

■ 논 단

특허법상 분할출원의 공지에외주장*

- 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결을 중심으로 -

이 주 환

한국발명진흥회 전문위원 / 법학박사(Ph.D. in Law)

요 약 문

발명자가 자신이 완성한 발명을 '자신의 의사로' 공개하거나, 또는 자신이 완성한 발명이 '자신의 의사에 반하여' 공개된 경우, 발명자는 당해 발명에 대하여 특허권을 받을 수 없다. 그 이유는 당해 발명은 이미 공개되어 일반대중의 공유재산이 되었기 때문이다. 그러나 이러한 경우 발명자가 '항상' 특허권을 받을 수 없게 된다면, 발명자에게 너무 가혹하다. 이에 특허법은 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개한 이후에 특허출원을 하여도, '일정 요건' 하에서 신규성 흠결이라는 거절이유를 극복할 수 있도록 하는 제도를 두고 있다. 이는 '공지에외주장제도'라고 칭해진다. 우리 특허법은 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개한 날로부터 '12개월 이내'에 특허출원을 하면서, 특허출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하고, 특허출원일로부터 '30일 이내'에 공지에외주장의 증명서류를 제출하면, 당해 발명은 공지되지 않은 것으로 간주한다는 규정을 두고 있다. 2022년 8월 31일 대법원은 2020후11479 판결에서 공지에외주장제도 및 분할출원제도의 규정, 문언, 취지에 근거하여, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원을 하면서 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였고, 원특허출원이 발명의 공개일로부터 12개월 이내에 이루어졌다면, 공지에외의 효과가 인정된다고 판시하였다. 2020후11479 판결은 공지에외규정을 '출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호할 수 있는 방향'으로 해석하였다는 점에서 중요한 의의가 있다. 2020후11479 판결에서 대법원이 채택한 법리는 발명자로 하여금 신규성 흠결이라는 거절이유를 분할출원에 대한 공지에외주장을 통하여 극복할 수 있도록 함으로써, 발명자로 하여금 이후 또 다른 발명을 창출할 수 있도록 하는 '강한 동기'를 제공할 수 있다. 이는 특허법이 목적으로 하는 혁신을 통한 산업

* 본 논문은 2022년 2월 25일 개최된 한국특허법학회 『2022 TOP 10 특허판례 세미나』에서, 필자가 발표한 "특허법상 분할출원의 공지에외주장 - 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결을 중심으로 ."를 수정, 보완한 것임을 밝힙니다. 본 세미나에서 필자의 발표문에 대한 훌륭한 의견을 주신 김관식 교수님(한남대학교 법학과)과 이경렬 과장님(특허청 식품생물자원심사과)께 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 본 논문의 심사과정에서 심도 있는 의견을 주신 익명의 심사위원님들께도 감사의 말씀을 드립니다.

발전에 기여할 수 있다. 결국 2020후11479 판결에서의 대법원의 정책은 우리나라의 산업 발전과 경제발전에 기여할 수 있는 ‘좋은 정책(good policy)’이다.

주제어 : 분할출원, 공지에외주장, 신규성 의제, 신규성, 진보성, 선행기술, 특허법 제30조, 조약우선권주장

— <目 次> —

I. 서 론	IV. 주요 외국의 특허법상 공지에외주장제도
	1. 미국
II. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결	2. 일본
1. 사실관계	3. 유럽 특허조약
2. 특허심판원의 심결	V. 대법원 2020후11479 판결의 분석과 평가
3. 특허법원의 판결	VI. 향후의 과제 - 분할출원의 조약우선권주장
4. 대법원의 판결	
III. 우리나라 특허법상 공지에외주장제도	VII. 결 론
1. 공지에외주장제도의 입법 연혁	
2. 분할출원의 공지에외주장	

I. 서 론

발명자가 아무리 공들여 발명한 것이라고 할지라도, 일반대중에게 이미 공개되어 알려진 발명이라면, 이에 대해서는 특허권이 부여될 수 없다.¹⁾ 그 이유는 공지된 발명은 일반대중이 무상으로 실시할 수 있는 ‘공유재산(public domain)’에 해당하고, 이에 대하여 특허권이라는 독점권이 부여되는 것은 부당하기 때문이다.²⁾ 또한 공지된 발명은 일반대중이 이미 알고 있는

1) 이러한 사고는 특허요건으로서의 신규성을 규정하고 있는 우리 특허법 제29조 제1항에 구체화되어 있다. 이는 영국의 대문호 William Shakespeare의 4대 비극의 하나인 『Hamlet』 속의 문구인 “So shall my anticipation prevent your discovery(나의 예견은 당신의 발명을 박탈한다)”에도 잘 나타나 있다. 이 문구는 F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, *Principles of Patent Law*, Foundation Press, 2013, at 269.에서 인용하였다.

2) 조영선, 『특허법 3.0』, 박영사, 2021. 125면.

것으로, 이들이 누릴 수 있는 '사회적 후생(public welfare)'을 증진시키는 것이 없어서, 특허권을 부여할 법적 정당성이 없기 때문이다.³⁾ 이것은 특허요건으로서 신규성(novelty) 요건을 도입하여 근대적 의미에서의 특허제도의 초석을 마련한 1624년에 제정된 영국의 『독점법(Statute of Monopolies)』 이후 확립된 법원칙이다.⁴⁾ 이런 측면에서 특허법에서 특허부여요건으로서의 신규성에는 사회적 후생을 창출할 수 있는 발명에 대해서만 특허권이 부여되어야 한다는 법적 사고가 내재되어 있다.⁵⁾ 이에 세계 각국의 특허법은 '선행기술(prior art)'이라는 이름하에, 특허권을 받기 위하여 출원된 발명이 신규성을 흠결하는가의 여부를 판단할 수 있는 법적 근거에 대하여 규정하고 있다.⁶⁾ 우리 특허법의 경우 선행기술로서 인정될 수 있는 4가지 사항을 규정하고 있는데, 그것은 ① 공지된 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 반포된 간행물에 게재된 발명, ④ 전기통신회선을 통하여 일반대중이 이용가능한 발명이다.⁷⁾ 특히 우리나라의 경우 선행기술은 일반대중에게 알려져 있거나 알려질 수 있는 상태에 놓여 있는 것을 의미하기 때문에, '공지기술(known art)'이라고도 칭해지고 있다.⁸⁾

따라서 발명자가 자신이 완성한 발명을 '자신의 의사로' 공개하거나, 또는 자신이 완성한 발명이 '자신의 의사에 반하여' 공개된 경우, 발명자는 당해 발명에 대하여 특허권을 받을 수 없다. 그 이유는 당해 발명은 이미 공개되어 일반대중의 공유재산이 되었기 때문이다. 즉 당해 발명은 신규성을 흠결하였기 때문이다. 그러나 이러한 경우 발명자가 '항상' 특허권을 받을 수 없게 된다면, 발명자에게 너무 가혹하다.⁹⁾ 즉 발명자가 많은 자본과 노력을 들여서 발명을 완

3) 이는 특허권 부여의 법적 정당성에 대한 '법실용주의적 시각(utilitarianism)'에 의하여 지지된다. 특허권 부여의 법적 정당성에 대한 더 자세한 내용은, 나종갑, "특허권의 정당성에 대한 이론의 전개와 전망", 『비교사법』 제17권 제1호, 한국비교사법학회(2010), 561-607면 참조.

4) Robert P. Merges & John F. Duffy, *Patent Law and Policy*, Carolina Academic Press, 2017, at 323. 다만 신규성 요건은 1474년에 제정된 베니스 특허법에도 존재하였었다.

5) 정상조·박성수 공편, 박성수 집필부분, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 300면.

6) 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

7) 우리 특허법 제29조(특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명

2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

8) 정상조·박성수 공편, 박성수 집필부분, 앞의 책(주 5), 309면. 다만 세계 각국의 입법례에 따라서는 일반대중에게 알려지지 않은 기술이라도 신규성 판단을 위한 선행기술이 될 수 있다. 예를 들어 미국 연방대법원은 2019년 *Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals U.S.A., Inc.*, 139 S. Ct. 628 (2019) 판결에서, 발명자가 자신이 완성한 특허발명의 내용에 대하여 계약상으로 비밀유지의무를 부담하는 자에게 당해 특허발명을 상업적 판매하는 행위(commercial sale), 즉 라이선스를 설정하는 행위를 하였다고 하더라도, 당해 특허발명은 선행기술이 될 수 있다는 법리를 채택하였다. 이는 선행기술이 공지기술이라는 우리나라의 법리와 차이점이 있다. 이 판결의 자세한 내용에 대하여는 이주환, "미국 특허법상 선행기술로서의 판매된 발명 법리(On-Sale Bar)와 미국 연방대법원 *Helsinn* 판결", 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019, 229-268면 참조.

9) 조영선, 앞의 책(주 2), 125면; 정상조·박성수 공편, 홍정표 집필부분, 앞의 책(주 5), 441면.

성하였음에도, 강연 또는 세미나를 통하여 발명을 공개하거나, 발명의 절취행위 등에 의하여 자신의 의사에 반하여 발명이 공개됨으로써 특허권을 취득하지 못하는 상황이 발생한다면, 이는 '지적 노동(intellectual labor)'에 의하여 사회적 후생을 창출한 발명자에게 특허권이라는 사회적 보상을 전면적으로 박탈하는 처사가 된다.¹⁰⁾ 힘들여 발명을 만들어낸 발명자에게 특허권이라는 보상을 수여하는 것은 발명자로 하여금 또 다른 발명을 창출하도록 유인하는 도구로 기능할 수 있는데, 신규성이 상실되었다는 이유로 '무조건적으로' 특허권을 부여하지 않는 것은 사회적 후생의 창출, 즉 '산업발전'이라는 대의를 추구하는 특허법의 목적에 부합하지 않는다.¹¹⁾

이에 특허법은 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개하거나 자신의 의사에 반하여 발명이 공개된 이후에 특허출원을 하여도, '일정 요건' 하에서 신규성 흠결이라는 거절이유를 극복할 수 있도록 하는 제도를 두고 있다. 이 제도는 '공지예외주장제도' 등 다양한 용어로 칭해지고 있다.¹²⁾ 우리 특허법은 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개한 날로부터 '12개월 이내'에 특허출원을 하면서, 특허출원서에 공지예외주장의 취지를 기재하고, 특허출원일로부터 '30일 이내'에 이에 대한 증명서류를 제출하면, 당해 발명은 공지되지 않은 것으로 간주된다는 규정을 두고 있다.¹³⁾ 즉 발명자가 특허법이 규정하는 절차를 이행하면서 공지예외주장을 하면, 당해 발명은

10) 자신의 노동에 의하여 사회적 후생을 창출한 발명자에게 특허권이라는 보상이 주어져야 한다는 것은 로크의 이론에서도 지지된다. 로크의 노동이론에 기초한 보상이론은 '자연법상 보상이론'이라고 칭해진다. 이에 대한 더 자세한 내용은 나종갑, "특허권의 정당성에 대한 이론의 전개와 전망", 『비교사법』 제17권 제1호, 한국비교사법학회, 2010, 569-573면 참조.

11) '산업정책적 관점'에서 발명을 통한 사회적 후생의 창출이라는 것은 특정 국가의 '산업발전'에 대한 기여라는 의미를 가진다.

12) 우리나라에서 특허법 제30조 제2항이 규정하는 제도는, ① 공지예외적용제도(윤기승, "특허법상 공지예외적용에 대한 연구", 『국제법무』 제11집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2019), ② 공지예외제도(홍정표, "공지예외 제도의 문제점 및 개선방안", 『지식재산연구』 제9권 제4호, 한국지식재산연구원, 2014; 박태일, "자기공지에 의한 공지 예외의 취지를 출원 후 보정할 수 있는지 여부 - 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결을 중심으로 -", 『산업재산권』 제37호, 한국지식재산학회, 2012), ③ 공지예외인정제도(신혜은, "발명의 공지예외를 인정받기 위한 요건과 공개행위의 밀접불가분성", 『산업재산권』 제41호, 한국지식재산학회, 2013), ④ 본인공지예외제도(정차호, "IP5 특허청의 본인공지예외(Self-Disclosure Exception)제도", 『정보법학』 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013), ⑤ 신규성의제제도(박영규, "신규성 의제에 관한 고찰", 『창작과 권리』 제50호, 세창출판사, 2008; 최승재, "신규성 의제에 대한 대법원의 태도에 대한 비판적 검토 - 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결", 『IT와 법연구』 제6집, 경북대학교 IT와 법연구소, 2012), ⑥ 공지예외주장제도(김관식, "특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 - 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결 -", 『과학기술법연구』 제28집 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022), 등 다양하게 칭해지고 있다. 현재 대법원은 특허법 제30조 제2항을 공지예외규정이라고 칭하고 있다(대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후22179 판결). 본 논문에서는 특허법 제30조가 규정하는 제도를 '공지예외주장제도'라고 칭하고, 특허법 제30조를 '공지예외규정'이라고 칭한다.

13) 우리 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 **12개월 이내**에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 **제29조 제1항 또는 제2항**을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.

신규성을 흠결하지 않은 것으로 취급된다.¹⁴⁾ 따라서 공지에외주장제도는 발명을 완성하여 공개한 발명자의 권리를 보호한다는 중요한 취지를 가지고 있다.¹⁵⁾ 우리 특허법은 공지에외주장 제도를 '신규성'의 판단에 그치지 않고 '진보성'의 판단에도 적용하고 있다.¹⁶⁾

2022년 8월 31일 대법원은 공지에외주장제도에 대한 새로운 쟁점을 다룬 『대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결』을 선고하였다. 이 사건 법적 쟁점은 출원인¹⁷⁾이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우에, 이후 분할출원을 하면서 공지에외주장을 함으로써, 원특허출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는가의 여부였다. 이 사건에서 출원인은 자신이 완성한 발명을 공개한 날로부터 '12개월 이내' 특허출원을 하였지만 공지에외주장은 하지 않았고, 이후 당해 발명을 공개한 날로부터 '12개월이 도과한 날'에 분할출원을 하면서 분할출원일을 기준으로 공지에외주장을 위한 절차를 이행하였다. 대법원은 특허법 제52조 제2항¹⁸⁾이 규정하는 '분할출원일의 소급효'에 근거하여, 분할출원이 발명의 공개일로부터 '12개월을 도과하여' 이루어졌다고 하더라도, 공지에외의 효과가 발생한다고 판시하였다.

2 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

② 제1항 제1호를 적용받으려는 자는 **특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야** 하고, 이를 **증명할 수 있는 서류**를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 **특허출원일부터 30일 이내**에 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 **보완수수료**를 납부한 경우에는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항 제1호를 적용받으려는 **취지를 적은 서류** 또는 이를 **증명할 수 있는 서류**를 제출할 수 있다.

1. 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간

2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조 제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

14) 다만 '발명자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우', 발명자는 발명이 공개된 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면, 특허법 제30조 제2항이 규정하는 특허출원서의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 않아도, 공지에외의 효력을 인정받을 수 있다(우리 특허법 제30조 제2항의 반대해석).

15) 박영규 앞의 논문(주 12), 36면; 정차호, 앞의 논문(주 12), 33면.

16) 우리 특허법 제30조 제1항.

17) 우리 특허법 제30조 제1항에 의하면, 공지에외주장제도는 발명을 완성한 발명자 또는 발명자로부터 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 승계인만이 이용할 수 있다. 따라서 이하에서 본 논문에서 언급하는 '출원인'은 발명을 완성한 발명자 또는 발명자로부터 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 승계인을 의미하는 것으로 한다.

18) 우리 특허법 제52조(분할출원)

② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

1. 분할출원이 제29조 제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조 제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조 제3항 또는 「실용신안법」 제4조 제4항을 적용하는 경우

2. 제30조 제2항을 적용하는 경우

3. 제54조 제3항을 적용하는 경우

4. 제55조 제2항을 적용하는 경우

대법원 2020후11479 판결은 공지의외규정을 ‘출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호할 수 있는 방향’으로 해석하였다는 점에서 중요한 의의가 있다.¹⁹⁾

이하에서는 대법원 2020후11479 판결의 의미와 향후의 과제에 대하여 고찰하여 보는 기회를 가지고자 한다. 우선 이 사건의 사실관계, 특허심판원의 심결, 특허법원의 판결, 대법원의 판결을 자세히 살펴본다(Part II). 다음으로 우리나라, 미국, 일본, 유럽, 중국의 특허법상 공지의외 주장제도에 대하여 살펴보고(Part III, IV), 이를 통하여 대법원 2020후11479 판결의 의미를 분석, 평가한다(Part V). 이어서 대법원 2020후11479 판결의 선고로 인한 향후의 법적 과제로 판단되는 ‘분할출원의 조약우선권주장’에 대하여 자세히 검토한다(Part VI). 최종적으로 대법원 2020후11479 판결의 의미를 특허법상 공지의외주장제도의 법정정책 측면에서 살펴본다(Part VII).

II. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결

1. 사실관계

2014년 8월 A는 ‘시퀀스 제어회로에서 최적 배선공법의 적용’이라는 제목의 석사학위논문을 발표하였다.²⁰⁾ 이로부터 약 4개월 후인 2014년 12월 23일, A는 자신의 석사학위논문에 실려 있는 내용에 대한 발명을 ‘시퀀스 제어회로의 배선방법’이라는 발명의 명칭으로 특허출원을 하였다.²¹⁾ 다만 A는 2014년 8월 당해 발명에 대한 내용을 공개하였음에도, 특허출원을 하면서 공지의외주장을 하지 않았다. 2016년 8월 22일 특허청 심사관은 당해 발명은 선행기술에 의하여 신규성과 진보성이 인정되지 않는다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 2016년 8월 30일 A는 이에 대하여 당해 특허출원에 대한 분할출원을 하면서,²²⁾ 공지의외주장을 하였다.²³⁾ 다음

19) 이는 2020후11479 판결에서 대법원이 판시사항의 근거로 삼았던 것이다. 이 대법원 판결이 선고되기 이전에, 원심판결인 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결에서, 특허법원은 공지의외의 효과를 인정하지 않았다. 김관식 교수는 이 사건에서 공지의외규정을 ‘출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호할 수 있는 방향으로 해석할 필요가 있다고 주장함으로써, 특허법원 판결에 대한 비판적 견해를 개진하였다(김관식, 앞의 논문(주 12), 37면). 사건으로는 대법원이 김관식 교수의 특허법원 판결에 대한 비판적 견해를 적극적으로 수용한 것으로 판단된다.

20) 이 논문은 서울시립대학교 과학기술대학원 전기전자공학과 석사학위논문이다. 따라서 A가 공개한 석사학위논문의 내용은 특허법 제29조 제1항이 규정하는 ‘선행기술(prior art)’로서의 지위를 가진다.

21) 당해 특허출원의 출원번호는 ‘10-2014-0186799’이다. 당해 특허출원의 청구항은 5개로 이루어져 있는데, 청구항 1은 독립항이고, 청구항 2부터 청구항 5까지는 종속항이다.

22) 당해 분할출원의 출원번호는 ‘10-2016-0111145’이다. 분할출원의 청구항과 원특허출원의 청구항은 동일하다. 이런 측면에서 A는 원특허출원을 하면서 하지 못하였던 공지의외주장을 하기 위하여, ‘분할출원’이라는 방안을 선택한 것으로 분석된다. 이는 특허법원의 지적사항이기도 하다.

23) 구체적으로 A는 “분할출원의 내용이 기재된 논문은 자신이 직접 작성한 논문이기 때문에 공지되지 아니한 발명으로 보아야 한다.”고 주장하였다. A는 분할출원서에 공지의외의 취지를 기재하면서, 이에 대한 증명서류도

날인 2016년 8월 31일 A는 원특허출원을 취하하였다. 2017년 3월 15일 심사관은 “원출원 시에 공지에외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원 시에 공지에외주장은 인정되지 않는다.”는 취지의 ‘공지에외주장 무효처분통지’를 하면서,²⁴⁾ 당해 특허발명은 신규성과 진보성이 인정되지 않는다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 2017년 6월 15일 A는 이에 대한 의견서를 제출하였다. 2018년 8월 14일 심사관은 당해 발명이 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 2018년 9월 17일 A는 이에 대하여 특허심판원에 거절결정불복심판을 신청하였다.

2. 특허심판원의 심결

가. A의 주장

A는 ① 당해 발명은 2016년 8월 30일에 분할출원이 이루어져, 이에 대해서는 특허법 제30조 제3항²⁵⁾이 적용되는 경우이고, ② 당해 분할출원은 특허법 제52조가 규정하는 분할출원 요건인 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 기재사항’의 범위 내에서 의견서 제출기간 내에 적법하게 출원되어 ‘출원일의 소급효’를 적용받아, 당해 발명의 공지시기인 2014년 8월 1일로부터 ‘1년 이내’인 2014년 12월 23일에 특허출원된 것으로 인정받아야 하고, ③ 자신은 분할출원일인 2016년 8월 30일에 분할출원서에 공지에외의 취지를 기재하면서 증명서류를 제출하였기 때문에, ④ 당해 발명은 특허법 제30조에 의하여 ‘공지되지 않은 발명’에 해당한다고 주장하였다.

나. 특허심판원의 판단

2020년 3월 3일 특허심판원은 A의 주장을 배척하면서, 당해 발명은 신규성과 진보성을 흠결하였다는 이유로, A의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.²⁶⁾ 특허심판원은 그 이유에 대하여,

제출하였다.

24) 이는 당시에 적용되고 있었던 『특허·실용신안 심사기준』, 즉 『특허청 예규 제97호』에 의하여 2017년 3월 1일에 개정된 심사기준에 따른 것으로 판단된다. 이 심사기준 6106면은 “분할출원에 대하여 공지에외주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다. 원출원시 공지에외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다(2015. 7. 29. 이후 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지에외주장을 하는 경우는 제외한다). 다만, 원출원에서 공지에외주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않은 경우라도 분할출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하고 분할출원일부터 30일 이내에 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지에외주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 공지에외주장절차가 그 분할출원 전에 무효처분된 경우는 제외한다).”고 적시하고 있었다. 그리고 2017년 5월 29일 A는 특허청 심사관의 ‘공지에외주장 무효처분’을 취소하여 달라는 소송을 서울행정법원에 제기하였지만, 2018년 6월 7일 서울행정법원은 심사관의 무효처분통지가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 않는다는 이유로, 소각하 판결을 선고하였다(서울행정법원 2018. 6. 7. 선고 2017구합65548 판결). 이 판결에 대하여 항소가 제기하지 않아 확정되었다.

25) 각주 13번 참조. 특허법 제30조 제3항의 임법취지와 자세한 내용에 대해서는 뒤에서 살펴본다.

26) 특허심판원 2020. 3. 3. 자 2018원3863 심결. 이하에서 신규성과 진보성의 구체적 판단에 대해서는 생략한다.

i) 분할출원 당시에 적용된 2015년 개정 특허법²⁷⁾ 제30조 제3항은 “제2항에도 불구하고 산업 통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항 제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.”고 규정하고 있고, 개정 특허법의 부칙 제1조(시행일)에는 “이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.”고 규정되어 있으며, 부칙 제2조(적용례) 제2항에는 “제30조 제3항의 개정규정은 이 법 시행 후 출원한 특허출원부터 적용한다.”고 규정되어 있는데, ii) 특허법 제52조 제2항에 의하여 2016년 8월 30일 분할출원된 당해 발명의 출원일은 원특허출원의 출원일인 2014년 12월 23일로 소급되기 때문에, iii) 당해 발명은 2015년 개정 특허법 제30조 제3항의 적용대상이 아니라, 개정 이전의 구 특허법 제30조의 적용대상이라고 설명하였다.²⁸⁾ A는 이 심결에 대하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다.

3. 특허법원의 판결

가. A의 주장

A는 i) 특허법은 분할출원이 적법하게 출원되고 정해진 기간 내에 공지에외주장이 이루어지면 분할출원에 대한 공지에외주장이 인정된다는 규정만을 두고 있을 뿐이고, 원특허출원에 대한 공지에외주장이 이루어지지 않은 경우에 분할출원에 대한 공지에외주장이 인정되지 않는다는 규정이 없으며, ii) 분할출원의 공지에외주장은 원특허출원과 별개로 진행되어야 하기 때문에, 공지에외주장이 특허법 제30조 제2항에 따라 적법하게 이루어진 것이라면 이에 대한 효력이 인정되어야 하며, iii) 신설된 특허법 제30조 제3항의 입법취지에 근거하면, 이 규정의 시행일인 2015년 7월 29일 이후에 이루어진 분할출원에는 공지에외주장이 인정되어야 한다고 주장하였다.

나. 특허법원의 판단

2020년 9월 17일 특허법원은 A의 주장을 배척하면서, 당해 발명은 선행기술에 의하여 신규성과 진보성이 인정되지 않는다는 이유로, A의 청구를 기각하였다.²⁹⁾ 특히 특허법원은 A가 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았다면, 분할출원을 하면서 공지에외주장을 하였다

27) 2015년 개정 특허법은 2015년 1월 28일 『법률 제13096호』로 개정된 것이다. 이는 2015년 7월 29일부터 시행되었다.

28) 추가적으로 특허심판원은 그 이유에 대하여 특허청 심사단계에서 2017년 3월 15일에 이루어진 ‘공지에외주장 무효처분통지’에 대하여 A가 서울행정법원에 제기한 ‘무효처분 취소소송’에 2018년 6월 7일 각하판결이 선고되었다는 것을 들었다(서울행정법원 2018. 6. 7. 선고 2017구합65548 판결).

29) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결. 이하에서 특허법원의 신규성과 진보성의 판단에 대해서는 생략한다.

고 하더라도 공지에외효과를 주장할 수는 없다고 판시하면서, 그 이유에 대하여 다음과 같이 4가지 근거를 들어 설명하였다.

- (1) 특허법 제52조 제2항의 입법취지에 의하면, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 것에 대한 회피수단으로 분할출원을 이용할 수 있는 것은 아님

특허법원은 i) 분할출원은 원특허출원으로부터 분할되지만 원특허출원과는 ‘별개의 것’이므로, 원특허출원에 대한 절차적 효력이 분할출원에도 당연히 승계되는 것은 아니기 때문에, 원특허출원에 대한 공지에외주장이 이루어졌다고 하더라도 분할출원이 공지에외의 효력을 누리기 위해서는 이에 대한 절차가 다시 이루어져야 하고, ii) 다만 분할출원에 대한 공지에외주장의 취지기재 및 증명서류제출 시점을 분할출원의 효과에 따라 원특허출원일까지 소급적용하면, 출원인이 분할출원을 할 때 공지에외주장 절차를 이행하지 못하게 되는 문제가 발생하기 때문에, 이를 해결하기 위하여 ‘특허법 제52조 제2항’은 출원인이 분할출원일부터 공지에외주장 절차를 이행할 수 있도록 하였으며, iii) 결국 ‘특허법 제52조 제2항의 입법취지’는 출원인이 원특허출원에 대한 공지에외주장을 하였지만 분할출원을 하면서 공지에외주장 절차를 이행할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 것이기 때문에, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않아 이에 대한 효과가 발생하지 않은 경우까지, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 것에 대한 ‘회피수단’으로 분할출원을 이용하도록 한 것은 아니라고 언급하였다.

- (2) 출원인이 분할출원을 통하여 공지에외주장에 대한 특허법 규정을 우회할 수 있도록 한다면 특허법 제30조 제2항이 형해화될 수 있음

특허법원은 ① 2015년 개정 특허법 제30조 제3항이 신설되기 이전에 선고된 2010후2353 판결³⁰⁾에서 대법원은, 공지에외주장은 특허출원과는 ‘별개의 절차’로서 특허출원서에 공지에외주장에 대한 기재가 없으면 특허출원은 이러한 주장이 없는 ‘통상의 특허출원’에 해당하기 때문에, 공지에외주장 절차 자체가 존재하지 아니함에도 특허출원 후에 이를 ‘보정’하는 것은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지에외규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지에외규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 특허법 제30조 제2항 전단에 규정된 절차를 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 ‘절차의 보정’에 의하여 특허법 제30조 제1항 제1호의 적용을 받을 수 없다고 해석하였는데, ② 만일 출원인으로 하여금 분할출원을 통하여 공지에외주장에 대한 특허법 규

30) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결. 이 판결은 뒤에서 자세히 살펴본다.

정을 우회할 수 있도록 한다면, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않아도 분할출원을 통해 실질적으로 '절차의 보정과 동일한 효과'를 누릴 수 있도록 하기 때문에, 특허법 제30조 제2항이 형해화될 수 있다고 언급하였다.

(3) 2015년 개정 특허법 제30조 제3항은 2015년 7월 29일 이전의 특허출원에는 적용되지 않음

특허법원은 i) 2015년 개정 특허법 제30조 제3항은 특허법 제30조 제2항에도 불구하고 보원수수료를 납부한 경우에는 각호에서 정한 기간까지 보정할 수 있는 기회를 부여하고 있고, 개정 특허법 부칙 제2조는 이 규정은 시행일인 2015년 7월 29일 이후의 특허출원부터 적용한다고 규정하고 있는데, ii) 이 사건에서 분할출원의 출원일은 특허법 제52조 제2항에 따라 원특허출원의 출원일인 2014년 12월 23일로 소급되어, 출원발명은 2015년 개정 특허법 시행일 이전에 출원된 것으로 보아야 하기 때문에, 2015년 개정 특허법 제30조 제3항은 적용되지 않는다고 언급하였다.

(4) 2015년 개정 특허법 제30조 제3항의 입법취지에 의하면, 원특허출원에 대한 공지예외주장 여부를 불문하고, 이 규정 시행일 이후 분할출원된 모든 발명에 대하여 공지예외주장을 인정할 수 있다고 할 수 없음

특허법원은 ① 특허법상 공지예외규정은 '출원인의 이익'을 위하여 원칙에 대한 예외로서 존재하는 제도이고, 발명이 이미 신규성이 상실하였지만, 특허법이 정하는 절차적, 실체적 요건을 모두 갖춘 경우에 한하여 공지되지 않은 것으로 간주하는 제도이므로, 출원인은 이러한 이익을 향유하기 위하여 특허법이 규정하는 요건을 충족시켜야 하고, ② 다만 2015년 개정 특허법 제30조 제3항의 입법취지는, 2015년 특허법 개정 전 공지예외규정의 경우 출원인의 단순한 실수로 특허출원을 하면서 공지예외주장을 누락할 경우 이를 절차적으로 보완할 수 없는 문제점이 있어서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간 등까지 이를 '보정'할 수 있는 기회를 부여하기 위한 것으로, 이 규정을 소급적용할 경우 법적 안정성을 저해할 우려가 있으므로 2015년 개정 특허법 부칙에서 이 규정의 시행일 후 출원한 특허출원부터 적용하도록 하였는데, ③ 이러한 특허법 제30조 제3항의 입법취지를 고려하면, 이 규정의 시행일 이후 '분할출원'된 모든 발명에 대하여 원특허출원에 대한 공지예외주장을 하였는지 여부를 불문하고, 공지예외규정을 적용할 수 있다는 취지라고 해석할 수 없다고 언급하였다.

4. 대법원의 판결

A는 특허법원 판결에 대하여 대법원에 상고를 제기하였다. 대법원은 ‘출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 공지에외주장을 함으로써 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부’라는 법적 쟁점을 다루었다.³¹⁾ 대법원은 공지에외주장제도 및 분할출원제도와 관련된 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원을 하면서 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, ‘원특허출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상’ 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 판시하였다.³²⁾ 대법원은 그 이유에 대하여 다음과 같은 5가지의 근거를 들어 설명하였다.

가. 특허법 규정의 문언은 대법원 판시를 지지함

대법원은 i) 특허법 제30조 제1항 제1호는 ‘자기공지예외규정’이고, 특허법 제30조 제2항은 공지에외주장의 제출시기와 증명서류 제출기한 등 ‘공지예외적용 절차규정’이며, ii) 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지에외주장의 제출시기와 증명서류 제출기한에 대해서는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐이어서,³³⁾ iii) 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않고 분할출원을 하면서 공지에외주장을 한 경우, ① 분할출원일을 기준으로 공지에외주장요건의 충족여부를 판단하여야 한다거나, ② 원특허출원에서의 공지에외주장을 분할출원에서의 공지에외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지에외효과의 인정요건으로 규정하고 있지 않고, iii) 결국 이러한 특허법 규정들의 문언에 의하면, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 분할출원은 원출원일에 특허출원한 것으로 보게 되므로, ‘자기공지일로부터 12개월 이내에 원특허출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 절차적 요건을 충족하였다면’, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다고 하더라도 공지에외효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다고 언급하였다.

31) 이하에서는 ‘이 사건 법적 쟁점’이라고 칭한다.

32) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결. 대법원은 A가 자기공지한 선행기술은 발명의 신규성과 진보성을 인정하지 않을 근거가 되지 못한다고 판단하였다. 이에 근거하여 대법원은 특허법원 판결에는 분할출원과 공지에외주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다는 이유로, 특허법원 판결을 파기하여 환송하였다. 이하에서는 이 사건 법적 쟁점에 대한 대법원의 판시사항을 ‘대법원 판시’라고 칭한다.

33) 대법원은 ‘특허법 제52조 제2항의 입법취지’는 공지에외주장의 제출시기와 증명서류 제출기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원시 이미 기한이 초과한 경우가 많기 때문이라고 언급하였다.

나. 분할출원제도의 취지를 고려하면, 분할출원을 하면서 공지에외주장을 하는 것에 분할출원일의 소급효를 인정할 실질적 필요성이 있음

대법원은 ① 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 규정하는 '1발명 1출원주의'를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원특허출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않았지만 원특허출원에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 장래에 권리화의 필요성이 생긴 경우, 이들 발명에 대해서도 분할출원이라는 '새로운 특허출원'이 적법한 것이면 원특허출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의하여 보호될 수 있도록 하고 있고, ② 출원인이 원특허출원을 할 때에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지에외주장을 하지 않았으나, 이후 분할출원을 할 때에는 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있기 때문에, ③ 이와 같은 경우 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원을 하면서 공지에외주장을 하여 분할출원의 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다고 언급하였다.

