

# 特許法 統一化 條約 進行現況 및 對策(2)



康 正 萬  
〈국제특허연수원 부교수〉

## 目 次

- I. 서 언
- II. 통일화 조약 진행 결과
- III. 통일화 조약안 주제별 내용 고찰
- IV. 통일화 조약 체결 전망 및 대책  
〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

〈前號에서 계속〉

### 5. 발명의 상세한 설명과 청구범위 기재

본 조약에서는 특허명세서의 기재방법을 범세계적으로 통일하기 위하여, 조약 제3조에서는 발명의 상세한 설명을, 조약 제4조는 청구범위의 기재에 관한 사항을 정하고 있으며 규칙 2조와 3조에서 각각 이의 세부 기재방법을 규정하고 있다.

상세한 설명에서 당업자가 발명을 실시할 수 있도록 명확하고 완전하게 기재해야 하며, 생물학적으로 재생가능한 물질로써 이 분야에 기술적 지식을 가진 자가 실시할 수 있을 정도로 기재될 수 없고 공중이 입수할 수 없는 경우에는 출원일 또는 우선권 주장일 이전에 기탁기관에 기탁되도록 각국이 규정할 수 있도록 하고 있어, 우리나라 특허법 42조(특허출원) 및 특허법 시행령 3조(미생물 관련 발명의 명세서 기재) 내용과 큰 차이점이 없고 발명의 상세한 설명에서 우리법의 발명의 목적, 구성, 효과 대신에 관련기술분야, 배경기술, 문제점 및 해결책이 이해 가능토록 기재한 발명효과 항목이 나열되어 있으나, 당업자가 실시할 수 있는 정도이면 위 항목에 따라 기재하지 않고 다른 순서나 항목으로 가능하도록 규칙안 2조에 규정되어 있다.

청구범위는 보호를 구하자 하는 사항을 명확하고 간결하게 기재하고 상세한 설명에 의해 지지되어야 하도록 하고 있으며 이는 PCT 제7조의 내용을 거의 그대로 인용한 것이다.

이는 우리법의 청구범위 관련법 내용과도 거의 일치되고 있으나, 그 세부 기재방법에 있어서 조약의 규칙 3조의 종속항 기재방법을 살펴보면 다수항 인용 종속항의 경우 다른 다수 종속항을 누적적으로 인용 가능하다는 점은 우리 나라에서 현재 채택 운용하고 있는 다항제와의 차이점으로 지적할 수 있으며, 표(tables), 화학 또는 수학 공식, 도면 부호 포함이 가능하고 도면 부호가 청구범위를 제한하는 것으로 분석되지 않는다고 명시되어 있으며, 또한 청구범위 형태를 (1) 전제부와 특

정부의 2부분으로 나누어 기재하거나 (2) 설명의 보호사항을 한정하는 구성요소나 과정(step)의 조합을 포괄한 단일문의 형태중의 하나로 되어야 한다는 것이 우리의 특허청구 범위 기재방식보다 세부적으로 규정된 점이라 할 수 있겠다.

## 6. 발명의 단일성

조약안 제5조는 1발명 1출원 또는 단일의 총괄적 발명의 개념, 즉 발명의 단일성 요건과 단일성 결여에 의해 허용된 특허가 무효 또는 취소되지 않음을 규정하고 있다. 이는 일반적으로 각국 특허제도에서 채택되고 있는 내용이며, 조약 규칙 제4조의 단일성 충족요건은 PCT규칙 13조의 내용과 동일하다.

조약안 규칙 4조에 의하면 발명의 단일성 개념이 충족되기 위해서는 각 발명간에 동일하거나 일치되는 특별한 기술적 특징을 포함하여야 하며 이 특별한 기술적 특징은 전체적으로 보아 선행기술에 대한 공헌을 정의하는 것을 의미한다. 이는 우리나라의 발명의 단일성 정의와 관련된 특허법 시행령 6조(1특허출원의 요건)에 이론적 근거를 줄 수 있는 표현으로도 될 수 있을 것이며 현재 우리 편람이나 심사기준에 명확하게 정의되지 않은 이 단일성 개념정립에 도움이 될 것으로 기대된다.

