

# 改正特許法概要

成 基 泰  
(KORSTIC 特許情報室)

## 1. 머리말

工業所有權에 관한 特許法, 實用新案法, 意匠法 및 商標法이 改正되어 80년 12월 31일자로 公布되었고, 이에 따른 각각의 施行令과 施行規則 등이 81년 9월 1일부터 시행되고 있다. 그동안 우리나라 정부는 79년 3월 WIPO에, 그리고 80년 5월에는 公業소유권보호에 관한 파리조약(Paris convention)에 가입함으로써 工業所有權에 관한 국제적인 협력에 발전적으로 대처하였고 公業소유권제도의 國際的統一化 趨勢에 副應하기 위하여, 先進外國技術導入을 容易하게 하기 위하여 그리고 國內技術開發을 促進하기 위하여 特許法을 爲始한 工業所有權法을 改正·公布하였다.

본고에서는 어려운 법이론보다는 특허조사에서 필요로 하는 특허에 관한 기본지식과 特許許與節次에 대하여 개정법을 중심으로 간략히 記述하고자 한다.

## 2 特許를 받기 위한 要件

어떤 새로운 발명을 하였다고 모두가 특허되는 것은 아니다. 특허를 받기 위해서는 그 발명이 발명의 구성요건, 즉 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이어야 하며 다음에 기술하는 特許要件(condition for patentability)들을 만

족시켜야한다. 특허요건을 일반적으로 節次的 要件과 實體的 要件으로 나누어 설명하는데 절차적 요건이란 제도목적을 원활히 달성하기 위하여 그리고 行政政策的 이유에 입각하여 요구되는 요건이고 실체적 요건이란 발명이 제도목적인 産業發展에 寄與할 수 있는 適格性有無와 發明의 産業利用可能性, 新規性, 進歩性의 有無 그리고 社會公益上的 이유를 근거로 한 不特許事由에의 該當與否에 따른 要件을 말한다.

### 2.1 實體的 要件

- 1) 産業上 利用할 수 있는 發明일 것
- 2) 新規性を 喪失한 發明이 아닐 것
  - ① 國內 公知·公用의 發明이 아닐 것
  - ② 國內의 간행물기재의 發明이 아닐 것(改正法 但書삭제)
- 3) 容易하게 할 수 있는 發明이 아닐 것
- 4) 特許를 받을 수 없는 發明이 아닐 것
  - ① 음식물 또는 嗜好物의 發明
  - ② 醫藥 또는 2종류 이상의 醫藥을 혼합하여 한가지의 醫藥을 조제하는 方法의 發明
  - ③ 化學方法에 의하여 제조될 수 있는 물질의 發明
  - ④ 原子核變換方法에 의하여 제조될 수 있는 물질의 發明
  - ⑤ 化學物質의 용도에 관한 發明(改正法 改正). 구법에서는 물질자체가 지니는 물질에 따르는 용도의 發明

⑥ 公共의 秩序 또는 善良한 風俗을 紊亂하게 하거나 公衆의 衛生을 害할 恐れ가 있는 발명.

⑦ 公益上 필요한 발명

## 2.2 節次的 要件

- 1) 발명의 상세한 설명 및 특허청구 범위의 記載要因을 충족한 출원일 것
- 2) 1 발명 · 1 출원요건을 충족한 출원일 것 (改正法改正)
- 3) 先願일 것 (改正法改正)
- 4) 憵認出願이 아닐 것
- 5) 條約의 規定을 違反한 것이 아닐 것
- 6) 외국인인 경우, 權利能力을 가질 것 (改正法改正)
- 7) 出願審査請求되어 있을 것 (改正法 新設)
- 8) 特許를 받을 수 있는 權利가 共有일 경우에는 共同出願일 것

## 3. 出願부터 審判까지의 절차

### 3.1 出願부터 登錄까지의 절차

出願書를 特許廳에 出願하게 되면 먼저 方式審査를 하게 되는데 이때 節次上의 不備 (예를 들면 方式違反)가 있을 때에는 節次的 補正을 命命 받게 되며 도저히 補正만으로 만족될 수 없을 때에는 返送되게 된다.

