Divisional Application)이 있다.

계속성 출원 중 ‘일부계속출원(CIP)’은 선출원의 내용에 신규사항(new matter)을 추가하여 선출원의 이익을 주장하면서 제출된 제2의 정규출원을 말한다. 선출원의 이익을 주장하는 점에서 우리나라의 ‘국내 우선권 주장 출원’과 비슷하지만, 선출원이 계속 중인 동안은 가능하다는 점(시기적 요건)과 선출원은 취하 간주되지 않는 점에서 큰 차이가 있다.

‘계속출원(CA)’은 선출원이 포기나 특허되기 전에, 선출원 발명을 기초로 선출원의 이익을 주장하면서 제출된 제2의 정규출원을 말한다. 계속출원에는 선출원의 개시내용 범위를 벗어나서는 신규사항 추가는 허용되지 않으며 계속출원의 출원일은 그 선출원일로 소급된다.

‘분할출원(DA)’은 선출원(원출원)에 청구된 발명과 독립적이고 구별되는 발명을 별도로 분할하여 원출원의 이익을 주장하면서 제출된 제2의 정규출원을 말한다. 분할출원에서 명세서 및 청구범위 기재사항은 원출원에 개시된 범위로 한정되며, 신규사항을 추가할 수 없고, 분할출원의 출원일은 그 원출원일로 소급된다. 분할출원은 통상적으로 원출원에 대한 심사관의 한정요구(restriction requirement)에 대응하여 제출된다

73) 35 U.S.C. 120 Benefit of earlier filing date in the United States (“An application for patent for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode) in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 or 385 which names an inventor or joint inventor in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application or on an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed application under this section unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this section. The Director may establish procedures, including the requirement for payment of the fee specified in section 41(a)(7), to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this section.”).

74) 35 U.S.C. 121 Divisional applications (“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application. A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application. The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention.”).

(35 U.S.C. §121). 다만, 한정요구가 없더라도 출원인이 '자발적으로' 분할출원(§121)을 할 수도 있는데, 이는 실질적으로 '계속출원' (§120)과 동일하게 취급된다.⁷⁵⁾ 한정요구의 대상이 되어, 선택하지 않은 청구항을 분할출원한 경우에는, 심사 단계에 있어서, 원출원의 청구항을 기초로 이중 특허(Double Patenting)의 거절을 받지 않지만(MPEP § 804.01), 출원인이 자발적으로 분할출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(MPEP § 804.01).

2. 연혁

계속출원(CA) 및 일부계속출원(CIP)에 관한 35 U.S.C. §120 규정은 연방대법원 판결로⁷⁶⁾ 확립된 실무를 1952년 개정법에서 처음 성문화한 것이다.⁷⁷⁾ 이후 5차례의 개정이 있었는데 발명자 연속성 요건에 대한 개정(1984년 개정),⁷⁸⁾ 35 U.S.C. §120 제2문, 제3문을 추가하는 개정(1999년 개정),⁷⁹⁾ 관련 조문 번호 변경 등을 반영한 개정(2011년 개정)⁸⁰⁾ 등이 있었다.

한편, 분할출원(DA)에 관한 35 U.S.C. §121 규정도 분할 관련 당시 실무를 몇 가지 변경과 함께 입법화한 것이다.⁸¹⁾ 이후 4차례의 개정이 있었는데, '특허청'이나 '특허청장'의 명칭 변화를 반영한 개정 등이 있었다.⁸²⁾

3. 계속성 출원의 방식

계속성 출원의 방식에는 ① 선출원에 기초하여 하나 또는 다수의 계속성 출원을 제출하는 방식, ② 선출원에 기초하여 일련의 'chain' 계속성 출원을 하는 방식, 및 ③

75) 이해영, 미국특허법 제5판, 한빛지적소유권센터, 2020, 97면.

76) Godfrey v. Eames. 68 U.S. (1 Wall) 317, 325-26 (1864).

77) 이해영, 앞의 책, 95면.

78) 1984 Amendments. Pub.L. 98-622 substituted "which is filed by an inventor or inventors named in the previously filed application" for "by the same inventor" before "shall have the same effect".

79) 1999 Amendments. Pub.L. 106-113, [§ 4503(b)(1)] added at the end the following: "No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed application under this section unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this section. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this section."

80) 2011 Amendments. Pub.L. 112-29, § 15(b), struck out "the first paragraph of section 112 of this title" and inserted "section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode)".

81) 35 USCA § 121 HISTORICAL NOTES.

82) 1975 Amendments. Pub.L. 93-596 substituted "Patent and Trademark Office" for "Patent Office"; 1999 Amendments. Pub.L. 106-113 [§ 4732(a)(10)(A)], as amended by Pub.L. 107-273, § 13206(b)(1)(B), struck out "Commissioner" and inserted "Director" throughout the section.

위 ①과 ②의 혼합방식 등 세 가지가 있다.⁸³⁾ 계속성 출원을 하더라도 그 선출원이 자동적으로 포기되는 것은 아니므로 선출원을 포기하도록 하려면, 출원포기서를 제출하여야 하고, 만일 그렇지 않으면 선출원 및 계속성 출원이 함께 출원계속 상태로 있게 된다.⁸⁴⁾

4. 계속성 출원의 요건

‘계속성 출원’의 출원인은 그 전에 출원되어 계속 중인 미국 ‘선출원’(미국 정규출원 또는 미국을 지정한 국제출원)의 이익을 주장할 수 있으며,⁸⁵⁾ 이를 위해서는 다음의 요건들을 충족하여야 한다.⁸⁶⁾

가. 주체적 요건: ‘발명자 연속성(공통의 발명자, common inventorship)

계속성 출원이 선출원의 이익을 받기 위해서는 ‘발명자 연속성’이 필요하다.⁸⁷⁾ 계속출원에 기명된 적어도 하나의 발명자가 선출원의 발명자로 기명되어 있으면, ‘발명자 연속성’ 요건을 충족한다(MPEP § 211.01).

나. 시기적 요건: 동시 계속⁸⁸⁾

계속성 출원은 선출원과 적어도 어느 한 시점에서는 동시 계속⁸⁹⁾ 중이어야 한다. 즉, 계속성 출원은 선출원의 등록, 포기 또는 절차의 종료 전에 제출되어야 한다. 계속성 출원이 최초 원출원의 이익을 얻기 위해서는, (a) 원출원이 계속 중이거나 (b) 원출원이 종료되었더라도 원출원에 기초한 적어도 하나의 계속성 출원이 계속 중이어야 하며, 출원 계속의 연속성이 깨지면 원출원의 이익을 얻을 수 없다.⁹⁰⁾

83) 이해영, 앞의 책, 98면.

84) 이해영, 앞의 책, 98면.

85) 35 U.S.C. §120, §121 & §365(c).

86) 37 CFR 1.78(d).

87) 이해영, 앞의 책, 105면.

88) MPEP 211.01(b) [R-08.2017] 1.

89) 계속성 출원을 하려는 당시 선출원이 ① 특허되거나, ② 포기되거나, ③ 출원절차가 종료되면, ‘동시계속’이라 할 수 없다.

90) 이해영, 앞의 책, 98면. 예컨대, 최초 원출원(A)은 현재 계속되고 있지 않지만 그 최초 원출원일의 이익을 받고 있는 중간의 계속성 출원(B)은 계속되고 있는 경우가 있다. 이 때 출원인이 최초 원출원의 이익을 갖는 계속성 출원을 하고자 한다면, 중간의 계속성 출원(B) 뿐만 아니라 최초 원출원(A)도 함께 표시하여야 한다. MPEP 2011.01(b) III. See *Sticker Indus. v. Blaw-Knox*, 405 F.2d 90 (7th Cir, 1968); *Hovlid v. Asari*, 305 F.2d 747 (9th Cir. 1962).

다. 객체적 요건: 개시의 연속성(continuity of disclosure)

(1) 선출원 개시의 충분성⁹¹⁾

선출원에는 계속성 출원의 청구항 기재 발명을 35 U.S.C. §112(a) 요건에 따라 기재하고 있어야 한다. 즉, 계속성 출원의 청구항 기재 발명이 선출원의 명세서에 의해 뒷받침되고 실시가능하여야 한다.

(2) 선출원의 표시(cross-reference)⁹²⁾

계속성 출원의 ADS (Application Data Sheet)에서 선출원을 명확하게 표시(reference)해야 한다.⁹³⁾ '선출원의 표시'는 계속성 출원의 ADS에서 출원번호(또는 국제출원번호와 국제출원일)로 선출원을 확인하고 두 출원 간의 관계를 표시하여,⁹⁴⁾ 선출원 이익을 주장(benefit claim)하는 것이다.

5. 계속성 출원의 효과

계속성 출원의 효과는 계속성 출원의 내용 중 선출원에 개시된 범위에서 선출원의 이익(출원일 소급)을 받는 것이다. 따라서 선출원의 개시 범위를 벗어나서는 안 되는 계속출원(CA)이나 분할출원(DA)의 경우에는 그 출원일이 그 선출원일로 소급된다. 일부계속출원(CIP)의 경우, 그 청구항이 선출원에 의해 뒷받침되면 그 청구항의 유효출원일은 선출원일로 소급하며, 그렇지 않으면 CIP 출원일로 된다.

6. First Action Final Rejection

미국에서는 통상 2번째 이후 Office Action (OA)에서 최종 거절하지만 계속출원의 경우에는 첫 번째 OA에서 최종 거절을 할 수 있다. 즉, ① 신규출원이 선출원에 기초한 계속출원이며, ② 신규출원의 모든 청구항이 선출원에서 청구된 발명과 동일하고, 가령 선출원의 심사단계라면 그 다음 OA에서 기존 거절이유와 선행기술에 근거하여 최종 거절하였을 것이 적당한 경우에는 첫 번째 OA에서 최종 거절을 할 수 있다.⁹⁵⁾

91) MPEP 211.05 [R-08.2017].

92) MPEP 211.02 [R-08.2017].

93) 37 CFR 1.76; MPEP 211.02 [R-07.2015].

94) 두 출원 간의 관계는 당해 출원이 선출원에 대한 계속출원·일부계속출원·분할출원 중 어느 것인지를 표시하는 것을 말한다. MPEP 2011.02 II,

95) 이해영, 앞의 책, 513면.

최종 OA에 대응하여 출원인이 취할 수 있는 조치는, ① 거절된 청구항들에 대한 심판 청구, ② 37 C.F.R.§1.131 또는 1.132 규정의 선서서(Affidavit) 제출, ③ 37 C.F.R.§1.116 요건을 준수한 청구항 보정서의 제출, ④ 계속심사(RCE) 청구, 또는 ⑤ 계속출원의 제출 등이다.⁹⁶⁾

한편, 최종 OA 후 출원인은, ① 청구항의 삭제, ② 종전 OA에서 제시되었던 형식적 요건을 준수하는 보정, ③ 거절된 청구항을 심판에서 보다 나은 형태로 고려되도록 하는 보정, 또는 ④ 거절된 청구항을 특허가능상태로 되도록 하는 보정 중 하나에 해당하는 경우에만 보정을 할 수 있다.⁹⁷⁾

7. 계속출원 횟수 제한 논의⁹⁸⁾

미국에서는 심사적체의 한 원인으로 계속출원이 지적되면서 계속출원의 횟수를 제한하려는 움직임이 있어 왔고, 마침내 미국특허청은 2006년 1월 3일 계속출원과 관련한 특허법 시행규칙 개정안(Proposed Rules)을 연방관보(Federal Register)에 게재하였다.⁹⁹⁾ 개정안에 따르면 원칙적으로 계속출원의 횟수를 1회로 제한하고 2회 이후의 계속출원의 경우는 그 필요성에 대해 충분히 입증되는 경우에만 허용하는 것으로 하였다.¹⁰⁰⁾ 하지만 4개월의 의견제출기간 동안 수백 건의 반대의견을 접수한 미국특허청은 2007년 8월 21일 계속출원을 2회까지는 권리로서(as a matter of right) 인정하고 3회 이후에는 필요성에 대한 입증과 함께 청원("petition and showing")의 형태로 신청할 수 있도록 하는 등 다소 완화된 내용의 최종안(Final Rules)을 제시하였다.¹⁰¹⁾

하지만 2007년 8월 22일 발명가인 Dr. Triantafyllos Tafas가 미국특허법 시행규칙 최종안의 효력정지처분(permanent injunction) 및 가처분(preliminary injunction)을 구하는 소송을 버지니아 동부 연방지방법원(UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF VIRGINIA)에 제기하였고, 2007년 10월 9일에 GlaxoSmithKline(GSK) 또한 비슷한 취지의 소송을 제기하였다. 두 사건을 병합심리한 버지니아 동부 연방지방법원의 Cacheris 판사는 2007년 11월 1일 시행예정이었던

96) 이해영, 앞의 책, 534면.

97) 이해영, 앞의 책, 543면.

98) 이 부분은 김동준, “특허법상 분할출원제도 개선방안”, 경영법률 제19집 제1호, 한국경영법률학회, 2008.10., 483-484면의 내용을 중심으로 이후의 상황을 반영하여 정리한 것이다.

99) 71 Fed. Reg. 48 (Jan. 3, 2006).

100) *Id.*

101) 72 Fed. Reg. 46839, 46841.

위 시행규칙 최종안의 효력을 정지하는 가처분을 2007년 10월 31일 인정한데 이어, 2008년 4월 1일 위 최종안은 특허청의 권한을 넘어선 위법이 있다고 판단하였다.¹⁰²⁾

이 사건에 대한 항소심 계속 중 2008. 10. 8. 미국 특허청은 개정안을 모두 철회하였다.¹⁰³⁾

8. 이중 특허

미국에서 이중 특허(Double Patenting)의 문제는 ① 법정(동일 발명 유형) 이중 특허와 ② 비법정 이중 특허로 구분된다.¹⁰⁴⁾ 우선 ① 법정(동일 발명 유형) 이중 특허의 경우 동일한 발명에 대해서는 하나의 특허만 받을 수 있다는 미국 특허법 제101조(35 U.S.C. §101)에 근거한 것이다. 법정 이중 특허의 경우 특허기간포기서(Terminal Disclaimer)¹⁰⁵⁾에 의해서도 거절을 극복할 수 없다.¹⁰⁶⁾ 다만, 법정 이중 특허의 경우 ‘동일한 발명’에 한정되므로 발명의 범주가 다르거나 청구범위 광협의 차이를 들어 그 거절을 어렵지 않게 극복할 수 있다.¹⁰⁷⁾ 다음으로 ② 비법정 이중 특허의 경우 특허기간의 부당한 연장을 방지하기 위하여 판례에 의해 인정되는 유형이다.¹⁰⁸⁾ 비법정 이중 특허 거절은 특허기간포기서를 제출하여 극복할 수 있는데, 유효출원일이 같은 계속성 출원 사이에서 비법정 이중 특허가 문제될 경우 특허기간포기서를 활용하여 거절을 극복할 수 있다.¹⁰⁹⁾

비법정 이중 특허에는 ②(a) 예견성 유형 비법정 이중 특허와 ②(b) 자명성 유형 비법정 이중 특허 두 가지가 있다.¹¹⁰⁾ 예견성 유형 비법정 이중 특허의 대표적인 예는

102) *Tafas v. Dudas*, 07 - cv-0846 (E.D.Va 2007).

103) USPTO Press Release #09-21 (Oct. 8, 2009) available at http://www.uspto.gov/news/09_21.jsp.

104) 이해영, 앞의 책, 453면.

105) 권리 이전, 권리 중기의 일체화 선언.

106) 이해영, 앞의 책, 453면.

107) 이해영, 앞의 책, 454면.

108) 이해영, 앞의 책, 454면.

109) 이해영, 앞의 책, 454-455면. 유효출원일이 같아 원칙적으로 존속기간이 동일한 계속성 출원 사이에서 이중 특허가 문제될 경우 특허기간포기서를 인정하는 이유에 대해 다음과 같이 설명하고 있다. 이해영, 앞의 책, 455면 각주 1291(“유효출원일이 같으면 그 특허기간도 동일한데, 유효출원일이 같은 두 출원에 대해서도 (굳이) TD를 요구하는 이유는 다음과 같다. (1) PTA 규정으로 인해 원출원 및 계속출원에 따른 특허 존속기간이 반드시 같다고 보증할 수 없다. 아울러, TD가 있으면, 그 특허기간은 PTA 기간에도 불구하고 TD에서 규정된 종료일을 넘길 수 없다. (2) 비법정 이중특허 거절을 극복하기 위해 TD를 제출한 경우, 당해출원이 특허로 등록되면, 거절의 근거로 된 선행특허와 그 권리자가 동일하여야만 당해 특허권을 행사할 수 있다. 이렇게 함으로써, 제3자가 복수의 특허권자로부터 특허침해의 소를 당할 가능성을 배제한다.”).

110) 이해영, 앞의 책, 455면.

하위 개념 청구항에 대해 특허를 받은 후 상위개념 청구항을 출원한 경우로 만일 상위개념 청구항에 대해 특허를 부여하게 되면 하위개념 청구항에 대해 특허기간이 실질적으로 연장되는 결과를 가져오므로 이중 특허에 해당하게 된다.¹¹¹⁾ 자명성 유형 비법정 이중 특허의 경우, 선출원에 따른 특허 및 그 출원일이 같거나 늦은 후출원 사이에서 후출원 청구항이 선출원 특허의 자명한 변형에 불과한 경우 성립된다.¹¹²⁾ 상위개념 청구항에 대해 특허를 받은 후 하위개념 청구항을 출원한 경우 만일 선행 특허의 상위개념에서 후출원의 하위개념을 선택하는 것이 자명하였을 경우 자명성 유형 비법정 이중 특허가 생길 수 있다.¹¹³⁾

한편, 심사관의 한정요구에 대응하여 출원인이 분할출원을 한 경우, 한정요구와의 일치성이 유지되는 한 한정요구를 받았던 원출원 및 그에 따른 분할출원 간에는 비법정 이중 특허를 이유로 거절할 수 없다(35 U.S.C. §121 ‘safe harbor’ 규정).

II. 유럽특허청(EPO)

1. 개요

유럽특허청에서 심사가 진행되는 유럽특허출원에 적용되는 유럽특허협약(European Patent Convention)과 그 시행규칙(Implementing Regulation)에 분할출원에 대한 규정이 마련되어 있다. 우선 유럽특허협약 제76조에서는 분할출원의 절차, 요건, 효과(제1항)와 지정국에 관한 사항(제2항)을 정하고 있고, 시행규칙 제36조에서는 분할출원의 시기(제1항), 절차진행언어(제2항), 수수료(제3항 및 제4항) 등에 대해 규정하고 있다.

유럽특허출원의 출원 후¹¹⁴⁾ 또는 Euro-PCT 국제 출원의 유럽 단계 진입 후, 해당 출원의 계속 중에는 언제라도 해당 출원(친출원)에 근거한 분할 출원을 할 수 있다(EPC 제76조(1), 규칙 제36조(1)). 분할출원에 대해서는 친출원과 동일한 출원일이 인정되어 동일한 우선권의 이익을 누리며, 하나의 친출원으로부터 복수의 분할출원을

111) 이해영, 앞의 책, 455면.

112) 이해영, 앞의 책, 455면.

113) 이해영, 앞의 책, 455면.

114) 분할출원의 기초가 되는 선행출원이 존재해야 하므로 원출원과 동일자에 분할출원이 이루어진 경우 적법한 분할출원에 해당하지 않는다. EPO, Guidelines for Examinations, Part A Chapter IV 1.1 General remarks (“A divisional application may be filed relating to any pending earlier European patent application. A divisional application filed on the same day as the parent application is not considered as validly filed. The term “earlier application” is understood to mean an application filed at least one day before the divisional application and refers to the immediate application on which the divisional application is based (“parent application”).”).

하는 것도 가능하고, 또한 분할출원에 근거하여 복수의 분할출원(손출원)을 하는 것도 가능하다.¹¹⁵⁾ 분할출원은 EPC 제76조의 규정 또는 규칙 제36조의 규정 이외는 통상의 출원과 동일한 취급을 받는다.¹¹⁶⁾ 또한, EPC 제76조(1)과 규칙 제36조에서 규정하는 요건을 충족함과 동시에 분할출원에 대한 심사절차는 원출원 절차로부터 분리·독립하며(G 4/98), 원출원에 관해 계속 중인 이의신청이나 불복 절차는 (EPO의 직권에 의한 것이든 출원인의 신청에 의한 것이든) 분할출원의 심사를 연기하는 이유가 되지 않는다(절차의 중지에 대해서는 심사가이드라인 E VII, 1 to E VII, 3. 참조).¹¹⁷⁾ EPC 제82조에 근거한 발명의 단일성 위반의 거절이유에 대하여 비선택발명을 분할출원하는 것이 가장 많이 행해지고 있지만, 친출원의 계속 중 언제라도 자발적으로 행하는 것이 가능하다.¹¹⁸⁾

유럽특허협약은 2000년에 한 차례 개정된 바 있고, 분할출원에 대한 시행규칙 규정 은 수차례 개정된 바 있는데 이하 개정 연혁에 대해 간단히 살펴본다.

2. 연혁

가. 유럽특허협약(EPC)

EPC는 2000년에 한 차례 개정된 바 있는데 분할출원과 관련된 제76조의 경우 일부 표현을 수정하고 절차적 내용을 시행규칙으로 옮기는 내용으로 실체적인 면에서의 내용 변경은 없다.

<표 3> 유럽특허협약(EPC)의 분할출원 규정(개정 전·후 비교)

EPC 1973	EPC 2000
Article 76 European divisional applications (1) A European divisional application <u>must</u> be filed directly with the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond	Article 76 European divisional applications (1) A European divisional application <u>shall be</u> filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend

115) EPO, Guidelines for Examinations, Part C Chapter IX 1.1 General remarks.
https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/c_ix_1_1.html

116) *Id.*

117) *Id.*

118) EPO, Guidelines for Examinations, Part C Chapter IX 1.2 Voluntary and mandatory division.
https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/c_ix_1_2.html

EPC 1973	EPC 2000
the content of the earlier application as filed; in so far as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall <u>have the benefit of</u> any right to priority.	beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall <u>enjoy</u> any right of priority.
(1) 유럽분할출원은 원헨의 유럽특허청 또는 헤이그의 지청에 직접 제출해야 한다. 유럽분할출원은 원출원의 출원시의 내용을 넘지 않는 대상에 대해서만 출원할 수 있다. 이 요건을 만족하는 한, 분할출원은 원출원의 출원일에 이루어진 것으로 간주되며 우선권의 이익을 누린다.	(1) 유럽분할출원은 시행규칙에 따라 유럽특허청에 직접 제출해야 한다. 유럽분할출원은 원출원의 출원시의 내용을 넘지 않는 대상에 대해서만 출원할 수 있다. 이 요건을 만족하는 한, 분할출원은 원출원의 출원일에 이루어진 것으로 간주되며 우선권의 이익을 누린다.
(2) The European divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application.	(2) All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.
(3) The procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions to be complied with by a divisional application and the time limit for paying the filing, search and designation fees are laid down in the Implementing Regulations.	

나. 시행규칙(Implementing Regulation)

1) EPC 1973 시행 규칙

EPC 1973에 따른 시행규칙에서는 제25조에서 분할출원의 시기(제1항)와 수수료(제2항)에 대해 규정하고 있었다.¹¹⁹⁾ 이 당시 제1항에 따르면, 유럽특허청에 계속 중인 출원을 기초로 분할출원을 할 수 있다고 하여 ‘출원 계속 중’이라는 요건 외에 부가적으로 분할출원의 시기를 제한하고 있지 않았다.

¹¹⁹⁾ Rule 25 Provisions for European divisional applications (“(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application. (2) The filing fee and search fee shall be payable in respect of a European divisional application within one month after the filing thereof. The designation fees shall be payable within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the European divisional application.”).

2) EPC 2000 시행규칙

EPC 2000에 따른 시행규칙에서는 제36조에서 분할출원에 대해 규정하고 있는데 다음과 같은 개정을 거쳐 현행 규정에 이르고 있다.

가) <2007. 12. 13. - 2009. 3. 31.>

EPC 1973 시행규칙 제25조의 내용 중 제1항(분할출원의 시기)을 그대로 유지하되, 출원 언어에 대한 내용을 추가하고(제2항), 수수료에 대한 내용(제25조 제2항)을 항을 분리하여 규정하고 있다(제3항 및 제4항).¹²⁰⁾

나) <2009. 4. 1. - 2010. 3. 31.>

시행규칙 제36조 제4항에서 “The designation fees”를 “The designation fee”로 수정하는 내용의 개정이다.¹²¹⁾

다) <2010. 4. 1. - 2010. 10. 25.>

이 개정에서는 분할출원의 시기를 제한하고(제36조 제1항), 절차진행 언어와 번역문 제출에 대한 내용을 추가하였다.¹²²⁾

라) <2010. 10. 26. - 2014. 3. 31.>

이 개정에서는 분할출원의 시기에 대한 제36조 제1(a)항의 내용 중 심사관의 통지

120) Rule 36 European divisional applications (“(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application. (2) A divisional application shall be in the language of the proceedings for the earlier application and shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin. (3) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the divisional application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn. (4) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the divisional application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.”).

121) Rule 36(4) EPC shall be amended to read as follows: “(4) The designation fee shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the divisional application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.”

122) Rule 36 European divisional applications (“(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application, provided that: (a) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from the Examining Division's first communication in respect of the earliest application for which a communication has been issued, or (b) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from any communication in which the Examining Division has objected that the earlier application does not meet the requirements of Article 82, provided it was raising that specific objection for the first time. (2) A divisional application shall be filed in the language of the proceedings for the earlier application. If the latter was not in an official language of the European Patent Office, the divisional application may be filed in the language of the earlier application; a translation into the language of the proceedings for the earlier application shall then be filed within two months of the filing of the divisional application. The divisional application shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.”). (3) ~ (4) (생략, 변경 없음).

의 근거 조문을 명확히 하고 있다.¹²³⁾

마) <2014. 4. 1. - 현재>

분할출원의 시기적 제한 관련 당초 내용으로 복귀하는 내용의 개정이다.¹²⁴⁾

다. EPC 분할출원의 제도의 변화

앞서 살펴본 EPC 분할출원 제도의 연혁을 보면 EPC에서는 분할출원의 시기적 제한과 관련하여 큰 제도적 변화가 있었는데 이에 대해 살펴본다.

1) 2010년 개정: 분할출원 시기의 제한

2010. 4. 1. 시행된 EPC 2000 시행규칙 개정에 의해 분할출원이 가능한 시기에 대해 ‘출원이 계속 중’이라는 것에 더하여 이하의 제약이 마련되었다.¹²⁵⁾

① 자발적인 분할출원을 하는 경우

자발적인 분할출원은 최선의 EPC 출원에 대한 심사부의 최초의 심사 통지¹²⁶⁾로부터 24개월 이내에 실시할 필요가 있다. 이 ‘최초의 심사 통지’는 어디까지나 EPO 심사부에 의한 실체 심사에 있어서의 최초의 심사 통지이며, 검색 보고서는 아니다.

② 발명의 단일성 위반의 거절이유 해소를 위해 분할출원하는 경우

자발적이지 않은 분할출원, 즉 발명의 단일성 요건 위반의 거절이유를 해소하기 위해 하는 분할출원도 그러한 단일성 위반의 거절이유를 포함한 최초의 심사통지로부터

123) Rule 36 European divisional applications (“(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application, provided that: (a) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from the Examining Division's first communication under Article 94, paragraph 3, and Rule 71, paragraph 1 and 2, or Rule 71, paragraph 3, in respect of the earliest application for which a communication has been issued, or (b) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from any communication in which the Examining Division has objected that the earlier application does not meet the requirements of Article 82, provided it was raising that specific objection for the first time.”). (2) ~ (4) (생략, 변경 없음).

124) Rule 36 European divisional applications (“(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.”). (2) ~ (4) (생략, 변경 없음).