다. 대법원 2010후2353 판결이 대법원 판시를 지지하지 않을 근거가 되지 않음

대법원은 i) 분할출원은 기재사항의 흡결 또는 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정제도와는 별개의 제도로, 보정가능여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 '독립된 출원'이기 때문에, ii) 대법원 2010후2353 판결의 판시사항에 의하면, 특허출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서, 특허출원을 하면서 누락한 공지에외주장을 '보정의 형식'으로 보완하는 것은 허용되지 않는데, iii) 이것이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원을 하면서 공지에외주장을 하는 것을 허용하지 않아야 할 근거가 된다고 보기 어렵다고 언급하였다.

라. 특허법 제30조 제3항의 신설과 무관하게 대법원 판시는 지지됨

대법원은 ① '출원인의 권리보호를 강화'하기 위하여 2015년 개정 특허법에서 특허법 제30조 제3항을 신설함으로써, 출원인의 단순한 실수로 특허출원 시에 공지에외주장을 하지 않더라도 일정 기간 동안 공지에외주장의 취지 기재서류와 증명서류를 제출할 수 있는 '공지에외주장 보완제도'³⁴⁾를 도입하였는데, ② 특허절차에서의 보정과 분할출원은 요건과 취지를 달리하

34) 앞에서 특허법원은 특허법 제30조 제3항이 규정하고 있는 제도를 '절차의 보정제도'라고 언급하였지만, 대법원은 '공지에외주장 보완제도'라고 언급하였다. 2020후11479 판결에서 대법원이 특허법 제30조 제3항이 규정하고 있는 제도를 '공지에외주장 보완제도'라고 언급한 이유는, 2010후2353 판결에서 대법원이 공지에외주장의 '보정'을 인정하지 않았기 때문에, 특허법 제30조 제3항에 대하여 보정이라는 용어를 사용하지 않으려고 한 것에 기인한다고 생각된다. 즉 2020후11479 판결에서 대법원이 특허법 제30조 제3항에 대하여 '보정'이라는

는 별개의 제도라는 점에서, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원을 하면서 한 공지에외주장으로 원특허출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다고 언급하였다.

마. 현재 공지에외주장제도는 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리매김함

대법원은 i) ① 공지에외규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 공지에외 인정사유가 확대되고 있고, ② 신규성뿐만 아니라 진보성에 대해서도 적용되고 있으며, ③ 공지에외적용기간이 공지일로부터 '6개월'에서 '1년'으로 확대되는 등의 특허법 개정을 통하여 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 '출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도'로 자리 잡고 있다는 점을 고려하면, ii) 출원인으로 하여금 분할출원에서의 공지에외주장을 통하여 원출원일을 기준으로 한 공지에외효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다고 언급하였다.

III. 우리나라 특허법상 공지에외주장제도

1. 공지에외주장제도의 입법 연혁

가. 1946년 제정 특허법

미군정하에 제정된 우리나라 최초의 특허법인 1946년 특허법은 신규성 판단을 위한 선행기술과 공지에외주장제도에 대하여 명시적으로 규정하였다.³⁵⁾ 1946년 특허법 제23조는 신규성 판단을 위한 선행기술로 ① 공지발명, ② 공연실시발명, ③ 반포된 간행물에 게재된 발명을 규

용어를 사용한다면, 2010후2353 판결에서의 대법원의 판시사항과 혼선이 발생할 수 있다는 우려를 반영한 것이 아닌가하는 생각이 든다.

35) 1946년 10월 5일 『군정법령 제91호』에 의하여 1946년 특허법이 제정되었다. 1946년 제정 특허법은 1946년 10월 15일부터 시행되었다. 1947년 3월 14일 『군정법령 제134호』에 의하여 특허법 개정이 있었지만, 공지에외주장제도에 대한 개정사항은 없었다. 1952년 4월 13일 『법률 제238호』에 의하여 특허법 개정이 있었지만, 역시 공지에외주장제도에 대한 개정사항은 없었다. 이원복 교수는 자신의 논문에서 1952년 특허법을 국가법령센터에서 검색할 수 있는 가장 오래된 특허법이라고 언급하였는데(이원복, “특허법상 ‘공연한 실시’와 용이지특성”, 『산업재산권』 제49호, 한국지식재산학회, 2016, 24면), 이는 미군정하에서의 1946년 제정 특허법과 1947년 개정 특허법을 제외한 것으로 판단된다.

정하였다. 그리고 1946년 특허법 제24조는 발명자가 자신이 완성한 발명을 '시험하기 위하여 공개한 경우'와 '발명자의 의사에 반하여 공개된 경우'에, 공개일로부터 '6월 이내'에 특허출원하면 당해 발명은 신규한 발명으로 간주한다고 규정하였다.³⁶⁾ 또한 1946년 특허법 제25조는 발명자가 국내 또는 외국에서 개최된 '박람회에서 발명을 공개한 경우'에도 공지에외주장을 할 수 있도록 규정하였다.³⁷⁾ 1946년 제정 특허법상 공지에외주장제도에 의하면 출원인이 이상에서의 3가지 경우에, 공개일로부터 6개월 이내에 특허출원을 하면 '곧바로' 당해 발명은 신규성이 있는 것으로 취급된다. 따라서 1946년 제정 특허법상 공지에외주장제도의 특징은 ① 공지에외주장의 적용대상은 3가지의 경우, 즉 발명자가 자신이 완성한 발명을 시험하기 위하여 공개한 경우, 발명자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우, 발명자가 국내 또는 외국에서 개최된 박람회에서 발명을 공개한 경우라는 것, ② 출원인이 공지에외주장을 할 수 있는 기간은 발명의 공개일로부터 '6월 이내'라는 것, ③ 출원인이 공지에외주장에 대한 취지기재와 증명서류를 제출할 필요가 없다는 것이었다.

나. 1961년 개정 특허법, 1973년 개정 특허법

1961년 개정 특허법은 공지에외주장제도에 대하여 '신규성의 의제'라는 문구를 최초로 사용하였지만, 1946년 제정 특허법상 공지에외주장제도에 대한 개정사항은 없었다.³⁸⁾ 1973년 개정 특허법은 그 동안 특허법에 규정되지 않았던 '공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류의 제출'을 명문화하였다.³⁹⁾ 1973년 개정 특허법 제6조 제1항은 '특허요건'이라는 이름하에 구 특허법과 동일한 선행기술을 규정하였고, 특허법 제6조 제2항은 특허요건으로서 진보성을 '최초로' 규정하였다. 특히 1973년 개정 특허법 제6조 제1항 제2호는 '반포된 간행물에 게재된 발명'에

36) 1946년 제정 특허법 제24조.

발명특허, 식물특허 혹은 실용특허를 취득할 수 있는 자가 자기의 발명 고안을 시험하기 위하여 전 조 각호의 1에 해당하게 한 경우에는 기 일부터 **6월 이내**에 특허를 출원하면 기 발명 고안은 신규로 간주함.

특허를 취득할 수 있는 자의 **의사에 배치**되어 기 자의 발명 고안이 전조 각호의 1에 해당하게 될 경우에는 기 일부터 **6월 이내**에 기자가 특허를 출원하면 전항과 동일함.

37) 1946년 제정 특허법 제25조.

특허를 취득할 수 있는 자가 정부 혹은 도가 개설한 또는 정부의 인가를 득하여 개설한 **박람회** 또는 회 공업소유권 보호동맹조약국의 판도 내에서 개설한 관설 혹은 관허의 **민국박람회**에 출품하기 위하여 자기의 발명 또는 고안을 제23조 각호의1에 해당케 할 경우에는 기 개최일로부터 **6월 이내**에 기자가 특허를 출원하면 기자의 발명 고안은 차를 신규라고 간주함.

38) 1961년 개정 특허법은 1961년 12월 31일 『법률 제950호』로 전부 개정된 것이었다. 1961년 개정 특허법은 개정일로부터 시행되었다. 1961년 개정 특허법 제5조는 '신규성의 정의'라는 이름하에 구 특허법과 동일한 선행기술을 규정하였다. 1961년 개정 특허법 제6조는 1946년 특허법 제24조와 동일한 내용을 규정하였고, 개정 특허법 제7조는 1946년 특허법 제25조와 동일한 내용을 규정하였다.

39) 1973년 개정 특허법은 1973년 2월 8일 『법률 2505호』로 전부 개정된 것이었다. 1973년 개정 특허법은 1974년 1월 1일부터 시행되었다.

대해서는 선행기술의 지역적 범위에 대하여 '국제주의'를 채택하였다.⁴⁰⁾ 그리고 1973년 개정 특허법 제7조는 '발명의 신규성의 의제'라는 이름하에 공지에외주장제도를 규정하였다.⁴¹⁾ 1973년 개정 특허법 제7조 제1항 제1호는 기존의 공지에외주장의 적용대상에 '발명자가 학술대회 또는 세미나에서 발명을 공개한 경우'를 추가하였다. 또한 1973년 개정 특허법 제7조 제2항은 공지에외의 효과를 받으려는 출원인은 '공지에외주장의 취지기재서류'를 특허출원과 동시에 제출하여야 하고, '공지에외주장의 증명서류'를 특허출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다고 규정하였다. 구 특허법에서는 출원인이 발명의 공개일로부터 6개월 이내에 특허출원만 하면, 공지에외의 효과를 받을 수 있었지만, 1973년 개정 특허법은 공지에외주장을 하려는 출원인에게 이에 대한 취지기재서류와 증명서류의 제출을 요구함으로써, 공지에외주장을 위한 절차적 요건을 강화하였다.⁴²⁾

다. 1980년 개정 특허법, 1986년 개정 특허법, 1990년 개정 특허법

1980년 개정 특허법은 출원인이 '발명을 간행물에 발표하는 경우'에도 공지에외주장의 효과를 누릴 수 있다고 규정함으로써,⁴³⁾ 공지에외주장의 적용대상을 확장하였다.⁴⁴⁾ 1986년 개정

40) 우리나라 특허법은 그 동안 모든 선행기술의 지역적 범위에 대하여 '국내주의'를 채택하여 왔다.

41) 1973년 개정 특허법 제7조(발명의 신규성의 의제)

① 특허를 받을 수 있는 발명이 다음 각호의 1에 해당하게 된 때에는 그 날로부터 6월 이내에 특허 출원을 하면 그 발명은 신규의 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하기 위하여나 학술단체의 연구집회에서 발표하기 위하여 전조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 자기의 의사에 반하여 전조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부 또는 지방공공단체가 개설하는 박람회 및 정부 또는 지방공공단체의 인가를 받은 자가 개설하는 박람회에 출품함으로써 전조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
4. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부의 인가를 받아 국외에서 개설하는 박람회에 출품함으로써 전조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때

② 전항의 규정의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류를 특허출원과 동시에 특허국장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일내에 특허국장에게 제출하여야 한다.

42) 현행 특허법은 특허법 제30조 제2항에 의하여 출원인이 자기의 의사에 의하여 발명을 공개한 경우에만 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 요구하고 있지만, 1973년 개정 특허법은 출원인이 자기의 의사에 의하여 발명을 공개한 경우뿐만 아니라 출원인의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우에도 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 요구하고 있는 점에서, 양자의 차이점이 있다.

43) 1980년 개정 특허법은 1980년 12월 31일 『법률 제3325호』 로 일부 개정된 것이다. 1980년 개정 특허법은 1981년 9월 1일부터 시행되었다.

44) 1980년 개정 특허법 제7조(발명의 신규성의 의제)

① 특허를 받을 수 있는 발명이 다음 각호의 1에 해당하게 된 때에는 그 날로부터 6월 이내에 특허 출원을 하면 그 발명은 신규의 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하거나 **간행물에 발표**하거나 또는 학술단체가 개최하는 연구집회에서 문서로 발표함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때

특허법은 '발명의 신규성이 있는 것으로 보는 경우'라는 이름하에 공지에외주장제도를 규정하면서,⁴⁵⁾ '출원인의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우'와 '출원인이 자신의 의사에 의하여 발명을 공개한 경우'를 구분하여, 전자에 대해서는 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류의 제출을 요구하지 아니하고, 후자에 대해서만 이들 서류의 제출을 요구할 수 있도록 새롭게 규정하였다.⁴⁶⁾ 1990년 개정 특허법은 특허법 전부 개정을 통하여,⁴⁷⁾ 현행 특허법 규정과 동일하게 특허법 제29조 제1항에 선행기술에 대한 규정을 두었고, 특허법 제30조에 '신규성이 있는 발명으로 보는 경우'라는 이름하에 공지에외주장제도에 대한 규정을 두었다.⁴⁸⁾

-
- 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 자기의 의사에 반하여 제6조제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
 - 3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부 또는 지방공공단체가 개설하는 박람회 및 정부 또는 지방공공단체의 승인을 받은 자가 개설하는 박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
 - 4. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부의 승인을 받아 국외에서 개설하는 박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
 - 5. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 조약 또는 이에 준하는 것(이하 "條約"이라 한다)의 당사국 영역내에서 그 정부 또는 그 정부로부터 승인을 받은 자가 개설하는 국제박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
 - ② 제1항의 규정의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류를 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
- 45) 1986년 개정 특허법은 1986년 12월 31일 『법률 제3891호』로 일부 개정된 것이다. 1986년 개정 특허법은 1997년 7월 1일부터 시행되었다.
- 46) 1986년 개정 특허법 제7조(발명의 신규성이 있는 것으로 보는 경우)
- ① 특허를 받을 수 있는 발명이 다음 각호의 1에 해당하게 된 때에는 그 날로부터 6월 이내에 특허 출원을 하면 그 발명은 신규의 것으로 본다.
 - 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하거나 간행물에 발표하거나 또는 학술단체가 개최하는 연구집회에서 문서로 발표함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
 - 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 자기의 의사에 반하여 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
 - 3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부 또는 지방공공단체가 개설하는 박람회 및 정부 또는 지방공공단체의 승인을 받은 자가 개설하는 박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
 - 4. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부의 승인을 받아 국외에서 개설하는 박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
 - 5. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 조약 또는 이에 준하는 것(이하 "條約"이라 한다)의 당사국 영역내에서 그 정부 또는 그 정부로부터 승인을 받은 자가 개설하는 국제박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
 - ② 제1항 제1호·제3호 내지 제5호의 규정의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류를 특허 출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
- 47) 1990년 개정 특허법은 1990년 1월 13일 『법률 4207호』로 전부 개정되었다. 1990년 개정 특허법은 1990년 9월 1일부터 시행되었다.
- 48) 1990년 개정 특허법 제30조(신규성이 있는 발명으로 보는 경우)
- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 제29조 제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다.

라. 2001년 개정 특허법

2001년 개정 특허법은 현행 특허법과 동일하게 ‘공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우’라는 이름하에 공지에외주장제도를 규정하였다.⁴⁹⁾ 2001년 개정 특허법은 선행기술의 새로운 유형으로 ‘대통령령이 정하는 전기회선통신을 공중이 이용가능한 발명’을 규정하였다.⁵⁰⁾ 이는 인터넷을 통하여 다양한 정보와 지식이 국제적으로 공개되는 현실을 반영하기 위한 것이었다.⁵¹⁾ 따라서 전기회선통신을 통하여 공중이 이용가능한 발명은 선행기술의 지역적 범위에 대하여 ‘국제주의’를 취하였다. 2001년 개정 특허법상 공지에외주장제도의 중요한 개정사항은 공지에외규정이 신규성의 판단뿐만 아니라, 진보성의 판단에도 적용된다고 규정한 것이었다.⁵²⁾

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하거나 간행물에 발표하거나 학술단체가 개최하는 연구집회에서 서면으로 발표함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 자기의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 다음 각목의 1에 해당하는 박람회에 출품함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 - 가. 정부 또는 지방자치단체가 개최하는 박람회
 - 나. 정부 또는 지방자치단체의 승인을 얻은 자가 개최하는 박람회
 - 다. 정부의 승인을 얻어 국외에서 개최하는 박람회
 - 라. 조약의 당사국영역 안에서 그 정부나 그 정부로부터 승인을 얻은 자가 개최하는 박람회
- ② 제1항 제1호 및 제3호의 규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
- 49) 2001년 개정 특허법은 2001년 2월 3일 『법률 6411호』로 일부 개정되었다. 2001년 개정 특허법은 2001년 7월 1일부터 시행되었다. 2001년 개정 특허법이 기존의 ‘신규성이 있는 것으로 보는 경우’를 ‘공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우’로 용어를 변경한 것은, 개정 특허법의 시행으로 공지에외주장제도가 신규성 판단뿐만 아니라 진보성의 판단에도 적용되는 것을 반영하기 위한 것이었다.
- 50) 2001년 개정 특허법 제29조 제2항 제2호.
- 51) 조영선, 앞의 책(주 2), 116면.
- 52) 2001년 개정 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)
 - ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 **제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다.**
 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명에 대하여 다음 각목의 1의 행위를 함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 - 가. 시험
 - 나. 간행물에의 발표
 - 다. 대통령이 정하는 **전기통신회선을 통한 발표**
 - 라. 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표
 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 **박람회**에 출품함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 - ② 제1항 제1호 및 제3호의 규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

이 규정은 출원인이 자신이 공개한 발명과 동일하지 않으면서 기술적으로 개량한 발명을 특허 출원하였을 경우에, 공개된 발명에 의하여 출원발명이 진보성을 흠결하지 않도록 한다는 측면에서, 출원인의 권리를 강하게 보호한다는 의미를 가지고 있었다.⁵³⁾ 그리고 2001년 개정 특허법은 공지에외주장의 적용대상에 출원인이 '발명을 전기통신회선에 발표한 경우'도 포함시켰다. 또한 2001년 개정 특허법은 구 특허법이 공지에외주장의 적용대상인 '박람회의 적용범위'에 대하여 구체적으로 나열하고 있었던 사항을 삭제하였다.

