

## 대한민국 특허제도의 문제점 (III)

### - 잘못된 선원주의에 대하여 -

최 덕 규\*

#### I 머리말

특허제도에 있어서 선원주의란 동일한 발명에 대해서 서로 다른 특허출원으로 출원된 경우에 최선(最先)의 특허출원에 대해서만 특허를 허여하겠다는 취지의 원칙을 말한다. 동일한 발명에 대해서는 출원인이 동일하든 동일하지 않든 최선의 특허출원만이 특허받을 수 있는 것이다. 물론 다른 특허요건을 모두 충족해야 하는 것은 말할 것도 없다.

우리나라 특허법은 제36조에서 선원주의에 관한 규정을 두고 있다.<sup>1)</sup> 그리고 이 선원주의 규정에 해당하면 제36조를 근거로 그에 해당하는 특허출원을 거절할 수 있다.<sup>2)</sup>

문제는 특허제도에서의 선원주의는 특허출원을 거절할 수 있는 특허요건이 아니라는 데에 있다. 다시 말해서 선원주의는 특허요건을 판단하기 위한 전(前)단계에서의 절차적인 요건 내지는 특허요건을 판단할 때 선행기술의 범위를 확정하기 위한 절차적 요건임에도 불구하고, 우리는 선원주의를 특허요건의 하나로 규정하고 선원주의에 의하여 특허출원을 직접 거절하고 있다. 우리 특허제도에서의 이러한 오류는 특허요건에 대한 명확한 이해가 부족한 데에서 비롯된 잘못된 제도라 하지 않을 수 없다.

또한 우리의 특허법은 '확대된 선원주의'라 해석하는 내용을 특허법 제29조 제3항 및 제4항에 규정하고 있다. 이 규정 또한 제36조의 선원주의 규정과 중복되고 있으며, 중복특허를 허여할 수 있는 잘못된 규정이다.

본고에서는 선원주의에 대한 우리 특허법의 근본적인 문제점을 살펴보고 나아가 그로부터 파생되는 모든 문제점들을 살펴보고자 한다.

#### II 선원주의의 개요

---

\* 변리사, 명지특허법률사무소

1) 특허법 제36조 [선출원 <개정 2001. 2. 3>] ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

2) 특허법 제62조 제1호

## 1. 선원주의의 의의 및 제도적 취지

특허요건으로서의 선원주의란 동일한 발명에 대하여 2 이상의 출원이 있는 경우에 가장 먼저 출원한 특허출원만이 특허를 받을 수 있다는 원칙을 의미한다. 우리나라의 선원주의는 출원일이 서로 다른 경우에만 적용하도록 규정하고 있으며, 출원일이 동일한 날짜에 출원된 경우에는 선원주의 요건을 적용하지 아니하고, 그들 출원인으로 하여금 협의토록 하고 협의를 통하여 정해진 자가 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있다.<sup>3)</sup> 동일한 발명의 특허출원에 대하여 출원일이 서로 다르면 선원주의를 적용하고, 출원일이 동일하면 선원주의를 적용하지 않고 협의를 강제하도록 규정하는 것은 서로 일관성을 찾아볼 수 없다. 동일한 날짜에 출원되었다 하더라도 선원과 후원이 명백한 만큼 선원주의를 적용하지 않을 이유가 없기 때문이다.

특허요건에서 선원주의 규정을 두고 있는 이유는 크게 두 가지로 설명된다. 하나는 선원주의를 채택하는 한 가장 먼저 출원한 자를 보호하겠다는 취지이고, 다른 하나는 중복특허(double patenting)를 방지하겠다는 것이다. 중복특허를 방지하겠다는 것은 발명자가 동일하거나 출원인이 동일한 경우에 적용하기 위한 것이다. 예를 들어, 어떤 발명자가 특허출원을 한 후 그 특허출원이 공개되기 전에 동일한 발명에 대하여 다시 특허출원을 하는 경우 선원주의 규정을 적용하지 않는다면 동일한 발명에 대하여 시차를 두고 특허를 받게 될 것이다. 그렇게 되면 중복적으로 특허가 허여되어 결과적으로 동일한 발명에 대하여 특허기간이 연장되는 효과를 가져온다. 따라서 선원주의는 특허절차에 있어서 어떤 방식으로든지 적용되어야 할 필요성이 있는 중요한 절차적인 요건의 하나라 할 수 있다.

