

# 선출원주의 및 확대된 선출원의 지위



## 김현호

연세대학교 전자공학과 졸업  
 명지대학교 겸임교수  
 국제지식재산연구원 강사  
 기업기술가치평가사  
 (현) 특허법인 맥 대표 변리사

## I. 선출원주의

### 1. 서설

선출원주의라 함은 동일한 발명에 대하여 2 이상의 출원이 있을 때에는 선출원만이 특허를 받을 수 있는 특허법상의 원칙을 말한다. 이때의 선출원은 타인 출원뿐만 아니라 자신의 출원도 포함하며, 특허출원 사이 뿐만 아니라 실용신안등록출원 사이에도 동일하게 적용된다.

우리 특허법은 하나의 발명에 대해서는 하나의 특허권을 부여한다는 1발명 1특허 원칙, 즉 중복특허배

제의 원칙을 구현하고, 아울러 선발명주의가 가지고 있는 단점들을 고려하여 동일한 기술사상에 대하여는 먼저 출원한 자에게만 특허권을 부여하는 선출원주의를 채택하고 있다.<sup>1)</sup>

### 2. 선출원주의의 내용

#### (1) 이일(異日)출원의 경우

동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대해서 특허를 받을 수 있다. 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일하고 다른 날 출원된

1) 이외에 우리 특허법이 선출원주의를 채택한 이유로는 선발명주의와 비교해 권리의 법적 안정성 및 발명의 조기공개가 가능하다는 점을 들 수 있다. 우리 특허법이 선출원주의를 채택한 가장 근본적인 이유는 중복특허배제의 원칙을 따르기 위한 것이나, 중복특허배제의 원칙을 따르는 방법으로서 선발명주의도 있음을 고려해 볼 때에는 선발명주의에 비해 선출원주의를 채택하는 것이 우리 특허법이 목적으로 규정하고 있는 산업발전에 더욱 부합하기 때문이다.

2) 출원일이 같은 경우의 동일성 판단: 발명 A를 선출원으로, 발명 B를 후출원이라고 가정하고 양자를 대비할 때 후출원 발명 B가 선출원 발명 A와 실질적으로 동일하다고 해도, 발명 B를 선출원으로, 발명 A를 후출원이라고 가정하고 양자를 대비할 때 발명 A가 발명 B와 실질적으로 동일하지 않은 경우에는 양자가 동일하지 않은 것으로 취급한다(심사지침서).

경우에도 마찬가지이다.(法 36①③) 특허출원과 디자인등록출원, 실용신안등록출원과 디자인등록출원간에는 적용되지 않는다. 디자인의 보호대상은 기술적 사상의 창작이 아닌 물품외관에 관한 미적 창작이기 때문이다.

**(2) 동일(同日)출원의 경우<sup>2)</sup>**

**1) 협의제**

동일한 발명에 대해 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 출원인의 협의에 의해 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.(法 36②) 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일하고 같은날 출원된 경우에도 적용된다.(法 36③) 이와같이 특허법은 협의제를 취하여 간접적으로 특허권을 서로 공유(예를 들어 공동출원 유도)하게끔 유도하고 있는데, 이러한 점에서 상표법상의 추첨제와는 다르다.

「협의를 할 수 없을 때」란 구체적으로 ① 상대방이 협의에 응하지 않는 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우, ② 동일한 발명에 대한 2 이상의 출원 중 어느 한 출원이 제36조 제2항 후단의 규정에 해당하여 특허거절결정이 확정되었거나, 또는 특허(실용신안등록)된 경우를 말한다. 한편 ②의 경우에는 협의명령을 하지 않고, 나머지 출원에 대하여 특허법 제36조의 규정에 의한 거절이유를 통지한다.

**2) 협의명령**

특허청장은 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.(法 36⑥) 협의결과에 따른 신고서를 제출하는 경우에는 경합된 출원에 대해 협의결과에 따른 절차를 동시에 취해야 한다.(施規 34②) 대개는 협의의 결과 정하여진 출원의 공

동출원인이 되든가 혹은 특허 후 특허권을 공유하게 되고, 나머지 출원들은 취하하게 된다.

