

# 出願에서 出願公告까지의 制度上の 改善方案(2)



金 徹 洙  
〈辨 理 士〉

## 出願補正制度

特許出願이 特許廳에 係屬되어 있는限 出願人은 一切의 書類에 關하여 補正을 할 수가 있다.

本欄에서는 實體에 關한 補正인 明細書 및 圖面의 補正의 制限에 對하여 重點的으로 論하기로 한다.

### 1. 補正의 時期的制限

特許出願人은 特許出願書에 最初에 添付한 明細書의 要旨를 變更하지 아니하는 範圍內에서 出願日(優先權主張 出願日일 경우에는 그 主張日)로부터 1年 3個月에 限하여 特許出願書에 添付한 明細書 및 圖面을 自進補正할 수 있다(特許法 第10條 2 ②項).

그 以外에도

가) 拒絶理由通知時(審査官 또는 審判官으로부터)

나) 出願公告中 異議申請을 받았을 때(答辯書와 같이 補正書提出)

다) 拒絶査定不服抗告審判請求時 請求日로부터 30日內

라) 特許出願日로부터 1年 3個月 經過한 後 出願公告決定謄本の 送達前까지의 期間에 審査請求할 경우(既請求時에는 不可)

마) 出願人 아닌 第3者로 부터의 出願審査請求가 있었다는 通知를 받은 날로부터 3個月內에 限하여 自進補正을 할 수 있다.

出願補正은 이와 같이 自進補正에 時期的制限을 받고 있는데, 出願人의 立場으로 본다면 實際에 있어 出願日로부터 1年 3個月의 自進補正期間이 經過한 후 拒絶理由通知書를 받을 때에는 自進補正의 機會가 사실상 없다고 보아야 한다. 出願人으로서의 當然히 이 機會를 잘 利用하여 注意怠慢에 의한 모처럼의 機會를 놓치는 일이 없도록 해야 할 것이다.

그러나 갈수록 많아져 가는 公知慣用技術, 公知特許技術, 外國의 技術, 秘密下에 있는 先出願發明등을 檢索하고 對比해 보아야만 이들 技術과 抵觸 及 公知部分을 把握하여 特徵部分만을 추릴 수 있고, 따라서 特許請求範圍를 中心으로 하여 明細書를 거의 完全에 가깝게 補正할 수 있는 것인데, 이는 出願人으로서의 事實上 不可能한 일이며 審査官의 審査 또한 至難한 일이라 할 것인 바, 그렇다면 特히 先進外國의 査定비된 特許明細書 內容과 달리 時間, 資料, 經費등 모든 면에서 劣勢하며 특히 水準 또한 뒤지는 우리의 現實을 감안한다면 現行出願補正制度는 舊法과 달라서 出願人에게는 가혹한 면마저 엿보인다. 더우기 多項制 클레임制度를 採擇하고 있는 現行 特許法制는 갈수록 出願補正의 어려움을 激增시킬 것임이 分明하다. 그렇다고

1年 6個月後 公開라는 出願公開制度를 둔 以上 公開와의 關係에서도 1年 3個月이라는 自進補正 期間을 무척대고 延長할 수도 없는 것이고, 더 우기 自進補正을 可能하도록 하는 拒絕理由通知도 審査負擔 및 審査期間短縮 등의 理由로 因해 2回以上 出願人에게 通知함이 어려운 것이 現實임을 감안해 볼 때, 微細部分에 까지 公知의 技術, 特許技術과의 重複을 이리저리 피해야 하는 出願人에게는 出願補正이야말로 심히 負擔큰 일 이 아닐 수 없다.

또한 審査官으로부터 拒絕通知를 받는 出願人의 多數가 意慾을 喪失하게 될을 볼 때마다, 또한 特許法 1條의 特許制度의 目的인 發明獎勵·育成이란 點에서 보더라도 現行 出願補正機會의 制限이야말로 再檢討되지 않으면 안될 것으로 본다.

日本·美國 등의 先進國과 달리 特許制度가 아직 도 뿌리를 덜 내리고 國民들의 發明意識이 生活化에까지 이르지 못한 우리나라의 現實을 감안한다면, 나아가서 技術發展을 통해 短時間內에 工業先進國으로 浮上하기 위해서라도 現行 出願補正制度는 어떠한 形態로든 改善되지 않으면 안된다는 생각이다.