마. 2006년 개정 특허법, 2011년 개정 특허법

2006년 개정 특허법은 현행 특허법과 거의 동일하게 공지에외주장제도를 규정하였다.⁵⁴⁾ 2006년 개정 특허법은 기존에 공지발명과 공연실시발명에 대한 선행기술의 지역적 범위가 '국내주의'이었던 것을 '국제주의'로 변경하였다.⁵⁵⁾ 그 동안 우리 특허법이 공지발명과 공연실시발명에 대하여 선행기술의 지역적 범위에 대하여 국내주의를 채택하였던 것은, 특정 기술을 가지고 있는 외국의 기술자를 수입하여 이들에게 특허권을 부여함으로써, 자국의 산업을 발전시키려고 하였던 중세 이후 유럽국가의 특허제도에 영향을 받은 것으로 분석된다.⁵⁶⁾ 개정법의 입법취지는 외국에서 알려진 기술과 공연히 실시된 기술에 대해서도 우리나라에서 특허권이 부여되지 않도록 함으로써, '국제적인 기술공개 현실'을 반영하기 위한 것이었다.⁵⁷⁾ 그리고 2006년 개정 특허법은 구 특허법이 공지에외적용제도가 적용되는 경우로서의 '출원인이 자신의 의사에 의하여 발명을 공개하는 경우'를 ① 시험, ② 간행물의 발표, ③ 전기통신회선을 통한 발표, ④ 학술단체에서의 서면발표, ⑤ 박람회의 출품으로 구분하였던 것을 '출원인이 자신의 의사에 의하여 발명을 공개하는 경우'⁵⁸⁾로 포괄하여 규정하였다.⁵⁹⁾ 이는 출원인이 자신의

53) 김관식, 앞의 논문(주 12), 12면.

54) 2006년 개정 특허법은 2006년 3월 3일 『법률 제7871호』로 일부 개정되었다. 2006년 개정 특허법은 2008년 1월 1일부터 시행되었다.

55) 2006년 개정 특허법 제29조 제1항 제1호.

56) 이에 대한 자세한 내용은 나종갑, "특허제도와 신규성 개념의 형성, 그리고 특허권자의 수출할 권리", 『산업재산권』 제55호, 한국지식재산학회, 2018, 65-112면 참조.

57) 조영선, 앞의 책(주 2), 112면.

58) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결과 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결에서, 대법원은 이를 '자기공지의 경우'로 추약하여 표현하고 있다.

59) 2006년 개정 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

의사로 행한 모든 공개행위를 공지에외주장제도의 적용대상에 포함시킴으로써, 기존에 공지에외주장제도의 적용대상이 되는 '특정 행위'에 대한 출원인의 증명과 심사관의 심사부담을 덜어 줌으로써, 공지에외주장제도의 실효성을 보장하기 위한 것이었다.⁶⁰⁾ 또한 2006년 개정 특허법은 구 특허법상 '공지에외주장의 취지기재서면의 제출'을 '공지에외주장의 취지를 특허출원서에 기재할 것'으로 변경하였다.

2011년 개정 특허법의 중요한 개정사항은 출원인이 공지에외주장을 할 수 있는 기간을 연장한 것이었다.⁶¹⁾ 즉 2011년 개정 특허법은 공지에외주장기간을 기존의 '6개월'에서 '12개월'로 연장하였다.⁶²⁾ 이는 한국과 미국 간의 자유무역협정(FTA)의 결과를 반영한 것이었다.⁶³⁾

바. 2015년 개정 특허법

2015년 개정 특허법은 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출시기에 대한 구법상의 제한을 완화하였다는 점에서 중요한 의의가 있었다.⁶⁴⁾ 2015년 특허법 개정에 의하여 특허법 제30조 제3항이 신설되었는데, 이 규정에 의하면 출원인이 자신의 의사로 발명을 공개한 이후에 공지에외주장을 위한 특허법 제30조 제2항이 규정하는 절차를 이행하지 못하였다면, 이에 대한 '보완수수료'를 납부하고 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등의 기간에 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류를 제출할 수 있다.⁶⁵⁾ 이 규정은 2015년 7월 29일 이후에 이루어진 특허출원부터 적용된다.⁶⁶⁾ 이 규정은 발명자가 발명을 공개한 이후 12개월 이내에 특허출원을

3. 삭제

② 제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

60) 신혜은, 앞의 논문(주 12), 142면.

61) 2011년 개정 특허법은 2011년 12월 20일 『법률 11117호』로 개정되었다. 2011년 개정 특허법은 2012년 3월 15일부터 시행되었다.

62) 2011년 개정 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

3. 삭제

② 제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

63) 한-미 FTA 협정문 제18.8조(특허).

64) 2015년 개정 특허법은 2015년 1월 28일 『법률 13096호』로 개정되었다. 2015년 개정 특허법은 2015년 7월 29일부터 시행되었다.

65) 2016년 개정 특허법 제30조 제3항.

하였지만, 특허출원을 하면서 특허법 제30조 제2항이 규정하는 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 못한 경우, 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등에 이를 '보완'할 수 있도록 하였다는 점에서, 특허출원과정에서 '출원인의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 취지'를 가지고 있었다.⁶⁷⁾ 다만 개정 특허법 제30조 제3항이 적용되려면 발명의 공개일로부터 12월 이내에 '특허출원'이 반드시 이루어져야 한다.

특허법 제30조 제3항이 신설되기 이전, 대법원이 공지에외주장제도에 대하여 선고한 『대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결』이 있었다. 이 사건에서 2006년 5월 26일 발명자 A는 자신이 완성한 발명을 학술대회에서 서면으로 공개하였다. 이후 B는 A로부터 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다. B는 2006년 5월 26일로부터 '12개월 이내'인 2006년 6월 21일, 당해 발명에 대하여 특허출원을 하였지만, 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 않았다. 하루 뒤인 2006년 6월 22일 B는 당해 발명이 간행물 발표에 의하여 공개되었다는 내용과 특허법 제30조 제2항의 규정에 의하여 증명서류를 제출한다는 취지가 기재된 '공지에외 적용대상 증명서류 제출서'를 제출하였다. 이에 대하여 대법원은 "특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조에서 정하는 공지에외적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고, 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지에외규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지에외규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 '절차의 보정'에 의하여 위 제1호의 적용을 받게 될 수는 없다고 할 것이다."고 판시하였다.⁶⁸⁾

대법원 2010후2353 판결은 출원인이 자신이 완성한 발명을 공개한 후에 12개월 이내에 특허출원을 하였지만, 특허출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 않았다면 이후에 '절차의 보정'의 형식으로 이를 보완한다고 하더라도 공지에외주장의 효과를 인정할 수 없다고 판시하였다는 점에서 의의가 있었다. 이 판결은 특허법 제30조 제2항이 규정하는 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출에 대한 '엄격한' 입장을 취한 것으로 판단된다.⁶⁹⁾ 그러나 이 판결에 대하여 발명자에게 지나치게 가혹한 해석이라는 비판을 제기하면서,

66) 2016년 개정 특허법 부칙 제2조.

67) 김관식, 앞의 논문(주 12), 14면.

68) 원심판결인 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결에서, 특허법원은 ① 공지에외주장을 할 수 있는 기간 내에는 공지에외주장규정의 적용을 받고자한다는 취지의 보정을 허용한다고 하더라도 제3자의 권리에 부당한 영향을 미치지 않고, ② 만일 이와 같은 보정을 허용하지 않을 경우 절차상의 형식적인 하자가 존재한다는 이유만으로 당해 출원발명의 실제적인 내용과 관계 없이 특허를 받을 수 없게 되는 심각한 불이익을 받게 되기 때문에, 출원인이 공지에외주장절차의 누락에 대한 보정할 수 있다고 판결하였다. 이 특허법원의 판시는 특허출원과정에서의 출원인의 권리가 실효적으로 보호되어야 한다는 취지를 가지고 있다고 생각된다.

입법에 의하여 '추후 절차의 보정을 인정하는 규정'을 제정하자는 견해가 개진되었다.⁷⁰⁾ 그리고 특허법 규정에 반하는 해석론의 전개는 한계가 있기 때문에, 법적 안정성을 고려한 대법원의 판시사항이 타당하다고 언급하면서도, 공지에외주장제도의 입법 목적과 취지를 달성하기 위해서는 일정 보정기간을 설정하여 출원인의 공지에외주장제도에 대한 '절차적 요건의 흠결을 치유할 수 있는 규정'을 두는 것이 바람직하다는 견해도 개진되었다.⁷¹⁾ 나아가 이 판결이 발명자에게 주는 불이익이 크다는 인식하에, ① 추후 절차의 보정을 허용하는 방안, ② 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출 의무를 삭제하는 방안, ③ 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출 의무를 삭제하면서, 발명의 공개시점으로 소급효를 인정하자는 방안을 제시한 견해도 개진되었다.⁷²⁾ 이러한 분위기에 힘입어 발명자가 자신의 의사에 기하여 발명을 공개한 이후 12개월 이내에 특허출원을 하였지만, 특허출원을 하면서 특허법 제30조 제2항이 규정하는 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 않은 경우, 발명자로 하여금 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등에 이를 '보완'할 수 있도록 하는 특허법 제30조 제3항이 신설되었다. 이는 발명자가 자본과 노동력을 들여 발명을 완성하였음에도 공지에외주장이라는 절차를 누락하여 당해 발명에 대하여 특허권을 취득할 수 없도록 하는 것은 발명자에게 지나치게 가혹한 처사이기 때문에, '특허권 부여의 절차적 측면에서 발명자의 이익을 적극적으로 보호하는 것이 필요하다'는 측면에서 타당한 입법이라고 평가할 수 있다.

2. 분할출원의 공지에외주장

출원인이 원특허출원에 대한 분할출원을 하면서 특허법 제52조가 규정하는 분할출원의 요건을 만족시키면, 그 효과로 분할출원은 원특허출원할 때에 출원한 것으로 간주된다.⁷³⁾ 즉 출원인이 ① 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 출원하였고, ② 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등의 기간에, ③ 당해 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서, ④ 둘 이상의 발명 중 일부 발명을 분할한다면,⁷⁴⁾ 분할출원에 속하는 발명

69) 조영선, 앞의 책(주 2), 127면.

70) 최승재, 앞의 논문(주 12), 92-93면.

71) 박태일, 앞의 논문(주 12), 34면.

72) 홍정표, 앞의 논문(주 12), 57-63면.

73) 우리 특허법 제52조 제2항.

74) 우리 특허법 제52조(분할출원)

① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

1. 제47조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간

2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조 제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우

은 원특허출원을 한 날에 특허출원을 한 것으로 간주된다.⁷⁵⁾ 즉 적법한 분할출원에는 ‘출원일의 소급효’가 인정되어 분할출원의 출원일은 원특허출원일이 된다. 따라서 분할출원에 속해 있는 발명에 대한 특허요건으로서의 신규성, 진보성, 선출원주의의 판단, 특허출원공개의 시기의 판단, 특허권 존속기간의 기산점 판단 등은 원특허출원을 한 때를 기준으로 한다.⁷⁶⁾

특히 분할출원은 ① 원특허출원이 특허법 제45조 제1항이 규정하는 ‘1발명 1출원주의’를 만족하지 못하는 경우, ② 원특허출원의 청구범위에는 기재되어 있지 않지만 원특허출원에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명을 장래에 권리화할 필요성이 있는 경우에 활용된다.⁷⁷⁾ 이 외에도 분할출원은 청구범위 중 일부 청구항에 대해서만 거절이유가 있고 나머지 청구항에 대해서는 거절이유가 없는 상황에서, 출원인이 거절이유가 없는 청구항에 대해서는 우선적으로 분할출원을 통하여 특허등록을 받고, 거절이유가 있는 청구항에 대해서는 별도로 거절이유를 다투기 위한 경우에도 이용된다.⁷⁸⁾ 또한 출원인이 절차적으로 더 이상 보정제도를 이용할 수 없는 경우에 분할출원제도를 이용할 수 있다.⁷⁹⁾ 나아가 출원인이 특허권 처분의 편의성을 위하여 또는 라이선스협상에서 유리한 위치를 차지하기 위하여 특허권의 수를 늘리기 위한 방안으로 이용될 수 있다.⁸⁰⁾ 결국 분할출원제도는 이상에서 언급한 다양한 이유로 출원인의 절차적 편의를 위하여 고안된 제도의 하나이다.

분할출원은 원특허출원과 ‘독립된 출원’이기 때문에,⁸¹⁾ 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에의주장을 하였다 하더라도, 분할출원을 하면서 별도로 공지에의주장을 하여야 한다.⁸²⁾ 다만 출원인이 분할출원을 하면서 공지에의주장을 하는 경우에, 분할출원의 출원일을 원특허출원일로 소급하면 출원인이 공지에의주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 할 수 없기 때문에, 출원인은 분할출원서에 공지에의주장의 취지를 기재하고, 분할출원일로부터 30일 이내에 이에 대한 증명서류를 제출하면 된다.⁸³⁾ 이 이외에 출원인이 분할출원에 대한 공지에의주장을 할 경우에 적용되는 특허법 규정은 존재하지 않는다.

이 사건 법적 쟁점과 관련하여, 특허청이 발간한 현행 『특허·실용신안 심사기준』은 출원

그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간

3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정 하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

75) 우리 특허법 제52조 제2항.

76) 따라서 분할출원 특허권의 존속기간은 ‘원특허출원일로부터 20년이 경과한 날까지’이다.

77) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

78) 정상조·박성수 공편, 김동준 집필부분, 앞의 책(주 5), 644면.

79) 김동준, “특허법상 분할출원제도 개선방안”, 『경영법률』 제19권 제1호, 한국경영법률학회, 2008, 6면.

80) 정상조·박성수 공편, 김동준 집필부분, 앞의 책(주 5), 644면; 김동준, 앞의 논문(주 79), 7면.

81) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

82) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결.

83) 우리 특허법 제52조 제2항 제2호.

인이 분할출원에 대한 공지에외주장을 할 경우에 적용되는 사항에 대하여 명시하고 있다.⁸⁴⁾ 이 심사기준에 의하면 ① 원칙적으로 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원을 하면서 공지에외주장을 할 수 없지만, ② 예외적으로 특허법 제30조 제3항에 의하여 공지에외주장을 보완할 수 있기 때문에, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았다고 하더라도, ‘분할출원’을 하면서 공지에외주장을 할 수 있고, ③ 다만 이는 2015년 7월 28일 이전에 이루어진 원특허출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지에외주장을 하는 것에는 적용되지 않는다.⁸⁵⁾ 이 중에서 ② 예외적으로 출원인이 분할출원을 하면서 공지에외주장을 보완할 수 있다는 것은, 2015년 개정 특허법에서 도입한 특허법 제30조 제3항의 취지를 ‘분할출원’에 대하여 확장하여 적용한 것으로 이해된다.⁸⁶⁾

대법원 2020후11479 판결의 사실관계에 의하면, 원특허출원이 2015년 7월 29일 이전인 2014년 12월 23일에 이루어져 특허법 제30조 제3항이 적용되지 않기 때문에, 이 심사기준에 의하면 이 사건에서 공지에외의 효과가 인정될 수 없다. 그러나 이 판결에서 대법원은 보정제도와 분할출원제도는 별개의 제도라는 것에 근거하여, 특허법 제30조 제3항의 신설과 무관하게 이 사건에서 공지에외의 효과가 인정된다는 입장을 취하였다. 결국 우리 특허법 규정과 대법원 2010후2353 판결과 대법원 2020후11479 판결을 종합하면, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인은, ① ‘절차의 보정’을 통하여 공지에외주장을 하였다고 하더라도 공지에외의 효과를 받을 수 없으나,⁸⁷⁾ ② 원특허출원이 2015년 7월 29일 이후에 이루어졌다면, 출원인은 보정기간 내에 보완수수료를 납부하고 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류를 제출하여 공지에외주장을 ‘보완’함으로써 공지에외의 효과를 받을 수 있고,⁸⁸⁾ ③ 원특허출원이 발명의 공개일로부터 ‘12개월 이내’에 이루어졌고, 출원인이 적절한 분할출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재와 증명서류를 제출하였다면, 분할출원일의 소급효에 의하여, 원특허출원일 기준으로 하는 공지에외의 효과를 받을 수 있다.⁸⁹⁾

84) 이 심사기준은 2021년 12월 30일 『특허청 예규 제124호』에 의하여 개정된 것으로, 2022년 8월 31일 대법원 2020후11479 판결이 선고되기 이전에 개정된 것이다.

