

대한민국 특허제도의 문제점 (II)

- 심사관 거절이유의 일부가 잘못되었다고 판단한 심판 또는 소송에서
그 청구를 기각하는 관행에 대하여 -

최 덕 규*

I. 머리말

특허청구항의 다항제를 채택하고 있는 오늘날의 특허제도에서는 심사관은 청구항마다 심사하여 특허여부를 판단하여야 한다. 다시 말해서 심사관은 거절이유가 있는 청구항에 대해서 그 이유를 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지하여야 한다.¹⁾ 거절이유를 통지받은 출원인은 문제의 청구항을 삭제하든지 아니면 거절이유를 극복할만한 의견을 피력함으로써 거절이유를 극복하고자 한다. 물론 출원인의 의견이 모두 받아들여질 수 없기 때문에 최종적으로 어느 하나의 거절이유라도 존재한다고 판단되면 심사관은 그 출원에 대하여 거절결정을 하게 된다.

다항제에서의 심사결과는 그 청구항 수만큼이나 다양하다. 일부 청구항이 특허받을 수 있는 것으로 판단된다 하더라도, 다른 청구항은 거절이유를 갖는 것으로 판단될 수 있다. 거절된 청구항 중에서도 거절이유가 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 일부는 진보성을 이유로 거절될 수 있고 다른 일부는 기재불비로 거절될 수 있다. 그리고 하나의 청구항이 2 이상의 거절이유를 갖는 경우도 있다. 청구항마다 특허여부를 판단해야 하는 다항제에서는 이렇게 거절이유가 다양하게 나올 수밖에 없다. 그리고 어떤 경우든지, 청구항 중에 하나라도 거절이유가 극복되지 않았다고 판단되면, 심사관은 비록 나머지 청구항들이 특허받을 수 있는 것으로 판단된다 하더라도, 최종적으로 그 특허출원 전체에 대하여 거절결정을 하게 된다. 다시 말해서, 심사단계에서, 특허받을 수 있다고 판단된 청구항을 분리해서 그들에 대해서는 특허를 허여하고, 거절이유가 있다고 판단되는 청구항에 대해서만 거절하는 것이 아니다. 이러한 심사절차는 심사주의를 채택하고 있는 국가에서는 모두 동일하다.

거절결정을 받은 출원인은 그에 불복하는 심판을 청구할 수 있다.²⁾ 심사결과에 대하여 불만이 있는 경우 불복심판을 제기할 수 있도록 심판제도를 구비하

* 변리사, 명지특허법률사무소

1) 특허법 제63조 제2항

2) 특허법 제132조의 3

고 있는 것도 특허제도를 실시하고 있는 모든 국가에서 동일하다. 하지만 그 불복심판이나 또는 그 상급심에서의 불복소송에서 내려지고 있는 심결이나 판결에서는 우리만의 독특한 관행이 있다.

예를 들어, 청구항이 A, B, C 3 그룹으로 이루어진 특허출원에서(A, B, C 3 개의 청구항이라 가정해도 좋다), A는 특허받을 수 있다고 판단하였으나, B는 진보성 거절이유로, C는 기재불비 이유로 거절되었다 하자. 이 경우, 불복심판을 청구하는 출원인은 마땅히 B와 C에 대한 거절이유가 잘못되었다고 주장할 것이다. 이러한 경우에 우리 심판이나 소송에서는 그 거절이유를 심리하여 어느 하나의 거절이유라도 타당하다면 그 심판이나 소송을 기각하고 있다. 심지어는 B 또는 C 중의 어느 하나를 심리하여 하나의 거절이유가 타당하다면 다른 거절이유에 대해서는 심리조차 하지 않고 그 심판이나 소송을 기각하고 있다. 그리고 그 이유는 이러하다: “특허청구범위가 여러 항으로 되어 있는 출원발명에서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 할 것이므로 다른 청구항의 거절이유에 대하여는 살펴볼 필요도 없이 전부 거절되어야 한다.” (이하 “한항거절 전부거절”이라 약칭한다)

본 논문은 이 ‘한항거절 전부거절’이라는 우리의 잘못된 관행에 대하여 그 논리의 허구성을 밝히고자 하는 것이다.