## 2. 선원주의의 판단대상

선원주의를 적용하기 위해서 후특허출원(“후출원”)을 거절시키기 위한 선특허출원(“선출원”)의 지위를 살펴볼 필요가 있다.

선원주의를 적용하기 위해서 선출원은 후출원의 출원당시 특허청에 출원중인 것으로 공개 또는 공고가 되지 않은 것이어야 한다. 만일 후출원의 출원당시 선출원이 이미 공개되었거나 공고되었다면 선원주의는 이 경우에 적용될 수 없

---

3) 특허법 제36조 제2항: 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

다. 그러한 경우에는 특허법 제36조에 의한 선원주의를 적용하는 것이 아니라 특허법 제29조 제1항 제2호에 의한 신규성 요건을 적용해야 하기 때문이다.

선원주의를 적용하기 위한 선출원의 대상은 특허출원뿐만 아니라 실용신안등록출원도 포함한다.<sup>4)</sup> 물론 실용신안등록에 있어서 선원주의를 적용하기 위한 선출원의 대상은 실용신안등록출원뿐만 아니라 특허출원도 포함한다.

### 3. 선원주의의 판단방법

특허법 제36조 제1항에서는, ‘동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다’ 라고 규정함으로써 선원주의를 적용하기 위한 선출원발명(‘선발명’)과 후출원발명(‘후발명’)의 판단을 동일성의 여부로 한다는 것을 알 수 있다. 다시 말해서, 후발명이 선발명에 의하여 거절되기 위해서는 후발명이 선발명과 동일해야 한다는 것을 의미한다. 후발명이 선발명과 비교할 때 동일하지 않다면 선원주의는 적용될 수 없다. 두 발명이 동일하다는 것은 어느 정도까지 동일해야 하는 것일까? 또 동일하지 않다면 어느 정도까지 동일하지 않은 것을 의미하는 것일까? 아래에서 다시 상세히 논의되겠지만, 우리나라 선원주의는 그 판단방법이라 할 수 있는 동일성의 문제에 가장 심각한 문제점이 있다고 할 수 있다.

### 4. 확대된 선원주의

우리나라의 특허제도에는 ‘확대된 선원주의’라 해석하고 있는 특허법 제29조 제3항 및 제4항의 규정이 있다.

*특허법 제29조 제3항: 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공개된 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 출원*

---

4) 특허법 제36조 제3항: 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 규정을 준용한다

인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

위에서 보듯이 특허법 제29조 제3항의 규정은 매우 난해하다. 특허법 제29조 제4항은 제29조 제3항에서의 선특허출원의 범위에 PCT 국제출원을 포함시키고자 하는 의도에서 규정된 것이다. 그러나 이 역시 제29조 제3항만큼이나 난해하게 규정되어 있다.

특허법 제29조 제3항은 본문규정과 단서규정으로 구분할 수 있는데, 본문규정은 선원주의 규정과 다를 것이 없다. 특허법 제36조 제1항의 규정은 이미 제29조 제3항의 본문규정의 내용을 포함하고 있는 것으로, 제29조 제3항의 규정은 제36조 제1항의 중복 규정에 불과하다. 후특허출원의 출원전에 선특허출원이 출원공개 또는 등록공개 되었다면, 후특허출원은 제29조 제1항 제2호에서 규정하는 신규성 요건을 적용하여 거절될 것이고, 후특허출원의 출원전에 선특허출원이 출원공개도 되지 않고 등록공개도 되지 않았다면, 후특허출원은 제36조에서 규정하는 선원주의 요건을 적용하여 거절될 것이기 때문이다.

특허법 제29조 제3항의 단서규정은 선출원과 후출원을 판단함에 있어서 발명자가 동일하거나 출원인이 동일한 경우에는 예외 규정을 두어 후출원이라 할지라도 특허를 받을 수 있도록 하겠다는 취지의 규정이다. 이 단서규정도 중복 특허를 허용할 수 있기 때문에 특허제도의 본래의 취지와 부합되지 않는 잘못된 규정이다. 그 이유는 아래에서 상세히 논의할 것이다.

