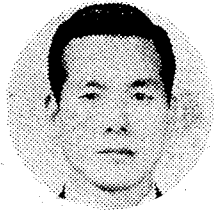


同一한 發明의 判斷基準

—特許法 第11條 先願主義에 있어서—



陳 今 燮

(特許廳 藥品擔當官·藥博)

【1】序 論

우리나라 特許法第11條第1項의 前段에 「同一한 發明에 대하여는 最先出願者에 限하여 特許를 받을 수 있다」라고 規定되어 있다.

다시 말하면 先出願이 公告되기 前에 출원된 後出願이 同一한 發明일 때에는 先出願者에 限하여 特許를 賦與한다는 內容이다. 勿論 같은 날에 同一한 發明이 그 以上 출원되었을 때는 競合에 의하여 特許를 부여하는 것이다.

이때에 있어서 實際審査 또는 審判等に 과연 「同一한 發明」을 무엇을 基準으로 하여 判斷할 것인가가 問題가 된다.

더우기 現行特許法第57條 「發明의 技術的範圍는 特許청구범위의 기재내용에 의하여 定한다」는 條項이 없는 舊特許法(法律1293號)施行時에도 이에 대한 混亂이었고 現行法의 施行令, 施行規則, 審査便覽 및 大法院判例등에도 이에 대한 明確한 明文이 없으므로 더욱 問題가 될수 있는 소지가 있다.

따라서 現在에 審判보다도 審査에 있어서 一部の 審査官들의 意見이 있어 1980.6.27 特許·實用審査官合同會議에서 「同一發明의 判斷基準은 先願과 後願의 特許청구범위만으로 한다」라는 統一된 結論을 再闡明한바 있다.

【2】法理論的 背景

우리 나라 特許法은 西獨, 日本等 大陸法系統의 權利主義(美國도 包含)에 立脚하여 特許는 創作者의 權利로써 國家에 대하여 發明의 確認을 要求하는 것이며, 이에 對하여 國家는 權利要件을 구미한 발명에 대하여 拒絶할 수 없음을 확인하여 特許를 부여하는 것이

다.

따라서 절대로 2重特許를 주어서는 아니되는 취지에서 先願主義에 있어서 「同一한 發明」을 청구범위만으로 판단하는 것이다.

具體적으로 法的인 그 背景을 說明하면 1974年 以前 特許法인 舊決의 第10條第1項 前段에 「同一한 發明에 對하여는 最先出願者에 限하여 特許한다」라는 規定은 現行特許法第11條第1項 前段과 同一하지만 同一한 發明의 判斷에 있어서 先願의 特許청구범위만으로 판단하는 것에 대하여는 상세한 설명의 기재사항으로 판단해야 된다는 異論도 있었고 大法院判例인 65후 9(1965.8.24)에도 不分明하였다. 또한 現行法에 따라 아직 改正되지 않은 1969年度版 「産業別審査基準의 指針」에도 「특허청구범위에 기재된 사항에 따라서 판단하나 상세한 설명에 도면을 참고로 한다」라고 기재되어 있어 명확한 해석을 하기가 곤란한 실정이었다.

이와 같은 現象이 日本에서도 例外일수는 없어 엇갈린 日本大法院判例가 나오는등 「同一한 發明」의 판단 기준에 混線이 있었다.

그리하여 日本에서는 日本特許法第70條에 「특허발명의 기술적범위를 특허청구범위로 한다」는 新設規定을 두었고, 우리도 우리나라 現行特許法第57條에 日本과 同一하게 「발명의 기술적범위를 특허 청구범위의 기재 사항으로 정한다」라는 규정을 신설하여 「同一한 發明」의 判斷基準을 특허청구범위만으로함을 명확히 하였던 것이다.

따라서 우리나라 特許法第11條와 同一한 日本特許法第39條의 解説(工業所有權法 逐條解説, 日本特許廳編 P84)에도 「先願이 出願公告될때까지 出願한 後願은 先願의 특허청구범위와 比較하고 同一하지 않으면 特許가 된다. 그리하여 先願명세서의 특허청구범위에 개

同一發明의 判斷基準은 先願과 後願의 許特請求範圍만으로 한다.

