01 정당권리자 출원절차 (제34조 등)

정당권리자 vs 무권리자(≒모인자≒특허권 0%)

(1) 특허를 받을 수 있는 권리 (특허법 제33조 제1항 본문)

1) 내용

특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 승계인이 갖는다. 발명자 또는 승계인을 정당권리자라고 하며, 그렇지 않은 자를 무권리자라고 한다.

2) 발명자

가) 발명이란 기술적 사상의 창작을 말하므로(특허법 제2조 제1호), 발명자란 창작적 행위로써 발명의 완성에 기여한 자를 말한다.

나) 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 그 변경이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우라면 그자는 무권리자에 해당하며, 그자가 출원한 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효로 된다(2009후2463).

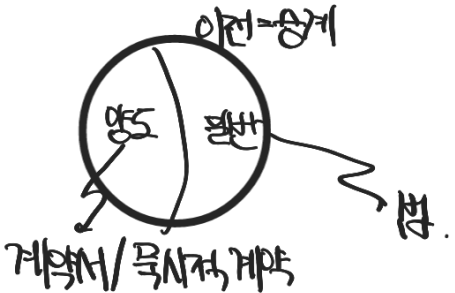
다) 공동발명자가 되기 위해서는 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 구체적인 수단·방법의 제공·조언·지도를 통해 발명을 가능하게 한 자와 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했어야 한다(2011다57548)[116].

3) 승계인

가) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만 재산권으로서 양도성을 지니므로 계약 또는 상속을 통해 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있다(특허법 제37조 제1항).

나) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다(2013다77591,77607).

다) 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 무권리자가 된다(2020후10087).



116) 특히 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우는 예측가능성 내지 실현가능성이 부족하여 실험데이터가 중요하므로, 실제 실험을 통해 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여했는지 여부로 공동발명자를 결정한다(2011다57548).

(2) 법적취급

1) 거절이유 등

무권리자 출원은 제33조 제1항 본문 위반으로 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

2) 선원지위

제36조 제5항에 의해 무권리자 출원은 선원의 지위가 인정되지 않는다.

3) 확대된 선원지위

무권리자 출원이 공개된 경우 제3자 출원에 대해서는 확대된 선원의 지위가 인정되나, 정당권리자 출원에 대해서는 발명자가 동일하므로 제29조 제3항 단서에 의해 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는다.

무권리자 출원·특허에 대한 특허청·특허심판원에서의 정당권리자 조치

(1) 무권리자 출원·특허에 대한 조치

정당권리자는 제33조 제1항 본문을 근거로 무권리자 출원이 계속 중인 경우 정보제공하여 등록을 저지할 수 있다. 무권리자 출원이 등록된 경우는 무효심판을 청구할 수 있다.

(2) 정당권리자 출원

1) 일반출원

① 정당권리자 출원에 대해서는, i) 무권리자가 출원의 선출원주의 및 확대된 선출원주의의 적용이 배제되므로(제36조 제5항 및 제29조 제3항 단서) 신규출원의 조치가 가능할 수 있다. ii) 신규출원하는 경우 정당권리자 출원과 비교하여 존속기간이 연장되는 실익이 있다.

② 무권리자 출원이 공개된 경우에는 그 날로부터 1년 이내의 출원인 경우 의사에 반한 공지예외주장(제30조)을 할 수 있다.

2) 제34조, 제35조에 따른 정당권리자 출원

가) 의의

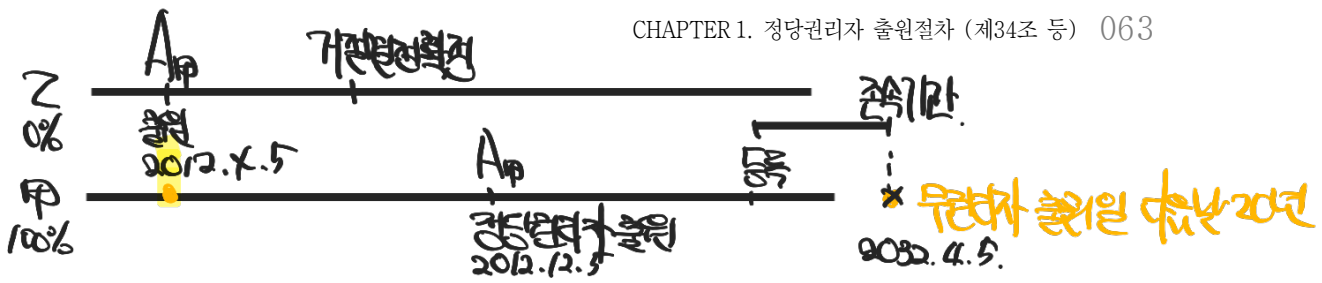
무권리자 출원이 공개되었고 그 날로부터 1년이 경과한 경우는 공지예외주장이 불가한 바 신규성 극복을 위해 일반출원이 아닌 제34조, 제35조에 따른 정당권리자 출원을 하여야 한다.

나) 절차

(주체) 정당권리자가 (기간) 무권리자 출원·특허의 거절결정·기각심결·무효심결 확정일로부터 30일이 경과하기 전에 (서면) 출원서에 정당권리자 출원의 취지를 표시하면 된다.

다) 효과

출원일 소급효가 있으며, 정당권리자 출원이 특허된 경우 존속기간은 무권리자 출원일의 다음날부터 기산한다(특허법 제88조 제2항).



라) 한계

① 제99조의2 는 제33조 제1항 본문 위반뿐 아니라 제44조 위반인 경우에도 할 수 있는 반면, 제34조・제35조는 제33조 제1항 본문 위반인 경우에만 가능하다.

② 제99조의2 는 기간의 제한이 없음에 반해, 제34조・제35조는 30일의 기간 제한이 있다.

무권리자 출원・특허에 대한 법원에서의 정당권리자 조치 – 특허권 이전등록 청구(특허법 제99조의2)

(1) 구법상 부당이득반환에 기한 특허권 이전등록청구 가부

1) 판례는 양도인이 특허를 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 판시하였다(2003다47218). 이는 채무자인 양도인이 강제집행면탈 목적으로 허위로 양수인에게 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권을 양도한 사안에서 특허법 제35조로는 채권자를 구제하기가 곤란했기 때문에 부득이하게 부당이득반환법리를 적용하여 특허권 이전등록청구를 허용한 사례다.

2) 판례는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시한 바 있다(2012다11310). 이는 2003다47218 사례와 달리 특허법 제35조로 구제가 가능한 상황이므로 특허권 이전등록청구를 인정하지 않은 사례다.

(2) 특허법 제99조의2의 특허권 이전등록청구

1) 의의

특허가 제133조 제1항 제2호 본문에 해당하는 경우 정당권리자는 법원에 해당 특허권의 이전(권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. 이는 과거 특허권 이전등록청구를 허용하던 판례의 태도가 다소 명료하지 않아 혼란이 있을 수 있다는 지적이 있어 도입한 법률이다. 이제는 특허법 제35조로 구제가 가능한 사안인지 아닌지를 나누지 않고, 특허법 제35조 또는 제99조의2 중 당사자가 원하는 절차로 선택하여 구제받을 수 있다.

2) 절차

(주체) 정당권리자가 (기간) 특별히 제한된 기간은 없으며 (서면) 법원에 특허권이전청구의 소장을 제출하여 승소판결 받은 후, (이전등록) 특허청에서 특허권이전등록 절차를 밟으면 된다.

3) 효과

제99조의2 에 따라 특허권이 이전등록된 경우 특허권, 보상금지급청구권 (제65조 제2항, 제207조 제4항)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 정당권리자에게 있는 것으로 본다.

4) 한계

제34조는 무권리자 출원이 출원 중인 경우에도 절차를 밟을 수 있음에 반해, 제99조의2 는 무권리자 출원이 특허등록된 경우에만 밟을 수 있다.

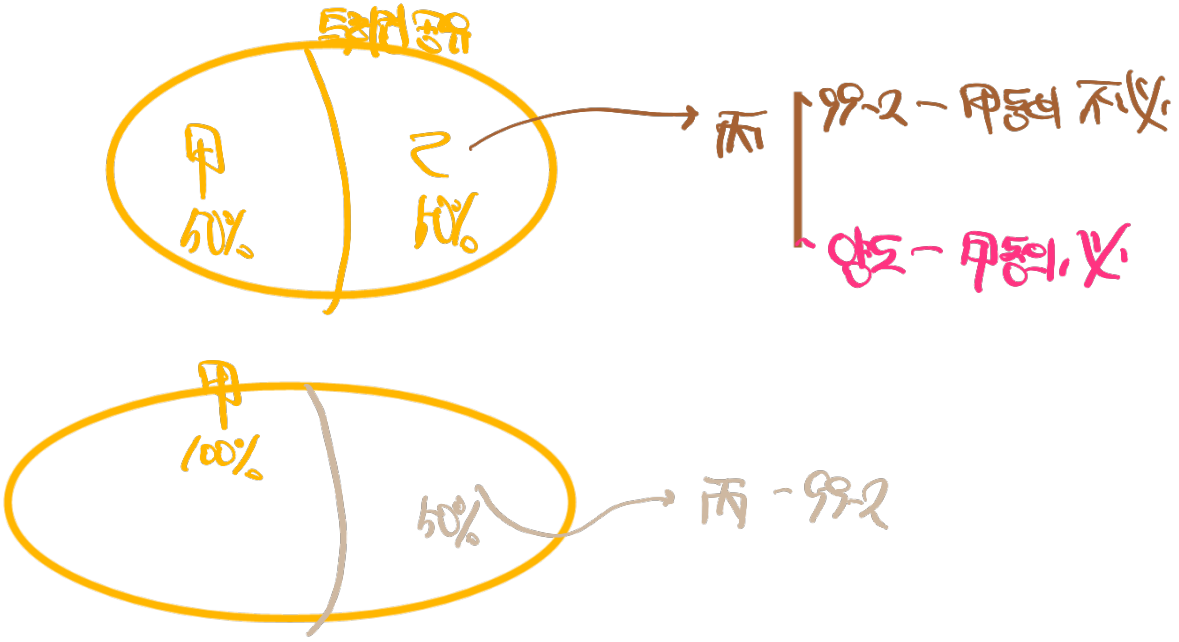
5) 특별규정

가) 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

나) 특허법 제99조의2에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원의 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않아도 된다(특허법 시행규칙 제28조 제4항).

6) 관련문제 – 선의의 무권리자

선의의 무권리자가 특허법 제99조의2에 따라 특허권을 정당권리자에게 이전한 경우에는 법정실시권이 인정될 수 있다(특허법 제103조의2).



내용 요약

■ 정당권리자 출원절차

정당권리자 출원제도의 의의 및 취지

출원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 하여야 특허를 받을 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자, 즉 발명을 한 자도 아니고, 그의 승계인도 아닌 자[117]가 출원하면, 그 출원은 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정된다(제62조 제2호). 이를 무권리자 출원이라 한다.

무권리자 출원이 있고, 그 출원이 제33조 제1항 본문 위반으로 특허를 받지 못하게 된 경우[118] 또는 그 출원이 심사 미흡으로 인해 특허가 되었으나 제33조 제1항 본문 위반으로 특허무효심결이 확정된 경우, 그 발명에 대한 정당한 권리자[119]를 보호하기 위해 특허법은 무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원절차라는 것을 입법했다(제34조, 제35조).

무권리자 출원이 있을 때 정당한 권리자에게 어떠한 불이익이 있어 제34조, 제35조의 절차를 도입했는지를 생각해본다. 발명자 또는 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 정당한 권리자는 그 발명을 영업비밀로 간직할 지 아니면 출원을 하여 특허를 도모할지를 본인의 의사에 따라 선택할 수 있다. 그러나 무권리자가 무단으로 출원하면 그 발명이 출원공개[120] 또는 등록공고[121]에 의해 공개될 여지가 있어, 영업비밀로의 간직이 곤란할 수 있다. 특히 무권리자 출원으로 그 발명이 공개된 이후는 정당한 권리자가 출원하더라도 신규성 위반으로 특허조차 받지 못할 수 있다[122]. 특허법은 영업비밀로의 간직은 곤란하더라도, 적어도 특허로서의 보호는 받을 수 있도록 하고자, 제34조와 제35조를 마련한 것이다.

---

117) 즉 발명자가 아닌 자로서 발명자 또는 그 승계인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계 받지 아니한 자를 말한다. 발명을 한 자도 아니면서 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계 받지 못한 자가 마치 정당한 승계인인 것처럼 주장하는 모인자와, 그 모인자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 선의의 승계인이 무권리자에 해당한다.

118) 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정확정 된 경우를 말한다.

119) 그 발명에 대한 제33조 제1항 본문에 해당하는 자를 말한다.

120) 조기공개신청(시행규칙 제44조)이 없다면 우선일부터 1년 6개월이 경과했을 때 특별한 사정이 없는 한 출원공개된다(제64조 제1항).

121) 설정등록하면 등록공고한다(제87조 제3항). 심사누락으로 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정되지 않고 특허가 된 경우다. 출원공개 또는 등록공고를 특허공보라 하며, 시행령 제19조에 관련 규정이 있다. 특허공보는 제1조에 따른 발명의 이용 도모를 위해 도입한 제도다.

122) 출원시 기준으로 공개되지 아니한 신규한 발명이어야 특허가 허여된다. 이를 신규성이라 하며, 신규성이 없으면 거절결정된다(제29조 제1항 각 호, 제62조 제1호). 물론 무권리자 출원에 의한 출원공개에 대해서는 제30조 제1항 제2호에 따라 구제 받을 가능성이 있으나, 제30조 제1항 제2호 절차 또한 수속 가능한 기간이 한정되어 있어(공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 출원할 것), 정당한 권리자의 보호에 미흡함이 있을 수 있다.

■ 정당권리자 출원절차의 수속방법 및 효과

절차를 밟을 수 있는 자 및 기간

제34조와 제35조는 정당권리자가 다음의 기간 내에 절차[123]를 수속하면 된다.

먼저 무권리자의 출원이 심사 또는 심판과정에서 거절된 경우는 그 무권리자의 출원 후 무권리자가 한 출원이 제33조 제1항 본문으로 특허 받지 못하게 된 날[124]로부터 30일 이내(제34조)에 절차 수속을 위한 서면을 제출해야 한다. 만약 무권리자의 출원이 심사누락으로 특허가 된 경우는 그 무권리자의 출원 후 무권리자의 특허의 무효심결확정일부터 30일 이내(제35조)에 절차 수속을 위한 서면의 제출이 요구된다[125].

서면

서면은 다음과 같이 작성하여 제출한다.

제출하는 서면은 출원서다. 즉 출원절차를 밟아야 한다. 덧붙여 출원서의 출원구분란에 무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원이라는 취지를 표시하고, 시행규칙 제31조에 따라 명세서・요약서 및 필요한 도면과 함께, 정당한 권리자임을 증명하는 서류와, 대리권 증명서류(대리인이 있는 경우)를 첨부하여 특허청장에게 제출한다.

이때 명세서는 청구범위뿐 아니라, 발명의 설명 및 도면까지 모두 무권리자가 한 출원의 발명의 범위 내에 포함되어야 하는 것으로 본다. 이는 제3자의 예상치 못한 불이익을 방지하기 위함이다[126]. 만약 위 범위를 벗어난 정당한 권리자의 출원이 있는 경우(예컨대 정당한 권리자의 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부만이 무권리자에 의하여 출원된 발명에 해당하는 경우)는 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되지 않는 것으로 취급한다(심사기준).

효과

제34조, 제35조의 효과는 출원일 소급효다. 즉 제34조, 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원은 특허요건의 판단[127], 기간의 계산, 관련 규정의 적용 등에 있어 무권리자가 출원한 날을 기준으로 한다(제34조 및 제35조). 예컨대 무권리자의 출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 동일한 발명에 대한 제3자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되는바, 제3자의 출원

---

123) 절차는 요구되는 서면을 제출하고 수수료를 납부함으로써 수속한다. 이때 어떤 절차는 지연방지 및 제3자의 예측가능성 담보를 위해 서면 제출이 가능한 기간이 한정되어 있다. 따라서 절차를 공부할 때는 정해진 수속가능기간이 있다면 그 기간과 서면의 작성법을 살피고, 적법하게 수속한 경우의 효과를 숙지하면 된다.

124) 거절결정확정일 또는 거절결정불복심판의 기각심결확정일을 말한다(시행규칙 제33조).

125) 정해진 기간을 도과하여 서면을 제출하면 반려될 것이다(시행규칙 제11조 제1항 제7호).

126) 제34조, 제35조 절차의 효과는 출원일 소급효이다. 즉 제34조, 제35조에 따라 출원하면 무권리자가 출원한 때에 출원한 것으로 인정한다. 예로써 설명한다. 무권리자가 2015. 3. 4. 자로 발명 A 를 명세서에 작성하여 출원하였다. 그런데 제34조 또는 제35조에 따라 2017. 4. 7. 자로 정당한 권리자가 출원하면서 명세서에 발명 A 와 B 를 작성했다. 그렇다면 발명 B 는 2017. 4. 7. 자로 처음 출원한 발명이지, 2015. 3. 4. 자로 출원한 발명으로 간주할 수 없다. 만약 발명 B 에 대해 2016. 12. 4. 자로 출원한 제3자가 있다면 그 자가 발명 B 에 대해 최초로 출원한 자이므로 제36조 제1항의 선원주의에 따라 그 자에게 특허가 부여되어야 한다. 그러나 위 정당한 권리자의 발명 B 에 대해 2015. 3. 4. 자로 출원일이 인정되면 실질적으로 발명 B 를 최초로 출원한 위 제3자에게 불이익이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위함이다.

127) 출원일이 기준이 되는 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원을 생각하면 된다.

의 출원일보다 앞서므로 정당한 권리자의 출원이 제3자의 출원으로 인해 거절되지 않고, 오히려 제3자의 출원이 정당한 권리자의 출원에 의해 거절[128]된다(심사기준). 또한 정당한 권리자의 특허의 존속기간을 산정할 때도 무권리자의 출원일이 기준이다. 즉 정당한 권리자의 특허의 존속기간은 설정등록된 날부터, 무권리자의 출원일의 다음날[129]부터 20년이 되는 날까지다(제88조 제2항).

▬ 기타 관련 규정

심사청구절차 수속가능기간

출원절차는 심사청구절차를 수속해야 심사관의 심사가 진행되어(제59조 제1항) 그 결과물인 특허결정(제66조)을 받을 수 있다. 이때 심사청구절차는 출원절차의 지연을 방지하고, 그 출원의 특허여부에 대한 제3자의 예측가능성을 담보하기 위해 절차수속가능 기간이 제한되어 있으며, 바로 출원일부터 3년 이내다(제59조 제2항). 만약 출원일부터 3년 이내에 심사청구절차를 수속하지 않으면, 특허 받을 수 없도록 하며, 출원을 취하한 것으로 간주한다(제59조 제5항).

제34조, 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원은 무권리자 출원이 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정확정(또는 거절결정불복심판의 기각심결확정에 따른 거절결정확정)된 날이나 무권리자 특허가 제33조 제1항 본문 위반으로 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내에 수속 가능하다. 그런데 위 거절결정확정일(또는 거절결정불복심판의 기각심결확정에 따른 거절결정확정일)이나 특허무효심결확정일은 무권리자 출원일부터 3년이 경과한 이후의 시점에 도래할 수도 있다.

이에 특허법은 거절결정확정된 날(또는 거절결정불복심판의 기각심결확정에 따라 거절결정이 확정된 날)이나 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내에 제34조, 제35조에 따른 절차를 수속하여 특허까지 받을 수 있도록 보장하고자 정당한 권리자 출원의 심사청구기간에 대한 특별 규정을 마련한다. 바로 정당한 권리자의 출원은 무권리자가 출원한 날[130]부터 3년이 지난 후에도 정당한 권리자가 출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구할 수 있다(제59조 제3항).

선원지위

무권리자보다 늦게 출원했으나, 제34조 또는 제35조 절차를 이용하지 않은 정당한 권리자의 출원도 특허 받을 수 있도록 하고자[131], 제36조 제5항은 무권리자가 한 출원에 대해 선원의 지위가 없는 것으로 규정하고, 제29조 제3항은 발명자가 동일한 출원에 대해 확대된 선원주의의 적용을 배제하며, 무권리자 출원이 출원공개 또는 등록공고로 공지되더라도 공지된 날로부터 1년

128) 제36조 제1항의 선원주의이다. 우연히 중복연구 등으로 동일한 발명에 대해 2 이상의 특허를 받을 수 있는 권리가 발생한 경우, 출원일이 먼저인 출원이 특허를 받을 수 있고, 출원일이 늦은 출원은 거절결정된다(제62조 제1호).

129) 이때 다음날은 오전 0 시부터 시작하는 개념으로 해석된다. 예컨대 무권리자 출원일이 2013. 4. 5. 이면 정당한 권리자의 특허의 존속기간만료일은 2033. 4. 5. 이다. 즉 2013. 4. 6. 오전 0시부터 20년이니, 2033. 4. 6. 의 전날인 2033. 4. 5. 이 되는 것이다(제14조 제3호).

130) 제34조, 제35조는 출원일 소급효를 부여하는 바, 법적으로 정당한 권리자 출원의 출원일은 무권리자 출원일로 된다.

131) 출원일이 늦은 경우는 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원에서 문제가 될 수 있다.

이내에 정당권리자가 출원하면 그 공지를 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하는 것으로 보아 정당한 권리자의 출원의 심사시 무권리자 출원이 공지되지 않은 것으로 취급한다(제30조 제1항 제2호).

정당권리자에게의 통지

한편 특허청장 또는 특허심판원장은 무권리자 출원에 대해 제33조 제1항 위반을 이유로 거절결정확정, 거절결정의 불복심판에 대한 기각심결확정으로 인한 거절결정확정 또는 특허무효심결의 확정이 있는 때는 이를 그 정당한 권리자에게 서면으로 통지[132]한다(시행규칙 제33조). 이는 제34조, 제35조의 규정된 기간 내에 정당한 권리자가 적법한 절차를 밟을 수 있도록, 특허청에서 배려한 규정이라 생각된다.

특허권의 이전청구

제35조만으로는 정당권리자 구제에 한계가 있다고 보아 특허권의 이전청구절차를 도입했다(제99조의2).

무권리자의 특허가 제33조 제1항 본문에 해당할 때, 정당한 권리자가 특허무효심판을 청구하여 특허무효심결의 확정을 받고, 그 특허무효심결 확정일부터 30일 이내에 제35조에 따른 출원을 하여, 심사관에 의한 심사를 다시 받고, 특허를 새롭게 허여 받는 절차를 거치지 않은 채, 제99조의2는 민사법원에 특허의 이전을 청구할 수 있다고 한다.

무권리자의 특허를 소멸시키고, 다시 새로이 출원하여 특허를 받는 것이 제35조이고, 무권리자의 특허를 소멸시키지 않고 단지 특허권자의 명의만 바꾸는 것이 제99조의2다. 달리 표현하면 특허청의 절차를 통해 정당한 권리자가 구제 받는 것이 제34조, 제35조이고, 민사법원에서의 민사소송에 의해 정당한 권리자가 구제 받는 것이 제99조의2다.

본 절차의 도입취지는 일본, 독일, 영국 등에도 특허권 이전 청구 제도가 시행 중이고, 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 정당한 권리자가 별도로 출원하는 제35조의 방식은 번거롭고 시간도 오래 소요되기 때문이라고 한다. 이에 정당한 권리자에게 제35조의 방식 또는 제99조의2의 방식 중 어느 하나를 선택할 수 있도록 2 트랙을 마련했다고 한다. 그러나 이는 2 트랙이 아닌 제35조의 형해화라고 생각된다.

제99조의2 의 실질적인 도입취지는 다음과 같다고 생각된다. 과거 법원이 정당 권리자가 출원한 후 출원 중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서, 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 때, 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있다고 하며, 양도인이 양수인에 대하여 특허권

132) 아마도 거절결정확정, 기각심결확정, 또는 특허무효심결 확정까지의 심사 또는 심판 과정에서 정당권리자의 신원이 특허청 또는 특허심판원에 밝혀진 경우에 한해서만 시행규칙 제33조에 따른 통지가 가능하지 않을까 생각된다.

등에 관해 이전등록을 청구할 수 있다고 판시한 바 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결). 즉 법령에 존재하지도 않는 절차인 특허이전등록청구를 법원이 마련한 바 있다.

그런데 또 다른 판결에서는 법원이 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고(제33조 제1항 본문), 만일 이러한 정당한 권리자가 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하며(제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 심결이 확정된 날부터 30 일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있는바(제35조), 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시했다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결).

즉 법령에 없는 특허이전청구라는 점에 대해 법원에서 다소 일관성 없게 혼란이 있는 판단을 하자, 그 혼란을 막기 위해 입법이 필요했고, 결과물인 제99조의2는 특허이전청구절차를 허용하는 쪽으로 입법해버린 것이다.

어찌되었던 앞으로는 정당한 권리자가 무권리자에게 특허의 이전을 법원에 민사소송을 제기하여 청구하는 방법으로도 무권리자로부터 특허를 반환 받을 수 있게 되었다.

또한 제33조 제1항 본문 위반의 상황뿐 아니라, 제44조에 위반되는 경우도 특허의 지분에 대한 이전청구가 가능[133]하다(제99조의2 제1항 괄호, 제3항). 민사소송에 의한 특허이전청구에 의해 특허가 이전등록되면 특허 또는 특허에 관한 권리는 그 특허가 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있었던 것으로 간주한다(제99조의2 제2항).

한편 제99조의2를 도입하면서 무권리자가 자신이 무권리자임을 모르고 선의로 특허를 받아 특허발명에 대한 실시사업을 하거나 준비를 한 경우 선의의 무권리자를 어느 정도 보호하고자 법정실시권도 함께 도입했다(제103조의2).

주요내용요약		
정당권리자출원절차 특허심판원 → 특허청	주체	정당권리자
	서면	출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부
	기간	무권리자 출원 후 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정, 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내 출원
	효과	출원일 소급효
	심사청구기간	출원일부터 3년이 지난 후에도 정당권리자 출원을 한 날부터 30일 이내에 가능

133) 특허권이 공유인 상황에서 공유자 중 일부의 지분을 제99조의2에 따라 이전하는 경우는 제99조 제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받을 필요가 없다(제99조의2 제3항). 이는 정당권리자가 자신의 권리를 확보하는 것에 불과할 뿐이기 때문이다.

	통지	무권리자 출원 또는 특허에 대한 심결의 확정이 있는 때 이를 정당 권리자에게 서면으로 통지
특허권 이전청구 민사법원 → 특허청	주체	정당권리자
	서면	소장
	기간	–
	효과	법원 확정판결에 따라 특허권이 이전등록된 경우 소급효 있음
무권리자 출원	선원지위 인정 ×	

02 출원시 제출서류

출원서

(1) 의의

출원서란 발명에 대한 서지적 정보를 기재하는 서류를 말한다. 출원서에는 i) 특허출원인의 성명 및 주소, ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, iii) 발명의 명칭, iv) 발명자의 성명 및 주소를 적어야 한다(특허법 제42조 제1항).

(2) 첨부서류

출원서에는 명세서, 필요한 도면, 요약서와 함께 필요한 증명서류를 첨부하여야 한다(특허법 제42조 제2항). 단 빠른 출원일자 확보를 위해 청구범위 제출은 유예할 수 있으며(특허법 제42조의2), 명세서는 임시명세서로 제출할 수 있다(특허법 시행규칙 제21조 제5항).

(3) 발명자 정정

1) 설정등록 전

출원서에 일부 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 경우 (주체) 출원인은 (기간) 설정등록 전까지 (서면) 보정서를 제출하여 발명자를 정정할 수 있다.

2) 설정등록 후

가) 출원서에 적은 발명자가 누락되었거나 잘못 적은 것임이 명백한 경우 (주체) 특허권자는 (기간) 설정등록 후 (서면) 정정발급신청서를 제출하여 발명자를 정정할 수 있다.

나) 출원서에 적은 발명자가 누락되었거나 잘못 적은 것임이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 추가로 첨부하여야 한다. 다만 특허법 제99조의2 에 따라 특허권이 이전등록된 경우는 확인서류 없이도 발명자 정정이 가능하다(특허법 시행규칙 제28조).

명세서

(1) 의의

명세서는 특허권자 입장에서는 권리서로서, 일반공중 입장에서는 공개된 발명의 기술문헌으로서, 특허청의 입장에서는 심사·심판 대상을 특정하는 역할을 하는 서류를 말한다.

(2) 명세서 기재사항

1) 발명의 설명

가) 제42조 제3항 제1호

발명의 설명은 일반공중에게 발명이 충분히 공개될 수 있도록 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게

이해하기 위하여 필요한 사항을 적어야 한다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다.

나) 제42조 제3항 제2호

발명의 설명은 특허청에서의 심사 편의성을 위해 선행기술문헌명과 함께 배경기술을 적어야 한다. 위반시 거절이유에 해당한다.

다) 시행규칙 제21조 제3항

① 발명의 설명은 읽기 편하도록 발명의 명칭, 기술분야, 배경기술, 발명의 내용, 도면의 간단한 설명 등 정해진 형식에 따라 작성해야 한다. 위반시 보정명령(특허법 제46조) 대상이 된다.

② 임시명세서 절차를 밟은 경우는 임의 형식으로 발명의 설명 작성이 가능하나, 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 정해진 형식으로 보정해야 한다.

2) 청구범위

가) 제42조 제4항 제1호

청구범위는 공개한 발명에 한하여 작성하여야 하므로 발명의 설명에 의해 뒷받침되도록 적어야 한다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다.

나) 제42조 제4항 제2호

청구범위는 특허청 및 일반공중이 직관적으로 보호받고자 하는 사항이 무엇인지를 정확하게 이해할 수 있도록 명확하고 간결하게 적어야 한다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 무효사유에 해당한다.

다) 제42조 제6항

구법에서는 청구범위에 물질, 기능 등의 작성을 금지했으나, 현행법에서는 물질, 기능 등이 작성되어 있어도 문제되지 않는다.

라) 제42조 제8항(시행령 제5조), 제45조

청구범위에 둘 이상의 청구항을 작성하는 경우에는 심사 편의를 위해 정해진 형식에 따라 작성해야 하며, 각 발명이 1 군의 범위를 만족해야 한다. 위반시 거절이유에 해당한다.

마) 제출유예

청구범위에는 하나 이상의 청구항이 있어야 하나, 청구항 기재는 유예가 가능하다. 단 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 하나 이상의 청구항을 작성해야 한다(특허법 제42조의2).

필요한 도면

⑴ 도면과 기탁은 발명의 설명의 보완책이다.

⑵ 실용신안등록출원의 경우 반드시 도면을 첨부해야 하나, 특허출원은 제42조 제3항 제1호 요건을 위해 필요한 경우에만 첨부하면 된다.

요약서

⑴ 요약서는 발명의 개요를 나타내는 기술정보를 적는 서류를 말한다(특허법 시행규칙 제21조의4 제1항).

⑵ 요약서를 제출하지 않은 경우 보정명령 대상이 된다(특허법 제46조).

⑶ 요약서 기재 사항은 제29조 제3항에 규정된 타출원의 지위를 가질 수 없으며, 보정에 의해 명세서에 추가할 수 없다(특허법 제47조 제2항 전단). 또한 청구범위 해석시 참고 대상도 되지 않는다.

기타 증명서류

출원과 관련하여 대리인 선임 또는 공동출원의 대표자 선임에 따른 증명서류 (특허법 제7조, 제11조), 공지예외적용 주장 출원에 따른 증명서류 (특허법 제30조), 조약우선권 주장에 따른 증명서류 (특허법 제54조), 미생물 기탁에 따른 증명서류 (특허법 시행령 제2조) 등을 제출할 필요가 있을 수 있다.

내용 요약

■ 출원절차

출원절차의 의미

특허는 특허청장의 설정등록에 의해 발생한다(제87조 제1항). 설정등록은 특허료의 납부가 있는 경우 특허청장이 한다(제87조 제2항). 특허료는 특허결정서를 받아야 받은 날부터 3개월 이내에 납부할 수 있다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제5항). 특허결정서는 심사관이 특허결정처분을 해야 받을 수 있으며, 특허결정은 심사결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우 한다(제66조). 심사관의 심사는 심사청구절차가 수속된 출원절차에 대해 하여야하며(제59조 제1항), 심사청구절차 수속을 위해서는 기본적으로 출원절차를 수속해야 한다. 즉 출원절차란 심사를 받아 종국적으로 특허를 받기 위해 필요한 절차다.

절차를 밟을 수 있는 자 및 기간

출원절차는 출원을 하고자 하는 자가 밟으면 된다. 기간은 특별히 정해진 것은 없으나, 출원절차를 밟기 위해 요구되는 서면인 출원서가 특허청에 접수된 날이 출원일이 되고, 출원일은 빠를수록 신규성, 진보성 등의 심사에서 유리한바, 출원절차는 서두를수록 좋다.

출원절차수속에 요구되는 서면

출원절차는 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 특허청장에 제출하고(제42조 제1항, 제2항) 수수료를 납부(제82조 제1항)함으로써 밟을 수 있다.

출원서

출원서는 출원의 본체라 할 수 있는 것으로서, 출원의 주체(출원인) 및 그 절차를 밟는 자(특허출원인 또는 대리인)를 명확히 하고, 특허를 받고자 하는 의사표시를 나타낸 서면이자 동시에, 기타 절차 사항 등에 대한 신고서라 보면 된다. 출원서는 대표적으로 다음과 같은 사항을 기재한다.

> 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)[134]
> 특허출원인의 대리인이 있는 경우 그 대리인의 성명 및 주소[135]
> 발명의 명칭
> 발명자의 성명 및 주소[136]
> 출원의 구분[137]
> 출원언어[138]

134) 고유번호를 적으면 주소는 적지 않아도 된다(제28조의2 제4항).

위 사항 중 발명자 부분은 처음에 잘못 기재한 경우 이후 추가 또는 정정이 가능하다(시행규칙 제28조). 다만 특허여부결정 후에는 그 요건이 매우 까다로운데, 발명자의 기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정) 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우에 한해서만 추가 또는 정정이 가능하다.

요약서

제42조 제2항은 출원서에 요약서를 첨부하도록 규정한다. 이는 출원 건수의 증가 및 기술내용의 복잡화 추세에 대응하여, 출원정보의 효율적 이용을 도모하고자, 출원발명의 요약을 요청하는 제도다. 요약서는 정해진 형식이 없고 자유롭게 작성하면 된다. 한편 요약서는 위 도입취지에 따라 기술정보의 효율적 이용을 위한 용도로 사용될 뿐, 특허발명의 보호범위를 정하는 데는 사용되지 않는다(제43조). 또한 요약서에만 기재된 사항은 제29조 제3항에 규정된 다른 특허출원의 지위도 가질 수 없으며, 보정에 의하여 명세서로 추가하는 것도 허용되지 않는다(제47조 제2항). 출원서에 요약서가 첨부되지 않은 경우 그 출원절차는 보정요구의 대상이 된다(제46조 제2호). 요약서 미첨부에 대한 보정요구에도 불구하고 계속해서 요약서를 제출하지 않으면 제16조에 따라 해당 출원절차가 무효로 될 수 있다.

명세서

특허제도는 새로운 발명에 대해 심사과정을 거쳐 특허권을 부여하여 모방으로부터 발명의 보호를 도모하는 한편, 제3자에게 그 새로운 발명을 공개[139]하여 이용할 수 있는 기회를 [140]부여해 산업발전에 이바지하고자 마련되었으며(제1조), 여기서 새로운 발명을 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 수행하는 것이 바로 명세서이며, 그 중 발명의 설명이다. 명세서에는 발명의 설명[141]과 청구범위를 기재한다(제42조 제2항).

청구범위는 보호받고자 하는 사항을 한 눈에 알아볼 수 있도록 간단하게 기재하며(제42조 제4항 제2호), 보호받고자 하는 사항에 대한 구체적인 설명은 발명의 설명에 기재한다.

---

135) 마찬가지로 고유번호를 적으면 주소는 적지 않아도 된다.

136) 발명자는 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득자다. 파리조약 제4조의3 에 따라 발명자를 명시해야 한다. 발명자를 잘못 기재하거나 누락한 경우는 정정이 가능하다. 발명자는 절차를 밟는 자(당사자 또는 대리인)가 아니므로 고유번호가 요구되지 않고, 인적정보 확인을 위해 성명과 주소만 적으면 된다.

137) 일반적인 출원이 아닌 분할출원(제52조), 변경출원(제53조) 또는 정당한 권리자의 출원(제34조, 제35조)인 경우는 출원의 구분을 표시해야 한다. 예컨대 정당한 권리자의 출원이면 출원구분을 정당한 권리자 출원으로 표시해야 제34조, 제35조에 따른 절차를 밟아 출원일 소급효를 인정받을 수 있다.

138) 명세서 및 도면은 국어 또는 영어로 기재할 수 있다. 명세서 및 도면의 언어를 표시하는 항목이다.

