

# 日本の 國內優先權制度에 대한

## 우리나라에서도 이에 對한 充分하고도 時急한

### I. 머리말

日本은 1985年 5月 28日字로 特許法을 改正·公布하고 1985年 6月 1日字로 이를 施行하였는 바 그중에서도 특히 特許에 關한 國內優先權制度를 新設하고 이 制度를 現在 運用中에 있으므로 그 重要性으로 보아 우리나라에서도 이에 대한 充分하고도 시급한 檢討가 必要할 것으로 보이며 以下에 간단히 우리나라의 立場에서 記述해 보기로 한다.

### II. 國內 優先權制度의 導入趣旨

工業所有權에 關한 파리條約은 第4條에 優先權(Priority)規定을 두고 파리協約國의 어느 一國에 最初로 出願하여 둔 후 이를 基礎로 하여 一定期間(特許, 實用新案의 경우에는 1年) 內에 他協約國에 出願하면 이 出願은 最初의 出願日字로 遡及하여 그 他國에 出願한 것으로 보아주므로써 時間-空間上·言語上 및 制度上등의 差異로 因한 不利益이 없도록 한다는 소위 優先權 認定의 原則을 두었다 함은 周知의 事實이다.

이 경우 一群의 發明에 關한 多數의 出願을 묶어서 一出願으로 하되 複數個의 優先權主張을 할 수 있는 複合優先과, 이와 反對로 最初出願의 一部分에 대해서만 優先權主張을 할 수 있는 一部優先이 모두 認定된다(파리條約 第4條 F). 그러나 日本(우리나라도 同一)의 國內出願의 경

우 이러한 一群의 發明에 關한 複數의 出願을 하나로 묶을 수 있는 制度, 또는 內容의 一部分을 따고 新規의 部分을 追加하여 새로운 出願으로 할 수 있는 制度가 없기 때문에, 國內出願의 경우에는 파리條約에 依한 國際間的 出願에 比하여 包括的이고도 빈틈없는 權利의 울타리를 만들기가 不可能한 것이다. 즉, 換言하면 파리條約에 依한 優先權主張出願의 경우 實質的으로 最初出願에 比하여 改良된 內容의 出願이 可能하게 되는 셈이다. 따라서 改良發明出願이 항상 可能하기 때문에 例를 들어 自國에 最初出願한 후 半年쯤後에 一次改良된 內容의 特許出願을 하고, 다시 3~4個月後에 二次改良된 內容의 特許出願을 한 다음 이 1·2次出願을 基礎로 하여 파리條約協約國에 優先權主張出願할 경우, 現代와 같이 技術의 發展템포가 빠르고 高度의 技術이 要求되는 時代에는 安성맞춤이 아닐 수 없는 것이다. 이에 比하여 國內出願의 경우에는 이러한 改良發明 乃至 追加의 發明出願(追加特許出願)이 어렵게 되어 있을 뿐 아니라 改良發明을 出願하면 자칫 自己의 原出願과 同一한 發明이라 하여 拒絕되기 쉽고 그렇다고 改良된 內容을 實施例등으로 補充하는 形式의 補正을 하더라도 要旨變更이라 하여 拒絕査定이 되기 쉬운 問題가 있다. 그렇다고 이러한 問題를 피하기 위하여 原出願을 取下하고 다시 再出願할 경우에는 그 取下前의 他人의 同一範圍內的 出願의 介在에 依한 新規性喪失의 危險이 뒤따른다.

실상가상으로 英國의 假明細書制度는 고사하고 점차 出願明細書를 거의 完璧에 가까울 정도로 作成하지 않으면 拒絕의 確率이 높은 추세에

# 小考

## 檢討必要



金 徹 洙  
〈辨 理 士〉

이므로 長時間이 소요되더라도 完璧에 가까운 出願明細書를 作成하다 보면 先願主義에 依한 出願日의 早期 確保가 극히 어려워진다는 實務上的 難點이 있어 出願人으로서는 二重·三重의 어려움이 倍加되는 問題가 있다.

