

우리나라 特許法の 主要 正特許法을 中心으로 特許法の

<前號에서 계속>

Ⅲ. 先願主義

同一內容의 發明을 한 者가 數人인 경우에는, 發明完成時期的 先後를 不問하고, 最先으로 特許出願을 한 者에 特許를 附與하는 것을 말한다. 우리 나라의 特許法에서 採用되고 있는 것이다(第11條①項).

特許法の 目的은 最先의 發明者를 보호하고 發明을 장려하며, 완성된 發明을 早期에 公開하게 하고 第3者에게 利用할 機會를 附與함으로써, 그 결과 技術의 進步發展을 도모하고 궁극적으로는 國家産業의 發展에 기여하게 하는 것이다(第1條). 따라서 早期에 公開한 者에 그 代價로서 그 權利를 附與하는 것이다.

先願主義下에서는 先發明主義下에서와 같은 發明完成時期的 確認이 不必要하기 때문에 節次가 간단한 것 외에, 權利의 安定化가 도모되는 등 長點이 있어 現在 여러나라가 채용하고 있다.

그러나 先願主義에도 缺點이 없는 것은 아니다. 스스로 發明하여 實施하고 있었던 者도, 他人이 同一內容의 發明을 하여 特許를 받은 때에는, 이후 그 實施를 繼續할 수 없게 되는 것 등이며, 이러한 不合理을 피하기 위하여 先使用權을 인정할 필요가 생기는 것이다. 또한 出願을 급히하는 관계로 權利化의 必要性이 적은 것 또는 技術의 價値가 적은 것도 出願되며, 不完全한 書類가 그대로 제출되어 出願後 補正하는 景向을 생기게 하며, 그 때문에 조속히 權利化를 必要로 하는 出願의 審査를 지연시키는 한 要因으로도 되는 것이다.

Ⅳ. 先願出願의 判斷基準

1. 다른 날의 出願

2이상의 同一發明이 서로 다른 出願人에 의하여 서

로 다른 날에 出願한 경우에는, 最先出願에 한하여 特許를 받을 수 있다(第11條①項).

이 경우 願書를 우편으로 提出하는 경우에는 우편물의 通信日附印에서 表示된 날, 通信日附印이 不分明하거나 受領證이 없는 경우에는 特許廳에 到達한 날을 效力發生時期로 한다. 그러나 特許協力條約 제2조(vii)의 國際出願에 관한 書類를 郵便으로 제출하는 경우에는 特許廳에 到達한 날을 基準으로 하지 않는다(施行令 第4條).

2. 같은 날의 出願

같은 날에 2이상의 出願이 서로 다른 出願人에 의하여 競合되어 있을 경우에는 出願人의 協議에 의하여 그 중 하나의 出願만을 特許하며 協議가 성립되지 아니하거나 協議를 할 수 없을 때에는 그 어느 出願도 特許를 받을 수 없다(第11條②項).

特許廳長은 期間을 정하여 協議가 성립된 與否를 申告할 것을 出願人에게 명하고, 그 期間內에 申告가 없을 때에는 協議가 성립되지 아니한 것으로 본다(第11條⑤項).

商標의 경우에는 特許와는 달리 出願人間에 協議가 이루어지지 아니하였을 때에는 特許廳長이 행하는 抽籤에 의하여 결정된 1出願人만이 登錄을 받게 하고 있다(商標 第13條②項). 이는 特許權은 新規性을 그 本質로 하므로 競合出願은 拒絕査定 또는 審決이 확정된 때 까지도 先願의 效果는 存在하여 그 후의 同一發明에 대한 出願도 特許되지 않는 反面에 新規性을 本質로 하지 않는 商標의 出願은 拒絕査定 또는 審決이 확정되면 先願의 地位가 喪失됨으로써, 協議가 不成立된 경우 雙方 모두 登錄을 받을 수 없게 되면 그 후 同一 또는 類似商標의 出願을 한 者가 登錄을 받는다는 不合理한 結果가 생기므로 抽籤에 의한 方法으로 그 중 1出願人에게 登錄을 받게 하는 것이다.