139) 특허공보를 통해 발명을 공개한다. 특허공보는 출원공개, 등록공고, 기타공고 등이 있다(제221조, 시행령 제19조). 출원공개는 출원인의 신청(시행규칙 제44조) 또는 일정한 기간이 경과했을 때 출원된 발명을 공개하는 제도다(제64조 제1항). 등록공고는 설정등록된 특허발명을 공개한다(제87조 제3항). 기타공고는 특허발명의 내용이나 존속기간에 변경이 있거나(제136조 제13항, 제90조 제5항, 제92조 제3항, 제92조의5 제3항), 공시송달 할 때(제219조 제2항) 한다.

140) 중복연구방지와 개량발명 촉진을 생각하면 된다.

141) 명세서에 기재하는 「발명의 명칭」, 「기술분야」, 「발명의 배경이 되는 기술」, 「선행기술문헌」, 「해결하고자 하는 과제」, 「과제의 해결 수단」, 「발명의 효과」, 「도면의 간단한 설명」, 「발명을 실시하기 위한 구체적인 내용」, 「수탁번호」, 「청구범위」 등의 표준식별항목 중 청구범위 이외의 모든 내용을 발명의 설명이라 한다.

출원서에 명세서를 첨부하지 않거나 명세서를 첨부했으나 발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우는 그 출원서를 반려한다(시행규칙 제11조 제1항 제5호). 특허청에 발명을 공개하지 아니한 채 출원서를 수리하여 출원일자를 부여하는 것은 타당하지 않기 때문이다[142]. 한편 청구범위는 출원시 기재하지 않더라도 출원서가 반려되지 않고 출원서가 접수된 날을 출원일자로 인정받을 수 있다. 청구범위는 보호받고자 하는 사항을 간결하게 기재한 것에 불과할 뿐, 발명의 공개는 발명의 설명의 역할이기 때문이다. 이에 발명의 설명만 제출되었다면 그 중에서 어떠한 발명을 어떻게 청구범위에 기재하여 특허로서 보호받을 것인지는 천천히 선택할 수 있다. 이를 청구범위제출 유예제도 또는 임시명세서 절차라 한다(제42조의2 제1항).

도면

명세서에 기재된 발명의 구성에 대한 설명을 보충하기 위해 필요한 경우[143] 도면을 첨부할 수 있다(제42조 제2항). 도면은 제한이 없이 자유롭게 작성하면 된다. 한편 특허출원에서는 필요한 경우에만 도면을 첨부하도록 규정하나, 실용신안등록출원은 도면 첨부가 강제된다(실용신안법 제8조 제2항). 이유는 실용신안등록의 보호대상은 고안이고, 고안이란 형상 등에 특징이 있는 물건이며(실용신안법 제4조 제1항), 형상은 도면으로 설명하는 것이 효율적이기 때문이다. 만약 실용신안등록출원의 출원서에 도면이 첨부되어 있지 않으면 부적법한 출원서로 취급하여 출원서를 반려한다(실용신안법 시행규칙 제17조 제1항).

주요내용요약				
출원절차	주체	특허를 받으려는 자		
	서면	출원서	발명자 정정 가능, 단 설정등록 후에는 발명자 정정이 까다로움	
		명세서	발명의 설명	영어로 작성 가능, 임시명세서로 작성 가능, 미기재시 반려사유, 시행규칙 제21조 제3항 각 호[144], 제42조 제3항에 따라 작성[145]

142) 특허법은 선(출)원주의를 채택한다. 중복연구 등으로 인해 동일한 발명에 2 이상의 특허를 받을 수 있는 권리가 발생할 수 있다. 이때 특허법은 먼저 출원한 자에게 특허를 허여한다. 이를 선원주의라 한다. 따라서 특허를 받는데 있어 출원일자를 빠르게 선점하는 것은 매우 중요하다. 때문에 완성된 발명을 제시하지도 않고 출원절차를 밟은 경우는 출원서를 반려함으로써 출원일자를 부여하지 않는다.

143) 특허출원에서 도면은 필요한 경우만 제출한다. 이에 도면을 제출하지 않은 경우는 명세서나 요약서의 제출 누락처럼 반려사유에 해당하거나 절차무효사유에 해당하지 않는다. 다만 발명의 설명의 보충을 위해 도면의 첨부가 필요했음에도 불구하고 도면을 제출하지 않은 경우는 발명의 설명의 기재요건인 제42조 제3항 제1호에 위배될 여지가 있다. 이처럼 도면은 발명의 설명의 보조수단이다.
발명의 설명은 제3자의 이용을 도모할 수 있도록 발명을 공개하는 역할이다. 따라서 발명의 설명은 그 발명을 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 과도한 실험 또는 시행착오를 거치지 않고서도 그 발명의 효과를 명확히 이해하고 그 효과를 발현하는 발명의 구현을 용이하게 재현할 수 있도록 표현해야 한다. 이것이 제42조 제3항 제1호의 발명의 설명의 기재요건이다. 그런데 형상이나 미생물은 언어적 기재만으로 발명을 설명함에 한계가 있다. 그래서 발명의 설명의 언어의 미비점을 보조하는 수단을 2 가지 마련했다. 첫째가 도면이고, 둘째가 기탁이다. 물건의 형상은 언어로 표현하기에 한계가 있다. 이때 도면을 활용한다. 또한 미생물은 육안으로의 식별이 곤란하고 그 정보가 공지되지 아니한 것도 있어 언어적으로 표현 자체가 불가하다. 이때 기탁을 활용한다. 미생물을 정해진 기탁기관에 기탁하면 그 미생물의 현실적 존재를 담보할 수 있고, 제3자가 기탁기관으로부터 그 미생물을 분양 받아 이용을 도모할 수 있다.

		청구범위	영어로 작성 가능, 제출유예가능(임시명세서), 시행령 제5조[146], 제42조 제4항에 따라 작성[147]
	도면	영어로 작성 가능, 특허는 제42조 제3항 제1호 만족에 필요한 경우 제출하면 되나, 실용신안은 필수적으로 제출해야 하며 미제출시 반려사유	
	요약서	보호범위, 확대된 선원의 지위, 보정범위(제47조 제2항 전단의 최초 명세서/도면의 범위)를 정함에 있어서 어떠한 기능도 하지 않음, 미제출시 보정명령사유	
기간	특별히 정해진 기간 없음		
효과	출원일자를 인정 받고 이후 심사청구를 하면 심사를 받아 특허결정서를 받을 수 있음		

144) 위반시 보정명령사유(제46조 제2호), 단 임시명세서 절차 밟는 경우는 예외
145) 위반시 거절이유, 정보제공, 직권재심사, 특허무효사유
146) 위반시 거절이유
147) 위반시 거절이유, 정보제공, 직권재심사, 특허무효사유

03 청구범위제출유예제도 (제42조의2) = 안적명세서.

의의 및 취지

선출원인에게 특허를 부여하는 선원주의 하에서는 빠른 출원일의 선점이 중요하다. 특허법은 출원 당시 청구범위가 기재되지 않은 명세서를 출원서에 첨부하여 제출하더라도 출원일자를 확보할 수 있는 청구범위 유예제도를 도입하였다. 이는 청구범위의 작성 없이 신속한 출원을 가능하게 하여, 특허 이용전략을 충분히 검토하고 효과적으로 청구범위를 작성할 시간적 여유를 제공함으로써 출원인의 권리보호를 도모하고자 함이다.

형식적 요건 완화

(1) 종래에는 출원시 청구범위의 기재가 없는 경우 소명기회를 부여한 후 반려하였다.

(2) 개정법은 제42조의2 제1항에서 "특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다."고 규정하여, 출원일은 인정하되 청구범위는 유예할 수 있음을 명확히 하였다.

보정 및 취하간주

(1) 특허출원인은 출원시 출원서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 출원공개와 심사가 되기 전인 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다(제42조의2 제2항).

(2) 분할 또는 변경 출원의 경우, 상기 기한이 지나더라도 분할 또는 변경출원을 한 날로부터 30일이 되는 날까지 청구범위를 작성하는 보정을 할 수 있다(제52조 제8항 및 제53조 제8항). 참고로 분리출원은 청구범위제출 유예 자체가 불가하다.

(3) 특허출원인이 보정을 하지 아니한 경우에는 제42조의2 제2항의 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(제42조의2 제3항).

심사청구 및 출원공개

출원인이 명세서에 청구범위를 기재하지 않고 청구범위에 대해 심사관의 심사를 요구하는 것은 모순이므로 청구범위가 기재되어 있지 않은 경우 출원인은 심사청구할 수 없다(특허법 제59조 제2항 제1호). 단 제3자는 청구범위가 기재되어 있지 않더라도 심사청구를 할 수 있다.

청구범위가 기재되어 있지 않으면 특허를 받고자 하는 발명을 제3자에게 공개할 수 없으므로 출원공개하지 않는다(특허법 제64조 제2항 제1호). 청구범위를 추가하는 보정을 하면 최초 명세서와 함께 보정한 청구범위를 공개한다.

내용 요약

■ 청구범위 제출 유예제도

청구범위 제출 유예제도의 취지

출원 당시 청구범위가 기재되지 않은 명세서[148]를 출원서에 첨부하여 제출하더라도 그 출원서는 반려되지 않고 수리되어 출원일자를 확보할 수 있다(제42조의2 제1항). 이는 청구범위의 작성 없이 신속한 출원을 가능하게 하여, 특허 이용전략을 충분히 검토하고 효과적으로 청구범위를 작성할 시간적 여유를 제공함으로써 출원인의 권리보호를 도모하고자 함이다. 다만 아무리 본 제도의 취지가 출원인에게 이익을 제공해주기 위함이라 하더라도, 그 출원에 대한 심사의 진행과 제3자의 그 출원기술에 대한 분석 측면 등에 있어서는 시급히 청구범위가 존재해야 할 필요가 있는바, 일정한 시점까지는 보정을 통해 청구범위를 기재하도록 강제한다.

청구범위 제출 유예 절차

청구범위 제출 유예는 별도의 절차가 요구되지 않는다. 즉 출원시 명세서를 제출할 때 단지 청구범위를 기재하지 않고 공란으로 제출하면 된다. 다만 청구범위 제출만 유예하는 것이 아니라 발명의 설명도 임의형식으로 작성하고자 하는 경우는 임시명세서 절차를 밟아야 한다.

유예한 청구범위를 제출하는 절차의 절차를 밟을 수 있는 자, 기간, 서면 및 효과

절차는 출원인이 밟으면 된다. 기간은 국어번역문 제출하는 경우와 동일하다. 출원공개와 심사가 되기 전인 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지다. 청구범위가 곧 특허를 받고자 하는 사항인바(제97조), 심사의 직접적인 대상이며, 제3자에게 공지해야 할 대상이기 때문이다. 서면은 보정서다(시행규칙 제13조). 청구범위의 기재는 제47조 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정절차를 이용한다. 이유는 청구범위라는 것이 명세서에 기재하는 사항으로서, 공란의 청구범위에 내용을 기재하는 것은 명세서의 보정이라 볼 수 있기 때문이다. 적법한 보정절차를 수속하면 명세서의 청구범위에 보정효과가 나타난다. 한편 정해진 기간 내에 청구범위 기재의 보정절차를 수속하지 않으면 기한 다음날에 출원이 취하된 것으로 간주된다(제42조의2 제3항). 취지는 국어번역문 기한 내의 미제출과 같다. 심사를 받을 의지도 없고, 발명을 공개할 의지도 없다고 본 것이다.

✓기타 관련 규정

출원인은 심사 대상인 청구범위가 기재된 명세서가 제출된 때에 한해 심사청구절차를 수속할 수 있다(제59조 제2항 제1호). 특허를 받고자 하는 대상도 주지 않은 채 심사를 요청하는 것은 모

148) 청구범위가 기재되었는지의 여부는 시행규칙 별지 제15호 서식의 명세서 중 특허청구범위의 식별항목에 어떠한 기재가 있는지의 여부로 판단하며, 특허청구범위의 식별항목이 공란이 아니면 그곳에 어떠한 기재(예컨대, 공란, 점 또는 쉼표 등)가 있더라도, 청구범위가 기재된 것으로 보고, 청구범위 제출유예 제도를 이용하지 않은 것으로 취급한다(심사기준).

순이기 때문이다. 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원에 대해 출원인이 심사청구 절차를 수속하면 그 심사청구서는 소명 기회가 부여된 후 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제15호). 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원은 우선일부터 1년 2개월이 되는 날의 다음 날에 취하 간주될 것인바, 출원공개 대상에서 제외된다(제64조 제2항 제1호). 그럼에도 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 출원에 대해 취하 간주되기 전에 조기공개신청서가 제출되면 그 신청서는 소명 기회가 부여된 후 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제16호).

분할출원, 변경출원 및 정당한 권리자의 출원에 대해서도 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 첨부할 수 있다. 다만 우선일부터 1년 2개월이 되는 날[분할출원 또는 변경출원의 경우에는 위 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날(제52조 제8항 및 제53조 제8항)]까지 청구범위를 기재하는 보정을 하지 않으면 그 다음날로 취하 간주된다. 참고로 분할출원 및 변경출원과 달리(제52조 제8항 및 제53조 제8항), 분리출원은 청구범위 유예가 불가하고, 청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨부된 정당한 권리자의 출원은 그 출원을 한 때 이미 우선일부터 1년 2개월이 지났다면 그 출원서는 소명 기회가 부여된 후 바로 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제5호의2). 이는 아무래도 분리출원은 원출원 후 상당 기간 경과 후 진행되는 절차라는 점에서 조속한 진행을 위해 청구범위제출 유예를 불허하는 듯 하며, 정당한 권리자의 출원은 무권리자 출원과 청구범위를 포함해 명세서를 동일하게 작성해야 할 필요가 있어서 청구범위의 기재에 추가 시간을 부여할 실익이 없다고 보아, 그 성격이 분할출원 및 변경출원과는 상이하다는 점을 반영한 것으로 보인다.

주요내용요약		
청구범위 제출 절차	주체	출원인
	서면	보정서
	기간	우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지
	효과	청구범위 보정
	미제출시	기간 내 미제출시 출원절차 취하간주
		심사청구(출원인이 심사청구하는 경우에 한함[149]), 출원공개 제한(출원인이 조기공개신청하는 경우 포함[150]))

149) 제3자가 심사청구하는 경우는 제한이 없다.
150) 조기공개신청은 제3자는 할 수 없고, 출원인만 가능한 절차다.

04 임시명세서제도 (시행규칙 제21조제5항)

의의 및 취지

임시명세서란 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따르지 않고 임의의 형식으로 작성한 명세서를 말한다. 이는 논문·연구노트 등을 정해진 명세서의 서식에 맞추어 재작성할 필요 없이 임시명세서 형태 그대로 제출할 수 있도록 함으로써 출원인이 해당 발명의 선출원 지위를 빠르게 확보할 수 있도록 지원하고자 마련되었다.

절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 청구범위 제출을 유예하면서 출원서에 취지 표시하면, 임시명세서를 제출할 수 있다.

효과

① 임의 형식으로 발명의 설명을 작성할 수 있다.

② 전자문서로 제출하는 경우 특허청에서 제공하는 소프트웨어뿐 아니라, 상용 소프트웨어를 이용할 수 있다.

정식명세서 제출 및 위반시 취급

① (주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서로, 청구범위와 함께 정식명세서를 제출하여야 한다.

② 위반시 출원이 취하간주된다.

관련문제(심사기준 참고사항 정리)

가. 우선권주장

임시명세서를 첨부하여 제출된 출원도 명세서의 형식에서 차이가 있을 뿐 정규출원으로 인정되므로 이를 기초로 하여 조약우선권주장출원 또는 국내우선권주장출원을 할 수 있다.

나. 분할·변경·분리출원

임시명세서를 첨부하여 제출된 출원을 분할 또는 변경하는 경우에는 분할출원 또는 변경출원의 명세서를 임시명세서로 제출할 수 있다. 그러나 청구범위 제출기한이 되는 날까지 전문 보정된 명세서를 제출하지 않으면 그 다음날로 취하 간주된다. 다만 분할출원, 변경출원의 경우에는 청구범위 제출기한이 되는 날이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날로부터 30일이 되는 날까지 전문 보정된 명세서를 제출할 수 있다.

한편 분리출원의 경우는 임시명세서로 할 수 없고(특허법 제52조의2 제3항), 정당권리자출원의 경우는 청구범위 제출기한이 되는 날 지난 후에는 임시명세서로의 출원이 불가하다.

다. 심사청구·출원공개 제한

임시명세서를 첨부하여 출원하는 경우 출원인은 청구범위를 포함하는 전문 보정된 명세서를 제출하여야 해당 출원에 대하여 심사청구를 할 수 있다.

그리고 전문 보정된 명세서를 제출한 출원에 한하여 출원공개되며, 이때 출원공개공보에는 전문 보정된 명세서에 최초명세서로서의 지위를 가지는 임시명세서가 첨부되어 공개된다.

라. 확대된 선원 지위

임시명세서를 첨부하여 출원하고 전문 보정한 후 출원공개된 출원을 타출원으로 하는 경우 타출원의 최초명세서는 임시명세서이므로 임시명세서에는 기재되어 있지 않으나 전문 보정 등에 의하여 새롭게 추가된 발명에 대해서는 특허법 제29조제3·4항이 적용되지 않는다.

마. 외국어출원

외국어로 적은 임시명세서를 첨부하여 출원한 경우에는 일정 기간 내에 임시명세서에 대한 국어번역문과 전문 보정서를 모두 제출하여야 한다. 이때 임시명세서에 대한 국어번역문을 제출한 경우에만 전문 보정을 할 수 있음에 주의하여야 한다.

05 외국어 출원 (제42조의 3)

의의 및 취지

선출원인에게 특허를 부여하는 선원주의 하에서는 빠른 출원일의 선점이 중요하다. 특허법은 2015년 개정법에서 빠른 출원일 선점은 가능하되 명세서 및 도면의 설명부분을 외국어로 작성하여 출원할 수 있도록 개정하여, 국제적 추세 및 국내 영어 논문 증가 추세를 반영하고 출원인의 편의를 도모하고자 하였다.

언어요건의 완화

종래에는 국어로 기재한 출원서만을 인정하였다.

개정법은 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어(영어)로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있도록 규정하고 있다(특허법 제42조의3 제1항).

국어번역문

(1) 제출 및 기한 (특허법 제42조의3 제2항)

외국어로 적은 특허출원의 경우 출원공개와 심사가 되기 전인 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다.

(2) 국어번역문의 교체 (특허법 제42조의3 제3항)

1) 국어번역문에 오역이 있는 경우 국어번역문 제출 기한 전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우, 출원인이 심사청구한 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 국어번역문에 오역이 있으나 국어번역문 교체 가능 기간이 경과하였을 때는 오역정정절차를 밟으면 된다.

(3) 국어번역문 제출의 효과 (특허법 제42조의3 제5항) 및 번역문 지위

1) 국어번역문을 제출한 경우는 번역문 제출 효과와, 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 효과가 부여된다.

2) 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우는 최종 국어번역문 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

3) 구법에서는 국어번역문에 최초 명세서 등의 지위가 인정되었다. 그러나 구법에 따르면 국어번역문에 오역이 있는 경우 이의 정정이 신규사항추가로 해석되어 정정의 기회가 인정되지 않아

출원인에게 가혹했다. 개정법에서는 외국어 명세서에 최초 명세서 등의 지위를 부여하고 국어번역문에는 명세서 보정 지위를 부여한다.

⑷ 국어번역문 부제출의 효과

1) 국어번역문 제출 전에는 명세서의 보정, 분할출원, 변경출원, 심사청구(출원인)할 수 없고, 출원공개되지 않는다.

2) 제출기한 내 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제출기한이 되는 날의 다음 날에 해당 출원을 취하한 것으로 본다(특허법 제42조의3 제4항).

⑸ 오역의 정정

1) 요건 (특허법 제42조의3 제6항)

제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정할 수 있다. 오역정정서에는 심사 부담 완화를 위해 정정 사항에 대한 설명을 적은 설명서를 첨부하고, 특허료 등의 징수규칙에 따른 수수료를 납부해야한다(특허법 시행규칙 제21조의3 제3항).

2) 취급

오역정정에 관한 설명서의 내용이 불충분하여 오역정정의 타당성을 확인하기 어려운 경우에는 설명서에 대해 보정명령을 할 수 있다. 다만, 오역정정의 적합성 여부는 거절이유 또는 보정명령의 대상이 되지 않는다.[151]

3) 효과

정정된 국어번역문에 관하여는 보정효과를 부여하지 아니하므로 (특허법 제42조의3 제6항 후단), 오역정정과 별도로 명세서 등을 보정해야 한다. 정정된 국어번역문은 보정시 신규사항의 판단 기준이 된다(특허법 제47조 제2항 후단).

보정

⑴ 시기

외국어특허출원인 경우에는 제47조 1항 본문에 해당하더라도 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고(특허법 제47조 제5항), 보정 후에는 국어번역문을 교체할 수 없다 (특허법 제42조의3 제3항 제1호).

⑵ 범위

1) 신규사항 추가 금지 및 오역관련(특허법 제47조 제2항)

명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다(동항 전단). 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3

151) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(동항 후단).

2) 위반시 법적 취급

가. 제47조 제2항 전단 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

나. 제47조 제2항 후단 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에는 해당하나, 등록 후에는 특허무효사유에 해당하지 않는다.

내용 요약

■ 외국어출원

외국어 출원제도의 취지

구법에서는 특허출원시 국어로 출원하여야 한다는 명문의 규정은 없었으나 시행규칙에서 국어로 서류를 작성하지 않은 경우는 그 서류를 반려하도록 규정하고 있어 특허출원에 관한 서류, 즉 출원서 및 첨부서류(명세서, 필요한 도면 및 요약서)는 반드시 국어로 작성하여야 했다. 그러나 선진 5개 특허청(IP5) 중 미국, 유럽(EPO) 및 일본의 3 개국과 영국, 프랑스 및 호주 등 PLT[152] 가입국가 등에서는 이미 외국어로도 출원일 선점이 가능하나 우리나라는 이를 허용하지 않고 있어, 특허제도의 국제적 추세에 부응하지 못하고 있다는 지적이 있었다. 그래서 특허제도의 국제적 조화와 출원인에게 다양한 출원 방식을 제공하기 위해, 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어로 작성하더라도 출원일을 인정받을 수 있도록 허용한다(제42조의3 제1항, 시행규칙 제4조, 제11조 제1항 제4호). 이것이 외국어출원제도다.

여기서는 영어로 명세서 및 도면을 작성한 뒤 이의 국어번역문을 제출하는 절차가 등장한다. 절차는 수속 가능한 기간이 있다면 그 기간과, 요구되는 서면을 어떻게 작성하여야 하는지 그리고 적법한 경우의 효과가 무엇인지에 주안점을 두고 숙지하면 된다.

외국어출원절차의 절차를 밟을 수 있는 자, 기간, 서면 및 효과

출원인이 출원시 출원서에 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어로 적겠다는 취지를 적어서 제출하면, 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 그 언어로 적을 수 있다(제42조의3 제1항)[153]. 위 산업통상자원부령으로 정하는 언어는 여러 언어를 고민했다고 하나, 우선은 영어만 시행 중이다(시행규칙 제21조의2 제1항).

---

152) WIPO 에서 관장하는 조약 중 하나로서 특허법조약(Patent Law Treaty)이다.

153) 특허는 각국마다 받아야 그 나라에서 배타권을 향유할 수 있다. 각국에서 특허를 받기 위해서는 출원일자를 서둘러 선점하는 것이 중요하며, 출원일자를 받기 위해서는 그 국가에서 요구하는 서면을 그 국가에서 요구하는 언어로 작성하며 출원절차를 밟아야 한다. 그런데 국가마다 요구하는 언어가 상이해 서면의 작성과 제출에 시간이 장기간 소요될 수 있고, 이로 인해 어떤 국가에서는 출원일자의 선점이 늦어져 특허를 받지 못하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 이에 각 나라의 주요국은 각 나라의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 이익을 보호해주고자 파리조약의 우선권주장(파리조약 제4조), 국제협력조약의 국제출원, 그리고 외국어출원절차를 통해 출원일자의 우선 선점이 가능하도록 한다. 먼저 우선권주장은 대한민국에서 국어로 서면을 작성하여 A발명을 출원한 후 미국에서 영어로 서면을 작성하여 A발명을 출원하고자 할 때, 대한민국 출원일로부터 1년 이내에만 미국에 영어로 작성한 출원서면을 제출하면, 대한민국 출원일을 기준으로 심사를 한다. 이때 대한민국 출원일을 우선일이라 한다. 국제출원은 WIPO가 인정한 수리관청에서 그 관청이 요구하는 언어로 서면을 제출하여 출원절차를 밟으면 하나의 서면 제출만으로 국제협력조약에 가입한 각 국가에서의 출원일자가 모두 부여된다. 이후 각 국가에서 요구하는 언어로의 번역은 우선일부터 30개월(또는 31개월)까지 각 국가에 제출하면 된다. 끝으로 외국어출원은 미국에서 발명 A를 출원하고자 영어로 서면을 작성했을 때, 그 서면을 그대로 한국에서 이용할 수 있게 허여하는 것이다. 이 또한 번역으로 인한 출원일자의 지연으로부터 보호하는 절차다.

국어번역문의 취지

외국어출원은 전세계 각국의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 빠른 출원일자 선점을 위해 마련한 제도다. 다만 출원일자를 받은 이후는 국어 명세서 및 도면을 바탕으로 실체심사를 진행하고, 그것을 대한민국 거주자에게 공개한다. 즉 빠른 출원일 확보를 위하여 명세서 및 도면(도면 중 설명 부분에 한한다)을 외국어로 작성했다 하더라도, 우선일부터 1년 2개월[154]이 되는 날까지는 심사 및 공개를 위한 국어번역문을 제출해야 한다. 만약 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 이전에 제3자의 심사청구의 취지를 통지 받은 경우는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 우선일부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 국어번역문을 제출해야 한다(제42조의3 제2항). 그래야 국어로 심사가 가능하고 국어로 공개가 가능하기 때문이다.

상기 기한 내에 국어번역문을 제출하지 아니하면 심사 또는 공개의 의지가 없는 것으로 간주하고 심사를 받지도 공개하지도 아니할 발명에 대해 특허를 줄 수는 없는 노릇인바, 위 기한의 다음 날에 해당 출원을 취하한 것으로 간주한다(제42조의3 제4항).

국어번역문 제출절차의 절차를 밟을 수 있는 자, 기간, 서면 및 효과

국어번역문 제출절차에 대해 살핀다. 이는 출원인이 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지를 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 절차를 수속해야 한다. 이때 절차는 서류제출서에 국어번역문을 첨부하여 특허청장에게 제출하면 수속 가능하다(시행규칙 제21조의3 제1항).

국어번역문의 제출효과는 두 가지다. 첫째는 번역문 제출[155]이고, 둘째는 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 보정이다(제42조의3 제5항). 국어 명세서 및 도면으로 심사하고 출원공개해야 한다는 점에서 국어번역문을 요청한 것인바, 그 국어번역문을 명세서 및 도면으로 보고자 위와 같이 명세서 또는 도면의 보정효과도 부여한다.

오역정정의 개념

이번에는 기한 내에 국어번역문을 제출했으나 오역이 있어 정정이 필요한 상황을 살핀다. 국어

---

154) 국어번역문은 심사 및 공개와 관계가 있다. 국어번역문이 없으면 심사와 출원공개를 하지 않는다(제64조 제2항 제2호). 이에 국어번역문 제출시기도 심사 및 공개시기를 고려해서 정했다. 먼저 우선일부터 1년 2개월은 출원공개시점인 우선일부터 1년 6개월을 고려한 것이다(제64조 제1항). 국어번역문은 서류제출절차에 따라 제출하며, 서류제출절차는 서류제출서에 국어번역문을 첨부하여 출원인이 특허청장에게 제출하면 수속이 가능하다(시행규칙 제21조의3 제1항). 그런데 서면이 제출되면 수리・반려 여부(시행규칙 제11조)와 절차무효여부(제46조, 제16조)를 거치며 반려사유 또는 절차무효사유가 있는 경우 곧 바로 반려 또는 절차무효처분하지 않고 지정기간을 두어 절차를 밟은 자에게 추가 절차권을 보장하는 바, 위 지정기간과 이의 연장(제15조 제2항)등을 고려해 우선일부터 1년 6개월에서 4개월 전인 1년 2개월을 도출했다고 한다. 참고로 우선일부터 1년 6개월 경과 전에도 출원인이 조기공개신청절차를 밟으면 조기에 출원공개가 될 수 있으나, 국어번역문 제출 없이 조기공개신청절차를 수속하면 그 서류 반려된다(시행규칙 제11조 제1항 제16호).
또한 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 경우는 곧 심사가 진행되는 바, 적어도 3개월 이내에 국어번역문을 제출할 것을 요구하는 것이다. 참고로 제3자가 아닌 출원인은 국어번역문을 제출하지 않으면 심사청구절차 수속 자체가 제한된다(제59조 제2항 제2호). 때문에 제3자가 아닌 출원인이 심사청구하는 경우를 상정하면 우선일부터 1년 2개월의 기간만 설정하더라도 심사 및 공개에 있어 문제가 되지 않는다. 그러나 심사청구는 출원인이 아닌 제3자도 수속할 수 있어(제59조 제2항), 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월이라는 추가 기간을 삽입했다.

155) 번역문 제출효과가 나타나지 않으면 제42조의3 제4항에 따라 출원이 취하간주된다.

번역문을 잘못 제출한 경우 오역을 정정하지 않으면 출원인에게 불이익이 초래될 수 있다. 예컨대 발명 A, B를 영어로 명세서에 작성하여 출원했으나, 명세서의 국어번역문을 발명 A, C로 제출했고, 이로 인해 출원서에 첨부한 명세서에 기재되어 있었던 발명 B가 발명 C로 보정된 효과가 부여된 경우(제42조의3 제5항), 발명 A, B에 대해 특허를 받고자 하면 다시 명세서의 발명 C를 발명 B로 보정해야 한다. 그런데 이때 국어번역문의 오역을 정정하지 않으면, 발명 C를 발명 B로 보정하는 것이 허용되지 않는다. 제47조 제2항 후단에서 명세서 또는 도면을 보정할 때는 최종 국어번역문에 기재된 사항의 범위에서 할 것을 요구하고 있기 때문이다. 만약 국어번역문의 오역 정정 없이 발명 C를 발명 B로 보정하면 제47조 제2항 후단에 위배되어 거절결정될 수 있다. 이는 성실한 번역의 의무를 부여하고자 제47조 제2항 후단으로써 오역을 한 출원인에게 일정한 제제를 가한 것이다[156].

이처럼 오역이 있으면 이를 정정할 필요가 있다. 정정은 두 가지 중 어느 하나의 절차로 할 수 있다. 첫째 출원인은 국어번역문 제출 기한이 경과하지 않았다면 기존의 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 다시 제출할 수 있다. 새로운 국어번역문은 종전 국어번역문과 마찬가지로 서류제출서에 새로운 국어번역문을 첨부하여 국어번역문 제출 기한 내에 출원인이 특허청장에게 제출하면 된다(시행규칙 제21조의3 제2항). 이때 국어번역문이 다시 제출되면, 기 제출한 국어번역문은 처음부터 어떠한 효과도 없었던 것으로 취급된다(제42조의3 제5항 단서).

둘째 국어번역문 제출 기한이 경과하지 않았더라도 출원인이 제47조에 따라 명세서 또는 도면을 보정(특허법제42조의3 제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)했거나 심사청구를 한 경우(제42조의3 제3항) 또는 국어번역문 제출 기한이 경과한 경우는 국어번역문을 다시 제출할 수 없고, 오역 부분에 대해서만 제47조 제1항에 따라 명세서 또는 도면의 보정이 허용되는 기간에 정정할 수 있다(제42조의3 제6항).

참고로 제42조의3 제3항은 명세서 또는 도면의 보정 이후는 국어번역문 제출기간이 경과하지 않았어도 국어번역문의 제출을 금한다. 이는 절차상 혼란을 방지하기 위함이다. 예를 들어, 국어번역문 X제출 → X에 기재된 사항의 범위에서 명세서 또는 도면의 보정 Y → 국어번역문 Z제출이 순차적으로 진행되었다고 가정하자. 국어번역문 X의 제출로 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면이 X로 보정된 효과가 나타난다(제42조의3 제5항). 보정Y 는 X에 따라 보정된 명세서 또는 도면을 다시 보정하고자 수속한 절차다. 그런데 국어번역문 Z의 제출을 허용하면 국어번역문 X는 처음부터 어떠한 효과도 나타내지 않았던 것으로 취급되어(제42조의3 제5항), 보정 Y의 목적이었던 X를 Y로 정정하다가 졸지에 Z로 인해 훼손된다. 그래서 Z의 제출을 금한다.

또한 제42조의3 제3항은 국어번역문 제출기간이 경과하지 않았어도 심사청구절차를 밟았다면 국어번역문의 제출을 금한다. 출원인의 심사청구는 이미 제출한 국어번역문으로 번역을 확정하고 이로써 심사할 것을 요청하는 것으로서, 심사관이 기 국어번역문으로 보정된 명세서(제42조의3 제5항)를 토대로 심사를 진행하게 되는데, 새로운 국어번역문의 제출로 기 국어번역문이 어떠한 효력도 남기지 않는 상태가 되면 이미 진행된 심사관의 심사절차에 혼란이 초래될 수 있기 때문이다.

---

156) 출원공개대상이 국어번역문이다(시행령 제19조 제3항 제5호 단서). 출원공개는 발명의 이용 도모를 위함이다. 엉뚱한 발명을 공개하면 이용의 도모가 곤란하다. 이에 올바른 발명의 공개가 요구되며, 따라서 국어번역문의 품질을 제고하고자, 제47조 제2항 후단을 마련했다.

이처럼 국어번역문은 다시 제출하는 것이 곤란한 시기가 있는 때 이때 오역을 정정할 수 있는 오역정정절차의 수속방법에 대해 항을 바꾸어 자세히 논한다.

오역정정절차의 절차를 밟을 수 있는 자, 기간, 서면 및 효과

오역의 정정은 오역정정서에 정정사항에 대한 설명서를 첨부하여 제47조 제1항의 보정가능기간 내에 출원인이 특허청장에게 제출하면 된다(시행규칙 제21조의3 제3항). 위 오역정정서를 적법하게 제출하면 이로써 국어번역문의 오역이 정정된다. 참고로 오역정정은 국어번역문의 오역 정정에 불과하다. 오역정정이 명세서 또는 도면까지 보정하는 것은 아니다(제42조의3 제6항 후단).

국어번역문의 지위

한편 제42조의3 제2항 또는 제3항에 따라 제출된 국어번역문의 지위를 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 보정(제42조의3 제5항)으로 본다는 것은 중요한 의미가 있다. 번역문주의를 취하던 구법하에서는 외국어로 출원한 국제출원[157]이 우리나라로 국내단계진입하기 위하여 국어번역문을 제출하면 그 국어번역문을 출원시에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 취급[158]하여, 이후 명세서 또는 도면의 보정시 신규사항의 추가(제47조 제2항 전단)가 있는지의 판단 기준이 국어번역문이 되었고 때문에 국어번역문에 오역이 있어 잘못된 발명으로 명세서가 기재되었을 때 그 발명을 올바르게 정정하는 것이 실질적으로 불가능 했었다. 그러나 지금은 원문주의를 취하여 국어번역문의 지위가 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 보정에 불과하고 더 이상 출원시에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 취급되지 않아 국어번역문에 오역이 있어 잘못된 발명으로 명세서가 기재되었다면 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 범위에서 사후에 올바르게 발명을 보정할 수 있는 기회가 생겼다.

---

157) 당시 제42조의3 의 외국어출원절차는 없었지만, 외국어로 출원된 국제특허출원에 대해 번역문을 제출하는 절차가 있었다.

158) 구 제201조 제4항은 다음과 같이 규정했었다.
「국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서나 청구의 범위에 기재된 사항 및 도면중의 설명부분으로서 국내서면제출기간(그 기간내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 때에는 그 청구일, 이하 "기준일"이라 한다)내에 제출된 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 번역문(이하 "출원번역문"이라 한다)에 기재되지 아니한 것은 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면중의 설명이 없었던 것으로 본다.」
출원일에 제출한 명세서 또는 도면에 기재되지 아니한 발명은 출원 이후 명세서 또는 도면에 추가할 수 없다. 이를 신규사항추가금지라 한다(제47조 제2항 전단). 신규사항추가의 보정을 하면 거절이유가 된다(제62조 제5호). 과거는 발명 A를 외국어로 국제출원했고, 대한민국에 진입하면서 이의 번역문을 B 로 제출하면, A는 처음부터 없었던 발명으로 취급하고 B를 국제출원일에 제출한 명세서 또는 도면에 기재된 발명으로 보았다. 때문에 나중에 발명 B를 발명 A로 보정하면 이를 출원일에 제출한 명세서 또는 도면에 기재되지 아니한 발명을 추가한 것으로 보아, 신규사항추가라 하여 거절결정했다. 그러나 단지 오역으로 인해 목적한 발명의 특허를 받지 못하게 되는 것은 지나치게 가혹하다는 이의가 있었고, 이에 번역문의 지위가 변경된 것이다.
지금은 외국어로 발명 A를 국제출원했고 대한민국에 진입하면서 이의 번역문을 B로 제출하면, 출원일에 제출한 명세서 또는 도면이 번역문으로 보정된 것으로 취급한다(제201조 제5항). 때문에 출원일에 제출한 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 A가 된다. 따라서 발명 B를 A로 얼마든지 보정하더라도 신규사항추가에 해당하지 않는다.