**(3) 선출원의 지위가 없는 경우**

출원이 적법한 경우 그 출원발명에 대해서는 동일한 내용의 후출원을 배제할 수 있는 선출원의 지위가 인정되는데, 특허법상 선출원주의를 적용하려면 선출원에 대해 선출원의 지위가 인정되어야 한다. 특허출원이나 실용신안등록출원이 i) 무효 또는 ii) 취하되거나 iii) 무권리자의 출원인 경우(法 36⑤) 또는 iv) 포기된 출원 또는 v) 특허거절결정이 확정된 출원(다만, 제36조 제2항 후단에 의한 경우 제외)에는 그 출원은 선출원주의를 적용함에 있어 처음부터 없었던 것으로 봄으로 선출원의 지위가 인정되지 않는다.

그러나 동일한 발명에 대하여 같은 날에 출원하여 협의명령을 받았음에도 협의가 성립되지 아니하였거나 협의를 할 수 없다는 이유로 특허거절결정이 확정된 출원(제36조 제2항 후단에 의한 경우)<sup>3)</sup>이나, 특허가 된 출원 등은 무권리자 출원인 경우를 제외하고는 선출원의 지위를 가지는 것으로 본다.

**3. 선출원주의의 판단**

**(1) 주체적 기준**

판단주체에 대해 명백히 규정하고 있지는 않으나 심사 또는 심판의 일반적인 판단절차를 고려할 때 심사에서는 심사관이, 심판에서는 심판관이 판단의 주체가 된다.

**(2) 객체적 기준**

1) 선출원의 특허청구범위와 후출원의 특허청구범위를 비교한다. 즉, 청구항에 기재된 발명의 구성을 상호대비하여 동일여부를 판단하며, 만약 청구항이 2 이상인 경우에는 각 청구항에 기재된 발명이 동일여부 판단의 대상이 된다. 다만, 보정을 한 경우 보정후의 특

3) 이 경우에는 선출원의 지위를 배제하지 않음으로써 출원인 간의 협의 불성립으로 거절결정 된 후 재차 출원하여 특허 받는 경우를 방지하고자 하는 것이다.

허청구범위를 기준으로 판단해야 한다.

- 2) 동일발명에 대한 특허법 제36조는 발명자 또는 출원인이 동일하더라도 이에 관계없이 적용된다. 이것이 나중에 설명할 확대된 선출원의 지위에 관한 규정(法 29③,④)과 다른 점이다.

### (3) 시기적 기준

#### 1) 역일주의의 원칙

선·후출원 여부 판단의 기준으로 신규성이나 진보성의 판단기준과 같이 출원시의 시각을 기준으로 하는 입법례가 있으나,<sup>4)</sup> 우리 특허법은 출원시각을 증명하는 것이 어려울 뿐만 아니라 동일한 내용의 발명이 같은 날에 출원되는 경우가 드물다는 심사경험에 따라 출원일을 기준으로 하는 역일주의를 취하고 있다. 즉, 일반적인 출원에 대해서는 현실의 출원일을 출원일로 한다.

#### 2) 문제되는 경우

i) 무권리자의 특허출원·특허에 대한 정당권리자의 출원의 경우에는 무권리자의 출원일(法 34,35), ii) 적법한 분할출원, 변경출원의 경우에는 원출원일(法 52②, 53②), iii) 우선권주장을 수반하는 출원으로 선출원의 최초 명세서·도면에 기재된 발명은 선출원일(法 54①, 55③)을 기준으로 판단한다.

### (4) 판단방법

- 1) 선출원의 특허청구범위와 후출원의 특허청구범위의 동일성 판단방법에 의한다. 동일성을 판단하기 위해서는 우선, 판단대상인 선·후출원의 청구항에 기재된 발명을 인정한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 인정방법은 신규성에서 청구항에 기재된 발명의 인정방법과 동일하다. 청구항에 기재된 발명을 상호 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다.

- 2) 청구항에 기재된 발명이 그 구성에 차이점이 없으면 동일하다. 한편, 양자의 구성에 차이점이 있는 경우에도 i) 그 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 전환 등의 차이에 불과한 것으로, 새로운 효과를 발생하지 않거나, ii) 하위개념으로 표현된 선출원(先出願)의 기술사상에 대하여 후출원(後出願)은 이를 상위개념으로 표현한 것에 지나지 않거나, iii) 단순한 카테고리리에 차이가 있는 경우에는 동일한 것으로 취급한다.

