

선행문헌 개시의무제도에 관하여



특허문서전자화팀

최 우 순

I. 서론

선행문헌의 개시의무란, 특허출원 시에 출원에 관계된자인 발명자, 출원인 등이 출원특허와 관련된 선행기술문헌을 특허청에 개시하여야 한다는 의미이다. 이러한 제도는 선진국에서는 오래전부터 시행되어져오고 있으나 현재 우리나라에는 도입되지 않았다. 본 글에서는 선행문헌의 개시의무제도에 대한 각국의 현황과 본 제도에 따른 효과를 알아보고자 한다.

II. 본론

1. 각국의 선행문헌 개시의무 현황

가. 미국의 정보개시의무(Duty to Disclose)

미국에서 정보개시의무는 연방성문법상에 명문규정이 존재하지 않고, 연방행정규칙(Code of Federal Regulations)인 37C.F.R 1.56, 1.97 및 1.98에 규정되어있다. 청구된 발명의 특허성에 관한 중요한 정보를 기재한 정보개시진술서(Information Disclosure Statement : IDS)¹⁾의 제출을 의무지우는 규칙인 37CFR 1.56항은 1977년 규칙제정에 의해 제정되었다. 1977년 이전에는 특허청의 출원절차 중에 사기적 행위(fraud)가 있던 경우, 「특허 취득의 불가」라는 보다 추상적인 성실 및 정직 의무로 규정되었다.

연방행정규칙에 의한 정보개시의무란 「특허출원 및 심사 과정에서 특허를 받고자하는 자는 정직(Candor), 신의(Good Faith) 및 개시의무를 부담하며, 당해 출원발명의 특허성에 중요하다고 생각되는 정보를 모두 공개해야한다」²⁾이다. 상기규정에서 특허를 받고자하는 자, 즉 정보개시의무가 있는 자의 규명과 특허성에 중요하다고 생각되는 정보, 즉 제출정보에 대해 알아볼 것이며 IDS의 제출시기 및 보조방법에 대해서 알아보고자 한다.

(1) 개시의무가 있는 자

개시의무는 출원 혹은 출원과정에 관계된 자³⁾로서 발명자, 출원 대리인 및 출원의 준비 및 출원과정에 본질적으로 관계된 모든 자에 부가된다. 대리인은 미국내의 현지대리인 뿐만 아니라 관련 출원의 해외 현지 대리인도 포함하고 있다.⁴⁾ 출원의 준비 및 과정에 본질적으로 관계된 모든 자에는 기업에 양도된 발명이라면, 지적재산부서의 담당자까지도 포함되나 타자수나 서기와 같은 보조자는 포함되지 않고 있다.⁵⁾

(2) 제출정보

특허성에 관련된 자료로서 알고 있는 모든 정보를 개시해야 한다.⁶⁾ 출원당시에 알고 있었던 정보와 출원과정에서 알게 된 모든 정보를 정보개시의무에 의해 제출하여야 한다. 각 과정별 개시해야 되는 중요한 정보의 예시는 다음과 같다.

1) 정보개시진술서 : 출원시나 출원절차 중에 발명에 중요한 정보를 기재하는 진술서
 2) 37 CFR 1.56, MPEP 2000.609
 3) CFR 1.56 (c), MPEP 2001.01
 4) Gemveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., 542 F.Supp. 933, 216 USPQ 976 [S.D.N.Y. 1982]
 외국대리인이 자국특허청에서 인용한 문헌을 동일 특허의 미국출원에 대하여 미국대리인이나 미국특허청에 개시하지 않았던 케이스로 정보개시의무 위반으로 인정된 판례
 5) 國際活動センター, 米國 特許出願手におけるIDSについて, 2004
 6) 37 CFR 1.56(a), MPEP 2001.04

특 집

표1) 출원당시 및 출원과정에서의 개시되는 중요정보의 예시

출원당시에 알고 있었던 정보	출원과정에서 알게 된 모든 정보
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 선행특허 ▶ 간행물 ▶ 사용 및 판매 또는 타인의 선행발명 ▶ 동시에 계류중인 다른 특허출원⁷⁾ 등 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 관련 외국출원⁸⁾ ▶ 관련 소송⁹⁾ ▶ 계속중인 다른 미국출원과 관련된 정보¹⁰⁾ ▶ 전시회 ▶ 동료나 경쟁자와의 대화 등

