

조약우선권제도



김현호

연세대학교 전자공학과 졸업
 명지대학교 겸임교수
 국제지식재산연구원 강사
 기업기술가치평가사
 (현) 특허법인 맥 대표 변리사

I. 서설

1. 의의

조약우선권(right of priority)제도라 함은 조약에 의해 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 당사자 국민¹⁾이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명에 대하여 우리나라에 출원하여 우선권을 주장하는 때에 특허법 제29조(특허요건) 및 제36조(선출원주의) 등의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 출원한 날로 인정하는 제도를 말한다. 우리 특허법에서는 제54조에서 이

를 규정하고 있다.

2. 제도적 취지

우선권제도는 본래 산업재산권 자체가 국제성이 강한 권리로서 출원인이 동일발명을 다수국에 출원하는 경우 시간·언어 또는 법제상의 차이로 인한 곤란으로부터 선출원자로서의 지위를 보호하려는 취지에서 인정되었다. 그러나 조약상의 우선권제도는 출원인을 불리하게 취급하지 않는다는 것 뿐으로 다수국에 모두 개별적으로 출원해야 하는 불편이 남아 있는 바, 특허협력조약(PCT)은 이를 제도적으로 개

1) 파리협약에 의한 동맹국, TRIPS 협정에 의한 회원국 및 양자간 조약에 의한 조약 당사국을 말한다. 조약에 의해 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 다자간 국제조약으로서의 공업소유권 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 이하 본 조약 명칭은 “산업재산권 보호를 위한 파리협약” 또는 “파리협약”이라 한다)과 이 협약에 기초한 WTO/TRIPS 협정이 있으며, 양자간 조약으로는 우리나라와 캐나다(’79. 2. 13), 핀란드(’79. 9. 13), 스페인(’75. 8. 15), 스위스(’77. 12. 12), 영국(’78. 2. 19) 및 미국(’78. 2. 30) 간의 우선권주장을 상호 인정하는 조약이 있다. 그러나, 이들 양자간 조약은 우리나라가 1980. 5. 4. 파리협약에 가입함에 따라 그 의미가 퇴색되었다. 한편, 특허법조약은 2000. 6. 타결되었으나 아직까지 발효되지는 않았고, 특허실체법조약은 현재 논의가 진행되고 있다.

선하고 있다.

3. 우선권의 성질

우선권의 본질에 대해서는 여러 가지로 설명할 수 있으나 독립성, 복수성, 잠재성, 부속성 및 한시성 등 5가지로 대별하는 것이 일반적이다. 이러한 우선권의 본질에 대하여 설명하면 다음과 같다.

(1) 독립성

우선권은 최초 출원행위로부터 발생되지만 그 발생과 함께 당해 최초출원으로부터 분리되어 독립적이 된다. 이를 우선권의 독립성이라 하는데, 이러한 독립성 때문에 우선권만의 양도가 가능하게 된 것이다.

2) 복수성

동맹국에의 최초 정규출원에 의해 일단 발생된 우선권은 하나의 불가분적인 것이 아니라 파리조약의 동맹국수와 같은 복수의 집합(n-1 ; 여기서 n은 전체 파리조약 동맹국수)을 내포하고 있다. 이를 우선권의 복수성이라 한다.

(3) 잠재성

우선권은 다수의 동맹국에 미치는 복수의 집합개념이나 모든 동맹국에 항상 행사되는 것은 아니고 전혀 행사되지 않은 채 소멸되거나, 행사되더라도 일부 동맹국에 그치는 것이 일반적이다. 즉 우선권이란 현실화될 가능성이 있는 권리인 동시에 현실화되지 않은 채 소멸될 가능성도 있는 잠재적인 것이다. 이를 우선권의 잠재성이라 한다.

(4) 부속성

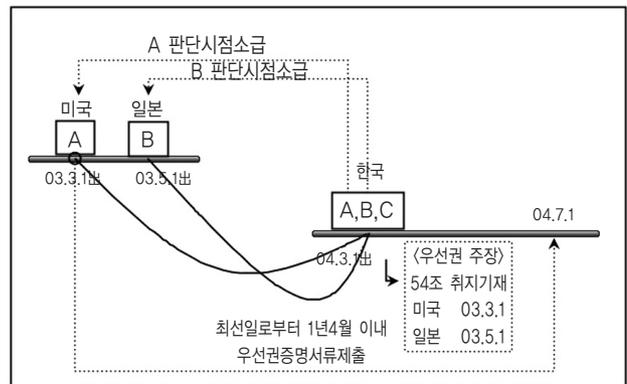
우선권은 동맹국의 최초 정규출원으로부터 독립된 것

이라고 하더라도 그 독립성은 어디까지나 제2국 출원의 기초로서 사용될 때까지 성립되는 것이다. 따라서 제2국 출원의 기초로서 일단 행사된 때에는 독립성을 잃는 것이며, 그 후에는 제2국 출원의 부속물로서 제2국 출원국의 특허법하에서의 출원과 그 운명을 함께 한다. 이를 우선권의 부속성이라고 한다.