125) EPO에 의하면, 2010년 10월의 시행규칙 개정의 검토 당시, 동일 내용의 분할출원을 예방적으로 복수 출원하는 것이, 심사부에서 불리한 결정을 받았을 경우의 악영향을 회피하기 위한 상당한 수단이 되어, 법적 안정성과 절차의 효율성이 저해되는 상황이 발생했기 때문에, 분할출원 제도의 남용을 막기 위해 24개월의 분할출원 기한이 도입되었다. JETRO 特許情報センター, 欧州特許庁, 分割出願の要件を定める欧州特許条約規則 36を再改正, 2013. 10. 21. https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20131021.pdf

126) ‘최선의 EPC 출원의 심사부의 최초의 심사 통지’란, 분할출원이 아닌 최초의 EP 출원에 있어서의 최초의 심사 통지를 말한다.

24개월 이내에 실시할 필요가 있다. 또한, 단일성에 관한 거절이유를 포함하지 않는 심사통지가 이루어진 후, 단일성에 관한 거절이유를 포함한 심사통지를 받은 경우에는 기산일이 리셋되고, 단일성에 관한 거절이유통지의 날이 기산일이 된다.

2) 2014년 개정: 분할출원 시기 제한 다시 완화/수수료 가중

한편, 2010년 시행규칙 개정 이후 2세대 이후의 분할출원은 눈에 보이고 감소했지만 1세대의 분할출원이 급증했기 때문에 결과적으로 분할출원의 총수가 증가했고 이러한 현상을 배경으로 시행규칙 개정에 대한 제도 이용자의 우려와 비판이 있었기 때문에, EPO는 2013년 3월에 시행규칙 재개정의 필요성에 대해 검토를 진행하였고,¹²⁷⁾ 분할출원의 시기 제한과 관련하여 종전 제도로 복귀하는 대신 다세대 분할출원에 대해 수수료를 상향 조정하는 내용으로 시행규칙이 개정되었다. 개정 대상은 규칙 제36조, 제38조 및 제135조이며, 2014. 4. 1. 이후의 분할 출원에 적용되는데, 원출원이 계속 중이면 분할출원이 가능해지고 24월의 기한은 폐지되는 대신, 2세대 이후의 분할출원에는 추가수수료가 부과되고, 추가수수료의 액수는 세대가 진행될수록 고액이 되어, 어느 세대에 이르면 정액이 되는 내용이다.

<표 4> 유럽특허협약(EPC) 규칙 제38조(개정 전·후 비교)

개정 전 제38조	개정 후 제38조
Rule 38 Filing fee and search fee (1) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the European patent application. (2) The Rules relating to Fees may provide for an additional fee as part of the filing fee if the application comprises more than 35 pages. (3) The additional fee referred to in paragraph 2 shall be paid within one month of filing the European patent application or one month of filing the first set of claims or one month of filing the certified copy referred to in Rule 40, paragraph 3, whichever period expires last.	Rule 38 Filing fee and search fee (1) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the European patent application. (2) The Rules relating to Fees may provide for an additional fee as part of the filing fee if the application comprises more than 35 pages. (3) The additional fee referred to in paragraph 2 shall be paid within one month of filing the European patent application or one month of filing the first set of claims or one month of filing the certified copy referred to in Rule 40, paragraph 3, whichever period expires last. (4) The Rules relating to Fees may provide

127) JETRO デュッセルドルフ事務所, 前掲 資料.

개정 전 제38조	개정 후 제38조
	<u>for an additional fee as part of the filing fee in the case of a divisional application filed in respect of any earlier application which is itself a divisional application.</u>
EPC 규칙 38 출원 수수료 및 조사 수수료 (1) 출원 수수료 및 조사 수수료는, 유럽특허출원으로부터 1월 이내에 납부한다. (2) 출원이 35페이지를 넘는 경우에는 수수료에 관한 규칙에 따라 출원수수료의 일부로서 할증수수료를 정할 수 있다. (3) (2)에 기재된 할증 수수료는 유럽특허출원으로부터 1월 이내, 또는 최초의 청구범위 제출로부터 1월 이내, 또는 규칙 40(3)에 말하는 인증 등본의 제출로부터 1월 이내 중 가장 늦게 만료하는 기간까지 납부해야 한다.	EPC 규칙 38 출원 수수료 및 조사 수수료 (1) ~ (3) (동일) (4) 수수료에 관한 규칙은, 그 자체가 분할출원인 선행출원과 관련하여 제출된 분할출원의 경우 출원 수수료의 일부로 추가 수수료를 규정할 수 있다.

2014. 4. 1.부터 시행된 수수료 부과체계에 따르면, 2세대 이후의 분할 출원에 대해서는, 이하의 추가 요금의 지불이 요구된다.¹²⁸⁾ 괄호 안은 2014년 당시의 수수료이며 이후 몇 차례에 걸쳐 아래와 같이 인상되었다.¹²⁹⁾

<표 5> EPO 분할출원 세대별 추가 수수료(인상 내역, 단위 유로)

세대	2023.4.1.~	2022.4.1. ~2023.3.31.	2020.4.1. ~2022.3.31.	2016.4.1. ~2020.3.31.	2014.4.1. ~2016.3.31.
2세대	235	225	220	210	210
3세대	480	455	440	425	420
4세대	715	680	660	635	630
5세대 이후	955	910	885	850	840

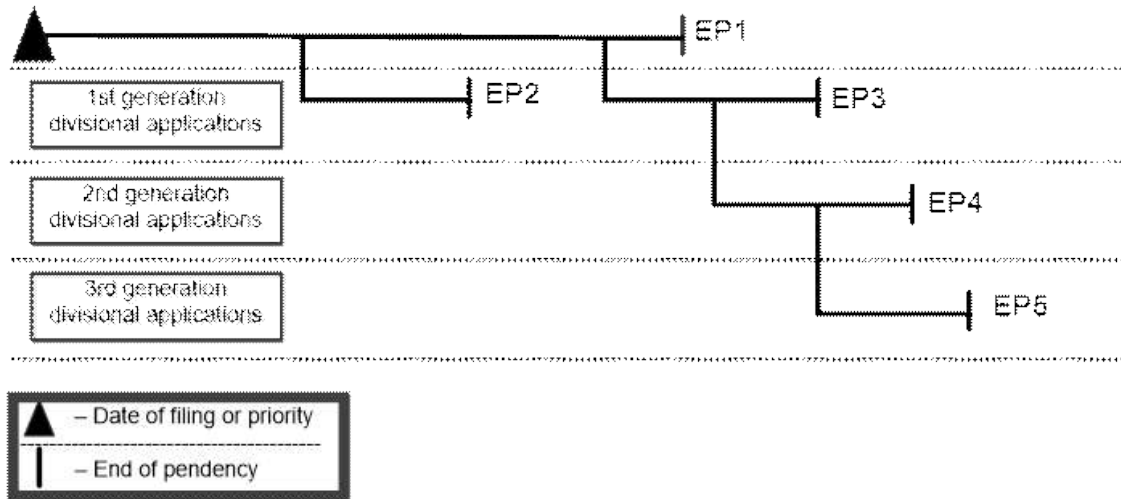
<EPO의 분할출원 수수료 설명¹³⁰⁾>

128) 출원 기본 수수료는 오프라인의 경우 € 285, 온라인의 경우 € 135.

129) EPC Rules relating to Fees Article 2 Fees provided for in the Convention and in the Implementing Regulations
(1) 1b. <https://new.epo.org/en/legal/epc/2020/f2.html>

130) EPO, Guidelines for Examination Part A Chapter IV 1.4.1.1 Additional fee for divisional applications of second or subsequent generations https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/a_iv_1_4_1_1.html

[그림 1] EPO 분할출원 수수료 체계



위 예에서 EP 2와 EP 3는 제1세대 분할출원이기 때문에 추가 수수료는 부과되지 않으며, EP 4의 경우 제2세대 수수료가, EP 5는 제3세대 수수료가 부과된다.

3. 분할출원 방법 및 수수료

가. 출원방법

분할출원의 출원서에는 분할출원인 것과 원출원의 출원번호를 기재할 필요가 있다. 또한 분할출원의 세대(generation of divisional application)를 기재할 필요가 있다.¹³¹⁾ 분할출원의 방식 요건에 미비가 있는 경우, 예를 들면, 분할출원인 취지의 명시가 없는 경우나, 원출원의 출원번호가 기재되어 있지 않은 경우는, 통상의 출원과 마찬가지로 보정명령이 내려져 보정 기회가 주어진다.

분할출원은 원출원과 동일한 절차언어로 출원할 필요가 있다. 원출원이 EPO의 공식언어 외의 언어로 출원되고 있는 경우는, 원출원의 출원시의 언어로 분할출원을 하는 것이 가능하다. 이 경우 분할출원일로부터 2개월 이내에 원출원의 절차언어에 의한 번역문을 제출한다.

분할출원의 출원 시점에서 원출원으로 지정되어 있던 지정국에 대해서는 분할출원에서도 지정되어 있는 것으로 간주된다(EPC 제76조(2); G 4/98). 원출원에 명시된 일

131) EPO, Guidelines for Examination Part A Chapter IV 1.3.2 Request for grant (“The request for grant of a patent must contain a statement that a divisional application is sought and state the number of the parent application. It should also mention which generation of divisional application is being filed (Rule 38(4), Art. 2(1), item 1b, RFees).”).

부 당사국을 지정하지 않을 경우 해당 당사국의 지정을 취소해야 한다. 원출원에서 취하된 지정국을 분할출원으로 지정할 수 없기 때문에 주의가 필요하다.

나. 수수료

1) 출원 수수료, 검색 수수료 및 지정 수수료

출원 수수료 및 검색 수수료는 분할출원을 한 날로부터 1개월 이내에 지불할 필요가 있다. 지정 수수료는 통상의 출원과 마찬가지로 조사보고서가 공개된 후 6개월 이내에 지불할 필요가 있다.

소정의 기간 내에 출원, 검색, 지정 수수료가 지급되지 않는 경우, 분할출원은 취하된 것으로 간주된다. 이 취하에 대해서는 절차의 속행을 청구할 수 있다.

2014. 4. 1. 이후에 출원되는 분할출원에 대해서는 분할출원의 세대마다 다른 추가 비용이 부과된다. 제1세대의 분할출원(분할출원이 아닌 원출원에서 직접 출원된 분할출원)에 대해서는 추가수수료의 지불은 필요 없다. 5세대 이후의 분할출원에 대해서는 균일요금¹³³⁾이 적용된다. 2세대 이후의 추가 수수료는 출원 수수료의 일부로 취급되므로, 출원 수수료의 지불 기한까지 추가 수수료를 지불할 필요가 있다. 추가 수수료를 지불하지 않는 경우는, 출원 수수료를 지불하지 않았을 때와 같은 취급을 받는다.

2) 청구항 수수료

출원 시점에 청구항 수가 15개를 넘는 경우에는 청구항 수수료를 지불할 필요가 있다. 원 출원에서 청구 수수료가 지급된 경우이며, 원출원의 초과 청구항을 분할출원으로 청구한 경우에도 청구항 수수료를 지불할 필요가 있다.¹³²⁾

3) 갱신 수수료 (renewal fees)

분할출원도 통상의 출원과 마찬가지로 갱신 수수료를 지불할 필요가 있다(규칙 51(3)).¹³³⁾ 원출원의 출원일로부터 기산하여 3년째와 그 이후에 대해 지불할 필요가 있다.¹³⁴⁾ 갱신수수료의 지불기한은 분할출원을 한 날을 기산일로 하여 4개월 이내이며,

132) EPO, Guidelines for Examination Part A Chapter IV 1.4.2 Claims fees (“If, at the time of filing the first set of claims, the divisional application comprises more than fifteen claims, a claims fee is payable in respect of each claim over and above that number (see A III, 9). Claims fees are payable even if in the parent application they were paid in respect of claims relating to the subject-matter now the subject of the divisional application (see A III, 9).”).

133) 정민규, “유럽특허청 PACE 제도 이용하세요”, 지식재산뉴스, 대한변리사회, 2019.08.07.(“유럽 특허청은 출원일로부터 3년이 되면 ‘갱신수수료(Renewal fee)’라고 하는 출원 유지료를 받습니다.”).
<http://kpaanews.or.kr/news/view.html?section=86&category=88&no=4072>

이 기간 내이면 추가요금의 지불은 불필요하다. 분할출원일로부터 6개월 이내이면 추가요금(갱신요금의 50%)을 지불함으로써 갱신수수료를 지불할 수 있다. 갱신 수수료의 지불 기한 도과에 대해서는 절차의 속행을 청구할 수 있다. 또한 상기 6개월의 기한이 끝난 후 1년 이내이면 권리의 회복도 청구할 수 있다.

4. 분할출원의 요건

가. 주체적 요건

원출원의 출원인만이 분할출원을 할 수 있다.¹³⁵⁾ 원출원이 공동출원인 경우에는 출원인 전부가 공동으로 분할출원을 해야 한다.¹³⁶⁾ 원출원 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 이전되고 해당 권리 이전이 EPO에 등록되어 분할출원일 당시 효력이 발생한 경우에는 양수인만이 분할출원을 할 수 있다.¹³⁷⁾

나. 시기적 요건: 원출원의 계속 중(Pendency of the earlier application)

종전에는, 심사부로부터의 최초의 통지(EPC 제94조(3), 규칙 제71조(1)~(3)에 근거하는 통지)로부터 2년 이내라는 시기적 제한이 설치되어 있었지만, 규칙 개정에 의해, 2014. 4. 1.일 이후에는 친출원의 계속 중에는 언제라도 분할출원을 할 수 있게 되었다. 또한, 분할출원(자출원)으로부터의 분할출원(손출원)의 경우는, 자출원이 계속 중이면 되고 친출원이 계속 중일 필요는 없다.¹³⁸⁾

PCT 출원의 경우 유럽 단계로 이행하기 전에는 EPO에 속한 것으로 간주되지 않기 때문에 국제단계 PCT출원에 근거하여 분할출원을 할 수 없다(J 18/09).

134) EPO, Guidelines for Examination Part A Chapter IV 1.4.3 Renewal fees (“For the divisional application, as for any other European patent application, renewal fees are payable to the EPO. They are due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the earlier (parent) application, being that of the root application in case of a sequence of divisional applications.”).

135) EPO, Guidelines for Examination Part A Chapter IV 1.1.3 Persons entitled to file a divisional application https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/a_iv_1_1_3.html (“Only the applicant on record of the earlier application may file a divisional application.”).

136) *Id.* (“In the case of multiple applicants, a divisional application may only be filed jointly by all applicants on record.”).

137) *Id.* (“This means that, in the case of a transfer of an application, a divisional application may only be filed by or on behalf of the new applicant(s) if the transfer was duly registered and therefore effective vis-à-vis the EPO (Rule 22) at the filing date of the divisional application. A purported divisional application that is not (jointly) filed in the name of the applicant(s) of the parent application will not be processed as a European divisional application. The EPO will inform applicants by issuing a communication pursuant to Rule 112(1) (see A IV, 1.1).”).

138) EPO, Guidelines for Examination Part A Chapter IV 1.1.1 Pendency of the earlier application (“In the case of an application being filed as a divisional application from an application which is itself a divisional application, it is sufficient that the latter is still pending at the filing date of the second divisional application.”).

출원은 특허 부여의 취지가 유럽특허공보에 의해 공고되는 날 전일까지 EPO에 계속되어 있는 것으로 본다(OJ EPO 2002, 112).¹³⁹⁾ 출원의 거절, 취하, 취하간주가 확정된 경우에는 분할출원을 할 수 없다.¹⁴⁰⁾ 다만, 거절의 결정에 대하여 심판이 청구된 경우에는 당해 심판의 계속 중에는 분할출원을 할 수 있다.¹⁴¹⁾ 또한 심판을 청구하지 않는 경우에도 심판청구기간 내에 있으면 분할출원을 할 수 있다(G1/09).¹⁴²⁾ 또한, 출원인이 심판청구에 청구이유를 붙이지 않았을 경우, EPC 108조에 근거한 이유보충의 제출기한 내(심판청구의 원인이 되는 결정으로부터 4개월 이내)이면 출원은 계속하고 있다고 간주되어 분할출원이 가능하다(J 23/13).¹⁴³⁾

출원이 기한의 도과로 취하 간주된 경우, 당해 기한이 종료한 시점에서 출원도 계속되어 있지 않은 것으로 된다.¹⁴⁴⁾ 갱신 수수료의 미지급으로 인해 취하 간주된 경우는, 추가 수수료의 지불에 의해 갱신 수수료를 지불할 수 있는 6개월의 기간 종료시에 취하 간주되므로, 해당 6개월의 기간 내이면 출원은 계속하고 있는 것으로 간주되어 분할출원을 하는 것이 가능하다.¹⁴⁵⁾

출원이 취하간주된 후에는 절차의 속행 또는 권리의 회복을 청구하고, 그것이 인정된 경우 출원은 중단 없이 계속하고 있던 것으로 간주되므로 분할출원이 가능하다.¹⁴⁶⁾

139) *Id.* (“An application is pending up to (but not including) the date that the European Patent Bulletin mentions the grant of the patent (OJ EPO 2002, 112).”). 여기서 공고되는 날은 포함되지 않음에 주의할 필요가 있다.

140) *Id.* (“It is not possible to validly file a divisional application when the parent application has been finally refused, withdrawn or is deemed to be withdrawn.”).

141) *Id.* (“As the provisions relating to the filing of divisional applications also apply in appeal proceedings (Rule 100(1)), a divisional application may then be filed while such appeal proceedings are under way.”).

142) *Id.* (“If an application has been refused and no appeal has (yet) been filed, the application is still pending within the meaning of Rule 36(1) until expiry of the time limit for filing the notice of appeal (Art. 108), and a divisional application can be validly filed until expiry of this period (see G 1/09).”).

143) *Id.* (“Where the applicant does validly file a notice of appeal but fails to submit the written statement setting out the grounds of appeal, the refused application is pending until expiry of the time limit for filing the grounds of appeal under Art. 108 (see J 23/13). If the grounds of appeal are submitted in due time, the decision to refuse cannot take effect until the appeal proceedings are over.”).

144) *Id.* (“If an application is deemed to be withdrawn due to the non-observance of a time limit (e.g. following failure to pay the filing fee (Art. 78(2)), to pay a renewal fee (Art. 86(1)), to pay the fee for grant and publishing or the claims fees, or to file the translation of the claims (Rule 71(7)) in due time), the application is no longer pending when the non-observed time limit has expired.”).

145) *Id.* (“In the event of non-payment of a renewal fee by the due date (Rule 51(1)), the application is pending up to the last day of the six-month period for payment of the renewal fee with an additional fee (Rule 51(2), first sentence), and a divisional application may still be filed during this period - even if the fees are ultimately not paid.”).

146) *Id.* (“Once the application is deemed to be withdrawn, a divisional application can only be validly filed if the loss of rights, as communicated pursuant to Rule 112(1), is subsequently remedied. In such a case, the application is deemed to have been pending throughout. Depending on the non-observed time limit, remedying the loss of rights

절차의 속행 또는 권리 회복을 청구하는 것 외에도 규칙 112(2)에 따라 권리 상실 통지에 대해 EPO에 이의를 제기 할 수 있는데, 이 경우 EPO가 권리 상실 통지에 대한 이의를 인정하면 처음부터 권리의 상실은 없었던 것으로 본다(J 4/11).¹⁴⁷⁾

분할출원의 기초가 되는 출원의 계속은 분할출원의 전제조건이며 절차의 기한이 아니기 때문에 분할출원의 시기적 요건에 대해서는 권리의 회복이나 절차의 속행을 청구할 수 없다.¹⁴⁸⁾

다. 객체적 요건

분할출원의 실체 심사는 통상의 출원의 심사와 마찬가지로 행해진다.¹⁴⁹⁾ EPC 제76조(1)의 규정에 의하면, 분할출원의 내용은 당초 명세서의 범위를 초과할 수 없으므로, 분할출원의 심사에 있어서, 해당 분할출원의 내용이 원출원의 당초 명세서의 내용을 넘는다고 판단된 경우(신규 사항의 추가가 있다고 판단된 경우), 원출원의 당초 명세서의 내용의 범위 내가 되도록 분할출원에 대해 보정(신규사항을 삭제하는 보정)을 할 필요가 있다. 이 보정은 원출원이 EPO에 계속 중이지 않아도 가능하다(G 1/05).¹⁵⁰⁾

상기의 보정을 하지 않는 경우에는 출원일의 소급이 인정되지 않고, 현실의 출원일(분할출원을 한 날)을 기준으로 특허요건을 판단하는 것이 아니라, EPC 제76조(1)의 규정에 반하므로 EPC 제97조(2)에 따라 분할출원은 거절된다.¹⁵¹⁾ 따라서 현실 출원일

may be effected either by means of an allowable request for further processing (see E VIII, 2) or, where applicable, by a request for re-establishment of rights (see E VIII, 3).”).

147) *Id.* (“Furthermore, if the findings in the notice of loss of rights are considered inaccurate, the applicant may also apply for a decision under Rule 112(2) (see E VIII, 1.9.3). If the competent EPO body shares this opinion or if it gives an unfavourable decision which is subsequently overturned on appeal, no loss of rights has ever occurred and the application will have been pending throughout (see J 4/11, reasons 22). The same applies if the appeal decision is set aside by the grant of a petition for review and the appeal proceedings are re-opened under Art. 112a(5), with the consequence that the decision under Rule 112(2) is overturned.”).

148) *Id.* (“The pendency of the earlier application is not a procedural deadline or time limit, which, in case of non-compliance, would lead to a loss of rights. Instead, it is a condition of a substantive nature for the filing of divisional applications (see G 1/09, reasons 3.2.3). Therefore, the provisions on re-establishment of rights and further processing do not apply to the filing of divisional applications (see J 10/01, reasons 15).”).

149) EPO, Guidelines for Examination Part C Chapter IX 1.4 Examination of a divisional application (“The substantive examination of a divisional application should in principle be carried out as for any other application but the following special points need to be considered (see also C III, 5).”).

150) *Id.* (“However, under Art. 76(1), the subject-matter may not extend beyond the content of the parent application as filed. If a divisional application as filed contains subject-matter additional to that contained in the parent application as filed, it can be amended later in order that its subject-matter no longer extends beyond the earlier content, even at a time when the earlier application is no longer pending (see G 1/05).”).

151) *Id.* (“If the applicant is unwilling to remedy the defect by removal of that additional subject-matter, the divisional application must be refused under Art. 97(2) due to non-compliance with Art. 76(1). It cannot be converted into an independent application taking its own filing date.”).

에 추가된 신규사항이 신규성, 진보성을 충족한다 해도 그 특허요건에 대해서는 판단되지 않고 단순히 분할출원 요건 위반으로 출원 자체가 거절된다.¹⁵²⁾

또한, 분할출원에서는 원출원에서는 청구되지 않은 발명에 대해서도 청구할 수 있다.¹⁵³⁾ 즉, 명세서로부터 발명을 추출하여 새로운 청구항으로서 출원하는 것이 가능하다. 또한 원출원보다 넓은 청구범위로 분할출원을 할 수도 있다(T 422/07).¹⁵⁴⁾ 다만, 분할출원의 청구항은 원출원과 동일한 청구항이 아니어야 한다.¹⁵⁵⁾

한편, 원출원의 일부 발명에 대하여만 분할출원을 하는 경우에는, 원출원의 명세서에 해당 일부 발명이 다른 발명과는 독립적인 것으로 직접적이고 일의적으로 기재되어 있을 필요가 있다.¹⁵⁶⁾ 예를 들어, 제1실시예 및 제2실시예가 기재된 원출원으로부터 제2실시예를 분할출원 하는 것은 통상 가능하다고 생각되지만, 제1실시예의 내용의 일부만을 별개의 발명으로서 분할출원 하는 것은, 원출원의 명세서에 해당 일부의 내용만의 변형에 등이 명확하게 기재되어 있지 않는 한, 분할출원의 실체적 요건을 만족하지 않는 것으로서 거절된다.

청구항의 단순한 삭제는 발명을 포기한 것이 아니므로, 삭제된 청구항의 발명에 관해서 분할출원을 하는 것이 가능하다.¹⁵⁷⁾

5. 분할출원의 효과

152) EPO, Guidelines for Examination Part C Chapter IX 1.4

153) *Id.* (“The claims of a divisional application need not be limited to subject-matter already claimed in claims of the parent application.”).

154) *Id.* (“Furthermore, no abuse of the system of divisional applications can be identified in the mere fact that the claims of the application on which the examining division had then to decide had a broader scope than the claims granted in relation with the parent application (see T 422/07).”).

155) 다른 용어를 사용하더라도 동일한 내용이면 허용되지 않지만, 한 청구항이 다른 청구항을 포함하는 것은 허용된다. 즉, 원출원의 청구항이 구성요소 A + B 인 경우, 분할출원의 청구항의 구성요소를 A + B + C로 하는 것이 허용된다. 반대로, 원출원의 청구항이 구성요소 A + B + C 인 경우, 분할출원의 청구항의 구성요소를 A + B로 하는 것도 허용된다(T 1724/08).

156) EPO, Guidelines for Examination Part C Chapter IX 1.4 Examination of a divisional application (“If the subject-matter of a divisional application is restricted to only a part of the subject-matter claimed in the parent application, this part of the subject-matter must be directly and unambiguously derivable from the parent application as being a separate part or entity, i.e. one which can even be used outside the context of the invention of the parent application (see T 545/92).”).

157) EPO, Guidelines for Examination Part H Chapter III 2.5 Withdrawal of amendments/abandonment of subject matter (“In deleting subject-matter from an application, the applicant should avoid any statement which could be interpreted as abandonment of that subject-matter. Otherwise the subject-matter cannot be reinstated (see J 15/85, confirmed in G 1/05 and G 1/06).”). 그러나 청구항을 삭제할 때 삭제된 청구항의 발명을 포기한 것으로 간주되는 의견을 진술하는 것은 피해야 한다. 포기한 것으로 간주된 발명에 대해서는 분할출원을 할 수 없기 때문이다.

가. 출원일

상기의 시기적 요건, 주체적 요건 및 실체적 요건을 만족하는 분할출원은 출원일의 소급이 인정되어 신규성·진보성 등 특허요건의 판단에 있어서 원출원의 출원일에 출원된 것으로 취급된다(EPC 제76조(1)).¹⁵⁸⁾

나. 우선권

상기 시기적 요건, 주체적 요건 및 실체적 요건을 만족하는 분할출원은 원출원에서 인정된 우선권의 이익을 마찬가지로 향유한다. 원출원에서 인정한 우선권에 대해서는 다시 주장할 필요는 없다(규칙 제53조(2)). 우선권 주장에 관한 서류(번역문 포함)에 대해서도 다시 제출할 필요는 없다.¹⁵⁹⁾ 또한, 분할출원의 출원 시점에서 원출원에서 해지되거나 취하된 우선권에 대해서는 분할출원에 승계되지 않는다. 분할출원의 출원 후에 원출원에 있어서 우선권 주장이 취하되더라도 분할출원에 있어서의 우선권 주장에는 영향이 없다. 또한, 분할출원에서 우선권 주장이 철회되더라도 원출원의 우선권 주장에는 아무런 영향이 없다.¹⁶⁰⁾

6. 다세대 분할출원

원출원(the root application)을 기초로 제1세대 분할출원(a first-generation divisional application)을 하고 다시 제1세대 분할출원을 기초로 제2세대 분할출원(a second-generation divisional application)을 하는 것이 가능하다.¹⁶¹⁾ 다세대 분할출원의 경우 최종 세대 분할출원이 모든 직전 세대 출원으로부터 직접적이고 일의적으로

158) EPC 80조의 출원일의 인정요건 및 규칙 40(1)의 방식요건을 만족한 분할출원에 대해서는 일단 원출원의 출원일이 인정되며, 신규사항 추가 유무의 판단 등은 실체심사에서 행해진다.

159) EPO, Guidelines for Examination Part A Chapter IV 1.2.2 Priority claim of a divisional application (“A priority claimed in the parent application also applies to the divisional application, provided that the parent application's priority claim has not been lost or withdrawn by the date the divisional application is filed; it is not necessary to claim it formally a second time.”).

160) *Id.* (“The priority claim can be withdrawn in respect of the divisional application (F VI, 3.5, E VIII, 8.2 and E VIII, 8.3). However, this withdrawal will have no effect on the priority claim of the parent application. Similarly, any withdrawal of the priority claim of the parent application after the filing of the divisional application has no effect on the priority claim of the divisional application.”).

