

식품특허출원과 논문발표와의 관계

권 오 희

특허청 유전공학심사담당관실

I. 시작하면서

최근 들어 생명공학기술의 눈부신 발달에 힘입어 우수한 식품분야 연구결과물이 양산되기 시작하면서 식품특허에 대한 관심도 크게 증대되고 있다. 하지만 전체적으로 보면 식품발명에 대한 이해가 부족하여 연구결과물의 효과적인 보호가 미흡한 실정이라 할 수 있다.

식품발명은 크게 식품의 제조방법에 관한 발명과 식품조성물에 관한 발명으로 구분할 수 있다. 우리나라에서의 식품의 제조방법에 관한 발명은 특허법 초창기부터 보호되어 왔으나, 식품조성물에 관한 발명은 1990년 9월 1일 개정된 특허법이 시행되면서부터 보호되기 시작하였다¹⁾. 그 이전까지 식품조성물에 관한 발명을 보호하지 아니한 주된 이유는 식품 자체의 발명이 국민생활과 밀접한 관련이 있을 뿐만 아니라 국내 식품산업이 취약한 상태에 있다는 정책적 판단 때문이었다고 볼 수 있다²⁾.

식품을 소재로 한 사업화가 눈에 띄게 증가하고 있고 그에 따른 특허출원도 지속적으로 증가하는 것이 시대의 흐름으로 자리잡아가고 있다는 사실은 대단히 고무적인 일임에 틀림없다. 하지만 식품특허출원의 현저한 양적 증가에도 불구하고 그에 상응한 질적 증가가 뒤따르지 못하고 있는 것이 숨길 수 없는 현실이라고 할 수 있다³⁾.

나아가 식품분야 연구결과물에 대한 효과적인 보호를 위해서는 식품특허에 관한 보다 분명한 이해가 절실하다고 하겠다. 이는 연구결과물에 대한 권리 확보의 차원뿐만 아니라 국내 식품산업의 한 단계 도약을 위해서도 필수적이라 할 수 있을 것이다. 따라서 식품발명에 대한 권리의 효과적인 보호를 위해서는 특허법의 취지를 올바르게 이해하고 그에 따른 출

- 1) 1990.1.13. 공포되고 1990.9.1. 시행된 특허법으로 개정되기 이전의 특허법 제4조에는 '음식물 또는 기호물의 발명'은 특허를 받을 수 없는 발명으로 명시하고 있었다. 따라서 그 이전에는 식품 자체에 관한 발명은 특허를 받을 수 없었다.
- 2) 따라서 그 이전의 특허출원은 식품의 제조방법에 관한 발명이 주류를 이루고 있었다.

- 3) 일반적으로 식품발명의 등록결정률은 40% 정도에 불과한 실정으로서 他분야 발명의 등록결정률인 70% 내외에 비해 크게 뒤떨어지는데, 이는 식품분야 특허출원이 기술의 진보성 문제도 있지만 오히려 특허명세서의 기재요건을 충족시키지 못하여 특허 받지 못하는 경우가 더 많은 실정이다. 식품분야 특허출원이 성공적으로 이루어지기 위해서는 식품특허명세서 작성방법과 기술의 구체화 과정에 대한 폭넓은 이해가 선행되어야 할 것이다.

원전략을 세우는 것이 급선무라고 할 것이다.

II. 식품특허출원의 필요성

연구자들의 연구결과물은 논문발표나 특허출원 형태로 나타나는 것이 일반적이라고 할 수 있다. 식품분야의 연구결과물을 특허로 출원하는 것이 지극히 당연한 과정임에도 불구하고, 우리나라에서는 최근 들어 상당한 정도로 개선되고는 있지만 아직까지도 연구자들이 특허출원에 대한 이해와 관심이 부족하여 이를 소홀히 여기고 있는 경우가 많은 실정이다.

식품발명은 대부분 순수과학적 발견에서 비롯되고 순수학문을 전공한 한정된 연구자들에 의하여 이루어지는 경우가 많다. 이에 따라 발명의 완성도가 높은 편이어서 특허법에서 요구하는 기술의 고도성과 진보성을 구비하고 있는 경우도 그만큼 많다고 볼 수 있다. 따라서 식품분야 연구결과물은 대부분 특허가 가능하다고 볼 수 있으므로 연구결과에 약간의 손질만 가하면 곧바로 특허로 연결될 수 있다고 하겠다.

식품발명의 경우 타인의 모방은 쉬운 반면 제어수단이 마땅치 않은 것이 현실이다. 따라서 식품발명이 가지고 있는 특성을 정확히 이해하고 이에 따른 적절한 관리와 대책수립이 필요하다고 하겠다.

현실적으로 특허전략에 대한 정확한 이해없이 아무리 훌륭한 연구결과물을 내 놓더라도 적절한 보호를 받을 수 없게 되고, 그에 따른 상업화를 시도하는 것이 불가능하게 될 수도 있다. 따라서 연구결과물을 특허권으로 연결시키기 위한 적극적인 전략이 요구된다고 할 수 있는데, 이를 위해서는 특허와 논문의 관계를 정확히 이해하지 않으면 안될 것이다.

III. 식품분야 연구결과물의 형태

연구자들이 연구결과물을 학회 등에 발표하고 논문으로 게재하는 것은 지극히 정상적이라고 할 수 있을 것이다. 하지만 연구결과물을 특허로 출원하기 시작하면서 연구집단에 따라서는 논문보다는 특허를

우선적 평가자료로 고려하는 경우도 나타나고 있다⁴⁾. 심지어 특허권이 없이는 현실적인 연구가 불가능하게 되는 경우도 발생할 수 있다는 점에서 이에 대한 정확한 이해가 요구된다고 하겠다⁵⁾.

일반적으로 식품분야의 연구결과는 논문발표나 특허출원의 형태로 나타나는데, 논문발표나 특허출원 가운데서 일방적으로 어느 한쪽이 더 바람직하다고 단언할 수는 없다. 또한, 필요에 따라서는 Know-how로서 간직하는 것이 바람직한 경우도 있을 수 있다.

논문발표는 연구자에게 학문적인 영예를 가져다 줄 수는 있지만, 독점권이 없어 그에 따른 경제적인 혜택을 향유하게 할 수는 없다. 또한, 순수한 의도에서 발표한 논문이 후발자의 개량된 기술에 의한 특허권의 기초가 되는 일이 발생할 수도 있기 때문에 상품화가 가능한 연구결과물을 단순히 논문으로만 발표하는 것은 바람직하지 않다고 하겠다.

예를 들면, 녹차를 이용한 노화방지 음료를 개발하여 이에 대한 연구결과를 논문으로만 발표하고 특허출원을 하지 아니하였다면 이 노화방지 음료는 누구든지 만들어 상품화할 수 있을 것이다. 결국 최초 개발자는 독점권이 없게 되어 이를 상업화한 사람에게 모든 이익이 돌아가고, 더군다나 개량된 기술을 전제로 특허권이 설정된다면, 최초 개발자조차 그 특허권의 침해자가 될 수도 있게 될 것이다.