사례연습

사례로써 연습한다. 발명 A, B를 영어로 작성하여 출원했다. 그러나 국어번역문은 A, C로 제출했다. 그럼 명세서 또는 도면은 A, C인 상태가 된다. 이후 심사청구절차를 수속하면 심사관은 A, C에 대해 심사를 진행하며, 이에 대해 제47조 제2항 전단 위반으로 거절이유를 통지한다. 명세서에 기재되어 있는 C가 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위가 아니기 때문이다.

만약 위 거절이유통지에 따라 지정된 기간에 출원인이 제47조 제1항에 따라 C를 B로 명세서의 보정을 하면, 제47조 제2항 전단 위반은 해소된다. 그러나 A, B로 심사를 진행한 심사관은 이번에는 제47조 제2항 후단 위반으로 거절이유를 통지하게 된다. 명세서에 기재되어 있는 B가 최종 국어번역문에 기재된 사항의 범위가 아니기 때문이다.

위 거절이유통지에 따라 지정된 기간에 출원인이 제42조의3 제6항에 따라 국어번역문의 C를 B로 오역정정하면, 모든 거절이유가 해소된다.

기타 관련 규정

기타 외국어출원과 관련된 내용은 아래의 표와 같다.

구분	조항	내용
보정제한	제47조 제5항	외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 등을 보정할 수 있음[159]
외국어 PCT 출원의 경우	제208조 제1항 제2호	수수료+번역문+기준일
분할출원 제한	제52조 제1항 단서	분할출원의 원출원이 외국어특허출원이면 국어번역문이 제출된 경우에만 분할출원 가능[160]
분할출원 국어번역문 제출기간	제52조 제7항	분할출원이 외국어특허출원이면 최우선일부터 1년 2개월이 지난 후에도 분할출원일부터 30일 이내 국어번역문 제출 가능[161]
변경출원 제한	제53조 제1항 제2호	변경출원의 원출원이 외국어실용신안등록출원인 경우 국어번역문이 제출된 경우에만 변경출원 가능
변경출원 국어번역문 제출기간	제53조 제7항	변경출원이 외국어특허출원이면 최우선일부터 1년 2개월이 지난 후에도 변경출원일부터 30일 이내 국어번역문 제출 가능
분리출원 특례	제52조의2 제3항	분할·변경과 달리 분리출원은 외국어출원 자체가 不可

159) 국어번역문을 제출하여 제42조의3 제5항에 따라 국어 명세서 및 도면이 있어야, 국어 명세서 및 도면을 바탕으로 명세서 또는 도면에 대한 보정이 가능하다. 특히 국어번역문이 없으면 제47조 제2항 후단에 따른 명세서 적법요건 자체의 판단이 곤란한바, 명세서 또는 도면의 보정 전에 반드시 국어번역문이 먼저 제출되어야 한다.

심사청구	제59조 제2항 제2호	출원인 : 외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출하지 아니하면 심사청구 불가[162] 제3자 : 기간제한 없음
외국어 PCT 출원의 경우	제210조	출원인 : 수수료+번역문 제3자 : 국내서면제출기간 또는 1개월 연장기간 이후(기간제한 있음)
출원공개	제64조 제2항 제2호	외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출하지 아니하면 출원공개 불가
외국어 PCT 출원의 경우	제207조	진입완료 후+우선일 1년 6개월 경과+국제공개 (국어번역문을 제출하지 아니하면 출원공개 불가)

주요내용요약		
	국어번역문 제출	오역정정서 제출
시기	최우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지(제42조의3 제2항) 단 명세서 또는 도면을 보정하거나 출원인이 심사의 청구를 한 경우는 불가(제42조의3 제3항)	제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간(제42조의3 제6항)
외국어 PCT 출원의 경우	제201조 제1항	제201조 제6항
요구되는 서면	서류제출서 제출(시행규칙 제21조의3 제1항, 제2항)	오역정정서 제출(시행규칙 제21조의3 제3항)
외국어 PCT 출원의 경우	제201조 제1항	제201조 제6항

160) 분할출원은 원출원의 출원서에 첨부한 명세서 및 도면에 기재한 사항의 범위에서만 가능하다(제52조 제1항). 다만 실무에서는 심사편의를 위해 원출원의 출원서에 첨부한 명세서 및 도면이 외국어인 경우 그 국어번역문을 참고해서 원출원의 출원서에 첨부한 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위가 무엇인지를 살필 수 있도록 운용한다. 이에 분할출원 전에 먼저 원출원에 대한 국어번역문을 제출할 것을 요구하는 것이다. 변경출원 또한 마찬가지다.

161) 분할출원은 제52조 제1항 각 호에 해당하는 기간에 할 수 있도록 규정되어 있다. 따라서 제52조 제1항 각 호에 해당하는 기간이 제42조의3 제2항에 해당하는 기간을 경과했다 하더라도(분할출원은 출원일 소급효가 있어 분할출원을 한 시점이 법리적으로 제42조의3 제2항을 도과했을 수 있다) 출원이 취하되지 않고(제42조의3 제4항) 분할출원이 가능하도록 하고자 30일의 추가 기간을 더 주는 것이다. 변경출원도 마찬가지의 취지다.

162) 심사관은 국어 명세서 및 도면으로 심사한다. 이에 국어번역문을 제출하기 전에는 심사관에게 심사의 요청을 할 수 없다.

163) 이것은 제42조의3 제5항 단서, 제47조 제4항, 제201조 제5항 괄호, 제201조 제7항, 제133조의2 제2항과 취지가 유사하다. 정해진 짧은 기간 내에 동일한 취지의 절차에 관한 서면이 복수회 제출된 경우, 이에 대한 특허청 또는 심판원의 업무처리편의를 위해, 가장 마지막에 제출한 서면에 대해서만 효과가 있는 것으로 본다. 참고로

여러 번 제출	최종 제출된 서류 이외의 서류는 처음부터 효력이 없었던 것으로 봄(제42조의3 제5항 단서)	제47조 제1항 제1호 또는 제2호에 따른 기간에 여러 번 서면이 제출된 경우는 마지막 서면에 의해서만 효력이 발생함(제42조의3 제7항)[163]
외국어 PCT 출원의 경우	제201조 제5항	제201조 제7항
효과	국어번역문 제출 + 국어번역문에 따라 명세서 및 도면이 보정된 것으로 봄(제42조의3 제5항 본문)	국어번역문 정정(이 정정된 국어번역문이 제47조 제2항 후단의 최종 국어번역문이 됨)(제42조의3 제6항)
외국어 PCT 출원의 경우	제201조 제5항	제201조 제6항

주요내용요약		
외국어출원절차	주체	출원인
	서면	출원서에 취지 기재
	기간	출원시
	효과	외국어로 명세서, 도면 작성 가능
	외국어	영어
국어번역문제출절차	주체	출원인
	서면	서류제출서, 명세서/도면 번역문
	기간	우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지
		단 명세서/도면 보정, 심사청구절차를 밟은 후에는 불가
	효과	번역문제출 + 명세서/도면 보정
	미제출시	기간 내 명세서 번역문 미제출시 출원절차 취하간주 기간 내 도면 번역문 미제출시 보정명령
		명세서/도면 보정, 분할출원, 변경출원, 심사청구, 출원공개 제한

오역정정은 제47조 제1항에 규정된 명세서 또는 도면의 보정가능기간 내에 수속할 수 있다(제42조의3 제6항). 다만 제42조의3 제7항은 제47조 제1항에 규정된 명세서 또는 도면의 보정가능기간 중 제47조 제1항 제1호와 제2호의 기간만을 언급하는데, 이유는 제47조 제4항과 같다. 첫째 제47조 제1항 제3호는 기간이 아닌 특정일이기 때문에 여러 번의 서면 제출 자체가 불가능하다. 둘째 제47조 제1항 본문의 기간은 정해진 짧은 기간이 아니고 기약 없는 긴 기간인바, 2번 이상의 동일 절차가 수속되더라도 각 절차를 모두 고려해 업무처리를 할 수 있어 각 절차 모두를 유효하게 인정한다.

오역정정절차	주체	출원인
	서면	오역정정서, 정정사항 설명서
	기간	명세서/도면 보정 가능 기간 내
	효과	번역문 정정
오역관련규정	제47조 제2항 전단, 후단	

국어번역문 제출	임시명세서 전문 보정(청구범위 보정)
제47조 제5항 / 제208조 제1항 제2호	–
제52조 제1항 단서	–
제52조 제7항	제52조 제8항
제53조 제1항 제2호 / 제209조	–
제53조 제7항	제53조 제8항
제59조 제2항 제2호 / 제210조	제59조 제2항 제1호
제64조 제2항 제2호	제64조 제2항 제1호
–	시행규칙 제11조 제1항 제5호의2,
시행규칙 제11조 제1항 제20호(보정)	
시행규칙 제11조 제1항 제20호(분할)	–
시행규칙 제11조 제1항 제20호(변경)	–
시행규칙 제11조 제1항 제20호(심사청구)	시행규칙 제11조 제1항 제15호
시행규칙 제11조 제1항 제20호(조기공개)	시행규칙 제11조 제1항 제16호

04

특허 명세서

01 발명의 설명 기재방법

발명의 설명 기재방법 (특허법 제42조 제3항)

발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 하고 (동항 제1호), 그 발명의 배경이 되는 기술을 적어야 한다 (동항 제2호).

특허법 제42조 제3항 1호

(1) 의의 및 취지

발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 과도한 시행착오나 별도의 개별적인 추가실험 없이도 발명의 설명만으로 특허출원된 발명의 내용을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 상세한 공개를 강제하는 것으로서, 특허로 보호받는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하고, 그 발명을 공개해 중복연구를 방지하고, 개량연구 촉진의 계기를 만들어 산업발전에 이바지하게 하기 위한 취지다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결).

(2) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자

판례는 "그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자" 를 뜻한다고 판시하였다(95후95).

(3) 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재

1) 기재방법의 완화

구법에서는 발명의 설명에 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재해야 한다고 규정하고 있었으나, 기술의 다양화, 복잡화 및 기재요건 완화에 대한 국제적 경향, 출원인의 편의 도모를 고려하여 개정법에서 기재방법을 다소 완화하여, 상황에 따라서는 목적, 구성 및 효과 중 일부 기재를 생략할 수 있다(특허법 시행규칙 제21조 제4항).

2) 특수한 지식의 부가가 필요한 경우 (2005후1417)

'발명의 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 관련 내용을 기재하여야 한다.

3) 수많은 반복실험이 필요한 경우 (89후1080)

판례는 출원인이 당초 제출한 본원발명의 명세서에 중간 균주인 MW-6643의 구체적인 선발방법이 기재되어 있지 아니하므로 원심이 미생물의 돌연변이 생성에 있어서는 일반화학 반응과는 달리 동일한 실시방법으로 언제나 동일한 변이주를 얻을 수 있다는 보장이 없고, 설사 수많은 반복

실험을 통하여 동일한 변이주를 얻을 수 있다고는 하여도 이는 실험자에게 과도한 부담을 지우게 하는 것이므로 그와 같이 실시 가능한 확률이 대단히 적을 때에는 용이하게 실시할 수 있도록 개시되었다고 할 수 없다고 판시한 바 있다.

4) 실시예를 기재하지 않은 경우 (2010후2582)

당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다.

5) 실시의 대상

판례는 실시의 대상이 되는 발명은 청구항이 기재된 발명을 가리키는 것으로 발명의 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이라면 제42조 제3항 제1호에 위반된다고 할 수 없다고 판시하였다(2012후2586).

특허법 제42조 제3항 2호[164]

(1) 배경기술의 개념

발명의 기술상의 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 의미한다.

(2) 도입 취지

구법에서는 배경기술의 기재가 임의였으나, 개정법은 발명의 배경기술을 기재하면 발명의 기술적 특징을 파악하는 데에 도움이 되어 공개문헌으로서의 역할을 강화할 수 있고, 심사에도 유용하며 특허협력조약에서도 배경기술 기재를 필수적으로 요구하는 점을 반영하여 배경기술 기재 의무를 명문으로 규정하였다.

(3) 요건

1) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것

발명이 속하는 기술분야, 발명의 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결수단을 중점적으로 고려하여 판단한다.

2) 배경기술의 구체적 설명 및 문헌정보 기재

배경기술의 구체적 설명을 기재해야 하고, 가급적 그러한 배경기술이 개시된 선행기 술문헌 정보도 기재해야 한다. 선행기술문헌 정보는 특허문헌의 경우 발행국, 공보명, 공개번호, 공개일 등을 기재하고, 비특허문헌의 경우 저자, 간행물명(논문명), 발행처, 발행연월일 등을 기재한다.

다만 배경기술의 구체적 설명을 적지 않고 선행기술문헌 정보만을 기재하였더라도 그 선행기술문

164) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

헌이 발명에 관한 적절한 배경기술을 개시하고 있는 것이라면 발명의 배경기술을 적은 것으로 본다.

3) 배경기술을 알 수 없는 경우

기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 배경 기술을 특별히 알 수 없는 경우에는, 인접한 기술분야의 종래기술을 기재하거나 적절한 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재함으로써 해당 발명의 배경기술 기재를 대신할 수 있다.

(4) 부적법한 유형

가) 배경기술을 전혀 적지 않은 경우, 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우, 기초적인 기술에 불과하여 배경기술을 적은 것으로 볼 수 없는 경우 제42조 제3항 제2호 위반으로 거절이유 통지의 대상이 된다.

나) 거절이유를 통지 받은 경우는 배경기술에 관한 선행기술문헌 정보를 추가하거나, 신규 분야로서 배경기술이 존재하지 않는다는 의견서를 제출하여 극복할 수 있다. 선행기술문헌 정보를 추가하는 것은 신규사항추가로 보지 않는다(심사기준).

위반시 취급

발명의 설명을 기재하지 않은 경우 반려사유에 해당한다(시행규칙 제11조). 제42조 제3항 제1호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당하고, 제42조 제3항 제2호 위반시 거절이유에만 해당한다.

발명의 설명에만 기재된 발명의 특허법상 의의

(1) 특허법상 지위

1) 특허권 보호범위 해당여부

특허권 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의해 판단하므로(제97조) 발명의 설명에만 기재된 발명은 원칙적으로 특허권 보호범위에 속하지 않는다.

2) 타출원의 지위

출원일로부터 1년 6월 이후 출원공개되면, i) 확대된 선출원의 지위(제29조 제3항)가 인정되어 동일 발명에 대한 제3자 출원을 거절시킬 수 있고, ii) 공유재산이 되어 제29조 제1항 제2호의 반포된 간행물에 게재된 발명이 되므로 제3자 출원에 대한 인용참증으로서 지위를 갖는다.

(2) 권리화 도모를 위한 방안

1) 출원의 보정 (제47조)

발명의 설명에만 기재된 발명을 청구범위에 포함시키는 보정을 행하여 권리화가 가능하다. 다만, 최후거절이유통지에 대응한 보정은 제47조 제3항을 만족하여야 함에 주의하여야 할 것이다.

2) 분할출원 (제52조)

기초출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명을 분할출원하여 별도의 권리화가 가능하다. 보정과 달리 별도의 출원을 필요로 한다는 단점은 있으나, 특허결정 후 또는 최후거절이유통지에 따른 보정이 부적법한 경우라면 분할출원의 실익이 있다.

3) 변경출원(제53조)

보정이 불가능한 경우라도 최초 명세서 또는 도면 범위 내에서 변경출원하여 별도의 권리화가 가능하다. 다만 실용신안등록출원의 대상적격(물품의 형상·구조·조합에 관한 고안)을 만족하여야 한다.

4) 국내우선권주장 출원 (제55조)

선출원의 최초 명세서 또는 도면 범위 내에서 별도의 국내우선권주장출원을 행하여 권리화가 가능하다. 다만 선출원일로부터 1년 내에 국내우선권 주장 출원해야 하며, 국내우선권 주장의 기초가 되는 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하간주되는 것에 주의하여야 한다(제56조 제1항).

5) 별도출원

동일인에게는 확대된 선출원의 지위가 적용되지 않으므로 별도출원을 통해 보호받을 수 있다. 다만 출원일 또는 판단시점이 소급되지 않으므로 선출원의 출원공개로 인한 신규성 또는 진보성 위반이 될 수 있음에 주의하여야 한다.

(3) 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되었다는 사정만으로 공지기술로 인정할 수 있는지 여부

출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니며, 공지되지 아니한 노하우를 기재하는 경우도 있다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 내용을 곧바로 공지기술로 볼 수는 없고, 출원인이 공지기술임을 자인한 경우에만 공지기술로 사실상 추정할 수 있으며, 이러한 추정은 객관적 진실과 부합하지 않을 경우 복멸될 수 있다(2013후37).

특허법 제42조 제9항

(1) 특허법 제42조 제9항은 발명의 설명의 형식적인 기재방법을 규정한다. 구체적인 사항은 특허법 시행규칙 제21조 제3항 및 제4항에 위임되어 있다.

(2) 특허법 시행규칙 제21조 제3항과 제4항은 특허법 제42조 제3항 제1호, 제2호에서 요구하는 바가 명확히 나타날 수 있도록 발명의 설명을 가급적 아래와 같은 형식으로 기재할 것을 권장한다.

> 1. 발명의 명칭
> 2. 발명이 속한 기술분야 – (생략 가능)

3. 발명의 배경이 되는 기술
4. 발명의 내용 – (생략 가능)
   가. 해결하려는 과제
   나. 과제의 해결 수단
   다. 발명의 효과
5. 도면을 제출한 경우에는 도면의 간단한 설명 – (생략 가능)
6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용(필요한 경우에는 실시예도 기재)
7. 기타 필요한 사항 – (생략 가능)

(3) 임시명세서 절차를 밟은 경우는 임의 형식으로 발명의 설명 기재가 가능하다.

내용 요약

■ 발명의 설명

일반적인 기재

출원절차는 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 특허를 받고자 하는 자가 특허청장에게 제출함으로써 밟을 수 있다. 이하에서는 명세서의 작성에 대해 살핀다. 특히 발명의 설명의 작성부터 살핀다.

명세서에는 발명의 설명과 청구범위를 적는다(제42조 제2항). 발명의 설명이란 출원인이 출원서에 첨부하여 제출한 명세서에 기재된 사항 중 청구범위를 제외한 나머지 기재사항을 의미한다(심사기준). 발명의 설명은 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌으로서, 시행규칙 제21조 제3항 및 제4항에 규정된 기재방법에 따라(제42조 제9항) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하며, 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재하여야 한다(제42조 제3항).

즉, 발명의 설명을 작성할 때는 제42조 제9항과 제3항을 고려해야 한다. 이 중 제42조 제9항에 위배되면 제46조 제2호에 따라 절차무효가 될 수 있고[165], 제42조 제3항을 만족하지 않는 경우에는 거절결정된다.

제42조 제3항 제1호

본 규정은 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식[166]을 가진 사람[167]이 과도한 시행착오나 별도의 개별적인 추가실험 없이도 발명의 설명만으로 특허출원된 발명[168]의 내용을 쉽게 실시[169]할 수 있도록 발명의 상세한 공개를 강제하는 것으로서, 특허로 보호받는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하고, 그 발명을 공개해 중복연구를 방지하고, 개량연구 촉진의 계기를 만들어 산업발전에 이바지하게 하기 위한 취지다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결). 따라서 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 과도한 시행착오나 별도의 개별적인 추가실험 없이도, 발명의 효과를 쉽게 이해할 수 있고, 그 효과를 나타내는 구성의 재현을 쉽게 할 수

---

165) 사견이다.

166) 통상의 지식은 시간의 흐름에 따라 변천한다. 여기서 말하는 통상의 지식은 출원발명의 출원시(또는 우선일)이다.

167) 출원발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자를 말한다(대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결). 발명의 설명은 모든 자연인이 이해할 수 있을 정도로 교과서처럼 상세히 기재할 필요는 없고, 출원발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자가 이해할 수 있을 정도로 기재하면 족하다. 즉 출원시(또는 우선일)의 기술수준 등은 부연 설명하지 않아도 된다. 출원 당시(또는 우선일) 널리 알려진 기술수준은 이미 알고 있는 자가 그 출원 당시(또는 우선일)의 기술수준으로 보아 쉽게 실시할 수 있을 정도로 설명하면 된다.

168) 특허를 요구하는 사항인 청구범위에 기재된 발명을 말한다. 이에 발명의 설명에만 기재되어 있고 청구항에는 기재되어 있지 않은 발명은 쉽게 실시 가능하게 기재되어 있지 않더라도 제42조 제3항 제1호에 위배되지 않는다(심사기준).

169) 실시란 제2조 제3호를 말하고, 쉽게 실시란 출원시의 기술수준에서 발명의 설명을 보고 발명의 효과를 이해한 채 그 효과를 동일하게 나타내는 발명을 재현하여 실시할 수 있는 것을 말한다.

있을 정도로 기재하면 된다. 이때 언어만으로 설명하는데 한계가 있는 경우는 도면(형상에 대해)이나 기탁절차(미생물에 대해)를 이용할 수 있다.

참고로 화학이나 약학분야는 경우에 따라서 실험결과 없이는 효과를 이해하기가 곤란하여 효과의 입증자료가 요구되는 발명이 있다. 이런 경우는 발명을 실제로 실시하여 효과를 확인한 실시예가 기재되어야 있어야만 제42조 제3항 제1호가 만족될 수 있다. 물론 화학이나 약학분야라 하더라도 위와 같은 실시예 없이도 제42조 제3항 제1호가 만족될 수 있는 발명은 실시예의 기재를 생략해도 좋다.

제42조 제3항 제2호

2011. 6. 30. 이전 출원의 경우도 시행규칙 별지 제15호 서식(명세서)의 기재요령에서 발명의 배경기술을 기재할 것을 요구하고 있었으나, 배경기술을 적지 않더라도 거절이유가 되지 않아, 배경기술을 기재하지 않는 발명의 설명이 다수였다. 그러나 2011. 7. 1. 이후 출원부터는 발명의 설명에 배경기술을 기재하지 않으면 제42조 제3항 제2호 위반으로 거절결정하며(제62조 제4호), 이로써 배경기술의 기재를 강제한다.

이유는 배경기술이란 출원일 이전에 공지 등이 된 종래기술로서, 출원인에 의한 배경기술의 설명이 종래기술의 동향과 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되기 때문에(심사기준), 출원발명을 종래기술과 대비하여 신규성이나 진보성 등을 심사해야 하는 심사관의 심사편의를 도모하고자 강제한 것이다.

제42조 제3항 제2호의 만족을 위해서는 배경기술의 구체적 설명과 그 배경기술이 개시된 선행기술 문헌 정보를 기재하는 것이 좋다. 이때 배경기술은 특허를 받고자 하는 발명[170]에 관한 것이어야 한다(심사기준). 배경기술이 특허를 받고자 하는 발명과 관련성이 있는지의 여부는 발명의 기술적 과제, 과제의 해결수단 및 발명의 효과를 전체적으로 고려하여 판단한다(심사기준).

한편 종래기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 창안된 발명이어서 배경기술을 특별히 알 수 없는 경우는 인접한 기술분야의 종래기술을 기재하거나 또는 적절하게 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재함으로써 해당 발명의 배경기술의 기재를 대신할 수 있다(심사기준).

배경기술의 기재가 부적법한 경우로는 배경기술을 전혀 적지 않은 경우, 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우, 또는 기재가 불충분하여 발명의 기술적 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재한 것으로 볼 수 없는 경우가 있다(심사기준).

제42조 제3항 제2호의 요건 위반[171]으로 거절이유를 통지 받은 출원인은 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보를 발명의 설명에 추가하는 보정 또는 기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 적절한 배경기술이 없다는 취지의 설명을 함으로써 대응할 수 있다. 다만 발명의 설명에 배경기술에 관한 설명을 추가하는 보정을 하는 경우 그러한 배경기

---

170) 특허를 받고자 하는 발명이란 청구범위에 기재된 발명을 말한다.

171) 제42조 제3항 제2호는 심사관의 심사편의를 위한 절차적 측면이 강한 성격의 규정이어서, 거절이유(제62조)에만 해당할 뿐, 정보제공사유와 무효사유에는 해당하지 않는다. 즉 심사관만 문제삼지 않으면 어떠한 하자도 되지 않는다. 이와 같은 심사관의 심사 편의를 위한 거절이유로는 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조가 있다.

술의 설명이 출원서에 첨부하여 최초로 제출한 명세서 등의 기재로부터 자명하게 도출할 수 있는 사항이 아닌 것까지도 포함되면 신규사항의 추가에 해당할 수 있으니 유의할 필요가 있다(제47조 제2항). 실무에서는 대개 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보만 추가(예컨대 선행기술문헌이 논문인 경우는 논문제목을, 선행기술문헌이 특허문헌인 경우는 공보번호를 적는 것은 신규사항추가로 보지 않는다)하는 보정은 받아주고 있다.

제42조 제9항

제42조 제9항은 발명의 설명의 형식적인 기재방법을 규정한다. 구체적인 사항은 시행규칙 제21조 제3항 및 제4항에 위임되어 있다. 시행규칙 제21조 제3항과 제4항은 제42조 제3항 제1호, 제2호에서 요구하는 바가 명확히 나타날 수 있도록 발명의 설명을 가급적 아래와 같은 스타일로 기재할 것을 권장한다.

1. 발명의 명칭
2. 발명이 속한 기술분야 – (생략 가능)
3. 발명의 배경이 되는 기술
4. 발명의 내용 – (생략 가능)
   가. 해결하려는 과제
   나. 과제의 해결 수단
   다. 발명의 효과
5. 도면을 제출한 경우에는 도면의 간단한 설명 – (생략 가능)
6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용(필요한 경우에는 실시예도 기재)
7. 기타 필요한 사항 – (생략 가능)

실무에서는 보통 발명을 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 용이하게 재현 가능하도록 설명하기 위해(제42조 제3항 제1호), 발명의 배경이 되는 종래기술, 종래기술의 문제점 등 그 발명을 완성하게 된 계기인 종래기술의 과제(목적이라고도 한다), 그 과제를 해결해낸 수단(구성이라고도 한다), 그리고 그 수단에 의해 발현되는 효과를 설명한다. 필요에 따라서는 설명만으로 효과의 이해 또는 발명의 재현에 부족함이 있을 수 있어, 그 발명의 제조 과정이나 또는 효과를 입증하는 실험데이터 등의 구체적인 실시예를 적시하기도 한다.

한편 위 기재형식 중에서는 생략 가능한 부분이 많은데(시행규칙 제21조 제4항), 결국 위 기재형식은 권장사항에 불과할 뿐이며, 출원인이 자유롭게 기재해도 무방하다고 보면 된다. 다만 그 기재내용 속에는 통상의 기술자가 그 발명을 명확하게 이해하고 용이하게 재현 가능하게끔 하는 설명이 반드시 있어야 하고(제42조 제3항 제1호), 배경기술의 기재(제42조 제3항 제2호)는 있어야 한다.

임시명세서

다만 임시명세서 절차를 밟는 경우는 위 특허법 제42조 제9항의 기재형식에 따르지 않고 발명의 설명을 작성할 수 있다. 임시명세서란 '발명의 설명' 을 임의의 형식으로 작성하고 '청구범위'

작성을 생략한 명세서를 말한다. 한편 임시명세서 절차를 밟은 경우는 법정기간 내 위 특허법 제42조 제9항의 기재형식에 따른 발명의 설명과 청구범위가 작성된 정식명세서로 명세서를 전문보정하여야 하며, 그렇지 않을 경우 출원이 취하간주될 수 있다.

주요내용요약		
발명의 설명	제42조 제3항 제1호	통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재, 도면/기탁절차로 보완 가능, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유
	제42조 제3항 제2호	발명의 배경기술 기재 위반시 거절이유
	제42조 제9항	발명의 명칭 등 기재 누락시 보정명령사유(임시명세서 예외)

02 청구범위 기재방법

청구범위의 기재방법 (특허법 제42조 제4항, 제6항)

청구범위란 특허로 보호받으려는 사항을 기재하는 식별항목이다(특허법 제97조). 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 1) 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고, 2) 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하며 3) 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조・방법・기능・물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.

특허법 제42조 제4항 제1호

(1) 취지

특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다(2012후832).

(2) 내용

1) 특허법 제 42조 제3항 제1호와의 구별

특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다(2012후832).

2) 청구범위와의 관계

가. 특허법 제42조 제4항의 규정상 '특허청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부'는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 특허청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 할 것이다(2004후3362).

나. 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범

위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다(2014후2061).

3) 위반 유형[172]

i) 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우, ii) 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 양자의 대응관계가 불명료한 경우, iii) 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 '수단(means)' 또 는 '공정(step)'으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 설명에 기재되어 있지 않은 경우, iv) 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기 재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우, v) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성 으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우 이에 해당한다.

특허법 제42조 제4항 제2호

(1) 취지[173]

청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하 여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라, 특허요건의 판단 등도 불가능하게 되는바, 특허법 제42조 제4항 제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.

(2) 내용

1) 위반유형[174]

- 청구항의 기재내용이 불명확한 경우(단 불명확한 부분이 경미한 기재상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면 또는 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않음, 이하 유형에서도 동일하게 적용 가능함).
- 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되어 있지 않아 불명확한 경우.
- 청구항에 기재된 발명의 카테고리(특허법 제2조 제3호 각 목 중 어느 것인지)가 불명확한 경우.
- 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우.
- 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우(단 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며, 발명의 특정에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명

172) 특허청, 특허 실용신안 심사기준
173) 특허청, 특허 실용신안 심사기준
174) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

확한 것으로 취급하지 않는다)로서, 예를 들면 i) 소망에 따라, 필요에 따라, 특히, 예를 들어, 및/또는 등의 자구와 함께 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우, ii) 주로, 주성분으로, 주 공정으로, 적합한, 적량의, 많은, 높은, 대부분의, 거의, 대략, 약 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우, iii) ...을 제외하고, ... 이 아닌과 같은 부정적 표현이 사용되어 불명확해진 경우 또는 iv) 수치한정발명에서 ... 이상, ... 이하, 0 ~ 10 과 같이 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정이나 0 을 포함하는 수치한정(단 0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외한다)을 한 경우 또는 120-200℃, 바람직하게는[175] 150-180℃ 와 같이 하나의 청구항 내에서 이중으로 수치한정을 한 경우.

- 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우.
- 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우.
- 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, 판매처 등 발명의 기술적 구성과 관계가 없는 사항을 기재하여 발명이 명확하고 간결하지 않은 경우.
- 발명의 구성을 기재하지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하고 있는 경우(단 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에는 이들의 대용에 의한 기재를 인정함).
- 조성비가 %로 기재된 조성물 발명의 경우, 아래의 ㉠ 내지 ㉣ 의 경우와 같이 조성비의 기술적인 결함이나 모순이 있는 경우(그러나 청구범위가 "~ 를 포함하는" 과 같이 특정 성분들로만 구성되어 있지 않고 다른 성분도 포함될 수 있는 개방형 청구항에서는 ㉠ 의 경우 명시된 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재이고, ㉣ 의 경우 명시된 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다)

  ㉠ 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우

  ㉡ 모든 성분의 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우

  ㉢ 하나의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우

  ㉣ 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우

2) 예외

특허발명의 내용은 통상의 기술자에 의하여 쉽게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 이를 실시불가능하다거나 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재불비라고 할 수 없다(2008허8303).

---

175) 이 부분은 '1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기'와 '분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기'가 이중한정을 나타내는 용어인 '바람직하게는'으로 서로 연결되어 있다. 이러한 기재는 이 사건 제12항 발명에 기재된 'X'가 '1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기' 전체를 의미하는지, 아니면 그중에서 '분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기'를 의미하는지가 반드시 명확하지는 않아 특허청구범위를 둘러싸고 분쟁이 발생할 소지가 있다. 이처럼 특허청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 특허청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 보아야 한다(2014후1563).

(3) 판단방법

발명이 명확하게 적혀 있는지는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(2014후1563).

특허법 제42조 제6항

과거 물건발명의 경우 그 물건을 이루는 구체적인 구성으로만 청구범위를 기재할 것이 강제되어, 물건을 표현하는데 한계가 있었으나, 개정법은 "제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다." (특허법 제42조 제6항) 고 규정하여 구성뿐 아니라 기능 등 청구범위의 다양한 방식의 기재를 허용하였다. 이는 기술이 다양화됨에 따라 물건(장치)의 발명에 대해서 물리적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 표현하는 것이 바람직한 경우가 있으므로, 발명이 명확하게 특정될 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 점을 명확히 하기 위함이다.

위반시 법적 취급

(1) 출원시 청구범위를 기재하지 않은 경우

청구범위 유예제도에 의해 출원시 청구범위가 기재되어 있지 않더라도 반려되지 않으나, 기한 내에 청구범위를 기재하는 보정을 하지 않으면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 특허출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제42조의2).

(2) 청구범위 기재방법을 위반한 경우

제42조 제4항 제1호 내지 제2호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다. 제42조 제6항은 훈시적 규정으로 위반하더라도 거절이유 등에 해당하지 않는다.

특허법 제42조 제8항 (특허법 시행령 제5조)

(1) 의의 및 취지

특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원이 원칙이나, 출원인의 편의 도모 및 주변한정주의 보완을 위해 다항제를 채택하여 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다(특허법 제45조).

⑵ 내용 (특허법 시행령 제5조)

1) 다항제의 정의

청구항을 기재할 때에는 독립항을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다(특허법 시행령 제5조 제1항).

2) 다항제 기재방법 (특허법 시행령 제5조)

i) 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 하고 (동조 제2항), ii) 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 하며 (동조 제4항), iii) 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다(동조 제5항). iv) 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니되고, 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다(동조 제6항). v) 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 하고(동조 제7항), vi) 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다(동조 제8항).

⑶ 위반시 법적 취급

다항제 기재방법 위반은 형식적 하자에 불과하여 거절이유에만 해당한다.

⑷ 관련문제

1) 독립항과 종속항의 구별

종속항은 형식적으로는 인용하는 형식을 취하고, 실질적으로는 인용되는 항을 한정, 부가하여 구체화한 청구항을 말한다. 따라서 인용하는 형식을 취하더라도 인용되는 항의 구성 요소를 생략하거나 치환하는 형식으로 기재하는 경우 독립항에 해당한다.[176]

2) 종속항 기재의 목적

가. 심사단계

광범위한 독립항에 이어 협소한 범위의 종속항을 추가할 경우, 심사는 청구항별로 진행되는 바, 어느 범위까지 특허가 가능한지를 단계적으로 확인 받을 수 있다는 실익이 있다.

나. 권리단계

광범위한 독립항은 상대적으로 발명의 보호범위에 대한 문언해석과 관련하여 분쟁의 소지가 발발될 가능성이 높음에 반해, 협소한 범위의 종속항은 그 해석과 관련된 분쟁의 소지가 적어 침해여부를 명확하게 판단 받을 수 있다는 실익이 있다.

176) 2004후3546

내용 요약

■ 청구범위

기재요건

청구범위란 명세서에 기재하는 사항 중 하나로써 특허로 보호받으려는 사항을 기재하는 식별 항목이다(제97조).

청구범위는 발명의 설명에서 공개한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 특허로 보호를 받고자 하는 사항을 선택해 제42조 제8항에 규정된 기재형식에 따라 단일성을 만족하는 범위에서(제45조) 하나 이상의 청구항으로 명확하고 간결하도록 필요한 사항(제42조 제6항)을 기재한다(제42조 제4항). 즉 기재요건으로 등장하는 규정이 제42조 제4항, 제42조 제6항, 제42조 제8항, 제45조가 있으며, 제42조 제4항, 제42조 제8항, 제45조 위반은 거절이유[177]이고, 제42조 제6항은 임의규정으로서 훈시사항에 불과하다.

제42조 제4항 제1호

발명의 설명은 기술 공개서로서의 역할을 하고, 특허는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 공개한 발명에 대해서만 공개 대가로 부여하는바(제1조), 청구범위는 발명의 설명에 기재한 사항에서 선택하여 작성해야 한다(제42조 제4항 제1호). 만약 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 발명을 청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대해 특허권이 부여되는 결과가 되기 때문이다.

청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 출원시의 기술수준에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의해 판단한다. 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있지 않고 또한 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우는 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 본다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결).

제42조 제4항 제2호

청구범위의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않으면, 특허로써 보호되는 발명의 범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라 특허요건의 판단자체도 곤란하게 되는바, 제42조 제4항 제2호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위해 도입한 규정이다.

---

177) 특히 제42조 제4항은 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당하나, 제42조 제8항과 제45조는 심사관의 심사 편의를 위해 마련한 절차적 규정이어서 거절이유에만 해당하고(제63조의2, 제133조 제1항), 심사관이 문제삼지 않으면 하자가 되지 않는다.

청구범위에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는지의 여부는 발명의 설명의 기재와 출원시의 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재를 기준으로 판단한다(심사기준).

명확이란 청구범위에 기재된 용어의 해석이 통상의 기술자의 입장에서 용이한가의 문제를 말하는데, 대체로 그 용어가 뜻하는 의미가 명확한지와 그 용어가 뜻하는 범위가 명확한지가 쟁점이 된다[178].