以上 6月27日 特許·實用審査官合同會議서 再確認

재되어 있지 않으나 상세한 설명에 기재되어 있는 발명과 同一의 발명을 특허청구범위에 기재하여 출원한 후원은 특허되는 것으로 된다"라고 具體적으로 說明하고 있다. 다시 말하면 先·後願의 發明의 同一性 判斷基準은 특허청구범위만으로 삼기때문에 先願의 상세한 설명에 기재되어 있고 그 先願의 특허청구범위에 주장하지 않은 것은 後願의 특허청구범위에 주장하였다면 당연히 특허를 허여하는 것이다.

또한 우리나라 先願主義와 같은 西獨特許法(1972年度) 第4條第2項 先願權(Älteres Recht)의 解説(Dr. V. Tetzner著, 西獨特許制度의 解説 P25)에도 「同一性判斷의 審査에 있어서 先願의 특허청구범위의 항을 기초로 하고 이와 後願의 특허청구범위의 항을 對比하여 이루어지지 않으면 안된다. 先願의 상세한 설명에는 기재되어 있으나 그 특허청구범위의 항에는 근거를 찾아볼수 없는 것은 同一性判斷의 審査에 있어서는 考慮의 對象으로 되지 않으며, 따라서 그와 같은 것은 後願의 이에 對應하는 특허청구범위의 항에 대하여 特許障礙로 되는 일이었다. 例를 들면 先願에는 특허청구범위에 方法을 특허로 하는 것이나 이의 상세한 설명에 方法의 實施를 爲하여 裝置가 기재되었다면 後願의 특허청구범위에서 이 裝置에 對하여 特許能力을 가진다」라고 說明하고 있으며, 우리나라와 美國과는 약간의 差異가 있지만은 先發明을 判斷하기 爲한 抵觸審査制度(Interferences)에서 美特許法第135條 및 同施行規則 第201條(b)項에 「抵觸審査는 各당사자에 특허될 수 있는 實질적으로 同一發明에 對한 特許請求範圍를 갖는 서로 다른 당사자의 계류중의 출원사이에서 宣言判斷된다」라고 規定되어 있어 이역시 특허청구범위로 判斷의 기준을 삼고 있는 것이다.

【3】實際審査에의 適用

實際審査에 있어서 特許法施行規則第42條에 規定된 대로 특허청구범위가 同一한 先願이 査定 또는 審決이 確定될 때까지 後願의 處理를 기다려야 한다. 先願이 출원공고되면 이때 後願을 이로서 거절하고 先願이 거절되면 이거절된 이유와 同一하게 거절해야 한다.

이때에 先願이 完結될 때까지 기다린다는 理由는 先願이 最初의 특허청구범위에는 주장하지 아니하였지만 要旨가 변경되지 아니하는 범위내에서 특허청구범위를 後願과 同一하게 補正한다든지 分割出願할 경우 등이 있고 또한 特許法第11條第3項과 같이 先願이나, 同日의 出願이 무효 또는 취하 또는 포기된 때에는 처음부터 없었던 것으로 하기 때문인 것이다.

또한 先願이 出願公告後에 後願을 거절하는 것은 出願內容을 출원공고전까지 秘密에 屬하는 것이므로 만일 출원공고전에 後願출원인의 開示要求를 들어 준다면 先願자의 출원내용이 부당하게 漏泄될 염려가 있기 때문인 것이다(審査便覽 40.06A).

그리고 先出願을 拒絕査定한 때에는 먼저 先出願이 거절된 이유를 우선 後出願자에게도 하고 그 出願을 拒絕査定할 때에 先出願이 있었다는 事實을 通知한다(審査便覽 45.01A'4)

【4】問題點

先願主義에 있어서 同一한 發明을 특허청구범위만으로 判斷한다면 다음과 같은 몇가지 問題點을 生覺할 수 있다.

첫째로 出願의 상세한 설명에만 例를 들면 A·B란 2發明이 기재되어 있고 특허청구범위에는 A만을 主張하여 출원공고되었을 경우, 後願의 상세한 설명에 先願과 같이 A·B란 2發明이 기재되어 있고 그 특허청구범위에는 B만을 청구하고 있어 同一한 發明이 아니므로 出願公告될때에 A·B기술내용이 2番公開되는 結果가 된다.