方式審査를 통과한 출원은 출원일 (優先權主張의 출원은 기초가 된 제 1국의 출원일)로부터 1년 6개월이 경과되면 심사가 終了하여 出願公告 되거나 拒絕査定이 확정된 출원을 제외하고 特許 公開공보에 掲載하여 出願公開된다. 1981년 8월 31일까지 出願된 特許 및 實用新案出願은 公開되지 않고 自動적으로 전부 審査되며 9월 1일 이후 출원분만 공개되게 되는데 출원인 또는 제 3자로부터 審査請求가 있는 出願에 대해서만 심사를 하고 심사청구기간 내에 심사청구가 없을 때에는 그 출원은 取下된 것으로 본다.

만약 審査請求가 있다고 하게 되면 그 흐름은 대개 세가지의 類型으로 나눌 수가 있다. 첫째 類型은 審査官이 前述의 特許要件들을 調査

하여 거절이유를 발견치 못하였을 경우인데 이때에는 심사관은 출원공고할 것을 결정하게 되며 출원인에게 公告決定勝本을 送達하게 된다. 이 公告決定通知 자체는 권리의 발생에는 직접 관계는 없지만 심사관의 심사를 일단 통과하였다는 것을 의미하는 것으로써 그후 발명의 내용이 特許公報에 出願公告된다. 출원공고후 제 3자로부터 異議申請이 없고 심사관이 다른 거절의 이유를 발견할 수 없을 때에는 特許査定 (Decision for Grant of Patent)을 하게 되는데 이 特許査定은 특허할 것이라는 심사관의 최종적인 의사표시이며, 이 査定勝本을 받은 날로부터 6개월 (추납기간 6월이내) 내에 특허료를 납부하게 되면 特許登錄原簿에 登錄되어 特許權이 發生하게 된다.

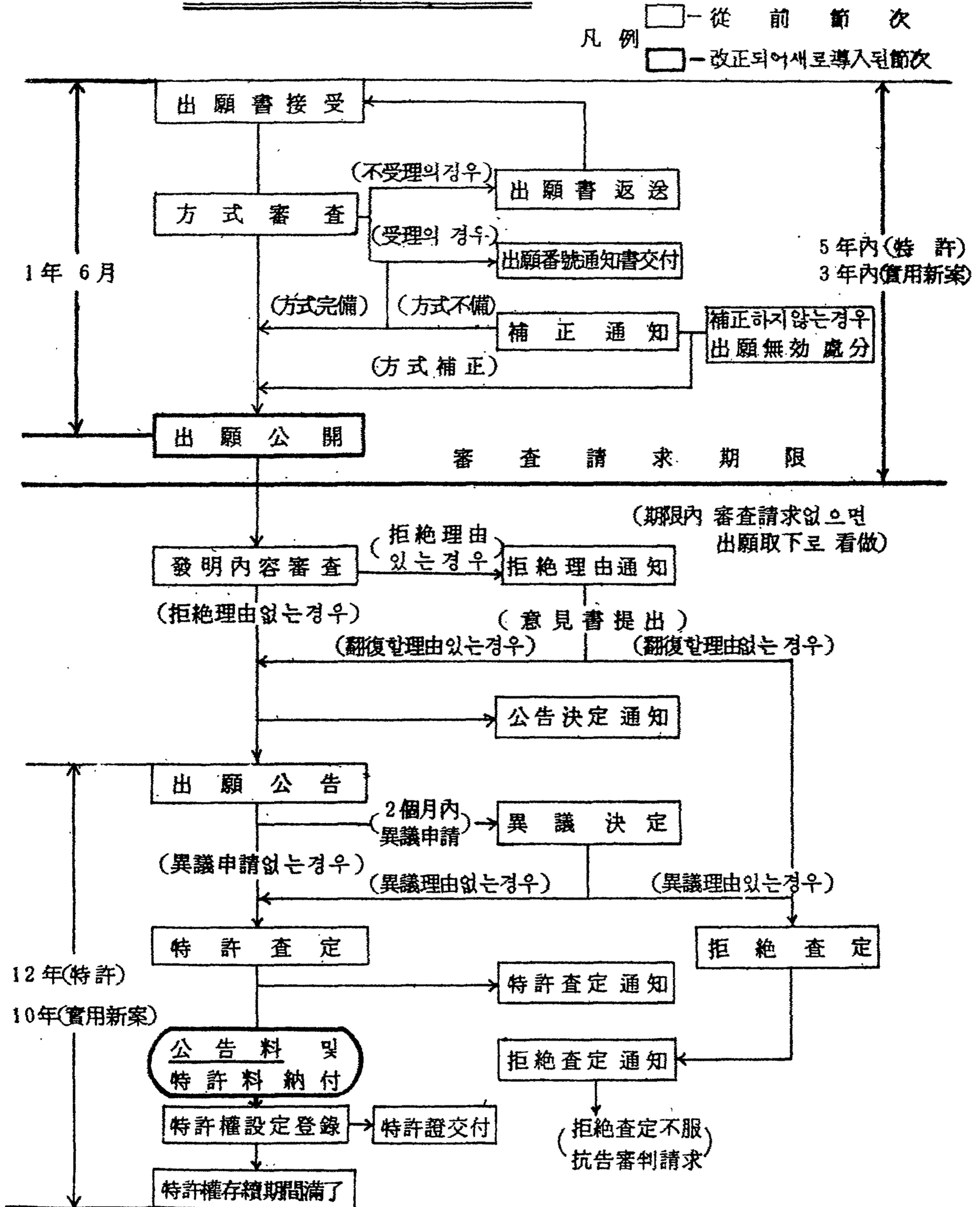
둘째의 類型은 異議申請期間 내에 타인으로부터 異議申請이 있었을 경우이며 異議申請이 있게 되면 異議申請書의 副本을 출원인에게 送付하고 기간을 指定하여 答辯書를 提出케 한다. 指定期間 내에 答辯書를 提出치 않아도 불리한 査定을 받지는 않지만 자기의 의사를 충분히 反映시키지 못할 우려가 있다. 異議申請期間 2개월과 異議理由訂定 및 證據方法提出期間 30일 경과후 審査官은 異議申請에 대한 決定을 하게 되는데 異議申請의 理由가 있으면 拒絕査定하게 되며 이유가 없으면 特許査定하게 된다.