### III 우리나라 선원주의의 문제점

#### 1. 특허요건과의 문제점

하나의 발명이 특허를 받기 위한 요건은 매우 다양하게 설명될 수 있다. 특허는 진정한 발명자에게 주어지는 것이기 때문에 발명자 요건이 있을 수 있고, 출원인이 발명자가 아닌 경우라면 양도증과 같은 적법한 출원인 요건이 있어야 하며, 발명의 정의에 해당되어야 하는 특허대상요건이 있고, 발명을 법적 요건에 맞도록 명세서에 설명해야 하는 명세서 기재요건이 있고, 각 단계에서 이행되어야 하는 절차적 요건이 있으며, 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성과 같은 발명의 실질적 특허요건 등이 있다. 물론 이중에서 가장 중요한 것은 발명의 실질적 특허요건으로, 그중에서도 신규성과 진보성이라 할 수 있다. 그리고 신규성과 진보성 만이 바로 선행기술(prior art)과 대비하여 판단한다. 나머지 어떤 특허요건도 선행기술과 대비하면서 판단하는 것은 하나도 없다.

그런데 우리의 특허제도에서 선원주의 요건에 따라 후출원을 선출원에 의하

여 거절하는 것은 일종의 선행기술과 대비하는 것이다. 그리고 그 판단방법은 동일성으로 규정하고 있다. 다시 말해서 후출원이 선출원과 동일하다는 이유로 선원주의를 적용하여 후출원을 거절하는 우리의 현행 특허법은 특허요건에 대한 정확한 이해없이 제정된 것이라 할 수 있고 그 결과 파행적으로 운용되고 있다고 할 수 있다.

선행기술과 비교하여 특허여부를 결정하는 특허요건은 신규성과 진보성뿐이다. 동일성이란 특허요건은 특허제도에는 존재하지 않는다. 동일성(identity)이란 신규성을 판단하기 위한 방법에 불과한 것이지 그 자체가 특허요건이 아니다. 신규성을 판단하기 위해서는 판단하고자 하는 발명과 선행기술을 비교검토하게 되는데 그 과정에서 그들이 서로 동일하다면 동일성(identity)이 있다고 말하고 그렇게 되면 신규성(novelty)이 없다고 판단하는 것이다. 물론 이때의 동일성은 완전한 동일성을 넘어 '실질적인 동일성(substantial identity)'까지 확장된다.<sup>5)</sup>

다시 말해서 선원주의는 특허요건 즉 신규성을 판단하기 위한 선행기술의 범위를 확정할 뿐이지 그 자체가 특허출원을 거절할 수 있는 특허요건이 아니다. 신규성을 판단하는 경우에 선행기술의 범위를 '출원전에 반포된 간행물'(물론 '공지', '공용' 등도 있지만 여기서는 이들을 제외한다)로 한정한다면, 선출원되어 공개나 공고되지 않음으로써 '출원전에 반포된 간행물'로 볼 수 없는 경우가 발생한다. 선원주의는 이러한 경우를 고려하여 존재하는 것이다. 후출원의 출원당시 선출원이 이미 공개나 공고되었다면 그 선출원은 '출원전에 반포된 간행물'로 보아 특허법 제29조를 적용하여 신규성을 판단하면 된다. 그러나 후출원의 출원당시 선출원이 이미 공개되지도 않고 공고되지도 않았다면 선원주의 원칙 하에서 그 대상을 확정하도록 하고, 그것에 기초하여 다시 특허요건을 판단하여야 하는 것이다.

이처럼 선원주의 원칙 하에서 선행기술에 해당하는 선출원의 범위를 확정하고, 그것을 기초로 후출원의 특허요건을 판단하도록 규정하는 대표적인 예가 미국 특허법이라 할 수 있다. 미국 특허법 제103조(e)에서는, 특허출원전에 타인에 의하여 선출원되어 그후 출원공개된 그 선행출원에 기재된 후출원 발명은 신규성이 없는 것으로 보아 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 우리처럼 선출원과 동일하다는 이유로 후출원을 선원주의 규정에 의하여 직접 거절하는 것이 아니다. 따라서 미국 특허법은 선원주의에 관한 규정이 없다. 다만 신규성을 판단하기 위한 선행기술의 범위에 선출원이 포함될 수 있도록 제103조(e)에서 규정하고 있을 뿐이다.