물론 연구결과물을 특허권으로 보호받았을 경우에는 상황이 달라지게 될 것이다. 연구개발에 따른 영예 외에도 독점적 실시권을 가지게 되므로, 타인이 상업적으로 이용하는 것을 미연에 방지함으로써 막대한 이익을 얻게 될 수도 있을 것이다. 일단 특허

- 4) 일반기업의 경우에는 특허에 대한 평가가 논문에 대한 평가보다 우선하는 것이 현실이고 이는 지극히 당연하다고 할 수 있다. 하지만 농촌진흥청과 같은 국가기관의 경우에도 특허를 논문보다 우선하는 것이 현실이다.
- 5) 원칙적으로 실험 또는 연구를 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권이 미치지 아니한다. 하지만 상업화와 연결되는 특허발명의 실시는 비록 그것이 연구단계에 머무른다고 하더라도 특허권의 침해에 해당할 수 있을 것이다.

권이 설정되고 나면 이에 대한 상품화에 있어서 독점권을 가지게 되므로 최초 연구개발자가 훨씬 유리한 입장에서 개발된 연구를 수행할 수 있게 될 것이기 때문이다.

한편, Know-how로 간직하는 것은 기술이전이나 상업화 과정에서 경제적인 이익을 극대화할 수 있는 장점이 있으나, 비밀을 유지하지 못하면 권리보호에 속수무책일 수밖에 없게 되는 단점도 가지고 있다. 따라서 Know-how는 상업화 과정에서 필요한 최소한의 범위 내에 그쳐야 할 것이다. 물론 핵심기술이 빠진 상태에서는 특허를 받을 수 없게 되는 것은 지극히 당연하므로, 특허를 받기 위해서는 종래기술에 비하여 창의적인 부분이 부각될 수 있도록 연구결과를 효과적으로 기재하여야 할 것이다.

이와 같이 연구자들은 자신의 연구결과물이 적절한 형태로 보호받을 수 있도록 최선의 방안을 강구하여야 할 것이다. 따라서 특허가 가능하다고 판단되는 연구결과물이면 먼저 특허권으로 연결시키는 전략을 구사하는 것이 바람직할 것이다. 이어서 연구개발결과의 효과를 극대화하기 위하여 논문발표가 이어지도록 하는 것도 적극적으로 고려해야 할 것이다. 또한, 특허권과 Know-how로부터 얻게 될 이익을 비교하여 기술의 공개범위를 결정하는 것도 내놓을 수 없는 전략의 하나가 될 것이다.

IV. 식품특허의 요건

일반적으로 특허를 받기 위해서는 출원된 발명이 산업상 이용가능성(industrial applicability), 신규성(novelty) 및 진보성(inventive step)이 구비되어야 한다. 이와 같이 특허를 받기 위해서는 논문에 비해 까다로운 요건을 구비하여야 하는 경우가 대부분인 만큼, 단순히 학술문헌에 발표하는 것보다는 특허로 출원하여 권리를 획득하는 것이 우월한 지위를 확보하게 된다고 할 수 있다. 실제로 특허를 받기 위해서는 논문발표에서 한 단계 더 격상되어야 하는 것이 대부분이므로 논문발표로 누리는 혜택보다 더 많은 혜택을 누리게 되는 것이 당연하다고 하겠다. 이러한 점은 연구결과물이 상업화와 연결될

수 있는 경우에는 더욱 현저하다고 할 수 있다. 우선 특허를 받게 되면 독점적 권리를 확보하여 자신만의 사업실시가 가능하게 될 것이다. 따라서 royalty에 따른 이익을 얻게 되는 것은 물론 경쟁기업과 cross-license⁶⁾를 통한 기술계류를 유도할 수도 있게 될 것이다. 그 외에도 연구결과의 가치화와 기술이전을 촉진할 수 있으며 광고·선전의 효과도 누릴 수 있는 장점이 있다.

현실적으로 우리나라의 특허출원비용이 비싼 편이라고 볼 수는 없는 실정이므로, 일단 특허가 가능하다고 판단되는 연구결과물은 국내특허출원을 통해 우선권을 확보해 두는 것이 바람직할 것이다. 이어서 해외에서의 상업화 가능성이 있다고 판단되는 연구결과물에 대해서는 외국특허출원으로 연계시켜 해외기업과의 계약을 통한 royalty 획득을 꾀하는 방안도 적극 모색할 수 있어야 할 것이다. 아울러 최초 출원명세서에 개시된 발명보다 한 단계 격상된 연구결과가 도출된 경우에는 먼저 국내우선권주장출원이 가능한지 여부를 점검해보고⁷⁾, 그렇지 못할

6) Cross-license란 교차실시권이라고 할 수 있는데, 자사의 특허를 상대방에게 사용하게 하고, 그 대신 他社의 특허를 자사가 이용할 수 있도록 상호간에 맺는 기술계류의 한 방식이다. 주로 원천기술과 개량기술 관계에 적용되는 경우가 많은데, 개량기술을 이용하여 사업을 하려는 기업에서는 이를 적극적으로 활용하는 것이 바람직하다. 모든 기술을 혼자서 개발할 수 없다면 장기적인 특허전략을 수립하고 그에 따라 타사와의 상호협력방안도 모색하는 것이 현명하다고 할 수 있을 것이다.

7) 특허출원 등에 의한 국내우선권주장제도는 선출원을 기초로 하여 당해 선출원을 보다 구체화하거나 개량 추가하는 발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위해, 국내우선권주장을 수반하는 출원은 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일예, 추가된 발명은 우선권주장출원의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 제도이다. 따라서, 이들 선출원을 구체화 또는 개량 추가하는 발명에 대하여, 통상의 출원절차로 출원할 경우에는 자신의 선출원과 동일발명으로 거절되게 되거나 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 이들 발명을 추가하는 경우에는 신규사항 추가 등에 의하여 특허 거절결정될 수 있다.

경우에는 후속출원도 적극적으로 고려할 수 있어야 할 것이다.

V. 특허와 논문의 차이점

일반적으로 특허와 논문은 상호 유사하면서도 간과할 수 없는 차이점을 내포하고 있다. 동일한 연구결과물을 어떤 형태로 갈무리하느냐에 따라 논문과 특허가 될 수도 있고 그렇지 못할 수도 있기 때문이다. 물론 특허는 가능하나 논문은 불가능한 발명도 있을 수 있으나, 식품분야의 경우를 중심으로 살펴보면 대부분은 특허와 논문이 모두 가능하다고 보아도 무방할 것이다. 따라서 특허와 논문이 가능한 연구결과물의 경우 연구결과물을 특허로 보호받기 위해서는 단순히 논문의 단계에 머물 것이 아니라 특허에서 요구하는 기본적인 요건을 충족시킬 수 있도록 특허명세서를 제대로 다듬을 줄 아는 요령이 필요하다고 할 것이다.

