

# 유럽 특허 출원에서 “해야 할 것”과 “해서는 아니되는 것”

조센 호펠트(Jochen Hohfeld) / 독일변리사, 유럽특허변리사, 유럽상표디자인변리사  
독일 KSNH특허사무소(KSNH Patentanwälte)

### [요약]

유럽 특허 조약(European Patent Convention: 이하, EPC1))에서는, 2007년 12월 13일자의 EPC2000의 발효 이후, 수수료 체계의 변경도 포함하여 또한 몇 차례의 규칙 개정이 이루어졌습니다. 본고에서는, 개정된 규칙에 대한 자세한 설명이 아닌, 현행의 조약, 규칙을 고려해, 시간, 비용 등에 있어서 얼마나 효율적인 유럽 특허 출원을 행하는가에 중점을 두고, 유럽 특허 출원의 출원 서류 및 출원 절차에 대해 설명드리도록 하였습니다. 유럽 특허 출원을 많이 담당하고 계시는 분들은 일독해 주시면 감사하겠습니다. 미국 그 외의 외국 출원에 익숙하신 분은, 본고의 각 포인트를 조금 주의해 주시면, 유럽 특허 출원도 보다 효율적으로 담당하실 수 있을 것이라고 생각합니다.

본고는 지금까지 일본, 미국, 중국 등에서 영어로 강연해 호평을 받은 내용을, 한국에서의 유럽 특허 출원이라는 관점에서 보충하여 정리한 것입니다. 또한, 본고의 기초가 되는 기사가 일본 변리사회의 페이퍼트지, 2013년 3월호(vol.66, No.4), 14-19페이지에 게재되었습니다.

### [목차]

1. 서론
2. 특허청구의 범위 작성을 위한 틀
3. 명세서 작성을 위한 틀
4. 미국 실무와의 차이점
5. 전체적인 유의점
6. 결론

### [본문]

#### 1. 서론

본고에서는, 직접적인 유럽 특허 출원(direct European patent application), 및 유럽 광역 단계에 이행되는 국제 출원(Euro-PCT)에 대해서, 출원 서류의 작성이나 절차에 대해 특별히 유의하실 항목을, 특허청구의 범위, 명세서, 미국 실무와의 비교, 전체적인 유의점으로 나누어 해설하겠습니다.

## 2. 특허청구의 범위 작성을 위한 틀(Rule)

### (1) 청구항 수의 제한

출원시에 청구항의 개수에 따라서, 청구항 수수료가 발생됩니다(Rule45 EPC<sup>1)</sup>). 또 EPC2000 이후, 출원시의 인정의 요건에 특허청구의 범위는 포함되지 않게 되었으므로(Art.80, Rule40(1) EPC<sup>2)</sup>), 출원시에 특허청구의 범위를 제출하지 않는 경우에는 처음 특허청구의 범위를 제출했을 때, 국제 출원의 유럽 광역 단계로의 이행(Euro-PCT)의 경우에는 이행시 또는 그 후 Rule161,162 EPC1)의 통지에 따라 보정된 특허청구의 범위를 제출했을 때 가 기준이 됩니다. 현재(2012년 4월 1일 이후)의 청구항 수수료는, 이하와 같습니다(RFees<sup>3)</sup> 2(1) 15).

15개를 넘는 각 청구항에 대해 EUR 225

50개를 넘는 각 청구항에 대해 EUR 555

예를 들면, 청구항 수가 18개라면, 15개를 넘는 청구항은 3개로, EUR 225×3 = EUR 675의 청구항 수수료가 발생합니다.

따라서, 비용의 면에서, 청구항 수를 15개 이내로 제한한다, 또는 15를 넘어도 가능한 적은 청구항 수로 제한하는 것이 유리합니다.

### [Rule]

청구항의 수를 적게 제한하고, 임의로 오리지널의 특허청구의 범위 전체를 명세서의 마지막에 첨가할 것.

예를 들면 이하와 같이 기재합니다.

“Preferred embodiments of the invention are specified in the following paragraphs:

1. Method of ...
2. Method according to paragraph 1, ...”

이에 의해, 비용을 줄임과 더불어, 필요에 따라서 차후에 보정하는 경우의 근거를 확보합니다. 또 “과제를 해결하기 위한 수단(Summary of the Invention)”의 란에 모든 청구항의 내용이 기재되어 있고, 간결하게 설명되어 있는 경우에는, 그쪽에 보정의 근거가 있기 때문에, 상기와 같이 명세서의 마지막에 특허청구의 범위를 추가할 필요는 없습니다.