## 7. 특허 허용 기술분야

특허를 허용할 수 있는 기술분야는 조약안 10조에 규정되어 있으나, 개도국(開途國)에서 주장하는 A안과 선진국에서 주장하는 B안으로 갈라져 있다.

A안은 (1) 공공질서 법률 도덕성 공중위생에 해로운 발명 (2) 동식물 변종 또는 동식물 생산을 위한 본질적인 생물학적 방법 (3) 발견 및 이미 천연으로 존재하는 물질, 물건 (4) 인간 또는 동물의 의학적 처리방법 (5) 핵 및 핵분열 물질은 특허발명에서 제외하고 기타 공익, 국가안보, 공중보건, 영양, 국가발전, 사회안정을 이유로 특정기술분야의 제품 및 제법에 대하여 불특허 가능하도록 하고 있

으며, B안은 모든 물건 방법발명에 대하여 특허 보호가 가능하도록 하고 있다. 1991년 헤이그에서 열린 제1차 외교회의에서 이 사항은 논의는 생략되고, TRIPS 타결후에 제2차 외교회의에서 논의하도록 하였고, 개도국, 선진국, 중국과 소련의 입장 발표만 있었다.

개도국은 A안을 계속 지지하고 선진국은 제외대상을 최소화하여야 하며 원칙적으로 모든 분야의 방법과 물건의 특허가 가능해야 하고, 특허의약품, 물질특허가 허용되어야 한다고 주장하였다.

소련에서는 선진국과 입장을 같이 하였고 중국은 조약안에 따라 나라별로 당분간 유보조항을 활용하게 하여 점차적으로 각국 경제사정에 따라 특허허용 분야를 넓히도록 하고 주장있다.

한편 '91년 12월에는 TRIPS에서 최종안이 이루어졌으며, 그 내용은 공공질서, 인간 동식물의 생명보호, 환경손상방지 목적으로 특허하여 대상의 제외가 가능하며, 구체적으로 인간 동물의 진찰 치료 수술방법, 미생물을 제외한 식물 동물, 비생물학적 방법의 식물 및 동물 생산을 특허제의 가능 사항으로 정했으며, 통일화 조약 제2차 외교회의에서도 이 내용으로 타결될 전망이 높다 하겠다.

우리 나라 특허법하에서의 불특허 사항은 법32조 불특허 사항으로 원자핵 변환방법에 의해 제조될 수 있는 물질의 발명과 공공질서 선량한 풍속 공중위생에 해할 염려가 있는 발명으로 되어 있으며, 식물특허는 법 제31조에서 무성적으로 반복생산 가능한 변종식물을 특허받을 수 있게 되었으므로, 오히려 TRIPS 최종안의 특허허용 대상이 우리의 특허허용 대상 분야보다 좁게 되어 있다.

## 8. 특허요건

특허요건에 관하여는 조약안 11조에 언급되어 있다. 특허요건은 우선 신규성과 진보성 또는 비자명성으로 이루어지고 채약국의 재량에 따라 산업상 이용성 또는 유용성을 포함할 수 있도록 하고 있다.

여기에서 신규성을 판단시에는 발명이 선행기술의 일부를 이루고 있지 아니한 경우, 신규성이 있는 것으로 인정되며, 선행기술은 개별적으로 신규성 판단시 고려되어야 하는 것으로 되어 있다.

신규성 판단에 있어서 현재 우리나라가 채택하고 있는 제도와 상이한 점은, 선행기술이 출원일 또는 우선권 주장일 이전 세계 어느 곳에서나 공중이 입수 가능한 것으로 구성되는 절대적 신규성을 채택하고 있다는 점이다. 반면 우리나라 현행 특허법 29조는 신규성 상실 사유로써 (1) 출원 전에 국내에서 공지, 공연히 실시된 발명 (2) 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명을 두고 있어, 상대적 신규성 판단 기준을 갖고 있다.