먼저, 논문은 기작(Mechanism)을 밝히는데 중점이 두어지는 경우가 많지만, 특허는 유용성(Utility)을 밝혀야 한다. 특허는 기술개발을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 것이므로 유용성이 밝혀지지 않으면 산업발전에 직접적으로 기여할 수 없다고 보기 때문이다. 이처럼 특허는 상업화를 전제로 하는 것이기 때문에 유용성이 밝혀지지 않으면 아무리 훌륭한 발명이라도 특허를 받을 수 없게 될 것이다.

따라서 논문은 이론적 규명에 그쳐도 되지만 특허는 이론적 규명에 그쳐서는 안되고 실생활에 이용될 수 있어야 하므로 특허로 출원할 연구결과물이라면 실제적인 유용성을 규명하는 작업도 병행하여야 할 것이다.

둘째, 논문은 자기의 연구결과를 학술적인 면에서 순수하게 공개하는 것이지만, 특허는 독점·배타적인

권리설정을 전제로 자기의 연구결과를 공개하는 것이다. 따라서 자기의 연구결과 가운데서 창작적인 부분을 중심으로 보호받고자 하는 사항을 특허청구범위에 기재하여 권리로 주장하여야 한다. 특허는 권리로 주장하지 아니한 부분에 대해서는 아무리 자기가 창의적으로 개발한 부분이라고 하더라도 권리로 보호해 주지는 않기 때문이다. 물론 권리로 주장하기 위해서는 자기가 창의적으로 개발한 연구결과물의 범위 내이어야 하는 것은 세삼 강조할 필요가 없을 것이다.

셋째, 논문은 자기의 연구결과를 사실 그대로 밝히는 것이지만 특허는 발명의 상세한 설명에 의해 충분히 개시된 경우에는 실시예 수준의 구체적인 사실은 물론 이를 포괄할 수 있는 기술적 사상까지도 권리범위로 보호받을 수 있다. 따라서 올바른 특허출원을 위해서는 자기의 연구결과물에 대한 가치를 정확하게 파악하고, 창작적인 부분이 특허청구범위에 정확하게 반영될 수 있도록 특허명세서를 제대로 작성하는 것이 최대의 관건이라고 할 수 있다.

이를 위해서는 특허청구범위의 의미와 역할을 정확하게 이해하고 특허명세서의 효과적인 작성요령에 대해 숙지하여야 할 것이다. 최근 들어 생명공학기술이 급속도로 발달함에 따라 유사한 연구결과물이 양산될 우려가 높아지면서 특허청구범위를 정확하게 이해하고 활용하는 것이 더욱 중요한 의미를 가지게 되었다는 사실도 분명히 인식하여야 할 것이다.

넷째, 논문은 연구결과 자체를 밝히는데 그치지 만, 특허는 제3자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 연구결과를 상세하고 구체적으로 기재하여야 한다. 특허는 발명자에게 일정기간 독점권을 부여하는 대신 해당 기술분야에 속한 평균적 기술자가 연구결과를 그대로 재현할 수 있을 정도로 출원명세서에 상세하고 명확하게 기재하도록 하고 있기 때문이다. 물론 연구결과를 자세하고 정확하게 기재하기 위해서는 원칙적으로 실시예(working example)의 형태로 구체화하는 작업을 빠트려서는 안될 것이다.

실제로 식품발명의 경우 저절결정되는 특허출원의 대부분이 애초에 자기의 발명을 효과적으로 기재하

8) 국내우선권주장의 일반적인 이용형태는 착상단계의 아이디어를 일부나마 구체화하여 일단 출원한 후 추가적인 실험과 보완을 통하여 얻어진 세부적이고 구체화된 결과를 보충하는 것이다. 그 외에도 각각의 하위개념의 출원을 상위개념으로 묶어서 출원하는 경우를 들 수 있다.

지 못한 데서 비롯되는 경우가 많은 실정이므로, 특허명세서의 제대로 작성해야 한다는 점은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다. 특히, 신규사항 추가 금지제도가 시행됨에 따라 명세서의 보장이 엄격히 제한되므로 최소 특허명세서 작성의 중요성이 더욱 절실하다고 할 수 있다. 따라서 특허출원이 성공적으로 이루어지기 위해서는 어떻게 하면 연구결과를 특허명세서에 제대로 기재할 수 있을 것인가에 대한 적절한 방안을 강구하는 것이 급선무라고 할 수 있을 것이다.

특허권이란 이렇게 권리로 인정된 부분에 대해서는 독점권을 부여함으로써 상업화를 유도하고 산업 발전에 기여하도록 하려는 취지임을 쉽게 이해할 수 있을 것이다. 논문과 특허가 가지는 이러한 차이점을 분명히 이해하고 연구개발단계에서부터 이에 대한 대응전략을 적절히 구사하도록 해야 할 것이다. 따라서 연구결과물을 논문발표 등 학문적 성과로 나타내는데 그치지 말고 이를 특허로 연결시켜 경제적 혜택까지 누리는 일석이조의 전략이 필요하다고 할 수 있겠다.

VI. 논문발표와 특허출원과의 관계

1. 논문발표와 특허출원의 선후 관계

일반적으로 연구자들의 연구결과물은 논문발표와 특허출원을 병행하여 진행할 수 있다. 하지만 특허출원을 위해서는 신규성의 요건을 만족시켜야 하므로, 가능하면 특허출원이 논문발표에 앞서도록 하여 논문의 발간일자가 특허출원 시점보다 앞서는 일이 없도록 유의하여야 한다. 실제로 발명자가 특허출원 전에 발명을 개시하는 논문을 발표하여 자신의 논문이 선행기술로 사용되는 경우가 종종 발생하고 있으므로 연구결과물을 관리함에 있어서 특별히 주의하지 않으면 안될 것이다. 따라서 특허출원을 하고자 할 경우에는 시험연구결과물의 공표, 논문발표, 박람회 출품, 광고·선전 등이 이루어지기 전에 특허출

원이 마무리 될 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 할 수 있다.

1.1 특허출원을 먼저 하려는 경우

일반적으로 논문발표 등 대외적인 연구결과물의 표출보다는 특허출원을 전제로 독점권을 상정하는 경우를 말한다. 특허출원을 먼저 하고 나서 논문발표를 하는 경우이기 때문에 특허출원 전 대중매체를 통한 연구결과물의 발표를 자제하여야 하는 것을 제외하고는 특별히 고려할 문제는 없다.