선원주의 원칙에 따라 선출원에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 신규성

---

5) Arthur R. Miller 외 1인 저, Intellectual Property 4th Ed., Thomson/West (2007), p 42

을 판단하며 진보성에 대해서는 판단하지 않는다. 선원주의 규정에 따라 후출원을 직접 거절하는 우리의 특허제도에서도 이는 동일하다. 왜냐하면 선원주의를 판단하는 방법을 ‘동일성’으로 규정하고 있기 때문이다. 이처럼 선원주의 적용시 진보성을 판단하지 않고 신규성만을 판단하는 이유는 후출원 발명은 선출원 발명의 존재를 모르고 완전히 독립적으로 발명된 것으로 보아 특허요건을 완화하여 후출원 발명을 보호하겠다는 취지로 해석된다.

## 2. 확대된 선원주의의 문제점

우리 특허법은 제29조에서 특허요건을 규정하고, 제36조에서 선원주의를 규정한다. 제29조는 다시 제1항에서 신규성을 그리고 제2항에서 진보성을 규정하고, 제3항과 제4항은 ‘확대된 선원주의’에 대하여 규정한다. 특허법 제29조는 분명히 특허요건에 관한 규정인데, 제3항과 제4항은 ‘확대된 선원주의’라 설명한다. 제29조 제3항과 제4항을 누가 언제부터 ‘확대된 선원주의’라 설명하기 시작하였는지 알 수 없지만, 제36조 선원주의 규정과 함께 보더라도 어색한 규정이 아닐 수 없다. 이러한 어색한 규정의 근원을 살펴본다면 일본 특허법으로부터 그 기원을 찾을 수 있다.

일본 특허법 제29조에는 우리나라 특허법 제29조 제1항과 제2항에 해당하는 신규성과 진보성에 관한 특허요건을 규정하고, 제39조에는 우리나라 제36조에 해당하는 선원주의를 규정한다. 그리고 우리나라 제29조 제3항과 제4항에 해당하는 ‘확대된 선원주의’는 일본 특허법 제29조의 2에 규정되어 있다.<sup>6)</sup>

선원주의와 특허요건에 관한 규정을 보면, 일본이나 우리는 아직도 이들에 대한 올바른 이해가 없는 것으로 보인다.

우리의 제29조 제3항과 제4항은 ‘확대된 선원주의’가 아니다. 우리 특허법 제

---

6) 일본 특허법 제29조의 2: 特許出願に係る發明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は實用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66條第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の發行若しくは出願公開又は實用新案法(昭和34年法律第123号)第14條第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した實用新案公報(以下「實用新案掲載公報」という。)の發行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範圍若しくは實用新案登録請求の範圍又は図面(第36條の2第2項の外國語書面出願にあつては、同條第1項の外國語書面)に記載された發明又は考案(その發明又は考案をした者が当該特許出願に係る發明の發明者と同一の者である場合におけるその發明又は考案を除く。)と同一であるときは、その發明については、前條第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は實用新案登録出願の出願人とか同一の者であるときは、この限りでない。

29조 제3항은 앞에서 살펴본 바와 같이, 본문규정과 단서규정으로 구분되는데, 본문규정은 ‘확대된 선원주의’가 아니라 그 자체가 바로 선원주의인 것이다. 다시 말해서, 제29조 본문규정은 선원주의 원칙을 적용하기 위한 선출원으로서의 요건을 규정하여 그 대상을 확정하고 있는 것이다. 그렇다면 제36조의 규정은 전혀 불필요한 규정이다. 물론 제36조에는 동일한 날짜에 출원된 경우에 대해서도 규정하고 있지만, 그것이 별도의 규정을 둘 만큼 의의를 갖는 것으로는 볼 수 없다. 이에 대해서는 아래에서 상세히 설명한다.

앞에서도 언급하였지만, 특허법 제29조 제3항과 제4항은 매우 난해하고 복잡하게 규정되어 있다. 제29조 제3항의 본문규정은 다음과 같이 간략하게 규정되어도 무방할 것이다.

*“특허출원한 발명이 그 출원일 전에 출원공개되거나 등록공개된 선특허출원의 출원서에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 특허출원 발명은 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 상기 선특허출원의 범위에는 상기 요건을 갖춘 선실용신안등록출원도 포함한다.”*

특허법 제29조 제4항은 제29조 제3항에서의 선특허출원의 범위에 PCT 국제출원을 포함시키고자 하는 의도에서 규정된 것이다. 따라서 상기 선특허출원의 범위에 PCT 국제출원을 포함시킨다면 제29조 제4항은 삭제될 수 있을 것이다.