## 4. 선출원주의 위반시 조치

### (1) 특허등록 전

#### 1) 출원인이 다른 경우

심사실무는 i) 출원인과 발명자가 모두 다른 경우에는 우선적으로 특허법 제29조 제3·4항을 적용한다. 왜냐하면 특허법 제36조의 선출원주의보다 특허법 제29조 제3항·4항의 확대된 선출원주의를 적용하는 것이 실질적으로 동일발명여부를 효과적으로 판단하여 중복특허를 배제할 수 있기 때문이다. 한편, ii) 출원인은 다르지만 발명자가 동일한 경우에는 특허법 제29조 제3·4항을 적용할 수 없기 때문에 특허법 제36조의 규정을 적용한다. 이 경우에 동일발명에 대한 후출원이라는 거절이유로 특허거절결정을 할 경우에는 선출원의 청구범위가 확정된 이후에 하여야 한다.

#### 2) 출원인이 동일한 경우

심사실무는 출원인이 동일한 경우에는 선출원이 확정되어 있지 않거나 심사청구되어 있지 않아도 후출원에 대하여 거절이유를 통지한다. 이 경우에는 특허법 제36조의 규정에 의한 거절이유가 해소되지 않을 경우에는 선출원이 확정되지 않아도 특허거절결정을 한다는 취지를 거절이유통지서에 부기하여 통지하며, 지정기간의 경과 후 거절이유가 해소되지 않으면 특허거절결정을 한다.

4) 독일, 프랑스 등.

**(2) 특허등록 후**

특허무효사유(法 133① I)가 된다. 다만 선후출원이 함께 등록되거나, 심사관의 착오로 함께 등록이 된 이후에 후출원에 대하여 특허무효심결 또는 실용신안무효심결이 확정된 경우에는 선의의 후출원자에게는 소위 중용권이 인정될 여지가 있다.(法 104)

**5. 기타**

**(1) 선출원주의의 보완**

우리 특허법은 선출원주의, 즉 먼저 출원한 자에게 권리를 허여 하는 것을 원칙으로 삼고 있는데, 이 원칙을 엄격히 적용할 경우 부분적으로 불합리한 면이 있으므로 이런 점을 감안하여, i) 보정(法 47), ii) 선사용권(法 103), iii) 무권리자에 대한 정당권리자의 출원(法 34·35), iv) 이용·저촉(法 98)에 의한 통상실시권허여심판(法 138), v) 확대된 선출원의 지위(法 29③), vi) 심사청구제도(法 59⑤), vii) 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96①III)에 관한 규정을 두어 선출원주의를 보완하고 있다.

**(2) 2이상의 경합출원이 등록된 경우의 취급**

- 1) 2이상의 경합출원이 등록된 경우 어떻게 처리할 지가 문제이다. 이에 대해 판례는 “동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다.”라고 판시한 바 있다.<sup>5)</sup>
- 2) 한편, 판례는 “출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기했다 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다 할 것이다”라고

도 판시하였다.<sup>6)</sup>

**II. 확대된 선출원의 지위**

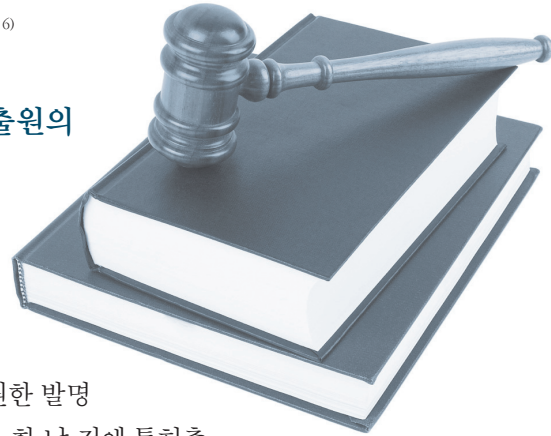
**1. 서설**

확대된 선출원의 지위란 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없도록 선출원의 지위를 부여하는 것을 말한다.(法 29③) 확대된 선출원의 지위란 강학상 용어로서 선출원으로서 후출원을 배제할 수 있는 범위가 특허청구범위에서 출원서에 최초로 첨부된 명세서·도면 전체에 기재된 발명으로 확대된 것을 의미한다.