國際協力條約인 PCT 第8條에는 다행인지는 몰라도 自國의 出願을 基礎로 優先權을 主張하여 새로운 國際出願을 할 때에 指定國중 자기 나라를 指定國으로 포함할 수 있는가에 대하여는 정해진 바 없고 그 경우의 優先權의 條件 및 效果에 대해서는 各國의 國內法令에 委任한다고 규정되어 있으므로, 더욱이 유럽의 主要國들이 PCT 出願에 自國指定時의 優先權主張制度를 導入試圖함에 따라 PCT 利用促進도 되는 利點이 있으므로 上述한 諸般動機에 의하여 日本은 特許法을 改正하면서 國內特許出願等에 基한 優先權制度를 新設하게 된 것이다.

그렇다면 우리의 立場으로 볼 때 이러한 소위 國內優先權制度가 우리에게 得이 될 것이냐 아니냐 하는 것은 再言할 여지가 없다고 본다. 다만 早速한 理解와 法規新設 및 運用의 妙가 必要한 것이라 하겠다.

### Ⅲ. 國內優先權制度의 概要

日本에 있어서의 國內優先權制度는 優先權制度上的 不均衡을 是正하기 위하여 日本特許廳을 中心으로 長期間 研究한 것으로 파리 條約上的 優先權制度和 基本的인 發想과 構成에 있어 거의 同一하다고 한다. 또한 英國의 假明細書制度,

### 目 次

- I. 머리말
- II. 國內 優先權制度의 導入趣旨
- III. 國內 優先權制度의 概要
- IV. 豫想되는 制度上的 利害得失
- V. 맺는 말

〈이번號에 全載〉

美國의 一部繼續出願制度와도 有關하다 한다.

#### 1) 優先權主張의 要件

㉔ 基本先出願(優先權主張의 基本이 되는 先出願)과 優先權主張出願사이에는 主體的 同一性이 있어야 한다. 그런데 出願人이 다르고 發明者가 同一한 경우에는 (파리條約에서는 認定) 어떻게 할 것이냐 하는 問題가 있는데 日本特許法 第42條 2에서는 이에 대한 言及이 없으므로 國內優先權主張을 할 수 있는 主體는 出願人만으로 限定하고 發明者는 아울러 認定되지 않는 것으로 解釋된다. 이는 出願人과 發明者間의 紛爭 問題를 未然에 防止하자는 趣旨인 것 같다.

또한 共同出願인 경우 共同出願人 모두 基本先出願의 共同出願人과 同一하여야 함은 말할 것도 없다.

㉕ 客體의 要件에 있어서는 特許·實用新案登錄出願間의 區分없이 (實用新案登錄出願의 경우라도 파리條約上的 特許出願으로 보는 統合概念) 先·後願關係에 있어 內容의 同一性이 認定되는 部分이 있어야 한다. 즉, 파리條約上的 複合優先이나 一部優先을 認定하는 趣旨과 同一하다 하겠다.

#### ㉖ 절차적 要件

a) 優先權主張出願은 基本先出願의 出願日로부터 1年 以內라면 複數國의 優先權主張도 可能하다. 파리條約의 규정과 같다.

b) 基本先出願이 係屬되어 있어 取下·無効·拋棄되어 있지 않아야 함은 물론 査定 또는 審決의 確定前에 있어야 한다.

c) 基本先出願이 出願變更되거나 出願分割되

어 있는 경우, 分割後 또는 變更後의 出願을 基礎로 하여 優先權主張을 할 수가 없다. (우리 現行特許法 第10條 1項 參照)

## 2) 優先權主張의 効果

2-1) 日本特許法 第42條 2의 第2項은 優先權主張을 수반하는 特許出願에 關한 發明중, 當該 優先權主張의 基礎로 된 基本先出願의 願書에 最初로 添附한 明細書 또는 圖面에 記載된 發明에 대해서는 다음의 규정을 適用함에 있어서 當該特許出願은 當該基本先出願日에 한 것으로 본다. (出願日 起算의 基準)

