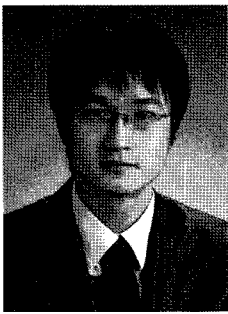


확대된 선원주의와 관련된 보정 규정의 해석



공영민 변호사
한얼국제특허사무소

I. 서

특허출원은 특허를 출원한 날부터 1년 6개월이 지난 시점에 공개된다. 또한 출원인이 특허청구범위에 포함시키지 않은 발명이라 하더라도 이 부분도 함께 공개된다. 이에 따라 출원인이 특허청구범위에 포함시키지 않은 발명에 대해서는 공개가 이루어짐으로써 누구든지 이용할 수 있는 발명이 된다. 그런데 이러한 발명이 공개되기 전에, 다른 출원인이 이를 특허청구범위에 기재하여 출원한 경우를 생각할 수 있다. 이러한 상황을 규제하지 않는다면 누구든지 이용할 수 있었던 발명이 특정인에게 독점되기 때문에 특허제도의 취지에 부합하지 않게 된다는 문제점이 생긴다. 이를 규제하기 위하여 “확대된 선원주의” 규정이 생기게 되었다.

반면 다른 출원인 입장에서는 먼저 출원한 자의 출원이 공개되기 전에 출원하였기 때문에 이러한 상황을 예상할 수 없었을 것이다. 이러한 예기치 않은 상황을 보완하기 위하여 다른 출원인은 보정제도를 이용할 수 있다. 그러나 보

정은 무조건적으로 허용되는 것이 아니라 특정 요건을 만족하는 경우에만 허용되는 것인데, “확대된 선원주의” 규정과 관련하여서는 일반적인 보정 요건과 달리 이를 완화하여 해석될 여지가 있는 것인지 검토해본다.

II. 확대된 선원주의

1. 선출원주의와 확대된 선출원주의

발명자(설명의 편의를 위하여 ‘을’이라고 가정한다)는 특허출원 시점을 기준으로 하여, 그 이전에 존재하는 선행 기술을 고려하여 특허출원을 하게 된다. 그런데 제3자(설명의 편의를 위하여 ‘갑’이라고 가정한다)가 을보다 먼저 출원한 경우를 생각해 볼 수 있다. 특허출원의 공개는 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과한 때 공개가 되기 때문에, 갑이 출원한 날과 갑의 출원이 공개되는 시점 사이에 을이 출원하는 경우에는, 을은 갑의 출원은 물론 갑의 출원이 무엇인지도 알 수 없는 상태에서 출원하게 된다.

그런데 공교롭게도 을이 출원한 내용과 갑이 출원한 내

용을 비교하였을 때 일부 또는 전체가 겹치게 된다면 이 부분에 대해서는 을의 출원에 대해서 규제가 필요하게 된다. 이와 관련하여 “선출원주의”와 “확대된 선출원주의”가 특허법에 규정되었다.

“선출원주의”란, 발명의 이루어진 시기에 관계없이 특허청에 먼저 출원한 발명에 권리를 부여하는 제도를 말하는데, 출원의 순서와 상관없이 먼저 발명한 출원인에게 권리를 부여하는 선발명주의와 구별되는 제도이다. 선출원주의는 특허청구범위만 비교하게 되며, 특허청구범위가 동일하지 않다면 선출원주의의 규정은 적용되지 않는다. 선출원주의는 동일한 발명에 대해 먼저 출원한자에게만 특허권을 부여하기 위한 제도이고, 특허권은 특허청구범위에 기재된 바에 따라 정해지기 때문에 특허청구범위만을 비교하는 것이다.

한편, 특허청구범위는 동일하지 않더라도 갑의 명세서에 기재된 내용과 을의 특허청구범위가 동일한 경우도 발생할 수 있다. 갑의 입장에서는 특허청구범위에 기재하지 않고 명세서에만 기재함으로써, 이 부분은 특허권으로 보호하고자 하는 것이 아니라 대가 없이 사회에 공여한 발명이라 볼 수 있다. 이 부분에 대해서 추후 을이 특허권을 확보하게 된다면 갑이 사회에 공여한 발명이 을에게 독점되는 것이기 때문에, 이를 규제할 제도가 필요하게 된다. 따라서 이를 규제하기 위해서 “확대된 선원주의” 규정이 생겨나게 되었다.