이제까지 記述한 類型은 審査를 통과하여 出願公告되었을 경우이며 세번째의 類型은 拒絕理由가 있어 심사관으로부터 거절되었을 경우이다. 拒絕通知書를 받은 출원인은 指定期間 (보통 15~30일이며 외국인은 3개월 정도) 내에 意見書를 提出해야 되는데 이 기간내에 意見書의 提出이 있든 없든 일단 再審査를 받게 된다. 그러나 意見書의 提出이 없다면 기간경과 후에 의견서를 제출하면 출원인에게 불이익이 돌아간다.

再審査를 하여도 拒絕理由를 顛覆할 수 없으면 最後拒絕을 하게 되며 이를 拒絕査定 (Decision of refusal)이라 하는데 이는 발명을 최후로 거절시킨다는 심사관의 의사표시이다. 만약 의견서를 제출하여 의견서의 주장이 採用되면 公告決定되어 前述의 첫째 또는 둘째 類型으로 진행된다.

拒絕査定에는 公告後 異議申請에 의하여 拒絕

### 出願부터 登録까지의 節次



되는 경우와 公告되지 않고 審査官의 審査판에 의하여 拒絶査定되는 경우의 두가지가 있는데 어느 경우나 査定에 不滿이 있을 것 같으면 拒絶査定謄本을 받은 날로부터 30일 이내에 特許廳 抗告審判所에 拒絶査定不服抗告審判을 請求할 수가 있다.

### 3.2 審判節次

• 審判(Trial)이라 함은 許與된 特許權의 紛爭을 해결키 위하여 特許廳 審判官의 합의체에 의하여 紛爭을 審理·決定하는 争訟節次의 한 과정을 말한다. 심판을 審級別로 나누면 審判과 再審(Retrial)으로 나눌 수가 있는데 再審은 審判의 確定審決에 대한 심판이다.

심판은 또 초심에 속하는 심판과 상급심에 속하는 抗告審判(Appeal trial)으로 나누는데 전자는 始審的 審判을 말하고 후자는 初審 또는 特許査定에 대한 不服抗告審判을 말한다.

심판은 審決로서 종료하며 심결은 민사소송법 상의 判決에 대응하는 개념으로서 심판사건을 해결키 위하여 합의체에 의한 심판관이 행하는 심판관의 중국적인 의사표시인 동시에 公權的인 판단이다.