※ 의혹의 원칙(rule of doubt)¹¹⁾

어떠한 정보가 특허청에 개시해야 할 지에 대하여 혹은 정보공개진술서 내에 인용된 정보가 발명의 특허성에 관련된 자료인지의 여부에 대하여 결정을 내릴 때에는 「의혹의 원칙(rule of doubt)」이 적용된다고 권고하고 있다. 「의혹의 원칙」은 출원서를 준비하는 대리인은 특정발명의 특허성에 영향을 주지 않는 정보라고 믿지 않을 때에도 대리인은 특허청이 그러한 판단을 하도록 하게 해야 하는 의미이다.¹²⁾ 제기될 수 있는 상황의 예시는 다음과 같다.

- 비유사 기술 : 심사관은 특정의 참고자료가 유사한 지 또는 비유사한지의 여부를 결정하여야 한다.
- 선행기술 또는 비선행기술 : 참고자료의 출판일이 우선권이 청구된 외국출원 또는 최초출원의 출원일 후 일지라도 참고자료는 특허청에 제출되어야 한다.¹³⁾
- 판매, 널리 알려진 사실 또는 실험적 이용 : 특정행위가 “공중사용” 또는 “판매”에 사용되었는지의 여부 또는 실험적 이용이 예외적으로 적용되었는지의 여부에 관한 결론을 심사관이 스스로 내릴 수 있게 관련된 사실과 서류를 제출하여야 한다.

(3) 제출형식¹⁴⁾

출원인은 정보개시의무를 이행하고자 할 때, 제출하여야 하는 서류는 인용문헌들의 리스트, 문헌의 사본, 요약 설명 문 및 외국어 문헌의 번역문등이 있다.

- 인용문헌들의 리스트¹⁵⁾

그림 1, 2는 정보개시진술서인 PTO-1449양식에 인용문헌을 미국특허, 외국특허 및 비특허문헌자료로 나누고 기재하게 되어있다. 인용문헌이 미국특허일 경우에는 특허권자, 특허번호 및 등록일등을 기재하고, 외국특허일 경우에는 국가, 문서번호 및 발행일등을 기재하며, 비특허문헌 자료는 저자, 제목, 관련된 페이지, 발행일자 및 장소등을 기재하여야 한다.

그림 1) PTO-1449양식(미국특허 및 외국특허 인용자료 기재)

The form is titled "INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT" and includes sections for "U.S. PATENT DOCUMENTS" and "FOREIGN PATENT DOCUMENTS". It contains fields for document numbers, publication dates, names of inventors or applicants, and page information.

7) Armour & Co. v. Swift X Co., 466 F.2d 767, 779, 175 USPQ 70, 79 (7th Cir. 1972)

계속중인 다른 미국출원에 관한 정보가 당해 출원의 특허성에 중요한 정보라면 이를 제출해야 한다.

8) Gemveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., Inc., 542 F. Supp. 933, 216 USPQ 976 (S.D. N.Y. 1982)

관련외국출원에 대해서 해당나라의 특허청에서 인용된 선행기술을 미국특허청에 제출하지 않으면 정보개시의무를 위반한 사항임으로 특허거절 혹은 등록되었더라도 무효될 가능성이 높다고 할 수 있다.

9) 특허가 추구하는 주제가 소송과 관련된 경우, 소송이 있다는 사실과 소송에서 나온 중요한 정보를 특허청에 제출하여야 한다.

10) 계속중인 다른 미국출원의 인용자료는 다른 출원의 특허성에 중요하다면, 이를 제출해야 한다.

11) MPEP §2001(10) (1989)

When in doubt, it is desirable and safest to submit information. Even though the attorney, agent, or applicant does not consider it necessarily material, someone else may see it differently and embarrassing questions can be avoided.... In short, the questions of relevancy in close cases, should be left to the examiner and not the applicant.