(5) 한시성

우선권은 제1국 출원일로부터 소정의 우선기간 내에서만 존재하는 한시적인 권리이다.

[조약우선권 주장출원(法 54)]



II. 조약우선권주장의 요건

1. 주체적 요건

(1) 우선권 주장을 할 수 있는 자

- 1) 조약 당사국 국민 또는 당사국에 거주(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민(이를 “준당사국 국민”이라 함)²⁾

2) 현행 특허법 제54조 규정에 의하면 우선권주장을 할 수 있는 자는 조약 당사국 국민에 대하여만 규정되어 있다. 그러나 파리협약 제3조에 의하면 당사국에 거주(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민도 당사국 국민과 같이 취급하도록 규정되어 있고 우리나라 특허법 제26조(조약의 효력)에서는 “특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다” 라고 규정되어 있으므로 비동맹국 국민도 동맹국에 거주나 영업소 등이 있는 경우 우리나라에 우선권주장을 할 수 있으며, 무국적자도 비당사국 국민으로 보아 우선권주장 출원을 할 수 있는 것으로 취급한다.

3) 유럽특허청(EPO, 서유럽국가 중심 20개 회원국), 유라시아특허청(EAPO 구 소련 중심 9개 회원국), 아프리카지적재산권기구(OAPI, 아프리카 15개 회원국), 아프리카산업재산권기구(ARIPO 아프리카 10개 회원국)의 가맹국들은 모두 파리협약의 동맹국이므로 이들 지역 특허청의 출원을 기초로 우선권주장을 할 수 있다.

이 우선권주장을 할 수 있다. 조약 당사국은 파리협약의 동맹국 및 WTO의 회원국을 포함한다.³⁾ 한편, 공동 출원의 경우에는 출원인 중 적어도 1인 이상이 당사국 국민 또는 준당사국 국민이어야 한다.

2) 대한민국 국민의 경우에는 협약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 우선권 주장을 할 수 있다. 예를 들어, 우리나라 사람이 영국에 최초로 출원한 다음 그 출원을 기초로 하여 우리나라에 우선권주장 출원을 할 수 있다.

(2) 제1국 출원과 우선권주장출원의 출원인의 동일성

1) 제1국 출원의 출원인과 우선권주장출원의 출원인은 동일인이거나 그 승계인이어야 한다. 다만, 우선권의 독립성에 기인하여 승계인은 출원을 승계하였다하더라도 우선권을 별도로 승계받아야 한다. 한편, 우선권은 각기 다른 승계인에게 이전할 수 있다.

2) 우선권주장출원을 할 수 있는 권리의 승계인은 선출원의 출원 시와 후출원의 출원 시 모두 당사국의 국민이어야 한다. 그러나 이 조건은 선출원 시부터 후출원 기간까지 모두 만족하여야 하는 것은 아니다. 즉, 우선권주장출원을 할 수 있는 권리를 승계 받은 자가 선출원의 출원 시에는 당사국 국민이 아니었으나 이후 후출원의 출원 전에 당사국 국민이 된 자라면 그 권리의 승계는 유효하다. 또한, 당사국 국민이 비당사국 국민에게 우선권을 양도하고, 양수인은 그 권리를 다시 당사국 국민에게 양도할 수 있는데 이러한 경우에도 우선권은 유효하게 주장될 수 있다.

2. 객체적 요건

(1) 제1국 출원의 최선성

1) 우선권주장의 기초가 되는 출원은 동맹 제1국의 최초의 출원이어야 하며, 최초의 출원이 아닌 경우에는 일정한 요건을 만족하여야 한다. 만일 최초의 출원이 아닌 제2, 제3의 출원에 대해서도 이를 우선권주장의 기초로 할 수 있도록 한다면 우선권을 주장할 수 있는 기간이 연장되어 존속기간이 실질적으로 연장되는 결과가 되기 때문이다.⁴⁾

2) 다만, 최초 출원이 아니더라도 최초출원과 동일한 대상에 대해 같은 국가에 출원된 2번째 이후의 후속출원은 i) 후속출원이 같은 국가에서 같은 대상에 대하여 출원될 것, ii) 후속출원이 출원되기 전에 전출원이 취하, 포기 또는 거절되었을 것, iii) 전출원이 공개되지 않았을 것, iv) 전출원에 의해 어떠한 권리도 존속되지 않았을 것, v) 전출원이 같은 국가 혹은 타국에서 아직 우선권주장의 기초로 되지 않았을 것의 요건을 모두 만족하는 경우 예외적으로 우선권주장의 기초출원이 될 수 있다.

(2) 제1국 출원의 정규성

1) 우선권의 객체는 동맹 제1국의 최초의 정규출원이다. 정규출원이란 동맹 제1국에서 출원에 대한 방식심사를 한 결과 출원번호와 연월일이 부여된 출원을 의미한다.