161) EPO, Guidelines for Examinations, Part A Chapter IV 1.1.2 Sequences of divisional applications (“A divisional application can also be an earlier application in the sense of Art. 76(1) for the purposes of one or more further divisional applications. The characterising feature of a sequence of divisional applications each divided out from its predecessor is that each member of the sequence claims as date of filing the date of the root application in which the subject-matter divided out in sequences of divisional applications was first disclosed (see G 1/05, G 1/06). In a sequence of divisional applications, a first-generation divisional application is a divisional application based on an application which is not itself a divisional application, i.e. the root application. A second-generation divisional application is a divisional application based on a first-generation divisional application; and so on.”).

도출가능한 범위 내의 것이어야 한다.¹⁶²⁾

7. 이중 특허(Double Patenting)

유럽특허출원과 관련하여 이중 특허가 발생하는 상황은, 지역적 범위가 중복되고 동일한 유효출원일을 가지며 동일한 출원인에 의해 출원된, 동일한 발명에 대한 두 개 이상의 유럽특허출원이 존재하는 경우이다.¹⁶³⁾ EPC 제54조(2) 및 (3)에 따르면, 이 경우 각 출원은 서로에 대해 선행기술의 지위를 갖지 않기 때문에 동일한 출원인에게 동일한 발명에 대한 2개 이상의 특허가 부여되게 된다.¹⁶⁴⁾

이중 특허에 해당하기 위해서는 2 이상의 유럽특허출원이 동일한 유효출원일을 가져야 하는데, 동일한 유효출원일이 성립하는 경우는 다음 세 가지이다.¹⁶⁵⁾ 즉, ① 병행 출원(parallel filings)의 경우(동일한 출원인에 의해 서로 다른 2개의 유럽특허출원이 같은 날 이루어진 경우), ② 분할출원(divisional application)의 경우(선행 유럽특허출원으로부터 분할출원이 이루어진 경우), ③ 우선권(internal priority) 주장 출원의 경우(선행 유럽특허출원에 대해 우선권을 주장하는 유럽특허출원이 이루어지거나, 동일한 내국 출원에 대해 우선권을 주장하는 2개의 유럽특허출원이 이루어진 경우)이다.

이중 특허 금지가 명문화 되어 있는 국가도 있지만¹⁶⁶⁾ EPC의 경우 이에 대한 명문

162) EPO, Guidelines for Examinations, Part C Chapter IX 1.4 Examination of a divisional application (“In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor (see A IV, 1.1.2), it is a necessary and sufficient condition for a divisional application of that sequence to comply with Art. 76(1), second sentence, that anything disclosed in that divisional application be directly and unambiguously derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed (see G 1/06).”).

163) Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th edition, 2022, II.F.5.1. (“Double patenting in this narrow sense may arise in situations in which two or more European patent applications with overlapping territorial scope, directed to the same subject-matter and having the same effective date are filed by the same applicant.”). <https://link.epo.org/web/case-law-of-the-boards-of-appeal-2022-en.pdf>

164) *Id.* (“Because such applications do not form part of the state of the art according to Art. 54(2) or (3) EPC, their prosecution could lead to the same applicant being granted two or more patents directed to the same subject-matter and having an identical or at least overlapping territorial scope.”).

165) *Id.* (“There are three situations in which such European patent applications could have the same effective date: (i) a European patent application is filed on the same date as another European patent application of the same applicant (parallel filings); (ii) a European patent application is filed as a European divisional application (Art. 76(1) EPC) in respect of an earlier European patent application (divisional application); (iii) a European patent application is filed claiming the priority (Art. 88 EPC) of an earlier European patent application (internal priority) or both claim priority from the same national application (see G 4/19, point 9 of the Reasons).”); EPO, Guidelines for Examinations, Part G Chapter IV 5.4 Double patenting (“The prohibition of double patenting applies to three types of combinations of European applications by the same applicant: two applications filed on the same day, parent and divisional applications, or an application and its priority application.”).

166) 예를 들면, 영국 특허법(UK Patents Act 1977) 제18조(5) (“Where two or more applications for a patent for the same invention having the same priority date are filed by the same applicant or his successor in title, the comptroller may on that ground refuse to grant a patent in pursuance of more than one of the applications.”).

의 근거가 없어 그 법적 근거가 논란이 된 적이 있는데, 이중 특허가 금지되는 법적 근거는 계약국에서 확립된 이중 특허 금지의 법리가 EPC 제125조에 의해 유럽특허출원에 적용된다는 것이 EPO 심판원의 입장이다.¹⁶⁷⁾ 동일한 발명에 대한 복수의 유럽특허출원에 있어 출원인이 서로 다른 경우에는 EPC 제60(2)에 따라 출원일이 앞서는 자가 특허를 받을 수 있고 출원일이 같은 경우에는 둘 다 특허를 받을 수 있게 되지만,¹⁶⁸⁾ 출원인이 같은 동일자 복수 출원의 경우에는 이중 특허 금지 법리가 적용되게 된다.

이중 특허가 문제된 사안에서의 발명의 동일성 판단에 관한 EPO 심결의 주류적 입장은 동일성의 범위를 엄격하게 보는 것으로 보인다. 즉, 원출원과 분할출원 사이에 보호범위의 중복이 일부 있는 경우에도 동일성이 부정되며,¹⁶⁹⁾ 발명의 카테고리가 다른 경우에도 동일성이 부정되고 있다.¹⁷⁰⁾ 다만, 원출원의 보호범위가 분할출원에 의해

167) EPO, Guidelines for Examinations, Part G Chapter IV 5.4 Double patenting (“As acknowledged by the Enlarged Board, the prohibition on double patenting is applicable under Art. 125 (G 4/19). It is a principle of procedural law generally recognised in the contracting states that two patents cannot be granted to the same applicant with claims directed to the same subject-matter.”); Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th edition, 2022, II.F.5.2 Legal basis for the prohibition of double patenting (“The Enlarged Board found that it was necessary to have recourse to the preparatory documents of the EPC – as supplementary means of interpretation within the meaning of Art. 32 VCLT – in order to determine the meaning of Art. 125 EPC with regard to double patenting. The Enlarged Board derived from the preparatory documents that the majority agreement recorded in the minutes of the Diplomatic Conference in connection with Art. 125 EPC could be taken as the expression of the legislator's final and unchanged intention on the question of double patenting. In view of the wording of Art. 125 EPC, and the fact that the agreement was explicitly linked to this provision in the minutes, the straightforward interpretation of the recorded agreement was that the (potential) contracting states agreed that the prohibition on double patenting was a generally recognised principle of procedural law in the contracting states and as such applicable under Art. 125 EPC. In view of these findings, the Enlarged Board considered it unnecessary to examine the other provisions proposed as legal basis for the prohibition on double patenting.”).

168) EPC Article 60(2) (“If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published.”).

169) Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th edition, 2022, II.F.5.3. Different subject-matter and scope of protection; overlapping subject-matter (“In T 1252/16 the board noted that, contrary to the view adopted in T 307/03, according to established case law, any prohibition of double patenting only applied to the “same subject-matter” and did not extend to claims that conferred a scope of protection overlapping each other only partially (citing T 2461/10).”).

170) *Id.* (“In T 1780/12 the board held that the category of a claim and its technical features constituted its subject-matter and determined the protection conferred (see G 2/88, OJ 1990, 93). The claims in question were of different categories: Swiss-type claims were purpose-limited process claims (Use of X for the manufacture of a medicament for the treatment of Y) and claims formulated in accordance with Art. 54(5) EPC were purpose-limited product claims (X for use in the treatment of Y). As regards the technical features, the board concluded that both sets of claims defined the same compound and the same therapeutic use, but that the Swiss-type claims comprised in addition the feature of manufacturing a medicament whereas the claim in accordance with Art. 54(5) EPC did not. The claimed subject-matter was thus different. The board also considered that the scope of protection was noticeably different. It was generally accepted as a principle underlying the EPC that a claim to a particular physical activity (e.g. method, process, use) conferred less protection than a claim to the physical entity per se (see decision G 2/88). It followed that a purpose-limited process claim also conferred less protection than a purpose-limited

포섭되는 경우까지 동일성의 범위에 포섭되는 것으로 본 심결례도 존재한다.¹⁷¹⁾

① T 1391/07

- 보호범위 일부 중복의 경우에도 동일성을 부정한 심결례

② T 2402/10

- 동일성의 범위를 좁게 본 심결례

③ T 1766/13

- 물건의 발명과 물건 생산방법의 발명의 동일성을 부정한 심결례

④ T 1765/13

- 물건의 용도 발명과 물건의 생산방법 발명의 동일성을 부정한 심결례

⑤ T 1780/12

- 카테고리의 차이를 들어 발명의 동일성을 부정한 심결례¹⁷²⁾

⑥ T 2563/11

- 청구항은 동일하지만 발명의 설명에 차이가 있어 보호범위가 다르다는 출원인의 주장을 받아들이지 않고 발명의 동일성을 인정한 심결례

⑦ T 307/03

- 앞의 주류적 심결례와 다른 입장에서, 발명의 동일성의 범위를 비교적 넓게 판단한 심결례

8. 관련 심결

가. G 1/05: 분할출원의 보정 허용 여부

1) 사안의 개요

product claim. (See also T 879/12, T 13/14 and T 15/14 agreeing with the conclusions in T 1780/12.).”).

171) *Id.* (“In T 307/03 (OJ 2009, 422) the board held that the principle of the prohibition of double patenting, namely that the inventor (or his successor in title) has a right to the grant of one and only one patent from the EPO for a particular invention as defined in a particular claim, can be deduced from Art. 60 EPC 1973. Once a patent had been granted, this right to a patent had been exhausted (for a different view, see T 1423/07). Furthermore, a double patenting objection can also be raised where the subject-matter of the granted claim is encompassed by the subject-matter of the claim later put forward, that is where the applicant is seeking to re-patent the subject-matter of the already granted patent claim, and in addition to obtain patent protection for the other subject-matter not claimed in the already granted patent. In particular, where the subject-matter which would be double patented is the preferred way of carrying out the invention both of the granted patent and of the pending application under consideration, the extent of double patenting cannot be ignored as *de minimis*.”).

172) 구체적으로는, Swiss-type claims (purpose-limited process claims) (Use of X for the manufacture of a medicament for the treatment of Y)과 제2의약용도발명 청구항(claims formulated in accordance with Art. 54(5) EPC) (purpose-limited product claims (X for use in the treatment of Y)의 동일성을 부정한 심결례.

원출원 A0가 출원일 T0에 유럽 특허청에 출원되었고, 원출원 A0가 유럽특허청에 계속 중이던 시점 T1에서 원출원 A0을 기초로 한 분할출원 A1이 이루어졌는데, 분할출원 A1은 원출원 A0의 개시 내용을 초과하는 내용(신규 사항)을 포함하고 있었다. 분할출원 A1은 시점 TR에서 EPO 심사부에 의해 신규사항 추가를 이유로 거절되었는데, 출원인은 이에 불복하여 심판청구를 했다. 해당 심판 사건의 심리 중에, 시점 T2에서의 보정에 의해 신규사항을 삭제하는 보정이 인정될 수 있는지가 쟁점이 되었다. 즉, 분할출원 A1의 출원일인 시점 T1보다 나중인 시점 T2에 한 보정에 의해 분할출원 요건의 결함을 해소하는 것이 적법한지 여부가 논점이다(아래 [그림 2]¹⁷³⁾ 참조).

[그림 2] EPO G 1/05 사안의 개요



2) T 39/03

EPO의 당시 실무에 의하면, 분할출원이 원출원의 개시내용을 넘는 사항(신규사항)을 포함하는 경우, 해당 신규사항은 해당 분할출원의 심사 중에 출원인에 의해 삭제될 수 있고, 따라서 분할출원일에 있어서 EPC 제76조(1)의 요건을 충족하지 아니한 분할출원에 대해서는 분할출원 후에 신규사항을 삭제하기 위한 보정을 할 수 있었다. 하지만 T 39/03 심판부는 EPO의 당시 실무에 대해 강한 우려를 나타내고, 아래의 쟁점에 대해 확대심판부에 심리를 요청했다(G 1/05).

① 분할출원일에 있어서 신규사항을 포함하고 있기 때문에 EPC 제76조(1)의 요건을 충족하지 않는 분할출원은 분할출원 후의 보정에 의해 유효한 분할출원이 될 수 있는가?¹⁷⁴⁾

② 상기 질문 ①에 대한 대답이 “예”인 경우, 만약 원출원이 계속되어 있지 않아도 해당 대답은 “예”인가?¹⁷⁵⁾

③ 상기 질문 ②에 대한 대답이 “예”인 경우, EPC 제76조(1) 및 제123조(2)의 요건

173) Gerald Numrich, 欧州における分割出願に関する審決の分析, パテント Vol. 60 No. 11, 日本弁理士会, 2007. 11., 107頁, 도 1을 번역하여 인용한 것이다.

174) 분할출원을 유효한 것으로 하기 위해서 해당 분할출원으로부터 신규사항을 삭제하는 보정이 인정되어야 하는가의 문제를 제기하고 있다.

175) 분할출원을 유효한 것으로 하기 위해서 해당 분할출원으로부터 신규사항을 삭제하는 보정이 인정되는 경우 언제의 시점까지 인정되어야 하는가라는 문제를 제기하고 있다.

이외에 어떤 추가 요건을 부과할 필요는 없는가? 분할출원시에 청구범위에 포함되지 않았던 사항을 분할출원 후의 보정에 의해 청구범위에 포함할 수 있는가?¹⁷⁶⁾

3) G 1/05

확대심판부는 상기 사건에 대해 2007. 6. 28. 아래와 같은 결론을 내렸다(G 1/05).

우선 질의 ①에 대해 확대심판부는, 법적 효과가 없는 형태로 출원이 무효라고 하는 조항은 EPC에는 없으므로 분할출원 시 EPC 제76조(1)에 적합하지 않은 분할출원을 무효로 하는 정당한 이유는 없다고 하였고, 법령에 적합하지 않은 출원이라도 보정의 기회 없이 자동으로 거절되는 것은 타당하지 않다고 보았다. 나아가 확대심판부는, 분할출원에서 신규사항을 삭제하는 보정을 인정하지 않으면 출원인에게 예기치 않은 절차상의 함정을 만들어 버리게 된다고 지적했다.¹⁷⁷⁾ 이와 같은 점을 고려하여 확대심판부는, 친출원에 공개되지 않은 사항(신규사항)이 분할출원에 포함되어 있는 경우 출원인은 해당 사항을 삭제할 수 있다는 결론을 내리고 있다.

다음으로 질의 ②에 대해 확대심판부는, 분할출원은 새로운 출원이므로, 친출원과는 별도의 독립된 출원이라고 지적하고, 친출원에 공개되지 않은 사항을 분할출원에서 삭제하는 보정은 친출원이 계속 중인지 여부에 관계없이 인정되어야 한다는 결론을 내렸다.

마지막으로 질의 ③에 대해 확대심판부는, 분할출원은 별개의 독립적인 출원이며 통상의 출원과 같은 조건으로 취급되어야 한다는 원칙을 실시하고, 분할출원 당초의 청구범위에 포함되어 있지 않지만 분할출원 당초의 개시 범위 내의 사항이면, 보정에 의해 해당 사항을 분할출원의 청구범위에 포함할 수 있다는 결론을 내렸다.

176) 보정 가능한 범위는 어디까지인가의 문제를 제기하고 있다. 즉, 원출원에는 개시되어 있지만 분할출원 당초의 청구범위에는 기재되어 있지 않은 사항을 분할출원 후의 보정에 의해 청구범위에 포함할 수 있는가의 문제를 제기하고 있다. 이 문제는 다른 심결 T1409/05에서 상세히 논의된다.

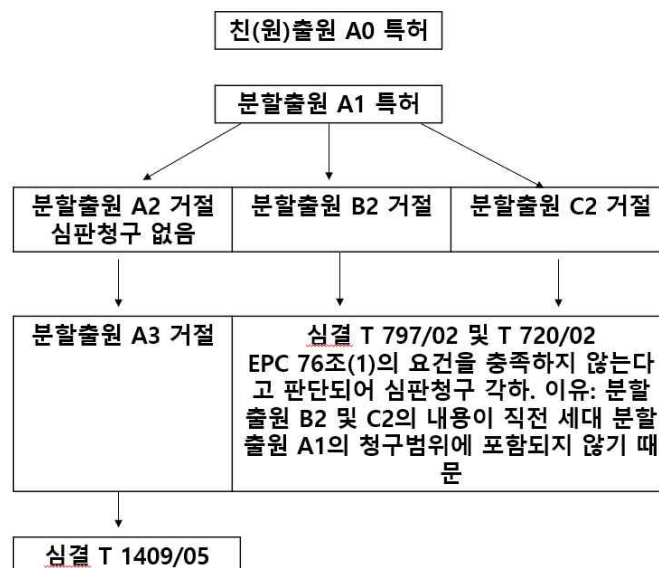
177) ‘절차상의 함정’이란 예를 들면 다음과 같다. 친출원이 구성요소 A를 포함하는 독립 청구항과 구성요소 A+B를 포함하는 종속 청구항 및 구성요소 A+C를 포함하는 종속 청구항을 포함하여 출원되었다고 가정한다. 또한 이 출원에는 A+B+Z가 공개되었지만 A+C+Z는 공개되지 않았으며, 유럽 특허청의 조사부가 구성요소 A를 나타내는 종래기술 문헌을 발견했고, 출원인은 그 후 분할출원을 했다고 가정한다. 이 경우 다음과 같은 경우를 상정할 수 있다. <사례 1> 친출원의 청구범위를 보정하여 A+B의 청구항과 A+B+Z의 청구항으로 하고 분할출원의 청구범위를 A+C의 청구항과 A+C+Z의 청구항으로 한다. <사례 2> 친출원의 청구범위를 보정하여 A+C의 청구항과 A+C+Z의 청구항으로 하고, 분할출원의 청구범위를 A+B의 청구항과 A+B+Z의 청구항으로 한다. 사례 2의 경우 출원인은 친출원에서 신규 사항 A+C+Z를 삭제할 수 있다. 따라서 출원인은 친출원에서는 A+C에 대하여 보호(특허)를 얻을 수 있고, 분할출원에서는 A+B에 대하여 보호를 얻을 수 있다. 그러나 사례 1의 경우 출원인은 분할출원에서 신규 사항 A+C+Z를 삭제할 수 없다. 따라서 사례 1의 경우, 출원인은 분할출원에서는 보호를 얻을 수 없게 되고, 친출원의 A+B에 대해서만 보호를 얻을 수 있게 된다. 이것은 분명히 불합리하고 불공평하다. EPO G 1/05.

나. G 1/06: 다세대 분할출원의 요건

1) 사안의 개요

이 사건은 분할출원이 여러 번 이루어진 경우에 대한 것이다. 아래 복수의 분할출원의 친출원은 출원 A0로 특허 되었다. 친출원 A0에서 자출원(제1세대 분할 출원) A1이 분할되어 특허 되었고, 손출원(2세대 분할 출원) A2, B2 및 C2는 자출원 A1에서 분할되었다. 손출원 A2, B2 및 C2는 EPO 심사부에 의해 거절되었는데, 손출원 B2와 C2의 거절에 대해서는 심판 청구가 이루어졌지만(심판 T 797/02 및 T 720/02), 손출원 B2와 C2의 청구범위가 자출원 A1의 청구범위 내에 들어가지 않기 때문에 EPC 제 76조(1)의 요건을 충족하지 못한다는 이유로 각하되었다.

[그림 3] EPO G 1/06 사안의 개요



손출원 A2의 거절에 대해서는 심판청구가 이루어지지 않았지만, 이 손출원 A2에서 증손출원 A3가 분할되었다. 증손출원 A3의 청구항 1은 손출원 A2의 청구항 1과 동일한데, 증손출원 A3는, 손출원 A2가 EPC 제76조(1)의 요건을 충족하지 않기 때문에 그 결과로 증손출원 A3도 EPC 제76조(1)의 요건을 충족하지 못한다는 이유로 거절되었다. 증손출원 A3의 거절에 대해서는 심판청구가 이루어지고 심결 T 1409/05가 내려졌다(위 [그림 3]¹⁷⁸⁾ 참조).

178) Gerald Numrich, 前掲 論文, 109頁, 도 3을 번역하여 인용한 것이다.

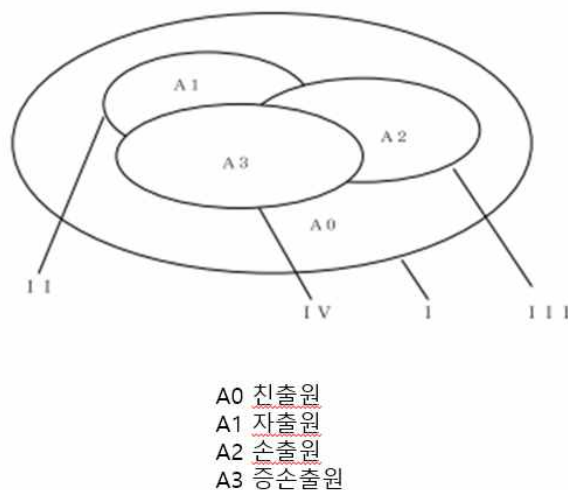
2) T 1409/05

심결 T 1409/05에서 심판부는 두 가지 요건을 검토하고 있다.

첫 번째 요건은 소위 Nested Claims Requirement(분할출원의 세대가 늘어날 때 청구범위가 전세대에서 보아 중첩되어 있을 것)이다.

심결 T 797/02, T 720/02 및 T 90/03에 제시된 Nested Claims Requirement의 개요를 그림으로 나타내면 다음과 같다(아래 [그림 4]¹⁷⁹⁾ 참조).

[그림 4] Nested Claims Requirement의 개요



심결 T 1409/05에서 심판부는 Nested Claims Requirement에 대해 강한 우려를 보였다. 특히 심판부는 심결 T 797/02 및 T 720/02의 논의(Nested Claims Requirement가 필요하다는 논의)에 대해서는 반대 의견을 내고 있다. 위의 두 심결에서 Nested Claims Requirement는 “분할출원의 내용이 바뀔 수 있는 한계·범위를 공중에게 알린다.”는 관점에서 적절한 요건으로 여겨지고 있다. 이 점에 관하여 심결 T 1409/05에

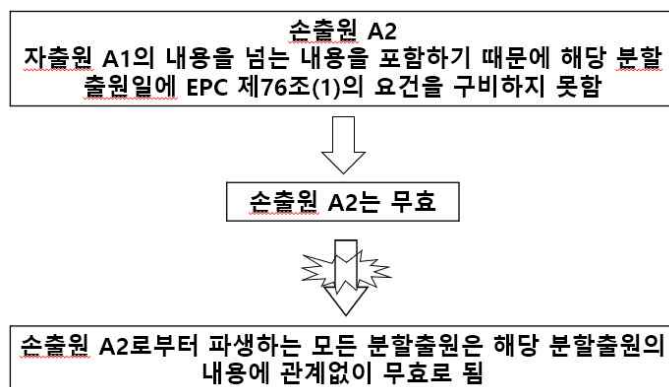
179) Gerald Numrich, 前掲 論文, 109頁, 도 4를 번역하여 인용한 것이다. [그림 4]에서 가장 큰 원은 친출원 A0의 전체 명세서의 개시 범위를 나타낸다. 이 원 안에는 3개의 원 II, III, IV가 표시되어 있다. 원 II는 자출원(1세대 분할 출원) A1의 출원 당초의 청구범위를 나타낸다. 원 III는 손출원(2세대 분할 출원) A2의 출원 당초 청구범위를 나타낸다. 원 IV는 증손출원(3세대 분할출원) A3의 출원 당초의 청구범위를 나타내고 있다. 자출원 A1의 청구는 친출원 A0의 개시 범위에 포함된다. 자출원 A1의 경우, 그 청구범위는 친출원의 개시 범위 내에서 자유롭게 보정될 수 있다. 손출원 A2의 청구범위(원 III)는 친출원 A0의 개시 범위 내에 있지만, 자출원 A1의 청구범위로부터 부분적으로 돌출되어 있다. nested claims requirement를 감안할 때, 그러한 손출원 A2는 인정되지 않는다. 왜냐하면, nested claims requirement에 따를 경우, 손출원 A2의 청구범위가 자출원 A1의 청구범위 내에 있는 것이 요구되기 때문이다. 유사하게, 증손출원 A3의 청구범위(원 IV)는 손출원 A2의 청구범위로부터 부분적으로 돌출한다. nested claims requirement를 감안할 때, 그러한 증손출원 A3는 인정되지 않는다. 왜냐하면 nested claims requirement 하에서 증손출원 A3의 청구범위가 손출원 A2의 청구범위 내에 있어야 하기 때문이다. 또한, 분할출원 당초의 청구범위를 분할출원 당초의 명세서 전체의 개시 범위 내에서 보정을 하는 경우에도 추가적인 제한이 부과된다. 즉, 보정 후의 청구범위가 출원 당초의 청구범위 내에 있어야 한다는 제한이 부과된다.

있어서 심판부는 “원래 특허 제도는 공중에 대해 불확실한 요소를 포함하고 있다. 예를 들면 EPO에는 미공개 특허 출원이 다수 계속되어 있으며, 이들 출원에 대해서는 무엇이 청구되지는 공중으로서는 전혀 모른다는 불확실성이 있다.”라고 코멘트하고 있다.

두 번째 요건은 심결 T 1409/05에서 ‘완전한 가계도 요건’ 또는 ‘무효 개념’이라고 불린다. 이 요건은 심결 T 555/00 및 T 1158/01에서 확립되었다. 심결 T 555/00 및 T 1158/01에 의하면, 만약 자출원(1세대의 분할출원)이 적법한 분할출원일을 얻을 수 없는 경우(즉, 만약 자출원이 해당 분할출원일에 EPC 제76조(1)의 요건을 충족하지 아니하면) 손출원(2세대의 분할출원)은 무효가 된다.

Impeccable Pedigree Requirement (concept of invalidity)는 [그림 5]¹⁸⁰⁾에 도시되어 있다.

[그림 5] Impeccable Pedigree Requirement의 개요



심결 T 1409/5에서 심판부는 Impeccable Pedigree Requirement (concept of invalidity)에 대해서도 강한 우려를 나타냈다. 특히 심판부는 EPC에 있어서는 ‘무효인 출원’이라는 개념이 존재하지 않는다고 지적하고 있다. 또, Impeccable Pedigree Requirement (concept of invalidity)를 적용한다면, 분할출원을 심사하는 심사관은 선행하는 모든 관련 출원의 유효성에 대해서도 판단을 하여야 하는데, 이것은 실무상 꽤 어렵다는 것이다.

180) Gerald Numrich, 前掲 論文, 110頁, 도 5를 번역하여 인용한 것이다. [그림 5]에서 분할출원(손출원) A2는 그 분할출원일에 EPC 제76조(1)의 요건을 충족하지 아니한다. 왜냐하면 분할출원 A2의 청구범위는 이전의 분할출원 A1의 청구범위를 초과하고 있기 때문이다. impeccable pedigree requirement(concept of invalidity)를 감안하면, 분할출원 A2가 무효가 되고, 또한 분할출원 A2로부터 파생하는 분할출원(어떠한 내용이든)도 모두 무효가 된다. 그 이유는, ‘무효인 출원으로부터 유효한 분할 출원을 발생시키는 것은 불합리하기 때문’이다.

심판부는 Nested Claims Requirement와 Impeccable Pedigree Requirement (concept of invalidity)가 적절하지 않다고 생각했기 때문에 확대심판부에 다음 질의를 제출했고, 이것은 G 1/06으로 심리되었다.

① 진출원으로부터 복수의 분할출원으로 이어지는 일련의 출원군이 있는 경우, 각 분할출원은 EPC 제76조(1) 제2문의 요건(해당 분할출원에 개시된 사항은 모두 선행출원의 출원 당초의 내용으로부터 직접 또한 일의적으로 도출할 수 있고, 당해 선행출원의 내용과는 다른 것)을 채우는 것이 필요하고 충분히 조건인가.¹⁸¹⁾

② 상기 요건으로는 충분하지 않다면, 상기 제2문은 추가 요건(아래의 a 또는 b)을 부과하는 것인가?¹⁸²⁾

①a 당해 분할출원의 청구항은 선행분할출원의 청구항의 범위 내에 있어야 한다.

①b 당해 분할출원의 선행분할출원의 모두는 EPC 제76조(1)의 요건을 충족하여야 한다.