初審에 속하는 심판으로는 ①특허권이 일정한 법정사유에 해당함을 이유로 溯及的으로 특허를 무효시키고자 하는 特許無效審判, ②明細書 또는 圖面을 訂正하고자 하는 訂正許可審判, ③訂正許可審判을 무효로 하고자 하는 訂正許可無效審判, ④특허권의 권리범위, 즉 기술적 범위가 타인의 특허권 또는 公知·公用된 물건과의 저촉, 또는 이용관계나 기타 제 3자와의 관계에 있어서 그 한계를 명백히 할 필요가 있을 때에 그 범위를 확인해 달라는 權利範圍確認審判이 있으며 抗告審에는 拒絶査定에 대한 항고심판과 초심의 審決에 대한 抗告審判이 있다. 통상 항고심판이라 함은 심결에 대한 不服抗告審判을 指稱하기도 한다.

再審은 확정심결에 대한 중대한 심판절차의 違反 또는 심결의 기초에 不公正이 있는 경우에 그 심결의 取消를 구하는 불복신청방법이므로 심판의 형식에 의하여 취해진다. 이 심판에 있어서 再審事由의 有無가 판단되고 그것이 容認되면 특

허청은 그 심판사건을 재차 심판하여야 한다.

抗告審判의 審決이나 審判의 再審에 대한 항고심판 또는 항고심판의 심결을 받은 자가 그 심결의 法令違反을 이유로 原審決을 파기하고자 할 때에는 민사소송법의 절차에 의하여 대법원에 상고하여야 한다.

## 4. 主要改正法

### 4.1 外國頒布刊行物

前述의 實體的 要件에서와 같이 그 발명은 外國에서 頒布된 刊行物에 記載된 발명이어서는 안된다. 그러나 旧法 이전의 법, 즉 旧法(1973년 12월 31일 이전의 법)에서는 간행물의 범위를 국내간행물에만 국한하였기 때문에 국내에서 발행된 간행물일 경우는 그 발행일, 외국에서 발행되어 국내에서 반포되는 경우는 국내의 公共圖書館이나 KORSTIC 또는 特許廳에 도착된 시점을 기준으로 하여 그 이전에 출원된 발명만을 特許許與하기로 하였었다.

또 旧法에서는 출원전에 외국에서 頒布된 간행물에 대하여 대통령령으로 다음과 같이 規定하였으나 改正法은 이러한 조항을 削除하였다. “外國에서 頒布된 刊行物은 條約·協定 또는 法律에 의하여 우리 國民에게 自國에 住所나 營業所의 有無에 불구하고 特許에 관한 權利를 許容하는 國家에서 頒布된 다음 各號의 刊行物로 한다(旧特許法施行令 第2條)”.

- 1) 政府가 發行한 刊行物.
- 2) 教育機關이 發行한 刊行物.
- 3) 公共研究機關이 發行한 刊行物.
- 4) 公認學術團體가 發行한 刊行物, 또는 研究發表文.
- 5) 國際機構가 發行한 刊行物.
- 6) 第1號내지 第5號 以外의 定期刊行物, 또는 個人의 著書.

이와같이 旧法에서는 外國頒布刊行物에 대하여 制限을 두었으나 개정법에서는 어떠한 제한없이, 즉, 어느 국가에서 반포되었든 또는, 어떠한 종류의 간행물이든 간행물이면 모두 되는 것으로 하였다. 刊行物이란 印刷 그외 기계적, 또는 화

학적 방법으로 발행된 공개적인 文書, 圖面 등이다. 따라서 타이프라이터나 複寫紙 등으로 複製한 것은 刊行物이 아니며 비록 印刷物이라 하더라도 私的, 또는 비밀인 문서는 간행물이 아니라고 본다.

그리고 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 누구나 용이하게 발명을 반복하여 실시할 수 있을 정도로 그 간행물에 記載되어 있어야 한다. 判例는 이미 頒布된 간행물에 의하여 용이하게 推考實施할 수 있는 정도는 高度의 기술적 창작으로 볼 수 없으며, 간행물의 記載의 내용에 記載된 방법에 다소의 차이가 있다 하더라도 작용과 효과에 大差가 없는 경우에는 독창적인 발명이라 할 수 없고 또, 기술의 집합이 總和 이상의 새로운 작용효과가 나타나지 않는 한 新規의 창작이라고 볼 수 없다고 하였다.

그리고 出願前 外國에서 頒布된 刊行物에 記載되었는 데도 불구하고 착오로 특허가 許與되었으면 5년 이내에 이해관계인은 누구나 전술의 特許無效審判을 청구하여 그 특허를 無效化시킬 수 있다.

