

# 先行技術開示制度의 導入問題

表 吳 建 法學博士(지식재산권연구센터 책임연구원)

서

**최** 근 企業活動에 있어서 知的財産의 重要性이 높아가고 있고 特許出願件數·審査請求件數가 增大하고 있다. 이 가운데 出願人이 가지는 先行技術調査의 結果가 開示되어 特許審査에서 活用될 수 있다면 效率의 이고 精確한 審査에 이바지하는 것도 期待된다. 現在 先行技術調査를 效率的으로 하기 위해 環境整備를 정비하고 있음에도 불구하고, 明細書中에 先行技術文獻이 記載되지 않은 出願이 地극히 많고, 그 충분한 開示나 活用이 되고 있다고 말 할 수 없는 狀況에 있는 一方, 歐美에서는 特許審査節次에 있어서 信義誠實의 原則으로서 出願人이 가지는 先行技術에 關한 情報를 出願時 또는 審査節次中에 積極的으로 開示되고 있다. 충분한 先行技術調査에 基한 強한 特許가 付與되기 위하여 우리나라에서도 歐美制度를 參考하여 實效性이 있는 先行技術開示制度의 導入을 檢討할 必要가 있다.

## 先行技術情報의 充實·強化의 必要性

최근 特許出願件數·審査請求件數의 增大에

의해 效率의 審査의 促進의 必要性이 특히 增大하고 있다. 이러한 가운데 重複된 研究開發에 수반한 投資리스크의 回避 및 確實한 特許權의 取得에 必要한 出願人이 가지는 先行技術調査의 結果를 特許審査에서 活用할 수 있다면 效率의 이고 適確한 審査를 할 수 있는 것이 期待된다.

특히 매년出願件數가 急增하고 있는 소프트웨어에 關連하는 비지니스方法發明은 急速히 發展하는 技術分野이므로 先行技術文獻이 體系的으로 蓄積되어 있지 않고, 또한 技術의 文獻뿐만 아니라 非技術의 文獻도 審査에 重要한 役割을 가지고 있다.

特許廳에서는 先行技術데이터베이스의 充實·強化, 關連業界에의 先行技術文獻의 提供의 依賴, 日美歐三極特許廳에 保有하는 情報의 相互利用등, 소프트웨어에 關連하는 비즈니스方法發明의 先行技術情報의 充實에 向한 다양한 努力을 기울이고 있지만, 出願人으로부터 先行技術調査의 提出이 있으면 특히 審査의 效率化·精確化·迅速化가 도모되는 것이 期待된다. 一方, 先行技術情報가 公開公報에 掲載되면 他사용자에게도 發明의 精確한 理解가 可能하게 되고 또한 將來의 先行技術調査에 도움이 되는 效果가 발생한다.

이러한 사용자와 特許廳의 協力에 의해 先行技術 開示制度의 導入이 총체적으로 社會的코스트의 低減에 일조할 수 있다고 생각된다.

## 사용자에 의한 先行技術調查의 負擔의 減少

先行技術調查에 수반하는 사용자의 負擔을 輕減시키고, 多樣하고 低廉한 情報源의 活用을 實現하기 위해 特許廳에서는 特許電子圖書館(IPDL) 서비스提供(?)을 홈페이지上에서 開始하였다. 그 結果 從來 特許廳內에서만 檢索할 수 있었던 過去의 特許文獻等의 調查가 場所를 가리지 않고 行하는 것이 可能하게 되었다. 특히 인터넷의 發達에 의해 네트워크상에서의 調查의 편리성이 擴大되는 것도 있어, 사용자에 의한 先行技術調查負擔은 減少되고 있다.

## 歐美의 制度

### 美國

美國에서는 判例法上 出願人은 誠實義務(duty of candor and good faith)를 부담하고 그 具體化로서 1977年 特許規則에서 定하여진 情報開示義務規定이 있다.<sup>1)</sup>

이 規定에 따라 當初에는 開示義務違反에 대해 審査나 義務違反에 의한 特許權의 取消을 行할 수 있었지만, 그 判斷에 長時間을 要하는 등의 弊害가 顯在化하기 때문에 1988년에는 審査段階에서의 判斷을 廢止하였다. 他方, 訴訟段階에 있어서

는 特許權의 侵害를 主張한 경우 先行技術開示의 義務違反이 있는 경우에는 상대방側으로부터 不公正行爲(inequitable conduct)에 의해 特許權의 行使가 不能이다라는 抗辯이 可能하게 된다. 美國에서는 디스커버리制度에 의해 이 點의 證據 收集이 容易하게 되고 있다. 本制度에 대해서는 特許權의 適正한 權利行使를 擔保하는 것으로 評價될 수 있다는 의견이 있는 反面 外國特許廳에서의 審査의 引用文獻의 追加提出이 요구되는 등 出願人에게 過度한 負擔을 주게된다는 指摘도 있다.