85) 이 심사기준 6106면은 “분할출원에 대하여 공지에외주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다. 원출원시 공지에외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다. 그러나 공지에외주장의 경우에는 특허법 제30조 제3항에 따라서 공지에외주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다(2015. 7. 28. 이전 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지에외주장하는 경우는 제외한다). 한편, 원출원에서 공지에외주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않았으나 분할출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하고 분할출원일로부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지에외주장은 적절한 것으로 본다(원출원의 해당 공지에외주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다).”고 명기하고 있다.

86) 김관식, 앞의 논문(주 12), 14면.

87) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결.

88) 우리 특허법 제30조 제3항.

89) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

IV. 주요 외국의 특허법상 공지에외주장제도

1. 미국

가. 특허법상 공지에외주장제도

2011년 9월 16일 미국 의회는 소위 'AIA 법(Leahy-Smith America Invents Act)'⁹⁰⁾를 제정함으로써, 발명의 권리귀속에 대한 법리를 기존의 '선발명주의'에서 '선출원주의'로 변경하는 등 미국 특허법에서의 많은 변화를 창출하였다.⁹¹⁾ AIA 법의 제정에 의하여 신규성 판단을 위한 선행기술에 대한 내용의 변화도 이루어졌다.⁹²⁾ 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)은 특허발명의 유효한 출원일 이전에, ① 특허를 받은 발명, ② 간행물에 게재된 발명, ③ 공연히 실시된 발명, ④ 판매된 발명, ⑤ 그 이외에 일반대중이 이용가능한 발명이 아니라면, 특허권이 부여될 수 있다고 규정하고 있다.⁹³⁾ 이 규정은 우리 특허법 제29조 제1항과 마찬가지로 선행기술의 범위와 특허요건으로서의 신규성에 대하여 규정하고 있다. 특히 미국 특허법은 우리 특허법이 규정하고 있지 않은 선행기술로서 '판매된 발명'을 규정하고 있는데, 판매된 발명의 대표적인 예로서 발명자가 자신이 완성한 발명을 제3자에게 라이선스를 주는 경우를 들 수 있다. 미국에서 발명자가 특허출원을 하기 이전에 제3자에게 라이선스를 주는 것을 선행기술로 규정하여, 이후 동일한 발명을 특허출원하면 신규성을 상실하게 되는 법리는 'On-Sale Bar'라고 칭해지고 있다.⁹⁴⁾

현행 미국 특허법 제102조(b)(1)은 발명의 유효한 출원일로부터 역산하여 '1년 이내'에 당해 발명이 공개되었고, i) 그 공개행위가 ① 발명자, ② 공동발명자, ③ 발명자 또는 공동발명자로부터 직접적 또는 간접적으로 공개된 특허발명을 지득한 자에 의하여 이루어진 경우라면 당해 발명은 선행기술이 되지 않고, 또는 ii) ① 발명자, ② 공동발명자, ③ 발명자 또는 공동발명자로부터 직접적 또는 간접적으로 공개된 발명을 지득한 자가 당해 발명을 공개한 이후에, 제3자가 동일한 발명을 공개한다면, 제3자가 공개한 특허발명은 선행기술이 되지 않는다고 규

90) Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011).

91) AIA 법의 제정에 의한 미국 특허법 변경사항의 자세한 내용에 대해서는, Robert A. Armitage, *Understanding the America Invent Act and Its Implications for Patenting*, 40 *AIPLA Q. J.* 1 (2012) 참조.

92) AIA 제정 이전의 미국 특허법에서의 선행기술, 신규성 상실, 공지에외주장의 자세한 내용에 대해서는, Janice M. Muller, *Patent Law*, Wolters Kluwer, 2016, at 244-256 참조.

93) 35 U.S.C. § 102(a). Novelty; Prior Art.

A person shall be entitled to a patent unless (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

94) 그리고 공연히 실시된 발명에 대하여 신규성이 흠결되었다고 판단하는 법리는 'Public Use Bar'라고 칭해진다. 두 법리의 상세한 내용에 대해서는, 이주환, 앞의 논문(주 8), 229-268면 참조.

정하고 있다.⁹⁵⁾ 이 규정은 우리 특허법상 공지에외규정에 해당한다. 특히 미국에서 출원인이 공지에외주장을 할 수 있는 기간인 발명의 유효한 출원일로부터 역산하여 '1년 이내'의 기간은 '유예기간(grace period)'라고 불린다.⁹⁶⁾ 이 규정에 의하여 발명자는 자신이 완성한 발명을 특허출원하기 이전에 공개하여 '1년'이라는 기간 동안 충분히 상업적으로 활용할 수 있다.⁹⁷⁾ 다만 발명자가 발명을 공개한 이후에 1년 이상의 기간이 경과하여 특허출원을 한다면, 즉 발명자가 발명을 공개한 이후에 1년 이상의 기간 동안 당해 발명을 상업적으로 활용한 후에 특허출원을 하면, 발명자는 신규성 흠결을 이유로 당해 발명에 대하여 특허권을 받을 수 없게 된다. 이런 측면에서 미국 특허법상 공지에외주장제도는 발명자의 자신의 발명에 대한 권리의 상실에 대한 위험을 담보로 하여, 당해 발명을 1년 동안 상업적으로 활용할 수 있는 기회를 부여하는 제도이다. 특히 i)은 발명자가 '자신의 공개행위'에 의하여 공지에외의 효과를 받을 수 있다는 규정이고,⁹⁸⁾ ii)의 경우는 발명자가 '제3자의 공개행위'에 대해서도 공지에외의 효과를 받을 수 있다는 규정이다.⁹⁹⁾ 이에 대한 사례는 다음과 같다. A와 B가 각각 동일한 발명을 하였는데, A는 2023년 1월 1일에, B는 2023년 2월 1일에 발명을 공개하였고, 이후 A가 2023년 3월 1일에 특허출원을 하였다고 가정하자. A는 미국 특허법 제102조(b)(1)(A)에 의하여 2023년 1월 1일에 있었던 자신의 공개행위에 대하여 공지에외의 효과를 받을 수 있고, 미국 특허법 제102조(b)(1)(B)에 의하여 2023년 2월 1일에 있었던 B의 공개행위에 대하여 공지에외의 효과를 받을 수 있다.¹⁰⁰⁾ 결국 이 사례에서 A의 발명은 신규성이 흠결되지 않은 것으로 된다.¹⁰¹⁾ 그리고 미국 특허법상 공지에외주장제도의 중요한 특징은 우리 특허법 제30조 제2항이 규정하는 것과 같은 '공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출'을 요구하고 있지 않다는 것이다. 따라서 미국에서 출원인은 미국 특허법 제102조(b)(1)이 규정하는 사항을 만족시키면 곧바로 공지에외

95) 35 U.S.C. § 102(b) Exceptions.

(1) Disclosures made 1 year or less before the effective filing date of the claimed invention. - A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if -

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

96) Merges & Duffy, supra note 4, at 381. Merges 교수와 Duffy 교수가 저술한 교과서에서는 이를 '미국 특허법 제102조(b)하에서의 유예기간 예외(Grace Period Exceptions)'라고 칭하였다.

97) Id. at 381.

98) 35 U.S.C. § 102(b)(1)(A).

99) 35 U.S.C. § 102(b)(1)(B).

100) B가 만일 2023년 4월 1일에 자신의 발명을 특허출원하였다면, B의 특허출원은 A의 공개행위에 의하여 신규성을 흠결하게 되고, 이와 동시에 A의 특허출원에 의하여 선출원주의 위반이 된다.

101) 우리나라에는 미국 특허법 제102조(b)(1)(B)와 같은 규정이 없기 때문에, 이 사례에서 A가 특허출원을 하면서 공지에외주장을 하여도, B의 공개행위에 의하여 A의 특허출원은 신규성을 흠결하게 된다.

주장의 효과를 누릴 수 있다.¹⁰²⁾ 결국 이상에서 언급한 사항에 의하면, 미국은 우리나라보다 공지에외주장제도를 '발명자'에게 유리하게 운영하고 있다고 평가할 수 있다.¹⁰³⁾

역사적으로 1839년 미국 특허법은 공지에외주장제도를 최초로 규정하면서, 유예기간을 '2년'으로 하였다.¹⁰⁴⁾ 당시 1839년 미국 특허법 제7조는 특허출원 이전에 2년 이상의 특허발명의 공개적 판매행위를 한 발명자에 대해서는, 당해 특허발명에 대한 특허권을 취득하는 것을 포기할하겠다는 의사를 요구하였다. 약 100년 후인 1939년 미국 의회는 특허법을 개정하면서, '2년'의 유예기간을 '1년'으로 단축하였다.¹⁰⁵⁾ 그 이유는 1839년 특허법이 개정되었던 시기와 달리 100년이라는 시간이 흐른 1939년에 이르러서는, '2년'의 유예기간은 미국의 산업발전을 저해하는 요소로 작용하는 것으로 판단되었기 때문이라고 한다.¹⁰⁶⁾ 당시 미국의 입법자는 발명자가 특허출원하기 이전에 발명의 공개를 통하여 '2년'이라는 기간 동안 상업적으로 활용하는 것을 허락하는 것은, 발명자를 과도하게 보호하는 것으로서, 결과적으로 혁신을 통한 산업발전을 추구하는 미국 특허법의 목적에 반하는 것으로 판단하였던 것으로 이해된다.

나. 분할출원의 공지에외주장

미국 특허법 제121조는 분할출원제도(divisional application)에 대하여 규정하고 있다.¹⁰⁷⁾ 분할출원의 출원일이 원특허출원의 출원일로 소급되기 위해서는, ① 분할출원이 원특허출원의 등록, 포기, 절차종료 전에 이루어져야 하고, ② 분할출원의 명세서에 분할출원의 기초가 되는 원특허출원을 명확하게 언급하여야 하며, ③ 원특허출원과 분할출원 간에 공통되는 발명자가 1명 이상이 있어야 한다.¹⁰⁸⁾ 미국에서 분할출원은 특허청장이 출원인에게 요구하는 경우에 출

102) 이는 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 요구하지 아니하였던 우리나라 1946년 제정 특허법이 시행된 이후부터, 이를 요구한 1973년 개정 특허법이 시행되기 이전의 우리 특허법의 태도와 동일하다.

103) 김관식, 앞의 논문(주 12), 14면. 이런 측면에서 김관식 교수는 미국 공지에외주장제도는 세계 여러 국가의 공지에외주장제도 중에서 발명자의 권리를 '가장 두텁게' 보호하고 있는 제도라고 평가하였다.

104) Act of 1839, ch. 88, § 7, 5 Stat. 354.

105) Act of 1939, ch. 450, § 1, 53 Stat. 1212.

106) Patrick J. Barrett, New Guidelines for Applying the On Sale Bar to Patentability, 24 Stan. L. Rev. 730, 732 (1972).

107) 35 U.S.C. § 121 - Divisional applications

If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of **section 120** it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application.

108) 미국 특허법 제120조 및 제121조. 미국 특허법 제120조는 계속출원(continuation application)과 일부계속출원(continuation-in-part)의 근거규정이다. 미국에서 계속출원, 일부계속출원, 분할출원은 연속출원(continuing application)에 속한다. 각주 106번에 살펴보았듯이, 미국 특허법상 분할출원은 미국 특허법 제120조가 규정하는 요건을 만족시켜야 한다. 미국 특허법상 계속출원과 부분계속출원에 대해서는, 이해영, 『미국 특허법』, 한빛지적소유권센터, 2012, 102-105면 참조.

원인이 이에 대응하여 할 수도 있고, 특허청장의 요구가 없더라도 출원인이 자발적으로 명세서에 기재되어 있지만 청구범위에 기재되어 있지 않은 발명을 권리화하기 위하여 할 수도 있다.¹⁰⁹⁾ 우리 특허법상 분할출원제도가 특허법 제52조 제1항이 규정하는 시기적 제한을 받는 것에 비하여, 미국 특허법상 분할출원제도는 원특허출원의 등록, 포기, 절차의 종료 전에 가능하기 때문에, 우리 특허법상 분할출원제도보다 시기적 제한을 작게 받는다.

이 사건 쟁점과 관련하여 미국 특허법은 출원인에게 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 요구하고 있지 않기 때문에, 분할출원이 발명의 공개일로부터 '1년을 도과'하여 이루어진 경우에는, '분할출원의 소급효'를 인정하여 분할출원에 대한 공지에외의 효과를 인정할지 여부가 문제될 것으로 판단된다. 이에 대하여 명시적으로 언급하고 있는 미국의 문헌이나 판례는 없는 것으로 보인다. 다만 미국 특허청은 출원인이 원특허출원을 하면서 '조약우선권주장'을 하지 않았다고 하더라도, 분할출원을 하면서 '조약우선권주장'을 할 수 있다는 입장을 취하고 있다.¹¹⁰⁾ 특히 2019년 10월에 개정되고, 2020년 6월에 반포된 현행 미국 특허청의 『심사지침서(MPEP)』에 의하면, 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 효력을 인정받으려면, 분할출원이 '최우선일로부터 12개월 이내'에 이루어져야 한다.¹¹¹⁾ 따라서 이에 의하면, 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 출원인은 분할출원을 하면서 조약우선권의 이익을 향유하기 위한 방안으로, '분할출원일의 소급효'가 인정된다는 것을 주장할 수 없다.

2. 일본

가. 특허법상 공지에외주장제도

일본 특허법 제29조는 우리 특허법 제29조와 마찬가지로 신규성 판단을 위한 4가지 선행기술, 즉 ① 공연히 알려진 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 반포된 간행물에 게재된 발명, ③ 전기통신회선을 통하여 이용가능한 발명을 규정하고 있다. 일본 특허법상 공지에외주장제도는 특허법 제30조에 규정되어 있다.¹¹²⁾ 일본 특허법 제30조에 의하면, i) 발명자는 자신이 완성

109) 정상조·박성수 공편, 김동준 집필부분, 앞의 책(주 5), 672면.

110) In re Tangsrud, 184 U.S.P.Q. 746 (Com'r Pat. & Trademarks, 1973).

111) 『Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 10. 2019, Last Revised June 2020』 중 '214 Formal Requirements of Claim for Foreign Priority [R-08.2017]'은 미국 특허법 제119(b)하에서의 출원인이 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않았다면, '최우선일로부터 12개월 이내'에 원특허출원에 대한 분할출원을 하면서 조약우선권주장을 할 수 있다고 언급하고 있다(Where a claim for priority under 35 U.S.C. 119(b) has not been made in a parent application, the claim for priority may be made in a continuing application provided the parent application has been filed within **twelve months** from the date of the earliest foreign filing (**six months** for design applications)).
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s214.html> (2023년 2월 9일 18시 방문).

한 발명을 자신의 의사에 공개한 경우, ii) 당해 발명의 공개일로부터 '1년 이내'에 특허출원을 하면서, 공지에외주장의 취지를 담은 서류를 제출하고, iii) 특허출원일로부터 30일 이내에 공지에외주장의 증명서류를 제출하면, 공지에외주장의 효력을 받을 수 있다.¹¹³⁾ 그리고 i) 발명자가 완성한 발명이 발명자의 의사에 반하여 공개된 경우, ii) 발명자가 당해 발명의 공개일로부터 '1년 이내'에 특허출원을 하면, iii) 공지에외주장의 취지기체서류와 증명서류를 제출하지 않더라도, 공지에외주장의 효력을 받을 수 있다.¹¹⁴⁾ 일본 특허법상 공지에외규정은 신규성의 판단과 진보성의 판단 모두에 적용된다.¹¹⁵⁾ 특히 일본 특허법상 공지에외규정의 공지에외주장 기간은 구법에서는 발명의 공개일로부터 '6개월'이었는데,平成 30년(2018년) 특허법 개정에 의하여 '1년'으로 확장되었다.¹¹⁶⁾ 이에 의하면 일본 특허법상 공지에외주장제도는 우리나라 공지에외주장제도와 상당히 유사하게 규정되어 있다.