II. ‘한항거절 전부거절’ 논리를 적용한 판례들

1. 특허법원 사건 99허1263³⁾

이 사건은 특허출원 제94-702197호에 관한 것으로, 본 출원을 심사한 심사관은 (1) 청구항 1~18이 특허법 제42조 제4항에 위배되고(기재불비), (2) 청구항 19~23은 특허법 제29조 제1항 및 제42조 제3항 및 제4항에 위배된다는 이유로(산업상 이용가능성과 기재불비) 거절결정을 하였다.

출원인은 상기 심사관의 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하였으나, 그 심결에서는 심사관의 거절결정이 정당하다고 판단하여, 심판청구를 기각하였다. 이 심판에서는 심사관의 두 거절이유에 대하여 모두 판단하였으나, 그 거절이유가 모두 정당하다고 판단하여 심판청구를 기각하였던 것이다. 이처럼 심사관의 거절이유를 모두 심리한 결과 심사관의 판단이 모두 옳다고 판단하여 심판청구를 기각하는 경우에는 절차상 아무런 하자가 없다. 그 심결의 주요 내용은 다음과 같다.

3) 2000. 3. 30 선고, 재판장 판사 박 일환, 판사 이 수완, 판사 강 기중

“본원발명 특허청구범위 제1항 내지 제18항은 올리고뉴클레오티드를 권리범위로 청구하면서 염기서열로 그 물질의 구조를 명기하지 않고 일부 특징적인 요소만으로 한정하여 권리범위를 청구하면서 청구인은 올리고뉴클레오티드가 특정되었다고 주장하고 있으나,(중략)....핵산분야에서는 일부 특징적인 요소로 한정되었다 하더라도 그 물질의 범위가 지나치게 넓어질 수밖에 없으므로 본원발명이 발명한 범위를 벗어나는 것이라 하지 않을 수 없다 하겠다.

본원발명 특허청구범위 제19항과 제23항은 의약에 관한 용도발명이나,(중략)....상세한 설명 어디에도 약리효과, 투여량 및 투여방법과 관련한 기재를 찾아볼 수 없으므로 본원발명의 상기 청구항에 기재된 발명은 당업자가 실시할 수 없는 완성되지 아니한 발명을 청구한 경우라 할 것이다. 따라서 본원발명이 특허법 제29조 제1항, 제42조 제3항 및 제4항을 위배되어 특허받을 수 없다는 원사정은 정당한 것이다.”⁴⁾

위 심결에 대하여 출원인은 특허법원에 심결취소소송을 청구하였고, 그 결과 특허법원은 청구항 1~18의 거절이유에 대한 원고(출원인)의 주장에 이유가 있으나, 청구항 19의 거절이유에 대하여는 최초의 거절이유가 정당하다고 실시하였다:

“이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1 내지 3항, 제5 내지 18항에 기재된 올리고뉴클레오티드는 변형된 뉴클레오티드를 이용하는 데 특징이 있는 발명이라 할 것인데,(중략).... 이 사건 출원발명의 대상이 되는 올리고뉴클레오티드의 염기서열을 청구범위의 항에 구체적으로 기재해 놓지 않았다는 사정만으로 그 청구범위가 특정되지 않은 것이라고 할 수는 없다. 따라서, 위에서 본 청구범위의 항들이 특정되었다는 원고의 주장은 이유가 있다.

.....(중략).....

이 사건 출원발명의 명세서의 기재 내용 중 제19항의 치료방법의 실시와 관련한 실험자료라고 여겨지는 것으로 Ras-루시페라제 유전자를 이용한 실험이 기재되어 있을 뿐이므로 이에 대하여 살펴보기로 한다.(중략).... 그렇지만, 위 실시예는 단순히 Ras-루시페라제 유전자조합을 실험관에서 배양한 세포내에 도입하여 세포내의 루시페라제 유전자의 발현이 어느 정도 억제된다는 사실만을 기재하고 있을 뿐이므로, 이로부터 당업자가 특정 단백질의 발현에 의하여 생성되는 질병의 치료방법을 용이하게 실시할 수 있다고 보기는 어렵다.”⁵⁾