또한, Euro-PCT 출원에 대해서, 이행시에, 적절하다면 복수의 청구항을 “바람직하다”의 형태로 정리해 하나의 청구항으로 하여, 청구항 수를 줄이는 것도 가능합니다(후술하는 2(7)을 참조).

### (2) 1개의 청구항의 카테고리에 1개의 독립항

청구항의 카테고리란, 장치·시스템, 제품, 방법 및 사용의 각 카테고리를 나타냅니다.

Rule43(2) EPC1)에서,

“...출원의 주제가 다음 항목의 어느 하나에 포함되는 경우에 한해, 유럽 특허 출원은 동일한 카테고리에 속하는 2이상의 독립항을 포함할 수 있다:

- (a) 상호 관련하는 복수의 제품
- (b) 제품 또는 장치의 다른 사용
- (c) 특징의 과제에 대한 대체적 해결법. 다만, 이러한 대체적 해결법을 단일의 청구항에 포함시키는 것이 적절하지 않은 경우에 한정한다”

로 규정하고 있습니다.

또한, (a) 상호 관련하는 복수의 제품이란, 예를 들어, 플러그와 소켓, 송신기와 수신기, 중간체와 최종 화학제품 등입니다. (b) 제품 또는 장치의 다른 사용이란, 기존 물질의 다른 의학적 사용(제2 또는 추가의 의학적 용도) 등을 나타냅니다. (c) 특징의 과제에 대한 대체적 해결법이란, 예를 들면 새로운 화학물질의 그룹이나, 그러한 화학물질의 복수의 제조 방법이 해당됩니다. 또한, (c)의 예로서 동일한 기능을 가지는 두 개의 실시 형태를 가지는 발명으로서, 쌓이 되는 요소의 한 요소가 정지하고 있는 다른 요소에 대해서 움직이는 제1실시 형태와, 다른 요소가 정지하고 있는 한 요소에 대해서 움직이는 제2실시 형태로, 이 두 개의 해결 수단을 단일 청구항에 기재할 수 없는 경우도 해당합니다.

이 규정은 그 출원에서 발명의 단일성이 인정되고 있는 경우에도 적용되는 것에 주의해야 합니다.

### [Rule]

상기의 예외가 적용되는 경우를 제외하고, 각 청구항의 카테고리에 대해 독립항의 수를 1개로 한정할 것.

각 청구항의 카테고리에 대해 독립항의 수가 2 이상이면, Rule62a EPC1)에 근거하는 통지가 송부되기 때문에, 조사 대상은 1개의 독립항으로 한정하거나, 상기의 예외가 적용되어야 할 경우에는, 그 취지를 반론할 수 있습니다.

### (3) 발명의 단일성

하나의 카테고리에 복수의 독립항을 포함하는 경우에, 그 출원은 종종 발명의 단일성의 결여에

의해 거절됩니다(Art.82, Rule44 EPC<sup>1)</sup>). 복수의 우선권을 주장하여 조합한 출원에, 이 거절 이유가 거론되는 경우가 가장 많습니다.

또한, 독립 청구항 1이 신규성 또는 진보성이 부족한 경우에도 발명의 단일성이 문제가 됩니다.

“직접적인” 유럽 특허 출원에서는, 추가의 조사 수수료를 각 추가의 발명에 대해서 지불할 수 있고, 그 후, 그 출원 중에서 어느 발명에 대하여 절차를 진행할지, 결정할 수 있습니다.

한편, 유럽 광역 단계에 이행된 국제 출원(Euro-PCT)에서는, 최초로 기재된 청구항에 따른 발명만이 조사, 심사되고, 추가의 조사 요구를 각 추가의 발명에 대해서 지불할 수 없습니다. 조사가 이루어지지 않은 추가의 발명에 대해서는 분할 출원만이 가능합니다.

### [Rule]

복수의 우선권을 주장하는 경우에는, “직접적인” 유럽 특허 출원의 경우도, “Euro-PCT”출원의 경우도, 가장 중요한 발명은 특허청구의 범위의 선두에 기재할 것.

특히, 국제 출원의 출원시에, 가장 중요한 발명을 특허청구의 범위의 가장 앞에 기재하는 것이 바람직하다.