“확대된 선원주의”는 갑의 명세서에 기재된 내용과 을의 특허청구범위를 비교하여, 동일한 부분에 대해서는 을이 특허를 받을 수 없도록 규정하는 제도이다. “선원주의”에서는 갑의 특허청구범위만 비교대상이 되었으나, “확대된 선원주의”에서는 특허청구범위 외에 명세서 전반에까지 확장되기 때문에, “확대된 선원주의”라는 용어로 사용된다. 이에 따라 비록 특허청구범위가 달라 “선원주의”가 적용되지는 않더라도, 갑의 명세서와 비교하였을 때 동일한 부분이 있다면 을은 특허를 받을 수 없게 된다.

2. 한국 및 유럽의 특허법 규정

(1) 한국 특허법의 확대된 선원주의 규정

한국 특허법에서는 확대된 선원과 관련하여 다음과 같

은 규정을 두고 있다.

특허법 제29조 제3항 : 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 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

상기 규정에서 특허법은 분명하게 “동일”한 부분에 대해서만 확대된 선원의 지위를 부여하고 있음을 알 수 있다. 한편, 단서조항에 의하여 두 비교대상의 출원이 발명자 또는 출원인이 동일한 경우에는 상기 규정이 적용되지 않는다.

(2) 유럽 특허법의 확대된 선원주의 규정

유럽 특허법에서는 확대된 선원과 관련하여 다음과 같은 규정을 두고 있다.

EPC Article 54(3) : Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

유럽 특허법의 54조는 신규성(novelty)에 관한 조문이기 때문에, 상기 54조 3항 또한 한국 특허법과 마찬가지로 신규성, 즉 “동일”한 부분에 대해서만 확대된 선원의 지위를 부여하고 있음을 알 수 있다. 유럽 특허법 56조에서는 이 부분을 보다 명확히 하여, 54조 3항과 관련된 부분에 있어서 “진보성”을 고려하지는 않는다고 명확히 규정하고 있다.

EPC Article 56 : An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also

includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

한편, 국내와 달리 유럽의 경우에는 발명자나 출원인이 동일한 경우에도 확대된 선원주의가 적용되고 있음을 알 수 있다.

3. 확대된 선원주의에 대한 대응방법

(1) 동일한 부분을 삭제하기 위한 보정

“확대된 선원주의”에 의하여 gaps의 명세서와 을의 특허 청구범위가 동일한 부분이 있는 경우에는 그 부분에 대해서 을은 특허를 받을 수 없다. 그러나 전체가 동일한 것이 아니라 일부만이 동일한 경우, 을은 그 동일한 부분을 제외한다면 나머지 부분에 대해서는 등록을 받을 수 있을 것이다.

이와 관련하여, 보정은 무제한 허용하는 것이라 특허법의 규정에 따라 일정한 규정을 만족하는 경우에만 보정이 허용되기 때문에, 동일한 부분만을 삭제하기 위한 보정이 허용될 것인지 검토해 볼 필요가 있다.

(2) 보정 규정

특허출원된 명세서에 대해, 그 내용을 수정하는 것을 특허법상으로 “보정”이라고 한다. 보정과 관련된 규정에 의하여, 보정은 무제한 허용되는 것이 아니라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서만 가능하다.¹⁾

여기서 “특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”이란 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 외형상 완전하게 동일한 것만 의미하는 것이 아니라, 최초 명세서 등의 기재로 보아 자명한 사항도 이러한 범위 안으로 간주한다.

그런데 을의 입장에서는 gaps의 출원 및 명세서의 내용을

전혀 알지 못한 상태로 출원을 하였는바, 을의 명세서에는 gaps의 출원을 고려한 것이 전혀 기재되어 있지 않을 것이다. 이러한 이유로 을의 최초 명세서에는 gaps의 명세서와 겹치는 부분에 대해 명확히 기술해 놓지 않았기 때문에, gaps의 명세서와 겹치는 부분을 삭제하는 것이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내로 해석될 수 있는 것인지가 문제될 수 있다.

III. 확대된 선원주의와 관련된 보정 규정의 해석

1. 유럽 판례의 판시내용

이와 관련된 대표적인 유럽판례로는 Decision G 0001/03 판례²⁾를 들 수 있다.

먼저, 확대 심판부는 유럽 특허법 54(3)조를 다음과 같이 해석하였다. 유럽 특허법 54(3)조는 두 개의 동일한 발명이 다른 날에 출원된 경우, 특허권은 선출원자에게 속하게 하기 위한 규정이며, 이를 위하여 동일한 경우에는 선출원자에게 특허권을 부여하기 위한 규정으로 해석하였다.