12) 미국 특허출원서 쓰는 방법 (훈 지재권 연구회-주중호역)

13) This does not apply in the situation of divisional and continuation applications, since the specifications of the parent and subsequent application are supposed to be identical.

14) 미국특허법-제도와 실무 (한빛지적소유권센터-이해영저)

15) 37 CFR 1.98 (b)



그림2) PTO-1449양식(비특허문헌 인용자료 기재)

- 문헌의 사본¹⁶⁾

정보개시진술서에는 미국특허, 외국 특허 및 비특허문헌 자료 등의 리스팅된 정보의 사본 또는 적어도 관련된 일부를 제출하여야 한다. 다만 예외사항으로는 선출원에 기초한 후출원인 경우 선출원에서 인용 혹은 제출된 문헌의 사본을 제출하는 경우와 둘이상의 특허나 비특허문헌자료가 실질적으로 중복된 경우에는 문헌의 사본을 제출할 필요가 없다.

- 요약 설명문¹⁷⁾

영어이외의 언어로 된 특허나 비특허문헌자료에 대해서는 출원발명과의 관련성에 관한 요약문(concise explanation of relevance)을 포함하여야 한다. 다만 예외사항으로는 외국어로 된 문헌에 대한 영어번역문의 제출 혹은 대응되는 영어로 된 출원이 IDS로 제출되는 경우와 미국출원에 대응하는 외국출원에 대해 외국특허청에서 인용한 외국어 문헌인 경우에는 요약문을 제출할 필요가 없다.

- 외국어 문헌의 번역문
 외국어로 된 특허나 간행물의 관련부분은 출원인이 해당 부분에 대한 번역문을 입수한 경우 이를 제출해야한다.¹⁸⁾ 외국어문헌 번역본이 없는 한 문헌 전체를 영어로 번역할 필요가 없으며 요약서 정도로 번역하여 제출가능 하지만, 주의할 점은 인용문헌과 출원발명과의 관련성에 대한 부분을 정확히 번역해야 한다는 점이다.¹⁹⁾

- 제출시기²⁰⁾
 정보개시진술서의 제출시기는 37 CFR규정에 의해 4가지가 있다.

표2) 정보개시진술서의 제출시기

기간	해당기간설명	부가의무사항
기간(1)	▶ 미국출원일(PCT국내단계 진입일)으로부터 3개월이내와 첫 OA이전중 늦은 때까지 ²¹⁾	▶ 별도의 수수료나 진술서를 요하지 않음
기간(2)	▶ 기간 (1)이 지나고, 최종 OA통지 또는 허여통지 중 빠른 때까지 ²²⁾	▶ 37 CFR 1.97(e)규정의 진술서를 제출하거나 37 CFR 1.17(p) 규정의 수수료를 납부해야함
기간(3)	▶ 기간 (2)가 지나고, 등록료 납부전까지	▶ 37 CFR 1.97(e)규정의 진술서 및 IDS의 고려를 요청하는 신청서를 제출하고 신청료 납부해야함
기간(4)	▶ 기간 (3)이 지나고, 특허등록때까지	▶ 정보개시진술서의 제출이 불가능함 ²³⁾

(4) 개시를 위한 보조방법²⁴⁾

효율적인 정보개시진술서의 제출을 위한 보조방법으로는

16) 37 CFR 1.98 (a)(2)

17) 37 CFR 1.98 (a)(3)

18) 34 CFR 1.98 (c)

19) Semiconductor Energy Laboratory v. Samsung Electronics 사건개요

- 원고인 반도체 에너지 연구소(SEL)가 절연 게이트형 반도체 장치라는 특허를 미국출원절차 과정에서 정보개시 의무로 90건의 인용문헌을 동시에 제출
- 해당 인용문헌 중에 캐논사의 문헌이 본원 특허클레임과 동일한 구조의 TFT가 개시되었지만 중요 부분이 영문으로 번역되지 않았음