그러면 出願補正의 時期的制限은 어떠한 方案으로 改善되면 좋을까를 생각해 보기 위해 出願日로부터 出願公告後 査定까지의 期間을 ① 出願日로부터 1年 3個月까지의 自進補正期間 ② 이 自進補正期間經過後 出願公開까지의 期間 ③ 出願公開 前後로부터 拒絕理由通知前까지의 期間 ④ 拒絕理由通知後 出願公告決定謄本送達前까지의 期間 ⑤ 出願公告後의 時期로 便宜上 나누어 생각해 보기로 한다(물론 出願公開前에 拒絕이나 出願公告도 있고 拒絕理由通知없는 出願公告도 있다).

위에 예거한 時期中 出願補正이 可能的 時期는 ①, ③, ④項의 時期일 것이고 ⑤項의 경우에는 自由로운 補正은 不可하고 소위 訂正 또는 特許請求範圍의 減縮, 不明瞭한 部分의 釋明 정도가 可能할 뿐이니 實質的인 出願補正은 결국 ①, ③, ④項의 時期가 될 것이다. 그러나 엄밀히

말해서 審査官의 拒絕理由通知後 부터의 出願補正이 가장 重要하다고 볼 수 있다. 왜냐하면 出願人의 檢索結果, 意見 및 主張과 審査官의 先行技術調查結果, 意見이 만나서 相衝되는 時點이고 여기에서 再檢討·調整이 이루어지기 때문이다. 즉, 이 通程에서 眞正한 가치를 가진 出願補正이 이루어지고 公告를 向한 가장 중요한 段階로서의 補正이 이루어지기 때문이다.

그러나 審査實務上, 拒絕理由通知가 2회를 超過하기 어려운 것이 現實情이다. 審査官은 最初 拒絕後 또다른 새로운 證據가 發見되었을 때 新規性이나 進歩性의 喪失등을 理由로 한 第2次 拒絕理由通知를 出願人에게 할 수 있다.

그러나 그 다음 出願人은 第1·2次 拒絕에 對한 反對證據와 反對意見を 開陳함에 全力을 投球하다 보면 請求範圍의 微細한 部分 및 이에따른 發明의 詳細한 說明 및 圖面에 까지 이에 맞추어 한 補正이 未備될 수도 있고, 審査官의 指摘대로 하더라도 明細書의 補正이 完全할 수는 없으므로 결국 第2次 拒絕後에도 가벼운 정도의 補正은 얼마든지 있을 수 있는 것이고, 경우에 따라 訂正程度의 補正으로 明細書의 흠결이 治愈될 수 있는 것인데, 現行法에 의하면, 第3次 拒絕理由가 뒤따르지 않는 限, 그 出願은 補正, 訂正할 機會조차 없게 되므로 설령 出願人의 아이디어가 좋고 特許性이 있어 가벼운 補正으로 살릴 수 있는 것이라도 아깝게 살리지 못해 拒絕査定에 이르거나 아니면 意慾을 喪失한 出願人이 拋棄에 이르게 되는 事例가 적지않아 안타깝기 그지 없다. 또한 補正으로 治愈될 수 있는 것을 拒絕査定 받게 되면 이에 不服하는 出願人은 不服抗告審判에 이르게 되고 이로 인해 審査期間의 長期化라는 문제發生도 전혀 排除할 수 없는 것이다.

따라서 現行法上 補正의 時期制限規定을 緩和하여 出願公告 決定의 謄本送達前까지는 自進補正機會를 놓친 出願人에게 特許法 第63條에서 규정하는 바의 訂正정도라도 許容해야할 것이라 思慮되며, 可能性있는 出願, 그 나름대로 特徵이 있어 特許性이 있는 出願이라면 拒絕理由通

知를 3回以上 하다못해 5回까지라도 出願補正에 의하여 救濟하는 方向으로 誘導하여야 할 것이다.

물론 審査官으로서의 자칫 誤解를 받는 일이 있을지 모르겠으나 審査官의 自由心證主義에 의한 審査의 獨立性이 法定되어 있는 이상 現在의 우리나라의 實情을 감안해서라도 出願人의 利益과 發明의 獎勵란 次元에서도 出願補正의 時期的制限은 緩和되어야 마땅할 것이다.

