

출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구

특허청장 귀하

본 보고서를 “특허출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2020년 11월 13일

2020. 11.



- 주관연구기관: 성균관대학교 산학협력단
- 연구기간: 2020. 5. 14. ~ 11. 13.
- 연구책임자: 성균관대학교 정차호 교수
- 참여연구원
 - 공동연구원: 충남대학교 김동준 교수
 - 공동연구원: 리앤목특허법인 이해영 변리사
 - 공동연구원: 충남대학교 윤기승 박사
 - 공동연구원: 성균관대학교 황성필 박사
 - 연구보조원: 성균관대학교 최언정 박사과정
 - 연구보조원: 성균관대학교 장광홍 박사과정
 - 연구보조원: 성균관대학교 왕로 박사과정

목 차

제1장 서론 1

 I. 연구의 필요성 1

 1. 현행 출원공개제도의 현황 1

 2. 현행 출원공개제도의 문제점 1

 3. 출원공개제도의 개선 필요성 2

 II. 연구의 목표 2

 1. 출원공개 대상의 확대 2

 2. 출원공개 시기의 앞당김 2

 3. 임시보호제도의 점검 3

 4. 절차적 정당성 확보 3

제2장 주요국의 출원공개제도 4

 I. 우리나라 5

 1. 제도의 도입 배경 5

 2. 출원공개제도의 내용 6

 3. 현행 출원공개제도의 문제점 9

 II. 미국 15

 1. 출원공개제도 15

 2. 임시보호의 권리 16

 3. 제3자 정보제공 17

 4. 출원(특허) 파일의 열람 18

 5. 우리 제도와의 차이점 및 그에 따른 쟁점 검토 19

 III. EPO (유럽특허청) 22

 1. 출원공개의 시기 22

 2. 비공개 대상 22

 3. 출원공개 내용 23

 4. 출원공개 방식 24

 5. 심사청구의 기한 24

 IV. 일본 26

 1. 제도 도입 이유 27

 2. 개정 연혁 30

 3. 심사트랙 및 출원공개의 관계 30

 4. 거절결정된 출원의 취급 32

 5. 출원공개의 시기 33

 6. 보상금 청구권 33

 7. 2014년 제도개선 필요성 검토 결과 37

 8. 정리 38

 V. 중국 50

 1. 제도의 취지 50

 2. 출원공개 방식 51

 3. 출원공개 효과 52

 4. 확대된 선원주의 54

 5. 소결 54

 VI. 대만 56

 1. 제도 도입의 필요성 56

 2. 출원공개제도의 개요 57

 3. 특허공고 후 출원공개의 문제점 58

 4. 출원공개로 인한 출원의 비밀성 변동 59

 5. 보상금 청구권 60

 6. 소결: 대만 제도의 특징 61

 VII. PCT 국제공개제도 62

 1. 국제공개제도의 내용 62

 2. 국제공개 효과 63

 VIII. 소결 64

제3장 출원공개제도 개선방안 연구 5

제1절 심사착수 전·후에 모두 출원공개하는 방안 56

 I. 서론 65

 II. 18개월 출원공개제도의 개요·심사실무 및 그 문제점 68

 1. 18개월 출원공개제도 도입 전의 특허공개제도 68

 2. 18개월 출원공개제도의 도입 68

 3. 우선심사·신속심사에 따른 출원 미공개 발생 73

4. 소결	75
III. 심사개시 전·후에 모든 출원을 공개하는 방안에 대한 찬반의견	76
1. 반대의견	76
2. 찬성의견	79
IV. 찬반의견에 대한 종합평가	84
1. 찬성의견 및 반대의견 중 일부는 합리적이지 않음	85
2. 찬성의견이 반대의견을 크게 또는 조금이라도 압도함	87
3. 모두공개제도와 관련된 추가 연구사항	88
V. 결론	90
제2절 18개월 전에 심사착수되는 출원에 대한 출원공개 방안	19
I. 서론	91
II. 주요국의 출원공개제도	92
1. 조기공개신청 및 그 취하 가부	92
2. 출원공개되지 않는 경우	93
3. 출원공개를 방지하기 위한 출원인의 조치	96
4. 사전조사보고제도	98
5. 영국의 출원공개 절차	106
6. 출원공개 시기가 특이한 경우	106
7. 정리	107
III. 18개월 전 심사착수 출원에 대한 출원공개 방안의 검토사항	110
1. 개요	110
2. 현황	110
3. 제도 개선의 필요성에 대한 검토	111
IV. 실용신안법 개정안(소발명보호법)의 출원공개제도 검토	116
1. 심사청구 시점의 강제공개제도	116
2. PCT 출원 관련 특례 규정	119
V. 18개월 전 심사착수되는 출원에 대한 출원공개 방안	122
1. 우선심사 신청이 있는 경우	122
2. 우선심사 신청이 없는 경우	122
VI. 결론	126
제3절 출원공개시기를 현행 18개월에서 16개월 또는 14개월로 단축하는 방안 ..	8
I. 서론	128
II. 출원공개 시기에 영향을 미치는 관련 제도들	130

1. 파리조약의 조약우선권 제도	130
2. 외국어 출원에 대한 국어번역문 제출	133
3. PCT 및 PLT의 우선권기간 등	134
III. 출원공개 시기를 16개월 또는 14개월로 단축하는 방안	136
1. 출원공개 준비기간: 2개월 → 1일	136
2. 16개월 출원공개제도	136
3. 14개월 출원공개제도	137
4. 14개월 전의 출원공개 여부	138
5. 출원공개 시의 안내사항	138
IV. 결론	140
제4절 출원공개에 따른 임시보호권 제도의 개선방안	4
I. 보상금청구권 제도	141
1. 의의 및 취지	141
2. 성립 요건	142
3. 보상금청구권의 효력	143
4. 보상금청구권의 소멸	144
II. 외국의 임시보호권	146
1. 미국	146
2. 일본	146
3. 중국	148
4. EPC	148
III. 임시보호권의 개선 방안	150
1. 출원발명과 특허발명의 실질적 동일성	150
2. 서면 경고의 구체적 범위	153
3. 출원공개로 인한 보상금 3배 증액제도 적용 여부	154
제4장 출원공개제도 개선에 따른 영향 평가	16
I. 출원공개시기의 앞당김에 따른 국가 총 연구개발비 절감 효과	156
1. 한국전산원의 선행 연구	156
2. 특허정보원의 선행 연구	156
3. 최근 18개월의 특허정보에 의한 연구개발비 절감효과	157
4. 최근 18개월의 ‘한국어’ 특허정보에 의한 효과	157
5. 국가 총 연구개발비 및 GDP	158

6. 출원공개시기를 2개월 또는 4개월 앞당김의 경제적 효과 산정	159
II. 설문조사	162
1. 설문조사의 내용	162
2. 설문조사 결과 분석	166

제5장 결론 171

<표 차례>

표 1. 연도별 심사청구 건수	10
표 2. 연도별 심사처리기간(FA)	9
표 3. 연도별 심사처리 건수	11
표 4. 미공개 사장출원의 수	74
표 5. 미국인에 의한 미국특허청에의 특허출원건수 및 전체 출원 대비 비중	86
표 6. 반대의견 및 찬성의견의 중요도에 따른 계량화	88
표 7. 주요국 출원공개제도의 비교	108
표 8. 주요국 사전조사제도의 비교	109
표 9. 출원·출원공개 관련 심사처리 현황	110
표 10. 출원공개 시점별 심사처리 현황(2018년)	111
표 11. 심사청구시점 강제공개 제도의 장·단점	118
표 12. 최초통지 후 출원취하 기회부여 후 출원공개하는 방안(1안)	124
표 13. 심사착수 후 출원취하 기회부여 후 출원공개하는 방안(2안)	125
표 14. 특허법 제65조 제6항의 개정(안)	151
표 15. 특허법 제65조 제1~3항의 개정(안)	153
표 16. 각 국가별 특허출원 건수 및 비중 [2018년 기준]	157
표 17. 국가 총연구개발비 및 GDP의 관계	158
표 18. 출원공개시기를 2개월 또는 4개월 앞당김의 경제적 효과	161

제1장 서론

I. 연구의 필요성

1. 현행 출원공개제도의 현황

우리나라는 1981년부터 출원일(또는 우선일)로부터 18개월 경과 후 해당 출원을 공개하는 소위 ‘18개월 출원공개제도’를 운영하고 있다. 즉, 출원일 또는 (우선권주장이 있는 경우) 최선우선일로부터 18개월 경과 후 해당 출원의 내용이 강제적으로 공개된다(강제공개). 다만, 그 18개월의 도래 전이라도 출원인의 신청으로 조기에 출원을 공개시킬 수도 있다(자진공개). 최근 들어, 심사기간이 단축된 사실 및 우선심사신청 등에 따라 조기에 심사착수되는 경우가 많다는 사실에 따라, 18개월 도래 전에 해당 출원에 대하여 거절결정이 확정되는 경우도 많이 있다.

2. 현행 출원공개제도의 문제점

(1) 출원공개되지 않고 사장(死藏)되는 출원의 문제

출원일로부터 18개월 도래 전에 거절결정이 확정되는 경우, 현행 제도에 따르면 그 출원은 출원공개되지 않는다. 2009년부터 2017년까지 9년간 출원공개되지 않고 사장된 출원(소위 ‘사장(死藏)출원’)은 전체 출원의 12.9%에 달하였고, 그 중 후출원도 없이 온전히 사장된 건은 약 1.9만건에 달하였다. 다시 말하면, 공중(public)은 해당 사장출원으로부터 그 출원정보를 획득할 수가 없음을 말한다.

(2) 18개월 후에 공개되는 문제

우리나라는 1981년 출원공개제도 도입 당시부터 지금까지 ‘18개월’ 출원공개제도를 운영하고 있다. 출원공개 시기로, 1981년 당시에는 18개월이 적당하였는지 모르나, 작금의 초고속기술개발시대에 18개월은 지나치게 장기간이라 할 수 있다. 출원일(최선우선일)로부터 18개월이 경과된 기술은 이미 낡은 기술일 수도 있다. 그러므로, 그 18개월을 단축할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다.

(3) ‘임시보호권’의 문제

해당 출원이 출원공개된 후 그 출원발명에 대하여 경고를 받거나 출원공개된 발명인

을 알고 그 발명을 업으로 실시한 자에 대하여 출원인은 (특허등록 후) 실시료 상당의 보상금을 청구할 수 있다. 그러한 (특허등록을 전제로 하는) 실시료 청구권을 ‘임시보호권’(provisional right)이라고 칭한다.

지금까지, 그 임시보호권을 규정하는 특허법 제65조에 대하여 점검한 사례가 거의 없었던 것으로 생각된다. 특히, 출원공개된 발명 및 특허등록된 발명이 (출원의 심사과정에서 보정을 통하여) 서로 다른 경우, 임시보호권이 상실되는 것인지 여부에 대한 점검이 필요하다.

또한, 출원공개된 사실을 통지하는 서면통지의 내용에 대하여도 점검이 필요하다. 예를 들어, 서면통지에서 ① 출원공개번호만을 적시하는 방안, ② 출원공개번호와 함께 출원발명의 내용도 적시하는 방안, ③ 출원공개번호 및 출원발명은 물론이고, 피통지자가 실시하는 행위 및 출원발명을 비교·설명하는 내용도 적시하는 방안 등에 관해 검토할 필요가 있다.

3. 출원공개제도의 개선 필요성

위와 같은 문제점과 관련하여, 사장출원의 가능성을 차단 또는 축소하여야 할 필요성이 있으며, 18개월 공개제도를 (예를 들어) 16개월 공개제도로 개선할 필요가 있는지, 아울러 임시보호제도의 개선 여지에 대한 검토를 요한다.

II. 연구의 목표

1. 출원공개 대상의 확대

본 연구에서는 심사되는 모든 출원이 출원공개됨을 원칙으로 하는 것이 타당한지를 검토한다. 즉, 사장출원을 방지 또는 최소화 하는 제도를 모색한다. 다만, 출원인이 출원 후 일정기간 해당 출원을 취하할 수 있는 선택권은 존중되어야 할 것이다.

2. 출원공개 시기의 앞당김

파리조약에 따라 12개월의 우선권기간을 더 단축할 수는 없다. 아울러, PCT 및 PLT에 따라 우선권을 보정, 추가할 수 있는 4개월의 기간도 더 단축할 수는 없다. 그렇다면, 현행 18개월 출원공개제도를 ‘16개월’ 공개제도로 개선할 수 있는지 여부를 검토할 필요가 있다.

3. 임시보호제도의 점검

특허법 제65조에서 출원공개의 효과를 규정하고 있는데, 그 규정 전반에 대해 점검한다.

4. 절차적 정당성 확보

사장출원을 최소화 시키는 방안을 강구하는 와중에 출원인이 출원 후 일정기간 해당 출원을 취하할 수 있는 선택권이 부당히 제한될 수도 있음을 염두에 두어야 한다. 즉, 출원인의 선택권 및 공중의 정보이용이라는 두 이익이 균형을 이루는 제도를 모색해야 한다. 특히, ‘작은’ 출원인의 의견을 경청하는 절차를 충분히 마련해야 할 필요가 있다.

제2장 주요국의 출원공개제도

대부분의 국가에서 채택하고 있는 출원공개제도의 주요 특징을 정리하면 다음과 같다:

① 일부 예외는 있지만,¹⁾ 출원공개의 시기를 출원일(또는 우선일)부터 18개월 후로 정하고 있다.

② 강제공개제도가기 때문에 특허청에 계속 중인 모든 출원이 공개대상으로 되지만, 출원공개 전에 거절결정 확정되거나 취하된 출원은 제외된다.

③ 출원공개는 법적 효과로 보상금청구권을 인정한다.

위와 같은 특징을 가지게 된 것은, 출원공개제도의 설계에 있어서 출원인 및 제3자의 이익 균형이 필요하기 때문일 것이다. 본 보고서에서는 출원공개의 시기를 앞당기는 문제, 출원공개 대상 확대하는 문제에 대해 검토하는데 이 경우 특히 출원인과 제3자의 이익 균형에 대한 고려가 필요하다.

출원공개 전에 심사착수되는 건에 대해 심사착수 후 일정 기간 내에 출원공개하는 방안은 출원공개시기를 앞당기는 측면도 있고 강제공개대상을 확대하는 측면도 있다. 심사착수 후 출원공개하는 방안에 따르면 최종적으로 거절결정되는 출원도 출원공개 대상에 포함되어 출원공개 대상이 확대된다. 다만, 이와 같은 출원공개대상 확대의 필요성에 대해서는 면밀한 검토가 필요하다. 또한, 위와 같은 방안을 추진할 경우, 출원인이 강제적 출원 공개를 회피할 수 있는 기회가 부여될 수 있는 절차적 방안도 마련되어야 할 것이다.

한편, ‘조기공개제도’는 유럽 제국뿐만 아니라 미국, 캐나다, 브라질, 중국, 한국, 인도, 인도네시아, 오스트레일리아, 러시아, 사우디아라비아, 남아프리카 등 세계 많은 나라에서 채용하고 있으며, 유럽특허조약(EPC)이나 특허협력조약(PCT)에서도 채용되어 있다.²⁾ 물론 채용하고 있지 않은 국가도 있지만 조기공개제도의 채용은 세계 주요국 또는 지역에서 추세라고 할 것이다.

1) 知的財産研究所, 出願公開制度に関する調査研究, 知財研紀要 Vol. 24, 2015, 5頁. 아제르바이잔(12개월), 라오스(19개월), 베트남(19개월) 등이 소개되어 있다.

2) 中山信弘·小泉直樹 編, 新注解特許法(上卷), 青林書院, 2017, 1063-1064頁.

I. 우리나라

1. 제도의 도입 배경

(1) 출원공개제도 도입 전의 특허제도

심사관이 특허출원에 대하여 심사를 진행한 결과 그 특허출원에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 거절결정을 하고, 거절이유가 없는 경우에는 출원공고의 결정을 한다. 출원공고 결정이 있을 때에는 특허청장은 그 결정등본을 특허출원인에게 송달한 후 특허공보에 게재하여 출원공고를 하며, 그 출원공고가 있는 날로부터 2개월간 출원서류 및 그 부속물건을 특허청에서 공중의 열람에 제공한다.

다만, 출원공고 결정 전에 출원인의 청구에 의하여 출원공고 결정이 있는 날로부터 6개월을 초과하지 아니하는 기간에 한하여 출원공고를 유예할 수 있다. 또한, 국방상 비밀을 요하는 출원에 대하여는 출원공고를 하지 아니하고 등록결정할 수 있으며, 국방상 비밀이 해제된 후에는 그 명세서 및 도면을 특허공보에 게재하여 공시하여야 한다.

정리하면, 심사관의 심사결과 그 특허출원에 거절이유가 없어 그 특허출원이 등록될 수 있는 경우에는 출원공고를 하여 특허공보에 게재하지만, 거절결정을 하는 경우에는 그 출원의 내용을 공개하지 않는다.

(2) 출원공개제도의 도입

출원공개제도가 도입되기 전의 특허법에서는 심사의 결과가 나오는데 일반적으로 3년 이상의 기간이 소요되어 출원의 출원공개(출원공고)가 늦어지게 되고, 또 그 특허출원이 거절되는 경우에는 그 출원의 내용이 공개되지도 않으므로, 이러한 제도 하에서 출원된 발명은 기술정보로서의 가치도 떨어져 그 발명을 토대로 하여 보다 나은 발명으로 개량함으로써 산업발전에 이바지하도록 한다는 특허제도의 목적을 적절히 반영시키지 못하는 측면이 있었다.

이러한 문제를 해소하기 위하여, 1980년 12월 31일 개정(1981년 9월 1일 시행) 특허법은 제83조의2(출원공개) 규정을 신설하여 출원공개제도를 도입하였고, 이는 특허출원 후 일정기간이 경과한 때에는 그 특허출원된 발명의 내용을 공개하도록 함으로써 심사지연에 따른 폐해를 줄일 수 있도록 하였다.

우리나라가 출원공개제를 도입하기 전에, 이미 네덜란드(1964년), 독일과 프랑스(1969년), 일본(1970년), 영국(1977년)이 출원공개제도를 도입하였으며, 미국은 2000년도에 출원공개제도를 도입하였다.

우리나라 특허법상 출원공개제도에 따르면, 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과된 때 특허청장은 그 특허출원에 관하여 특허공보에 출원공개를 하여야 하며, 다만 출원 계속 중인 특허출원으로서 출원공개 전에 출원공고를 한 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.

2. 출원공개제도의 내용

가. 의의 및 취지

출원공개제도는 심사청구제도와 함께 도입된 제도로, 특허출원의 심사 및 공개를 분리하여 특허출원 후 일정 기간이 경과한 때에 특허출원의 심사 여부와 관계없이 특허출원된 발명의 내용을 공개하도록 함으로써, 일반 공중에게 그 발명의 내용을 공개하는 대신에 출원인에 대해서는 일정한 법률적 보호를 부여하는 제도이다. 한편, 현행 특허법은 출원일로부터 1년 6개월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 경우에는 당해 특허출원된 발명을 조기에 공개하는 ‘조기공개제도’를 함께 운영하고 있다.

특허출원된 발명의 내용이 특허출원 후 장기간 동안 공중에게 공표되지 않는 경우, 제3자가 그 발명과 동일한 발명에 대하여 중복연구 또는 중복투자를 하는 경우가 발생할 수 있을 뿐만 아니라 특허공보의 기술문헌으로서의 가치도 현저히 떨어지게 되는 문제점이 발생된다. 따라서 특허법은 특허출원된 발명의 출원공개가 지연됨으로 인하여 동일발명에 대한 중복연구 및 중복투자를 하는 폐단을 방지하고, 또 당해 출원발명의 내용을 일반 공중에게 조기에 공개하여 기술문헌으로서의 역할을 다함으로써 산업발전에 이바지하도록 하기 위하여, 출원공개제도를 도입한 것이다.

나. 출원공개 시기

특허출원은 원칙적으로 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과한 때에 출원공개 되며, 그 전이라도 특허출원인이 조기공개신청을 하는 경우에는 조기에 출원공개 된다. 여기서의 “1년 6개월”은 우선권 주장을 수반하는 외국의 특허출원 및 국내의 특허출원 사이의 균형을 유지하기 위하여 우선권주장기간(12월), 우선권증명서류 제출기간(4월), 출원공개 준비기간(2월) 등을 고려한 기간이다.

출원공개 시기인 1년 6개월은 조약우선권주장 출원의 경우에는 우선권주장의 기초가 된 출원일(제1국 출원일)로부터 기산되고, 국내우선권주장 출원의 경우에는 선출원의 출원일로부터 기산되고, 2 이상의 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우에는 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일로부터 기산된다.

분할출원의 경우 그 분할출원은 특허출원을 한 때에 출원한 것으로 보므로(특허법 제

52조 제2항) 출원공개 시기인 1년 6개월은 원출원일로부터 기산이 된다. 따라서 분할출원이 원출원일로부터 1년 6개월 이내에 출원되면 원출원일로부터 1년 6개월이 경과된 시점에 출원공개 되며, 분할출원이 원출원일로부터 1년 6개월이 경과한 후에 출원되면 분할출원 후 지체 없이 출원공개 된다.

변경출원의 경우 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 출원한 것으로 보므로(특허법 제53조 제2항) 출원공개 시기인 1년 6개월은 실용신안등록출원일로부터 기산된다. 따라서 변경출원이 실용신안등록출원일로부터 1년 6개월 이내에 출원되면 실용신안등록출원일로부터 1년 6개월이 경과된 시점에 출원공개 되며, 변경출원이 실용신안등록출원일로부터 1년 6개월이 경과한 후에 출원되면 그 후 지체 없이 출원공개 된다. 다만, 특허출원인이 조기공개를 신청한 경우에는 출원일로부터 1년 6개월이 경과하기 전이라도 특허청장은 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.

다. 출원공개 대상

출원공개 대상이 되는 특허출원은 원칙적으로 출원공개 시 특허청에 계속 중인 특허출원으로서 아직 등록공고가 되지 않은 출원이다. 다만, 출원공개 대상이 되는 출원이라도 ① 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우, ② 외국어특허출원의 경우 특허법 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우, ③ 등록공고를 한 특허의 경우는 출원공개를 하지 아니하며, 3) 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하며(다만, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 출원공개를 하여야 함), 4) 공공의 질서 또는 신량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 사항도 출원공개공보에 게재되지 않는다. 5)

또한, 출원공개 전에 그 특허출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 출원의 경우, 그 출원은 출원계속 중이 아니므로 출원공개 대상이 되지 않는다.

라. 출원공개 효과

(1) 공지기술로서의 이용

출원이 출원공개된 경우 그 공개된 내용은 선행기술로서의 지위를 획득하므로, 출원 공개 이후의 특허출원에 대하여 신규성 및 진보성 위반 여부를 적용할 수가 있다.

3) 특허법 제64조 제2항.

4) 특허법 제64조 제3항.

5) 특허법시행령 제19조 제3항.

(2) 확대된 선출원의 지위 발생

통상의 선출원주의 하에서는 선출원의 지위가 특허청구범위에 기재된 사항에 대해서만 인정되나, 확대된 선출원주의는 특허청구범위에 한정되지 않고 명세서 또는 도면에 기재된 발명으로 확대된다. 즉, 특허출원일 전에 타특허출원이 출원되고 그 특허출원 후 타특허출원이 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 확대된 선출원주의가 적용되므로, 특허출원한 발명이 타특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에는 그 특허출원은 신규성 위반이 아님에도 불구하고 확대된 선출원주의 위반으로 특허를 받을 수 없다.

(3) 서면경고 및 보상금청구권

출원이 출원공개 되면 그 출원발명의 내용이 일반인에게 알려져 누구나 그 발명을 실시할 수 있게 되므로, 이에 대한 제도적 장치로서 특허출원인에게 보상금청구권이 인정된다. 즉, 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 출원발명의 내용을 서면으로 제시하여 경고할 수 있다.

특허출원인은 위 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정 등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 이 보상금청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.

한편, 특허출원이 출원공개 후에 포기·무효 또는 취하된 경우, 특허출원에 대하여 특허거절결정이 확정된 경우, 특허취소결정이 확정된 경우, 또는 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는, 보상금청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

(4) 우선심사

출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우에는 우선심사를 신청할 수 있다(특허법 제61조 제1호).

3. 현행 출원공개제도의 문제점

가. 심사처리 현황

(1) 연도별 심사청구 건수 현황

우리나라는 출원공개제도를 도입할 때에 심사청구제도도 함께 도입하여, 특허출원에

대한 실제심사는 심사청구가 있는 것에 한하여 심사관이 그 특허출원에 대한 심사를 진행할 수 하도록 하였다. 여기서의 심사청구는 누구든지 특허출원일로부터 5년(2016년 특허법은 이를 3년으로 개정함) 이내에 할 수 있다.6)

출원연도	출원건수	연도별 심사청구 건수						
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
2007년	172,469	14,216 (8.2%)						
2008년	170,632	7,086 (4.2%)	15,686 (9.2%)					
2009년	163,523	8,640 (5.3%)	6,240 (3.8%)	14,824 (9.1%)				
2010년	170,101	2,991 (1.8%)	9,699 (5.7%)	7,092 (4.2%)				
2011년	178,924	3,816 (2.1%)	3,137 (1.8%)	9,271 (5.2%)	7,779 (4.3%)	17,029 (9.5%)		
2012년	188,915	118,817 (62.9%)	4,689 (2.5%)	3,047 (1.6%)	10,319 (5.5%)	7,147 (3.8%)	17,329 (9.2%)	
2013년	204,589		125,393 (61.3%)	5,333 (2.6%)	3,625 (1.8%)	10,315 (5.0%)	8,170 (4.0%)	20,646 (10.1%)
2014년	210,292			130,327 (62.0%)	5,586 (2.7%)	2,996 (1.4%)	11,493 (5.5%)	8,310 (4.0%)
2015년	213,694				132,625 (62.1%)	4,499 (2.1%)	3,676 (1.7%)	11,830 (5.5%)
2016년	208,830					130,962 (62.7%)	4,525 (2.2%)	4,859 (2.3%)
2017년	204,775						127,442 (62.2%)	5,084 (2.5%)
2018년	209,992							129,951 (61.9%)
연도별 심사청구건수 합계		155,566	164,844	169,894	176,346	172,948	172,635	180,680

표 2. 연도별 심사청구 건수

우리 특허청의 연도별 심사청구 건수는 위 표와 같다.7) 앞서 설명한 바와 같이, 특허출원에 대한 심사청구를 하여야 실제심사가 진행된다. 일반적으로 특허출원과 동시(또는 특허출원 후 1년 이내)에 심사청구를 하는 경우는 특허출원 건수의 약 60% 정도이고, 출원인의 필요에 따라 특허출원 후 1년이 지난 후에 심사청구를 하는 경우는 약 25% 정도이고, 또 그 기간 내에 심사청구를 하지 않는 특허출원도 약 15%정도가 된다.

6) 특허출원인뿐만 아니라 제3자도 심사청구를 할 수 있지만, 특허출원인이 아닌 제3자는 출원이 공개된 이후에만 특허출원된 사실을 알 수가 있으므로 출원공개 전에 제3자가 심사청구를 하는 경우는 실질적으로 발생하지 않는다. 또한 심사청구를 하기 위해서는 심사청구료를 납부하여야 하는데, 특허출원인이 아닌 제3자가 자신의 특허출원이 아닌 출원에 대하여 심사청구료를 납부하며 심사청구를 하는 경우는 거의 발생하지 않는다.

7) 출처: 특허청 통계 간행물인 “지식재산 통계연보” 참조.

(2) 연도별 심사처리기간 현황

우리 특허청의 연도별 심사처리기간(FA)은 다음과 같다.8)

연 도	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
심사처리기간(FA)	21.3	22.6	22.1	21.0	17.6	9.8
연 도	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
심사처리기간(FA)	9.8	12.1	15.4	18.5	16.8	14.8
연 도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
심사처리기간(FA)	13.2	11.0	10.0	10.6	10.4	10.3

표 3. 연도별 심사처리기간(FA)

2000년도 초반에는 특허출원에 대한 심사처리기간(FA)이 평균적으로 20개월을 초과하였기 때문에 특허출원에 대한 심사결과인 거절이유통지(의견제출통지) 또는 등록결정이 나오기 전에 출원공개 되는 경향이였다. 하지만 2006년도부터 특허출원에 대한 심사처리기간이 출원공개 시기인 1년 6개월보다 짧은 경우가 많아져서, 출원공개 전에 그 특허출원에 대한 거절결정이 확정되는 경우에는 그 출원의 내용이 출원공개 되지 않게 된다.

위 표에서 보듯이, 2014년 이후의 심사처리기간이 심사청구일로부터 약 10~11개월 정도 걸리므로, 특허출원 후 1년이 지난 후에 심사청구를 한 경우 그 특허출원에 대한 심사결과인 등록결정이나 거절이유통지 전에 출원공개가 되는 반면, 출원과 동시에 심사청구를 하는 경우 그 특허출원에 대한 심사결과는 특허출원 후 약 10~11개월 정도에 나오기 때문에 일반적으로 그 출원에 대한 심사결과인 등록결정이나 거절결정의 확정 전에 출원공개가 되지 않을 수 있다.

(3) 연도별 심사처리 건수 현황

우리 특허청의 연도별 심사처리 건수는 다음과 같다.9)

구 분	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	
1차 심사처리 (FA)	등록결정	17,115	18,713	15,798	10,433	7,872	9,657	
	의견제출	141,890	158,828	146,913	149,484	163,347	158,013	
	기타 통지	477	431	879	947	991	1,012	
	취하·포기	3,764	3,899	3,325	3,909	2,582	2,196	
계	163,246	181,871	166,915	164,773	174,792	171,112	162,689	
심사종결 처리	등록결정	108,236	121,866	120,353	92,748	101,678	110,408	
	거절결정	51,912	54,029	53,611	52,963	66,055	62,869	
	취하·포기 (FA 이후)	3,764 (904)	3,899 (1,187)	3,325 (1,372)	3,909 (1,496)	4,320 (1,738)	3,841 (1,645)	3,555 (1,419)
	계 (등록결정률)	163,912 (66.3%)	179,794 (67.2%)	177,289 (68.6%)	149,620 (63.0%)	172,053 (60.0%)	177,118 (63.1%)	165,902 (65.2%)

표 4. 연도별 심사처리 건수

2018년도 심사처리 건수를 기준으로, 심사청구된 특허출원 중 약 65% 정도의 특허출원은 등록결정을 받기 때문에, 출원일로부터 1년 6월 전에 등록결정이 되면 출원공개 되지 않고 등록공고 되지만, 출원일로부터 1년 6월 후에 등록결정이 되면 출원공개 된다.

하지만, 심사청구된 특허출원 중 약 35% 정도의 특허출원은 거절결정 등(취하·포기를 포함)을 받으므로, 거절결정의 확정이 출원일로부터 1년 6개월 후면 그 특허출원은 출원공개 되지만, 거절결정의 확정이 출원일로부터 1년 6개월 전이면 출원공개가 되지 않는다.

위 표에서 보듯이, 2018년도 특허출원은 209,992건이고 그 중 61.9%인 129,951건이 같은 해에 심사청구 되었다. 위 통계에 의하면 그 중 65.2%는 등록결정 되고 나머지 34.8%는 거절결정 등(취하·포기를 포함)이 되었으므로, 약 45,000건의 특허출원이 거절결정 등이 되었음을 알 수 있다.

출원공개의 대상이 되는 특허출원은 출원공개 시에 특허청에 계속 중인 특허출원으로서 아직 등록공고가 되지 않은 출원이어야 한다. 따라서 출원공개 전에 특허출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 경우 그 특허출원은 출원공개가 되지 않기 때문에, 거절결정 등이 된 약 45,000건의 특허출원 중 일부는 출원공개 되고 나머지는 출원공개 되지 않았다.

특허청 자료에 의하면, 연간 19,000건의 특허출원이 출원공개 전에 거절결정 등이 된다고 한다.

나. 현행 출원공개제도의 문제점

특허법 제1조는 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다”고 규정함으로써, 발명의 보호라는 사익적 측

8) e-나라지표의 “특허 등 심사청구/처리 현황” 참조.

9) 특허청 “지식재산통계서비스” 참조.

면 및 일반 공중의 이용도모라는 공익적 측면을 조화시켜, 기술의 발전을 촉진하여 궁극적으로 산업발전을 이루고자 한다.

이러한 공익적 측면인 발명의 이용에는 “발명의 공개” 및 “발명의 실시”가 있고, 이는 공개된 발명(출원공개 또는 등록공고)을 보고 일반 공중으로 하여금 그 발명의 존재를 알고 동일한 발명에 대한 연구를 회피할 수 있도록 하고, 또한 그 공개된 발명을 기초로 하여 개량된 발명을 할 수 있도록 하며, 이러한 발명을 적극적으로 실시함으로써 발명자는 수익을 얻고 사회의 기술발전에 발명이 활용되어 궁극적으로 산업발전에 이바지하게 되는 것이다.

출원공개제도가 도입되기 전에는 등록공고에 의해서만 출원된 발명의 내용이 공개되었고, 아울러 심사기간이 3년 이상이 소요되어 등록공고가 늦어짐으로 인하여, 당시의 특허제도는 기술발전을 촉진하여 산업발전을 이루려는 특허법의 목적에 부합되지 못하였다. 이에, 1980년도에 특허법을 개정하여 출원공개제도가 도입된 것이다.

출원공개제도가 도입되었던 시기에는 심사처리기간이 3년 이상이였으므로, 대부분의 특허출원이 심사결과인 거절결정이나 특허결정이 나오기 전에 출원공개 되므로, 출원공개가 발명의 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 특허법의 목적에 부합하였다. 그러나 현재에는 심사처리기간이 10개월 내외이므로 거절결정 되는 특허출원 중 일부는 출원공개가 되지 않은 채 사라지는 문제점이 발생하게 된다.

이렇듯 출원공개가 되지 않고 특허출원된 발명이 사라지는 경우 제3자는 공개된 발명을 이용하여 개량발명을 하고자 하는 기회를 원천적으로 상실하게 되므로, 이는 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 특허법의 목적에 반하게 된다.

또한, 출원공개 되지 않은 채 거절결정이 확정된 특허출원은 공지기술이 아니므로 이와 관련된 발명의 특허출원에 대하여 신규성 및 진보성 위반 여부를 적용할 수가 없고, 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선출원의 지위를 상실하므로 선출원주의 위반 여부도 적용할 수가 없고, 또한 타특허출원이 출원공개가 되지 않은 채 거절결정이 확정된 경우에는 확대된 선출원주의의 요건이 성립되지 않는 문제가 발생할 수 있다.

다. 출원공개제도의 개선방안

특허출원에 대한 심사가 빨리 진행되어 출원일로부터 1년 6개월 전에 거절결정이 확정되면 그 특허출원은 출원계속 중이 아니라는 이유로 출원공개 되지 않은 채 사라지므로 이와 관련된 많은 문제점들이 발생된다. 이러한 문제점들을 해결하기 위해서는 출원공개제도를 개선하여야 하며, 그 방안으로 크게 ① 출원공개 시기의 단축 방안 및 ② 누수방지 방안을 고려할 수 있다.

(1) 출원공개 시기의 단축 방안

출원공개 시기의 단축 방안은 현행 특허법상 출원공개제도는 출원인이 조기공개신청을 하는 경우를 제외하고는 특허출원일로부터 1년 6개월이 지난 후에 출원공개를 하도록 하는데, 이 기간을 단축하여 특허출원일로부터 1년 4개월 또는 1년 2개월이 지난 후에 출원공개를 하도록 공개의 시기를 단축하는 것을 말한다.

출원공개 시기를 단축하는데 고려하여야 하는 특허법 상 기간 규정은 우선권주장출원, 청구범위 없는 특허출원, 외국어특허출원 등을 들 수 있다.

출원공개 시기인 출원일로부터 “1년 6개월”은 조약우선권 주장을 수반하는 외국의 특허출원 및 국내의 특허출원 사이의 균형을 유지하기 위하여 우선권주장기간(12월), 우선권 증명서류 제출기간(4월), 출원공개 준비기간(2월) 등을 고려한 기간이지만, 현재에는 출원공개의 준비기간이 오래 걸리지 않으므로 최소한 2개월을 단축하여도 별다른 문제가 되지 않을 것으로 보인다.

국내우선권주장 출원인 경우 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 보므로, 이 경우에도 출원공개 시기를 2-3개월 정도 단축하여도 문제가 되지 않는다.

또한, 청구범위를 기재하지 않은 특허출원의 경우 또는 외국어 특허출원의 경우, 출원인은 원칙적으로 출원일로부터 1년 2개월 내에 청구범위를 기재한 명세서로의 보정을 하거나 국어 번역문을 제출하여야 하며, 그렇지 않은 경우에는 그 특허출원을 취하한 것으로 보도록 특허법은 규정한다. 따라서 출원공개의 시기를 특허출원일로부터 1년 4개월 또는 1년 2개월로 단축하여도 무방할 것으로 보인다.

(2) 누수방지 방안

누수방지 방안은 출원공개 시기를 현재와 같이 특허출원일로부터 1년 6개월을 유지하되, 예외적으로 특허출원일로부터 1년 6개월 전이라도 심사에 착수한 후, ① 1차 심사처리에 대한 통지(의견제출통지 또는 특허결정) 전에 출원발명의 내용을 공개하는 방안, ② 1차 심사처리에 대한 통지(의견제출통지 또는 특허결정) 후에 출원발명의 내용을 공개하는 방안, ③ 심사종결처리(거절결정 또는 특허결정) 후에 출원발명의 내용을 공개하는 방안을 고려할 수 있다.

즉, 실제심사에 착수한 경우에는 그 특허출원이 거절결정 되든지 아니면 특허결정 되는데¹⁰⁾, 현행 특허법은 출원일로부터 1년 6개월 전에 특허결정이 되면 등록공고를 하지만

10) 특허출원의 취하 또는 포기: 출원인 스스로 출원 계속의 효과를 소멸시키고 싶거나 심사의 원활화

거절결정이 되는 경우에는 그 발명의 내용을 공개하지 않으므로, 이를 개선하기 위하여 거절결정이 되는 경우에도 그 발명의 내용을 공개하도록 하는 방안을 말한다.

따라서 출원공개제도 개선방안으로, ① 1차 심사처리에 대한 통지(의견제출통지 또는 특허결정) 전, ② 1차 심사처리에 대한 통지(의견제출통지 또는 특허결정) 후, ③ 심사종결 처리(거절결정 또는 특허결정) 후에, 출원발명의 내용을 공개하는 방안들이 있을 수 있으나, 특허법의 목적에 부합하기 위해서는 ① 및 ② 방안이 좀 더 적절한 방안이라 사료된다.

제한적인 경우이긴 하지만, 디자인보호법은 동일하거나 유사한 디자인에 대하여 같은 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 경우에는 디자인등록출원인의 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 디자인등록출원인도 그 디자인에 대하여 디자인 등록을 받을 수 없도록 규정하며(디자인보호법 제46조 제2항 후단), 심사관은 이 디자인등록출원에 대하여 거절결정을 하여야 하고(디자인보호법 제62조 제1항 제2호), 특히 이 경우 특허청장은 그 디자인등록출원에 관한 사항을 디자인공보에 게재하여야 하는 규정을 둠으로써(디자인보호법 제56조), 이와 같은 사유로 거절결정되는 출원도 공개하도록 규정하고 있다.

II. 미국

전통적으로, 미국은 심사과정에 있는 모든 출원의 내용을 비밀로 유지하였다. 그러다가 1999년 11월 29일에 개정된 「AIPA」에서 ‘출원공개제도’(Pre-Grant Publication: PGPub)를 채택하였다.¹¹⁾ 미국출원은 원칙적으로 최선 우선일로부터 18개월이 되면 출원공개되며, 조기공개 및 재공개도 가능하다. 다만, 당해 미국출원을 외국에 출원하지 않을 것이라면, 미국에서 출원공개되지 않도록 신청할 수 있다는 점이 특이하다.

출원공개된 출원에 대해, 제3자는 당해 출원이 특허로 등록될 수 없다는 취지로 특허·간행물과 같은 정보를 특허청으로 제출할 수 있다.

한편, 미국에서 출원공개된 발명이 그 후 특허로 등록되면, 출원공개일로부터 특허등록일까지의 기간에 대해 ‘임시보호의 권리’(provisional right)가 인정한다.

1. 출원공개제도

(1) 출원공개 대상 및 예외

정규의 실용·식물 출원은 최초 출원일(우선권이냐 선출원 이익 주장이 있는 경우, 그 최선 출원일)로부터 18개월 후에 출원공개된다. 다만, 다음과 같은 예외가 있다:

(a) 출원공개 되지 않는 출원의 유형

임시출원, 디자인출원, 재등록출원, 특허청에 계속되고 있지 않은 출원, 출원공개되기 전에 포기되거나¹²⁾ 등록된 출원, 또는 비밀명령에 관한 출원은 출원공개되지 않는다.

(b) 비공개 신청된 출원

미국 정규출원에 기재된 발명을 18개월 출원공개제도가 있는 외국으로 출원(PCT 국제출원을 포함)하지 않았고 앞으로도 출원하지 않을 것이라면, 당해 미국출원에 대해 출원공개되지 않도록 ‘비공개 신청’을 할 수 있다. 즉, 출원인이 외국으로 출원하지 않았거나 앞으로도 그러지 않을 것임을 전제로 미국출원의 비공개를 신청하면, 당해 미국출원은 출원공개 되지 않는다. 향후 출원인이 비공개 신청을 철회하거나 외국에 출원하였음을 통지하면, 당해 미국출원은 출원공개된다.

출원인이 비공개 신청을 하였는데 그 후 외국에 출원을 하는 경우, 외국출원일로부터

11) 35 U.S.C. §122(b); 37 CFR 1.125. 2000년 11월 29일 이후의 출원에 대해 적용.

12) 출원공개가 되지 않도록 출원을 포기하기로 한 경우, 당해 출원에 대해 출원공개 절차에 들어가기 전에 충분한 시간을 두고 포기서를 제출하여야 한다. 만일 출원공개 예정일로부터 적어도 4주 전에 당해 출원이 포기된 것으로 확인되지 않으면, 당해 출원공개를 피하기 어렵다. MPEP 1125 [R-11.2013].

를 위해 출원 계속의 효과를 소멸시킬 필요가 있는 경우를 위해 존재하는 규정으므로, 이 경우는 출원인의 의사를 존중하고 심사의 편의를 도모하기 위하여 제외한다.

45일 이내에 특허청으로 이를 통지하여야 한다. 이를 위반하면, 미국출원을 포기한 것으로 본다. 다만, 그 위반이 비의도적임을 이유로 당해 출원을 회복시킬 수는 있다.

(c) '일부삭제본' 출원공개('redacted' publication)

미국 출원의 명세서가 그 전에 제출된 외국 출원의 것보다 더 많은 내용을 포함하는 경우, 출원인은 미국출원 명세서의 내용 중 대응 외국출원에 없는 내용을 삭제하여 출원공개되도록 할 수 있다.

'일부삭제본 명세서'는 당해 미국 출원의 원래 명세서 내용 중에서 대응 외국출원에 없는 설명부분을 삭제한 출원공개용 명세서를 말한다. 일부삭제본 출원공개를 신청하면 출원의 원래 전체 서류가 아니라 '일부삭제본 명세서'로 출원공개된다.

(2) 재공개(republication)

출원인은 이미 출원공개된 출원에 대해, 출원공개공보의 오류를 정정하기 위하여, 또는 보정된 명세서로 다시 출원공개되도록 하기 위하여, 명세서 및/또는 도면을 대체하기 위하여, '재공개'를 신청할 수 있다.

(3) 정정공개(corrected publication)

출원공개공보에서 특허청 기록상 명백한 중대한 실수를 정정하고자 하는 경우, 출원인은 출원공개일로부터 2개월 이내에 출원공개공보에 있는 특허청의 중대한 실수를 표시하여, '정정공고'를 신청할 수 있다.

(4) 조기공개(early publication)

출원인은 출원일로부터 1월 6개월이 되기 전에 출원공개되도록, 출원의 조기공개를 신청할 수 있다.

2. 임시보호의 권리

미국에서 출원공개된 발명이 그 후 특허로 등록되면, 출원공개일로부터 특허등록일까지의 기간에 해당 발명을 미국에서 생산·사용·판매하였거나 미국으로 수입한 자로부터 실시료 상당액을 청구할 수 있는 '임시보호의 권리'(provisional right)가 발생한다.

미국을 지정한 국제출원이 국제공개된 경우, 국제공개공보의 사본이 특허청에 도달한 날, 또는 국제공개가 영어 외의 언어로 된 경우 국제출원의 영어번역문이 특허청에 도달한 날로부터 임시보호의 권리가 발생된다.

임시보호의 권리를 행사하기 위해서는, 그 자에게 출원공개된 출원임을 통지하여야 하며, 국제출원에서 영어 외의 언어로 공개된 경우 영어번역문을 제공하여야 한다. 또한,

출원공개된 출원의 청구항 및 특허된 후의 청구항이 실질적으로 동일하여야 하며, 특허권 설정등록 후 6년 이내에 행사하여야 한다.

3. 제3자 정보제공

'제3자 정보제공 제도'는 제3자가 출원공개된 출원에 대해 특허로 등록될 수 없다는 취지로 특허·간행물과 같은 정보를 특허청으로 제출할 수 있는 제도를 말한다.

(1) 정보제공자

제3자 정보제공은 개인, 회사, 정부기관 등 누구든지 제출할 수 있으며, 실제 이해당사자일 것을 요하지 않는다. 정보제공을 제출한 제3자의 관여는 서류의 제출로 끝난다. 특허청은 정보제공자에게 어떠한 통지도 하지 않으며, 정보제공자도 심사관과 접촉하거나 별도로 문의할 수 없다. 정보제공을 제출한 제3자는 출원인에게 그 서류를 송부할 필요가 없으며, 출원인은 PAIR 시스템을 통하여 그 정보를 확인할 수 있다. 출원인은 제3자 정보제공에 대해 특허청으로부터의 요청이 없는 한 그에 대해 답변할 필요가 없다.

(2) 기간요건

제3자 정보제공은 ① 허여통지서(Notice of Allowance)의 발송일, 또는 ② 출원이 최초로 출원공개된 후 6개월 또는 청구항에 관한 최초의 거절이유 통지일 중 늦은 날, 중 가장 빠른 날 전에 제출되어야 한다.

제3자 정보제공은 '계속 중'인 출원에 대한 것으로 한정되지 않는다. 정보제공을 제출할 수 있는 기간 내라면 그 당시 '포기된 출원'에 대해서도 정보제공을 제출할 수 있다. 다만, 당해 포기된 출원이 추후 계속 중인 상태로 회복되지 않는 한 심사관은 이를 고려하지 않는다.

(3) 내용요건(정보제공 제출물)

제3자 정보제공에서 제출하여야 하는 서류는 다음과 같다: ① 특허·간행물의 문헌 리스트; ② 문헌 리스트에 표시된 각 항목의 관련성에 관한 '간단한 설명'; ③ 문헌 리스트에 표시된 항목에서, 미국 특허·공개출원이 아닌 것의 사본.

정보제공으로 제출할 수 있는 정보는 특허공보 또는 간행물로 제한되며, '공지·공용' 사실과 같은 것은 허용되지 않는다. 한편, '간단한 설명'에는 문헌 리스트의 각 항목이 당해 출원의 심사에 어떻게 관련되는지를 사실적으로 설명한다.

4. 출원(특허) 파일의 열람¹³⁾

특허청은 특허출원에 관한 모든 기록들을 저장·유지하는 전자처리시스템을 채택하고 있다. IFW 시스템은 출원서류를 대체하는 이미지 기술을 사용하는데, 출원에 관한 제반 서류들은 스캔되어 이미지 파일로 생성·저장된다. IFW 파일은 public PAIR를 통하여 접근할 수 있다.

(1) 출원공개된 미국 특허출원

미국출원이 출원공개되면 누구든지 그 출원서류의 사본을 받아볼 수 있다. IFW 시스템에 있는 공개출원은 public PAIR 시스템에서 이용할 수 있다.

(2) 출원공개되지 않은 채 ‘포기로 된 출원’의 경우

출원공개되지 않은 채 포기로 된 출원이, 미국 등록특허, 미국 공개출원, PCT 국제공개출원, 또는 미국을 지정한 국제디자인출원에 관한 「헤이그협정」에 따른 국제등록공고에서 확인되는 경우, 그 출원의 파일내용은 누구든지 FIU로 신청하여 이용할 수 있다. 예컨대, ‘출원번호 및 출원인’, ‘발명자, 발명의 명칭 및 출원일’ 등 출원에 관한 구체적인 정보가 특허문헌에 표시되어 있으면, 당해 출원이 그 특허문헌에서 확인되었다고 본다.

(3) 출원공개되지 않은 출원이 다른 출원의 기초로 된 경우

미국특허로 등록된 출원에서, 또는 미국 공개출원, PCT 국제공개출원, 또는 「헤이그협정」에 따른 국제등록공고로 공개된 출원에서, 현재 출원공개되지 않은 상태의 ‘계속 중인 출원’에 기초한 국내우선권 또는 선출원 이익이 주장된 경우, 누구든지 서면신청 및 수수료 납부로 그 ‘계속 중인 출원’의 파일사본을 입수할 수 있다.

(4) 출원공개되지 않은 상태의 ‘계속 중인 출원’(임시출원을 포함)의 경우

출원공개되지 않은 상태의 ‘계속 중인 출원’이, 미국 특허, 미국 공개출원, PCT 국제공개출원, 또는 미국을 지정한 국제디자인출원에 관한 「헤이그협정」에 따른 국제등록공고에서 ‘참조에 의해 결합’(incorporation by reference)되었거나 달리 확인되는 경우, 그 ‘계속 중인 출원’의 출원 당시 서류의 사본은 서면신청 및 수수료 납부로 누구든지 입수할 수 있다.

(5) 선출원 이익의 주장이 있는 특허의 경우

당해 특허의 유효출원일이 선출원에 의해 영향을 받는다면, 대증은 그 선출원에 대한 사본을 얻을 수 있다. ‘포기된 출원’(임시출원을 포함)이 미국 특허, 미국 공개출원 또는 국제공개출원에서 선출원 이익 주장의 기초로 된 경우, 그 ‘포기된 출원’의 내용도 입수할 수 있다. 출원공개되지 않은 상태의 ‘계속 중인 출원’(임시출원을 포함)이 미국 특허, 미국 공개출원 또는 국제공개출원에서 선출원 이익 주장의 기초로 된 경우, 당해 출원의 파일내용이 제공된다.

5. 우리 제도와와의 차이점 및 그에 따른 쟁점 검토

미국의 출원공개제도와 우리나라의 출원공개제도가 다른 점은 다음과 같이 요약될 수 있다: ① 외국에 상응 특허출원을 하지 않는 경우에, 공개하지 말 것을 요청할 수 있다는 점, ② 출원공개에 오류가 있는 경우에 재공개 또는 정정공개를 하여야 함을 명시하는 점, ③ 가보호권의 행사를 위해 출원공개 사실을 미래의 피고인 상대방에게 통지해야 하는 점, ④ 국제출원에서 영어 외의 언어로 공개된 경우 그 통지에서 영어번역문을 제공해야 하는 점.

(1) 미공개된 원출원 및 후출원의 관계

먼저, 원출원이 포기나 취하로 인해 출원공개 되지 않았는데, 그에 기초한 후출원이 있는 경우, 그 원출원에 대한 출원공개 여부의 문제이다.

아래 사례들은 후출원의 기초로 된 원출원이 결과적으로 “출원공개”되지 않는 현행 문제점을 제기하는 것이다. 다만, 이들 원출원에 대해 공식 출원공개를 할 필요는 굳이 없으며, 제3자가 원출원 내용을 열람할 수 있도록 공개하는 것으로 충분하다. 왜냐하면, 그 원출원은 이미 포기나 취하로 되었으므로, 제3자가 그 원출원에 대해 정보제공을 할 필요도 없고, 아울러 보상금청구권도 생기지 않기 때문이다. 다시 말하면, 출원공개에 따른 효과(정보 제공, 보상금청구권)와는 무관하기 때문이다.

(a) 원출원이 국내우선권의 기초로 된 경우

후출원의 출원공개 시에 제3자가 원출원의 원문을 확인할 수 있도록 공개하여야 한다. 그래야 제3자가 국내우선권의 인정 범위를 확인할 수 있다.

(b) 원출원이 분할·변경출원의 기초로 된 경우

가령 원출원이 포기나 취하로 출원공개되지 않았다면, 제3자가 원출원 및 분할·변경

13) MPEP 103 [R-07.2015].

출원 간의 내용 동일성을 확인하기 위해서는 원출원 내용의 공개가 필요하다. 이것은 국내 우선권 주장 출원 및 그 원출원 간의 관계와 동일하게 취급하면 될 것이다.

(c) 한국의 원출원이 외국출원에서 조약우선권의 기초로 된 경우

한국출원을 기초로 조약우선권을 주장하면서 외국으로 출원하였는데, 한국출원이 출원공개되기 전에 포기나 취하로 되고, 외국에서는 출원공개된 경우, 외국에서는 한국출원의 내용이 출원공개되는 반면 한국에서는 그렇지 않게 되는 문제점이 있다.

