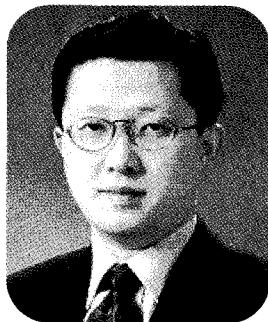


## 특허실체법조약협상에 있어서

# 신규성의제 혹은 Grace Period의 문제



이 영 우 주임연구원  
한국발명진흥회 지식재산권연구센터

## 서 언

발명이 특허되기 위해서는 소위 성립성 이외에 소위 신규성(novelty), 진보성(non-obviousness, inventive step), 산업상 이용가능성(industrial applicability, utility)등의 세가지 특허성요건을 만족해야 한다. 이중 신규성을 만족하려면 원칙적으로 해당 발명의 출원 전에 동일한 발명이 공중에게 알려지지 않아야 한다. 즉 출원일을 기준으로 하여 출원 전의 선행기술에 포함되면 신규성이 없다고 판단하는 것이 원칙이다. 그러나 이원칙을 예외없이 엄격히 적용하게 되면 오히려 산업발전을 도모하는데 적절하지 못한 경우가 생길 수 있으며 또 발명자에게 가혹한 경우가 발생할 수 있으므로 특별한 예외를 인정하는 것이 신규성상실의 예외제도, 즉 신규성의제제도<sup>1)</sup>이다.

이러한 신규성의제제도의 취지에 부합하는 제도는 대부분의 특허법제도에 반영되어 있으나 그 제도의 내용을 몇 가지 유형으로 나누어 볼 수 있

고 이러한 신규성의제의 상이함은 대표적으로는 그 기간에서 12개월과 6개월의 차이를 보이고 있으며 그 예외의 범위가 넓게는 미국법상의 그 제한이 없는 소위 「Grace period」제도부터 우리나라 특허법의 규정과 같은 구체적인 경우를 예시하고 있는 엄격한 제도까지 다양하다.

이러한 신규성의제제도의 국제적 통일화의 논의는 1986년 미국의 발의에 의해서 제안된 외교 회의의 기본안에 제기되어 특허법 통일화 논의의 실제적 시발점이 되었고, 당시 1991년 기본안 제12조에서는 미국법상 「Grace period」제도와 유사하게 적용대상에 대한 제한을 폐지하고, 즉 모든 형태의 공개를 적용대상으로 하고, 적용절차로서는 유예기간을 12개월로 설정하고, 유예기간의 신청은 어느때나 가능하도록 규정하고 있었다. 이 외교회의의 기본안은 미국의 선발명주의의 고수 입장 견지로 인하여 채택되지 못하였음은 주지의 사실이다.

현재 진행중인 특허실체법 조약에서의 신규성

1) 특허법 제 30조에서는 「공지되지 아니한 발명으로 보는 경우」라고 부르고 있다.

의제와 관련된 논의의 요체는 내용상 가장 그 인정의 범위가 넓은 소위「Grace period」개념을 채택하는 것을 여타의 국가들이 부담스러워하는 반면 미국은 선발명주의를 포기하는 경우에 신규성의제의 범위를 가능한 넓힐 수 있는 「Grace period」개념을 반영하는데 총력을 기울이고 있기 때문이다.

본 장에서는 이러한 신규성의제제도의 특허실체법 조약으로의 반영을 검토하기 위하여 각국의 입법례를 살펴보고 특허법상설위원회에서의 토의 내용과 현재 제8차 회기까지 진행된 조약안의 내용을 검토하여 본다.

## 각국의 입법례

### 대표적 유형의 신규성의제제도

여러나라의 법제도로부터 신규성의제제도의 입법례를 다섯 가지로 대략 정리하면 다음과 같다.<sup>2)</sup>

#### A유형

어떠한 발명이 출원일로부터 선행된 12개월의 기간안에 공개되었다면 공개자의 제한없이 또 그 공개 방법의 제한없이 당해 발명의 특허성을 해치지 않는 유형 (그러나 선발명자가 그 출원자가 아닌 경우 특허권은 선발명자에게 귀속된다).

#### B유형

어떠한 발명이 출원인 이외의 자가 아니라 출

원인에 의해서 출원일로부터 선행된 12개월 안에 공개되었다면 그 공개의 방법에 제한 없이 당해 발명의 특허성을 해치지 않는다. 보통의 경우 출원인은 발명자 혹은 그러한 권리를 갖는 고용자가 될 수 있다.

#### C유형

B유형과 같으나 기간이 6개월이고 출원인은 본인의 공개를 보고 유예기간 중 당해 발명을 실시한 제3자에게 특허권을 행사하는 것을 허용하지 않는다.