이에 따라, 선출원주의 및 확대된 선원주의는 특허제도가 어떤 방법으로 후출원을 규제할 것인가의 “범률상”의 문제인 것으로 해석되어야 하는 것이며, 선출원과 후출원의 기술적인 문제와는 상관이 없으므로, 완전히 동일한 경우에는 선출원에 의하여 후출원이 특허를 받을 수 없다 하더라도, 전체가 아니라 일부가 겹치는 경우에는 상기 규정의 취지상 선출원에 의하여 후출원의 특허청구범위 전체가 특허를 받지 못하는 것이 아니라 그 겹치는 부분에만 선출원에 의하여 특허를 받지 못한다고 해석하여야 한다고 하였다.

그러므로, 유럽 특허법 54(3)조에 해당하는 비교대상발명에 대해, 이의 극복을 위하여 특허청구범위를 축소하는 보정은 최초로 첨부된 보정서와 무관하게 보정제한규정(유럽 특허법 123(2)조)³⁾에 위배되지 않는다고 판시하였다.

1) 한국 특허법 47조 2항에서 보정의 허용범위에 대해 “최초로 출원된 명세서 또는 도면의 범위 내”로 제한하고 있다. 이를 ‘신규사항 추가금지’라고도 한다.

2) Decision G 0001/03은 유럽의 확대심판부(the Enlarged Board of Appeal)에서 나온 판례로서, 2004년 4월 8일자로 판시되었다. 판례의 전문은 유럽 특허청 홈페이지에서 검색할 수 있다.

2. 판례 내용의 분석

상기 판례에 판시내용을 고려하면, “확대된 선원주의”는 출원인에게 책임을 돌릴 수 없는 사유이나, 특허법상의 규제를 위하여 동일한 부분에 대해서 규제를 가하기 위한 제도임을 알 수 있다.

따라서 이는 발명의 기술적인 문제가 아니라 법률적으로 출원을 규제하기 위한 것이므로, 가능한 을에게 특허를 받을 수 있는 방향으로 해석되어야 할 것이다. 그러므로 갑의 명세서와 겹치는 부분에 대해서 삭제하는 보정에 대해서는 보정의 규정을 완화하여 적용하는 것으로 해석되어야 하는 것이다.

IV. 결

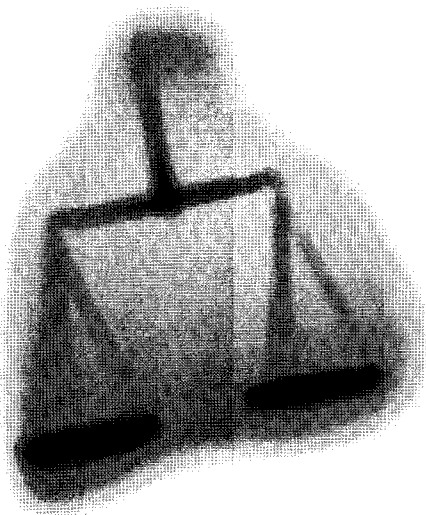
특허법은 그 기술적인 내용과 무관하게 법률적인 이유로 특허를 받을 수 없는 규정을 두고 있다. 이러한 법률적

인 이유에 기인하는 경우에는 각 법률적인 이유가 왜 발생하게 되었는지 고려되어야 한다.

“확대된 선원주의”는 출원인이 특허청구범위에 포함시키지 않은 발명이 공개되는 경우 누구든지 이용할 수 있는 발명이 되는 것이며, 다만 공개 전에 다른 출원인이 이러한 발명을 특허청구범위에 기재하여 출원한 경우를 규제하기 위한 것이다.

이러한 법률적인 이유에 기인한다면, 다른 출원인은 가능한 특허를 받을 수 있는 방향으로 특허법이 해석되어야 하며, 이에 따라 보정 요건은 완화하여 해석될 여지가 있다고 할 것이다. 따라서 “확대된 선원주의”가 문제되는 경우에는 출원인은 동일한 부분을 제외하는 보정에 따라 특허를 도모할 수 있으며, 동일한 부분을 제외한다는 것만 만족한다면 보정요건은 만족되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

| 발명특허 2009. 10



3) 국내 특허법 47조 2항과 매우 유사한 보정의 제한 규정에 대해 유럽특허법 123(2)조에 다음과 같이 규정되어 있다 : The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.