이 경우, 외국출원이 그 외국에서 출원공개되면, 한국출원도 제3자가 열람할 수 있도록 공개하는 것으로 하는 방안을 고려할 수 있다. 다만, 한국특허청에서 현실적으로 그러한 것을 어떻게 추적하여 적용할 수 있는지는 의문이다.

(2) 출원공개 전에 출원이 포기 등으로 된 경우

당해 출원이 출원공개 전에, 그에 기초한 후출원도 없이, 취하, 포기, 거절결정 확정 등으로 결국 출원공개되지 않은 경우, 당해 출원에 대한 출원공개 여부의 문제이다. 이는 다음과 같이 두 경우를 나누어 검토할 필요가 있다.

(a) 출원인의 '의도적인' 취하나 포기로 인한 경우

당해 출원이 출원공개되기 전에 출원인이 (그에 기초한 후출원도 없이) 의도적으로 취하나 포기를 하였다면, 그것은 출원인이 당해 출원내용에 대한 권리를 획득하는 것을 포기함과 동시에 당해 출원내용이 제3자에게 공개되는 것을 막으려는 적극적인 의지를 표명한 것으로 보아야 할 것이다. 이러한 사안에서는 출원인(발명자)의 의사를 존중(보호)하는 측면에서 당해 출원에 대한 내용을 제3자에게 공개하지 않는 것이 타당하다.

(b) '거절결정 확정'으로 인한 경우

당해 출원에 대해 출원공개되기 전에 거절결정이 확정되었다면, (아무리 심사기간이 단축되었다고 하더라도) 필시 '우선심사'와 같은 특별히 신속한 심사절차를 이용한 결과일 가능성이 크다. 이에 대해, 다음과 같이 2가지 방안(논리)을 상정할 수 있다:

① 출원인이 당해 출원에 대해 특별한 심사절차를 통해 권리를 획득하고자 하는 적극적인 의지를 표명하였고, 특허청도 그에 대한 심사를 완료(즉, 거절결정)한 것이므로, 기왕에 이루어진 특허청의 심사결과를 공유하는 측면에서라도 공식 출원공개 형식은 아니더라도 제3자에게 출원내용 및 심사과정을 공개하도록 하는 방안; 또는

② 특허청에서 심사가 진행되는 출원에 대해, 제3자에게 정보제공 기회(공중심사)를 부여하여야 한다는 측면에서, 통상적인 심사절차가 아니라 우선심사와 같이 신속히 심사를 착수하는 사안에서는 당해 출원에 대한 심사가 착수되기 전에 출원공개가 선행되도록 하는

방안.

한편, 당해 출원에 대한 심사의 결과 특허를 받지 못하는 것으로 확정되었다면, 굳이 출원공개할 만한 상당한 필요성이 있는지, 이 점에 대해서도 검토할 필요가 있다. 즉, 거절결정의 이유가 대개 신규성/진보성에 기인한 것이 많을 텐데, 그렇다면 당해 출원내용의 '정보적 가치'가 그만큼 중요하지 않다고 추정할 수도 있을 것이다.

(3) 타국 출원과의 관계

위 (1) 및 (2)에서는 주로 '미공개된 출원'을 추가로 공개시킬 수 있는 방안을 강구하는 측면이다. 그와는 반대로, '미국'에서와 같이, 자국(한국) 출원 및 그에 대응하는 타국 출원이 존재하는 경우, 타국에서 출원공개 되지 않는 이상 자국(한국)에서도 출원공개 되지 않도록 하는 방안도 고려할 필요가 있다. 이는 '발명의 공개'보다는 '발명자의 보호'에 보다 치중하는 관점이라 할 수 있으며, 이와 관련한 미국의 제도는 다음과 같다:

① 비공개 신청: 미국 출원인이 외국으로 출원하지 않았거나 앞으로도 그러지 않을 것임을 전제로 미국출원의 비공개를 신청할 수 있다.

② '일부삭제본' 출원공개: 출원공개될 미국 출원의 내용이 그 전에 출원된 외국 출원에 비해 보다 많은 경우, 출원인은 미국출원 명세서의 내용 중 대응 외국출원에 없는 내용을 삭제한 명세서로 출원공개되도록 신청할 수 있다.

III. EPO(유럽특허청)

1. 출원공개 시기

(1) 출원공개 기준일

유럽특허조약(EPC) 제93조 제1항에 따라, 출원일 또는 최우선일(earliest priority date)로부터 18개월이 경과된 후(after) 가능한 빨리 해당 출원이 출원공개된다.

(2) 조기공개 신청

출원인은 18개월 공개일보다 더 이른 출원공개(조기공개)를 신청할 수 있다.¹⁴⁾ 그 조기공개 신청을 위해서는 출원료, 검색료(search fee)가 납부되어야 하며, 방식요건에 대한 흠결사항이 없어야 한다.¹⁵⁾

(3) 조기 특허결정에 따른 동시 공개 및 공고

출원일로부터 18개월이 경과하기 전에 해당 특허출원에 대하여 특허결정이 나올 수 있다. 그러한 경우, 해당 특허출원에 대한 특허결정이 효력을 발휘하는 때 그 출원이 동시에 공개된다.¹⁶⁾ 이러한 점으로 보아, 출원 당시의 내용을 공개하는 ‘출원공개’ 및 심사 후 특허 결정된 때의 내용을 공개하는 ‘특허공고’가 동시에 발생하는 것으로 생각된다. 다시 말하면, 특허공고가 되는 경우 출원공개를 생략하지 않고, 출원공개 및 특허공고를 동시에 행하는 것이다.

2. 비공개 대상

(1) 출원공개 준비완료일 전에 최종거절 된 출원

해당 출원에 대한 출원공개를 위한 기술적 준비가 끝나는 날(준비완료일) 전에 최종거절된 경우, 취하된 경우 또는 취하로 간주된 경우, 그 출원은 출원공개되지 않는다.¹⁷⁾ 그레

14) EPC Art. 93(1) ("The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible (a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or (b) at the request of the applicant, before the expiry of that period.").

15) EPO, Guidelines for Examination, A-VI, 1.1.

16) EPC Art. 93(2) ("The European patent application shall be published at the same time as the specification of the European patent when the decision to grant the patent becomes effective before the expiry of the period referred to in paragraph 1(a).").

17) Rule 67(2) ("The application shall not be published if it has been finally refused or

서, 해당 출원에 대한 빠른 심사가 이루어져 준비완료일 전에 거절결정이 확정되는 경우, 그 출원은 출원공개되지 않는 것이다.¹⁸⁾ 그러므로, EPO에서는 심사되는 모든 출원을 출원 공개하고자 하는 방침을 가지고 있지는 않으며, 출원공개 기준일 전에 거절결정이 확정되어 더 이상 출원계속 중이 아닌 경우에는 그에 대해 출원공개를 하지 않는다. EPO에서는 출원 공개를 위한 기술적 준비가 완료되는 날인 준비완료일은 18개월 도래 5주 전에 끝나는 것으로 본다.¹⁹⁾

(2) 비공개를 전제로 하는 출원의 취하

출원인이 준비완료일 ‘전’에 해당 출원을 취하하면, 그 출원은 출원공개되지 않는다. 그런데, 준비완료일 ‘후’에 해당 출원에 대하여 취하를 신청할 수도 있다. 그 경우, 출원이 취하되었는데도 불구하고, 그 출원이 출원공개 되면, 출원인은 해당 발명을 재출원할 수도, 영업비밀로 간직할 수도 없게 된다. 그래서 출원인이 기준일 후에 취하를 신청하는 경우, 출원이 공개되지 않는다는 점을 전제로 취하를 신청할 수 있다.²⁰⁾ 즉, 출원이 기술적으로 공개되어 버린 경우에는 그 취하신청은 무효로 되며, 출원인은 다시 그 출원에 관한 절차를 계속 밟을 수 있다.

3. 출원공개 내용

출원공개는 최초 출원 당시의 명세서, 청구항, 도면 및 요약서를 포함하며, 규칙 제56조에 따라 출원 후 제출된 명세서의 누락부분(missing part)도 추가로 포함된다. 또한, 출원 후 보정된 청구항, 선행기술보고서(search report)도 포함된다.²¹⁾ 최초 출원 당시의 명세서,

withdrawn or is deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication.").

18) 준비완료일 후 18개월 전에 취하되거나 거절결정의 확정이 발생하는 경우, EPO는 해당 출원을 공개하지 않기 위해 노력을 하게 되나, 공개 여부는 사건별로 다를 수 있다. European Patents Handbook (CIPA), supra, ch. 13.7.4 ("If after the technical preparations for publication have been completed, the EPO receives a declaration of withdrawal together with a request not to publish the application, the EPO will, in accordance with the principles set out in Decision J 05/81 (EPH Decisions Vol.1, 127), try to prevent publication on a case-by-case basis (para.3 of the EPO notice dated 25 April 2006, EPH Ch.50, §50.6.2). Whether publication takes place will depend on the stage which the preparations have reached (Guideline A-VI, 1.2).").

19) Decision of the President of the EPO dated 12 July 2007, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, D.1.

20) European Patents Handbook (CIPA), supra, ch. 50.6.2.1 ("In this connection it is pointed out that the application may also be withdrawn on condition that it is not published in accordance with Article 93 EPC (see Decision J 11/80 of the Legal Board of Appeal, paragraph 4, O.J. EPO 1981, 141).").

21) European Patent Guide: How to get a European patent, 5.3.002 ("... the amended

청구항 등이 방식요건을 충족하는 경우에는 그들을 공개하며, 방식요건을 충족하지 않는 경우에는 그 후 보정되어 요건을 충족하는 새로운 명세서, 청구항이 공개된다.

특히, 도면이 형식요건을 충족하지 못한다는 이유로 보정되는 경우가 많은데, 이러한 경우 신규사항을 도입하지 못하며, 실제사항도 변경하지 못하며 형식요건만 충족시켜야 한다.²²⁾ 도면에서의 실제사항에 대한 보정은 심사 중 보정서를 통해 가능하며, 심사관에 의하여 그 보정의 적정 여부가 판단된다.

4. 출원공개 방식

(1) 전자적 공개

EPO는 모든 출원공개 및 특허공고를 전자적 형태로만 수행한다.²³⁾ 즉, 종이본은 인쇄되지 않는다. 해당 사이트는 2005년부터 가동되기 시작하였으며,²⁴⁾ 이는 무료로 이용할 수 있다.²⁵⁾

(2) 출원공개 후 서류철(dossier)의 공개

출원이 출원공개된 후에는 그 출원과 관련된 모든 서류도 공개된다. 그러므로 누구든지 그 서류철의 내용을 열람할 수 있다.²⁶⁾ 이러한 점은 영국특허청에서도 동일하다.²⁷⁾ 그런 견지에서 출원공개 후 출원인이 제출한 모든 서류는 그 제출 당시부터 공중이 접근 가능한 것이 되고 선행기술로 된다.

5. 심사청구의 기한

심사청구는 선행기술보고서가 공개된 날로부터 6개월 내로 청구되어야 한다.²⁸⁾ 그 기

claims will be published in addition to the claims as filed.”).

22) CIPA, European Patents Handbook (CIPA), ch. 10.20.9. Sweet & Maxwell, 2020 (later-filed drawings).

23) Decision of the President of the EPO dated 12 July 2007, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, D.3, and OJ EPO 2005, 126.

24) <<https://publications.european-patent-office.org>>

25) European Patents Handbook (CIPA), supra, ch. 50.6.8.2 (“A publication server has been available since January 1, 2005 on which all European patent applications (EP-A) and European patent specifications (EP-B) published by the EPO are offered every week.”).

26) EPC Art. 128(4).

27) Terrell on the Law of Patents 18th Ed., 16-183 (“In addition to inspection of the UK Register, See para.16-172, et seq. it is also possible after the date of publication of an application for a patent to inspect all documents filed or kept at the UKIPO in relation to the application or any patent granted in pursuance of it. PA 1977 s.118.”).

한까지 심사청구를 하지 않으면, 해당 출원은 취하된 것으로 보며, 출원인에게 이를 통지한다.²⁹⁾ 그러한 취하간주가 18개월 기준일 전에 효력을 발휘하면 해당 출원은 출원공개되지 않는다.

출원인은 EPC 제121조 및 규칙 제135조에 따른 추가절차(further processing)를 신청할 수 있다. 추가절차를 위해 기한으로부터 2개월 이내 추가요금을 납부하며 신청하여야 한다.³⁰⁾ 심사청구는 취하될 수 없다.³¹⁾

28) Rule 70(1).

29) EPO, Guidelines for Examination, A-VI, 2.2.

30) Rule 135(1) (“Further processing under Article 121, paragraph 1, shall be requested by payment of the prescribed fee within two months of the communication concerning either the failure to observe a time limit or a loss of rights. The omitted act shall be completed within the period for making the request.”).

31) Rule 70(1).

IV. 일본

일본은 1970년 특허법 개정에 의해 출원공개제도를 도입하였다. 당시 심사적체가 심각한 상황에서 심사청구제도와 함께 출원공개제도를 도입한 것인데 제도 도입의 주 목적은 심사의 지연에 의해 출원된 발명의 내용이 장기간 공표되지 않아 기업활동을 불안정하게 하고 중복연구·중복투자를 초래하고 있다는 폐해를 제거하는 것이었다.

일본이 당시 참고한 것은 ‘네덜란드’의 제도이다.³²⁾ 유럽의 경우, 네덜란드가 출원공개제도를 1964년에 처음 도입하였고 이후 독일은 1968년(1967년 개정법)에, 영국은 1977년에 도입하였다.³³⁾ 주요국 중 미국은 가장 늦은 1999년에 도입하였다.

일본이 채용한 출원공개제도는 일종의 강제공개제도이다. 즉, 출원일 후 1년 6개월을 경과한 출원에 대해서는 심사단계의 정도를 불문하고 그 내용을 공개하는 제도이다.³⁴⁾ 따라서 출원공개제도는 출원인보다 제3자 즉 일반 공중을 이롭게 하는 제도라고 볼 수 있으며, 출원공개는 권리공개라는 면보다 기술공개의 색채가 강하기 때문에 제3자의 모방을 유발하는 측면이 있어 출원공개에 동반하여 출원인을 어떻게 보호할 것인지 하는 문제가 대두되었고 결국 보상금청구권 제도가 도입되었다.³⁵⁾

출원공개제도는 특허법 제64조,³⁶⁾ 제64조의2³⁷⁾ 및 제64조의3³⁸⁾에서 규정하고 있다.

- 32) 네덜란드는 1964년 1월 1일에 특허의 적체를 줄이는 것을 목적으로 한 개정특허법을 시행하였다. 이 개정에서는 세계에서 최초로 심사청구제도(출원부터 7년 이내에 심사청구가 있었던 출원만 심사하고 심사청구가 없으면 포기된 것으로 보는 제도)를 도입하였다. 하지만 출원 후 몇 년 동안 심사청구가 없으면 출원의 내용이 공개되지 않는 것을 막기 위해 공개제도(출원부터 18개월 경과 후에 공개)도 동시에 채용하고 있다. 또한, 공개된 출원에 대하여 제3자는 정보제공을 하는 것이 가능하게 되었다. 知的財産研究所, 出願公開制度に関する調査研究, 知財研紀要 Vol. 24, 2015, 5頁.
- 33) 竹田和彦, 특허의 지식 이론과 실무(김관식 등 번역), 에이제이디자인기획, 2011, 313면(“1962년 10월에 발표된 ‘EEC 특허조약 초안(브뤼셀 초안)’이 채용한 가특허(假特許) 제도에 의한 출원공개제도와 심사청구제도는 특허제도의 위기를 구하는 최선책으로서 주목받았다. 그 취지는 네덜란드(1964년 1월부터), 서독(1968년 10월부터), 오스트리아(1970년 1월부터)에서 채용되어 일본의 개정 시에도 그 성과가 받아들여지기에 이르렀다.”).
- 34) 竹田和彦, 앞의 책, 313면(“그런데 출원공개제도는 권리취득 절차에는 아무런 관계가 없고, 일종의 강제공개이다. 따라서 심사를 통과하여 권리화의 개연성이 상당히 높아지면 발명내용을 출원공고제도에 의해 비로소 공개한다는 종래의 생각을 부정하여 성립한 것이다. 따라서 출원공개제도는 출원인보다 제3자, 즉 일반공중을 이롭게 하는 제도라고 할 수 있다.”).
- 35) 竹田和彦, 앞의 책, 315면(“출원공개는 앞에서 말한 바와 같이 출원인보다 제3자, 즉 일반공중을 위한 제도이다. 똑같은 발명 내용의 공개이긴 하지만, 특허공개공보의 발행은 심사관이 심사한 결과, 거절이유를 발견하지 못하여 특허가 된 경우에 행해지는 것이다. 따라서 제3자에 대해서는 모방을 금지하는 방향으로 작용한다. 이에 반해 출원공개는 권리공개라는 면보다 기술공개의 색채가 강해서 당연히 제3자의 모방을 유발한다. 그래서 어떻게 출원인을 보호할까가 논의되게 되었다. 특허법은 이 문제에 대해서 65조에서 보상금청구권을 인정하여 출원인을 보호하도록 하고 있다.”).
- 36) 제64조(출원공개) ① 특허청장은, 특허출원일부터 1년 6개월을 경과한 경우에는, 특허공개공보의 발행을 한 경우를 제외하고, 그 특허출원에 대하여 출원공개를 해야 한다. 다음 조 제1항에 규정하는 출원공개의 청구가 있었던 경우에도 마찬가지이다.
② 출원공개는, 다음에 열거한 사항을 특허공보에 게재함으로써 행한다. 다만, 제4호부터 제6호까지에 열거한 사항에 대하여는 해당 사항을 특허공보에 게재하는 것이 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해칠 우려가 있다고 특허청장이 인정하는 경우에는, 그러하지 아니하다.

우리 특허법의 경우 출원인의 신청에 의한 출원공개도 제64조에서 함께 규정하고 있는데, 일본의 경우 출원인의 공개신청을 별도의 조문에서 규정하고 있는 점에서 차이가 있다.³⁹⁾ 출원공개의 효과인 보상금청구권 등에 대해서는 일본 특허법 제65조에서 규정하며, 출원공개를 전제조건으로 하는 우선심사에 대해서는 제48조의6⁴⁰⁾에서 정하고 있다.

1. 제도 도입 이유

(1) 출원공개제도의 도입

일본에서 출원공개제도가 도입된 이유를 다음과 같이 설명하고 있다.⁴¹⁾

① 종래 일본에서는 특허 출원건수의 급증에 따라 심사의 지연이 초래되었는데 특허 심사의 지연은 시적으로 특허제도에 치명적인 약영향을 준다. 출원공개제도와 심사청구제

1. 특허출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주
 2. 특허출원의 번호 및 연월일
 3. 발명자의 성명 및 주소 또는 거주
 4. 원서에 첨부한 명세서 및 특허청구범위에 기재한 사항 및 도면의 내용
 5. 원서에 첨부한 요약서에 기재한 사항
 6. 외국어서면출원에 있어서는, 외국어서면 및 외국어요약서면에 기재한 사항
 7. 출원공개의 번호 및 연월일
 8. 전 각호에 기재한 것 외에 필요한 사항
- ③ 특허청장은, 원서에 첨부한 요약서의 기재가 제36조 제7항의 규정에 적합하지 않은 경우 기타 필요가 있다고 인정되는 경우에는 전항 제5호의 요약서에 기재한 사항 대신 직접 작성한 사항을 특허공보에 게재할 수 있다.
- 37) 제64조의2(출원공개의 청구) ① 특허출원인은, 다음에 열거한 경우를 제외하고, 특허청장에게 그 특허출원에 대하여 출원공개의 청구를 할 수 있다.
1. 그 특허출원이 출원공개되어 있는 경우
2. 그 특허출원이 제43조제1항, 제43조의2제1항(제43조의3제3항에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제43조의3제1항 혹은 제2항의 규정에 따라 우선권의 주장을 수반하는 특허출원으로서, 제43조제2항(제43조의2제2항(제43조의3제3항에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 제43조의3제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 규정하는 서류 및 제43조제5항(제43조의2제2항(제43조의3제3항에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 제43조의3제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 규정하는 서류가 특허청장에게 제출되지 않은 경우
3. 그 특허출원이 외국어서면출원으로서 제36조의2제2항에서 규정하는 외국어서면의 번역문이 특허청장에게 제출되지 않은 경우
② 출원공개의 청구는 취할 수 없다.
- 38) 제64조의3 출원공개의 청구를 하고자 하는 특허출원인은, 다음에 열거한 사항을 기재한 청구서를 특허청장에게 제출해야 한다.
1. 청구인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주
2. 출원공개의 청구에 관한 특허출원의 표시
- 39) 원칙적으로 특허청에 계속 중인 모든 특허출원에 대해 적용되는 출원공개제도(제64조)는 1970년에 도입된 반면, 출원인의 청구에 의한 조기출원공개제도(제64조의2)는 1998년에 도입되었다.
- 40) 제48조의6(우선심사) 특허청장은, 출원공개 후에 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원에 관한 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우에 있어서 필요한 경우에는, 심사관으로 하여금 그 특허출원을 다른 특허출원에 우선하여 심사하도록 할 수 있다.
- 41) 中山信弘·小泉直樹 編, 新注解特許法(上巻), 青林書院, 2017, 1060-1062頁 및 中山信弘, 特許法 第4版, 弘文堂, 2019, 226-229頁에 소개된 내용을 정리한 것이다.

도를 도입함으로써 심사의 촉진이 기대되었다. 즉 타인의 공개된 출원을 조기에 볼 수 있고, 그것을 참조하여 자기의 출원의 심사청구를 할 때 판단자료로 될 수 있으며 출원 전의 자료서는 출원해야 할지 여부라고 하는 판단도 가능하고, 출원건수 혹은 심사건수의 억제에도 역할을 할 수 있다.

② 발명이 조기에 공개됨으로써 사회의 기술수준의 향상에 도움을 주며, 타인의 기술 상황을 조기에 파악함으로써 연구투자의 중복을 줄인다고 하는 효과도 기대된다.

③ 출원공개제도와 함께 도입된 심사청구제도에 의해 출원인 또는 제3자로부터 심사청구가 있었던 것에 대하여만 심사가 이루어지며, 그 청구의 시기는 출원일부터 3년 이내면 자유롭게 선택할 수 있다. 그렇다면 출원인이 그 기술의 공개시기를 자의적으로 조작할 수 있는 것으로 되지만, 출원을 1년 6월에 공개함으로써 공평이 확보될 수 있고, 불필요한 심사를 생략하며 심사촉진에도 도움이 된다. 이로써 출원 순으로 심사를 한다고 하는 것은 없게 되었다.

④ 조기에 발명이 공개됨으로써 선·후원의 심사가 용이하게 될 수 있고, 또한 정보의 수집도 용이하게 되며, 심사가 한층 더 적정화된다. 출원공개 후는 특허청에 계속하고 있는 한 누구라도 정보의 제공을 할 수 있으므로(일본 특허법 시행규칙 13조의2), 조기공개에 의해 제3자의 협력이 쉽게 얻어질 수 있게 되고, 또한 비밀상태가 해제됨으로써 관계행정기관 등에 대하여 조사의 의뢰(일본 특허법 194조 2항)가 쉽게 된다.

⑤ 출원공개제도는 많은 나라에서 채용되어 유럽특허조약이나 특허협력조약에서도 채용되어 있고 일본에서도 국제적 조화라고 하는 관점으로부터도 채용이 필요하게 되었다. 또한 만일 일본이 출원공개제도를 채용하지 않고 출원공고까지 출원의 비밀을 유지하더라도 많은 외국에서 출원공개제도가 채용되게 되면 외국의 공개공보로부터 정보가 들어오기 때문에 비밀로 하여 둘 의미가 없게 되는 예도 많다. 특히 중요한 발명에 대하여는 일본의 기업도 외국출원하는 예가 증가하고 있어 그와 같은 것에 대하여는 일본만이 출원공고까지 비밀로 하여 둘 의미는 없다.

(2) 출원인의 신청에 의한 조기공개제도 도입

일본 특허법 제64조의2는 출원공개의 신청에 대하여 규정하고 있는데, 본조는 1998년(平成 10年)경에 pro-patent 정책에 따라 넓고 강하고 신속한 구제조치의 실현이라고 하는 관점으로부터 1999년(平成 11年)의 일부개정에서 새롭게 마련된 규정의 하나이다.

출원인의 신청에 의한 조기출원공개제도의 도입의 배경 및 필요성에 대하여, 1998년(平成 10年) 11월 공업소유권심의회 기획소위원회에 의해 정리된 보고서에 따르면, (a) 조기에 보상금청구권을 발생시킬 필요성,⁴²⁾ (b) 심사처리기간의 단축에 대응할 필요성,⁴³⁾ (c) 제

외국의 상황이나 특허협력조약(PCT)과의 조정이⁴⁴⁾ 고려된 것이라고 한다.⁴⁵⁾

특허법 64조의2 규정에 의한 조기공개의 신청이 있으면 그 출원은 특허법 제64조 제1항의 규정에 따라 공중에 출원공개되며, 보상금청구권 등 소정의 효과가 발생하는 등 기본적으로 1년 6개월 경과 후에 출원공개된 경우와 다르지 않다.

다만, 출원인이 조기공개를 신청하는 경우, 다음과 같은 점에 유의할 필요가 있다. 즉, 일본 특허법 제64조의2 제2항에 규정된 바와 같이 조기공개신청은 취할 수 없는 점 및 이상적으로는 조기공개신청이 있음과 동시에 출원공개 되어야 하는 것이므로 조기공개신청이 있는 후 공개공보 발행일까지의 사이에 해당 출원의 취하, 포기, 거절결정확정이 있더라도 그 출원에 대한 출원공개는 이루어지는 것으로 되어 있다.⁴⁶⁾

42) 신청에 의한 조기출원공개제도를 도입하기 이전은, 출원부터 출원공개(특 64조)까지의 기간(1년 6개월)에 대하여는, 보상금청구권(특 65조) 등과 같이 발명을 보호하기 위한 권리는 무엇도 발생하지 않는 상태였다. 다른 한편, 출원 후 곧 그 발명을 출원인이 실시하고 있는 경우에는 실시에 의해 제3자의 모방을 초래할 우려가 있다. 본 제도도입에 있어서는, 출원부터 1년 이내의 실시를 이유로 한 조기사사의 신청이 증가하는 경향에 있고, 출원 후 곧 자기의 발명을 실시하고 있는 자가 증가하고 있는 것이 고려되었다. 그 때문에 조기에 보상금청구권 발생이 가능하도록 함으로써 출원 직후의 모방에 대한 억지력이 기대되었다. 中山信弘·小泉直樹 編, 新注解特許法(上巻), 青林書院, 2017, 1072-73頁.

43) 본조 도입 시에는 조기사사의 진전에 의해 공개전 심사가 행해지는 것으로 되어 있고, 빠르면 출원부터 4개월 정도라고 하는 단기간에 특허게재공보가 발생된 경우도 상정되었다. 당시 부여 후 이의신청제도가 존속하고 있었던 바(다만, 평성15년 개정에 의해 일단 폐지, 평성26년 개정에 의해 부활), 이의신청 가능한 기간은 특허게재공보의 발행일부터 6개월로 규정되어 있었다. 그렇다면, 조기에 특허게재공보가 발행된 출원의 직전에 출원된 '다른 출원'은 이의신청기간 만료까지 여전히 출원공개되지 않고 특허법 29조의2의 규정을 충족하지 않는 취지의 이의신청의 근거로서 사용할 수 없다고 하는 사태가 발생하는 것으로 된다. 이와 같은 사태는 이의신청제도의 형평화를 초래하는 것이 염려되었다. 출원공개 전에 거절결정이 된 경우에는 출원공개는 이루어지지 않지만, 특허로 되지 않아도 특허법 29조 및 특허법 29조의2의 후원배제효를 발생하도록 출원인이 공개를 희망하는 것이 있을 수 있다. 청구에 의한 조기출원공개를 인정함으로써 출원인에 대한 이와 같은 선택지를 부여하는 것이 가능하다. 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1072-73頁.

44) 특허협력조약에서는 국제출원의 출원인은 우선일부터 1년6개월의 경과 전이라도 국제출원의 국제공개를 하는 것을 국제사무국에 청구할 수 있다(PCT 21조(2)(b)). 본조 도입 이전, 일본에서는 국내출원의 출원공개를 우선일부터 1년6개월 경과 후에 하고 보상금청구권을 발생시키고 있었다는 것과의 균형을 도모하기 위해, 외국어특허출원(특 184조의4)에 대하여는 국내공표(특 184조의9)를 하는 요건의 하나로서 우선일부터 1년6개월보다 후로 하는 것을 추가하여, 국내공표 후가 아니면 보상금청구권이 발생하지 않도록 하고 있었다(이와 같은 취급은 PCT 29조(3)에 의해 인정되고 있다). 하지만 신청에 의한 출원공개제도를 도입함에 따라 조기에 국제공개된 국제출원에 대하여 우선일부터 1년6개월보다 전에 보상금청구권을 인정하는 것으로 해도 국내출원과 균형을 확보될 수 있다. 다른 나라에 눈을 돌려 보면, 출원공개제도를 채용하고 있는 유럽특허조약(EPC), 독일, 영국, 이탈리아, 스웨덴, 중국, 한국 등에 있어서도 출원인의 청구에 의해 출원공개를 하는 제도를 채용하고 있다. 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1072-73頁.

45) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1072-73頁.

46) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1073頁. 출원인은 출원공개에의 청구 후라도 스스로 출원의 취하 또는 포기를 하는 것이 가능하지만, 출원공개에의 청구를 한 후에는 예를 들면 해당 출원의 취하 또는 포기를 했다고 하더라도 출원공개를 멈추는 것은 불가하다고 하는 것이다. 출원공개에의 청구가 된 후에는 그 후의 해당 출원의 취하, 포기, 거절결정의 확정에도 불구하고 출원공개가 되며, 해당 출원이 특허법 29조의 공시문헌 및 특허법 29조의2에 규정된 '다른 특허출원'으로서 후원배제효를 발생시키는 것으로 된다.

2. 개정 연혁

일본의 경우, 1970년 개정에서 심사청구제도와 함께 출원공개제도가 도입되어, 특허청에 계속하고 있는 출원은 출원부터 1년 6월을 경과한 때에 출원공개되는 것으로 되었다(제64조 이하).⁴⁷⁾ 하지만 출원공개 전에 해당 출원에 관한 발명을 출원인이 실시하면, 제3자에 의해 모방될 위험성도 있지만 종래는 그것에 대하여는 대처방법이 없었기 때문에 1999년(平成 11年) 개정에서 출원일부터 1년 6개월 경과 전이라도 출원인의 신청에 의해 조기에 출원공개를 하고(일본 특허법 64조의2 제1항·제64조 1항), 보상금청구권을 발생시킬 수 있도록 하는 한편 조기공개신청은 취하할 수 없도록 규정하였다(일본 특허법 64조의2 제2항).⁴⁸⁾

한편, 특허협력조약(PCT)에 의한 국제특허출원에 대하여는 종래부터 조기공개제도가 채용되어 있었으나, 국내법제와의 균형을 맞추기 위해 국제출원이 출원일부터 1년 6개월보다 그 전에 공개된 경우에도 보상금청구권의 발생은 출원일부터 1년 6개월 후로 되어 있었지만, 이것도 동시에 개정되어 국제공개 후부터 보상금청구권이 발생하는 것으로 되었다(일본 특허법 184조의 10).⁴⁹⁾

3. 심사트랙⁵⁰⁾ 및 출원공개의 관계

일본에서 심사는 심사청구 순으로 이루어지지만, 그 예외로 특허법 제48조의6 규정에 따른 ‘우선심사제도’가 존재한다. 특허청장은 출원공개 후에 출원인이 아닌 자가 업으로서

47) 中山信弘, 特許法 第4版, 弘文堂, 2019. 8., 226頁.

48) 中山信弘, 前掲書, 226頁.

49) 中山信弘, 前掲書, 226頁.

50) 일본의 우선심사, 조기심사, 수퍼조기심사의 대상:

우선심사(제48조의6)	조기심사	수퍼조기심사
① 특허출원에 대하여 출원심사의 청구가 있을 것	① 실시관련출원 ② 외국관련출원	● 수퍼조기심사의 대상으로 되는 출원은, 출원심사청구가 되어 있는(심사청구절차와 수퍼조기심사신청 절차는 동시에 가능) 심사착수 전의 출원으로서, 아래 두 요건 모두를 충족하는 특허출원. ① ‘실시관련출원’ 및 ‘외국관련출원’ 일 것 또는 벤처기업에 의한 출원으로서 ‘실시관련출원’일 것
② 특허출원이 출원공개 후 특허 결정 전일 것	③ 중소기업, 개인, 대학, 공적연구기관 등의 출원	② 수퍼조기심사의 신청 전 4주간 이후의 모든 절차를 온라인절차로 하는 출원일 것
③ 제3자가 출원공개 후 특허 결정 전에 특허출원에 관한 발명을 업으로서 실시하고 있을 것	④ 클린 관련출원 ⑤ 진재부흥지원(震災復興支援) 관련 출원	
④ 긴급하게 심사를 할 필요가 있을 것	⑥ 아시아거점화추진법(アジア據点化推進法) 관련출원	

특허출원에 관한 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우, 필요하다면, 해당 출원을 다른 출원에 우선하여 심사하도록 명할 수 있다(제48조의6). 즉, 일본 특허법상 우선심사제도는 출원공개를 전제로 한다.

우선심사와 관련하는 제도로써 심사 신속화의 필요가 특히 높은 실시 관련 출원에 대하여 일정한 요건 하에 출원인으로부터의 사정설명서에 의한 신청을 받아 통상에 비해 심사를 조기에 행하는 ‘조기심사’가 있다.⁵¹⁾ 조기심사는 연구개발성과의 조기활용 및 글로벌화 경제활동 등에 대한 지원을 목적으로 하여 1986년(昭和 61年) 2월부터 운용이 개시되었으며, 이후 조기심사는 신청요건인 실시 관련 출원 정의 명확화, 중소기업·대학 등의 출원이나 외국 관련 출원으로서의 적용범위 확대, 중소기업·대학 등이 신청하는 경우의 선행기술조사의 경감 등 운용의 재검토가 도모되어 현재에 이르고 있다.⁵²⁾ 우선심사는 출원공개 후일 것을 요건으로 하고 있지만, 조기심사는 출원공개 전에도 신청할 수 있다.⁵³⁾

한편, 조기심사보다도 더 조기에 심사를 하는 ‘수퍼조기심사제도’가 창설되어 2008년(平成 20年) 10월 1일부터 시행되고 있다. 이것은 사용자가 요구하는 시기에 조기에 권리화할 수 있는 심사체제를 구축하기 위한 것으로, 2009년(平成 21年) 10월 1일부터는 수퍼조기심사의 심사대상을 확대하여 그 대상으로 국내단계에 진입한 국제출원을 새롭게 추가하였다.⁵⁴⁾

우선심사는 출원공개나 제3자의 침해 등이 조건으로 되며 제3자의 신청도 가능한 반면, 조기심사는 출원인에 의한 신청만 가능하며 신청조건도 복수 마련되어 있어 비교적 신청이 용이한 점이 특징인데, 심사가 개시되기까지의 기간이나 심사에 걸리는 시간에 차이는 없으므로 사정에 따라 선택하면 된다.⁵⁵⁾

51) 中山信弘, 前掲書, 251-252頁(“심사는 심사청구순으로 이루어지지만 예외로서 우선심사제도가 존재한다. 출원공개에 의해 보상금청구권이 발생하지만 그 청구는 특허권 설정등록을 기다려야 하며(65조 2항) 또한 조기에 금지하지 않으면 실효성을 잃는 경우도 있을 수 있다. 따라서 특허청장은 출원공개 후에 출원인이 아닌 자가 업으로서 실시하고 있다고 인정되는 경우, 필요한 경우에는, 해당 출원을 다른 출원에 우선하여 심사를 명할 수 있다(48조의6). 그 때 특허출원인 또는 해당 발명을 실시하고 있는 제3자는 해당 발명의 실시 상황 등을 기재한 사정설명서를 특허청장에게 제출할 수 있지만(특허법시행규칙 31조의3), 우선심사가 인정되지 않더라도 이에 대해 불복신청은 불가하다. 이것은 출원인에게 우선심사청구권을 인정할 것은 아니고 특허청장의 재량에 의한 것이다. 또한, 심사의 지연에 의한 피해를 경감하기 위해 출원인의 신청에 의해 조기심사를 하는 것이 운용상 인정되고 있다.”)

52) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1012頁. 환경에 우수한 ‘클린 기술’에 관한 ‘클린 관련 출원’이 새롭게 조기심사의 대상에 추가되어 2009년(平成 21年) 11월 1일부터 시행이 개시되었다. 이것은 지구온난화로 대표되는 환경문제가 점점 복잡화·심각화 하고 있는 현상에 비추어 환경에 우수한 ‘클린 기술’에 관한 연구개발의 성과를 조기에 보호하고 나아가 연구개발의 촉진을 도모하기 위한 것이다.

53) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1012頁.

54) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1012頁.

55) 日本 特許庁, 早期審査・早期審理(特許出願)についてのQ&A

<https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/patent/soukishinri_shinsa.html> (2020. 8. 11. 최종방문).

4. 거절결정된 출원의 취급

출원공개되는 출원은 그 출원공개 시에 특허청에 계속 중인 출원이며 등록공고가 되지 않은 것이어야 하므로, 출원공개 되기 전에 특허출원이 취하, 포기 또는 각하되거나 혹은 거절결정이 확정된 경우에는 특허청에 출원이 계속되고 있다고 할 수 없으므로 출원공개되지 않는다.⁵⁶⁾ 다만, 중복연구 등의 폐해방지라고 하는 관점으로부터 보면, 이것들도 출원공개하는 것에 의미가 있을지도 모르지만, 출원인이 그 기술을 노하우로서 은닉할 필요성을 고려하여, 이와 같은 것까지 공개하는 것은 적당하지 않다는 견해도 있다.⁵⁷⁾

유럽특허청(EPO)과 독일에서도 출원공개 전에 특허출원이 취하되거나 거절결정이 확정된 경우 출원공개대상에서 제외시킨다. 유럽특허청의 경우 출원공개를 위한 기술적 준비 완료 전에 거절결정된 출원, 취하된 출원의 경우 출원공개 되지 않는다.⁵⁸⁾ 출원인은 출원공개를 위한 기술적 준비의 실제 완료 여부를 출원공개번호, 출원공개일과 함께 통지받는데, 만일 출원공개 준비 완료 후 출원공개를 막고자 할 경우에는 예외적으로 취하 선언서를 제출할 수 있다.⁵⁹⁾ 독일의 경우에도 출원공개를 위한 기술적 준비 완료 전에 거절결정된 출원, 취하된 출원의 경우, 출원공개되지 않는다.⁶⁰⁾

56) 竹田和彦, 앞의 책, 314면; 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1065頁.

57) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1065頁.

58) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, Patent Law: A Handbook, Beck/Hart ,2013, p. 417 ("The application will not be published if it has been finally refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn before the completion of the technical preparations for publication (Rule 67 para. 2 Impl. Reg. EPC). The technical preparations are deemed to have been completed at the end of the day five weeks before the expiry of the eighteen-month period from the date of filing or the date of priority (Rule 67 para. 1 Impl.Reg EPC in conjunction with the President's decision dated 12th July 2007). If the application or the earliest date of priority is withdrawn after this point in time, the European Patent Office will still endeavour to prevent publication. However, non-publication can no longer be guaranteed. In practice, it is even possible to prevent publication in individual cases by withdrawing the application two weeks before the intended date of publication").

59) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, *supra*, at 417 ("The applicant is informed of the actual completion of the technical preparations for publication, alongside the publication number and intended publication date. If an applicant wishes to prevent publication once the technical preparations are completed, he may, as an exception, file the declaration of withdrawl - which is generally only possible in an unconditional manner - subject to the proviso that the publication of the application can in fact still be prevented.").

60) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, Patent Law: A Handbook, Beck/Hart ,2013, p. 483 ("Also, the application is not published if it has been effectively rejected or is deemed withdrawn before the completion of the technical preparations for publication (Section 32 para. 4 PatG). The technical preparations are normally completed twelve weeks before the publication date communicated to the applicant.").

5. 출원공개의 시기

출원공개는 출원일부터 1년6개월을 경과한 경우에 행해진다. 출원공개의 시기가 특허출원일부터 1년 6개월 경과 후라고 정해진 이유에 대하여는, 우선권주장을 수반하는 출원도 그 대상으로 하기 때문에 우선권증명서의 제출기한인 우선일부터 1년 4개월에 출원공개의 준비기간을 고려하여 가장 빠른 시기가 1년 6개월이라는 점이나, 조기공개제도를 도입하고 있는 제외국과의 조화 등이 거론되고 있다.⁶¹⁾ 다만, 현재는 출원 및 출원공개의 전자화가 진전되어 있고, 또한 우선권증명서의 제출에 대하여도 절차의 간략화(일본 특허법 43조5항)가 도모되어 있는 점도 있어, 그 의의는 제도 도입 시와는 상황이 다르다는 점을 지적하면서도 1년 6개월이라고 하는 기간이 제외국뿐 아니라 일본에서도 특허제도에 있어서 시기축상의 중요한 한 시기로 정착하였다고 설명한다.⁶²⁾

유형별로 보면 국내우선권주장을 수반하는 특허출원(일본 특허법 제41조), 파리조약 등에 기초한 조약우선권주장을 수반하는 출원(일본 특허법 제43조, 제43조의2)의 경우에는, 각각 우선권주장의 기초로 하는 출원 중 최선우선일부터 1년 6개월을 경과한 때에 출원공개된다.

분할출원(일본 특허법 제44조) 및 변경출원(일본 특허법 제46조)에 대하여는 원출원(소위 친(親)출원)의 출원일이 1년 6개월의 기산일로 된다. 출원의 분할이나 변경은이 원출원의 출원일부터 1년 6개월 이후에 되는 경우가 있는데, 이 경우 출원의 분할 및 변경이 된 후 바로 출원공개된다.

6. 보상금 청구권

(1) 취지

특허출원의 내용이 출원공개에 의해 일반공중에 강제로 개시되며, 제3자는 특허권이 발생하기 전에 특허출원의 내용을 알고 실시할 수 있으므로, 출원공개부터 특허권 설정등록까지의 기간에 제3자의 실시에 대하여 특허출원인에게 실시료 상당액의 보상금 청구권을 인정하여 특허출원인의 불이익을 보전할 수 있도록 한 것이다.⁶³⁾

61) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1064-1065頁.

62) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1064-1065頁.

63) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1078頁; 中山信弘, 前掲書, 229頁("평성 6년 개정 전에는 출원공고 제도가 존재하여 심사관에 의한 심사를 거쳐 출원공고된 때부터 금지청구권이 인정되고 있었다(평성 6년 개정 전의 52조). 현행법에서는 출원공고가 폐지되고 출원은 출원 후 1년 6월에 심사를 거치지 않고 공개됨에도 불구하고 금지청구권은 심사를 거쳐 특허의 설정등록 후에 발생하는 것으로 된다(66조 1항). 많은 출원이 거절되고 있는 것도 고려하면 심사를 거치지 않은 공개 단계에서 금지청구권을 인정하는 것은 입법론으로서 정책적으로도 타당하지 않다. 다른 한편 출원공개에 의해 발명이 공표되고 제3자에 의한 모방이 가능하게 되는 것은 출원을 주저하게 만들 염려가 있다. 따라서 출원공개 후

(2) 제도 도입 배경

보상금청구권의 제정에 있어서는 동시에 도입된 출원공개제도와 함께 네덜란드와 서독의 제도가 참고되었다고 볼 수 있는데 구체적 제정 경위는 다음과 같다:⁶⁴⁾ 출원공개제도가 도입된 것은 소화 45년이지만, 그 전에는 당시 존재하였던 등록공고에 이르기까지는 출원내용을 비밀로 유지하는 것이 특허출원인에게 보장되고 있었던 반면, 특허권의 설정등록까지는 제3자에 대하여 어떤 청구권도 갖고 있지 않았다. 즉, 대정 10년법(제73조) 하에서는, 등록공고가 있으면 특허권과 같은 효력이 인정되었지만, 소화 34년 개정 제52조에서는 특허권에 기초한 금지청구권 규정(제100조)이 등록공고에 준용되어 있지 않았기 때문에 등록공고에 의한 금지청구권의 행사는 부정되고 있었고(단, 긍정하는 견해도 있었음), 또한 손해배상청구권의 행사는 특허권의 설정등록이 없으면 인정되지 않았다. 본조(소화 45년법에서는 제65조의3)에 의해 출원공개 중의 출원에 보상금청구권을 부여한 것에 수반하여 등록공고의 효력도 대정 10년법과 마찬가지로 금지청구권과 손해배상청구권을 부여하는 것으로 하였다. 이후 평성 6년 개정법에 의해, 특허부여 전의 등록공고제도가 폐지되었고 보상금청구권의 행사시기도 특허권의 설정등록 후로 되었다.

(3) 개정 내용

보상금청구권 제도 도입 이후의 특허법 개정내용은 다음과 같다:⁶⁵⁾

① 1999년(平城 11年) 개정법에 의해, 특허 등의 권리침해에 대한 구제조치의 확충을 위해 신설된 규정 중 특허법 제104조의2(구체적 태양의 명시 의무) 및 특허법 제105조의2(손해계산을 위한 감정)가 새롭게 보상금청구권에 대하여도 준용되었다. 평성 16년의 재판소법 등의 일부 개정에 따라, 신설된 특허법 제104조의3(특허권자 등의 권리행사의 제한), 특허법 제105조의4(비밀유지명령), 특허법 제105조의5(비밀유지명령의 취소), 특허법 제105조의6(소송기록의 열람 등의 청구의 통지 등), 특허법 제105조의7(당사자 심문 등의 공개정지), 법원과 특허청과의 사이에 진행조정을 도모하기 위한 특허법 제168조(소송과의 관계) 제3-6항의 규정이 새롭게 보상금청구권에 대하여도 준용되었다.

② 2008년(平城 20年) 개정법에 있어서 가전용실시권(특 제34조의2) 및 가통상실시권(특 제34조의3)이 마련됨에 따라 가전용실시권자 및 가통상실시권자가 그 설정행위로 정한 범위 내에 있어서 발명을 실시한 경우에는 본조에 기초한 보상금의 청구는 할 수 없는 것

특허권의 설정등록 전에 업으로서 그 발명을 실시하려는 자에 대해 출원인은 실시로 상당액의 보상금의 지급을 청구할 수 있도록 하였다(65조 1항).”.

64) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1079頁에 소개된 내용을 정리한 것이다.

65) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1079頁에 소개된 내용을 정리한 것이다.

로 규정되었다(본조 제3항).

③ 2011년(平城 23年) 개정법에 따라, 본조 제6항에 있어서 준용하는 조문의 기제가 정리되었다.

④ 2014년(平城 26年) 개정법에 따라 특허이의신청제도(특 제113조 등)가 다시 마련됨에 따라 특허이의신청에 관한 특허에 대하여 취소결정(특 제114조 제2항)이 확정된 경우에는 보상금청구권은 처음부터 발생하지 않았던 것으로 보는 것이 규정되었다(본조 제5항).

(4) 보상금 청구권의 법적 성격

보상금 청구권의 법적 성격에 대해서는, ① 일종의 부당이득의 상환적 성격을 갖는다는 설, ② 일종의 불법행위책임임을 인정하였다고 하는 설 등이 있는데, ③ 입법자는 개정법에 의해 창설된 특수한 채권이라 한다. 입법 당시 의회에서 정부 답변의 요지는 다음과 같다:⁶⁶⁾

① 보상금 청구권은 이 법률이 창설한 일종의 채권이다.

② 출원공개된 발명을 타인이 실시하는 것은 그 출원이 미심사 상황에 있어서 배타적 특허권은 물론 등록공고에 의해 생긴 임시보호권 정도의 것도 생기지 않는 것인 이상 적법 행위라고 생각해야 한다.

③ 다만, 발명자가 자기의 사고, 연구의 산물로서 생각해낸 발명에 대한 지배권이라는 것은 고려할 수 있고, 이는 선발명주의를 취하지 않는다는 손 치더라도 일본 특허법도 특허를 받을 수 있는 권리라는 개념을 예정하고 있다는 점으로부터도 정당화될 수 있을 것이다.

④ 그렇다고 하면, 출원공개함으로써 생겨날 수 있는 이익에 관한 손실과 같은 것을 보전할 필요가 있다. 이것이 보상금청구권의 골격이다(이것은 소위 적법행위에 의해 생긴 손실이기 때문에 보상이라는 말을 사용하였다).

⑤ 따라서 일단 보상금만 지불하면 타인의 발명을 실시할 수 있게 되지만, 보상금을 지불하였다고 해서 등록공고 후의 임시보호 권리 혹은 특허권 행사를 방해하는 것은 아니라는 것을 명문화하고 있다.

평성 6년 개정에서 등록공고제도의 폐지 후부터 현재에 이르기까지는 보상금청구권의 법적 성질에 대하여 큰 논의는 없었고, 그 법적 성질에 대하여는 특허법의 규정에 의해 신설된 특별한 권리라고 하는 생각이 다수설로 생각되고 있었다.⁶⁷⁾ 하지만 평성 20년 개정에서 가전용실시권 및 가통상실시권에 관한 규정(특 제34조의2, 제34조의3, 제65조 제3항 등)의 신설로 나타난 바와 같이, 최근 특허권 설정등록 전의 출원단계에서 발명의 활용을 중요시하는 경향을 보인다. 보상금청구권은 특허권의 설정등록 전에 특허출원인의 이익을

66) 竹田和彦, 앞의 책, 315-316면

67) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1082-1083頁.

보호하는 중요한 하나의 형태이므로 출원단계에 있어서 발명의 활용을 중요시하는 경향을 강조하면 보상금청구권의 의의나 법적 성질에 대하여 재검토하는 논의가 다시 생길지도 모른다.⁶⁸⁾

(5) 관련 쟁점

(a) 보정

보상금청구권의 행사에 있어서 ‘발명의 내용을 기재한 서면’을 제시하지 않으면 안 되는 것이지만, 서면경고 후 출원의 보정이 행하여진 경우 다시 경고를 요하는지 하는 점에 대하여는 논의가 있다. 일반적으로는 특허청구범위를 확장 또는 변경하는 경우에는 다시 경고를 할 필요가 있고, 보정이 감축에 그치는 경우에는 재차 경고를 필요로 하지 않은 것으로 되어 있다. 이에 더해, 단지 특허청구범위를 감축하는 보정이라는 것뿐 아니라 권리행사의 대상이 보정 전·후에 모두 기술적 범위에 속할 것을 재차 경고가 불필요한 요건으로 하는 것도 있다.⁶⁹⁾

(b) 보상금을 청구할 수 없는 자

가전용실시권자 및 가동상실시권자가 그 설정행위로 정한 범위 내의 발명을 실시한 경우에는 본조에 기초한 보상금의 청구는 할 수 없다(본조 3항). 가전용실시권 및 가동상실시권의 기본적 성질로서는 특허권의 설정등록 전에 설정될 것이 예정된 권리이며, 이들 권리를 대상으로 하는 특허권의 성립 전에 당해 발명에 대하여 자유롭게 사업준비나 실시가 가능한 것을 확보하는 것인바, 본조의 규정에 기초하여 특허출원인이 보상금을 청구할 수 있도록 하는 것은 불합리하기 때문이다.⁷⁰⁾

68) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1082-1083頁.

69) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1086頁. 이들 요건의 근거를 보이는 것으로서 最判昭 63.7.19 (昭 61(才) 30号·31号)의 일절을 인용한다: “실용신안등록출원인이 출원공개 후에 제3자에 대하여 실용신안출원에 관한 고안의 내용을 기재한 서면을 제시하여 경고를 하는 등 하여 제3자가 위 출원공개가 된 실용신안등록출원에 관한 고안의 내용을 안 후에, 보정에 의해 등록청구의 범위가 보정된 경우에 있어서, 그 보정이 원래의 등록청구범위를 확장·변경하는 것으로 제3자가 실시하고 있는 물품이 보정 전의 등록청구범위의 기재에 의하면 고안의 기술적 범위에 속하지 않았지만 보정 후의 등록청구범위의 기재에 의하면 고안의 기술적 범위에 속하게 된 경우에는, 출원인이 제3자에 대하여 실용신안법 제13조의3 규정에 기초한 보상금을 청구하기 위해서는 위 보정 후에 다시 출원인이 제3자에 대하여 동조 소정의 경고를 하여 제3자가 보정 후의 등록청구범위의 내용을 알 것을 요구하지만, 그 보정이 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서 보정 전의 등록청구범위를 감축하는 것으로 제3자가 실시하고 있는 물품이 보정 전후를 통해 고안의 기술적 범위에 속하는 경우에는, 위 보정 후에 다시 경고에 의해 제3자가 보정 후의 등록청구범위의 내용을 알 것을 요하지 않는다고 하는 것이 상당하다. 제3자에 대하여 돌연 보상금 청구라고 하는 불의타를 주는 것을 방지하기 위해 경고 내지 약의를 요건으로 한 동조의 입법 취지에 비추어 보면, 전자의 경우에만 다시 경고 내지 약의를 요구하면 충분한 것으로 후자의 경우에는 다시 경고 내지 약의를 요구하지 않아도 제3자에게 불의타를 주는 것으로는 되지 않기 때문이다.”

70) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1091頁.

아울러, 특허권에 대하여 유효하게 대항할 수 있는 지위를 갖는 자는, 보상금을 지불할 의무가 없다. 예를 들면, 선사용권(특 제79조)을 갖는 자, 또는 직무발명의 경우 사용자 등의 지위를 갖는 자(특 제35조)를 들 수 있다.⁷¹⁾

7. 2014년 제도개선 필요성 검토 결과

일본에서는 2014년 주요국의 출원공개제도를 조사·분석하고 제도 이용자인 기업들을 대상으로 설문조사한 결과를 토대로 출원공개제도에 대해 검토한 보고서가 발행된 바 있는데,⁷²⁾ 그 주요 내용은 아래와 같다.⁷³⁾ 이와 같은 상황을 토대로 이 조사연구에서는 현재 일본의 출원공개제도의 의의에 대하여 정리하기 위한 자료를 작성하는 것을 목적으로 하며, 제외국 및 조약에 있어서 출원공개제도 및 그것에 관련한 제도나 출원공개에 의한 효과 등을 조사함과 동시에 출원공개제도에 기초한 공개공보 등을 경유한 일본 기업의 기술정보의 확산에의 염려 및 사용자에 의한 출원공개제도의 전략적 활용의 실태의 파악도 함께 행한다.

(1) 출원공개제도의 이용상황 및 실태(설문조사)

조사대상은 일반 사단법인 일본 지적재산협회 정회원 기업 중 924사에 중소기업 200사를 추가하여 합계 1,124사로 하였고, 응답수는 493사였다.

① 출원인 입장에서의 출원공개제도의 장점: 타사의 특허취득을 막는 것이라는 응답

71) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 1091頁. 출원공개에 관한 발명과 무관계하게 스스로 발명하고 출원하지만 출원공개전부터 업으로서 실시를 하고 있는 자(선의 실시자)에 대하여 보상금 청구를 행사할 수 있을 것인가. 불가하다고 하는 설에 의하면, “보상금청구권은, 출원공개라고 하는 신제도의 도입에 의해 발생한 출원인의 새로운 불이익을 구제하기 위한 것이므로 그것을 가지고 충분하다고 해야 하며, 출원공개와 발명 무관계한 선의실시자의 특허권의 설정등록까지의 실시를 보상금청구권의 대상으로 하는 것은 상기의 취지에 반하며, 종래 이상으로 선의실시자에게 불이익을 주는 것이므로 부당하고 또한, 문리상으로도 65조 1항 전단의 ‘자’에 해당하지 않는다고 해석할 수 있다”고 한다. 하지만 吉藤설은 출원공개 후의 출원인의 지위를 가능한 한 특허권의 설정등록 후의 것에 근사하게 함으로써 출원인의 이익을 도모하고자 하는 제도 취지와, 특허권이 선의실시자인지 여부에 관계 없이 동등하게 행사할 수 있는 것과의 비교로부터, 이 설을 부정한다. 또한 中山설은, “특허법은 보상금청구권의 상대방에 대한 제한을 마련하고 있지 않고, 제3자가 독자적으로 개발하였는지 여부를 묻지 않고 경고 등에 의해 악의로 만들면 청구할 수 있는 것으로 되어 있다”고 설명한다. 축조해설(제20판)도 또한 “경고가 있었던 후에는 예를 들면 그것이 특허출원에 관한 발명과 무관계하게 발명한 자기의 발명인 경우에도 보상금을 지불해야 하는 것으로 된다”고 하여, 선의실시자이더라도 보상금을 지불해야 한다는 입장을 취한다.

72) 平成26年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 出願公開制度に関する調査研究報告書 <https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2014_06.pdf>.

73) 知的財産研究所, 出願公開制度に関する調査研究, 知財研紀要 Vol.24, 2015, 1-7頁. 2014년도(平成26年度) 일본 특허청 산업재산권제도 문제조사 연구보고서를 기초로 지적재산연구소가 작성한 요약문 토대로 정리한 것이다.

이 가장 많았다(국내: 463사(93.9%), 해외: 424사(86.0%)). 다음으로 자사 기술의 선전효과를 들고 있다.

② 제3자 입장에서의 출원공개제도의 이용 목적: 권리화된 경우, 자사의 사업이 저축할 가능성이 있는 출원을 파악하기 위함이라는 응답이 가장 많았다(국내: 433사(87.8%), 해외: 389사(78.9%)).

③ 기술정보의 전파를 염려한 대응: 발명을 출원할 것인가, 영업비밀로 비닉화(秘匿化)할 것인가에 대하여 충분한 검토를 하고 있다”는 응답이 339사(68.8%)로 가장 많았다.

④ 심사 신속화의 영향: 출원공개 전에 등록되는 것에 대하여 “등록 전의 정보제공기회가 상실되는 것을 염려하고 있다”는 응답이 260사(52.7%)였다.

(2) 검토

출원공개제도에 대해 ① 출원공개제도의 의의, ② 출원부터 출원공개까지의 기간, ③ 기술의 전파 관점, ④ 출원공개제도의 전략적 활용 등 네 가지 관점에서 검토한 후 다음과 같이 결론을 내렸다: “출원공개제도가 특허제도상 기술정보의 공개나 원활한 심사를 위한 중요한 의의를 갖고 있는 점, 조약상의 의무로 되어 있는 점, PCT에 따른 국제출원이나 제외국의 출원공개제도와 조화를 이루고 있는 점, 출원인과 제3자의 균형도 도모하고 있는 점 등으로부터 적절한 제도라고 인정된다. 한편, 출원인에 의한 전략적 활용이 되고 있는 것 등으로부터 설문조사에서 출원공개에 염려를 표시하는 기업이 약간 있었지만 산업계에 서도 받아들여지고 있다고 생각된다. 따라서 현행제도는 유지되어야 한다.”

8. 정리

일본에서는 출원공개제도로 인해 발명 공개의 대가로서 독점권을 부여한다는 특허제도의 원칙에 약간 변화가 생겼다고 설명하는 견해가 있다. 즉, 출원공개제도는 심사를 하는지 여부와는 관계없이 이루어지는 강제공개이므로 독점권의 부여와 출원공개와의 직접적 관련성이 약해졌고 출원공개에 의해 산업진흥 메리트를 보다 중시한 제도로 된 것이며, 강제공개에 의한 출원인의 불이익을 회복하기 위해 보상금청구권제도가 마련되었다는 설명이다.⁷⁴⁾

일본의 출원공개제도의 특징을 정리하면 다음과 같다.

① 출원일 또는 우선일 기준 18개월 후에 원칙적으로 특허청에 계속 중인 모든 특허출원이 공개되는 제도(강제공개제도)와 출원인의 신청에 의해 공개되는 제도(출원인의 신청

에 의한 공개제도)가 모두 도입되어 있다.

② 출원공개 효과로 보상금청구권이 마련되어 있다.

③ 우선심사는 출원공개 후일 것을 요건으로 하고 있지만, 조기심사는 출원공개 전에도 신청할 수 있다.

④ 출원공개가 되기 전에 특허출원이 취하, 포기 또는 각하되거나 혹은 거절결정이 확정된 경우에는 해당 출원에 대하여는 출원공개하지 않는다.

74) 中山信弘, 前掲書, 226-229頁.

※ 첨부: 일본의 출원공개제도 연구보고서(요약)⁷⁵⁾

1. 본 조사연구의 배경·목적

출원공개제도는 출원 후 일정 기간을 경과한 경우에 특허출원의 내용이 공개되는 제도이다. 일본에서 본 제도는 특허출원 후 심사의 지연에 의해 출원된 발명의 내용이 장기간 공표되지 않아 다른 발명자에 의한 중복 연구개발 등을 초래하고 있다고 하는 폐해를 회피하기 위해 1970년(昭和 45年)에 출원심사청구제도와 함께 도입되었다. 출원 공개제도 도입부터 40년 이상 경과하고 그 사이 출원심사청구부터 1차심사통지(FA)까지의 기간이 11개월로 대폭 단축되어 있고, 더욱이 출원부터 ‘권리화까지의 기간’을 14개월까지 단축하는 것도 시야에 들어오고 있다. 또한, 시장의 글로벌화에 따라 신흥국의 지재면에서 있어서의 대두 등에 의해 지적재산제도의 다극화가 초래되는 등, 출원공개 제도를 둘러싼 일본의 환경은 크게 변화하여 왔다.

시장의 글로벌화되고 일본 기업 등이 치열한 경쟁하에 있는 가운데 일본이 계속 산업경쟁력을 유지하기 위해서는 출원공개제도가 산업의 발달에의 기여를 목적으로 하는 특허법에 있어서 담당하는 역할이라고 하는 관점으로부터 본 제도의 의의에 대하여 정리할 필요가 생기고 있다. 또한, 실무적인 관점에서 보면 작금 기업 등이 개발한 기술의 공개를 하지 않고 영업비밀 등으로서 관리하는 것으로 경쟁력을 유지한다고 하는 지적재산전략도 행해지고 있다. 또한 출원공개제도에 의해 공개된 공보 등을 경유하여 기술정보가 확산되고 일본 기업의 연구개발투자의 결정(結晶)인 발명이 해외에서 모방되고 있는 사태가 생기고 있다는 지적도 있다. 만일 이것이 사실이라면 국익의 큰 손실에 관한 문제인 바, 우선은 당해 기술정보의 확산에 의한 모방 등의 실태를 조사하고 파악하는 것이 출원공개제도의 의의를 검토하는 재료로 된다.

다른 한편, 출원공개제도는 중복연구·중복투자의 방지, 제3자에 의한 정보제공기회의 확보, 잠수함(submarine) 특허의 방지 등의 효과가 있다고 되어 있다. 나아가 국제적인 관점으로부터도 제외국은 특허출원 후 18개월 후에 공개하고 있고, 제도조화의 측면으로부터 보아 현상의 제도에는 타당성이 있다.

이와 같은 상황을 토대로 이 조사연구에 있어서는 현재의 일본의 출원공개제도의

의의에 대하여 정리하기 위한 자료를 작성하는 것을 목적으로 하며, 제외국 및 조약에 있어서 출원공개제도와 그것에 관련하는 제도나 출원공개에 의한 효과 등을 조사함과 동시에 출원공개제도에 기초한 공개공보 등을 경유한 일본 기업의 기술정보의 확산에 의의 및 고객에 의한 출원공개제도의 전략적 활용의 실태의 파악도 함께 행한다.

2. 본 조사연구의 실시방법

본 조사연구는 출원공개제도에 관한 일본 및 각국 제도를 정리하기 위해 공개정보 조사를 하였다. 또한, 각국 제도에 관하여는 도입 경위를 시작으로 상세한 제도 내용을 파악하기 위해 해외 질문표 조사를 하고 나아가 일본 유체의 실태 및 니즈를 파악하기 위해 국내 설문조사를 하였다. 이들 정보를 정리하고 전문가 9명의 위원회에서 출원공개제도의 의의 등에 대하여 검토하였다.

3. 일본 및 주요국의 출원공개제도와 관련 제도 개요

가. 일본

나. 미국

다. 영국

출원공개제도는 1977년 7월 29일 법률 개정 및 1978년 6월 1일 시행에 의해 도입되었다. 공개제도의 목적은 영구 특허청에 출원된 안건을 출원일 또는 우선일부터 18개월 후에 공중에 사용가능하도록 하는 것이며 또한 장래의 출원에 대한 선행기술로서 역할 해야 하는 문서를 공개하는 것도 있고, EPC(유럽특허조약)에 연유하고 있다. 공개제도는 침해절차에서도 중요하다. 특허법 69조에서 출원인은 공개부터 등록까지의 기간에 등록된 경우와 마찬가지로 권리를 가지며 등록 후에 침해한 자에 대하여 손해를 청구할 수 있다. 또한, 공개에 의해 후의 출원의 선행문헌으로 된다. 출원공개 기일, 조기출원 공개청구가 있는 것은 각국과 공통된다. 공개내용에 있어서는 발명자 전원의 성명의 공표는 게재거부의 청구가 가능하며, 거부되어 있으면 공표되지 않는다. 공개의 준비가 정리되어 있지 않으면 조기출원공개청구는 취할 수 있다. 공개되지 않는 경우, 출원공개 를 방지하기 위해 출원인이 취할 수 있는 절차, 출원공개에 의한 보상을 청구할 수 있는

75) 知的財産研究所, 出願公開制度に関する調査研究, 知財研紀要 Vol.24, 2015, 1-7頁. 2014년도(平成 26年度) 일본 특허청 산업재산권제도 문제조사 연구보고서를 기초로 지적재산연구소가 작성한 요약이다. 보고서 원문은 아래 사이트에서 확인할 수 있다.
<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2014_06.pdf>.

권리, 후원배제효과, 제3자에 의한 정보제공기회가 있는 취지, 공개방법은 각국과 공통된다. 공개의 약 1개월 전에 지적재산청은 예측공개일에 대하여 연락통지를 출원인에게 발행하며 그 통지에는 통상 통지일의 수일 후이지만 공개의 준비가 완료하는 날도 기재되어 있다. 우선권 주장의 기초출원은, 지적재산청에 의해 후의 우선권주장출원이 공개된 후, 우선권주장출원의 파일에서 즉시 공개된다. 조사보고청구제도가 채용되어 있어 출원인은 조사보고서 작성을 출원일 및 우선일부터 12개월 중 빠른 시기 또는 출원일부터 2개월 중 늦은 시기까지 청구해야 하며 청구하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다. 조사보고제도는 출원에 관한 신규성 및 진보성의 평가에 관련하는 모든 선행 간행물을 찾으려고 시도하는 것이다. 조사는 공연실시의 문제에는 관계 없고 간행된 문서에 있어서 선행기술문헌의 설명에만 한정된다. 출원인은 공개 또는 실제심사 전에 출원의 특허가능성의 평가에 활용할 수 있다. 심사청구제도는 채용되어 있다.

라. 독일

출원공개제도는 채용되어 있다. 특허법(PatG) 1968(1967년 개정법)에 의해 도입된 공중서류절열람은, 특허상표청에 계속 중인 출원에 대하여 제3자에게 적시에 알린다고 하는 제3자의 권리를 적절히 보호하고 있다. 하지만 이해관계인은 열람청구를 할 필요가 있고 급후 서류절열람의 청구가 증가한다는 생각으로부터 1980년 1월 1일 이후의 출원에 대하여는 공개공보의 발행을 하는 것으로 하였다. 공개시기를 18개월로 한 것은, 적절한 보호를 얻기 위해 특허가능성이 낮은 출원을 취하하는 것이 가능한 출원인의 이익과 계속 중인 안건의 적시의 정보개시를 얻는 제3자의 권리와 의 적당한 타협점이라고 생각되었다. 우선권주장을 하고 있는 출원에 대하여는 우선일을 기본으로 계산하며, 외국의 출원인에게 유리하게 되지 않도록 하고 있다. 또한, 도입 당시는 당시 유럽 내에 있어서 강한 조화 노력이 되고 있었고 PCT에 있어서도 18개월후의 공개의무의 교섭이 계속되어 있었다.

국가 레벨에서는 출원 수의 증가와 심사하기 위해 검토해야 하는 선행기술문헌의 증가에 의해 특허상표청에서 방대한 출원 적체가 있고 심사지연에 의해 경영타자의 중복투자 등의 문제도 있었다. 출원공개의 기일, 공개 내용, 조기출원공개청구가 있는 점, 공개되지 않는 경우, 출원공개를 방지하기 위해 출원인이 취할 수 있는 절차, 출원공개에 의한 효과로서의 보상을 청구할 권리, 후원배제효과, 제3자에 의한 정보제공기회가 있는 취지, 공개방법은 각국과 공통된다. 우선권주장의 기초출원은 공개되지 않지만 기초출원의 내용은 우선권주장출원의 서류절열람에 의해 볼 수 있다. 조사청구제도는 채

용되어 있다. 목적은 예비적 절차로서 저렴한 가격에 의해 경제적인 특허성의 평가수단으로서 도입되었다. 하지만 조사청구는 필수는 아니며 조사청구를 하지 않더라도 심사청구는 할 수 있다. 다만, 이 경우 심사수수료는 높게 된다. 심사청구제도는 채용되어 있다.

마. 프랑스

출원공개제도는 1968년 1월 2일 법률개정 및 1969년 1월 1일 시행되었다. 제도의 목적은 3개로, 첫째 제3자에게 새로운 특허의 출현을 알려 심사의 지연에 의해 출원된 발명이 미공개인 것에 의해 산업계에 악영향을 방지하는 것이다. 둘째, 제3자에게 감시의 기회를 주는 것으로 공개에 의해 신규성, 진보성 결여의 정보제공기회를 주며 그 정보가 심사관에 있어서 조사보고서에 채용되는 것도 고려된다. 셋째, 제3자의 실시에 대한 권리행사를 가능하게 하는 것이다. 도입배경으로서, 당시 유럽 각국에서 출원공개제도의 도입에 조화를 이룬 것이 있다. 또한 예비조사보고서는 공개공보와 동시에 공개되므로 출원인으로서 자신의 발명이 시장에 있어 우위인 것을 인식할 수 있고 제3자로서는 효력이 없는 특허의 감사도 가능하다. 출원공개까지의 기간에 대하여는 18개월이 긴가 짧은가에 대한 논의가 있었다. 출원공개 기일, 공개내용, 조기공개제도를 갖는 점, 공개되지 않는 경우, 출원공개를 방지하기 위해 출원인 취할 수 있는 절차, 출원공개에 의해 보상을 청구할 권리, 후원배제효과, 정보제공기회, 공개방법 등은 각국과 공통된다. 조기출원공개청구 취하는 규정이 없고 불가하다. 우선권 주장의 기초출원은 국내우선권주장출원의 공개의 기술적 준비 전에 거절 또는 취하되지 않으면, 국내우선권주장출원과 함께 공개된다. 우선권주장의 기초출원에 대한 공개를 피하기 위해서는 기초출원을 취하하고 우선권주장도 취하해야 한다. 조사보고서 청구제도는 없고 조사보고서는 출원일이 인정된 모든 출원에 대하여 작성되지만 출원 후 1개월 이내에 조사보고서의 작성을 위한 조사료를 지불할 필요가 있고, 지불되지 않으면 출원이 거절된다. 조사보고서는 실제의 심사를 구성하는 것은 아니며 특허문헌에서 선행기술의 발명에 대한 신규성, 진보성에 영향이 있는 것을 보고하는 것에 있다. 조사보고서의 특징은 출원인에 대하여는 제3자에 의한 정보와 함께 출원한 발명의 범위를 평가하고 필요하면 출원 당초의 청구항을 특허받을 수 있도록 보정하는 것이 가능하다. 다른 한편, 제3자로서는 발명의 특허성을 뒷받침하는 정보나 유효성에 이의를 부르는 정보를 제공할 수 있다. 실제심사가 채용되어 있지 않기 때문에 출원심사청구제도는 채용되어 있지 않다.

바. 중국

출원공개제도는 채용되어 있다. 출원공개는 국가지식산업권에 의해 출원 원서에 기재된 사항이나 명세서의 요약물 전리정보에 게재하여 공개하며, 발명전리출원 단행본도 발행하는 것을 가리킨다. 목적은 발명전리출원에는 실제심사가 있고 심사기간이 비교적 길기 때문에 동일한 과제에 대한 중복 연구, 중복 투자, 중복 출원을 방지하기 위한 것이다. 다른 한편, 출원인과 공중의 이익의 균형을 도모하기 위한 것이다. 출원공개까지의 기간은 출원인이 최초로 외국에서 출원하는 경우, 출원일로부터 12개월 이내에 우선권을 향유하며 그 기한이 만료하기 직전에 중국에 출원하는 것도 있고, 중국에의 출원 후 방식심사나 공개 전의 준비도 시간이 걸리므로 실제의 상황에 대응하여 출원일 또는 우선일로부터 18개월 후에 공개하는 것으로 되었다. 처음 출원공개제도를 도입한 1984년 전리법 34조에서는 국가지식산업권은 18개월 이내의 어떤 기간이라도 발명전리출원을 공개하는 것이 가능한 내용이었다. 하지만 출원인은 그 출원이 언제 공개되는지 예상할 수 없기 때문에 공개 전에 출원의 취하 등을 하고 싶은 경우에 영향을 미치는 것으로 생각되어 출원인의 이익을 훼손하는 것으로 되었다. 이 점을 고려하여 1992년에 전리법의 개정이 이루어져 “출원일로부터 만 18개월 후에 공개한다”고 개정되었다. 다른 한편, 출원인은 조기공개를 희망하는 경우도 있으므로 출원인의 청구에 기초한 조기공개도 규정하고 있다. 출원공개 기일, 공개 내용, 조기공개제도를 갖는 점, 공개되지 않는 경우, 출원공개를 방지하기 위해 출원인이 취할 수 있는 절차, 출원공개에 의한 보상을 청구할 수 있는 권리, 후원배제효과, 정보제공기회, 공개방법 등은 각국과 공통된다. 조기출원공개청구 취하는 가능하며 출원인이 조기공개신청의 취하를 요구하는 경우에는 출원서류는 통상의 경우와 같이 공개된다. 출원공개된 경우에 부분적으로 공개되지 않는 내용으로서 발명자의 성명이 있다. 발명자는 중국 지식산업권에 그 성명을 공개하지 않도록 신청하는 것이 가능하다. 발명자는 다시 성명을 공개하도록 신청하는 것은 불가능하다. 정보제공에 대하여는 출원의 공개 후부터 권리부여의 공고일까지 가능하다. 우선권주장의 기초출원에 대하여, 출원인이 국내우선권을 주장하는 경우, 그 선출원은 후출원의 제출일로부터 간주취하로 된다. 따라서 후출원이 제출된 때 그 선출원이 아직 공개되지 않은 경우에는 그 후에도 공개되지 않으며 출원공개가 되지 않은 출원의 내용을 열람 등에 의해 알 수 있는 수단은 없다. 조사보고제도는 없다. 심사청구제도는 채용되어 있다.

사. 한국

아. EPC (유럽특허조약)

출원공개제도는 채용되어 있다. 등록전 출원안건에 대하여 공중에 간단하게 알리기 위해, 청구항 기재사항에 대하여 임시보호(仮保護)하기 위해, 출원인이 알지 못하는 선행하는 권리 존재의 적절한 기간을 알기 위해, 공개 전의 최초의 출원에 대하여 신규성의 결과를 얻을 가능성을 위한 것을 목적으로 하고 있다. PCT 가맹국의 다수에 출원공개에 관한 법령이 존재하고 있는 것을 참고하였다. EPC는 1973년 10월 5일에 체결되어 1977년 10월 7일에 발효되었다. 출원공개 기일, 공개 내용, 조기공개제도를 갖는 점, 공개되지 않는 경우, 출원공개를 방지하기 위해 출원인이 취할 수 있는 절차, 출원공개에 의한 보상을 청구할 수 있는 권리, 후원배제효과, 정보제공기회, 공개방법 등은 각국과 공통된다. 조기출원공개청구를 취하는 것은 공개의 기술적 준비가 정리되기 전이라면 가능하다고 생각된다. 우선권주장의 기초출원은 출원인이 공개 전에 적극적으로 출원을 취하지 않으면 공개된다. 정보보고서는 청구가 없어도 작성된다. 조사보고제도는 심사이연제도와 대칭되어 등록제도와 자동적인 실체심사와의 타협의 제도이다. 조사보고서를 기초로 하여 출원인은 해외로의 출원기간 12개월 만료 전에 특허성을 평가할 수 있다. PCT 등에 마찬가지로 제도가 있다. 당초 헤이그에 있는 IIB(Institut International des Brevets)가 보인 견해로 신규성의 판단을 제공하는 것이 검토되었다. 이 견해는 명백한 부족에 대한 예비적 심사의 긍정적 결과 및 수수료의 지불을 필요로 하였다. ‘신규성의 견해’라고 하는 용어는 후에 ‘조사보고’로 치환되고 IIB는 EPO의 조사부로 통합되었다. 도입은 EPC가 작성된 1973년 10월 5일이다. 심사청구제도는 채용되어 있다.

자. PCT (특허협력조약)

출원공개제도는 채용되어 있다. 지정국의 국내법에 의한 출원공개는 법적 요청을 국제공개에 있어서 충족할 것과 특허정보의 집중화를 목적으로 하고 있다. PCT는 1970년 6월 19일 작성, 1978년 1월 24일 발효되었다. 출원공개 기일, 공개 내용, 조기공개제도를 갖는 점, 공개되지 않는 경우, 출원공개를 방지하기 위해 출원인이 취할 수 있는 절차, 출원공개에 의한 보상을 청구할 수 있는 권리, 정보제공기회, 공개방법 등은 각국과 공통된다. 출원공개에 있어서 후원배제의 규정은 없다. 조기출원공개청구 취하는 국제공개의 기술적 준비 완료 전이라면 가능하다고 생각된다. 우선권주장의 기초출원에 대하여는, 우선권주장의 기초출원의 취하 규정 등은 없으므로 우선권의 기초로 하는 출

원도 공개된다. 조사보고는 모든 출원에 대해 이루어지며 조사보고청구제도는 없다. 조사보고는 각 출원에 대하여 관련이 있는 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 한다. 선행기술조사에 관하여 각국 특허청의 중복 노력의 경감을 목적으로 하고 있다. 심사청구제도에 대하여는 예비적이며 구속력이 없는 견해를 제시하는 국제예비심사청구가 있지만 청구는 필수는 아니다.

차. 기타

출원공개제도의 시기적 관점으로부터 각국에 있어서 특이한 시기를 채용하고 있는 국가에 대하여 조사하였다. 특허청 작성 ‘각국산업재산권법 개요일람표’ 게재국, 조약(187개 국·조약) 중, 출원공개가 도입되어 있는 91개 국·조약을 모집단으로 하여 공개까지의 기간이 출원일 또는 우선일부터 18개월이 아닌 국가를 추출하여(8개국) 상세하게 조사하였다.

명확하게 출원공개까지의 기간이 정해져 있는 것이 4개국이며 각각 아제르바이잔(12개월), 라오스(19개월), 베트남(19개월), 뉴질랜드(18개월, 2014년 9월 13일 시행개정법에 의함)이다. 본 법에 기간이 정해지지 않은 국은 4개국이며, 타이, 온두라스, 엘살바도르, 통가로 되어 있다.

카. 출원공개제도 도입에 대한 검토경위 조사

출원공개제도는 일본에 있어서 1970년(昭和45年)에 도입되었지만 도입에 앞서 공업소유권제도조사단, 공업소유권심의회소위원회에 의해 네덜란드를 시작으로 하는 해외제도를 조사, 검토를 하였다. 1950년대 이전부터 공개제도의 도입까지는 유럽의 대부분 국가에서 특허부여 시에 등록내용을 공개하고 있었다. 1950년대 들어 기록적인 수의 출원에 의해 출원 적체의 증가나 심사 대기 기간의 장기화가 상정되었다. 이에 따라 출원인에 있어서는 출원이 특허부여를 기다리는 동안 보호가 없는 상태에 놓이게 되는 점, 제3자에 있어서는 계속 중인 출원이 장기에 걸쳐 비밀로 되는 것에 따르는 법적 불확실성이 있는 점, 또한 정책상으로는 계속 중인 출원이 대상으로 되는 중복하는 연구개발에 대한 지원, 투자상의 손실을 제3자에게 초래할 가능성이 있다는 점이 염려되어 이들에 대처할 필요성이 검토되었다. 네덜란드는 1964년 1월 1일에 특허의 지체를 감소하는 것을 목적으로 한 개정 특허법을 시행하였다. 이 개정에서는 세계에서 최초로 심사청구제도(繰延審査制度)가 도입되어 출원부터 7년 이내에 심사청구가 있었던 출원만 심사하고 심사청구가 없으면 포기된 것으로 보는 것으로 하였다. 하지만 출원 후 몇 년 동안 심사

청구가 이루어지지 않고 출원의 내용이 공개되지 않는 것을 막기 위해 공개제도도 동시에 도입하고 있다. 이 공개는 출원일로부터 18개월 경과 후에 출원인의 성명, 발명의 명칭 등을 공보에 게재(리스트 공개)하고, 출원명세서에는 특허청에서 열람할 수 있었다. 또한, 공개된 출원에 대하여 제3자는 정보제공을 할 수 있었다.

공업소유권심의회소위원회에서는 법개정에 있어서 상기의 내용을 검토하면서 출원공개제도의 장점, 출원공개제도의 단점, 업계의 요망, 제도설계의 문제, 기간에 대하여 해외의 상황에 대하여 새로운 제도의 제안 등에 대하여 논의가 이루어졌다. 이들을 정리한 소위원회 보고서를 작성하였다.

4. 일본에서 출원공개제도의 이용상황 및 실태

국내 설문조사에 의해 공개제도에 관하여 주된 유적인 일본 기업에 있어서 이용실태 및 향후 심사촉진에 따른 이용방법의 변화를 조사하였다. 조사대상은 일반사단법인 일본지적재산협회 정회원 기업 중 924사에 중소기업 200사를 추가하여 합계 1,124사로 하였다. 응답수는 493사였다.

【Q-A1】 【Q-A2】 에서, 출원하는 입장으로부터 출원공개제도에 있어서 출원하는 입장으로부터 고려되는 장점을 질문하였다. 국내, 해외에 있어서 공보의 장점에는 변화가 없고 타사의 특허취득을 막는 장점이 가장 커서 국내에서는 463사(93.9%), 해외에서는 424사(86.0%)였다. 다음으로 자사 기술의 선전효과가 열거되고 있다.

다른 한편, 【Q-A3】 、 【Q-A4】 설문도 모두 제3자의 입장으로부터 고려되는 목적을 질문하였다. 국내, 해외에 있어서 공보를 이용하는 목적의 경향은 차이가 없고 “권리화된 경우, 자사의 사업이 저축할 가능성이 있는 출원을 파악하기 위한” 이용이 가장 커서 국내에서 433사(87.8%), 해외에서 389사(78.9%)였다.

【Q-A8】 에서는 공개특허공보에 의한 기술정보의 전파를 염려하여 출원에 대하여 행하고 있는 대응이나 노력을 질문하였다. “발명을 출원할 것인가 영영비밀로서 비닉화(秘匿化)할 것인가에 대하여 충분한 검토를 하고 있다”가 339사(68.8%)로 가장 많았고, 출원 전의 사전 검토가 중요시되고 있다고 생각된다.

【Q-A15】 에서 심사의 신속화에 있어서 영향에 대하여 듣고 있다. 출원공개 전에 등록되는 것에 대하여 “등록 전의 정보제공기회가 상실되는 것을 염려하고 있다”는 응답이 260사(52.7%)였다.

5. 출원공개제도에 대한 고찰

가. 출원공개제도의 의의에 대한 고찰

고객에 대한 설문조사에서는 출원공개제도에 의한 중복연구, 중복투자의 방지, 출원공개제도에 의한 기술정보의 보급, 타사의 권리에 관한 정보로서 출원공개가 인식되고 있다. 또한, 사업의 자유도를 높이는 등의 목적으로 특허출원함으로써 후원의 권리화를 방지할 수 있다고 하는 후원배제가 출원공개제도에 있어서 의의의 하나라는 점을 확인하였다.

나. 출원부터 출원공개까지의 기간에 대한 고찰

위원회에서는 출원일 또는 우선일부터 공개까지 18개월이라고 하는 기간에 대하여 의견의 교환이 이루어졌다. 18개월보다 공개를 앞당기면 공개정보를 이용하는 측으로서 정보에 대한 접근이 앞당겨지는 장점이 있어 바람직한 면이 있지만, 출원인으로서 정보를 비밀로 할 수 있는 기간이 단축되게 되어 바람직하지 않은 면이 있기 때문에 제도설계에 있어서는 균형을 고려할 필요가 있다는 의견이 있었다.

또한, 2006년에 발효한 말레이시아와의 EPA(경제협력협정)에는 출원공개까지의 기간을 명확하게 18개월로 하는 것이 규정되어 있고 18개월로 하는 것은 일본의 국제조약상의 의무이다. 나아가 일·미 포괄경제협약에 있어서는 미국측에 18개월 후의 공개를 일본이 요구하여 일·미 간의 합의가 되어 있다. 일본의 특허법제도를 정비함에 있어 조약은 물론 국제적 합의도 준수되는 것이며 출원공개까지의 기간을 18개월로부터 다른 것으로 변경하기 위해서는 **조약개정 및 국제적 합의의 재검토가 필요하게 된다**. 더욱이 일본으로의 특허출원이 공개되기까지의 기간을 개정하더라도 조약개정이 없는 한 PCT에 의한 국제출원은 18개월에 공개되는 것이며 공개시기를 국내출원과 PCT에 따른 국제출원에서 다르게 하는 것의 의의를 의문으로 하는 의견이 있었다.

다. 기술의 전파 관점으로부터의 고찰

출원공개제도에 의해 주요국의 출원에 관한 서지적 사항, 요약, 명세서 전문 등은 전자화되어 인터넷에서 열람할 수 있다. 기계번역기술의 향상에 따라 외국어로 기재된 공개공보이더라도 그 내용의 열람은 개선되어 가는 중이다. 출원공개에 의해 당해 정보를 그에 유사한 출원이나 모방이 될 염려가 있다는 지적이 지금까지 있었지만 위원회에서는 이 염려가 일본 산업에 영향을 미치고 있다는 의견은 없었다. 유저에 대한 설문조

사에서는, 자신의 발명이 공개공보를 통해 타인의 사업에서 실시되거나 타인의 기술개발에 이용되어 ‘경쟁의 격화 등에 따른 불이익을 입었다’고 답한 기업은 493사 중 64사(13.0%)였다. 이에 반해, 기술정보의 전파에 의해 경쟁의 촉진은 사회전체로서 바람직하다는 의견이 있었다. 특허권을 취득하기 위한 특허출원이 권리를 취득하려는 출원인의 자주적인 판단이라는 점에 비추어 보면, 출원공개에 따르는 기술의 모방 등의 문제는 출원인이 자신의 책임하에 경영판단으로 출원을 비밀로 하는 선택을 해야 하는지의 문제이며 제도적인 문제라고 하기 어렵다는 의견이 있었다.

라. 출원공개제도의 전략적 활용의 관점으로부터의 고찰

고객은 현행의 공개제도에 맞추어 심사청구의 타이밍이나 다양한 발명의 보호 전략을 취하고 있다. 고객에 대한 설문조사에서는, “발명을 출원할지 영업비밀로서 보유할지에 대하여 충분한 검토를 하고 있다”고 응답한 기업이 493사 중 339사(68.8%)였다. 발명의 성질상 특허화에 적합하지 않은 것은 비닉화(秘匿化)를 선택하고 있는 경우도 있다는 의견이 있었다. 또한, 기술정보의 확산에 따른 모방 등을 염려하여 “출원과 동시 등, 이른 단계에서 심사청구를 하여 공개특허공보의 발행 전에 심사결과를 얻어 권리화가 곤란한 출원에 대하여는 공개되지 않도록 하고 있다”고 응답한 기업이 38사(7.7%)였다. 출원심사청구부터 특허청에 의한 1차심사통지(FA)까지의 기간이 평균 11개월에 도달하게 되었으므로 공개 전에 1차 심사통지를 받아 그것을 참고한 다음 출원의 취해도 가능하게 되어 출원인으로서 선택지가 넓어진 것으로 보인다. 또한, 기타 전략적 활용으로서 출원을 행한 후 개발의 동향이 보이지 않는 경우나 최초의 일본 출원의 청구범위 밖에서 개발품이 발견되어 다시 개발품을 포함하는 넓은 범위로 권리화를 시도하는 경우에 출원공개 전에 일단 출원을 취하하고 재출원하는 경우가 있다는 의견이 있었다. 또한, 선행출원이 공개되기까지의 기간에 연구개발의 동향 등에 의해 관련하는 기술분야의 발명의 권리화가 필요하게 된 경우에 공개 전이라면 선행출원이 인용례로 되는 것을 피하고 제품의 보호에 필요한 복수의 특허출원을 한다고 하는 전략도 있다는 의견이 있었다.

6. 마치며

출원공개제도가 일본에서 1970년(昭和45年)에 도입된 후 40년 이상 경과하고 지적재산제도를 둘러싼 일본의 환경은 변화하여 왔다. 일본 및 제외국의 출원공개제도 및 그에 관련된 제도, 출원공개 효과 및 공개제도의 이용 등에 대하여 조사하고 전문가에

의한 다양한 관점에서 논의하였다. 그래서 출원공개제도가 특허제도상 기술정보의 공개나 원활한 심사를 위한 중요한 의의를 갖고 있는 점, 조약상의 의무로 되어 있는 점, PCT에 따른 국제출원이나 제외국의 출원공개제도와 조화하고 있는 점, 출원인 및 제3자의 균형도 도모하고 있는 점 등으로부터 적절한 제도라고 인정된다. 한편, 출원인에 의한 전략적 활용이 되고 있는 것 등으로부터 설문조사에서 출원공개에 염려를 표시하는 기업이 약간 있었지만 산업계에서도 받아들여지고 있다고 생각된다. 따라서 현행제도는 유지되어야 한다.

V. 중국

중국 특허법 제34조가 ‘특허출원 공개제도’(이하 ‘출원공개제도’)에 관하여 규정하며, 그 내용은 “국무원 특허행정부는 특허출원 청구를 받은 후에 예비심사를 거쳐 본 법의 요구에 부합한다고 판단되는 경우, 특허출원 청구일로부터 18개월이 만료되면 공개한다. 또는 그 이전이라도 국무원 특허행정부는 출원인의 신청이 있는 경우에 공개할 수 있다.”⁷⁶⁾⁷⁷⁾ 그리고 중국 특허법 시행규칙 제46조에 따라 “출원인은 신청에 의하여 특허출원을 공개하고자 하는 경우에 국무원 특허행정부에 신청해야 한다. 국무원 특허행 정부는 해당 신청에 대하여 예비심사를 거치고 기각하여야 하는 상황을 제외하고는 즉시 공개해야 한다”고 규정한다.⁷⁸⁾

중국 인민대표대회 및 상무위원회는 기술혁신에 있어서 특허의 중요성을 잘 인식하기 때문에 특허법을 제정했을 때 중국 국내에 적용할 뿐만 아니라 각 나라 간의 특허를 둘러싼 문제를 해결하기 위하여 신중히 입법해 왔다. 그 목적은 중국 특허를 적절히 보호하여 국제적 특허소송에서 우월적 지위를 차지하기 위한 것이다. 이에 따라 특허출원 공개제도는 국제조약(파리조약)이 정하는 바에 따라, 18개월로 정했다.⁷⁹⁾ 이 기간은 한국 특허출원공개제도에서의 18개월과도 동일하다.⁸⁰⁾

1. 제도의 취지

특허출원을 출원공개하는 전제요건은 그 출원이 ‘예비심사를 통과해야 한다’는 것이다.⁸¹⁾ 어떤 발명은 특허법이 규정하는 요건을 충족하지 못하고, 이를 공개하는 것은 출원인

76) “특허출원 공개제도”는 중국에서 “专利申请提前公开制度”이라는 용어로 사용된다.

77) 「中华人民共和国专利法」第三十四条(“国务院专利行政部门收到发明专利申请后, 经初步审查认为符合本法要求的, 自申请日起满十八个月, 即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。”)

78) 「中华人民共和国专利法实施细则」第四十六条(“申请人请求早日公布其发明专利申请的, 应当向国务院专利行政部门声明。国务院专利行政部门对该申请进行初步审查后, 除予以驳回的外, 应当立即将申请予以公布。”)

79) 尹新天, 「中国专利法详解」(缩编版), 知识产权出版社, 2012, 320页(“为了平衡申请人和公众的利益, 参照国际惯例, 《专利法》规定自申请之日满18个月即行公布。之所以规定18个月的期限主要是基于如下考虑: 申请人就其发明首次在国外提出专利申请的, 可以享有12个月的优先权期限, 有可能直到该期限届满前才向中国提出发明专利申请; 向中国提出发明专利申请后, 国家知识产权局对其申请进行初步审查和公布前的准备工作还需要一定的时间, 所以规定满18个月予以公布较为现实可行。”)

80) 「특허법」 제64조(“① 특허청장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후 또는 그 전이라도 특허출원인이 신청한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.”)

81) 张建山, “发明专利申请早期公开的利与弊”, 「企业科技与发展」第5期, 2009, 40页(“一项发明专利的取得需要经过受理、初审、公开、实质审查及授权等一系列程序, 国家知识产权局对符合新颖性、创造性和实用性的发明专利申请授予发明专利权。”)

과 공중에게 불리하기 때문이다. 출원공개가 출원인, 공중 및 경쟁자에게 상당한 영향을 미치므로 그 출원공개되는 정보가 정보로서의 가치를 제대로 가지게 할 필요가 있는 것이다.

특허출원을 심사하여 특허결정 또는 거절결정을 하기 까지의 실질적인 심사기간은 비교적 장기간이 소요되고, 요즘은 약 3년이 소요된다.⁸²⁾ 그 기간 동안 제3자가 출원발명과 동일한 발명을 중복으로 연구할 수도 있고, 그 출원발명을 실시하는 사업에 투자할 수도 있다.⁸³⁾ 그러한 중복연구, 침해투자를 방지하자는 것이 출원공개제도의 가장 큰 목적이다.

2. 출원공개 방식

출원공개는 출원일부터 18개월 경과 후 자동으로 출원공개되는 경우 및 출원인의 신청에 의해 그 18개월이 경과하기 전에 출원공개되는 경우로 나누어진다.

신청에 의한 출원공개란 특허출원 후 18개월이 만료하기 전까지 출원인이 국무원 특허행정부에 청구하고 출원인의 의지에 의하여 출원공개되는 것이다. 그 이유는 ① 출원공개로 인한 임시보호권이 빨리 발생되기를 원하고, 및/또는 ② 우선심사 등 빠른 심사를 원하기 때문이다.⁸⁴⁾

자동공개는 출원 후 18개월 경과 후 해당 출원을 공개하지 않을 이유가 없는 경우(출원인이 원하던 원하지 않든) 국무원 특허행정부가 강제적으로 출원공개하는 것이다.⁸⁵⁾ 이런 방식으로 특허출원을 심사결과가 나오기 전에 미리 공개하는 것은 공중의 이익을 지키고 기술의 이용 및 발전을 촉진하기 위한 것이다.

지식재산국은 출원인이 제출한 청구항, 명세서, 설명서 등 모든 내용을 특허공보에 게재하여, 해당 특허출원을 출원공개한다.⁸⁶⁾

3. 출원공개 효과

출원이 출원공개되기 전까지는 출원인이 해당 출원을 취하여 그 발명을 영업비밀로 관리할 수 있는 선택지를 갖는다. 출원이 출원공개되면 해당 발명은 비밀성을 상실한다.⁸⁷⁾ 출원공개는 기본적으로 출원인의 그 선택지를 박탈하는 것이다. 그래서 출원인은 출원공개에 대한 반대급부로 ‘상당한 비용 청구권’이라는 임시보호권을 받는다.⁸⁸⁾

(1) 상당한 비용 청구권의 행사

중국 특허법 제13조에 따라 “특허출원이 출원공개된 후에 출원인은 그 발명을 실시한 자를 상대방으로 특허발명 실시에 대한 ‘상당한 비용’의 지급을 청구할 수 있다”고 규정한다.⁸⁹⁾ 특허가 등록된 후에 발생한 침해행위에 대하여는 손해배상을 청구할 수 있는데, 출원공개로부터 특허등록까지의 기간 중 출원발명을 실시한 자에게 ‘배상금’을 청구할 수는 없다. 다만, 그 기간 중 실시에 대하여는 ‘상당한 비용’을 청구할 수 있을 뿐이다.⁹⁰⁾

(2) 상당한 비용 청구권의 발생시기: 소멸시효 기산점

중국 특허법 제68조에 따라 출원인은 특허권 설정등록을 받기 전에 제3자가 출원발명의 공개를 알았거나 알 수 있는 이유가 있는 경우에 출원인은 ‘상당한 비용’에 대한 청구시기는 특허권 설정등록을 받을 때부터 기산한다. 출원인은 특허권 설정등록 받은 후에 제3자의 특허발명을 실시하는 행위를 알았거나 알 수 있는 이유가 있는 경우에 출원인은 ‘상당한 비용’의 산정이 시작되는 시기는 출원인이 그 실시행위를 ‘알았거나 알 수 있는 이유가 있을 때’부터 기산한다.⁹¹⁾

과거 특허권 침해에 대한 손해배상 청구와 특허출원 공개한 후 특허권 설정등록까지 기간의 ‘상당한 비용’ 청구의 소멸시효기간은 2년이였다.⁹²⁾ 하지만 중국 인민대표 상

82) 「中华人民共和国专利法实施细则」第三十五条(“发明专利申请自申请日起三年内, 国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求, 对其申请进行实质审查; 申请人无正当理由逾期不请求实质审查的, 该申请即被视为撤回。国务院专利行政部门认为必要的时候, 可以自行对发明专利申请进行实质审查。”)

83) 叶静怡·李晨乐·雷震·曹和平, “专利申请提前公开制度、专利质量与技术知识传播”, 「世界经济」第8期, 2012, 117页(“既有技术知识的公开不但能够减少研发活动中的重复投资, 还能够为未来的创新提供必要的技术基础。”)

84) 张建山, 前揭论文, 40页(“申请人请求提前公开其专利申请后, 在初审合格后即可进入发明专利的公开程序, 因此, 缩短了初审合格至公开的时间。”)

85) 代丽荣, “浅谈发明专利申请公布期限与实审期限及优先权日变化对其的影响”, 「专利代理」第1期, 2019, 61页(“中国专利法不提供申请人办理推迟公布的法定手续。”)

86) 王秀清, “专利公开的这把双刃剑, 你能用好吗?”, 「电子知识产权」第10期, 2010, 95页(“通过初审的专利申请, 无论是法定公布还是根据申请人的请求提前公布, 都要在专利公报上登载发明专利的请求书、说明书及其摘要、权利要求书等申请人提交的所有专利申请文件, 另外还出版发明说明书和权利要求书的全文单行本, 允许公众查阅。”)

87) 刘佳芳, “提前公开专利申请之利弊”, 「发明与创新」第8期, 2012, 43页(“提前公开后该专利申请的内容将丧失作为技术秘密保留的可能。”)

88) 李兆岭, “浅析专利技术获得临时保护的形式条件和实体条件”, 「中国发明与专利」第12期, 2015, 74页(“公布之后, 授权之前, 公众可以获得专利技术, 但由于还没有获得专利权, 此时可以获得专利的临时权利(临时保护权)。”)

89) 「中华人民共和国专利法实施细则」第十三条(“发明专利申请公布后, 申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”)

90) 代丽荣, 前揭论文, 61页(“即专利权人请求处理或诉讼的标的是支付适当的费用, 而不是侵权之诉, 因为在授权之前的实施行为不属于侵权行为。”)

91) 「中华人民共和国专利法」第六十八条(“侵犯专利权的诉讼时效为二年, 自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的, 专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年, 自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算, 但是, 专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的, 自专利权授予之日起计算。”)

92) 「中华人民共和国专利法」第六十八条。

무위원회가 민법 개정안에 관한 심의를 통과하고 그 시효기간을 3년으로 변경하고 2020년 3월부터 시행하였다.⁹³⁾ 즉 출원인은 ‘상당한 비용’을 청구할 수 있는 권리는 출원인이 제3자의 실시행위를 ‘알았거나 알 수 있는 이유가 있을 때’부터 3년간 이를 행사해야 한다.⁹⁴⁾

(3) 상당한 비용: 실시료

최고인민법원 특허권 침해분쟁 사건 심리 중에 적용 법률에 관한 문제와 해석(이하 ‘최고인민법원해석’)에서 제18조 제1항에 따라 출원인은 특허권 설정등록을 받은 후에 ‘상당한 비용’을 청구할 때 인민법원은 관련된 특허라이선스 실시료(royalty)를 참고하여 산정한다.⁹⁵⁾

(4) 권리범위의 변경

최고인민법원해석 제18조 제2항에 따라 출원인은 특허출원을 청구할 때의 청구범위는 특허권 설정등록 후의 청구범위에 비하여 조금 차이가 있을 수 있다. 그래서 출원인은 특허출원을 청구할 때의 청구범위 및 특허권 설정등록 후 청구범위를 결합하여 그 ‘동일한 범위 부분’을 기준으로 제3자에게 ‘상당한 비용’을 청구할 수 있다. 즉, 출원공개된 권리범위와 특허등록의 권리범위가 실질적으로 동일하지 않으면 상당한 비용을 청구할 수 없다. 달리 말하면, 제3자의 행위가 상기 두 권리범위 중의 하나에만 해당하면 출원인은 그 제3자에게 ‘상당한 비용’을 청구할 수 없다.⁹⁶⁾

(5) 상당한 비용 및 손해배상금의 한계

임시적인 보호기간에 특허발명 제품을 생산·양도·수입한 자(이하 ‘생산자’) 및 특허발명 제품을 사용·양도·양도를 청약한 행위자(이하 ‘사용자’)는 출원인의 허락이 없더라도 ‘특허권’을 침해하는 행위에는 해당하지 않는다. 하지만 출원인의 특허권 설정등록 후, ① 생산자가 계속하여 특허발명 제품을 생산·양도·수입한 행위, ② 사용자가 출원인의 허락 없이

특허발명 제품을 사용·양도·양도의 청약한 행위가 앞에서 말한 ‘동일한 범위 부분’에 해당하면, 특허권 침해행위에 해당하여 ‘손해배상금’을 지급해야 한다.⁹⁷⁾

또한, 출원인의 특허권 설정등록 후, 사용자는 출원인의 허락 없이 임시적인 보호기간에 있었던 생산자의 생산·양도·수입한 특허발명 제품을 업으로서 사용·양도·양도를 청약한 행위에 대하여, 출원인의 권리남용 행위를 방지하기 위해 권리소진에 의하여 생산자가 출원인에게 ‘상당한 보상금’을 지급하면 특허권 침해행위에 해당하지 않으며, 반대로 생산자가 ‘상당한 비용’을 지급하지 않으면 특허권 침해행위에 해당하여 ‘손해배상금’을 지급해야 한다.⁹⁸⁾⁹⁹⁾

4. 확대된 선원주의

후출원인은 특허출원이 출원공개된 후에 선출원인의 특허발명과 동일한 청구범위에 관한 특허권 등록을 청구하거나 우선권을 주장하더라도 후출원인은 특허권 등록을 받지 못한다. 선출원인이 출원공개한 청구범위는 후출원인의 청구범위를 심사하는 기준으로 되며, 후출원인은 그로 인하여 신규성을 결여하면 특허권 등록이 거절된다.¹⁰⁰⁾ 즉, 선출원이 출원 공개 되기 전에는 그 발명은 공지기술에 해당하지 않고, 이러한 경우 선출원의 청구범위는 후출원의 청구범위를 심사하는 기준으로 되지 않는다.

5. 소결

출원공개제도에서, 한국과 중국은 약간의 차이가 존재한다. 한국 제도에 따르면, 특허출원이 공개된 후에 출원인은 출원발명을 실시한 자에게 서면으로 경고할 수 있는 규정을

93) 「中华人民共和国民法」第一百八十八条(“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。”)：예전의 민법총칙에 의하여 소송시효에 대한 청구권은 2년이었고 중국 인민대표 상무위원회의 심의를 거치고 2020년 3월부터 소송시효에 대한 청구권은 3년으로 변경한다.

94) 郑鹏恩, 「商经知专题讲座」2020版, 394页(“发明专利申请公布后至专利授予前使用该发明未支付适当使用费的, 专利权人要求支付使用费的诉讼时效为一般时效。”)。

95) 「最高人民法院于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)」第十八条 第一款(“权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的, 人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。”)。

96) 「最高人民法院于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)」第十八条 第二款(“发明专利申请公布时申请人请求保护的范同与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致, 被诉技术方案均落入上述两种范围的, 人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明; 被诉技术方案仅落入其中一种范围的, 人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”)。

97) 刘明江, “论我国专利法中的临时保护”, 「河南科技」第33期, 2019, 24页(“在发明专利申请获得专利权之后, 实施人继续制造、销售或者进口发明专利产品, 只要其实施行为同时落到了申请时的保护范围和授权后的保护范围, 将其认定为专利侵权行为就有充分的法律依据。若他人是在没有获得许可的情况下使用、许诺销售或者销售前述产品, 其行也应当属于专利侵权行为。该实施人和该他人均需向专利权人承担包括损害赔偿责任在内的专利侵权责任。”)。

98) 「最高人民法院于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)」第十八条 第三款(“发明专利公告授权后, 未经专利权人许可, 为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口, 且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的, 对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张, 人民法院不予支持。”)。

99) 刘明江, 前揭论文, 24页(“依据专利权用尽的基本原理, 专利权人已经获得了专利临时保护期间的适当费用, 在这种情况下再去主张该他人的行为构成侵权缺乏正当性, 明显违背了权利用尽的宗旨。”)。

100) 张建国, 前揭论文, 41页(“但如果先申请公开在先, 在后申请是在在先申请公开后提出, 此时在后申请无论是否要求在先申请的优先权, 在先申请都将成为评价在后申请创造性的对比文件, 在后申请中改进的技术方案内容可能因为缺乏创造性而不能被授予专利权。对于要求优先权的在后申请有可能出现要求优先权的权利要求取得专利权, 而基于在先申请改进的权利要求却因不具备创造性而无法获得专利保护。”)。

두고 있고, 향후(특허등록 후) 출원인(특허권자)은 그 서면경고에 근거하여 보상금을 청구할 수 있다. 그 서면경고가 없었던 경우, 출원인은 피고가 출원발명을 알고 있었다는 사실을 증명해야 하는데, 서면경고가 있었던 경우, 그러한 증명이 필요하지 않다.¹⁰¹⁾ 반면에 중국 제도에 따르면, ① 서면경고에 대하여 별도로 규정하지 않으며, ② 실시자가 출원발명을 알았다는 사실 외에 알 수 있었던 사실을 증명하며 상당한 비용의 지급을 청구할 수 있다.¹⁰²⁾ 중국 특허법이 서면경고에 대하여 별도로 규정하지 않지만, 현실적으로 실시자가 출원발명을 알았다는 사실을 증명할 수 있는 가장 손쉬운 방법이 서면으로 경고하는 것이 될 것이다. 즉, 서면경고는 중국에서도 유효하고 용이한 수단이 될 것이다.