#### D유형

출원인에 의한 제한된 범위의 공개방법(예를 들어 학술발표, 학술회의, 실험을 포함하지만 판매 등은 제외된다)으로 출원일로부터 선행된 6개월 안에 공개되었다면 당해 발명의 특허성을 해치지 않는다.

#### E유형

원칙적으로 출원인에 의하던 타인에 의하던 모든 공개는 당해 발명의 특허성을 해친다. 그러나 비밀유지의 약속이 있었고 (영국의 경우처럼) Priority date (Priority period를 정하는) 전에 그러한 공개가 있지 않았다는 경우는 제외된다. 또한 보통 두가지 예외 규정을 두는데 하나는 인증된 국제전시회에서 공개된 경우(이러한 유형의 신규성의제제도의 경우 매우 쉽게 인정된다) 다른 하나는 비밀유지의 약속을 어기거나 유지의무에 위반한 불법적인 공개에 의해서 공개된 경우이다. 이러한 예외의 경우에는 그 공개가 있었던

2) 영국 특허청 홈페이지에서 영국내 공중의 의견을 물었던 「UK Consultation on Patents Grace Period」 내용 참조

날로부터 6개월안에 당해 발명의 출원이 있어야 한다.

## 주요국가들의 신규성의제 제도

### 미국

미국은 특허법 제102조 b항<sup>3)</sup>에서 특허 출원인의 미국내 출원일보다 1년 이상 앞서 그 발명에 대하여 미국 또는 외국에서 특허되거나 반포된 간행물에 기재된 경우 또는 미국내에서 공용되거나 판매된 경우에는 특허를 받을 수 없다고 규정하여 발명이 공개되었더라도 출원여부를 1년 이내에 결정할 수 있는 유예기간을 두고 있다. 이러한 미국의 유예기간제도는 위에서 언급한 A유형의 신규성의제제도의 대표적인 경우로서 발명자들이 그 사업성 여부까지 검토할 수 있는 기회를 준다는 측면에서 가장 넓은 범위의 신규성의제제도라고 볼 수 있다.

### 유럽

유럽특허조약 제55조<sup>4)</sup>에 의하면 명백한 남용(evident abuse)과 공식적인 또는 공식적으로 인정된 국제박람회에서 전시된 경우에 한하여 비자기적용개시(non-prejudicial disclosure) 적용의 대상으로 규정하고 있다. 명백한 남용이라 함은 발명이 출원인으로부터 비롯되었고 출원인의

의사에 반하여 공개된 경우를 말한다. 또한 여기서 말하는 명백한 남용이 되기 위해서는 출원인의 의사에 반하여 공개하는 자가 1) 출원인에게 피해를 주려는 실질적인 의도가 있거나 또는 2) 해당 공개로부터 피해가 비롯된다는 실질적인 또는 추정되는 사실을 인지하는 경우에 해당하여야 한다고 EPO지침서는 밝히고 있다. 이는 상당히 엄격한 기준으로 판단되며 우리나라 특허법상의 '의사에 반한 공개' 보다도 엄격한 요건을 요구하는 것으로 보인다.

특별히 영국의 경우에는 비밀유지계약이나 의무에 반하여 불법적으로 공개된 경우를 명백한 남용의 대표적인 유형으로 보고 있다. 영국의 경우에는 특별히 미국의 기출원제도와 유사한 '우선기간(Priority period)' 제도를 두고 있어서 간단한 발명의 설명과 도면등을 제출하므로써 본 출원전까지 1년간의 우선기간을 향유할 수 있으므로 해서 신규성의제제도에 있어서 EPC상의 제도와는 약간의 차이점을 보이고 있다. 그러나 영국의 '우선기간' 제도는 선출원주의의 제도로서 선발명주의를 실질적으로 보충하는 미국의 '기출원제도' 와는 차이가 있다고 할이 타당하다.

### 일본

일본 특허법 제30조가 규정하는 「발명의 신규성 상실의 예외」제도는 우리나라 특허법 제30조

- 3) 미국 특허법 제102조 ("A person shall be entitled to a patent unless . . . (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States").
- 4) EUROPEAN PATENT CONVENTION, ARTICLE 55 (Non-prejudicial disclosures)
  - (1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:
    - (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or
    - (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

와 그 내용이 유사하다. 시험, 간행물발표, 특히 청장이 지정하는 학술단체가 개최하는 연구집회를 통한 문서로서의 발표 등이 동제도의 적용대상이 되는 것은 우리나라 특허법과 유사하고 다만 일반적인 전기통신회선을 통한 발표를 상기제도의 적용대상으로 하는 것은 우리 특허법보다 진일보한 면이 있으나 박람회의 종류를 한정하고 있는 것은 우리나라 특허법보다 전 근대적이라고 할 수 있다.<sup>5)</sup>

## 특허법상설위원회(SCP)에서의 논의

앞에서 언급한 바와 같이 신규성의제제도의 국제적인 통일화 논의가 특허실체법 통일화의 실질적 시발점이 된 바대로 신규성의제제도와 관련하여서는 SPLT를 논의하는 상설위원회에서 가장 중요시되고 있는 논점 중의 하나이다.