판결

- 1심 : 부분번역에서 캐논사의 문헌의 기술적 특징을 기재하지 않고, 오해를 초래할 정도의 불완전한 것으로서, 원고 SEL은 PTO를 기만하였다고 인정하여, 해당 특허는 집행불능(Unenforceable)이라 함
- CAFC :1심 판결을 전면적으로 지지

20) 37 CFR 1.97 & 1.17 fee

21) 37 CFR 1.97 (b)

22) 37 CFR 1.97 (c)

23) 단지, 이때에 등록을 철회하고 37 CFR 1.53(b) 또는 (d)규정에 따라 계속출원을 하여 IDS제출 가능

24) 미국 특허출원서 쓰는 방법 (훈 이재권 연구회-주중호역)

특 집

크게 두 가지로 나눌 수 있다. 대리인이 출원인에게 해당 출원에 대한 주요 질문서의 사용과 대리인이 체크리스트를 사용하는 것으로 중요한 정보를 확인하는 데 유용할 것이다. 출원인에게 질문하는 주요사항으로는 발명의 기초나 시발이 된 선행기술, 있을 수 있는 공연사용 및 판매 선행 공개자료, 특허 등이 있다. 대리인은 정보개시를 위한 중요한 정보의 확인에 각별한 노력을 기울여야 하며, 다음의 체크리스트는 그 주요한 예시이다.

표3) 체크리스트의 예시

체크리스트
▶ 발명자에게 알려진 기타의 서류
▶ 사무실내 검토, 현장방문, 회의 등에 의해 발명자 또는 기타 관계인으로부터 얻어진 정보
▶ 특허성조사와 침해, 현행기술, 신규성, 선행기술을 포함한 기술에서 어떤 자료조사에 의해 발견된 참고자료
▶ 최초 출원서와 연속출원서를 포함하고 있는 미국출원서에 언급된 참고자료
▶ 관련된 외국 출원서에 인용된 참고자료
▶ 관련된 외국 출원서 출판
▶ 최초출원서, 해당 연속출원서 및 특허를 포함한 미국출원서 또는 특허
▶ 발명에 관계되는 상업적 행위
▶ 35 U.S.C. §102(f)와 §102(g)의 규정에 따라 선행기술로 생각될 수 있는 정보
▶ 관련된 소송으로부터 정보
▶ 어떤 특허를 모방한 청구범위에 관한 정보

나. 일본의 선행기술문헌 정보개시제도

특허출원 및 심사청구의 건수는 계속 늘어나고 있으며, 신속한 심사의 필요성 또한 높아지고 있다. 이러한 시점에서 출원인에 의해 기재된 선행기술문헌정보는 신속한 심사에 기여 및 특허와 선행기술과의 관계의 정확한 평가를 할 수 있으므로 권리의 안정화에도 이바지하게 될 거라는 효과를 기대하여 2002년 7월 31일 선행기술문헌 정보개시제도를 도입하였다.²⁵⁾

미국의 정보개시의무는 특허출원관계인에 대한 성실의무를 강조한 반면에 일본의 선행기술문헌 정보개시제도는 신속하고 안정된 권리를 확보하고자 하는데 있어서 그 차이점이 나타난다. 출원인의 불성실한 선행기술문헌의 정보개시로 인하여 일본에서는 무효이유²⁶⁾가 되지 않으며, 특

허출원이후에 선행문헌의 기재는 의무사항이 아닌 점이 그 대표적인 예가 될 것이다. 이하에서는 2002년 9월 1일부로 시행된 일본의 선행기술문헌 정보개시제도에 대하여 간략하게 알아보고자 한다.

(1) 개시의무가 있는 자

특허법 36조 제 4항 2호에서 「문헌공지발명 가운데, 특허를 받으려고 하는 자가 특허출원할 때에 특허를 받으려고 하는 발명에 관련된 발명을 알고 있는 경우에는 그 관련된 발명이 기재된 간행물의 명칭, 그 외의 문헌공지발명에 관한 정보의 소재를 발명의 상세한 설명에 기재한다」라고 규정하고 있다. 이 조항에서 개시의무가 있는 자는 특허를 받으려고 하는 자, 즉 출원인을 의미한다.