임시보호권에 의한 ‘상당한 비용’의 산정과 관련하여 인민법원은 관련된 특허라이선스 실시료를 참고하여 산정한다. 그러나, 실무에서 참고할 수 있는 실시료 산정기준이 없는 실정이다.¹⁰³⁾ 특허권 침해에 대한 실시료 상당액의 산정법리가 먼저 발달할 것이고, 그에 따라 임시보호권에 대한 상당한 비용의 산정법리가 같이 발달할 것이다.

중국의 출원공개제도가 우리와 다른 차이점을 요약하면 다음과 같다: ① 출원공개를 하기 위해서 예비심사를 하는 점, ② 피고의 제품 또는 행위가 출원공개된 발명(출원발명)의 권리범위와 특허등록된 발명(특허발명)의 권리범위에 모두 속하여야 상당한 비용을 청구할 수 있음을 명확히 한 점, ③ 특허등록 전에 ‘생산’된 제품에 대하여 보상금이 지급된 경우, 그 동일한 제품이 특허등록 후 판매되더라도 손해배상금 지급의 대상이 되지 않음을 명확히 한 점.

101) 「특허법」 제65조(“① 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다. ② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.”).

102) 「中华人民共和国专利法」第六十八条.

103) 刘明江, 前揭论文, 24页(“然而, 在实际纠纷中, 往往没有现成的专利许可使用费可供参考.”).

VI. 대만

출원공개제도에 대하여, 대만 학계는 ‘조기공개제도’(早期公開制度)라고 부르기도 한다. 즉 출원일로부터 법정기간(18개월)이 경과된 후 해당 특허출원의 비밀상태를 해제하여 공중이 해당 특허출원의 내용을 알 수 있는 제도이다.¹⁰⁴⁾ 출원공개제도의 도입 전에는 특허등록결정이 내려진 후 특허가 등록되면서 특허가 공개되었는데, 출원공개제도로 인하여 조기에 공개되는 것이다.

1994년 대만 입법원(立法院)이 다른 나라가 출원공개제도를 이미 도입한 점을 참조하여 2년 이내에 당해 제도를 도입할 필요가 있다고 결정하였다. 그러나 1999년까지 행정원(行政院)이 출원공개제도가 포함된 특허법개정안을 입법원에게 제출하였으나 그 개정안이 통과되지 못하였다.¹⁰⁵⁾ 최종적으로 2001년 10월 4일에 해당 개정안이 통과하여 2002년 1월 1일부터 시행되었다.¹⁰⁶⁾

1. 제도 도입의 필요성

(1) 선출원주의의 부족

대만 특허법 제31조는 선출원주의를 명시적으로 규정한다. 즉, 같은 발명에 2개 이상의 특허출원이 있는 경우, 먼저 특허출원을 한 자에게 특허를 부여한다는 것이다.¹⁰⁷⁾ 그러나 이 원칙만으로는 다음의 두 의문을 야기할 수 있다. 첫째, 후출원의 심사 전에 선출원자가 선출원을 취하하는 경우 후출원의 다른 특허요건이 충족되는 경우 후출원에 특허를 허여하여야 하는지 여부이다. 둘째, 특허출원을 공개하지 않는 경우 심사관이 해당 출원에 관한 선행기술이나 선행 특허출원을 발견하기가 어려우므로 후출원자에게 특허를 부여할 가능성이 높아진다.¹⁰⁸⁾ 특허출원공개제도는 위 두 문제를 해결한다.

104) 周光宇, 葉士緯, 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究, 智慧財產權, 第205號, 2016年, 頁9 (“發明專利申請案公開制度又稱為「早期公開制度」, 係指申請案提出後經過一法定期間, 即解除其秘密狀態, 而使公眾第三人可得知該申請案技術內容之制度.”).

105) 黃英彥, 淺論我國專利法上之早期公開制, 頁1731-1732. <<http://ja.lawbank.com.tw/pdf2/084.pdf>> 最後訪問日: 2020.4.13.

106) 黃英彥, 淺論我國專利法上之早期公開制, 頁1731-1732. <<http://ja.lawbank.com.tw/pdf2/084.pdf>> 最後訪問日: 2020.4.13.

107) 專利法 第 31 條 相同發明有二以上之專利申請時, 僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者, 不在此限。

108) 邱素真, 由專利法第二十七及二十條規定看早期公開制度之優點, 智慧財產權, 第11號, 1999, 頁22 (“如此一來, 若有相同發明經由不同之二人先後申請專利, 而先申請者復於智慧財產局審查過程中放棄該案之申請抑或該案業經核駁確定時, 則後申請者在其發明完全合乎新穎性及進步性之專利要件而且申請專利範圍亦合理情況下, 可否/應否獲致專利保護? … 特別是在該發明於專利審查期間並未公開之情況下, 專利審查機關在實務上恐將無法找到任何先前技藝或發現該先申請案存在, 因此仍有可能會頒予後申請者專利…”).

(2) 연구효율의 제고

출원공개제도는 다른 두 중요한 목적을 가진다. 첫째, 해당 출원을 특허로 등록할지 여부의 판단과 무관하게, 선출원의 출원공개로 인하여 후출원이 특허등록이 되는 것을 방지할 수 있다. 둘째, 출원공개된 발명을 제3자가 참조하여 발명과정을 수정하거나 중지하는 결정을 하여 연구의 효율을 제고할 수 있다.¹⁰⁹⁾

(3) 심사지연제도의 보완

대만 특허법 제38조가 심사지연제도를 규정하고 있다. 즉, 출원인은 출원일로부터 3년간 심사청구를 하지 않을 수 있고, 그 심사청구의 지연으로 해당 출원이 심사되는 시기를 지연시킬 수 있다. 이를 심사지연제도라고 칭할 수 있다. 만약, 출원인이 출원일로부터 3년 이내에 심사를 청구하지 않는 경우, 해당 출원은 취하된 것으로 간주된다.¹¹⁰⁾ 다만 이런 심사지연제도의 단점은 이 기간동안 제3자가 같은 기술내용을 연구·투자할 가능성을 방지할 수 없다는 것이어서 제3자가 피해를 입을 수 있을 뿐만 아니라 사회적 자원도 낭비될 수 있다.¹¹¹⁾ 모든 출원을 출원일로부터 18개월이 경과된 후 공개하는 제도는 심사지연제도의 그러한 단점을 일부 보완하는 효과를 가진다.

2. 출원공개제도의 개요

대만의 출원공개제도는 일본의 상용 제도를 거의 모방하여 도입되었는데, 구 특허법 제36조, 신 특허법 제37조에서 규정한다. 구체적으로는 특허청이 특허출원서류를 받은 이후 이를 심사하여 규정에 부합하고 공개하면 안 되는 사정이 없다고 인정되는 경우, 출원일로

109) 邱素真, 由專利法第二十七及二十條規定看早期公開制度之優點, 智慧財產權, 第11號, 1999, 頁23 (“因為先申請者不論其專利申請案能否順利獲致專利保護, 當其提申後即可藉此專利制度獲致某種程度之利益(例如, 可阻卻他人以相同之發明獲致專利保護), 如此在其提申之日起十八個月後便予以公開其發明, 既可將其發明適時地公開供產業界參考, 當其他發明人發現有相同或近似之發明被別人先行研發完成並提出專利申請後, 亦可及早修正研發路線或停止相同發明之專利申請, 將其可能之損失減至最低, 如此當可讓所有發明人皆能享有專利制度更合理、均衡之保障。”)。

110) 專利法 第 38 條 發明專利申請日後三年內, 任何人均得向專利專責機關申請實體審查。依第三十四條第一項規定申請分割, 或依第一百零八條第一項規定改請為發明專利, 逾前項期間者, 得於申請分割或改請後三十日內, 向專利專責機關申請實體審查。依前二項規定所為審查之申請, 不得撤回。未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者, 該發明專利申請案, 視為撤回。

111) 黃英彥, 淺論我國專利法上之早期公開制, 頁1726 (“惟一個申請案因為申請人不申請實體審查而視為撤回, 耗時費日, 在此段期間可能有第三人對於同一技術內容, 已經投入心力從事研發, 卻因為申請案的內容未公開, 而造成投資的浪費; 即使申請人有申請審查, 如果要等到「實體審查」審定核准公告後, 才公開申請人發明專利的技術內容, 亦可能造成第三人對於同一技術內容, 已經進行重複研究、重複投資甚至重複申請, 如此即無法充分發揮上述審定公告之目的, 亦造成社會資源的浪費。”)。<<http://ja.lawbank.com.tw/pdf2/084.pdf>> 最後訪問日: 2020.4.13.

부터 18개월이 지난 후 출원공개 한다. 또한, 그 18개월 시점이 도래하기 전이라고 출원인이 출원공개를 신청할 수도 있다.

여기서, 18개월 기간은 출원일로부터 기산된다. 만약 해당 출원이 우선권을 주장한 경우, 선출원의 출원일(우선일)을 기준으로 하며, 2개 이상의 우선권이 주장된 경우, 최초의 우선일을 기준으로 한다.¹¹²⁾

다만, 특허출원에 관하여 다음 각 호와 같은 사정이 있는 경우 출원공개가 금지된다: ① 출원일로부터 15개월 이내에 출원이 취하된 경우; ② 국방상 비밀이나 기타 국가안보 기밀이 있는 경우; ③ 공공질서나 선량한 풍속에 반하는 경우.

3. 특허공고 후 출원공개 문제점

대만의 출원공개제도는 대부분이 일본의 출원공개제도를 모방하였는데, 한 가지 다른 점이 있다. 일본 특허법 제64조 제1항은 “특허청장관이 특허출원일로부터 1년 6개월이 지난 후 (이미 특허공보에 게재된 경우를 제외하고는) 출원공개를 하여야 한다”고 규정한다.¹¹³⁾ 즉, 특허공보에 이미 게재된 것은 추가로 출원공개할 필요가 없다는 것이다. 그러나 대만은 그러한 규정을 갖지 못한다. 즉, 대만에서는 18개월 도래 전에 특허등록이 되어 특허공고가 된 경우에도 18개월 경과 후 해당 출원의 내용을 다시 출원공개해야 한다. 이는 불필요한 중복공개라는 지적이 가능하다.¹¹⁴⁾

세계적으로 심사기간이 단축되는 추세에 있으며, 대만의 심사기간도 그러하다.¹¹⁵⁾ 이

112) 專利法 第 37 條 專利專責機關接到發明專利申請文件後, 經審查認為無不合規定程式, 且無應不予公開之情事者, 自申請日後經過十八個月, 應將該申請案公開之。

專利專責機關得因申請人之申請, 提早公開其申請案。

發明專利申請案有下列情事之一, 不予公開:

一、自申請日後十五個月內撤回者。

二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。

三、妨害公共秩序或善良風俗者。

第一項、前項期間之計算, 如主張優先權者, 以優先權日為準; 主張二項以上優先權時, 以最早之優先權日為準。

113) 特許法 第六十四條 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

114) 黃英彥, 淺論我國專利法上之早期公開制, 頁1738 (“我國法則不然, 發明申請案於公開前已核准審定公告者, 我國仍將公開, 將另刊登於發明公開公報。事實上, 我國專利法修法過程, 在草案和日本的規定一樣, 將已審定公告之申請案僅登載於發明掲載公報上, 而排除在早期公開之列, 後來的正式條文卻規定已核准審定公告者仍適用早期公開制, 仍將公開於發明公開公報, 如此一來, 會造成重複公告的結果, 不僅浪費智財局審查資源, 而且也無助於減少資源的重複投入研發, 因為發明專利既已審定公告, 第三人即可知悉同一發明已有人申請專利並經核准。因此, 這部分我國應盡速修法, 改為和日本一樣之規定, 始為妥適。”)。<<http://ja.lawbank.com.tw/pdf2/084.pdf>> 最後訪問日: 2020.4.13.

115) 2010년까지 특허심사의 평균기간이 41.04개월이며, 2015년11월까지 특허심사기간은 26.29개월로 내린다. (周光宇, 葉士緯, 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究, 智慧財產權, 第205號, 2016年, 頁6)

린 상황에서 18개월 도래 전에 특허결정을 이미 한 사례가 많아질 수 있다. 현행 대만 특허법 제37조가 출원공개 되지 않는 사유에 특허결정을 이미 한 상황을 포함하지 않으므로 출원공개가 병행된다. 그러나 이런 특허결정 및 특허공고 후 다시 출원공개하는 것은 출원공개제도의 도입취지에 위배될 뿐만 아니라 특허거절의 경우 18개월 이후 출원공개로 인하여 출원인이 해당 출원내용의 독점권을 상실하는 문제점도 초래될 수 있다.¹¹⁶⁾

이런 문제점의 해결책이 대만의 현행 입법례에서 찾기 어려운데, 어떤 학자가 다른 나라의 경험을 참조하여, ① 출원인의 이익을 보장하여야 하는 점; ② 특허거절의 경우 해당 기술이 특허성이 없으므로 제3자의 연구행위에 대한 영향이 크지 않은 점을 고려하여 특허거절 후 18개월이 지나더라도 출원공개를 하지 않으며, 다만 출원공개 이후에 특허거절이 된 경우에는 그 출원공개의 효과에는 변동이 없어야 하는 점을 주장하였다.¹¹⁷⁾

4. 출원공개로 인한 출원의 비밀성 변동

출원공개로 인한 해당 출원의 비밀성의 변동에 대하여 검색하여 관련 판례 몇 개를 발견하였다. 출원공개 전의 출원내용의 비밀성에 대하여, 타이베이고등행정법원은 丁○○의 출원내용이 출원일로부터 18개월 이내에 비밀상태로 유지되었는데 丁○○가 제출한 발명이 5년 이내 공개발표의 발명에 해당하지 않아도 그때 해당 발명의 내용이 비밀성이 있으므로 공무원시험의 심사규칙에 맞다고 판시하였다.¹¹⁸⁾

출원공개 이후의 출원내용의 비밀성에 대하여 대만도원지방법원이 항소회사와 피항소인의 비밀유지약정이 유효하다고 인정하였는데 피항소인이 항소회사로부터 이직 후 근무하는 회사의 제품이 항소회사의 제품과 유사하더라도 출원공개의 내용의 비밀성이 이미

상실되었으므로 영업비밀에 해당하지 않고 그러므로 피항소인이 비밀유지약정을 위반하지 않았다고 판시하였다.¹¹⁹⁾ 또한 대만타이베이지방법원이 같은 이유로 원고의 영업비밀침해금지 청구를 기각하였다.¹²⁰⁾ 그리고 대만타이베이지방법원도 출원공개 이후 해당 출원발명의 비밀성이 상실되어 제3자가 적당한 방식으로 해당 내용을 받을 수 있다는 판단에 의하여 피고의 행위가 비밀누설행위에 해당하지 않는다고 판시하였다.¹²¹⁾

5. 보상금 청구권

대만 특허법 제41조는 출원인이 (출원공개부터 특허등록까지의 기간 중) 해당 출원발명을 상업적으로 실시한 자에게 보상금을 청구하는 권리를 규정한다. 즉 출원인이 출원공개 이후 서면으로 출원공개의 내용을 통지하는 경우 특허등록 후 출원인(특허권자)이 출원공개부터 특허등록까지의 기간 중 상업적으로 해당 발명을 실시한 자에게 적당한 보상금을 청구할 수 있다. 또한 출원인이 별도로 서면통지를 하지 않았다 하더라도, 상업적 실시자가 그 출원공개의 내용을 알았다면, 그 실시자에게 보상금을 청구할 수 있다.¹²²⁾

해당 조항은 단지 출원인이 출원공개로부터 특허등록까지의 이익손해를 고려하여 보상금청구권을 부여한다는 입법취지인데, 출원공개로 인한 보상금 청구권 및 특허권 침해에 대한 손해배상 청구권은 구분되어야 한다.¹²³⁾ 그리고 출원인이 해당 권리를 행사하기 위해서는 특허가 등록되어야 하며, 특허등록이 거절되는 경우에는 그 보상금 청구권은 소멸된

116) 周光宇, 葉士緯, 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究, 智慧財產權, 第205號, 2016年, 頁9 (“鑑於我國專利相關法規對於公開前已審定之發明專利申請案, 是否應續行公開作業並無明確規定, 若依現行專利法規定, 申請案雖於公開前已核准並經公告, 取得專利權者, 仍將於18個月後公開; 至於雖於公開前已核駁, 由於法定不予公開之事由並未包含此一態樣, 因此亦仍將於經過18個月後公開。現行這種先公告後公開的作法, 似乎有違早期公開制度原意; 對於公開前已核駁之申請案而言, 現行仍予以公開的作法, 致使申請人無法選擇其他方式保護其技術避免成為公眾財。再者, 如何使制度之設計在專利權人權益與公眾第三人利益間取得平衡, 是一值得討論的課題。”)。

117) 周光宇, 葉士緯, 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究, 智慧財產權, 第205號, 2016年, 頁38 (“雖然對申請人而言, 其申請案被核駁之前, 通常已可藉由檢索報告及審查意見通知, 衡酌是否續行或撤回。但考量核駁案件之內容已不具可專利性, 對第三人利益的影響相對較小, 因此早期公開前已核駁審定之申請案, 可採行多數國家基於保護申請人利益之觀點, 於公開準備作業程序完成前被核駁者, 不予公開; 但於公開準備作業程序完成後始被核駁者, 仍續行公開之方式。惟我國現行專利法對於不予公開之事由尚未包含「公開前核駁審定者」, 因此於專利法第37條中增列不予公開之事由, 將可避免日後衍生適法性之問題。”)。

118) 臺北高等行政法院 103 年度 訴 字第 1028 號 判決 (“依審查規則第4條第1款規定, 送審之代表發明須於筆試報名期間前5 年內公開發表者, 但依法應予保密者不在此限。丁桓展繳交送審發明之基本資料表載明, 發明時間為101年8月31日(與發明說明書載明之專利申請日期相同), 其專利申請案號為000000000, 依專利法第37條規定, 丁桓展之發明於專利申請日後之18個月內, 為公開前之保密狀態。”)。

119) 臺灣桃園地方法院 105 年度 簡上 字第 281 號 判決 (“按專利專責機關接到發明專利申請文件後, 經審查認為無不合規定程式, 且無應不予公開之情事者, 自申請日後經過18個月, 應將該申請案公開之, 專利法第37條第1項定有明文。從而, 已公開之專利, 自不具有秘密性。… 依上揭說明, 「吸收式近紅外線濾光玻璃」之專利既已公開, 不再具有秘密性, 顯非系爭保密條款所欲規範之「工商秘密」, 亦非營業秘密法規範之「營業秘密」。”)。

120) 臺灣臺中地方法院 106 年度 自 字第 12 號 判決 (“況且自訴人李建鈞、白如珍所證稱專利除屑器的製圖方法, 依專利法第37條規定專利應予公開, 本不具秘密性, 且專利依法應得實施, 是專利除屑器的製圖方法自難謂工商秘密或營業秘密。”)。

121) 臺灣臺北地方法院 98 年度 勞訴 字第 66 號 判決 (“依專利法第36條, 其專利內容應於申請後18個月即已公開, 易言之, 宏景公司應於95年10月12日即可由公開資訊得悉系爭我國專利之內容, 並非必待被告洩漏否則無從得悉該專利內容。… 原告復未舉證證明宏笙公司之行為係於被告離職後, 系爭專利於我國公開前即已發生, 已無從認定除被告洩漏外, 宏笙公司無其他可能之消息來源可得悉系爭專利內容, 更遑論縱宏笙公司確係非法取得系爭專利內容, 亦無從逕行推斷必係出於被告之洩密行為。是以原告執宏景公司侵害其專利權一節, 指稱係被告知悉原告之核心技术而洩漏予宏景公司云云, 要無可採。”)。

122) 專利法 第 41 條 發明專利申請人對於申請案公開後, 曾經以書面通知發明專利申請內容, 而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人, 得於發明專利申請案公告後, 請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開, 於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人, 亦得為前項之請求。

123) 臺北高等行政法院 96 年度 訴 字第 3983 號 判決 (“至專利法第40條第1項規定「發明專利申請人於申請案公開後, 曾經以書面通知發明專利申請內容, 而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人, 得於發明專利申請案公告後, 請求適當之補償金。」其立法意旨係因申請人之專利內容被早期公開, 可能造成其於申請案公開日至核准授權期間相當之損害, 給予其適當填補, 以保障權利, 然補償金之請求, 與申請人是否已取得專利權係屬二事, 未可混為一談。”)。

것으로 본다.¹²⁴⁾

6. 소결: 대만 제도의 특징

대만은 비교적 늦은 시점인 2002년부터 출원공개제도를 시행하였다. 대만은 동 제도를 일본의 제도를 모방하여, 결과적으로 우리나라의 제도와도 유사하다. 대만의 출원공개제도가 우리의 제도와 다른 점은 다음과 같다: ① 비공개사유로 3개만이 규정되어 있는 점, ② 거절결정 등으로 출원계속 중이 아닌 사실이 비공개사유로 되지 않는 점, ③ 신속히 심사되어 18개월 도래 전에 특허공고가 된 사실이 비공개사유로 되지 않는 점, ④ ‘선량한 풍속’ 관련 사항을 비공개사유로 적시한 점.

해당 출원발명의 내용이 선량한 풍속에 반하는지 여부는 판단하기가 매우 어려운 법률문제인데, 출원공개 단계에서 그러한 법률문제를 미리 판단한 후 출원공개 또는 비공개를 결정할 수 있을지는 심히 의문된다. 위 ③의 문제로 인하여 대만에서는 18개월 도래 전에 특허공고가 된 경우에도 18개월 도래 후에 출원공개가 이루어진다. 이에 대하여는 중복 공개라는 지적이 있다고 한다.

124) 智慧財產法院 100 年度 民專訴 字第 64 號 判決 (“惟查被告已爭執原告系爭第I313310 號專利申請專利範圍第11項不具進步性而有得撤銷專利權之理由，且本院亦認系爭第I313310 專利申請專利範圍第11項不具有進步性，而有得撤銷專利權之理由，已如前述，則原告請求被告給付實施系爭第I313310 號專利之補償金，為無理由，不應准許。”)。

VII. PCT 국제공개제도

‘국제공개(International Publication) 제도’란 국제사무국(WIPO)이 국제출원의 내용을 우선일부터 18개월 경과 후 일반에게 공개하는 제도를 말한다(PCT 제21조). 특허정보는 기술정보로서의 가치가 매우 높기 때문에 그 활용이 기대되나 파리지약 체제하에서 특허정보의 공개는 각국별로 각기 상이한 언어와 시기 및 방법 등에 의해 행해지므로 일반인의 활용이 용이하지 못하였다. 따라서 PCT는 이러한 폐단을 해소하고 통일된 기술정보의 확산을 통하여 발명의 이용을 촉진하고자 국제공개제도를 채용하였다.

1. 국제공개제도의 내용

(1) 국제공개의 주제

국제공개는 국제사무국이 행한다. 그것은 특허정보의 집중화를 통해 발명의 국제적 이용을 도모하기 위함이다.

(2) 국제공개 대상

국제공개는 원칙적으로 국제출원일이 인정된 모든 국제출원이 그 대상으로 된다. 그러나 국제출원이 국제공개 준비완료 전에 이미 취하되었거나 또는 취하로 간주된 경우, 및 지정국 모두가 국제공개를 할 필요가 없다고 선언한 경우에는 국제공개 대상에서 제외된다.

한편, 출원인은 국제출원을 취하함으로써 출원의 국제공개를 방지할 수 있다. 단, 그 취하서가 국제공개를 위한 기술적 준비의 완료일 이전에 국제사무국에 도착해야 한다.

(3) 국제공개 시기

국제공개는 원칙적으로 국제출원의 우선일부터 18개월 경과 후에 바로 행해진다. 다만, 출원인의 신청이 있는 때에는 18개월이 경과하기 전이라도 조기에 국제공개를 할 수 있다(PCT 제21조②(b)).

(4) 국제공개 방식

국제공개는 팜플렛(Pamphlet)형식으로 행해진다(PCT 규칙 제48조①(a)). 이것은 국제공개 문헌 이용자의 취급 편의를 위함이다. 팜플렛에는 다음의 사항들이 기재된다: ① 규격에 의한 표지, 명세서, 청구의 범위, 도면(필요한 경우); ② 국제조사보고 또는 국제조사기관

이 국제조사보고를 작성하지 아니한다는 취지의 선언; ③ PCT 제19조의 규정에 따라 제출된 보정의 내용과 그 번역문; ④ 요약; ⑤출원서에 추출하는 사항, 기타.

국제출원에 사용된 언어가 영어, 불어, 독어, 일어, 러시아어 또는 스페인어로 된 경우에는 그대로 국제공개를 행한다. 국제출원에 사용된 언어가 상기 언어 외의 언어인 경우에는 영어에 의한 번역문으로 국제공개를 행하며, 그 번역문은 국제조사기관의 책임 하에 작성한다. 국제출원이 공서양속에 반하는 표현이나 도면을 포함하고 있을 때에는 그 부분은 공개하지 아니한다.

2. 국제공개 효과

출원인의 이익보호에 관한 국제공개 효과는 국내공개 효과와 동일하다. 즉, 선원 범위가 상세한 설명까지 확대되며 보상금 청구권이 발생한다. 다만, 다음에 설명하는 바와 같이 국내출원과는 다른 특례가 적용된다.

국제공개가 되면 당해 국제출원은 동일한 후원을 배제할 수 있는 선원의 범위가 청구 범위에 기재된 발명에서 원문과 출원번역문의 쌍방에 공통적으로 기재된 전범위의 발명으로 확대된다(특허법 제29조 제4항).

국제출원은 국제공개가 되어도 국어로 된 출원번역문에 의한 국내공개가 있는 후가 아니면 보상금청구권을 행사할 수 없다(특허법 제207조 제2항). 이것은 국어로 된 출원번역문에 의한 국내공개가 있어야 일반 제3자에게 널리 알려져 모방 또는 도용의 가능성이 있기 때문이다.

제3장 출원공개제도 개선방안 연구

제1절 심사착수 전 · 후에 모두 출원공개하는 방안

I. 서론

특허제도의 핵심은 발명의 ‘공개’와 그 공개에 대한 반대급부로서의 특허권의 부여이다.¹²⁵⁾ 그래서 ‘특허법’의 영어명칭도 공개(patent)라는 의미를 담은 ‘Patent Act’이다.¹²⁶⁾¹²⁷⁾ 특허제도의 초기에는 특허가 등록되면서 해당 발명이 공개되는 소위 ‘특허공고제도’가 운영되었다. 즉, 특허공고제도에서는 특허등록이 공개의 전제가 되었다. 그런데, 기술발전의 속도는 더 빨라지는데도 불구하고 심사체로 인하여 특허등록(공개)의 시기는 더 늦어지는 현상이 발생하였다. 기술발전의 속도에 맞추어 공개를 앞당길 필요성이 제기되었고, 출원일(우선일)로부터 18개월 후 출원된 내용을 공개하는 소위 ‘출원공개제도’가 도입되었다.

특허법 제64조가 출원공개제도를 규정한다. 그 규정에 따라 출원일 또는 (우선권주장이 있는 경우) 최우선일(earliest priority date)로부터 18개월이 경과된 후 해당 특허출원은 공개되는 것이다.¹²⁸⁾¹²⁹⁾ 18개월이 중요한 기준점이 되므로 현행 제도를 ‘18개월 공개제도’라고 칭할 수도 있다. 유럽특허조약(EPC),¹³⁰⁾ 특허협력조약(PCT)도¹³¹⁾ 18개월을 기준으로

125) 정차호, 특허법의 진보성, 박영사, 2015, 178면(“특허제도는 발명의 ‘보호’와 ‘이용’이라는 양 축을 통하여 기술발전 촉진 및 산업발전 도모라는 특허제도의 궁극적 목적을 달성하고자 한다. 발명가는 특허법이 보장하는 특허권으로 발명을 ‘보호’하기 위하여 그 반대급부로 발명을 공개하여 공중(the public)이 그 발명을 ‘이용’할 수 있도록 하여야 한다.”).

126) Eric E. Johnson, *Intellectual Property and the Incentive Fallacy*, 39 Fla. St. U. L. Rev. 623, 636 (2012) (“These open letters-patent means ‘open,’ after all-gave exclusive franchise over some aspect of commerce to a lucky beneficiary.”).

127) Sir Jacob (Judge of the UK), *Future of Innovation in Medicine: Incentives for New Medical Treatments and Global Health*, 12 Wash. J.L. Tech. & Arts 293, 324 (2017) (“Well, I’ll go back a little bit and talk about your talk. The word ‘patent’ means open. The basic idea of a patent system means that information is put out there.”).

128) 정확한 공개일자는 18개월이 되는 그 날이 아니라, 18개월이 지난 ‘후’의 어떤 날에 공개된다. 예를 들어, 2005년 4월 19일 출원된 필자의 출원(출원번호 1020050032309)은 출원일로부터 18개월 후인 2006년 10월 19일이 아니라 2006년 10월 24일 출원공개되었다.

129) Katherine N. Addison, *The Impact of the Biosimilars Provision of the Health Care Reform Bill on Innovation Investments*, 10 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 553, 573 (2011) (“Another point of distinction is that patent applications are published after eighteen months from the earliest priority date claimed regardless of whether the patent is granted and often before a patent is granted (given the long wait time for responses from the PTO).”).

130) EPC Art. 93(1) (“The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible (a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or . . .”).

131) PCT Art. 21(2) (“ . . . the international publication of the international application shall be effected promptly after the expiration of 18 months from the priority date of that

삼고 있다. 그런데 현행 실무에 따르면, 그 18개월이 도래하기 전에 해당 출원에 대해 심사가 이루어지고 특허거절결정이 확정될 수 있다. 그러한 경우 그 출원이 더 이상 ‘계류 중 (pending)’이 아니게 되고, 그 출원은 18개월 시점에서 더 이상 존재하지 않는 것이 되고 그래서 공개되지 않는다.¹³²⁾ 그렇게 공개되지 않는 출원의 건수가 적지 않다. 특허청 자료에 의하면, 전체 출원건수의 10%를 초과한다고 한다.¹³³⁾ 이 글은 그렇게 공개되지 않는 출원을 용인하는 현행 제도를 그대로 유지할 것인지 아니면 그러한 비공개(사장)를 방지하는 제도를 도입할 것인지의 두 선택지 중 어떤 것이 더 바람직한지를 검토한다. 즉, 18개월이 도래하기 전에 심사를 받는 모든 출원을 (심사개시 직전 혹은 직후에) 심사결과가 나오기 전에 공개하는 제도를 도입하는 것이 필요한지 여부를 검토한다. 그 필요성 및 방안을 이 글은 각각 ‘모두공개필요성’ 및 ‘모두공개방안’이라고 칭한다.¹³⁴⁾

만약, 모든 출원이 심사개시 직전 혹은 직후에 공개되도록 할 필요성이 인정된다면, 그 다음의 단계로 모두공개여의 선택지(options)의 장·단점을 검토하여 그 중 하나를 선택해야 할 것이다. 유력한 선택지는 심사의견을 통지하기 전에만 해당 출원을 취하할 기회를 제공할 것인지, 심사의견을 통지한 후에도 취하할 기회를 제공할 것인지가 된다. 심사의견을 통지한 후 출원인에게 해당 출원을 취하할 수 있는 기회를 주는 경우에는 그 심사의견이 특허성을 부정하는 내용일 것(거절이유통지서)이고, 그 통지서에 대하여 의견서를 제출하여야 하는 기한까지 취하하여야 하고, 그렇지 않은 경우 그 기한 후 해당 출원이 즉시 공개되어야 할 것이다.

현행 제도를 개선하는 과정에서 ‘모두공개필요성’에 대하여 찬성과 반대의 양 의견을 고루 경청할 필요가 있다. 특히, 양측의 의견을 고루 경청하는 절차적 정당성을 확보하는 것이 중요하다고 생각한다. 그 절차의 첫 단계로, 여러 논문에서 출원공개를 확대하는 방안 에 대한 찬성의견 및 반대의견을 먼저 취합할 것이다. 그런데, 우리나라에서 모두공개필요성에 관하여 고민한 경험도 관련 의견도 발견되지 않는다. 그래서 미국의 자료가 중요한 역할을 하게 된다. 미국의 경우, 출원공개제도를 (우리보다 훨씬 늦은) 1999년 도입하였는데, 그 도입에 대하여 찬성의견 및 반대의견이 치열하게 다투어졌다고 한다.¹³⁵⁾ 이 글의 대

상인 모두공개필요성에 대한 찬성, 반대의 논지가 미국에서의 출원공개제도 도입에 대한 찬성, 반대의 논지와 밀접히 연결된다.

미국에서 출원공개제도의 도입이 논의되던 당시에 대기업, 다국적기업 등(이하, ‘큰 출원인’)은 그 도입안에 대체로 찬성한 반면, 중소기업, 개인발명가 등(이하 ‘작은 출원인’)은 대체로 반대하였다고 한다.¹³⁶⁾ 그렇다면, 금번 모두공개제도에 대하여도 우리나라의 작은 출원인의 반대 또는 적어도 우려가 있을 것이 예상된다. 결론이 어떠하든, 그들의 의견을 경청하는 유의미한 절차를 밟아야 할 필요성이 인정된다. 그래서, 대한변리사회 및 KINPA가 추천하는 총 5명의 전문가에게 모두공개방안에 대한 비판적 의견을 요청할 것이다. 그러한 의견을 모두 모은 후, 연구진이 그 의견들에 대해 평가하는 작업을 한다. 어떤 기준, 어떤 논리가 해당 쟁점에 가장 적합한지가 검토될 것이다. 가장 중요하게는 발명의 ‘보호’ 및 ‘이용’의 양 측면을 고루 감안할 것이다. 발명의 이용을 강조하면 모두공개가 무조건 선(善)이 될 수 있지만, 발명의 보호를 강조하면 모두공개가 무조건 악(惡)이 될 수도 있다. 그러므로, 이용 및 보호의 양 측면을 비교형량할 것이다.

application.”).

132) 특허법 제64조 제2항이 출원공개되지 않는 출원을 특정하는데, 그 규정은 거절결정이 확정된 출원을 특정하지 않는다. 그러나, 거절결정이 확정된 출원은 특허청에 이미 존재하지 않는 것으로 보고 출원공개하지 않는 것이 특허청의 실무이다.

133) 특허청 과업지시서, 2면(“지난 9년간(’09~’17) 미공개 출원건은 전체 출원의 12.9%(23만 건/183만 건”).

134) ‘누수방지방안’, ‘공백방지방안’이라는 용어도 생각하였으나, 그 용어는 부정적인 선입견을 초래하므로, 가치중립적인 ‘모두공개방안’이라는 용어를 선택하였다.

135) 미국 연방의회는 1992년의 제102대 회기에서부터 논의가 시작되어 1999년 제106대 회기에서 통과될 때까지 출원공개제도를 도입하기 위한 특허법 개정안이 여러 차례 논의되었다고 한다. Reiko Watase, *The American Inventors Protection Act of 1999: An Analysis of the New Eighteen-Month Publication Provision*, 20 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 649, 663-64 (2002).

136) Len S. Smith, *Promoting the Progress of Science and America's Small Entity Inventors: Inventing an Improved U.S. Patent Application Publication Provision Out of the Prior Art*, 77 *Wash. U. L.Q.* 585, 588-89 (1999) (“In contrast, the second group, mostly independent inventors and small businesses, opposes pregrant publication because it would eliminate the counterbalance the current system provides them against the power of the multinational corporations.”).

II. 18개월 출원공개제도의 개요 · 심사실무 및 그 문제점

1. 18개월 출원공개제도 도입 전의 특허공개제도

우리나라에 출원공개제도가 도입되기 전에는 출원이 공개되는 경우 및 경로는 없었고, 특허결정(그 당시에는 ‘특허사정’)이 내려진 후 설정등록이 되면서 그와 거의 동시에¹³⁷⁾ 특허공고(그 당시에는 ‘출원공고’가 되었다.¹³⁸⁾ 그 특허공고 전까지는 해당 출원의 내용은 비밀로 유지되었다.¹³⁹⁾ 거절결정(그 당시에는 ‘거절사정’)된 출원은 공개되지 않고, 그래서 출원인은 그 거절된 발명을 영업비밀로 보유할 수 있었다. 즉, 거절결정으로 인하여 특허보호의 길은 가능하지 않게 되었지만, 영업비밀보호의 길은 허용된 것이다. 출원인이 (특허거절결정에도 불구하고) 영업비밀보호의 기회를 향유할 수 있었다는 점 및 공개의 시점이 특허등록의 시점까지 지연된다는 점이 구 제도의 가장 큰 장점이었으나, 다른 한편으로는 심사기간이 장기화 됨에 따라 발명이 공개(공고)되는 시점이 지연된다는 점이 구 제도의 가장 큰 단점이었다. 그 장점 및 단점에 대해 비교형량 후 많은 국가들이 정보의 조기공개가 더 중요하다고 보고 출원공개제도를 도입하기 시작하였다.

2. 18개월 출원공개제도의 도입

특허제도의 가장 중요한 목적이 발명의 보호와 ‘이용’이므로, 발명정보의 조기확산은 매우 중요하다.¹⁴⁰⁾ 정보의 조기확산이 출원공개제도의 가장 중요한 목적이다.¹⁴¹⁾ 현행 18개월 공개제도는 네덜란드가 1964년에 최초로 도입하였다고 한다.¹⁴²⁾ 우리나라에서는 1980년

137) 설정등록일과 특허공고일은 같은 날일 필요가 있다. 그런데도 우리 특허청은 (예전이나 지금이나) 그 두 날을 일치시키지 못하고 있다. 예를 들어, 특허번호 1224067호의 경우 공고는 2013년 1월 22일에 되었고, 설정등록은 1월 14일에 되었다. 특허번호 1957329호의 경우 공고는 2019년 3월 13일에 되었고, 설정등록은 3월 6일에 되었다.

138) 구 특허법(1980년 12월 31일 법률 제3325호로 개정되기 전의 것) 제83조(출원공고) (“①심사관은 특허출원에 대하여 거절할 이유를 발견할 수 없을 때에는 출원공고를 할 것을 결정하여야 한다. ②특허청장은 전항의 규정에 의한 결정이 있을 때에는 그 결정의 등본을 특허 출원인에게 송달한 후 특허공고에 게재하여 출원공고를 하여야 한다.”).

139) 구 특허법(1980년 12월 31일 법률 제3325호로 개정되기 전의 것) 제163조 (“특허청직원 또는 그 직에 있던 자가 그 직무상 지극한 특허출원중의 발명 또는 특허출원자의 사업상 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 1년이하의 징역 또는 5만원이하의 벌금에 처한다.”).

140) 만약, 18개월 출원공개제도를 16개월 출원공개제도로 변경하여 대부분의 발명이 2개월 더 일찍 공개되면 어느 정도의 경제적 순효과를 초래할까? 그 액수를 계량화 하는 것은 상당히 어려울 것이지만 특허정보의 R&D에서의 중요성이 더 높아진 연구환경을 감안하면 그 액수가 적지 않을 것이다. 그 액수의 계량화를 시도한 사례: 정차호 등, 「국내산업에 미치는 영향을 고려한 특허법조약 가입시기 연구」, 특허청 연구용역 보고서, 2009, 131-135면.

141) Reiko Watase, supra, at 650 (“The underlying purpose behind enacting an early publication system was to promote technological development through early dissemination of new inventions to the public.”).

12월 31일 법률 제3325호로 우리 특허법에 도입되었고, 1981년 9월 1일부터 시행되었다.¹⁴³⁾

(1) 출원공개제도의 평가

우리나라의 출원공개제도를 평가하는 본격적인 논문은 발견되지 않는다.¹⁴⁴⁾ 1980년

142) John F. Duffy (Moderator) et. al., *Early Patent Publication: A Boon or Bane? A Discussion on the Legal and Economic Effects of Publishing Patent Applications After Eighteen Months of Filing*, 16 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 601, 602 (1998) (“In 1964, the Dutch were the first to adopt the process of publishing applications eighteen months after filing. Germany followed soon after, then Japan, and then almost every other industrialized nation.”).

143) 출원공개제도에 관한 규정의 변화:

1981년 도입 당시 제83조의2	현행 제64조
<p>① 특허청장은 특허출원일(第42條의 規定에 의하여 優先權主張을 인정받은 出願에 있어서는 그 優先權主張日)로부터 1년 6월이 경과된 때에는 그 특허출원에 관하여 특허공고에 출원공개를 하여야 한다. 다만, 계속중에 있는 특허출원으로서 출원공고를 한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>② 출원공개가 있는 때에는 누구든지 당해 발명이 제6조-제6조의2 또는 제11조의 규정에 의하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다.</p> <p>③ 제83조제4항 및 제5항의 규정은 제1항의 출원공개에 관하여 이를 준용한다.</p> <p>④ 제1항 이외에 출원공개에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p>	<p>① 특허청장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후 또는 그 전이라도 특허출원인이 신청한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공고에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.</p> <p>1. 제54조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일</p> <p>2. 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 선출원의 출원일</p> <p>3. 제54조제1항 또는 제55조제1항에 따른 둘 이상의 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일</p> <p>4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 특허출원의 경우: 그 특허출원일</p> <p>② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.</p> <p>1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우</p> <p>2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)</p> <p>3. 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우</p> <p>③ 제41조제1항에 따라 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 제1항에 따라 출원공개를 하여야 한다. 다만, 그 특허출원이 설정등록된 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.</p> <p>④ 제1항의 출원공개에 관하여 출원인의 성명·주소 및 출원번호 등 특허공고에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.</p>

144) 디자인보호법에서의 출원공개제도에 관한 간단한 글: 김용, “디자인을 공개할까? 비밀로 유지할

당시에 그 제도를 평가할 전문가가 우리나라에 부재한 상황에서 일본이 이미 도입한 제도가 아무런 검증의 과정을 거치지 않고 우리나라에 도입된 것으로 이해된다. 필자는 우리나라에서 지금까지 출원공개제도에 대하여 비판하는 글을 접한 경험이 없다. 그런데 미국에서는 1990년대 후반에 출원공개제도를 도입할 것인지 여부에 대하여 검토하였고, 찬성과 반대의 의견이 치열하게 교환되었다. 미국에서 출원공개제도가 도입된 지 20년이 경과하였다. 근래에는 미국에서도 비판의 목소리가 더 이상 들리지 않는다. 그 제도가 애초 도입반대파가 우려한 바와 같은 부작용을 초래하고 있다면, 현실이 된 그 부작용을 누군가가 지적하였을 것이다. 그런데, 미국의 논문을 열심히 검색하였으나, 동 제도의 부작용을 제대로 보여주는 논문은 발견되지 않는다. 제도도입 전에는 새로운 제도에 대한 두려움 또는 우려로 반대가 제법 있었으나,¹⁴⁵⁾ 정작 제도도입 후에는 유의미한 비판이 발견되지 않는 것이다. 그렇다면, 미국에서도, 우리나라에서도 출원공개제도는 별다른 문제없이 잘 운용되고 있다고 볼 수 있다.

(2) 18개월 기산점

18개월의 기산점은 출원일이 아니라 우선일(priority date)이며, 복 수개의 선출원에 대하여 우선권이 주장된 경우, 가장 빠른 우선일(earliest priority date), 즉 최우선일이 된다.¹⁴⁶⁾¹⁴⁷⁾¹⁴⁸⁾

(3) 출원공개의 시점

출원은 18개월이 지난 ‘후’ 공개된다.¹⁴⁹⁾¹⁵⁰⁾ 그러므로, 18개월이 되는 그 날에 공개되

까?-출원공개제도와 비밀디자인제도-, 발명특허, 2008년 8월.

145) Jeffery E. Robertson, *If It Ain't Broke Don't Fix It: The Unnecessary Scope of Patent Reform as Embodied in the "21st Century Patent System Improvement Act" and the "Omnibus Patent Act of 1997"*, 5 J. Intell. Prop. L. 573 (1998).

146) 현행(2020) 특허법 제54조 제5항(“제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.”).

147) Jay Z. Zhang, *Patent Application Publication Under S 122(b): A New Adventure with Unforeseen Consequences*, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 715, 715 (2003) (“Specifically, original (i.e., non reissue) a U.S. utility or plant patent application filed on or after November 29, 2000 will be published eighteen months after the earliest priority filing date claimed . . .”).

148) 35 U.S.C. § 122(b) (2018) (“Subject to paragraph (2), each application for a patent shall be published, in accordance with procedures determined by the Director, promptly after the expiration of a period of 18 months from the earliest filing date for which a benefit is sought under this title.”).

149) 미국 특허법 제122(b)(1)(A)조도 18개월이 경과한 후 즉시(promptly) 공개된다고 규정한다. 35 U.S.C. section 122(b)(1)(A) (“[E]ach application for a patent shall be published . . . promptly after the expiration of a period of 18 months from the earliest filing date for which a benefit is sought under this title.”).

는 것이 아니라, 그 날이 지난 후에 공개되는 것이다. 달리 말하면 공개될 수 있는 가장 빠른 날은 18개월+1일이 된다. 실무적으로는 지난 주 또는 해당 주에 공개될 출원을 한꺼번에 모아서 공개할 것으로 추측된다.¹⁵¹⁾ 약간 과장해서 말하면, 특허청의 업무지연 또는 실수로 출원일로부터 19개월에 공개될 수도 있다. 그런 경우, 그 실제로 공개된 때가 출원이 공개되는 시점이고 그 출원의 내용이 공지기술이 되는 시점이다. 우리 특허법이 출원의 시점을 시분초를 따지는 것으로 하고 있으므로, 그 공지시점도 시분초를 따지는 것으로 보아야 한다. 다른 출원과의 선후를 시분초를 따져서 판단해야 하는 것이다.¹⁵²⁾

(4) 출원공개의 내용

선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서’)에 기재된 발명을 기초로 우선권을 주장할 수 있으므로,¹⁵³⁾ 출원공개에서 선출원의 최초 명세서를 정확히 특정할 필요가 있다. 그러므로, 어떤 출원의 최초 명세서와 출원 후 보정 등을 통하여 추가된 내용을 별도로 구별할 필요가 있는 것이다. 그래서, 출원공개는 ① 최초 명세서 + ② 출원 후 보정사항)으로 구성되어야 한다.¹⁵⁴⁾

출원공개를 통하여 최초 명세서 모두가 공개된다. 예전에 종이인쇄본이 공개되던 시절에는 비용을 절약하기 위하여 대표서지사항, 대표청구항, 대표도면, 요약서만 공개되기도 하였으나, 온라인 공개로 인하여 모든 내용이 공개되는 것이다. 출원공개는 또 다른 공개의 효과를 가진다. 출원공개 후 해당 출원에 대한 비밀성(secretcy)은 상실되고, 누구든지 해당 출원의 서류철을 열람, 복사할 수 있다.¹⁵⁵⁾¹⁵⁶⁾ 물론, 출원공개 전의 내용은 열람, 복사의 대상이 아니다.¹⁵⁷⁾ 서류철의 열람, 복사가 가능하다는 말은, 예를 들어 해당 서류철에 어떤 영

150) 네이버 지식iN 사이트에서 “출원일로부터 1년6개월 전후로 공개된다”는 설명이 있는데, 잘못된 것이다. 파워트레인님 답변(2012. 10. 19.)

151) 미국에서는 특허공고는 매주 화요일에 발행한다. Lawrence A. Stahl & Robert H. Fischer, *Establishing an Intellectual Property Program*, 23 Intell. Prop. & Tech. L.J. 19, 22 (2011) (“Every Tuesday, the US Patent and Trademark Office (US PTO) publishes in electronic form the Official Gazette of the USPTO for patents, which contains bibliographic text and a representative drawing from each patent issued that week.”).

152) 출원공개 시점을 정확히 알 수 있는가? 알 수 없다면 출원공개일을 기준으로 하여야 하는 것인가?

153) 특허법 제54조 및 제55조 제1항.

154) 특허법 시행령 제19조 제3항 제5호의3(“법 제42조의2제2항에 따른 명세서 보정에 관한 사항”).

155) 특허법 제216조 제1항(“특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다.”).

156) Sharick Naqi, *Comment on Provisional Patent Rights*, 10 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 595, 601-02 (2012) (“[T]he application for patent is no longer held in confidence by the USPTO and anyone may request access to the entire file history of the application.”).

157) 현행(2020) 특허법 제216조 제2항(“특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열

업비밀이 포함되어 있는 경우, 18개월 공개의 시점 또는 그 후 영업비밀이 그 서류철에 포함되는 시점에 그 영업비밀은 비밀성을 상실하고 공지기술이 된다. 누구든지 그 서류철의 내용을 열람, 복사할 수 있기 때문이다.

(5) 확대된 선원

미국 특허법 제102(a)(2)조에 따르면, 해당 출원발명의 출원일보다 앞선 우선일을 가진 출원의 출원공개가 개시하는 바와 동일한 출원발명은 특허를 받을 수 없다.¹⁵⁸⁾ 우리 특허법 제29조 제3항도 동일한 내용을 규정하고 있다.

(6) 출원공개로 인한 보상금청구권

새로 도입된 출원공개제도로 인하여 해당 출원발명의 내용이 더 일찍 공개되고, 그런 점에서 출원공개제도는 발명의 ‘이용’을 제고하는 제도이다. 발명의 이용과 보호의 균형을 맞추기 위하여 출원공개제도와 더불어 출원공개로 인한 보상금 청구권 제도가 도입되었다. 그 보상금의 산정기간은 경고일 또는 인지일부터 특허권의 설정등록일까지이며, 산정액은 합리적 실시료에 상당한다.¹⁵⁹⁾ 인지일을 증명하는 것이 매우 어려운 것이 예상된다.¹⁶⁰⁾ 미국에서는 (인지일 증명은 허용하지 않고) 출원공개를 실제로 통지한(actual notice) 경우에만 보상금청구권이 발생한다.¹⁶¹⁾¹⁶²⁾¹⁶³⁾

람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다. 1. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류 ...”).

158) 35 U.S.C. 102(a) (“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; or
(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.”).

159) 특허법 제65조 제2항.

160) 서울중앙지방법원은 2001가합32187 판결에서 피고의 일본출원의 사실 및 일본게임전시회에서의 전시, 특허발명의 구성을 모두 포함한 게임기를 피고가 제작한 사실 등을 근거로 출원공개 무렵에 피고가 해당 공개의 사실을 알았을 것으로 추정하였다. 필자는 그러한 사실만으로는 원고가 피고가 출원공개 사실을 알았음을 증명하지 못하였다고 생각한다.

161) 35 U.S.C. § 154(d)(1)(B).

162) Philippe Signore, *The New Provisional Rights Provision*, 82 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 742, 750 (2000) (“Consequently, the reasonable royalty under the provisional rights provision will probably be calculated from the date the actual notice is made.”).

163) Cf. Sharick Naqi, *Comment on Provisional Patent Rights*, 10 Nw. J. Tech. & Intel. Prop. 595, 601 (2012) (“Notice can be met if the alleged infringer knew of the published application through other means even without any direct involvement of the patentee.”).

(7) 출원공개로 인한 보상금청구권 소멸시효기간

우리 특허법 제65조 제5항에 따라 보상금 청구권의 소멸시효의 기산점(起算點)은 특허권의 설정등록일이 되고,¹⁶⁴⁾ 그 날로부터 3년이 된다.¹⁶⁵⁾ 해당 청구권은 설정등록 후에만 행사할 수 있으므로,¹⁶⁶⁾ 설정등록일을 기산점으로 삼는 것이 합리적이다. 공개로부터 등록이 장기간 소요되어도 그 기간은 무관하다. 예를 들어, 2011년에 공개되고, 2021년에 등록되었다면, 그 등록으로부터 3년 이내인 2024년까지 시효기간이 소멸하지 않는 것이다. 미국의 경우, 출원공개로 보상금 청구권의 소멸시효기간이 특허등록 후 6년 이내라고 규정되어 있다.¹⁶⁷⁾

3. 우선심사·신속심사에 따른 출원 미공개 발생

(1) 출원계속 중(pending) 요건

해당 특허출원이 거절결정의 확정 등으로 특허청에 계류 중이 아닌 상태가 되면, 그 해당 특허출원에 대하여 출원공개를 하지 못한다.¹⁶⁸⁾ 출원공개는 출원 중, 계류 중인 출원을 대상으로 하는데, 더 이상 출원 중이 아니게 되면 공개하지 못하는 것이다. 미국도 유사하게, 18개월 도래 전 계류 중이 아닌 출원은 공개되지 않는다. 미국 특허법 제122(b)(2)(A)(1)조는 18개월이 도래된 시점에서 해당 출원이 더 이상 계류 중이 아닌 경우, 그 출원의 내용은 공개되지 않는다고 규정한다. 특히, 18개월 전에 출원인이 해당 출원을 취하하면 그 출원이 내용은 공개되지 않아야 한다.¹⁶⁹⁾

164) 제5항(“제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우에는 제127조·제129조·제132조 및 「민법」 제760조·제766조를 준용한다. 이 경우 「민법」 제766조제1항 중 “피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날”은 “해당 특허권의 설정등록일”로 본다.”).