3) G 1/06

심결 T 1409/05의 질의 ①에 대해 확대심판부는, 분할출원에 관한 유럽특허조약의 규정에 있어서 통상 출원에 적용되는 요건을 초과하는 요건을 분할출원이 구비해야 한다고 해석할 수 없다는 입장을 취했다. 따라서 연쇄하는 분할출원(친, 자, 손, 증손, …) 중 임의의 1개의 분할출원이 구비해야 하는 필요충분조건은, 당해 분할출원이 선행출원의 개시 내용을 넘지 않는다는 것뿐이며, Nested Claims Requirement는 적용되지 않는다는 것이다. 또한 확대심판부는 분할출원의 무효성 개념이 잘못되었음을 확인했다. 이와 같은 결론의 확대심판부 판단의 구체적 내용을 살펴보면 다음과 같다.

우선 분할출원은, 분할출원에 대한 별도의 규정(예를 들면, EPC 제76조 및 EPC 시

181) 질의 ①은 자출원과 손출원이 있는 경우 손출원에서 클레임할 수 있는 범위에 관한 질문이다. 특히 손출원의 클레임은 자출원의 개시 전체의 범위내이면 좋을까 하는 문제를 제기하고 있다. 질의 ①의 원문은 다음과 같다. “(1) In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, is it a necessary and sufficient condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1) EPC, second sentence, that anything disclosed in that divisional application be directly, unambiguously and separately derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed?”

182) 질의 ②a와 ②b는 nested claims requirement와 impeccable pedigree requirement (concept of invalidity)에 관한 것이다. 특히 손출원의 클레임이 자출원의 클레임의 범위외의 내용을 클레임하는 것이 허용되지 않는 경우, (2a)와 (2b)의 요건이 부과되는가 하는 문제를 제기하고 있다. 질의 ②의 원문은 다음과 같다. “(2) If the above condition is not sufficient, does said sentence impose the additional requirement (a) that the subject-matter of the claims of said divisional be nested within the subject-matter of the claims of its divisional predecessors? or (b) that all the divisional predecessors of said divisional comply with Article 76(1) EPC?”

행규칙 제25조)이 다르게 취급하지 않는 한, 통상의 출원과 동일하게 취급된다는 것이다.¹⁸³⁾ 이러한 원칙과 함께 EPC 제76조(1)항이 분할출원의 분할에 대해 명시적으로 언급하고 있지는 않지만 이를 금지한다고 보기는 어려운 점에 비추어 보면, 분할출원에도 EPC 제76조(1)항이 자연스럽게 적용될 수 있다는 것이 확대심판부의 판단이다.¹⁸⁴⁾

다음으로 분할출원의 효과로서 인정되는 출원일 소급과 관련하여, 분할의 세대를 불문하고 모든 분할출원에 있어서 인정될 수 있는 것은, 최초 원출원의 출원일 하나 뿐이라는 것이 확대심판부의 판단이다.¹⁸⁵⁾ 또한, 분할출원에 대해 실제 분할출원일이 출원일로 인정될 가능성, 하나의 출원의 일부와 다른 일부에 대해 다른 출원일이 인정될 가능성, 앞세대 출원에서 추가된 사항에 대해 해당 추가된 부분의 실제 출원일을 출원일로 주장하는 분할출원의 인정 가능성이 없기 때문에, 앞서 본 다세대 분할출원의 실체적 요건이 도출된다는 것이다.¹⁸⁶⁾ 즉, 다세대 분할출원의 경우, 원출원 및 모든 앞세대 분할출원의 최초 명세서 기재범위 내이고, 다세대 분할출원 당시 원출원 및 모든 앞세대 분할출원의 명세서에 여전히 기재된 범위(분명하게 포기된 것이 아닐 것) 내에서 분할이 이루어진 경우에만 출원일을 원출원일까지 소급할 수 있다는 것이다.¹⁸⁷⁾ 따라서 앞세대 분할출원의 출원 당시 누락된 부분을 해당 출원이나 뒷세대 분할출원에서 재도입할 수 없고, 최초 원출원(root application)의 범위를 벗어나 앞세대 분할출원에서 추가된 사항은 후세대 분할출원에서 최초 원출원의 출원일로의 소급을 인정받을 수 없다.¹⁸⁸⁾ 이러한 원칙을 충족하는 한, 앞세대 분할출원이 분할의 실체적

183) G 1/06 at 10.1.

184) G 1/06 at 10.2. 즉, 어떤 세대의 분할출원도 추가 분할을 위한 원출원이 될 수 있다는 것이다. 출원 계속 중인 어떤 유럽특허출원에 대해서도 분할출원을 할 수 있다는 EPC 규칙 제25조의 내용도 이러한 이해를 뒷받침한다는 것이 확대심판부의 판단이다.

185) G 1/06 at 11.1. (“Under the EPC the filing date of the root application is the only filing date which can be attributed to a divisional application, by way of the legal fiction contained in Article 76(1), second sentence, second half sentence, EPC, irrespective of whether the divisional application is a first divisional or a divisional further down in a sequence of divisionals.”).

186) *Id.*

187) *Id.* at 11.2. (“For these reasons, in the situation of a sequence of divisional applications each having been divided out from its predecessor, according the filing date of the first disclosure of the subject-matter concerned in the root application is only justified if the said subject-matter was disclosed in each of the preceding (earlier) applications as filed and if it was still present (i.e. it was not unequivocally and definitively abandoned by that time, see J 2/01, OJ EPO 2005, 88, point 6. of the Reasons, J 15/85, OJ EPO 1986, 395, points 4 and 5 of the Reasons) in each earlier predecessor application at the time the - further - divisional application was filed so that it was thereby existing at all times throughout after its disclosure in the root application as filed up to and including the date of filing the divisional application under consideration.”).

188) *Id.* (“Content which has been omitted on filing a member higher up the sequence cannot be re-introduced into that

요건을 충족하지 못한다든지 후세대 분할출원 이후 특허등록 또는 거절되었는지 여부는 상관이 없고 EPC나 EPC 시행규칙상 다세대 분할출원에 대해 추가적 요건을 요구할 근거가 없다는 것이 확대심판부의 판단이다.¹⁸⁹⁾

물론 확대심판부도 다세대 분할출원이 남용될 우려가 있다는 점에 공감하고 있다.

첫째, 출원 후 합리적 기간 내에 독점권의 범위가 공중에 공시될 필요가 있는데 다세대 분할출원을 인정할 경우 위와 같은 원칙이 훼손될 우려가 있다는 것인데, EPC와 그 시행규칙의 해석상 출원인에게 다세대 분할을 인정하고 있으므로 다세대 분할출원 허용의 결론은 불가피하며, 남용이 문제 된다고 판단될 경우 입법이 필요하다는 것이다.¹⁹⁰⁾

둘째, 이중 특허 금지에 따라 동일출원인에 의한 동일자 동일 특허의 취득은 금지되지만, 이를 기초로 원출원과 동일한 명세서에 의한 분할출원을 금지할 수는 없고,¹⁹¹⁾ 출원 후 20년 내내 동일한 명세서로 출원 계속을 유지하는 다세대 분할출원 상황이 확대심판부로서도 염려하는 바이지만, 관련 분할출원 모두에 대해 우선적으로 함께 신속하게 심사를 하는 행정적 조치로 이 문제에¹⁹²⁾ 대한 충분한 대응이 되지 않는다면 역시 입법이 필요하다는 것이 확대심판부의 판단이다.¹⁹³⁾

member or in divisional applications lower down the sequence from it. Conversely, content which has been added on filing of a divisional application a sequence higher up cannot be claimed in a divisional application down the sequence because according to Article 76(1) EPC such added matter does not benefit from the filing date of the root application in which it was not disclosed.”). 친출원(A,B)에 기초한 자출원(A)의 출원 당시 B가 누락된 경우 자출원이나 손출원에서 다시 B를 추가할 수 없고, 친출원(A,B)에 기초한 자출원(A,C)의 출원 당시 C가 새롭게 추가된 경우, C는 친출원(A,B)의 범위를 벗어나므로 C를 포함한 손출원(A,C)에 대해 친출원의 출원일까지 소급효를 인정할 수 없다는 의미로 이해된다.

189) *Id.* at 12.2. (“Provided that the aforedefined requirements are met for the subject-matter under consideration in the divisional application concerned, it is irrelevant as to whether earlier members of the sequence as filed did not comply with Article 76(1), second sentence, EPC in respect of other subject-matter contained in them or whether they were maintained or rejected after the further divisional application in the sequence had been filed. Neither Rule 25 nor Article 76(1) EPC contain any provision that the subsequent fate of the earlier application or its remaining pending or not can affect the proceedings on the divisional application (see also points 8.1 and 8.2 above), and absent such provisions the Enlarged Board sees no basis for imposing any additional restriction.”).

190) *Id.* at 13.2. & 13.3.

191) 특허요건 충족 여부는 보정된 명세서에 의해 판단되기 때문에 분할출원 당시 원출원과 동일하다고 분할출원 자체를 허용하지 않을 수는 없다는 것이다. G 1/06 at 13.4.

192) 심사부에 의해 이미 거절이유가 존재한다는 판단을 받은 대상에 대해 계속 분할출원을 하여 출원 계속 상태를 유지하는 문제를 말한다.

193) G 1/06 at 13.5. (“The Board finds it unsatisfactory that sequences of divisional applications each containing the same broad disclosures of the original patent application, by means of at least an unamended description, should be pending for up to twenty years. If administrative measures, such as giving priority to the examination of divisional applications and bundling and speedily deciding co-pending divisional applications so as to minimize the possibility for applicants to keep alive subject-matter on which the Examining Division had already given a negative opinion in one application by means of refiling the same subject-matter again and again, are not adequate, it would be for the

T 1409/05의 질문 ①의 답변이 “예”이기 때문에 확대심판부는 질문 ②에 응답할 필요가 없어졌다.

이상 살펴본 G 1/05, G 1/06 심결에서 알 수 있듯이, EPO 확대심판부는, 분할출원의 보정 관련 EPO 실무를 바꿀 필요가 없고, 분할출원은 통상의 출원과 동일하게 취급되어야 한다고 판단하고 있다.

III. 일본

1. 개요

일본의 경우 明治 42년 특허법 제7조에서 분할출원에 대해 규정한 이래 현행 특허법 제44조로 이어져 오고 있는데, 2000년 전후 분할출원 건수가 증가되면서 외국 제도를 참고한 제도 개선 논의가 있었다. 이러한 논의의 결과 2004년 특허법 개정 시 분할출원의 시기적 제한을 완화하면서 동시에 분할출원 제도의 남용 방지를 위한 규정이 마련되었다. 한편, 최근에는 분할출원 중 출원인 또는 대리인이 신청이 있는 경우 특허법 제54조 제1항을 적용하여 심사를 중지하는 제도를 2023. 4.부터 시행하고 있다.

한편, 분할출원 제도의 취지에 대해서는 발명의 단일성 위반을 해소하기 위해 마련된 제도이지만 단일성 위반 해소 목적에 한정되어 허용되는 것은 아니므로 실질적으로 보정의 기능을 갖는 것으로 이해하고 있다.¹⁹⁴⁾ 또한, 분할출원 제도는 기본적으로 출원인 측에 유리한 제도이지만, 제3자의 감시 부담이나 특허청의 심사 부담을 증가시키는 면이 있으므로 출원인의 이익, 제3자의 불측의 손해, 특허청의 과대한 심사부담의 균형을 고려하여 운용하는 것이 중요하다고 보고 있다.¹⁹⁵⁾

2. 연혁

일본 특허법상 분할출원 제도는 明治 42년 특허법 제7조에서 처음 규정된 이래, 大正 10년 특허법 제9조 및 동법 시행규칙 제44조를 거쳐 현행 특허법(昭和 34년 특허법) 제44조로 이어지고 있는데, 종전 규정보다 출원인이 이용하기 쉬운 규정으로 되어 있다.¹⁹⁶⁾ 한편, 현행 특허법 제44조의 규정의 연혁을 보면, ① 특허법 제44조의 ‘실제

legislator to consider where there are abuses and what the remedy could be.”).

194) 中山信弘·小泉直樹 編, 新.注解特許法 上巻, 青林書院, 2017, 898頁.

195) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 898頁.

196) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 900頁.

적 내용에 관한 부분'에 관해서는, 현행법(昭和 34년법) 제정 이래 개정은 행해지고 있지 않고, ② 특허법 제44조의 '시기적 내용에 관한 부분'에 관해서는 수차례 개정이 이루어졌다. 구체적 내용은 다음과 같다.

- 昭和 45년 개정

특허법 제44조 제1항의 “분할할 수 있는 시기” → “보정할 수 있는 때 또는 기간 내”

- 平成6年(1994년) 개정

“보정할 수 있는 기간 내” → “보정할 수 있는 때 또는 기간 내”

- 平成18년(2006년) 개정: 분할의 시기적 제한의 완화

“보정할 수 있는 기간 내”(특허법 44조 1항) 외 “특허를 해야 하는 취지의 사정의 등본의 송달이 있는 날로부터 30일 이내” (특허법 44조 1항 2호), “거절을 해야 한다는 취지의 최초의 사정의 등본의 송달이 있는 날로부터 30일 이내”(특허법 44조 1항 3호)를 신설

- 平成20年(2008년) 개정

보정을 할 수 있는 시기로서, “그 심판의 청구와 동시에 할 때”(특허법 17조의2제 4항)로 개정된 것에 따라 특허법 44조1항3호의 “30일”을 “3월”로 개정

③ 분할출원의 '효과에 관한 부분'에 관해서는, 출원일시의 소급을 정하고 있는 본문의 원칙 부분은 현행법 제정 이래 개정은 행해지고 있지 않고, 출원일시 소급의 예외인 '단서' 부분만 수차 개정이 이루어져 왔다.¹⁹⁷⁾

3. 2006년 개정 내용

가. 제도 개선 검토 보고서

일본에서는 1998년에서 2003년의 약 5년간 분할출원 건수가 2배 증가하는 현상이 있어 특허청 관련 위원회에서 분할출원 제도 개선에 대해 검토한 바가 있는데 해당 보고서의 주요 내용은 다음과 같다.¹⁹⁸⁾

197) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 900頁.

198) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 補正制度及び分割出願制度の 見直しの方向について(案), 平成16年 9月29日.

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/senryaku_wg/document/10-shiryoku/file3.pdf.

1) 분할 출원의 동향

<표 6> 일본 특허청 분할출원 건수(1998년~2003년)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
통상출원	395,779	398,110	427,529	430,001	410,845	401,770
분할출원	5,762	7,342	9,154	9,088	10,134	11,265

일본에서는 분할출원 건수가 1998년 5,762건에서 2003년 11,265건으로 약 5년의 기간 동안 2배 정도 증가하였고, 분할출원의 경우 통상의 출원에 비해 심사청구율도 매우 높았으며(통상 출원의 심사청구율은 50-60%정도인 반면, 분할출원의 심사청구율은 약 90%), 특허율도 통상 출원에 비해 높은 것으로 나타났다(통상 출원의 경우 약 50%인 반면, 분할출원의 경우 약 60%).¹⁹⁹⁾ 또한, 분할출원 시기의 경우, ① 거절이유통지 전(약 30%), ② 거절이유통지에 대한 응답기간 중(약 50%), ③ 심판청구시 이후(약 20%)로, 거의 '3:5:2'의 비율로 분할이 행해지는 것으로 나타났다.²⁰⁰⁾

2) 미국식 일부계속출원 제도 도입 여부

<표 7> 미국의 CIP 제도와 일본의 국내우선권 제도 비교

	미국: CIP	일본: 국내우선
출원 가능 시기	원 출원의 계속 중 언제든지 가능	선 출원부터 1년 이내
원(선) 출원의 존부	원 출원도 잔류함	선 출원부터 1년 3월 경과 후에 취하 간주
권리기간	원 출원의 출원일부터 20년	현실의 출원일부터 20년

미국의 일부계속출원(CIP) 제도는²⁰¹⁾ 프론트 러너가 특허권을 전략적으로 취득하기 위해 유효한 제도라는 측면에서 일본 특허법에 도입하는 방안에 대해 검토가 이루어졌고, 일본의 국내 우선권 제도와 위 <표>와 같이 비교되어 있다.²⁰²⁾

199) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 12頁.

200) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 12頁.

201) 미국의 CIP 제도란, 미국 특허법 제120조에 정해진 연속적 출원 제도의 하나로, 원래의 출원에 신규 사항을 추가해 새로운 출원(CIP 출원)을 실시할 수 있는 제도이다. CIP 출원 중 원래의 출원에 기재된 것에 대해서는, 원래의 출원일에 출원된 것으로 취급되고, CIP 출원으로 처음 기재된 것은 실제의 CIP 출원일에 출원된 것으로 취급된다. 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 13頁.

한편, 미국의 CIP 제도와 같은 제도의 도입에 대해서는, 원래의 출원에 신규사항을 추가할 수 있는 점에서 프론트 러너에게 일정한 이점이 있지만, 감시 부담의 증가 등 제3자에 미치는 영향도 무시할 수 없고, 제도의 국제 조화 관점에서도 신중하게 대처해야 할 사항이기 때문에, 계속 신중하게 검토할 필요가 있다는 것이 위원회의 검토 결과이다.²⁰³⁾

3) 분할출원의 시기적 제한 완화

종래 일본에서는 거절이유 통지 없이 특허결정이 이루어지면 분할 기회를 잃게 되고, 거절결정 후에는 불복심판 청구를 하지 않으면 분할의 기회를 잃게 되는 점에서 분할의 시기가 제한적이었다. 하지만 출원인의 전략적 권리 취득(다면적인 보호의 실현)을 가능하게 할 필요가 있는 점, 미국과 유럽에서도 특허결정 후 특허 발행 전까지 출원의 분할이 허용되는 점을 고려하여 분할의 시기적 제한을 완화할 필요가 있다고 보면서도, 분할의 시기적 제한을 완화하는 것에 의한 제3자의 감시 부담의 증대를 방지하기 위해, 특허결정 또는 거절결정 후의 분할 가능 기간에 대해서는, 그 기간을 특허결정 또는 거절결정 직후의 일정한 기간에 한정하는 것을 검토해야 한다는 것이 위원회의 결론이다.²⁰⁴⁾

4) 동일 발명에 대한 출원 분할의 가능화

일본에서는, ① 원 출원의 청구항에 따른 발명과 동일한 발명을 분할하여 권리화하는 것을 인정하면 특허권자는 다양한 관점에서 다면적이고 충분한 권리보호를 도모할 수 있고, ② 분할출원과 원 출원 간 특허법 제39조에 관한 심사를 생략할 수 있으면, 분할출원에 대한 심사부담이 일부 경감되기 때문에 그만큼 조기에 권리화할 수 있다는 장점도 있다는 견해가 있어 이 문제에 대해 검토하였다.²⁰⁵⁾ 검토의 전제로 일본, 미국, 유럽의 법리를 아래와 같이 비교한 다음,²⁰⁶⁾ 다음과 같은 이유로 향후 계속 검토하

202) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 16頁.

203) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 16頁.

204) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 17-18頁.

205) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 19頁.

206) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 19-20頁.

는 것으로 위원회는 결론을 내리고 있다.²⁰⁷⁾

<표 8> 동일자 동일인에 의한 복수의 출원의 특허성 판단(미/일/유)

	완전 동일	실질 동일
일	어느 한쪽만 특허	어느 한쪽만 특허
미	어느 한쪽만 특허	어느 한쪽만 특허(단, Terminal Disclaimer의 선언이 행해졌을 때는 양자 특허)
유	어느 한쪽만 특허	양자 특허

5) 기타 검토 과제

가) 원 출원에 포함되지 않는 신규 사항을 포함한 분할 출원의 취급

분할 요건을 충족하지 않는 분할출원에 대해, 출원일의 소급을 인정하지 않는 당시 일본의 제도를, 미국, 유럽과 마찬가지로 원 출원에 개시하지 않은 신규사항이 분할출원 중에 포함된다는 하자가 있는 경우에는 거절이유, 무효사유로 취급하도록 할 필요가 있다고 제안하고 있다.²⁰⁸⁾

나) 분할출원의 절차 부담의 경감책

분할출원의 절차와 관련하여 출원인의 부담 경감 측면에서 분할 출원 시 원 출원의 출원 당초 명세서 등을 원용하고, 분할출원에 의해 권리화를 목표로 하는 특허청구의 범위 등은 절차 보정서로 제출하는 것을 제안하는 한편, 심사의 신속화 및 제3자의 감시 부담의 경감의 관점에서, 분할출원에 있어서 분할출원이 적법하다는 취지의 설명서, 예를 들면, 다음에 열거하는 것의 제출을 의무화하여야 한다고 제안하고 있다.²⁰⁹⁾

· 분할출원에 관한 발명의 원 출원 명세서 중 기재 부분

207) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 20-21頁. 위원회 결론의 주요 내용은, ① 만일 동일 발명에 대한 분할을 인정하면 극단적인 경우, 완전히 동일한 청구항에 의한 분할을 행하는 등에 의해 권리수의 증가를 조장할 수 있고, 이를 허용하면 라이선스 협상이나 경쟁 등의 권리행사의 국면에서 자금력이 있는 측을 유리하게 하여 공정한 기술개발 경쟁을 저해할 가능성이 있다는 점, ② 따라서 동일발명에 대한 분할출원 인정 여부는, 미국의 'Terminal Disclaimer'(권리 이전, 권리 중기의 일체화의 선언) 제도와 같은 남용 방지책 등에 대해서도 함께 검토해야 한다는 점, ③ 완전 동일 발명에 대해 출원의 분할을 인정하지 않는 점에서 일본, 미국, 유럽의 제도가 조화되어 있지만, 실질 동일 발명의 취급에 관해서는 일본, 미국, 유럽 사이에 제도·운용상의 차이가 있으므로 실체특허법조약에 관한 논의의 진척도 고려하여 국제 조화의 관점에서 검토할 필요가 있다는 점 등이다.

208) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 22-23頁.

209) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 23頁.

· 분할출원에 관한 발명이 원 출원이나 다른 분할출원의 발명과 동일하지 않은 이유

· 분할 계통도(특히 다수 분할, 다세대 분할)

다) 원 출원의 거절이유통지가 분할출원에도 효력을 갖도록 하는 문제

당시 일본의 제도는 원 출원에서 이미 통지하여 출원인이 알고 있는 거절이유라도, 분할출원에 대해서는 재차 통지해야 해서 원 출원의 거절이유를 해소하는 인센티브가 없었는데, 미국의 First Action Final Rejection 제도를²¹⁰⁾ 참고하여 원 출원의 거절이유의 효력이 분할출원에도 미치는 것으로 함으로써, 분할제도 남용의 방지, 심사부담의 경감을 도모할 수 있다고 제안하고 있다.²¹¹⁾

나. 구체적 개정 내용

위 위원회의 검토 결과를 토대로 2006년 분할출원 관련 특허법 개정이 이루어졌는데 ① 분할의 시기적 요건 완화와 ② 분할출원 제도 남용 방지로 설명할 수 있다. 이하 구체적 내용을 살펴본다.

1) 분할의 시기적 제한의 완화²¹²⁾

일본의 경우 출원의 분할이 명세서 등에 대한 보정과 같은 기능을 하는 점에 착안해, 1970년(昭和45년)의 특허법 개정(昭和45년 법률 제91호)에서 보정을 할 수 있는 기간에 분할 가능 기간을 맞추어 있었다(아래 [그림 6]²¹³⁾ 참조).

하지만 2006년 특허법 개정에서는, 실효적인 권리취득의 지원²¹⁴⁾ 및 절차 낭비의

210) 미국에서는 계속성 출원으로서 모든 청구항이 원 출원의 청구항으로부터 계속되며 원 출원 중에 있었다면 다음의 특허청 통지에서 이전의 거절이유에 의해 적절히 최종 거절되는 경우는, 제1회의 OA에서 최종 거절된다. 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 24頁.

211) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 24頁.

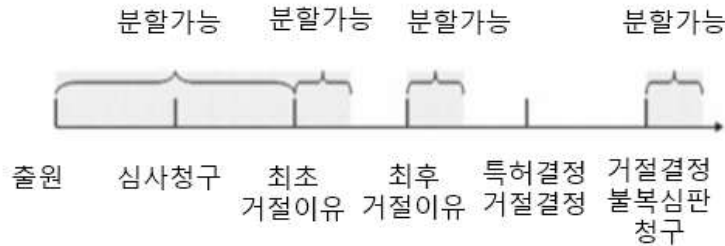
212) 이 부분은 日本 特許庁, 平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書 第2部 第3章 分割の時期的制限の緩和에 소개된 내용을 정리한 것이다.
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/2-3.pdf.

213) 2006년 특허법 개정 전 일본의 분할 가능 시기에 대해 설명한 도면은, 日本 特許庁, 平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書 第2部 第3章 分割の時期的制限の緩和, 57頁의 도면을 번역하여 소개한 것이다.

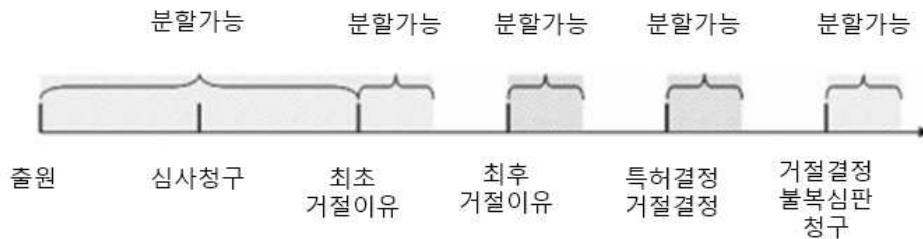
214) 어느 범위까지 넓게 권리화할 수 있는지(상위 개념화할 수 있는지, 필수로 할 구성을 얼마나 적게 할 수 있는지 등)에 대해서 전망을 세우는 것은 반드시 쉽지 않기 때문에, 특허 출원의 명세서 등에 포함되어 있는 발명을 보다 충실히 보호하는 관점에서, 특허결정 후 및 거절결정 후의 일정 기간, 출원의 분할을 가능하게 할 필요가 있다는 것이 그 이유이다.

해소의 관점에서²¹⁵⁾ “보정을 할 수 있는 기간 내”에 더하여 특허결정 후 및 거절결정 후 일정기간에도 출원의 분할을 인정하는 것으로 하였다(아래 [그림 7]²¹⁶⁾ 참조).

[그림 6] 일본의 분할출원 가능 시기(2006년 특허법 개정 전)



[그림 7] 일본의 분할출원 가능 시기(2006년 특허법 개정 후)



다만, 분할 시기·권리화 시기를 늦출 목적으로 심판을 청구한다고 하는 제도 남용의 우려가 있는 한편, 심판 청구 전까지 출원을 분할할 기회가 충분히 주어지고 있다고 보고 심판청구 이후에 있어서의 결정(특허법 제44조 제1항 제2호, 제3호)은 제외하고 있다. 구체적으로는 다음의 경우가 이에 해당한다.

① 제외되는 심판 청구 이후의 특허결정(특허법 제44조 제1항 제2호)

· 거절결정 불복 심판의 청구로부터 30일 이내에 명세서 등의 보정이 있던 것에 대해서 심사관이 심사하고(전치 심사), 특허결정이 된 경우(특허법 제163조 제3항)

· 거절결정 불복 심판에서 심결에 의해 심사로 되돌려져 특허결정이 된 경우(특허법 제160조 제1항)

215) 종래의 제도에서는 거절이유가 통지되지 않고 특허결정이 이루어진 경우에는 심사관의 판단결과에 근거하여 출원을 분할할 기회를 얻을 수 없었기 때문에, 출원인은 고의로 거절이유를 포함하는 발명을 특허청구의 범위에 기재하거나, 만약을 위해 사전에 출원을 분할하는 등의 수단을 취하는 경우가 있었고, 또한 거절결정 후에 출원을 분할할 기회를 얻기 위해서는 거절결정불복심판을 청구할 필요가 있었다. 하지만 특허결정 후, 거절결정 후 분할을 가능하게 하면 이러한 절차의 낭비가 해소되어 출원인의 코스트가 저감되고 특허청에 있어서도 부담이 경감되게 된다는 것이 개정 이유이다.

216) 2006년 특허법 개정 후 일본의 분할 가능 시기에 대해 설명한 도면은, 日本 特許庁, 平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書 第2部 第3章 分割の時期的制限の緩和, 59頁의 도면을 번역하여 소개한 것이다.