그러나 식품미생물의 발명과 관련하여 종종 제3자에게 공개하여 신규성을 상실하는 경우가 있으므로, 특허출원 이후로 공개시기를 늦추는 것이 바람직할 것이다. 아울러, 특허출원 전에 동일한 연구결과가 언론매체나 인터넷 또는 출판물의 형태로 일반인에게 공개되는 일이 없도록 주의하여야 한다.

1.2 논문발표와 특허출원을 동시에 하려는 경우

특허출원과 논문발표가 동시에 이루어지는 경우를 말한다. 논문발표는 논문의 작성, 제출, 게재 승인 및 발간의 순으로 진행되는 것이 일반적이며, 이때 신규성 상실의 시점은 작성, 제출, 승인이 아닌 발간시점이 된다. 또한, 논문의 발간시점은 특별히 날짜가 기재되어 있지 않은 경우에는 해당기간의 마지막 날을 발간일로 본다. 예를 들어, 2003년 10월호라면 2003년 10월 31일에 발간된 것으로 간주한다.

특허출원과 논문발표가 동시에 이루어지기 위해서는 발표용 논문과 특허출원용 원고를 별도로 준비할 수도 있으나, 이 경우에도 가급적이면 특허출원이 논문발표에 선행될 수 있도록 특허출원 준비를 우선하는 것이 바람직하다. 하지만 발표용 논문으로 준비한 것을 미리 해당분야에 전문지식이 있는 변리사에게 의뢰하여 특허명세서를 작성하도록 한다면, 신규성의 요건을 충족시키면서 특허출원을 성공적으로 완료할 수 있게 될 것이다.

1.3 논문을 이미 발표하고 난 후, 특허출원을 하러는 경우

예외적으로 논문을 이미 발표한 경우라도 특허를 받을 수 있는 경우가 있다⁹⁾. 일반적으로 신규성 상실의 시점이 우리나라는 6개월이므로 비록 논문을 먼저 발표하였다고 하더라도 관련 증빙서류를 구비하여 신규성 의제를 주장하면서 이 기간 내에 특허출원이 완료될 수 있다면 신규성 상실의 예외를 인정받을 수 있다. 따라서 논문발표를 먼저 한 경우라도 6개월 이내라면 특허출원이 가능할 수도 있다.

한편, 신규성 상실 예외주장출원의 경우 제1국 출원 전에 예외규정의 적용대상이 되는 행위를 한 자가 파리조약상의 우선권을 주장하여 출원하는 경우에는 당해 행위에서 6개월 이내에 출원하지 않으면 예외규정의 적용을 받을 수 없다¹⁰⁾. 예를 들어, 일

9) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 이전에 출원발명을 간행물에 발표한 경우에 신규성 의제 규정이 적용되기 위해서는 우선 위 간행물예의 발표로 인하여 출원발명이 국내에서 공지되었거나 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명으로 되어야 하고, 여기에서 '공지되었다고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다'하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미하며, '반포된 간행물'이라 함은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 말한다¹¹⁾고 함 것인데, 박사학위논문은 논문심사위원회에서 심사를 받기 위하여 일정한 부수를 인쇄 내지 복제하여 대학원 당국에 제출하는 것은 논문심사를 위한 필요에서 심사에 관련된 한정된 범위의 사람들에게 배포하기 위한 것에 불과하므로 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 인쇄시나 대학원 당국에의 제출시 또는 논문심사위원회에서의 인준시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 논문내용이 공지된다고 보기는 어렵고, 일반적으로는 논문이 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하다고 함 것이다(대법원 95후19 판결).

본에서 간행물에 의해 신규성 의제를 신청하여 출원 후 6개월 이후이지만 12개월 이전에 한국에 우선권을 주장하여 출원한 경우, 우선권주장은 정당하므로 한국에서의 특허요건 판단시점은 일본 출원일로 인정되지만, 일본 출원일 이전의 간행물 발표가 특허법 제29조 제1항 제2호11)에 해당하므로 한국 출원은 거절될 것이다. 또한, 일본에서 시험에 의해 신규성 의제를 신청하여 출원 후 6개월 이후이지만 12개월 이전에 한국에 우선권을 주장하여 출원한 경우, 우선권주장은 정당하므로 한국에서의 특허요건 판단시점은 일본 출원일로 인정되고, 일본 출원일 이전의 시험이 존재하지만 특허법 제29조 제1항 제1호12)의 국내라는 지역적 범위에 해당하지 아니하므로 한국 출원은 거절되지 아니할 것이다. 이와 같이, 간행물 등의 문헌공지는 특허법 제29조 제1항 제2호에 따라 국내 및 국외 공지 모두에 해당하고, 시험 등의 공지 또는 공연실시에 의한 공지는 특허법 제29조 제1항 제1호에 따라 국내 공지에 해당하므로, 신규성 의제를 신청한 조약우선권주장출원의 경우에 특히 주의하여야 한다. 따라서 일단 신규성 의제를 신청한 출원의 경우에는 조약우선권주장 출원시 반드시 6개월 이내에 출원이 마무리될 수 있어야 할 것이다.

신규성 의제와 관련하여 주의할 것은 신규성 상실의 예외를 인정하여 준다고 하여 출원일을 소급해

- 10) 우선권주장출원에 있어서 특허법에서 특별히 정한 경우를 제외하고 그 출원일은 현실의 출원일이다. 따라서 특허법에서 정하지 않은 사항에 대해서는 출원일이 제1국 출원일로 소급되는 것은 아니다. 예를 들면, 특허법 제30조의 신규성 상실 예외주장출원에 관한 규정을 적용함에 있어 공지 후 6개월 이내에 우리나라에 우선권주장출원을 하지 않았다면 비록 제1국 출원일부터 1년 내에 우선권주장출원을 하였다 하더라도 자신이 공지된 발명에 의하여 신규성이 상실될 수 있다.
- 11) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명은 특허받을 수 없다.
- 12) 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 특허받을 수 없다.

주는 것은 아니라는 점이다. 따라서 신규성을 상실한 시점부터 출원하기까지의 중간에 제3자의 출원이 있을 때에는 선원주의에 입각하여 후출원된 출원발명은 비록 먼저 발명한 것이라 하더라도 당연히 특허를 받지 못하게 될 것이다. 물론 제3자의 출원도 공개된 선행기술에 의해 신규성이 상실되므로 특허를 받지 못하게 되는 것은 당연할 것이다.