2) 제1국 출원은 특허출원, 실용신안등록출원, 디자인등록출원 또는 발명자증 출원⁵⁾이어야 하며, 취하 또는

4) 예를 들어 영국에 2001년 3월 1일 출원하고 동일한 발명을 우선권주장하며 미국에 2001년 5월 1일 출원하고 우리나라에 2002년 4월 1일 출원하는 경우 영국출원으로부터 12개월이 경과하였으므로 영국출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없는 것은 당연하다. 또한, 미국출원으로부터 12개월이 경과되지 않았지만 미국출원은 동일한 발명에 대한 최초출원이 아니므로 동 출원을 기초로 우선권주장을 할 수는 없다. 만약, 최초출원이 그 국가의 출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없는 국가에 출원된 것이라면 그 국가에의 출원은 최초출원의 의미에 포함되지 아니한다.

5) 그러나, 상표등록출원이나 서비스마크는 성격상 특허의 우선권주장의 기초 출원으로 인정할 수 없다.

포기된 출원, 특허거절결정된 출원 또는 무효처분된 출원의 경우에도 출원일자가 확정될 수 있는 출원은 정규출원으로 인정되므로 이를 기초로 우선권주장을 할 수 있다(파리조약 4A(3)).⁶⁾ 즉, 정규출원으로 인정된 이상 그 후에 제1국 출원이 취하되거나 포기, 무효된 경우라도 조약우선권주장의 기초가 됨에는 영향을 미치지 아니한다.

(3) 제1국 출원과 우선권주장출원의 내용 간에 동일성이 있을 것

- 1) 조약에 의한 우선권주장이 인정되기 위해서는 제1국 출원의 발명과 우선권주장 출원의 발명 간에 실질적 동일성이 있어야 한다.⁷⁾ 이 경우 발명의 동일성은 양자의 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명이 동일하여야 할 것을 요구하는 것이 아니라, 우선권주장 출원의 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명과 제1국 출원의 최초 명세서 또는 도면 등으로부터 파악되는 발명이 동일하면 된다.
- 2) 여기서, 주의할 점은 조약우선권주장출원의 특허청구범위에는 제1국 출원에는 기재되지 않는 발명이 존재할 수 있으나, 이를 이유로 조약우선권 전체가 부적법하게 되는 것은 아니며, 특허청구범위에 기재된 발명 중 우선권의 이익이 인정된 발명만 우선권의 이익을 향유하고 그 이외 발명은 우리나라 출원일을 기준으로 특허요건 등을 심사하게 된다.

복합우선권과 부분우선권

1. 2 이상의 우선권주장을 포함하는 복합우선권의 취급

- ① 복수의 제1국 출원을 하나의 우선권주장출원으로 한 경우에 2 이상의 선출원을 기초로 우선권주장출원을 하였다든 이유로 우선권을 부인하거나 당해출원을 거부할 수 없다. 다만, 우리나라 특허법의 해석상 우선권주장출원이 발명의 단일성이 인정되지 아

니할 때에는 특허법 제45조 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다.(파리협약 4조F)

- ② 출원을 심사한 결과 발명의 단일성의 요건을 충족하지 않는 것이 명백한 경우에 출원인은 그 출원을 분할할 수 있고, 이 경우에도 분할된 각각의 출원에 대하여 우선권의 이익을 향유할 수 있다.(파리협약 4조G)
- ③ 우리나라에 출원한 특허출원이 2 이상의 제1국 출원을 우선권주장한 출원인 경우 특허법 제29조 및 동법 제36조의 규정을 적용함에 있어서 각각의 발명이 속하는 최선의 제1국 출원일을 기준으로 심사한다.
- ④ 2 이상의 제1국출원을 기초로 하여 우선권주장을 하고 있음에도 불구하고, 우리나라에 한 특허출원에 관한 발명이 제1국출원 중 하나의 출원만을 기초로 하고 있는 경우에는 그 발명에 대하여 발명이 기재된 제1국 출원일로 특허요건 판단일을 소급하여 심사한다.
- ⑤ 2 이상의 제1국출원을 기초로 한 우선권주장출원에 있어서 각각의 출원에 따라 기재되어 있는 구성요소를 결합하여 도출한 발명에 대하여는 실제 우리나라에 출원한 출원일을 기준으로 심사한다.
- ⑥ 우리나라에 한 특허출원에 관한 발명이 제1국에 한 2 이상의 출원에 공통으로 기재되어 있는 경우에는 특허법 제29조 및 동법 제36조를 적용함에 있어서 최선일을 기준으로 하여 심사한다.

2. 제1국에 포함되지 않는 발명이나 구성요소를 포함하는 부분우선권의 취급

우리나라에 출원한 특허출원이 파리조약에 따른 우선권주장의 기초가 되는 출원에 포함되어 있지 않았던 발명(또는 구성요소)을 포함하는 경우에 특허법 제29조 및 동법 제36조를 적용함에 있어서 제1국 출원에 포함되어 있지 않은 발명에 대하여는 우리나라 출원일을 기준으로 심사하고, 제1국 출원에 포함된 발명에 대하여는 제1국 출원일을 기준으로 심사한다. 우선권주장출원에 제1국 출원에 포함되지 않은 발명이 있고 그 발명에 관하여 제1국 출원일과 우선권주장출원일 사이에 선행기술이 있는 경우 해당 청구항에 대한 의견제출통지 시 우선권주장을 소급할 수 없는 이유와 함께 거절이유를 기재하여 발송한다.