② 제외되는 심판청구 이후의 거절결정(특허법 제44조제1항제3호)

· 거절결정 불복심판에서 심결에 의해 심사로 되돌려져 다시 거절결정이 된 경우
(특허법 제160조제1항)

한편, 특허료 납부 기한 및 거절 사정 불복 심판의 청구 가능 기간은 청구나 직권에 의해 연장 가능하며(특허법 제4조, 제108조 제3항), 연장이 인정되면 특허료를 납부하여 권리를 발생시킬지 여부 또는 거절 사정 불복 심판을 청구할지 여부의 판단은 그 사이 유예될 것인데, 이들의 판단과 출원을 분할할지의 여부의 판단은 함께 실시할 필요가 있다고 생각되기 때문에, 분할 가능 기간은, 특허료 납부 기한 또는 거절 사정 불복 심판의 청구 가능 기간이 연장되었을 경우에, 연동해 연장시키는 것으로 했다(특허법 제44조 제5항, 제6항).

2) 분할제도의 남용 방지²¹⁷⁾

종래의 제도에서는 권리화 시기를 늦추는 것만을 목적으로, 혹은 다른 심사관에 의해 다른 판단이 이루어질 것을 기대하고, 거절이유 통지의 내용이나 명세서 등의 기재 내용을 충분히 검토하지 않고, 동일한 발명을 반복 분할 출원하는 제도의 남용이 있다는 지적이 있었고, 2006년 개정에 의해 분할의 시기적 제한이 완화됨으로써 이러한 분할 출원 제도의 남용이 조장될 우려가 있다는 지적도 있었다. 이러한 제도 남용을 억제하기 위해, 분할출원의 심사에 있어서 원 특허출원 등의 심사에서 통지된 거절이유가 그대로 적용되는 경우(예를 들어, 분할출원에 따른 특허출원의 심사에 있어서 신규성·진보성이 부정된 발명과 동일한 발명이 그대로 포함되어 있는 경우)에는, 거절이유가 이미 통지되었기 때문에 1회째의 거절이유 통지라도 ‘최후거절이유’가 통지된 경우와 같은 보정 제한을 부과하는 것으로 개정 하였다(이 경우 거절이유 통지 횟수는 원칙 1회가 된다).

조문별 구체적 내용은 다음과 같다.

우선 특허법 제50조의2에서는 심사관이 ‘다른 특허출원’에 대해 이미 통지된 거절의 이유와 동일한 거절의 이유를 통지하고자 하는 경우에는 그 취지를 아울러 통지하여야 한다는 취지를 규정했다. 또한 특허법 제17조의2제5항에서는 특허법 제50조의2의 통지가 된 경우에는 마지막 거절이유에 대한 보정과 동일한 보정제한이 부과되는

217) 이 부분은 日本 特許庁, 平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書 第2部 第2章 分割制度の濫用防止에 소개된 내용을 정리한 것이다.

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/2-2.pdf.

취지를 규정하였다.

또한, 특허법 제53조에서는 마지막 거절이유통지가 된 경우의 보정에 대하여 최초의 거절이유통지에 있어서 특허법 제50조의2의 통지가 함께 된 경우의 보정에 대해서도 특허법 제17조의2제3항부터 제6항까지의 규정을 위반하는 경우에는 심사관은 그 보정을 각하하여야 한다는 것을 규정했다.

나아가 거절사정불복심판 및 전치심사에서도 특허법 제50조의2의 통지를 할 수 있도록 특허법 제159조 및 특허법 제163조의 규정을 개정했다. 또한, 특허법 제53조의 개정에 수반하는 특허법 제50조, 제159조 및 제163조의 규정의 개정을 실시했다.

4. 분할출원의 요건

가. 주체적 요건

원출원의 출원인과 분할출원의 출원인은 출원의 분할시에 일치해야 하며²¹⁸⁾ 원출원이 공동출원인 경우는 공유자 전원으로 분할하고 있을 것이 필요하다(일본 특허법 제38조).²¹⁹⁾

나. 시기적 요건

2007. 3. 31.까지의 출원에 대해서는 다음의 1)의 때 또는 기간 내에, 2007. 4. 1. 이후의 출원에 대해서는 다음의 1)~3)의 때 또는 기간 내에 한정된다.

- 1) 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있는 때²²⁰⁾ 또는 기간 내인 것 (특허법 제44조 제1항 제1호)

분할출원은 사실상 보정과 같은 기능효과를 가질 수 있기 때문에 1970년 개정에서 규정된 이래 보정의 경우와 같은 시기적 제한을 부과한 것이다.²²¹⁾ 출원 분할이 가능한 “보정을 할 수 있는 때 또는 기간 내”는 구체적으로 다음 (i) ~ (iv)이다.²²²⁾

218) 일본 특허법 제44조 제1항은 “특허출원인은 새로운 특허출원으로 할 수 있다.”라고 규정되어 있다.

219) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 903頁.

220) 종전의 규정에서는 보정을 할 수 있는 “기간 내”라고 규정되어 있었지만, 2008년(平成 20년) 개정으로 보정을 할 수 있는 “때 또는 기간 내”라고 규정되었다. 2008년(平成 20년) 개정으로 보정을 할 수 있는 시기로서, 특허법 제17조의2 제4항이 그 심판의 청구와 “동시에 할 때”라고 개정된 결과. “동시로 할 때”라고 하는 문언은 “기간”의 개념에 어울리지 않기 때문에 본호의 규정을 “보정을 할 수 있는 기간”에서 “보정할 수 있는 때 또는 기간 내”로 개정한 것이다. 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 904頁.

221) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 904頁.

222) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 904頁.

(i) 출원시부터 특허결정의 등본 송달 전(거절이유통지를 최초로 받은 후를 제외한다)(특허법 제17조의2 제1항 본문)

(ii) 심사관(심판 청구 후는 심판관도 포함한다)으로부터 거절이유통지를 받았을 경우, 해당 통지에 의해 지정된 기간(특허법 제17조의2 제1항 제1호·제3호)

(iii) 거절이유통지를 받은 후, 특허법 제48조의7의 규정에 의한 통지를 받은 경우에서, 해당 통지로 지정된 기간(특허법 제17조의2 제1항 제2호)

(iv) 특허법 제121조 제1항의 심판 청구와 동시(특허법 제17조의2 제1항 제4호)

2) 특허를 해야 하는 취지의 결정(하기 (i)①②의 특허를 하여야 하는 취지의 결정을 제외한다)의 등본의 송달이 있던 날부터 30일 이내인 것(특허법 제44조 제1항 제2호)

특허결정 후 분할출원을 인정함으로써 다면적이고 철저한 권리 취득의 길을 인정하고 절차의 낭비를 생략하는 것을 취지로, 2006년 개정 시 신설되었다.²²³⁾

(i) 단, 특허결정 중 심판청구 이후의 하기의 특허결정은 제외된다(2호 괄호).²²⁴⁾

① 전치심사에 있어서의 특허를 해야 하는 취지의 결정(특허법 제163조 제3항에 있어서 준용하는 특허법 제51조)

② 거절결정불복심판에서 심결에 의해 심사로 되돌려진 경우(특허법 제160조 제1항)에 있어서의 특허를 해야 한다는 취지의 결정

(ii) 또한 특허결정의 등본의 송달이 있던 날부터 30일 이내라도 특허권의 설정등록이 이루어진 후에는 특허출원이 특허청에 계속되지 않기 때문에 분할을 할 수 없으므로, 실무적으로는 특허결정 후에 분할을 한다면 특허료 납부 시기에 충분히 주의할 필요가 있다.²²⁵⁾

(ii) 또한, 본 호의 기간은, 제4조 또는 제108조 제3항의 규정에 의해 동조 제1항에 규정하는 기간이 연장되었을 때는, 그 연장된 기간을 한도로 연장된 것으로 본다(특허

223) 종래의 제도에서는 특허결정의 등본이 송달된 경우에는 출원인은 보정을 할 기회가 없기 때문에 당연히 분할출원을 하는 것은 불가능했다. 따라서 특허결정시의 특허청구의 범위가 너무 제한되어, 충분히 실효적인 것이 아닌 경우나, 좀 더 적절한 크기의 권리 범위를 원하는 경우 혹은 명세서 중에 기재되어 있는 다른 발명을 권리화하고 싶은 경우 등에는 권리화를 포기할 수밖에 없었다. 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 905頁.

224) 본 호의 “특허를 해야 할 취지의 결정”이란, 소위 최초의 심사 단계에 있어서의 특허를 해야 하는 취지의 결정에 한정된다. 이는 분할시거나 권리시기를 지연할 목적의 심판청구를 한다는 제도 남용의 방지 및 심판청구 전까지 분할할 기회가 충분했다고 생각되기 때문이다. 또한 특허를 해야 할 심결은 특허결정과 다른 처분이므로 특허심결 후의 출원분할도 할 수 없다. 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 905頁.

225) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 905-906頁.

법 제44조 제5항).

- 3) 거절을 해야 하는 취지의 최초의 결정의 등본의 송달이 있던 날부터 3월 이내인 것(특허법 제44조 제1항 제3호)

거절결정 후의 출원의 분할을 인정하여 쓸데없는 거절결정 불복 심판을 청구하지 않고,²²⁶⁾ 출원 당초의 명세서 등에 포함되어 있는 발명을 실효적인 권리 취득의 지원 및 절차의 낭비의 해소를 도모하기 위해, 2006년 개정 시 신설된 것이다.²²⁷⁾ 2006년 개정에서는 분할 가능 기간은 거절결정 불복 심판의 청구 가능 기간과 동일하게 되도록 ‘30일’이라고 규정되어 있었는데, 2008년 거절결정불복심판의 청구 기간이 개정됨에 따라, 본호 및 동조 6항에 있어서의 ‘30일’도 ‘3월’로 개정되었다. 분할이 가능한 것은 ‘처음의’ 거절을 해야 한다는 취지의 결정의 등본 송달 후인 점에 유의가 필요하다.²²⁸⁾

다. 객체적 요건

특허법 제44조 제1항, 제2항의 규정으로부터 이하의 요건(1)~(3)이 도출된다.²²⁹⁾

① 요건(1) ‘원출원의 분할 직전의 명세서 등에 기재된 발명의 전부가 분할출원의 청구항에 따른 발명으로 된 것이 아님’

분할출원에 대해, “2 이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 새로운 특허출원”이라고 정한 특허법 제44조 제1항의 규정으로부터 도출되는 요건이다.

② 요건 (2) ‘분할출원의 명세서 등에 기재된 사항이, 원출원의 출원 당초의 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내임’

분할출원이 원출원 때에 한 것으로 간주된다는 분할의 효과를 정한 특허법 제44조 제2항의 규정으로부터 도출되는 요건이다.

③ 요건 (3) ‘분할 출원의 명세서 등에 기재된 사항이, 원출원의 분할 직전의 명세

226) 종래의 제도에서는 거절결정 후에도, 특허결정 후의 경우와 마찬가지로 출원인은 보정을 할 기회가 없기 때문에, 당연히 분할출원을 하는 것은 불가능했다. 이 때문에 출원인은 명세서 중 다른 발명에 대해 권리화하고 싶은 경우, 출원분할의 기회를 얻기 위해 거절결정불복심판을 청구하여야 했다. 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 906頁.

227) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 906頁.

228) 따라서 거절결정 중 거절결정 불복심판에서 심결에 의해 심사로 되돌려져 다시 거절결정(즉 2회째 이후의 거절결정)된 경우는 제외된다. 그 이유는 분할시기나 권리시기를 미룰 목적의 심판청구를 하는 제도 남용의 방지 및 심판청구 전까지 분할할 기회가 충분했던 것으로 생각되기 때문이다. 또한 거절결정불복심판에 있어서의 심결은 특허를 해야 하는 취지의 결정이나 거절을 해야 하는 취지의 결정이 아니므로 이 거절심결도 당연히 포함되지 않는다. 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 906頁.

229) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 908頁.

서 등에 기재된 사항의 범위 내인 것’

“2 이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 새로운 특허출원”이라고 정한 특허법 제44조 제1항의 규정으로부터 도출되는 요건이다.

여기서, 분할출원 시기가 ‘보정이 가능한 때 또는 기간 내’인지 여부에 따라 요구되는 상기 요건이 다르다.²³⁰⁾ 즉, ‘보정을 할 수 있을 때 또는 기간 내’에 분할출원하는 경우(특허법 제44조 제1항 제1호) 요건(1), (2)만 구비하면 충분하지만, ‘보정을 할 수 없는 기간’에 분할출원하는 경우(특허법 제44조 제1항 제2호·제3호) 요건 (1)~(3) 모두 충족할 필요가 있다.²³¹⁾

- 1) 요건 (1) ‘원출원의 분할 직전의 명세서 등에 기재된 발명의 전부가 분할출원의 청구항에 관한 발명으로 된 것이 아닐 것’에 대하여

원출원의 명세서 등에 발명이 하나밖에 기재되어 있지 않은 경우에 분할출원을 하면, 원출원의 명세서 등에 기재된 발명의 전부를 출원하는 것으로 되지만, 일반적으로 명세서 등에는 2 이상의 발명이 기재되어 있으므로, 그 모두를 분할출원의 청구범위에 기재하는 것은 통상 상정되지 않기 때문에 이 요건 위반은 생각하기 어렵다.²³²⁾

- 2) 요건 (2) ‘분할출원의 명세서 등에 기재된 사항이, 원출원의 출원 당초의 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내일 것’에 대하여

‘원출원의 출원 당초의 명세서 등에 기재된 사항’ 여부의 판단은 해석의 문제가 되는데, 분할출원이 적법하다고 인정되면 원출원 시까지 소급하는 효과를 얻을 수 있다는 점을 감안하면, 보정에 있어서의 신규사항의 추가 위반(특허법 17조의2 제3항)의 기준과 동일하게 되어 요건 (2)의 해석에 대해서, 신규 사항의 추가 금지가 적용된다고 해석된다.²³³⁾

230) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 908頁.

231) 이 차이의 이유는, “보정이 가능한 기간 내”에 있어서는, 원출원의 분할 직전의 명세서 등에 기재되어 있지 않은 사항이어도, 원출원의 출원 당초의 명세서 등에 기재되어 있었던 사항에 대해서는, 보정을 통해 원출원의 명세서 등에 기재하여 회복시킨 후에 분할출원을 행할 수 있으므로 요건(3)은 요구되지 않는다. 한편, ‘보정이 불가능한 기간’은 그러한 보정에 의한 회복이 불가능하기 때문에 요건(1), (2)에 더하여 요건(3)이 요구된다. 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 908頁.

232) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 909頁.

233) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 910頁.

3) 요건 (3) ‘분할출원의 명세서 등에 기재된 사항이 원출원의 분할 직전의 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내일 것’에 대하여

가) 실제적 요건을 구비하지 않는 경우

위 (1)~(3)의 실제적 요건을 충족하지 않는 분할출원은 출원 각하되는 것은 아니라, 원출원시까지의 소급효가 인정되지 않고 현실의 분할출원 시를 기준으로 신규성이나 진보성 등의 판단이 이루어지는 통상의 특허출원이 된다.²³⁴⁾

나) 손출원 이후의 분할출원

분할 된 출원(子出願, 1 세대)을 원출원으로 하여 다시 분할출원(孫出願, 2 세대)하는 것도 가능하다. 분할이 허용되기 위해서는 자출원(子出願)이 친출원(親出願)에 대한 분할 요건을 충족해야 하며, 손출원(孫出願)은 자출원(子出願)과 친출원(親出願)에 대한 분할 요건을 충족해야 한다.²³⁵⁾ 덧붙여 손출원(2세대) 이후의 출원도 다시 분할 출원하는 것이 가능하다.

5. 분할출원의 효과

분할출원은 원출원과는 별개의 새로운 출원으로 취급되며 원칙적으로 원출원시에 한 것으로 본다(특허법 제44조 제2항 본문). 다만, 모든 점에서 출원시 소급을 인정하면 불편함이나 폐해가 발생하기 때문에 예외가 규정되어 있다(특허법 제44조 제2항 단서). 따라서 예외로 되어 있는 규정의 판단 기준은 분할 출원의 일시이다.

가. 분할출원이 확대된 선출원 규정의 「다른 특허출원」 등에 해당하는 경우

234) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 911頁. 따라서 분할출원의 일시까지 원출원이 공개되어 있으면 신규성 위반으로 거절되거나, 또는 원출원이 제39조 제1항의 선출원의 지위를 갖는 한 분할출원은 후원으로 거절될 가능성도 높을 것이다.

235) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 911頁. 그러므로 손출원의 분할요건은 엄격하다. 자출원이 최종적으로 분할요건을 충족시키지 못한다고 확정된 경우, 그 결과는 손출원에도 연쇄적으로 영향을 주고 분할은 인정되지 않게 된다(東京高判平15.9.3 (平15 (行ケ) 66号)). 실무상의 유의점으로는, 친출원으로부터의 분할이 직접 가능한 경우에는, 자출원으로부터 분할하는 것이 아니라, 요건이 느슨한 친출원으로부터 직접 분할하는 것이 바람직하다. 일본 특허청 심사기준에서는 이를 다음과 같이 설명하고 있다. 日本 特許庁, 特許・実用新案審査基準, 第VI部 特殊な出願, 第1章 特許出願の分割(特許法第44条), 第1節 特許出願の分割の要件5-6頁(“출원인은 특허출원(친출원)을 원출원으로 하여 분할출원(자출원)을 하고, 또한 자출원을 원출원으로 하여 분할출원(손출원)을 할 수 있다. 이 경우 심사관은 다음의 (i)부터 (iii)까지의 모든 조건을 만족할 때 손출원을 친출원 때 한 것으로 간주하여 심사를 한다. (i) 자출원이 친출원에 대한 모든 분할 요건을 충족할 것, (ii) 손출원이 자출원에 대한 모든 분할 요건을 충족할 것, (iii) 손출원이 친출원에 대한 분할 요건 중 실제적 요건의 전부를 충족할 것.”). (iii)과 관련하여, 분할의 실제적 요건 중 요건(3)(분할출원의 명세서 등에 기재된 사항이 원출원의 분할 직전의 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내일 것)과 관련하여, ‘원출원의 분할 직전의 명세서 등’은 ‘친출원으로부터 자출원을 분할하기 직전의 친출원의 명세서 등’으로 본다고 한다.

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0101.pdf

분할출원은 원칙적으로 원출원시까지 출원일시가 소급되는데, 만일 특허법 제29조의2의 규정과의 관계에서 분할 시 처음으로 명세서에 기재된 발명까지 원출원시로 소급하여 후원을 거절할 수 있다고 하면 불합리한 결과가 생기기 때문에 마련된 예외이다.²³⁶⁾

나. 신규성 상실 예외 규정(특허법 제30조)의 적용을 위한 서면 제출의 경우

특허법 제30조 제3항은 신규성 상실예외의 적용을 받는 취지를 기재한 서면을 '출원과 동시에' 특허청장에게 제출하도록 하는 취지를 규정하고 있는데, 분할출원은 원출원시까지 소급되므로 상기 서면을 제출하는 것은 불가능해진다. 따라서 특허법 제30조 제3항을 출원시 소급의 예외로 한 것이다.²³⁷⁾ 다만, 특허법 제30조 제3항이 요구하고 있는 취지 기재서면 및 증명서에 관해서는 본조 4항에서 더욱 경감한 규정이 설치되어 양서류 모두 제출된 것으로 간주되므로, 분할출원에 관해서는, 취지 기재 서면 및 증명서의 어느 것도 제출할 필요는 없다(특허법 제44조 제4항).

6. 이중 특허

일본 특허법 제39조에서 선출원에 대해 규정하고 있는데, 심사기준에서는 선출원 발명과 후출원 발명의 동일성 판단 기준에 대해 다음과 같이 설명하고 있다.²³⁸⁾

<일본 특허청 심사기준(타출원이 선원인 경우 발명의 동일성)>

본원 발명과 선원의 청구항에 관한 발명 등 (「선원발명」)을 대비한 결과, 이하의 (i) 또는 (ii)의 경우는 양자를 「동일」이라고 판단한다.

(i) 본원 발명과 선원 발명 사이에 차이점이 없는 경우

(ii) 본원발명과 선원발명의 사이에 차이점이 있는 경우라도, 양자가 실질적으로 동일한 경우
여기에서의 실질적인 동일이란, 차이점이 이하의 (ii-1)부터 (ii-3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

(ii-1) 과제 해결을 위한 구체화 수단에 있어서의 미차(주지기술, 관용기술의 부가, 삭제, 전환 등이며, 새로운 효과를 주는 것은 아닌 것)인 경우.

(ii-2) 선원 발명의 발명 특정 사항을, 본원 발명에 있어서 상위 개념으로서 표현한 것에 의한 차이인 경우.

(ii-3) 단순한 카테고리 표현상의 차이 (예를 들어, 표현 형식상, 「물건」의 발명인지, 「방법」의 발명인지의 차이) 인 경우.

236) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 915-916頁.

237) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 916頁.

238) 日本 特許庁, 特許・実用新案審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第4章 先願(特許法第39条), 3.2.1.
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0400.pdf

한편, 출원일이 동일한 복수의 출원 사이의 동일성 판단 기준에 대해서는 다음과 같이 설명하고 있다.²³⁹⁾

<일본 특허청 심사기준(타출원이 같은 날 출원인 경우 발명의 동일성)>

본원 발명과 같은 날 출원의 청구항에 관한 발명 등(이하 이 장에 있어서 「동일 출원 발명」이라고 한다.)이 각각 발명 A와 발명 B인 경우에 있어서, 이하의 (i) 및 (ii)의 어느 경우에도, 발명 A와 발명 B가 동일 (상기 3.2.1에서 말하는 「동일」을 의미한다. 이하 이 항(3)에 있어서 동일하다)인 경우, 심사관은 본원 발명과 같은 날 출원 발명을 「동일」이라고 판단한다.

(i) 발명 A를 선원으로, 발명 B를 후원으로 가정한 경우.

(ii) 발명 B를 선원으로, 발명 A를 후원으로 가정한 경우.

한편, 발명 A를 선원으로 하고, 발명 B를 후원으로 했을 때에 후원 발명 B와 선원 발명 A가 동일하더라도, 발명 B를 선원으로 하고, 발명 A를 후원으로 한 경우 후원 발명 A와 선원 발명 B가 동일하지 않은 경우(예를 들면, 발명 A가 「스프링」이고, 발명 B가 「탄성체」인 경우), 심사관은 본원 발명과 같은 날 출원 발명 가 "동일"이 아니라고 판단한다.

정리해 보면, 일본의 경우 발명의 동일성 판단에 '실질적 동일' 개념을 적용하고 있는데, 같은 날 출원 발명 사이에서는 위 '실질적 동일' 기준을 양 방향에서 적용하는 소위 양방향 동일 기준을 적용하고 있다. 같은 날 출원에 대해 양방향 동일 기준을 채택한 것은 2005년 심사기준 개정 시인데 같은 날에 출원된 2개의 출원을 공정하게 취급한다는 취지에서 같은 날 출원에 대해서는 종래보다 동일 발명의 범위를 좁게 한 것이라고 한다.²⁴⁰⁾ 출원인이 동일한 경우와 출원인이 다른 경우에서 발명이 동일한지 여부 판단 기준에 차이는 없으며, 분할출원(44조)이 적법하게 된 경우에 있어서, 분할출원에 관한 발명과 분할 후의 원출원에 관한 발명이 동일한지 여부를 판단하는 경우에도 위의 같은 날에 이루어진 특허 출원에 대한 판단 기준이 적용된다.²⁴¹⁾ 한편, 일본의 분할출원 제도 개선에 대해 검토한 2004년 연구에서는, ① 심사기준의 동일성 판단 기준하에서 큰 문제가 생긴 사례는 보이지 않는다는 점, ② 출원일이 동일하고 실질적으로 동일한 양 발명의 특허 부여 여부는 미국의 존속기간포기서 제도와 같은 남용 방지책과 함께 검토해야 한다는 점, ③ 분할 출원에 있어서의 실질적으로 동일한 발명의 취급에 관해서는 주요국 간 제도·운용상의 차이가 있으므로 국제 조화의 관점에서

239) 日本 特許庁, 特許・実用新案審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第4章 先願(特許法第39条), 3.2.2. https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0400.pdf

240) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 826頁.

241) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 826頁.

도 검토할 필요가 있다는 점을 강조하고 있다.²⁴²⁾

IV. 기타

1. 영국

가. 개요

분할출원의 주체적 요건(원출원의 출원인 또는 적법한 승계인), 객체적 요건(원출원 내용의 범위), 효과(원출원 출원일로의 소급효)에 대해서는 영국 특허법 제15조(9)²⁴³⁾에 규정되어 있다. 다만, 분할출원의 시기적 요건에 대해서는 영국 특허법 규칙 제19조(2)²⁴⁴⁾에서 규정하고 있다.²⁴⁵⁾ 한편, 분할출원의 시기적 요건에 대한 영국 특허법 규칙이 개정된 것은 아니지만 그 해석과 관련한 영국 특허청 실무가 변경되어 2023. 5. 1. 이후 분할출원부터 적용되기 시작했고, 변경된 실무에 따르면 다세대 분할출원의 시기적 요건이 더 엄격해졌다(자세한 내용 아래 참조).

242) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 20-21頁.

243) 영국 특허법 15(9) (“Where, after an application for a patent has been filed and before the patent is granted - (a) a new application is filed by the original applicant or his successor in title in accordance with rules in respect of any part of the matter contained in the earlier application, and (b) the conditions mentioned in subsection (1) above are satisfied in relation to the new application (without the new application contravening section 76 below), the new application shall be treated as having, as its date of filing, the date of filing the earlier application.”).

244) 영국 특허법 규칙 제19조 New applications filed as mentioned in section 15(9) 19. (“(1) For the purposes of section 15(9) a new application may only be filed in accordance with this rule. (2) A new application may be filed as mentioned in section 15(9) if—(a) the earlier application has not been terminated or withdrawn; and (b) the period ending three months before the compliance date of the earlier application has not expired. (3) A new application must include a statement that it is filed as mentioned in section 15(9).”).

245) 영국 특허법 제15조(9)에서는 특허출원 후 특허 부여 전(after an application for a patent has been filed and before the patent is granted)에 분할출원을 할 수 있다는 점을 규정하고 있지만 그 이상의 구체적 내용은 특허법 규칙에 위임하고 있다. 특허법 규칙에서는 ① 원출원에 대한 절차가 종료되거나 원출원이 취하되지 않았고, ② 원출원에 대한 준수기간이 종료되기 전 3개월 이내인 경우에 분할출원을 할 수 있다고 규정하고 있다. 준수기간에 대해서는 다시 특허법 규칙 제30조에서 규정하고 있다. 영국 특허법 규칙 제30조 Period for putting application in order 30. (“(1) The period prescribed for the purposes of sections 18(4) and 20(1) (failure of application) is the compliance period. (2) For the purposes of paragraph (1), subject to paragraphs (3) and (4), the compliance period is—(a) four years and six months beginning immediately after—(i) where there is no declared priority date, the date of filing of the application, or (ii) where there is a declared priority date, that date; or (b) if it expires later, the period of twelve months beginning immediately after the date on which the first substantive examination report is sent to the applicant. (3) Subject to paragraph (4), where a new application is filed the compliance period is—(a) where it is filed under section 8(3), 12(6) or 37(4)—(i) the period specified in paragraph (2) in relation to the earlier application, or (ii) if it expires later, the period of eighteen months beginning immediately after the initiation date; and (b) where it is filed as mentioned in section 15(9), the period specified in paragraph (2) in relation to the earlier application. (4) Where the first observations report is sent to the applicant during the last three months of the period specified in paragraphs (2) or (3), the compliance period is three months beginning immediately after the date on which that report is sent.”).

나. 분할출원의 시기²⁴⁶⁾

영국에서 출원인은 준수기간(compliance period) 내에 심사관으로부터 지적된 모든 거절이유를 해소하고, 출원을 특허 부여 가능한 상태(Condition for grant of a patent)로 할 것이 요구되는데, 준수기간은, ① 출원일(또는 우선일)로부터 4년 반, 또는 ② 첫 번째 심사 리포트의 발행으로부터 12개월 중 늦은 날까지이다.