## 2. 補正의 內容의 制限

明細書 또는 圖面이 補正되면, 그 出願은 出願日로부터 補正된 出願으로 看做된다. 그러나 要旨變更, 즉 그 出願의 補正結果, 特許請求範圍에 記載된 技術의事項 범위(카테고리)가 實質的으로 變更되는 경우에는 그 補正出願이 後에 特許되었을 때 權利의 變動을 招來할 것이므로 認定되지 않는다.

그런데 우리 特許法의 경우 出願公告決定謄本送達時點을 기준으로 그 以前의 경우에는 要旨變更없는 範圍內에서 特許請求範圍의 自由로운 增加, 減縮, 變更을 許容하고 있다(特許法 10條 3).

그런데 문제는 本論에 들어가서 어디까지가 要旨變更인가 하는 判斷에 있고, 또한 이러한 判斷이 있는 後의 出願人이 取할 수 있는 法的節次에 있다. 다시 말해서 例를 들어 보자면 化學分野의 特許出願에 있어 實施例의 追加는 要旨變更에 屬하는 것인지 아닌지 機·電分野의 特許出願에 있어서 特徵部分에 대한 詳細圖面 또는 回路圖의 追加는 要旨變更에 屬하는 것인지 아닌지 등에 대한 判斷(물론 케이스-바이-케이스이겠지만), 그리고 要旨變更이라고 判斷되어 審査官이 特許法施行規則 第16條에서 규정되어 있는 바와 같이 要旨變更이라 하여 出願人에게 이를 通知하고 意見을 들을 수 있다는 규정에도 아랑곳없이 만일 拒絕査定을 했을 때 出願人이 取할 수 있는 절차는 어떻게 되는 것인지 등이 당장 出願人에게는 現實로 나타나는 問題다.

要旨變更이라 하여 拒絕理由通知를 追加로 때우지 않고 拒絕査定하였을 때에는 出願人으로서의 拋棄하지 않는 限, 出願取下나 拒絕不服抗告審判의 들중 한가지 方法을 擇할 수 밖에 없다.

그런데 出願을 取下하고 補正된 內容으로 새로이 出願하는 경우에는 當初의 出願時點과 새로이 出願하는 時點의 사이가 空白이 되어 이 空白期間中 同一技術內容으로 된 他人의 出願이 있을 경우 별 수 없이 그 새로운 出願은 拒絕될 것이고 따라서 이를 防止하기 위하여 先願權確保를 위한 拒絕不服抗告審判請求가 피치 못하게 되는데, 日本의 경우에는 要旨變更을 한 補正된 發明에 대해 새로운 出願을 하면 그 出願은 절차 補正書를 提出한 때에 한 것으로 보므로(日本特許法 第53條 4項), 要旨變更이 一切 認定되지 않으므로써 救濟對策이 없는 것에 비해 出願人에게 대단히 有利하게 되어 있다. 물론 出願日의 遡及은 認定되지 않는다. 그렇기 때문에 要旨變更되어 登錄된 特許에 對해서는 特許法 第40條 規定에 의하여 同一內容의 他人의 後出願이 그 補正前에 있을 경우에는 先願主義規定에 의하여 特許無效事由를 構成한다(日本特許法 第123條).

그러나 우리나라에는 錯誤에 의하여 要旨變更된 出願發明이 特許되었을 경우 特許無效審判(全部 또는 部分)을 請求할 수는 있되 日本과 같이 先願主義規定에 違背됨을 理由로 할 수 없고 단지 特許法 第6條에서 규정하는 新規性·進歩性의 喪失을 理由로 할 수 밖에 없다.

요컨대 出願補正時期 및 內容制限의 緩和는 特許廳의 業務의 過重과 말할 수 없는 煩雜·混亂을 가져오고 第3者에게도 被害를 가져올 수 있다.

그러나 오늘의 우리나라의 技術水準과 出願人의 意慾, 그리고 表現能力, 時間的·經濟的事情 등 諸般與件을 감안해 볼 때 出願補正制度가 日本등의 先進工業國과 같은 정도로 엄격할 수 없음은 必然的인 것이라 보며 過渡期的으로나마 緩和해야 한다는 것이 筆者의 私見이다.