그리고 일본 특허법은 ① 발명자가 책임을 질 수 없는 사유로 공지에외주장을 위한 증명서류를 제출하지 못한 경우, ② 발명자는 '당해 사유가 소멸한 날로부터 14일' 그리고 '당해 사유로 공지에외주장을 위한 증명서류를 제출하지 못한 날로부터 6개월' 중 먼저 도래한 날 이전에, 이에 대한 증명서류를 제출할 수 있는 제도를 두고 있다.¹¹⁷⁾ 이 제도는 출원인이 자신에게 귀책사유가 없이 공지에외주장의 증명서류를 제출할 수 없었던 경우, 이를 제출할 수 있는 기간을 추가적으로 부여하고 있다는 점에서 의의가 있다. 우리 특허법 제30조 제3항이 규정하는 '공지에외주장 보완제도'는 ① 발명자에게 책임질 수 없는 사유가 존재하지 않아도 적용될 수

112) 일본 특허법 제30조

- ① 특허를 받을 권리를 가지는 자의 뜻에 반하여 제29조 제1항 각호의 하나에 해당되는 발명은 그 해당된 날로부터 **1년 이내**에 그 자가 한 특허출원에 관련된 발명에 대한 **동향 및 동조 제2항 규정**의 적용에 대해서는 동조 제1항 각호의 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.
- ② 특허를 받을 권리를 가지는 자의 행위에 기인하여 제29조 제1항 각 호의 하나에 해당되는 발명(발명, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 공보에 게재된 것에 의해 동향 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 것은 제외한다)도 그 해당된 날로부터 **1년 이내**에 그 자가 한 특허출원에 관련된 발명에 대한 **동향 및 동조 제2항 규정**의 적용에 관해서는 전항과 같다.
- ③ 전항 규정의 적용을 받고자 하는 자는 **그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고 제29조 제1항 각호의 하나에 해당되는 발명이 전항 규정의 적용을 받을 수 있는 발명이라는 것을 증명하는 서면(다음 항에서 '증명서'라 한다)을 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.**
- ④ 증명서를 제출하는 자가 **그 책임을 질 수 없는 이유**에 의해 전항에서 규정하는 기간 내에 증명서를 제출할 수 없을 때에는 동항의 규정에도 불구하고 그 이유가 없어진 날로부터 14일(제외자의 경우 2개월) 이내로 그 기간의 경과 후 6개월 이내에 그 증명서를 특허청장에게 제출할 수 있다.

113) 일본 특허법 제30조 제2항 및 제3항.

114) 일본 특허법 제30조 제1항.

115) 일본 특허법 제30조 제1항 및 제2항.

116) 일본은 2018년 특허법, 실용신안법, 의장법의 개정을 통하여, 공지에외주장을 할 수 있는 기간을 6개월에서 1년으로 연장하였다. 이에 대한 자세한 내용은 한국지식재산연구원, "일본 특허청, 특허·실용신안·디자인의 신규성 상실 예외기간 연장", 『지식재산동향뉴스』, 2018. 6. 14. 참조. https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=17764 (2023년 2월 9일 20시 방문).

117) 일본 특허법 제30조 제4항.

있고, ② 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출 모두에 적용될 수 있으며, ③ 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등의 기간에 적용될 수 있다는 측면에서, 일본 특허법 제30조 제4항이 규정하고 있는 제도와 차이점이 있다.

나. 분할출원의 공지에외주장

일본 특허법상 분할출원제도는 특허법 제44조에 규정되어 있다.¹¹⁸⁾ 일본 특허법상 분할출원 제도는 우리나라 분할출원제도와 거의 유사하게 규정되어 있고, 일본 특허법 제44조 제1항이 요구하는 분할출원의 요건을 만족시킨 경우, ‘분할출원일의 소급효’에 의하여 분할출원의 출원일은 원특허출원일로 소급된다.¹¹⁹⁾ 이 사건 법적 쟁점과 관련된 ‘분할출원의 공지에외주장’에 대하여 平成 27년(2015년) 9월에 발간된 일본 『특허·실용신안 심사기준』은 i) 발명자가 원특허출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류의 제출을 하였다면, ‘발명의 공개일로부터 공지에외주장이 1년 이내에 이루어졌는지의 여부’는 ‘원특허출원’을 기준으로 판단하고, ii) 이와 달리 발명자가 원특허출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류의 제출을 하지 않았다면, ‘발명의 공개일로부터 공지에외주장이 1년 이내에 이루어졌는지의 여부’는 ‘분할출원일’을 기준으로 판단한다고 명기하고 있다.¹²⁰⁾

이 심사기준의 내용에 의하면, ① 발명자가 발명을 공개한 후에, 발명의 공개일로부터 1년 이내 원특허출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재서면과 증명서류의 제출을 하였다면, 발명자가 ‘발명의 공개일로부터 1년 이상의 기간이 도과한 시점에서’ 분할출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재서면과 증명서류의 제출을 하였다고 하더라도 공지에외의 효과를 받을 수 있고,¹²¹⁾ ② 만일 발명자가 발명을 공개한 후에 원특허출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재

118) 일본 특허법 제44조

① 특허출원인은 다음의 경우에 한하여 2 이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 1 또는 2 이상의 새로운 특허출원으로 할 수 있다.

1. 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있는 때 또는 기간 내에 할 때
2. 특허를 부여하여야 한다는 취지의 사정(제163조 제3항에서 준용하는 제51조에 따라 특허를 부여하여야 한다는 취지의 사정 및 제160조 제1항에서 규정하는 심사에 회부된 특허출원에 대한 특허를 부여하여야 한다는 취지의 사정을 제외한다)의 등본의 송달이 있는 날부터 30일 이내에 할 때
3. 특허를 거절하여야 한다는 취지의 최초 사정의 등본의 송달이 있는 날부터 3개월 이내에 할 때

② 전항의 경우는 새로운 특허출원은 원래의 특허출원한 때에 한 것으로 본다. 다만, 새로운 특허출원이 제29조의2에서 규정하는 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제3조의2에서 규정하는 특허출원에 해당하는 경우에 있어서 이들 규정의 적용 및 제30조 제3항의 적용에 대해서는 그러하지 아니하다.

119) 일본 특허법 제44조 제2항.

120) 2015년 일본 『특허·실용신안 심사기준』 제3부 제2장 제5절 ‘발명의 신규성상실의 예외(發明の新規性喪失の例外)’ 4.3.4. 부분에서 이에 대하여 밝히고 있다. https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0205.pdf 참조. (2023년 2월 9일 21시 방문).

121) 이 사례에서는 분할출원일의 소급효에 의하여 공지에외의 효과가 인정되는 것이다.

서면과 증명서류를 제출하지 않았다고 하더라도, '발명의 공개일로부터 1년 이내에' 분할출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류를 제출하면 공지에외의 효과를 받을 수 있다.¹²²⁾ 따라서 이 심사기준에 의하면, 대법원 2020후11479 판결의 사실관계와 같이, 발명자가 발명의 공개일로부터 1년 이내에 원특허출원을 하였지만 공지에외주장의 취지기재와 증명서류를 제출하지 않았고, 발명의 공개일로부터 1년을 초과하여 분할출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재와 증명서류를 제출한 경우에는, '분할출원일의 소급효'가 인정되지 아니하여, '분할출원일'을 기준으로 발명의 공개일로부터 공지에외주장이 1년 이내에 이루어졌는지의 여부를 판단하기 때문에, 발명자는 공지에외의 효과를 받을 수 없다. 따라서 대법원 2020후11479 판결의 사실관계에 대하여 일본 특허청의 심사기준을 적용한 결과는 우리 대법원의 결론과는 다르다.¹²³⁾ 결국 이 사건 사실관계에 대하여 일본 특허청의 심사기준과 우리 대법원 판시의 적용결과가 다른 이유는, 전자는 '분할출원일의 소급효'를 인정하지 않지만, 후자는 이를 인정한 것에 기인한다.

3. 유럽 특허조약

가. 유럽 특허조약상 공지에외주장제도

유럽 특허조약(European Patent Convention)상 공지에외주장제도는 '불리하지 않은 공개(non-prejudicial disclosures)'라는 이름하에, 유럽 특허조약 제55조에 규정되어 있다.¹²⁴⁾ 이에

122) 이 사례에서는 분할출원일의 소급효가 인정되지 않기 때문에, 분할출원이 발명의 공개일로부터 1년 이내에 이루어져야 공지에외의 효과가 인정된다.

123) 이에 대하여 김관식 교수는 ii)의 경우에 있어서, 일본 특허법 제44조 제2항에 의하여 분할출원은 분할출원의 요건을 만족하면 원특허출원일로 분할출원일의 소급효가 인정되어야 함에도, 발명의 공개일로부터 1년 이내의 요건을 만족하는가의 여부를 '분할출원일'을 기준으로 판단하는 것에 대하여 일본 심사기준이 별다른 논거를 제시하고 있지 않기 때문에, 이에 대해서는 의문의 여지가 있다고 지적하였다(김관식, 앞의 논문(주 12), 26면).

124) 유럽 특허조약 제55조. 불리하지 않은 공개

(1) 제54조를 적용할 때, 유럽특허출원으로부터 6개월 이전에 이루어진 발명의 공개로 인하여 또는 그 결과로 다음의 사유가 발생한 경우, 당해 발명의 공개는 고려되지 않는다.

(a) 출원인 또는 그의 법적 승계인과 관련한 **명백한 악용**

(b) 출원인 또는 그의 법적 승계인이 1928년 11월 22일에 서명된 파리에서 서명되고 1972년 11월 30일 마지막으로 개정된 국제전시회에 관한 협약이 규정하는 공식적인 또는 공식적으로 인정된 **국제전시회**에서 발명을 공개하였다는 것

(2) (1)(b)의 경우, (1)은 출원인이 **유럽특허출원할 때 발명이 공개되었다는 사실을 주장하고, 유럽 특허조약 시행규칙이 명시한 기한과 조건을 만족하는 증명하는 서류를 제출하는 경우에만 적용된다.**

리고 유럽 특허조약 제55조 제2항이 규정하는 유럽 특허조약 시행규칙은 제25조를 의미한다. 유럽 특허조약 시행규칙 제25조는 다음과 같다.

유럽 특허조약 시행규칙 제25조. 박람회 증명서

유럽특허출원 후 4개월 이내에 출원인은 제55조 제2항에 언급된 증명서를 제출해야 한다.

의하면 i) 발명자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우¹²⁵⁾에는, ii) 발명자가 발명이 공개된 날로부터 '6개월 이내'에 특허출원을 하면 공지에외의 효과가 인정된다.¹²⁶⁾ 그리고 i) 발명자가 『국제전시회에 관한 협약』에 의하여 인정되는 국제전시회에 발명을 공개하는 경우에는, ii) 발명자가 발명을 공개한 날로부터 '6개월 이내'에 특허출원을 하면서, 당해 발명이 국제전시회에서 공개되었다는 것을 주장하고, iii) 특허출원일로부터 '4개월 이내'에 당해 발명이 국제전시회에서 공개되었다는 증명서류를 제출하면, 공지에외의 효과가 인정된다.¹²⁷⁾ 유럽 특허조약상 공지에외주장제도의 특징은 ① 공지에외주장의 사유가 '발명자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우'와 '발명자가 국제박람회에서 발명을 공개한 경우'로 한정된다는 것, ② 공지에외 주장기간이 발명의 공개일로부터 '6개월 이내'라는 것, ③ 발명자가 국제박람회에서 발명을 공개한 경우, 이에 대한 증명서류의 제출은 특허출원일로부터 '4개월 이내'라는 것이다. 이에 의하면 유럽은 우리나라, 미국, 일본에 비하여 공지에외주장제도의 적용에 있어서 발명자의 권리를 '약하게' 보호하고 있다고 평가할 수 있다.

나. 분할출원의 공지에외주장

유럽 특허조약상 분할출원제도는 유럽 특허조약 제76조에 규정되어 있다.¹²⁸⁾ 유럽 특허조약에 의하면, 출원인은 원특허출원의 최초 명세서에 기재된 범위 이내에서 원특허출원이 출원 계속 중이면 분할출원을 할 수 있고, 적법한 분할출원의 출원일은 원특허출원의 출원일로 소급된다.¹²⁹⁾ 이 사건 쟁점과 관련하여 출원인이 발명의 공개일로부터 '6개월 이내'에 원특허출

(a) 그 전시회에서 산업재산권의 보호를 담당하는 기관이 박람회에서 발급한 것
 (b) 발명이 그 전시회에 사실상 공개되었다는 것
 (c) 그 박람회가 개막한 날과 발명이 개막일보다 늦게 공개된 경우 발명이 최초로 공개된 날
 (d) 상기 기관에 정식으로 인증된 발명에 대한 식별표지가 수반되었다는 것

125) 유럽 특허조약 제55조 제1항 제a호는 이를 '출원인과 관련한 명백한 악용(evident abuse)'이라고 언급하고 있다. 유럽 특허청 심사지침 Part G. Chapter V. 3.에 의하면, 여기서 명백한 악용이 인정되려면 발명자의 의사에 반하여 발명을 공개한 자가 자신의 공개행위에 의하여 발명자에게 피해를 발생시키려는 실질적인 의도(actual intent)를 가지고 있거나, 자신의 공개행위에 의하여 발명자에게 피해가 발생할 수 있다는 실질적 또는 추정적 의사(actual or constructive knowledge)를 가지고 있어야 한다. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_v_3.htm (2023년 4월 17일 15시 방문). 이런 측면에서 유럽에서 '발명이 발명자의 의사에 반하여 공개되었다는 것'은 우리나라보다 엄격한 요건하에서 인정되고 있다.

126) 유럽 특허조약 제55조 제1항 제a호.
 127) 유럽 특허조약 제55조 제1항 제b호; 유럽 특허조약 제55조 제2항; 유럽 특허조약 시행규칙 제25조.
 128) 유럽 특허조약 제76조, 유럽 분할출원
 (1) 유럽분할출원은 유럽 특허조약 시행규칙에 따라 유럽특허청에 직접적으로 이루어져야 한다. 분할 출원은 원특허출원의 내용을 넘어서지 않는 대상에 대하여 이루어져야 하고, 이 요건이 충족되는 한, 분할출원은 원특허출원의 출원일에 출원된 것으로 간주되며, 우선권을 향유한다.
 (2) 유럽분할출원할 때 원특허출원에서 지정된 모든 계약국은 분할출원에서 지정된 것으로 간주된다.
 129) 유럽 특허조약 제76조 제1항.

원을 하였지만 공지예외주장을 하지 않은 경우, 출원인이 발명의 공개일로부터 '6개월을 초과하여 분할출원을 하면서 공지예외의 주장을 하고 이에 대한 증명서류를 제출한 경우에는, '분할출원의 소급효'를 인정하여 분할출원에 대한 공지예외의 효과를 인정할지 여부가 문제될 것으로 판단된다. 이에 대하여 명시적으로 언급하고 있는 유럽의 문헌이나 판례는 없는 것으로 보인다. 2022년 3월에 개정된 유럽 특허청(EPO)의 『심사지침(Guidelines for Examination)』은 '분할출원의 조약우선권주장'에 대한 사항을 언급하고 있다.¹³⁰⁾ 이에 의하면 만약 출원인이 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하였고, 분할출원일까지 원특허출원에 대한 조약우선권주장이 취하되지 않았더라면, 분할출원을 하면서 '또 다시' 조약우선권주장을 할 필요가 없다.¹³¹⁾ 이런 측면에서 출원인이 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 위한 증명서류를 제출하였다면, 분할출원을 하면서 '또 다시' 증명서류를 제출할 필요가 없다.¹³²⁾ 다만 이 심사지침에는 미국 특허청 심사지침서가 언급하고 있는, 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 효력을 인정받으려면, 분할출원이 '최우선일로부터 12개월 이내'에 이루어져야 한다는 내용은 존재하지 아니한다. 따라서 출원인이 최우선일로부터 1년 이내에 원특허출원을 하였지만 조약우선권주장을 하지 않은 경우에, 최우선일로부터 1년 이후에 분할출원을 하면서 분할출원서에 조약우선권주장의 취지를 기재하고, 최우선일로부터 1년 4월 이내에 이에 대한 증명서류를 제출하였다면, '분할출원일의 소급효'를 인정하여, 조약우선권주장의 효력이 인정될 수 있는지 여부가 문제될 수 있다.

V. 대법원 2020후11479 판결의 분석과 평가

2020후11479 판결에서, 대법원은 출원인이 발명을 공개한 날로부터 '12개월 이내'에 원특허출원을 하였지만 공지예외주장을 하지 않았고, 이후 발명을 공개한 날로부터 '12개월이 경과한 시점에서 분할출원을 하면서 공지예외주장을 한 것에 대하여, 특허법 제52조 제2항이 규정하는 '분할출원일의 소급효'에 근거하여, 출원인이 공지예외의 효과를 받을 수 있다고 명시적

130) https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/a_iv_1_2_2.htm (2023년 2월 9일 22시 방문).

131) 유럽 특허청 심사지침 Part A. Chapter IV. 1.2.2. Priority claim of a divisional application A priority claimed in the parent application also applies to the divisional application, provided that the parent application's priority claim has not been lost or withdrawn by the date the divisional application is filed; it is not necessary to claim it formally a second time.

132) 유럽 특허청 심사지침 Part A. Chapter IV. 1.2.2. Priority claim of a divisional application If a certified copy and a translation of the previous application, if applicable (see A VII, 3.3), have been filed in respect of the parent application before the divisional application is filed, it is not necessary to file the priority document and any translation again in respect of the divisional application.

으로 판시하였다.¹³³⁾ 즉 대법원은 출원인이 발명의 공개일로부터 12개월이 경과한 시점에서 분할출원을 하면서 비로소 공지에외주장을 하였다고 하더라도, 두 가지 요건 즉 i) 발명의 공개일로부터 '12개월 이내'에 원특허출원이 이루어졌고, ii) '분할출원일'을 기준으로 공지에외주장의 절차적 요건이 만족되었다면, 공지에외의 효과를 받을 수 있다고 판시하였다. 2020후11479 판결은 이 사건 법적 쟁점을 다룰 수 있는 명시적인 특허법 규정이 존재하지 않은 상황에서, 공지에외주장제도와 분할출원제도의 규정 및 취지에 입각하여, 출원인의 절차적 권리를 '강하게' 보호하기 위한 법리를 채택하였다는 점에서 의의가 있다.