6) 이를 출원의 정규성이라 한다.

7) 출원내용의 동일성이 인정되는 한 제1국은 특허출원으로 하고, 제2국은 실용신안등록이나 디자인으로 출원하는 등 출원의 형식은 상이하더라도 무방하다.

〈사례1〉

우리나라에 특허출원된 발명이 「알코올의 탄소수가 1-10」인 것을 구성요건으로 하는 것임에 대하여 우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원의 명세서에는 「알코올의 탄소수가 1-5」만이 기재되어 있는 경우에는 「알코올의 탄소수가 1-5」인 부분에 대해서는 우선권주장일을 기준으로 하고 「알코올의 탄소수가 6-10」인 부분에 대해서는 우리나라에 한 출원일을 기준으로 심사한다.

〈사례2〉

제1국 출원의 명세서에는 「크롬을 구성요건으로 하는 내식강」만 기재되어 있으나 우선권주장출원에는 ① 「크롬을 구성요건으로 하는 내식강」과 ② 「크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강」을 요지로 하는 경우 ① 「크롬을 구성요건으로 하는 내식강」에 대하여는 제1국 출원일을 기준으로 심사하고 ② 「크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강」에 대하여는 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다.

〈사례3〉

우선권주장출원은 「음극, 제어격자, 양극, 차폐격자와 양극과의 사이에 있고, 음극과 동전위로 유지되고 있는 제3의 격자를 갖고 있는 진공관」을 요지로 하는 것임에 대하여, 제1국 출원의 출원명세서 및 도면에는 「음극, 제어격자, 차폐격자, 양극을 갖고 있는 진공관」만이 기재되어 있는 경우에는 실제출원일을 기준으로 심사한다.

3. 시기적 요건

- 1) 우선기간이란 제1국 출원을 기초로 우리나라에 우선권주장출원을 해야하는 기간을 의미한다. 파리조약에서는 제1국 출원이 특허출원이나 실용신안등록출원인 경우 우선기간은 1년, 디자인등록출원이거나 상표등록출원인 경우에는 6월로 규정하고 있으며, 제1국 출원이 실용신안등록출원이고 이를 기초로 한 제2국의 우선권주장출원이 디자인등록출원인 경우 우선기간은 6월이라고 규정하고 있다. (파리조약 제4조 C) 이는 조약당사국이라면 모든 나라에서 동일하다.
- 2) 다만, 제1국 출원이 디자인등록출원이고 제2국의 우선권주장출원이 실용신안등록출원인 경우 명백한 규

정이 없으나, 우리나라에서는 6개월을 우선기간으로 본다. 결과적으로 우리나라에서의 우선권주장출원이 특허출원인 경우 제1국 출원이 특허나 실용신안등록출원인 경우 우선기간은 1년이고, 디자인등록출원인 경우에는 6월이 된다.

III. 우선권주장 절차

1. 출원과 동시에 우선권주장의 취지 등의 기재

우선권주장절차는 각국에 따라 다르나, 현행 특허법은 「우선권주장을 하고자 하는 자는 특허출원 시에 출원서에 그 취지, 최초 출원국명 및 출원연월일을 기재하여야 한다」고 하여, 출원 시에 우선권주장을 하도록 하고 있다. (法 54③)

2. 우선권증명서류의 제출

(1) 제출대상

① 원칙

- 1) 특허출원 시에 우선권을 주장한 자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 서류로서 특허출원의 연월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본(이하 “우선권증명서류”라 한다)을 특허청장에게 제출하여야 한다. (法 54④)
- 2) 특허청장 또는 특허심판원장은 심사·심판을 위하여 필요한 경우 우선권주장을 한 자에 대하여 기간을 정하여 우선권증명서류에 대한 국어번역문을 제출하도록 명할 수 있다. 다만, 이 경우 우선권주장에 관한 서류 중 발명의 명세서 및 도면의 기재내용이 법 제42조 제2항의 규정에 의한 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면의 기재내용과 동일한 부분에 대하여는 그 취지를 기재하고 국어번역문의 제출을 생략할 수 있다. (施規 25)
- 3) 특허청장 또는 특허심판원장은 번역문의 제출명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 번역문을 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장을 무효로 할 수 있다. (施規 25)

4) 또한 우선권주장증명서류의 번역문은 우선권주장을 증명하기 위한 참고자료이므로 번역문을 보정하여 그 실제적 내용이 변경되더라도 그 보정은 유효한 보정으로 인정한다.