## 出願變更・出願分割制度

現行 特許法 第10條 및 第14條는 各各 出願分割과 出願變更에 關해 규정하고 出願分割 및 出願變更可能時期는, 出願分割의 경우 補正可能期間內에 限해, 出願變更의 경우에는 出願日로부터 最初의 拒絕査定擔本을 받은 날로 起算하여 30日前까지 할 수 있도록 되어 있다.

그런데, 통상 행해지고 있는 出願分割의 時期는 一發明이 아닌 多發明을 理由로 拒絕豫告를 받은 때이고 出願補正의 경우에는 拒絕査定을 받은 후 高度의 水準을 가진 發明으로 認定할 수 없다는가 進歩性喪失을 理由로 할 때가 大部分이다.

出願分割 및 出願變更制度에 있어 最大의 利點은 出願日의 遡及이다. 그런데 舊法에서는 出願日의 遡及效만으로 充分하였는데, 現行法으로 改正되어 審査請求制度가 생기면서 이 出願日의 遡及效만으로는 滿足하지 못하게 되었다. 換言하면, 審査請求制度란 審査請求한 때로부터 비로소 審査가 進行되는 것으로, 分割出願은 새로운 出願이 追加되는 것이니 權利獲得을 위해서는 當然히 審査請求해야 審査가 進行되고 出願變更된 出願은 原出願이 取下되는 것으로 看做되므로 審査請求도 아울러 取下되는 것으로 되어 새로이 한 變更出願에 關해 審査請求를 따로 하여야만 審査가 進行되도록 解釋되고 있다. 그러나 審査請求順으로 審査를 하게 되어 있는 規定때문에 결국 分割된 새로운 出願이나 變更된 出願은 分割出願 또는 變更出願時부터 다시 審査가 始作되는 것으로 解釋되므로써 事實上 審査期間이 그때까지의 審査期間과 새로운 審査期間과 합쳐 培加된다는 矛盾이 생기게 되는 것이다. 이러한 矛盾을 없애기 위해 特許廳은 1985年 2月 9日字로 指針을 마련하여 이 날 以後에 한 出願에 대해서는 審査請求를 한 出願에 限하여 審査期間이 길어지지 않도록 原出願이 審査請求된 것으로 보므로써 早速한 時日內에 審査

를 끝내는 것으로 하였다 한다.

적절타당한 조치인 것이다. 그러나 2月 9日前에 分割 또는 變更한 出願에 대해서는 適用하지 않는 것으로 함에 따라 審査期間上의 惠澤을 받지 못하게 되므로써 오히려 2月 9日前에 한 分割 또는 變更出願은 그後에 한 分割出願이나 變更出願보다 훨씬 늦게 審査가 完了된다고 하는 앞뒤가 바뀌는 문제가 아직 남아 있다.

이는 法制未備로 일어나는 문제이고 日本特許法에서도 마찬가지로(日特 第48條 2, 3, 4, 5 및 特施規 31條 2)이나 日本에서는 이 경우 繼續審査되어온 것으로 하여 審査期間이 別途로 追加되어 길어지지 않는 것으로 하고 있다고 들었다.

한편 出願分割에 있어서 併合出願을 認定하지 않는 우리 特許法制은 出願分割時에 해야 할 原出願의 出願補正을 고려하여 特許法 第10條 2項에서 出願分割은 어디까지나 出願補正이 可能한 期間內에 할 수 있도록 規定하고 있는데 그렇다면 出願公告後 異議申請을 받아 答辯할 때에도 可能하다는 뜻이 되고, 따라서 出願公告를 因한 假保護權의 發生 등으로 第3者와의 利害關係가 걸린 時期에도 出願分割이 可能하다는 이야기인데 이는 出願公告後의 分割出願이 特許法 第10條 2(出願補正) ③項 但書의 規定에 違背되는 것이고, 그 分割出願은 最初出願時에 있어서 한것으로 看做되어 그 效果가 遡及하기 때문에 第3者에게 不測의 不利益을 가져올 염려가 있게 되어 이는 適切치 못하다 생각된다.