간결이란 청구범위의 기재 그 자체가 간결하여야 한다는 것으로 특허로서의 보호범위를 한눈에 바로 파악할 수 있게끔 하고자 강제하는 사항이다.

제42조 제6항

제42조 제6항은 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 명확히 하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하도록 규정하고 있는데, 이는 기술이 다양화됨에 따라 물건(장치)의 발명에 대해서 물리적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 표현하는 것이 바람직한 경우가 있으므로, 발명이 명확하게 특정될 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 점을 명확히 하기 위함이다[179]. 때문에 본 규정은 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유 및 특허무효사유와 무관하다. 물론 방식요건인 반려사유, 보정명령사유도 아니다.

▌제42조 제4항 제2호 위반 심사기준 예시

- 청구항의 기재내용이 불명확한 경우(단 불명확한 부분이 경미한 기재상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면 또는 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않음, 이하 유형에서도 동일하게 적용 가능함).
- 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 구성요소들 간의 결합관계가 기재되어 있지 않아 불명확한 경우.
- 청구항에 기재된 발명의 카테고리(제2조 제3호 각 목 중 어느 것인지)가 불명확한 경우.
- 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우.
- 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우(단 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며, 발명의 특정에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다)로서, 예를 들면 ⅰ) 소망에 따라, 필요에 따라, 특히, 예를 들어, 및/또는 등의 자구와 함께 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우, ⅱ) 주로, 주성분으로, 주 공정으로, 적합한, 적량의, 많은, 높은, 대부분의, 거의, 대략, 약 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우, ⅲ) ...을

178) 청구범위에 기재된 용어는 사전적 의미, 관용적 의미 또는 발명의 설명에 별도로 정의된 의미를 고려해 해석한다. 위 의미를 고려해도 그 용어나 문장의 의미 혹은 범위를 이해할 수 없으면 불명확한 것으로 본다.

제외하고, ... 이 아닌과 같은 부정적 표현이 사용되어 불명확해진 경우 또는 iv) 수치한정 발명에서 ... 이상, ... 이하, 0 ~ 10 과 같이 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정이나 0을 포함하는 수치한정(단 0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외한다)을 한 경우 또는 120-200℃, 바람직하게는 150-180℃ 와 같이 하나의 청구항 내에서 이중으로 수치한정을 한 경우.

- 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우.
- 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우.
- 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, 판매처 등 발명의 기술적 구성과 관계가 없는 사항을 기재하여 발명이 명확하고 간결하지 않은 경우.
- 발명의 구성을 기재하지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하고 있는 경우(단 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에는 이들의 대용에 의한 기재를 인정함).
- 조성비가 %로 기재된 조성물 발명의 경우, 아래의 ㉠ 내지 ㉣ 의 경우와 같이 조성비의 기술적인 결함이나 모순이 있는 경우(그러나 청구범위가 "~ 를 포함하는" 과 같이 특정 성분들로만 구성되어 있지 않고 다른 성분도 포함될 수 있는 개방형 청구항에서는 ㉠ 의 경우 명시된 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재이고, ㉣의 경우 명시된 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다)
  ㉠ 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우
  ㉡ 모든 성분의 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
  ㉢ 하나의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
  ㉣ 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우

▬ 다항제

제42조 제4항은 청구범위는 발명의 설명에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 기재하여야 한다고 규정한다. 이처럼 청구범위에 청구항을 2 이상으로 기재할 수 있는 것을 다항제라 한다. 다항제를 채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별해 특허분쟁에서 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위함이다[180].

---

179) 과거에는 청구범위에 성질이나 기능적 표현으로 구성을 특정(예컨대 볼트와 너트가 아니라, 결속수단으로 나타낸 경우)하면 그것이 나타내는 범위가 명확하지 않다고 하여 일괄적으로 제42조 제4항 제2호 위반으로 취급했었다. 그러나 경우에 따라서는 성질이나 기능적 표현도 범위가 명확할 수 있는바, 언어적인 표현 수단으로 제42조 제4항 제2호를 평가하지 말 것을 천명하고자 제42조 제6항을 신설한 것이다.

180) 보통 독립항과 종속항으로 다항제를 구성한다. 독립항은 상위개념, 종속항은 보다 구체화한 하위개념이다. 종속항을 다양하게 기재하면 침해여부 판단이 명확해진다. 예컨대 독립항을 a, b, c, d 모두 포함되는 것으로 기재하고, 종속항을 c로 기재한 상태에서, 제3자가 c발명을 모방했을 때, 종속항과 명확히 일치하므로 침해임이 단정된

청구범위에는 하나 이상의 청구항을 기재한다(제42조 제4항 전단). 즉 청구범위에는 청구항을 반드시 기재해야 하고, 그 청구항은 둘 이상으로 기재할 수 있다. 다만 2 이상의 청구항을 기재할 때는 제42조 제8항에서 위임한 시행령 제5조의 방식으로 기재해야 한다.

시행령 제5조 제1항

청구범위에 청구항을 기재할 때는 독립청구항(독립항)을 기재하여야 하고, 필요에 따라 독립항에 이미 포함되어 있는 발명이라 할지라도 따로 독립항의 종속청구항(종속항) 또는 종속항의 종속항도 기재할 수 있다(시행령 제5조 제1항). 취지는 이미 전술했다. 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별해 특허분쟁에서 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위해서, 독립항을 구체화하는 종속항의 기재를 허용한다.

결국 청구범위에 기재된 청구항은 ⅰ)독립항과 ⅱ)독립항을 형식적으로 인용하면서 내용적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 종속항으로 구분할 수 있다. 여기서 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한다는 것의 의미는 기술적 구성을 부가[181]하거나 상위개념을 하위개념으로 한정[182]함으로써 발명을 구체화하는 것을 말한다.

다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 된다. 다만 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니고, 다른 청구항을 형식적으로 인용하고 있다 하더라도 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 본다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결). 구체적으로 동일한 사항의 중복 기재를 피하기 위해 발명이 명확하게 파악될 수 있는 범위 내에서 다른 청구항을 인용하는 경우, 예컨대 인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 형식으로 기재한 경우 또는 인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 형식으로 기재한 경우는 독립항으로 취급[183]한다.

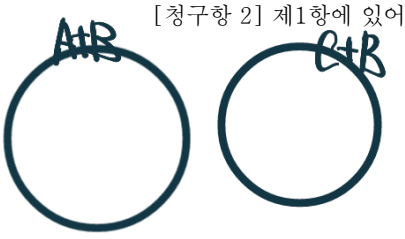
한편 위와 같이 독립항과 종속항을 구별할 실익은 특허가 된 이후 제3자의 실시발명이 독립항의 범위에 속하지 않으면 종속항의 범위에는 당연히 속하지 않는바, 위 제3자의 실시는 특허발명의 침해가 아니라고 볼 수 있어, 독립항이 무엇인지를 선별할 실익이 있다. 또한 심사과정에서도 독립항에 신규성 또는 진보성이 있으면, 그것의 범위에 포함되는 종속항은 당연히 신규성 또는 진보성이 있다 하겠으니, 독립항에 대해서만 신규성 또는 진보성이 있는지를 먼저 심사하고자 할 때 실익이 있다.

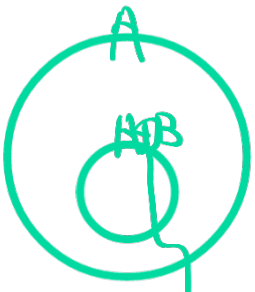
다. 그러나 종속항의 c가 없었다면 독립항의 보호범위를 해석한 후, 거기에 c가 존재함이 설득되어야 제3자의 모방을 침해로 볼 수 있어 다소 분쟁이 야기될 가능성이 있다.

181) 이를 외적부가라 한다. 예컨대 아래의 청구항 2 와 같다.
[청구항 1] A를 포함하는 X
[청구항 2] 제1항에 있어서(이를 인용하는 형식이라 한다), B를 추가로 포함하는 X

182) 이를 내적부가라 한다. 예컨대 아래의 청구항 2 와 같다.
[청구항 1] 금속을 포함하는 X
[청구항 2] 제1항에 있어서, 금속이 리튬인 X

183) 예컨대 아래의 청구항 2 는 독립항이다.
[청구항 1] A+B 인 X
[청구항 2] 제1항에 있어서, A 가 C 인 X





시행령 제5조 제2항

청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다(시행령 제5조 제2항). 이는 두 가지의 측면을 도모하기 위한 규정으로 보이며, 첫째는 청구항 수에 따라 심사청구절차에 관한 수수료가 책정되는데, 하나의 청구항에 과하게 많은 발명을 기재하면 국가의 수입이 부당하게 줄어드는바 이를 막고자 함일 것이고, 둘째는 청구항이란 특허로서 보호받고자 하는 사항을 적는 란으로서, 특허시 보호범위를 결정하는 부분인데, 적정한 수로 기재해야 보호받고자 하는 사항을 쉽게 해석할 수 있기 때문이다.

청구항이 적정한 수로 기재되지 않은 유형으로는 ① 하나의 청구항에 카테고리[184]가 다른 2 이상의 발명이 기재된 경우, ② 하나의 청구항에 청구하는 대상이 2 이상인 경우, ③ 동일한 청구항을 중복하여 기재(단 문언적으로 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우는 제외한다)하는 경우 또는 ④ 하나의 청구항 내에서 다수의 청구항을 다중으로 인용하는 경우가 있다(심사기준).

시행령 제5조 제4항

다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다(시행령 제5조 제4항). 우리나라는 2 이상의 청구항을 기재할 때, 중복되는 내용의 반복 기재를 생략하기 위해, 다른 항을 인용하는 형식으로 청구항의 작성이 가능하다. 이때 인용하는 내용의 명확한 파악을 위해 다른 항을 인용할 때는 그 인용하는 항의 항 번호를 기재할 것을 강제한다[185]. 예시를 통해 설명하면 아래와 같다.

> [청구범위]
> [청구항 1]
> 엔진(engine) 독립항
> [청구항 2]
> 제1항에 있어서 알루미늄으로 만들어진 엔진(종속항)
> [청구항 3]
> 삭제
> [청구항 4]
> 전술한 항 중 어느 한 항의 엔진 연료가 가솔린인 엔진(종속항)
> [청구항 5]
> 선루프, 미션 및 전술한 항 중 어느 항의 엔진을 갖는 자동차(독립항)

상기 예시 중 제4항은 제1항(독립항)의 엔진 연료를 가솔린으로 한정하여 구체화하는 항(종속항)이나 인용하는 항 번호를 기재하지 않아, 시행령 제5조 제4항에 위배되어 제42조 제8항에 따라 거절이유에 해당한다. 또한 상기 예시 중 제5항(독립항) 역시 다른 항을 인용하고 있으나 인용하는 항 번호를 구체적으로 특정하고 있지 않아 시행령 제5조 제4항에 위배된다.

184) 제2조 제3호 각 목 중 어느 하나를 말한다.
185) 유럽은 "전술한 항에 있어서" 라는 표현이 허용되나 우리나라는 시행령 제5조 제4항에 위배된다.

시행령 제5조 제5항

2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용하는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다(시행령 제5조 제5항). 이는 어휘적으로 모순이 없게 하여, 그 발명의 해석에 있어서 조금이라도 불명료함을 남기지 않게 하기 위함이다.

택일적으로 기재한 유형으로는 ① "제1항 또는 제2항에 있어서", ② "제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서", ③ "제1항, 제2항 또는 제3항 중 어느 한 항에 있어서", ④ "제1항, 제2항 또는 제3항에 있어서", ⑤ "제1항 내지 제7항 및 제9항 중 어느 한 항에 있어서" 를 들 수 있다. 즉 "또는" 으로 2 이상의 항 번호를 언급하거나, "및" 이나 "내지" 에 "중 어느 한 항에 있어서" 를 덧붙여 2 이상의 항 번호를 언급하면, 택일적으로 인용하는 항 번호를 언급한 것이 된다.

반대로 ① "제1항, 제2항에 있어서", ② "제1항 및 제2항 또는 제3항에 있어서", ③ "제1항 및 제2항 또는 제3항 중 어느 한 항에 있어서" 와 같은 경우는 택일적으로 기재하지 않은 유형으로 본다.

참고로 "," 는 뒤에 따르는 접속사에 따라 의미가 결정된다. "제1항, 제2항 또는 제3항" 에서의 "," 는 "또는" 의 의미이고, "제1항, 제2항 및 제3항" 에서의 "," 는 "및" 의 의미가 된다.

시행령 제5조 제6항

2 이상의 항을 인용하는 청구항은 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없으며, 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항에 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 것도 허용되지 않는다(시행령 제5조 제6항). 이는 하나의 청구항을 해석함에 있어서 다수의 다른 청구항을 참조하여야 하는 어려움을 방지하기 위함이다.

2 이상의 항을 인용하는 청구항이 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 유형으로는 아래의 예시에서 청구항 4 와 같은 경우를 말한다.

[청구범위]
[청구항 1]
... 장치
[청구항 2]
제1항에 있어서, ... 장치
[청구항 3]
제1항 또는 제2항에 있어서, ... 장치
[청구항 4]
제2항 또는 제3항에 있어서, ... 장치

2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항에 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용한 유형으로는 아래의 예시에서 청구항 5 와 같은 경우를 말한다.

[청구범위]
[청구항 1]
... 장치
[청구항 2]
제1항에 있어서, ... 장치
[청구항 3]
제1항 또는 제2항에 있어서, ... 장치
[청구항 4]
제3항에 있어서, ... 장치
[청구항 5]
제2항 또는 제4항에 있어서, ... 장치
[청구항 6]
제5항에 있어서, ... 장치

결국 위 예시에서는 청구항 5 에 대하여 제42조 제8항의 거절이유가 통지될 수 있다. 이의 극복을 위해서는 청구항 5 에서 제4항의 인용을 삭제하고, 필요하다면 청구항 7 을 신설하여 제4항을 인용하는 발명을 청구하면 된다.

시행령 제5조 제7항

인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재[186]해야 한다(시행령 제5조 제7항). 이는 위에서부터 아래로 읽는 문장의 자연스러운 접근 순서에 따라 청구항에 기재된 발명을 파악하고자 함이다.

한편 독특한 상황인데, 청구범위에 기재된 청구항이 자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용한 경우에 대해, 인용하는 청구항을 먼저 기재하지 않은 것으로 시행령 제5조 제7항에 따라 제42조 제8항 위반의 거절이유를 통지하거나, 또는 청구항의 기재가 명확하지 않은 것으로 제42조 제4항 제2호 위반의 거절이유를 통지한 사례가 있다(특허법원 2008. 11. 5. 선고 2007허9477 판결).

시행령 제5조 제8항

각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재[187]하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다(시행령 제5조 제8항). 그와 같이 기재하는 것이 보기에 가장 깔끔하기 때문이다.

---

186) [청구항 3] 제7항에 있어서, ...
위와 같이 기재하면 시행령 제5조 제7항에 위배된다.

187) [청구항 1] A [청구항 2] B
위와 같이 기재하면 안 된다.
[청구항 1] A
[청구항 2] B
위와 같이 청구항은 행을 바꾸어 기재해야 한다. 또한 청구항 번호는 1, 2 와 같은 아라비아숫자로 붙여야 하며, I, II 와 같은 숫자는 허용되지 않는다.

03 청구범위 기재방법

의의 및 취지

특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원이 원칙이나, 절차의 편의 및 관련기술의 용이한 관리를 위해 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있도록 한다(특허법 제45조). 일군의 발명은 특허협력조약의 발명의 단일성과 같은 개념이다.

판단 방법

(1) 특허법 시행령 제6조

1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 i) 청구된 발명간에 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가져 기술적 상호관련성이 있어야 하고, ii) 그 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 특별한 기술적 특징이어야 한다.

(2) 상호관련성(특허법 시행령 제6조 제1호)

1) 독립항과 종속항은 독립항이 기술적 상호관련성으로 인정된다.

2) 상호관련성은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 된다. 예를 들어 어떤 청구항에서 탄성을 주기 위한 기술적 특징이 스프링이었다면 다른 청구항에서는 탄성을 주는 기술적 특징이 고무블록일 수 있고, 이들은 "탄성" 으로 상호관련성이 인정된다(심사기준).

3) 서로 다른 발명에 대해서도 상호관련성이 인정될 수 있다. 예를 들어 X 물건과 X 물건을 생산하는 방법은 "X 물건" 으로 상호관련성이 인정되고, Y 물건과 Y 물건을 취급하는 물건은 "Y 물건" 으로 상호관련성이 인정된다.

(3) 특별한 기술적인 특징(특허법 시행령 제6조 제2호)

1) 특별한 기술적인 특징은 발명의 단일성을 판단하기 위하여 특별히 제시된 개념으로, 해당 출원 전 공지 등이 된 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되는 기술적 특징을 말하며, 발명을 전체로서 고려한 후에 결정된다.[188]

2) 상호관련성 있는 기술적 특징이 특별한 기술적 특징이어야 제45조를 만족한다.

위반시 법적 취급

제45조 위반은 형식적 하자에 불과하여 거절이유에만 해당한다. 제45조 위반 거절이유를 통지받은 경우 1군에 해당하지 않는 다른 군의 발명을 삭제보정하여 극복할 수 있다. 삭제한 다른 군의 발명은 필요시 분할출원으로 등록을 도모할 수 있다.

188) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

내용 요약

■ 단일성

출원인의 입장에서는 가능한 한 다수의 발명을 하나의 출원서에 포함시켜 출원하는 것이 출원료나 특허 관리 측면에서 유리할 수 있으나, 특허청 입장에서는 출원의 분류 및 관련 선행기술 검색 등 심사 부담 측면에서 1출원의 범위가 좁은 것이 유리하다[189]. 제45조는 이러한 양 균형의 조화를 도모하고자 한 것이며, 결과적으로는 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대해 1특허출원이 가능하도록 한다.

제45조 제1항에서 규정하고 있는 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명(단일성)에 해당되는가의 여부는 제45조 제2항에 따라 시행령 제6조 제1호 및 제2호를 모두 만족하는가로 결정하는데, 이를 요약하면 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 상응하는 특별한 기술적 특징을 각 청구항마다 포함하고 있어, 각 청구항에 기재된 발명들이 기술적으로 상호관련성이 있는가의 쟁점이다. 위 특별한 기술적 특징이란 각 발명 전체로 보아 해당 출원 전 공지 등이 된 선행기술에 비해 신규성 및 진보성을 구비한 기술적 특징을 말한다(특허법원 1999. 1. 14. 선고 98허5145 판결).

한편 각 발명의 특별한 기술적 특징은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 된다. 예컨대 어떤 청구항에서 탄성을 주기 위한 특별한 기술적 특징이 스프링이고, 다른 청구항에서는 탄성을 주는 특별한 기술적 특징이 고무블록이라 하더라도, 두 청구항 간에는 기술적으로 상호관련성이 있다고 본다.

시행령 제6조 제1호와 제2호는 예컨대 다음과 같이 판단할 수 있다.

> ① 제1발명을 정하고 그 발명과 관련된 선행기술과 비교하여 선행기술에 비해 개선되는데 실질적인 작용을 하는 제1발명의 특별한 기술적 특징을 확정한다.
>
> ② 제2발명을 정하고 그 발명과 관련된 선행기술과 비교하여 선행기술에 비해 개선되는데 실질적인 작용을 하는 제2발명의 특별한 기술적 특징을 확정한다.
>
> ③ 제1발명의 특별한 기술적 특징과 제2발명의 특별한 기술적 특징이 상호 동일하거나 상응하는지 여부를 판단하여 양 발명 간에 기술적인 상호 관련성이 있는지 확인한다.
>
> 또는 상기 ① 단계에서 선행기술을 조사하여 제1발명의 특별한 기술적 특징을 확정한 후, ② 내지 ③ 단계에서는 추가적인 선행기술조사 없이 제2발명을 특정한 다음, 제1발명의 특별한 기술적 특징이 제2발명에도 포함되어 있는지의 여부로도 판단할 수 있다.

참고로 실무에서는 시행령 제6조 제1호와 제2호를 구분하여 거절이유통지를 한다. 시행령 제6조 제1호는 각 청구항의 발명들 간에 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 공유하고 있는지이고, 제2호는 그 공유하는 기술이 특별[190]한 것인가이다.

---

189) 하나의 출원에 대한 심사는 한 명의 심사관이 담당한다. 그런데 예를 들어 음료수에 관한 기술과 반도체에 관한 기술을 하나의 출원으로 하였다면, 그 출원에 대한 심사업무를 음료수 전문 심사관에게 분배하는 것이 타당한지 아니면 반도체 전문 심사관에게 분배하는 것이 타당한지 등이 애매하게 된다.

190) 즉 신규성 및 진보성이 있는지를 말한다.

예컨대 A+X, A+Y 의 발명이 각 청구항에 기재되어 있을 때, 이들은 A 로 공통된 기술적 특징이 있으니 시행령 제6조 제1호는 만족[191]하나, 만약 A 가 선행기술에 비해 신규성 또는 진보성을 갖추지 못하였다면 시행령 제6조 제2호에 위배된다.

이중 시행령 제6조 제1호를 만족하는 유형으로 심사기준에서는 아래의 점을 예시한다.

① 물건과 그 물건을 생산하는 방법.
② 물건과 그 물건을 사용하는 방법.
③ 물건과 그 물건을 취급하는 방법.
④ 물건과 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치 또는 기타의 물건.
⑤ 물건과 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건.
⑥ 물건과 그 물건을 취급하는 물건.
⑦ 방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계, 기구 또는 기타의 물건.
⑧ 중간체와 최종 생성물.

끝으로 독립항이 특별한 기술적 특징을 가지고 있는 경우는 이를 인용하는 종속항은 그 독립항의 기술적 특징을 모두 포함하므로 동일한 특별한 기술적 특징을 갖게 되는바 이 경우 독립항과 종속항 상호간에는 단일성이 만족된다. 같은 맥락에서 청구범위에 2 이상의 독립항이 기재되어 있고 해당 독립항들 간에 발명의 단일성이 만족된다면, 이들 독립항을 인용하는 종속항들은 자동적으로 그 단일성이 만족된다. 그래서 심사실무에서는 독립항끼리만 심사를 진행하기도 한다.

1군의 발명들이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는가의 여부에 대한 판단은 1군의 발명들이 각각 별개의 청구항으로 청구되었는지 또는 하나의 청구항 내에 택일적 형식(예컨대 마쿠쉬 형식[192])으로 청구되었는지 여부와는 관계가 없다. 즉 하나의 청구항 내에 택일적 형식으로 다수의 발명이 기재되어 있는 경우에도 각 발명은 단일성을 만족하여야 하며, 만족하지 않을 경우 거절이유가 통지된다.

단일성 위반의 경우는 다항제 기재방식 위반과 마찬가지로 거절이유(제62조)에만 해당할 뿐, 정

191) 예컨대 아래의 청구범위는 시행령 제6조 제1호에 위배된다. 청구항 1 과 청구항 2 사이 또는 청구항 3 과 청구항 4 사이에 공통 또는 상응하는 기술적 특징이 없기 때문이다.
[청구항 1] 직류모터용 제어회로 A
[청구항 2] 직류모터용 제어회로 B
[청구항 3] 제어회로 A 가 있는 직류모터를 이용하는 장치
[청구항 4] 제어회로 B 가 있는 직류모터를 이용하는 장치
아래의 청구범위도 청구항 1 과 청구항 2 사이에 공통 또는 상응하는 기술적 특징이 없어 시행령 제6조 제1호에 위배된다.
[청구항 1] 특징 A 를 갖는 콘베이어 벨트
[청구항 2] 특징 B 를 갖는 콘베이어 벨트
[청구항 3] 특징 A 및 특징 B 를 갖는 콘베이어 벨트

192) a, b, c 또는 d 와 같이 구성을 병렬적으로 나열하는 기재형식을 말한다. 청구항은 발명의 공개에 따른 악의적인 모방을 근절할 수 있도록 발명을 가급적 range 를 설정하여 폭넓게 작성한다. 이때 range 는 첫째 포괄적 개념의 단어를 사용(예컨대 기능식 표현 등)하거나 둘째 마쿠쉬 형식과 같이 구성을 병렬적으로 나열하여 설정한다.

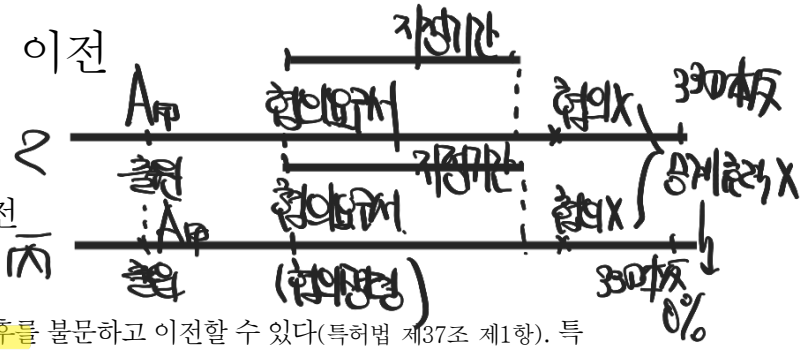
보제공사유와 무효사유에는 해당하지 않는다. 이는 심사편의를 위한 절차적 측면이 강한 규정이기 때문이다. 따라서 심사관이 거절이유로서 지적하지 않는다면 아무 문제없이 특허결정 받을 수 있다. 다만 단일성 위반의 지적을 받았다면 거절이유를 극복하여야 할 것이며 이 경우 출원인은 출원의 분할(제52조) 등을 통해 출원을 2 개로 나눔으로써 대응할 수 있다.

<table>
<tr><th colspan="4">주요내용요약</th></tr>
<tr><td rowspan="13">청구
범위</td><td>제42조 제4항 제1호</td><td colspan="2">발명의 설명에 의해 뒷받침되는 발명만 기재, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유</td></tr>
<tr><td>제42조 제4항 제2호</td><td colspan="2">발명을 명확하고 간결하게 기재, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유</td></tr>
<tr><td>제42조 제6항</td><td colspan="2">기능 또는 물질 등도 기재 가능, 위반 사항 아님</td></tr>
<tr><td rowspan="9">제42조 제8항</td><td>시행령 제5조 제1항</td><td>종속항 기재할 수 있음, 위반 사항 아님</td></tr>
<tr><td>시행령 제5조 제2항</td><td>적정한 수로 기재</td></tr>
<tr><td>시행령 제5조 제4항</td><td>인용하는 항 번호 기재</td></tr>
<tr><td>시행령 제5조 제5항</td><td>항 번호 택일적으로 기재</td></tr>
<tr><td>시행령 제5조 제6항</td><td>2 이상의 항을 인용하는 항은 2 이상의 항을 인용한 항을 인용할 수 없음</td></tr>
<tr><td>시행령 제5조 제7항</td><td>먼저 기재한 항만 인용 가능</td></tr>
<tr><td>시행령 제5조 제8항</td><td>항마다 행을 바꾸어 기재하고, 항 번호는 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙일 것</td></tr>
<tr><td colspan="2">제2항 및 제4항 내지 제8항 위반시 거절이유</td></tr>
<tr><td rowspan="3">제45조</td><td>시행령 제6조 제1호</td><td>상호관련성이 있을 것</td></tr>
<tr><td>시행령 제6조 제2호</td><td>상호관련성이 선행기술에 비해 개선된 것일 것</td></tr>
<tr><td colspan="2">위반시 거절이유, 분할출원으로 극복 가능</td></tr>
</table>

06

발명의 주체와 관련된 쟁점

01 특허법상 권리의 이전



특허를 받을 수 있는 권리의 이전

(1) 의의 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리는 특허출원 전·후를 불문하고 이전할 수 있다(특허법 제37조 제1항). 특허를 받을 수 있는 권리는 (특허법 제33조 제1항 본문) 독점, 배타권인 특허권의 요건이 되므로 재산적 가치를 인정한 것이다. 다만, 질권의 목적으로 할 수 없고 (특허법 제37조 제2항), 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(특허법 제37조 제3항).

(2) 출원 전 승계

1) 대항요건

특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 승계하는 경우 승계효력발생에 있어 특별한 절차가 요구되지 않고, 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 이는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 대한 공시를 할 수 없다는 점을 고려한 것이다.

2) 협의제 및 협의명령

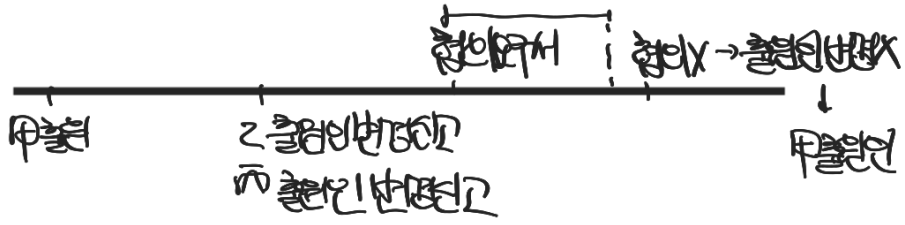
가. 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 실제 승계의 선후와 관계없이 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다(특허법 제36조 제1항).

나. 다만 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다(특허법 제38조 제2항). 이는 실용신안을 받을 수 있는 권리에 대하여도 같다(특허법 제38조 제3항). 이 경우 특허청장은 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 보며 (특허법 제38조 제7항), 협의가 성립하지 않은 경우 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 효력이 발생하지 않아 승계인은 무권리자에 해당하여 출원시 제33조 제1항 위반의 거절이유가 존재한다.

(3) 출원 후 승계

1) 효력발생 요건

특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다(특허법 제38조 제4항). 일방승계를 제외한 것은 특허를 받을 수 있는 권리의 효력이 단절되는 것을 방지하기 위함이다. 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다(특허법 제38조 제5항).



2) 협의제 및 협의명령

가. 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 먼저 특허출원인 변경신고를 한 자만이 특허를 받을 수 있다.

나. 다만 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다(특허법 제38조 제6항). 이 경우 특허청장은 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 보며(특허법 제38조 제7항), 협의가 성립하지 않은 경우 출원인변경신고는 효력이 발생하지 않아 출원인변경신고가 없었던 것으로 보고 심사한다.

(4) 관련 쟁점

1) 중간양수인의 출원

가) 판례는 "등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되어 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이므로, 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 등록발명은 '발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인'이 아닌 사람에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 한다"고 판시하였다(2006허6143).

나) 판례는 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 양도인이 출원하여 특허등록을 받은 후 그 특허권을 제3자에게 양도한 사안에서, "출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이고, 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다"고 판시하였다(2020후10087).

2) 이중양도행위에 적극 가담한 제2양수인의 출원

판례는 "제2양수인이 '특허를 받을 권리'가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 '특허를 받을 권리'의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다."라고 판시하였다(2005허9282).

3) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약상 해제조건이 성취된 경우

판례는 "원고와 발명자들 사이에 체결된 이 사건 출원발명에 대한 출원권 양도계약은 상당한 기간 내에 그 양도의 대가나 조건 등에 관한 구체적인 약정이 체결되지 아니함으로써 그 양도계약에서 정한 해제조건의 성취로 인하여 이 사건 출원발명에 대한 거절결정 전에 이미 그 효력이 소멸되었고, 달리 원고가 이 사건 출원발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 적법한 승계인이 되었다고 볼 만한 자료도 없으므로, 원고에 의한 이 사건 출원발명의 출원이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 의한 출원이라고 본 심결을 유지한 원심의 조치는 정당한 것"이라고 판시하였다(2003후1932).

4) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약이 무효 또는 취소된 경우

판례는 특허법 제99조의2 가 신설되기 이전에, "양도인이 출원한 후 출원중인 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다."고 판시하였다(2003다47218).

특허권의 이전

⑴ 의의 및 취지

특허권은 양도할 수 있다(특허법 제99조 제1항). 특허권은 재산권이라는 점을 반영한 것이다.

⑵ 유형

특허권의 이전 유형은 매매 등에 의한 특정승계와 상속 등에 의한 일반승계로 구분할 수 있다. 이들은 특허원부의 등록이 효력발생요건인지 여부에 있어서 차이가 있다.

⑶ 절차

1) 이전등록 신청서의 제출

특허권을 이전하고자 하는 자는 이전등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

2) 공동신청의 원칙 및 예외

이전등록 신청은 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하는 것이 원칙이나, 등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우 또는 일방승계에 의한 경우에는 등록권리자 단독으로 신청할 수 있다.

⑷ 효력발생

1) 특정승계의 경우

특허권의 이전은 등록하여야만 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항 제1호). 이는 배타적 권리의 변동은 등록 등 타인이 인식할 수 있는 표상을 갖추지 않으면 완전한 효력이 발생하지 않는다는 공시의 원칙을 반영한 것이다.

2) 일반승계의 경우

상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 이전은 등록하지 않아도 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항 제1호 괄호). 이는 특허권의 효력이 단절되는 것을 방지하기 위함이다. 다만 일반승계의 경우라도 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다(특허법 제101조 제2항).

⑸ 특허권의 이전에 따른 기타 효과

1) 절차의 효력 승계 (특허법 제18조)

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다.

2) 절차의 속행 (특허법 제19조)

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속(係屬) 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행(續行)하게 할 수 있다.

3) 질권 행사 또는 공유물 분할청구로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권 (특허법 제122조)

특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유물 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

⑹ 관련쟁점

1) 실시권 등의 소멸 여부

특허권의 부수적 권리인 실시권 또는 질권은 특허권의 이전으로 소멸되지 않는다. 실시권 또는 질권은 권리의 주체가 아닌 특허권에 설정된 권리인데 특허권 이전은 권리주체의 변경에 불과하기 때문이다. 오히려 실시권 또는 질권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권을 양수한 자에 대해서도 그 효력이 발생하며 (특허법 제118조 제1항, 제3항), 법정실시권의 경우 등록이 없더라도 효력을 주장할 수 있다(특허법 제118조 제2항).

2) 청구항별 특허권의 이전이 가능한지 여부

청구항마다 특허권이 있는 것으로 본다고 규정하고 있는 제215조에서 특허권의 이전에 관한 제99조 제1항을 제외하고 있는 점, 특허권은 청구항 전부를 포함하는 특허출원에 부여되는 것이라는 점, 청구항에 기재된 발명 간에는 총괄적 개념을 형성하고 있어 (특허법 제45조) 청구항별 이전을 허용하면 분쟁이 발생할 수 있다는 점에서 불가능하다고 봄이 타당하다.

02 특허법상 권리의 공유

특허법상 권리의 공유

(1) 특허법상 공유에는 민법상 공유가 적용됨이 원칙이나, 발명은 무형의 것으로 점유가 불가능하다는 점에서 공유자의 자본력, 기술력, 신용력 등에 의해 다른 공유자의 권리에 미치는 영향이 큰 바, 이를 고려하여 특허법에서는 합유와 유사한 성질의 특별한 규정을 두고 있다.

(2) 일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없고 특허법에 특허권의 공유를 합유로 본다는 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.[196]

공유의 성립

(1) 공동발명

2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항). 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다.[197] 따라서 단순한 보조자, 관리자, 자본주 등은 공동발명자에 해당하지 않는다.[198]

(2) 지분승계계약

판례에 따르면, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있으므로, 그러한 계약에 따라 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 공유지분을 가진다(2011다67705).

---

196) 2013다41578

197) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

198) 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금・설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원・위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시・부가・보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언・지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다(2009다75178).

심사단계의 법적취급

⑴ 공동출원 (특허법 제44조)

1) 의의 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다. 발명은 무형의 것으로 점유가 곤란한 바, 공유자 일부의 배신적 행위로부터 다른 공유자를 보호하기 위함이다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

2) 공유자 일방이 단독으로 출원한 경우 조치

출원인 변경 신고를 통해 제44조 위반의 흠을 해소할 수 있을 것이다. 등록 후에는 특허권의 지분의 이전청구가 가능하다(특허법 제99조의2).

⑵ 지분양도의 제한 (특허법 제37조 제3항)

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있고, 다른 공유자 모두의 동의가 없는 경우 양도는 무효이다. 이는 발명이 무형의 기술적 사상으로 점유가 불가능하고 변경된 공유자의 자본력 등에 의해 다른 공유자의 이익에 실질적인 가치변동을 초래할 수 있기 때문이다.

⑶ 각자대표의 원칙 (특허법 제11조)

2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 제11조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다.

⑷ 거절결정불복심판 청구 (특허법 제132조의17)

1) 고유필수적 공동심판

특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항). 위반시 심결각하의 대상이 된다.

2) 청구인의 보정

심판청구하면서 공유자 중 일부를 누락한 경우 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 것을 요지변경으로 보지 않고 허용한다(특허법 제140조의2 제2항 제1호).

⑸ 특허법원 소송

판례는 공동출원에 대한 거절결정불복심판의 기각심결에 대해 불복하고자 하는 경우 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자 중 1인의 특허법원 소 제기가 허용된다고 본다.

등록 후 단계의 법적취급

⑴ 자유실시 (특허법 제99조 제3항)

1) 내용

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. 이는 발명이 무체의 기술적 사상이므로 공유자 중 1인이 특허발명을 실시하더라도 다른 공유자의 실시가 제한되지 않기 때문이다.