- a) 新規性·進歩性判斷時點  
(韓國特許法第6條  
日本特許法第29條)
- b) 소위 先願地位의 擴大  
(韓國特許法第6條 2  
日本特許法第26條 2)
- c) 新規性喪失의 適用時點  
(韓國特許法第7條  
日本特許法第30條①~③項)
- d) 先願主義規定의 適用時點(韓國特許法第11條  
日本特許法第39條)
- e) 特許權의 効力이 미치지 않는 範圍 判斷時點  
(韓國特許法第46條  
日本特許法第69條 2項)
- f) 他人의 特許權·實用新案權·意匠權과의 利用·抵觸關係 判斷時點(韓國特許法第45條  
日本特許法第72條)
- g) 先使用에 依한 通常實施權 存否 判斷時點  
(韓國特許法第47條)
- h) 權利存續期間滿了後의 通常實施權 判斷時點  
(韓國特許法第49條  
日本特許法第81條)
- i) 生産方法·加工方法等의 推定  
(韓國特許法第45條  
日本特許法第104條)
- j) 特許無効審判의 除斥期間(韓國特許法第98條  
日本特許法第124條)
- k) 訂正許可審判 (韓國特許法第63條)等  
(日本特許法第126條)

2-2) 또한 基本先出願 중 어느 하나라도 優先權主張을 隨伴한 出願인 경우에 그 基本先出願의 優先權主張의 基礎가 되는 出願에 대해서

는 優先權主張의 效果를 認定하지 않는다. 이것을 認定하면 優先期間을 實質的으로 延長하게 되기 때문이다. 물론 最後의 後出願(最後에 優先權主張을 한 出願)의 出願日이 最初의 先出願日로부터 1年 以內인 경우에는 그렇지 않다고 보아야 한다.

2-3) 優先權主張出願에 있어 優先權主張의 基礎가 되는 基本先出願의 出願書에 最初로 添附한 明細書, 圖面에 記載된 發明에 대해서는 當該優先權主張出願에 對해 出願公開 또는 出願公告가 된 때에는 當該基本先出願이 出願公開된 것으로 보고 (出願公開도 되기전에 取下된 것으로 看做되므로 基本先出願은 公開 안됨) 日本特許法 第29條 2의 1項(韓國特許法 第6條 2)의 소위 先願地位의 擴大條項을 適用하여 그 惠擇을 주도록 한다.

이 때에도 基本先出願이 파리條約上의 優先權 또는 國內法上의 優先權主張을 수반하는 경우에는 當該優先權主張의 基礎가 된 發明등에 대해서는 本項을 適用하지 않는다.

2-4) 基本先出願의 認定取下(또는 看做取下) 國內優先權主張出願을 하였을 경우 그 優先權主張의 基礎가 되는 基本先出願은 그 出願日로부터 1年 3個月을 經過한 때에는 일단 取下된 것으로 본다. 다만, 基本先出願이 拋棄되거나 取下되거나 또는 無効(이 경우 절차무효) 되어 있는 경우와 基本先出願에 대해 査定 또는 審決이 確定되어 있거나 그 基本先出願에 基한 優先權主張에 흠결이 있을 경우에는 (즉, 優先權主張 不成立) 例外로 한다.

그런데 國內優先權制度에 있어서는 소위 上述한 看做取下가 특징적인 것이라 하겠는데, 이는 競合出願의 排除, 重複審査, 重複公開 등의 行政上의 問題點의 除去는 물론 出願人으로서도 新規性등을 繼續的으로 保障받을 수 있으므로 經費·其他 절차면에서도 有利하다 하겠다. 또한 看做取下의 時期를 優先權主張出願日과 同時에 하지 않고 1年 3個月이라는 時期를 둔 것은 出願人으로 하여금 잘못·착오를 치유하기 위한 出願補正의 機會를 주자는 데 있다고 한다.

#### Ⅳ. 豫想되는 制度上的 利害得失

國內優先權制度를 우리가 導入하여 運用할 경우 豫想되는 制度上的 利害得失을 檢討해 보기 위하여 筆者나름의 淺學한 短見이나마 以下에 개략적으로 피력하고자 한다.