### 3. 중복특허의 문제점

선원주의 원칙의 중요한 기능 중의 하나는 중복특허를 방지하겠다는 것이다. 동일한 출원인이 어떤 발명에 대해서 특허출원(선출원)을 한 후, 그 선출원이 공개나 공고가 되지 않은 상황에서 다시 동일한 내용의 특허출원(후출원)을 하여 선출원과 후출원에 대하여 모두 특허가 인정된다면 선출원과 후출원의 시차만큼 특허기간이 연장되는 결과를 가져온다. 이러한 폐단을 방지하기 위하여 동일인이 동일한 발명에 대하여 2 이상의 발명을 한 경우에도 최선(最先)의 출원에 대해서만 특허를 허용하도록 하는 것이 선원주의의 중요한 취지의 하나이다.

그런데 특허법 제29조 제3항의 단서규정에 의하면, 선출원과 후출원의 발명자가 동일하거나 출원인이 동일한 경우에는, 후출원은 특허받을 수 있는 것으로 규정되어 있다. 이는 명백히 선원주의 원칙에 위배된다.

특허법 제29조 제3항의 단서규정은 선원주의를 규정한 제36조 제1항과도 상충된다. 예를 들어, 어떤 출원인이 선특허출원을 한 후, 그 선출원이 공개나 공고가 되지 않은 상황에서 동일한 발명에 대하여 후특허출원을 한 경우, 후출원

은 제36조 제1항의 규정을 적용하면 특허받을 수 없게 되지만, 제29조 제3항 단서규정을 적용하면 특허를 받을 수 있게 된다. 이들 법 규정이 서로 상충되는 문제가 발생하는 것이다.

동일성을 판단방법으로 하여 신규성에 국한하여 판단하는 선원주의 원칙과 동일하지는 않지만, 동일한 발명자에게 중복특허가 허여되는 것을 방지하기 위하여 실질적으로 동일한 발명에 대한 선후 특허출원을 보호할 수 있는 방법으로 잔여기간 권리불요구제도(terminal disclaimer)가 있다.<sup>7)</sup> 완전히 동일하지는 않지만 실질적으로 동일한 (이는 어느 정도 상이한 기술내용이 있다는 것을 의미함) 발명에 대하여 동일한 발명자가 2 이상의 특허출원을 하였을 때, 최선(最先) 출원을 제외한 나머지 후출원에 대하여 특허를 허여하고자 한다면, 그들 후출원의 존속기간 종료시점을 최선 출원의 존속기간 종료시점과 동일하게 함으로써 후출원의 잔여기간에 대한 권리를 포기하는 제도가 바로 잔여기간 권리불요구제도이다. 이렇게 함으로써 특허권이 연장되는 효과를 방지할 수 있다. 이 제도는 자기의 선출원특허에 의하여 신규성이나 진보성이 없다는 이유로 후특허출원이 거절되는 것을 방지하고 일반공중에게 피해를 주지 않으면서 그만큼 발명자를 돈독히 보호해줄 수 있는 제도이다. 미국이 이 제도를 가장 잘 시행하고 있다고 할 수 있다.

우리 특허법 제29조 제3항의 단서규정은 선원주의를 규정한 제36조 제1항과도 상충되기도 하지만, 제29조 제3항 단서규정을 적용하여 발명자나 출원인이 동일한 경우 후출원에 대하여 특허를 허여한다면 중복특허를 허용하는 결과를 초래하는 문제점을 갖고 있는 것이다.

#### 4. 동일 날짜 출원의 문제점

우리나라의 선원주의는 출원일이 서로 다른 경우에만 적용하도록 규정하고 있으며, 출원일이 동일한 날짜에 출원된 경우에는 선원주의 요건을 적용하지 아니하고, 그들 출원인으로 하여금 협의토록 하고 협의를 통하여 정해진 자가 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있다.<sup>8)</sup> 이에 해당하는 경우에 특허청장은 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 협이가 성립되지 않은 것으로 본다.<sup>9)</sup>

동일한 발명의 특허출원에 대하여 출원일이 서로 다르면 선원주의를 적용하고, 출원일이 동일하면 선원주의를 적용하지 않고 협의를 강제하도록 규정하

7) 미국특허법 시행령 제1.321조 (37 CFR 1.321)

8) 특허법 제36조 제2항

9) 특허법 제36조 제6항

는 것은 서로 일관성을 찾아볼 수 없다. 동일한 날짜에 출원되었다 하더라도 선원과 후원이 명백한 만큼 선원주의를 적용하지 않을 이유가 없기 때문이다.