4) 특허심판원 98원1495(1998. 12. 31 선고), 심판장 강 석용, 주심 이 윤원, 심판관 윤항식

5) 특허법원 99허1263

그런데 위 판결에서는 ‘한항거절 전부거절’의 논리를 내세워, 원고 청구의 일부가 이유 있음에도 불구하고, 원고 청구를 기각하는 판결을 내렸다:

“특허청구범위가 여러 항으로 되어 있는 출원발명에서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 할 것이므로 이 사건 출원발명은 특허청구범위 중 제23항에 대하여는 살펴볼 필요도 없이 전부 거절사정되어야 한다.”⁶⁾

위 특허법원 판결에 불복하여 청구된 상고 사건에서⁷⁾, 대법원은 특허법원이 한 판결이 정당하다고 하여 상고를 기각하였다:

“특허출원에 있어서 특허청구범위가 여러 개의 항이 있는 경우에는 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 전부가 거절되어야 한다.(대법원 1997. 4. 25 선고, 96후603 판결; 1995. 10. 13 선고, 94후2018 판결; 1995. 12. 26 선고, 94후203 판결; 1993. 9. 14 선고, 92후1615 판결; 1992. 2. 25 선고, 91후578 판결 등 참조).

원심 판결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1 내지 3항, 제5 내지 18항에 기재된 올리고뉴클레오티드는 그 대상이 되는 올리고뉴클레오티드의 염기서열을 청구범위의 항에 구체적으로 기재해 놓지 않았다는 사정만으로 그 청구범위가 특정되지 않은 것이라고 할 수 없으나, 특허청구범위 제19항은 유기체의 치료방법에 관한 것인데도 그 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 특정 질병의 약리효과 등에 대한 기재가 되어 있지 않다고 한 후, 특허청구범위가 여러 항으로 되어 있는 출원발명에서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 할 것이므로 이 사건 출원발명은 전부 등록될 수 없다는 취지로 판단하였다.

기록과 위 법리에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 복수의 청구항으로 이루어진 특허출원의 거절사정에 대한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.”⁸⁾

위 대법원 판결은 실로 한심하기 짝이 없다. 이 판결에는 상고심을 판단하면

6) 특허법원 99허1263

7) 대법원 2000후747, 재판장 대법관 조 무제, 주심 대법관 강 신욱, 대법관 이 용우, 대법관 이 강국

8) 대법원 2000후747

서 가장 중요한 판결이유가 없다. 그저 기록과 법리에 비추어 살펴보았더니 원심 판결이 옳다고 판단하고 있다. 이런 판결이야말로 진정한 판결이라 할 수 없다. 상고심이라 하면 분명 상고인이 주장하는 바가 있었을 것이고, 대법원은 그 주장하는 바가 왜 옳지 않고 원심판결이 왜 옳은지에 대하여 납득할만한 이유를 설시했어야 했다. 기록과 법리에 비추어 살펴보았다는 것만으로 판결이유를 대신할 수는 없기 때문이다.

2. 특허심판원 사건 2009원7940⁹⁾

이 사건은 특허출원 제2008-7029019호에 관한 것으로, 심사관은 5 개의 청구항을 모두 진보성 결여로 거절하였고, 나아가 청구항 5에 대해서 기재불비를 추가하여 거절하였다. 보다 구체적으로, 청구항 5가 명세서에 의하여 뒷받침되지 않기 때문에 명세서가 충분히 기재되지 못하였다고 판단한 것이다.

출원인은 이 거절에 대하여 심판을 청구하였고, 청구이유로는 (1) 청구항 1-5는 진보성을 결여하지 않았으며, (2) 청구항 5 또한 명세서에 의하여 충분히 뒷받침되기 때문에 명세서가 미비하게 작성된 것이 아니라는 점을 주장하였다.

그러나 이 사건을 심리한 특허심판원은 위 청구이유 (2)에 대해서만 심리하여 판단하고, 청구이유 (1)에 대해서는 심리하지 아니하였다. 특허심판원은 ‘한항 거절 전부거절’ 이유를 내세워 그렇게 한 것이다.