종전 영국 특허청 실무에 따르면, 분할출원은 원출원의 준수기간 만료일 3개월 전까지 제출할 필요가 있는데(Rule 19(2)(b)), 친출원에 대한 준수기간의 자발적 연장을²⁴⁷⁾ 행한 다음에, 2023. 4. 28.까지 분할 출원을 행하면, 그 분할 출원은, 직전의 친출원의 연장된 준기간을 계승해, 추가로 2개월 더 연장할 수 있었다.

하지만 2023. 5. 1. 이후에 출원되는 분할출원에는 변경된 실무가 적용된다. 즉, 분할출원의 준수기간은 원출원(직전의 친출원이 아니라 최초 원출원을 의미함)의 연장되지 않은 원래 준수기간을 계승하며, 연장된 준수기간을 획득하기 위해서는 분할출원을 위한 준수기간 연장절차를 별도로 실시할 필요가 있어, 종전 실무와 같이 그 기간을 추가로 2개월 연장하는 것은 어렵다. 따라서 변경 실무하에서는 다세대 분할출원의 경우 분할의 기초가 되는 직전의 출원이 아니라 최초 원출원의 준수기간이 공통적으로 적용되어 다세대 분할출원을 하는 것은 일정상 어려워진다.

2. 독일

가. 개요

분할출원의 주체적 요건(원출원의 출원인 또는 적법한 승계인), 객체적 요건(원출원 내용의 범위), 효과(원출원 출원일로의 소급효)에 대해서는 독일 특허법 제39조에 규정되어 있다. 독일의 경우 분할출원의 절차 면에서 다른 나라와 차이가 있다. 즉, 독일의 분할출원의 절차는 분할선언(Teilungserklärung)과 비용 납부·서면 제출(분할 선언으로부터 3월 이내 실시) 2개의 절차로 나뉘어 있다(독일 특허법 39조).²⁴⁸⁾ 또한, 분

246) 이 부분은 아래 링크의 내용을 정리한 것이다.

<https://www.gov.uk/government/publications/compliance-periods-on-divisional-applications/compliance-periods-on-divisional-applications>

247) 자발적 연장에는 2종류가 있다. Rule 108(2)에 따른 연장은 각 출원 1회 2개월에 한정되며, 2회째 이후는 Rule 108(3)에 따른 연장이 필요하다. Rule 108(3)에 따른 연장에는 연장이 필요한 사정이나 이유를 뒷받침하는 증거의 제출이 필요하며, 연장 신청을 받아들이지 않는 경우가 많다. 따라서 준수기간의 자발적 연장은 사실상 각 출원 1회 2개월이다.

248) 독일 특허법 제39조(“(1) 출원인은 언제든지 출원을 분할할 수 있다. 분할은 서면으로 선언되어야 한다. 분할이 심사청구(제44조)를 한 후에 선언되는 경우에는 분할된 부분은 심사청구가 제출된 출원으로 간주된다. 원출원의 출원일 및 주장된 우선권이 있는 경우 그 우선권은 개별 분할출원에 관하여 유지된다. (2) 분할 출원에

할선언 후 3개월 이내에 비용 납부·서면 제출을 하지 않은 경우, 단순히 분할선언이 이루어지지 않은 것으로 간주되며 별도의 제재는 없다(독일 특허법 39조 제3항).²⁴⁹⁾

나. 분할출원의 시기

출원인은 출원이 계속 중인 동안²⁵⁰⁾ 언제든지 출원을 분할할 수 있다(독일 특허법 제39조 제1항). 따라서 출원이 취하되기 전, 출원에 대한 특허결정이나 거절결정이 확정되기 전에는 출원을 분할할 수 있다.²⁵¹⁾ 또한, 분할출원의 분할도 가능하다.²⁵²⁾

3. 중국

가. 개요

중국의 경우 특허법에서는 발명의 단일성에 대해서만 규정하고 있고(중국 특허법 제31조) 분할출원에 대한 구체적 내용은 특허법 실시세칙에서 정하고 있다. 구체적으로 보면, 분할출원의 주체적 요건(원출원의 출원인 또는 적법한 승계인, 제42조), 객체적 요건(원출원 내용의 범위, 제43조), 효과(원출원 출원일로의 소급효, 제43조)에 대해서는 중국 특허법 실시세칙 제42조²⁵³⁾와 제43조²⁵⁴⁾에 규정되어 있다.

대해서, 분할까지의 기간에 대해, 원출원에 대해서 납부 의무가 있던 것과 동액의 수수료가 납부되어야 한다. 이 규정은 제43조에 따른 조사에 관하여 특허비용법에 의해 규정되어 있는 수수료에 대해서는 분할이 심사청구(제44조)의 제출 전에 선언된 경우에는 적용되지 않지만 분할출원에 대하여 제43 조에 의한 청구가 행해질 때에는 그러하지 아니하다. (3) 분할출원에 대하여 제34조, 제35조, 제35a조 및 제36조에 따라 요구되는 출원서류가 분할선언의 수령 후 3월 이내에 제출되지 아니하거나 분할출원에 대한 수수료가 이 기간 내에 납부되지 않을 때는 분할의 선언은 되지 않은 것으로 간주된다. 즉, 독일에서는 우리나라, EPO, 일본과 같이 분할시에 바로 분할출원 서면을 제출하는 것이 아니라, 우선 「분할한다」라고 선언한 후에 청구범위 및 명세서를 포함한 출원서면을 제출한다.”).

249) 이러한 이유로 독일에서 거절결정을 받았을 경우는 분할출원의 가능성을 확보하기 위해 우선 분할선언만은 해두고, 실제의 분할출원의 필요성 및 청구범위의 검토는 분할선언 후에 하는 것을 추천하는 전문가도 있다.
<https://hasegawa-ip.com/de-patent/division-declaration/>

250) Maximilian Wilhelm Haedicke/Henrik Timmann, Patent Law: A Handbook on European and German Patent Law, C.H. Beck, 2014, p. 493 (“In contrast to the filing of a European divisional application, the division of a German application according to Section 39 para. 1 first sentence PatG can be effectively declared at any time. As this requires the declaration of division to refer to an existing application, an application can only be divided in the time during which it is pending.”).

251) *Id.* at 493-494 (“This time begins, as is the case for European divisional application, with the date of filing of the future parent application and ends with its withdrawal or, in the event of a decision to grant a patent or reject the application, with the date on which said decision takes effect, as opposed to case law before the EPO. The division of an application is thus possible within the period of appeal or appeal on points of law, independently of whether an appeal or appeal on points of law is filed or can be admissibly filed at all.⁶⁷⁹ In other words, an applicant can effectively declare the division of the parent application without filing an appeal even in the event that the DPMA pronounces a decision to grant a patent on the basis of the parent application, despite the applicant not being adversely affected by the decision and thus not being able to admissibly lodge an appeal.”).

252) *Id.* at 493 (“As Section 39 para. 1 PatG does not include any limitations as to applications a division of which is possible, even divisional applications may be further divided.”).

나. 분할출원의 시기

중국의 경우 특허출원 계속 중(거절확정, 취하 후는 불가, 실시세칙42조) 아래의 시기에 분할출원을 할 수 있다.²⁵⁵⁾

- ① 특허권 부여 통지서를 발행하기 전
- ② 특허권 부여 통지서 수령 후 2월 이내(실시세칙 42조, 54조)
- ③ 거절 통지서 수령 후 3월 이내(복심 청구 기간 내·심판 청구 불필요)²⁵⁶⁾
- ④ 복심 청구 절차 중
- ⑤ 복심위원회의 거절 결정에 대한 행정 소송 중²⁵⁷⁾

우리나라와 달리 중국은 다세대 분할출원에 대해 최초 원출원을 기준으로 시기적 요건을 판단한다. 즉, 출원인이 분할출원한 출원에 대해서 다시 분할출원을 제출하는 경우 다시 제출되는 분할출원의 제출기간은 여전히 원출원에 기초하여 심사된다.²⁵⁸⁾ 즉, 심사지남에 의하면, 2차 분할출원(손출원)의 출원일이 원출원 기준 시기적 요건에 합치하지 않는 경우(원출원이 출원 계속 중이지 않은 경우), 1차 분할출원(자출원)이 지식산권국에 계속하고 있다고 해도 분할출원을 할 수 없다.²⁵⁹⁾ 다만, 1차 분할출원

253) 중국 특허법 실시세칙 제42조(“하나의 특허출원에 2개 이상의 발명, 실용신안 또는 의장이 포함되는 경우, 출원인은 본 세칙 제54조제1항에 규정하는 기한이 도래할 때까지 국무원 특허 행정부문에 분할출원을 제출할 수 있다. 다만, 특허출원이 이미 거절되거나, 취하되거나, 취하된 것으로 간주된 경우 분할출원을 제출할 수 없다. 국무원 특허행정부문은 하나의 특허출원이 특허법 제31조와 본 세칙 제35조 또는 제36조의 규정에 합치하지 않는다고 인정할 경우 지정기한 내에 그 출원에 대하여 보정을 하도록 출원인에게 통지해야 한다. 기한이 도래해도 출원인이 회답하지 않는 경우는 당해 출원은 취하된 것으로 본다. 분할출원은 원래 출원의 분류를 변경해서는 안 된다.”).

254) 중국 특허법 실시세칙 제43조(“본 세칙 제42조의 규정에 근거하여 제출되는 분할 출원은, 원출원의 출원일을 유지할 수 있고, 우선권을 향유할 수 있는 것에 대해서는, 우선권을 유지할 수 있지만, 원출원 공개의 범위를 넘을 수는 없다. 분할출원은 특허법 및 본 세칙의 규정에 근거하여 관계절차를 취하여야 한다. 분할출원의 출원서에는 원출원의 출원번호 및 출원일을 명기하여야 한다. 분할출원을 실시함에 있어서는, 출원인은 원출원의 출원서류의 부분을 제출하여야 한다. 원출원이 우선권을 가지는 경우에는 원출원의 우선권서류의 부분을 제출하여야 한다.”).

255) 河野英仁, 中国特許法と実務, 経済産業調査会, 2014, 313頁.

256) 심사관에 의해 거절결정이 이루어진 원출원에 대하여, 출원인은 거절결정을 수령한 날로부터 3개월 이내에 복심청구의 유무에 관계없이 분할출원을 제출할 수 있다. 河野英仁, 前掲書, 312頁.

257) 복심청구의 제출 후 및 복심결정에 대해 불복하고 행정소송을 제기하고 있는 기간 중에도 분할출원을 제출할 수 있다. 여기서 거절심결을 받은 경우 복경시 제1중급인민법원에 행정소송을 3월 이내에 제기할 수 있지만 분할출원의 조건으로 행정소송 제기가 필요한지 여부가 문제 된다. 이 점에 관해서는 행정소송의 제기가 가능한 기간이면 행정소송을 제기하지 않고 분할출원을 할 수 있는 것으로 해석된다. 2006년 심사지남 개정시의 국가지식산권국의 해설에 의하면, 후의 행정소송절차기간 혹은 출원인이 인민법원에 기소할 수 있는 기간 내에서는, 거절심결은 아직도 효력이 발생하고 있지 않기 때문에 여전히 분할출원을 제출할 수 있다는 것이다. 河野英仁, 前掲書, 312頁.

258) 河野英仁, 前掲書, 312頁.

(자출원)에 단일성의 결합이 있기 때문에 출원인이 심사관의 심사의견에 근거하여 다시 분할출원을 하는 경우에는 예외로 된다.²⁶⁰⁾

제4장 분할출원 제도 개선 방안

I. 주요국의 분할출원 제도 운영 현황 비교

1. 통계

최근 5년간 전체 특허출원 중 분할출원의 비율을 비교해 보면(아래 <표> 참조),²⁶¹⁾ 우리나라는 영국과 비슷한 수준이며 EPO나 일본에 비하면 전체 특허출원 중 분할출원의 비율은 낮은 편이다.

<표 9> 전체 특허출원 중 분할출원의 비율(주요국 비교)

국가	우리나라	EPO	영국	일본
비율	5.29-6.32%	18-22%	4.969%	8.6-10.1%

한편, 세대별 출원에 대한 통계가 있는 EPO, 영국과 우리나라를 비교해 보면, 1세대가 전체의 75% 이상을 차지하는 점, 3세대 이후 비율이 많이 낮아지며 4세대까지가 전체의 97% 이상으로 대부분을 차지하고(EPO는 거의 100%, 영국은 99.6%, 우리나라는 97.26%), 5세대 이하의 비율은 매우 낮다는 점(EPO는 거의 없음, 영국은 0.4%, 우리나라는 2.74%)에서는 공통된다(아래 <표> 참조).

259) 河野英仁, 前掲書, 312頁. 이 문제와 관련하여, 중국 특허법 실시세칙 제54조 제1항에는 ‘친출원’을 기초로 할 것인지 자출원을 기초로 할 것인지 명확하게 규정되어 있지 않다. 하지만 심사지남에는 분할할 수 있는 기한은 친출원의 특허 부여 통지 후 2개월이며, 자출원의 특허 부여 통지 후 2개월이 아니라고 규정되어 있다. 또한 베이징시 제1중급인민법원은, 자출원의 특허 부여 통지 후를 기준으로 판단해야 한다는 원고의 주장을 물리치고, 원출원(친출원)의 특허 부여 통지 후를 기준으로 분할 제출 시기를 판단한 복심 위원회의 판단을 지지하는 판결을 했다(費查爾德事件(北京市第一中級人民法院2010年6月8日判決 (2010) 一中知行初字第329号)). 해당 판결은 분할출원을 마련한 입법취지에 대해 출원인 측 및 사회공중 측 쌍방의 관점에서 검토했다. 출원인 측에서 보면 분할출원은 새로운 청구항을 제출할 기회를 부여하는 것인 반면, 사회공중 측에서 보면, 분할출원은 원출원의 특허권 보호범위에 속하지 않는 내용을 새로운 청구항으로 제출하거나, 또는 원특허의 보호범위를 더 한정하여 청구항을 제출하는 것인바, 분할출원을 할 수 있는 시기는 출원인의 이익과 사회공중의 이익 사이의 균형을 잡아야 한다는 것이 법원의 판단이다. 특히 손출원의 제출 기한을 자출원의 특허 부여일부 더 기산한다고 하면, 출원인에게 무제한으로 분할출원을 제출하는 것을 허락하게 되고, 사회 공중은 원출원의 공개 범위에서 특허의 보호범위를 판단할 수 있는 방법이 없고, 관련 권리를 시중 불확정한 상태에 두게 되는 데, 이것은 분명히 특허법의 입법 취지에 반한다고 법원은 판단했다. 河野英仁, 前掲書, 314頁.

260) 河野英仁, 前掲書, 312頁. 즉, 심사관의 지적에 따라 단일성 요건 위반을 회피하기 위해 손출원을 실시하는 경우 원출원이 지식산권국에 계속되지 않아도 분할출원을 할 수 있다.

261) 특허청(KIPO)이 보유한 통계자료로 국가별 조사 대상 기간이 일치하지는 않지만 대략적인 출원 동향을 확인하는 정도의 의미는 있을 것으로 보인다. 우리나라와 일본의 경우 조사대상기간은 2017-2021이며, EPO의 경우 조사대상기간은 2018-2022년이고, 영국의 경우 조사대상기간은 2018. 1. 1.- 2023. 4. 23.이다.

<표 10> 세대별 분할출원 건수/비율(우리나라/EPO/영국)

세대	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EPO	75%	20% 미만	5%											
영국	87.6% 4566	10.2% 529	1.3% 70	0.5% 24	10	7	2	1	1					
한국	77.3% 48,687	12.7% 8,026	4.9% 3,080	2.3% 1,440	1.2% 742	0.6% 388	229	117	69	44	29	14	9	7
세대	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	합계
EPO														
영국														5,210
한국	4	6	4	6	6	8	7	5	6	7	6	6	1	62,953

특히 EPO나 영국은 5세대 이하 분할출원이 거의 없는 것으로 나타나는데 각각 수수료(EPO)와 시기적 요건(영국)의 영향으로 보인다. 즉, EPO의 경우 2014년부터 2세대 이후 분할출원에 대해 추가 수수료를 부과하고 있는 점이 영향을 미친 것으로 보이고, 영국의 경우 다른 주요국에 비해 분할출원의 시기가 비교적 엄격한 점이 영향을 미친 것으로 보인다(영국의 경우 2023. 5. 1.부터 분할출원의 시기적 요건이 더욱 엄격해졌기 때문에 앞으로 다세대 분할출원의 비율은 더 낮아질 것으로 예상된다). 다만, 우리나라도 2023. 8.부터 분할출원 횟수에 따라 추가 수수료를 부과하는 제도가 시행되고 있기 때문에 향후 5세대 이하 다세대 분할출원의 수는 감소하지 않을까 생각된다.

2. 분할출원의 시기적 요건 등

분할출원의 요건 중 주체적 요건(원출원의 출원인 또는 승계인), 객체적 요건(원출원의 범위 내)²⁶²⁾의 경우 각국의 유의미한 차이는 없고 시기적 요건에 있어서 다음과 같은 차이가 있다.

<표 11> 분할출원의 시기적 요건 및 횟수 제한 여부(주요국 비교)

구분	분할출원 시기	분할출원 횟수
우리나라	▶보정을 할 수 있는 기간 ① 자진보정 기간(거절이유 통지전) ② 거절이유 통지후 의견서 제출기간 이내 ③ 재심사 청구할 때 ▶거절결정등본 송달받은 날부터 3개월('21 확대) 이내 ▶특허결정등본 송달 후 3개월(설정등록 전) 이내('15 확대)	제한 없음
일본	▶보정을 할 수 있는 기간 ① 특허사정의 등본 송달 전 ② 거절이유 통지후 지정기간 내	제한 없음

262) 다만, 객체적 요건 중 다세대 분할출원에 대한 것은 EPO, 일본, 우리나라 기준에 차이가 있다. 이에 대해서는 다세대 분할출원 요건 부분에서 별도로 검토한다.

구분	분할출원 시기	분할출원 횟수
	③ 거절불복 심판 청구일로부터 3개월 이내 또는 거절 불복 심판 청구후 거절이유 통지에 대한 의견서 제출 기간 내 ▶거절결정등본 송달로부터 3개월 내 ▶특허결정등본 송달일로부터 30일 내(설정등록 전)	
미국	▶선출원의 등록, 포기 또는 절차의 종료 전(계속출원) ▶선출원에 대한 단일성 거절이유 통지(분할출원)	2회로 제한하려 했으나 출원인 반발로 폐기('07)
EPO	▶선출원(earlier application)이 계속중 ▷분할출원 시기 제한은 폐지(2010 신설/2014 폐지) ① 최선 유럽출원에 대한 거절 또는 등록에 대한 최초 통지로부터 24개월 내 ② 선 유럽출원의 발명의 단일성에 대한 통지가 최초의 거절이유인 것을 조건으로 24개월 내	제한 없음
영국	▶원출원의 준수기간 만료 3개월 전까지. 원출원의 준수기간은 출원일(혹은 우선일)부터 4년 6월, 또는 원출원에 대한 첫번째 실체심사보고서가 출원인에게 송부되는 날부터 12개월 중 늦은 날. ※ 다세대 분할출원도 (직전 세대 출원이 아닌) 최초 원출원 기준으로 시기가 제한됨.	제한 없음
독일	▶출원 계속 중 언제든지(독일 특허법 제39조 제1항) - 거절결정에 불복하지 않는 경우: 불복심판청구기간(결정등본 송달일로부터 30일) - 거절결정에 불복할 경우: 연방법원 항소 기일까지 - 독일은 분할 선언 및 이후 서면제출의 절차로 이루어짐. 위 기간은 분할 선언에 대한 것. 서면제출은 3개월의 추가 기간이 주어짐.	제한 없음
중국	▶출원 계속 중 및 출원인이 특허결정통지를 받은 날부터 2월(즉, 등록절차 기한)의 기간이 만료될 때까지 ▶거절 통지서 수령 후 3월 이내, 복심 청구 절차 중, 복심위원회의 거절 결정에 대한 행정 소송 중 ▶2차 분할출원을 하는 경우 <u>원출원의 시기적 요건이 상기 요건을 충족시키지 아니하면 1차 분할출원이 그것을 만족하고 있어도 분할출원이 인정되지 않음.</u> (단, 1차 분할 출원의 단일성의 미비에 의한 심사관의 거절 이유 통지서에 근거한 재차 분할 출원을 하는 경우는 예외)	제한 없음

미국이나 독일은 분할 대상 출원이 '출원 계속 중'인 경우 언제든지 분할출원이 가능한 점에서 가장 완화된 기준을 적용하고 있고, 영국이나 중국은 비교적 시기적 요건이 엄격하다. 우리나라와 일본은 미국이나 독일에 비해 다소 엄격하지만 출원인의 분

할 기회 측면에서 큰 차이는 없는 것으로 보인다.

3. 사례 검토의 시사점

앞서 살펴본 우리나라 분할출원 사례를 보면 다음과 같은 문제점이 파악된다.

① EPO나 영국에서는 볼 수 없는 10세대 이하 분할출원이 이루어지고 있다.

② (검토된 사례는) 원출원 거절결정 후 출원 계속 상태 유지를 위한 분할출원에 해당한다.

③ 원출원과 청구범위까지 동일한 명세서로 분할출원이 이루어지고 있다(분할출원 후 거절이유통지에 대한 대응 과정에서 청구범위를 보정하는 경우가 많고, 일부는 심사 착수 전 자진 보정함).

④ 분할출원에 대한 최초 거절이유는 원출원의 거절이유와 실질적으로 동일하다.

문제점 ①의 경우 다세대 분할출원에 대한 제도 개선 검토가 필요함을 시사하며, 문제점 ③과 ④의 경우 심사의 효율성 제고, 심사 부담 경감, 제도 남용 방지 측면에서 제도 개선에 대한 검토가 필요함을 시사한다. 문제점 ②의 경우 분할출원의 시기적 요건과 관련된 것으로 국제적 조화 측면, 기존 제도의 개정 연혁을 고려하여 개선의 필요성에 대한 검토가 필요해 보인다.

II. 제도 개선의 기본 방향

분할출원과 관련된 문제점으로 지적되는 것들은 다음과 같다.

① 반복되는 분할출원에 따른 권리범위의 불확정성

② 과도한 분할출원으로 인한 신규출원 심사처리 지연

③ 분할출원에 대한 심사관의 심사 부담 증가

- 다세대 분할출원 요건 심사 부담, 중복 특허 여부 심사 부담

위 문제점들 중 ①의 경우, 분할출원 제도를 운영하는 모든 국가에서 공통되는 문제점이다. 물론 영국이나 중국처럼 최초 원출원을 기준으로 분할출원의 시기를 제한하면 이 문제를 해결할 수 있을 것이다. 다만, 아래 두 가지 점을 고려할 필요가 있다.

우선, 우리나라는 그 동안 분할출원의 시기적 요건을 완화하는 방향으로 특허법 개정을 해 왔다는 점이다(2009년, 2015년, 2021년). 이러한 영향으로 분할출원의 비율이

예전에 비해 증가하기는 했지만 미국, EPO, 일본에 비하면 아직 높은 편은 아니고, 분할출원 제도의 남용이 미국, EPO, 일본에 비해 더 심각하다고 보기도 어렵다. 이러한 상황에서 분할출원의 시기적 요건을 강화하는 방향으로 정책을 갑자기 변경하는 것은 바람직하지 않다고 생각된다.

다음으로 EPO의 사례도 참고가 된다. 문제점 ①의 경우 EPO에서도 검토된 바 있고, 2010년 분할출원의 시기를 제한하는 EPC 규칙 개정이 이루어졌지만 오래 시행되지 못하고 다시 수수료를 증액하는 방향으로 선회하였다. 앞서 본 통계에 따르면, EPO의 경우 다세대 분할출원의 건수는 이러한 제도 개선으로 어느 정도 억제가 된 것이 아닌가 추측된다. 문제점 ①의 경우 다세대 분할출원에 대한 규제를 통해 어느 정도 해결할 수 있는 것이므로 우선 EPO식 해법으로 대처해 볼 필요가 있다. 우리나라도 (EPO와 동일하지는 않지만) 분할출원의 횟수에 따른 추가 수수료 징수를 2023. 8.부터 시행하고 있으므로 해당 제도의 운영 상황을 당분간 지켜보고 여전히 해결이 안 되는 문제가 있다면 그 때 추가적 조치를 취하는 것으로 이 문제에 대응할 수 있을 것이다(이 경우 필요한 추가적 조치에 대해서는 구체적 개선 방안에서 검토한다).

문제점 ②의 경우 과거 미국에서 고민했던 문제이다. 미국의 경우 분할출원의 횟수를 제한하여 이 문제를 해결하려고 했지만 결국 실패하였다. 이는 분할출원의 전체적 건수를 줄여서 해결해야 하는 문제인데, 우리나라의 경우 앞서 본 바와 같이 다른 나라에 비해 분할출원의 비율이 아직은 그렇게 높은 편은 아니라는 점, 분할출원의 횟수에 따른 추가 수수료 징수 제도가 얼마 전부터 시행되고 있는 점을 고려하면 당장 제도 개선이 필요한 상황은 아니라고 생각된다.

다만, 앞서 사례 검토에서도 확인되듯이, 문제점 ③과 관련하여서는 제도 개선이 필요해 보인다. 동일한 거절이유가 되풀이 통지되는 문제, 다세대 분할출원 요건 심사가 심사관에게 부담이 되는 문제 등은 외국의 제도를 참고하여 제도를 개선할 필요가 있다.

III. 구체적 개선 방안

1. 분할출원의 시기/횟수

주요국 입법례 중 분할출원의 ‘시기’를 제한하는 경우는 있지만 분할출원의 ‘횟수’를 제한하는 경우는 없는 것으로 보인다. 2006-2008년 미국 특허청이 계속출원의 횟수를 원칙적으로 2회로 제한하는 특허법 규칙 개정을 시도하다가 많은 반대와 법적 분

쟁으로 인하여 철회한 적이 있는 것이 유일한 참고 사례로 보인다. 게다가 미국의 경우 계속출원 제도의 남용 측면보다는 심사 적체 해소에 더 초점을 둔 개정 시도였다. 또한, 횡수 제한을 할 경우 ‘몇 회’가 바람직한 횡수인지 정하기도 쉽지 않다. 이와 같은 점을 종합적으로 고려하면, 횡수 제한은 현재로서는 타당한 개정 방향으로 생각되지 않는다.

다음으로 분할출원에 대한 주요국의 시기적 요건을 비교해 보면, 다음과 같이 정리해 볼 수 있다.

<표 12> 분할출원의 시기적 요건(주요국 비교)

구분	해당 국가	비고
① 분할대상출원이 출원 계속 중이면 언제든지 가능 - 출원 계속 중이라는 것은 특허등록 전, 거절결정 확정 전 (불복 가능 기간 및 불복 절차 계속 중), 취하 또는 취하간주 전	미국, 현 EPO, 독일	완화
② 분할대상출원이 출원 계속 중 + 일정한 기간 제한 - 보정기간 등, 거절결정 후 일정 기간, 특허결정 후 일정 기간(설정등록 전) - 위 ①에 비해 약간의 기간 제한이 있지만 분할출원이 대부분 거절이유통지에 대한 보정, 특허결정 시, 거절결정 시 이루어지는 점을 고려하면 출원인의 분할출원 기회 측면에서 ①에 비해 크게 불리하지는 않음.	우리나라, 일본	↕
③ 분할대상출원이 출원 계속 중 + 최초 원출원 기준 일정 기간 내 - 구 EPO: 최초 원출원에 대한 최초 심사통지로부터 24개월 내 - 영국: (2023. 5. 1. 이후 실무) 최초 원출원의 준수 기간 (우선일/출원일로부터 4년6개월 혹은 최초 심사통지로부터 12개월 중 낮은 날) 만료 3개월 이전	구 EPO, 영국	
④ 분할대상출원이 계속 중 + 다세대(최초 원출원 포함)도 시기적 요건 준수	중국	엄격 (263)

우리나라의 경우 그 동안 분할출원의 시기적 요건을 완화하는 방향으로 법 개정을 해 온 바 있다. 미국이나 독일의 경우 우리나라보다 시기적 요건이 더 완화되어 있지만,²⁶⁴⁾ 분할출원이 대부분 거절이유통지에 대한 보정, 특허결정 시, 거절결정 시 이루어

263) 중국의 경우 1세대 분할출원은 원출원이 출원 계속 중이면 가능하다는 점에서 구 EPO나 영국에 비해 엄격하다고 보기는 어렵다. 하지만 다세대 분할출원의 경우에는 직전 세대 출원이 아닌 최초 원출원을 기준으로 시기적 요건을 판단하는 점에서 (모든 사안에서 그렇다고 단정하기는 어렵지만) 전반적으로 볼 때 구 EPO나 영국에 비해 엄격하다고 볼 여지가 있다.