165) 민법 제766조 제1항(“①불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.”).

166) 특허법 제65조 제3항(“제2항에 따른 청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.”).

167) 35 U.S.C. § 154(d)(3) (“The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall be available only if an action is brought not later than 6 years after the patent has been issued.”).

168) 김희영, “특허·실용신안 우선심사제도의 보완방안에 대한 연구”, 홍익대학교 석사학위논문, 2014, 32면(“출원공개 대상은 출원공개시점에 특허청에 계속 중인 특허출원으로 공개 전에 출원이 취하, 포기 또는 무효로 되거나 특허거절결정이 확정된 출원은 공개되지 않는다.”).

169) 더 정확히는 해당 출원을 공개하는 준비작업이 완료되기 전까지 취하하여야 할 것이다. 전문분야 이해영 변리사님(“만일 18개월 전에 출원인이 해당 출원을 취하하면 그 출원이 내용은 공개되지 않아야 하는데 ... 가령 출원공개 준비작업이 완료되었다고 하더라도 실제로 출원공개 되지 않았다면 출원공개가 되지 않게 멈추어야 할 것 같은데 ... 현재 특허청의 실무가 어떤지 확인할 필요가 있음.”).

(2) 거절결정 조기 확정으로 출원계속 중이 아닌 출원의 증가

특허거절결정이 확정된 출원은 더 이상 출원으로 남아있지 않는 것이 되며, 그래서 (현행 제도에 따르면) 그 출원은 출원공개 대상이 되지 못한다.¹⁷⁰⁾ 그런데, 심사처리기간이 단축되어 2018년 기준, 평균 최초통지(first office action)기간이 10.3개월이 되면서,¹⁷¹⁾ 많은 출원의 내용이 거절결정 확정 후 공개 없이 사장(死藏)되어 버리는 현상이 발생하고 있다. 아래 특허청이 제시한 자료에 의하면, 2009년부터 2017년까지의 9년간 그렇게 공개되지 않고 사장된 출원의 수가 전체 출원의 수의 12.9%(23만 건/183만 건)이었고, 그 미공개 건 중 후출원 없이 완전히 사장되는 비율은 72.3%(연간 1.9만 건)에 달하였다고 한다. 그 공개되지 않은 출원에는 외국으로부터의 출원(이하 ‘외국출원’)도 포함될 것이다. 그 외국출원이 그 나라에서 그 나라의 언어로 공개되는데, 우리나라에서 한글로 공개시킬 기회를 놓치게 되는 것이다.

전체 건 (공개 건)	미공개 건						
	합 계	후출원 有			후출원 無		
		국내우선	조약우선	분할·변경	거절결정	취하·포기	무효 등
1,838,689	236,377	55,251	6,263	3,873	83,906	55,128	31,956
(1,602,312)	100%	23.4%	2.6%	1.7%	35.5%	23.3%	13.5%

표 6. 미공개 사장출원의 수

우리나라에서는 1981년 당시 출원공개제도가 별다른 저항없이 우리 특허법에 쉽게 도입되었는데, 미국에서는 1990년대 말 그 제도의 도입에 여러 반대의견이 제시되었다. 출원공개제도를 미국에 도입하지 않아야 하며, 그 대신 외국에서 외국어로 출원공개되는 내용에 대하여는 미국의 발명자에게 영어 번역문을 제공해야 한다는 비현실적 주장을 한 사례도 발견된다.¹⁷²⁾ 특허제도의 국제적 조화가 필요하다는 점, 모든 외국에서의 모든 출원공개를 번역하는데 (작금의 출원건수를 감안하면) 천문학적인 예산이 소요된다는 점에 근거하면, 그러한 주장은 받아들이기가 어렵다.

4. 소결

미국에서는 출원공개에 관한 규정의 의미가 불명확하다고 비판하는 목소리가 있다.¹⁷³⁾ 그러나, 우리나라에서 특허출원을 대리하는 변리사 중 출원공개제도가 어렵거나 명확하지 않다고 불평하는 자는 개인적으로 경험한 적도 없고 이론적으로도 상상하기 쉽지 않다. 특허출원이 출원되면 그 출원은 정해진 날(18개월) 후에 자동적으로 공개된다. 그와 관련하여, 출원인이 어려워하는 일도 불평하는 일도 없다. 특허청의 특허업무 전산화로 인하여 특허청이 온라인으로 출원을 공개하는 데에도 어려움이 있을 것으로 인정되지 않는다. 미국에서 출원공개제도에 대하여 비판하는 글을 검토하면, 그 비판은 ① 외국에 출원하지 않고 미국에만 출원하는 출원에 대하여는 공개하지 않는 미국의 독특한 제도로 인한 것일 뿐 우리나라와는 무관하거나, ② 해당 영어표현의 의미가 명확하지 않다는 것이다. 미국에서의 비판이 우리 제도에 대한 비판으로 연결되기가 어렵다.

170) 김희영, “특허·실용신안 우선심사제도의 보완방안에 대한 연구”, 홍익대학교 석사학위논문, 2014, 32면(“출원공개 대상은 출원공개시점에 특허청에 계속 중인 특허출원으로 공개 전에 출원이 취하, 포기 또는 무효로 되거나 특허거절결정이 확정된 출원은 공개되지 않는다.”).

171) 특허청, 과업지시서.

172) Christopher R. Balzan, *Mandatory Publication of Patent Applications Prior to Issuance of Patents: A Desirable Change in U.S. Policy?*, 18 Loy. L.A. Int'l & Comp. L.J. 143, 144 (1995) (“Finally, Part IV concludes that the United States should not implement eighteen-month mandatory disclosure and suggests instead that the United States provide translations of published foreign applications to inventors.”).

173) Jay Z. Zhang, *Patent Application Publication Under S 122(b): A New Adventure with Unforeseen Consequences*, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 715, 717 (2003) (“Both the statutory scheme and the procedures provided by the PTO rules are complex and inflexible. Also, the language of the statute and the rules are somewhat ambiguous.”).

III. 심사개시 전 · 후에 모든 출원을 공개하는 방안에 대한 찬반의견

1. 반대의견

이하에서는 ‘모두공개방안’에 대하여 반대하는 측이 제기할 수 있는 논거를 취합한다. 여기서의 논거들은 모두 미국에서 1990년대말에 제기된 것들을 참고하여 수정된 것들이다. 안타깝게도 우리나라에서 출원공개제도와 관련하여 논한 글은 발견되지 않았다.¹⁷⁴⁾

(1) 영업비밀 선택의 기회 상실

출원인이 생각하는 출원발명의 가치와 심사관이 인정하는 청구항 사이에 간극이 큰 경우, 심사관이 고집하는 권리범위가 출원인에게 만족스럽지 않은 경우, 그 출원인이 해당 출원을 취하하고 해당 발명을 영업비밀로 관리하는 선택을 할 수 있다는 점이 현행 제도의 가장 큰 장점이라고 생각된다.¹⁷⁵⁾ 모두공개제도는 그러한 기회를 일정 부분 빼어가는 것이므로 출원인에게 불리한 측면이 있다. 미국에서도 출원공개제도가 도입되기 전에는 특허거절결정 후에도 해당 발명을 영업비밀로 활용하는 것이 가능하였다는 점이 출원공개제도를 도입하는데, 가장 중요한 반대논거가 되었다.¹⁷⁶⁾

(2) ‘작은’ 출원인의 출원발명을 대기업이 조기 입수함

현행 실무에 따르면, 18개월 도래 전에 해당 출원에 대하여 거절결정이 확정되면 그 내용은 공개되지 않는다. 모두공개제도가 도입되어 공개되지 않을 수 있었던 발명이 공개됨으로 인하여 작은 출원인이 향유할 수 있었던 그나마의 우월적 지위가 상실된다. 혹자는 대기업이 그 공개된 발명을 효율적으로 활용하고, 회피설계를 할 수 있다고 주장한다.¹⁷⁷⁾

174) 자문전문가 박철용 부장님(“출원공개제도를 평가하는 논문은 정말로 보이지 않습니다. ... 결국, 출원공개제도에 대한 다양한 의견을 확인할 수 있는 사례는 미국밖에 없다는 의견에 전적으로 동의하며 ...”).

175) Joseph M. Barich, *Pre-Issuance Publication of Pending Patent Applications: Not So Secret Any More*, U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y, Fall 2001, at 415, 416-17 (“Under the previous system, if the inventor was not satisfied by the scope of the claims offered by the PTO, the inventor was under no obligation to proceed with prosecution of the patent application and the inventor suffered no loss of rights. That is, if the inventor was not satisfied with the scope of the allowable claims, the inventor could choose to abandon the patent application. Because only issued patents were published under the previous system, the abandoned patent application was never published. Thus, the secrecy of the invention was maintained and the inventor could seek to protect the invention as a trade secret.”).

176) 138 CONG. REC. E1041 (daily ed. Apr. 10, 1992) (statement of Rep. Hughes) (“[M]any inventors are concerned that publication of their patent applications will jeopardize their trade secret protection on inventions that turn out not to be patentable.”).

177) Reiko Watase, *supra*, at 668 (“The ‘big guys’ with more resources can steal and copy

출원인(발명자)은 출원공개 전까지 해당 발명(기술)에 대하여 (그 발명을 모르는) 다른 자에 의하여 우월적 지위를 가진다. 출원공개를 앞당김으로 인하여 그러한 우월적 지위를 누리는 기간이 짧아지게 되는 것이다.

(3) 발명자가 특허출원 대신 영업비밀을 선택할 우려

혹자는 모두공개제도가 시행되면 자칫 발명자가 특허출원을 회피하고 영업비밀 관리로의 길을 선택할 것이라고 주장할 수 있다.¹⁷⁸⁾ 그렇게 되면, 해당 발명이 공개될 수 있는 기회가 원천 상실되고 결과적으로 기술발전이 저해될 것이다. 기술의 공개를 유도하는 것이 특허제도의 가장 큰 목적인데, 모두공개제도가 오히려 공개를 저해하게 되는 결과를 초래하게 되면 곤란하다. 출원공개제도로 인하여 중소기업이 피해를 볼 수 있고,¹⁷⁹⁾ 그에 따라 중소기업이 특허출원보다 영업비밀의 경로를 선택할 것이라는 비판이 가능하다.

(4) 선행기술이 많아짐으로 인하여 중소기업, 개인발명가에 대한 피해

혹자는 출원공개제도가 작은 출원인에게 불리하고 큰 출원인에게만 유리하다고 주장한다.¹⁸⁰⁾ 작은 출원인이 많은 선행기술을 다루기가 부담스러울 수 있다.¹⁸¹⁾ 출원공개로 인하여 선행기술이 더 풍부해지면 심사지연을 더 초래할 것이라고 주장도 가능할 것이다.¹⁸²⁾ 그러나, 다른 측면에서는 발달된 IT기술로 인하여 작은 출원인도 선행기술을 다루는데 큰 부담을 느끼지 않는다는 주장도 가능할 것이다.¹⁸³⁾

the ‘little guy’s’ idea, leaving the ‘little guy’ without any patent protection and no reward for their inventions.”).

178) Paul Gibbons, *The Application Publication Dilemma: Should the United States Publish Patent Applications Eighteen Months After Filing to Accommodate International Patent Harmonization?*, 20 Suffolk Transnat’l L. Rev. 449, 470 (1997) (“Critics charge that inventors may be hesitant to file patent applications, opting for trade secret protection rather than the currently favored choice of patent protection.”).

179) Len S. Smith, *Promoting the Progress of Science and America’s Small Entity Inventors: Inventing an Improved U.S. Patent Application Publication Provision Out of the Prior Art*, 77 Wash. U. L.Q. 585, 586 (1999) (“The DreamGene hypothetical describes what many independent inventors, small businesses, and members of Congress fear will result from a pregrant patent publication provision, such as those proposed in the 105th Congress.”).

180) Christopher R. Balzan, *Mandatory Publication of Patent Applications Prior to Issuance of Patents: A Desirable Change in U.S. Policy?*, 18 Loy. L.A. Int’l & Comp. L.J. 143, 151-53 (1995)

181) 자문전문가 이성제 과장님(“다른 출원인들의 특허를 분석함에 있어서, 이런 가치 없는 특허들을 걸러내는 작업이 매우 많은 부분을 차지하는 것이 현실이기 때문에 실무자 입장에서는 이런 특허들은 사전에 공개되지 않는 편이 더 낫습니다.”).

182) Christopher R. Balzan, *supra*, at 152-53.

183) 자문전문가 박철용 부장님(“대기업이 그 공개된 발명을 효율적으로 활용하고, 회피설계를 할 수 있다는 주장은 상기 이유(지식의 평준화 등)로 인해 더 이상 대기업만 혜택을 받는 것이 아니라 작은

(5) 우리 기업의 공개정보를 외국 경쟁회사가 활용

미국의 경우, 미국의 출원공개에 내용이 외국경쟁회사에 의하여 활용되는 면을 지적한 바 있다.¹⁸⁴⁾

(6) 임시보호권에 의한 합리적 실시료 보상의 사례가 없음

출원공개가 공중의 발명의 이용이라는 측면에서는 공중에게는 유리하나 출원인의 비밀유지라는 측면에서는 출원인에게 불리하므로, 그 출원인의 불리를 상쇄하기 위하여 임시보호권 제도가 도입되었다. 그러나, 실상 임시보호권에 의해 보상을 받은 사례가 잘 들리지 않는다.¹⁸⁵⁾ 즉, 임시보호권 제도는 일종의 허상이라는 주장이 가능한 것이다. 임시보호권 제도를 활용한 사례가 발견되기는 하지만 극소수에 해당할 뿐이다.

(7) 개량발명의 출원 가능성 배제

혹자는 출원전략의 일환으로 초기 아이디어를 출원하고 우선심사를 통해 등록가능성을 확인하고 등록결정이 되면, 개량된 기술을 다시 특허출원하는 전략을 구사하게 되는데, 선출원이 먼저 공개되면 개발발명의 등록에 지장을 줄 우려가 있다고 주장한다.¹⁸⁶⁾ 그러나, 그러한 출원인의 출원전략을 위해 국내우선권제도가 존재하므로, 그 제도를 활용하면, 위 우려는 해소할 수 있다고 생각한다.

(8) 출원비용

미국에서는 출원공개에 대하여 출원인에게 비용을 따로 청구하였고 그 비용에 대하여 출원인이 거부감을 표시하였을 것이다. 그런데 미국에서 2014년 전까지는 출원공개비용 300불을 따로 청구하였으나, 온라인 공개로 인하여 2014년 후에는 따로 청구하지 않는다.¹⁸⁷⁾ 우리나라에서도 출원공개에 대하여 별도로 수수료를 청구하지 않는다. 현재는 출원공개비용이 반대의 이유가 되기는 어렵다.

출원인도 충분히 혜택을 받을 수 있다는 생각입니다.”)

184) Paul Gibbons, *The Application Publication Dilemma: Should the United States Publish Patent Applications Eighteen Months After Filing to Accommodate International Patent Harmonization?*, 20 *Suffolk Transnat'l L. Rev.* 449, 472 (1997) (“Critics hold that such up-front knowledge would allow Japanese companies to surpass not only those patent applications currently filed in Japan, but with the passing of H.R. 400, all United States patents.”).

185) 서울중앙지방법원 2007. 7. 6. 선고 2001가합32187 판결이 거의 유일한 것이다.

186) 자문전문가 이성제 과장님 의견.

187) 37 C.F.R. § 1.18(d).

2. 찬성의견

이하에서는 ‘모두공개방안’에 대하여 찬성하는 측이 제기할 수 있는 논거를 취합한다. 여기서의 논거들은 미국에서 1990년대말에 제기된 것들과 주필자가 연구의 과정에 발굴한 것들을 모은 것이다.

(1) 고속기술개발시대에 부응하는 조기 공개제도

출원공개제도가 도입된 그 당시에는 18개월이 적당하였는지 모르나, 직급의 고속기술 개발시대에는 18개월이 지나치게 장기간이다.¹⁸⁸⁾ 지속심사의 시대에는 18개월에 모든 출원이 먼저 공개된 후 심사를 받아서 거절결정 또는 특허결정을 받았다. 즉, 모든 출원이 심사를 받기 전 먼저 공개된 것이다. 고속기술개발시대에 대응하기 위하여 심사처리기간이 단축되었고, 우선심사제도가 도입되었다. 고속심사의 시대에도 동일한 원칙이 적용되어야 하다. 즉, 모든 출원이 심사결과를 받기 전 먼저 공개되어야 한다.

출원공개제도의 목적이 정보의 공개이다. 그 공개가 더 이를수록 발명의 ‘이용’이 더 제고됨에는 이론이 있을 수 없다. 조기공개로 인하여 ① 중복연구의 가능성을 낮추고, ② 연구의 효율을 높이고, ③ 외국으로부터 오는 출원의 내용을 빨리 알 수 있게 하고, 빨리 심사되는 출원에 대하여 빨리 공개되게 하는 제도가 그 목적을 달성하게 한다. 출원인에게 지나친 불리함을 강요하지 않으면서 그 목적을 달성할 수 있다면, 당연히 그러하여야 한다. 발명의 ‘이용’이라는 측면에서 더 빠른 공개, 더 공백 없는 공개가 더 바람직하다.¹⁸⁹⁾

(2) 출원인의 불이익을 상회하는 사회 이익

해당 출원이 특허결정이 되는 경우와 거절결정이 되는 두 경우로 나누어 검토한다. 첫째, 특허결정이 되는 경우에는 특허공고 전에 출원공개가 되었다고 해서 출원인에게 큰 피해를 주는 것이 아니다. 출원공개가 조금 일찍 발생함에 따른 불이익이 조금 인정되나, 그것으로 인한 보상금 청구권도 증가한다는 이익도 인정되는 것이다. 두 번째, 거절결정이

188) 같은 맥락에서 특허권 존속기간 20년도 지나치게 장기간이라는 지적이 가능하며, 적어도 소프트웨어 등 특정 기술분야에서만이라도 존속기간을 단축해야 한다는 주장이 설득력을 가진다. 같은 의견: 자문전문가 박철웅 부장님(“2000년 초반 라이프사이클이 짧은 S/W와 BM 특허에 대한 권리기간을 3~5년으로 단축하자는 주장이 제기된 바 있었는데, 고속기술개발시대 및 고속심사의 시대가 도래한 만큼 조기 공개제도는 불가피하다는 논리 중 하나로 활용할 수 있어 보입니다.”).

189) Len S. Smith, *supra*, at 597 (“Proponents of early publication also cite other economic advantages of publishing applications. They argue that pregrant patent publication will stimulate new ideas and thus promote invention through earlier disclosure,⁶³ and that it would signal promising areas of research.”).

된 해당 발명이 그 출원인 개인에게 중요한 영업비밀이 될 가능성이 높은 것은 아니라고 보아야 한다. 그러나, 그 개별 출원발명이 출원공개되는 경우 그러한 정보들이 모여지는 경우, 그 빅데이터는 큰 기술적 상승효과를 가질 수 있다. 그런 점에서 개별 출원인에 대한 이익보다 사회에 집단정보, 빅데이터를 제공하는 이익이 더 크다고 추측된다.¹⁹⁰⁾ 사실, 출원 공개제도 자체가 그러한 추측에 근거하는 것이다.

(3) 제3자에 대한 배려

현행 출원공개제도의 가장 중요한 목적 중 하나는 특허가 등록되기 전에 해당 발명을 공개하여 제3자가 침해할 수 있는 시간을 제공하는 것이다. 그러므로, 우선심사, 신속심사 등을 통하여 특허가 등록되더라도 가급적 해당 발명을 그 전에 공개하여 제3자가 침해를 피할 수 있는 시간을 제공할 필요성이 인정된다. 잠재적인 경쟁자, 잠재적인 침해자에게 한시라도 빨리 해당 출원발명을 통지하고, 그들이 그 출원발명이 특허가 되는 상황에 대비할 수 있도록 하여야 한다.¹⁹¹⁾

(4) 출원공개제도의 취지 관철

출원공개제도의 애초 도입취지가 일정 시간(18개월) 후에는 영업비밀로의 전환의 가능성을 배제하는 것이었는데 빠른 심사로 인하여 그 배제에 공백이 발생한 것이므로, 그 공백을 메우는 것이 출원공개제도를 도입한 취지에 부합하는 것이다.

(5) 공중심사

심사 전에 해당 출원이 공개되는 경우, 제3자가 관련 정보를 제공할 수 있다. 그러한 정보제공으로 인하여 심사의 품질이 제고될 것이다.¹⁹²⁾

190) 다른 의견: 자문전문가 이성제 과장님("특허법의 취지가 기술공개를 통한 산업발전이긴 합니다만, 현실에서는 가치 있는 특허보다는 가치 없는 특허가 훨씬 더 많기 때문에 공개된 특허 내용을 바탕으로 R&D에 활용하는 것보다는 판매되고 있는 경쟁사 제품을 벤치마킹하는 사례가 더 많습니다. 따라서 거절된 조기공개특허의 역할은 기술적 상승효과는 미약한 채로, 출원인의 개량발명의 특허등록을 발목잡는 역할로만 활용될 가능성이 높아 보입니다.")

191) R. Carl Moy, 3 *Moy's Walker on Patents* § 11:32 (Provisional rights and 18-month publication—Policy justification) (4th ed. 2017) ("Under this view, publication of the application is adjunct; it is necessary to provide competitors with fair notice of the conduct that may become infringing should patent rights later issue.")

192) 김희영, 앞의 논문, 35면("출원발명이 1년 6개월 지난 후 심사되면 이해 관계인 또는 개인발명가 등의 대중에 특허청 심사전 또는 심사중에 절차를 거치지 않은 보이지 않는 심사가 이루어진다. 출원 공개 후 대중에 출원공개 명세서를 확인하여 산업상 이용가능성이 없거나 공지된 발명, 공연히 실시된 발명, 특허받을 수 없는 발명, 모인출원 등의 흠결사항을 찾을 수 있다. 이러한 흠결사항을 특허청 심사관에게 제보하여 불안정한 권리가 발생할 수 있는 가능성을 배제하여 심사품질을 높일 수 있다.")

(6) 한글의 비공용성으로 인한 장점

미국의 경우, 출원공개의 언어가 영어이고 (영어의 공용성으로 인하여) 전세계 많은 연구원들이 국적과 상관없이 그 내용을 이해, 활용할 수 있다. 그러나, 우리나라의 경우 한글로 공개된 내용을 다른 나라 연구원들이 이해, 활용할 가능성은 매우 낮다고 보아도 무방하다.¹⁹³⁾ 그런 견지에서 우리의 더 빠른 출원공개는 우리 연구원들의 경쟁력을 강화시키는 방안이 된다. 달리 말하면, 미국의 경우 더 빠른 출원공개 장점(정보조기공개)을 전세계 연구원들과 공유하지만, 우리의 경우 더 빠른 출원공개 장점을 오롯이 우리 연구원들이 독점하게 된다. 그런 점에서 더 빠른 출원공개 효과가 (외국에서의 공용성이 약한) 한글이라는 언어를 가진 우리나라에서 더 뚜렷하게 된다.

(7) 선행기술 형성으로 인한 제3자의 특허 방지

해당 출원공개가 선행기술을 형성하여 제3자의 특허를 방지하게 된다는 측면에서 출원인은 이익을 보게 된다.¹⁹⁴⁾ 출원공개 전에는 해당 출원은 비밀상태로 관리된다. 그러나 출원공개 후에는 해당 출원은 공중의 열람, 복사의 대상이 된다.¹⁹⁵⁾ 그러므로, 해당 출원에 대하여 거절이유통지서, 의견서, 보정서가 추가되는 경우, 그 추가 즉시 해당 정보가 공개의 대상이 된다.¹⁹⁶⁾¹⁹⁷⁾ 출원공개가 되면 해당 출원의 출원이력을 온라인으로 검색할 수 있게 된다. 미국의 그러한 시스템은 'PAIR 시스템'이라고 칭한다.¹⁹⁸⁾

(8) 심사청구제도를 활용하여 18개월 전에 공개되는 상황을 방지할 수 있음

현행 18개월 출원공개제도에 따르면, 출원인이 해당 출원발명을 특허로 보호할 것인지, 아니면 그 특허출원을 취하하고 해당 출원발명을 영업비밀로 보호할 것인지를 18개월

193) 최근 기계번역기술의 발전으로 한글의 비공용성의 효과는 예전보다 크게 감소하였다는 의견: 자문전문가 이성제 과장님.

194) Paul Gibbons, supra, at 468 ("A further benefit is the effect the notice of a patent application serving as prior art will have for inventors.")

195) 37 C.F.R. § 1.14(a)(1)(ii)-(iii) (2003).

196) 37 C.F.R. § 1.14(c)(2).

197) Joseph M. Barich, *Pre-Issuance Publication of Pending Patent Applications: Not So Secret Any More*, U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y, Fall 2001, at 415, 420 ("That is, after eighteen months, not only the initially filed patent application is available to the public, but all of the dialogue between the inventor and the examiner is available to the public as well. In practice, this means that eighteen months after filing, anyone can see not just the patent application itself, but all the actions that have taken place with regard to the patent application: thus, the prosecution of the patent application has become completely transparent.")

198) <pair.uspto.gov>.

전에 결정하여야 한다. 그런데, 모두공개방안은 18개월 전에 심사되는 출원의 출원인에게 그 결정을 더 빨리 하도록 강요하는 결과를 초래한다. 출원인에게 약간 불리한 측면이 있으나, 출원인이 심사청구제도를 활용하여 빨리 심사되는 것을 방지할 수 있고, 그 18개월의 기간을 충분히 활용할 수 있으므로, 결과적으로 모두공개방안이 출원인에게 반드시 불리한 것이 아니다.

(9) 빠른 심사를 요구한 출원인의 혜택에 상응하는 조기 공개

거절결정이 18개월 후에 확정되게 되면, 그 확정 전인 18개월 시점에 해당 출원이 이미 공개되었다. 18개월 후에 거절결정이 확정되는 지연된 심사환경에서는 모든 출원이 공개되는 것이 당연하다. 출원인의 요구로 심사가 빠르게 시작되고, 그 빠른 심사를 요구한 출원인이 다른 출원인에 비하여 (미리 공개되지 않는다는) 혜택을 받게 된다. 달리 말하면, 빠른 심사를 요구하지 않은 출원인이 그 빠른 심사를 요구한 출원인에 비하여 차별을 받게 되는 것이다. 일부 출원에 대하여 빠른 심사가 가능한 것은 다른 많은 출원인이 빠른 심사를 신청하지 않기 때문이다. 심사청구를 미루거나, 우선심사를 청구하지 않는 출원인이 그에 해당할 것이다. 모든 출원인이 빠른 심사를 요구하게 되면 대부분의 출원은 18개월 후에 심사결과를 받을 것이다. 빠른 출원인에게 혜택을 주는 제도는 대부분의 출원인이 서두르게 만들고, 대부분의 출원이 똑같이 느린 심사를 받게 된다. 필요한 일부 출원인이 빠른 심사의 혜택을 보게 하기 위해서는 그 빠른 심사를 신청한 출원인에게 추가 혜택을 부여하여서는 곤란하다. 그런 견지에서 빠른 심사를 받는 출원에 대하여 빠르게 공개하는 것이 타당하다.

(10) 심사속도의 차이로 인한 혜택의 차이가 불합리함

심사가 빨리 처리되어 거절결정이 빨리 확정된 출원은 비공개의 혜택을 누리고, 심사가 늦게 처리되어 거절결정이 (18개월보다 더) 늦게 확정된 출원은 공개되는 차이가 발생한다. 기술분야별로 심사속도가 다르고 심사관별로 심사속도가 다른데, 그 심사속도의 차이로 인하여 공개와 비공개의 차이가 발생하는 제도는 바람직하지 않다.

(11) 출원인의 무효심판에 대응하는 비용 절약

출원의 조기 공개는 제3자가 침해행위를 시작하지 않게 만들고, 그럼으로 인하여 그 제3자가 해당 특허를 상대로 무효심판을 청구하는 확률을 낮추게 된다. 출원인이 무효심판에 대응하기 위한 비용, 시간을 절약하게 된다.¹⁹⁹⁾

199) Paul Gibbons, supra, at 468-69 ("By placing an invention's scope in the public domain earlier, potential infringers should be on notice sooner, potentially reducing the likelihood of a competitor beginning or continuing product development. As a result, an inventor

(12) 소결

출원공개가 발명의 이용도를 높이게 된다는 점에 대하여는 이견이 있기 어렵다.²⁰⁰⁾ 이 용도 제고로 인하여 중복연구가 방지되고, 연구효율이 높아지게 된다.²⁰¹⁾²⁰²⁾ 출원공개를 앞당김으로 인하여 한편으로 공중이 향유하게 되는 이익과 다른 한편으로 특허권자가 상실하게 되는 이익을 비교衡量하여 전자가 후자를 압도하거나 적어도 초과한다는 점에 대한 증거를 제시하여야 한다.

with a patented technology should not have to defend the validity of the patent through litigation as often, saving the legal expenses which naturally occur through such enforcement of patent rights.").

200) Paul Gibbons, supra, at 463 ("The enactment of eighteen month publication would lead to an improvement in commercializing new technology by divulging the status of pending patent rights, as well as lead to a reduction in costs.").

201) Paul Gibbons, supra, at 464 ("Early publication of patent applications will provide access to the subject technology sooner than the system now in place.¹¹⁵ This will allow early identification of potentially conflicting work, avoiding parallel and duplicate research efforts.").

202) Christopher R. Balzan, supra, at 154 ("Proponents of mandatory publication believe that earlier disclosure of all inventions would provide U.S. inventors with leading technology and would enable them to save resources.").

IV. 찬반의견에 대한 종합평가

오랫동안 운용되어 오던 제도를 변경하는 경우, 우리는 통상 반대의견을 경험하여 왔다.²⁰³⁾ 그 반대가 새로운 것에 대한 막연한 우려인지 아니면 새로운 것의 단점에 대한 예리한 지적인지를 구별하여야 한다. 찬성도 새로운 것에 대한 막연한 기대인지 아니면 새로운 것의 장점에 정확한 이해인지를 구별하여야 한다. 특허제도는 발명의 공개를 전제로 한다.²⁰⁴⁾²⁰⁵⁾ 특허권을 부여함에 대한 반대급부(*quid pro quo*)로 공개가 전제되는 것이다.²⁰⁶⁾²⁰⁷⁾ 심사를 받은 후 특허가 된 경우에만 공개(특허공고)되고, 특허거절된 경우에는 공개하지 않고 영업비밀로 할 수 있게 하는 시스템이 해당 출원인에게 유리한 점에 대하여는 이견이 있기 어렵다. 그런데, 그 시스템으로 인하여 기술공개가 축소되는 것도 사실이다. 그렇다면, 그 출원인에게 유리한 점 및 공중에 불리한 점을 비교형량하여 어떤 특허제도가 전체적으로 더 바람직한지를 판단해야 한다.

종합적 평가가 필요하다. 혹자는 특허(권)를 강하게 보호하는 것이 기술발전, 산업발전을 위해 가장 중요하다고 설명하고,²⁰⁸⁾ 또 다른 자는 발명자를 보호하는 것이 특허제도의 핵심이라고 설명한다.²⁰⁹⁾ 그러한 설명들은 틀린 것이다. 기술발전, 산업발전을 위해 가장 중요한 것은 발명의 보호와 이용이 적절한 균형(*balance*)을 이루도록 하는 것이다.²¹⁰⁾ 그 점에

203) Paul Gibbons, *supra*, at 473 (“Change, especially to a long functioning system such as the United States patent system, brings about expected opposition.”).

204) 임호, “특허법상의 공개요건”, 「저스티스」 통권 제87호, 한국법학원, 2005, 61면(“새롭고 실용적이며 진보적인 발명에 대한 특허를 발급 받기 위해서는 발명자는 반드시 발명을 완전하게 공개받은 물론 동시에 이를 만들고 사용하는 방법을 기재한 명세서를 특허청에 제출하여야만 한다.”).

205) Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 323 F.3d 956, 970 (Fed. Cir. 2002) (“[D]escription [of the invention] is the *quid pro quo* of the patent system: the public must receive meaningful disclosure in exchange for being excluded from practicing the invention for a limited period of time.”).

206) 임호, “특허법상의 공개요건”, 「저스티스」 통권 제87호, 한국법학원, 2005, 61면(“이러한 공개요건은 일반대중은 발명자에게 수여한 특허라는 독점권의 양에 상응하는 만큼 *quid pro quo* 발명자로부터 발명에 대한 정보를 제공받아야만 한다는 취지에서 요구되는 것이다.”).

207) Sean C. Pippen, *Dollars and Lives: Finding Balance in the Patent “Gene Utility” Doctrine*, 12 B.U. J. Sci. & Tech. L. 193, 212 (2006) (“Recall the *quid pro quo* of the patent system: in exchange for public disclosure, the inventor receives a limited monopoly over the invention.”).

208) Christopher R. Balzan, *supra*, at 146 (“The underlying philosophy of the U.S. system is that the best way to promote invention is to protect the property rights of the inventor, thereby creating the economic incentive to invent.”).

209) Christopher R. Balzan, *supra*, at 153 (“The essential purpose of a patent in the United States is to protect the inventor.”).

210) Honorable Meier-Beck (German Judge), *Future of Innovation in Medicine: Incentives for New Medical Treatments and Global Health*, 12 Wash. J.L. Tech. & Arts 293, 376 (2017) (“In any case, courts have to ensure the appropriate balance between patent protection and freedom to operate and to use an existing substance, known substances for known treatment methods and for known purposes.”); Richard Jahn, *Experimental Use Exceptions: Changes in Research Tool Patent Protection in the United States and A*

관하여는 우리 특허법 제1조가 분명하게 천명하고 있다. 특허제도는 공중의 발명에 대한 이용도를 높이는 것과 특허권자의 권리를 강화하는 것이 균형을 이룰 때 최적의 모습을 가진다.²¹¹⁾

1. 찬성의견 및 반대의견 중 일부는 합리적이지 않음

(1) 특허출원 대신 영업비밀을 선택할 것이라는 우려

출원을 앞당기는 제도, 모두공개제도 등으로 인하여 잠재적인 출원인이 특허출원을 포기하고 영업비밀 관리로의 길을 선택하게 될 것이라는 우려가 미국에서도 비등하였다. 만약, 그 비판이 현실화 되면 소탐대실의 결과를 초래할 수 있다. 그 비판이 실제로는 어떻게 현실화 되었는지를 미국의 사례를 살펴본다.

1994년 미국은 일본과 지재권에 관한 두 가지 합의를 하였으며, 그 두 번째 합의에 미국이 출원공개제도를 도입하는 내용이 포함되어 있었다.²¹²⁾²¹³⁾²¹⁴⁾ 출원공개제도가 미국의 정보를 외국에 더 빨리 공개하게 하는 제도라는 이유로 미국 내에서 그 제도에 반대하는 의견도 있었다. 그럼에도 불구하고, 그 제도는 1999년 미국 특허법에 포함되었다.²¹⁵⁾ 그렇게 도입된 미국의 출원공개제도가 연구개발에 긍정적 영향을 끼친다고 평가된다.²¹⁶⁾²¹⁷⁾ 필자가 조사한 실증적 자료에 의해도 그러하다.

미국이 출원공개제도를 도입하면, 미국 내의 발명자들이 특허출원의 길을 포기하고 영업비밀 간직의 길을 선택하게 될 것이라고 경고하는 글들이 있었다.²¹⁸⁾ 가장 중요하고 강

Comparison to Japan, 30 Del. J. Corp. L. 925, 942 (2005) (“The law must strike a balance between the protection of patent rights and permissible experimental use.”).

211) Paul Gibbons, *supra*, at 467 (“The United States patent system is a tool for promoting and encouraging the development of new technologies. Its design and implementation is such that both inventors and the general public benefit from the issuance of patents for patentable technology.”).

212) Reiko Watase, *supra*, at 662.

213) Paul Gibbons, *supra*, at 451.

214) James E. Hudson, III, *The U.S.-Japan Agreement for Eighteen Month Publication of U.S. Patent Applications: How Should It Be Implemented?*, 5 J. Int'l L. & Prac. 87 (1996).

215) 21st Century Patent System Improvement Act (H.R. 400), 53 Pat. Trademark & Copyright J. (BNA) No. 1310, at 197 (Jan. 16, 1997) (citing 52 PTCJ 197).

216) Charles R. Macedo, *Effect of the Publication of Applications Under the American Inventors Protection Act of 1999*, 13 Fed. Circuit B.J. 627, 633 (2003-04) (“Together, these changes in USPTO procedure have become useful tools in researching and monitoring competitors’ patent positions.”).

217) Paul Gibbons, *supra*.

218) Christopher R. Balzan, *supra*, at 147-48 (“Under an eighteen-month mandatory publication system, inventors who might otherwise use the patent system might now favor trade secret protection rather than risk the possible disclosure of a trade secret through the application process.”).

력한 경고라고 생각된다. 그러나, 출원공개제도 전·후의 출원건수를 비교하면, 그러한 경고가 현실화 되었다는 증거를 찾기가 어렵다. 필자의 눈에도 그런 증거가 발견되지 않을 뿐 아니라 미국 내에서 그러한 증거를 제시한 사례도 발견되지 않았다.

다음의 표는 미국인에 의한 미국특허청에의 특허출원건수 및 세계 전체 출원 중 미국인에 의한 출원의 비중(%)을 연도별로 정리한 것이다.²¹⁹⁾

년 도	전세계 특허출원 (A) ²²⁰⁾	미국인에 의한 미국특허청에의 특허출원 (= B)	미국특허청 전체 출원 중 미국인에 의한 출원의 비중(%)	전세계 특허출원 중 미국인에 의한 출원의 비중(%) (= B/A)
1989	1,017,650	82,370	46.1%	8.1%
1994	948,316	107,233	43.5%	11.3%
1999	1,266,817	149,825	44.5%	11.8%
2004	1,565,557	189,536	46.9%	12.1%
2009	-	224,912	50.6%	-
2014	2,680,900	285,096	50.7%	10.6%

표 7. 미국인에 의한 미국특허청에의 특허출원건수 및 전체 출원 대비 비중

(2) 선행기술이 많아짐으로 인하여 중소기업, 개인발명가에 대한 피해

출원공개제도가 강화되면 그만큼 선행기술이 더 많아질 것이고 그럼으로 인하여 작은 출원인은 많은 선행기술을 감당하기 어렵고 심사관도 심사에 더 장기간을 소요할 것이라는 주장이 존재한다. 정보의 급증이 장점을 가지지만 혼란을 주기도 한다는 주장과 일맥 상통한다. 그러나, 정보과잉에 의한 단점보다 많은 정보의 장점이 더 크다는 것이 현대 정보사회의 일반적인 이해라고 생각된다.²²¹⁾ 많은 정보를 처리, 관리하기 위한 비용을 우려하여 많은 정보를 마다하여서는 아니된다. 그 관련 비용은 기꺼이 감당하여야 하는 즐거운 비용인 것이다. (적어도 자본주의적 관점에서는) 선행기술도 정보도 돈도 더 풍부한 것이 더 좋다.

(3) 우리 기업의 공개정보를 외국 경쟁회사가 활용하는 문제

혹자는 우리나라가 출원공개제도를 유독 강화하게 되면, 우리 기업의 공개정보를 외국 경쟁회사가 더 빨리 더 많이 활용하게 되는 문제를 지적할 수 있다. 그런데, 우리의 출원 공개는 한글로 공개되므로, 그 한글로 공개되는 내용을 외국경쟁회사가 활용하기는 어렵다

고 보아야 한다. 설혹, 외국경쟁회사가 한글로 공개되는 우리 기업의 공개정보를 활용한다고 하더라도, 외국인이 우리나라에 출원한 내용이 한글로 우리나라에서 먼저 공개되는 장점이 그러한 단점을 초월한다고 생각된다.

(4) 출원인의 무효심판에 대응하는 비용 절약

출원의 조기 공개가 제3자가 침해할 가능성을 낮추고 그럼으로 인하여 그 제3자가 무효심판을 청구할 가능성도 낮아진다는 주장이 존재하나,²²²⁾ 이론적으로는 연결고리가 인정되나, 간접적인 이유이거나 중요도가 낮은 이유라고 생각된다.

2. 찬성의견이 반대의견을 크게 또는 조금이라도 압도함

필자의 눈에는 일응 찬성의견이 양적으로나 질적으로나 반대의견을 압도하는 것으로 보인다. 그러한 평가에 근거를 부여하기 위하여 찬성의견 및 반대의견에 가중치를 부여하여 보았다. 중요한 의견에는 3점, 덜 중요한 의견에는 1점, 무의미한 의견에는 0점을 부여하였다.

아래 표에서 해당 의견에 대하여 3점, 1점 또는 0점을 부여한 것에 필자의 주관적 판단이 개입되었음은 분명하다. 중요한 의견에 3점이 아닌 2점을 부여할 수도 있을 것이다. 그러나 위 의견들의 점수부여방식을 달리하더라도 찬성의견이 반대의견을 크게 또는 조금이라도 압도한다는 점에는 크게 변하기 어렵다.

그렇다면, 우리 특허청은 첫째 ‘모두공개제도’를 도입하기 위하여 노력하여야 하며, 둘째로는 그리고 더 중요하게는 작은 출원인이 영업비밀로의 경로를 선택하는 기회를 지나치게 축소하지 않는 제도를 하나의 선택지로 모색하여야 할 것이다.

219) <https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm>.

220) WIPO, World Intellectual Property Indicators.

221) Roger S. Haydock, *Electronically Stored Information: What Hath God Wrought?*, 6 Wm. Mitchell J.L. & Prac. 2 (2013) (“Good cause may be established in an effort to recover this data because the benefit of the disclosed information outweighs the burden and expense of producing it ...”).

222) Paul Gibbons, *supra*, at 468-69 (“By placing an invention’s scope in the public domain earlier, potential infringers should be on notice sooner, potentially reducing the likelihood of a competitor beginning or continuing product development. As a result, an inventor with a patented technology should not have to defend the validity of the patent through litigation as often, saving the legal expenses which naturally occur through such enforcement of patent rights.”).

구분	반대 의견	찬성 의견
중요한 의견 = 3점	- 영업비밀 선택의 기회 상실 또는 축소 - 작은 출원인의 출원발명을 대기업이 조기 입수함	- 고숙기술개발시대에 부응하는 조기 공개 제도 - 출원인의 불이익을 상회하는 사회 이익
덜 중요한 의견 = 1점	- 출원 대신 영업비밀의 선택 - 우리 기업의 공개정보를 외국 경쟁회사가 활용 - 임시보호권에 의한 합리적 실시료 보상의 사례가 없음	- 제3자에 대한 배려 - 출원공개제도의 취지 관철 - 공중심사 - 선행기술 형성으로 인한 제3자의 특허 방지 - 심사청구제도를 활용하여 18개월 전에 공개되는 상황을 방지할 수 있음 - 빠른 심사를 요구한 출원인의 혜택에 상응하는 조기 공개 - 한글의 비공용성으로 인한 장점 - 심사속도의 차이로 인한 혜택의 차이
무의미한 의견 = 0점	- 선행기술이 많아짐으로 인하여 중소기업, 개인발명가에 대한 피해 - 출원비용	- 출원인의 무효심판에 대응하는 비용 절약
점수 합계	9 점	14 점

표 8. 반대의견 및 찬성의견의 중요도에 따른 계량화

3. 모두공개제도와 관련된 추가 연구사항

(1) 향후 연구필요사항1: 의견서 통지 전·후의 취하 기회

모두공개 필요성이 인정되면, 모두공개의 양태에 대하여 연구하여야 할 것이다. 즉, 모두공개 필요성에 동의하더라도 출원 후 일정기간동안은 출원인이 해당 출원을 취하하고 해당 발명을 영업비밀로 간직할 수 있는 기회를 제공하여야 한다. 그렇다면, 의견서를 통지하기 전에만 취하할 기회를 줄 것인지, 의견서를 통지하여 출원인이 그 의견서 내용을 검토한 후에도 취하할 기회를 줄 것인지가 매우 중요한 두 선택지가 된다.²²³⁾²²⁴⁾ 공중심사 및 정보제공이라는 측면에서는 심사착수의 즈음에 출원공개가 바람직할 것이며, 출원인에게 등록가능성을 판단한 후 취하할 수 있는 기회를 준다는 측면에서는 최초 의견서를 통지한

223) Reiko Watase, supra, at 662-63 ("In 1992, the Advisory Commission prepared a report which included a recommendation that automatic publication within twenty-four months of filing should be implemented, provided that a first office action is available prior to publication to allow an applicant to determine whether he should withdraw or amend his application.").

224) 심사의견을 통지한 후 출원인에게 해당 출원을 취하할 수 있는 기회를 제공하는 경우에는 그 심사의견이 특허성을 부정하는 내용일 것(거절이유통지서)이고, 그 통지서에 대하여 의견서를 제출하여야 하는 기한까지 취하하여야 하고, 그렇지 않은 경우 그 기한 후 즉시 공개되어야 할 것이다.

후 일정한 기간까지 취하할 수 있는 기회를 주어야 할 것이다.

(2) 향후 연구필요사항2: 심사착수(예정)시기 통지 여부

만약, 의견서를 통지하기 전에 출원을 공개하는 제도를 도입하게 된다고 하더라도 심사를 착수하는 (예정)시기를 통지하여야 하는지에 대하여도 검토가 필요하다. 심사착수가 (예를 들어) 1-2개월 후에 예정되는 경우, 심사관이 착수예정을 통지하면 그 통지로부터 1-2개월 후까지 취하의 기회를 주는 제도를 모색할 수 있다. 한편, 심사관이 심사를 착수하면서 심사착수를 통지하면 그로부터 1개월 후까지 취하의 기회를 주는 제도를 모색할 수도 있다.

(3) 향후 연구필요사항3: 거절결정 후 출원공개

현행 제도와 같이 해당 출원이 특허청에 계류 중인 경우 출원인이 해당 출원을 언제든지 취하할 수 있게 하되, 거절결정이 확정되어 사장출원이 발생하는 것을 방지하기 위하여 거절결정된 건에 대하여도 출원일(우선일)로부터 18개월 후 출원을 공개하는 방안을 모색할 수 있을 것이다.²²⁵⁾ 그러나, 본 연구는 이러한 방안에 대하여는 검토하지 않는다. 즉, 본 연구는 심사 개시 전·후에 출원이 공개되도록 하여 공개시기를 단축하는 제도를 전제로 한다.

225) 참고로, 디자인보호법 제 56조는 거절결정이 확정된 출원을 (일정한 조건을 충족하는 경우에 한정하여) 디자인공보에 게재하도록 규정하고 있다.

V. 결론

우리나라는 출원발명의 조기공개라는 목적을 이루기 위하여 1981년부터 18개월 출원 공개제도를 운영하여 오고 있다. 그런데, 조기심사, 우선심사 등으로 인하여 그 18개월 전에 거절결정이 확정되어 공개되지 않는 출원의 건수가 적지 않다. 이 글은 그러한 출원을 사장출원(死藏 出願)이라고 칭한다. 이 글은 사장출원의 건수를 줄이기 위해 노력해야 하는지 여부에 대하여 검토하였다. 그 검토의 방법론으로 유사한 쟁점에 대하여 치열하게 다툰 미국의 의견들을 분석하였다. 그 분석의 결과, 반대의견이 상당함에도 불구하고 찬성의견이 반대의견을 양적으로나 질적으로나 압도한다는 사실을 확인하였다. 사실 그 “반대의견 중 상당수는 출원공개제도 그 자체를 부정하는 것이어서 이 글이 제시하는 모두공개제도에 대한 반대라고 보기 어려운 면도 있었다.”²²⁶⁾

다른 한편, 이 글이 제시하는 공개제도는 “출원인의 이익을 부당하게 빼앗는 제도가 아니라 심사환경의 변화로 인해 출원인이 추가로 누리게 된 이익을 원위치로 돌리는 시도”에 불과하다.²²⁷⁾ 그래서, 이 글은 우리 특허청이 사장출원의 건수를 줄이기 위해서 노력해야 한다는 점을 강조하면서도 출원인이 심사개시 전·후에 해당 출원을 취하할 수 있는 기회를 제공하는 것이 중요하다는 점도 아울러 강조한다.²²⁸⁾ “특허청의 심사시기(진행상황)에 따라 각 출원 별 출원공개의 시점이 변한다면 ... 법적 불안정성을 초래”하므로 적어도 출원인에게 취하할 수 있는 기회를 제공해야 하는 것이다.²²⁹⁾

226) 자문전문가 김승조 변리사의 의견.

227) 자문전문가 김승조 변리사의 의견.

228) 자문전문가 김승조 변리사(“언제까지 미공개를 선택해야 하는지 모르는 점은 출원인에게 부당하므로 이 문제 해결을 위해 선택해야 할 시기를 출원인에게 알려주고 선택할 수 있게 기회를 주어야 할 것입니다.”).

229) 자문전문가 이해영 변리사님 의견.

제2절 18개월 전에 심사착수되는 출원에 대한 출원공개 방안

I. 서론

현행 출원공개제도는 ‘우선일 또는 출원일부터 18개월 이후’를 출원공개시점으로 한다. 유럽을 시작으로 특허법에 출원공개제도가 도입될 당시에는 대부분의 국가에서 심사적체가 문제되었고, 대부분의 출원이 출원공개 후 심사가 착수되는 상황이었다. 하지만 이후 각국 특허청이 심사 기간 단축을 위해 노력하였고 그 결과 최근에는 출원공개 전에 심사가 착수되는 비중이 높아졌고 그로 인해 출원공개대상에서 제외되는 출원건수도 증가하고 있다.

이 글에서는 주요국 출원공개제도의 특징 및 우리나라의 출원공개제도의 운영현황을 간단히 살펴본 후 심사환경 변화에 따른 출원공개제도 개선의 필요성과 구체적 방안에 대해 검토해 본다.

II. 주요국의 출원공개제도

주요국의 출원공개제도와 관련하여, ① 조기공개신청 및 그 취하 가부, ② 출원이 출원공개되지 않는 경우, ③ 출원공개를 방지하기 위해 출원인이 취할 수 있는 조치, ④ 사전 조사보고제도, 등을 중심으로 살펴본다.²³⁰⁾

1. 조기공개신청 및 그 취하 가부

각 국가별로 조기공개의 신청 및 그 취하의 가부에 차이가 있다.

가. 일본

출원인은 출원의 조기공개를 신청할 수 있지만, 그 조기공개신청은 취할 수 없다(일본 특허법 제64조의2 제2항).

나. 미국

출원인은 출원의 조기공개를 신청할 수 있으며, 명문의 규정은 없지만 청원서(petition)를 적시에 제출함으로써 조기공개신청을 취하하는 것은 미국특허제도의 성질상 당연히 가능하다고 생각되고 있다(일본 조사연구에서 응답한 특허법률사무소의 견해이다).

다. 영국

조기공개신청이 가능하며, 출원공개의 준비가 마무리되어 있지 않다면 조기공개신청을 취할 수 있다.

라. 독일

조기공개신청이 가능하며 조기공개신청의 취하에 대해 별도의 규정은 없지만, 독일 변호사의 견해에 따르면, 출원공개의 기술적 준비가 아직 마무리되지 않은 것을 조건으로 하는 조기공개의 신청을 철회하는 것도 가능하다고 한다(일본 조사연구에서 조사한 법률사무소의 견해).

마. 프랑스

조기공개신청이 가능하며 조기공개신청의 취하에 대해 별도의 규정이 없고 취하는 불가하다.

바. 중국

출원인은 조기공개신청과 더불어 그 취하가 가능하다. 출원공개의 준비에 이행한 후에 출원인이 조기공개신청의 취하를 요구하는 경우 그 신청은 제출되지 않은 것으로 보며, 출원서류는 통상과 마찬가지로 출원공개된다(심사지남 제1부분 1장 6.5).

사. EPC (유럽특허조약)

조기공개신청을 취하하는 것은 출원공개의 기술적 준비가 마무리되기 전이라면 가능하다고 한다(일본 조사연구에서 조사한 법률사무소의 견해).

아. PCT (특허협력조약)

국제공개의 기술적 준비의 완료 전이라면 조기공개신청의 취하가 가능하다(규칙 제26의2(b)조).²³¹⁾

2. 출원공개되지 않는 경우

출원공개 되기 전에 그 출원이 취하 또는 포기되면, 그 출원에 대한 출원공개가 되지 않는다는 점은 각 국가에 공통된다.