② 예외

한편, 우선권 주장의 기초출원이 이루어진 국가 즉, 최초로 출원한 국가가 산업자원부령이 정하는 국가에 해당하는 경우에는, 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호를 기재한 서면만을 특허청장에게 제출하면 족하다.(法 54 ④II) 여기서 산업자원부령이 정하는 국가란 특허청과 외국의 특허업무를 담당하는 행정기관 간에 우선권증명서류를 전자적 매체에 의하여 교환할 수 있는 체제가 구축된 국가로서 일본과 유럽특허조약(EPC)의 체약국이다.⁸⁾

(2) 제출시기

① 원칙 - 최선일로부터 1년 4월 이내에 우선권증명서류의 제출

- 1) 특허출원 시 우선권을 주장한자는 우선권증명서류를 다음에 해당하는 날 중 최선일(最先日)로부터 1년 4월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.(法 54⑥)
 - i) 조약당사국에 최초로 출원한 출원일
 - ii) 그 특허출원이 국내우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일
 - iii) 그 특허출원이 다른 조약우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일

2) 우선권주장증명서류가 제1국 출원일로부터 1년 4월 이내에 제출되지 않은 경우 그 우선권주장절차는 효력을 상실한다.(法 54⑥) 즉, 우선권주장증명서류가 1년 4월을 경과하여 제출되거나 제출되지 않은 경우 별도의 무효처분 등을 하지 않더라도 그 우선권주장은 당연히 효력을 상실하게 된다. 여기서 우선권증

명서류가 제출되지 않은 경우는 우선권 증명서류 제출서만 제출하고 제1국 출원서를 제출하지 않은 경우를 포함한다.

② 분할·변경출원의 경우

예외 없이 분할·변경출원의 출원일을 원출원일로 소급하는 경우 이론적으로 해당절차를 밟을 수 없게 되는바, 이를 보장해 주기 위해 출원일 소급의 예외를 규정하고 있는 것이다. 따라서 분할·변경출원이 조약우선권주장을 하는 경우 분할·변경출원 시 출원서에 그 취지를 기재하면 되며, 조약우선권에 관한 우선권서류는 분할·변경출원일부터 3월 내에 제출하면 된다.

3. 우선권주장의 보정 또는 추가

(1) 취지

종래에는 우선권주장의 추가는 물론 우선권주장의 기재가 명백한 오기인 경우를 제외하고는 우선권주장의 보정도 인정되지 않았다. 이에 따라 우선권주장에 오기가 있는 경우 명백하지 않다면 보정할 수 없어 우선권의 이익을 상실하는 부당한 경우가 발생하게 되었다. 이에 따라 2001년 개정법은 우선권증명서류의 제출기간인 최선일부터 1년 4월 이내라면 명백한 오기가 아니더라도 이를 보정할 수 있음은 물론 우선권을 추가하는 것을 인정하게 되었다.(法 54⑦)

(2) 우선권주장을 보정 또는 추가할 수 있는 기간

1) 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있는 기간은 최선일부터 1년 4월까지이며, 국내출원 및 외국출원을 기초로 한 복합우선권의 경우도 같다. 우선권주장을 추가하거나 우선권주장의 일부를 취하한 경우 추가하거나 취하한 결과를 반영하여 최선일을 산정한다.

8) 이 규정은 각국 특허청은 출원인을 통하지 않고도 특허청 간 정보통신망이나, CD-ROM 등을 통하여 용이하게 우선권주장증명서류를 입수할 수 있게 되었으며, 특허법조약(PLT)의 체약국 간 우선권주장증명서류를 전산망을 통하여 교환할 수 있는 경우 우선권주장증명서류의 제출을 요구할 수 없도록 한 규정(PLT규칙 제4조제3항)을 반영할 것이다.

2) 우선권주장을 보정 또는 추가할 수 있는 기간을 경과하여 우선권주장의 보정 또는 추가서류를 제출한 경우 불수리된다.

(3) 우선권주장을 보정 또는 추가할 수 있는 출원

- 1) 특허법 제54조 제7항에 의한 우선권주장의 보정은 “특허법 제54조 제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자 중 특허법 제54조 제2항의 요건을 갖춘 자”가 할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 우선권주장을 보정하거나 추가하기 위해서는 특허법 제54조 제1항의 규정에 따라 출원 시에 우선권주장을 하여야 하며 제2항의 요건도 충족하여야 한다.
- 2) “우선권주장을 한 자 중 특허법 제54조 제2항의 요건을 갖춘 자”란 “우선권주장의 기초가 되는 최초출원의 출원일로부터 1년 이내에 출원한 자”를 말한다. 따라서 우선권주장을 보정하거나 추가하기 위해서는 특허법 제54조 제1항 및 제2항의 요건을 모두 갖추어야 하며 이들 요건을 갖추지 못하였다면 그 우선권주장은 치유할 수 없는 흠결을 가진 것이므로, 이 경우 우선권주장의 보정이나 추가는 허용되지 않는다.

3) 또한, 우선권주장이 취하 또는 무효로 되었거나 후출원의 절차가 계속 중이 아닌 경우에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다. 한편, 우선권주장 전체를 취하한 후에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없으나 같은 날에 우선권주장을 취하한 후 추가하는 것은 가능하다.