内容(完)

核心 解説



金 永 吉
〈辨 理 士〉

3. 同一 出願人

2이상의 出願이 서로 다른 날에 出願되었거나 서로 같은 날에 出願되어 있는 경우에 대해서도 先願主義가 당연히 적용되어야 重複特許가 되지 않는 것이다. 따라서 同一出願人의 경우에도 先願主義는 적용이 된다. 同一發明이 同一出願人에 의해 서로 다른 날에 出願되어 있는 경우에는 出願日字의 相異에 의하여 先願主義가 쉽게 적용될 것이나 다만 同一發明이 同一出願人에 의하여 같은 날에 出願이 된 경우에는 한 出願人에게만 特許되어야 한다. 이 경우 出願人이 同一하므로 별도의 協議가 필요없다 하겠으나 出願人이 協議에 응하지 않는 경우에는 당연히 그 出願發明은 特許되지 않는다.

또한 協議의 節次를 審査中에 처음부터 거치지 아니하고 2개의 同一한 發明이 같은 날에 同一出願人에게 特許되어 特許權의 存續期間에 발견된 경우에는 發明을 保護하여 技術을 進歩시킨다는 측면에서도 비록 重複特許가 되어 있다 하여도 特許의 無效事由(第69條)에 해당되어야 할 것이나 하는 問題는 二重特許를 배제한다는 先願主義의 本來의 目的에는 부합되지 아니하지만, 그 特許 중 어느 하나를 出願人이 選擇하고 다른 하나를 拋棄하는 경우에는 비록 協議를 거치지 아니하였다는 理由로 特許無效審判이 提起된 경우라 하더라도 特許의 無效事由에는 해당되지 않는 것으로 본다.

다만 同一한 內容의 特許出願과 實用新案登錄出願 중 하나가 無效 또는 取下된 때에는 그 特許出願 또는 實用新案登錄出願은 처음부터 없었던 것으로 본다(第11條)。

論 壇 解 說

이 달의 目次

先願主義

- Ⅲ. 先願主義
- Ⅳ. 先願出願의 判斷基準
- Ⅴ. 先願의 地位性과의 關係
- Ⅵ. 先願主義適用
- Ⅶ. 先願主義適用의 例外
- Ⅷ. 先願主義違反의 效果

特許를 받을 수 없는 發明

- Ⅰ. 意義
- Ⅱ. 舊特許法에 있어서 特許를 받을 수 없는 發明
- Ⅲ. 現行特許法上 特許를 받을 수 없는 發明

<이번號로 完>

또한 正當한 權利의 承繼人이 아닌 者의 出願은 先願主義가 適用되지 않는다.

V. 先願의 地位性과의 關係

先願主義에 있어서 先後願 判斷은 發明의 同一性 與否에 의해 결정되며, 發明의 同一性 判斷은 先後願에 관한 出願에 있어서의 特許請求範圍에 기재된 發明이 同一한가 아니한가에 의해 결정되며, 비록 先願의 明細書의 상세한 說明에 記載되어 있는 것을 後願이 特許請求範圍의 內容으로 하더라도 兩出願의 特許請求範圍가 서로 抵觸되지 않는 이상 각각 獨立된 權利로 發生할 수가 있는 것이다.

그러나 이렇게 되면 先出願된 發明의 保護가 充分하지 못하게 되며, 그 결과 先願者는 明細書 중의 周邊技術에 대하여도 防禦出願을 하지 않으면 아니 되는 것이다.

이러한 점을 감안하여 審査請求制度의 導入과 동시에 先願의 地位性에 관한 特許法 제6조의 2에서 「特許出願한 發明이 當該 特許出願을 한 날 前에 한 他特許出願 또는 實用新案登錄出願으로서 當該 特許出願後에 出願公告 또는 出願公開된 出願書에 最初에 添附한 明細書 또는 圖面に 記載된 發明 또는 考案과 同一한 때에는 그 發明에 대하여 特許를 받을 수 없다」고 규정

하여 先願의 範圍를 擴大하고 있는 것이다.

즉, 特許法 제6조의 2의 先願의 地位性은 特許法 제11조의 先願主義와의 關係에서 先願의 公告 또는 公開를 條件으로 遡及的으로 그 發明의 公知를 擬制한 것으로서 拒絕理由를 擴大한 것이므로 先願主義를 擴大한 것처럼 보여 진다.

VI. 先願主義適用

先願主義는 特許出願의 相互間 또는 特許出願과 實用新案登錄出願 相互間에는 물론 拒絕査定이 확정된 出願에도 적용이 된다. 다만 正當하게 出願된 것이라도 出願後 取下되거나 無效로 된 出願 및 正當權利者가 아닌 者에 의한 出願에 대하여는 先願主義가 적용되지 않는다(第11條 ③, ④項).