“위에서 살핀 바와 같이, 이 사건 출원발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 이 사건 제5항 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명을 기재하고 있지 아니하므로 그 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되는 바, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정의 이유에는 진보성이 없다는 것도 포함되지만, 특허출원에 있어서 하나의 거절이유라도 있는 경우에 그 특허출원은 거절되어야 하는 것이므로 다른 거절이유에 대하여는 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없는 것이고, 이와 결론을 같이 한 원결정은 정당하다.”¹⁰⁾

한마디로, 위 심판원 심결은 ‘한항거절 전부거절’ 이유를 내세운 심결이나 판결 중에서 백미(白眉)라 할 만하다. 구체적인 이론적 설명은 뒤에서 하기로 하고, 우선 위 심결이 잘못되었다는 것을 하나만 들어보자.

청구항 1-5에 대해서 심사관은 진보성이 없다고 하고, 출원인은 그렇지 않다고 주장하는 상황이다. 그렇다면 심판에서는 마땅히 어느 주장이 옳은지를 판

9) 2011. 2. 15 심결, 심판장 신 진균, 주심 이 유형, 심판관 신 원혜

10) 2009원7940

단해야 한다. 그 결과, 심사관 판단에 잘못이 있다고 판단되면, 청구항 5가 설사 기재불비에 해당한다 하더라도, 심사관의 결정을 파기해야 하고, 심사관은 상급심의 판단에 기속되어 출원인으로 하여금 다시 보정의 기회를 주어야 한다. 그러면 출원인은 청구항 5를 삭제하여 청구항 1-4에 대해서만 특허를 받을 수도 있다. 물론 청구항 5가 기재불비에 해당한다는 심판원의 결정에 불만이 있는 경우에는(비록 청구항 1-5가 진보성이 있다고 판단했을지라도), 출원인은 상급심인 특허법원에 항소할 수 있는 것이다.

그럼에도 불구하고, 청구이유도 모두 판단하지 아니하고, 일부만을 판단하여 그것이 이유가 없으면, ‘한항거절 전부거절’ 이유를 들어 심판청구를 기각하는 관행은 실로 특허제도의 본질을 망각한 잘못된 관행이라 하지 않을 수 없다.

III. ‘한항거절 전부거절’ 논리의 역사 및 부당성

1. ‘한항거절 전부거절’ 논리의 역사

청구항이 복수개인 특허출원에 있어서 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에 그 출원 전부가 거절되어야 한다는 논리는 다항제를 채택함으로써 등장한 논리이다. 단항제를 채택하는 특허제도에서는 이런 논리가 필요 없다. 특허제도에서의 단항제는 이미 지구상에서 사라진지 오래다.

다항제의 역사를 살펴보면, 단항제를 채택했던 미국이 1870년에 다항제를 도입함으로써 시작된다. 우리나라는 1981년에 다항제를 도입하였다. 그리고 ‘한항거절 전부거절’의 논리가 어느 판례에서부터 시작되었는지는 정확히 모르지만, 위의 대법원 2000후747 판례에서 보면, 최소한 1990년대 초반에 그러한 판례가 이미 나왔다는 것을 알 수 있다. 그리고 올해로써 다항제 도입 30년째가 되는 우리는 잘못된 대법원 판례를 인용하면서 ‘한항거절 전부거절’의 논리를 앵무새 처럼 반복하고 있다. 사실 우리는 다항제에 대한 정확한 개념도 이해하지 못한 채, 특허심사 절차를 다루는 심판이나 소송에서 ‘한항거절 전부거절’의 논리를 남용하고 있는 실정이라 하겠다.

2. ‘한항거절 전부거절’ 논리의 부당성

‘한항거절 전부거절’ 논리의 부당성을 살펴보기 위하여, 위의 두 예를 다시 살펴보자.

위의 특허법원 99허1263 사건에서는, 분명히 청구항 1~18에 대한 심사관의

판단에 잘못이 있다고 판단하였다. 하지만 청구항 19~23에 대한 심사관의 판단이 옳았기 때문에 ‘한항거절 전부거절’의 이유로 소송청구를 기각하였다. 이때 만일 원심을 과기하여 환송하였다면, 출원인은 청구항 19~23을 삭제하고, 청구항 1~18만이라도 특허를 받을 수 있었을 것이다. 다시 말해서, ‘한항거절 전부거절’의 논리는 출원인으로 하여금 보정을 할 기회(포괄적으로 ‘의견제출의 기회’라 할 수 있다)를 부여하지 않는 결과를 가져온다.