확대된 선출원의 지위규정이 인정되게 된 취지는 i) 당해 특허출원(후출원)의 특허청구범위에 기재된 발명이 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에는 사실상 새로운 기술을 공개하는 것이 아니기 때문에 신규한 발명만을 보호하려는 특허제도의 취지에 부합되지 않으며, ii) 확대된 선출원의 지위는 일단 선출원이 공개가 되면 선출원의 심사청구유무와 관계없이 후출원의 거절이유를 확대시킴으로써 심사청구제도와 출원공개제도의 원활한 활용과 iii) 선출원인의 불필요한 방어출원을 막아 심사지연을 해소할 수 있는 방편이 되기 때문이다.

**2. 적용요건**

**(1) 타출원일 후에 당해 특허출원이 출원되었을 것**



5) 大判 1990. 8. 14. 선고 89후1103  
6) 2005후3017

1) 출원일 기준

본 규정이 적용되기 위하여는 당해 특허출원의 출원일이 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원일 후 이어야 하며, 이 때 선후출원 관계의 판단은 출원일을 기준으로 한다. 만일 당해 특허출원의 출원일과 타출원의 출원일이 같은 날인 경우에는 확대된 선출원 규정(法 29③)을 적용하지 않고 일반적인 선후출원관계(法 36)로 처리한다.

2) 당해 출원의 출원일과 관련하여

당해출원일은 당해출원이 i) 무권리자의 특허출원·특허에 대한 정당권리자의 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34·35), ii) 분할출원(法 52②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, iii) 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, iv) 국제특허출원의 경우 우선일을 기준으로 판단한다.

3) 타출원의 출원일과 관련하여

① 타출원이 분할출원·변경출원인 경우

타출원이 분할출원(法 52② I), 변경출원(法 53② I)의 경우 출원일이 소급되지 않고 분할출원일·변경출원일을 기준으로 판단한다.

다만, 분할출원의 원출원은 국내우선권주장출원의 선출원과 같이 취하간주되지 않고 원칙적으로 일정기간 경과후에 공개되기 때문에 제3자가 원출원과 분할출원 사이에 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 출원한 경우 원출원에 의해 확대된 선출원의 지위가 적용된다.

② 타출원이 조약우선권주장출원의 선출원인 경우

타출원이 조약우선권주장출원(法 54①)의 선출원인 경우 조약우선권주장출원의 최초 명세서·도면에 기재된 발명 중 선출원(타출원)의 최초 명세서·도면에 공통으로 기재된 발명은 조약우선권주장출원이 출원공개 또는 등록공고된 때 선출원이 공개된 것으로 간주하여 확대된 선출원의 지위를 적용한다.

③ 타출원이 국내우선권주장출원의 선출원인 경우

타출원이 국내우선권주장출원(法 55④)의 선출원인 경우 국내우선권주장출원의 최초 명세서·도면에 기재된 발명 중 선출원(타출원)의 최초 명세서·도면에 공통으로 기재된 발명은 국내우선권주장출원이 출원공개 또는 등록공고된 때 선출원이 공개된 것으로 간주하여 확대된 선출원의 지위를 적용한다.

(2) 당해 특허출원 후 타출원이 출원공개 또는 등록공고 될 것

1) 타특허출원의 출원공개 또는 등록공고가 당해 특허출원 이후에 이루어진 것이어야 하며, 타특허출원의 출원공개 또는 등록공고가 당해 특허출원 전일 경우에는 신규성(法 29①)이 적용된다. 타특허출원의 출원공개 또는 등록공고 전에 당해 출원에 대한 심사가 진행되는 경우에는 확대된 선출원 규정(法 29③)을 적용할 수는 없으며, 이러한 경우 다른 거절이유가 있는 경우에는 그것을 이유로 하여 거절하나, 그렇지 못한 경우에는 당해 특허출원에 대한 심사를 타특허출원의 출원공개 혹은 등록공고시까지 보류한다.