현재 8차회기까지 진행된 SCP회기에서 까지 진행된 논의는 일단 신규성의제제도 혹은 유예기 간제도에 관한 조약안 제9조에 대한 지난 7차 회기까지 정리된 내용에 대한 토의를 8차회기에서는 유럽국가들을 대표한 EPO의 논의유보제안에 따라서 그 논의를 다음 회기로 미루었다.

따라서 본 장에서는 8차회기를 위한 WIPO 국제사무국의 조약안의 내용<sup>6)</sup>을 검토하는 것으로 SCP에서의 논의를 고찰하여 본다.

조약안 제9조 「특허성에 영향을 미치지 아니하는 정도 (유예기간)」<sup>7)</sup>

(1) [일반원칙] 청구된 발명의 특허성에 영향을 미칠 수 있는 정보가 그 출원의 청구항일 이전 12(혹은 6)개월 동안에, 또는 그 12(혹은 6)개월 동안에 제8조(2)항에 의한 효력을 가지고 세계 어느 곳에서나 어떤 형태로든 다음 각 호의 1에 의하여 공중이 이용 가능하게 된 경우에는 그 발명의 특허성에 영향을 미치지 아니

5) 정차호. “신규성의제: 최근의 개정과 향후 특허법통일화 방향”, 지식재산 21(제66호), 2001/5월, 13면

6) WIPO, SCP/8/2, 2002, 10.16

7) Article 9 Information Not Affecting Patentability (Grace Period)

(1) [General Principle] Information which otherwise would affect the patentability of a claimed invention shall not affect the patentability of that invention, in so far as the information was made available to the public anywhere in the world in any form during, or with effect under Article 8(2) on a date during, the [12][six] months preceding the claim date,

(i) by the inventor,

(ii) by an Office and the information was contained

(a) in another application filed by the inventor[ and should not have been made available to the public by the Office], or

(b) in an application filed without the knowledge or consent of the inventor by a third party which obtained the information directly or indirectly from the inventor, or

(iii) by a third party which obtained the information directly or indirectly from the inventor.

(32) [No Time Limit for Invoking Grace Period] The effects of paragraph (1) may be invoked at any time.

(3) [Evidence] Where the applicability of paragraph (1) is contested, the party invoking the effects of that paragraph shall have the burden of proving, or of making the conclusion likely, that the conditions of that paragraph are fulfilled.

(24) [Inventor] For the purposes of paragraph (1), inventor also means any person who, at or before the filing date of the application, had the right to the patent.

(45) [Intervening Third Party Rights] A third person who in good faith had, between the date on which the information was made available to the public under paragraph (1) and the claim date, used the invention for the purpose of his business or started effective and serious preparations for such use shall have the right to start or continue to use the invention for that purpose. The invention shall be considered to be used where the person performed any acts that would otherwise constitute an infringement under the applicable law.

한다.

- (i) 발명자에 의한 경우
  - (ii) 관청에 의한 경우, 그정보가
    - (a) 발명자가 출원한 타 출원에 포함되고 그 타 출원이 관청에 의하여 공중이 이용 가능하게되지 아니하였어야 할 경우, 또는
    - (b) 발명자로부터 직접적 또는 간접적으로 그 정보를 입수한 제3자가 발명자의 인지 또는 동의없이 제출한 출원에 포함되어 있는 경우, 또는
  - (iii) 발명자로부터 직접적 또는 간접적으로 해당 정보를 입수한 제3자에 의한 경우
- (3/2) [유예신청기간] 제1항의 효력은 어느 때에나 신청될 수 있다.
- (3) [증거] 제1항의 적용이 문제된 경우, 동조항의 효력을 주장하는 당사자가 동조항의 요건이 만족되었다는 결론을 만들거나 증명할 책임을 진다.
- (4) [발명가] 제1항의 적용을 위하여 발명자는 해당 출원의 출원일 이전에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자를 또한 포함한다.

(5) [선사용자의 권리] 제1항에 규정된 공중이 이용 가능하게 된 날과 청구항일사이에 사업목적으로 해당 발명을 사용하였거나 그러한 목적을 위한 효과적이고 중대한 준비를 시작한 선의의 제3자는 동일한 목적을 위하여 해당발명의 실시를 시작하거나 계속할 수 있는 권리 를 갖는다. 이 경우 그 자가 행한 어떤행위가 있었던 곳에서 발명을 실시하여야 하고 그렇지 않을 경우에는 해당될 법에 의해서 침해를 구

성한다.