### (4) 인용부호

도면이 있는 특허 출원에 대해서, 인용부호(도면 안의 번호)는, 특허청구의 범위를 이해하는데 도움이 되도록, 특허청구의 범위 중에 괄호를 하여 기재합니다(Rule43(7) EPC<sup>1)</sup>).

### [Rule]

청구항의 특징을 나타내는 인용부호가 다른 실시 형태를 커버하는 경우에는, 세미콜론 “;”으로 분리한다. 예: (2, 5, 15; 2, 5, 25; 2, 5, 35)

한국을 포함하는 유럽 이외의 출원인의 특허청구의 범위에는, 인용부호가 통상 포함되어 있지 않습니다. 그러한 이유로, 출원의 최종 단계, 즉 발명의 신규성 및 진보성은 인정된 단계에서, 발명을 검토할 때에 유럽의 대리인이 인용부호를 추가하게 됩니다. 이것은 꽤 시간이 걸리는 작업으로 분류됩니다(또는 시간에 따라 대리인 비용이 듭니다). 실시 형태나 도면의 개수가 많은 경우에는 더욱 더 그러합니다. 기초가 되는 한국의 출원을 담당하신 분은, 그 발명의 내용, 특허청구의 범위의 문언과 인용부호와의 관계를 잘 아시므로, 가능하면 그 한국의 담당자가 유럽용의 특허청구의 범위를 작성할 때에 인용부호를 부가함으로써, 한국 및 유럽의 담당자 전체적으로 시간의 단축, 비용의 감소로 이어진다고 생각합니다. 유럽에의 출원이 정해져 있는 경우에는, 당초의 특허청구의 범위의 작성 시에 인용부호를 포함하도록 기재하여 저장해 두는 것도, 효율적인 수단의 하나입니다.

### (5) 복수항 종속의 청구항

특허청구의 범위에서, 복수의 청구항에 종속되는 종속항을 기재할 수 있습니다. 그러므로, 가능한 한 복수의 청구항에 종속되는 종속항을 기재하는 것이 권장됩니다.

### [Rule]

바람직한 사용법:

“X. Method according to any one of claims 1 to X-1.”

복수의 청구항에 종속되는 종속항을 기재함으로써, 청구항의 수를 줄이고, 청구항 수수료를 절감하는 것이 가능합니다.

는 것이 가능합니다(2(1) 참조). 또한, 2(8)에서 후술합니다. 유럽에서는 특허청구의 범위의 보정의 요건이 엄격합니다. 그러므로, 복수항 종속으로 하여, 그 각 청구항의 특징의 조합이 출원 당초의 출원 서류에 기재되어 있는 것을 주장하기 쉬워집니다.

### (6) 청구항에 있어서의 기능적인 특징

가장 넓은 보호를 제공하기 위해서, 청구항에 기능적인 특징(means plus function)을 기재하는 것이 권장됩니다. 예를 들면, “means for opening the door” 등입니다.

### [Rule]

- 발명에 의해 해결된 과제를 단순히 반복한 기능적인 특징을 기재하는 것은 피할 것.

- 각 기능적인 특징은 명세서의 구조적인 실시 형태에 의해 지지되어야 한다. 바람직하게는 기능적 특징을 나타내는 적어도 2개의 다른 예가 명세서에 개시되어 있어야 한다.

### (7) 특허청구의 범위의 명확성

명확하지 않게 특징되어 있지 않은 특허청구의 범위의 용어는 거절됩니다(Art.84 EPC<sup>1)</sup>).

또한, “에는 통상 인정됩니다(“... , such as ...”);

“바람직하게는(preferably)”은 통상 인정되고 거의 거절되는 경우는 없습니다. 또한, 상술한 2(1)과 같이, 청구항 수수료의 관점에서, 종속항의 수를 줄이는 경우에 유효하게 이용할 수 있습니다. 예를 들면, 수치를 한정하는 경우에, “10 to 100%, preferably 20 to 80%, more preferably 30 to 60%”와 같이 바람직한 복수의 양태를 하나의 청구항에 기재할 수 있습니다.

### [Rule]

- 특허청구의 범위중 “실질적으로(substantially), 본질적으로(essentially), 대략(about), 매우(very) ...”와 같은 용어를 피할 것.