#### 1) 刊行物 發行年月日の 取扱.

刊行物이 頒布된 年月日, 年月, 또는 年(以下 時期라 함)에 대해서는 다음과 같이 取扱한다.

①. 刊行物에 發行時期가 記載되어 있는 경우가. 發行한 年만을 記載하고 있는 경우는 그 年の 末日.

나. 發行한 年月을 記載하고 있는 경우는 그 年月의 末日.

다. 發行한 年月日까지를 記載하고 있는 경우는 그 年月日에 각각 頒布된 것으로 推定한다.

②. 刊行物에 發行時期가 記載되어 있지 않은 경우.

가. 外國刊行物에 있어서 국내에 들어온 시기가 不明할 때 그 시기에 發行國으로부터 國內에 들어 오는데 소요되는 통상의 시기를 거슬러 올라간 시기에 그 外國에서 발행된 것으로 推定한다.

나. 當該 刊行物에 대한 重版 또는 再版 등이 있을 때에는 그 初版의 발행시기가 記載되어 있을 때는 그 初版의 발행시기를 當該 간행물의

頒布時期로 推定한다.

다. 기타 적당한 根據가 있는 경우는 그것을 發行時期로 推定한다.

또한 特許出願日과 刊行物의 發行日(국내·국의 동일)이 同日인 경우는 특허출원을 한 때가 간행물을 발행한 때보다 後인 것이 명백한 경우를 제외하고는 新規性喪失이 안되는 것으로 본다.

#### 4.2 先願主義의 확대(改正法 新設)

同一發明내지 考案에 대하여 複數의 出願이 있을 때는 最先의 出願人만이 그 發明내지 考案에 대하여 特許내지 實用新案登錄을 받을 수 있다고 하는 원칙을 先願主義라고 하며 우리나라도 이 원칙에 따르고 있다. 그러나 출원일이 같은 同一發明 및 考案의 複數出願(競願)일 경우는 先願主義의 原則이 변형되어 競願의 출원인끼리 협의하도록 하여 그중 한 출원인만이 특허를 받게 하고 있다.

또한 改正法은 선원주의를 확대하여 後願의 출원후에 출원공고 또는 출원공개된 出願의 원서에 최초로 添附한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명과 동일한 발명인 後願은 拒絶된다는 규정을 다음과 같이 신설하였다.

特許出願한 發明이 當該 特許出願을 한 날 전에 한 他特許出願 또는 實用新案登錄出願으로서 當該 特許出願後에 出願公告 또는 出願公開된 出願書에 最初에 添附한 明細書 또는 圖面에 記載된 發明 또는 考案과 同一한 때에 그 發明에 대하여는 第6條第1項(産業利用可能性·新規性·進歩性)의 規定에 不拘하고 特許를 받을 수 없다. 다만 當該出願의 發明者와 他出願의 發明者 또는 考案者가 同一한 경우 및 當該 出願의 出願時의 出願人과 他出願의 出願人이 同一한 경우에는 예외로 한다(特許法第6條2項).

本規定을 요약하면 이제까지는 先願과 後願의 관계는 다른 기재도 참작되었으나 원칙적으로 쌍방의 특허청구범위의 대비에 관해서만 심사하여 同一한 경우에는 後願을 거절하였으나 改正法에서는 先出願의 명세서 및 도면의 기재사실이 後願排除效力을 갖는다는 것이다. 본규정의 제정이유는 公表의 代償으로서 發明을 보호하고자 하는 特許制度의 趣旨와 審査請求制度의 採擇에 의해

서다.

#### 4.3 優先審査制度(改正法新設)

審査請求順에 의한 審査의 特則으로 緊急處理를 요한다고 인정되는, 즉 아래와 같은 사항에 해당하는 출원에 대하여 優先하여 審査하게 하는 制度이다(特許法 第80條의 4.).

- ①. 防衛産業分野의 出願.
- ②. 에너지의 節約 또는 그 代替産業分野의 出願.
- ③. 輸出促進에 有用한 出願.
- ④. 公害防止에 有用한 出願.
- ⑤. 政府 또는 地方自治團體와 그 研究機關의 職務發明으로서 公益上 必要하다고 認定되는 出願.
- ⑥. 特許出願된 發明을 出願公開後, 出願公告前에 利害關係人이 그 出願된 發明을 業으로서 實施하고자 하는 理由를 疎明하여 優先審査를 申請한 當該特許出願.