### 獨逸

독일特許法 第124條<sup>2)</sup>에는 特許節次에 있어서 信義誠實의 原則이 要求되고 있고 특히 독일特許法施行規則 第5條에는 明細書의 記載要件으로서의 先行技術開示에 대해 發明 및 그 特許性을 理解하기 위하여 考慮의 對象이 되고 있고, 출원인이 알고 있는 技術水準을 開示하는 것이 義務로 되어 있다. 또한 독일特許法 第34條第8項에는 「出願人은 特許廳으로부터의 요구에 의해 알고 있는 모든 從來技術을 完全하고 誠實하게 發明의 詳細한 說明에 記載하여야 한다」라고 規定되어 있다. 이러한 規定에 違反한 경우에는 法制上 拒絕理由로 되지만 實際上 이러한 規定에 의해 出願人에 의한 積極的 先行技術開示가 촉구되어지는 경우도 있지만 特許廳이 先行技術의 追加를 要求하는 경우는 거의 없다. 外國特許廳에 의한 審査段階에서의 拒絕理由通知에 있어서 引用된 文獻을 開示하는 것을 義務로 하는 改正이 過去에 있었지만 이 改正은 大量의 情報提出을 초래하고,

1) 同規則CFR1.56(a)에서는 「(a)...모든 當該個人은 자기가 알고 있는 情報에 있어서, 出願審査에 있어 重要한 情報을 特許廳에 對해 開示할 義務를 포함하여 特許廳에 對하여 誠實義務를 부담한다」라고 規定되어 있다.

2) 同條는 「特許廳, 特許法院...에서 節次에 대해서는 當事者는 事實關係에 대해서 說明을 眞實에 따라 行하여야 한다」라고 規定하고 있다.

審査業務에 막대한 支障을 초래하기 때문에 現行 規定과 같이 「요구되어진 경우에만」 提出을 義務로 하는 것으로 되고 있다. 또한 독일에서는 美國과 달리 先行技術의 不開示는 裁判上的 權利行使에 對한 抗辯으로는 되지 않는다.

### 유럽

유럽 特許條約 第27規則(明細書의 內容)에는 出願인이 알고 있는 限에 있어서 그 發明의 理解, 調査報告의 作成 및 審査에 有用하다라고 생각되는 背景技術에 대하여 記載하고 있는 文獻을 引用하는 것이 요망되어 진다라고 規定하고 있다.

### 일본

特許法 第36條 第4項에서는 發明의 詳細한 說明의 記載要件이 定하여져 있고, 그 具體의 內容을 나타낸 特許法施行規則의 樣式29 備考15에서 「特許를 받으려고 하는 發明에 關連하는 從來의 技術에 關한 文獻이 存在하는 경우에는 그 文獻名을 記載한다」라는 指示가 있다.

그러나 本規定은 任意的記載事項에 그치고 實際로는 明細書中에 先行技術文獻이 記載되지 않은 出願이 대부분이고<sup>3)</sup>, 從來技術에 關한 文獻情報의 충분한 開示나 活用이 되고 있다고 말할 수 없는 狀況에 있다.

## 制度改正의 是非 · 方向性

### 信義誠實義務의 具體化로서의 法制化

우리나라에서도 民法 第2條 및 民事訴訟法 第1條에 「信義誠實의 原則」이 規定되어 있다. 後者는

民事訴訟法改正時 訴訟의 迅速化 · 適正化라는 當事者의 協力이 不可缺하다라는 觀點에서 지금까지 實務의 생각을 法律上 義務로 規定한 것이 다. 民事訴訟法 및 民事訴訟規則에는 이러한 當事者의 信義誠實義務를 具體化한 行爲規範이 多數規定되고 있다.

#### · 民法

第2條[信義誠實] ②權利의 行使와 義務의 履行은 信義에 좇아 誠實히 하여야 한다.

#### · 民事訴訟法

제1조 (민사소송의 이상과 신의성실의 원칙)  
①법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.

②당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다.

#### · 民事訴訟規則

제61조(당사자의 조사의무) 당사자는 주장과 입증을 충실히 할 수 있도록 사전에 사실관계와 증거를 상세히 조사하여야 한다.