출원인은 통상 스스로가 특허를 받으려고 하는 발명에 대해 발명자가 알고 있는 정보를 파악하고 있다고 추정하고 있다. 또한 출원인이 다수인 경우에는 출원인 개개인에게 정보개시의 의무가 있다.

(2) 제출정보

- 문헌 공지 발명일 것

특허법 36조 제 4항 2호에 규정된 「문헌 공지 발명」이란, 특허출원 내 또는 해외에 있어 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기 통신회선을 통해서 공중에 이용가능해진 발명²⁷⁾이며, 공연연히 알려진 발명²⁸⁾ 및 공연 실시된 발명²⁹⁾은 포함되지 않는다.

- 특허를 받으려고 하는 발명에 관련된 발명일 것

특허법 36조 제 4항 2호에는 「그 발명에 관련하는 문헌 공지 발명」이라고 규정하고 있다. 이 조항에서 「그 발명」이란, 특허를 받으려고 하는 발명으로 즉 「청구항과 관련되는 발명」을 의미한다. 그러므로 청구항과 관련되는 모든 선행기술 문헌정보를 기재하여야 한다.

- 특허를 받으려고 하는 자가 알고 있는 발명일 것

특허법 36조 제 4항 2호에는 「특허를 받으려고 하는 자가알고 있는 것」이라고 규정되어 있고, 출원인이 알고 있는 발명으로는 다음과 같다.

- 출원인이 특허를 받으려고 하는 발명의 연구개발

25) 최용득, "특허출원명세서의 선행기술문헌정보 기재의무화와 그 활용에 관한 경제적 연구" (홍익대:석사논문, 2003), p. 85.

26) 특허법 제 123조 제 1항

27) 제 29조 제 1항 3호

28) 제 29조 제 1항 1호

29) 제 29조 제 1항 2호

- 단계를 출원단계에서 행한 선행기술 조사에서 얻은 발명
 - 출원인이 출원 전에 발표한 논문 등의 저작물에 기재된 발명
 - 출원인인 출원한 선행 특허 출원의 명세서 특히 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명
 - 특허 출원할 때에 알고 있는 발명일 것
- 특허법 36조 제 4항 2호에는 「특허를 받으려고 하는 자가 특허출원 때에 알고 있는 것」규정하고 있으므로, 출원인은 특허출원 때에 알고 있는 문헌 공지 발명을 기재해야 한다. 다만, 특허출원 이후에 알게 된 문헌공지 발명에 대해 추가기재를 요구하지는 않는다.

(3) 제출형식

그림3) 선행기술문헌 기재형식

【従来の技術】
 従来の……は、……している（例えば、特許文献1参照）。
 また、……しているものもある（例えば、非特許文献1参照）。
 【0003】
 【特許文献1】
 特開2001-○○○○○号公報（第5-7頁、第1図）
 【非特許文献1】
 ○○○著「△△△△」××出版、2001年1月1日、p. 12-34
 【0004】
 【発明が解決しようとする課題】
 ……………

특허법 36조 제 4항 2호에서 「관련된 발명이 기재된 간행물의 명칭, 그 외의 문헌공지발명에 관한 정보의 소재」로 규정되어 문헌공지발명이 기재된 간행물 및 전기 통신회선을 통해 얻을 수 있는 기술정보 그 외의 정보에 대한 서지적 사항이다. 따라서 문헌전체를 제출할 필요없이 서지적 사항을 기재하면 정보개시요건을 충족한다.

(4) 제출시기

선행기술 문헌의 제출시기는 상기에서 언급한 것과 같이 특허출원할 때이다. 특허출원이후에 알게 된 관련문헌의 제출은 의무사항이 아니지만, 출원인이 문헌 공지 발명이 신속하고 정확한 심사에 이바지한다고 생각하는 경우에는

보정에 의해 명세서에 추가하는 것이 바람직하다. 단지, 보정에 의한 선행기술 문헌의 추가기재에서 명세서에 신규 사항이 추가되어서는 안된다.