- 다른 물량의 관계에 의해서 정의되는 경우(예를 들면 “...에 대해서 크다(larger than ..., large relative to ..., large as compared to ...)”를 제외하고, 특허청구의 범위의 명확하지 않은 용어 “크다(large), 두껍다(thick), 빠르다(fast) 등”을 피할 것.

### (8) 청구항의 보정

특허청구의 범위의 각 보정은 “명확하고 일의적으로” 출원 당초의 개시에 의해 근거가 없으면 안 됩니다(Art.123(2) EPC<sup>1)</sup>). 유럽 특허청의 심판에는 매우 엄격합니다. 이 보정 위반은 종종 이의신청에서의 특허의 취소도 이끌어냅니다.

또한, 모든 보정의 근거는 유럽 특허청에 대해서 명확하게 나타나지 않으면 안 됩니다(Rule137(4) EPC<sup>1)</sup>). 만약 이 규칙에 위반하는 경우에는, 유럽 특허청은 이것을 거절합니다.

### [Rule]

시간과 대리인 비용을 삭감하기 위해서, 각 보정에 대한 상세한 근거를 유럽 대리인에게 알릴 것.

## 3. 명세서작성을위한틀

### (1) 명세서의 페이지수

명세서, 특허청구의 범위, 요약서 및, 도면을 포함하는 경우에는 도면, 및 페이지수의 합계가 35 페이지를 넘는 경우에는, 35 페이지를 넘는 각 페

이지에 대해 EUR 14 (2012년 4월 1일 이후)의 "추가 요금"을 지불해야만 합니다(RFee2) 2(1) 1a). Euro-PCT 출원에서는, PCT 국제 출원의 당초의 언어로의 국제 공개 공보의 페이지수를 이용해 계산됩니다. 한편, 직접적인 유럽 특허 출원에서는 형식을 변경하여 비용을 삭감할 수 있습니다.

**(Rule)**

Rule49 EPC<sup>1)</sup>: "(5) ... 최저한의 여백은 이하와 같다: 상단: 2cm; 좌단: 2.5cm; 우단: 2cm; 하단: 2 cm. ..."

(8) ... 행의 간격은 1.5 문자폭으로 한다. 모든 기재사항은 대문자의 크기가 0.21cm이상의 문자일 것. ..."

**(2) 청구항의 보정의 기초가 되는 명세서**

특정의 특징을 명세서로부터 청구항의 한정 보정에 이용하기 위해서, 그러한 특징은 단독으로 기재되어 있어야만 합니다. 그렇지 않은 경우, 그 특징이 기재되어 있는 문맥의 전부를 청구항에 이용해야 합니다. 그리고, "상세한 설명(Detailed Description)"중의 특징은, 대부분의 경우, 단독으로 개시되어 있습니다.

**(Rule)**

모든 관련이 있는 특징은, 중요하지 않은 특징이라도, 그 이점과 함께 "과제를 해결하기 위한 수단(Summary of the Invention)"의 란에 기재해야 하고, "preferably", "for example" 또는 "can be ..." 등의 용어를 이용해 기재하는 것이 바람직하다.

**(3) 기술적이 아닌 내용과 관련된 발명**

예를 들면, 비즈니스 모델이나 그 외의 기술적이 아닌 내용과 관련된 발명으로서, 컴퓨터 관련 발명과 같이 기술적 특징을 포함하는 발명은, 기술적이 아닌 사항을 단순히 기술적으로 실행한 것으로서 거절됩니다("진보성의 결여").

**(Rule)**

명세서의 도입 부분에서도 특허, 발명의 목적을 기재할 때에도, 발명의 기술적이 아닌 분야를 기재하는 것을 피한다. 기술적인 수단과 효과를 집중할 것.

**4. 미국실무의 차이점**

**(1) PCT 국제 출원의 국내/광역 단계로의 이행**

PCT 국제 출원의 미국 국내 단계, 독일 국내 단계, 유럽 광역 단계로의 이행 기한은, 우선일부터 환산해 이하와 같습니다.

- 미국 특허청에 대해서 30개월
- 독일 특허 상표청에 대해 30개월
- 유럽 특허청에 대해 31개월!