위의 특허심판원 2009원7940 사건도 마찬가지다. 심판원은 청구항 5에 대한 거절이유만을 확인할 것이 아니라 청구항 1-5에 거절이유도 판단하여, 청구항 1-5에 대한 심사관의 거절이유가 옳지 않다고 판단되면 심사관의 거절결정을 과기하고 사건을 환송하여야 한다. 환송사건에서 심사관은 최종적으로 출원인으로 하여금 보정할 기회를 주고 보정을 통하여 그가 원한다면 청구항 1-4만이라도 특허를 받을 수 있도록 하여야 한다. 역시 이 사건에서도 ‘한항거절 전부거절’의 논리를 적용하여 심판청구 자체를 기각함으로써, 청구이유에 대하여 심리도 제대로 하지 않는 결과를 가져오고, 나아가 출원인으로부터 보정할 기회를 박탈하는 결과를 가져오고 있다.

특허를 출원하여 특허를 받기까지의 심사과정에서 가장 중요한 절차 중의 하나는 바로 출원인으로 하여금 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하고 있다는 점이다. 의견진술의 기회를 부여하지 않고 심사관 임의대로 특허여부를 결정하도록 심사절차를 운용하는 특허제도는 이 지구상에는 하나도 없다. 그 만큼 특허심사 절차에 있어서 의견제출의 기회를 부여하는 것은 절대적인 절차요건이다. 이런 의견제출의 기회는 심판이나 소송이라고 해서 달라지는 것이 아니다. 그런데 우리는 ‘한항거절 전부거절’ 논리 때문에 이러한 절대적인 절차요건이 보장되지 않고 있다. ‘한항거절 전부거절’ 논리가 부당한 이유는 바로 특허심사과정의 연속선 상에 있는 심판이나 소송에서 그 청구 자체를 기각함으로써 사건이 심사국으로 환송되지 못하고 결국 출원인으로 하여금 의견을 제출할 수 있는 기회를 박탈한다는 점이다.

심사관의 결정은 항상 완벽한 것은 아니다. 그렇기 때문에 그에 불복할 수 있도록 심판이나 소송제도가 존치하고, 특허가 허여되었다 하더라도 무효심판제도가 존치하는 것이다. 따라서 심사관의 거절이유의 일부가 잘못된 경우에, 심판이나 소송에서 ‘한항거절 전부거절’ 이유로 그 청구를 기각해서는 아니되고 반드시 과기환송하여 출원인으로 하여금 의견진술의 기회를 주어야 한다. 그래서 특허받을 수 있는 항에 대해서 출원인이 선택하여 특허받을 수 있도록 선택의 기회가 주어져야 하는 것이다.

3. ‘한항거절 전부거절’ 논리는 특허법 소송절차에도 위배

현행 특허법에는, 특허법원은 소송이 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결을 취소하도록 규정하고 있다.¹¹⁾ 이는 복수의 청구이유 중에서 어느 하나라도 이유가 있는 경우에는 당해 심결을 취소해야 한다는 것을 의미한다. 따라서 일부의 청구이유가 이유 있음에도 불구하고 다른 일부의 청구이유가 이유 없는 경우에 ‘한항거절 전부거절’의 논리로 소송청구를 기각하는 것은 특허법 제189조 제1항에 위배되는 절차이다.

IV. ‘한항거절 전부거절’ 논리의 진정한 의미 및 실무관행

1. ‘한항거절 전부거절’ 논리의 진정한 의미

결론부터 말하면, ‘한항거절 전부거절’ 논리의 진정한 의미는 이 논리가 심사관에 의한 심사단계에서만 적용되어야 한다는 점이다. 다항제에서는 청구항마다 심사를 하기 때문에 특허여부에 대한 판단은 청구항마다 다를 수 있다. 복수의 청구항에 대하여 서로 다른 거절이유가 지적된 경우에, 출원인은 모든 거절이유가 극복되도록 조치를 하여야 하고, 모든 청구항이 완벽하게 특허받을 수 있는 상태가 되어야 심사관은 비로소 그 특허출원에 대하여 특허결정을 내리게 되는 것이다. 특허받을 수 있다고 판단되는 청구항만을 골라서 그것에 대해서만 특허를 내줄 수 없다는 것이 바로 ‘한항거절 전부거절’ 논리의 진정한 의미이다. 그 이유는 특허출원명세서를 작성하고 보정하는 것은 특허출원인의 고유권한이자 의무이기 때문이다. 심사관이 그것을 대신할 수 있는 것이 아니다.