2) 기관대행설 (1기관의 범위)

공유자 중 1인이 제3자에게 도급을 주어 발명을 실시한 경우 그 공유자와의 계약이 존재하고, 그 공유자의 감독을 받으며, 생산된 물건 전부를 그 공유자에게 인도한 경우 그 공유자의 실시로 인정되어 침해가 성립하지 않는다고 볼 여지가 있다.

⑵ 지분양도의 제한 (특허법 제99조 제2항)

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있고, 다른 공유자 모두의 동의가 없는 경우 양도는 무효이다. 이는 발명이 무형의 기술적 사상으로 점유가 불가능하고 변경된 공유자의 자본력 등에 의해 다른 공유자의 이익에 실질적인 가치변동을 초래할 수 있기 때문이다.[199]

⑶ 실시권, 질권 설정의 제한 (특허법 제99조 제4항, 제2항)

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권 설정, 통상실시권 허락, 질권 설정을 할 수 있고, 다른 공유자의 동의가 없는 경우 무효이다. 이는 실시권은 특허발명의 정당한 실시 권한이고, 특허권의 지분을 목적으로 하는 질권이 설정된 경우 다른 공유자의 의사에 반하여 특허권의 지분이 이전될 수 있으므로 공유자가 변동될 수 있다는 점을 고려한 것이다.

---

199) 특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다. 특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다(97다41295).

⑷ 존속기간 연장등록 출원의 제한 (특허법 제90조 제3항, 제92조의3 제3항)

특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 존속기간 연장등록 출원을 하여야 한다. 이는 권리관계를 명확히 하고, 특허권 유지로 인한 별도의 비용이 발생할 수 있음을 고려한 것이다. 위반시 거절이유, 무효사유에 해당한다.

⑸ 심판청구의 제한 (특허법 제139조)

1) 고유필수적 공동심판

특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(제139조 제3항). 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다(제139조 제2항). 위반시 심결각하의 대상이 된다.

2) 청구인·피청구인의 보정

심판청구하면서 공유자 중 일부를 누락한 경우 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 것을 요지변경으로 보지 않고 허용한다(특허법 제140조 제2항 제1호).

⑹ 특허법원 소송

1) 학설의 태도

부정설은 공유자가 제기한 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이고, 따라서 공유자 중 1인의 소송제기는 부적법하다고 본다. 이는 특허권의 공동소유 형태는 합유라고 보아야 하고, 합유는 보존행위가 아닌 한 단독으로 할 수 없으며, 심결취소소송은 소송물이 심결의 위법성일 뿐 권리의 유효성을 직접 판단하는 것이 아니므로 보존행위가 아니어서, 1인이 단독으로 제기하는 것이 허용되지 않는다고 주장한다.

긍정설은 공유자가 제기한 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이 아니고, 따라서 공유자 중 1인의 소송제기도 가능하다고 본다. 이는 특허권의 공동소유 형태는 합유가 아닌 공유이므로 공유자 단독으로 소송을 제기하는 것이 가능하다고 본다.

2) 판례의 태도

법원은 특허권 공유자가 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고 본다.

3) 검토

특허권의 공동소유는 민법상의 합유에 유사한 제약을 받지만 이는 무체재화를 대상으로 하는 특허권의 성질에서 유래한 것일 뿐이고, 공동사업을 경영할 것을 목적으로 권리를 공동소유하는 것으로만 볼 수는 없는바, 민법상의 공유에 속한다고 보아야 한다.

심판에서 공동심판을 강제하는 것은 심결은 지분별로 효력이 발생하지 않으므로 예고 없이 불리한 심결을 받지 않도록 절차에 참여할 것을 요구하는 것인데, 심판에서 패한 후 제기하는 심결취

소소송은 심결보다 더 불리한 판결이 있을 수 없는바 절차에 참여하지 않더라도 예고 없이 불리한 효력을 받을 일이 없어, 단독으로 제기할 수 있다고 하더라도 특허법 제139조 제3항의 취지에 반하지 않는다.

따라서 판례의 태도와 같이 심결취소소송은 공유자 중 1인이 단독으로 제기할 수 있다고 봄이 타당하다.

(7) 침해의 구제

침해금지청구는 보존행위에 해당하여 각 공유자는 자신의 지분에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대해 침해금지청구권 (특허법 제126조)을 행사할 수 있을 것이다. 보상금청구권 또는 손해배상청구권은 지분 범위 내에서 행사할 수 있으며, 지분비율을 특별한 약정이 없는 한 균등한 것으로 추정된다.

(8) 특허권 등의 포기

특허권의 포기는 공유자 전원이 해야 하고, 지분권의 포기는 다른 공유자의 이익을 해할 염려가 없는바 각자가 가능하다. 포기된 지분은 특별한 약정이 없는 한 나머지 공유자에게 지분별로 귀속한다.

(9) 특허권에 대한 분할청구

1) 판례의 태도

특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다(2013다41578).

2) 검토

특허권 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 그 이해관계를 해소할 수 있는 수단을 마련해 줄 필요가 있는바, 판례의 태도와 같이 각 공유자에게 공유물분할청구권을 인정함이 타당하다.

03 직무발명

의의 및 취지

직무발명제도의 목적은 종업원 등과 사용자 등의 권리관계를 조정하여 직무발명을 활성화하여 산업발전에 이바지함에 있다.

직무발명의 성립요건 및 판단시점

(1) 성립요건 (발명진흥법 제2조 제2호)

종업원등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우 성립한다.

(2) 사용자 등의 업무범위 및 종업원 등의 직무범위

1) 사용자 등의 업무범위는 일률적으로 정할 것이 아니라 기술적인 관련성을 고려하여 구체적, 개별적으로 판단해야 할 것이다.

2) 판례에 따르면 종업원 등의 직무범위는 발명을 꾀하고 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우를 포함한다고 본다.[200]

(3) 판단시점

발명의 완성시점을 기준으로 직무발명 성립요건을 만족시키는지 여부를 판단한다.

법적취급

(1) 사용자 등의 권리, 의무

1) 법정실시권 (발명진흥법 제10조 제1항)

직무발명에 대하여 종업원등이 특허등을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권등에 대하여 통상실시권을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 i) 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정 또는 ii) 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

200) 91후1113

2) 예약승계 (발명진흥법 제10조 제3항)

가. 내용

직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다. 일부무효법리에 따라 직무발명에 한하여는 유효한 것으로 해석되며, 직무발명 완성 후 승계는 무효로 보지 않는다.

나. 종업원 등이 예약승계에 반하여 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도한 경우

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자・법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 타당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다(2011다77313).

3) 동의권

종업원 등이 특허권을 포기하거나, 정정청구 (제133조의2)나 정정심판 (제136조)을 청구할 경우 사용자 등의 동의를 얻어야 한다.

4) 공동발명 (발명진흥법 제14조)

가. 내용

종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

나. 제37조 제3항과의 관계

특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 "종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다."고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다(2012도6676).

5) 승계여부 통지의무 (발명진흥법 제13조)

가. 유효한 예약승계가 존재하는 경우 종업원 등으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자등은 통지받은 날부터 4개월 내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다(동조 제1항).

나. 위 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 보며 (동조 제2항), 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다(동조 제3항).

6) 보상금 지급의무 (발명진흥법 제15조)

종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다(동조 제1항). 이 경우 사용자등은 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 하고 (동조 제2항), 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다(동조 제3항). 또한 사용자등은 보상을 받을 종업원등에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다(동조 제4항). 이는 추후 보상으로 인한 분쟁을 방지하기 위함이다.

7) 출원유보 시 보상의무 (발명진흥법 제16조)

사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

⑵ 종업원 등의 권리, 의무

1) 특허를 받을 수 있는 권리의 원시취득 (제33조 제1항 본문)

제33조 제1항, 발명진흥법상 승계규정에 비추어볼 때, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속되고 사용자 등에게 승계되는 것으로 해석된다. 판례 또한 "실용신안법은 발명자주의를 취하기 때문에 직무발명에 의한 고안의 실용신안을 받을 권리는 당연히 그 고안자인 피용자라 하겠으므로 그 사용자가 그 고안의 출원을 하기 위하여는 미리 그 고안자로부터 실용신안을 받을 권리를 양도받아야 할 것"이라고 판시하였다(91후1113).

2) 보상을 받을 권리 (발명진흥법 제15조 제1항)

종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

3) 발명자 게재권 (파리협약 제4조의3)

파리협약에서는 특허에 있어 발명자의 명시를 규정하고 있는 바, 발명자인 종업원 등은 출원서 등에 발명자로 명시될 권리가 있다.

4) 비밀유지의무 (발명진흥법 제19조)

종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다(동조 제1항). 또한 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다(동조 제2항). 이를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(발명진흥법 제58조).

5) 발명 완성사실의 통지의무 (발명진흥법 제12조)

종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

공무원의 직무발명

⑴ 공무원의 직무발명의 승계 (발명진흥법 제10조 제2항)

1) 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다.
2) 다만, 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

⑵ 국유특허권의 처분 및 관리 (발명진흥법 제10조 제4항)

국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 '공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정'으로 정한다.

⑶ 공무원의 직무발명에 대한 보상 (발명진흥법 제15조 제7항)

공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

04 직무발명에 대한 정당한 보상

종업원 등의 보상을 받을 권리

(1) 발명진흥법 제15조 제1항

종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

(2) 보상금의 지급

사용자 등이 보상금청구권을 부인하거나 지급을 거절 또는 유보시키는 계약은 무효이고[201], 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음할 수 없다[202].

(3) 소멸시효 및 동시이행관계

1) 판례는 "직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다."고 판시하였다(2009다75189).

2) 판례는 "직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니다."고 판시하였다(2012도6676).

정당한 보상 (발명진흥법 제15조 제6항)

(1) 내용

사용자등이 발명진흥법 제15조 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 사용자 등이 얻을 이익

판례는 "사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 '사용자가 얻을 이익'이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다."고 판시하였다(2009다91507).

---

201) 2002가합3727
202) 2009나26840

⑶ 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도

사용자 등이 부담한 연구개발비, 연구설비비, 자료제공, 급여 등을 고려해야한다는 견해, 종업원에 대한 급여나 일상적인 직무수행에 필요한 정도의 지원은 포함되지 않는다는 견해 등이 있으나, 일률적으로 판단할 것이 아니라 형평의 관점에서 구체적, 개별적으로 판단하여야 할 것이다.

정당한 보상에 대한 분쟁해결

⑴ 직무발명심의위원회의 설치 및 운영

사용자등은 종업원등의 직무발명에 관한 i) 직무발명에 관한 규정의 작성·변경 및 운용에 관한 사항, ii) 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 종업원등과 사용자등의 이견 조정에 관한 사항, iii) 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회를 설치·운영할 수 있다(발명진흥법 제17조).

⑵ 직무발명심의위원회의 심의 요구

종업원등은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 사용자등에게 심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다.

1. 직무발명인지 여부에 관하여 사용자등과 이견이 있는 경우
2. 사용자등이 제10조제3항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
3. 사용자등이 제13조제1항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
4. 사용자등이 제10조제1항 단서 또는 제13조제3항을 위반하여 통상실시권을 주장하는 경우
5. 사용자등이 제시한 보상규정에 이견이 있는 경우
6. 사용자등과의 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우
7. 사용자등이 제15조제4항에 따라 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우
8. 사용자등이 제15조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상하지 아니하는 경우
9. 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자등과 종업원등 간에 이견이 있는 경우

05 대학교수의 발명

문제점

대학교수의 발명을 대학과의 관계에서 직무발명으로 볼 수 있는지 문제된다. 대학교수의 경우 통상적으로 학생의 지도와 학술연구에 있어 일반 기업의 종업원과 다르게 볼 수 있기 때문이다.

일반적 견해

대학교수의 본래 직무는 학생의 지도와 학술연구이며 대학에서 이루어지는 연구의 목적은 수익을 얻는 것이 아니므로 대학교수의 발명은 원칙적으로 자유발명으로 보아야 한다. 다만, 대학으로부터 특별 연구비를 지급받아 특별 연구목적으로 대학 설비를 이용한 경우 대학과의 관계에서 직무발명이 성립되고, 외부기업체에서 연구비를 지급받아 연구를 한 경우에는 기업체와의 관계에서 직무발명이 성립된다.

비판적 견해

최근 연구위주의 대학교수들이 증가하고 있고, 많은 기업체가 대학교수와 함께 산학활동을 하고 있어 현제 대학의 현실과 부합하지 않는 점, 대학교수의 발명을 직무발명으로 보지 않을 경우 대학이 연구투자에 소홀해져 산업발전을 저해할 수 있는 점을 근거로 대학교수의 전공분야 연구에 따른 발명을 대학과의 관계에서 직무발명으로 보아야한다는 비판이 있다.

입법례

독일의 경우 종업원 발명에 관한 법률에서 대학교수의 발명을 대부분 직무발명으로 인정하고 있다.

일본의 경우 대학의 설비를 사용하거나 대학으로부터 특별 연구비를 지급받은 경우에 직무발명이 성립한다고 본다.

미국의 경우 특별한 규정이 없고 당사자 간 계약에 맡긴다.

검토

일률적으로 판단할 것이 아니며, 교수의 연구에 따른 발명으로 대학이 일정한 이익을 향유하는 것이 정당한지를 기준으로 구체적, 개별적으로 판단해야 할 것이다.

01 발명의 성립성

의의

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다(특허법 제2조 제1호). 특허법은 보호대상을 명확히 하고자 발명의 정의규정을 두고 있다.

판단[203]

(1) 자연법칙

자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학공식, 논리 학적 법칙, 작도법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙 그 자체 등), 또는 인간의 정신활동(영업계획 그 자체, 교수방법 그 자체, 금융보험제도 그 자체, 과세제도 그 자체 등), 자연법칙에 위배되는 것(영구기관 등) 등을 이용하고 있는 경우에는 발명에 해당하지 않는다.

(2) 이용

1) 청구항 전체로서 판단

발명은 자연계에 존재하는 법칙 즉, 자연법칙을 이용하여 주어진 과제를 해결하기 위한 기술적 사상의 창작이므로 자연법칙 자체는 발명에 해당되지 않으며, 이는 청구항 전체로 판단해야 한다.

2) BM 발명 판례

법원은 자연법칙의 이용 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하고, 청구항 중 일부 구성이 자연법칙을 이용하지 않은 것이라 하더라도, 발명이 전체적으로 하드웨어를 통해 구체적으로 실현됨으로써 유용한 효과를 발휘하는 것이라면, 자연법칙을 이용한 것으로 보아 특허가 가능하다는 태도를 취했다(2001후3149).

(3) 기술적 사상의 창작

1) 기술적 사상

가. 기능과의 대비

기술은 지식으로 제3자에 게 전달될 수 있는 객관성이 있다는 점에서 개인의 숙련에 의해서 달성되고 객관성이 결여된 기능과 구분되는데, 정의 규정에서 '기술'로 규정한 것은 발명의 이용 도모를 위함이다.

나. 반복재현성

발명의 목적을 달성하기 위한 수단이 형식적으로 제시되어 있으나 그 제시한 수단에 의하여 발명자가 얻은 성과와 객관적으로 동일한 결과를 얻을 수 없는 경우, 즉 반복하여 실시할 수 없는 것은 기술적 사상이라고 보지 않는다.

---

203) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

2) 창작

단순한 발견에는 창작적 요소가 결여되어 발명으로 인정되지 않는다.

(4) 고도한 것

1) '고도한 것'은 실용신안법의 보호대상인 고안과 구분하기 위한 상대적인 개념으로 실무상 성립요건 판단시 '고도한 것'인지 여부는 고려하지 않는다.

2) 판례 또한 '고도한 것'의 의미는 실용신안과 구분하기 위한 것에 불과하고, 그 자체가 발명의 본질적 특징은 아니라는 취지로 판시한 바 있다(2001허4937).

위반시 법적취급

(1) 성립성에 흠이 있는 경우, 산업상 이용가능성이 없는 발명으로 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

(2) 판례는 "특허법 제2조 제1호가 훈시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로, 자연법칙을 이용하지 않은 것을 특허출원하였을 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 "산업상 이용할 수 있는 발명"의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 의하여 그 특허출원이 거절된다." 고 판시하였다(2001후3149).

발명의 완성

(1) 완성된 발명과 미완성 발명의 개념

1) 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말한다(2017후523).

2) 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, ① 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ② 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, ③ 해결과제·해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, ④ 발명의 기술적 사상이 실현가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이다(2000허7038).

(2) 발명의 완성 여부의 판단

1) 판단방법

가. 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원당시의 기술수준에 입각하여 판단한다.

나. 발명이 완성되었는지는 발명의 설명 중 구체적 실시례에 한정하여 판단해서는 안 된다(2017후523).

2) 기재불비와의 구별

미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절이유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원・확대된 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것(91후1656)임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고, 그 출원에 선원・확대된 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절이유를 혼용해서는 아니된다(2000허7038).

(3) 미완성 발명의 법적 취급

1) 당해출원에 대한 심사시

가) 미완성 발명은 반복재현성이 없어 발명의 요건인 기술적 사상에 해당하지 않으므로 제29조 제1항 본문에 위반되며, 동시에 통상의 기술자가 발명의 내용을 쉽게 실시할 수 없어 제42조 제3항 제1호에도 위반된다.

나) 보정에 의해 하자 치유하는 것은 신규사항추가가 되므로 보정으로써 치유될 수 없다.

2) 타출원에 대한 지위

가) 선출원 및 확대된 선출원의 지위

판례에 의할 때, 미완성 발명의 경우 i) 선출원의 지위가 인정될 수 없으며, ii) 제29조 제3항의 타 특허출원서에 첨부한 명세서 등에 기재된 발명이라 함은 통상의 기술자가 반복적으로 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있도록 기재된 완성된 발명을 말한다고 하여 확대된 선출원의 지위도 인정될 수 없다(2000후2248).

나) 공지기술 지위 (신규성・진보성 인용발명의 지위 인용발명의 지위)

판례에 의할 때, 미완성 발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것이라도 통상의 기술자가 경험칙에 의해 극히 용이하게 기술내용파악이 가능하다면 신규성 또는 진보성 판단의 인용참증이 될 수 있다(96후1514).

3) 착오 등록된 경우 권리범위 – 무효사유항변

미완성 발명이 착오로 등록된 경우 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 확인대상발명은 특허발명과 대비할 것도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다(2003후2003).

관련문제 – 발명의 정의 규정의 장, 단점

(1) 장단점

발명의 정의 규정을 두면, 특허법상 보호 대상이 명확해져 법적 안정성이 보장되는 장점이 있으나, 새로운 발명을 폭넓게 수용할 수 없다는 단점이 있다.

⑵ 문제점

현행법은 자연법칙을 이용한 것만 발명으로 인정하여, 인위법칙 그 자체인 프로그램은 발명의 정의규정을 만족하지 못한다. 그러나 프로그램의 산업발전 기여 비중이 높아지면서 프로그램 자체에 대한 보호 필요성이 대두되었고, 이와 연관되어 발명의 정의규정 개정 또는 삭제 필요성이 논의되고 있다.

⑶ 정의규정에 대한 개정논의

현행법은 제조업이 강조되던 과거 시대의 산물로서, 현시대의 흐름을 반영하지 못해 정의규정의 개정 또는 삭제가 필요하다는 견해가 있다.

⑷ 입법례

일본의 경우 우리나라와 유사한 정의규정을 두고 있고, 미국의 경우 폭넓게 정의하고 있으며, 유럽의 경우 발명에 대해 소극적 정의 규정만을 두고 있다.

⑸ 검토

기술발전에 따라 정의 규정에 맞지 않는 기술이 증가하고 있다. 하지만 이러한 기술 또한 특허법 목적에 비추어 볼 때 산업발전을 위해 보호할 필요가 있다. 이에 판례는 정의 규정을 확대해석하고 있다. 예를 들어 판례는 프로그램을 구성 중 일부로 하는 컴퓨터 관련 발명에 대해 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로 판단하면 된다는 확대해석을 통해 소정의 요건을 만족하는 경우 발명의 성립성을 인정하고 있다. 그러나 이러한 확대해석은 위법의 소지가 있으므로 정의규정을 개정하는 등의 입법적 조치가 필요하다.

내용 요약

■ 발명의 성립성

특허법은 발명을 보호하며(제1조), 발명이 아니면 특허로서 보호하지 않는다. 만약 발명이 아닌 것을 출원하면 제29조 제1항 본문 위반으로 거절[204]된다(제62조 제1호).

발명이란 자연법칙[205]을 이용[206]한 기술적 사상[207]의 창작[208]으로서 고도한 것을 말한다(제2조 제1호). 다만 고도한 것은 실용신안법의 보호대상인 고안과 특허법의 보호대상인 발명을 구분하기 위한 상대적인 개념에 불과하다. 이에 실무상 발명의 성립요건의 판단 시(즉 제29조 제1항 본문 만족여부 판단 시)에는 출원된 대상이 고도한 것인지 여부[209]는 고려하지 않는다(특허법원 2002. 3. 28. 선고 2001허4937 판결). 결국 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 발명이라고 보면 된다.

예로써 열역학 제2법칙, 에너지 보존의 법칙과 같은 자연법칙 그 자체; 영구기관 등 자연법칙에 위배되는 이론을 이용한 공상에 불과한 것; 컴퓨터프로그램과 같이 인위적인 약속 등의 자연법칙 이외의 법칙을 이용한 것; 미적 창조물이나 악기 연주방법 등의 기능과 같이 객관적인 효과의 반복재현성이 뒷받침되지 않아 기술적 사상이라고 볼 수 없는 것; 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있지 못한 미완성 기술적 사상 등은 발명에 해당하지 않는다.

---

204) 발명이 아닌 것은 제29조 제1항 본문의 "산업상 이용할 수 있는 발명으로서" 에서의 "발명" 이 아닌 것으로 보아 제29조 제1항 본문 위반으로 해석한다.

205) 본 법령의 제정 당시의 주된 산업은 제조업이었고, 특허법은 산업발전의 이바지를 목적으로 하는 바(제1조), 번창 산업인 제조업을 보다 발전시키고자, 특허로서의 보호대상인 발명을 자연법칙을 이용한 결과물로 정의한 것이다. 제조업이란 것이 원료를 수집해 가공하는 것이며, 여기서의 원료를 자연법칙이라 표현한 것이다. 즉 자연법칙이란 신께서 제공해주신 광물 등의 원료를 말한다. 예컨대 이진법과 같은 인간의 인위적인 약속체계는 자연법칙에 해당하지 않는다. 그래서 이진법을 이용한 컴퓨터프로그램 자체는 발명으로 보지 않는다. 다만 현재 산업은 컴퓨터프로그램이 선도하고 있고, 그렇다면 제1조에 따라 그 산업을 보호하기 위해서는 컴퓨터프로그램 자체도 특허로써 보호하여 모방을 방지해줄 필요가 있다는 의견이 제기되어, 제2조 제1호의 개정이 요구되고 있다.

206) 특허는 이론적인 mechanism 이 아니라, 실제 구현된 결과물을 보호한다. 따라서 자연법칙 자체는 발명이 아니고, 자연법칙을 이용해 구현한 결과물이 발명에 해당한다.

207) 기술적 사상이란 객관적으로 효과의 반복재현성이 있는 대상을 의미한다. 악기 연주 방법과 같이 개인의 숙련 정도에 따라 효과가 상이한 것은 기술적 사상이 아니다. 또한 효과를 나타내기 위한 구성이 완비되지 아니한 미완성 발명도 기술적 사상이 아니다.

208) 자연계에 존재하는 것의 단순 발견은 특별한 사정이 없는 한 발명에 해당하지 않는다. 신께서 주신 자연법칙에 인간의 인위적인 창작적 요소가 개입해야 비로소 인간의 결과물인 발명으로 인정 받는다. 예컨대 X 라는 미생물이 지구상에 존재했고, 그것의 특성을 발견한 것만으로는 발명이 되지 못하고, 발견한 그 미생물의 특성을 활용할 수 있는 효용적 수단을 창작적으로 제시해야 발명이 된다.

209) 고도 여부는 제29조 제2항의 진보성 판단에서 고려한다. 즉 고도하지 않은 경우는 제2조 제1호에 따른 제29조 제1항 본문 위반으로 취급하는 것이 아니라, 제29조 제2항 위반으로 취급한다.

<table>
<tr><th colspan="3">발명의 성립성 위반 쟁점</th></tr>
<tr><td rowspan="5">발명</td><td rowspan="2">자연법칙을 이용하지 않은 경우</td><td>하드웨어에 의해 구체적으로 실현되고 있지 않은 컴퓨터 프로그램발명(혹은 BM발명)(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결)</td></tr>
<tr><td>에너지보존법칙 등 자연법칙에 어긋나 구체적인 내용을 이해할 수 없는 발명(특허법원 2005. 11. 25. 선고 2005허537 판결)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">반복재현이 되지 않아 기술적 사상이라고 볼 수 없는 경우
(미완성 발명의 경우)</td><td>출원시 용이입수가 불가능하여 미생물의 기탁이 요구됨에도 불구하고 기탁이 인정되지 아니한 미생물에 관한 발명(대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결)</td></tr>
<tr><td>약리데이터가 요구되나 약리데이터를 발명의 설명에 기재하지 아니한 의약용도발명(대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결)</td></tr>
<tr><td>창작이 아닌 경우
(발견에 불과한 경우)</td><td>미국에서는 인체의 DNA 자체 등을 신의 창작물이지 인간의 창작물이 아니라고 보아 발명이 아니라고 봄</td></tr>
<tr><td colspan="2">발명의 성립성 위반은 제29조 제1항 본문 위반으로 보아 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당하며, 명세서 보정에 의해 하자 치유가 불가한 것으로 봄(하자 치유를 위한 명세서 보정을 하면 제47조 제2항 전단 위반의 신규사항추가로 취급함)</td></tr>
</table>

02 특허법과 실용신안법의 대비

내용 요약

■ 실용신안등록제도의 취지

발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다. 이때 기술적 사상으로는 3 가지의 카테고리가 있다. 바로 물건(물질 포함), 방법, 제조방법이다(제2조 제3호). 이중 물건에는 그 물건의 형상, 구조, 조합이 특징인 것도 포함된다.

고도의 여부는 발명의 성립성(제29조 제1항 본문)이 아닌 진보성의 영역(제29조 제2항)에서 판단한다. 그러므로 고도란 진보를 뜻한다고 보면 된다. 제29조 제2항의 진보란 종래 공지 등이 된 발명보다 구성에 곤란성이 있는 경우 인정된다[210]. 구성의 곤란성이란 공지 등이 된 발명으로부터 쉽게 도출해 낼 수 없는 구성을 말하며, 구성의 쉽게 도출 여부는 그 구성의 특유의 효과를 참작하여 판단한다. 예를 들어 예측할 수 없었던 현저한 효과를 나타내거나, 더 나은 효과가 없더라도 그와 같은 효과를 나타낼 것임을 기대할 수 없었던 구성이면 곤란성이 있는 구성으로 본다. 결국 예측 곤란한 효과가 있으면 진보를 인정 받을 수 있다.

그런데 물건 카테고리 중에서 물품의 형상, 구조, 조합에 관한 것은 그 구성을 보면 어떠한 효과를 나타낼 것인지가 쉽게 예측 가능한 경우가 많다. 그래서 특허법상의 진보를 인정받지 못할 우려가 있다. 하지만 누구도 시도하지 않았던 물품의 형상, 구조, 조합을 제시해 인간의 보편적인 삶의 편의를 증진시켰다면 마땅히 모방을 억제해주어 그와 같은 물품의 형상, 구조, 조합의 추가 공개를 장려할 필요가 있다. 이러한 취지에서 특허로는 보호받기가 쉽지 않으나 산업발전에는 기여하는 바가 있는 신규의 물품의 형상, 구조, 조합을 따로 보호해주고자 마련한 제도가 실용신안등록이다.

■ 고안의 개념

특허법은 발명을 대상으로 하고, 실용신안법은 고안을 대상으로 한다. 여기서 고안이라 함은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서, 특허법이 정하는 자연을 정복하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 창출하고 이에 따라 인간의 수요를 충족하는 기술적 사상의 창작인 발명과 그 성질에서는 같으나 다만 고도 여부에 따라 구분되는 기술적 사상이다(대법원 2000. 2. 8. 선고, 98후2771 판결 참조). 고안과 발명을 구별 짓는 핵심적 기준이 「고도」 여부다.

---

210) 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때는 진보성을 결여한 것으로 본다. 반면 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것(효과의 현저성)으로 판단되는 때는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 본다(대법원 1996. 5. 10. 선고 95후880 판결). 또한 가사 현저한 효과를 발휘하지 못한다고 하더라도 무릇 종래 기술과 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에도 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 발명의 진보성이 긍정된다(대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결).

고안과 발명은 「고도」라는 잣대에 따라 나눈다. 고도하지 못한 물품의 형상, 구조, 조합에 대해서도 모방을 방지할 권리를 주고자 고안의 개념을 도입했다고 전술했다. 구체적으로 발명이 특허로서 보호받기 위해서는 그 창작이 통상의 지식을 가진 사람의 입장에서 출원시(또는 우선일)의 기술수준으로 보아 쉽게 할 수 있는 것이 아니어야 한다(제29조 제2항). 여기서 쉽게 할 수 없다고 함은 그와 같은 발명을 구성적으로 도출해내기가 곤란한지를 특유의 효과의 예측 가능 여부 등을 고려해 평가한다. 그런데 물품의 형상, 구조, 조합 같은 경우는 기존에 있던 물품에 새로운 형상이나 구조를 가미한 것이거나, 또는 기존에 있던 물품을 조합한 것이어서 성질상 어떻게 보면 효과를 예측한 채 그 구성의 도출이 용이한 경우가 많을 수 있어 특허로서 보호받을 수 있는 기본 요건의 충족이 어렵다. 그러나 창작된 기술적 사상이면서 그것이 인간생활에 새로운 편의를 제공했다면 모방으로부터 보호해줌으로써 연구 의욕을 고취시키는 것이 산업발전에 이바지하는 길임은 분명하기에, 실용신안이라는 절차를 따로 운영한다. 이에 특허법과 달리 실용신안법에서는 통상의 지식을 가진 사람이 출원시(또는 우선일)의 기술수준으로 보아 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이 아니면 등록가능하다(실용신안법 제4조 제2항).

한편 실용신안으로 등록받을 수 있는 대상은 물품의 형상・구조 또는 조합에 관한 고안으로 한정된다(실용신안법 제4조 제1항). 기술적 사상은 물건, 방법, 물건을 제조하는 방법의 3 종류의 카테고리가 있으나, 고안은 이 중 일정한 형상을 띄는 물건 카테고리만 해당한다[211]. 물론 특허의 대상인 발명은 이러한 한정 없이, 형상을 띄는 물건은 물론이거니와 형상을 띄지 않는 물질이나 방법도 모두 포함한다(제2조 제3호).

■ 물품의 형상・구조 또는 조합의 의미

물품이란 문언적인 정의 규정은 없으나, 통상 공간적으로 일정한 형(型)을 가진 것으로서, 일반 상거래의 대상이 되고 사용목적이 명확한 것이라 해석한다(심사기준).

형상이란 선이나 면 등으로 표현된 외형적인 형태를 말한다. 예를 들어 캠(cam)의 형태, 치차의 치형 같은 것이 형상이다.

구조란 공간적, 입체적으로 조립된 구성으로서 물품의 외관만이 아니고 평면도, 측면도, 정면도 및 경우에 따라서는 단면도를 이용하여 표현되는 구성을 말한다. 구조상의 특징은 외관상 명료할 것을 필요로 하지 않으며, 절단함으로써 또는 물리적・화학적 분석에 의하여 구별할 수 있는 경우 외관이 동일하여도 구조상 차이가 있는 것으로 본다. 전자제품 등의 회로인 경우도 물품의 구조로 보아 실용신안의 대상으로 하고 있다.

조합이란 물품의 사용 시 또는 불사용 시에 2개 또는 그 이상의 물품이 공간적으로 분리된 형태로 있고, 또 이들은 각각 독립적으로 일정한 구조 또는 형상을 가지며, 사용에 의하여 이들이 기능적으로 서로 관련되어 사용가치를 발휘하는 것을 말한다. 예를 들어 볼트와 너트를 조합한 체결구 같은 것을 생각할 수 있다.

---

211) 물건 카테고리 중 물질이나 일정 형상을 갖지 않는 것(예컨대 동물 품종, 식물 품종 등), 방법, 제법 카테고리는 실용신안으로 보호받을 수 없다.

■ 특허법과 실용신안법의 대비

특허법과 실용신안법은 법리가 대체로 유사하다. 왜냐하면 발명과 고안은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라는 점에서 공통되기 때문이다. 다만 「고도하지 못한 물품의 형상, 구조, 조합」이 보호대상이라는 점에서 실용신안법은 다음과 같이 특허법과 약간 다른 규정이 있다.

첫째 물품의 형상, 구조, 조합은 물품의 외형이 특징이 되며, 외형은 제42조 제3항 제1호를 만족하도록 공개하는데 있어서 언어보다 도면을 통해 설명하는 편이 효율적인바, 실용신안법은 도면의 첨부를 강제한다(실용신안법 시행규칙 제17조 제1항[212], 실용신안법 제36조[213]).

둘째 물품의 형상, 구조, 조합과 같이 물품의 외형이 특징인 것은 공적인 명예 등이 훼손되지 않도록 국기나 훈장과 동일하거나 유사한 것의 등록을 금한다(실용신안법 제6조 제1호[214]).

셋째 고안은 발명보다 고도하지 못하다. 이에 진보성 요건이 특허법보다 완화되어 있고(실용신안법 제4조 제2항[215]), 존속기간이 짧다[216]. 물품의 형상, 구조, 조합은 진보 여부에 따라 발명이 될 수 있고, 고안이 될 수 있다. 출원인은 선택에 따라 하나의 제도를 이용해 배타권을 허여 받으면 된다. 만약 특허로써 보호받기가 쉽지 않을 것 같다면 존속기간이 짧은 대신 실용신안이라도 이용하여 등록을 받으면 되고, 특허로써 보호받을 가능성이 있다면 특허등록을 받는 것이 유리하다.

넷째 고안은 의약과 같은 특징적인 외형이 없는 물건이나 방법 카테고리는 포함하지 않는바, 실용신안법에는 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도(제89조), 약사법에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에 대한 특허권의 효력 제한(제96조 제2항), 방법 발명에 관한 간접침해제도(제127조 제2호), 생산방법추정(제129조) 등의 규정이 없고, 우선심사사유에 있어서 차이가 있다.

	특허법	실용신안법
대상	발명 (물건, 방법, 제조방법 카테고리 포함) (특허법제2조3호)	물품의 형상, 구조, 조합에 관한 고안 (물품성 수반하는 협의의 물건 카테고리만 해당) (실용신안법제4조1항)
성립 요건	고도성 要 (특허법제2조1호→특허법제29조제2항에서 평가)	고도성 不要 (실용신안법제2조1호→실용신안법제4조제2항의 문구가 특허법제29조제2항과 상이)
진보성	쉽게 (특허법제29조2항)	극히 쉽게 (실용신안법제4조2항)
부등록사유	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 (특허법제32조)	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 + 국기, 훈장과 동일, 유사 고안 (실용신안법제6조)

212) 도면을 미첨부하면 출원서를 반려한다.
213) PCT 출원 당시 도면을 미첨부한 경우도 대한민국에 진입할 때는 도면을 작성하여 제출해야 한다. 만약 기준일까지 도면의 제출이 없으면 특허청장은 기간을 정하여 도면의 제출을 명하고, 지정된 기간에도 도면을 제출하지 않으면 그 출원을 무효로 할 수 있다.
214) 상표(상표법 제34조 제1항 제1호)와 디자인(디자인보호법 제34조 제1호)도 마찬가지다.
215) 쉽게(제29조 제2항) vs 극히 쉽게(실용신안법 제4조 제2항)
216) 출원일부터 20년(제88조 제1항) vs 출원일부터 10년(실용신안법 제22조 제1항)

도면첨부要不	필요한 경우만 (특허법제42조2항)	필수 / 미제출시 반려 (실용신안법제8조2항 / 실용신안법시행규칙 제17조제1항)
우선 심사대상의 상이	1. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 3. 특허청이 특허협력조약에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 4. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원 (특허법시행령제9조) 5. 타법에 따른 우선심사 대상 특허출원 (특허법시행규칙제39조)	1. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원 (실용신안법시행령제5조)
존속기간	설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년 (특허법제88조1항)	설정등록이 있는 날부터 실용신안등록출원일 후10년 (실용신안법제22조1항)
존속기간 연장제도	허가 등(특허법제89조) & 등록지연(특허법제92조의2)	등록지연(실용신안법제22조의2)
효력제한	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 4. 약사법상 조제 (특허법제96조)	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 (실용신안법제24조)
간접침해	물건, 방법 모두 규정 有 (특허법제127조)	방법/물질에 관한 규정은 無 (실용신안법제29조)
생산방법 추정규정	有 (특허법제129조)	無
PCT (도면제출)	–	실용신안법 제36조(도면 제출) ① 국제출원일에 제출한 국제출원이 도면을 포함하지 아니한 경우 기준일까지 도면(도면에 관한 간단한 설명을 포함한다)을 특허청장에게 제출 ② 도면 미제출시 또는 도면의 국어번역문의 미제출시 특허청장은 제출명령 可 ③ 특허청장은 제2항의 규정에도 불구하고 미제출시 그 국제실용신안등록출원을 무효 可

		④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 제출된 도면 및 도면의 국어 번역문은 특허법 47조의 보정으로 취급. 단, 「특허법」 제47조제1항의 보정기간은 도면의 제출에 미적용.
침해죄	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(특허법 제225조 제2항).	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(실용신안법 제45조 제2항).
몰수	침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(특허법제231조).	침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고할 수 있다(실용신안법 제51조).