또한, 조약우선권주장출원의 경우에는 발명이 공지된 시점을 기준으로 하기 때문에 통상 6개월 이내에 출원하지 않으면 안 된다. 신규성 상실 예외규정에 의한 특허출원을 기초로 조약우선권주장출원을 하고자 하는 경우, 논문의 발표시점을 기준으로 일본은 6개월, 미국은 1년 이내에 해외출원이 완료되어야 신규성을 인정받을 수 있다. 하지만 중국은 자국 내에서의 논문발표에 대해서만 6개월 이내의 신규성 의제를 인정하며, 유럽은 공인된 국제박람회에 전시된 경우에 한하여 6개월간의 신규성 상실 예외를 인정하고 논문발표에 의한 신규성 상실 예외는 인정하지 아니하므로 우리나라에서 논문으로 발표한 경우에는 중국이나 유럽의 특허출원은 상정할 수가 없을 것이다. 이와 같이 논문발표 후에 특허를 출원하려는 접근방식은 상당한 위험성을 내포하게 되므로, 해외출원을 염두에 둔 경우라면 논문발표보다 특허출원이 앞서도록 하는 것이 좋을 것이다. 결국 부득이한 경우에는 신규성 상실 예외를 인정받아야 되겠지만 그렇지 않은 경우에는 기술의 공개 이전에 출원이 이루어지도록 하여 불이익의 소지를 미리 없애는 것이 바람직하다고 할 수 있다.

이와 같이 각 국가마다 제도가 상이하고 구체적인 적용에 있어 차이가 있으므로 해외출원을 하고자 하는 경우에는 특별히 주의하여야 하며, 해외시장을 염두에 둔 연구결과라면 신규성 상실의 예외규정을 고려하는 것은 바람직하다고 할 수 없을 것이다. 따라서 이론적으로는 논문발표와 특허출원과의 관계에 있어 여러 경우가 상정될 수 있지만 현실적으로는 특허출원이 논문발표보다 선행되도록 하는 것이 바람직할 것이다. 물론, 자신의 논문발표 내용도 자신이 출원할 특허의 특허성 판단의 자료가 되므로 각

별히 유의하여야 하고, 출원시에는 논문발표 사실을 논문과 함께 출원서에 기재하여 신규성 의제를 주장하여야 한다는 사실을 명심하여야 할 것이다.

2. 신규성 상실의 예외적용

2.1 신규성 상실의 예외

국가가 특허제도를 채택하여 발명자에게 독점권을 부여하는 이유 중의 하나는 발명이 비밀상태로 유지되는 것을 염려하여 이를 공개시키는데 있으므로, 출원 전에 발명자가 스스로 공개한 것을 포함하여 이미 출원 전에 공개되어 있는 발명에 대해서는 독점권을 부여할 필요가 없다고 할 수 있다. 이렇게 출원 전에 공개되어 있는 발명에 대해서는 굳이 독점권을 부여하지 아니하더라도 일반인들이 충분히 공개된 기술을 보고 그대로 실시할 수 있을 것이기 때문이다. 따라서 특허출원 전에 발명을 공표하는 일이 없도록 주의하여야 할 것이다.

하지만 특허법 제30조에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 일정한 조건을 만족하는 경우에는 공지된 날로부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 공지되지 아니한 발명으로 보도록 규정하고 있다. 신규성 상실의 예외적용조건을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

1) 시험을 한 경우

- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 시험을 한 것일 것
- ② 당해 시험에 의하여 발명이 최초로 공지된 것일 것
- ③ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 출원일 것
- ④ 시험을 한 날부터 6월 이내 출원된 것일 것
- ⑤ 시험을 한 발명과 특허출원한 발명이 동일한 발명일 것

2) 간행물에 발표한 경우

- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 간행물에 발표한 것일 것

- ② 당해 간행물에 발표함으로써 최초로 공지된 것 일 것
 - ③ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 출원일 것
 - ④ 간행물이 발표된 날부터 6월 이내에 출원된 것 일 것
 - ⑤ 간행물에 발표한 발명과 특허출원한 발명이 동일한 발명일 것
- 3) 산업자원부령이 정하는 학술단체에서 서면으로 발표한 경우
- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 연구집회에서 서면으로 발표한 것일 것
 - ② 당해 발표에 의하여 발명이 최초로 공지된 것 일 것
 - ③ 특허청장이 고시하는 학술단체가 개최하는 연구집회에서 발표된 것일 것
 - ④ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 출원일 것
 - ⑤ 발표된 날부터 6월 이내에 출원된 것일 것
 - ⑥ 발표한 발명과 특허출원한 발명이 동일한 발명 일 것
- 4) 박람회출품한 경우
- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 박람회에 출품한 것일 것
 - ② 당해 출품에 의하여 발명이 최초로 공지된 것 일 것
- 5) 대통령령이 정하는 전기통신회선(13)14)을 통한
-
- 13) 대통령령이 정하는 전기통신회선은 다음 각 호의 기관이 운영하는 전기통신회선으로 규정하고 있다(특허법 시행령 제1조의 2 제1항). ① 정부·지방자치단체, 외국의 정부·지방자치단체 또는 국제기구, ② 고등교육법 제3조의 규정에 의한 국·공립의 학교 또는 외국의 국·공립대학, ③ 우리나라 또는 외국의 국·공립 연구기관, ④ 특허정보와 관련된 업무를 수행할 목적으로 설립된 법인으로서 특허청장이 지정하여 고시하는 법인
- 14) 신규성 상실 예외대상에 해당하는 대통령령이 정하는 전기통신회선은 신규성 상실 사유에 전기통신 외에도 사립학교 또는 학술단체에 의하여 운영되고 있는 전

발표의 경우

현행 특허법에서는 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명을 신규성 상실 사유로 추가하였다. 이는 인터넷 등에 기재된 기술정보는 잡지나 도서 등의 형태로 간행된 기술정보와 같은 정도의 정보성을 가지고 있고 또한, 과학·기술계에서 현재 일반적으로 이용되고 있는 점을 반영한 것으로 볼 수 있다.

한편, 신규성 의제와 관련하여 출원발명이 발표발명보다 개량된 경우에도 신규성 상실의 예외를 인정 받을 수 있다. 따라서 증명서류에 표시된 공개된 발명(A)과 출원된 발명(A)이 동일한 경우에 신규성 의제의 규정이 적용되는 것은 물론 공개된 발명(A)과 출원된 발명(A+α)이 다른 경우에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원된 발명을 공개된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 신규성 의제의 규정이 적용된다는 점에 대해서도 유의하여야 할 것이다. 이는 발표발명과 출원발명이 동일하지 않더라도 출원발명이 발표발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것이 라면 진보성을 인정받지 못하여 거절될 수 있고, 학술적인 논문발표와 다양한 형태로 권리를 보호받고자 하는 출원발명은 그 내용이 동일하지 않은 경우가 많은 현실을 반영한 것으로 이해할 수 있을 것이다.

한편, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원된 발명을 공개된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 경우에는 그 출원된 발명(A+α)의 특허성은 공개된 발명(A)에 의하여 영향을 받지 않을 것이다. 결국, 출원된 발명(A+α)과 공개된 발명(A)이 실질적으로 동일한 경우는 물론

기통신회선을 통한 논문발표를 촉진하기 위하여 다음의 기관이 운영하는 전기통신회선도 포함한다.