## VI 선원주의의 개선방안

앞에서 살펴본 바와 같이, 특허법 제36조에서 규정하는 선원주의에 관한 규정은 특허요건을 판단하기 위한 선행기술의 범위를 확정하기 위한 규정이 아니고 그 자체가 특허출원을 거절할 수 있는 특허요건에 관한 규정으로 운용되고 있다는 점에서 바람직하지 못하며, 나아가 제29조 제3항과 제4항에서 규정하여 ‘확대된 선원주의’라 해석하는 특허요건에 관한 규정과 서로 상충되는 결과를 가져오고 있고, 특히 제29조 제3항에서 동일한 발명자나 동일한 출원인에게 중복 특허를 인정하는 규정도 선원주의 원칙과 정면으로 배치된다. 또한 동일 날짜에 출원된 선후 출원에 대하여 선원주의 원칙과 다르게 별도로 규정한 것도 일관성이 없다 하겠다. 이를 구체적인 방안으로 분류하면 다음과 같다.

(1) 선원주의 원칙은 특허요건이 아니라 신규성 판단을 위한 선행기술(선출원)의 범위를 정하는 규정으로 개정되어야 한다.

현행 특허법은 제36조에서 규정하는 선원주의 원칙이 직접 특허출원을 거절할 수 있는 특허요건으로 규정하고 있지만, 선원주의 그 자체가 거절이유가 될 수 없기 때문에 제36조의 규정은 폐지되어야 한다. 제36조가 폐지되면, 제29조 제3항과 제4항이 선원주의를 적용할 때 선출원의 범위를 정할 수 있도록 하여야 한다. 선행기술에 의하여 판단되어야 하는 특허요건은 신규성과 진보성 뿐이다. 동일성은 특허요건이 아니며 신규성을 판단하는 하나의 방법에 불과하다. 그리고 선원주의에 의하여 후출원을 거절하는 경우는 진보성은 제외되고 신규성만을 판단하여야 한다.

(2) 특허법 제29조 제3항과 제4항은 더 이상 ‘확대된 선원주의’로 해석되어서는 안된다.

현행 특허법 제29조 제3항과 제4항은 확대된 선원주의가 아니라 선원주의 원칙에 따라 선출원의 범위를 정하는 규정으로 해석되어야 한다. 선출원이라 하더라도 후출원의 출원전에 선출원이 출원공개 또는 등록공개 되었다면, 후출원은 제29조 제1항 제2호에서 규정하는 신규성 요건을 적용하여 거절될 것이고, 후출원의 출원전에 선출원이 출원공개도 되지 않고 등록공개도 되지 않았다면,

후출원은 제29조 제3항에서 규정하는 선원주의 요건을 적용하여 거절되도록 해야 한다. 물론 제29조 제3항과 제4항은 하나의 항으로 개정될 수 있다. 그리고 그 개정된 항에는 후출원의 출원전에 출원공개도 되지 않고 등록공개도 되지 않은 실용신안등록출원을 포함해야 한다. 나아가 현행의 제29조 제4항에서 규정하는 PCT 국제출원도 포함시켜야 한다.

(3) 특허법 제29조 제3항에서 동일한 발명자나 동일한 출원인에게 중복특허를 인정하는 규정은 잔여기간 권리불요구제도(terminal disclaimer)를 도입하여 보완해야 한다.

제29조 제3항에서 동일한 발명자나 동일한 출원인에게 중복특허를 인정하는 규정은 선원주의 원칙과 정면으로 배치된다. 그러나 이에 해당하는 후출원에 대하여 특허를 허여하고자 한다면 후출원이 선출원의 존속기간 종료일에 함께 만료될 수 있도록 출원인으로 하여금 잔여기간에 대하여 권리를 요구하지 않겠다는 절차를 밟도록 해야 한다.

(4) 출원일이 동일한 경우에 선원주의 요건을 적용하지 아니하고, 그들 출원인으로 하여금 협의를 강제하도록 규정하는 현행의 제36조 제2항과 제3항도 폐지되어야 한다.

동일한 발명의 특허출원에 대하여 출원일이 서로 다르면 선원주의를 적용하고, 출원일이 동일하면 선원주의를 적용하지 않고 협의를 강제하도록 규정하는 현행 규정은 일관성이 없다. 동일한 날짜에 출원되었다 하더라도 선원과 후원이 명백한 만큼 선원주의를 적용하지 않을 이유가 없기 때문이다.

