

논문발표 후 특허출원, 자기공지 사안에서 분할출원과 공지에외 적용 판단: 대법원 2022.

### 8. 31. 선고 2020후11479 판결



#### 1. 사안의 개요



(1) 논문발표 후 원출원 BUT 원출원에서 공지에외 주장하지 않았음

(2) 거절이유 통지 - 자기 공지 논문에 의해 신규성 및 진보성이 부정

- (3) 분할출원하면서 공지에외주장, 원출원 취하한 사안
- (4) 심사관 - 공지에외주장 배척, 거절결정, 특허심판원 - 거절결정불복심판청구 기각  
심결, 특허법원 - 심결 유지
- (5) 대법원 판결 - 원심판결 파기 환송, 공지에외 적용 인정

## 2. 대법원 판결 요지

- (1) 원출원에서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다.
- (2) 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지에외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지에외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나 있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에

서 공지에외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지에외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지에외주장을 분할출원에서의 공지에외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.

- (3) 결국 위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지에외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)