1. 고등교육법 제3조의 규정에 의한 사립의 학교 또는 외국의 사립대학
2. 다음 각목의 1에 해당하는 학술단체. 가. 행정기관으로부터 설립에 관한 허가 또는 인가 등을 받은 학술단체, 나. 행정기관으로부터 설립에 관한 허가 또는 인가 등을 받은 단체에 가입된 학술단체, 다. 특허청에 신고한 학술단체

다른 경우에도 공개된 발명은 출원된 당해 발명의 특허성에 영향을 미치지 않으므로 진보성을 판단함에 있어 출원된 발명(A+α)과 공개된 발명(A)의 차이를 따질 실익이 없을 것이다.

이처럼 출원발명이 발표발명보다 개량되어 상이하더라도 신규성 상실의 예외규정을 적용 받을 수 있으므로, A발명은 물론 A+α발명도 출원하는 것이 바람직하다고 할 수 있을 것이다. 실제로 A발명을 공표하고 A+α발명만을 출원하더라도 신규성 의제의 적용을 받게 되며, A+α 발명뿐만 아니라 A발명도 함께 출원했다면 A발명은 당연히 신규성 의제의 대상에 해당되므로 두 발명 모두 특허를 받을 수 있을 것이다.

2.2 신규성 상실의 예외규정의 적용을 받기 위한 절차

(가) 특허법 제30조 제1항 각 호의 신규성 상실 예외사유에 해당하게 된 날부터 6개월 이내에 출원하여야 한다.

① 그 특허출원일로부터 30일 이내에 특허출원에 관한 발명이 특허법 제30조 제1항 제1호 또는 제3호15)에 해당되는 발명임을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. 다만, 특허출원과 동시에 그 증명서를 제출하는 경우에는 출원서에

15) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명에 대하여 다음 각 목의 1의 행위를 함으로써 제29조 제1항 각 호의 1에 해당하게 된 경우 가. 시험, 나. 간행물에의 발표, 다. 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 라. 산업자원부령이 정하는 학술단체에서 서면발표
3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 박람회에 출품함으로써 제29조 제1항 각 호의 1에 해당하게 된 경우

증명서 제출의 취지를 기재함으로써 제출서에 갈음할 수 있다.

② 국제특허출원에 관한 발명에 대해서는 그 취지를 기재한 서면 및 이를 증명할 수 있는 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허법 제30조 제2항16)의 규정에도 불구하고 특허법 제201조 제4항17)의 규정에 의한 기준일 경과 후 30일 이내에 제출하여야 한다.

신규성 상실의 예외규정을 적용받기 위해서는 반드시 신규성 상실의 예외규정의 적용을 받고자 하는 출원이라는 취지를 특허출원시에 출원서에 기재하여야 한다. 출원시에 이러한 취지를 정확하게 기재하지 아니하면 후후 보정을 통해서도 이를 치유할 수 없다. 한편, 출원인의 신규성 상실의 예외적용 신청에 흠결이 있어 무효처분된 경우 출원인이 제출한 자료는 선행기술자료로 사용할 수 있다. 그러나, 출원인이 동일발명이라고 주장했다고 하더라도 심사관은 다시 선행기술자료로 사용할 수 있는지 여부를 판단하는 것이 원칙이다.

(나) 공개자가 「특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자」라는 사실의 증명

신규성 상실의 예외규정의 적용을 받기 위해서는 원칙적으로 발명자, 공개자, 출원인 모두가 동일하여야 한다. 다만, 발명자, 공개자, 출원인 중 공개자만이 상이하거나 3자가 모두 상이한 경우에는 발명

16) 제30조 제1항 제1호 및 제3항의 규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

17) 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.

의 공개시에 공개자가 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인이라는 사실을 「증명할 수 있는 서류」에 의하여 증명하여야 한다.

신규성 상실의 예외규정의 적용을 받기 위해서는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개행위를 하고, 또 그 자가 특허출원을 하여야 한다. 따라서 원칙적으로는 발명자, 공개자, 출원인이 모두 일치하여야 한다. 그러나, 일반적인 특허출원에서는 출원인이 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자임을 반드시 증명하도록 하고 있지는 않다. 결국 발명자와 공개자, 출원인이 모두 상이한 경우에만 공개자 또는 출원인이 정당한 권리의 승계인이라는 사실을 입증하도록 할 필요가 있다.

(㉔) 「시험을 한」 경우에 증명할 수 있는 서류에 명시되고 증명되어야 할 사항

시험을 함으로써 공지된 발명에 대하여 이를 증명할 수 있는 서류에 의하여 명시되고 증명되어야 할 사항은 ① 시험일, ② 시험장소, ③ 시험자, ④ 시험내용 등이다.

(㉕) 「간행물에 발표한」 경우에 증명할 수 있는 서류에 명시되고 증명되어야 할 사항

간행물에 발표함으로써 공지된 발명에 대하여 이를 증명할 수 있는 서류에 의하여 명시되고 증명되어야 할 사항은 ① 간행물명, ② 발행년월일, ③ 발행처, ④ 저자명(발표자명), ⑤ 발표된 발명의 내용 등이다.

(㉖) 「학술단체가 개최하는 연구집회에서 서면으로 발표」한 경우에 증명할 수 있는 서류에 명시되고 증명되어야 할 사항

학술단체가 개최하는 연구집회에서 서면으로 발표함으로써 공지된 발명에 대하여 이를 증명할 수 있는 서류에 의하여 명시되고 증명되어야 할 사항은 ① 연구집회명, ② 주최자명, ③ 개최일, ④ 개최장소, ⑤ 서면의 종류, ⑥ 발표자명, ⑦ 서면에 의하여 발표된 발명의 내용 등이다.

(㉗) 「박람회에 출품」한 경우에 증명할 수 있는 서류

에 의하여 명시되고 증명되어야 할 사항
박람회에 출품함으로써 공지된 발명에 대하여 증명할 수 있는 서류에 명시되고 증명되어야 할 사항은 ① 박람회명, ② 개최자명, ③ 개최일, ④ 개최장소, ⑤ 출품자(공개자)명, ⑥ 출품된 발명의 내용 등이다.¹⁸⁾

(㉘) 특허법 제30조 제1항 제2호19)의 「특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 공지된 경우의 증명

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 공지된 경우에는 당해 발명의 공지사실의 주장·입증요건은 개별사안에 따라 판단한다.

특허법 제30조 제1항 제2호 소정의 자기의 의사에 반하여 제29조 제1항 각 호의 120)에 해당하게 된 때라 함은 출원인의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 제30조 제1항 제2호의 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증할 책임이 있다 (특허법원 2001허263 판결21)).

18) 개최는 주최 또는 공동개최에 한하며, 후원은 개최로 인정하지 아니한다.

19) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 1에 해당하게 된 경우

20) 1. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명

21) 농림수산기술관리센터에서 작성한 농림기술개발사업 안내에는 주관연구기관의 장은 연구사업완료 후 2개월 이내에 최종보고서를 별도로 정한 기관에 배포하

상기 특허법원 판결은 공공연구기관이 그 연구결과물을 인쇄하여 배포하는 것이 관례로 되어 있는 현실에서 주의하지 아니하면 신규성을 상실하게 된다는 점을 상기시켜 주는 것으로 의의가 있다. 특히, 식품분야 연구는 농림부 및 지방자치단체와 연관된 연구기관에서 많이 이루어지고 있어 연구결과물의 인쇄 배포로 인한 신규성 상실의 우려가 크다고 할 수 있으므로 연구결과물의 인쇄에 앞서 특허출원이 선행될 수 있도록 하여야 할 것이다. 물론 연구결과물 인쇄 후 6개월 이내라면 관련서류를 첨부하여 신규성 의제를 주장할 수도 있지만 이는 바람직한 형태는 아니라고 할 것이다.

실제로 특허법 제30조 제1항 제2호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 적극적으로 자신의 발명을 공개한 것이 아니므로 특허법 제30조 제1항 제1호 또는 제3호의 경우와 같이 공지된 내용의 증명에 관한 경우가 많을 것이다. 따라서 발명이 공지되게 된 과정이 자신의 의사에 반한 것이었다는 사실의 증명이 일반적으로 이루어질 것이며, 그 주장 입증은 다양한 방법으로 이루어질 수밖에 없을 것이다.

그 결과물 1개월 이내에 전문가의 장에게 보고하도록 되어 있고 농림기술개발사업 연구보고서 배포 대상기관에는 필수배포기관과 임의배포기관을 정하고 있으며 주관연구기관의 장은 연구보고서를 100부 유인하여 필수배포기관에는 반드시 배포하도록 되어 있고 또한 총괄연구책임자는 농림수산 특정연구과제 신청계획서에 관계규정과 제반 지시사항을 준수하면서 본 사업을 성실히 수행하고자 연구과제계획서를 제출하고 날인하도록 하고 있는 사실이 인정된다. 따라서 연구결과보고서는 처음부터 당연히 배포되어야 하는 것을 전제로 시작된 것으로서 총괄연구책임자는 이러한 규정을 알고 있다고 봄이 상당하므로, 연구결과보고서에 대하여 특허출원을 하기 전에 비공개로 하여 줄 것을 요청한 사실이 인정되지 않는 이상, 이 연구결과보고서는 위 규정에 따라 정상적으로 배포되었다고 할 것이고, 출원인이 출원일까지 연구결과보고서의 배포일지를 통고 받은 바가 없었다고 하여 출원인의 의사에 반하여 공지된 것이라 할 수 없다.

2.3 신규성 상실의 예외규정과 관련한 유의 사항

(가) 특허법 제30조 제1항 제1호 또는 제3호의 「해당하게 된 날」과 「특허출원일」 사이에 이루어진 공개행위

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 당해 발명을 복수 회에 걸쳐 공개한 경우에는 그 공개행위가 특허법 제30조 제1항 제1호 또는 제3호를 적용 받기 위한 절차가 적법하고 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수 회에 걸친 공개일 경우에는 모든 공개행위에 대하여 신규성 상실의 예외규정의 적용을 인정한다.²²⁾ 다만, 특허법 제30조 제1항의 「해당하는 경우에는 그 날부터 6월 이내에 그 자가 특허출원을 하면서 6월 이내의 기산일인」 그 날」은 최선공개일이다.

이와 같이 신규성 상실의 예외규정은 특정한 경우 최초의 공지에 대해서 신규성을 의제하는 것이므로, 그 이후에 일어난 일반적인 공개행위에 대해서는 신규성을 인정하지 않는 것이 원칙이다. 일반적으로 최초의 공표에 의해 신규성을 상실한 것은 예외규정의 적용을 받을 수 있으나, 제2회 이후의 공표에 의해 신규성을 상실한 것은 제2회 이후의 공개가 최초의 공개와 밀접 불가분의 관계가 있는 경우를 제외하고는 예외규정의 적용을 받을 수 없다. 따라서 비록 신규성 상실에 대한 예외를 인정하는 경우가 있더라도 기술의 공개에 있어서는 상당한 주의를 기울이지 않으면 안 된다.

22) 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수 회에 걸친 공개란 특허법 제30조 제1항 제1호 또는 제3호에 해당하는 특정한 하나의 공개행위와 밀접한 관련이 있는 공개로 서로 불가분의 관계에 있는 것으로서 공개자의 의지에 의해서 좌우될 수 없는 공개를 의미하며, 그 예로 ① 2일 이상 소요되는 시험, ② 시험과 시험당일 배포된 설명서, ③ 간행물의 초판과 중판, ④ 원고집과 그 원고의 학회발표, ⑤ 학회발표와 그 강연집, ⑥ 학회의 순회강연 등과 같은 것들이 있을 수 있다.

특허법에서 공개의 횟수에 대해서는 특별히 규정하고 있지 아니하므로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 최초 공표 후 출원 전에 여러 번 공표된 경우에도 각각의 공표가 특허법 규정을 충족한다는 입증에 있으면 신규성 의제 적용을 받을 수 있을 것이다. 예를 들면, 상품카탈로그의 발행 후에 상품을 발표할 경우, 상품카탈로그의 발행은 간행물의 발표에 해당한다고 할 수 있으나, 그 후의 상품발표는 신규성 의제 대상의 공표에 해당하지 아니하므로 출원은 예외규정을 적용 받을 수 없다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 출원발명을 여러 번에 걸쳐서 공개한 경우로서 제2회 이후의 공개가 최초의 공개와 서로 밀접 불가분의 관계가 있을 경우에는 특허법 제30조 제2항에 규정된 절차에 있어서 제2회 이후의 공개에 관한 증명할 수 있는 서류의 제출은 생략할 수 있다. 즉, 박람회에서의 출품물에 관한 카탈로그를 배포한 후 그 박람회에 출품한 경우를 예로 들면, 박람회와 그 박람회를 위한 카탈로그와는 불가분의 관계에 있다고 인정되기 때문에 두 번째의 공개에 대한 증명할 수 있는 서류의 생략이 가능하다.