유럽 특허청에의 광역 단계 이행 기한은 다른 PCT 가맹국에 대해 길기 때문에, 우선일부터 30개월이 지나도 아직 광역 단계로의 이행을 검토하실 수 있습니다. 또한, 시간 관계로 독일이 국내 이행하지 못한 경우에(독일은 상기 30개월의 기한에 독일어의 번역문이 필요), 우회적인 방법입니다만, 유럽 특허청에 광역 이행하고, 유럽 특허청에서 등록된 후에 독일에서 유효화(validation)하는 수단도 취할 수 있습니다. 또한, 이 31개월의 기간은 연장할 수 없습니다만 "절차의 수행(further processing)"을 요구함으로써, 유럽 특허청으로부터의 추가 통지 후 2개월의 기간을 얻을 수 있습니다(5(4) 참조).

**(2) 인용에 의한 삽입**

어느 문헌의 어느 구체적인 개시가 "인용에 의해" 삽입된다. 라는 것이 명확하게 기재되어 있는 경우를 제외하고, 인용에 의한 삽입은 삭제하지 않으면 안 되는 경우가 있는 것에 주의해 주십시오. "구성요소 A의 제조에 대해서, 한국 특허 공개 번호 12345678이 참조되는" 등과 같이 구체적으로

기재하는 것은 인정됩니다.

**(3) 베스트 모드(Best mode) 요건**

유럽 특허 출원에서는 "베스트 모드" 요건은 없습니다. 만약 베스트 모드가 개시되어 있지 않아도, 이것은 유효성에 영향을 주지 않습니다.

**(4) 크로스 레퍼런스(Cross references)**

명세서의 선두에 크로스 레퍼런스/상호 참조가 기재되어 있는 경우에는 삭제됩니다. 또 이것은 미국의 출원인의 명세서에 흔히 볼 수 있는 것입니다.

**(5) 요약**

미국 대리인은 종종 가장 넓은 클레임을 요약에 복사하는 것을 시사합니다만, 이것은 유럽 특허청에서는 행해지지 않습니다. 또한, 그 특허 출원의 내용에 대해서 요약이 적절하지 않은 경우에는, 유럽 특허청은 자발적으로 요약을 변경합니다(Rule66 EPC<sup>2)</sup>). 또한, 유럽 특허에서, 요약에는 법적인 성질은 없습니다(Art.85 EPC<sup>3)</sup>).

**(6) 선행기술의 기재**

미국과 달리, 명세서중에 근접하는 선행기술을(간략하게) 기재해야 할 것이 유럽 특허청에 의해 요구되고 있습니다(Rule42(1)(b) EPC<sup>4)</sup>). 이것은 특허의 범위, 특허 균등의 범위를 제한하게 될지도 모릅니다. 그렇지만, 미국과는 달리, 선행기술이 잘못 기재되어 있다고 해도, 전형적으로는, 이것은 특허 발명의 기술적 범위에 부정적으로 영향을 주는 것은 아닙니다.

유럽 특허청으로부터의 거절 이유 통지에 있어서, 출원 과정에서 심사관이 예로 든 선행기술을 명세서중에 기재하도록 요구되는 경우가 있습니다. 이에 따라서 선행기술의 요약을 명세서에 추가로 기술하게 됩니다만, 이것은 보정의 요건에 위반되는 것이 아닙니다(Rule42(1)(b), Art.123(2) EPC<sup>5)</sup>, Guidelines3) Part F-II,4.3).

**(7) 2부 형식의 청구항 (Jepson-type 클레임)**

미국과 달리, 유럽 특허 출원에서는, 적절한 이유가 있는 경우를 제외하고, 종래기술 부분과 특징 부분으로 이루어지는 2부 형식의 청구항이 요구됩니다(Rule43(1) EPC<sup>6)</sup>). 적절한 이유란, 예를 들면, 방법의 청구항에 있어서의 공정의 흐름을 파악하는 것을 피하는 경우 등을 들 수 있습니다. 또한, 가장 근접하는 종래기술(the closest prior art)이 심사 과정에서 명확해지는 경우가 많기 때문에, 조사, 심사의 결과를 기다려, 이 가장 근접하는 종래 기술에 대응하는 부분을 종래기술 부분으로 하여, 보정으로 대응하는 것이 가능합니다.

**(8) 프로덕트 바이 프로세스 청구항 (Product-by-process claims)**

미국과 달리, 프로덕트 바이 프로세스 청구항은 유럽에서는 통상적으로 그다지 중요하지는 않습니다. 왜냐하면, 방법의 청구항에 의해 직접적으로 얻어지는 제품은, 자동적으로 특허에 의해 보호되기 때문입니다(Art. 64(2) EPC<sup>7)</sup>). 이것에도 불구하고, 유럽 특허 조약의 심판에서는, 구조적인 특징에 의해서도 물리적인 특징에 의해서도 제품을 기재하는 것이 불가능한 경우에, 프로덕트 바이 프로세스 청구항의 기재가 인정되고 있습니다.