#### 4.4 審査請求制度(改正法新設)

審査請求制度는 特許 및 實用新案登錄出願을 하고 일정한 기간내에 그 출원에 대하여 특허청에 特許性有無를 審査하여 달라고 요청하는 제도로서 불필요한 출원의 拋棄誘導와 實體審査量을 減少시켜 審査를 촉진코자 하는데 목적이 있다. 심사청구는 누구든지 출원일로부터 特許는 5년내, 實用新案은 3년내(일본은 특허 7년, 실용 4년)에 청구할 수가 있고 만약 所定期間內에 심사청구를 하지 아니 하였을 때에는 그 출원은 取下한 것으로 본다.

#### 4.5 出願公開制度(改正法新設)

出願公開(Laying-open application) 制度란 出願後 1년 6개월이 경과되면 出願書를 特許公報에 掲載하여 一般人에게 公開하는 것을 말한다. 종래에는 特許廳에서 심사하여 특허성이 있다고 판단되는 출원만 특허공보에 掲載하여 일반인에게 공개하였는데 이렇게 되면 모든 특허출원이 빨리 公開가 되지 않게 되므로 일반인들은 그러한 기술이 이미 있는데도 불구하고 다시 출원하거나 또는 연구비를 많이 사용하여 똑같은 기술을 二重으로 연구하는 弊端이 있었다.

이러한 弊端을 없애기 위하여 改正法에서는 출원 후 1년 6개월 이내에 그 출원이 取下나 拋棄 또는 無效로 된 경우 혹은 1년 6개월 이내에 심사가 확정된 출원을 제외한 특허청에 계속 중인 출원들을 早期에 공개하도록 하였다.

#### 4.6 出願公開後 補償金請求權(改正法新設)

特許出願人은 出願公開가 있는 후에 그 특허출원에 관계된 발명의 내용이 記載된 書面을 제시하여 警告하였을 때에는 警告後부터 出願公告前까지 그 발명을 업으로서 실시한 자에 대하여 그 발명이 特許發明인 경우에 통상 받을 수 있는 상당액의 補償金을 청구할 수 있게 하고 있다.

종래에는 出願公告될 때까지는 제3자는 타인에 관한 발명내용을 알지 못했기 때문에 제3자의 模倣에 대하여 보호되어 있었다. 물론 출원공고후의 제3자의 違法한 실시에 대해서는 損害賠償請求權이 認定되었으나 出願公開制度의 導入에 의하여 일정기간 經過後는 심사의 유무에 관계없이 강제적으로 출원내용이 공개되는 制度下에서는 제3자의 模倣에 의한 출원인의 利益이 侵害될 가능성이 아주 커졌으므로 補償金請求權은 출원공개후 출원공고전의 출원인의 이익을 위해 꼭 필요한 條項이다.

#### 4.7 情報提供制度(改正法新設)

一般公衆의 協力에 의하여 보다 정확하고 완전한 심사를 하자는 趣旨로 만들어진 제도가 있는 바 그 하나는 이제까지의 異議申請制度이고 다른 하나는 이번에 새로 규정된 情報提供制度인데 특허법에 다음과 같이 규정되었다.

出願公開가 있을 때에는 누구든지 當該發明이 第6條(新規性・進歩性), 第6條의 2(先願主義擴大規定) 또는 第11條(先願主義)의 규정에 의하여 특허될 수 없다는 趣旨의 情報를 證據와 함께 特許廳長에게 提供할 수 있다.

#### 4.8 1發明 1出願制度(改正法改正)

종래에는 發明의 範圍를 生産物과 그것을 製造하는 裝置 또는 방법의 3개로 나누어 이것을 각각 별도로 출원하였으나 改正法에서는 1出願書에 출원할 수 있는 발명범위를 확대하여 서로 관

련이 있는 발명은 2~3개를 묶어 1출원으로 출원할 수 있게 하였다. 즉 特許出願은 1發明 또는 單一의 總括的 發明概念의 形成에 關連되는 1群의 發明(a group of invention)에 대하여 1出願으로 한다(特許法第9條). 따라서 1출원에는 발명에 대한 출원과 1군의 발명에 대한 출원으로 나누어지며 다음과 같은 발명은 1출원으로 출원할 수 있다.