그러나 심판이나 소송은 그것이 심사의 연속이라 할지라도 심사관에 의한 심사절차와는 다르다. 심판에서는 심사관이 판단한 거절이유의 어느 하나라도 잘못된 부분이 있다면 그 사건을 심사국으로 환송하여 출원인으로 하여금 잘못된 부분에 대하여 보정할 수 있는 기회를 주어야 한다. 소송 또한 마찬가지다. 심판관이 판단한 거절이유의 어느 하나라도 잘못된 부분이 있다면 그 사건을 심판관을 거쳐 결국 심사국으로 환송하여 출원인으로 하여금 보정할 수 있는 기회를 주어야 한다.

그런데 우리의 특허심판이나 소송에서는 ‘한항거절 전부거절’ 논리의 진정한 의미를 이해하지 못하고, 그 논리가 심판이나 소송에도 그대로 적용될 수 있는 것으로 착각하여 수십년이 지나도록 그 잘못된 관행을 반복하고 있다. 더욱이 어느 하나의 청구이유만을 판단하여 그것이 정당하면 나머지 청구이유에 대해서는 판단조차 하지 않는 현재의 우리나라의 심판 관행은 특허제도를 근본적으로

11) 특허법 제189조 제1항

위협하는 잘못된 관행이다.

2. ‘한항거절 전부거절’ 논리를 채용하지 않은 특허심판원 심결

특허심판원 사건 99원973 심결¹²⁾에서는, 심사관은 청구항 1~12에 대하여 거절이유가 있다고 판단하여 거절하였으나, 그 불복심판에서는 일부의 청구항에 대한 거절이유가 잘못되었다고 판단하여(나머지 청구항에 대하여는 거절이유가 정당하다고 확인하였음) 사건을 심사국으로 환송하였다. 이 사건에서, 심사관은 상급심의 심결에 기속되어 새로운 의견제출통지서를 출원인에게 발부하였고, 출원인은 보정을 통하여 특허받을 수 없는 청구항을 삭제하고 특허받을 수 있는 청구항에 대해서만 특허를 받았다.

위 심결이 ‘한항거절 전부거절’ 논리를 채용하지 않은 특허심판원의 유일한 심결인지는 알 수 없지만, 이 심결은 절차상 특허법의 규정에 위배된 것도 아니고, 심사관이 잘못 판단한 부분에 대하여 출원인으로 하여금 보정을 할 기회를 부여하여 합목적적으로 심사절차를 종결할 수 있었던 것이다. 출원인이 심판원의 심결에 불복하거나 또는 출원인에게 보정할 기회를 주었음에도 불구하고 그에 상응하는 보정을 하지 않는 것은 오직 출원인의 문제로서 그로인한 책임은 모두 출원인에게 돌아간다. 다시 말해서, 보정할 기회가 주어졌음에도 불구하고 보정을 하지 않아 하나의 항이라도 거절이유가 존재한다면, 심사관은 비로소 그 출원 전체를 거절하게 되는 것이다. 이때 비로소 ‘한항거절 전부거절’ 논리가 적용되는 것이다.

3. 미국의 예

특허심사절차의 일환으로서의 심판이나 소송에서 ‘한항거절 전부거절’ 논리를 적용하는 나라는 전세계적으로 우리나라뿐이다. 그만큼 우리나라의 특허심사절차는 엉망이다. 다항제를 가장 먼저 채택하여 운용하고 있는 미국의 예를 살펴보자.

우선 우리의 특허 심판원에 해당하는 미국 특허청의 항고심판국(The Board of Patent Appeals and Interferences)에서는 심사관의 거절이유 또는 청구항에 대하여 심사관의 결정을 전체적으로 또는 부분적으로 인정하거나 또는 파기할 수 있고, 또한 그 사건(특허출원)을 다시 심사하도록 심사관에게 환송할 수 있도록 규정한다.¹³⁾ 심사관의 거절이유의 일부에 잘못이 있는 경우에 심사관의 결정

12) 1999. 11. 30 심결, 심판장 김 혜원, 주심 김 영우, 심판관 구 대환

13) 미국특허법 시행령 1.196(a) (37 CFR 1.96(a)): “The Board of Patent Appeals and

을 부분적으로 파기하도록 규정하는 것은 지극히 당연한 일이다.