가. 일본

출원공개 전에 출원이 포기, 취하, 거절 확정된 경우, 특허공보를 발행한 경우, 출원은 출원공개되지 않는다(특허법 64조 1항). 국제출원에 대하여는 출원공개되지 않는다(특허법 제184조의9 제4항). 거절결정에 있어서, 특허출원일부터 1년 6개월까지 심판청구하지 않고 심판청구기간이 만료하여 거절결정이 확정된 경우에는 출원공개는 되지 않는다. 행정 서비스로서 平成9년에 공보발행의 기준에 대하여 재검토를 하여, 특허공보를 발행한 경우에 있어서도 공개특허공보, 공표특허공보 및 재공표특허를 발행하고 있다.²³²⁾

230) 一般財団法人 知的財産研究所, 出願公開制度に関する調査研究報告書, 平成27年3월에 소개된 주요국 출원공개제도 조사 내용을 정리한 것이다.

231) PCT 출원 절차는 <http://www.wipo.int/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf> 56면(6.039) 기재 참조.

232) http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_faq.htm#anchor2-3.

나. 미국

출원일로부터 18개월 후에 출원공개되는 타국 또는 다국간 협정에 의해 출원공개하는 국가에 출원하지 않는 미국 출원에 대하여, 출원인으로부터 비공개신청서가 제출되는 경우가 있다(미국 특허법 제122조(b)(2)(B)(i), 특허법규칙 §1.213). 또한, 그 출원은 이미 계속되어 있지 않다고 특허상표청에 의해 인정되는 경우, 그 출원이 출원공개절차로부터 제외되기에 충분한 시기에 특허가 발행된 경우 및 특허법 제111조(b)에 기초한 가출원은 출원공개되지 않는다. 나아가 출원이 출원기본수수료의 지불(특허법규칙 §1.16(a) 또는 §1.16(c)), §1.52(d)에 의해 요구되는 영문번역문, §1.63에 기초하여 작성된 신서서 또는 선언서를 제출하기까지는 출원공개되지 않는다(특허법규칙 §1.211).

다. 영국

출원인이 지식재산청에 의한 출원공개의 준비 완료 전에 출원을 취하한 경우(특허법 제16조), 공중 또는 국가의 안전을 해칠 우려가 있는 정보가 포함된 경우(특허법 제22조(2), (5)(e))에는 출원공개되지 않는다. 또한, 출원으로부터 12개월 이내에 조사청구를 하지 않으면 예비심사가 되지 않고 취하되므로 출원공개는 이루어지지 않는다(특허법 제15조, 제15A조, 제16조,²³³⁾ 특허규칙 제22조).

라. 독일

특허명세서가 이미 공표되어 있는 경우, 출원공개는 이루어지지 않는다(특허법 제32조(2)). 출원이 취하, 거절되거나 혹은 취하된 것으로 간주된 경우 또는 특허가 소멸한 경우에는 출원공개되지 않는다(특허법 제32조(4)). 출원공개가 형법에 저촉되는 경우에는 출원공개되지 않으며 출원공개에 명백한 불비가 있는 경우에는 지연된다(특허법 제42조).

233) The Patents Act 1977 (as amended) Section 16: Publication of application (Applications) (“(1) Subject to section 22 below and to any prescribed restrictions, where an application has a date of filing, then, as soon as possible after the end of the prescribed period, the comptroller shall, unless the application is withdrawn or refused before preparations for its publication have been completed by the Patent Office, publish it as filed (including not only the original claims but also any amendments of those claims and new claims subsisting immediately before the completion of those preparations) and he may, if so requested by the applicant, publish it as aforesaid during that period, and in either event shall advertise the fact and date of its publication in the journal. (2) The comptroller may omit from the specification of a published application for a patent any matter - (a) which in his opinion disparages any person in a way likely to damage him, or (b) the publication or exploitation of which would in his opinion be generally expected to encourage offensive, immoral or anti-social behaviour.”).

마. 프랑스

개시 또는 자유실시의 금지를 받고 있는 출원은 출원공개되지 않는다(지식재산법전 L612-9조). 출원공개 기술적 준비의 완료 전에 출원이 거절 또는 취하로 된 경우에는 출원공개되지 않는다. 다만, 국내우선권을 주장하고 있는 출원은 출원공개 기술적 준비 완료 전에 거절 또는 취하된 경우에도 그 완료 전에 우선권을 포기하고 있는 경우를 제외하고 통상은 출원공개된다. 또한, 1건 이상의 분할출원이 파생하고 있으면 출원공개될 가능성이 있다(지식재산법전 R612-39조, R612-40조). 수수료 지불을 해태한 경우에는 절차는 종료되며 출원공개는 되지 않는다.

바. 중국

방식심사절차에서 거절된 것, 취하된 것으로 보는 것, 그 출원공개 준비 전에 출원인이 자발적으로 취하한 발명전리출원은 출원공개되지 않는다(심사지남 제3부 제8장 1.2.1.1). 전리법 실시세칙 제44조에서는 방식심사의 내용을 규정하고 있고 전리법 제5조 등의 조항의 내용도 포괄하며 예비심사에서 공서약속에 위반한다든지 공공이익을 방해한다든지 하는 발명창조는 보정의 대상으로 되며 보정되지 않는 경우에는 출원취하로 본다(전리법 제5조, 전리법 실시세칙 제44조). 또한, 출원인이 전리출원을 취하하는 경우, 국무원전리행정부문에 발명창조의 명칭, 출원번호 및 출원일을 명기하여 의사표명서를 제출해야 한다. 다만, 전리출원을 취하하는 의사표명서가 국무원전리행정부문에 전리출원공개에의 인쇄 준비를 완료한 후에 이루어진 경우, 출원서류는 그대로 출원공개된다(전리법 실시세칙 제36조).

사. EPC

출원공개를 위한 기술적 준비의 종료 전에 출원이 최종적으로 거절되거나 취하 또는 취하간주된 경우에는 출원공개되지 않는다(규칙 제67조(2)).

아. PCT

국제공개의 기술적 준비가 완료되기 전에 국제출원이 취하 또는 취하간주된 경우에는 국제공개는 이루어지지 않는다(PCT 제21조(5)). 어느 국가에서도 자국에 관한 한 국제출원의 국제공개를 할 필요가 없음을 선언하는 것이 가능하며 이 선언을 하는 국가만 지정된 국제출원은 PCT 제21조(2)의 규정에 기초하여 국제공개를 하지 않는다(PCT 제64조(3)).

3. 출원공개를 방지하기 위한 출원인의 조치

출원인이 출원공개 전에 그 출원을 취하함으로써, 그 출원이 출원공개되지 않도록 할 수 있다는 점은 각 국가에 공통된다.

가. 일본

출원공개를 방지하는 방법으로는, 출원공개 전에 출원의 취하 또는 포기 가 있다. 출원을 취하 또는 포기하기 위해서는 출원인의 의사표시의 명확화와 절차의 확실성을 담보하기 위해 출원취하서(시행규칙 제28조의3) 또는 출원포기서(시행규칙 제28조의2) 등의 서면의 제출이 필요하다. 출원을 취하하는 경우에는 공보발행 준비 전까지 할 필요가 있다. 다만, 공보발행 준비 중이라도 공보발행을 중지할 수 없는 경우 및 출원인으로부터 조기공개의 신청이 있었던 것에 대하여는 공보가 발행된다(방식심사편람 54.51). 여기서 공보발행준비 전이라고 함은 현재는 특허출원일부터 1년 4개월 정도를 말하는 것으로 되어 있다.

나. 미국

출원공개를 회피하기 위해서는 특허상표청이 출원포기를 인식하여 출원공개절차로부터 제외시키는데 필요한 기간 내라면 포기의 의사표명의 선언서 및 신청서의 제출과 함께 수수료의 납부로 명시적으로 출원을 포기하는 것에 의할 수 있다. 포기의 의사표명 등은 늦어도 출원공개예정일 전 4주 전까지 해야 한다(특허법규칙 1.138(c)).

다. 영국

출원인이 지식재산청에 의한 그 출원공개의 준비가 완료되기 전에 취하함으로써 출원 공개를 방지할 수 있다(MOPP 14.205, 16.07). 특허출원은, 특허가 부여되기 전에는 언제라도 취하할 수 있고 또한 이 출원의 취하는 취소할 수 없다(특허법 제14조(9)). 출원공개 약 1개월 전에 지식재산청은 예측공개일에 대하여 연락통지를 발행한다. 통지에는 출원공개 준비가 완료되는 날도 기재되어 있고 통상 통지일의 수일 후이다. (MOPP 16.02). MOPP에는 준비가 완료되었는지 여부는 기본적으로 사건별이며 이 출원공개 준비에 정에 의존하지 않을 것을 지식재산청은 조언하고 있다. 나아가 실무적으로는 취하가 임박한 경우에는 ‘출원공개가 시급히 임박해 있다’고 취하신청서에 표기해야 한다. 출원일로부터 12개월 이내에 조사청구를 하지 않으면 예비심사가 이루어지지 않고 취하되므로 출원공개는 이루어지지 않는다(특허법 제15조(10)(d)).

라. 독일

출원공개를 위한 기술적 준비가 완료되기 전에 출원을 취하함으로써 출원공개를 방지할 수 있다(특허법 제32조(4)). 취하하는 적절한 날짜는 특허상표청장에 의해 통지되고 있고 현재는 출원공개 12주 전이다.

마. 프랑스

출원공개 예정일의 6주 전까지 출원을 취하함으로써 출원공개를 방지할 수 있다. 다만, 출원이 분할출원인 경우 또는 우선권 주장된 출원에 대하여, 출원의 취하에 더해 우선권 주장을 취하지 않은 경우에는 출원공개된다(지식재산법전 R612-38조, R612-39조, R612-40조). 특허출원은 서면에 의한 신청으로 수시로 이를 취하할 수 있다(지식재산법전 R612-38조).

바. 중국

출원인이 전리출원을 취하하는 것으로 출원공개를 방지할 수 있다. 전리출원을 취하하는 경우 출원인이 국무원전리행정부문에 발명창조의 명칭, 출원번호 및 출원일을 명기하여 의사표명서를 제출해야 한다. 전리출원을 취하하는 의사표명서가, 국무원전리행정부문이 전리출원공개의 인쇄준비를 완료한 후에 이루어진 경우, 출원서류는 그대로 출원공개된다. 다만, 전리출원을 취하하는 의사표명서는 그 후에 출판하는 전리공보에 공고된다(전리법 실시세칙 제36조).

실제로는 출원일 또는 우선일로부터 15개월 정도로 출원공개 준비단계에 들어가므로 그때까지 가능한 한 빨리 출원의 취하절차를 밟는 것이 좋다.

사. EPC

출원공개를 위한 기술적 준비의 종료 전에 출원이 최종적으로 거절되거나 취하 또는 취하간주된 경우에는 출원공개되지 않는다(규칙 제67조(2)). 기술적 준비는 18월의 기간 만료 전 5주간이다.²³⁴⁾ 계약국 정부의 지정취하는 유럽특허출원의 취하로 본다. 다만, 지정수수료는 환불되지 않는다(EPC 제79조).

234) Decision by the President, OJ 2007, special edition no. 3, D.1.
<http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/08_07/special_edition_3_epc_2000_decisions.pdf>.

아. PCT

출원인, 수리관청 또는 국제예비심사기관에 의해 송부된 취하의 통지가 국제공개의 기술적 준비가 완료되기 전에 국제사무국에 도달한 경우에는, 취하된 국제출원에 대한 국제공개는 이루어지지 않는다. 국제공개를 위한 기술적 준비는 통상의 경우 실제 국제공개일의 15일 전에 완료된다.²³⁵⁾ 출원인은 우선일부 30개월을 경과하기 전에도 국제출원을 취하할 수 있다(규칙 제90의2.1). 한편, 통상의 국제공개의 경우에는 국제사무국은 국제공개 준비를 위해 2개월 정도를 필요로 하고 있다.²³⁶⁾

4. 사전조사보고제도

일본, 미국, 중국은 우리나라와 마찬가지로 ‘사전조사보고제도’를 채용하고 있지 않다. ‘사전보고제도’를 채용하는 나라로는 영국, 독일, 프랑스를 들 수 있으며, EPC (유럽특허조약) 및 PCT (특허협력조약)에서도 이를 채용한다. 한편, 영국과 독일의 경우, ‘사전조사청구제도’도 채택하고 있다.

가. 영국

영국은 ‘사전조사보고제도’를 채용하며(특허법 제17조(1)(c)(i)), 아울러 ‘조사청구제도’도 채용하고 있다(특허법 제17조(1)(c)(ii), 특허규칙 제22조, 제27조, MOPP 17.68).²³⁷⁾ 조

235) PCT에 관한 세미나 자료는 다음 참조.

<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/seminar/basic_1/document.pdf>.

236) PCT 국제출원절차 Q&A는 다음 참조.

<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tetuduki_ga.htm#a24>.

237) Section 17: Search (Examination and search) (“(1) The comptroller shall refer an application for a patent to an examiner for a search if, and only if - (a) the comptroller has referred the application to an examiner for a preliminary examination under section 15A(1) above; (b) the application has not been withdrawn or treated as withdrawn; (c) before the end of the prescribed period - (i) the applicant makes a request to the Patent Office in the prescribed form for a search; and (ii) the fee prescribed for the search (“the search fee”) is paid; (d) the application includes - (i) a description of the invention for which a patent is sought; and (ii) one or more claims; and (e) the description and each of the claims comply with the requirements of rules as to language. (2) [repealed] (3) [repealed]. (4) Subject to subsections (5) and (6) below, on a search requested under this section, the examiner shall make such investigation as in his opinion is reasonably practicable and necessary for him to identify the documents which he thinks will be needed to decide, on a substantive examination under section 18 below, whether the invention for which a patent is sought is new and involves an inventive step. (5) ~ (8) (omitted).”). 예비조사에 대한 내용은 제15A조에 규정되어 있다. Section 15A: Preliminary examination (Applications) (“15A. (1) The comptroller shall refer an application for a patent to an examiner for a preliminary examination if - (a) the application has a date of filing; (b) the application has not been withdrawn or treated as withdrawn; and (c) the application fee has been paid. (2) On a preliminary examination of an application the

사보고제도는 EPC의 조사보고제도에 연유하는 것으로, 1977년 법에 의해 도입되었다. 시행일은 1978년 6월 1일이다.

(1) 제도의 취지

지식재산청은 출원공개와 실질적인 심사 전에 사전조사를 한다. 조사보고제도는 실제 심사 중에 출원의 신규성 및 진보성의 평가에 관련하는 모든 선행 간행물을 찾기 위한 것이다. 사전조사는 공연실시의 문제와는 관련 없으며 간행된 선행기술 문헌의 설명에만 한정된다. 사전조사는 출원일(또는 우선일) 전의 기술수준의 예비적 표시로서 가능하며, 출원인은 출원공개 또는 실질심사 전에 출원의 특허가능성의 평가에 사용할 수 있다.

(2) 조사청구제도

영국은 조사청구제도도 아울러 채용한다(특허법 제17조(1)(c)(ii), 특허규칙 제22조, 제27조, MOPP 17.68).²³⁸⁾ 출원인은 조사보고서 작성을, ① 우선권 주장이 없는 경우에는 출원일부터 12개월, 또는 ② 우선권 주장이 있는 경우에는 최우선일부 12개월 또는 출원일부터 2개월 중 늦은 때까지, 청구해야 한다(MOPP 15.50).²³⁹⁾ 이 기간에 조사청구를 하지

examiner shall: (a) determine whether the application complies with those requirements of this Act and the rules which are designated by the rules as formal requirements for the purposes of this Act; and (b) determine whether any requirements under section 13(2) or 15(10) above remain to be complied with. (3) ~ (9) (omitted).”).

238) Section 17: Search (Examination and search) (“(1) The comptroller shall refer an application for a patent to an examiner for a search if, and only if - (a) the comptroller has referred the application to an examiner for a preliminary examination under section 15A(1) above; (b) the application has not been withdrawn or treated as withdrawn; (c) before the end of the prescribed period - (i) the applicant makes a request to the Patent Office in the prescribed form for a search; and (ii) the fee prescribed for the search (“the search fee”) is paid; (d) the application includes - (i) a description of the invention for which a patent is sought; and (ii) one or more claims; and (e) the description and each of the claims comply with the requirements of rules as to language. (2) [repealed] (3) [repealed]. (4) Subject to subsections (5) and (6) below, on a search requested under this section, the examiner shall make such investigation as in his opinion is reasonably practicable and necessary for him to identify the documents which he thinks will be needed to decide, on a substantive examination under section 18 below, whether the invention for which a patent is sought is new and involves an inventive step. (5) ~ (8) (omitted).”). 예비조사에 대한 내용은 제15A조에 규정되어 있다. Section 15A: Preliminary examination (Applications) (“15A. (1) The comptroller shall refer an application for a patent to an examiner for a preliminary examination if - (a) the application has a date of filing; (b) the application has not been withdrawn or treated as withdrawn; and (c) the application fee has been paid. (2) On a preliminary examination of an application the examiner shall: (a) determine whether the application complies with those requirements of this Act and the rules which are designated by the rules as formal requirements for the purposes of this Act; and (b) determine whether any requirements under section 13(2) or 15(10) above remain to be complied with. (3) ~ (9) (omitted).”).

239) UK MOPP 15.50 (r.22(1), r.22(2), r.22(7)(a), r.22(7)(b) is also relevant) (“Where there is no

않으면 그 출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제15조(10)(d)²⁴⁰).

(3) 사전조사보고서의 공표

조사보고서(특허성에 대한 언급을 포함하지 않지만, 심사관이 조사하는 주제의 분류 및 관련한다고 생각되는 문헌 리스트를 열거한다)는 18개월 경과 후 출원서류와 동시에 출원공개 및 인쇄된다(MOPP 16.01,16.02,17.68).

(4) 조사청구인 및 그 청구기간

출원인은 특허출원일 또는 우선일부터 12개월 이내 중 빠른 때, 또는 출원일부터 2개월 이내에서 늦은 때까지 조사청구를 할 수 있다(영국 특허법 제17조(1)(c)(i)(ii), 특허규칙 제22조(7), 제27조, MOPP 15.50, 17.01, 17.02).

(5) 조사청구를 하지 않는 경우의 처리

출원인이 조사청구를 하지 않는 경우, 그 출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제15조

declared priority date, the claims, abstract, application fee, request for search (on Form 9A) and the search fee must all be filed not later than twelve months from the date of filing. Where, instead of filing a description, a reference is made under s.15(1)(c)(ii) to an earlier application, s.15(10)(b)(i) also requires the description to be filed within this period. Where there is a declared priority date these elements (including, where relevant, a description filed under s.15(10)(b)(i)) must be filed before expiry of whichever is the later of twelve months from the earliest priority date or two months from the date of filing. The periods specified in r.22(1) and (2) are listed in Part 2 of Schedule 4 of the Rules. They may therefore be extended once by two months as of right under r.108(2), and further extensions (in tranches of two months) may be granted at the discretion of the comptroller under rr.108(3) to (7). So as to provide a clear demarcation between extension of time under r.108 and reinstatement under s.20A, these Rules are also listed in Part 3 of Schedule 4, and if a request for extension (or further extension) is not received before expiry of the requested extension, the application must be treated as having been withdrawn see 123.34-42. Once extension is not longer available, reinstatement under s.20A may be requested.”).

240) Section 15(10) Where an application has a date of filing by virtue of this section, the application shall be treated as having been withdrawn if any of the following applies-

- (a) the applicant fails to file at the Patent Office, before the end of the prescribed period, one or more claims and the abstract;
- (b) where a reference to an earlier relevant application has been filed as mentioned in subsection (1)(c)(ii) above-
 - (i) the applicant fails to file at the Patent Office, before the end of the prescribed period, a description of the invention for which the patent is sought;
 - (ii) the applicant fails to file at the Patent Office, before the end of the prescribed period, a copy of the application referred to, complying with the relevant requirements of rules;
- (c) the applicant fails to pay the application fee before the end of the prescribed period;
- (d) the applicant fails, before the end of the prescribed period, to make a request for a search under section 17 below and pay the search fee.

(10)(d)).

(6) 조기조사청구의 유무

조기조사청구는 가능하다고 생각된다(MOPP 17.05.1). 조사청구는 출원인이 조기조사가 필요한 상세한 이유와 함께 문서로써 청구할 필요가 있다. 이유는 잠재적인 침해자가 알려져 있는 것과 같은 경우에 발명자를 보호하기 위함이나 Patent Prosecution Highway (PPH)에 의한 심사를 빠르게 하기 위함 등이 있고 지식재산청의 조기등록가이드의 요점 1132에도 예가 있다.

(7) 조사청구의 취하 절차

조사청구의 취하는 출원인에 의한 출원의 취하에 의해서만 가능하게 된다. 출원의 취하는 특허부여 전에는 언제라도 가능하다(특허법 제14조(9), MOPP14.199).

(8) 조사청구료의 반환청구제도의 유무

영국은 조사청구료의 반환청구제도를 채용한다. 일정 기간 내에 출원을 취하함으로써 조사청구료를 반환받을 수 있다(특허규칙 제106조(3), MOPP 14.207, 17.06). 다만, 조사청구료의 반환은 지식재산청의 재량사항이다.

나. 독일

독일은 사전조사보고제도를 채용하며(특허법 제43조), 1967년 법개정에서 도입되었다.²⁴¹ 다만, 사전조사청구는 필수가 아니며, 조사청구를 하지 않아도 출원심사청구가 가능하다(특허법 제43조(4)), 사전조사에 의한 공지문헌은 공표된다(특허법 제32조(3)).

(1) 제도의 취지

조사보고제도는 예비적 절차로 도입되었다. 조사청구는 저렴한 비용으로 경제적인 특허성의 평가를 목적으로 도입되었다. 하지만 조사청구는 필수가 아니며 사전의 조사를 하지 않더라도 출원심사청구는 할 수 있다. 다만, 이 경우 심사수수료는 높게 된다.

241) (Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze v.4.9.1967) Artikel 18.

(2) 청구인 및 청구기간

사전조사청구는 특허출원인(특허법 제43조(2))이 출원심사청구를 하기 전까지 할 수 있다(특허법 제43조(4)).

(3) 조사청구하지 않는 경우의 처리

출원인은 조사청구를 하지 않더라도 출원심사를 청구할 수 있다(특허법 제43조(4), 제44조).

(4) 조기조사청구의 유무

조기조사청구는 가능하다고 생각된다.²⁴²⁾

(5) 조사청구의 취하

조사청구의 취하는 가능하며, 그 조사절차는 정지한다.²⁴³⁾ 또한, 수수료를 기한 내에 지불하지 않으면 그 조사청구는 취하된 것으로 본다(특허요금법 제6조 제2항).

(6) 조사청구료의 반환청구제도의 유무

조사청구료의 반환청구제도는 채용되어 있다(특허법 제43조(4)).

다. 프랑스

프랑스는 사전조사보고제도를 채용한다(L612-14조, L612-15조, L612-23조, R612-55조, R612-57조, R612-61조, R612-62조). 조사보고서는 출원일이 부여된 모든 출원에 대하여 작성된다(지식재산법전 L612-14조, R612-5조, R612-57조, R612-58조, R612-62조). 이 조사보고서의 작성을 위해 출원일 후 1개월 이내에 조사료를 지불할 필요가 있고(지식재산법전 R612-5조), 그것이 지불되지 않으면 그 출원이 거절된다(지식재산법전 R612-45조). 한편, 조사청구제도는 채용되어 있지 않다.

(1) 제도의 취지

조사보고는 실제심사를 구성하는 것은 아니며, 특허문헌으로서 선행기술의 발명에 대

242) 일반 조사연구에서의 현지 법률사무소의 견해에 따르면 [Mitteilungen Nr. 19/92 des Präsidenten des DPA über die Behandlung von Beschleunigungsanträgen in patentamtlichen Verfahren vom Sep. 28. 1992] 은 모든 특허상표청에 대한 절차에 적용될 수 있다고 한다.

243) 참조: Federal Patent Court, BPatGE 13, 195.

한 신규성, 진보성에 영향이 있는 것을 보고하는 것이다. 조사보고의 특징은, 출원인에 대하여는 제3자에 의한 정보와 함께 출원발명의 범위를 평가하고 필요하다면 출원 당초의 청구항을 특허받고자 보장할 수 있다. 다른 한편, 제3자로서는 출원발명의 특허성을 뒷받침하는 정보나, 유효성에 이의를 제기할 수 있는 정보를 제공할 수 있다. 이에 더하여, 2007년 개정에 의해 프랑스 산업재산청이 필요하다고 인정하면 외국 특허출원에 대하여 해당 외국 특허청으로부터 얻은 선행기술 등의 정보를 조사보고에 조합하여 발명의 특허성 평가에 고려할 수 있다.

(2) 도입 경위

프랑스 특허법에서 조사보고제도의 도입은 2개의 규칙에 의해 선행되고 있다. 하나는 시행되지 않았지만 1955년 5월 20일 정령에서 조사보고는 출원일로부터 5년 이내에 작성된다고 한 것이다. 다른 하나는 1960년 5월 30일 정령에서 의약에 대한 특별한 특허를 설치하고, 조사보고는 제3자가 관여하는 적대적 절차에 추가하여 산업재산청에 의해 발행된 조사보고서를 작성한다고 하는 것이다. 나아가 특허권자가 침해 절차를 개시하는 제1의 의무로서 조사보고서의 작성청구를 부과하였다. 조사보고제도의 도입은 1968년 1월 2일 개정법, 1969년 1월 1일 시행되었다.

(3) 조사보고서의 작성 및 공표

조사보고서는 출원일이 부여된 모든 출원에 대하여 작성된다(지식재산법전 R612-57조, R612-58조, R612-62조). 출원 시부터 1개월 이내에 수수료를 지불함으로써 조사는 개시된다(지식재산법전 R612-45조). 2008년 법개정에 의해 조사보고서의 작성을 미룰 수 없게 되었다. 한편, 조사보고 작성에 관한 수수료의 납부가 출원일로부터 1개월 이내에 행해지지 않은 경우, 프랑스 산업재산청으로부터 통지를 받은 때부터 2개월 이내에 추정금(요금의 50%)을 납부하면, 조사보고서는 작성된다.

조사보고서의 공개는 출원공개와 동시에 행해지지만, 조사보고의 작성이 늦었을 경우에는 출원인에게 통지된 시점에 공개된다(지식재산법전 R612-62조).

특허출원이 실용신안으로 변경된 경우에는 조사보고서가 작성되지 않는다(지식재산법전 L612-15조).

(4) 조사청구하지 않는 경우의 처리

별도의 조사청구는 필요 없지만, 출원인은 수수료를 지불해야 한다(지식재산법전 R612-45조). 출원일로부터 1개월 이내에 수수료가 납부되지 않으면 그 출원은 거절된다(지

식재산법전 R612-5조, R612-45조).

(5) 조기조사청구의 유무

조기조사청구의 경우 법에 정해진 것은 없다. 실무상, 프랑스 변리사는 프랑스 산업재 산청에 예비조사를 촉구하는 서한을 보낼 수 있다.

(6) 조사청구료의 반환청구제도의 유무

조사청구료의 반환청구에 대한 규정이었던 지식재산법전 R612-54은 폐지되었다. 실무에서는 산업재산청이 아직 예비조사보고의 작성을 개시하지 않았다면 조사료는 반환된다. 다만, 예비조사보고의 작성개시를 알 방법은 없다.

라. EPC

EPC는 사전조사보고제도를 채용하지만(EPC 제92조(1)), 조사청구제도는 채용되어 있지 않다.

(1) 제도의 취지

조사보고제도는 심사이연(繰延)제도와 대칭되어 등록제도와 자동적인 실질심사와의 타협의 제도이다. 조사보고서를 기초로 하여 출원인은 해외로의 출원기간 12개월 만료 전에 특허성을 평가할 수 있다.

(2) 도입 경위

PCT 등에도 마찬가지로 제도가 있다. 당초 헤이그에 있는 IIB (Institut International des Brevets)가 보인 견해로 신규성의 판단을 제공하는 것이 검토되었다. 이 견해는 예비적인 심사에 있어서 명백한 흠결이 없을 것 및 수수료의 지불을 필요로 하였다. ‘신규성의 견해’라고 하는 용어는 후에 ‘조사보고’로 치환되었고 IIB는 EPO의 조사부로 통합되었다. 이 절차는 BEST (Bringing Examination and Search Together: 심사와 조사의 통합)의 실시에도달했다(실시에 그쳤다). 도입은 EPC가 작성된 1973년 10월 5일이다.

(3) 사전조사보고서의 작성 및 공표

조사보고서는 출원일이 부여되고 또한 EPC 제90조(3)(요금의 지불, 번역문의 미제출)에 의해 취하된 것으로 보지 않는 모든 출원에 대하여 작성된다(EPC 제92조).

출원공개는 유럽조사보고 및 요약을 포함한다(EPC 제93조(2), 규칙 제68(1)조).

(4) 조기조사청구의 유무

조기조사청구는 채용되어 있다. PACE (Program for Accelerated Prosecution of EP Patent Applications)라고 부르는 유럽특허출원의 조기절차프로그램이 있다. PACE의 청구는 별도로 파일되어 포대의 열람을 받지 않는다. PACE의 청구에는 특별한 이유, 요금 등은 필요 없다. 하지만 EPO는 출원인이 적절하게 응답하지 않는 경우에는 조기심사 및 권리부여를 중지한다.

(5) 조사청구료의 반환청구제도의 유무

조사청구료의 반환청구제도는 채용되어 있다. 조사보고를 작성하기 전에 출원이 취하, 거절 등 되면 조사수수료는 전액 환불된다(수수료 규칙 제9(1)조).

마. PCT

PCT의 사전조사는 ‘국제조사’의 형태로 이루어지며(PCT 제18조, 규칙 제42조), 그 조사보고서는 국제공개 시에 공표된다(PCT 제21조(3)). 사전조사는 모든 출원에 대하여 이루어진다(PCT 제15조(1)). 사전조사제도는 1970년 6월 19일 작성, 1978년 1월 24일 발효하였다. 한편, 조사청구제도는 채용되어 있지 않다.

(1) 제도의 취지

국제조사제도는 각 출원에 대하여 관련이 있는 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 한다(PCT 제15조(2)). 선행기술조사에 관하여 각국 특허청의 중복노력의 경감을 목적으로 한다.

(2) 조사청구료의 반환청구제도의 유무

PCT는 조사청구료의 반환청구제도를 채용한다(규칙 제16.2). PCT 제11조(1)의 규정(국제출원일의 인정)에 기초한 결정이 부정적인 경우, 국제조사기관에 조사용 사본을 송부하기 전에 국제출원이 취하 또는 취하간주된 경우에 출원인의 청구에 의해 반환된다(규칙 제16.2조). 국제출원의 출원서에 특허출원 등의 선 국내출원의 필요정보가 기재되어 있는 경우로서 당해 국제출원의 심사의 결과의 상당 부분을 이용할 수 있는 경우에는 출원인의 청구에 의해 반환된다(규칙 제16.3, 규칙 제41.1, 국제출원법시행규칙 제50조 제2항).²⁴⁴⁾

5. 영국의 출원공개 절차

영국의 경우 출원인이 출원공개 또는 실체심사 전에 출원의 특허가능성의 평가에 조 사보고를 활용할 수 있도록 하고 있는 점에 특징이 있는데 다음과 같이 출원공개 절차가 진행된다.²⁴⁵⁾

조기공개신청이 없는 한, 조사보고서와 함께 발행되는 서신에서 출원공개의 준비완료 예상시점을 알려준다. 이 서신은, 추후 출원공개일, 출원공개번호, 정확한 출원공개 준비완료일을 알려주는 서신을 추가로 받는다는 점을 언급한다. 조사보고서와 함께 발행되는 서신 에는, 또한 출원인에게 출원공개공보에 포함될 보정·신규 청구항 제출 또는 (출원공개 준비완료시점 이후에는 취하가 불가하므로) 출원공개를 방지하기 위한 출원취하의 신청이 출 원공개 준비완료 시점 전에 이루어져야 함을 알려준다. 출원인이 출원공개 전의 출원취하를 희망하는 경우 이 서신이 리마인더로 여겨져서는 안 된다. 만일 조기공개신청이 있다면 출 원공개 준비완료는 조사보고서 발행 직후 이루어지므로, 조사보고서 발행 이후 출원공개공 보에 포함될 보정/신규 청구항 제출 또는 출원공개를 방지하기 위한 출원취하의 신청을 위 한 충분한 시간이 없을 것이다. 조기공개신청이 없는 한, 출원공개 준비완료는 우선일 또는 출원일부터 최소 6개월과 3주 및 조사보고서 발행일부터 최소 4주 후에 이루어질 것이다.

6. 출원공개의 시기가 특이한 경우

아제르바이잔 공화국(Republic of Azerbaijan (AZ))의 경우 출원일 기준 18개월이 아니

244) <http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/researching_fee_return.htm>.

245) 245) UK MOPP 16.02 ("Unless accelerated publication is requested (see 16.04), a letter issued with the search report gives an estimated date soon after which the preparations for publication of the application will be completed. This letter mentions that the applicant will receive a further letter at this time giving the date of publication, publication number and exact date when the preparations for publication will be completed (the PPC date). The letter with the search report also advises the applicant that any amended or new claims for inclusion with the published application or any request to withdraw the application so as to prevent publication must be filed before the PPC date since it is not possible to withdraw an application from publication on or after this date. This letter should not be relied upon as a reminder if the applicant wishes to withdraw the application before publication. If accelerated publication has been requested, it is unlikely that there will be sufficient time after issue of the search report to file amended or new claims for inclusion with the published application or to request withdrawal before publication because the preparations for publication will be completed very soon after issue of the report. Unless accelerated publication is requested, completion will be at least sixteen months and three weeks after the declared priority date or the filing date and at least four weeks after the date of issue of the search report.").

라 그보다 빠른 시기에 공개된다. 즉, 출원은 출원일 후 2개월부터 12개월 사이에 출원공개 된다(특허법 제30조(1)). 다만, 공보에서 출원공개되는 것은 서지사항과 요지만이며(특허법 제30조(3)), 명세서의 전문은 공개되지 않는다.²⁴⁶⁾

7. 정리

이상 살펴본 주요국 출원공개제도의 특징을 정리해 보면 다음과 같다.

첫째, 대부분의 국가에서는 ‘우선일 또는 출원일부터 18개월 후 출원공개제도’가 정착 되어 있다. 일부 예외가 있고 18개월 이전에 출원공개하는 국가(아제르바이잔)도 있지만, 해당 국가(아제르바이잔)의 경우 출원의 서지사항만 공개되고 명세서 전문 공개는 이루어지 지 않는다는 점에서 통상의 출원공개제도와는 차이가 있다.

둘째, 18개월 전 ‘출원인의 신청에 따른 조기공개제도’도 대부분 채용되어 있는데, 조 기공개신청을 취소할 수 있는지 여부는 국가에 따라 상이하다. 일본, 프랑스의 경우 조기공 개신청 취소가 불가하지만, 미국, 영국, 독일, 중국 등에서는 조기공개신청 취소가 가능하다.

셋째, 취하된 출원, 취하간주된 출원, 출원공개 전 거절결정 확정된 출원이 출원공개대 상에서 제외된다는 점은 공통된다.²⁴⁷⁾ 아울러, 출원공개를 방지하기 위해 출원인이 취할 수 있는 조치로서는 출원공개 준비 완료 전에 출원을 취하하거나 취하 간주되도록 하는 방법 밖에 없다.

국가	비공개 대상	비공개 조치
일본	① 출원공개 전에 출원이 포기, 취하, 거절 확정된 경우, ② 특허공보의 발행을 한 경우	출원의 취하·포기
미국	① 출원공개 제도 있는 타국에 출원하지 않는 출원으로 출원인의 비공개신청이 있는 경우; ② 특허청에 계속 중이 아닌 출원; ③ 출원공개 절차로부터 제외되기에 충분한 시기에 특허의 발행을 받고 있는 경우; ④ 임시출원; ⑤ 출원기본수수료의 지불, 영문번역문, 선서서 또는 선언서 제출 전의 출원	출원 포기
영국	① 출원공개의 준비 완료 전에 출원을 취하한 경우 혹은 출원이 최종거절된 경우, ② 공중 또는 국가의 안전을 해칠 우려가 있는 정보가 포함된 경우, ③ 출원일부터 12개월 이내에 조사청구를 하지 않는 경우(예비심사가 되지 않고 취하되므로 출원공개는 이루어지지 않음)	출원의 취하 조사 미청구

246) 平成17年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究事業等 各国の早期審査・優先審査に関する調査研究報告書 136頁.

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h17_report_03.pdf>.

247) 주요국 출원공개제도의 비교:

국가	비공개 대상	비공개 조치
독일	① 특허명세서가 이미 공표되어 있는 경우, ② 출원이 취하, 거절되거나 혹은 취하 간주된 경우 또는 특허가 소멸한 경우, ③ 출원공개가 형법에 저촉되는 경우	출원의 취하
프랑스	① 개시 또는 자유실시의 금지를 받고 있는 출원, ② 출원이 거절 또는 취하로 된 경우(분할출원인 경우 또는 우선권 주장된 출원의 경우, 출원의 취하에 더해 우선권 주장을 취하지 않은 경우에는 출원공개됨). ③ 수수료 지불을 해태한 경우	출원의 취하
중국	① 방식심사절차에서 거절된 것 ② 취하간주된 것(예비심사에서 공시약속에 위반한다든지 공공이익을 방해한 다든지 하는 발명창조는 보정의 대상으로 되며 보정되지 않는 경우에는 출원 취하로 봄) ③ 출원인이 취하한 것.	출원의 취하
EPC	- 최종적으로 거절되거나 취하 또는 취하간주된 경우	출원의 취하
PCT	① 국제출원이 취하 또는 취하간주된 경우 ② 국제출원의 국제공개할 필요가 없음을 선언하는 국가만 지정된 국제 출원.	출원의 취하

표 9. 주요국 출원공개제도의 비교

넷째, 일부 국가(영국, 독일, 프랑스, EPC 등)에서는 필수적 혹은 선택적 조사보고제도를 채용하고 있는데,248) 특히 영국의 제도를 주목할 만하다. 영국의 경우, 출원인은 ① 우선권주장이 없는 경우에는 조사보고서 작성을 출원일부터 12개월, ② 우선권주장이 있는 경우에는 최우선일부터 12개월 또는 출원일부터 2개월 중 늦은 시기까지 조사청구를 해야 하며, 이 기간에 청구하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다. 한편, 조사보고서와 함께 발행되는 서신은 출원인에게 (출원공개준비완료시점 이후에는 취하가 불가하므로) 출원공개방지를 위한 출원취하 신청이 출원공개준비완료 시점 전에 이루어져야 함을 알려준다. 즉, 출원인이 출원공개 또는 실체심사 전에 출원의 특허가능성의 평가에 조사보고를 활용할 수 있도록 하고 있는 점에 특징이 있다.

국가	제도 유무	제도의 내용
일본	無	
미국	無	
영국	有	① 출원공개 또는 실체심사 전 출원의 특허가능성의 평가. ② (i) 우선권 주장이 없는 경우에는 조사보고서 작성을 출원일부터 12개월, (ii) 우선권 주장이 있는 경우에는 최우선일부터 12개월 또는 출원일부터 2개월 중 늦

248) 주요국 시전조사제도의 비교:

국가	제도 유무	제도의 내용
		은 시기까지 청구해야 함. ③ 기한 내 조사 미청구시 출원 취하 간주.
독일	有	① 저렴한 비용으로 경제적인 특허성의 평가를 목적으로 도입. ② 심사청구 전까지 가능 ③ 필수는 아님(사전조사 없이도 출원심사청구 가능. 다만, 이 경우 심사수수료는 높게 됨).
프랑스	有	① 조사청구제도는 채용되어 있지 않지만, 조사보고서는 출원일이 부여된 모든 출원에 대하여 작성됨. ② 출원 후 1개월 이내에 조사료를 지불할 필요가 있고, 지불하지 않으면 출원이 거절됨.
중국	無	
EPC	有	- 조사청구제도는 채용되어 있지 않지만, 조사보고서는 출원일이 부여되고 또한 EPC 90조3(요급의 지불, 번역문의 미제출)에 의해 취하된 것으로 보지 않는 모든 출원에 대하여 작성됨.
PCT	有	- 조사청구제도는 채용되어 있지 않지만, 조사는 모든 출원에 대하여 이루어짐.

표 10. 주요국 시전조사제도의 비교

III. 18개월 전 심사착수 출원에 대한 출원공개 방안의 검토사항

1. 개요

유럽을 시작으로 주요국에 도입되어 있는 현행 출원공개제도는 ‘우선일 또는 출원일 부터 18개월 이후’를 출원공개시점으로 삼고 있다. 출원공개제도가 도입될 당시에는 대부분의 국가에서 심사적체가 문제되었고 대부분의 출원이 출원공개 후 심사가 착수되는 상황이 었다. 하지만 이후 각국 특허청이 심사기간의 단축을 위해 노력하였고 그 결과 최근에는 출원공개 전에 심사가 착수되는 비중이 높아졌고 그로 인해 출원공개대상에서 제외되는 출원건수도 증가하고 있는데 이하 우리나라의 상황을 간단히 살펴본 후 심사환경 변화에 따른 출원공개제도 개선의 필요성과 구체적 방안에 대해 검토해 본다.

2. 현황

특허청 자료에 따르면²⁴⁹⁾ 지난 9년간(‘09 ~ ‘17) 출원공개되지 않았던 출원 건은 12.9%(23만건/183만건)이고, 그러한 출원 건들 중 후출원 없이 사장된 비율은 72.3%(연간 1.9만건)에 달한다(아래 표 참조).

전체	공개건	계	미공개건					
			우출원 有			우출원 無		
			국내우선권	조약우선권	분할·변경	거절결정	취하·포기	무요 등
1,838,689	1,602,312	236,377	55,251	6,263	3,873	83,906	55,128	31,956
		100%	23.4%	2.6%	1.7%	35.5%	23.3%	13.5%

표 11. 출원·출원공개 관련 심사처리 현황

한편, 2018년 기준으로 출원의 60% 정도가 출원공개 전에 심사착수되고 있고, 39% 정도가 출원공개 전에 심사종결되고 있다(아래 [그림] 참조). 즉, (2018년도를 기준으로 할 때) 출원 건의 과반수 이상이 아직 출원공개되지 않은 상태에서 심사처리됨으로 인해 공중심사 활용이 곤란하며, 18개월 이전에 심사 종결되는 건도 상당하여 출원공개대상에서 제외되는 거절결정된 건도 많다. 전자는 출원공개시기 단축의 필요성과 관련된 문제이고 후자는 출원 공개대상 확대와 관련된 문제라고 볼 수 있다.

249) 특허청 출원공개설명자료(내부자료)(20. 7. 21.).

구 분	(선)출원일~18개월	공 개 시 점	18개월 이후	합 계
심사착수 건수(비율)	100,567 (60%)		67,112 (40%)	167,679 (100%)
심사종결 건수(비율)	65,433 (39%)		102,246 (61%)	

표 12. 출원공개 시점별 심사처리 현황(2018년)

3. 제도 개선의 필요성에 대한 검토

가. 현행 출원공개제도의 취지

특허제도는 원래 발명공개에 대가로서 발명자에게 독점권을 부여하는 것이므로 ‘등록 후 공고 제도’를 채용하였지만, 출원공개제도는 심사 여부 및 결과와 관계없이 일정 시점에 특허청에 계속 중인 모든 출원을 대상으로 이루어지는 강제공개이므로 출원공개제도에 의해 특허법의 위와 같은 원칙에 약간의 변화가 생겼다고 볼 수 있다. 즉 독점권의 부여 및 발명의 공개와의 직접적 관련성이 약해지고 발명의 공개에 의한 산업진흥을 보다 중시하는 제도로 된 것이다. 출원공개제도는 심사의 진척과 관계없이 출원의 내용을 강제적으로 공개하는 제도이며, 심사지연의 영향을 배제하고 중복연구, 중복투자의 폐해를 제거하는 것으로 연결된다. 다른 한편, 강제공개에 의한 출원인의 불이익을 회복하기 위해 보상금청구권제도가 마련되었다. 이상의 출원공개제도의 취지를 정리해 보면 다음과 같다.

① 심사의 촉진(타인 출원의 조기공개로 출원 시 혹은 심사청구 시 판단 재료로 활용할 수 있어 출원건수 혹은 심사건수 억제 가능).

② 중복연구의 방지(출원발명이 조기에 공개됨으로써 사회의 기술수준 향상에 도움을 주며, 타인의 기술상황을 조기에 파악함으로써 연구투자의 중복을 줄임).

③ 출원공개시기가 심사청구 여부에 좌우되지 않고 우선일 또는 출원일 후 18개월에 출원공개됨(심사청구제도에 따라 출원인이 그 기술의 출원공개시기를 자의적으로 조작할 수 있게 되지만, 출원을 1년 6월에 출원공개함으로써 공평이 확보될 수 있음).

④ 심사품질의 향상(출원발명이 조기에 출원공개됨으로써 선·후원의 심사가 용이하게 되고, 정보의 수집도 용이하게 되며, 심사가 한층 더 적정화됨. 출원공개 후 누구라도 정보제공을 할 수 있으므로 제3자의 협력이 쉽게 얻어질 수 있음).

한편, 출원공개 전에 심사가 착수되는 출원이 증가하면서 위 ① ~ ④의 취지 중 ①과 ② 및 ④ 부분의 달성에 제약이 발생하게 된다. 즉, ①(심사의 촉진)과 ②(중복연구의 방지)를 위해서는 최대한 많은 기술정보의 확산이 필요한데 미출원공개 출원 건이 증가하면서 그 역할에 제약이 따른다. 또한 출원공개 전에 심사가 착수되고 그 중 상당 수가 출원공개

전에 종결됨으로써 공개정보에 기초한 심사품질의 향상④의 효과에도 제한이 따른다. 반면, 현행 출원공개제도는 모든 출원에 대해 출원공개시점이 일정하게 정해져 있지만 심사착수 전·후 시점에서 출원공개하는 제도를 채용하게 되면 출원공개시점이 출원마다 다르게 될 수 있어 위 취지 ③은 퇴색되게 된다.

나. 심사착수 시점 출원공개 방안의 찬·반 논거

심사착수 시점에 출원공개해야 하는 이유를 보면, 종래에는 우선일부터 18개월 후(즉 출원공개 후)에 심사착수되는 것이 일반적이었고 강제공개제도는 이러한 사정하에 마련된 것이지만 각종 특허청의 심사착수시기가 앞당겨진 현재는 심사착수 시점에서의 출원공개가 필요하므로 제도 수정이 필요하다는 것인데, 이러한 방안의 찬·반 논거로 다음과 같은 것들을 생각해 볼 수 있다.

(1) 찬성 논거

① 출원공개 제도의 취지를 살리기 위해서는 심사환경의 변화를 반영할 필요가 있는데 심사 착수 시점의 출원공개는 강제공개제도의 취지에 부합한다.

② 출원공개 전에 거절결정이 된 경우에 출원공개는 이루어지지 않지만, 특허로 등록 받지 않아도 후출원배제효, 해당 발명에 대한 자기실시의 가능 등 출원인에게도 출원공개로 인한 긍정적 효과가 있기 때문에 심사착수 시점 출원공개를 통해 출원공개대상을 확대할 필요가 있다.

③ 중복연구 등의 폐해방지라고 하는 관점으로부터 보면 출원공개 전 거절결정 건도 출원공개하는 것에 의미가 있다.

④ 조기에 발명이 출원공개됨으로써 전·후 출원의 심사가 용이하게 될 수 있고, 또한 정보의 수집도 용이하게 되며 심사가 한층 더 적정화된다.

⑤ 최종 거절결정되는 모든 출원이 비출원공개되는 것이 아니라 출원공개 전에 거절결정이 확정되는 건만 출원공개대상에서 제외된다. 즉, 심사착수 및 완료 시점(특허청 사정)에 따라 거절결정 건의 출원공개 여부에 차이가 발생하는데, 심사착수 시점 출원공개로 이와 같은 문제를 해결할 수 있다.

(2) 반대 논거

① 출원공개 전 거절결정 건에 대해서는, 출원인이 그 기술을 영업비밀로서 관리할 필요성을 고려하여 이와 같은 것까지 출원공개하는 것은 적당하지 않다.

② 현행 제도는 (출원인의 신청에 의한 조기공개의 경우를 제외하면) 출원공개시기가

확정되어 있어 예측가능성이 높고 (출원공개를 희망하지 않을 경우) 출원인의 대응이 용이하다. 반면, 심사착수 시기를 기준으로 할 경우 특허청의 내부 사정에 따라 출원공개 시점이 달라진다.

③ 조사보고제도 채택 등 현행 출원공개제도 보완 없이 출원공개시지만 앞당길 경우 출원공개를 희망하지 않는 출원인의 취하 여부 판단이 곤란할 수 있다. 기존 강제공개제도의 경우 출원인이 출원공개를 희망하지 않을 경우 출원을 취하하는 방법만이 가능하였는데, 이와 관련해서는 (i) 조사보고서를 제공하는 국가(필수 또는 선택), (ii) 조사보고서 제공이 없는 국가로 구분된다. (i)의 경우에는 조사보고서를 제공하여 출원인이 강제공개 전에 특허성 여부에 대한 기초적 판단을 한 후 취하 여부를 결정하도록 하는 취지이다. 조사보고제도를 채용하고 있지 않은 우리나라의 경우 출원공개 시점을 앞당길수록 출원인의 취하 여부 판단이 더 어려워진다.

다. 제도 개선의 필요성에 대한 일본의 논의

일본에서는 2014년 외국 제도의 조사, 설문조사 및 전문가 회의를 토대로 출원공개제도에 대해 연구한 바 있는데²⁵⁰⁾ 해당 연구를 진행한 위원회에서는, 18개월보다 앞서 출원공개시점을 앞당기면 공개정보를 이용하는 측으로서는 정보에 대한 접근이 앞당겨지는 장점이 있어 바람직한 면이 있다는 점을 인정하면서도 아래와 같은 의견을 참고하여 현행 제도를 유지하는 것이 바람직하다는 결론을 내리고 있다.²⁵¹⁾

① 출원인으로서 정보는 비밀로 할 수 있는 기간이 단축되게 되어 바람직하지 않은 면이 있기 때문에 제도설계에 있어서는 균형을 고려할 필요가 있다는 의견;

② 출원공개 시기를 현행 18개월로부터 변경하기 위해서는 조약개정 및 국제적 합의의 재검토가 필요하게 되며, 일본 특허법상 출원공개시기를 변경하더라도 조약개정이 없는 한 PCT에 의한 국제출원은 18개월 후에 출원공개되며, 출원공개시기를 국내출원 및 PCT에 따른 국제출원에서 다르게 하는 것에 의문이 있다는 의견.

라. 전문가 의견

출원공개 시기를 심사 착수 시점으로 앞당기는 방안에 대한 전문가 자문 결과는 다음과 같다.²⁵²⁾

250) 知的財産研究所, 出願公開制度に関する調査研究, 知財研紀要 Vol.24, 2015, 1-7頁. 2014년도(平成26年度) 일본 특허청 산업재산권제도 문제조사 연구보고서를 기초로 지적재산연구소가 작성한 요약이다. 보고서 원문은 아래 사이트에서 확인할 수 있다.
<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2014_06.pdf>.

251) 知的財産研究所, 上掲 報告書, 6-7頁.

(1) 전문가 A (변리사)

첫째, 출원공개제도 도입 당시의 제도도입 취지를 잘 생각할 필요가 있는바, 제도 도입 당시보다 출원인이 불리한 지위에 놓이면 곤란할 것이므로 제도도입 당시 상황과 현재 상황을 잘 비교·분석할 필요가 있다.

둘째, 예측가능성(출원공개시점)이 중요한데, 심사착수시점 출원공개제도는 출원공개 시기의 불확실성이 있다. 한편, 미출원공개 건의 대부분은 출원공개 전 거절결정이 확정된 건이므로, 출원공개시기를 앞당기는 것보다는 출원공개대상을 확대하는 데 초점을 맞추는 것이 좋을 듯하다. 따라서 (i) 출원공개시기는 현행 제도를 유지하되 (ii) 거절결정 건에 대해 ‘미취하 시 18개월 시점에 출원공개됨’을 안내한 후 취하가 없으면 강제공개하는 제도를 제안한다.

(2) 전문가 B (산업계)

기술분야별로 출원공개제도의 영향이 다를 수 있는바, 건설기술 분야의 경우 출원공개 정보의 가치에 의문이 있고 특히 거절결정 건은 기술정보로서의 가치가 낮다(결국 제품을 분석해야 기술정보 획득이 가능함). 또한, 출원 건수도 회사의 정책에 좌우되는 것이지 출원공개제도의 영향은 미미하다고 생각된다.

(3) 전문가 C (변리사)

작은 개량에 대한 보호의 필요성이 있으므로 출원일 기준 1년 이전에 출원공개할 경우 이러한 목적 달성이 곤란해진다. 한편, 출원일 1년 이내의 경우 등록공고를 통한 출원공개도 방지할 필요가 있다(다만, 이 제안에 대해 전문가 A는 반대함).

(4) 전문가 D (변리사)

첫째, 사장 특허가 왜 문제인지는 통계자료 등을 보완하여 충분한 설명이 필요하다.

둘째, 심사착수 시점 출원공개 방안은 출원공개시기 예측가능성이 낮기 때문에, 만일 해당 제도가 도입된다면 출원 건수 혹은 우선심사청구 건수 등이 감소할 가능성이 있다.