2) 당해 출원의 출원일과 타출원의 출원일이 동일한 경우에는 본 규정이 적용되지 않지만 당해출원의 출원일과 타출원의 공개일이 동일한 경우에는 시각주의에 의한다. 즉, i) 당해출원의 출원시가 타출원의 공개시보다 더 빠르면 확대된 선출원의 지위가 적용되며, ii) 당해출원의 출원시가 타출원의 공개시보다 더 늦으면 신규성(法 29①각 호)이 적용되며, iii) 출원시와 공개시를 알 수 없는 경우에는 심사실무상 확대된 선출원의 지위를 적용한다.

3) 특허법은 특허출원뿐만 아니라 실용신안등록출원의 경우에도 적용요건을 만족하는 이상 확대된 선출원의 지위를 인정한다.

7) 大判 1992. 5. 8. 선고 91후1656

**(3) 당해 특허출원의 청구항에 기재된 발명이 타출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있을 것**

- 1) 확대된 선출원의 지위는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서·도면에 기재된 내용에 한하여 인정된다. 따라서 타출원의 최초명세서 등에는 기재되어 있으나 출원 이후의 보정에 의하여 삭제된 사항에 대하여도 확대된 선출원(法 29③)이 적용된다. 그러나 출원 후 보정에 의하여 명세서·도면에 기재된 새로운 발명에 대해서는 확대된 선출원의 지위를 인정할 수 없다.
- 2) 여기서 「최초 명세서 등의 기재」라 함은 당해 명세서 등에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 명시적으로는 기재되어 있지 않으나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 당해 출원서의 기술수준을 참작하여 명세서 등에 기재된 사항에 의하여 도출해 낼 수 있는 완성된 발명을 말한다.<sup>7)</sup>

**3. 적용의 예외**

발명이 당해 특허출원 후에 출원공개 또는 등록공고된 타출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서·도면에 기재된 발명과 동일한 경우에는 확대된 선출원에 의하여 거절됨이 원칙이다. 그러나 이를 고집하다 보면 발명자 또는 출원인 보호에 적정을 기할 수가 없는 경우가 있기 때문에, 특허법은 타출원과 당해 출원의 발명자가 동일하거나 당해 출원의 출원일을 기준으로 타출원과 당해 특허출원의 출원인이 동일한 경우에는 확대된 선출원의 규정에 대한 적용에 있어 예외를 인정하고 있다.(法 29③단서)

**(1) 발명자가 동일한 경우**

1)의의

타특허출원 또는 실용신안등록출원의 발명자나 고

안자가 당해 특허출원의 발명자·고안자와 동일한 경우에는 확대된 선출원의 적용이 배제된다. 이는 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명의 발명자라면 선출원의 출원공개 등에 의해 신규성을 상실하지 않는 한 후출원에 대해 독점권을 부여해도 제3자의 이익을 부당히 해하는 것이 아니기 때문이다.

2) 발명자 동일 여부의 구체적 판단

「발명자가 동일한 경우」란 당해 특허출원 및 타출원의 발명자 전원이 표시상 완전히 일치할 것을 요하나, 표시상 완전히 일치하지 않는 경우에도 실질적으로 동일하다고 판단되면 발명자가 동일한 것으로 인정한다. 그러나 발명자가 표시상 완전히 동일하지 않을 경우에 출원인이 발명자가 동일하다는 사실을 입증하기 위하여는 그 사실을 뒷받침할 수 있는 증거에 의하여 입증하여야 한다.

**(2) 당해 출원시 출원인이 동일한 경우**

1)의의

타특허출원·실용신안등록출원의 출원인과 당해 특허출원의 출원시의 출원인이 동일한 경우에도 확대된 선출원 규정은 적용되지 않는다. 이는 최초 출원시 발명의 상세한 설명에만 기재를 하고 특허청구범위에 기재하지 않았던 발명을 후일 별개의 출원으로 하여 특허를 받고자 하는 경우도 있기 때문에 출원인을 보호하기 위해서이다.