(5) 선행기술문헌 정보개시 요건의 판단

심사관은 선행기술문헌 정보가 적절히 기재되고 있는지에 대하여 제 36조 제 4항 2호의 선행기술 문헌정보개시 요건에 대한 판단을 실시한다. 심사관은 정보개시 요건이 충족하지 않다고 인정될 때는 해당 요건 위반의 통지를 할 수 있다.³⁰⁾ 다음은 선행기술 문헌 정보개시요건에 위반되는 대표적인 경우를 나타낸 것이다.

- 선행기술 문헌정보가 기재되지 않은 경우에 그 이유가 전혀 기재되지 않은 경우
- 특허를 받으려고 하는 출원의 명세서 또는 도면에 종래 기술이 기재되어 있는 경우에 해당 종래 기술에 대응하는 선행기술문헌 정보가 기재되지 않고, 또한 그 이유도 기재되지 않은 경우
- 특허를 받으려고 하는 발명에 관련되지 않는 문헌공지 발명에 관한 정보만 기재되어 있는 경우에 발명에 관련 되는 문헌공지발명을 출원시에 출원인이 알고 있을 개연성이 높다고 인정될 경우

한편 출원인은 제 48조 7항의 통지에 대하여 보정에 의한 선행기술 문헌정보를 추가하거나 의견서를 제출할 수 있다. 선행기술 문헌정보를 추가하는 보정을 할 때에는 문헌 공지 발명의 내용 및 출원발명과 문헌공지 발명과의 일치점 및 차이점등에 관하여 설명한 의견서를 함께 제출하는 것이 바람직하다. 그러나 특허법 제 48조 7항에 의한 위반의 통지에 대하여 출원이 여전히 해당요건을 충족시키지 않는 경우에 거절당한다.³¹⁾

다. 독일의 선행기술 의무화

독일 특허법 124조³²⁾ 에 「특허청, 특허법원 및 연방 사법 재판소로의 절차에 있어, 당사자는 사실문제에 관한 자신의 주장을 충분히 또한 성실하게 표명하지 않으면 안된다.」라고 규정하고 있어 출원인으로 하여금 신의성실 의무를

30) 특허법 제 48조 7항

31) 특허법 제 49조 5항

32) §124. - In proceedings before the Patent Office, the Patent Court and the Federal Court of Justice, the parties shall make their statements on questions of fact fully and truthfully.

부가하고 있다.

특허법 시행규칙 제 5조³³⁾ 에는 명세서의 기재요건으로 출원인이 알고 있는 문헌개시에 대하여 발명 및 그 특허성을 이해하기 위해 고려대상으로 되고, 출원인이 알고 있는 기술수준을 개시하는 것이 의무로 되어 있다. 또한, 독일 특허법 제 34조 8항³⁴⁾ 에 「출원인은 특허청의 요구에 따라 알고 있는 모든 종래기술을 완전하면서 성실하게 발명의 상세한 설명에 기재하지 않으면 안된다.」라고 규정하여 선행문헌 개시의무를 출원인에게 부가하고 있다.

상기 조항의 위반시에는 특허법 제 42조³⁵⁾ 에 의해 심사과는 출원인에 대하여 하자를 일정한 기간 내에 제거하도록 요청한다. 이러한 요청에도 불구하고, 「하자가 제대로 제거되지 않은 경우에는 심사과는 출원을 거절한다」³⁶⁾ 라고 규정하고 있다.

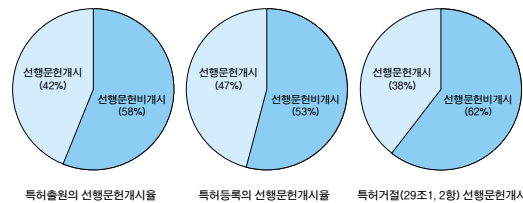
선행기술 개시의무가 법제화 되어 개시의무 위반시에는 거절이유가 된다고 하지만, 본 조항에 근거하여 특허청이 선행기술의 추가를 요구한 적이 거의 없고, 선행기술 개시의무위반으로 인한 거정사정이 행해지고 있지 않는 실정이다. 이러한 의미에서 제 34조 8항은 출원인의 자주적인 개시를 촉구하는 하는 것으로 추정한다.