(5) 전문가 E (변리사)

출원공개대상 확대 외에 출원공개시기를 앞당길 필요가 있는지는 의문이다. 특허청에

252) 2020. 8. 13.에 개최된 전문가 자문회의 내용이다.

서의 심사착수라는 특허청 사정에 따라 출원공개시기가 정해지는 것은 문제가 있다.

마. 정리

심사착수 시기가 앞당겨진 환경 변화를 고려하여 현행 제도(출원일 기준 18개월 후 출원공개)보다 출원공개시기를 앞당기면 출원공개정보를 이용하는 측에서는 정보에 대한 접근이 앞당겨지는 장점이 분명 존재한다. 하지만 심사착수 시점이라는 것이 특허청 사정에 따라 달라지는 것이어서 출원공개 시점의 예측가능성이 떨어지는 문제가 있고 이 점은 전문가 자문회의에서도 지적된 바 있다. 또한, 국제적 조화의 측면에서 볼 때 우리나라의 경우에만 출원공개시기를 앞당기는 것이 적절한지에 대한 문제 제기도 있을 수 있으며 일본에서는 이러한 점을 고려하여 현행 제도를 유지하는 방향의 결론을 내린 바 있다. 따라서 출원공개 시기를 앞당기는 문제는 그 필요성에 대해 충분한 검토가 필요할 것이며 그 과정에서 산업계 등 이해관계자의 의견도 충분히 파악하여 논의에 참고할 필요가 있다. 한편, 심사착수 시점에 모든 출원을 출원공개하는 방안을 추진하는 경우에도 앞서 본 반대논거를 해소할 수 있는 제도 보완을 토대로 검토할 필요가 있다. 즉, 출원인이 취하 여부를 판단할 수 있는 판단 재료를 제공하고 취하 기회도 충분히 제공하는 방안 마련이 필요할 것이다.

IV. 실용신안법 개정안(소발명보호법)의 출원공개제도 검토

출원공개 전에 심사착수되는 건에 대해 착수 후 일정 기간 내 공개하는 방안은 공개시기를 앞당기는 측면도 있고 공개대상을 확대하는 측면도 있다. 심사착수 후 공개하는 방안 에 따르면 최종적으로 거절결정되는 출원도 공개의 대상에 포함되게 되어 공개 대상이 확대된다. 다만, 이와 같은 공개대상 확대의 필요성에 대해서는 면밀한 검토를 할 필요가 있다. 또한, 위와 같은 방안을 추진할 경우 출원인이 강제적 출원공개를 회피할 수 있는 기회가 부여될 수 있는 절차적 방안도 마련되어야 할 것이다. 현행법은 아니지만 특허청에서 추진 중인 소발명보호법상 출원공개제도 개선 방안도 참고할 필요가 있다.

특허청에서는 최근 소발명 보호를 위한 방안으로 실용신안법 개정을 추진하고 있는데 (가칭 소발명보호법), 그 개정안에 심사청구 직후 모든 출원을 출원공개하는 방안이 포함되어 있다.²⁵³⁾ 이하 해당 개정안의 내용에 대해 간단히 살펴본다.

1. 심사청구 시점의 강제공개제도

자기실시(준비를 포함함) 중인 기술정보의 신속한 활용 및 부실권리 방지를 위한 공중 심사 강화를 위해, 심사청구 시 즉시 출원공개를 한다는 것이다. 우선권주장 출원의 경우 우선권주장 보정·추가기간(최우선일로부터 1년4개월) 이전에 출원공개될 수 있으므로, 출원인은 사전에 이를 고려해야 한다.

출원인의 조기공개신청은 현행 출원공개제도와 마찬가지로 유지하므로, 조기공개신청을 고려하지 않고 출원의 유형별로 출원공개시점을 정리하면 다음과 같다.

253) 소발명보호법 개정안:

제14조의2 (출원공개) ① 특허청장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 되는 날과 심사청구일(심사청구가 각하된 경우는 제외한다) 중 빠른 날이 지난 후 또는 그 전이라도 소발명등록출원인이 신청한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 소발명등록출원에 관하여 소발명공개에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.

1. 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제54조 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 소발명등록출원의 경우: 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일
2. 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제55조 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 소발명등록출원의 경우: 선출원의 출원일
3. 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제54조 제1항 또는 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제55조 제1항에 따른 둘 이상의 우선권 주장을 수반하는 소발명등록출원의 경우: 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일
4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 소발명등록출원의 경우: 그 소발명등록출원일

② 그 밖에 출원공개에 관하여는 「특허법」 제64조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

가. 출원 유형별 출원공개시점의 검토

(1) 우선권주장이 없는 출원

개정안에 따르면 심사청구기한이 ‘출원일부터 1년 2개월’이므로 사실상 출원일부터 18개월 이전에 출원이 출원공개된다. (i) 출원시 심사청구한 경우에는 출원 직후 출원공개되며, (ii) 출원 이후 심사청구한 경우에는 심사청구 직후 출원공개된다. 다만, 심사청구기간이 ‘출원일부터 1년 2개월’이므로 심사청구가 늦을 경우 출원일 기준 1년 2개월 이후 출원공개될 수 있다.

(2) 우선권주장이 있는 출원

우선권주장의 기간(최선우선일부터 1년)과 심사청구기간(출원일부터 1년 2월)을 합산하면 우선일부터 2년 2개월 후까지 심사청구가 가능한 경우가 있고, 많은 경우의 수가 존재하는데, (i) ‘우선일부터 18개월 후 출원공개’ 준비가 완료되기 전 일정기간(심사청구 후 출원공개에 소요되는 기간) ‘이전’에 심사청구가 있는 경우에는 심사청구 직후 출원공개되며, (ii) ‘우선일부터 18개월 후 출원공개’ 준비가 완료되기 전 일정기간(심사청구 후 출원공개에 소요되는 기간) ‘이후’에 심사청구가 있는 경우(예를 들면, 우선일부터 1년이 되는 날 출원하고 그 출원일부터 6개월 이후에 심사청구하는 경우 등)에는 사실상 종래 출원공개 시기(우선일부터 18개월)와 차이가 없게 된다.

나. 출원공개를 희망하지 않을 경우 취할 수 있는 출원인의 조치

(1) 우선권주장이 없는 출원(사실상 출원일부터 18개월 이전에 출원공개됨)

심사청구를 하면 바로 출원공개되므로 기한 내 심사청구를 하지 않거나(취하 간주) 심사청구 전 출원을 취하하는 방법밖에 없다. 즉, 출원공개를 희망하지 않을 경우 심사청구 기한 내에서 최대한 기다려 보면서 위의 방법을 활용해야 한다. 즉, (i) 출원시 심사청구한 경우에는 출원 직후 출원공개되므로 출원공개를 피할 수 없다. (ii) 출원 후 심사청구한 경우에는 심사청구 직후 출원공개되는데, 심사청구기간이 출원일부터 1년 2개월이므로 심사청구가 늦을 경우 출원일 기준 1년 2개월 이후 출원공개도 가능하다. 따라서 심사청구를 하지 않아 출원이 취하 간주되는 경우 외에 출원공개를 피할 수 있는 방법은 없다.

(2) 우선권주장이 있는 출원

우선권 주장 기간(최선우선일부터 1년)과 심사청구기간(출원일부터 1년 2월)을 합산하면 우선일부터 2년 2개월 후까지 심사청구가 가능한 경우가 있고, 많은 경우의 수가 존재하는데, (i) ‘우선일부터 18개월 후 출원공개’ 준비가 완료되기 전 일정기간(심사청구 후 출원공개에 소요되는 기간) ‘이전’에 심사청구가 있는 경우에는 심사청구 직후 출원공개되며, (ii) ‘우선일부터 18개월 후 출원공개’ 준비가 완료되기 전 일정기간(심사청구 후 출원공개에 소요되는 기간) ‘이후’에 심사청구가 있는 경우(예를 들면, 우선일부터 1년이 되는 날 출원하고 출원일부터 6개월 이후에 심사청구하는 경우 등)에는 사실상 종래 출원공개 시기(우선일부터 18개월)와 차이가 없게 된다.

위 (i)의 경우에도 심사청구일 기준으로 출원공개되므로 기한 내 심사청구를 하지 않거나(취하 간주) 심사청구 전 출원을 취하하는 방법밖에 없다. 다만, 출원공개 준비 완료 전까지 취하 또는 취하 간주되어야 할 것이다. 한편, 위 (ii)의 경우에는 출원공개 준비 완료 전까지 취하되도록 하는 외에 출원공개를 피할 수 있는 방법은 없다.

다. 장·단점

심사청구시점 강제공개 제도의 장·단점은 다음과 같이 상정된다.

장 점	단 점
① 상당수의 출원에서 출원공개시점을 앞당길 수 있다.	① 국제적으로 유사한 입법례를 찾기 어렵다.
② 심사착수 시점에 출원공개되므로 심사 결과 거절결정되는 출원도 출원공개대상이 된다.	② 소발명등록출원의 경우 모든 출원에 대해 신속하게 심사가 진행되므로 등록결정되는 출원의 경우 18개월 전에 출원공개가 이루어지게 되는데, 국제적 조화의 관점에서 문제가 있는 강제공개제도를 채용할 실익이 크지 않다. 물론 기존 출원공개제도에 따른 경우 거절결정되는 출원은 출원공개대상에서 제외되지만 진보성 요건이 완화된(혹은 등록요건에서 삭제된) 상황에서 거절결정된 출원의 정보로서의 가치는 크지 않다.
③ 출원공개 후 심사에 착수되므로 (제3자 정보제공 등) 공중심사 기능이 강화된다.	③ 강제공개의 시점을 ‘출원일부터 18개월’보다 앞당기고 출원공개대상을 확대하는 새로운 강제공개제도는 특허법상 출원공개제도 개선과 함께 검토할 필요가 있는데 소발명보호법에서만 이를 도입하는 것은 타당하지 않다.
④ 소발명보호법에서 먼저 시행해 볼으로써 특허법상 출원공개제도의 개선에 참고할 수 있다.	

표 13. 심사청구시점 강제공개 제도의 장·단점

위와 같이 장·단점이 혼재하므로 현행 개정안대로 입법예고안에 포함하더라도 향후 법 개정 추진 과정에서 산업계의 의견을 충분히 청취할 필요가 있다.

2. PCT 출원 관련 특례 규정

현행 실용신안법 제41조에서는 PCT 출원과 관련하여 특허법 제207조(출원공개시기 및 효과의 특례)를 준용하고 있는데, 개정 소발명보호법에서 출원공개 시기를 심사청구 직후로 규정하면서 PCT 출원 특례규정을 준용하지 않고 직접 규정하고 있다.²⁵⁴⁾ 위 개정안에 따른 출원 유형별 출원공개시기를 살펴보면 다음과 같다.

(1) 일반 국내 소발명등록출원

PCT 출원이 아닌 일반 소발명등록출원의 경우 개정안에 따른 심사청구 시점의 강제공개가 적용된다. 따라서 우선일(출원일)부터 18개월 및 심사청구일 중 빠른 날이 지난 후 출원공개된다(물론 조기공개신청이 있는 경우 그보다 먼저 출원공개될 수 있다). 앞서 본 바와 같이 우선권주장 여부 등에 따라 여러 가지 경우의 수가 존재하지만 만일 우선일(출원일)부터 18개월 전에 심사청구가 이루어지면 그 시점에 강제공개된다.

254) 소발명보호법 제36조의2 개정안:

제36조의2 (출원공개시기 및 효과의 특례) ① 국제소발명등록출원의 출원공개에 관하여 제14조의2 제1항을 적용하는 경우에는 "다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 되는 날과 심사청구일(심사청구가 각하된 경우는 제외한다) 중 빠른 날이 지난 후"는 "국내서면제출기간(제35조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장해 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 항에서 같다)이 지난 후(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제소발명등록출원으로서 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개된 경우에는 우선일부터 1년 6개월이 되는 날 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후)"로 본다.
② 제1항에도 불구하고 국어로 출원한 국제소발명등록출원에 관하여 제1항에 따른 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개가 된 때에 출원공개가 된 것으로 본다.
③ 국제소발명등록출원의 출원인은 국제소발명등록출원에 관하여 출원공개(국어로 출원한 국제소발명등록출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 있는 후 국제소발명등록출원된 소발명을 업으로 실시한 자에게 국제소발명등록출원된 소발명인 것을 서면으로 경고할 수 있다.
④ 국제소발명등록출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나 출원공개된 소발명임을 알고도 그 국제소발명등록출원된 소발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 소발명임을 안 때부터 소발명권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그 등록소발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 해당 소발명등록출원이 소발명권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.

(2) 외국어로 출원된 국제소발명등록출원

이 경우 개정안에 따른 ‘심사청구 시점의 강제공개’가 적용되지 않는다. PCT에 따라 (출원인이 조기공개를 신청한 경우를 제외하고는) 우선일부터 18개월 후에 국제공개가 이루어지며 어떤 경우에도 우선일부터 18개월 전에 출원공개되는 경우는 없게 된다. 원칙적으로 국내서면제출기간이 경과하여 국내단계로 진입한 후 출원공개가 이루어지며 다만, 국내서면제출기간 내 심사청구가 있고 국제공개가 이루어진 경우에는 ‘우선일부터 18개월’과 ‘심사청구일’ 중 늦은 날이 지난 후에 출원공개된다. 이 경우 중, (i) 우선일부터 18개월 전에 심사청구가 이루어진 경우에는 ‘우선일부터 18개월’이 지난 후 출원공개되며, (ii) 우선일부터 18개월 후에 심사청구가 이루어진 경우에는 ‘심사청구일’이 지난 후 출원공개된다.

(3) 국어로 출원된 국제소발명등록출원

이 경우에도 개정안에 따른 ‘심사청구 시점의 강제공개’가 적용되지 않는다. 국어로 출원된 국제소발명등록출원의 경우 국제단계에서 국제공개가 이루어졌다면 별도로 출원공개를 하지 않고 국제공개를 국내의 출원공개로 간주한다.²⁵⁵⁾ PCT에 따른 국제공개는 (출원인의 조기공개신청이 없는 한) 우선일부터 18개월 후에 이루어지므로 우선일부터 18개월 전에 강제공개되는 상황은 발생하지 않는다.

(4) 정리

위 유형별 검토를 토대로 보면, 우선권주장 출원을 포함한 일반 출원의 경우 개정안에 따른 심사청구 직후에 강제공개가 적용되는 반면, PCT 출원의 경우 ① 외국어 출원인 경우에는 (i) 우선일부터 18개월 전에 심사청구가 이루어진 경우에는 ‘우선일부터 18개월’이 지난 후 출원공개되며, (ii) 우선일부터 18개월 후에 심사청구가 이루어진 경우에는 ‘심사청구일’이 지난 후 출원공개되고, ② 국어 출원인 경우에는 출원인이 조기국제공개를 신청한 경우 외에는 (우선일부터 18개월 전에 심사청구를 했더라도) 우선일부터 18개월 후에 국제공개되므로 국제공개시점에 출원공개된 것으로 간주된다. 즉, PCT 출원의 경우 PCT에 따른 출원공개 규칙이 적용되므로 개정안에 따른 심사청구 시점의 강제공개가 적용되지 않는다. 따라서 출원공개 시점을 늦추고자 할 경우 출원인으로서 PCT 출원을 선택하는 방법을 활용할 수 있다(물론 추가 비용이 발생할 것이다).

‘심사착수 시점 강제공개제도’가 특허법에 채용된 경우에도 위와 같은 결론에 도달할 것으로 보인다. 즉, PCT 출원의 경우 PCT에 따른 출원공개 규칙이 적용되므로 개정안에 따

른 ‘심사착수 시점 강제공개제도’가 적용되지 않게 될 것으로 보인다. 따라서 출원공개 시점을 늦추고자 할 경우 출원인으로서 PCT 출원을 선택하는 방법을 활용할 수도 있을 것이다(물론 추가 비용이 발생할 것임). ‘심사착수 시점 강제공개제도’ 도입 여부를 검토함에 있어 이와 같은 점들도 검토될 필요가 있다.

255) 소발명보호법 개정안 제36조의2 제2항(“제1항에도 불구하고 국어로 출원한 국제소발명등록출원에 관하여 제1항에 따른 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개가 된 때에 출원공개가 된 것으로 본다.”).

V. 18개월 전 심사착수되는 출원에 대한 출원공개 방안

현행 출원공개제도를 수정하여 심사착수 시점에 모든 출원에 대해 출원공개하는 방안은 그 필요성에 대해 충분한 검토가 필요할 것이며 그 과정에서 산업계 등 이해관계자의 의견도 충분히 파악하여 논의에 참고할 필요가 있다. 또한, 심사착수 시점 출원공개 필요성이 인정될 경우에도 앞에서 예시한 반대논거를 해소할 수 있는 제도 보완을 토대로 검토할 필요가 있다. 즉, 출원인이 출원의 취하 여부를 판단할 수 있는 판단재료를 제공하고 취하 기회도 충분히 제공하는 방안 마련이 필요할 것이다. 그러한 필요성에 대한 추가적인 검토가 필요하지만, 이하에서는 개선의 필요성이 인정될 경우에 고려해 볼 수 있는 심사착수 시점 출원공개 방안(현행 18개월 강제공개제도를 유지하면서 추가로 18개월 전에 심사착수되는 출원에 적용되는 방안)에 대해 검토해 본다.

1. 우선심사 신청이 있는 경우

우선심사 신청의 요건으로 출원공개를 요구하는지 여부는 국가별로 상이하다. 미국, 독일, 영국, 중국 등은 출원공개를 요건으로 하지 않으며, 캐나다, 브라질, 대만 등은 출원공개를 요건으로 한다.²⁵⁶⁾ 우리나라의 경우 종래 출원공개를 전제로 우선심사제도를 운영하였지만 2001년 (제3차 실시를 이유로 하는 경우를 제외하고는) 출원공개 요건을 폐지한 바 있다.

출원공개제도의 취지(심사품질 향상, 중복연구 방지 등)를 고려하면 우선심사되는 출원 건에 대해서는 조기에 모든 건이 출원공개되도록 하는 것이 바람직할 것이다. 특히 우선심사의 경우 출원인의 신청을 전제로 이루어지는 것이므로 (조기) 출원공개 신청을 다시 요건화하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다.

한편, 심사착수 시점 출원공개를 하는 방안은 모든 심사 대상 출원에 적용되므로, 우선심사 대상 출원에도 적용될 수 있다. 가령 우선심사 신청 요건으로 출원공개를 요구하지 않더라도 심사착수 시점 출원공개 방안이 우선심사 대상 출원에도 적용될 것이다.

2. 우선심사 신청이 없는 경우

‘심사착수 시점 출원공개제도’를 도입하는 경우, 출원인이 취하 여부를 판단할 수 있는 판단재료를 제공하고 취하기회도 제공하는 방안 마련이 필요할 것이다. 이와 같은 방안

마련에 참고가 되는 것은 유럽의 제도이다. 영국, 프랑스, 독일 등은 필수적 혹은 선택적 조사보고제도를 채용하고 있는데 특히 영국의 제도가 주목할 만하다. 영국의 경우 일정기간 내 출원인이 조사를 청구해야 하고 이 기간에 조사 청구하지 않으면 출원은 취하간주되며, 조사보고서 발행 시 출원인에게 (출원공개준비완료 시점 이후에는 출원의 취하가 불가하므로) 출원공개방지를 위한 출원 취하 신청이 출원공개준비완료 시점 전에 이루어져야 함을 통지한다. 즉, 출원인이 출원공개 또는 실제심사 전에 출원의 특허가능성 평가에 조사보고를 활용할 수 있도록 하고 출원공개를 희망하지 않을 경우 출원을 취하하도록 안내하고 있는 점에 특징이 있다.

영국식 조사제도를 ‘심사착수 시점 출원공개제도’에 그대로 도입하면, 출원일(우선일) 기준 일정기간(현행 18개월보다 짧은 기간) 내 출원인의 조사청구를 필수 절차로 하고(판단재료의 제공), 심사착수 시 출원인에게 취하 기회 제공 후 모든 출원에 대해 강제공개하는 제도를 생각해 볼 수 있다. 이 방안은 조사청구를 필수 절차로 하고 있기 때문에 이와 같은 제도는 출원인에게 부담이 발생하는 측면이 있다. 물론 필수적 조사제도 없이 심사착수 시 출원인에게 취하기회의 제공 후 모든 출원에 대해 강제로 출원공개하는 제도도 생각해 볼 수 있지만 출원인이 취하 여부를 판단할 수 있는 판단재료를 제공하지 않고 현행 출원공개제도(18개월)보다 이른 시기에 강제공개한다는 측면에서 출원인에게 부담되는 측면이 있다. 따라서 ‘출원의 특허 가능성 평가’ 판단 재료를 ‘조사보고서’에서 ‘의견제출통지서’로 대체하면 출원인의 부담 문제가 해결될 수 있을 것이다. 위 방안을 정리해 보면 다음과 같다.

(1) 1안: 최초 의견제출통지(first action) 후 출원공개

심사관이 심사착수 후 최초로 출원인에게 의견제출통지하면서 그 통지일로부터 일정기간 이후 출원이 출원공개됨을 안내하고 출원공개를 원하지 않을 경우 해당 기간 내 출원을 취할 필요가 있음을 안내한 다음 해당 기간 내 출원 취하가 신청되지 않는 경우 해당 출원에 대해 출원공개하는 방안이다. 이 방안의 장·단점은 다음과 같이 예상된다.

장 점	단 점
① 심사 종결 전인 심사착수 시점에 출원이 출원공개되므로 취하(취하 간주 포함), 포기 건을 제외하고는 모든 출원(거절결정 건 포함)이 출원공개대상에 포함된다(출원공개대상의 확대).	① 대부분의 출원의 경우 심사가 상당한 정도로 진척된 후인 최초 통지 후에 출원이 출원공개되므로 출원공개로 인한 심사 품질 제고 효과에 한계가 있다.
② 18개월 전 심사가 착수되는 경우 출원공개 시점이 조금이라도 앞당겨진다.	② 우선심사를 신청하지 않은 출원의 평균 FA 기간(14개월)과 취하 기회 제공 기간(2개월)을 고려하면 현행 출원공개 시기(18개월)와 큰 차이가 없을 수 있다(제도 개선의 실익이 크지 않을 수 있다).
③ 취하 여부 판단에 필요한 자료(의견제출통지서)가 제공됨으로써 출원인이 출원 취하 여부를 판단	

256) 社団法人 日本國際知的財産保護協會, 各國の早期審査・優先審査に関する調査研究報告書, 平成18年3月, 9-10頁.

장 점	단 점
하는 데 도움이 된다(반대논거의 해소 가능). ④ 심사 단계 후반(최초 통지 이후)에서라도 출원공개로 인한 심사품질의 제고 효과를 볼 수 있다.	③ 출원공개시기 측면에서 현행 제도(18개월)보다 예측가능성이 현저히 떨어진다(특허청 사정에 따라 심사착수의 시기가 달라지므로 출원인으로서의 최초 통지 전까지 출원공개시기의 예측이 곤란함). ④ (심사청구기한 단축이 없는 한) 심사청구를 늦춤으로써 제도 적용을 회피할 수 있다.

표 14. 최초통지 후 출원취하 기회부여 후 출원공개하는 방안(1안)

(2) 2안: 심사착수 후 출원공개

심사관의 심사착수 시점에²⁵⁷⁾ 출원인에게 심사착수 사실을 통지하고 그 통지일부터 일정 기간 이후 출원이 출원공개됨을 안내하며 출원공개를 원하지 않을 경우 해당 기간 내 출원을 취하할 필요가 있음을 안내한 다음 해당 기간 내 출원 취하가 신청되지 않는 경우 해당 출원에 대해 출원공개하는 방안이다.²⁵⁸⁾ 이 방안의 장·단점은 다음과 같이 예상된다.

장 점	단 점
① 심사 종결 전인 심사 착수 시점에 출원공개되므로 취하(취하 간주 포함), 포기 권을 제외하고는 모든 출원(거절결정 건 포함)이 출원공개대상에 포함된다(출원공개 정보 확대). ② 18개월 전 심사가 착수되는 경우 출원공개 시점이 조금이라도 앞당겨진다(1안 보다 출원공개시기가 더 앞당겨진다). ③ 최초 통지 전에 출원이 출원공개되므로 출원공개로 인한 심사품질 제고의 효과 측면에서 1안보다 장점이 있다.	① 취하 여부 판단에 필요한 자료(조사보고서 또는 의견제출통지서) 없이 짧은 기간 내에 출원의 취하 여부를 판단해야 하기 때문에 1안보다 출원인에게 부담되는 면이 있다(반대 논거 해소 불충분). ② 출원공개시기 측면에서 현행 제도(18개월)보다 예측가능성이 현저히 떨어진다(특허청 사정에 따라 심사착수의 시기가 달라지므로 출원인으로서의 착수 통지 전까지 출원공개시기를 예측하기 곤란함). ③ (심사청구기한 단축이 없는 한) 심사청구를 늦춤으로써 제도 적용을 회피할 수 있다.

표 15. 심사착수 후 출원취하 기회부여 후 출원공개하는 방안(2안)

257) 특허청 특허·실용신안 심사기준(개정 2020. 8. 10. 특허청 예규 제116호)에서는 ‘심사착수’의 의미와 관련하여, ① 심리에 착수한다는 의미로 설명하는 부분도 있고(“심사관은 출원심사의 청구 순위에 따라 심사에 착수하여 출원절차가 특허법 제46조의 방식에 위반되지는 아니한지, 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당하여 거절되어야 하는지 등을 심사한다.”, 심사기준 5103면), ② 거절이유 통지 등의 의미로 설명하는 부분도 있는데(“심사착수란 심사관이 출원서류철을 이관 받아 특허여부를 심사하는 단계에서 심사관 명의 또는 특허청장 명의로 출원인에게 거절이유통지, 보정요구 또는 협의요구나 특허결정서 등본 등을 최초로 통지하는 것을 말한다.”, 심사기준 5131면), 이 글의 ‘심사착수’는 전자를 의미한다.

258) 다른 방안으로 대상 출원에 대한 ‘심사착수 및 출원공개 예정 시기’를 통지하고 출원공개를 원하지 않을 경우 해당 기간 내 출원을 취하할 필요가 있음을 안내한 다음 해당 기간 내 출원 취하가 신청되지 않는 경우 해당 출원에 대해 출원공개하는 방안도 생각해 볼 수 있다. 이 방안에 따르면 출원공개 완료 후 심사 착수되므로 심사품질 제고 측면에서 장점이 있을 수 있다.

VI. 결론

출원공개제도가 도입될 당시에는 대부분의 국가에서 심사체제가 문제되었고 대부분의 출원이 출원공개 후 심사가 착수되는 상황이었다. 하지만 이후 각국 특허청이 심사기간 단축을 위해 노력하였고 그 결과 최근에는 출원공개 전에 심사가 착수되는 비중이 높아졌고 그로 인해 출원공개대상에서 제외되는 출원건수도 증가하고 있다. 이와 같은 심사환경의 변화로 출원공개제도의 도입 취지가 퇴색되는 문제가 발생하였다고 볼 수 있다. 따라서 심사환경 변화에 따른 출원공개제도 개선의 필요성(출원공개시기의 단축 및/또는 출원공개대상의 확대의 필요성)과 구체적 방안에 대해 검토해 볼 필요가 있다.

먼저 제도개선의 필요성에 대해 살펴보면, 심사착수 시기가 앞당겨진 환경 변화를 고려하여 현행 제도(출원일 기준 18개월 후 출원공개)보다 출원공개시기를 앞당길 경우 공개정보를 이용하는 측에서는 정보에 대한 접근이 앞당겨지는 장점이 분명 존재한다. 하지만 심사착수 시점이라는 것이 특허청 사정에 따라 달라지는 것이어서 출원공개시점의 예측가능성이 떨어지는 문제가 있고 이 점은 전문가 자문회의에서도 지적된 바 있다. 또한, 국제적 조화의 측면에서 볼 때 우리나라의 경우에만 출원공개시기를 앞당기는 것이 적절할지에 대한 문제 제기도 있을 수 있으며 일본에서는 이러한 점을 고려하여 현행 제도를 유지하는 방향의 결론을 내린 바 있다. 따라서 출원공개 시기를 앞당기는 문제는 그 필요성에 대해 충분한 검토가 필요할 것이며 그 과정에서 산업계 등 이해관계자의 의견도 충분히 파악하여 논의에 참고할 필요가 있다. 만일 출원공개시기를 유지하면서 ‘출원공개대상’만 확대하는 것이 타당하다는 데 의견이 모아진다면, 출원공개시기는 현행 그대로 유지하되, 거절결정 건에 대해 ‘출원의 미취하 시 18개월 시점에 출원공개됨을 안내’한 후 출원이 취하되지 않으면 강제공개하는 방안을 검토해 볼 수 있을 것이다.

한편, 심사착수 시점에 모든 출원을 출원공개하는 방안을 추진하는 경우에도 앞서 본 반대논거를 해소할 수 있는 제도 보안을 토대로 검토할 필요가 있다. 즉, 출원인이 출원의 취하 여부를 판단할 수 있는 판단재료를 제공하고 취하 기회도 충분히 제공하는 방안 마련이 필요할 것이다. 이와 같은 방향의 제도개선의 필요성이 인정될 경우 생각해 볼 수 있는 심사착수 시점의 출원공개 방안(현행 18개월 강제공개제도를 유지하면서 추가로 18개월 전에 심사착수되는 출원에 적용되는 방안)은 다음과 같다.

먼저 우선심사되는 출원 건에 대해서는 조기에 모든 건이 출원공개되도록 하는 것이 바람직할 것이다. 즉, 조기 출원공개 신청을 다시 우선심사의 요건으로 하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다.

다음으로 ‘심사착수 시점 출원공개제도’를 도입하는 경우, 출원인이 취하 여부를 판단할 수 있는 판단재료를 제공하고 취하기회도 제공하는 방안 마련이 필요할 것이다. 이와

같은 방안 마련에 참고가 되는 것은 영국의 제도인데, 영국식 제도의 경우 조사청구를 필수 절차로 하고 있기 때문에 출원인에게 부담이 발생하는 측면이 있다. 물론 필수적 조사제도 없이 심사착수 시 출원인에게 취하 기회 제공 후 모든 출원에 대해 강제로 출원공개하는 제도도 생각해 볼 수 있지만 출원인이 취하 여부를 판단할 수 있는 판단재료를 제공하지 않고 현행 출원공개제도(18개월)보다 이른 시기에 강제로 출원공개한다는 측면에서 출원인에게 부담되는 측면이 있다. 따라서 ‘출원의 특허 가능성 평가’ 판단재료를 ‘조사보고서’에서 ‘의견제출통지서’로 대체하면 출원인의 부담 문제가 해결될 수 있을 것이다.

제3절 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 또는 14개월 출원공개제도로 변경하는 방안의 모색

I. 서론

우리 특허법 제64조는 특허출원을 출원일 또는 (우선권주장이 있는 경우) 최선우선일로부터 18개월이 경과된 후 해당 출원을 공개하도록 강제한다. 그 규정이 14개월도 아니고 16개월도 아니고 18개월 후에 출원공개하도록 한 것은 ① ‘우선권을 주장할 수 있는 기간’(이하 ‘우선권기간’)이 파리조약에 의해 12개월인 점,²⁵⁹⁾ ② 후출원 후 우선권을 변경할 수 있는 기간(이하 ‘우선권변경기간’)이 4개월이며, 후출원 후 우선권증명서류를 제출할 수 있는 기간(이하 ‘증명서류제출기간’)이 4개월인 점 및 ③ 해당 특허청이 공개를 준비할 수 있는 기간(이하 ‘공개준비기간’)을 2개월 정도 인정해야 한다는 점에 근거한 것이다.²⁶⁰⁾ 그래서 이 글은 현행 출원공개제도를 ‘18개월’ 출원공개제도라고 칭한다.

출원공개제도는 네덜란드가 1964년 최초로 도입한 후,²⁶¹⁾ 일본이 1970년에 도입하였고, 우리나라는 1981년에 도입하였는데,²⁶²⁾ 그때부터 지금까지 그 18개월 기간은 변경된 바가 없다. 그 당시에는 18개월이 적당한 기간이었겠지만, 기술개발의 주기가 매우 짧은 작금의 고속기술개발시대에서는 그 18개월을 보다 단축할 필요성이 제기된다. 이 글은 그 필요성에 대해 답하고자 한다.

고속기술개발시대에서 파리조약이 규정하는 우선권기간(12개월)이 지나치게 장기간이므로 그 기간을 6개월로 단축하자는 주장이 타당할 수 있다. 그러나 그 주장을 관철하기 위해서는 파리조약을 개정해야 하는데, 그 개정은 매우 어려운 것이다. 그래서 이 글은 파리조약이 규정하는 우선권기간인 12개월은 단축할 수 없다고 가정한다.

259) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(C)(1) (“The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.”).

260) 특허청, 정책연구과제 제안요청서 「출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구」, 2020년 3월, 3면.

261) John Paul Baremore, *Don't Shoot the Messenger: Congress and the Prospect of Patent Harmonization*, 44 Loy. L. Rev. 761, 768 (1999) (“Formerly, in the post World War II era, all developed countries had United States-like patent application confidentiality laws. The first country to break from the tradition of keeping non-issued applications confidential was the Netherlands, in 1964.”) (citing Symposium, *Early Patent Publication: A Boon or Bane? A Discussion of the Legal and Economic Effects of Publishing Patent Applications After Eighteen Months of Filing*, 16 Cardozo Arts & Ent. L. J. 601, 602 (1998) (comments of John F. Duffy)).

262) 법률 제3325호에 의해 1980년 12월 31일 개정되고, 1981년 9월 1일부터 시행된 특허법 제83조의 2가 최초로 출원공개를 규정하기 시작하였다. 그 당시에는 출원공개로 인한 임시보호권은 바로 인정되지 않았고, 법률 제4207호(1990. 1. 13. 전부개정)로 제65조가 임시보호권을 인정하기 시작하였다.

그렇다면, 18개월을 단축하기 위해서는 우선권변경기간(4개월) 또는 증명서류제출기간(4개월) 및 공개준비기간(2개월)을 단축할 수 있는지를 검토할 필요가 있다.

이하에서, 출원공개의 시기에 영향을 미치는 관련 제도들을 살펴본 다음 현행 18개월인 출원공개시기를 16개월 또는 14개월로 단축하는 방안²⁶²에 대해 검토한다.

II. 출원공개의 시기에 영향을 미치는 관련 제도들

1. 파리조약의 조약우선권 제도

(1) 12개월 조약우선권기간

파리조약은 어느 한 계약국에 선출원을 한 자가 일정한 기간(우선권기간) 내에 다른 계약국에 동일한 발명에 대해 후출원을 하면서 파리조약 우선권을 주장한 경우, 후출원의 특허성 및 선원을 판단하는 기준일을 선출원의 출원일로 인정하게 한다.²⁶³ 그 우선권기간은 특허 및 실용신안에 대하여는 12개월이고, 상표 및 디자인에 대하여는 6개월이다.²⁶⁴ 실용신안 선출원을 근거로 디자인 후출원을 하는 것도 가능한데, 그러한 경우 우선권기간은(후출원을 기준으로) 6개월이 된다.²⁶⁵⁾²⁶⁶

그 우선권기간은 선출원의 출원일로부터 기산되는데 출원일 자체는 산입되지 않는다.²⁶⁷ 하나의 후출원이 2개 이상의 복수 선출원에 대하여 (발명의 단일성 요건을 충족한다는 전제 하에) 우선권을 주장할 수 있는데,²⁶⁸ 그 경우에는 가장 빠른 선출원의 출원일(최우선일)이 기산일이 된다.

(2) 조약우선권 주장

조약우선권을 주장하기 위하여 후출원의 출원인은 선출원의 출원일, 선출원이 출원된 국가명을 적시하여야 한다.²⁶⁹ 해당 후출원에 우선권이 주장된 사실은 그 후출원의 출원공

263) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(B) ("Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession.").

264) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(C)(1) ("The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.").

265) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(E)(1) ("Where an industrial design is filed in a country by virtue of a right of priority based on the filing of a utility model, the period of priority shall be the same as that fixed for industrial designs.").

266) 디자인 선출원을 근거로 실용신안 후출원을 하는 경우에 우선권기간은 선출원 기준 6개월이어야 한다는 설과 후출원 기준 12개월이어야 한다는 설이 경합하는데, 특허청은 선출원을 기준으로 한다. 특허청, 특허실용신안 심사지침서, 6303면.

267) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(C)(2) ("These periods shall start from the date of filing of the first application; the day of filing shall not be included in the period.").

268) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(F) ("... provided that, in both cases, there is unity of invention within the meaning of the law of the country.").

개 및 특허공고에 적시되어야 한다.²⁷⁰⁾ 후출원이 출원되어야 하는 기간을 파리조약이 12개월(특허, 실용신안) 또는 6개월(상표, 디자인)로 규율하는데, 후출원이 출원된 후 우선권을 주장할 수 있는 기간은 각 계약국이 자유롭게 정할 수 있다.²⁷¹⁾ 즉, 우선권을 인정받기 위해 후출원을 출원하여야 하는 기간은 12개월 또는 6개월로 정해져 있으나, 그 기간 내에 출원된 출원에 대하여 우선권을 ‘주장’할 수 있는 기간은 각 계약국이 자유롭게 결정할 수 있는 것이다. 그 권한에 따라 우리 특허법은 우선권을 주장, 보정 또는 추가하는 기간을 규정한다.

(3) 조약우선권의 주장 및 그 주장의 보정 또는 추가

우리 특허법 제54조 제3항은 “우선권을 주장을 하려는 자는 특허출원을 할 때에 출원서에 그 취지, 최초 출원국가명 및 출원연월일을 적어야 한다”고 규정한다. 즉, 우리 특허법은 우선권을 인정받기 위해 출원하면서 그 취지를 기재하도록 요구하여 우선권을 ‘주장’할 수 있는 기간을 12개월로 한정한다. 다만, 출원 당시 그 취지(주장)를 기재한 자는 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 그 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.²⁷²⁾

우선권주장의 보정 또는 추가는 제54조 제3항에 따라 선출원일로부터 12개월 내에 출원하면서 그 출원에서 우선권을 주장한 자만 할 수 있다.²⁷³⁾ 즉, 출원 당시 주장을 하였고, 그 주장에 대하여 보정 또는 추가만 할 수 있을 뿐 ‘신설’은 할 수 없다. 특허협력조약(PCT)에서의 우선권주장의 보정 또는 추가는 출원 당시 우선권주장이 없었던 경우에도 신설할 수 있도록 한다는 점에서 우리 특허법은 PCT 및 특허법조약(PLT)과 다르다.²⁷⁴⁾ 달리 말하면, 우리는 PCT 국제출원에 대하여는 우선권주장의 신설을 허용하면서 일반출원에 대하여는 그 신설을 허용하지 않는 차별적 제도를 운영하고 있다. 그 차별적 제도는 빨리 개선되

269) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(D)(1) (“Any person desiring to take advantage of the priority of a previous filing shall be required to make a declaration indicating the date of such filing and the country in which it was made. Each country shall determine the latest date on which such declaration must be made.”).

270) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(D)(1) first sentence (“These particulars shall be mentioned in the publications issued by the competent authority, and in particular in the patents and the specifications relating thereto.”).

271) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(D)(1) second sentence (“Each country shall determine the latest date on which such declaration must be made.”).

272) 특허법 제54조 제7항(“제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항의 규정에 의한 최선일로부터 1년 4월 이내에 당해 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.”).

273) 특허법 제54조 제7항(“제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항의 규정에 의한 최선일로부터 1년 4월 이내에 당해 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.”).

274) 김인기 등, 「2001-2002년 개정 특허법실용신안법 해설」, 대광서림, 2003, 49면 각주 16(“PCT 및 PLT에서는 출원시 우선권주장을 하지 아니한 자의 경우에도 출원일로부터 14년 4월 이내에는 우선권주장의 보정 또는 추가를 인정하고 있어 우리나라의 규정과는 다르다.”).

어야 한다. 다른 한편, 우리나라가 PLT에 가입하기 위해서는 우선일로부터 12개월까지 출원된 건에 대하여는 애초 우선권주장이 없었더라도 1년 4개월까지 우선권주장을 신설, 추가, 보정할 수 있도록 허용하여야 할 것이다.

(4) 조약우선권 증명서류(priority document)의 제출

계약국은 출원인에게 선출원의 출원서 및 첨부서류(명세서, 도면 등) 사본의 제출을 요구할 수 있다. 그 사본은 선출원이 접수된 특허청에 의하여 인증된(certified) 것이어야 한다. 그것을 ‘우선권증명서류’라고 칭한다. 파리조약에 따르면 그 증명서류는 후출원의 출원일로부터 3개월 안에 제출될 수 있다.²⁷⁵⁾ 그러나 우리 특허법은 우선권증명서류를 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 제출하도록 요구한다.²⁷⁶⁾ 파리조약은 최소요건(minimum requirement)을 규정하므로, 우리 법에서 출원인에게 더 유리하게 4개월로 정할 수 있는 것이다.

(5) 선출원의 정규성

정규출원(regular national filing) 또는 그에 상응하는(equivalent) 출원의 출원인은 그 출원에 근거하여 파리조약 우선권을 주장할 수 있다.²⁷⁷⁾ 각국이 발명확인제도 등 다양한 발명보호제도를 운영하는데, 그 제도의 다양함에도 불구하고, 해당 출원이 그 국가에서 정규출원으로 인정된다면 그 출원을 근거로 우선권이 주장될 수 있는 것이다. 미국 특허법은 가출원(provisional application) 제도를 규정하며, 출원인은 가출원 후 1년 이내에 국내우선권을 주장하며 정식의(non-provisional) 출원을 하면 그 정식출원은 가출원의 출원일의 혜택을 향유한다.²⁷⁸⁾ 그 가출원이 파리조약 우선권을 주장할 수 있는 정규출원인지에 대하여 의문이 제기된 바 있다. 그러나, 실무도 학설도 그 미국의 가출원이 미국법에 따른 정규출원인 것으로 본다.²⁷⁹⁾²⁸⁰⁾

275) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(D)(3) (“The copy, certified as correct by the authority which received such application, shall not require any authentication, and may in any case be filed, without fee, at any time within three months of the filing of the subsequent application.”).

276) 특허법 제54조 제5항(“제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.”).

277) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(A)(2) (“Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority.”).

278) USPTO, *Provisional Application for Patent* (“A provisional application provides the means to establish an early effective filing date in a later filed nonprovisional patent application filed under 35 U.S.C. §111(a).”).

<<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent>>.

(6) 다른 추가요건의 금지

어떤 출원에 대하여 파리조약에 따른 우선권이 적법하게 인정되기 위해서는 그 출원이 위에서 언급된 요건만 충족하면 충분하고, 해당 특허청은 다른 추가적인 요건을 요구할 수 없다.²⁸¹⁾

2. 외국어 출원에 대한 국어번역문 제출

(1) 국어명세서 유예제도(외국어 출원 제도)

특허법 제42조의3 제1항에 따라 출원인은 출원할 때에는 외국어 명세서를 제출할 수 있고,²⁸²⁾ 그 경우 최우선일로부터 14개월(1년 2개월)이 되는 날까지 국어번역본을 제출하여야 한다.²⁸³⁾ 다만, 본 규정은 특허협력조약에 따라 출원된 국제특허출원에는 적용되지 않는다.²⁸⁴⁾

(2) 청구범위 유예제도

특허출원일은 명세서 및 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날이 된다. 그 명세서에 청구범위가 기재되지 않아도 출원일이 인정된다.²⁸⁵⁾ 출원인은 최우선일로부터 14개월(1년 2개월)이 되는 날까지 청구범위를 제출해야 한다.²⁸⁶⁾ 다만, 본 규정은 특허협력조약에 따라 출원된 국제특허출원에는 적용되지 않는다.²⁸⁷⁾

279) 1 Moy's Walker on Patents § 3:14 (4th ed.).

280) Abraham J. Rosner, *Provisional Applications* ("A provisional application is a regular national filing under the Paris Convention.")
<http://www.sughrue.com/files/Publication/478b1b15-2d7f-423f-9b63-c09353677d3f/Presen-tation/PublicationAttachment/4d5ac440-2d18-49c6-88e1-c48b63a470c6/prov_app.htm>.

281) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(D)(4) ("No other formalities may be required for the declaration of priority at the time of filing the application.").

282) 특허법 제42조의3 제1항.

283) 특허법 제42조의3 제2항.

284) 특허법 제199조 제2항("제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 관하여는 제42조의2, 제42조의3 및 제54조를 적용하지 아니한다.").

285) 특허법 제42조의2 제1항.

286) 특허법 제42조의2 제2항.

287) 특허법 제199조 제2항("제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 관하여는 제42조의2, 제42조의3 및 제54조를 적용하지 아니한다.").

(3) 국제특허출원의 출원공개

국제특허출원은 (특허협력조약 제21조에 따라) 최우선일로부터 18개월 후에 공개되는 데, 그 출원이 국어로 작성된 경우에는 그 출원은 특허법 제64조에 따른 공개와 동일한 효과를 향유한다.²⁸⁸⁾ 그러나, 그 출원이 외국어로 작성된 경우에는 그 출원의 국어번역문이 제출되는 때부터 제64조에 따른 권리가 발생한다.

(4) 국제특허출원의 국어번역문 제출

국제특허출원의 국어번역문은 우선일로부터 31개월(2년 7개월) 이내에 제출되어야 한다.²⁸⁹⁾ 그리고 그 기한은 1개월 연장될 수 있다.²⁹⁰⁾ 그러므로, 외국어로 국제특허출원을 출원하면서 우리나라를 지정한 경우, 국어번역문의 제출은 '우선일로부터 31개월 또는 32개월'(이하 '국제특허출원의 국어번역문 제출기한')까지 지연되는 것이다. 그런 견지에서 외국어로 출원된 국제특허출원에 대하여는 국어공개가 32개월까지 지연되는 점을 막을 수 없다. 그러므로 출원공개를 16개월 또는 14개월로 앞당기는 제도가 도입되더라도 국제특허출원에게는 그 앞당김의 효과가 미치지 않는다.

3. PCT 및 PLT의 우선권기간 등

(1) PCT에서의 우선권변경기간 및 증명서류제출기간

PCT 규칙 제26bis.1(a)조에 따라 최우선일로부터 16개월 이내에 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.²⁹¹⁾

(2) PLT에서의 우선권기간, 우선권주장기간 및 증명서류제출기간

(a) 우선권기간 경과 후 우선권의 회복

후출원이 파리조약에 의한 우선권기간인 12개월을 경과하여 제출된 경우, 출원인은

288) 특허법 제207조 제3항("국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 출원공개(국어로 출원한 국제특허출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 있은 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고할 수 있다.

289) 특허법 제201조 제1항 본문.

290) 특허법 제201조 제1항 단서.

291) "The applicant may correct a priority claim or add a priority claim to the request by a notice submitted to the receiving Office or the International Bureau within a time limit of 16 months from the priority date or, where the correction or addition would cause a change in the priority date, 16 months from the priority date as so changed, whichever 16-month period expires first, provided that such a notice may be submitted until the expiration of four months from the international filing date."

우선권의 ‘회복’을 신청할 수 있다.²⁹²⁾ 출원인이 이러한 취지의 신청서를 규칙 제14(4)조에 규정된 기간(우선권기간 만료일로부터 2개월 또는 공개하기 위한 기술적 준비가 만료되는 날 중 먼저 만료되는 날) 내에 제출하고, 출원인이 우선권기간을 준수하기 위하여 상당한 주의를 기울인 경우 또는 계약국의 선택에 따라서, 출원인이 의도하지 않은 것이라고 관청이 인정하는 경우, 특허청은 우선권주장을 회복하여야 한다. 이 제도는 우선권기간(12개월)을 연장하는 것이 아니다. 다만 그 규정에 따라, 기간이 경과한 후출원에 우선권주장이 되지 않은 경우라 하더라도, 신청서에 규칙 제14(5)조에 따른 우선권주장이 첨부되는 경우 우선권주장이 회복된다. PLT가 허용하는 우선권주장의 회복 제도에 따라 우선권주장은 14개월(12개월+2개월)까지 제출될 수 있는 것이다.

(b) 우선권주장의 보정 또는 추가

PLT 제13조 제1항에 따라 출원인은 우선권주장을 보정 또는 추가할 수 있다. 그 규정은 PCT 규칙 제26bis.1조를 모델로 한 것이며, 출원일에 또는 그 이후에, 선출원에 대한 우선권주장의 추가 또는 보정이 가능하게 한다.

292) PLT 제13조 제2항.

III. 출원공개의 시기를 16개월 또는 14개월로 단축하는 방안

이상에서 살펴본 파리조약 우선권 제도, 우리 특허법이 규정하는 번역문 제출기한, PCT, PLT가 규정하는 우선권 정정제도, 회복제도 등을 고려하여, 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 또는 14개월 출원공개제도로 개정하는 방안을 검토한다.

1. 출원공개 준비기간: 2개월 → 1일

현행 18개월 출원공개제도는 16개월 이내에 최우선일이 확정된 후, 특허청이 출원을 공개하기 위하여 필요한 기간이 약 2개월 더 필요하다고 본다. 종이공개인 경우, 출원공개를 위해 필요한 것이 많았다. 서지사항, 대표도면, 대표 청구항, 요약서 등을 편집하는 작업이 필요하였다. 출원공개제도가 우리나라에 처음 도입된 1981년 당시에 워드프로세서가 존재하지 않았던 점을 감안하면 그 편집작업은 쉬운 것이 아니었을 것이다. 특히, 문자(text)와 도면(drawing)을 같이 편집하는 작업은 그 당시에는 매우 어려운 것이었다. 그런데, 전자공개인 경우, 출원공개를 위해 특허청 직원이 별도로 할 작업이 있을 것으로 생각되지 않는다. 그 전에 해당 출원에 대한 전산화가 완료된 상태이므로, 16개월이 경과한 후 즉시 해당 출원의 내용이 온라인으로 자동으로 공개되는 시스템을 구비하면 된다. 출원서류철의 모든 내용을 공개하면 되므로 별도의 선별작업, 편집작업도 필요하지 않다. 또 그 중 일부만을 공개하더라도 그 일부를 선별하는 작업, 편집하는 작업을 자동화 처리할 수 있으므로 문제가 되지 않는다. 즉, 종이시대의 2개월 준비기간은 전자시대에는 1일로 단축될 수 있다. 그런 견지에서 18개월 출원공개제도를 16개월 출원공개제도로 변경하는 것이 충분히 가능하다.

2. 16개월 출원공개제도

파리조약에 의한 12개월의 우선권기간 및 (PCT 및 PLT) 국제조약이 보장하는 4개월의 우선권주장의 추가 및 보정기간을 필수적인 것으로 인정한다면, 16개월(12개월+4개월) 안에 출원을 공개할 수는 없다. 출원공개일의 기산점은 최우선일이 되는데, 우선권주장의 추가 및 보정을 통하여 최우선일이 변할 수 있으므로, 16개월 후 우선권주장의 추가 및 보정이 완료되고 그래서 최우선일이 확정된 후 출원을 공개할 수 있는 것이다. 출원된 건 중 극히 일부가 16개월이 경과하기 직전에 우선권주장을 추가하거나 보정할 것인데, 그러한 추가, 보정에 대하여 전산으로 입력이 완료되는 순간 해당 출원은 공개준비가 완료되었다고 볼 수 있다. 그런 견지에서는 현행 18개월을 16개월로 단축할 수 있을 것으로 생각된다.

3. 14개월 출원공개제도

현행 18개월 출원공개제도를 14개월 출원공개제도로 변경하는 것도 가능하다. 그것이 가능하다는 점을 이해하기 위해서는 이론적으로 출원공개의 개념에 대해 이해해야 하며, 실무적으로 우선권주장이 보정되는 경우에 대해 이해해야 한다.

(1) 출원공개 개념

해당 출원에 대해 공개되는 내용은 1차적으로는 출원공개를 통해 공시된다. 그러나, 더 중요한 점은 그 출원공개 이후에는 누구든지 해당 출원의 서류철을 열람할 수 있다는 것이다. 즉, 출원공개 후에는 해당 출원의 내용 모두에 대하여 누구든지 접근할 수 있는 것이다. 만약, 청구범위 A로 출원공개된 후 출원인이 자진보정을 통하여 그 청구범위를 B로 보정하게 되면, 그 보정일부터 그 청구범위 B에 대하여 (제65조에 따른) 임시보호권이 발생하게 된다. 14개월이 되는 시점 후에 우선권주장의 내용이 변경되더라도 그 변경에 대하여 누구든지 열람할 수 있다. 그러므로, 출원공개 후 청구범위가 변경되는 것이 허용되듯이 출원공개 후 우선권주장의 내용이 변경되는 것도 허용될 수 있는 것이다. 즉, 청구범위가 출원공개 후 변경될 가능성이 있음에도 불구하고 출원을 공개하듯이 우선권주장의 내용이 변경될 가능성이 있음에도 불구하고 출원을 공개할 수 있는 것이다. 해당 출원에 대하여 이해관계를 가지는 자는 중요한 의사결정을 함에 있어서 출원공개 후 청구범위, 우선권주장 등이 변경되었는지 여부에 대하여 특허청 사이트에서 확인해야 하는 것이다. 향후에는 민원인이 어떤 출원공개된 출원에 대하여 알림(notice)서비스를 걸어놓으면, 해당 출원에 대하여 변동이 발생하는 경우 카카오톡 등으로 알 수 있게 하는 서비스가 제공되어야 할 것이다.²⁹³⁾

(2) 우선권주장의 추가·보정은 예외적

필자의 경험에 따르면, 파리조약 우선권을 주장하는 출원에 대하여 그 출원 후 우선권 주장의 내용이 추가·보정되는 경우는 많지 않았다. 그 경우가 많지 않다고 가정하면, 우선권주장을 추가, 보정할 수 있는 기간(16개월)을 모두 기다릴 필요없이, 먼저 해당 출원을 더 빨리 공개할 수 있다고 생각된다.²⁹⁴⁾

293) 특허심판원이 2019년 12월부터 특허심판원 고객센터 '카카오 알림톡 서비스'를 시행하였다. Ipdaily 2019년 12월 3일자 기사.
<<http://www.ipdaily.co.kr>>.