㉓ 특허법 제30조 제1항 제1호 또는 제3호에 해당하게 된 날과 특허출원일 사이에 제3자에 의하여 「해당하게 된 발명」과 동일한 발명의 공개가 있는 경우에는 제3자의 공개가 「해당하게 된 발명」의 공개에 의하여 知得한 발명의 공개라는 사실이 명백한 경우를 제외하고 그 특허출원은 제3자의 공개에 의하여 특허법 제29조 제1항 각 호에 해당되어 신규성이 없는 것으로 취급한다.²³⁾

발명이 공개된 후 6월 이내에 동일발명을 출원(A)하여 특허법 제30조의 규정에 의하여 신규성 의

제 규정을 적용 받았고, 상기 출원일과 같은 날에 동일발명에 대하여 제3자가 출원(B)을 한 경우에는 A는 B와의 관계에서는 특허법 제36조 제2항의 같은 날 출원된 동일발명에 해당되어 협의대상 발명에 해당되고 B는 동시에 공개에 의하여 신규성이 상실된 발명에 해당된다. 따라서 B출원은 특허법 제36조의 규정을 적용하지 않더라도 공개된 발명에 의하여 신규성이 없어 특허를 받을 수 없다. 이 경우, 심사관은 A와 B를 심사함에 있어 B가 신규성이 없다는 이유로 거절이유를 통지한 후 거절결정하는 것이 아니라 B에 대하여 신규성이 없다는 거절이유통지와 동시에 A와 B에 대하여 A와 B는 같은 날 출원된 동일발명에 해당되므로 협의에 의하여 정하여진 하나의 발명만이 특허를 받을 수 있다는 취지를 기재하여 특허법 제36조 제6항의 규정에 따라 협의를 명하게 된다. 물론, 협의명령에 따라 B를 취하 등의 적절한 조치를 취하는 경우 A는 특허를 받을 수 있을 것이다.

(나) 특허법 제30조 제2항의 「증명할 수 있는 서류」는 당해 사실을 증명하는 증명서뿐만 아니라 그 이외의 서류에 의한 증거도 증명할 수 있는 서류로 취급한다.

특허법 제30조 제2항의 증명할 수 있는 서류에 대해서는 그 내용, 형식 등에 대한 법적 규정이 없다. 그러므로 제출되는 증명할 수 있는 서류의 내용, 형식은 여러 종류로 제출되게 된다. 그런데, 특허법 제30조 제2항의 증명은 출원인이 특허법 제30조 제2항 제1호 또는 제3호의 요건에 대한 사실의 존재여부에 대하여 심사관에게 확신을 심어줄 목적으로 증거를 제출하는 노력을 말한다라고 할 수 있으며, 증명할 수 있는 서류는 서면으로 제출된 상기 증거를 말하는 것으로 해석할 수 있다. 그러므로 이 경우에 증거란 소위 증명서는 물론, 기타 간행물 등 서면에 의한 증거도 포함된다.

(다) 특허법 제30조 제1항 제1호의 「간행물에 발표」한 경우의 간행물이 특허공보 동일 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원일을 함으로써 그 발명이 특허공보 등에 게재되어

23) 제3자의 공개가 「해당하게 된 발명」의 공개에 의하여 지득한 발명의 공개란, 예를 들어 특허를 받을 수 있는 권리가 한 시험 또는 간행물 발표, 학술단체가 개최하는 연구집회에서 발표, 박람회에 출품 등에 의하여 공지된 발명을 제3자가 간행물에 전제하는 경우 등이 있을 수 있다.

공지된 경우에 특허공보 등에 의한 발표는 특허법 제30조 제1항 제1호의 간행물에 의한 발표로 인정되지 않으며, 신규성 상실의 예외규정이 적용되지 아니한다. 특허를 받을 수 있는 권리자가 특허출원을 한 결과 그 발명이 특허공보 등에 게재되어 공지된 경우에, 특허공보 등에 의한 공개는 특허출원에 대한 절차의 일환으로 특허법 제64조 제1항의 규정에 의하여 특허청장이 공개하는 것이며, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 의사에 의하여 당해 발명을 간행물에 발표하는 것은 아니므로 이와 같은 경우에는 신규성 상실의 예외규정은 적용되지 않는다.

(라) 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원에 대한 특허법 제30조 제1항의 「그 날부터 6월 이내」의 기산일은 특허법 제30조 제1항 각 호의 신규성 상실 예외사유에 해당하게 된 날이다.

출원시에 특허법 제30조의 규정의 적용을 신청하지 않았던 출원에 관한 분할출원 또는 이중출원과 동시에 특허법 제30조를 신청하였고 분할출원 또는 이중출원이 발표로부터 6월 이내인 경우, 분할출원 또는 이중출원은 특허출원한 때 출원한 것으로 보지만, 특허법 제30조 제2항에 대해서는 당해 분할출원시 또는 이중출원시에 출원한 것으로 간주한다. 즉, 이 규정은 본래의 출원이 신규성 상실 예외규정의 적용을 받고 있는 경우에 대해서는 그 분할출원 또는 이중출원에 의한 새로운 출원에 대해서 출원일 소급효를 인정하지 않겠다는 것이다. 이는 본래의 출원이 그 이익을 받고 있지 않을 때는 법정기간 이후에 새로이 그 이익을 신청할 수 없음을 분명히 하고 있는 것이므로, 분할출원 또는 이중출원과 관련하여 유의하여야 할 것이다.

VII 식품분야 연구결과물의 효과적인 보호전략

식품특허의 효과적인 보호를 위해서는 특허와

논문발표 및 언론매체에의 공표와의 관계에 대해서도 정확하게 이해하여야 한다.

특허출원의 경우에는 논문이나 언론매체에 공표함으로써 신규성이 상실될 수 있으므로 원칙적으로 특허를 출원한 이후에 공표되도록 하는 것이 바람직하다. 따라서 일단 새로운 식품기술이 개발되면 먼저 특허로 출원하여 우선권을 확보해 두고, 그 이후에 필요에 따라 이를 논문 등으로 발표하여 해당기술의 우수성을 홍보하도록 하여야 할 것이다.

이때, 해당 식품분야의 연구결과가 특허출원의 대상이라고 판단되면 논문발표에 앞서 특허출원이 이루어지도록 해야 할 것이다. 식품발명의 경우 특허명세서 및 특허청구범위의 기재요령이 매우 중요하다는 점을 염두에 두어야 한다. 특히, 생명공학기술의 발달에 따른 식품관련 발명의 연구결과물에 대해서는 예상치 못한 복잡한 권리문제를 야기할 수 있으므로 이에 대한 이해도 분명히 하지 않으면 안될 것이다.

중요한 것은, 특허출원명세서와 논문이 그 내용과 본질에 있어서는 상호 유사하지만 최종 형태에 있어서는 상이할 수밖에 없다는 사실이다. 따라서 동일한 연구결과를 가지고 각각의 요구하는 형태에 맞게 개구성하도록 하고, 필요에 따라서는 추가 연구도 실시되어야 할 것이다. 특히, 특허출원의 경우에는 논문발표의 경우보다 주의해야 할 사항이 많다는 사실에 대해서도 주목하여야 할 것이다. (ohkwon@kipa.go.kr)

VIII. 참고자료

1. 개정 식품특허길라잡이, 권오희, (주)식품저널, (2002)
2. 식물 지적재산권-식물특허와 품종보호, 권오희, (주)식품저널 (2003)
3. 산업재산권법령집, 특허청 (2003)