264) 예를 들면, 미국이나 독일의 경우 거절결정이 확정되기 전까지는 분할출원이 가능하지만, 우리나라의 경우

어지는 점을 고려하면 출원인의 분할출원 기회 측면에서 미국이나 독일에 비해 크게 불리하지는 않다고 보인다. 또한, 그 동안 분할출원의 시기적 요건을 완화해 왔지만 최근 제도 남용의 우려도 지적되고 있으므로 지금보다 더 시기적 요건을 완화할 필요는 없다고 보인다.

다른 한편, 앞서 제도 개선의 기본 방향에서 언급한 것처럼 현재로서는 분할출원의 시기적 요건을 더 엄격하게 할 필요성도 크지 않다고 보인다. 우선 수수료 제도 개선으로 대처해 보고 당분간의 제도 운영 현황을 살피면서 추후 필요하면 종전 EPO나 영국과 같은 제도 개선을 검토해도 될 것으로 생각된다. 이 경우 검토해 볼 수 있는 방안은 다음과 같다.

(1안) 현행 제도 + 원출원 기준 일정 기간(영국/EPO식 기간 제한 부가)

기본적으로 ① 현재의 시기적 요건 즉, 보정기간, 거절결정 후 3개월 이내, 특허결정 후 3개월 이내(설정등록 전)를 유지하되,²⁶⁵⁾ ② 앞의 요건 ①에 더하여 최초 원출원을 기준으로 한 기한을 부가적으로 두는 방안이다. 즉, 시기적 요건 ①과 시기적 요건 ②를 모두 충족하도록 함으로써 분할출원에 의한 출원 계속 상태가 최초 원출원 기준 일정 기간 후에는 가급적 발생하지 않도록 하는 방안이다.

시기적 요건 ②의 경우 영국의 제도가 참고가 될 수 있다. 즉, 최초 원출원의 출원일(또는 우선일) 기준 5년 이내²⁶⁶⁾ 또는 최초 원출원에 대한 최초 OA 이후 2년 이내²⁶⁷⁾ 중 낮은 날까지라는 요건을 부가하면, 분할출원의 횟수, 세대에 관계없이 최초 원출원을 기준으로 일정 기간 내에만 분할출원이 가능하게 되므로 장기간 권리범위 불확정의 문제 등을 해결할 수 있을 것이다.

거절결정 등본 송달일부터 3개월이라는 기간 제한이 있어 조금 더 제한적이다. 하지만 원출원에 대한 거절결정이 있는 경우 우선 분할출원을 하고 해당 분할출원에 대한 심사 과정에서 거절이유통지가 있는 경우 의견서·보정서 제출기간 연장을 통해 원출원에 대한 소송 결과를 지켜보면서 분할출원의 심사에 대응할 수 있어(출원인 측에서 다소 불편한 점은 있지만) 원출원 거절의 결과를 최대한 지켜보면서 분할출원의 심사에 대응하는 것이 불가한 것은 아니므로 현재보다 시기적 요건을 더 완화할 필요는 없다고 생각된다.

265) 물론 시기적 요건 ②를 부과할 경우, 시기적 요건 ①을 미국·독일처럼 ‘출원 계속 중’으로 단순화할 수도 있을 것이다.

266) 영국의 경우 4년 6개월로 하고 있는데, 심사청구기간, 존속기간 등을 고려하여 3년·5년 범위에서 정하면 될 것으로 보인다.

267) 영국의 경우 12개월로 하고 있지만 종전 EPO는 24개월로 시행했었고, 미국의 경우 특허 발행 후 2년 내에는 권리범위를 확장하는 재발행(Reissue) 출원도 허용하는 점을 고려하여, 최초 OA(최초의 거절이유통지 또는 거절이유통지 없는 특허결정)로부터 2년 정도는 분할출원에 의한 권리범위 재설정을 허용해도 큰 무리는 없을 것으로 보인다.

(2안) 현행 제도 + 모든 앞세대 시기 요건 충족(중국식 기간 제한 부가)

기본적으로 ① 현재의 시기적 요건 즉, 보정기간, 거절결정 후 3개월 이내, 특허결정 후 3개월 이내(설정등록 전)를 유지하되,²⁶⁸⁾ ② 앞의 요건 ①에 더하여 최후 세대 분할출원 당시 모든 앞세대 출원(최초 원출원 포함)도 분할의 시기적 요건을 준수하도록 하는 방안이다. 다만, 이러한 방안은 분할출원 제도 남용 방지 목적을 넘어 지나치게 분할출원을 규제할 수 있는 우려도 있으므로 도입에 신중을 기할 필요가 있다. 또한, 분할 가능 기한의 명확성, 시기적 요건 판단 부담 측면에서도 (1안)에 비해 단점이 예상된다.

2. 다세대 분할출원의 제한(수수료)

가. 선행 연구

특허청 수수료 제도 개선에 대해 검토한 2022년 선행연구에서는 EPO 제도를 참고하여 분할출원의 수수료 증액을 제안한 바가 있는데 구체적 내용은 다음과 같다.²⁶⁹⁾ 즉, 반복 분할출원에 따른 법적 안정성 약화²⁷⁰⁾와 심사부담 가중을 완화하기 위해 3세대 이상 분할출원²⁷¹⁾에 대한 가산료 도입이 필요하다는 것이다.²⁷²⁾

나. 개정된 특허료 등의 징수규칙

2023. 8. 1.부터 시행되고 있는 ‘특허료 등의 징수규칙(이하 ‘수수료 규칙’이라 한다)’에서는,²⁷³⁾ 분할출원에 대한 가산료를 도입하였다. 즉, 개정 전에는 분할횟수에 관계없이 출원 수수료가 일률적으로 적용되었지만, 개정 후에는 분할출원 횟수(2회~5회)에 따라 누진제를 적용하고 있다(\$2①3).

268) (2안)의 경우에도 (1안)과 마찬가지로, 시기적 요건 ②를 부과할 경우, 시기적 요건 ①을 미국·독일처럼 ‘출원 계속 중’으로 단순화할 수도 있을 것이다.

269) 한국지식재산연구원, 한국형 수수료 체계 정립을 위한 정책연구, 특허청 정책연구과제 보고서, 2022. 12., 110-112면.

270) 이에 대해 해당 선행연구에서는 다음과 같이 설명하고 있다. “단순히 출원상태를 지속하거나 등록 이후에 조정된 청구범위로 권리범위를 확장하는 등 제3자에게 불측의 손해 (① 발명의 설명에 기재된 발명이 장기간 미확정 상태로 남아 권리범위 예측불가 ② 추후 권리범위 확장되면 회피해 실시 중이던 자가 침해성립이 되는 불안정성).” 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 110면.

271) 3세대 이상 분할출원 건수 중 출원인이 외국인인 비율이 69%(‘14~’18)라고 한다. 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 110면.

272) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 110-112면.

273) 2023. 8. 1. 일부개정된 산업통상자원부령 제517호(시행 2023. 8. 1.).

<표 13> 분할출원의 수수료(개정 전·후 비교)

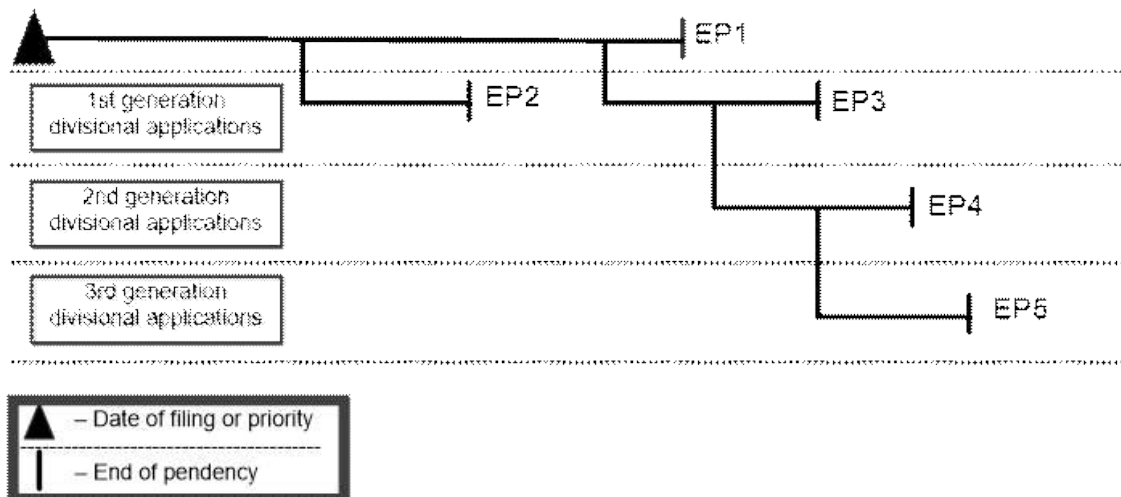
개정 전	개정 후
제2조(특허료 및 특허 관련 수수료) ① 「특허법」 제82조제1항에 따른 출원 관련 수수료는 다음 각 호와 같다. 1. 2. (생략) 3. 「특허법」 제52조의 규정에 따른 분할출원료 : 특허권의 신규출원료에 해당하는 금액 <신설>	제2조(특허료 및 특허 관련 수수료) ①----- ----- ----- 1. 2. (현행과 같음) 3. ----- 분할출원료는 다음과 같다. 가. 1회 : 신규출원료에 해당하는 금액 나. 2회 : 신규출원료에 해당하는 금액의 2배 다. 3회 : 신규출원료에 해당하는 금액의 3배 라. 4회 : 신규출원료에 해당하는 금액의 4배 마. 5회 이상 : 신규출원료에 해당하는 금액의 5배

다. 검토

1) EPO 가상 사례와의 비교

<EPO의 분할출원 수수료 설명²⁷⁴⁾>

[그림 8] EPO의 분할출원 수수료 부과 체계



274) EPO, Guidelines for Examination Part A Chapter IV 1.4.1.1 Additional fee for divisional applications of second or subsequent generations https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/a_iv_1_4_1_1.html

EPO의 위 예에서 EP 2와 EP 3는 제1세대 분할출원이기 때문에 추가 수수료는 부과되지 않으며, EP 4의 경우 제2세대 수수료가, EP 5는 제3세대 수수료가 부과된다.

우리나라 개정 수수료 규칙에서는 EPO와 달리 분할의 '세대'가 아닌 '횟수'를 기준으로 수수료를 누진하고 있기 때문에, EP 2(1회 분할)에 대해서는 추가 수수료가 부과되지 않지만, EP 3에 대해서는 EP2와 동일한 제1세대 분할출원이더라도 횟수로 2회에 해당하므로 2회 수수료가 부과될 것으로 보이며, EP 4의 경우 3회 수수료가, EP 5는 4회 수수료가 부과될 것으로 보인다.

2) 기존 사례에 대한 가상 적용

① 원출원

①-1부터 ①-8: 1세대 분할출원 8건

②-1: 2세대 분할출원 1건

③-1 및 ③-2: 3세대 분할출원 2건

앞서 사례 검토에서 살펴본 우리나라의 지속적 분할출원 사례에 EPO의 기준을 적용하면, 1세대 분할출원 8건은 모두 추가 수수료가 부과되지 않고, 2세대 분할출원 1건은 2세대 추가 수수료가, 3세대 분할출원 2건은 각각 3세대 추가 수수료가 부과될 것이다. 반면, 우리나라 개정 수수료 규칙에 따르면, 1세대 분할출원 8건 중 출원번호가 가장 앞서는 출원에 대해서는 추가 수수료가 부과되지 않지만, 나머지 1세대 분할출원의 경우 출원번호에 따라 2회 ~ 4회 수수료가 부과되고, 출원번호상 5회 이상에 해당하는 1세대 분할출원 및 이후 세대 분할출원 모두 동일하게 5회 이상 수수료가 부과될 것으로 보인다.

3) EPO 제도와 우리 제도의 비교

동일 세대에서도 다수의 분할출원이 있는 경우가 드물지 않기 때문에 횟수를 기준으로 추가 수수료를 부과하는 우리 제도가 EPO 제도에 비해 더 엄격하다고 볼 수 있다. 다만, 금액 자체는 우리나라가 상대적으로 낮은 편이어서 개인 출원인에 대한 규제 효과는 있을 수 있지만 의약 발명 관련 다수의 분할출원을 하는 다국적 기업 등에 대한 규제 효과는 크지 않을 것으로 보인다. 개정 수수료 규칙 시행 이후에도 5세대 이후 분할출원 건수가 줄지 않거나 의약 분야 기업의 분할출원 건수에 유의미한 변화

가 없다면 5회 이상 분할출원에 대해서도 횟수를 구분하여 6회부터 10회까지 6배부터 10배의 누진 수수료를 부과하는 내용으로 수수료 규칙을 개정하는 것도 검토해 볼 필요가 있다.

<표 14> 분할출원 추가 수수료 비교(우리나라 v. EPO)

구분	우리나라	EPO
출원료(기본)	46,000원	€130(188,721.00원)
분할출원 1회(한국)/1세대(EPO)	46,000원	€130(188,721.00원)
분할출원 2회(한국)/2세대(EPO)	92,000원	€235(341,149.50원)
분할출원 3회(한국)/3세대(EPO)	138,000원	€480(696,816.00원)
분할출원 4회(한국)/4세대(EPO)	184,000원	€715(1,037,965.50원)
분할출원 5회 이상(한국)/5세대 이상(EPO)	230,000원	€955(1,386,373.50원)

3. 다세대 분할출원의 요건

가. 구 특허·실용신안 심사기준²⁷⁵⁾

원출원(A출원)을 기초로 분할출원(B출원)을 하고 다시 B출원을 기초로 분할출원(C출원)하는 것은 허용된다. 이는 특허법상 금지되어 있지 않으며, 실질적으로 출원인이 분할출원 절차를 취하지 않을 수 없는 경우(시기의 제한 때문에 A출원으로부터 분할출원을 할 수는 없으나 B출원으로부터 분할출원하는 것이 가능한 경우 등)도 있을 수 있기 때문이다. C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여도 분할요건을 충족하는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다.²⁷⁶⁾

나. 선행 연구의 제안

다세대 분할출원의 요건에 대해서는 선행연구에서 제도 개선 방안이 제안된 바 있는데, 주요 내용은 다음과 같다.²⁷⁷⁾

① EPO, 미국, 일본 중 EPO의 제도가 우리 제도와 유사함²⁷⁸⁾

미국에는 일부계속출원(CIP) 제도가 있어 분할출원에 신규사항을 추가할 수 있으

275) 2015. 9. 24. 특허청 예규 제85호로 개정되기 전의 것을 말한다. 구 심사지침서는 2014. 7.부터 예규화되었는데(2014. 6. 30. 제정된 특허청 예규 제76호) 예규화 전 구 심사지침서의 경우에도 구 심사기준과 동일한 내용을 규정하고 있었다.

276) 특허청 예규 제76호, 5308면; 특허청 예규 제81호, 5311면; 특허청 예규 제82호, 5311면.

277) 김동준, “특허법상 분할출원제도 개선방안”, 경영법률 제19권 제1호, 2008, 459-496면. 이 선행연구는 구 심사지침서의 내용(구 심사기준의 내용과 동일함)을 토대로 개선방안을 검토한 것이다.

278) 김동준, 앞의 논문, 480-481면.

므로, 다세대분할출원의 요건과 관련하여 특별히 문제될 것이 없다.

한편, EPO의 경우 ① 원출원의 최초명세서에 기재된 범위 내에서 분할출원을 할 수 있고, ② 적법한 분할출원의 경우 출원일이 소급되며, ③ 분할출원을 기초로 다시 분할출원할 수 있는 등 제도의 기본적 틀이 우리와 비슷할 뿐 아니라, 분할출원에 신규사항이 추가되어 부적법한 경우 거절이유로 하고 있는 점에서 동일하여 좋은 참고가 된다.

② 부적법한 분할출원에 대한 취급이 다른 일본의 제도를 참고하는 것은 바람직하지 않음²⁷⁹⁾

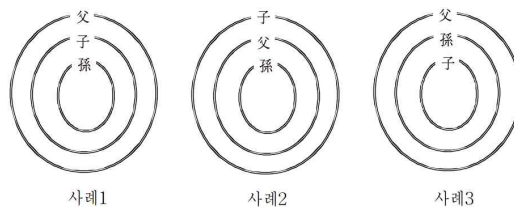
일본의 경우 제도의 틀은 우리와 비슷하지만 분할출원예의 신규사항 추가를 거절이유로 취급하지 않기 때문에 다세대 분할출원의 요건과 관련하여서는 일본의 제도를 도입하는 것은 바람직하지 않다.

③ EPO에서 종래 논의된 두 가지 입장 중 G 1/06 심결의 입장이 타당함²⁸⁰⁾

첫 번째 입장은, 다세대 분할출원의 경우 무효인 분할출원에서 파생하는 모든 분할출원은 당해 분할출원의 내용에 상관없이 무효로 된다는 원칙(이른바 '완전한 가계도 요건(impeccable pedigree requirement)')으로 그 논거는 무효인 출원으로부터 유효한 분할출원을 생기게 하는 것은 불합리하다는 점이다.

두 번째 입장은, 원출원에서 분할출원(제1세대 분할출원)된 후 분할출원을 기초로 다시 분할출원(제2세대 분할출원)되는 이른바 다세대분할출원의 경우 제2세대 분할출원의 내용이 제1세대 분할출원 및 원출원 모두에 기초를 두고 있으면 충분하다는 것으로 EPO 확대심판부 G1/06 심결에서 지지된 입장이다.

[그림 9] 다세대 분할출원 요건 검토 사례



279) 김동준, 앞의 논문, 480면.

280) 김동준, 앞의 논문, 481-482면.

첫 번째 입장은 사례 1과 같은 경우의 다세대 분할출원만 인정하겠다는 것이고, 두 번째 입장은 사례 1에 더하여 사례 2의 경우도 인정하자는 것이다. 사례 1이 이상적인 다세대 분할출원임은 의문의 여지가 없으므로, 사례 2를 인정할 필요가 있는지에 대해 살펴본다.

분할출원은 원출원과 별개의 독립적인 것이고 통상 서로 다른 발명을 청구하므로 원출원의 절차계속 중에 분할출원이 있는 경우에는 후에 그 원출원이 무효, 취하, 포기, 거절 또는 특허결정이 있더라도 분할출원은 이에 영향을 받지 아니한다. 따라서 다세대 분할출원의 경우 자출원이 여하한 이유로 거절되어도 孫출원은 거절되지 않는 반면, 첫 번째 입장에 설 경우 자출원이 신규사항추가로 분할부적법인 경우 孫출원도 거절되게 되어 형평의 측면에서 불합리하고, 분할 이후에는 원출원과 분할출원을 별개의 독립된 출원으로 본다는 입장과도 모순되게 된다.

물론, 자출원을 보정하여 분할출원시 추가된 신규사항을 삭제함으로써 하자를 치유할 수도 있지만, 만일 자출원이 출원취하, 출원포기, 또는 거절되어 특허청에 계속 중이지 않거나, 계속 중이어도 자출원에 대해 보정, 정정할 수 있는 기간이 경과한 경우에는 孫출원을 포함한 2세대 이상의 분할출원 전체가 거절되는 것을 피할 방법이 없게 된다.

더욱이 첫 번째 입장에 설 경우 분할출원을 심사하는 심사관은 선행하는 모든 관련출원의 유효성에 대하여도 판단하지 않으면 안 되는데 이것은 심사실무상 극히 곤란하다.

따라서 신규사항이 포함된 분할출원을 거절이유로 하여 분할부적법을 엄격하게 취급하는 우리 제도에서는 EPO 확대심판부 G1/06 심결에서 지지된 두 번째 입장을 심사기준으로 채택하는 것이 바람직하다고 본다.²⁸¹⁾

다. 현행 심사기준(5311면)

원출원(A출원)을 기초로 분할출원(B출원)을 하고 다시 B출원을 기초로 분할출원(C출원)하는 것은 허용된다. 이는 특허법상 금지되어 있지 않으며, 실질적으로 출원인이 분할출원 절차를 취하지 않을 수 없는 경우(시기의 제한 때문에 A출원으로부터 분할출원을 할 수는 없으나 B출원으로부터 분할출원하는 것이 가능한 경우 등)도 있을 수

281) 日本 特許第1委員會 第4小委員會도 일본이 분할출원예의 신규사항추가를 거절이유화 하는 경우 이러한 입장을 채택하는 것이 바람직하다고 한다(日本 特許第1委員會 第4小委員會, "國內外の分割出願制度の見直しについて-改正分割出願制度(日本)を中心に-", 知財管理 Vol. 57 No. 8, 日本知的財産協會(2007), 1255頁 참조).

있기 때문이다. C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여도 분할요건을 충족하며 동시에 C출원이 A출원에 대한 객체적 요건(제6부 제1장 제3절)을 만족시키는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다. 즉, 최후 분할출원인 C출원이 A출원의 출원일을 소급받기 위해서는 A출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위에서 분할해야 한다.²⁸²⁾

라. 심사기준 개정 당시 설명자료

다세대 분할출원의 요건과 관련하여 2015년 심사기준의 개정이 위와 같이 이루어졌는데 해당 개정에 대한 설명 자료에서는 개정의 취지를 다음과 같이 설명하고 있다.²⁸³⁾

<표 15> 다세대 분할출원의 요건(심사기준 개정 전·후 비교)

개정 전	개정 후
4.4.(6) (생략) C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여도 분할요건을 충족하는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다.	4.4.(6) (현행과 같음) C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여도 분할요건을 충족하며 동시에 C출원이 A출원에 대한 객체적 요건(제6부 제1장 제3절)을 만족시키는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다. 즉, 최후 분할출원인 C출원이 A출원의 출원일을 소급받기 위해서는 A출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위에서 분할해야 한다.
<문제점> 신규사항을 포함한 출원이 신규사항을 삭제하여 출원과의 분할요건을 만족시키면 출원이 출원의 신규사항을 포함해도 출원의 출원일을 소급 받는 문제* 발생 * 출원은 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 기재범위에서 분할할 경우 분할요건을 만족함	<개선 내용> 출원이 출원의 출원일을 소급받기 위해서는 출원과 출원 간에도 객체적 요건을 만족할 때에만 허용*한다는 요건을 명시 * 일본과 유럽의 심사기준에서도 출원-출원 간 출원일 소급 요건을 명시하여 다중분할출원 심사에 활용

282) 특허청 예규 제85호, 제89호, 제94호, 제97호, 제101호, 제102호, 제104호, 제108호, 제113호, 제116호, 제117호, 제124호, 제131호, 5311면.

283) (특허청 예규 제85호) 특허 실용신안 심사기준_설명자료. <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do#1>

<표 16> 다중분할출원에 대한 외국 심사 기준(위 개정설명 자료 붙임 2)

국가	특허법	심사기준	비고
일본	제44조 특허출원인은 다음의 경우에 한하여 2이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 1 또는 2이상의 새로운 특허출원으로 할 수 있다. 1. - 3. (생략) ② 전항의 경우는 새로운 특허출원은 원래의 특허출원 시에 한 것으로 본다. (이하생략) ③ - ⑥ (생략)	제5부제1장제1절의 3.4. 원출원(이하 親출원이라 한다)에서 분할 출원(이하 子출원이라 한다)을 하고, 子출원을 원출원으로 분할출원(이하 孫출원이라 한다)을 한 경우에는 子출원이 親출원에 대해 <u>분할요건</u> 을 모두 충족하고, 孫출원이 子출원의 <u>분할요건</u> 을 모두 충족하며, 孫출원이 親출원에 대해 <u>분할요건 중 실체적 요건</u> 을 모두 충족하면, 孫출원을 親출원 시에 한 것으로 본다.	심사기준 명시함
유럽	Article 76 (1) 유럽분할출원은 시행규칙이 정하는 바에 따라 유럽특허청에 직접 출원서를 제출해야 한다. 분할출원은 오직 선출원 기재사항 범위 내에서만 출원이 인정되며, 이 경우 분할출원은 선출원일에 출원한 것으로 인정을 받을 수 있으며 선출원의 우선권 또한 누릴 수 있다. (2) (생략)	확대심판부 심결(G 1/06, '07. 6. 28.) 다중분할출원의 경우, 원출원 및 모든 앞세대 분할출원의 <u>최초 명세서 기재범위 내이고, 다중분할출원 당시 원출원 및 모든 앞세대 분할출원의 명세서에 여전히 기재된 범위 내에서 분할이 이루어진 경우에만</u> 출원일을 원출원일까지 소급할 수 있음.	심판부 심결 이후 父 - 孫 출원간 실체요건 만족 필수
미국	CIP(Continuation in Part) 출원 제도가 있고, 해당 제도는 선출원의 심사 종료 전에 개량된 내용을 포함해 새로 출원하는 경우 선출원에 기재된 발명은 소급 받고, 개량된 발명은 그날 출원한 것으로 보므로 위와 같은 문제가 발생하지 않음.		

마. 심사기준 개정방향 및 개정안

구 심사기준에서는 종전 EPO의 '완전한 가계도 요건(impeccable pedigree requirement)'에 유사한 기준을 다세대 분할출원의 요건으로 제시하고 있었다. 이에 대해 2015년에 EPO와 일본의 심사기준을 참고하여 개정이 이루어졌는데 당시 분할출원의 시기를 완화하는 특허법 개정을 고려하여 다세대 분할출원의 요건을 다소 강화한 점에서는 의의가 있지만 다음과 같은 문제점이 있다고 생각된다.

우선 현행 심사기준은 EPO의 심사기준과는 차이가 있다. EPO의 경우 '완전한 가

제도 요건(impeccable pedigree requirement)’이 폐기되고 새로운 기준으로서 G 1/06의 기준이 채택된 것인데, 현행 심사기준은 ‘완전한 가제도 요건(impeccable pedigree requirement)’에 유사한 기존 요건을 유지하면서 손출원의 친출원에 대한 객체적 요건을 부가하고 있기 때문이다. 이렇게 개정된 현행 심사기준은 결과적으로 일본의 심사기준과 유사하다. 하지만 선행연구에서도 지적한 바와 같이 일본은 분할출원에서의 신규사항 추가를 거절이유로 하고 있지 않아 우리 제도와 차이가 있다.

따라서 선행연구의 제안과 같이 EPO 심사기준과 동일한 기준을 채택하는 것이 바람직하다고 생각한다. EPO 기준을 채택할 경우, ① 다세대 분할출원 심사 부담 완화, ② 다세대 분할출원 심사 기준 합리화를 도모할 수 있다. 물론 다세대 분할출원의 남용을 우려하여 분할요건을 다소 완화하는 방향으로 개정하는 것에 우려하는 입장도 있을 수 있다. 하지만 이 문제는 다른 제도 개선(수수료, 설명제도 등)으로 해결 가능할 것이다.

다만, 앞서 다세대 분할출원 사례에서 본 것처럼, 대부분의 분할출원은 원출원의 명세서와 도면을 그대로 (심지어 분할출원 당시는 청구범위도 그대로) 계속 분할출원하는 경우가 대부분이므로 이런 상황에서는 구 심사기준, 현 심사기준, EPO 기준, 일본 기준 중 어떤 기준을 적용해도 분할요건은 인정될 것으로 보인다.

<표 17> 다세대 분할출원 요건 개정안

개정 전	개정 후
4.4.(6) (현행과 같음) C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여도 분할요건을 충족하며 동시에 C출원이 A출원에 대한 객체적 요건(제6부제1장 제3절)을 만족시키는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다. 즉, 최후 분할출원인 C출원이 A출원의 출원일을 소급받기 위해서는 A출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위에서 분할해야 한다.	4.4.(6) (현행과 같음) C출원이 B출원에 대하여 분할요건을 충족하고 또한, B출원이 A출원에 대하여 분할의 주체적, 시기적 요건을 충족하며 동시에 C출원이 B출원 및 A출원(모든 앞세대 출원)에 대한 객체적 요건(제6부제1장 제3절)을 만족시키는 경우 C출원은 A출원의 출원일에 출원한 것으로 본다. 즉, 최후 분할출원인 C출원이 A출원의 출원일을 소급받기 위해서는 B출원 및 A출원(모든 앞세대 출원)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 공통적으로 기재된 사항의 범위 내에서 분할해야 한다.