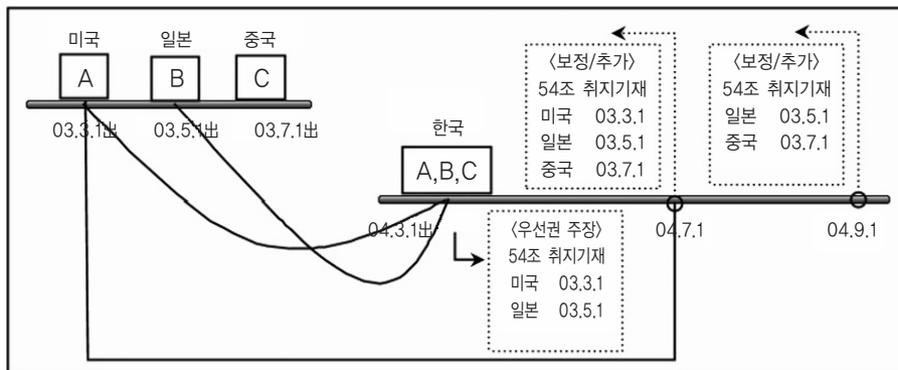
(4) 우선권주장의 보정 또는 추가할 수 있는 범위

① 최선일로부터 1년 4월 이내

1) 특허법 제54조 제7항의 규정에 따라 최선일로부터 1년 4월 이내에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다. 즉, 이 기간 중에는 우선권주장의 전부 취하, 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하 및 우선권주장의 명백한 오기를 정정하는 보정은 물론 우선권주장을 추가하는 보정도 가능하다.

2) 다만, 이 기간 중 우선권주장을 취하(일부취하 포함)하고 추가하는 보정을 하는 경우 출원인의 편의를 고려하여 취하서를 별도로 제출하지 않고 1건의 보정서에 기재하여 제출하여도 유효한 것으로 인정한다.

[조약우선권주장의 보정/추가(法 54⑦)]



해설 : 최선일로부터 1년 이내에 출원을 하고 출원 시에 조약우선권 주장을 한 경우에는 최선일로부터 1년 4월 이내에 조약우선권 주장을 보정/추가할 수 있다. 다만, 1년 4월의 기준이 되는 최선일은 조약우선권 주장의 보정/추가에 따라 변경될 수 있다. 따라서, 사안에서 중국을 기초출원으로 추가하기 위해서는 2003년 3월 1일부터 1년 4월 이내인 2004년 7월 1일까지는 조약우선권 주장의 보정/추가를 해야 하지만, 2004년 7월 1일 이후에도 미국을 기초출원에서 삭제하면 최선일이 2003년 5월 1일이 되므로 이로부터 1년 4월 이내인 2004년 9월 1일까지는 중국을 기초출원으로 추가할 수 있게 된다.

② 최선일로부터 1년 4월 이후

최선일부터 1년 4월 후의 우선권주장의 보정은 우선권주장에 관한 기재사항에 명백한 오기가 있는 경우 이와 같은 오기를 바로 잡는 보정에 한하여 허용된다. 즉, 이 기간 중 보정은 보정에 의하여 제1국출원이 달라지는 보정, 특정할 수 없었던 제1국출원이 특정되는 보정 또는 제1국출원을 추가하는 보정은 허용되지 않는다. 다만, 이 기간 중에도 우선권주장의 전부 취하 또는 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하는 가능하다.

③ 지정기간의 연장에 의하여 보정기간이 최선일부터 1년 4월이 초과한 경우 우선권주장의 추가 등의 보정이 가능한지 여부

1) 특허법 제15조 제2항의 규정에 따라, 특허청장 또는 심사관은 지정기간을 연장할 수 있다. 그러므로 특허법 제46조 규정에 의하여 특허청장이 기간을 정하여 우선권주장의 보정을 명한 경우 그 보정기간을 연장할 수 있다.

2) 그러나, 법 제54조 제7항의 규정에 의한 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있는 기간은 법정기간으로서 특허법 제15조 제1항의 규정에 의하여 1년 4월을 초과하여 연장할 수 있는 기간이 아니므로 비록 최선일로부터 1년 4월 이내에 특허법 제46조에 의한 우선권주장의 보정명령을 하였다 하더라도 최선일로부터 1년 4월 경과한 이후에는 우선권주장의 추가 등의 보정은 인정되지 않는다.⁹⁾

IV. 우선권주장의 효과

1. 적법한 우선권주장의 효과

(1) 판단시점의 소급효

① 법 제29조(특허요건) 및 제36조(선출원) 적용

우선권주장이 적법한 것으로 인정되는 경우 i) 특허법 제29조의 규정에 의한 특허요건판단 및 ii) 특허법 제36조의 선출원 판단의 기준일이 제1국 출원일로 소급하여 인정된다. 따라서, 2001년 8월 3일에 출원된 제1국의 A발명을 기초로 2001년 12월 20일 우리나라에 조약 우선권주장출원을 한 경우 특허요건의 판단시점은 2001년 8월 3일로 소급적용되므로 그 사이에 출원된 동일한 발명에 대한 타인의 출원은 후출원임을 이유로 거절된다. 다만, 분할 혹은 변경출원과 달리 조약우선권주장출원의 출원일은 우선권주장을 하는 실제의 제2국 출원일이며, 제1국 출원일로 소급간주되는 것은 아님을 유의하여야 한다.¹⁰⁾