國內優先權主張出願의 代表的인 形態를 以下 第1圖 및 第2圖에 圖示하였다. 가장 基本的인 形態는 第1圖의 基本先出願 I 과 優先權主張出願만으로 이루어진 것이고 基本先出願이 2以上일 (複合優先) 경우, 如何間 基本先出願 I (最初出願)의 出願日로부터 1年 以內에 優先權主張에 의한 特許(또는 實用新案) 出願條件이라면 第1圖과 같이 基本出願들은 各各 出願日로부터 1年 3個月 經過後 取下된 것으로 보고 優先權主張出願만 出願繫屬중에 있게 되며 또한 優先權主張日로부터 18個月 經過後 出願公開되므로 따라서 基本先出願은 모두 出願公開되지 않고 優先權主張出願만 正常的인 절차와 같이 出願公開되는 셈인데 第2圖과 같이 優先權의 累積主張이 되면 先出願 I (發明  $a_0$ )는 이미 基本先出願(先出願 II) 時 優先權主張을 한 것이므로 優先權의 累積主張이 되게 되어 優先權의 事實上 延長을 방지하기 위하여 優先權主張의 效果가 認定되지 않고 基本先出願(先出願 II)에서 新規로 追加된 發明  $a_1$ 만이(第2圖(ii)의 빗금중  $a_1$  부분) 認定된다는 것이 基本原則인데 자칫 優先權主張出願이 多回로 가면 優先權認定에 損害를 볼 염려가 있고, 또한 審査官으로서도 어디까지가  $a_0$  發明이고 어디까지가  $a_1$  發明이며  $a_2$  發明인가를 區別하여야 하므로(이 區分에 따라 바로 優先日이 決定되고 優先權의 認定여부가 판가름나므로) 여간 신경쓰지 않으면 안될 것이다. 또한 자칫 엉뚱한 方向으로 解釋한 結果, 例를 들어 上述한 바의 最初出願發明  $a_0$ 에 대한 優先權이 認定되지 않게 되면 事實上 優先權主張이 無意味해질 염려도 있으므로 특히 優先權의 累積主張의 경우 注意를 요한다고 볼 수 있다.

그렇긴 하나 國內優先權制度는 出願人의 立場에서 볼 때

첫째, 英國의 假明細書制度和 같이 우선 떠오르는 아이디어를 概略적으로 정리하여 급히 出願부터 해두고 이어 정리되고 改良된 完全明細書로 出願을 해둘 수가 있으므로 出願日確保에 대단히 有利하다. 周知하는 바와같이 우리 나라도 그러한 趨勢에 있지만 특히 日本의 경우에는 明細書가 거의 完璧에 가까운 정도로 明細書作成을 誘導하고 있어 明細書作成에 많은 신경을 써야하고 時間적으로도 長時日을 要한다.

둘째, 出願審査請求와 關係없이 出願은 모두 公開된다는 점이 出願人에게는 극히 不利하다고 하면 不利한 것인데 國內優先權制度의 採擇으로 이러한 出願公開上的 不利益은 大幅 緩和라 할까 減少라 할까 하여튼 出願人에게는 有利한 結果를 가져오고 反對로 一般公衆에게는 다소 不滿을 가져올 것이 豫想된다 보겠다.