또한, 프로덕트 바이 프로세스 청구항이 제조 방법에 관계없이, 동일한 구조를 가지는 모든 제품을 커버하는지 아닌지에 대한 관례는, 나라마다 달라 항상 유동적입니다. 예를 들면 영국에서는, 프로덕트 프로세스 청구항의 권리의 효력은, 프로덕트 프로세스 청구항에 의해 기재된 방법으로 제조된 제품에만 미칩니다. 한편, 독일에서는, 프로덕트 프로세스 청구항의 권리의 효력은, 프로덕트 프로세스 청구항에 의해 기재된 방법으로 제조된 제품에만

한정되지 않고, 다른 방법으로 제조된 동일한 제품이까지 미칩니다.

**5. 전체적인 유의점**

**(1) 출원의 형식**

출원 비용을 저감하기 위해, 유럽 특허 출원은 통상 온라인으로 제출됩니다. 출원시의 내용적인 오류를 피하기 위해서, 출원 서류의 pdf 형식의 파일을 유럽 대리인에게 제공하는 것이 강력됩니다. 이에 의해, 유럽 특허청에는 이 pdf 형식의 출원 서류가 제출됩니다.

또한, word 파일로부터 전자적으로 변환된 pdf 파일에서는, 정확하게 표시한다는 점에서 문제가 일어날 수 있습니다. 예를 들면, 형식이나 그리스 문자 등의 특수한 문자 등입니다. 한국의 컴퓨터로 그러한 pdf 파일이 정확하게 표시되어도, 유럽에서 사용되는 것은 컴퓨터에서는 동일하게 표시되지 않는 경우가 있습니다.

**(Rule)**

유럽 특허 출원용으로, word 파일을 인쇄 후에 스캔한 pdf 파일을 유럽 대리인에게 제공할 것. 이 외에도, 출원시 혹은 그 후에 유럽 특허청에 계속중인 특허청구의 범위 및 명세서의 보정을 용이하게 하기 위해서, word 형식의 출원 서류를 제공할 것.

**(2) 조사 결과의 사본의 청구**

출원일이 2011년 1월 1일 이후인 직접적인 유럽 특허 출원, Euro-PCT 출원 및 분할 출원에 대해서, 우선권이 주장된 출원에 대해서만이지만, 미국에 있어서의 IDS(Information Disclosure Statement)와 유사한, 조사 결과의 사본을 제출하도록 되었습니다(Rule70b, Rule141 EPC<sup>8)</sup>). 다만, 이 규정은 미국과는 달리, 그다지 엄격하지는 않습니다. 또한, 한국(2013년 4월 1일부터), 일본, 영국, 미국 또는 오스트리아의 특허 출원을 기초로 하여 우선권 주장한 경우에는, 이 규정은 면제됩니다(4) 5) 6).

**(3) 국제 출원의 유럽 광역 단계로의 이행 후의 응답**

한국 특허청(KIPO) 등, 유럽 특허청 이외의 기관이 국제 조사기관 및/또는 국제 예비 심사 기관인 경우에는, 유럽 광역 단계로의 이행 후에 유럽 특허청에 의해, 심사 보고와 동일한 견해서가 포함된 보충 유럽 조사보고가 작성됩니다. 그 후, 출원인은 출원 절차를 속행하는 것을 희망하는지 아닌지를 회답하기 위한 기한과 동일한 기한 내에, 그 견해에 대해서 응답하지 않으면 안 됩니다. 이 기한은 그 취지의 통지로부터 6개월입니다.