개정안은 EPO 기준과 동일하다. 최후 분할출원(C 출원)은 직전 세대 출원인 B출원에 대해 분할의 모든 요건을 충족해야 한다. 한편, B 출원(C 출원 앞의 모든 세대 출원)의 경우 A 출원(직전 세대 출원)과의 관계에서 절차적 측면(분할의 주체적 요건 및 시기적 측면)에서는 적법해야 하지만, 객체적 요건까지 모두 충족해야 할 필요는 없다. 객체적 요건의 경우 최후 분할출원(C 출원)이 모든 앞세대 출원에 대해 충족하는 것으로 충분하다. 즉, B 출원이 A 출원에 대해 객체적 요건을 충족해야 한다는 부분이 삭제되는 것이다. EPO G 1/06 심결에서 실시한 것처럼, 출원일 소급은 결국 A 출원의 출원일로 이루어지는 것이므로 C 출원이 B 출원에 대해, C 출원이 A 출원에 대해 객체적 요건을 충족하면 (설령 B 출원이 A 출원에 대해 객체적 요건을 충족하지 못하더라도 이 문제는 해당 B 출원의 적법 여부 문제로 될 뿐이고) C 출원은 A 출원의 출원일로 소급되어도 문제없기 때문이다. 심사관 입장에서조차 심사 중인 C 출원을 중심으로 모든 앞세대 출원과의 관계를 객체적 요건 측면에서 검토하면 되고, 심사 대상이 아닌 B 출원의 A 출원과의 관계를 검토할 필요는 없게 된다. 다만, 대부분의 분할출원은 원출원의 명세서와 도면을 그대로 (심지어 분할출원 당시는 청구범위도 그대로) 계속 분할출원하는 경우가 대부분이므로 현행 기준을 적용하는 것과 EPO 식 기준을 적용하는 것이 다른 결론에 도달하는 경우는 거의 없을 것으로 보인다. 다세대 분할출원의 요건을 완화하는 인상을 주지 않고 이러한 현실도 고려하여 현행 기준을 그대로 유지하는 것도 한 방법이다.

4. 분할출원 등에 대해 First Action Final Rejection 제도 도입

가. 현황

우리나라 분할출원 사례를 보면, 분할출원의 청구항이 원출원의 청구항과 동일한 경우가 대부분이다. 물론 분할출원 이후 심사 착수 전 자발적 보정을 하는 경우도 있지만, 원출원의 거절이유와 사실상 동일한 거절이유통지를 받고 나서 보정을 하는 경우도 흔한 것으로 보인다. 즉, 원출원에 대한 거절이유를 충분히 살피지 않고 분할출원을 일단 해 두는 사례가 드물지 않은데 미국과 일본에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 원출원의 거절이유통지를 분할출원에서 활용하고 보정을 제한하는 제도를 마련하고 있다.

나. 주요국의 제도

우선 미국의 경우, ① 신규출원이 선출원에 기초한 계속출원이며, ② 신규출원의 모든 청구항이 선출원에서 청구된 발명과 동일하고, 가령 선출원의 심사단계라면 그 다음 OA에서 기존 거절이유와 선행기술에 근거하여 최종 거절하였을 것이 적당한 경우에는 첫 번째 OA에서 최종 거절을 할 수 있고, 최종 OA 후 출원인의 보정은 제한된다.²⁸⁴⁾

다음으로 일본의 경우, 미국의 제도를 참고하여 2006년 특허법 개정 시 제50조의2를 신설하였다. 즉, 분할출원의 심사에 있어서 원 특허출원 등의 심사에서 통지된 거절이유가 그대로 적용되는 경우(예를 들어, 분할출원에 따른 특허출원의 심사에 있어서 신규성·진보성이 부정된 발명과 동일한 발명이 그대로 포함되어 있는 경우)에는, 거절이유가 이미 통지되었기 때문에 1회째의 거절이유 통지라도 ‘최후 거절이유’가 통지된 경우와 같은 보정 제한을 부과하는 것으로 개정하였다.

다. 검토

우리도 미국과 일본의 제도를 참고하여 원출원의 거절이유를 분할출원에서도 활용하여 일정한 경우 보정을 제한하는 제도를 도입할 필요가 있다. 이러한 제도를 도입할 경우, ① 동일한 거절이유가 존재하는 동일한 발명에 대해 계속 출원 상태를 유지하면서 제도를 남용하는 것을 막고, ② 분할출원 후 심사 착수 전에 자진 보정을 통해 청구범위를 분할의 기초가 된 출원과 차별화하도록 유도할 수 있을 것으로 보인다.

<표 18> 원출원의 거절이유 활용 및 보정 제한 개정안

개정 전	개정 후
제47조(특허출원의 보정) ③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다. 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나	제47조(특허출원의 보정) ③ 제1항 제1호(거절이유통지와 함께 제63조의4의 규정에 의한 통지를 받은 경우에 <u>한한다</u>), 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다. 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

284) 이해영, 앞의 책, 513, 543면.

개정 전	개정 후
되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우	4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우
제51조(보정각하) ① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.	제51조(보정각하) ① 심사관은 제47조제1항 <u>제1호(거절이유통지와 함께 제63조의4의 규정에 의한 통지를 받은 경우에 한한다)</u> , 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.
	(신설) 제63조의4 (이미 통지된 거절이유와 동일하다는 통지) 심사관은, 제63조의 규정에 따라 특허출원에 대해 거절이유를 통지하고자 하는 경우, 해당 거절이유가, 다른 특허출원(해당 특허출원과 해당 다른 특허출원의 적어도 어느 한쪽에 제52조 제2항의 규정이 적용되어 해당 특허출원과 같은 때에 출원된 것으로 보는 것에 한한다)에 대한 제63조(제170조에서 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정에 따른 통지(해당 특허출원에 대한 심사 청구 전에 해당 특허출원의 출원인이 그 내용을 알 수 있는 상태가 아닌 경우를 제외한다.)에 관한 거절이유와 동일한 경우에는, 그 취지를 함께 통지해야 한다.
제170조(심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용) ① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용한다. 이 경우 제51조 제1항 본문 중 “제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정”은 “제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)”으	제170조(심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용) ① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2, <u>제63조의4</u> 및 제66조를 준용한다. 이 경우 제51조제1항 본문 중 “제47조제1항 <u>제1호(거절이유통지와 함께 제63조의4의 규정에 의한 통지를 받은 경우에 한한다)</u> , 제2호 및 제3호에 따른 보정”은 “제47조제

개정 전	개정 후
로, 제63조의2 본문 중 “특허청장”은 “특허심판원장”으로 본다. ② 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다.	1항 제1호(거절이유통지와 함께 제63조의4의 규정에 의한 통지를 받은 경우에 한한다) 및 제2호 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)”으로, 제63조의2 본문 중 “특허청장”은 “특허심판원장”으로 본다. ② 제1항에 따라 준용되는 제63조 및 제63조의4는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다.

개정안 제63조의4에서는 심사관이 ‘다른 특허출원’에 대해 이미 통지된 거절이유와 동일한 거절이유를 통지하고자 하는 경우에는 그 취지를 아울러 통지하여야 한다는 취지를 규정했다. 또한 개정안 제47조 제3항에서는 개정안 제63조의4의 통지가 된 경우에는 최후 거절이유에 대한 보정과 동일한 보정 제한이 부과되는 취지를 규정하였다.

한편, ‘다른 특허출원’은 ‘해당 특허출원과 해당 다른 특허출원의 적어도 어느 한쪽에 특허법 제52조 제2항의 규정이 적용됨으로써 해당 특허출원과 같은 때 출원된 것으로 보는 것’에 한정된다. “해당 특허출원”을 “甲”, “해당 다른 특허출원”을 “乙”로 하면,

① 甲이 乙을 분할한 출원인 경우(甲에 특허법 제52조 제2항의 규정이 적용되어, 甲과 乙이 동시에 출원된 것으로 본다)

② 乙이 甲을 분할한 출원인 경우(乙에 특허법 제52조제2항의 규정이 적용되어 甲과 乙이 동시에 출원된 것으로 본다)

③ 甲, 乙이 동일한 출원에 근거하는 분할출원인 경우(甲, 乙 모두 특허법 제52조제2항의 규정이 적용되며 甲과 乙이 동시에 출원된 것으로 본다)의 3가지의 경우.

다른 특허출원에 관한 통지’로서는, 심사에 있어서 통지된 것뿐만 아니라, 거절 결정 불복 심판에 있어서 통지된 것도 포함된다.

해당 특허출원에 관한 출원 심사의 청구 전에 해당 특허출원의 출원인이 그 내용을 알 수 있는 상태에 없었다’는 것은, 예를 들면 해당 특허출원에 대한 출원 심사의 청구를 한 후에 거절이유통지를 받은 경우나, 출원 후의 권리 승계에 의해 ‘해당 특허출원’과 ‘해당 다른 특허출원’의 출원인이 다르고, 또한 ‘해당 특허출원’에 대한 출원 심사의 청구시에 다른 특허 출원이 출원 공개 전이어서 거절이유 통지서의 열람 등을

할 수 없었던 경우 등이 해당한다.

5. 기타

가. 분할출원 심사 순서

1) 현행 제도

① 분할출원은 해당 분할출원의 심사청구 순서에 따라 심사에 착수하지만, ② 원출원이 심사청구된 후 분할된 경우에는 원출원의 심사청구순서에 따라 심사에 착수한다.²⁸⁵⁾ 한편, 우선심사 신청된 원출원을 기초로 한 분할출원을 하였으나, 분할출원에 대하여 우선심사를 신청하지 않은 경우에는 분할출원의 심사착수 시점은 분할시점과 관계없이 원출원의 심사청구일을 기준으로 한다. 다만, 분할출원에 대해 우선심사 신청이 있는 경우라면, 분할출원에 따른 심사순위와 우선심사결정에 따른 심사순위 중 빠른 순위를 기준으로 하여 심사에 착수한다(심사기준, 7428면).

2) 주요국 현황

① 미국, EPO, 일본의 경우, 분할출원은 심사 순서에 있어서 원출원과 별개로 취급된다. 즉, 통상의 출원과 마찬가지로 취급된다.

② 영국의 경우, 분할출원은 우선적으로 심사되며 가급적 동시에 계속 중인 분할출원군이 함께 심사되도록 한다.

3) 검토

영국의 경우 분할출원의 시기적 요건이 다른 나라에 비해 엄격한 편이기 때문에 최초 원출원 출원 후 상당 기간 경과한 시점에 분할출원이 이루어질 가능성이나 지속적인 다세대 분할출원이 이루어질 가능성은 상대적으로 낮다. 이런 상황에서는 가급적 분할출원군 전체에 대해 한꺼번에 심사에 착수하는 것이 효율적일 수 있을 것으로 보인다.

반면, 미국, EPO, 일본의 경우 분할출원이 시기적 제한이 완화되어 있고 다세대 분할출원에 대해서도 (EPO의 수수료 규제를 제외하면) 강한 편이 아니어서 최초 원출원

285) 특허법 시행규칙 제38조; 특허·실용신안 심사사무취급규정 제20조, 제21조; 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 5131면(“심사에 착수후 적법하게 분할 또는 변경되고 심사청구된 분할출원 또는 변경출원에 대하여 심사관은 분할출원 또는 변경출원의 심사청구일부터 8월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월중 늦게 만료하는 날까지 심사에 착수하여야 한다.”). 일반출원의 심사처리기간 지연을 최소화하기 위해 분할출원의 처리기간을 연장(3월→8월)하는 개정이 2022. 4. 20.에 이루어졌다.

출원 후 상당 기간 경과한 시점에 분할출원이 이루어질 가능성이나 지속적인 다세대 분할출원이 이루어질 가능성은 상대적으로 높다. 따라서 분할출원의 심사 순서를 다른 일반출원과 마찬가지로 취급할 필요성이 있을 것이다.

우리나라의 경우, 원칙적으로는 분할출원의 심사 청구 순서에 따르지만, 심사청구된 원출원을 기초로 분할출원을 한 경우에는 원출원의 심사청구 순서에 따라 심사하고 있는데 최근에는 일반출원의 심사처리 지연을 완화하기 위해 구체적 처리 기한을 다소 연장한 바 있다.

분할출원군 전체에 대한 동시 심사는 어차피 불가하며, 원출원에 대한 거절결정 불복 절차의 경과를 보고 대응하기 위해 출원인이 의견서 제출기간 연장을 통해 의도적으로 심사처리를 지연시키는 경우도 있는 점을 고려하면, 심사청구된 출원을 기초로 한 분할출원의 경우에도 그 심사 순서를 일반출원과 마찬가지로 하되 필요할 경우 출원인의 우선심사 신청을 통해 신속하게 심사되도록 하는 것도 한 방법일 것으로 보인다.²⁸⁶⁾

나. 이중 특허의 문제

1) 주요국의 현황

원출원과 분할출원은 같은 날에 출원된 것으로 보기 때문에 이중 특허의 문제가 발생할 수 있다. 같은 날 동일 출원인에 의한 복수의 출원 발명의 동일성 판단은 각국의 법리에 약간의 차이가 있다.²⁸⁷⁾

미국에서 유효출원일이 동일한 계속성 출원 사이에 이중 특허(Double Patenting)의 문제가 발생할 수 있는데, ① 법정(동일 발명 유형) 이중 특허의 경우 특허기간포기서(Terminal Disclaimer)로 거절을 극복할 수 없지만, ② 비법정 이중 특허의 경우 특허기간포기서(Terminal Disclaimer)로 거절을 극복할 수 있는 점이 특징이다.

EPO에서 발명의 동일성은 '직접적이고 일의적' 기준으로 결정된다. 예를 들어, 다른 발명과 한 발명의 차이점이 주지기술의 부가 등만 있는 경우라도, 그 차이점이 '직접적이고 일의적'인 범위를 넘는 경우에는, 양 발명 모두 특허를 받을 수 있는 것으로 해석된다.

286) 물론 현재 분할출원이 심사처리 기간에 미치는 영향에 대한 검토를 토대로 개정 여부를 판단하는 것이 바람직할 것이다.

287) 이하 주요국의 법리에 대한 설명과 <표>는 産業構造審議會 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戰略計画 関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 19-20頁의 내용을 정리한 것이다.

일본에서는 특허법 제39조의 규정에 의하여 같은 날에 복수의 동일한 발명이 출원된 경우에는 하나의 출원만 특허를 받을 수 있고, 완전 동일 또는 실질적으로 동일한 발명은 한쪽밖에 특허를 받을 수 없다. 일본 특허청 심사기준에 따르면, 같은 날에 출원된 복수의 출원 발명이 동일한지의 여부의 판단은, 한쪽을 선원, 다른 쪽을 후원으로 했을 때 및, 한쪽을 후원, 다른 쪽을 선원으로 했을 때에, 동일하거나 또는 실질적으로 동일(양자에 차이점이 있어도 주지·관용 기술의 부가 등의 경우는 동일)한 발명으로 판단될 때는, 양자는 동일한 발명으로 된다.

<표 19> 같은 날 같은 출원인에 의한 출원에 관한 특허성 판단

	완전 동일	실질 동일
일본	어느 한쪽만 특허	어느 한쪽만 특허
미국	어느 한쪽만 특허	어느 한쪽만 특허(단, TD의 선언이 행해졌을 때는 양자 특허)
유럽	어느 한쪽만 특허	양자 특허

2) 검토

발명의 동일성 판단에 있어서 ‘실질적 동일’의 기준을 적용하는 점과, 같은 날에 출원된 복수의 출원 발명이 동일한지의 여부의 판단은, 양방향에서²⁸⁸⁾ 모두 동일하거나 실질적으로 동일해야 동일한 발명으로 보는 점에서 우리나라의 심사기준은 일본의 그것과 일치한다. 일본과 마찬가지로 우리나라도 발명의 동일성 판단에 있어 실질적 동일성 기준을 적용하고 있기 때문에 미국이나 EPO보다는 중복 특허의 판단이 비교적 엄격하다고 볼 수 있고 당장의 제도 개선의 필요성이 큰 것은 아니다. 하급심 판결례 중에는 심사기준에서 제시된 것과는 다른 기준을 적용한 것으로 보이는 판결례도 있지만,²⁸⁹⁾ 해당 판결에 대해서는 비판적 평가도 있는바,²⁹⁰⁾ 이 문제에 대해서는 향후 판례의 동향 및 외국 법리의 동향을 살피면서 지속적으로 검토할 필요가 있다.

288) ① 한쪽을 선원, 다른 쪽을 후원으로 했을 때 및 ② 한쪽을 후원, 다른 쪽을 선원으로 했을 때.

289) 특허법원 2015. 12. 24. 선고 2014허9413 판결; 특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021 판결; 특허법원 2002. 10. 25. 선고 2002허161 판결 등. 이들 판결에 대한 자세한 분석은, 양인수, “선택발명의 특허요건 및 보호범위에 관한 연구”, 충남대학교 대학원 박사학위 논문, 2023, 116-117, 122-123면(“위에서 살핀 바와 같이, 특허청 심사기준에서는 다른 날 출원되고 선원의 하위개념을 후원에서 상위개념 발명으로 하는 경우에만 양자는 동일하다고 하고 있고, 그 반대관계에 있다거나 같은 날 출원된 경우에 있어서는 상·하위개념 발명은 동일하다고 하고 있지 않다. 그러나, 판결례들을 살펴보면, 같은 날 출원된 상·하위개념간의 동일성 여부에 관련하여, 주로 상위개념발명으로 분할된 출원의 선출원 규정위배 여부가 쟁점으로 사안에서, 결국 상위개념으로 하여 분할한 출원은 하위개념의 원출원과 동일하다고 판단되고 있다. 이것은 특허청 심사기준이 ‘같은 날 출원된 발명의 동일성 판단에서는 양방향으로 동일하여야 동일한 것으로 인정한다’고 규정한 부분과 배치되는 것이다.”).

290) 김관식, 앞의 논문, 155-164면.

다. 분할출원의 설명서

1) 현행 제도

특허법 제52조 제3항에서는, “분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.”고 규정하고 있고, 특허법 시행규칙 제29조에서는 통상의 출원과 마찬가지로의 서류 제출을 요구하고 있다.²⁹¹⁾ 즉, 분할출원에 있어 분할의 취지(분할출원인의 표시)와 분할의 기초가 된 특허출원(원출원, 다세대 출원의 경우 직전 세대 출원)을 표시하는 것 외의 다른 기재 요구 사항은 없다.

2) 주요국의 현황

미국의 경우 선출원 이익을 주장(benefit claim)하는 계속성 출원에 있어 ‘선출원의 표시’를 하도록 하고 있는데, 선출원들의 전체 ‘사슬’(chain)²⁹²⁾을 통하여 동시계속성을 확립하려면, 이 출원들 간의 관계를 명시하여야 한다.²⁹³⁾ 예컨대, 최초 원출원(A)은 현재 계속되고 있지 않지만 그 최초 원출원일의 이익을 받고 있는 중간의 계속출원(B)은 계속되고 있는 경우, 출원인이 최초 원출원의 이익을 갖는 계속성 출원을 하고자 한다면, 중간의 계속출원(B) 뿐만 아니라 최초 원출원(A)도 함께 표시하여야 한다.²⁹⁴⁾

EPO의 경우 분할출원의 세대(generation of divisional application)를 기재할 필요가 있다.²⁹⁵⁾

일본의 경우 심사의 신속화 및 제3자의 감시 부담 경감의 관점에서, 분할출원에 있어서 분할출원이 적법하다는 취지의 설명서²⁹⁶⁾ 제출을 의무화하여야 한다고 제안한

291) 특허법 시행규칙 제29조(분할출원) (“① 법 제52조제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하고자 하는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통, 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통, 3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통, 4. 삭제 <2006. 9. 29.> ② 제1항제1호의 명세서는 별지 제15호서식, 요약서는 별지 제16호서식, 도면은 별지 제17호서식에 따른다.”).

292) ‘사슬’로 엮기는 출원의 수에는 아무런 제한이 없다. See *In re Henriksen*, 399 F.2d 253 (CCPA 1968).

293) 이해영, 앞의 책, 102-103면.

294) 이해영, 앞의 책, 102-103면; MPEP 2011.01(b) III. See *Sticker Indus. v. Blaw-Knox*, 405 F.2d 90 (7th Cir. 1968); *Hovlid v. Asari*, 305 F.2d 747 (9th Cir. 1962).

295) EPO, Guidelines for Examination Part A Chapter IV 1.3.2 Request for grant (“The request for grant of a patent must contain a statement that a divisional application is sought and state the number of the parent application. It should also mention which generation of divisional application is being filed (Rule 38(4), Art. 2(1), item 1b, RFees).”). 이는 분할의 세대별로 추가 수수료에 차이가 있기 때문에 요구되는 기재 사항으로 보인다.

바 있다.²⁹⁷⁾ 이 제안은 법령 개정에 반영되지는 않았고 심사 핸드북에 포함되어 운용되고 있다.²⁹⁸⁾ 따라서 설명서 제출 위반에 대한 직접적 제재는 없는 것으로 보인다.²⁹⁹⁾

중국의 경우 분할출원을 제출하는 경우, 출원서에 원출원의 출원번호와 출원일을 기재하여야 하며, 또한 출원인이 이미 분할출원을 한 출원에 대해서 다시 분할출원을 제출하는 경우, 원출원의 출원번호 다음의 괄호 안에 해당 분할출원의 출원번호를 기재하여야 한다.³⁰⁰⁾

3) 검토

분할출원의 심사를 위해서는, 분할출원 요건의 적합 여부를 판단할 필요가 있다. 우선 ① 분할출원에 관한 발명의 원출원 명세서 중 기재 부분, ② 분할출원에 관한 발명이 원출원이나 다른 분할출원의 발명과 동일하지 않은 점에 대한 설명은 모든 분할출원의 심사에 필요한 정보라고 할 수 있다. 한편, 다세대 분할출원의 경우 다수의 원출원 및 다수의 다른 분할출원에 대해 조사할 필요가 있기 때문에 위 ①, ②의 정보 외에 ③ 분할 계통도도 필요하다. 이러한 정보는 출원인이 보유하고 있는 반면, 심사관의 조사 부담, 제3자의 감시 부담은 상당하다. 이러한 부담을 경감할 수 있으면, 신속하게 심사가 진행될 수 있고, 제3자의 감시 부담도 줄어들 것으로 예상된다.

주요국의 제도를 보면, 다세대 분할출원에 대해 최소한 모든 앞세대 출원을 표시할 것을 요구하고 있다. 일본의 경우 심사실무상 원출원의 분할 근거 부분과 원출원과의 차이점에 대한 설명도 요구하고 있다. 이와 같은 점을 고려하면 최소한 분할계통에 대

296) 설명서에 포함될 사항으로, ① 분할출원에 관한 발명의 원 출원 명세서 중 기재 부분, ② 분할출원에 관한 발명이 원 출원이나 다른 분할출원의 발명과 동일하지 않은 이유, ③ 분할 계통도(특히 다수 분할, 다세대 분할) 등을 열거하고 있다.

297) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 前掲 報告書, 23頁.

298) 日本 特許庁, 特許・実用新案審査ハンドブック 第 VI 部 特殊な出願, 6104 特許出願の分割をする際の説明書類に関する出願人への要請(“출원인은, 특허출원의 분할을 할 때는, 상신서에 있어서, 분할출원의 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면을 전기한 후에 원출원의 분할 직전의 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면으로부터의 변경 개소에 밑줄을 붙이는 등에 의해, 분할 출원에 있어서의 해당 변경 개소를 명시함과 동시에, 분할 출원이 분할의 실제적 요건을 만족하고 있는 것이나, 분할 출원에 관한 발명이 원출원에 관한 발명이나 다른 분할출원에 관한 발명과 동일하지 않은 것 등에 대하여 설명하는 것이 요구된다.”). https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/06.pdf

299) 일본 특허법 제194조(서류의 제출 등) 제1항(“특허청장 또는 심사관은, 당사자에 대하여 특허이의신청, 심판, 또는 재심에 관한 절차 이외의 절차를 처리하기 위해 필요한 서류 기타 물건의 제출을 요구할 수 있다.”)에 근거하여 분할출원에 대한 설명서 제출 요구가 가능할 것으로 보인다. 우리 특허법의 경우에도 대응되는 규정이 있다. 특허법 제222조(서류의 제출 등)(“특허청장 또는 심사관은 당사자에게 특허최소신청, 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 그 밖의 물건의 제출을 명할 수 있다.”).

300) 河野英仁, 前掲書, 311頁.

한 설명을 요구할 필요가 있고, 가능하다면 원출원의 분할 근거 부분과 원출원과의 차이점에 대한 설명이 제출되면 좋을 것으로 보인다.

제5장 결론

분할출원과 관련된 문제점으로 지적되는 것들은, ① 반복되는 분할출원에 따른 권리범위의 불확정성, ② 분할출원으로 인한 신규출원 심사처리 지연, ③ 분할출원에 대한 심사관의 심사 부담 증가(동일한 거절이유가 되풀이 통지되는 문제, 다세대 분할출원 요건 심사 부담) 등이다. 이 중 ①의 경우, 분할출원 제도를 운영하는 모든 국가에서 공통되는 문제점이다. 물론 영국이나 중국처럼 최초 원출원을 기준으로 분할출원의 시기를 제한하면 이 문제를 어느 정도 해결할 수 있을 것이다. 하지만 전체 특허출원 중 분할출원이 차지하는 비율이 주요국에 비해 그리 높지 않고, 제도 남용이 주요국에 비해 더 심각하다고 보기는 어려운 점, 우리나라는 그 동안 분할출원의 시기적 요건을 완화하는 방향으로 특허법 개정을 해 왔다는 점, EPO의 경우 분할출원의 시기를 제한하는 EPC 규칙 개정이 이루어졌지만 오래 시행되지 못하고 다시 수수료를 증액하는 방향으로 선회한 점 등을 고려하면, 분할출원의 시기적 요건을 강화하는 방향으로 정책을 갑자기 변경하는 것은 바람직하지 않다고 생각된다.

②의 경우 과거 미국에서 분할출원의 횟수를 제한하여 해결하려고 했던 문제인데, 우리나라의 경우 다른 나라에 비해 분할출원의 비율이 아직은 그렇게 높은 편은 아니라는 점, 분할출원의 횟수에 따른 추가 수수료 징수 제도가 얼마 전부터 시행되고 있는 점을 고려하면 당장 제도 개선이 필요한 상황은 아니라고 생각된다.

정리해 보면, ①과 ②의 문제는 우선 수수료 제도 개선으로 대처해 보고 당분간의 제도 운영 현황을 살피면서 추후 필요하면 종전 EPO나 영국과 같은 제도 개선을 검토해도 될 것으로 생각된다.

다만, ③과 관련하여서는 제도 개선이 필요해 보인다. 동일한 거절이유가 되풀이 통지되는 문제, 다세대 분할출원 요건 심사가 심사관에게 부담이 되는 문제 등은 외국의 제도를 참고하여 제도를 개선할 필요가 있다. 미국과 일본에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 원출원의 거절이유통지를 분할출원에서 활용하고 보정을 제한하는 제도를 마련하고 있는데, 이러한 제도를 도입할 경우, ① 동일한 거절이유가 존재하는 동일한 발명에 대해 계속 출원 상태를 유지하면서 제도를 남용하는 것을 막고, ② 분할

출원 후 심사 착수 전에 자진 보정을 통해 청구범위를 분할의 기초가 된 출원과 차별화하도록 유도할 수 있을 것으로 보인다.

공정한 이용을 위한 분할출원 제도 개선방안 연구

발 행: 특허청

발행일: 2023년 8월

편 찬: 특허청 특허제도과

대전광역시 서구 청사로 189

ISBN: 979-11-6884-170-3 13500

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	 공공누리 공공저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

공정한 이용을 위한 분할출원 제도 개선방안 연구



대전광역시 서구 청사로 189

Tel. 042-481-8153 <http://www.kipo.go.kr>

ISBN: 979-11-6884-170-3 13500

DOI: 10.8080/P9791168841703