

#10. 특허, 더 넓게 더 많이 - 분할출원 활용 전략

발명이 특허청 심사를 거쳐서 특허결정을 받으면 특허를 획득하게 됩니다. 이제 특허청에 등록료만 납부하면 특허증을 받을 수 있습니다. 하지만 별 생각 없이 등록료를 납부해서 특허증을 받게 된다면, 소중한 기회를 놓칠 수 있습니다.

이번 가이드에서는 분할출원을 활용해서 더 넓은 그리고 더 많은 특허를 확보할 수 있는 전략을 소개해 드리겠습니다.

‘분할출원’이란?

분할출원은 하나의 특허출원에 둘 이상의 발명이 포함되어 있는 경우에 특허출원을 나눌 수 있게 하는 절차입니다. 하나의 특허출원에는 하나의 발명만 포함되어 있어야 하기 때문입니다(1 발명 1 출원주의, 특허법 제 45 조). 그런데, 실무적으로 분할출원은 1 발명 1 출원주의와 무관하게 특허 수를 늘리거나 추가적인 권리범위를 확보하기 위한 목적으로 더 많이 활용되고 있습니다.

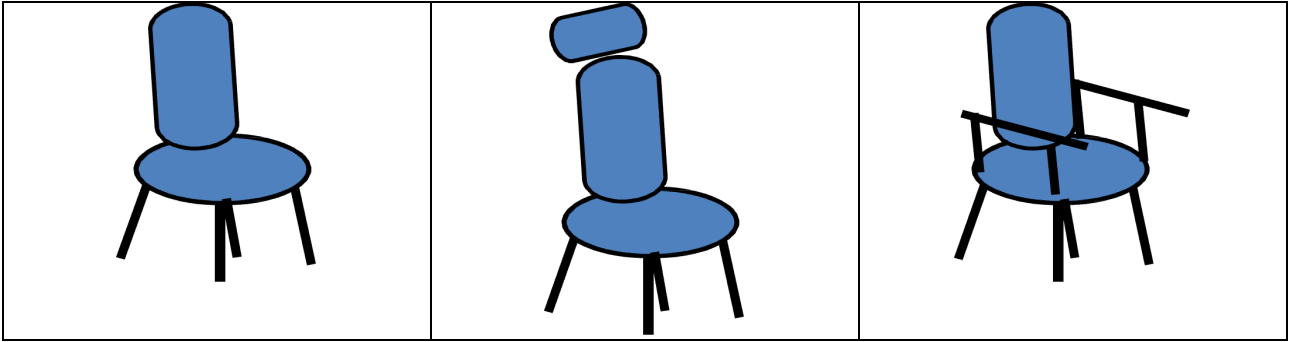
분할출원을 연장출원이나 패자부활출원이라고 부르는 것이 맞지 않나 싶을 정도입니다.

특허청 심사관이 지적인 거절이유에 대응하는 과정에서 특허청구범위는 점점 좁아지게 되고, 출원 당시에 청구했던 특허청구범위 중 일부분에 대해서만 특허결정을 받는 것이 통상적입니다. 이렇게 특허를 받지 못하고 포기되는 나머지(자투리) 특허청구범위를 다시 살리기 위해서 분할출원을 제출할 수 있습니다. 특허결정을 받은 후에도 분할출원을 할 수 있다는 법규정을 활용하는 것입니다(특허법 제 52 조).

분할출원 활용 전략 예시

‘의자’에 대한 특허청구범위를 다음과 같이 가정해 보겠습니다:

[청구항 1]: 거절 밀판, 밀판을 지지하는 다리, 및 밀판에 부착되는 뒷판을 포함하 는 의자.	[청구항 2]: 특허 가능 제1항에 있어서, 헤드레스트(headrest)를 더 포 함하는 의자.	[청구항 3]: 거절 제1항에 있어서, 암레스트(armrest)를 더 포함하 는 의자.
---	--	---



심사관이 헤드레스트를 포함하는 의자(청구항 2)는 특허를 줄 수 있지만(특허 가능) 암레스트를 포함하는 의자(청구항 3)는 특허를 줄 수 없다고(거절) 심사하는 경우에,

(전략 1) 이 심사 결과를 받아들여 청구항 2에 대해 특허결정을 받고 등록료를 납부하면 ‘헤드레스트를 포함하는 의자’(청구항 2)에 대한 특허권만 확보할 수 있습니다. 즉, ‘헤드레스트 없이 암레스트를 포함하는 의자’(청구항 3)에 대한 특허권은 영영 확보할 수 없게 됩니다.

(전략 2) 그렇지만, 영리한 출원인이라면 청구항 2에 대해 특허결정을 받는 한편, 등록료를 납부하기 전에 청구항 3에 대해 분할출원을 할 수도 있습니다. 이렇게 하면, ‘헤드레스트를 포함하는 의자’(청구항 2)에 대한 특허권을 확보할 수 있고, 나아가 분할출원을 통해 ‘헤드레스트 없이 암레스트를 포함하는 의자’(청구항 3)에 대해 다시 한번 심사를 받아 특허를 획득할 수 있는 기회를 이어갈 수 있습니다.

특허비용이 증가할 수는 있지만, ‘전략 2’가 ‘전략 1’보다 우월한 전략입니다. 실제로, 분할출원을 통해 추가적인 특허권을 확보하는 경우가 많습니다.

더 넓은 특허, 더 많은 특허를 원한다면...

특허 수가 중요한 표준특허 분야에서는 권리범위를 다각화하고 특허 수를 늘리기 위해 분할출원을 활용하는 사례가 매우 빈번하게 발견됩니다. 사실상 필수적으로 활용해야 하는 전략으로 여겨집니다.

미국에는 계속출원(CA, Continuation Application)과 부분계속출원(CIP, Continuation-In-part Application) 절차가 있어서, 굳이 분할출원을 활용하는 우회적인 전략을 사용하지 않고도, 특허결정을 받지 못하고 남아 있는 청구항에 대해 계속해서 특허를 추구할 수 있는 절차적 기회가 보장되어 있습니다.

우리나라에서는 미국과 달리 계속출원 절차가 없기 때문에 특허결정을 받는 시점에 또는 심사 과정 중간중간에 분할출원을 영리하게 활용하는 전략적인 접근이 필요합니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2023 SEUM IP

길세영 변리사

Patent Attorney / Partner

sygil@seumip.com