이러한 信義誠實義務의 法定은 法院의 努力과 함께 訴訟期間의 短縮化 등의 成果를 생기게 한다. 또한 民事訴訟法上의 信義誠實義務에 違反하는 訴訟行爲가 있는 경우에는 法院에 却下되고, 訴訟行爲本來의 效力이 否定되는 것이다.

特許査定은 特許廳審査官이 行하는 法律的 行政處分으로서의 性格을 가지고 當事者主義 · 辯論主義가 妥當하는 民事訴訟과는 다른 性格을 가

3) 1999년에 된 特許出願의 先行文獻開示率: 42%(特許廳調査)

지고 있다.

그렇지만 審査官에 의한 拒絕理由通知 및 그것에 對한 出願人의 應答이라는 형식으로 兩當事者가 意見을 교환하는 것에 의해 權利付與에 이르는 過程은 出願人과 特許廳이 兩當事者로서 對等한 立場에 서서 權利形成을 行하고 있는 性格을 가진다. 따라서 特許審査節次에 있어서도 信義誠實原則에 立脚한 先行技術文獻의 開示規定을 導入하는 것은 可能하다고 생각된다.

### 開示하는 先行技術文獻의 範圍

積極的 先行文獻의 調査義務를 課하는 것이나 독일의 舊制度나 美國과 같이 出願時이후에도 先行技術을 항상 補充·追加하는 義務를 出願人에게 부과하는 것은 出願人에게 過度한 負擔을 줄 우려가 있다.

따라서 先行技術文獻의 開示範圍는 出願時에 있어서 出願人이 알고 있는 情報에 限定되어야 한다. 또한 文獻名이 開示되면 신속히 文獻을 確認·入手할 수 있기 때문에 文獻名의 開示로 충분하고 文獻 그것을 要求하는 것은 不要로 하는 것이 妥當하다. 또한 出願人이 가지는 情報 모두에 대해 網羅的 提供을 求하는 것은 過大한 負擔을 주기 때문에 運用上 適切한 配慮가 요구된다.

### 開示의 實效性을 擔保하기 위한 對策

開示義務를 단순히 訓示規定·努力義務로 하면 誠實한 出願人에게만 負擔을 强하게 주게 되고 故意로 不遵守를 行하는 出願人의 出現을 초래하는 등, 모럴해저드를 惹起할 可能性이 있다. 他方 開示義務違反을 직접 拒絕·無效理由로서 「開示가 충분한가 여부」를 審査官이 항상 審査對象으로 하는 것은 大量情報提供에 의한 情報洪水, 審査의 遲延等を 초래할 可能性이 있다.

이러한 事態를 避하기 위해 例컨대 독일과 같이 第一次的으로는 開示義務를 둔 다음 記載가 완전하지 않는 등의 경우에 審査官 등이 文獻名의 開示要求를 通知할 수 있는 것으로 그 開示要求를 無視한 경우에는 拒絕理由를 通知할 수 있는 등의 擔保措置를 강구하는 制度가 생각되어진다.

한편 特許付與後 訴訟等에 있어서 開示義務違反의 抗辯이 多發할 可能性이 있으므로 開示義務違反은 拒絕理由에 그치고, 特許異議申立理由 또는 無效理由로 하지 않는 것이 適當하다.

또한 拒絕理由로는 되지만, 特許異議申立理由 또는 無效理由로 하지 않는 制度는 單一性의 基準(特許法 第37條)違反에 대해서도 採用되고 있다.

### 制度化에 있어서 配慮事項

先行技術開示制度는 사용자側의 理解와 積極的 協力없이는 效果的으로 機能하기 어렵기 때문에 制度導入에 있어서는 사용자들의 충분한 說明을 行하는 것과 함께 中小企業·벤처·個人發明家 등의 過度한 負擔을 초래하지 않도록 가이드라인의 策定, 改正趣旨의 周知徹底等, 좀더 자세한 對應이 必要하다.

또한 非特許文獻의 악세스와 利用을 보다 容易하게 하기 위해 著作權法上의 適切한 措置가 요구된다.

### 결어

出願의 보다 迅速하고 정확한 審査를 實現하기 위해 出願人이 가지는 先行技術文獻의 開示를 制度化하는 것이 바람직하다. 그 具體的 運用의 방안에 대해서는 出願人에게 過度한 負擔을 주지 않도록 留意하여야 할 것이다.