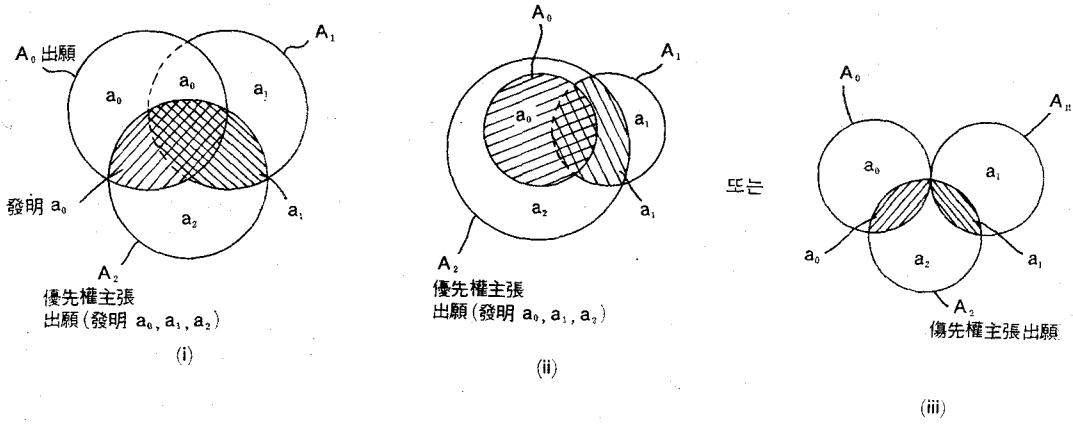
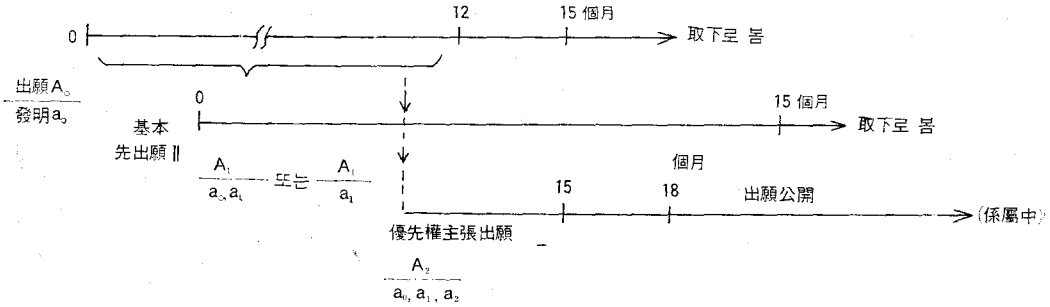
셋째, 종전의 補正時의 要旨變更으로 인해 가까운 아이디어·技術에 대한 權利化 失敗가 많이 救濟될 수 있는 長點이 있다. 現行 特許法은 엄격한 明細書記載要件을 요구하는 규정을 두고 있는 것이나 다름없는데 예컨대 完全에 가까운 記載 또는 예컨대 實驗例(즉, 實施例) 등을 要求하여 자칫 實驗例補正이나 其他 未備된 點에 대한 明細書補充·訂正이 要旨變更이라 하면 拒絕될 確率이 높으며 反해 國內優先權主張出願의 경우 이러한 要旨變更으로 인한 問題가 많이 解決될 것으로 믿어진다.

넷째, 改良發明에 대한 一貫性 있는 出願人의 研究 및 實現이 獎勵된다. 美國의 一部繼續出願制度和 같이 最初出願에 改良된 部分의 追加가 可能하므로(美國은 물론 日本에도 改良發明을 위한 追加特許制度가 있었으나 우리나라에는 없는 실정, 日本의 경우 이 制度의 실시로 追加特許制度가 不必要하여 廢止하였음) 특히 企業에 있어서는 대단히 鼓舞的이다.