사실 이 상대적 신규성을 채택하고 있는 이유는 외국에서 간행물에 의해 공개되지 않고 구술 전시 사용되었다는 사실을 증명하는 자체가 어렵기때문이며, '91년 6월 외교회의에서 한국, 미국, 일본 등 상대적 신규성을 채택하고 있는 나라들의 반대에도 불구하고 영국을 위시한 유럽 국가 등 다수 국가들이 이 절대적 신규성을 주장하여 조약안으로 확정 채택되었고, 특허제도 그 자체의 뜻을 보더라도 진정으로 발명한 자에게 특허가 부여되어야 한다는 이론이 타당하므로 우리나라도 국제적인 추세에 순응해야 할 것으로 생각된다.

### 9. 특허출원의 선행기술 효과

이 주제는 사실 전술한 특허요건의 신규성 진보성 적용에 있어서 선후출원이 결합된 경우를 규정하고 있다.

'91년 외교회의 당시의 조약안은 선출원의 내용은 공개(publicshed)조건으로 후출원의 선행기술로 간과되고, 각 계약국에 따라서 위 선출원 내용을 진보성 판단에 임의로 적용할 수 있도록 임의 조항이 제안되어 있었으나, 외교회의에서 아국 등 다수국이 후출원인이 선출원 내용을 인지하지 못하고 독자적으로 출원한 것이므로 신규성을 적용하는 것은 당

연하나 진보성까지 적용하는 것은 부당하다고 주장하여 선출원 판단 임의조항은 삭제되었다.

이와 관련된 우리 특허법 29조 3항에는 특허출원 발명이 해당 출원을 한 날 전에 특허출원하여 해당출원한 날 후에 공개 또는 공고된 타 특허출원 또는 실용신안 등록출원 원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우, 특허를 받을 수 없도록 하고 있어서 후출원의 경우 신규성만을 적용하는 것이 명확하게 되어 있어 통일화 조약안과 부합된다. 한편 미국은 선출원권자의 권리확대 지지국으로서 이에 반대되는 입장으로 선출원기술 내용을 진보성판단 자료로도 활용 가능토록 하는 안을 지지하였으나 다수국의 반대에 따라 그 뜻을 이루지 못하였다.

다만 본 조약안 13조 2항에서 선출원이 공개일 전에 취하, 포기 거절되었음에도 불구하고 공개된 경우에는 선행기술로 간주되지 않는 것으로 명시되어 있으나, 우리나라에서는 취하 또는 무효된 경우 당초 출원이 없었던 것으로 간주되므로 선행기술로 인정되지 않지만 포기 거절된 경우에는 조약안과 달리 선원권의 적용에 의한 선행기술로 인정됨에 유의해야겠다.

### 10. 출원의 공개

조약안 15조의 출원공개 규정내용은 각국 특허청이 출원일 또는 우선권주장일로 부터 18개월을 경과한 출원을 조속히 공개하도록 하고 있으며 조약 가입시 공개제도를 갖고 있지 않는 나라는 18개월 대신 24개월 경과후 조속히 공개할 수 있도록 유보 조항이 마련되어 있다. 우리나라에서는 18개월 후 공개제도를 채택하고 있으므로 우리 심사제도 운영에 무리가 없는 조항이다.

이 조항에는 국가보안상의 이유로 출원을 공개하지 않아도 된다는 내용이 들어있고 우리 특허법 64조 3항 및 66조 4항에도 국방상 비밀취급을 요하는 출원의 공개 및 공고를 보

류하는 조항과도 일치하나, 출원인의 요청에 따른 단기 공개제도가 생소하다.