이 판결에서 대법원은 자신의 판시를 지지하기 위하여 크게 '5가지'의 논거를 들었다. 그것은 ① 특허법은 원특허출원에서 공지에외주장이 이루어질 것을 출원인이 분할출원을 통하여 공지에외의 효과를 향유하기 위한 요건으로 규정하고 있지 않다는 것, ② 출원인이 원특허출원을 할 때에는 청구범위가 공개한 내용과 무관하여 공지에외주장을 하지 않았으나, 이후 분할출원을 하면서 청구범위가 공개한 내용에 포함된 경우와 같이, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원을 하면서 공지에외주장을 할 수 있도록 할 '실질적 필요성'이 있다는 것, ③ 분할출원제도와 보정제도는 별개의 제도로서, 공지에외주장에 대한 '절차의 보정'을 인정하지 않은 '대법원 2010후2353 판결'이 분할출원과 관련된 이 판결에서의 자신의 판시를 지지하지 않을 근거가 되지 않는다는 것, ④ 이 사건은 분할출원제도와 관련된 사건으로, '공지에외주장보완제도'의 도입과 무관하게 이 사건 쟁점에 대한 자신의 판시가 지지된다는 것, ⑤ 역사적으로 특허법상 공지에외주장제도는 공지에외주장사유가 확대되고 있고, 신규성 판단뿐만 아니라 진보성 판단에도 적용되고 있으며, 공지에외주장기간이 발명의 공개일로부터 6개월에서 12개월로 확대되고 있어서, '출원인의 권리를 실질적으로 보호하기 위한 제도'로 자리매김하고 있다는 것을 들었다.¹³⁴⁾

첫째, ①번 근거는 특허법 규정, 즉 공지에외주장제도에 대한 특허법 제30조와 분할출원제도에 대한 특허법 제52조의 문언에 입각한 해석이라는 점에서 타당한 것으로 판단된다.¹³⁵⁾ 둘째,

133) 따라서 이 사건 법적 쟁점에 대하여 '분할출원일의 소급효'는 대법원 판시를 도출할 수 있는 중요한 법적 도구가 된다.

134) 2020후11479 판결에서 대법원이 언급하고 있는 5가지 근거 중 ①번 근거, ②번 근거, ③번 근거, ⑤번 근거는 모두, 김관식 교수가 자신의 논문에서 특허법원의 판결을 비판하고, 대법원 판시가 담긴 자신의 의견을 지지하기 위하여 들었던 근거이다(김관식, 앞의 논문(주 12), 26-34면). 각주 19번에서 대법원이 김관식 교수의 특허법원 판결에 대한 비판적 견해를 적극적으로 수용한 것이라고 언급하였던 것은 이러한 이유에서이다.

135) 다만 특허법원은 '특허법 제52조 제2항의 입법취지'는 출원인이 원특허출원에 대한 공지에외주장을 하였지만 분할출원을 하면서 공지에외주장 절차를 이행할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 것이기 때문에, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않아 이에 대한 효과가 발생하지 않은 경우까지, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 것에 대한 '회피수단'으로 분할출원을 이용하도록 한 것은 아니라고 언급하였는데, 이는 과도한 확장해석이라고 생각된다. 이 규정의 입법취지는 대법원이 언급하였듯이, 단순히 공지에외주장의 취지기제시기와 증명서류 제출기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원시에 이미 기한이 도과한 경우가 많다는 것을 고려하여, 출원인이 분할출원일을 기준으로 공지에외주장을 위한 절차를 진행할 수 있도록 하기 위한 것에 지나지 않기 때문이다.

②번 근거는 실무적으로 발생할 수 있는 사건에서, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 공지에외주장을 하여야 할 '현실적인 필요성'을 반영한 근거라는 점에서 타당한 것으로 판단된다.¹³⁶⁾ 셋째, ③번 근거는 분할출원제도와 보정제도는 별도의 제도이기 때문에, 공지에외주장에 대한 절차적 보정을 인정하지 않은 '대법원 2010후2353 판결'과 달리, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인을 '절차적으로' 보호할 필요성이 있다는 점에서 타당한 것으로 판단된다.¹³⁷⁾ 넷째, ④번 근거는 '공지에외주장보완제도'는 2015년 7월 29일 이후에 이루어진 특허출원의 경우에 적용되고, 이 사건에서는 원특허출원이 2014년 12월 23일에 이루어져 이 제도가 적용되지 않는 상황에서, 대법원은 '출원인의 절차적 권리를 보호'하기 위하여, 이 사건 법적 쟁점과 관련된 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석되어야 한다고 언급하였다는 점에서 타당하다고 생각된다.¹³⁸⁾ 다섯째, ⑤번 논거는 우리 특허법의 역사에서 공지에외주장제도의 적용범위가 지속적으로 확장되어 온 것에 기인한 것으로, 우리나라에서 공지에외주장제도가 '출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도'로 자리매김하여 왔다는 사실을 고려하였다는 점에서 타당하다고 생각된다.¹³⁹⁾

사건으로는 공지에외주장제도는 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개하였음에도 이후에 공지에외주장이라는 절차를 통하여 신규성과 진보성이라는 특허요건의 흠결을 극복할 수 있도록 하는 제도, 즉 공지에외주장제도는 자신의 행위에 의하여 창출된 법적 하자를 스스로 치유할 수 있도록 한 제도로서, 발명자와 무관하게 동일한 발명을 완성하여 '공개'하거나 '출원'한 제3자의 권리에 어떠한 영향을 미치지 않는다는 점에서, 발명의 공개일로부터 1년 이내에 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인이 발명의 공개일로부터 1년이 경과한 시점에서 분할출원을 하면서 공지에외주장을 한 경우, '분할출원일의 소급효'를 인정하여 발명자에게 공지에외의 효과를 인정하여도, 제3자의 권리를 해치는 상황은 발생하지 않는다.¹⁴⁰⁾ 따라

136) 따라서 분할출원일의 소급효를 인정하여, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인으로 하여금 분할출원을 하면서 공지에외주장을 할 수 있도록 하는 것은 분할출원제도의 취지에 부합한다.

137) 다만 특허법원은 '대법원 2010후2353 판결'의 취지에 입각하여, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 공지에외주장을 할 수 있도록 하는 것은, 출원인으로 하여금 분할출원을 통하여 공지에외주장절차에 대한 특허법 규정을 '우회'할 수 있도록 하는 것으로, 특허법 제30조 제2항이 형해화될 수 있다고 우려하였다. 그러나 대법원이 언급하였듯이, 분할출원제도는 보정제도와는 다른 취지를 가진 '별개의 제도'로서, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인을 보호할 실질적 필요성이 있기 때문에, 대법원이 제시한 근거가 더 타당한 것으로 판단된다.

138) 특허법원은 이 사건에서 분할출원의 출원일은 특허법 제52조 제2항에 따라 원특허출원의 출원일인 2014년 12월 23일로 소급되어, 출원발명은 2015년 개정 특허법 시행일 이전에 출원된 것으로 보아야 하기 때문에, 2015년 개정 특허법 제30조 제3항은 적용되지 않는다고 언급하였는데, 대법원은 이러한 특허법원의 판단을 배척하기 위하여 ④번 논거를 고안한 것으로 판단된다.

139) 결국 대법원은 우리 특허법의 역사에서 이루어진 공지에외주장제도의 적용범위에 대한 일련의 확장과정에, 이 사건에서 분할출원일의 소급효를 인정하여 출원인에게 공지에외의 효과를 인정하는 것도 포함되는 것으로 판단하고 있다. 이 논거는 상당히 설득력이 있다고 생각된다.

서 이 사건 법적 쟁점에 대한 대법원 2020후11479 판결은 ‘출원인의 발명자로서의 권리보호’를 위하여 타당하다고 생각된다. 특히 2015년 개정 특허법에서, 발명의 공개일로부터 1년 이내에 특허출원을 하였지만, 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 못한 출원인의 절차적 권리의 보호를 위하여 ‘공지에외주장보완제도’가 도입되었다는 것을 고려하면, 대법원 2020후11479 판결의 법적 타당성은 강하게 지지될 수 있다고 생각된다.¹⁴¹⁾

만일 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인으로 하여금 분할출원을 하면서 공지에외주장을 할 수 있도록 함으로써 공지에외의 효과를 받을 수 있도록 한다면, 출원인에게 공지에외주장기간을 ‘과도하게’ 연장하여 주는 것으로 부당하다는 지적이 있을 수 있다.¹⁴²⁾ 그러나 앞에서 언급하였듯이 공지에외주장제도는 자신의 행위로 창출된 법적 하자를 스스로 치유하는 제도로 발명자와 무관하게 동일한 발명을 완성하여 ‘공개’하거나 ‘출원’한 제3자의 권리에 영향을 미치는 것이 없고, 분할출원이 특허법이 규정하는 기간 내에 이루어진다면 원특허출원일로부터 상당히 늦게 이루어진다고 하더라도, ‘분할출원 특허권의 존속기간’은 원특허출원일로부터 기산되어 ‘원특허출원일로부터 20년’이 경과하면 분할출원 특허권의 존속기간은 만료되기 때문에,¹⁴³⁾ 발명자에게 특허법이 부여하는 것 이상의 이익을 부여하는 것이 없다. 따라서 이러한 지적은 별다른 의미는 없는 것으로 판단된다.¹⁴⁴⁾

결국 대법원의 2020후11479 판결은 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 ‘하지 못한’ 출원인으로 하여금, 발명의 공개일로부터 12개월이라는 공지에외주장기간이 도과한 시점에서 분할출원을 하면서 공지에외주장을 할 수 있도록 하여, 결과적으로 공지에외의 효과를 받을 수 있는 법적 환경을 조성함으로써, ‘출원인이 발명자로서 누릴 수 있는 권리를 적극적으로 보호하

140) 예를 들어 우선 발명자의 발명의 공개일과 원특허출원일 사이에 제3자의 동일한 발명에 대한 ‘공개’가 있다고 가정하면, 분할출원에 속한 발명은 신규성을 상실하기 때문에, 발명자는 당해 발명에 대하여 특허권을 받을 수 없다. 다음으로 발명자의 발명의 공개일과 원특허출원일 사이에 제3자의 동일한 발명에 대한 ‘출원’이 있다고 가정하면, A의 분할출원은 제3자의 특허출원에 의하여 후출원이 되기 때문에 당해 발명에 대하여 특허권을 부여될 수 없다. 다만 여기서 B의 특허출원도 A의 공개에 의하여 신규성을 상실하게 되는데, 만일 A의 분할출원에 대한 거절결정여부 판단시점에 B의 특허출원의 거절결정이 확정되었다면, B의 특허출원은 특허법 제36조 제4항 제2호에 의하여 선출원의 지위를 상실하기 때문에, A의 분할출원에 속한 발명에 대하여 특허권이 부여될 수 있다.

141) 특히 미국 특허법상 공지에외주장제도는 공지에외의 효과를 받으려는 출원인으로 하여금 발명의 공개일로부터 1년 이내에 특허출원을 할 것으로 요구하고 있을 뿐이고, 공지에외주장을 위한 절차적 요건을 규정하고 있지 않다는 점을 고려하면, 우리 특허법상 공지에외주장제도의 적용에 있어서도 공지에외주장을 위한 절차적 요건을 지나치게 ‘엄격하게’ 적용하는 것은 바람직하지 않다고 생각된다.

142) 이경은, “원출원시 공지에외주장을 하지 않은 경우, 분할 출원 시 공지에외주장에 의한 공지에외 효과의 인정 여부”, 『정보법학회 사례연구회』 발표자료, 2022. 11. 22. 18면.

143) 조영선, 앞의 책(주 2), 291면.

144) 특히 미국 특허법에 의하면 공지에외주장기간은 발명자가 자신의 발명을 특허출원 하기 이전에 충분히 상업적으로 활용하는 것을 허락한다는 의미를 가지고 있는데, 이 사건 법적 쟁점과 관련하여서는 공지에외주장기간이 연장되는 것이 아니어서, 발명자에게 특허법이 부여하는 분할출원 특허권의 존속기간 이외에 또 다른 이익이 주어지는 것이 없다.

려고 하였다'는 점'에서 중요한 의의가 있다고 생각된다. 특히 2020후11479 판결에서 대법원이 채택한 법리는 발명을 창작한 발명자로 하여금 발명의 공개로 인한 신규성 흠결이라는 거절이유를 분할출원에 대한 공지예외주장을 통하여 극복할 수 있도록 함으로써, 발명자로 하여금 이후 또 다른 발명을 창출할 수 있도록 하는 '강한 동기(strong incentive)'를 제공할 수 있다고 생각된다. 2020후11479 판결이 채택한 법리에 의하여 발명자에게 부여된 발명의 창출에 대한 강한 동기는 우리나라 특허법이 목적으로 하는 혁신을 통한 산업발전에 기여할 수 있다. 이런 측면에서 2020후11479 판결에서의 대법원의 정책은 우리나라의 산업발전과 경제발전에도 기여할 수 있는 '좋은 정책(good policy)'이라고 평가할 수 있다.

VI. 향후의 과제 - 분할출원의 조약우선권주장

이 사건 법적 쟁점의 연장선에서, 출원인이 파리협약동맹국에서 발명을 출원한 날로부터 1년 이내에 우리나라에서 '원특허출원'을 하면서 조약우선권주장을 하지 않고, 우선일로부터 1년이 경과한 시점에서 '분할출원'을 하면서 조약우선권주장을 하는 경우, '분할출원일의 소급효'에 의하여, 출원인이 조약우선권주장의 효과를 인정받을 수 있는지 여부가 문제된다.¹⁴⁵⁾ 조약우선권주장제도는 특허법 제54조에 규정되어 있는데,¹⁴⁶⁾ ① 출원인이 파리협약동맹국에서

145) 이 사건 법적 쟁점의 연장선에서 출원인이 발명을 공개한 날로부터 12개월 이내에 '실용신안출원'을 하면서 공지예외주장을 하지 않고, 발명을 공개한 날로부터 12개월이 경과한 시점에서 '변경출원'을 하면서 공지예외주장을 하는 경우, '변경출원일의 소급효'에 의하여 출원인이 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부가 문제된다. 그리고 출원인이 발명을 공개한 날로부터 12개월 이내에 '원특허출원'을 하면서 공지예외주장을 하지 않고, 발명을 공개한 날로부터 12개월이 경과한 시점에서 '분리출원'을 하면서 공지예외주장을 하는 경우, '분리출원일의 소급효'에 의하여 출원인이 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부가 문제된다. 사건으로는 앞에서 언급한 것과 동일한 사유로 출원인에게 공지예외의 효과를 인정하는 것이 타당하다고 생각된다.

146) 우리 특허법 제54조(조약에 의한 우선권 주장)

① 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 **제29조 및 제36조**를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.

1. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우

2. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우

② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 **최초의 출원일로부터 1년 이내**에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.

③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 **특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일**을 적어야 한다.

④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 산업통상자원부령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다.

1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의

발명을 특허출원한 후에, ② 그로부터 '1년 이내'에 동일한 발명을 우리나라에서 특허출원하면서 조약우선권주장의 취지 등을 기재하고, ③ 동맹국에 출원한 날로부터 '1년 4개월 이내'에 조약우선권주장에 대한 증명서류를 제출하면, 특허요건인 신규성, 진보성, 선출원주의 등의 판단시점을 '동맹국의 출원일'로 소급하여 주는 제도를 의미한다.¹⁴⁷⁾ 이 제도는 동일한 발명에 대한 국제적인 차원에서의 '진정한 선발명자'를 보호하기 위한 취지를 가지고 있다.¹⁴⁸⁾ 예를 들면 발명자가 자신이 완성한 발명을 A국에 특허출원한 후에 동일한 발명을 B국에 특허출원하려고 하는 경우, B국에 특허출원함에 있어서 출원서류의 작성, 시장동향의 분석 등의 이유로 시간이 소요되는 상황이 발생할 수 있다. 발명자가 이러한 시간이 흘러 B국에서 특허출원을 하고, 특허출원이 이루어지기 이전에 타인이 먼저 동일한 발명을 특허출원을 하거나 공개하면, 당해 특허출원은 신규성, 진보성, 선출원주의의 흠결을 이유로 특허를 받을 수 없게 된다. 여기서 조약우선권주장제도는 발명자가 A국의 우선일(priority day)에 대한 권리가 있다고 주장하면서 B국에서 특허출원을 하면, B국에서의 당해 발명의 신규성, 진보성, 선출원주의 판단시점을 A국의 출원일로 소급시켜 줌으로써, 발명자가 이러한 특허요건의 흠결로 특허를 받을 수 없는 상황을 막는 역할을 한다. 따라서 발명자는 조약우선권주장을 통하여 파리협약동맹국에서의 특허출원일과 우리나라에서의 특허출원일 사이에 이루어진 '제3자'의 동일한 발명에 대한 '국제적인 공개'와 '우리나라에서의 특허출원'에 의하여, 신규성, 진보성, 선출원주의의 흠결이 발생하지 아니하는 효과를 입을 수 있다.