또한 出願變更이 있는 경우에 原出願이나 審査請求期間內에 審査請求를 하지 않은 出願에 대하여서도 이 先願主義가 適用되지 않는다.

VII. 先願主義 適用의 例外

先願主義에서의 出願日의 決定은 現實的으로 出願된 日字를 그 基準으로 하고 있으나, 다음과 같은 경우에는 그 出願의 日字가 遡及되어지므로 例外로 취급된다.

1. 分割出願의 경우

하나의 特許出願이 둘이상의 發明을 포함하는 경우에는 特許出願人은 補正可能한 期間內에 둘이상의 特許出願으로 分割할 수가 있는데, 그 分割된 特許出願은 最初에 特許出願한 때에 出願한 것으로 본다(第10條).

2. 變更出願의 경우

實用新案登錄出願人 또는 意匠登錄出願人은 그 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願을 特許出願으로 변경할 수가 있다. 이같이 出願이 변경된 경우에는 變更된 出願은 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願을 하였을 때에 한 것으로 본다(第14條 ②項).

3. 無權利者의 特許出願後에 出願한

正當權利者의 特許出願

特許를 받을 수 있는 權利의 承繼人이 아닌 者, 또는 冒認者의 出願後에 出願한 正當權利者의 出願은 그

特許를 받지 못하게 된 特許를 出願한 때에 이를 出願한 것으로 본다(第12條 第13條).

4. 優先權 主張에 의한 出願

條約 또는 法律에 의하여 大韓民國 國民에게 特許出願에 대한 優先權을 인정하는 當事國 國民이 그 當事國 또는 다른 當事國에 特許出願을 한 후 同一發明을 大韓民國에 特許出願하여 優先權을 주장하는 때에는 特許法 제6조 및 제11조의 適用에 있어서 그 外國에 出願한 날을 大韓民國에 出願한 날로 본다.

VIII. 先願主義 違反의 效果

先願主義는 特許出願節次의 중요한 하나의 要件으로서 先願主義에 違反한 特許出願은 拒絕되며(第8條 ①項), 錯誤로 特許된 경우에는 無效事由에 해당된다(第89條 ①項).

特許를 받을 수 없는 發明

I. 意義

出願發明이 特許要件으로서 新規性, 進歩性, 産業의 利用性, 成立性 및 先願의 地位性을 구비한 경우라도 國家의 産業政策的 側面, 社會公益的 側面 및 公序良俗의 見地에서 不特許事由에 해당되면 特許를 받을 수 없게 된다. 따라서 發明이 特許를 받기 위해서는 그 出願發明은 特許要件을 구비하여야 하고 不特許事由에 해당되지 않아야 한다. 중전의 不特許事由에는 주로 物質特許에 관련되는 發明이 主流을 이루고 있었다. 現行 特許法에서는 物質特許를 導入하여 發明의 保護範圍를 擴大함으로써 새로운 物質의 開發促進을 통한 産業技術向上을 期하였으며, 그간 韓·美間의 工業所有權에 관한 摩擦을 해소시켜 工業所有權制度의 國際的 趨勢에 크게 부응하였다.

II. 舊特許法에 있어서 特許를

받을 수 없는 發明

特許要件을 구비한 發明인 경우에도 國家産業의 發展의 측면이나 公益上的 理由 등으로 인하여 特許를 받을 수 없는 發明을 다음과 같이 규정하였다(舊特許 第4條).

- (1) 飲食物 또는 嗜好物의 發明
- (2) 醫藥 또는 2以上の 醫藥을 混合하여 1의 醫藥을 調劑하는 方法의 發明
- (3) 化學方法에 의하여 製造될 수 있는 物質의 發明
- (4) 原子核 變換方法에 의하여 製造될 수 있는 物質의 發明
- (5) 化學物質의 用途에 관한 發明
- (6) 公共의 秩序 또는 善良한 風俗을 紊亂하게 하거나 公衆의 衛生을 害할 虞려가 있는 發明