또한 적절한 出願補正의 不可한 時期, 이를테면 拒絕豫告에 대한 答辯期間經過後에 出願分割을 認定하더라도 現行 出願補正制度의 時期制限으로 補正이 事實上 不可能하여 出願分割도 따라서 不可能하게 된다.

이것을 救濟하자면 審査官이 다시 拒絕理由通知를 하는 수 밖에 없는데 만일 審査官이 單一發明이 아닌 것으로 拒絕하지 않고 다른 理由로 拒絕했다가 答辯書提出期間經過後 複數發明임을 發見했을 때 이를 理由로 하여 再次 拒絕한다면 出願分割을 할 수 있는 機會가 認定되겠으나 만에 하나라도 곧바로 拒絕査定한다면 出願分割의

機會는 없어지고 말 것이다. 따라서 이를 救濟할 수 있는 길은 現行 特許法 第82條 규정에 새로운 拒絶理由를 發見하였을 때에는 再次 拒絶理由通知를 발부하도록 하는 規定을 挿入해야 할 것이다.

그리고 前述한 바와 같이 審査官도 多發明인을 發見치 못하여 出願公告된 出願이 異議申請에 의하여 多發明인이 確認되었을 때를 對備하여 異議申請答辯期間內에 出願分割을 하도록 하면 訂正의 정도(特許法 第10條 2의 ③項但書 및 特許法 第63條) 밖에 認定되지 않는 規定에 反하게 되어 一見 矛盾이라 하겠으나 그렇게 되면 出願人을 救濟할 길이 없으므로 出願公告後의 出願分割에 대해서는 特別을 設定하여 要旨變更 없는 범위 내에서의 自由로운 補正은 물론 어렵더라도 出願書에 最初에 첨부한 明細書 또는 圖面に 記載된 事項의 범위내에서 特許請求範圍의 增加 또는 擴張이 없는 範圍內에서의 補正은 認定하여야 할 것으로 생각된다.

그렇게 되면 第3者(一般公衆)에 대한 不測의 被害는 最少化될 것이겠기 때문이다.

## 結 論

以上 論述한 바와 같이 日本의 特許法制과 類似한 우리의 特許法制은 아직도 改正後時日이 日淺하고 舊法에 比하여 달라진 部分이 너무나도 많은데다가 우리의 現實이 이에 適應되기에 는 너무나도 많은 難題들이 쌓여 있어 完全을 期하기에는 어렵겠으나 특히 優先審査制度, 出願補正制度, 拒絶豫告制度의 適切한 活用に 重點을 두고 法制의 整備과 運營上의 妙를 살릴수 있다면 出願人에게는 보다 活性化를 불어 넣을 수 있고 나아가서는 發明의 生活化에의 接近과 親密感을 가질 수 있게 되지 않을까 期待된다.

다만 審査負擔의 過重과 審査官의 數 또한 絶對不足한 것이 우리의 現實이므로 特許廳이 계속 推進하고 있는 電算化等の 現代化作業이 早速히 이루어지기를 期待하면서 그때까지 주어진 與件下에서 最善의 길을 模索하여, 出願人(및 代理人)도 보다 분발과 協調를 통해 다 같이 努力하여야 할 것으로 믿으면서 이것으로 끝을 맺는 바이다. ㄹ

## ㉠ 月刊「發明特許」原稿募集 ㉡

本誌는 讀者여러분과 함께 만드는 工業所有權 專門誌입니다. 本誌는 製作에 讀者여러분의 幅넓은 參與를 기다리고 있습니다.

工業所有權에 관한 內容이면 무엇이든 歡迎합니다. 많은 投稿바랍니다.

- 論 文 : 200字 原稿紙 20~50枚 (번역문포함)
- 우리社의 特許管理 : 30枚 내외
- 發明成功事例(職務發明 우대) : 30枚 내외(추후 단행본으로도 製作됨)
- 나의 提言 : 10枚 내외 (工業所有權法 改善사항에 한함)
- 工業所有權 수필 : 10枚 내외 (外國視察記포함)
- 기타(社內消息 · 新製品 紹介 · 만화등)
- 接受期限 : 수시 접수
- 接受處 : 韓國發明特許協會 調查部 「月刊發明特許」編輯室