03 권리능력 (제25조)

특허법상 권리능력

권리능력은 대한민국에서 산업재산권에 관한 권리를 향유할 수 있는 법률상의 지위 또는 자격을 말한다. 특허법에서는 제25조에서 재외자 중 외국인의 권리능력에 대해서만 규정하고 있는 바, 그 외의 경우는 민법 등을 준용한다.

외국인의 권리능력

(1) 특허법 제25조

1) 재외자 중 외국인은 i) 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우, ii) 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우, iii) 조약에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다.

2) 다만, 외국인이더라도 대한민국에 주소 또는 영업소를 가진 재내자인 경우 상호주의 원칙과 관계없이 우리나라에서 특허에 관한 권리를 누릴 수 있다.

(2) 위반시 법적 취급

제25조를 위반한 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다. 특허법 제25조의 권리능력이 인정되지 않는 외국인이 출원한 경우는 방식에서는 문제가 되지 않는다.

민법상 권리능력의 경우

(1) 위반시 조치

1) 거절이유 해당여부

특허법은 예측가능성을 위해 거절이유를 제한적으로 규정하고 있다. 거절이유 중 권리능력과 관련하여서는 외국인의 권리능력(특허법 제25조)만 존재한다. 따라서 민법상 권리능력 위반은 거절이유에 해당하지 않는다. 예를 들어 비법인사단의 출원은 거절이유에 해당하지 않는다.

2) 심사실무

민법상 권리능력이 없는 자가 권리능력이 있어야 밟을 수 있는 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 방식심사 단계에서 판단한다.

⑵ 구체적 내용

1) 자연인, 법인의 권리능력

민법상 자연인, 법인은 권리능력이 인정된다.

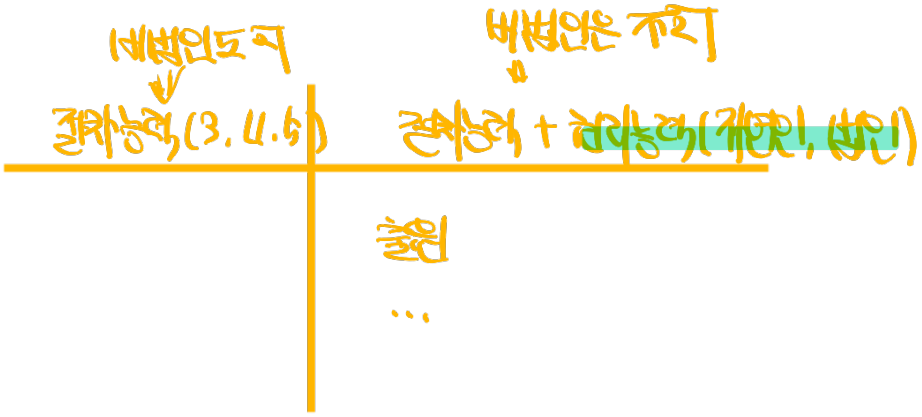
2) 비법인 사단, 재단의 권리능력

비법인 사단, 재단은 민법상 권리능력이 부정된다. 다만 특허법에는 권리능력이 없어도 밟을 수 있는 절차가 있다(특허법 제4조).

3) 국가 및 지방자치단체의 권리능력

가. 국가는 명문의 규정은 없으나 법인으로 의제되어 권리능력이 인정된다. 다만, 행정각부, 그 산하기관 및 소속기관, 국립연구기관, 대학 등은 법인격이 없으므로 특허에 관한 권리능력이 인정되지 않는다.

나. 지방자치법 제2조에서 "지방자치단체는 법인으로 한다"고 규정한 바, 지방자치단체는 법인으로 의제되어 권리능력이 인정된다. 지방자치단체에는 특별시, 광역시, 도, 시, 군 및 특별시와 광역시의 관할구역 안에 있는 구가 있다.



04 특허를 받을 수 있는 권리 (제33조 제1항 본

의의 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리는 발명이 완성에 의해 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 발명 시부터 특허권의 설정등록 전까지 인정되는 발명의 1차적 보호수단이다.

내용

(1) 발생

1) 발생시점

발명의 완성과 동시에 발생한다. ① i) 특허요건을 구비한 경우에야 비로소 권리가 발생한다는 개관설과, ii) 출원 전 승계규정(제38조 제1항)을 고려할 때 발명의 정의 규정에 해당되면 발생한다는 주관설이 있으며, ② 판례는 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성이나 진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은 위법하다고 판시하여, 주관설의 입장으로 해석된다(2009후2463).

2) 귀속

가) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 승계인이 가지며(제33조 제1항), 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(제33조 제2항).

나) 판례는 i) 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리키므로, ii) 발명자에 해당한다고 하기 위해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다고 판시한다(2011다67705).

다) 판례는 "발명을 한 자"는 창작행위에 현실로 가담한 자연인만을 가리킨다고 할 것이므로 법인은 발명자가 될 수 없다고 하며(2002허4811), 발명자는 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 새로 착상하여 표현한 사람 또는 실현가능한 기술적 수단을 새로 착상한 사람을 의미한다(2016나1615)고 한다.

(2) 효력 – 배타적 효력 불인정

특허를 받을 수 있는 권리는 배타적인 효력이 없기 때문에 특허권이 발생하기 이전에는 타인의 실시를 금지시킬 수 없다. 다만, 출원공개 이후에는 보상금청구권이 발생할 수 있어 이를 위한 서면경고가 가능하다(제65조).

(3) 이전

특허를 받을 수 있는 권리는 양도성이 인정되는 재산권으로 특허출원 후 뿐만 아니라 전에도 이전할 수 있다(특허법 제37조). 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인

이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있고 (특허법 제38조 제1항), 특허출원 후에는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다(특허법 제38조 제4항).

(4) 소멸

권리를 포기한 경우에 소멸한다. 법률에 따라 권리가 포기 간주되는 경우도 있다(특허법 제41조 제5항).

(5) 제한

특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없고 (특허법 제37조 제2항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있으며 (특허법 제37조 제3항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다(특허법 제44조). 또한 정부는 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(특허법 제41조 제2항).

위반시 법적 취급

특허를 받을 수 있는 권리가 없는 무권리자가 출원한 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

관련문제

(1) 특허청 직원 등(특허법 제33조 제2항)

특허청 직원 및 특허심판원 직원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라 하더라도 직분상 공정하게 절차를 밟지 않고 특허권을 받았을 수 있다는 가능성이 외부에서 제기될 우려가 있어, 상속이나 유증의 경우를 제외하고는 재직 중에 특허를 받을 수 없도록 제한하고 있다(특허법 제33조 제2항). 이의 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

(2) 특허를 받을 수 있는 권리의 공유(특허법 제44조)

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라 하더라도 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우는 공유자 모두가 공동으로 출원해야 한다는 제한이 있다(특허법 제44조). 이는 공유자의 재산권을 보호하기 위함이다. 이의 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

내용 요약

■ 특허를 받을 수 있는 권리

특허출원에 대해 심사청구하여 심사가 진행된 결과, 특허결정이 나오기 위해서는 거절이유가 없어야 한다. 거절이유로는 출원인 관련(제25조, 제33조 제1항 본문・단서, 제44조), 명세서 기재 관련(제42조 제3항 제1호・제2호, 제42조 제4항 제1호・제2호, 제42조 제8항, 제45조), 발명의 성립성(제2조 제1호・제29조 제1항 본문), 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문), 신규성(제29조 제1항 각 호)・진보성(제29조 제2항)・선원(제36조 제1항 내지 제3항)・확대된 선원(제29조 제3항 내지 제7항), 불특허 발명(제32조), 신규사항추가(제47조 제2항 전단・후단, 제52조 제1항, 제52조의2 제1항, 제53조 제1항), 조약위반이 있다[217]. 위 거절이유 중 제33조 제1항 본문은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 출원하여야 한다는 것이고, 제44조는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이면 공유자 모두가 공동으로 출원하여야 한다는 내용이다. 즉, 특허를 받을 수 있는 권리라는 것이 등장하는데, 이에 대해 살핀다.

특허를 받을 수 있는 권리의 발생

특허를 받을 수 있는 권리는 문언적 의미 그대로 특허를 받을 수 있는 권한을 말한다. 환언하면 특허를 받을 수 있는 권리가 없는 자가 특허출원하면, 그 출원은 거절결정되어 특허를 받을 수 없다(제33조 제1항 본문, 제62조 제2호). 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성함과 동시에 원시적으로 발명자에게 발생한다. 공동발명인 경우는 공동발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(제33조 제2항).

특허를 받을 수 있는 권리의 특징

특허를 받을 수 있는 권리는 특허와 성질이 유사하다. 다만 그 존속 여부가 불확정적인 재산권인 바[218] 질권의 목적으로 할 수 없고(제37조 제2항 vs 제99조 제2항), 배타적인 효력이 없다(無 vs 제94조, 제126조).

이유는 기본적으로 배타적인 효력을 얻기 위해서는 특허청으로부터 그것에 과연 배타적인 효력을 부여할 만큼의 가치가 내포되어 있는지를 심사(제62조)를 통해 인정받아야만 하는데, 특허를 받을 수 있는 권리는 아직 특허청으로부터 위 심사가 완료되기 이전의 상태이기 때문이다. 즉, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 발명의 완성에서부터 설정등록 이전까지의 기간 동안은 특허를 받을 수 있는 권리가 없는 타인의 그 발명의 모방실시를 금지할 수 없다.

다만, 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 특허청의 심사결과로 특허권이 부여되었다면, 출원공개가 있은 후 그 출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있고(제65조 제1항), 경고를 받거나 또는 출원공개된 발명임을 알고도 그 출원된 발명을 업으로

---

217) 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의2), 특허취소사유(제132조의2 제1항), 특허무효사유(제133조 제1항)는 구분하여 잘 숙지해야 한다.

218) 출원절차의 무효, 취하, 포기, 거절결정확정으로 특허가 발생하지 않을 수 있고, 특허를 받을 수 있는 권리는 특허로 이어지지 않는 한 의미가 없기 때문이다.

서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 또는 출원공개된 발명임을 안 때부터[219] 특허의 설정등록시까지의 기간에 대해 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제65조 제2항).

한편 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자간에 이해관계가 매우 밀접하게 연결되어 있을 것으로 추측해 공동으로 출원하지 않으면 안 되게 하고 있고(제44조), 특허를 받을 수 있는 권리는 정부에 의해 수용 등이 되는 경우도 있다(제41조 제2항).

■ 특허를 받을 수 있는 권리의 이전(승계)

일반적인 경우

특허를 받을 수 있는 권리는 배타권이 인정되는 특허 획득의 기본적인 바탕이 되는 권리인바, 그에 합당한 재산적 가치를 인정해주고 있고, 이에 특허출원 전・후를 불문하고 이전할 수 있으며(제37조), 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이면 다른 공유자의 동의가 수반되어야 자신의 지분의 양도[220]가 가능하다. 이하에서는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계절차에 대해 살핀다.

특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계 시기가 특허출원 전인지, 아니면 특허출원 후인지에 따라, 달리 표현하면 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하려는 자가 특허청에 어떠한 기록을 남기기 전인지, 아니면 어떠한 기록을 남긴 후 인지에 따라 취급이 상이하다.

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발생한다. 그러나 동일한 발명에 대해서는 단 하나의 특허만이 가능하고[221], 동일한 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 여럿인 경우[222]는 가장 먼저 출원절차를 밟은 자가 특허를 받을 수 있다(제36조 제1항). 이에 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리가 승계된 경우는 특허출원을 해야 그 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 대항[223]할 수 있는 것으로 규정한다(제38조 제1항). 즉 출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 승계인이 제3자에게 대항하기 위해서는 출원을 하여 특허청에 어떠한 기록을 남겨놓아야만 한다.

특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 승계하는 경우는 승계효력발생에 있어 특별한 절차가 요구되지 않는다. 반면 특허출원 후의 승계는 포괄승계를 제외하고[224]는 출원인변경신고[225]를

---

219) 불법행위에 따른 손해배상책임요건과 유사하게 모방자의 고의 또는 과실을 요구한다. 참고로 특허침해에 대한 손해배상청구요건에서는 이 부분이 다소 상이하다. 이유는 특허침해에 대해서는 법령에서 침해자의 과실을 추정해주고 있기 때문이다(제130조).

220) 권리의 이전은 양도나 상속 기타 일반승계에 의해 이루어진다. 즉 권리이전은 발생형태에 따라 특정승계와 포괄승계(일반승계)가 있으며, 양도는 특정승계에 해당한다.

221) 특허란 배타권인바 독점의 의미가 퇴색되지 않도록 동일한 발명에 대해서는 단 하나의 특허만이 허여된다.

222) 우연히 동일한 발명을 중복연구한 경우 또는 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 여럿에게 이중양도한 경우를 생각할 수 있다.

223) 대항요건이란 그 요건을 구비하기 전에도 당사자 사이에서는 법률효과가 이미 발생하고 있으며 다만 그 법률관계를 공시하여 당사자 이외의 제3자에게 주장할 수 있게 하는 요건이다. 즉 특허출원 전에는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가 있으면 양도시 승계 효력이 인정되나 이를 제3자에게도 대항하기 위해 종국적으로 특허를 받을 수 있는가는 먼저 출원해야만 가능하다. 제36조 제1항에서 먼저 출원한 자에게 특허를 부여하는 것으로 잣대를 설정했기 때문이다.

224) 포괄승계는 상속인이 상속개시된 때로부터 피상속인에게 일신전속적인 것을 제외하고 그 재산에 관한 포괄적 권리의무 승계를 민법에서 인정한다(민법 제1005조). 즉 민법상 상속인의 의사표시나 신고를 필요로 하지 않고 승계가 개시된다.

하여야 효력이 발생한다(제38조 제4항)[226]. 특허와 특허를 받을 수 있는 권리는 모두 대세효가 있고, 대세효가 있는 권리는 공시해야 효력이 발생함이 일반적이며, 특허와 특허를 받을 수 있는 권리의 공시는 특허청을 이용한다. 다만 출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 경우는 특허청에서 관할할 수 있는 상황 자체가 아닌바 특별한 절차 없이도 어쩔 수 없이 승계효력을 인정하나[227], 출원 후는 특허청에 신고된 출원인이 있으므로 종전 출원인의 명의를 변경해야 승계의 효력을 인정한다[228].

이중양도의 경우

발명자 등이 특허를 받을 수 있는 권리를 2인 이상에게 출원 전 또는 후에 양도하여, 그 2인 이상이 공동으로 출원(제42조 제1항, 시행규칙 제21조)하거나 또는 출원인명의변경신고(시행규칙 제26조)를 하지 않고, 각자 출원하거나 출원인명의변경신고를 한 경우는 결국 동일한 발명에 대해 2 이상의 출원이 있게 된 경우를 본다.

먼저 출원 전에 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때는 실제 승계의 선후를 가리지 아니하고 제36조 제1항에 따라 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다[229].

출원 전에 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때는 제36조 제6항에 따라 출원한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한 것으로 취급한다(제38조 제2항, 제38조 제7항). 이 경우 심사관은 제38조 제7항에서 준용하는 같은 법 제36조 제6항에 따라 특허청장 명의로 기간을 정하여 출원인들에게 협의결과를 신고할 것을 요구한다. 그리고 협의요구에도 불구하고 협의가 성립하지 아니한 경우는 그 승계에 대해 효력이 발생하지 않은 것으로 취급하여 모든 출원을 무권리자에 의한 출원으로 보고 제33조 제1항 본문 위반으로 거절이유를 통지하고 거절결정한다(심사기준).

---

225) 권리관계변경신고서와 함께 출원인변경의 원인을 증명하는 양도증 등을 첨부하여 제출한다(시행규칙 제26조 제1항).

226) 일부 지분의 양도도 가능하며 각 공유자의 지분비율이 정해져 있으면 출원인변경신고할 때 지분비율도 신고할 수 있다(시행규칙 제27조). 또한 각 공유자간에 민법 제268조 제1항 단서의 규정에 의해 5년 이내에 분할하지 않기로 한 계약이 있는 때도 이를 신고할 수 있다. 법령에 명시되어 있지는 않은 듯 하나 위 지분비율 또는 분할금지약정 등은 특허청에 신고하여야 효력이 발생할 것이라 생각된다. 이 또한 특허의 성질을 보면 이해된다. 특허는 대세효가 있다. 누구에게나 자신의 권리를 주장할 수 있다는 것이다. 그런데 대세효가 있는 권리는 누구나 권리자가 누구인지를 알 수 있도록 공시해야 한다. 예컨대 물건에 대한 소유권은 그 물건의 점유를 통해 권리자를 공시한다. 그러나 특허는 형상이 없는바, 점유가 곤란하고, 이에 등록으로써 공시한다(부동산 등기부와 논리가 매우 유사하다). 특허의 잠재적 지위인 특허를 받을 수 있는 권리도 대세효가 있다. 이에 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 특별한 사항도 공시해야 효력이 발생하는 것으로 봄이 타당하다.

227) 제38조 제1항은 공시를 요구하지 않는다. 즉 행정기관에 의한 공시라 볼 수 있는 출원절차를 승계의 효력발생요건이 아닌 대항요건으로 규정한다. 이는 발명자 또는 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 출원(출원을 하면 발명이 공개될 수 있다. 제64조 제1항, 제87조 제3항)이 아닌 노하우(영업비밀)의 비밀로 간직할 수 있으며, 이는 특허를 받을 권리를 가진 자가 본인의 의사에 따라 선택할 수 있도록 함이 타당한바, 출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서는 공시를 강제하지 않는다.

228) 특허도 마찬가지다(제101조 제1항 제1호).

229) 늦게 한 출원은 승계의 효력은 인정되어(제38조 제1항에 따르면 출원이 대항요건이므로 이중양도라 할지라도 양도시 승계의 효력은 인정되는 것으로 볼 수 있다) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 출원으로서 제33조 제1항 본문은 만족하나, 제36조 제1항 위반으로 거절결정될 듯 하다(제62조).

출원 후에 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날[230]에 2 이상의 출원인변경신고가 있는 때는 신고한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한 것으로 취급한다(제38조 제6항). 이 경우 심사관은 제38조 제7항에서 준용하는 같은 법 제36조 제6항에 따라 특허청장 명의로 기간을 정하여 신고자들에게 협의결과를 신고할 것을 요구하고 그 기간 이내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다. 그리고 협의가 성립되지 않은 경우는 이를 이유로 신고자들에게 어떠한 거절이유를 통지하는 것이 아니라 출원인변경신고 자체가 없었던 것으로 보고 심사를 진행한다. 즉 신고자들을 출원인으로 보지 않는다. 환언하면 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 원 출원인을 계속해서 그 출원에 대한 출원인으로 보고 심사를 진행한다(심사기준).

주요내용요약		
특허를 받을 수 있는 권리의 의미	특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 자가 출원할 경우 거절결정(제33조 제1항 본문)	
	특허를 받을 수 있는 권리가 공유임에도 불구하고 일부 공유자를 누락하고 출원할 경우 거절결정(제44조)	
특허를 받을 수 있는 권리의 발생	발명의 완성과 동시에 발명자에게 발생 / 공동발명인 경우 공동발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 공유	
특허를 받을 수 있는 권리의 특징	이전 가능(단 공유의 경우 지분양도시 타 공유자 동의 필요, 즉 합유에 준하는 성질이 있음) / 질권설정 불가 / 보상금청구권 행사 가능	
특허를 받을 수 있는 권리의 승계	출원 전 승계	출원이 대항요건 / 이중양도시 먼저 출원한 자가 대항 가능 / 이중양도시 동일자에 출원한 경우 협의하여 정한 자에게만 승계효력발생
	출원 후 승계	상속 기타 일반승계를 제외하고는 출원인변경신고를 하여야만 승계효력발생 / 이중양도시 먼저 출원인변경신고한 자에게 승계효력발생 / 이중양도시 동일자에 출원인변경신고한 경우 협의하여 정한 자에게만 신고효력발생

230) 다른 날의 경우는 간단하다. 먼저 이루어진 출원인변경으로 승계의 효력이 발생하고 끝이다. 나중 출원인변경신고는 받아들여지지 않는다.

	특허를 받을 수 있는 권리	특허
공시요구	제38조 제4항, 제5항	제101조 제1항 제1호 괄호
이전	제37조 제1항	제99조 제1항
실시권설정	배타적인 효력이 없어서 실시권이라는 표현을 명시적으로 사용하지는 않는다	제100조 제1항, 제102조 제1항
질권설정	제37조 제2항	제99조 제2항
공유	제37조 제3항	제99조 제2항
방해배제청구권	–	제126조
배상청구권 (신용회복청구권)	제65조 제2항	제128조, 제128조의2, 제131조
과실추정	–	제130조
수용	제41조 제2항	제106조

05 공동출원 (제44조)

의의 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다. 발명은 무형의 것으로 점유가 곤란한 바, 공유자 일부의 배신적 행위로부터 다른 공유자를 보호하기 위함이다. 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

공유자 일방이 단독으로 출원한 경우 조치

(1) 출원인 명의변경 청구 허용 가부

1) 특허법 한계

특허출원이 특허법 제33조 제1항 본문 위반인 경우는 특허법 제34조의 정당권리자 출원을 이용할 수 있으나, 특허법 제44조 위반인 경우는 불가하다. 특허법 제99조의2는 특허법 제44조인 상황에서도 이용해볼 수 있으나, 이는 특허권에 대한 규정이어서, 특허출원에 대해서는 누락된 공유자가 특별히 취할 수 있는 절차가 특허법상 없다.

2) 특허권 이전등록허용 가부에 관한 판례의 태도

법원은 부당이득반환 법리를 적용하여 법률상 원인 없이 얻게 된 이익에 관해 이전등록을 청구할 수 있다고 판시한 바 있다. 또한 양도계약 해제를 원인으로 출원 중 일부 지분에 대한 출원인명의변경절차를 이행할 것을 선고한 바도 있다(2016나1417).

3) 특허권 이전등록에 관한 특허법 제99조의2 신설

직접 이전등록을 허용하는 것이 권리자 보호의 측면에서 필요하다고 보아 위 판례의 태도를 뒷받침하는 특허법 제99조의2 도 신설되었다.

4) 검토

특허권 이전등록을 허용한 판례의 태도인 부당이득반환 법리에 비추면, 특허법 제44조 위반 출원도 법률상 원인 없이 얻게 된 이익이 있다고 볼 수 있으므로 출원인 명의변경을 직접 청구할 수 있게 허용함이 타당하다. 이 점이 누락된 공유자의 권리 구제라는 특허법 제99조의2 의 신설 취지에도 부합한다.

(2) 특허등록된 경우

특허법 제35조는 특허법 제33조 제1항 본문 위반의 경우만 가능하며, 특허법 제44조 위반의 경우는 특허법 제99조의2 에 따른 특허권이전등록을 이용해볼 수 있다.

내용 요약

■ 특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유의 법적성격 – 합유에 준하는 성질을 가진 공유

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권이며 이전도 가능하다. 즉 발명자가 자신의 특허를 받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부 지분을 타인에게 이전할 수 있다(제37조 제1항).

다만 공동발명 또는 일부 지분의 이전 등에 따라 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 각 공유자가 자신의 지분을 타인에게 양도할 수 있다(제37조 제3항). 이는 민법상 합유적 성질과 유사한 규정으로서 흔히 특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유를 합유에 준하는 성질을 가진 공유라고 설명한다. 공동소유의 법적성격이 공유임에도 불구하고 일부 합유에 준하는 성질을 갖고 있는 이유는 다음과 같다.

특허를 받을 수 있는 권리는 출원절차에 의해 특허를 받을 수 있는 잠재적 지위의 권리이다. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 이해하기 위해서는 특허의 성질을 참작해야 한다. 기본적으로 특허권은 배타권이다(제94조). 특별한 사정이 없는 한 특허권자 또는 특허권자가 허락한 자[231] 등이 아니면 특허발명(제2조 제2호)의 실시(제2조 제3호의 행위)가 제한된다. 이는 특허권자가 특허를 받기까지 투자한 노동과 비용을 그 결과물의 독점적 실시로 정당한 보상을 받게 해줌으로써 추가 발명을 장려하고자 함이다.

예컨대 물건에 관한 특허발명의 수요자가 100명이 있으면 특허권자만이 특허발명을 생산하여 위 수요자 100명에게 독점적으로 판매함으로써 특허발명의 창작에 대한 정당한 보상을 보장한다. 이때 특허가 공유이면 각 공유자는 특별히 약정한 경우가 아닌 한 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 실시할 수 있다(제99조 제3항). 갑과 을이 특허발명을 공유하고 있다. 수요자가 100명이다. 갑은 특허발명을 50개 생산 가능한 능력이 있다. 을은 특허발명을 20개 생산 가능한 능력이 있다. 그렇다면 갑과 을은 생산 능력치 최대로 각자 특허발명을 생산하더라도 수요자의 수가 더 많으니 생산한 특허발명 모두를 수요자에게 판매해 경제적 이익을 환수할 수 있을 것이다. 그런데 을이 병에게 자신의 특허 지분을 양도하고자 한다. 병은 특허발명을 200개 생산 가능한 능력이 있다. 만약 을이 병에게 특허를 양도하면 병도 특허발명의 생산 및 판매가 가능하게 되고(제99조 제3항), 그럼 갑과 병의 생산 가능한 특허발명의 수가 수요자의 수를 초과하는 바, 병과의 경쟁으로 갑에게 경제적 불이익이 발생할 수 있다.

이처럼 공유인 특허의 일부 지분의 양도는 다른 공유자에게 불이익이 발생할 수 있어 공유인 특허 중 일부 공유자가 자신의 지분을 타인에게 양도하고자 할 때는 다른 공유자의 동의를 받아야만 가능하도록 하는 합유에 준하는 성질을 도입했다(제99조 제2항). 이는 특허를 받을 수 있는 권리도 마찬가지다(제37조 제3항).

---

231) 실시권자 등을 말한다.

06 산업상이용가능성 (제29조 1항 본문)

제01절 ■ 산업상이용가능성 일반

의의 및 취지

특허법은 산업발전에 이바지를 목적으로 하는 바, 산업상 이용할 수 없는 발명은 특허를 받을 수 없다. WTO/TRIPs에서도 산업상 이용가능성을 특허요건으로 규정하고 있다.

판단

(1) 산업

특허법상 명문의 규정은 없으나 파리조약의 취지상 산업은 최광의로 해석된다(파리조약 제1조(3), 심사기준).

다만 우리나라의 경우 의료행위에 대해서는 인간의 존엄성이 지나치게 자본주의에 의해 침식됨을 억제하고자 산업상 이용가능성을 인정하지 않음으로써 특허를 허여하지 않는다[232].

(2) 이용가능성

1) 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명

이론적으로는 그 발명을 실시할 수 있더라도 그 실시가 현실적으로 전혀 불가능하다는 사실이 명백한 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 것으로 취급한다.

2) 판단시점

특허출원 된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다. 이와 관련한 판례는 위 법리는 "해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨 나는 경우까지 포함하는 것은 아니라" 고 판시하였다(2001후2801).

232) 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등에서 인간 질병의 치료, 수술 등과 같이 의학적 지식을 기초로 하여 사람을 수술, 치료 또는 진단하는 의료행위는 산업으로 보지 않아, 특허를 허여하지 않는다(특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결).

3) 경제성 유무 또는 기술적 불이익을 수반하는 경우

가. 경제성 유무에 따라 산업상 이용가능성 판단이 좌우되지 않으며, 기술적 불이익이 경제적 이익을 훨씬 상회하거나 실시가 기술적으로 전혀 불가능하지 않는 한 산업상 이용가능성은 부정되지 않는다.

나. 판례는 "산업상 이용가능성이 있기 위해서는 그 발명의 성질 에 따라 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있는 것이어야 하고 만일 그 실시가 기술적으로 전혀 불가능한 것은 산업상 이용가능성이 없다고 할 것이나, 여기서 말하는 실시 가능성은 그 발명의 성질에 따라 당해 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있다는 것을 의미하는 것일 뿐 그 발명을 통해서 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다든지 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안 된다는 것까지 요구하는 것은 아니라 할 것이다."고 판시하였다(2003허6524).

위반시 법적 취급

산업상 이용가능성에 흠이 있는 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

제02절 ■ 의료방법의 산업상이용가능성

원칙

인간을 대상으로 하는 수술, 치료, 진단방법 등의 의료방법은 인도적, 윤리적 측면에서 산업상 이용가능성이 인정되지 않는다. WTO/TRIPs 도 동일한 규정을 두고 있으며, 판례는 그 근거로 "의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점"을 든다(2003허6104).

예외

(1) 적용 대상을 인간을 제외한 동물로 한정한 발명

"동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위

에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있"는 경우(90후250) 산업상 이용가능성이 인정된다.

(2) 비치료적 용도로만 한정한 발명

"'모발의 웨이브방법'과 같이 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 의료행위가 아니라 미용행위에 해당"하는 경우(2003허6104) 에는 산업상 이용가능성이 인정된다.

한편 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주되어 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.

다만, 그 청구항이 비치료적 용도(예 : 미용 용도)로만 한정되어 있고, 명세서에 기재되어 있는 발명의 목적, 구성 및 효과를 종합적으로 고려할 때 비치료적 용도로 그 방법의 사용을 분리할 수 있으며, 어느 정도의 건강증진 효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적인 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적 효과인 경우에는, 치료방법에 해당한다고 볼 수 없다(2017허4501).

(3) 의료기구, 장치, 의약 등 물건발명[233]

인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단에 사용하기 위한 의료 기기 그 자체, 의약품 그 자체 등은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다. 신규한 의료기기의 발명에 병행하는 의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법 발명이 그 구성에 인체와 의료기기 간의 상호작 용 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외하고는 산업상 이용 가능성이 인정된다.

위반시 조치

신규사항 추가가 문제되지 않는 범위에서 산업상 이용가능성이 인정되는 의료기구, 장치, 의약 등으로 청구항을 보정하거나, 발명의 특성을 고려하여 적용 대상을 동물에만 한정하는 보정을 통해 등록을 도모할 수 있다. 또는 주된 목적이 미용효과이고 단지 치료효과가 부수될 수 있는 발명에 불과하다면 미용행위에 해당함을 주장할 수 있다.

입법례

미국의 경우 의료방법을 특허의 대상으로 인정하되, 의료인의 의료행위에는 특허권 효력이 제한되도록 규정하고 있다.

유럽의 경우 의료방법을 불특허사유로 규정하고 있다.

233) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

관련문제 – 의약의 투여용법과 투여용량[234]

(1) 문제점

용법·용량은 의사의 임상적 판단에 따라 결정되는 경우도 있어 의료행위로 해석될 여지가 있다. 하지만 제약회사의 막대한 투자 결과물인 경우도 있어 특허로의 보호를 부정하는 것이 타당한지에 논의가 있다.

(2) 판례

1) 종래 판례

종래판례는 용법·용량을 의료행위로 보아 방법발명으로 청구할 경우 산업상 이용가능성을 부정했고, 물건발명의 일 구성으로 청구할 경우 구성요소로 인정하지 않았다.

2) 최근 판례

최근 전원합의체는 이러한 태도를 변경하여 "의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다." 고 판시하였다(2014후768). 즉, 용법·용량을 의료행위로 보지 않고, 의약이라는 물건발명의 일 구성으로 청구할 경우 구성요소가 될 수 있음을 인정하였다.

(3) 비판론

(의료행위 인지 여부) 의약물질의 투여용법과 투여용량을 정하는 것은 의약물질 자체에 새로운 기술적 사상을 더하는 것이 아니라 그저 용법을 달리하는 것에 불과한 것으로 의료행위에 해당한다. 의사의 의료행위에 대하여는 누구든지 간섭하지 못하는 것이 원칙임(의료법 제12조 제1항 참조)을 강조할 필요도 없이 의사는 그의 전문지식에 따라 자유롭게 의약물질의 투여용법이나 투여용량을 결정할 수 있어야 할 것이므로, 의약물질의 투여용법이나 투여용량은 특허대상으로 인정할 수 없다.

(물건발명의 구성요소가 될 수 있는지 여부) 또한 물건의 발명은 구성상 '시간의 경과'라는 요소를 가지고 있지 아니하다는 점에서 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명과 구별된다. 투여용법과 투여용량은 '특정 용량의 의약을 일정한 주기로 투여하는 방법'과 같은 '시간의 경과'라는 요소를 포함하고 있어 이를 물건발명의 구성요소로 보는 것은 모순의 여지가 있다.

(4) 검토

1) 의약의 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 투여용법과 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 용법·용량은 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같으며, 의약용도는 의료행위로 보지 않고, 의약이라는 물건발명의 일 구성요소로 인정하고 있다.

---

234) 2014후768

2) 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 등 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에는 상당한 비용이 소요되어 보호필요성이 있다.

3) 따라서 용법·용량은 의료행위가 아니며 물건발명의 구성요소가 될 수 있다고 본 변경된 판례의 태도는 타당하다.

내용 요약

■ 산업상 이용가능성

특허법의 목적은 산업발전에 기여하는데 있으므로(제1조), 산업상 이용가능성이 없는 것은 특허를 받을 수 없다(제29조 제1항 본문).

산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 최광의의 개념으로 해석한다[파리조약 제1조(3), 심사기준]. 극단적으로 의료행위를 제외[235]하면 실무에서 산업이 아니라고 보는 것이 전무하다.

이용가능성은 출원된 발명이 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있는지를 일컫는다. 환언하면 산업적 실시화가 장래에 가능한지[236]를 말한다.

---

235) 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등에서 인간 질병의 치료, 수술 등과 같이 의학적 지식을 기초로 하여 사람을 수술, 치료 또는 진단하는 의료행위는 산업으로 보지 않아, 특허를 허여하지 않는다(특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결).

236) 본 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐, 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다. 즉 출원일 당시 이론적으로는 산업적 실시(생산, 판매 등)가 가능해야 산업상 이용가능성이 인정될 수 있다(대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결).

07 신규성 (제29조 제1항 각호)

제01절 ■ 신규성 일반

의의 및 취지

특허법은 신규한 기술의 공개에 대한 대가로서 독점, 배타권을 부여하는 제도로, 신규하지 않은 발명에 특허권을 부여하면 일반공중의 기술이용을 제한하고 산업발전을 저해하게 되는 바, 객관적으로 새로운 기술이 아니면 특허를 받을 수 없다.

특허법 제29조 제1항 각호 지위

(1) 공지

1) 공지란 불특정인이 널리 인식할 수 있는 상태를 말한다. 불특정인은 인원수 불문 비밀유지의무 없는 자를 의미하고, 불특정인에게 인식되었을 필요없이 그와 같은 상태에 놓인 것으로 족하며[237] 국제주의를 취한다.

2) 설정등록된 경우는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람·복사를 할 수 있으므로 출원공개 전이라도 설정등록일 이후에는 출원발명이 공지된 것으로 보아야 한다(2009다72056). 여기서 설정등록일은 등록료 납부일이 아니고 등록원부가 생성되어 설정등록이 이루어진 시점을 말한다(2019허4833).

(2) 공연실시

1) 공연실시의 의의

국내나 국외에서 그 발명이 통상의 기술자가 발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태에서 실시되고 있는 것을 의미한다. '공연'은 '전면적으로 비밀상태가 아닌 것'을 의미하므로 그 발명의 실시에 있어서 발명의 주요부에 대하여 일부라도 비밀부 분이 있을 때에는 그 실시는 '공연'한 것이라고 할 수 없다. 법원은 의약품의 경우 통상의 기술자가 출원 전에 이용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 특허청구범위의 구성요소의 내용을 확인할 수 있었어야 공연실시된 것으로 본다.

2) 관련 판례

가. 불특정인이게 공장을 견학시킨 경우, 방문한 불특정 다수인이 그 발명의 기계적 구성과 작동과정을 볼 수 있거나 공장 측 설명을 들을 수 있는 경우에는 그 발명은 공연히 실시된 것으로 본다(98허4999).

---

237) 2009허9693

나. 출원 전 그 발명이 판매된 사실이 인정되고, 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 드라이버 등 간단한 공구로 쉽게 분해하여 내부부품과 부품 간 결합관계를 육안으로 확인할 수 있는 물건인 경우, 그 발명은 공연히 실시된 것으로 본다(2007허13810).

다. 특허발명을 출원 전에 수출하였다면 그 발명에 관하여 비밀을 유지했다는 입증이 없는 한 그 발명은 출원 전에 국내에서 공지, 공연 실시된 발명으로 본다(2000허747).

라. 화학물질이나 의약품의 경우 공연히 판매되었더라도, 통상의 기술자가 출원일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통하여 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성 등을 알 수 없으면 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다(2016허7954).

(3) 반포된 간행물에 게재

1) 「반포」란 간행물이 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여지는 것을 말하고, 「간행물」이란 "일반공중에게 공개할 목적으로 인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 복제된 문서, 도면, 기타 이와 유사한 정보전달 매체"를 말한다. 간행물에 게재된 발명에는 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 뿐만 아니라 통상의 기술자가 기술상식을 참작하여 출원시에 간행물에 기재된 사항에 의하여 파악해 낼 수 있는 사항이 포함된다.