외국 특허청의 심사단계로서의 거절이유통지에 인용된 문헌을 개시하는 것을 의무화하는 것이 과거에 있었다. 이러한 사항은 대량의 정보 제출로 인하여 심사업무의 막대한 지장을 줌으로서 현행 규정과 같이 「요구가 이루어진 경우만」으로 한정되었다.

하게 함으로서, 선행문헌에 의하여 불필요한 출원을 방지할 수 있다. 또한, 심사의 과정에서 고려된 선행기술에 의하여 사후적으로 무효판단이 이루어질 가능성이 현저하게 낮으므로 선행문헌 개시의무에 의하여 강화된 특허권을 형성할 수 있을 것이다.

대표적인 예로써, 그림 4는 1999년 출원된 일본특허를 중심으로 선행문헌이 개시된 특허출원과 개시되지 않은 특허출원간(비개시 특허출원)에 등록율 및 거절율을 나타낸 그림이다. 전체의 42%가 선행문헌을 개시하여 특허출원을 하였는데, 등록특허 중 47%와 29조 1,2항 즉 신규성 및 진보성에 의해 거절당한 특허 중 38%가 선행문헌이 개시된 특허출원이었다. 이는 개시되지 않은 특허출원에 비하여 등록율은 높고, 신규성 및 진보성에 의해 거절당하는 비율은 낮으므로 출원인의 의한 적극적인 선행문헌의 개시는 특허권을 강화시킨다고 간주할 수 있다.

그림4) 선행문헌 개시와 비개시간의 차이



(자료출처 : 일본경제산업성, 자료대상 : 1999년 출원된 일본특허)

2. 선행문헌 개시의무의 효과

가. 강화된 특허권 형성의 효과

출원인이 가지는 선행문헌을 출원시에 적극적으로 개시

나. 심사기간의 단축효과

선행기술 문헌정보는 특허를 받으려고 하는 발명이 출원시의 기술 수준에 비추어 어떠한 기술상의 의의를 가지는지, 어떠한 기술적 공헌을 가져왔는지를 파악해 특허를 받

33) Section 5 Description

(1) The description according to Section 35(1) sentence 3, No. 3 of the Patent Law shall first state the title of the invention as appearing in the request.

(2) The description shall further:

1. specify the technical field to which the invention relates unless it results from the claims or the indications concerning the state of the art;

2. the state of the art known to the applicant which may be taken into account for the understanding of the invention and its protectability by indicating the sources known to the applicant(중략)

34) §34.-(8) At the request of the Patent Office, the applicant shall state the prior art fully and truthfully to the best of his knowledge and incorporate it in the description(subsection(3))

35) §42. (1) If the application obviously does not comply with the requirements of Sections 34, 36, 37 and 38, the Examining Section shall request the applicant to remedy the defects within a specified period.

35) §42. (3) The Examining Section shall reject the application if the defects referred to in subsection (1) are not remedied or the application is maintained although obviously no patentable invention exists (subsection (2), items 1 to 3) or the requirements of the second sentence of Section 16(1) are obviously not met (subsection (2), first sentence, item 4, second sentence).



으려고 하는 발명의 신규성 및 진보성 등에 대한 판단할 때 필요한 것이다. 그러므로 출원인에 의해 선행기술 문헌정보가 출원시 기재된다면, 심사관은 이를 적극적으로 활용하여 특허의 심사의 신속화를 구현할 수 있을 것이다.

또한 출원인이 직접 자신의 선행기술 문헌정보를 검토하여 출원하고자 하는 발명에 대한 특허성을 평가가능하여, 사전에 불필요한 출원을 방지할 수 있을 것이다. 이러한 불필요한 출원의 방지로 인하여 장기간 적체되는 심사 의 퇴진을 해소할 수 있고, 이는 심사기간의 단축효과로 나타날 것이다.

다. 비용절감의 효과

출원인이 가지는 선행문헌을 출원시에 적극적으로 개시하게 함으로서, 선행문헌에 의하여 불필요한 출원을 방지할 수 있다. 이러한 불필요한 출원의 방지로 인하여 출원인이 부담해야하는 출원료, 심사청구료 및 수수료등을 절감할 수 있는 효과를 나타낼 것이다.