4. 길을 잃은 분할출원제도

심사관이 청구항 1~5에 대하여 특허받을 수 있는 것으로 판단하였으나, 청구항 6~10에 대하여 최종 거절한 경우, 우리의 관행은 청구항 1~5에 대하여 분할출원을 한다. 그리고 거절된 청구항에 대해서만 심판을 청구한다. 특허받을 수 있다고 판단한 청구항이라도 우선 분리해서 특허를 받고자 하는 의도에서이다. 물론 심판에서 청구항 6~10에 대하여 특허받을 수 있다고 판단할 가능성이 100 퍼센트 보장된다면 굳이 분할출원을 할 필요가 없다. 하지만 심판 결과에 대해서는 어느 누구도 알 수 없다. 분할출원을 하지 않고 심판을 청구했다가는 ‘한항거절 전부거절’ 논리 때문에 청구항 1~5 마저도 구체받을 수 없기 때문에 분할출원을 하는 것이다. 우리는 분할출원제도를 이렇게 활용한다.

물론 특허법에서는, 심판을 청구하면서 분할출원을 할 수 있도록 규정하기 때문에 위와 같은 분할출원이 절차상 특허법에 위배되었다고는 할 수 없다. 그러나 분할출원제도는 그러한 의미를 갖는 제도가 아니다. 발명의 단일성 요건 때문에 분할출원제도가 존치하는 것이지, ‘한항거절 전부거절’ 논리를 피하기 위하여 울며겨자먹기 식으로 분할하기 위하여 분할제도가 존치하는 것이 아니다. ‘한항거절 전부거절’ 논리는 분할제도의 의의마저 망각한 채 편법의 수단으로 전락해버린 것이다.

이 부분에 대한 미국의 예를 살펴보자. 미국에서는 일부 청구항에 대하여 특허를 받을 목적으로 분할출원을 하지 않는다. 심사관이 청구항 1~5에 대하여 특허받을 수 있는 것으로 판단하고, 청구항 6~10에 대하여 거절한 경우, 이에 불복하여 청구된 심판이나 소송에서 청구항 6~10에 대한 심사관의 거절이유가 정당하다고 판단될지라도, 청구항 1~5에 대하여 특허받을 수 있도록 절차가 구비되어 있다.

미국 특허청의 특허심사기준에는, “어떤 특허출원이 심판청구 전에 심사관에 의하여 특허받을 수 있는 것으로 판단된 청구항(들) 및 심판이나 소송에서 파기되어 특허받을 수 있는 것으로 판단된 청구항(들)을 포함하여 하나 이상의 특허를 받을 수 있는 청구항(들)을 포함하는 경우에, 심판이나 소송절차는 거절된 청구항(들)에 한해서만 종료된다. 이 경우 출원인은 별도로 그 거절된 청구항(들)을 삭제할 필요가 없다. 왜냐하면 그 거절된 청구항(들)은, 공보에 인쇄할 때 혼

Interferences, in its decision, may affirm or reverse the decision of the examiner in whole or in part on the grounds and on the claims specified by the examiner or remand the application to the examiner for further consideration.”

동을 피하기 위하여, 심사관이 적절히 보정하여 삭제하기 때문이다. 그리고, 별다른 형식적(서지적) 문제가 없는 한, 심사관은 그 특허받을 수 있는 것으로 인정된 청구항(들)에 대하여 공고할 수 있도록 그 특허출원을 (공보발행인에게) 이관시켜야 한다.”¹⁴⁾

미국 특허청의 위와 같은 심사절차에 의하면, 심사관의 최종 거절에 대하여 항고심판국에서 심판을 거친 후 사건은 반드시 심사관에 환송되도록 되어 있다. 나아가 연방특허항소법원이나 연방대법원에서의 판결 후에도 결과는 동일하다.