이와 같이 後願의 發明에 특허권을 부여한다는 것은 公開의 代償(rewards)으로 發明을 保護해주는 本來의 特許制度의 취지에서 볼때 妥當치 않다고 生覺된다.

둘째로 特許權의 取得을 目的으로 하지 않고 美國의 防禦出願(Defensive Publication Application)과 같이 오직 技術을 公開단하여 他人이 특허를 얻지 못하게 하기를 願할때에 先願의 상세한 설명에 기재해 놓으면 他人의 後願을 거절할수 있는 것을 번거롭게 別途로 출원하여 특허권을 確保해야만 되는 문제점이 있는 것

이다.

세계로 先願의 範圍를 特許請求範圍로 限定하여 두면 선원의 심사청구가 確定될때까지 後願의 심사가 되어서는 아니된다. 더욱이 出願早期公開制度和 審査請求制度를 採擇時 同一한 發明에서 後願만이 審査請求가 申請되었을 때 선원이 處理될때까지 保留하든지, 그렇지 않으면 審査請求도 되지않은 先願을 심사청구분과 同一하게 먼저 심사해야되는 모순점이 發生되는 것이다.

其他 先願이 취하, 포기, 무효되었을 경우 後願에 영향을 꼭 주어야하는 등의 問題點이 있는 것이다.

【5】改正法에 第6條의 2 新設

勿論 法이란 모든 케이스의 適用에 있어서 完璧을 期할 수 없기 때문에 우리 特許法第11條도 例外가 될 수 없이 問題點이 없지 않지만 最近技術의 高度화와 多樣化로 因한 특허심사의 複雜性 그리고 多項制度和 더불어 出願早期公開制度 및 審査請求制度의 導入에 따라서 特許要件으로 下記와 같은 第6條의 2 를 新設하게 되었다.

特許出願한 발명이 당해 특허출원을 한날 前에 한 다른 特許出願 또는 實用에 案登錄出願으로서 당해 특허출원후에 出願公告 또는 出願公開된 출원서에 最初에 첨부한 明細書 또는 圖面에 기재된 발명 또는 고안(그 발명 또는 고안을 한 자가 당해 특허출원 발명의 발명자와 동일한 경우에 있어서 그 발명 또는 고안을 除外한다)과 同一한 때에 그 발명에 대하여는 第6條第1項의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만 당

해 특허출원서의 출원인이 당해 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원인과 동일한 경우에는 例外로 한다」

本條의 設置理由는 앞에서 詳述한바와 같이 同一한 技術內容을 2重으로 公開하지 아니하고, 심사청구제도를 채용함에 따라 先願의 地位를 認定해 두면 先願의 處理를 기다림없이 後願을 處理할수 있게하기 위하여, 公開만을 원하는 기술에 대하여 별도로 出願하고 심사청구까지 해야하는 2重負擔을 줄이기 爲한 것들을 들을수 있다.

【6】結 言

現行 우리나라 特許法第11條의 先願主義에 있어서 「同一한 發明」의 判斷基準은 先願明細書의 詳細한 說明으로 해야 된다는 異見도 있을수 있지만은 보다 法理的이고 지금까지 施行時 아무 問題點이 없었던 「特許請求範圍」만으로 하는 것임을 再三 闡明하는 바이다.

이에 따라 發生할수 있는 若干의 問題點과 改正法(現在 國會上程中임)에서의 같이 多項制度和 出願早期公開制度 및 審査請求制度를 採擇함에 따라 더욱 많이 發生하게될 問題點을 考慮하여 改正特許法第6條의 2 를 新設함으로써 보다 完璧한 特許制度를 確立해 나가는 것이다.

그러나 改正法이 施行되더라도 現行特許法第11條의 「同一한 發明」에 對한 判斷基準은 特許請求範圍만으로 하는것은 變함이 없고, 이 모든 事項을 次期 審査便覽 改正時 挿入될 것임을 附言하는 바이다.

自身의 周邊을 淨化하여

不條理를 掃蕩하자!