**(4) 국제 출원의 언어가 유럽 특허청의 공용어가 아닌 경우의 유럽 광역 단계로의 이행**

국제 출원의 언어가 유럽 특허청의 공용어(독일어, 영어 또는 프랑스어)가 아닌 경우, 즉, 한국어인 경우에는, 유럽 광역 단계로의 이행 시에, 그 공용어에 의한 번역문을 제출하지 않으면 안 됩니다. 상술한 4.(1)과 같이, 이 제출 기한은, 우선일부터 31개월이 됩니다. 이 기간은 연장할 수 없습니다만, "절차의 속행"을 요구함으로써, 유럽 특허청으로부터의 통지 후 2개월의 기간을 얻을 수 있습니다. 국제 출원의 유럽 광역 단계 이행 기한을 초과한 경우의 절차의 속행의 비용은, 지불해야 할 모든 특허청 수수료에 대해서 그 수수료의 50%(비용의 합계는 지불해야 하는 특허청 수수료의 150%)와, 심사 청구 절차, 번역문이 필요한 경우에는 번역문의 제출에 대해 각 EUR 240입니다(RFee2) 2(1) 12). 그러므로, 유럽 광역 단계로 이행하는 것은 정해져 있고, 아무래도 번역문만 준비할 수 없는 경우에는, 번역문 이외의 요금 지불을 포함한 모든 절차를 기한 내에 완료시키고, 번역문만 절차의 속행의 비용

을 지불하여 추후에 제출하는 것이 가능합니다.

**(Rule)**

국제 출원이 한국어인 경우, (영어의 번역문은 우선일부터 3개월 이내에 준비할 것.

**(5) 분할 출원**

분할 출원을 제출할 수 있는 기간의 원칙은, 모출원이 계속중인 경우입니다(Art.76, Rule36 EPC<sup>9)</sup>). 모출원이 특허결정된 경우에는, 유럽 특허의 특허 공보 발행일의 하루 전까지를 계속중인 것으로 보아 분할 출원이 가능합니다. 한편, 모출원이 거절결정된 경우에는, 서면에 의한 거절 사정의 통지 후 2개월의 말일까지(심판 청구가 가능한 기간)가 계속중이며, 심판 청구 여부에 관계없이 분할 출원이 가능합니다. 만약 심판을 청구한 경우에는 심판의 단계에서도 분할 출원이 가능해집니다.

분할 출원에 대해서, 상기 원칙 이외에 2년의 기한이 있습니다(Rule36 EPC<sup>10)</sup>). 계속중인 출원의 분할 출원은, 이하의 경우에만 제출할 수 있습니다:

- (a) 가장 앞선 출원에 대해서 최초의 거절 이유가 심사부로부터 통지되고 나서 24개월 이내 ("임의의 분할") 또는
- (b) 구체적인 단일성 위반의 거절 이유가 심사부로부터 처음으로 통지되고 나서 24개월 이내 ("의무적인 분할").

추가적인 단일성 위반의 거절 이유가 다른 발명의 주제에 관해서 통지된 경우에는, 24개월의 분할 가능한 기간이 더 시작됩니다 ("추가적 의무적인 분할").

**(6) 발명자의 지칭**

PCT국제 출원의 유럽 광역 단계로의 이행시에는 발명자의 지칭을 제출할 필요는 없습니다만, 분할 출원을 포함한 다른 모든 출원에는 발명자의 지칭이 필요합니다. 이 지칭은, 추가 요금을 지불하지 않고 제출할 수 있습니다. 발명자의 지칭에는, 이하의 정보가 필요하게 됩니다.

- 발명자의 이름;
  - 발명자의 우편 주소(예를 들면, 고용자의 근무처 주소);
  - 어떻게 출원인이 발명자로부터 특허를 받을 권리를 양수했는지의 진술(예를 들면, "고용자로서", "양도인의 계약에 의한다")
- 발명자는 후일(상기의 우편 주소로) 유럽 특허청으로부터의 편지를 받습니다.

**6. 결론**

유럽 특허 출원은, 수많은 외국 출원 중 하나이며, 매우 많이 담당하시는 분도 계시고, 1년에 몇 차례 정도 다른 업무와 병행하면서 담당하시는 분도 많지 않을까 생각합니다. 모든 분들이 보고를 손이 닿는데 두셔서, 유럽 특허 출원용의 서류를 준비할 때 등에 되풀이해 주시면 감사하겠습니다.

**(참고 문헌)**

- 1) European Patent Convention
- 2) Rules relating to Fees
- 3) Guidelines for Examination in the European Patent Office, Version-June 2012
- 4) The Official Journal of the EPO 2011, 62
- 5) Notice from the European Patent Office dated 19 September 2012 concerning exemption under Rule 141(2) EPC from filing a copy of the search results utilisation schema (24.9.2012, EPO Website)
- 6) Notice from the European Patent Office dated 27 February 2013 concerning exemption under Rule 141(2) EPC from filing a copy of the search results utilisation schema (6.3.2013, EPO Website)