2) 관련 판례

가. 카탈로그는 제작되었으면 반포되는 것이 사회통념이므로 배부범위, 비치장소 등에 대한 구체적 증거가 없더라도 반포를 부인할 수는 없다(86후47).

나. 박사논문의 반포시기를 그 내용이 논문 심사 전후에 공개되었다는 특별한 사정이 없는 한 대학도서관의 등록 시 등이 아닌 입고 시로 본다(2000후1689).

다. 고문서라 하더라도 출원발명과 동일한 내용의 기술이 공개된 것으로 인정되면 이를 인용참증으로 하여 출원발명의 신규성을 부정할 수 있다(67후13).

라. 간행물에 게재된 고안이라 함은 그 기재된 내용에 따라 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기대외어 있는 고안을 말하므로, 내부에 특징이 있는 고안의 외형사진만을 게재한 경우에는 이에 해당하지 않는다(97후433).

(4) 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명

1) 최근 정보전달수단의 발달로 인터넷을 통하여 발표되는 기술의 양이 급격히 증가하고 있고, 이러한 기술은 공중의 이용가능성, 전파 속도 및 기술 수준 등의 측면에서 선행기술의 지위에 있어서 전혀 손색이 없는바, 이러한 시대적 변화를 특허 제도에 반영한 것이다.

2) 본 호의 이용가능성은 공중이 자료에 접근하여 그 내용을 보고 이용할 수 있는 것을 의미하므로 i) 통상의 기술자가 검색엔진으로 검색이 불가능한 경우나 ii) 암호를 부여하여 일반인이 접근할 수 없게 한 경우, iii) 접근을 위하여 과다한 요금을 요구하는 경우 등에는 본 호가 적용될 수 없다.

(5) 미완성발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것

판례는 "미완성발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것이라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 용이하게 기술내용파악이 가능하다면" 신규성 또는 진보성 판단의 인용참증이 될 수 있다고 하였다(2009후1972).

(6) '특허출원 전'의 의미 – 특허출원 후 작성문헌들에 기초한 공지 등의 인정 가부

판례는 제29조 제1항 제1호의 '특허출원 전'의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허 출원 전에 공지 또는 공연실시된 것인지 여부를 확인할 수 있다고 한다(2006후2660).

(7) 인용문헌 제시의무

판례는 신규성 부인의 사유로 규정되어 있는 발명의 공지 등의 사실은 거절이유를 통지함에 있어 이를 뒷받침할 수 있는 선행기술을 제시하여야 함이 원칙이나, 공지 등의 사실이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있는 경우에는 거절이유를 통지함에 있어 선행기술을 제시하지 아니하였다고 하여 위법하다고 볼 수 없다고 판시하였다(85후26).

(8) 출원 전 공지성에 대한 증명책임

판례는 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, i) 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있으므로 ii) 권리자가 자백하거나, 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이라고 판시하였다(2013후37).

명세서에 기재된 종래기술이 인용발명이 될 수 있는지 여부

(1) 문제점

신규성 또는 진보성 위반의 거절이유를 통지하는 경우 심사관은 출원인의 절차권 확보를 위해 인용발명을 명확히 제시하여야 하는바, 명세서에 기재된 종래기술을 인용발명으로 삼을 수 있는지 문제된다.

(2) 판례의 태도

1) 종래판례

"실용신안등록 출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진

보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 같은 법 제5조 제1항 각 호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것이다." 고 판시하여 (2004후2031) 명세서에 기재된 종래기술을 공지된 것으로 간주하는 태도가 있었다.

2) 최근 전원합의체 판례

"출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. 다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.

즉 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 그것을 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다." (2013후37) 고 판시하여 출원인이 공지된 기술임을 인정한 경우 공지된 것으로 추정하겠다고 보며 간주의 태도를 취했던 종전의 판례를 변경했다.

(3) 검토

특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙인 바, 명세서에 종래기술로 기재되었다는 사실만으로 인용발명으로 간주할 수 없다는 전원합의체 판례의 태도가 타당하다. 다만 전원합의체 판례의 태도처럼 심사는 출원인과의 의견교환을 통해 이루어지는바 출원인이 명세서에 기재한 종래기술에 대해 공지기술이라고 인정한 경우라면 그 의견을 존중해 공지기술이라고 추정함이 심사절차의 효율적 운영의 관점에서 타당하다.

판단

심사관, 심판관 또는 법관이 출원시 기준으로 동일성 판단방법에 따라 청구항별로 판단한다. 진보성과 달리 특허발명과 선행발명을 1대1로 비교하여야 하고, 2개이상의 공지기술을 조합하여 출원발명과 대비해서는 안된다.

위반시 법적 취급

신규성에 흠이 있는 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유에 해당한다.

제02절 ▪ 동일성 판단방법

의의

(1) 청구항에 기재된 발명을 특정하고, 인용발명을 특정한 후, 양 발명을 대비하여, 동일한지를 판단한다. 이때 특허법상 '동일성'은 물리적으로 동일한 것이 아니라 기술적 사상이 실질적으로 동일한 것을 의미한다.

(2) 동일성 판단은 신규성, 확대된 선원주의, 선원주의 등 판단시 적용된다.

판례

판례는 "특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단 에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다"라고 판시한다(2003후472).

구체적인 경우

(1) 카테고리가 다른 경우 (2005후3017)

두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악 하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르 다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

(2) 일반발명과 수치한정 발명 (2008허12180)

발명의 신규성 여부를 판단함에 있어서 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 공지된 발명의 기술구성을 수치 한정한 것에만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위에 특별한 기술적 의의, 즉 적어 도 그 수치범위 전체에서 현저한 작용효과가 있을 뿐만 아니라, 그 수치범위를 경계로 하여 그 전과 후의 범위에 있어서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면, 두 발명은 기술구성이 실질적으로 동일하여 그 특허출원된 발명은 신규성이 없다고 할 것이다.

(3) 방법발명 (2008허12180)

방법에 관한 발명은 시간경과적 요소가 중요하고 공정 사이의 유기적 관련성이 크므로, 위 규정에 의한 동일성 여부 의 판단에 있어서는 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정한 후 대응하는 공정을 시계열적으로 구분 . 추출한 다음 비교하여 기술적 이동(異同)을 판별함과 아울러, 추가, 삭제 또는 변경된 공정이 있는 경우에는 그로 인하여 양 발명의 기술사상이 실질적으로 달라질 만큼 기술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토하여야 한다.

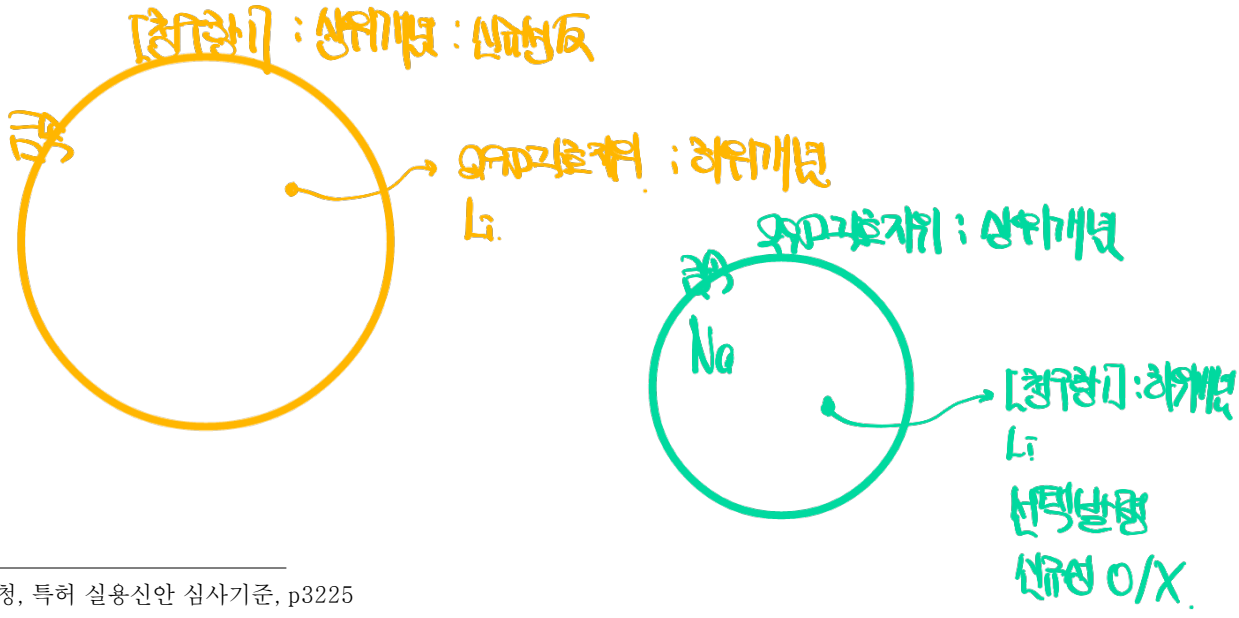
(4) 부분적으로 일치하는 경우 (93후1940)

발명의 신규성 판단시의 동일성 판단을 위하여 출원된 발명의 특허청구범위에 기 재된 사항과 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 아니되고 특허청구범 위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단하여야 하고, 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만 으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이라 할 것이다.

(5) 상하위 개념[238]

1) 청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 하위 개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.

2) 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 상위 개념으로 표현되어 있는 경우에는 통상 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다. 다만, 출원시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명을 자명하게 도출할 수 있는 경우에는 하위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로 특정하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 부정할 수 있다.



238) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, p3225

08 진보성 (제29조 제2항)

제01절 ▪ 진보성 일반

의의 및 취지

"진보성"이란 용어는 특허법 상 명문으로 규정되어 있지 않으나, 제29조제1항 각 호에 규정된 발명에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 경우 진보성이 부정된다. 종래기술과 동일하지만 않을 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 개선의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 특허법 목적에 맞지 않는바 진보성 흠결의 경우 특허를 받을 수 없다.

신규성과의 관계

판례는 "특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이다"라고 판시하였다(91마540).

반면, 실무상으로는 신규성 위반과 진보성 위반의 거절이유를 동시에 통지할 수 있다고 본다.

판단

출원시 기준 통상의 기술자의 입장에서 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 참고하여 판단한다.

진보성이 부정되는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 i) 인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 있는지 또는 ii) 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력 발휘에 해당하는지 여부를 주요 관점으로 하여 iii) 인용발명에 비해 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.

실무 관련 쟁점

(1) 통상의 기술자

1) 의의

통상의 기술자란 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等 物)로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다. 법원은 통상의 기술자의 기술수준은 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악해야 사후적 고찰을 방지할 수 있다고 강조한다(2016후1840).

2) 지역적 기준

특허를 받을 수 있는지 여부를 판단함에 있어서는 법제와 실정을 달리하는 외국의 심사예에 구애될 필요는 없으나, "발명의 진보성 판단은 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다."고 판시하여(2003후1512) 기술수준의 지역적 기준은 국내에 한정되는 것이 아니라고 본다.

(2) 사후적 고찰의 금지

발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(2007후3660).

위반시 법적취급

진보성에 흠이 있는 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 무효사유에 해당한다.

제02절 ■ 진보성 판단방법

일반적 판단방법

청구항에 기재된 발명을 특정하고, 인용발명을 특정한 후, 인용발명 중 주선행발명과 대비하여, 곤란성을 판단한다.

진보성의 판단은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지 등이 된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단으로, 구성의 곤란성을 중심으로 효과의 현저성을 종합하여 판단한다. 곤란성 판단시에는 동일성 판단과 달리 2개 이상의 발명을 조합하여 판단할 수 있다.

구체적 판단방법

(1) 용이성 판단

가. 출원 발명과 인용발명의 구성의 차이를 명확히 하고, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

나. 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위 와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명(주선행발명)을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속 하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다(2015후2341).

⑵ 판단의 근거

1) 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것

인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사(示唆)가 있는 경우, 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능.작용 이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우 등은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

2) 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘

일정한 목적 달성을 위한 공지 의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화(最適化) 또는 호적화(好適化), 균등물(均等物)에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, 일부 구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경 등의 경우 진보성이 부정된다.

3) 더 나은 효과

이질적이거나, 동질의 양적으로 현저한 효과 등 예측되는 효과 이상의 새로운 효과가 있는 경우 진보성 인정에 긍정적으로 참작된다.

참고적 판단방법

⑴ 상업적 성공 (2004허11)

상업적 성공은 진보성 판단의 참고 사항 중 하나에 불과하고, 어떤 제품의 상업적 성공에는 그 제품 자체의 우수성 외에 여러 요인이 작용하는 것이 일반적임이 경험칙상 인정되므로, 설령 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없다.

⑵ 출원전 장기간 미해결 과제의 해결 (2006후3052)

출원발명이 다른 사람이 해결하려고 하다가 실패한 기술적 곤란을 극복하는 방안을 제시한 것이라면 발명의 진보성을 인정하는 유리한 증거가 될 수 있다. 다만 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다.

⑶ 외국에서의 심사결과

판례는 특허발명과 동일한 발명이 다른 나라에서 특허되었다고 하더라도, 법제와 실정을 달리하는 우리나라에 있어서는 특허성이 있는지 여부를 판단하는데 참고자료가 될 뿐, 그와 동일한 결론을 내려야 할 아무런 근거가 되지 못한다고 판시하였다(2006허1223).

(4) 정부기관 등으로부터의 지정 또는 인증

판례는 각 기관들에 의한 지정 또는 인증 등은 각각의 법에 따른 것으로, 특허발명에 관하여 정부기관으로부터 지정 또는 인증 받았다는 사실만으로 신규성 및 진보성의 요건을 충족하는 것이라고 할 수 없다고 판시하였다(2006허6189).

결합발명의 진보성 판단

(1) 개념

결합발명은 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명을 말한다.

(2) 판단 대상

청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 결합 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(2005후3277).

(3) 2이상의 선행기술 결합시켜 판단하는 경우

1) 실무상 2이상의 선행기술 결합시켜 진보성을 판단할 수 있으나 그 결합은 당해 발명의 출원시에 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있다고 인정되는 경우에 한하며 결합할 수 있는 선행기술의 개수에 특별한 제한은 없다고 본다.

2) 판례는 "여러 선행기술문헌을 인용하여 결합 발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 결합하면 당해 출 원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 주로 참작하여 판단한다. 다만, 그렇지 않더라도 당해 출원발명의 출 원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해 당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 결합발명의 진보성은 부정"된다고 판시하였다(2005후3284).

기타 쟁점

(1) 방법발명의 진보성 판단방법

특허법원은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 구성되는 방법발명에서는, 개별 구성요소의 배치순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적 배치순서 역시 발명의 중요요소로 보아야 함을 판시하였다(2018허4874).

(2) 저해요인

가. 저해요인이라 함은 선행기술이 대상 발명에 도달하지 못하게 하는 표현을 포함하고 있는 경우를 말한다.

나. 특허법원은 선행문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행문헌이 특허발명과 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되진 않는다고 한다(2007허6034).

인용문헌 관련 쟁점

(1) 출원발명과 상이한 기술분야의 선행기술의 인용요건

판례는 원칙적으로 기술분야가 다른 경우에는 선행기술로 사용되기 어려울 것이나, i) 다만 비교대상발명의 기술구성이 특정 산업분야에서만 적용될 수 있는 구성이 아니며, ii) 통상의 기술자가 당면한 기술적 문제의 해결을 위해 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 상이한 기술분야라도 선행기술이 될 수 있다고 한다(2006후2059).

(2) 제시된 선행문헌을 근거로 진보성 판단방법

판례는 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 i) 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비판단 하여야 하며, ii) 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는지 판단하여야 한다고 판시하였다(2013후2873, 2013후2880).

내용 요약

특허제도는 발명을 처음으로 공개한 대가로 배타권을 부여하는 제도이므로 이미 일반에 알려진 발명, 즉 출원 전에 국내 또는 국외에서 ① 공지된 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 간행물에 게재된 발명[239] 또는 ④ 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명[240] 등 신규하지 않은 발명은 처음으로 공개한 것이라 볼 수 없어 특허를 부여하지 않는다(제29조 제1항 각 호). 참고로 여기서 공지와 공연실시는 발명 자체가 공개된 경우를 말하고, 간행물 게재와 전기통신회선은 매체를 통해 발명이 공개된 경우를 말한다.

또한 공지의 종래기술과 동일하지만 않을 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 구성상 통상의 기술자[241]가 쉽게 상도할 수 있는 발명에 대해 특허를 부여하는 것도 기술의 발달에 공헌한 자에 대하여 그 공개의 대가로 배타권을 부여하는 특허제도의 취지와 맞지 않으며, 이러한 특허에 의해 제3자의 기술실시가 제한되는 것은 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 반하기 때문에 진보성이 없는 발명도 특허를 부여하지 않는다(제29조 제2항).

신규성과 진보성은 제29조 제1항 각 호 중 어느 하나의 공지의 종래기술과 대비하여 평가한다. 공지의 종래기술과 구성이 동일하다면 신규성이 없고, 구성이 동일하지는 않으나 곤란하지 않다면 진보성이 없다. 이때 공지된 것인지 여부는 출원시(우선권주장이 있는 경우는 우선일)를 기준으로 판단한다. 출원일이 아닌 출원한 때의 시・분・초까지 고려하여 우리나라 시간으로 환산했을 때, 출원시보다 앞서 국・내외에서 공지된 것은 알려진 종래기술이 된다.

구성의 동일 여부는 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우도 포함한다. 즉 공지의 종래기술에 있어서 단순한 구성을 부가, 전환, 삭제 등을 한 것에 불과하여 종래기술과 대비했을 때 새로운 효과 발생이 없는 경우도 신규성이 없다고 본다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결).

구성의 곤란 여부는 출원시(또는 우선일)의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 종래기술로부터 출원된 발명의 효과를 합리적으로 기대한 채 그 구성을 상도할 수 있는지에 따라 판단한다. 보통 진보성은 신규성이 있음을 전제로 판단하는 것이어서, 실무에서는 구성의 동일성을 구성의 곤란성 보다 선행하여 심사한다(대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정).

---

239) 인쇄물에 게재된 발명을 말한다. 대표적으로 논문이나 특허공보(출원공개공보 또는 등록공고공보)가 이에 속한다.

240) 온라인 사이트에 게재된 발명을 말한다. 간행물에 게재된 것과 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있는 것은 어떠한 매체를 통해 발명이 문헌적으로 수재된 것을 말하며, 공지 또는 공연 실시된 발명은 그 발명 자체가 사회에 노출된 경우를 말한다.

241) 출원시(또는 우선일)의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다(특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결).

주요내용요약		
산업상 이용가능성 (산업상 이용가능한 발명인지)	산업	의료행위는 산업으로 보지 않음
	이용가능성	장래 기술발전에 힘입어 산업적 실시가 가능하게 되는 것은 포함하지 않음
	제29조 제1항 본문 위반으로 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유	
신규성 (신규한 발명인지)	출원 전 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 발명(제29조 제1항 각 호, 즉 공지발명, 공연실시발명, 반포된 간행물에 게재된 발명, 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있는 발명)과 대비했을 때, ① 문언적으로 완전히 일치하는 단계, ② 문언적으로 일치하지는 않으나 기술구성 및 내용이 일치하는 단계, ③ 기술구성 및 내용에 일부 차이가 있으나 그 차이가 주지관용기술의 변경 등에 불과하고 효과가 서로 유사한 단계, ④ 기술구성 및 내용이 다른 단계, ⑤ 발명이 서로 다르나 극히 쉽게 창작할 수 없는 단계, ⑥ 발명이 서로 다르고 쉽게 창작할 수 없는 단계 중 ①, ②, ③의 단계에 있을 때 신규하지 않다고 봄. 특히 ③의 단계를 제29조 제1항 각 호와 실질적으로 동일하다고 평가함	
	위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유	
진보성 (진보한 발명인지)	위 ④, ⑤의 단계를 제29조 제1항 각 호 보다 진보하지 않다고 봄. 이 중 ⑤의 단계는 실용신안에서는 진보하다고 보나, 특허에서는 진보하지 않다고 봄.	
	위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유	

09 확대된 선원주의 (제29조 제3항 내지 제7

의의 및 취지

특허출원한 발명이 1)그 특허출원일 전에 출원하여 2) 그 특허출원 후 출원공개 또는 등록공고된 3) 다른 특허출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 특허를 받을 수 없다(특허법 제29조 제3항). 이는 선원주의의 보완, 공중영역의 사유화 방지, 심사청구제도의 효율화, 방어출원의 억제 및 심사부담 경감을 위함이다.

적용의 예외

(1) 발명자나 출원인이 동일한 경우 (특허법 제29조 제3항 단서)

다른 출원과 당해출원의 발명자가 동일하거나, 당해 출원시 기준 출원인이 동일한 경우는 확대된 선원주의가 적용되지 않는다. 이는 발명자 및 출원인을 보호하고 실질적으로 동일한 발명을 보호하기 위함이다.

(2) 무권리자 출원의 경우

무권리자 출원이 공개된 경우 제3자에 대해서는 확대된 선원주의가 적용되나 발명자에 대해서는 적용되지 않는다(특허법 제29조 제3항 단서).

확대된 선원의 지위

(1) 다른 출원이 무효 등이 된 경우

다른 출원이 출원공개되었다면 이후 다른 출원이 무효, 취하, 포기되거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되더라도 확대된 선원의 지위가 인정된다. 다른 출원이 등록에 이르지 못한 경우 선원의 지위가 인정되지 않는 것과 구분된다.

(2) 미완성 발명의 경우

판례는 "타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재 된 발명이란 그 기술내용이 타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 그 기재정도는 당해 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개 시되어 있는 완성된 발명을 말한다"고 판시하여, 미완성발명의 경우 확대된 선원의 지위가 인정되지 않음을 분명히 하였다(2000후2248).

구체적인 경우

(1) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원

출원시는 소급효의 적용없이 분할출원일, 분리출원일 또는 변경출원일을 기준으로 판단한다. 분할출원, 분리출원의 경우 원출원에 확대된 선원의 지위가 인정될 수 있기 때문에 소급효의 적용없어도 문제 없으나, 변경출원의 경우 원출원이 취하간주 되는 바 주의해야 한다.

(2) 조약우선권주장 출원

소급효가 적용되어 조약우선권 주장출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 제1국 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제1국 출원일을 기준으로 출원시를 판단한다.

(3) 국내우선권주장 출원

소급효가 적용되어 우선권 주장출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여는 선출원일을 기준으로 출원시를 판단한다(특허법 제55조 제3항). 우선권 주장출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 확대된 선출원주의를 적용한다(특허법 제55조 제4항). 다만, 선출원이 다른 우선권주장을 수반한 출원인 경우 우선기간의 실질적 연장을 방지하기 위한 중복 불소급 원칙에 따라 판단시점이 선출원일로 소급 적용되지 않는다.

(4) 국제특허출원 등

다른 출원이 국제특허출원인 경우 국내에서 출원공개된 경우뿐만 아니라 국제사무국에 의해 국제공개가 된 경우 확대된 선원의 지위가 인정되고, 그 범위는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이다(특허법 제29조 제5항). 다만, 국어 국제특허출원과 달리 외국어 국제특허출원의 경우는 국내서면제출기간에 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하되면 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는다(특허법 제29조 제7항).

판단기준

(1) 객체적 기준

국내에 출원된 발명과의 동일성 판단방법에 따라 청구항별로 판단한다.

(2) 시기적 기준

1) 다른 출원은 당해 출원일 전에 출원된 것이어야 하는 바, 동일한 날 출원된 경우 확대된 선원이 적용되지 않고 청구범위가 동일한 경우에 한해 협의제(특허법 제36조 제2항)가 문제된다.

2) 다른 출원은 당해 출원 후 출원공개된 것이어야 하는 바, 당해 출원일과 다른 출원의 공개일이 같은 경우 시간의 선후에 따라 신규성 또는 확대된 선원이 문제된다. 당해 출원의 출원시가 앞선 경우 확대된 선원주의가, 다른 출원의 공개시가 앞선 경우 신규성이 적용된다.

위반시 법적취급

확대된 선원주의 위반인 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유에 해당한다.

관련문제 – 확대된 선원주의의 특허법상 의의

⑴ 선원주의의 보완

선원주의는 청구범위에 기재된 발명에만 적용되는 한계가 있는 바, 발명의 설명에만 기재된 발명에 대해서는 타인이 특허 받을 여지가 있어 신규한 기술에만 특허권을 부여하는 특허제도의 취지에 반한다. 또한 선원의 지위가 인정되는 객체인 청구범위는 심사 중 보정될 수 있어 그 대상이 유동적인바, 후출원의 심사를 선출원의 청구범위가 확정될 때까지 미뤄야하는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고정된 발명에 대해 확대된 선원지위를 부여하여 선원주의의 미비점을 보완할 수 있다.

⑵ 공중영역의 사유화 방지

발명의 설명에만 기재된 발명은 출원인이 권리화하지 않고 공중의 영역에 두려는 의사가 있다고 볼 수 있는 바, 이를 제3자가 권리화하는 것을 방지할 수 있다.

내용 요약

▬ 확대된 선원주의의 개념

선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명은 특별한 사정이 없는 한 출원공개[242] 또는 등록공고[243]에 의하여 공개가 될 예정에 있으므로 그 발명은 이미 사회에 공여한 발명이라 볼 수 있다. 그런데 이렇게 공여된 발명을 제3자의 전유물로 하는 것은 부당할 뿐만 아니라, 새로운 발명에 대한 공개의 대가로 일정기간 동안 배타권을 부여하는 특허제도의 취지에도 부합하지 않는다.

하지만 선원주의의 제도에서는 선출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일한 발명을 후출원한 경우만 중복특허배제라는 취지하에서 선원의 지위로 후출원의 특허를 배제할 수 있을 뿐[244], 선출원의 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명을 후출원한 경우는 선원의 지위로 이의 등록을 저지할 수가 없다. 그러나 마땅히 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명을 후출원한 경우도 이의 등록을 저지할 필요가 있는바, 확대된 선원주의를 도입한 것이다. 확대된 선원주의는 문맥 그대로 선원주의의 미비점을 보완하고자 선원의 지위를 제29조 제1항 각 호의 지위의 개념[245]을 접목하여 확대한 논리다[246]. 확대된 선원의 지위는 출원서에 첨부된 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해 인정된다.

또한 선원의 지위가 인정되는 객체인 청구범위는 심사 중에는 명세서 또는 도면의 보정절차에 따라 보정될 수 있어 그 대상이 유동적인바, 후출원의 심사를 선출원의 청구범위가 확정될 때까지 미뤄야하는 문제가 발생할 수 있는데, 확대된 선원의 지위는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고정된 발명에 대해 인정하는바 대상이 유동적이지도 않다. 이처럼 선원의 지위의 미흡을 보완한 것이 확대된 선원의 지위다[247].

---

242) 출원공개는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 공개한다(시행령 제19조 제3항 제5호).

243) 등록공고는 설정등록시의 명세서 및 도면을 공개하나(시행령 제19조 제2항 제3호), 설정등록이 되면 제216조 제2항 제2호에 따라 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면의 열람신청이 가능하여 등록공고가 되었다는 점으로부터도 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면은 공개된 상태라 볼 수 있다.

244) 선원의 지위는 선출원의 청구범위에 기재된 발명에만 인정된다.

245) 출원하면 제1조에 따라 이용도모가 강제되어, 출원공개 또는 등록공고를 통해 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면에 기재된 발명이 공개되고, 제29조 제1항 각 호의 지위는 출원공개 또는 설정등록이 된 시점부터 발생한다. 그러나 확대된 선원의 지위는 제29조 제1항 각 호의 지위와 달리 출원일자부터 곧 출원공개 또는 등록공고가 될 것임을 전제하여 ~ 지위를 인정한다. 이때 출원일자부터 ~ 지위를 인정함은 선원의 지위와 같다. 이에 확대된 선원의 지위는 선원의 지위와 제29조 제1항 각 호의 지위가 혼합된 형태라 볼 수 있다.

246) 선원과 확대된 선원을 살필 때는 ~ 지위와 거절이유를 나누어서 검토해야 한다. 선출원이면 ~ 지위가 쟁점이 되고, 후출원이면 거절이유에 해당하는지가 쟁점이 된다.

247) 제29조 제3항은 "특허 출원한 발명이 당해 출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개 또는 등록공고된 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.…"고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 같은 법 제36조 소정의 선원주의가 특허청구의 범위에 기재된 발명만을 기준으로 선후원의 동일성 여부를 판단하므로, 선원의 특허청구범위에는 기재되지 아니하였으나 발명의 설명이나 도면에는 기재된 기술내용에 대하여 아무런 발명적 기여도 없는 제3자가 후출원으로 특허를 받을 수 있는 경우가 생길 수 있어 그러한 부분을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 영역으로 두려는

■ 동일한 발명에 대해 출원한 것인지(확대된 선원주의 위반)의 판단방법

확대된 선원은 확대된 선원의 지위와 후출원한 발명이 동일한 경우 적용한다. 동일성 판단방법은 신규성에서 살핀 바와 같다. 즉 신규성, 선원주의, 확대된 선원주의에서 발명이 동일하다라고 함은 실질적으로 동일한 경우까지 포함한다.

■ 선후의 판단기준

제29조 제3항에서 다른 특허출원이라 함은 확대된 선원의 지위를 말하며, 특허출원한 발명이라 함은 확대된 선원의 지위에 의해 거절결정될 수 있는 심사대상을 말한다. 예컨대 X 출원이 2016. 3. 1. 자로 특허청에 출원서가 접수되어 출원일자를 인정받았고, Y 출원이 2016. 3. 2. 자로 특허청에 출원서가 접수되어 출원일자를 인정받았다면, Y 출원의 심사과정에서 볼 때 X 출원은 제29조 제3항의 다른 특허출원에 해당한다.

확대된 선원의 지위는 선원의 지위를 확장시킨 것이기 때문에, 선원의 지위와 마찬가지로 먼저 출원된 선(출)원이어야 인정된다. 먼저 출원되었는지의 판단은 출원일자를 기준[248]으로 한다. 동일자 출원에 대해서는 선·후의 구분이 되지 않음도 선원주의와 궤가 같다[249].

다만, 다른 출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우는 출원일 소급효가 적용되지 않고, 분할, 분리 또는 변경출원일을 기준으로 심사대상출원과 비교해 보았을 때 선출원에 해당하는지를 판단하는 점이 선원의 지위와 취급이 상이하다(제52조 제2항 제1호 및 제53조 제2항 제1호).

선원자의 의사에 반하여 부당하고, 출원공개기간이 길어짐으로써 발명적 업적이 없는 자가 특허를 받게 되는 불공평이 초래될 우려도 있으므로, 선원의 범위를 확대하여 선원이 출원공개 또는 출원공고된 경우 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명내용 전부에 비추어 동일성이 있다고 판단되면 특허를 받을 수 없도록 한 것이므로, 어떠한 발명이 같은 법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위하여는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구되고, 그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는지에 관계없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명이다(특허법원 1999. 5. 28. 선고 98허7110 판결).

248) 출원일자는 앞서 선원주의에서 본 바와 같이 다음에 따라 확정한다.
① 우선권주장을 수반하지 않는 출원에 대해서는 실제 출원일을 판단 기준일로 한다.
② 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 우선권주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일(우선일)을 판단 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 각각의 대응되는 우선일을 판단 기준일을 결정한다(제54조 제1항).
③ 국내우선권주장을 수반하는 출원으로 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일을 판단 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 판단하여 최선일을 판단기준일로 결정한다. 따라서 마쿠쉬 형식의 청구항 등은 동일 청구항 내에서도 판단 기준일이 달라 질 수 있다(제55조 제3항). 이는 위조약 우선권 주장의 경우도 마찬가지다.
④ 분할출원, 분리출원 및 변경출원은 원출원일을 판단 기준일로 한다(제52조 제2항, 제52조의2 제2항 및 제53조 제2항).
⑤ 정당한 권리자의 출원은 모인출원일을 판단 기준일로 한다(제34조 및 제35조).
⑥ 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 국제출원일을 판단 기준일로 인정한다(제199조).
⑦ 결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 그 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 제214조 제4항 또는 실용신안법 제40조 제4항에 따라 결정된 출원일을 판단 기준일로 인정한다(제214조).

249) 선원주의에서는 중복특허배제를 위해 동일자 출원에 대해 선·후 출원의 구분은 하지 않지만 협의제를 취하여 협의가 성립하지 않을 경우 모든 출원이 거절될 수 있는 반면, 확대된 선원주의에서는 동일자 출원은 서로 구애됨 없이 모두 등록 받을 수 있다.

그밖에 다른 출원이 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는 제1국 출원의 명세서 또는 도면(이하 출원의 최초 명세서 또는 도면은 "당초 명세서 등"이라 한다)과 우선권주장수반출원의 당초 명세서 등에 공통으로 기재된 발명에 대하여는 제1국 출원일을 다른 출원의 출원일로 인정하는 점(제54조 제1항), 국내 우선권주장을 수반하는 출원의 경우도 우선권주장수반출원과 선출원 모두의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 선출원의 출원일을 다른 출원의 출원일로 인정하는 점(제55조제4항) 등은 선원주의에서 살핀 것과 동일하다.

▬ 확대된 선원의 지위와 관련한 규정

한편 확대된 선원의 지위는 앞서 살핀 것처럼 출원절차란 곧 명세서 등을 공개시킬 절차임을 전제로 한다. 따라서 위 전제와 달리 출원 후 정작 명세서 등이 공개되지 않는다면 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는다. 그래서 제29조 제3항을 보면, 출원공개 또는 등록공고[250]에 따라 명세서 등이 공개된 경우만 출원일자부터 출원공개 또는 등록공고 전까지 확대된 선원의 지위를 인정한다.

환언하면 출원공개 또는 등록공고가 되어야 비로소 출원일부터 확대된 선원의 지위를 인정한다. 물론 출원이 일단 출원공개 또는 등록공고되었다면, 그 후에 그 출원이 특허여부 결정, 무효, 취하 또는 포기 등으로 절차가 종결될 지라도 해당 출원의 다른 출원으로서의 지위는 유지된다[251].

끝으로 심사대상인 특허출원한 발명의 발명자와 확대된 선원의 지위가 있는 다른 출원의 발명자가 동일하면 확대된 선원을 적용하지 않는다. 이는 확대된 선원의 지위란 출원인이 출원절차를 통해 출원일자부터 출원된 발명에 대해 공개할 의지가 있음을 비추었기 때문에, 그 출원일자 이후부터는 위 공개할 의지가 표명된 발명과 동일한 발명을 타인이 특허 받을 수 없다는 논리에서 출발한 것이다. 즉 타인에게 독점권을 줄 수 없다가 목적이다. 그런데 발명자가 동일한 경우는 그 발명에 대해 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리자가 동일하다는 것이므로 타인의 발명이 아닌바 확대된 선원을 적용하지 않는다. 이때 발명자는 출원서에 기재된 발명자를 말한다. 발명자가 공동발명자인 경우는 발명자 전원이 표시상 완전히 일치할 것을 요한다(심사기준).

또한 출원인이 동일한 경우도 위 발명자가 동일한 경우와 같은 이유로 유사하게 취급한다. 출원인의 동일 여부는 후출원의 실제 출원시점을 기준으로 후출원과 선출원의 출원서에 기재된 출원인의 동일여부에 따라 판단한다. 만약 출원인이 2인 이상인 경우에는 전원이 완전히 일치하여야 한다(심사기준).

▬ 국제특허출원의 확대된 선원의 지위

국제출원을 다른 출원으로 하는 경우에 있어서는, 제29조 제3항 및 제4항 중 출원공개는 출원공개 또는 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개로, 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안은 국제출원일까지 제출한 국제출원의 발명의 설명・청구범위 또는 도면으로 본다(제29조 제5항 및 제6항).

---

250) 출원공개보다 등록공고가 먼저 될 수도 있어 출원공개 또는 등록공고라 언급한다.

251) 이 점은 선원의 지위(제36조 제4항)과 다르다. 확대된 선원의 지위는 제29조 제1항 각 호의 지위의 성격이 복합되었기 때문이다.

그리고 특허법은 국제출원을 외국어로 하였는지 아니면 국어로 하였는지에 따라 확대된 선원의 지위의 부여에 있어 차이를 둔다. 구체적으로 외국어로 한 국제출원은 우리나라에 번역문을 제출하면서 국내단계진입 하여야만 다른 출원의 지위가 부여됨에 반해(제29조 제7항), 국어로 한 국제출원은 우리나라에 국내단계진입 하였는지의 여부와 상관없이 확대된 선원의 지위가 자동으로 부여된다. 이와 같은 차별한 이유에 대해 살핀다.

확대된 선원주의란 그 단어에도 나타나 있듯이 선원주의의 미비점을 보완하기 위해 선원주의를 확장한 논리다. 선원주의는 한국 내에서 타인 간에 중복 연구된 발명이 있다 하더라도 하나의 발명에 대해 중복특허를 줄 수 없다는 취지에서, 먼저 출원한 자에게 특허를 받을 수 있는 기회를 제공하겠다는 논리다. 그래서 선원의 지위는 한국에 출원된 특허출원과 실용신안등록출원에 대해서만 인정한다.