- 가. 물건(장치도 물건으로 보나 별도로 출원하여야 함)
- 나. 물건+방법
- 다. 방법+장치
- 라. 물건+방법+장치

#### 4.9 多項制(改正法新設)

改正法에서는 請求範圍(claim)를 여러개 記載할 수 있게 하였다. 종래에는 單項으로 청구범위를 기재하게 되어있어 발명의 권리보호에 未洽한 점이 많았으나 다항제를 採擇함에 따라 출원인이 보호받고자 하는 사항을 여러 항으로 나누어서 記載할 수 있게 함으로써 출원인이 意圖하는 것을 구체적으로 청구할 수 있게 되고 권리의 보호범위가 명확하게 되었다.

特許請求範圍의 기재에 있어서는 發明의 구성에 있어서는 아니되는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 獨立特許請求範圍(獨立項)로 기재하고 그 독립항을 기술적으로 限定하고 구체화하는 사항을 從屬請求範圍(從屬項)로 기재할 수 있게 하였으며 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 기술적으로 한정하고 구체화한 종속항을 기재할 수 있다. 또한 獨立項은 발명의 성질에 따라 適正한 수로 기재하여야 하고 종속항은 독립항 또는 종속항을 기술적으로 한정하고 구체화하는데 필요한 수로 기재하여야 한다.

#### 4.10 外國人の 權利能力(改正法改正)

外國人の 權利能力이라 함은 외국인이 우리나라에서 특허에 관한 權利主體가 될 수 있는 능력을 말하며 이를 쉽게 표현하면 외국인이 우리나라에 特許出願, 請求 기타 節次를 밟을 能力 또는 權利行事할 수 있는가 등에 관한 能力이다.

외국인이 대한민국에서 특허권을 享有하는 능력이 인정되는가에 관하여는 특허법에서 다음과

같이 규정하고 있다. 즉 外國人으로서 國內에 住所나 營業所가 없는 者는 特許에 關한 權利를 享有할 수 없다. 다만 條約 또는 法律에 의하여 大韓民國 국민에게 自國에 住所나 營業所의 有無에 不拘하고 權利를 許容하는 國家의 國民 또는 條約 當事國 이외의 國家의 國民으로서 條約 當事國內에 住所나 營業所를 가지는 者에 대하여는 예외로 한다(改正法但書改正).

이와같이 외국인에게는 국내에 주소나 영업소가 있는 자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 부여함으로써 원칙적으로 외국인에게는 특허권을 부여하는 것에 대하여 일정한 제한을 가하고 있다. 다만 條約 또는 法律에 의하여 우리 국민에게 自國內에 주소 또는 영업소의 有無에 不拘하고 권리를 허용하는 국가의 국민에 대하여는 예외로 하여 相互主義를 취하고 있다.

파리조약가입 이전에는 권리능력을 인정할 수 있는 국가가 46개국(協定: 18, 互惠: 28)이었으나 條約加入으로 105개국(條約加入國: 89, 非加入國: 16)이 되었는데 비가입국은 개별적인 협정을 취하고 있는 臺灣 등이다.

#### 4.11 優先權主張(改正法改正)

優先權主張(claim of priority)이라 함은 한 나라에 特許出願한 자가 그 특허출원에 관계되는 발명과 동일한 발명에 대해 다른 나라에 특허출원을 하는 경우에 최초의 특허출원을 한 날로부터 다음의 특허출원을 한날까지의 기간이 1년 이내일 때에는 후의 특허출원은 최초의 특허출원일에 출원된 것과 동일하게 취급하는 것을 주장할 수 있는 권리를 말한다. 이에 대하여 개정 특허법은 "條約 또는 法律에 의하여 大韓民國國民에게 特許出願에 대한 優先權을 認定하는 當事國國民이 그 當事國 또는 다른 當事國에 特許出願을 한 後 同一發明을 大韓民國에 特許出願하여 優先權을 主張하는 때에는 第6條 및 第11條의 適用에 있어 그 外國에 出願한 날을 大韓民國에 出願한 날로 본다. 大韓民國國民이 條約 또는 法律에 의하여 大韓民國國民에게 特許出願에 대한 優先權을 인정하는 當事國에 特許出願한 後 同一發明을 大韓民國에 特許出願한 경우에도 또한 같다"라고 규정하고 있다. 구법에서는 協定 등에 의하여 우리나라국민에게 우선권을 인정해주는

국가, 즉 캐나다, 스위스, 영국, 핀란드, 미국 및 스페인 국가 국민의 출원에 대해서만 優先權을 인정하였으나 파리조약가입으로 1980년 5월 4일 이후에 파리條約加盟國의 어느 한 나라에 特許出願하고 12개월 이내에 우리나라에 출원한 다음, 이날로부터 3개월 이내에 該當國의 出願證明書(Filing Certificate)를 우리나라에 提出케 되면 우선권주장을 할 수가 있다. 따라서 일본에 출원된 것은 80년 5월 4일 이후에 출원된 것으로서 1년 이내에 한국에 출원된 것만이 우선권을 인정할 수가 있다.