III. 결론

미국에서는 발명을 받고자하는 자에게 아주 엄격하게 정보개시의무를 규정하고 있고, 일본과 독일에서는 미국의 정보개시의무제도보다는 다소 완화된 개시의무제도를 규정하고 있다. 이러한 각국의 선행문헌의 개시의무제도에 대응하기 위해서는 우리나라에도 본 제도의 도입여부에 대한 고려 및 전략적 대응방안이 필요하다고 생각된다.

각국의 개시의무제도에 대한 우리나라의 전략적 대응방안에 대해서 모색하자면,

첫째, 타국의 정보개시의무화에 대한 국가차원의 지원센터의 설립이다. 자국출원인에게 불이익을 당하지 않도록 적극적으로 제도이해 및 관련소송을 지원해줄 수 있는 센터의 설립이 필요하다. 현재 일본에서는 일본 변리사회의 부속기관인 국제활동센터가 이를 지원하고 있다.

둘째, 미국의 정보 개시의무의 완화를 주장하는 것이다. 미국의 경우 엄격한 정보개시진술서를 요구하고 있고, 특히 비영어권국가에는 번역된 요약문의 제출등 상대적으로 불리한 조항이 있다. 이러한 엄격한 정보개시의무에 대하여 비영어권국가 특허청의 상호 동조를 통하여 미국의 정보개시의무제도의 완화를 요구하여야할 것이다. 현재 일본에서는 변리사회가 주도적으로 미국의 정보개시의무 제

도를 완화시키고자 활동하고 있다.

셋째, 기계번역 제공서비스의 도입이다. 비영어권 인용 문헌자료를 미국특허청에 제출시 중요부분을 번역 또는 전문번역이 필요하므로, 이를 수월하게 할 수 있도록 특허데이터베이스 제공업체에서 기계번역 서비스를 제공하는 방안이다. 전문기계번역을 통하여 효율적으로 번역이 이루어질 수 있어 정보개시의무를 충실히 이행할 수 있을 것이다.

넷째, 온라인 서류 접근시스템의 도입방안이다. 삼국특허청과 한국특허청간의 온라인 서류접근시스템을 통하여 정보개시의무로 제출하여야하는 특허청의 인용문헌, 서치리포트 및 거절이유통지에 대한 제출의무를 면제하도록 하는 것이다.

여러 선진국 특허청에서는 이미 의무화된 본 제도가 특허출원 세계 4위인 우리나라에는 아직까지 도입되지 않은 제도이다. 이제 이러한 제도의 도입여부를 고려해볼 시점이 왔다고 생각한다. ☺

[참고문헌]

- 국내문헌
 - 1) 주종호, 『미국 특허출원서 쓰는 방법』: 한 지재권 연구회, 1998.
 - 2) 이해영, 『미국특허법-제도와 실무』: 한빛지적소유권센터, 2002.
 - 3) 천호남, 『특허법』: 법경사, 2002.
 - 4) 최용목, "특허출원명세서의 선행기술문헌정보 기재의무화와 그 활용에 관한 경제적 연구", (석사학위논문, 홍익대학교, 2003).
 - 5) 한국특허정보원, 미국 법체계와 특허법, 백상홍.
- 외국문헌
 - 1) JEFFREY G. SHELDON, How to Write a Patent Application, 1996.
 - 2) 國際活動センター, 米國 特許出願手続におけるIDSについて, 2004
 - 3) 經濟部, 出願人による先行技術情報提供について.
 - 4) 小島寛, 先行技術文献情報開示制度のお知らせ, 東京農工大學.
 - 5) 經濟部 特許庁, 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律.
- 관련규정집
 - 1) 한국특허법 조문
 - 2) 미국 연방행정규칙 37 C.F.R.
 - 3) 미국 M.P.E.P.
 - 4) 일본 특허법 조문
 - 5) 일본 특허법시행규칙
 - 6) 일본 심사지침서
 - 7) 독일 특허법 조문
 - 8) 독일 특허법시행규칙