Ⅲ. 現行 特許法上 特許를 받을 수 없는 發明

1. 飲食物 또는 嗜好物의 發明

飲食物 또는 嗜好物의 發明에 대하여 不特許事由로 한 立法趣旨은 飲食物이나 嗜好物이 國民의 日常生活에 必須不可缺한 것인데 여기에 獨占排他權을 부여한다면 特許權者가 任意로 特許品의 生産量을 조절하여 價格을 不當하게 높게 하는 경우에는 國民生活에 크나큰 위협을 줄 우려가 예상되므로 特定人에게 特許를 許與하여 發明을 保護하는 것이 오히려 國民生活에 支障을 주게 될 우려가 있어 特許制度의 본래의 目的에 부합되지않기 때문이다. 다만 不特許事由에 해당되는 것은 飲食物 또는 嗜好物 自體의 發明이며 飲食物 또는 嗜好物의 製造方法에 관한 發明은 特許의 對象이 된다. 그 이유는 飲食物이나 嗜好物의 製造方法에 特許가 許與된 경우에는 다른 별도의 同一한 物의 製造方法에는 特許權의 效力이 미치지 아니하기 때문이다. 그 理由는 각각의 物의 製造方法이 다르기 때문에 어느 製造방법의 特許권이 그 特許권과 다른 製造방법에는 미칠 수 없는 것이다. 그러나 飲食物이나 嗜好物 自體에 대하여 特許가 부여된 경우에는 어떠한 方法에 의하여 製造되든지간에 그 物 自體에 대한 特許權은 모든 다른 製造방법에 의하여 製造되는 物에도 전부 그 效力이 미치는 것이다.

飲食物이란 人體에 營養을 供給하는 營養素를 말하며 營養素는 人體의 營養이 되는 物質로서 보통 단백질, 지방, 탄수화물, 무기염류, 비타민, 물 등을 말한다. 營養이란 人體가 外部로부터 섭취하여 소화, 호흡순환, 배설 등 모든 生活機能을 조정하고 體質의 소모를 보충하여 활동하고 존속하는데 不可缺한 양분을 말한다.

嗜好物이란 營養素는 아니지만 人體의 味覺이나 嗅

覺을 만족시키는 것으로 香味가 있어 口에 快感을 주거나 靚麗한 흥분을 일으키는 飲食物로 보통 술, 담배, 차, 커피, 마늘, 후추, 생강 등을 의미한다. 여기서 주의할 것은 飲食物이나 嗜好物이 人體用에 한하여 不特許의 對象이 되고 飲食物은 國家마다 不特許의 對象이 다르며 動物用인 경우에는 飼料로서 特許의 對象이 된다.

2. 原子核 變換方法에 의하여 製造될 수 있는 物質의 發明

原子核變換方法에 의하여 製造될 수 있는 物質의 發明에 대하여 不特許事由로 한 趣旨은 이 分野의 技術水準이 낮은 우리나라에 있어서 特定人에게 特許를 許與한다면 發明을 保護하는 것이 오히려 國家産業의 發展에 지장을 주게될 우려가 있는 것이다. 따라서 國家의 産業을 발전시키려는 特許制度의 본래의 目的에 符合하기 위하여 이를 不特許事由로 규정하여둔 것이다.

原子核 變換方法에 의하여 製造될 수 있는 物質이란 核分裂, 核變換 또는 核融合에 의하여 제조되는 元素 및 化合物을 말하며 그 中間過程의 生成物도 포함되며, 原子核變換이란 原子, 分子 중의 原子가 다른 粒子의 衝擊에 의하여 생기는 核分裂이나 核變換의 現象 또는 다른 原子核이 融合하는 核融合反應에 의하여 質量數가 다른 原子로 변하는 現象을 말한다.(第4條),

3. 公共의 秩序 또는 善良한 風俗을 紊亂하게 하거나 公衆의 衛生을 害할 念慮가 있는 發明

公共의 秩序와 善良한 風俗을 유지하고 國民衛生을 증진시키는 것이 國家의 중요한 目的의 하나이므로 國家의 目的에 反하는 發明을 特許의 保護의 對象에서 제외시키는 것은 法律上 당연한 것이다.

公共의 秩序란 一般社會의 共同的 利益을 위하여 지켜야 할 事物의 條理 또는 그 順序를 말하며 善良한 風俗이란 옛적부터 社會에 행하여온 衣食住 그밖의 모든 生活에 관한 착하고 어진 習慣으로서 美風良俗을 의미한다.

公衆의 衛生이란 公衆의 健康的 保全과 增進을 圖謀하고 疾病의 豫防과 治癒에 힘쓰는 일을 말한다. 따라서 發明을 保護하여 줌으로써 公序良俗이 紊亂하여지거나 公衆의 衛生에 害가 될 虞려가 있다며 當然히 特許의 保護對象에서 除外하는 것이 特許制度의 目的에도 부합되는 것이다.(第4條). <의>