V. 결론 - 심판 및 소송에서의 올바른 절차를 위한 제언

이상 살펴본 바와 같이, ‘한항거절 전부거절’의 논리는 이제까지 특허심사절차의 일환으로 계속되는 심판이나 소송에서 잘못 적용되어 왔다. ‘한항거절 전부거절’의 논리는 심사관에 의한 심사단계에서만 적용되어야 하며, 심사관 심사에 불복하여 청구된 심판이나 소송에서는 어떤 경우라도 적용되어서는 안된다. 그렇게 하기 위해서, 심판은 물론 소송에서도 청구인의 청구이유를 모두 판단해야 한다. 어느 하나의 청구이유만을 심리하여 그것이 성립하지 않는 경우에 나머지 청구이유를 아예 심리조차 하지 않고 ‘한항거절 전부거절’의 논리로 청구를 기각하거나 또는 청구이유를 모두 심리했다 하더라도 어느 하나의 청구이유가 성립하지 않는다는 이유로 ‘한항거절 전부거절’의 논리를 적용해서는 안된다.

또한 심판이나 소송에서는, 청구이유 중에서 어느 하나의 청구이유라도 성립되는 경우에는, 설사 나머지 청구이유가 성립되지 않는다 하더라도, 그 원심을 파기하고 사건을 최종적으로 심사국으로 환송해야 한다. 물론 사건을 심사국으로 환송한다는 심결이나 판결에 대해서도 출원인은 마땅히 특허법원이나 대법원에 각각 항소할 수 있는 것이다.

심사국으로 환송된 사건은 심사관이 출원인에게 최종적으로 보정 기회를 부여함으로써 특허받을 수 있는 완벽한 상태로의 조치를 취할 수 있는 것이다.

이상과 같은 절차를 따른다면 분할출원제도의 제도적 취지를 망각한 분할출

14) 미국특허청의 특허심사시준(MPEP) 216,01, B. “Some Claims Allowed

Where the case includes one or more allowed claims, including claims allowed by the examiner prior to appeal and claims whose rejections were reversed by either the Board or the court, the proceedings are considered terminated only as to any claims which still stand rejected. It is not necessary for the applicant or patent owner to cancel the rejected claims, since they may be canceled by the examiner in an examiner’s amendment or by an appropriate notation in the margin of the claims, to avoid confusion to the printer.”

원을 할 필요도 없다.

또한 이상과 같은 절차를 이행하기 위해서는 특허법을 별도로 개정할 필요도 없다. 이미 특허법은 올바른 특허심사를 할 수 있도록 구축되어 있는데, 이제까지 ‘한항거절 전부거절’의 논리를 잘못 이해하고 잘못 적용함으로써 오늘날의 관행을 수십년동안 반복해왔을 뿐이다.

Key Words:

특허출원, 청구항, 거절이유, 심판, 기각, 파기, 분할출원, 특허심판원, 특허법원

patent application, claims, rejection reason, appeal, dismiss, reverse, divisional application, Patent Appeal Board, Patent Court

Abstract

A Review Regarding Problems on Korean Patent System (I)

--- In regard to Appeal Procedure in Patent Appeal Board or Patent Court ---

Dukkyu Choi

In the multiple claims system, the examiner may reject a patent application with various rejection reasons. For example, claim 1 may be rejected under novelty, claim 2 under non-obviousness, and claim 3 under description requirement. Claim groups A, B and C can be applied in the same manner.

In the case with multiple rejection reasons, the multiple issues are usually raised in the appeal before the Patent Appeal Board or in the following appeal before the patent Court. In the example above, three issues will be presented to discuss in the appeal.

It is our practice in the appeal that the appeal is dismissed if at least

one of the issues is not justified, in other words, if at least one of the rejection reasons was correct, although the remaining issues are justified, in other words, although the remaining rejection reasons were not correct. In many appeals, all the issues brought by the applicant are not discussed if at least one of the issues is not justified. In such appeals, they reason that a patent application shall be finally rejected if it has a rejection reason on even one claim. Such appeal procedure in the patent Appeal Board or the Patent Court is seriously harmful to the patent system and cannot protect inventors appropriately.

In order to implement the right appeal system, all the issues brought by the applicant should be discussed regardless of their justification. Further, the previous decision should be reversed if any one of the multiple issues is justified. Finally, the case shall be returned to the examiner so that she provides the applicant with an opportunity to amend the claims or to reply.