다만 주의할 점은 출원인의 동일은 당해 특허출원의 출원시를 기준으로 출원인이 동일한 경우에 한하여 예외가 인정되므로, 당해 특허출원 후에 출원인의 변경으로 출원인이 동일하게 된 경우에는 확대된 선출원의 규정이 적용된다.<sup>8)</sup>

2) 출원인 동일 여부의 구체적 판단

8) 당해 특허출원의 출원시를 기준으로 볼 때에는 타출원과 당해 특허출원의 출원인이 다르나, 추후 특허출원인의 변경에 의해 출원인이 동일하게 되는 경우에는 확대된 선출원의 규정이 적용된다.

출원인 동일성에 대한 판단은 당해 특허출원의 현실적인 출원시점에서 타출원과 당해 특허출원의 출원서에 기재된 출원인의 동일 여부에 의하는데, 출원인이 2인 이상인 경우에는 전원이 완전히 일치하여야 한다. 다만 타출원의 출원일과 당해 특허출원의 출원일 사이에 출원인의 개칭·상속·합병 등에 의하여 출원인이 기재상 일치하지 않을 경우에는 동일한 것으로 인정한다. 한편, 당해 특허출원이 분할출원 또는 변경출원인 때에는 당해 특허출원의 소급일의 원출원인을 당해 특허출원의 출원인으로 한다.

#### 4. 확대된 선출원 여부의 판단

##### (1) 원칙

확대된 선출원의 지위에 해당되는지 여부의 판단의 핵심은 타출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 당해 특허출원의 특허청구범위에 기재된 발명을 대비하여 발명의 동일성 판단방법에 의한다.

##### (2) 발명의 동일성 판단방법

###### 1) 당해 발명의 청구항에 기재된 발명의 인정

당해 발명의 청구항에 기재된 발명을 인정한다. 청구항에 기재된 발명의 인정은 i) 청구항의 기재가 명확한 경우에는 청구항에 기재된 대로 발명을 인정하며,<sup>9)</sup> ii) 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확한 경우에는 발명의 상세한 설명 또는 도면을 참작하여 발명을 인정하며,<sup>10)</sup> iii) 발명의 상세한 설명 또는 도면을 참작하여 해석하여도 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확한 경우에는 발명의 인정을 하지 않고 특허법 제42조 제4항 위반으로 거절이유를 통지한다.

###### 2) 타출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명의 인정

타출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 “인용 발명”이라 한다)을 인정해야 하는데, 타출원의 출원서의 기술상식을 참작하여 도출될 수 있는 사항도 인용발명의 범위에 포함될 수 있다.

##### 3) 양발명의 동일 여부 판단

대비결과 청구항에 기재된 발명과 인용발명간에 구성의 차이가 없으면 청구항에 기재된 발명과 인용발명은 동일하다. 이 경우의 동일은 실질적인 동일을 의미하며, 실질적 동일이란 양자의 구성에 차이가 있는 경우라도 그 차이가 발명의 과제해결을 위한 구체화수단에 있어서 미소한 차이(주지·관용기술의 부가, 삭제, 전환 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도)에 불과한 것을 말한다.

#### 5. 확대된 선출원 지위 적용 효과

확대된 선출원의 지위규정은 신규성 상실사유의 확대 또는 선출원주의의 예외인 특허요건의 하나이므로, 출원 발명에 대하여 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등이 인정된다 하더라도 확대된 선출원규정에 해당되는 경우에는 특허를 받을 수 없다. 즉, 특허등록 전에는 거절이유(法 62① I), 정보제공사유(法 63의 2)가 되며, 특허된 후에는 특허무효사유(法 133① I)에 해당된다.

#### 6. 국제특허출원의 특례

타출원이 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원인 경우에 확대된 선출원의 지위가 주어지는 시기는 「국내에서의 출원공개 또는 국제사무국에 의한 국제공개」<sup>11)</sup>를 한 때이며, 그 범위는 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 등의 원문과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안에 한하여 인정된다.(法 29④)

▶ 발명특허 2008, 5

9) 大判 1988. 10. 11, 87후107.

10) 大判 1991. 11. 26, 90후1499.

11) 따라서 통상의 출원과 같이 타출원이 반드시 국내공개가 될 필요는 없다. 확대된 선출원의 규정의 취지가 실질적으로 새로운 발명에 대해 특허를 부여하여 산업발전에 이바지하는데 있음을 고려한다면, 국제공개로서 충분하며 굳이 국내공개까지 요할 필요는 없다는 것은 당연하다.