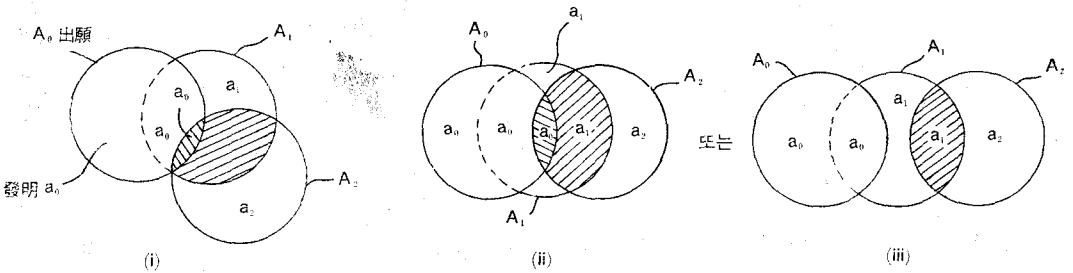
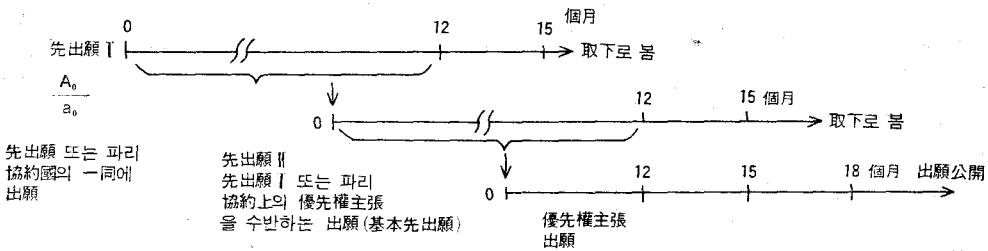
다만 出願人에게 改良發明에 대한 優先權의 부여로, 出願人 아닌 他人이 改良發明을 할 때 優先期間 때문에 不利한 點이 그만큼 늘어난다고 볼

〈第1圖〉

基本先出願 I



〈第2圖〉



(A<sub>2</sub> 是 優先權主張出願  
 a<sub>2</sub> 發明是 優先權主張出願時 新規 追加發明部分)

수도 있겠으나 이러한 否定的 側面보다는 嶄新한 아이디어의 保護, 權利의 保護라는 側面에서도 出願인에게 보다 特許權保護強化라는 강력한 인센티브(Incentive)를 줄 수 있으므로 肯定的인 側面이 많을 것임에 틀림없다.

## V. 맺는 말

國內優先權制度는 結論의으로 말해서 前述한 바와 같이 失보다는 得이 많을 것으로 豫想되며 다만, 審査能力의 強化가 要求될 것으로 보인다

하지만 이 制度는 現行 파리條約에 따른 優先權 制度와 大差없으며 또한 多年間 우리도 파리조약에 따른 우선권 제도를 운영·실시하여 왔으므로 상당한 능력이 축적된 것으로 보아 理論上 큰 無理가 따를 것으로 보이지는 않는다.

따라서 今年中 特許法改正에 필히 反映이 되었으면 하는 것이 筆者의 所見이며 이는 특히 特許權保護라는 次元에서도 強力한 힘을 발휘할 수 있고 특히 企業出願의 支援·獎勵策도 될 수 있는 만큼 早速한 導入을 바라마지 않는다.

<※>

# (案) 特許·實用新案出願公開索引集 (內)

## (83~85年分)發刊에 따른 需要測定

本會는 1983年 3月부터 1985年 12月까지의 特許·實用新案出願公開分을 出願人別, 分類別(IPC), 公開番號로 索引集을 다음과 같이 發刊코자 하오니 필요량을 申請書에 기입하시와 6月 20日까지 本會로 우송하여 주시기 바랍니다.

- ◎ 體 制 : 菊倍阪
- ◎ 紙 質 : 內紙(미색모조 80g), 表紙(하드카바)
- ◎ 印 刷 : 內紙(청타마스타), 表紙(금박)
- ◎ 製 本 : 양 장
- ◎ 豫 想 面 數 : 3,600面 (1卷當 1,200面)
- ◎ 1 面當收錄件數 : 45件 基準
- ◎ 總 收 錄 件 數 : 51,906件
- ◎ 刊 行 物 的 種 類
  - 1) 特許·實用新案出願公開 出願人別索引
  - 2) 特許·實用新案出願公開 分類別(IPC) 索引
  - 3) 特許·實用新案出願公開 公開番號別索引
- ◎ 連 結 및 問 議 處 : 韓國發明特許協會 調查部(557-1077)
- ◎ 豫 定 價 格 : 1帙當(3卷) 150,000~160,000원  
(但, 價格은 需要測定結果에 따라 다소 變更될 수도 있습니다.)