그러나 이는 PCT나 EPO의 공개조항에 포함된 내용으로 정상적인 공개일전 제 3자가 특허발명을 실시하고 있는 경우에, 공개에 따른 여러 권리 향유(享有), 예를 들어 보상금 청구권 조기 확보를 위해 출원인의 요청에 따라 18개월 전에 공개하는 것도 바람직한 제도로 생각된다.

### 11. 서치(Search)와 實體審査制限

조약안 16조에는 締約國이 실제심사를 하는 경우 서치보고서를 작성하여 출원 공개시 (10. 출원공개참조)에 공개하도록 하고 있다.

물론 출원인이 조기 공개요청시 등 예외적인 사유가 있을 경우 출원공개시에 서치 보고서를 공개하지 아니할 수 있으나 어떠한 경우라도 24개월 이내에 이를 작성공개하도록 하고 있고 또한 실제심사공개시 2년 이내 심사를 종결하도록 하고 있다.

이는 EPO의 공개시 서치보고서 공개제도 및 美國의 단기심사에 대한 의지가 반영된 조항이나 일찌기 日本, 호주, 韓國, 獨逸 등의 국가들의 심사청구제도하에서 심사 미청구된 출원에 대한 서치보고서 작성의 불합리성, 나라마다, 심사인력 및 예산 등의 이유로 다수국의 조약가입상 장애가 되는 조항임을 주장하며 이 조항 削除를 주장하였다.

제1차 외교회의에서는 다수국이 이 항 삭제에 찬성하였으나 기본안 삭제 정족수(2/3 이상 다수국 지지필요)에 미달함으로써 최종 제2차 외교회의에서 다시 토의하기로 되어있다.

### 12. 특허의 訂正

조약안 17조에서는 특허권자가 특허 보호범위를 제한하기 위하여 특허내용 변경을 요구할 수 있을 뿐 아니라, 명백한 잘못 또는 사무상 오기 정정을 요구할 수 있도록 규정하고 있고, 이에 따라 각 締約國은 그 정정이 특허보호범위를 확장시키는 경우에는 특허허여로부터 2년후에 그 정정을 허용하지 않을

수 있고 또한 공고된 특허에 의존하는 제3자의 권리에 영향을 미치지 않게 규정할 수 있도록 함으로써 법적안정성과 권리자의 보호에 조화를 꾀하고 있다.

우리나라 특허법의 경우에는 특허권자는 특허법 136조에 의하여 정정심판을 청구할 수 있으나 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 특허청구범위 감축, 오기 정정, 불명료한 기재의 석명으로 한하고 있어, 본 조약에서 명백한 잘못과 오기정정의 경우에는 특허보호 범위를 확장시키는 것도 가능케 한 점과 다르다고 볼 수 있다. 제1차 외교회의에서는 日本, 美國, 러시아, 韓國 등이 제3자와 법적안정성의 이유로 어떠한 경우에도 최초 명세서 기재내용이상의 것은 정정 불가를 주장하였으나, 조약안 내용을 바꾸지는 못하고 제2차 외교회의에서 논의를 계속하기로 하였다.

### 13. 특허의 행정취소(Administrative Revocation)

조약안 18조의 행정취소제도는 우리의 의의신청제도와 달리 특허허여후에 공중이 입수 가능한 하나이상의 자료에 의해서 신규성 또는 진보성 결여의 이유로 특허 전체 또는 부분에 대한 취소를 신청할 수 있게 하는 것이다.

현행 우리 특허법이 채택하고 있는 의의신청제도와 다른점은 우선 전술한 바와 같이 특허허여전이 아닌 특허허여공포일로부터 최소 6월 이상 각국은 취소 청구기간을 정해야 하며, 또한 행정취소 사유가 신규성 또는 진보성으로 한정하고 있다는 점이 우리법의 특허청구범위 기재 방법위반이나 발명의 단일성 이유 외 기재불명, 발명의 불성립 등을 이유로 이의 신청할 수 있다는 점과 다르다고 하겠다. <계속>