② 파리조약 규정에 따라 해석상 판단시점이 소급되는 경우

파리조약은 「적법하게 된 우선권주장출원은 제3자에 의해 그 사이에 이루어진 행위(출원, 당해 발명의 공개, 실시 등) 등에 의하여 불리한 취급을 받지 아니하며, 이 경우에 제3자는 선출원권 또는 선사용권 등 어떠한 권리도 인정되지 아니한다」 고 규정하고 있다.(파리조약 제4조B)¹¹⁾ 따라서, 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96①), 이용·저촉관계(法 98), 선사용권(法 103), 디자인권존속기간만료 후의 통상실시권(法 105), 생산방법의 추정(法 129), 정정심판(法 136), 출원공개의 기산일(法 64①) 및 실체보정기간(法 47) 등에 있어서도 판단시점이 소급적용된다.

(2) 소급효의 예외

① 판단시점의 소급이 불리한 경우

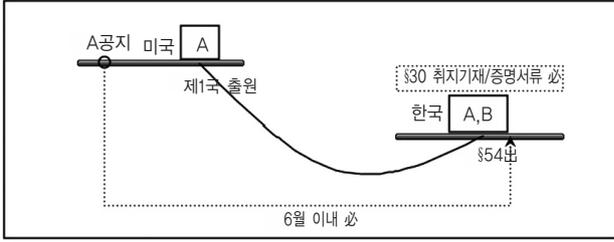
다만, 판단시점이 소급되는 경우 오히려 조약우선권을 주장한 자에게 불리하게 되는 심사청구의 기산일(法 59②), 특허권의 존속기간 만료일(法 88), 재정의 기산일(法 107②) 등을 적용함에 있어서는 소급적용되지 않고 우선권주장 출원일을 기준으로 한다.

9) 심사관은 이 경우 최선일로부터 1년 4월 경과 후에는 특허법 제54조 제7항의 규정에 의한 우선권주장 추가를 할 수 없다는 취지를 보정명령서에 함께 기재할 수 있다.

10) 우선권주장의 효과는 출원일 자체의 소급을 의미하는 것이 아니며, 단지 특허법 제29조나 제36조 등의 적용에 있어서 그 판단시점이 소급되는 것에 불과하다는 점에 유의하여야 한다. 만일 우선권주장의 효과가 출원일의 소급까지 포함하는 것으로 해석하게 되면 우선권을 주장한 출원과 우선권을 주장하지 아니한 출원 간에 특허권의 존속기간의 기산점이 상이하게 되어 문제가 생기며, 이것은 특허독립의 원칙에 비추어 볼 때 불합리하다.

11) 예컨대 제1국 출원일로부터 제2국 출원일 사이에 제3자가 동일한 발명을 선의로 실시하더라도 선사용권은 인정되지 않는다.

[조약우선권주장 출원과 제30조]



해설 : 발명이 공지 등이 된 후 제1국 출원이 있고 이를 기초로 한 조약우선권 주장출원이 있는 경우에 제30조의 적용을 받기 위해서는 공지 등이 된 날로부터 조약우선권 주장출원이 6월 이내에 있어야 하며, 조약우선권 주장출원 시에 제30조의 취지를 기재하고 조약우선권 주장출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다.

② 공지에외적용규정의 경우

한편, 공지에외적용을 받고자 하는 자는 “공지일로부터 6월 이내 특허출원(法30①분문)”을 하여야 한다. 그런데 특허법 제30조 제1항 본문 규정의 특허출원은 우리나라의 출원으로 해석되는바 조약우선권주장출원이 1년의 우선기간이 있다하더라도 공지일로부터 6개월 이내에 출원하여야 하며, 이는 우선기간이 6월 이하로 단축되는 결과가 발생한다.

2. 부적법한 우선권주장의 효과

(1) 우선권주장절차의 무효

① 일반적인 경우

출원인의 동일성, 출원의 정규성, 출원의 최선성, 우선권주장기간의 준수, 우선권 주장신청 등의 요건을 충족하지 못한 경우¹²⁾, 특

허청장은 특허법 제46조의 규정에 따라 보정을 명하여야 하며, 보정명령에도 불구하고 지정기간 이내에 우선권주장의 흠결을 해소하지 못한 경우에는 그 우선권주장절차에 대하여 무효처분을 할 수 있다.(法 16①) 다만, 유의할 점은 우선권주장 절차가 무효처분되더라도 당초 우선권주장을 수반한 출원은 우선권주장이 없는 통상의 출원으로 유효하다.

② 복합우선권의 경우

우선권주장이 복합우선권주장이고 그 우선권주장의 일부에 흠결이 있는 경우 특허청장은 특허법 제46조의 규정에 따라 흠결이 있는 우선권주장에 대하여만 보정을 명하여야 하며, 보정명령에도 불구하고 지정기간 이내에 흠결을 해소하지 못한 경우 우선권주장 전체를 무효처분하는 것이 아니고 흠결을 치유하지 못한 일부 우선권주장만을 무효로 할 수 있다.(法 16①) 이는 특허법 제16조 규정에 의한 무효처분의 대상은 특허에 관한 절차인바, 복합우선권 주장의 절차는 여러 개의 우선권주장절차를 출원인의 편의상 1건의 서류로 진행하도록 한 것이기 때문이다.