앞에서 언급한 문제와 관련하여 현행 『특허·실용신안 심사기준』에서는 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 경우에는, 분할출원을 하면서 조약우선권주장을 할 수 없다고 규정하고 있다.¹⁴⁹⁾ 이 심사기준에 의하면 앞에서 언급한 문제에서 출원인은 원특허출원을

등본

2 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 적은 서면

⑤ 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 **최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내**에 제출하여야 한다.

1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일

2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일

3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일

⑥ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다.

147) 우리 특허법 제54조 제1항. 조약우선권주장의 경우에는 분할출원, 변경출원, 분리출원과 같이 '출원일의 소급효'가 인정되는 것이 아니라, 신규성, 진보성, 선출원주의의 '판단시점의 소급효'가 인정된다.

148) 조영선, 앞의 책(주 2), 276면.

149) 이 심사기준은 각주 84번에서 언급한 심사기준이다. 이 심사기준 6106면은 "분할출원에 대하여 우선권주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일부터 3월 이내에 제출하여야 한다. 원출원시 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지

하면서 조약우선권주장을 하지 않았기 때문에 조약우선권주장의 효력을 누릴 수 없다. 사건으로는 앞에서 언급한 문제에 대하여 출원인이 '분할출원일의 소급효'에 의하여, 출원인이 조약우선권주장의 효과를 인정받을 수 없다고 생각된다. 그 이유는 조약우선권주장의 경우에는 공지예외주장과 달리, 동일한 발명을 완성하여 출원한 제3자의 권리에 대하여 영향을 미칠 수 있기 때문이다.¹⁵⁰⁾ 예를 들어, 발명자 A가 미국에서 B발명에 대하여 특허출원을 한 이후, 미국에서의 특허출원일로부터 '1년 이내'에 우리나라에서 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않았는데, 미국 특허출원일로부터 '1년이 경과한 시점'에서 A가 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 취지 등을 기재하고, 분할출원일을 기준으로 조약우선권의 증명서류도 제출하였다고 가정하자. 이와 동시에 A의 미국 특허출원일과 우리나라 원특허출원일 사이에 C가 B발명을 우리나라에서 특허출원하였다고 가정하자. 여기서 만일 분할출원일의 소급효를 인정하여 A에게 조약우선권주장의 효력을 인정하게 되면, A의 분할출원의 출원일은 미국 특허출원일로 소급하여 판단되고, 결국 C의 특허출원은 후출원이 되어 특허를 받을 수 없게 된다. 이 상황은 특허법이 부여하고 있는 '1년'이라는 우선권주장의 기간을 초과하여 A를 '과도하게' 보호하는 것으로서 부당하다.

결국 공지예외주장의 경우는 자신의 발명의 공개행위만이 신규성 판단의 선행기술로 삼을 수 것인지의 여부가 문제되어 '분할출원일의 소급효'를 인정하여도 독자적으로 동일한 발명을 완성한 제3자가 누리는 권리에 영향을 미치지 않지만, 조약우선권주장의 경우에는 신규성, 진보성, 선출원주의의 판단시점을 소급시켜 주는 제도로서 '분할출원일의 소급효'에 의하여 조약우선권주장을 위한 하자를 치유하도록 하면, 앞에서 언급한 것과 같이 독자적으로 동일한 발명을 완성하여 특허출원한 제3자가 누릴 수 있는 선출원의 이익을 박탈하는 상황이 발생할 수 있다. 이런 측면에서 앞에서 살펴본 분할출원의 조약우선권주장에 대한 미국 특허청의 『심사지침서』는 출원인이 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않았다고 하더라도, 분할출원을 하면서 조약우선권주장을 할 수 있다는 입장을 취하면서도, 출원인이 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 효력을 인정받으려면, 분할출원이 '최우선일로부터 12개월 이내'에 이루어져야 한다고 언급하고 있다.¹⁵¹⁾ 이는 출원인에게 주어지는 조약우선권주장의 이익은 최우선일

않는다. 한편, 원출원에서 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않았으나 분할출원서에 우선권주장의 취지를 기재하고 분할출원일로부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 우선권주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 우선권주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다.)"고 명기하고 있다.

150) 이 문제에 있어서 출원인이 조약우선권주장의 효력을 누릴 수 있는가의 여부는 입법적 결단의 영역이고, 다만 출원인이 조약우선권주장의 효력을 누리는 것을 저지할 수 있는 논리필연적인 이유는 찾기 어렵다는 견해로는, 이경은, 앞의 발표자료(주 142), 23면이 있다. 다만 이 견해도 출원인이 조약우선권주장의 효력을 누리는 것을 저지하여야 한다는 견해도 가능해 보인다"고 언급하였다.

151) 각주 111번의 『Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 10. 2019, Last Revised June 2020』 중 '214 Formal Requirements of Claim for Foreign Priority [R-08.2017]'의 내용.

로부터 1년을 초과하는 시점에는 인정될 수 없다는 취지로 이해된다. 따라서 앞에서 언급한 문제에 대하여 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 효력을 받으려면, 최우선일로부터 '1년 이내'에 분할출원을 하면서 분할출원서에 조약우선권주장의 취지를 기재하고, 최우선일로부터 '1년 4개월 이내'에 이에 대한 증명서류를 제출하여야 한다고 판단하는 것이 타당하다. 이런 측면에서 현행 특허청 심사기준의 내용과 달리, 앞에서 언급한 요건하에서 출원인이 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 경우에도, 분할출원을 하면서 조약우선권주장을 할 수 있다고 판단하는 것이 타당하다.¹⁵²⁾

VII. 결 론

이상에서 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우, 분할출원을 하면서 공지에외주장을 하여 원특허출원일을 기준으로 한 공지에외효과를 인정받을 수 있는지 여부는 쟁점에 대한 대법원 판결을 통하여, 이 판결이 가지는 의미와 이 판결의 선고로 인한 향후의 과제에 대하여 살펴보았다. 이 판결의 핵심은 자신이 완성한 발명을 공개한 출원인이 특허법이 부여하는 '공지에외의 효과'를 향유할 수 있는가의 여부를 판단함에 있어서, 공지에외주장을 위한 절차적 하자를 가진 출원인이 '분할출원의 소급효'를 통하여 이에 대한 하자를 치유할 수 있는가의 여부이다. 따라서 본 논문의 주제는 실질적으로는 공지에외적용제도의 적용범위를 어느 정도까지 확장할 수 있는가의 문제로 귀착된다. 공지에외적용제도는 자신의 발명의 공개행위를 신규성 판단을 위한 선행기술로 삼을 수 있을 것인가의 여부를 다루는 것으로, 동일한 발명을 완성하여 공개하거나 출원한 제3자의 권리에 영향을 미치는 것이 없기 때문

152) 이에 대하여 김관식 교수는 필자의 의견에 동의하면서, 이에 대한 근거를 특허법 규정에서 찾을 수 있다는 견해(한국특허법학회, 『2022 TOP 10 특허판례세미나』, 한국특허법학회 공개세미나 자료집, 2023. 2. 25. 142-144면)를 개진하였다. 김관식 교수는 ① 특허법 제52조는 원칙적으로 '분할출원의 소급효'를 인정하면서도 일정한 경우에는 소급효의 적용을 배제시키고 있는데, 이러한 예로는 공지에외주장의 시기 및 증명서류의 제출에 관한 제30조 제2항, 조약우선권주장의 취지기제에 관한 제54조 제3항, 국내우선권주장의 취지기제에 관한 제55조 제2항을 들 수 있고, ② 다만 조약우선권주장을 위한 증명서류는 최우선일로부터 '1년 4개월 이내'에 제출되어야 한다는 제54조 제5항은 소급효의 적용에서 배제되어 있지 않지 않기 때문에, 출원인이 분할출원을 하면서 조약우선권주장을 하는 경우, 이에 대한 증명서류는 최우선일로부터 '1년 4개월 이내'에 제출되어야 조약우선권주장의 효력이 인정될 수 있는데, ③ 이에 의하면 출원인이 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 취지를 기재하는 것은 분할출원을 하면서 할 수 있지만, 조약우선권주장을 위한 증명서류는 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 하는 것으로 해석할 수 있고, ④ 특히 입법자가 조약우선권주장을 위한 증명서류 제출기한을 '1년'이라는 우선기간에 더하여 '4개월'이라는 증명서류 준비기간을 더하여 최우선일로부터 '1년 4개월' 이내로 규정한 것으로 이해한다면, ⑤ 결국 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 효력이 인정되기 위해서는, 분할출원은 '최우선일로부터 1년 이내'에 이루어져야 하는 것으로 해석할 수 있다고 하였다. 특히 김관식 교수는 분할출원에서의 조약우선권주장은 원특허출원에서 조약우선권주장을 한 경우에만 허용된다는 특허청 심사지침서의 태도는 논거가 불명확하여 수긍하기 힘들다고 지적하였다.

에, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않아 공지에외주장을 위한 절차적 하자를 가진 출원인으로 하여금 '분할출원일의 소급효'라는 법적 도구에 의하여 이를 치유하도록 법적으로 배려하는 것은, 대법원이 강조한대로 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호한다는 공지에외주장제도의 취지에 부합하는 것으로 생각된다.

특허법상 공지에외주장제도는 발명자에게 특허법이 명시적으로 부여하는 '특허권의 존속기간' 이외에 발명의 공개일로부터 발명을 상업적으로 활용할 수 있는 '1년의 유예기간(grace period)'을 부여하고 있다.¹⁵³⁾ 이런 측면에서 특허법에서 공지에외주장제도가 가지는 궁극적 의의는, 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개하여 공지에외주장기간 동안에 이에 대한 이익을 취할 수 있도록 함으로써, 이와 동시에 신규성이라는 특허요건의 흠결을 특허법이 규정하는 절차를 통하여 치유하여 특허권이라는 보상을 받을 수 있도록 배려함으로써, 결과적으로 발명자로 하여금 장래에 지속적인 발명을 창출할 수 있도록 하는 동기를 부여하여, 우리 특허법이 목적으로 하는 산업발전을 유도하기 위한 법적 도구로 기능하는 것이다. 따라서 특허법상 공지에외주장제도에는 출원인이 발명을 공개한 이후에 신규성 흠결을 이유로 특허권을 받지 못하는 상황으로부터 절차적으로 구제하는 것 이상의 중요한 의미가 내포되어 있다. 이에 앞으로 특허법상 공지에외주장제도에 대한 법리를 어떠한 방향으로 설계하여, 우리나라의 산업발전을 유도할 수 있는 도구로 활용한 것인가에 대한 지속적인 고민이 필요하다. ☐

(논문접수 : 2023. 3. 3. / 심사개시 : 2023. 3. 29. / 게재확정 : 2023. 4. 19.)

153) *Merges & Duffy, supra note 4, at 381.*

참 고 문 헌

I. 국내문헌

1. 단행본

- 이해영, 『미국 특허법』, 한빛지적소유권센터, 2012.
 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010.
 조영선, 『특허법 3.0』, 박영사, 2021.
 한국특허법학회, 『2022 TOP 10 특허관례세미나』, 한국특허법학회 공개세미나 자료집, 2023. 2. 25.

2. 논문

- 김관식, “특허출원 당시 공지의외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지의외주장을 할 수 있는지 여부 - 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결 -”, 『과학기술법연구』 제28집 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022.
 김동준, “특허법상 분할출원제도 개선방안”, 『경영법률』 제19권 제1호, 한국경영법률학회, 2008.
 나종갑, “나쁜 지적재산권(Bad Intellectual Properties)의 재립(I) - 대법원 2013. 3. 28. 선고 2011후835 판결 -”, 『산업재산권』 제50호, 한국지식재산학회, 2016.
 _____, “특허권의 정당성에 대한 이론의 전개와 전망”, 『비교사법』 제17권 제1호, 한국비교사법학회, 2010.
 _____, “특허제도와 신규성 개념의 형성, 그리고 특허권자의 수출할 권리”, 『산업재산권』 제55호, 한국지식재산학회, 2018.
 박영규, “신규성 의제에 관한 고찰”, 『창작과 권리』 제50호, 세창출판사, 2008.
 박태일, “자기공지에 의한 공지 예외의 취지를 출원 후 보정할 수 있는지 여부 - 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결을 중심으로 -”, 『산업재산권』 제37호, 한국지식재산학회, 2012.
 신혜은, “발명의 공지의외를 인정받기 위한 요건과 공개행위의 밀접불가분성”, 『산업재산권』 제41호, 한국지식재산학회, 2013.
 윤기승, “특허법상 공지의외적용에 대한 연구”, 『국제법무』 제11집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2019.

- 이경은, “원출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할 출원 시 공지예외주장에 의한 공지예외 효과의 인정 여부”, 『정보법학회 사례연구회』 발표자료, 2022. 11. 22.
- 이원복, “특허법상 ‘공연한 실시’와 용이지특성”, 『산업재산권』 제49호, 한국지식재산학회, 2016.
- 이주환, “미국 특허법상 선행기술로서의 판매된 발명 법리(On-Sale Bar)와 미국 연방대법원 Helsinn 판결”, 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019.
- 정차호, “IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도”, 『정보법학』 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013.
- 최승재, “신규성 의제에 대한 대법원의 태도에 대한 비판적 검토 - 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결”, 『IT와 법연구』 제6집, 경북대학교 IT와 법연구소, 2012.
- 홍정표, “공지예외 제도의 문제점 및 개선방안”, 『지식재산연구』 제9권 제4호, 한국지식재산연구원, 2014.

3. 기타

- 개정 2017. 3. 1. 특허청 예규 제97호 『특허실용신안 심사기준』
- 개정 2021. 12. 30. 특허청 예규 제124호 『특허실용신안 심사기준』

4. 온라인 자료

- 한국지식재산연구원, “일본 특허청, 특허·실용신안·디자인의 신규성 상실 예외기간 연장”, 『지식재산동향뉴스』, 2018. 6. 14., https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=17764 (2023년 2월 9일 20시 방문).

II. 외국문헌

1. 단행본

- F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, *Principles of Patent Law*, Foundation Press, 2013.
- Robert P. Merges & John F. Duffy, *Patent Law and Policy*, Carolina Academic Press, 2017.
- Janice M. Muller, *Patent Law*, Wolters Kluwer, 2016.

2. 논문

Robert A. Armitage, "Understanding the America Invent Act and Its Implications for Patenting", 40 AIPLA Q. J. 1 (2012).

Patrick J. Barrett, "New Guidelines for Applying the On Sale Bar to Patentability", 24 Stan. L. Rev. 730 (1972).

3. 온라인 자료

2019년 개정 미국 특허청, 『심사지침서(Manual of Patent Examining Procedure (MPEP))』, 214 Formal Requirements of Claim for Foreign Priority [R-08.2017], <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s214.html> (2023년 2월 9일 18시 방문).

2015년 개정 일본 특허청, 『특허·실용신안심사기준(特許·實用新案審査基準)』, 第III部 第2章 第5節, 發明の新規性喪失の例外, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0205.pdf (2023년 2월 9일 21시 방문).

2022년 개정 유럽 특허청, 『심사지침(Guidelines for Examination)』, Part A, Chapter IV, 1.2.2. Priority claim of a divisional application, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/a_iv_1_2_2.htm (2023년 2월 9일 22시 방문).

2022년 개정 유럽 특허청, 『심사지침(Guidelines for Examination)』, Part C, Chapter V, 3. Evident abuse, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_v_3.htm (2023년 4월 17일 15시 방문).

Abstract

The Grace Period Exceptions on the Divisional Applications

- Focused on the Supreme Court's 2020Hu11479 Decision -

Lee, Joo-Hwan

If inventors disclose inventions “with their will,” or inventions are disclosed “against their will,” the inventors cannot obtain a patent right for the inventions. The reason is that the inventions have already become public domain. However, it is too harsh for the inventors if they cannot ‘always’ obtain patent rights. Accordingly, the Patent Act allows inventors to overcome the reason for rejection of lack of novelty under ‘certain conditions’ even if they file an application for a patent after disclosing the inventions. This is referred to as the ‘grace period exceptions’. According to the Republic of Korea’s Patent Act, if inventors file an application for a patent ‘within 12 months’ from the date of disclosure of inventions, describes the purpose of claiming grace period exceptions in the patent application, and submit the documentary evidence of claiming grace period exceptions within ‘30 days’ from the date of filing the patent, the inventions is regarded as unknown. In the 2020Hu11479 decision, the Supreme Court had decided based on the provisions, words, and purpose of the grace period exceptions and the divisional applications, even if the applicant did not claim for grace period exceptions while filing the original patent application, if the claim was made in compliance with the due procedure, and the original application was filed within 12 months from the date of publication of the inventions, the effect of the grace period exceptions could be recognized. The 2020Hu11479 decision is significant in that the Supreme Court interpreted the grace period exceptions in a way that can effectively protect the applicant’s rights as inventors. It can provide a ‘strong motivation’ for inventors to create another invention. The Supreme Court’s policy in the 2020Hu11479 decision is a ‘good policy’ that can contribute to the industrial developments of the Republic of Korea.

Key Words : Divisional Applications, Grace Period Exceptions, Novelty, Nonobviousness,
Prior Art, Patent Act Section 30, Claim for Foreign Priority