#### 4.12. 外部審査制度(改正法改正)

特許廳長은 審査의 安定성과 迅速 및 便宜를 圖謀하기 위하여 관계기관에 協助를 요청할 수 있다. 즉 “特許廳長은 特許出願의 審査에 關하여 必要하다고 認定할 때에는 當該 技術分野의 專門機關 또는 特許에 關한 知識과 經驗이 豊富한 者에게 協助를 要請하거나 意見을 들을 수 있다. 이 경우에 特許廳長은 予算의 範圍內에서 手當 또는 費用을 支給할 수 있다.”라고 규정하여 KO-RSTIC 과 같은 전문기관에 심사에 필요한 先行技術調査 등을 依賴할 수 있도록 하였으며 또 手當이나 費用을 支給할 수 있게 하였다.

#### 4.13 外国出願与否調査(改正法新設)

特許法 第80條 6項에는 “特許廳長은 特許出願人에게 當該 特許出願發明과 同一한 發明이 外國에 出願된 경우에는 그 處理結果를 確認할 수 있는 書面이나 國際調査報告書를 提出하게 할 수 있다.”라고 규정하여 심사의 촉진 및 當該 外國에서 拒絶査定의 有無를 參考할 수 있게 하였다.

#### 4.14 特許庁職員의 在職中出願不可(改正法新設)

“特許廳職員은 相續 또는 遺贈의 경우를 除外하고는 재직중 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 없다”라고 규정하였다. 外國의 예로서 미국은 在職中 및 退職後 1년 동안 직접·간접으로 출원하는 것을 禁止하고 있다.

#### 4.15 虛偽表示의 罪(改正法新設)

特許된 것이 아닌 것을 特許된 것처럼 표시하

는 경우 외에 출원중이 아닌 것을 출원중인 것처럼 표시하는 것도 개정법에서는 團束對象으로 하고 있으며(特許法 第160條 5項) 이에 違反하는 자는 3년 이하의 懲役 또는 500만원 이하의 罰金에 처하기로 되어 있다.

#### 5. 맺음말

旧法에서는 特許出願의 拒絶理由에 대한 明文規定이 없어 거절이유에 대한 根據가 模糊하였으나 改正法에서는 거절이유를 明示하였다.

出願發明이 上述한 發明의 構成要件, 實體的要件, 節次的 要件 및 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14의 규정사항에 違反하게 되면 심사관에 의하여 거절되게 되며 錯誤로 특허가 許與되었을 때에는 심판에 의하여 無效化될 수가 있다. 무효가 확정되면 특허권이 처음부터 없었던 것으로 되나 4.10의 外國인의 권리능력 등의 경우에는 특허권이 이 事由에 해당되게 된 때로부터 존재하지 않은 것으로 본다.

#### 参 考 文 献

1. 韓國特許廳; 工業所有權關係法令集, 1981년판
2. 日本特許廳; 工業所有權法逐條解說, (82~436)
3. 全安民; 發明과 特許, (79~225)
4. 李秀雄; 改正特許法, (103~455)
5. 光石土郎; 特許法詳說, (131~518)
6. 韓國特許協會; 第4回工業所有權長期研修講座教材, (9~378)
7. 李秀宗; 改正工業所有權關係法概要, 特協 66, 8, (6~9)
8. 尹汝範; 改正法下的 特許出願審査, 特協 63, 5, (9~11)
9. 任石宰; 特許請求範圍의 多項制導入과 出願上의 記載要領, 特協 53, (12~14)
10. 丁允鎭; 파리協約改正에 따른 國內法運用上의 問題, 特協 53, (3~6)
11. 山田康生; 情報의 提供와 異議의 申し立て, 特許管理マニュアル(II), (409~412)
12. 山田康生; 情報의 提供, 特許管理マニュアル(II), (409~412)
13. 成基泰; 特許情報에서의 優先權 情報管理研究 12, 3, (82~87)