(5) 선원주의와 신규성 의제 규정인 제30조와의 상충문제가 해소되도록 법 개정이 이루어져야 한다.

현행 특허법에 따르면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 자의(自意)에 의하여 또는 자기의 의사에 관계없이 발명이 개시(공지)된 경우에 그날로부터 6개월 이내에 특허출원을 하면 신규성을 의제받는다. 다시 말해서 이때의 특허출원은 그 개시된 내용에 의하여 신규성이 상실되지 않는다. 그러나 이 경우는 제3자가 상기 개시일과 상기 특허출원의 출원일 사이에 독립적으로 특허출원을 하였다면, 제3자는 신규성이 상실되기 때문에 특허를 받을 수 없게 되고, 후출원자는 제3자의 선출원 때문에 특허를 받을 수 없게 된다. 이러한 불합리한 점을 개

선하기 위하여 후출원자가 특허를 받을 수 있도록 출원일의 소급효를 인정하는 법 개정이 이루어져야 할 것이다.

## V 결 어

앞에서 살펴본 바와 같이, 특허법 제36조에서 규정하는 선원주의는 특허여부를 결정하는 특허요건(patentability)에 관한 이해부족에서 비롯된 잘못된 규정이다. 선원주의는 그 자체가 특허요건이 될 수 없는 것으로 특허요건 중의 하나인 신규성을 판단하기 위한 선행기술의 대상을 확정하는 절차적 요건에 불과한 것이다. 특허요건에 관한 이해부족에서 비롯된 우리의 잘못된 선원주의는 제36조는 물론 제29조 제3항과 같은 또다른 잘못된 규정을 낳고 있다. 선원주의와 관련된 법규정을 정비하고, 나아가 자기의 선출원에 의하여 후출원이 특허받지 못하는 불이익을 받지 않도록 잔여기간 권리불요구제도(terminal disclaimer)를 적극적으로 도입해야 할 것이다. 동일한 날짜에 출원된 선원과 후원에 대해서도 강제 협의에 관한 규정을 폐지하고 선원주의를 일관성 있게 적용하도록 해야 할 것이다. 나아가 발명이 개시(공지)된 날로부터 6 개월 이내에 특허출원을 하면 신규성을 의제받는 경우에도 출원일의 소급효를 인정함으로써 진정한 발명자를 보호할 수 있도록 해야 할 것이다.

## Key Words:

선원주의, 확대된 선원주의, 중복특허, 특허요건, 신규성, 동일성, 선행기술, 잔여기간 권리불요구제도, 신규성 의제

first-to-file, extended first-to-file, double patenting, patentability, novelty, identity, prior art, terminal disclaimer, grace period for novelty

## 참고문헌

### 외국문헌

Arthur R. Miller 외 1인, “Intellectual Property - Patents, Trademarks and Copyright” 4th Ed., Thomson/West, St. Paul, MN 2007

## Abstract

A Review Regarding Problems on Korean Patent System (III)  
--- In regard to First-to-file System under Korean Patent Law ---

Dukkyu Choi

Article 36 Section 1 of Korean Patent Law provides the first-to-file system in which a first patent application may be granted as patent in case that there are more than one patent application in which the claimed inventions are identical. In other words, the latter patent application(s) except the first patent application shall not be granted as patent under Article 36 Section 1. The patent examiner may reject a patent application directly under the Article. However, the first-to-file provision is not a patentability such as novelty or non-obviousness but a procedural requirement for defining the scope of prior art for determining novelty. A patent application shall not be rejected directly under the first-to-file provision but may be rejected under the novelty provision over the prior art defined under the first-to-file system.

One of important objects of the first-to-file system is to prevent double patenting. However, according to Article 29 Section 3 of Korean Patent Law, double patenting may be allowed to the same applicant. In order to deficiency of Article 29 Section 3, a request for terminal disclaimer shall preferably be studied to adopt.

A junior patent application which is filed within the grace period of 6 months from the date of disclosure shall have priority for granted as patent over a senior patent application filed after the date of disclosure and before the filing date of the junior patent application.

According to Article 36, for patent applications filed at the same day, only one patent application may be granted as patent through negotiation by the applicants when the claimed inventions are identical. The patent applications filed at the same day shall be consistently treated under the first-to-file.

대한민국 특허제도의 문제점 (IV)

- 법령의 미비에 대하여 -

최 덕 규\*