제8차회기를 준비하기 위한 WIPO 국제사무국의 안을 보면 7차회기에서 논의 되었던 기간의 문제가 다시 제기되어진 것을 볼 수 있다. 12개월과 6개월중 앞으로의 협의에 의해서 정하여질 것 이지만 이러한 6개월의 선택적 규정의 삽입은 아마도 유럽국가들의 의견을 반영한 것으로 보여진다.

또한 SCP에서의 논의되어지는 과정에서 지난 7차회기까지 선택적 B안으로 제시되었던 「유예기간(Grace period)」라는 단독 제목하의 제안은 현재의 안중 제1조만을 조약에 넣고 나머지는 규칙에 넣자는 내용을 담고 있었던 바, 이 안은 폐기된 것으로 보인다.

현재 유럽국가들이 EU영역내의 국가간 의견의 조절을 이유로 유보한 상황에서 유럽국가들의 의견이 다소 반영되고 있는 양상을 보이고 있다고 생각된다.

## 결 론

### 소위 Grace period제도의 채택에 있어서의 장·단점 논의<sup>8)</sup>

현재 유럽이나 일본 우리나라와 같이 발명이 공개되는 것을 원칙적으로 신규성 상실의 이유로 보고 극히 제한적인 경우에만 예외를 인정하는 국가들에서 일정기간동안 출원인이나 관청에 의해서 공개되는 발명에 대한 일반적이고 넓은 유예기간을 인정하는 소위 Grace period의 도입은

8) [http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P\\_grace.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P_grace.htm)

그 채택의 장단점에 대한 논의가 진행되고 있다. 그 논의를 정리하면 다음과 같다.

### 장점

- 발명가들은 뜻하지 않은 발명의 공개로 인하여 권리를 상실하지 않는다. 사실상 많은 발명가들은 타인이 그것에 관심을 갖기 전까지 그 발명의 가치를 알지 못한다.
- 유럽이나 호주 등과 같이 학술발표 등을 신규성상실의 예외로 보지 않는 국가에서는 학자들이 어떠한 특허권에 대한 유보없이 자유롭게 세미나나 저널 등을 통하여 그 결과를 공유할 수 있게 된다.
- 또한 유럽 등의 국가에서 발명가들은 비밀유지계약 등의 번거로운 절차없이 발명을 시험하거나 시제품을 제작하여 장래의 고객이나 잠재적 거래자들과 상담할 수 있게 된다.
- 이러한 발명가 중심의 제도는 결국 특허제도의 활용을 증진시키고 발명을 촉진하게 될 것이다.

### 단점

- 신규성 상실의 예외를 제한적으로 인정하는 국가들의 법제도가 소위 grace period 제도보다는 그 적용에 있어서 실질적으로 명확성을 담보하고 있다. 즉 grace period의 도입이 자칫 발명가들로 하여금 발명의 어떠한 공개도 다 보호될 수 있다라는 오해를 야기할 수도 있다.
- 유예기간의 도입(길게는 12개월)은 결국 선의의 제3자 보호를 약화시킬 수 있다.
- 한편 유예기간의 보장은 제3자의 발명 공개에 대한 보호까지는 규정하고 있지 않으므로 자칫 유예기간동안 발명이 공개되어 뜻하지

않게 신규성이 상실될 우려도 있다. 즉 유예기간의 도입이 선발명주의에서는 문제가 되지 않지만 선출원주의에서는 문제가 될 수 있다.

- 미국을 제외한 거의 대부분의 국가들이 종래의 신규성의제제도를 개정하여야 하므로 각국의 전통적 제도를 바꾸는 데에 따른 부담이 적지 않다.

### 결어

우리나라 특허청은 특허실체법조약을 협의함에 있어서 신규성의제제도의 통일화와 관련하여 미국의 선발명주의의 포기와 선출원주의로의 통일화를 전제로 이러한 유예기간의 도입을 전향적으로 검토한다는 입장이다.

그러나 8차회기까지의 유럽 등을 중심으로 한 선출원의 예외적인 취급범위의 확대, 장기적인 출원의 자연은 제3자의 권리를 제한할 수 있으므로 유예기간의 합리적 제한이 필요하다는 견해에 찬동하는 입장에서 가능한한 현재의 12개월과 6개월의 기간선택의 타협에 있어서 현재 우리나라 법 규정에 수월하게 수용될 수 있는 6개월의 유예기간을 결론으로 끌어내는데 노력하여야 할 것이다.

현재 진행되는 SPLT 성안 작업의 성공여부는 미국의 선발명주의의 포기의 대가로서 기타국가들이 무엇을 양보하여야 하는가에 달려있다고 해도 과언이 아닌 바, 유예기간(Grace Period)제도의 도입내지 조약의 채택에 있어서는 특허의 대상문제를 비롯한 다른 주요한 쟁점들의 논의진행을 지켜보면서 우리의 입장을 만들어가야 할 것이다.