(2) 판단시점 소급효 불인정

우선권주장 및 우선권주장의 보정에 대한 심사결과 우선권주장이 부적합하여 우선권주장을 무효처분한 경우 실제 출원한 제2국 출원일을 기준으로 심사한다. 다만, 주의할 점은 우선권주장의 시기적 요건을 만족하지 않은 경우에도 분할출원이나 변경출원과 같이 불수리하지 않고 제2국 출원일을 기준으로 심사한다는 것이다.

12) 구체적으로는 다음과 같다.

- ① 제1국출원이 우선권주장의 기초 출원으로 적합한가?
 - 후출원일이 제1국출원의 출원일부터 1년 이내일 것
 - 제1국출원이 최초출원 또는 최초출원으로 간주되는 출원일 것
 - 제1국출원이 조약에 의한 우선권주장의 기초가 될 수 있는 출원일 것 (특허출원, 실용신안등록출원, 디자인출원 또는 발명자증 등)
- ② 제1국출원의 표시가 정확한가?
 - 제1국출원의 출원국
 - 제1국출원의 출원번호
 - 제1국출원의 출원일
- ③ 출원인의 동일성이 인정되는가?
 - 출원인의 주소 일치
 - 출원인의 성명 또는 명칭의 일치
 - 출원인의 인장의 일치
- ④ 기타 우선권주장의 취지가 정확히 기재되어 있는가?

V. 관련문제

1. 파리조약상의 우선권과 PCT에 의한 국제출원과의 관계

발명자가 발명에 대해 국제적으로 보호를 받기 위해서 PCT출원을 할 것인지 파리조약 우선권을 이용할 것인지는 발명자의 자유이다. 일반적으로 3개 이상 국가에 출원해야 하는 경우 PCT에 의하는 것이 편리하지만 각 지정국마다 번역문을 제출해야 되고 권리화까지의 기간도 많이 소요되는 단점이 있어 3개국 미만인 경우 파리조약에 의한 우선권을 많이 이용하고 있다.

2. 국제특허출원의 특례

국제특허출원에 관해서는 특허협력조약의 규정에 의하여 조약우선권주장의 규정(法 54)을 적용하지 않는다.(法 199②) 이 경우 PCT조약 제8조¹³⁾에 의한다.

3. 조약의 효력

- 1) 헌법 제6조에 “헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제 법규는 국내법과 같은 효력을 가진다.”라고 규정함으로써 조약이 국내법과 동일한 효력을 가지는 것으로 규정하고 있다.
- 2) 그러나 조약이 국내법과 충돌할 때에는 어떠한 효력을 가지는가에 대하여 확실한 견해가 일치하지 않고 있다. 따라서 법 제26조는 특허법과 조약이 상충될 경우 조약이 우선함을 명확히 한 점에서 의의가 있다. 현재 우리나라가 특허제도와 관련하여 가입한 조약은 WIPO 설립협약('79. 3. 1.), 파리협약('80. 5. 4.), 특

허협력조약(PCT)('84. 8. 10.), 미생물 기탁에 관한 부다페스트조약('88. 3. 28.), Strasbourg 협정('99. 10. 8.) 등이며, 2000. 6. 1. 채택된 특허법조약(PLT)에의 가입을 검토 중에 있다.

- 3) 현행 우리나라가 가입한 특허관련 조약과 현행 특허법이 직접적으로 상충되는 경우는 거의 없으나 우리나라 특허법보다 조약에 보다 상세한 내용이 규정된 경우가 있으므로 심사 시 조약을 참조할 필요가 있다. 예를 들면 특허법 제54조에는 제1국 출원을 특허출원만 규정하고 있으나 파리협약에서는 제1국 출원이 특허, 실용신안, 디자인출원 및 발명자증일 경우도 당사국에 제2국 출원을 할 수 있도록 규정되어 있으므로 제1국 출원이 특허 외에 실용신안등록출원 등 다른 형태의 출원인 경우에도 우선권을 인정하여야 한다.

발명특허 2008, 9

13) PCT 제8조

(1) 국제출원은 규칙이 정하는 바에 따라 “산업재산권의보호를위한파리협약”의 당사국에서 또는 동 조약의 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하는 선언을 할 수 있다.
 (2) (a) (b)의 규정이 적용되는 경우를 제외하고 제1항의 규정에 의하여 신청한 우선권주장의 조건과 효과는 “산업재산권의보호를위한파리협약”의 스톡홀름의정서 제4조의 정하는 바에 의한다.
 (b) 어느 당사국에서 또는 어느 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 위한 우선권주장을 수반하는 국제출원에는 당해 체약국의 지정을 포함할 수 있다. 국제출원이 어느 지정국에서 또는 어느 지정국에 대하여 행하여진 국제출원에 의한 우선권주장을 수반하는 경우 또는 하나의 국가만의 지정을 포함한 국제출원에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 당해 지정국에서의 우선권주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다.