이에 과거에는 확대된 선원의 지위는 선원의 지위에서 비롯된 것인바 선원의 지위와 마찬가지로 한국에 출원된 특허출원과 실용신안등록출원에 대해서만 인정했다. 그래서 국제출원의 경우도 대한민국을 지정국으로 지정하였다 하더라도 대한민국에 국내단계진입한 것만 국제출원일부터 확대된 선원의 지위를 부여했다.

그러나 2009년경에 국어가 국제공개용 언어로 채택됨에 따라 앞서 국제공개용 언어로 채택되어 있었던 다른 나라인 일본의 확대된 선원의 지위 부여 요건을 고려해 이와 유사하게 우리나라도 관련 규정을 개정할 필요가 있다는 의견이 개진되었다.

이에 등장한 것이 제29조 제7항이다. 즉 과거와 달리 국어로 명세서 등이 작성된 국제출원으로서 우리나라를 지정국으로 지정한 국제출원에 대해서는 국내서면제출기간 내에 제203조에 따른 서면을 대한민국 특허청에 제출하며 대한민국 국내단계에 진입하지 않더라도 국제출원일부터 확대된 선원의 지위를 인정한다. 물론 대한민국을 지정국으로서 지정하였다 하더라도 외국어로 국제출원된 건에 대해서는 과거와 동일하게 대한민국에 국내단계진입을 해야만 확대된 선원의 지위를 인정한다.

나아가 국내우선권주장을 수반하는 국제출원을 다른 출원으로 하는 경우에 있어서는, 국제출원일까지 제출한 국제출원의 발명의 설명・청구범위 또는 도면 중에서 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그 국제특허출원의 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개시 또는 출원공개시 그 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 보고 확대된 선원의 지위가 부여된다(제202조 제2항 본문). 당연한데, 이때도 외국어로 국제출원한 경우는 우리나라에 번역문을 제출하면서 국내단계진입 하여야만 위와 같은 확대된 선원의 지위가 부여되고, 국어로 국제출원한 경우는 우리나라에 국내단계진입 하였는지 여부와 상관없이 확대된 선원의 지위가 자동으로 우선일부터 부여된다(제202조 제2항 본문).

이어서 선출원이 국제출원이고, 이를 기초로 국내우선권주장을 한 특허출원을 다른 특허출원으로 하는 경우에 있어서의 당해 국내우선권주장을 한 특허출원 발명 중 선출원의 국제출원일에 제출된 명세서・청구의 범위 또는 도면에 기재된 내용과 동일한 것에 대하여는 우선일인 선출원시부터 확대된 선원의 지위가 발생한다(심사기준).

	주요내용요약	
동일한 발명/고안을 다른 날에 출원한 경우	실질적으로 신규하지 아니한 발명에 대해 특허를 인정하지 않기 위해 나중에 출원한 출원이 확대된 선원주의에 위반됨, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유	
	확대된 선원의 지위	선출원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명에 대해 인정, 선출원의 명세서 및 도면을 보정하더라도 확대된 선원의 지위가 인정되는 발명의 내용은 변경되지 않음
		선출원이 출원공개 또는 등록공고가 되어야 확대된 선원의 지위가 인정됨 출원공개 이후 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정되더라도 확대된 선원의 지위 소멸하지 않음
		선출원이 무권리자 출원인 경우 정당권리자 후출원은 선출원과 발명자가 동일할 것이므로 확대된 선원주의가 적용될 여지 없음
동일한 발명/고안을 같은 날에 출원한 경우	같은 날에 출원한 경우는 선·후출원의 관계가 성립하지 않아 확대된 선원주의 적용하지 않음	
동일한 발명인지	특허출원뿐 아니라 실용신안등록출원도 고려, 신규성 판단방법과 마찬가지로 실질적 동일의 범위까지 동일한 발명으로 해석	

	주요내용요약	
국제특허출원	외국어 출원	국제공개, 출원공개 또는 등록공고되었을 때 번역문 제출하면서 국내단계진입 하여야 최초 명세서/도면에 기재된 발명에 출원일(우선권주장 인정되는 발명은 우선일)부터 확대된 선원의 지위 발생
	국어 출원	국제공개, 출원공개 또는 등록공고 되었을 때 최초 명세서/도면에 기재된 발명에 출원일(우선권주장 인정되는 발명은 우선일)부터 확대된 선원의 지위 발생

10 선원주의 (제36조)

제01절 ■ 선원주의 일반

의의 및 취지

선원주의란 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있게 하는 것으로(특허법 제36조 제1항), 이는 중복특허를 배제하여 권리의 안정성을 도모하고 발명의 조기공개를 유도하려는 취지이다.

선원주의와 선발명주의의 비교

선발명주의는 진정한 최초의 발명을 보호할 수 있다는 장점이 있으나, 최초의 발명에 대한 판단이 곤란하다는 단점이 있다. 우리 특허법은 대부분의 국가와 마찬가지로 선원주의를 취하되 선원주의의 한계점을 추가 제도를 통해 보완하고 있다.

내용

이일 출원의 경우 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있고, 동일 출원의 경우 협의제가 적용된다. 이는 실용신안등록출원과 경합하는 경우에도 준용된다(특허법 제36조 제1항 내지 제3항 및 제6항).

선원의 지위

(1) 내용

선원의 지위는 출원일부터 인정되는 후출원을 배제할 수 있는 지위로, 출원이 설정등록에 이르러야 인정된다.

(2) 출원이 설정등록에 이르지 못한 경우 (특허법 제36조 제4항)

1) 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효, 포기 또는 취하된 경우, 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 선원의 지위를 갖지 못한다(동항 본문). 이는 등록에 이르지 못한 선출원에 의해 후출원이 연쇄적으로 거절되는 것을 방지하기 위함이다.

2) 다만, 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에 해당하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선원지위를 인정하여(동항 단서), 제3자가 후출원으로 권리화하게 되는 불합리를 방지하였다.

(3) 무권리자의 출원

정당권리자의 불측의 피해를 방지하기 위해 무권리자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 선원의 지위가 인정되지 않는다(특허법 제36조 제5항).

(4) 미완성 발명

판례는 미완성 발명의 확대된 선원의 지위에 대해서만 언급하였으나, "어떠한 발명이 특허법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위해서는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구"된다는 태도에 의할 때 (98허7119), 선원의 지위 또한 인정되지 않을 것이다.

판단

출원일을 기준으로 국내에 출원된 발명과의 동일성 판단방법에 따라 청구항별로 판단한다.

위반시 법적취급

선원주의 위반인 경우 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유에 해당한다.

선원주의의 예외 및 보완

(1) 예외

i) 출원일이 소급되는 분할출원 (특허법 제52조), 분리출원 (특허법 제52조의2), 변경출원 (특허법 제53조), 정당권리자 출원 (특허법 제34조, 제35조), ii) 판단시점이 소급되는 조약우선권주장 출원 (특허법 제54조), 국내우선권 주장 출원 (특허법 제55조)의 경우 소급효가 적용된다. iii) 공지예외적용주장 출원 (특허법 제30조)의 경우 출원일이나 판단시점이 소급되는 것이 아닌 바, 선원주의의 예외에 해당하지 않는다.

(2) 보완

특허법은 선원주의의 한계점을 보완하기 위해 추가 규정을 가미하고 있는데, 그러한 예로 확대된 선원주의 (특허법 제29조 제3항), 명세서 및 도면의 보정(특허법 제47조), 청구범위제출 유예제도 (특허법 제42조의2), 외국어 특허출원 제도(특허법 제42조의3), 특허권의 효력 제한 (특허법 제96조), 선사용권 (특허법 제103조) 등이 있다.

제02절 ▪ 협의제 (제36조 제2항 등)

의의 및 취지

동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(특허법 제36조 제2항). 이는 실용신안등록 출원된 고안과 경합하는 경우에도 준용된다(특허법 제36조 제3항). 이는 협의를 유도하여 경합하는 출원인이 공유 등의 방법으로 발명을 모두 실시할 수 있도록 도모하기 위함이다.

심사방법[252]

(1) 출원인이 다른 경우

1) 경합출원이 공개되고 심사청구된 경우

심사관은 경합출원과 해당 출원 모두에 대하여 협의요구와 함께 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절 이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함할 수 있다) 를 통지한다. 협의요구를 받은 후 출원인이 지정기간에 거 절이유를 해소한 경우 특허결정하고, 이미 통지한 거절이유가 있는 경우에는 거절 결정한다.

2) 경합출원이 공개되지 않거나 심사청구되지 않은 경우

경합출원이 공개・심사청구되거나 또는 취하 혹은 포기될 때까지 심사를 보류한다는 취지를 해당 출원의 출원인에게 통지한다.

(2) 출원인이 같은 경우

1) 경합출원이 특허결정되거나 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유로 거절결정된 경우

심사관은 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함한다)를 통지한다.

2) 경합출원이 특허결정 전인 경우

심사관은 제36조제2항 또는 제 3항의 거절이유를 제외한 다른 거절이유를 통지한다. 보정 후 통지된 거절이유가 해소되지 않았다면 거절결정한다. 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원의 특허여부가 결정되지 않았고, 제36조제2항 또 는 제3항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다. 그러나 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원이 특허결정된 경우 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지한다. 이 때, 경합출원의 청구범위가 마지막 보정된 날보다 늦게 해당 출원의 청구범위가 보정된 경우라면 최후거절이유를, 그외에는 최초거절이유를 통지한다.

252) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

협의 불성립 또는 협의 불능인 경우[253]

(1) 협의 불성립의 경우

특허청장이 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다(특허법 제36조 제6항).

(2) 협의 불능의 경우

협의를 할 수 없을 때란 i) 상대방이 협의에 응하지 않는 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우, ii) 동일한 발명에 대한 2이상의 출원 중 어느 한 출원이 특허(실용신안등록)되었거나, 특허법 제36조 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 이를 이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우를 말한다.

(3) 특허등록가부

협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다(특허법 제36조 제2항 단서).

관련문제

(1) 협의불성립 또는 불능시 선원의 지위

경합출원 간에 협의 불성립 또는 협의 불능으로 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선원의 지위를 유지한다(특허법 제36조 제4항 단서). 이는 제3자 또는 경합한 출원인 중 한명이 재출원하여 특허를 부여받는 불합리를 방지하기 위함이다.

(2) 협의절차 없이 한 거절결정의 적법 여부

1) 판례는 "동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에도 그 고안이 신규성이나 진보성의 결여로 어차피 (생략) 등록거절되어야 하는 것인 이상 (생략) 출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절사정이 부적법하다고 할 수 없다." 고 판시하였다.

2) 생각건대, 특허법에서 모든 거절이유를 들어 거절하도록 강제하고 있지 않다는 점에서 판례의 태도는 타당하다.

(3) 동일인, 동일자, 동일 출원이 간과 등록된 경우

1) 어느 하나의 특허에 대해 무효심결 확정된 경우

가. 판례는 "동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고

253) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다." 고 판시하였다(89후1103).

나. 생각건대, 발명을 보호하고자 하는 특허법의 취지, 협의제의 취지 및 무효심결의 소급효를 고려할 때 판례는 타당하다.

2) 어느 하나의 특허권을 포기한 경우

가. 판례는 "출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다."고 판시하였다(2005후3107).

나. 생각건대, 제36조 제3항 등의 적용에 있어 특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면 판례는 타당하다.

내용 요약

■ 선원주의의 개념

선(출)원주의는 동일한 기술사상에 대해 어느 것에 특허를 부여할지를 결정하는 기준으로서, 가장 먼저 출원한 자[254]에게 특허를 부여하는 논리다. 특허제도는 공개의 대가로 일정기간 독점권을 부여하는 제도인데, 하나의 기술사상에 이중으로 특허를 부여하는 것은 독점이라는 특허제도의 본질에 반하므로 중복특허배제의 원칙을 구현하기 위해 도입되었다.

■ 동일한 발명에 대해 출원한 것인지(선원주의 위반)의 판단방법

선원주의는 서로 다른 출원의 청구범위에 기재된 동일성이 있는 발명 간에 적용한다. 발명이 동일한지 여부는 청구항에 기재된 발명(발명과 고안의 동일 여부를 포함한다)간에 기술적 사상이 동일한가에 따라 정하며, 그 동일성 판단은 신규성 판단과 같다.

■ 선후의 판단기준

선(先)출원인지 여부를 판단하기 위한 판단 기준일은 다음과 같이 인정한다.

① 우선권주장을 수반하지 않는 출원에 대해서는 실제 출원일을 판단 기준일로 한다.

② 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원은 우선권주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일(우선일)을 판단 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 각각의 대응되는 우선일을 판단 기준일을 결정[255]한다(제54조 제1항).

③ 국내우선권주장을 수반하는 출원은 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일을 판단 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 판단하여 최선일을 판단기준일로 결정한다. 따라서 마쿠쉬 형식의 청구항 등은 동일 청구항 내에서도 판단 기준일이 달라 질 수 있다(제55조 제3항). 이는 위 조약 우선권 주장의 경우도 마찬가지다.

④ 분할출원, 분리출원 및 변경출원은 원출원일을 판단 기준일로 한다(제52조 제2항, 제52조의2 제2항 및 제53조 제2항).

⑤ 정당한 권리자의 출원은 모인출원일을 판단 기준일로 한다(제34조 및 제35조).

⑥ 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 국제출원일을 판단 기준일로 인정한다(제199조).

---

254) 공지된 종래기술인지는 출원시(또는 우선일)를 기준으로 하나, 먼저 출원된 것인지는 출원일(또는 우선일)을 기준으로 가늠한다. 이에 동일자에 출원한 경우는 선·후 출원의 관계가 성립되지 않는다.

255) 예컨대 2015. 2. 3. 자로 미국에서 A 발명을 출원했고, 2015. 3. 1. 자로 일본에서 B 발명을 출원한 후, 2015. 11. 5. 자로 한국에서 위 미국과 일본출원 모두를 우선권으로 주장하며 A, B, C 발명을 출원하면, A 발명은 2015. 2. 3. 자로, B 발명은 2015. 3. 1. 자로, C 발명은 2015. 11. 5. 자로 판단기준일을 특정한다.

⑦ 결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 그 국제출원의 명세서・청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 제214조 제4항 또는 실용신안법 제40조 제4항에 따라 결정된 출원일을 판단 기준일로 인정한다(제214조).

위 판단기준일에 따라 출원일자가 빠른 선출원의 청구항에 기재된 발명은 선원의 지위가 인정되며, 이와 동일한 발명이 특허 또는 실용신안에서 나중에 출원되었을 때 그 후출원을 거절시킬 수 있다[256].

■ 선원의 지위와 관련한 규정

다만 선출원 된 것이라고 하더라도, 그 선출원이 무효・취하・포기・거절결정확정・거절한다는 취지의 심결(거절결정불복심판의 기각심결)이 확정되어 특허가 되지 않고 절차가 종결된 경우는 선원의 지위를 소급적으로 소멸시킨다(제36조 제4항 본문). 이는 당연한 논리인데, 출원절차가 특허가 되지 않고 종결되었다는 것은 특허 발생 가능성이 소멸되었다는 것과 마찬가지이므로, 동일한 발명에 대한 후출원이 있다고 하더라도 중복특허의 염려가 없는바, 선원의 지위를 처음부터 없었던 것으로 보는 것이다.

그러나 선・후출원의 관계가 아니고 동일자로 출원하여 당사자간의 협의에 따라 하나의 출원절차만 진행할 것을 요구했으나, 협의가 성립하지 않아 제36조 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 출원에 대해 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우는 절차종결로써 특허 발생 가능성이 소멸되었다 하더라도, 누구도 특허 받지 못하게 하여 최소한 협의 불성립된 출원인 중 누구라도 그 발명의 실시는 가능하도록 보장해주고자 선원의 지위를 소멸시키지 않는다(제36조 제4항 단서).

또한 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 자의 특허출원 또는 실용신안등록출원도 구체적 타당성을 고려해, 후속 정당권리자 출원의 등록이 무권리자의 선출원에 의해 제한되지 못하도록, 무권리자 출원에 대해 선원의 지위를 인정하지 않는다(제36조 제5항).

■ 협의제

한편 동일한 발명에 대해 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때는 중복특허배제는 요구되나, 특허청에서 그 선・후 관계의 정립을 할 수 없는바, 특허청에서는 당사자에게 문제의 해결을 맡긴다. 즉 특허청은 기간을 정하여 출원인 간에 협의해보고, 그 결과를 신고할 것을 명하여(제36조 제6항)[257], 출원인의 협의에 의해서 정해진 하나의 출원만이 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있도록 유도하고, 만약 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없거나 위 지정된 기간 내에 협의 결과가 신고되지 않을

256) 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때는 먼저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(제36조 제1항). 특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우도 먼저 출원한 자만이 그 발명 또는 고안에 대해 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있다(제36조 제3항).

257) 제36조 제2항에 해당하는 거절이유가 있는 경우는 특허청은 출원인들에게 2 개의 서면을 통지한다. 하나는 제63조에 따른 거절이유통지(=의견제출통지서)이고, 다른 하나는 제36조 제6항에 따른 협의결과신고통지(=협의요구서)다.

때는 어느 출원도 특허를 받을 수 없도록 거절결정 함으로써(제36조 제2항), 각 출원인들이 그 발명을 실시하지 못하게 되는 최악의 불이익은 발생하지 않도록 운용한다.

이 논리는 특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 같은 날에 동일한 사항으로 출원된 경우도 마찬가지로 적용한다(제36조 제3항)[258].

참고로 협의를 할 수 없을 때란 ① 상대방이 협의에 응하지 않는 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우, ② 동일한 발명에 대한 2 이상의 출원 중 어느 하나의 출원이 심사오류로 먼저 특허(실용신안등록)되었거나, ③ 제36조 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 이를 이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우를 들 수 있다(심사기준).

협의가 성립되면 대개 시행규칙 별지 제20호 서식의 권리관계변경신고서를 제출[259]하며, 협의결과에 따라 경합되는 출원 중 어느 하나의 출원에 대해 취하하는 등 관련 절차를 취한다(시행규칙 제34조). 만약 권리관계변경신고서만 제출되고 협의결과에 따라 어느 하나의 출원절차를 취하나 포기하지 않으면 특허청은 협의가 성립하지 않은 것과 같이 처리한다(심사기준).

주요내용요약		
동일한 발명/고안을 다른 날에 출원한 경우	중복특허배제를 위해 나중에 출원한 출원이 선원주의에 위반됨, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유	
	선원의 지위	선출원의 청구범위에 기재된 발명에 대해 인정, 선출원의 청구범위를 보정할 경우 선원의 지위가 인정되는 발명의 내용 변경
		출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정된 경우 선원의 지위 소멸(단 제36조 제2항 단서에 해당하여 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정된 경우는 제외)
		무권리자 출원은 선원의 지위 인정하지 않음
동일한 발명/고안을 같은 날에 출원한 경우	같은 날에 출원한 경우는 선·후출원의 관계가 성립하지 않으나 중복특허 배제를 위해 협의에 의하여 정해진 하나의 출원만 특허 가능, 협의 불성립시 모든 출원이 선원주의에 위반됨, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유	
동일한 발명인지	특허출원뿐 아니라 실용신안등록출원도 고려, 신규성 판단방법과 마찬가지로 실질적 동일의 범위까지 동일한 발명으로 해석	

258) 선원과 확대된 선원에서는 특허출원절차와 실용신안등록출원절차를 모두 포함해서 고려한다(제29조 제4항, 제36조 제3항).

259) 제36조 제6항에 따라 기간을 지정하여 협의 결과를 신고할 것을 명하는 것은 하나의 출원에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하여 공동으로 하나의 출원절차를 진행할 것을 권고하는 것이다. 따라서 이 협의가 성립하면 어느 하나의 출원절차의 출원인의 명의를 공동 명의로 변경해야 할 것인바, 권리관계변경신고서의 제출을 예시한 것이다.

		선원의 지위 인정시점	확대된 선원의 지위 인정시점
통상의 출원		출원일부터	
출원일 소급효가 있는 절차	분할출원	원출원일부터	분할, 분리, 변경출원 한 날부터
	분리출원		
	변경출원		
	정당권리자출원	무권리자출원일부터	
출원일 이외에 우선일이 추가로 인정되는 절차	조약우선권주장출원	우선권 인정되는 발명은 우선일부터(제54조 제1항 해석)	
		우선권 인정되지 않는 발명은 출원일부터	
	국내우선권주장출원	우선권 인정되는 발명은 우선일부터 (제55조 제3항 해석)	우선권 인정되는 발명은 우선일부터 (제55조 제4항, 제6항)
		우선권 인정되지 않는 발명은 출원일부터	

	선원의 지위	확대된 선원의 지위
출원일자가 같은 경우	동일자 출원은 선후의 관계가 성립하지 않으나 중복특허배제를 위해 협의하여 정해진 하나의 출원만 특허 가능	동일자 출원은 문제되지 않음
출원인/발명자가 같은 경우	출원인/발명자가 같더라도 중복특허배제를 위해 적용	출원인/발명자가 같으면 적용하지 않음
인정 조건	출원과 동시에 지위 발생	출원 후 출원공개 또는 등록공고되어야만 지위 발생
	지위가 발생했어도 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정 등이 되면 지위 소멸(단, 제36조 제2항 위반으로 거절결정확정 등이 된 경우는 제외)	지위가 발생했으면 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정 등이 되어도 지위 소멸하지 않음
	무권리자 출원은 선원의 지위 없음	무권리자 출원 관련 규정 없음
	미완성 발명은 선원의 지위 인정하지 않음(확대된 선원의 지위 관련 판례 유추 해석)	미완성 발명은 확대된 선원의 지위 인정하지 않음(특허법원 2011. 8. 25. 선고 2011허1746 판결)
인정 범위	청구범위에 기재된 발명, 보정으로써 청구범위를 정정하면 그에 따라 선원의 지위도 정정됨	최초 명세서/도면에 기재된 발명, 보정으로써 명세서/도면을 정정하더라도 확대된 선원의 지위는 고정

	신규성	진보성
판단대상	출원의 청구범위에 기재된 발명[260]	
대비대상(~지위)	출원시(또는 우선시) 기준[261]으로 먼저 제29조 제1항 각 호의 공지 등이 된 발명	
판단방법	구성의 동일성	구성의 곤란성

	선원주의	확대된 선원주의
판단대상	후출원의 청구범위에 기재된 발명	
대비대상 (~ 지위)	출원일(또는 우선일) 기준으로 선출원된 청구범위에 기재된 발명	출원일(또는 우선일) 기준[262]
~ 지위 예외	선출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판의 기각심결확정(단 제36조 제2항 단서에 해당한 경우는 제외)된 경우 / 선출원이 무권리자 출원인 경우	선출원과 후출원의 발명자 또는 출원인이 동일한 경우으로 선출원된 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 / 선출원의 출원공개 또는 등록공고가 필수 조건
판단방법	구성의 동일성	

260) 모든 거절이유가 마찬가지인데 청구범위에 기재된 발명이 심사의 주 대상이다. 예로써 제42조 제3항 제1호의 쉽게 실시 가능한 발명 또한 청구범위에 기재한 발명을 지칭한다. 청구범위에 기재하지 아니한 발명은 쉽게 실시 가능하지 않게 발명의 설명에 기재하더라도 제42조 제3항 제1호에 해당하지 않는다.

261) 선원주의에서 살핀 바와 같이 출원시(또는 우선시)은 아래의 기준으로 확정한다. 참고로 제29조 제1항 각 호 지위는 선원/확대된 선원 지위와 달리 일 기준이 아닌 시,분,초 기준으로 판단한다.
① 우선권주장을 수반하지 않는 출원에 대해서는 실제 출원시를 판단 기준시로 한다.
② 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 우선권주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원시(우선시)를 판단 기준시로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 각각의 대응되는 우선시를 판단 기준시를 결정한다(제54조 제1항).
③ 국내우선권주장을 수반하는 출원으로 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원시를 판단 기준시로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 판단하여 최선시를 판단기준시로 결정한다. 따라서 마쿠쉬 형식의 청구항 등은 동일 청구항 내에서도 판단 기준시점이 달라 질 수 있다(제55조 제3항). 이는 위 조약 우선권 주장의 경우도 마찬가지다.
④ 분할출원, 분리출원 및 변경출원은 원출원시를 판단 기준시로 한다(제52조 제2항, 제52조의2 제2항 및 제53조 제2항).
⑤ 정당한 권리자의 출원은 모인출원시를 판단 기준시로 한다(제34조 및 제35조).
⑥ 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원의 명세서・청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 국제출원시를 판단 기준시로 인정한다(제199조).
⑦ 결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 그 국제출원의 명세서・청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 제214조 제4항 또는 실용신안법 제40조 제4항에 따라 결정된 출원시를 판단 기준시로 인정한다(제214조).

262) 단 분할・분리・변경출원은 확대된 선원의 지위를 적용할 때는 출원일 소급효가 적용되지 아니하여, 분할・분리・변경출원된 날을 기준으로 선・후출원을 가린다.

11 불특허 발명 (제32조)

의의 및 취지

공익을 위한 불특허 대상을 규정한 것으로, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다(특허법 제32조). 이는 식물의 생명 또는 건강의 보호를 위해 필요한 경우, 공공질서 또는 공서양속을 보호하거나, 또는 환경에의 심각한 피해를 회피하기 위하여 필요한 경우 특허대상에서 제외할 수 있다는 WTO/TRIPs 제27조 제2항을 반영한 규정이다.

내용 263)

(1) 공서양속에 어긋날 우려가 있는 발명

1) 공서양속을 문란하게 하는 것에 대하여 특허를 허여해서는 안 된다는 것은 특허법의 목적을 고려하지 않더라도 사회 통념상 당연한 것이다. 한편, 발명의 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 문란하게 하는 경우까지를 말하는 것은 아니다.

2) 성 보조기구에 대한 발명으로서 1) 특허발명의 대상인 물건이 노골적으로 사람의 특정 성적부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, 2) 발명의 실시가 공연한 음란 행위를 필연적으로 수반할 것이 예상되거나, 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명은 공서양속에 반하는 것으로 인정한다(2014허4555).

3) 인체를 사용하는 발명으로서 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상시키거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명 및 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명에 대해서는 공서양속을 문란하게 할 우려가 있는 것으로 인정한다.

(2) 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명

1) 공중위생을 해할 우려가 있는지 여부는 특허절차에서도 심리될 수 있는 것이고 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제는 아니다(91후110). 다만 안전성・품질이 떨어지는 발명일지라도 기술적 진보를 가져오는 기초나 유인으로 작용할 수 있고, 제품의 안전성・품질을 확보하는 것은 다른 법률로서 규정할 수 있는 문제이므로, '공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명' 규정은 명백한 경우에 한하여 제한적으로 적용하여야 한다.

2) 당해 발명이 제조방법인 경우 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 우려가 있는지 여부를 판단하여야 할 뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 우려가 있는지에 대해서도 고려하여야 한다.

3) 특정인 한 사람이 본원발명의 제품을 복용한 결과 아무런 위해가 없었다 한들 그 사실만으로 본원발명이 일반공중의 위생을 해할 우려가 없다고 단정할 수는 없다(91후110).

4) 판례는 "은(Ag)은 장기간 다량 섭취할 경우 은피증(argyria)과 같은 질병의 원인이 되는 물질로

263) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

서 현재까지 은피증에 대한 효과적인 치료법은 없는 점, 식품위생법 제7조 제1항에 따라 식품의약품안전처에서 고시한 '식품의 기준 및 규격' [별표 3]에서 '은(Silver, Ag)'이 '식품에 사용할 수 없는 원료'로 지정되어 있어 '은'은 함유량과 무관하게 국내법상 식품의 제조・가공・조리의 원료로 사용할 수 없는 점 등에 비추어, 출원발명은 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당"한다고 하였다(2016허229).

위반시 법적 취급

위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

내용 요약

■ 불특허발명

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 제29조의 규정에 의해 특허요건을 구비한 발명이라도 특허를 받을 수 없다(제32조). 이는 공익을 위함이다.

■ 공서양속에 어긋나는 발명

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나는 발명, 즉 공서양속을 문란하게 하는 발명은 특허를 받을 수 없다. 공공의 질서는 국가사회의 일반적 이익을 의미하고, 선량한 풍속은 사회의 일반적·도덕적 관념을 말한다.

당해 발명이 본래 공서양속을 문란하게 할 목적을 가진 경우뿐 아니라, 당해 발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우도 본 규정에 해당하는 것으로 해석한다. 그러나 당해 발명의 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 문란하게 하는 경우까지를 말하는 것은 아니라고 본다. 예를 들어 당해 발명에 관계되는 기구(빙고)가 순수한 오락용으로 제공되는 것을 목적으로 한 것이고, 도박행위 그 밖의 부정행위용으로 제공하는 것을 목적으로 한 것이 아님이 명세서의 기재내용상 분명하고, 또한 당해 발명의 내용에 비추어 당해 장치를 순수한 오락용으로 제공하고 부정행위용으로 제공하지 않는다는 것이 가능하다고 인정되는 경우는 당해 장치가 부정행위의 용도로 제공될 수 있다는 이유만으로 공서양속을 문란하게 할 염려가 있다고 하지 않는다(심사기준).

과거에는 성 관련 발명이 공서양속에 문제될 수 있는 것으로 지적되기도 하였었는데, 최근 특허법원은 국민 인식과 사회 환경이 변화되었다는 이유로 성 보조기구에 대해 더 이상 공서양속에 위배되는 것으로 속단해서는 아니 된다는 태도를 취한 바 있다(특허법원 2014. 12. 4. 선고 2014허4555 판결).

■ 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명

공중위생을 해칠 우려가 있는 발명도 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 발명의 경우와 동일하게 취급되며, 이에 해당하는지 아닌지의 판단도 전술한 공서양속을 문란하게 하는 경우에 준하여 고려한다(심사기준). 또한 당해 발명이 제조방법인 경우는 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 우려가 있는지 아닌지를 판단하여야 할뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 염려가 있는지 아닌지에 대해서도 고려한다(심사기준).

내용 요약

■ 거절이유

주체[264] → 기재요건[265] → 발명의 성립성[266] → 산업상 이용가능성[267] → 신규성[268]·진보성[269]·선원주의[270]·확대된 선원주의[271] → 불특허발명[272] → 신규사항추가[273] → 국어번역문 오역[274] → 조약위반

참고로 1인의 심사관에 의한 심사[275]는 위 거절이유의 존재를 전부 파악함에 있어 미흡이 있어, 공중의 심사참여를 도모한다. 이를 정보제공(제63조의2)이라 한다.

또한 심사오판으로 인해 잘못 특허가 허여된 경우는 심사관이 직권으로 다시 재심사하거나(제66조의3), 심판을 통해 특허를 취소하거나(제132조의2), 심판을 통해 특허를 무효(제133조 제1항)로 할 수 있다.

특허의 취소와 무효는 특허취소결정과 특허무효심결의 확정이 있을 때 특허가 소급적으로 소멸(제132조의13 제3항, 제133조 제3항, 후발적 무효사유 제외)한다는 점에서 효력은 중복되나, 청구인 적격[276]과 절차진행[277]에 있어 차별을 두고 있다. 짧게 정리하면 특허취소신청은 특허무효심판보다 간소화하여 신속히 진행하는 절차라고 보면 된다.

---

264) 제25조(재외자 중 외국인), 제33조 제1항 본문(무권리자), 제33조 제1항 단서(특허청 직원, 제44조(특허를 받을 수 있는 권리의 공유)

265) 제42조 제3항 제1호, 제42조 제3항 제2호(발명의 설명 기재요건) / 제42조 제4항 제1호, 제42조 제4항 제2호, 제42조 제8항, 제45조(청구범위 기재요건)

266) 제2조 제1호 → 제29조 제1항 본문

267) 제29조 제1항 본문

268) 제29조 제1항 각 호

269) 제29조 제2항

270) 제36조 제1항 내지 제3항

271) 제29조 제3항 내지 제7항

272) 제32조

273) 제47조 제2항 전단, 제52조 제1항, 제52조의2 제1항, 제53조 제1항

274) 제47조 제2항 후단

275) 하나의 출원은 1인의 심사관이 심사를 담당한다.

276) 특허취소신청절차는 누구든지 등록공고일부터 6개월 이내에 수속할 수 있는 반면(제132조의2 제1항), 특허무효심판절차는 이해관계인 또는 심사관에 한해 특허가 소급적으로 소멸되기 전이면 언제든지 수속할 수 있다(제133조 제1항, 제2항).

277) 첫째, 특허취소신청절차는 심판원에서만 취소신청인과 특허권자 당사자간의 공방절차로 진행하고, 심판원 이후 특허법원, 대법원 절차부터는 거절결정불복심판이나 정정심판과 같은 결정계처럼 특허청장이 피고가 되어 소송수행자가 특허권자와 절차를 수행하는 반면, 특허무효심판절차는 심판원부터 특허법원, 대법원에 이르기까지 모두 청구인과 특허권자 당사자가 절차를 진행한다(제187조).
둘째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리(제154조 제1항) 구술심리 없이 서면심리만으로 절차를 신속하게 진행한다(제132조의18 제1항).
셋째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리(제160조) 동일한 특허에 복수의 취소신청이 있으면 특허권자의 부담을 최소화하고 절차를 간소화하기 위해 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 가급적 심리를 일괄 병합하여 진행한다(제132조의11 제1항).
넷째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리(제140조, 제162조제3항, 심리종결 전까지 청구이유와 증거의 추가 제출이 가능) 절차의 신속화를 위해 취소신청이유와 증거의 추가 제출이 취소신청기간 만료 전까지만 가능하다(제132조의4 제2항).
다섯째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리 특허취소결정 하기 전에 특허권자에게 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 준다(제132조의13 제2항).
여섯째, 특허취소신청은 특허무효심판과 달리 기각결정에 대한 불복이 불가능하다(제132조의13 제5항).

거절이유는 아래와 같이 정보제공사유(=직권 재심사사유[278]), 특허취소사유, 특허무효사유와 구분하여 정리할 필요가 있다.

	거절이유	정보제공사유(직권재심사사유)	특허취소사유	특허무효사유
주체	제25조	○	제외	○
	제33조 제1항 본문	○	제외	○
	제33조 제1항 단서	○	제외	○
	제44조	○	제외	○
기재요건	제42조 제3항 제1호	○	제외	○
	제42조 제3항 제2호	제외	제외	제외
	제42조 제4항 제1호	○	제외	○
	제42조 제4항 제2호	○	제외	○
	제42조 제8항	제외	제외	제외
	제45조			

278) 배경기술 기재요건(제42조 제3항 제2호), 청구범위 기재방법(제42조 제8항), 단일성 위반(제45조)의 거절이유를 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다(제66조의3 제1항). 여기서 명백한 거절이유란 특허결정된 특허출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 특허출원이 무효될 것임이 명백한 경우에 한한다(심사기준). 직권재심사 사유는 명백한 거절이유인지에 따라 정보제공사유와 약간의 상이점은 있으나, 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조를 그 사유로 하지 않는다는 점에서 정보제공사유와 유사점이 있다.

279) 단, 신규성・진보성 결여는 간행물 등에 근거한 사유(제29조 제1항 제2호)에 의한 것만 취소사유에 해당한다(제132조의2 제1항 제1호 괄호).
참고로 특허청에서 특허취소신청제도를 입법할 때는 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원 위반을 취소사유로 하고자 의도한 듯 하나, 입법된 제132조의2 제1항 제1호를 보면, 신규성, 진보성 위반 여부뿐 아니라 제29조에 위반된 경우라 하여 산업상 이용가능성과 발명의 성립성의 위반 여부도 포함하고 있어, 다소 의문이 있다.

280) 특허된 후의 사안이므로 특허되기 전인 출원절차에서 문제가 되는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에는 해당할 여지가 없다.

발명의 성립성	제2조 제1호/제29조 제1항 본문	○	여기만 취소사유[279]	○
산업상 이용가능성	제29조 제1항 본문	○		○
신규성・진보성・선원주의・확대된 선원주의	제29조 제1항 각 호 제29조 제2항 제36조 제1항 내지 제3항 제29조 제3항 내지 제7항	○		○
불특허발명	제32조	○	제외	○
신규사항추가금지	제47조 제2항 전단 제52조 제1항 제52조의2 제1항 전단 제53조 제1항	○	제외	○
분리출원 범위 추가제한	제52조의2 제1항 각호	○	제외	제외
국어번역문 오역	제47조 제2항 후단	○	제외	제외
조약위반	–	○	제외	○
특허된 후 특허권자가 제25조에 해당하거나 조약에 위반된 경우	해당사항 없음[280]	해당사항 없음	제외	후발적 무효사유

위 표에 나타난 바와 같이 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조는 심사관의 심사 편의를 위한 절차적 요건에 불과해 거절이유에만 해당하며[281], 제47조 제2항 후단은 국어번역문의 품질제고를 위해 마련한 규정이고, 제52조의2 제1항 각호는 무의미한 심사의 반복을 방지하기 위해 마련한 규정으로서 특허무효사유에는 해당하지 않음을 구분할 필요가 있다.

281) 이는 곧 심사관만 문제 제기하지 않으면 특허 받는데 있어서 어떠한 하자도 되지 않음을 일컫는다.