294) 나중에 어떤 출원의 우선권정보가 변경될지 모르는 불확실성에 대하여 우려하는 의견이 있었으나, ① 그러한 불확실성은 청구범위 보정에서도 동일하게 발생할 수 있고, ② 이해관계인은 이해관계를 가지는 해당 출원에 대하여 서류철을 열람하여 확인할 수 있으므로 그러한 불확실성은 발생하지 않는다. 달리 말하면, 이해관계인은 출원공개된 건 중 어떤 것에서 우선권정보가 변경될지를 알 필요가

4. 14개월 전의 출원공개 여부

공개특허공보는 발명의 설명 및 청구범위를 포함하여야 하고, 나아가 그 둘은 모두 국어로 작성된 것이어야 할 것이다.²⁹⁵⁾ 국어로 작성된 발명의 설명 및 청구범위가 없는 것은 우리 기술자에게 기술문헌으로서의 가치가 없는 것 또는 적은 것이 된다. 특히, 청구범위가 없는 출원공개는 이해관계인에게 혼란을 줄 것이고, 그러한 출원공개에 임시보호권을 인정하기도 어렵다.

출원인은 출원 시 외국어 명세서를 제출할 수 있고,²⁹⁶⁾ 최우선일로부터 14개월(1년 2개월)이 되는 날까지 국어번역본을 제출하여야 한다.²⁹⁷⁾ 특허출원일은 명세서 및 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날이 된다. 그 명세서에 청구범위가 기재되지 않아도 출원일이 인정된다.²⁹⁸⁾ 출원인은 최우선일로부터 14개월(1년 2개월)이 되는 날까지 청구범위를 제출해야 한다.²⁹⁹⁾

위에 따르면, 출원공개에 국어명세서 및 청구범위가 포함되기 위해서는 최우선일로부터 최소 14개월이 필요하다. 그래서, 최우선일로부터 14개월 전에 출원을 공개할 수는 없는 것이다.

5. 출원공개 시의 안내사항

현행 18개월 출원공개제도를 14개월 또는 16개월 출원공개제도로 변경하는 경우, 그 새로운 제도의 약점을 보완하기 위해 모든 공개특허공보에 다음과 같은 내용이 적시될 필요가 있다.

첫째, “출원공개 후 누구든지 해당 출원의 서류철을 자유롭게 (해당 사이트 온라인 방문 또는 특허청의 직접 방문을 통하여) 열람할 수 있다.” 공개특허공보가 해당 출원을 공개하는 점에 근거하여, 그 공보의 내용만이 공시되었다고 오해하는 경우가 많다. 그러나 해당

없으며, 나중에 영향을 줄 수 있는 그 출원에 대하여 우선권정보가 변경되었는지, 청구범위가 보정되었는지를 확인할 수 있지만 하면 족하다.

295) 특허법 제64조 제2항(“제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.

1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우
2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다) ...”).

296) 특허법 제42조의3 제1항.

297) 특허법 제42조의3 제2항.

298) 특허법 제42조의2 제1항.

299) 특허법 제42조의2 제2항.

공개특허공보를 통해 그 공보의 내용만이 공시되는 것이 아니라, 해당 서류철의 내용이 공시되는 것이다. 또, 해당 서류철의 내용이 변경되는 경우, 그 변경 즉시, 해당 변경의 내용이 공시되는 것이다. 이러한 점을 더 명확하게 하기 위하여 공개특허공보가 위와 같은 안내문을 포함하여야 한다. 위 안내문은 현행 제도에서도 필요한 것이라 생각된다.

둘째, “출원공개 후 출원인의 자유의사에 따라 또는 심사관의 거절이유를 극복하기 위하여 출원인이 명세서(청구범위를 포함) 및 도면을 언제든지 보정할 수 있으므로, 이해관계인은 해당 서류철을 수시로 열람, 확인하여야 한다.” 출원공개는 제65조가 규정하는 임시보호권(provisional right)을 형성한다. 즉, 출원인은 출원공개된 발명을 근거로 (경고 및 등록의 전제조건이 충족되는 경우) 보상금을 청구할 수 있는 것이다. 출원공개된 발명이 A인데, 그 후 출원인이 그 발명을 B로 보정한 경우, 출원인은 그 보정된 발명을 근거로 (또, 경고 및 등록의 전제조건이 충족되는 경우) 보상금을 청구할 수 있는 것이다. 이러한 점을 이해관계인에게 안내할 필요가 있다고 생각된다. 위 안내문은 현행 제도에서도 필요한 것이지만, 16개월 또는 14개월 출원공개제도에서는 더욱 필요하다.

셋째, “최우선일로부터 16개월까지는 우선권주장의 내용이 추가, 보정될 수 있다.” 해당 출원에 우선권이 주장된 사실은 공개특허공보 및 등록특허공보에 적시되어야 한다.³⁰⁰⁾ 우리 특허법은 우선권을 인정받기 위해 출원하면서 그 취지를 기재하도록 요구하여 우선권을 ‘주장’할 수 있는 기간을 12개월로 한정한다. 그러므로, 우선권이 주장된 사실은 출원공개에 적시될 수 있다. 다만, 우선권주장의 내용이 16개월까지 추가, 보정될 수 있을 뿐이다. 그러한 우선권주장의 추가, 보정에 대하여 이해관계인은 해당 출원의 서류철을 열람하여 확인하여야 한다.

300) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 4(D)(1) first sentence (“These particulars shall be mentioned in the publications issued by the competent authority, and in particular in the patents and the specifications relating thereto.”).

IV. 결론

특허제도의 핵심은 (발명의 보호와 더불어) 발명을 공개(open)하는 것이다. 그 발명의 공개를 촉진하기 위해 우리 특허법 및 주요국의 특허법은 18개월 출원공개제도를 운영하고 있다. 기술(발명)공개 속도가 빨라지면 새로운 기술의 개발도 빨라진다는 점에 대하여는 이견이 있기 어렵다.³⁰¹⁾ 사실 특허제도가 기술공개를 통해 기술발전을 촉진하는 목적을 가진 것이다. 그래서, 이 글은 출원발명의 공개를 현행 18개월에서 16개월 또는 나아가 14개월로 앞당기는 방안에 대하여 검토하였다.

특허행정이 거의 100% 전산화되어 있는 환경에서 출원공개를 준비하는 기간이 2개월 일 필요가 없다. 공개준비기간은 1일이면 족하다. 달리 말하면, 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 출원공개제도로 변경하는데 특별한 문제가 예상되지 않는다. 공개시기를 현행 18개월에서 16개월로 앞당기는 방안에 대해 특허고객이 찬성한다는 점만 확인하면 된다.

현행 18개월 출원공개제도를 14개월(12개월+2개월) 출원공개제도로 변경하는 것도 가능하다. 현행 제도가 우선권기간(12개월) 후 우선권변경기간을 4개월 더 두고 있기는 하나, 우선권이 주장되었다는 사실은 후출원의 시점, 즉 12개월의 시점에서 확인되므로, 그 사항만 기재하여 출원을 공개하여도 무방하다. 14개월 시점에 공개된 후 16개월(12개월+4개월) 시점까지 우선권주장이 추가, 보정되는 사항에 대하여는 누구든지 쉽게 열람이 가능하다.³⁰²⁾ 출원공개 후 청구범위가 보정되는 것을 허용하듯이 출원공개 후 우선권주장이 변경되는 것을 허용할 수 있는 것이다.

출원공개의 시기를 2개월 또는 4개월 단축하는 것이 기술개발의 속도를 높이고 연구개발비를 절감하는 효과를 거둘 것이 기대된다. 개략적인 추산에 의하면 2021년부터 2025년까지의 기간 중 출원공개의 시기를 2개월 또는 4개월 앞당김으로 인한 연구개발비 절감효과가 각각 년평균 약 1,924억원 및 4,425억원에 달할 것으로 보인다. 그 액수의 산출을 위해 여러 가정을 하였으므로 그 액수가 정확하다고 말하기는 어렵다. 그러나, 출원공개의 시기를 2개월 또는 4개월 앞당기는 것이 특허법이 목적으로 하는 기술발전의 촉진에 크게 이바지 한다는 점을 그 수치가 어느 정도 구체적으로 보여준다고 생각된다. 그러한 구체적인 장점을 인지하였으므로, 이제 특허법을 개정하여야 한다.

301) Maurits Dolmans & Anu Piilola, supra, at 36.

302) 유럽특허청의 A1, A2, A3 공개제도?

제4절 출원공개에 따른 임시보호권 제도의 개선방안

I. 보상금청구권 제도

1. 의의 및 취지

보상금청구권이라 함은 특허출원인이 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 경고한 경우에는 경고 후 특허권의 설정등록 전까지 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자 또는 경고를 하지 않은 경우에도 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록 전까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있는 권리를 말한다.³⁰³⁾

출원공개에 의해 출원발명이 공개되면 사실상 제3자에 의한 모방이 가능하게 되어 출원인은 특허출원의 공개일로부터 특허권의 설정등록일까지 막대한 손해가 생길 염려가 있다. 하지만 실제심사를 거치지 않은 출원공개된 출원발명만으로 침해금지청구를 인정하는 것은 법적 안정성의 측면에서 타당하지 않다. 그러므로 특허법 제65조 제2항에서는 출원공개 후 제3자가 무단으로 자신의 발명을 실시하고 있는 상태를 구제하고, 또 타인의 실시가 없었더라면 특허출원인이 더 많이 이익을 얻을 수 있었던 이익의 상실을 보상하기 위하여 특허출원인에게 “보상금청구권”이라는 임시보호 권리를 인정하고 있는 것이다.

이러한 보상금청구권은 특허출원의 계속 상태가 종료하거나 또는 특허권의 소멸시 소급하여 소멸하는 ‘해제조건부 권리’라고 할 수 있으며, 또한 보상금청구권은 제3자가 출원공개된 발명을 무단으로 실시한 경우 독점배타적 권리인 특허권과 달리 제3자의 실시를 배제할 수 없고 단지 제3자의 실시가 없었더라면 출원인이 더 많이 이익을 얻을 수 있었던 이익의 상실을 보상하기 위하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 인정하는 채권적 권리이다. 이외에도 보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 않는 독립적인 권리이다.³⁰⁴⁾

303) 특허법 제65조(출원공개 효과)

② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

304) 이경란, 임병웅, 이지 특허법, 한빛지적소유권센터, 2009, 472면.

2. 성립 요건

(1) 출원공개가 있을 것

보상금청구권이 발생하기 위해서는 먼저 특허출원에 대한 출원공개가 있어야 한다. 출원공개는 원칙적으로 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과한 후에 특허공보에 게재하여 공개되지만, 그 전이라도 특허출원인이 신청한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 공개가 된다.³⁰⁵⁾ 여기서의 특허출원의 공개일은 당해 특허출원이 공개된 취지를 게재한 공개용 특허공보가 발행된 날을 말한다.³⁰⁶⁾

(2) 출원인이 서면으로 경고하거나 출원공개된 발명을 알고 있을 것

특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고하여야 한다.³⁰⁷⁾ 여기서의 “경고”는 특허권의 침해 등을 중지하도록 하는 경고와는 다른 의미로서, 실시자에게 출원발명에 대한 실시의 중지를 요구하는 것이 아니라 특허출원인이 자신의 특허출원이 출원공개가 되었다는 사실 및 특허권의 설정등록 후 보상금청구권의 대상이 됨을 실시자에게 알리는 사실의 통지이다.³⁰⁸⁾ 다만, 제3자가 출원공개된 사실을 알고 실시한 경우에는 경고를 하지 않아도 되지만, 이에 대한 입증책임은 출원인에게 있기 때문에 서면으로 경고를 하는 것이 일반적이다.

출원인이 실시자에게 출원발명임을 경고한 후 보정에 의하여 청구범위를 확장하거나 변경한 경우 그 확장 또는 변경된 내용에 대하여 보상금청구권을 행사하기 위해서는 그 내용에 대하여 다시 경고를 하여야 한다. 다만, 출원인이 실시자에게 출원발명임을 경고한 후 보정에 의하여 청구범위가 감축되거나 삭제된 경우에는 보상금청구권의 대상이 되지 않는 것으로 된다.

(3) 정당한 권원이 없는 자가 업으로서 출원발명을 실시할 것

보상금청구권이 성립되기 위해서는 출원공개가 있는 후 경고를 받거나 출원공개된 사실을 안 때부터 정당한 권원이 없는 제3자가 업으로서 당해 출원발명을 실시한 경우이어야 한다. 여기서 “정당한 권원”이라 함은 출원공개된 발명이 특허권의 설정등록을 받아도 그

305) 특허법 제64조 제1항.

306) 특허법 시행규칙 제43조.

307) 특허법 제65조 제1항.

308) 경고는 서면으로 구체적으로 하여야 하며, 추후 입증을 위해 통상 내용증명우편으로 행하는 것이 일반적이다.

특허권에 구속되지 않는 사유를, “업으로서의 실시”라 함은 개인적·가정적 실시를 제외한 실시를, “출원발명”이하 함은 특허출원 후 등록되기 전의 발명을, “실시”라 함은 특허법 제2조 제3호에서 규정하고 있는 실시를 말한다.

3. 보상금청구권의 효력

(1) 보상금액

특허출원인은 제3자가 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정 등록을 받을 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 2019년 1월 8일 개정 특허법은 특허출원된 발명이나 특허권 등의 침해자에게 청구할 수 있는 실시료 배상금액을 “통상적으로” 받을 수 있는 금액에서 “합리적으로” 받을 수 있는 금액으로 변경하였다.

(2) 보상금청구권의 행사시기

보상금청구권은 당해 특허출원된 발명에 대한 특허권의 설정등록 후가 아니면 이를 행사할 수 없다.³⁰⁹⁾ 특허법이 보상금청구권의 발생과는 별도로 보상금청구권을 행사할 수 있는 시기를 따로 규정한 것은 보상금청구권은 제3자가 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 발생하지만 특허권의 설정등록이 되지 않으면 소멸하기 때문이다. 즉, 보상금청구권은 특허권의 설정등록 전의 단계에서는 불확정한 상태라고 할 수 있는데 특허권의 설정등록 전에 보상금청구권의 행사를 인정할 경우 산업계의 혼란 및 불필요한 분쟁의 발생으로 인한 법원의 업무 부담이 가중되는 등의 폐해가 예상되기 때문이다.

(3) 특허권과의 독립성

보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.³¹⁰⁾ 즉, 출원공개 후 서면 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 전까지의 기간 동안의 실시에 대하여만 보상금청구권의 행사가 가능한 것이므로 보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다. 그러므로 특허권의 설정등록 후 제3자의 무단 실시 행위에 대하여 특허권자는 특허권에 기한 침해금지청구³¹¹⁾나 손해배상청구³¹²⁾와 같은 민사상 제재조치 또는 특허권 침해죄(7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금)³¹³⁾와 같은 형사

309) 특허법 제65조 제3항.

310) 특허법 제65조 제4항.

311) 특허법 제126조.

312) 특허법 제128조.

상의 제재조치를 취할 수 있다.

(4) 준용규정

보상금청구권의 행사에 대해서는 특허법상 간접침해(특허법 제127조), 생산방법의 추정(특허법 제129조), 서류의 제출(특허법 제132조)이 준용되고, 또 민법상 공동불법행위의 책임(민법 제760조), 손해배상청구권의 소멸시효(민법 제766조)가 준용된다.³¹⁴⁾

다만, 민법상 불법행위로 인한 손해배상청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하거나 불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다고 규정하고 있으나, 특허법은 “피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날”은 “해당 특허권의 설정등록일”로 본다 고 규정함으로써 3년이라는 단기소멸시효의 기산점을 피해자 또는 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날이 아니라 실제로 보상금청구권을 행사할 수 있는 시기인 당해 특허권의 설정등록일을 기준으로 한다. 따라서 특허출원인이 보상금청구권을 행사하기 위해서는 당해 특허권의 설정등록일로부터 3년 이내에 행사하여야 하며, 만약 그 기간이 경과하면 단기소멸시효의 완성으로 인하여 보상금청구권은 소멸된다.

한편 불법행위를 한 날부터 10년이라는 소멸시효 기간은 제3자가 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 날로부터 10년으로 해석되므로, 특허권의 설정등록일로부터 3년이라는 단기소멸시효기간으로 인하여 이 규정이 적용될 여지는 거의 없다고 본다.

4. 보상금청구권의 소멸

(1) 소멸원인

특허권의 설정등록이 되지 않거나 특허권의 설정등록이 된 경우라도 특허권이 소급하여 소멸된 경우에는 보상금청구권도 소멸된다. 즉, 출원공개 후 (i) 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우, (ii) 특허출원에 대하여 특허거절결정이 확정된 경우, (iii) 특허취소결정이 확정된 경우, (iv) 특허를 무효로 한다는 심결(특허후 그 특허권자가 외국인의 권리능력 규정에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우는 제외)이 확정된 경우에는 보상금청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.³¹⁵⁾ 따라서 특허권의 설정등록 전에는 보상금청구권은 처음부터 발생하지 않는 것이고, 설정등록 후에 보상금청구권을 행사한 경우에는 그 보상금청구권은 소급하여 소멸한다.

313) 특허법 제225조.

314) 특허법 제65조 제5항.

315) 특허법 제65조 제6항.

(2) 배상책임

특허출원인이 보상금청구권을 행사한 후 당해 특허권이 취소결정에 의하여 취소되거나 무효심판에 의하여 무효심결이 확정된 경우 당해 보상금청구권을 행사한 특허출원인의 배상책임이 문제될 수가 있다. 즉, 보상금청구권의 행사 후에 특허취소결정이 확정된 경우나 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 보상금청구권은 처음부터 없었던 것으로 보며, 이러한 보상금청구권의 행사에 특허출원인의 고의 또는 과실이 있는 경우에는 특허출원인은 부당이득의 반환 외에 민법상 일반적인 배상책임에 따라 손해배상책임을 질 수도 있다. 하지만, 특허출원인의 보상금청구권 행사에 고의 또는 과실이 없는 경우에는 별도의 손해배상책임을 없고 단지 부당이득만 반환하면 된다.

II. 외국의 임시보호권

1. 미국

출원공개된 발명이 출원공개 후 특허권의 설정등록이 되면, 출원공개일로부터 특허권의 설정등록일까지의 기간 동안에 공개된 특허출원의 청구항에 기재되어 있는 발명을 미국에서 생산·사용·판매를 위한 제안 또는 판매를 하였거나 미국으로 수입한 자³¹⁶⁾로부터 합리적인 실시료(reasonable royalty)를 청구할 수 있는 ‘임시보호권’(provisional right)이 발생한다. 이러한 임시보호권이 성립되기 위해서는 사실상의 통지(actual notice)와 발명의 실질적인 동일성(substantially identical inventions)의 요건이 충족되어야 한다.

사실상의 통지가 성립되기 위해서는 특허출원인은 (i) 특허출원인 스스로, (ii) 공개된 출원발명의 번호를 표시하고, (iii) 실시자의 어떤 행위가 출원발명의 청구범위에 속한다고 보는지 특정하면서, (iv) 실시자가 임시보호권의 책임을 면하기 위해 어떠한 조치를 하길 원하는지를 밝힐 필요가 있다.³¹⁷⁾ 또한 임시보호 권리가 성립되기 위해서는 출원공개된 발명의 청구범위와 특허권의 설정등록된 청구범위가 실질적으로 동일한 경우에만 가능하다.³¹⁸⁾ 따라서 보정을 통하여 청구범위가 확장되거나 감축된 경우에는 발명의 실질적인 동일성의 요건이 충족되지 않으므로, 임시보호의 권리가 성립되지 않는다.³¹⁹⁾ 그러므로 미국에서 이러한 임시보호의 권리를 인정받기 위해서, 특허출원인은 특허출원 이후에 보정을 하지 않도록 청구범위를 명확하게 작성하여야 한다.

이러한 합리적인 실시료를 얻기 위한 권리인 임시보호 권리는 출원공개일로부터 특허권의 설정등록일 사이에는 청구할 수 없다. 따라서 이러한 임시보호 권리는 특허권의 설정등록 후에 청구할 수 있으며, 이는 특허권이 발생된 날부터 6년 이내까지 청구할 수 있다.³²⁰⁾

2. 일본

특허출원인은 출원공개가 있는 후에 특허출원에 관한 발명의 내용을 기재한 서면을

316) 공개된 특허출원의 청구항에 기재되어 있는 발명이 방법인 경우에는 미국에서 그 발명을 사용, 판매를 위한 제안 또는 판매하거나, 공개된 특허출원의 청구항에 기재되어 있는 방법에 의하여 생산된 제품을 미국으로 수입하는 자를 말한다.

317) 조영선, 심사 중인 발명의 실시로 인한 보상금 청구권에 관한 검토, 지식재산연구 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015, 84면.

318) 35 U.S.C §154(d)(2).

319) 조영선, 앞의 논문, 84~85면.

320) 35 U.S.C §154(d)(3).

제시하여 경고를 행한 때에는 그 경고 후 특허권의 설정등록 전에 업으로서 그 발명을 실시한 자에 대하여 그 발명이 특허발명인 경우에 그 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.³²¹⁾ 다만, 경고를 하지 않은 경우라고 하더라도 출원공개가 된 특허출원과 관련된 발명임을 알고 특허권의 설정등록 전에 업으로서 그 발명을 실시한 자에 대하여도 보상금청구권이 인정된다.

이러한 보상금청구권은 특허권의 설정등록 후에만 청구할 수 있다.³²²⁾ 다만, 출원공개 후에 특허출원이 포기, 취하 또는 각하된 때, 특허출원에 대하여 거절을 하여야 하는 취지의 사정 또는 심결이 확정된 때, 제112조 제6항의 규정에 의하여 특허권이 처음부터 존재하지 아니한 것으로 간주된 때, 제114조 제2항의 취소결정이 확정된 때 또는 제115조 단서의 경우를 제외하고 특허를 무효로 하여야 하는 취지의 심결이 확정된 때에는 보상금청구권은 처음부터 없었던 것으로 본다.³²³⁾

또한 일본 특허법은 이러한 보상금청구권은 민법 제724조(불법행위)³²⁴⁾를 준용한다고 규정하고 있고, 또 해당 청구권을 가진 자가 특허권의 설정등록 전에 해당 특허출원과 관련된 발명의 실시 사실 및 그 실시를 한 자를 안 때에는 ‘피해자 또는 그 법정대리인이 손해 및 가해자를 안 때’를 ‘특허권의 설정등록일’로 대체하도록 규정하고 있다.³²⁵⁾ 따라서 특허출원인은 출원공개 후 출원발명을 무단으로 실시한 자를 상대로 한 보상금청구권은 특허권의 설정등록일로부터 3년 이내에 청구할 수 있고, 또 불법행위를 한 날부터 20년을 경과하면 보상금청구권은 시효로 소멸한다.

321) 일본 특허법 제65조 제1항(“特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。”).

322) 일본 특허법 제65조 제2항(“前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない.”).

323) 일본 특허법 제65조 제5항(“出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべし旨の査定若しくは審決が確定したとき、第十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第二百五条が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第二百五条す。”).

324) 일본 민법 제724조(“不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする.”).

325) 일본 특허법 제65조 제6항(“第一条、第四条から第四条の三まで、第五条、第五条の二、第五条の四から第五条の七まで及び第六十八條第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする.”).

3. 중국

특허출원인은 출원공개 전까지는 해당 특허출원을 취하하고 그 발명을 영업비밀로 관리할 수 있지만, 출원공개가 되면 해당 발명은 비밀성을 상실하게 된다.³²⁶⁾ 이렇듯 출원공개는 기본적으로 출원인의 그 선택지를 박탈하는 것이므로, 출원인은 출원공개에 대한 반대급부로 임시보호 권리를 부여받는다.³²⁷⁾ 즉, 중국 특허법 제13조는 “발명특허출원을 공개한 후 출원인은 당해 발명을 사용하는 기관이나 개인에게 적정한 비용지급을 청구할 수 있다”고 규정하고 있는데,³²⁸⁾ 이는 출원공개 후부터 특허권의 설정등록이 된 때까지의 기간 중 출원발명을 실시한 자에게 임시보호 권리로써 그 기간 중 무단 실시에 대하여는 상당한 비용을 청구할 수 있다.³²⁹⁾

다만, 중국 특허법은 우리나라에서와 같은 서면 경고제도가 없고, 대신에 특허출원인은 특허권 설정등록을 받기 전에 제3자가 출원발명의 공개를 알았거나 알 수 있는 이유가 있는 경우에만 상당한 비용청구가 가능하도록 규정하고 있다. 또한 특허출원인은 특허권의 설정등록을 받을 때부터 이러한 상당한 비용청구를 할 수 있으며,³³⁰⁾ 또한 이 권리는 특허출원인이 제3자의 실시행위를 ‘알았거나 알 수 있는 이유가 있을 때’부터 3년간 이를 행사해야 한다.³³¹⁾³³²⁾

4. EPC

유럽특허조약(EPC) 제67조에 의하면, 계약국은 유럽특허출원에 대한 출원공개가 이루어지면 특허출원인에게 잠정적으로 특허권자와 동일한 권리가 부여하거나, 그렇지 않으면

326) 刘佳芳, “提前公开专利申请之利弊”, 《发明与创新》第8期, 2012, 43页(“提前公开后该专利申请的内容将丧失作为技术秘密保留的可能.”).

327) 李兆岭, “浅析专利技术获得临时保护的形式条件和实体条件”, 《中国发明与专利》第12期, 2015, 74页(“公布之后, 授权之前, 公众可以获得专利技术, 但由于还没有获得专利权, 此时可以获得专利的临时权利(临时保护权).”).

328) 「中华人民共和国专利法实施细则」第十三条(“发明专利申请公布后, 申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用.”).

329) 代丽荣, 前揭论文, 61页(“即专利权人请求处理或诉讼的标的是支付适当的费用, 而不是侵权之诉, 因为在授权之前的实施行为不属于侵权行为.”).

330) 「中华人民共和国专利法」第六十八条.

331) 郑鹏恩, 「商经知专题讲座」2020版, 394页(“发明专利申请公布后至专利授予前使用该发明未支付适当使用费的, 专利权人要求支付使用费的诉讼时效为一般时效.”).

332) 과거 중국 특허법 제68조는 특허권 침해에 대한 손해배상청구와 특허출원 공개한 후 특허권 설정등록까지 기간의 상당한 비용 청구의 소멸시효기간은 2년이었다. 하지만 중국 인민대표 상무위원회가 민법 개정안에 관한 심의를 통과하고 그 시효기간을 3년으로 변경하였고, 이는 2020년 3월부터 시행하였다.

적어도 침해자를 상대로 합리적인 보상금을 청구할 수 있는 권리를 보장하도록 하고 있다.³³³⁾ EPC 계약국은 이에 따라 대체로 특허출원인에게 특허권자에 비해 제한된 권리를 부여하고 있으나, 그 권리의 구체적인 내용은 계약국에 따라 다를 수 있다.³³⁴⁾

영국은 특허출원이 공개된 경우 특허출원인은 특허출원의 공개일부터 특허권의 설정 등록일 사이의 실시행위에 대하여 손해배상청구를 할 수 있고, 이 권리는 출원공개 당시의 청구범위를 기초로 특허등록이 이루어진 후에 행사할 수 있도록 규정하고 있다.³³⁵⁾ 독일은 특허출원인은 출원공개 후 고의 또는 과실로 출원발명을 실시한 제3자에 대하여 적정한 보상금을 청구할 수 있으며, 출원발명의 내용이 특허적격성이 없음이 명백한 경우에는 보상금 청구권이 발생하지 않도록 규정하고 있다.³³⁶⁾ 프랑스는 출원발명이 공개되었고 실시에 대한 경고를 하였다면 특허출원인은 제3자의 실시행위에 대하여 특허권자와 마찬가지로 손해배상청구는 물론 침해 관련 물품에 대한 압류청구도 할 수 있다.³³⁷⁾

333) EPC § 67("Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.").

334) 조영선, 앞의 논문, 83면.

335) 영국 특허법 제69조.

336) 독일 특허법 제33조 제2항("Der Anspruch besteht nicht, wenn der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich nicht patentfähig ist.").

337) 프랑스 지식재산권법 L.615-4.

III. 임시보호권 제도의 개선방안

1. 출원발명과 특허발명의 실질적 동일성

(1) 문제점

보상금청구권이 인정되는 발명은 특허권의 청구범위에 기재된 발명이다. 따라서 출원 공개 후 서면 경고를 한 출원발명의 청구범위가 보정에 의하여 삭제되어 특허발명의 청구 범위에 포함되지 않는 경우 특허출원인은 특허권의 설정등록 후 보상금청구권을 행사할 수 없다. 반면에 출원공개 후 서면 경고를 한 출원발명의 청구범위에 기재되어 있지 아니하였던 발명이라고 하더라도 보정에 의하여 확장 또는 추가되어 특허발명의 청구범위에 포함된 경우 특허출원인은 특허권의 설정등록 후 보상금청구권을 행사할 수 있다고 본다. 다만, 이 경우 보정에 의하여 확장 또는 추가된 출원발명에 대하여 추후 경고를 한 후에 특허출원인이 특허권의 설정등록 후 보상금청구권을 행사하는 것이 바람직한 것인지, 아니면 출원발명의 청구범위와 특허발명의 청구범위가 다른 경우에는 보상금청구권을 행사할 수 없도록 하는 것이 바람직한 것인지 문제가 될 수 있다.

미국 특허법은 특허권의 청구항에 기재된 발명이 공개된 특허출원의 청구항에 기재된 발명과 실질적으로 동일하지 않다면 합리적인 실시료를 얻기 위한 권리(임시보호권리)를 이용할 수 없다고 규정하고 있으므로.³³⁸⁾ 출원발명의 청구범위와 특허발명의 청구범위가 다른 경우에는 보상금청구권을 행사할 수 없도록 하고 있다. 중국의 "최고인민법원 특허권 침해분쟁사건 심리 중에 적용 법률에 관한 문제와 해석" 제18조 제2항에 의하면, 특허출원인은 특허출원시의 청구범위와 특허권 설정등록 후 청구범위가 동일한 범위인 경우에만 제3자에게 상당한 비용을 청구할 수 있도록 규정하고 있으므로, 출원공개의 권리범위와 특허 등록의 권리범위가 실질적으로 동일하지 않으면 상당한 비용을 청구할 수 없도록 하고 있다.

(2) 실질적 동일성 요건 추가 개정방안

미국이나 중국과 마찬가지로, 우리나라 특허법도 출원공개된 발명의 청구범위와 특허권의 설정등록된 청구범위가 실질적으로 동일한 경우에만 보상금청구권을 행사할 수 있도록 규정하는 것이 필요하다. 따라서 출원공개된 발명의 청구범위와 특허권의 설정등록된

338) 35 U.S.C. §154(d).

(2) Right based on substantially identical inventions.

The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall not be available under this subsection unless the invention as claimed in the patent is substantially identical to the invention as claimed in the published patent application.

청구범위가 실질적으로 동일하지 않은 경우에는 보상금청구권을 행사할 수 없도록 보상금 청구권의 소멸 사유를 별도로 규정하는 방법을 고려할 수 있다. 즉, 특허법 제65조 제6항의 보상금청구권의 소멸 사유에 “특허권의 설정등록된 발명과 출원공개된 발명이 실질적으로 동일하지 않은 경우”를 추가하여, 이 경우에는 보상금청구권을 행사할 수 없도록 특허법을 개정하는 방안을 생각해볼 수 있다.

현행 특허법 제65조	개정(안)
제65조(출원공개 효과) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 제64조에 따른 출원공개 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다. 1. 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우 2. 특허출원에 대하여 제62조에 따른 특허거절결정이 확정된 경우 3. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우 4. 제133조에 따른 특허를 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항제4호에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우	제65조(출원공개 효과) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 제64조에 따른 출원공개 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다. 1. 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우 2. 특허출원에 대하여 제62조에 따른 특허거절결정이 확정된 경우 3. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우 4. 제133조에 따른 특허를 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항제4호에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우 5. 특허권의 설정등록된 발명과 출원공개된 발명이 실질적으로 동일하지 않은 경우(신설)

표 16. 특허법 제65조 제6항의 개정방안

(3) 동일성 요건이 우리 특허법에 이미 적용되어 있다는 견해

출원공개된 발명의 청구범위와 특허권의 설정등록된 청구범위의 실질적인 동일성 요건이 우리나라 특허법에 이미 적용되어 있다는 견해가 있다. 이 견해에 의하면, 특허법 제65조 제2항에서 특허출원인은 ‘그 특허발명의 실시’에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다고 규정하고 있으므로,³³⁹⁾ 실시자가 ‘공개발명’을 실시하는 것이 아니라 ‘특허발명’을 실시하는 것을 상정하고 있다는 것이다. 따라서 이 견해는 보상금청구권의 동일성 요건이 이미 우리나라 특허법에 규정되어 있다고 보고 있다.

339) 특허법 제65조 (출원공개 효과) ② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

(4) 동일성 요건이 우리 특허법에 적용되어 있지 않다는 견해

특허법 제65조 제2항은 피고인 실시자가 출원공개된 발명을 실시하는 상황을 전제로 할 뿐이고, 동 규정은 “그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자”를 대상으로 한다. 다만, 보상금을 산정하는 방법론에 있어서 (특허법 제128조 제5항에서 규정한 것과 마찬가지로) 특허발명의 실시에 대하여 합리적 실시료에 따라 보상금을 산정하는 것을 말하는 것이나, 그 규정도 바꿈직하지 않다. 출원공개 후 잠재적인 실시권자가 출원인에게 해당 출원공개된 발명에 대하여 실시허락을 얻기 위하여 그 당시의 관점에서 합리적 실시료를 산정하고 그 실시료가 보상금이 되는 것으로 보아야 한다. 손해배상액 산정에서의 합리적 실시료도 침해(실시) 당시의 상황을 전제로 하듯이, 보상금 산정에서의 합리적 실시료도 등록 전의 출원공개된 발명의 실시 상황을 전제로 하여야 한다.

또한 특허법 제65조 제2항이 “그 특허발명”이라고 규정하고 있는데 해당 규정의 앞부분에서 특허발명이라는 단어가 언급된 바가 없으므로 “그(said) 특허발명”이라고 표현하는 것도 타당하지 않다. 따라서 동 규정에서 “그 특허발명”은 “그 출원공개된 발명”으로 수정되는 것이 바람직하다.

이외에도 특허법 제65조에 용어의 혼동이 존재한다. 특허출원 당시의 청구항이 특정된 발명을 ‘출원된 발명’이라고 칭하고, 그 후 18개월 전에 자진보정에 의해 보정된 발명을 ‘보정된 발명’이라고 칭할 수 있다. 따라서 그 출원된 발명 및 보정된 발명이 모두 공개되는 경우 출원공개 당시에 효력을 가지는 것은 출원공개 직전까지 최후에 보정된 발명이라고 할 것이므로 그것이 ‘출원공개된 발명’이라고 보아야 한다. 즉, 특허법 제65조는 “특허출원된 발명”과 “출원공개된 발명”을 혼용하여 규정하고 있으므로, 이를 “출원공개된 발명”으로 통일시켜야 할 필요성이 있다. 이러한 관점에 따른 특허법 개정 방안은 다음과 같다.

현행 특허법 제65조	개정(안)
제65조(출원공개 효과) ① 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다. ② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.	제65조(출원공개 효과) ① 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 출원공개된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원공개된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다. ② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 출원공개된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 출원공개된 발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

③ 제2항에 따른 청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.	③ 제2항에 따른 청구권은 그 출원공개된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.
---	---

표 17. 특허법 제65조 제1~3항의 개정(안)

2. 서면 경고의 구체적 범위

(1) 문제점

우리나라 특허법 제65조 제1항에 따라 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있으며, 특허출원인은 그러한 경고를 받았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 실시자가 출원공개된 발명임을 안 경우 특허출원인은 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 하지만 원고인 특허출원인이 보상금청구권을 행사하기 위해서는 실시자인 피고가 출원공개된 발명임을 알았다는 점을 입증하여야 한다. 하지만 특허출원인이 이를 입증하는 것은 매우 어렵기 때문에 특허출원인은 이러한 입증의 어려움을 해결하기 위하여 경고를 하는 것이 일반적이다.

특허법 제65조 제1항은 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다고만 규정하고 있을 뿐 서면 경고의 구체적인 범위에 대하여는 아무런 규정이 두고 있지 않다. 여기서의 "경고"는 자신의 특허출원이 출원공개가 되었다는 것을 실시자에게 알리는데 불과한 것이므로³⁴⁰⁾ 특허권 침해 등을 중지하도록 하는 "경고"와 다른 의미로 사용된다고 보기도 하고, 또는 경고 후의 행위에 대하여 보상금청구권을 행사한다는 내용을 구체적으로 기재하여야 한다고 하는 등 경고의 구체적 범위에 대하여 논란의 소지가 있다.

(2) 개선 방안

미국에서 출원공개에 대한 보상금청구권을 행사하기 위해서는 피고가 출원공개된 발명이라는 사실을 인지하였다는 점만으로는 부족하다. 따라서 특허출원인은 실시자인 피고에게 그 출원공개된 내용을 실제로 통지하여야 하며, 나아가 피고의 어떠한 행위가 권리범위에 속하는지에 대하여 설명하여야 한다.³⁴¹⁾ 이는 미국 특허법 제287조가 요구하는 특허권

340) 이종일, 특허법, 한국지적소유권센터, 1998, 499면.

침해에 대한 손해배상청구의 통지요건과 상응하다고 생각된다.³⁴²⁾ 따라서 우리나라에서도 출원공개 후 출원발명의 무단 실시에 대한 경고를 함에 있어서 출원공개 사실은 물론이고 피고행위에 대하여도 구체적으로 적시하도록 요구할 필요가 있다고 생각한다. 보상금청구권에 대한 경고장의 남용을 억제한다는 점, 피고에게 더 정확한 정보를 준다는 점 등에서 보면 미국의 제도가 조금 더 바람직하다고 생각된다.

따라서 서면 경고의 범위와 관련하여, 출원인이 단지 출원공개의 번호만 적시하여 서면 경고를 하는 것 보다는 출원공개의 번호와 출원발명의 내용도 함께 적시하는 등 구체적인 서면 경고가 바람직한 것으로 보인다. 따라서 보상금청구권과 관련된 서면 경고는 출원공개의 사실뿐만 아니라 피고의 무단 침해행위에 대하여도 구체적으로 적시할 필요가 있음을 별도로 규정하여야 한다.

3. 출원공개로 인한 보상금 3배 증액제도 적용 여부

출원공개로 인한 임시보호 권리에 근거하여 특허출원인은 특허권의 설정등록 후 보상금청구권을 행사할 수 있으며, 그 보상금은 합리적 실시료에 상응하는 것이다. 즉, 특허법 제65조 제2항은 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있도록 규정하고 있으므로, 보상금청구권에서의 합리적 실시료는 특허법 제128조 제5항³⁴³⁾에서 규정하는 손해배상청구권의 합리적 실시료와 동일한 것으로 해석될 수 있다. 이렇게 해석되는 경우 보상금청구권에서도 3배 증액제도가 적용될 수 있는지의 여부가 문제된다.

특허권 침해로 인한 손해배상청구권이 성립되기 위해서는 침해자의 고의 또는 과실, 침해자의 위법행위, 손해의 발생, 위법행위와 손해사이의 인과관계가 있어야 한다. 이러한 요건 중 침해자의 고의 또는 과실과 관련하여, 2019년도에 3배 손해배상제도가 우리나라 특허법에 도입되었다.³⁴⁴⁾ 즉, 이 제도는 특허권 또는 전용실시권의 침해가 고의에 의한 경

341) H.R. REP. NO. 106-287, pt. 1, at 55 (1999) ("The requirement of actual notice is critical. The mere fact that the published application is included in a commercial database where it might be found is insufficient. The published applicant must give actual notice of the published application to the accused infringer and explain what acts are regarded as giving rise to provisional rights.").

342) 35 U.S.C. § 287 ("In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice.").

343) 특허법 제128조(손해배상청구권 등)
⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

344) 2019년 1월 18일 개정(2019년 7월 9일 시행) 특허법 제128조 제8항("법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.").

우 법원은 손해배상액을 그 합리적 실시료 액수의 3배까지 증액할 수 있도록 하는 것이다.

보상금청구권은 출원공개 후 특허권의 설정등록 전 제3자의 무단 실시행위에 대하여 청구하는 것이므로 특허권의 침해에 대한 손해배상청구권과 비교하여 임시보호 권리라고 한다. 이러한 보상금청구권은 경고를 한 경우 또는 출원공개된 발명임을 안 경우에 성립되는 것이기 때문에 보상금청구권이 성립되면 필연적으로 고의의 요건도 충족되어진다. 또한 우리나라 특허법은 합리적 실시료를 청구할 수 있는 손해배상청구권과 마찬가지로 합리적 실시료에 상당하는 금액을 보상금으로 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 그러므로 출원공개 후 특허권의 설정등록 전에 경고 후(또는 출원공개된 발명임을 안 때)부터의 무단 실시행위에 대하여 특허권 침해에 대한 손해배상청구와 마찬가지로 일반적인 보상금의 3배를 청구할 수도 있다고 볼 수 있다.

하지만 보상금청구권은 특허권의 설정등록 전에 인정되는 임시보호 권리이기 때문에 특허권을 근거로 하는 손해배상청구권과 동일한 것으로 취급해서는 안 된다고 본다. 비록 보상금청구권제도의 취지가 출원공개 후 제3자가 무단으로 자신의 발명을 실시하고 있는 상태를 구제하고 또 타인의 실사가 없었더라면 특허출원인이 더 많이 이익을 얻을 수 있었던 이익의 상실을 보상하기 위한 것이라고 하더라도, 보상금청구권은 특허권의 설정등록 전에 발생하는 임시보호 권리라는 점에서 손해배상청구권과 마찬가지로 3배 증액제도가 적용되는 것은 바람직하지 않다고 볼 수 있다.

제4장 출원공개제도 개선에 따른 영향 평가

I. 출원공개시기의 앞당김에 따른 국가 총 연구개발비 절감 효과

출원공개 시기를 2개월 또는 4개월 앞당김으로 인하여 출원발명에 대한 조기공개 효과 유발하며, 특허정보의 조기공개로 인하여 중복연구를 방지하여 연구개발비용을 절감할 수 있다.³⁴⁵⁾

1. 한국전산원의 선행 연구³⁴⁶⁾

유럽기업의 71%가 R&D 투자 후 해당 기술이 특허로 보호되고 있음을 뒤늦게 발견(출처: 영국 DERWENT사 설문조사, '98)하였다고 한다.³⁴⁷⁾ 한국전산원의 “지식재산 정보화 성과연구”에 의하면, ‘특허정보’를 수집하여 연구개발 활동에 효율적으로 활용함으로써 ‘27.59%’의 연구개발 비용절감 효과를 볼 수 있었던 것으로 나타났다.³⁴⁸⁾

2. 특허정보원의 선행 연구³⁴⁹⁾

전체 특허정보 중에서 최근 18개월의 특허정보가 연구개발의 선행기술로서 활용될 수 있는 비율은 22.5%에 달하였다. 특허심사에서, 출원일을 기준으로 그 이전 2년(24개월) 동안에 공개된 선행기술이 인용되는 비율이 30%이므로 최근 18개월에 공개된 선행기술의 인용율은 22.5%(=30% × 18개월/24개월)로 추산되는 것이다.

345) Maurits Dolmans & Anu Piilola, THE NEW TECHNOLOGY TRANSFER BLOCK EXEMPTION Will the New Block Exemption Balance the Goals of Innovation and Competition?, 21 NO. 4 Intell. Prop. L. Newsl. 32, 36 (“When the diffusion of knowledge is sufficiently high, an increase in competitive pressure increases the speed of development, as the follower has a higher incentive to innovate. When knowledge is not shared, the effect of competition on innovation and growth may become negative, as the follower is unable to win the race for the market by ‘leapfrogging’ the leader. This suggests that knowledge diffusion is crucial for the pace of innovation.”).

346) 한국전산원, “지식재산 정보화 성과연구”, 2006.

347) 조현경, “특허정보의 가치와 활용”, 과학과지식재산, 2008, 카톨릭상지대학에서 재인용.

348) 한국전산원, “지식재산 정보화 성과연구”, 2006. 82-83면(“연구개발 단계별로 과거에 평균적으로 소요되었던 기간을 산출하여 이의 비율을 가중치로 적용하고 응답기관별 기간 단축정도를 이용하여 전체 연구개발 기간 단축정도를 분석한 결과, KIPRIS 등 인터넷상에서 특허정보를 수집하여 연구개발 활동에 효율적으로 활용함으로써 26.18%의 연구개발 기간 단축효과를 볼 수 있었던 것으로 나타났음. 경상비와 자본적 지출에 대한 가중치와 각 기관에서 응답한 연구개발비용 절감정도를 적용하여 전체 연구개발비용 절감정도를 분석한 결과, 특허정보를 수집하여 연구개발 활동에 효율적으로 활용함으로써 “27.59%”의 연구개발 비용절감효과를 볼 수 있었던 것으로 나타났음.”).

349) 특허청·특허정보원, “국가연구개발사업 관련 선행특허조사분석 보고서”, 2004. 1. 15., 29면.

3. 최근 18개월의 특허정보에 의한 연구개발비 절감효과

전체 특허정보 중에서 최근 18개월의 특허정보가 연구개발의 선행기술로 활용될 수 있는 비율이 22.5%이므로, 전체 특허정보에 의한 연구개발비 절감효과(27.59%) 중에서 최근 18개월의 특허정보에 의한 연구개발비 절감 효과는 6.21%(=27.59% × 22.5%)에 달한다.

4. 최근 18개월의 ‘한국어’ 특허정보에 의한 효과

연구개발을 하는 연구원은 한국어로 된 특허정보만 활용하는 것이 아니라, 영어, 일본어, 중국어 등으로 된 특허정보도 활용한다. 우리 특허청의 출원공개시기 앞당김의 효과는 그 한국어 특허정보에만 적용될 것이다. 즉, 다른 국가의 특허청에서 그 나라의 언어로 공개되는 내용에는 앞당김의 효과가 적용되지 않는다. 그러므로 연구원이 참고하는 전세계 특허정보 중 한국어 특허정보의 비중을 반영하여야 할 것이다.

국 가	건 수	비 중
중 국	1.5백만	46.4%
미 국	597,141	18.0%
일 본	313,567	9.4%
한 국	209,992	6.3%
E P O	174,397	5.2%
그외 국가들	독일·인도·러시아·캐나다 순	14.7%
합 계	3,326,300	100%

표 18. 각 국가별 특허출원 건수 및 비중 [2018년 기준]

위 표는 WIPO가 발표한, 2018년 기준 전세계의 각 국가별 특허출원 건수에 대한 통계이다.³⁵⁰⁾ 전세계에서 출원되는 건수 중 우리나라 특허청에 출원되는 건수의 비중을 단순히 반영하면, 6.3%에 불과하게 된다. 그런데, 모든 언어를 다 이해하는 연구원은 아무도 없다는 점 및 패트리 출원으로 인해 같은 발명이 여러 국가에 출원된다는 점을 고려하면 그 6.3%를 그대로 적용하기는 곤란하다고 생각된다

예를 들어, 한국어 외에 영어만 해독할 수 있는 연구원의 경우, 우리나라와 미국의 출원만 비교하여 우리 출원의 영향력을 파악할 수 있을 것이다. 물론, 영어로 출원을 공개되는 여러 국가가 있을 것이나, ① 현실적으로 그런 국가의 특허정보를 검색하지 않는다는 점, 미국 출원 중 일부는 우리나라 선출원을 우선권주장하는 것이라는 점을 감안하면, 그런 국

350) WIPO, WIPO IP Facts and Figures 2019, pp. 11-12.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2019.pdf.

가의 출원은 무시할 수 있다. 그래서 미국 출원건수 및 우리나라 출원건수만을 고려하면 우리나라 출원공개 앞당김으로 인한 영향력은 26.1% $\{209,992 \div (209,992 + 597,141)\}$ 가 된다.

예를 들어, 한국어 외에 일본어만 해독할 수 있는 연구원의 경우에는 우리나라 출원공개 앞당김으로 인한 영향력은 40.1% $\{209,992 \div (209,992 + 313,567)\}$ 가 된다. 또, 한국어 외에 중국어만 해독할 수 있는 연구원의 경우 그 영향력은 12.3% $\{209,992 \div (209,992 + 1.5 \text{ 백만})\}$ 가 된다. 그런데, 우리 연구원 중 중국어, 독일어 등을 해독하는 자가 희귀한 정도라는 점에 근거하면 그러한 언어들에 대한 영향은 무시할 수 있는 정도일 것이다.

영어와 일본어를 모두 해독하여 연구에 활용할 수 있는 연구원의 숫자가 많지 않다는 점, 영어독해에 의한 기술이해력보다 국어독해에 의한 기술이해력이 더 높을 것이라는 점을 감안하면, 전세계 전체 특허정보 중 한국어로 공개되는 특허정보의 비중이 연구개발의 현장에서 최소 26.1%가 될 것으로 추산된다. 즉, 최근 18개월의 특허정보에 의한 연구개발비 절감효과는 6.21%인데, 그 중 한국어 특허정보의 비중인 26.1%를 곱하면 그 절감효과는 1.62%가 된다.

5. 국가 총 연구개발비 및 GDP

과학기술정보통신부가 공개한 ‘2018년 연구개발활동조사’에 따르면 우리나라 총 연구개발비는 85.73조원에 달하였고, GDP 대비 연구개발비 비중은 4.81%로 세계1위 수준에 해당하였다.³⁵¹⁾ 분야별로는 공공측에서 18.36조원, 민간측에서 65.70조원, 외국측에서 1.06조원이 공급되었다.

구 분	2018년	2021~25년의 년평균
정부공공	18.36 조원	-
민 간	65.70 조원	-
외 국	1.06 조원	-
총 연구개발비	85.73 조원	96.20 조원 (= 2,000×0.0481)
G D P	1,782 조원 (= 85.73÷0.0481)	2,000 조원으로 가정
GDP 중 연구개발비 비중(%)	4.81%	4.81%

표 19. 국가 총연구개발비 및 GDP의 관계

2018년의 GDP가 1.782조원에 달하였는데, 2021년 내지 2025년 기간 중 년평균 GDP가 2018년에 비해 소폭 증가한 2,000조원으로 가정하고, GDP 중 연구개발비의 비중이 2018년 도와 동일하게 4.81%로 유지된다고 가정하면, 2021년 내지 2015년 기간 중 년평균 국가 총

351) <<http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/12/18/2019121800054.html>>.

연구개발비는 약 96.20조원이 될 것으로 생각된다.

6. 출원공개시기를 2개월 또는 4개월 앞당김의 경제적 효과 산정

‘특허정보’는 기술정보가 특허청으로 제출(특허출원)된 후 원칙적으로 18개월이 경과되어야 제3자에게 공개되는데, 연구개발 활동에서 특허정보의 활용에 의한 연구개발비 절감효과인 ‘27.59%’는 이를 기준으로 산정된 것으로 볼 수 있다. 가령 특허정보가 18개월보다 빨리(예컨대, 16개월 또는 14개월만에) 공개된다면 연구개발비 절감효과가 이보다 더 클 것이고, 반대로 특허정보가 18개월보다 늦게(예컨대, 24개월만에) 공개된다면 연구개발비 절감효과가 이보다 더 낮을 것임은 자명하다고 할 것이다.³⁵²⁾ 따라서 특허정보가 18개월이 아니라 2개월 또는 4개월 앞서 제공된다면 현재의 18개월 후 공개되는 특허정보를 기준으로 하여 산출된 ‘27.59%’ 효과보다는 더 큰 연구개발비 절감효과를 거둘 것이다.³⁵³⁾

특허정보의 공개시기와 R&D 비용 절감효과와 상관관계에 대하여, 정규의 18개월을 기준으로 가령 특허정보가 그보다 9개월(즉, 18개월의 절반) 앞서 공개되면 적어도 두 배의 가치가 있고 반대로 그보다 늦은 36개월(즉, 18개월의 두 배)만에 공개되면 현재보다 절반의

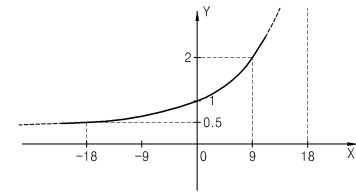
352) Daniel K. N. Johnson & David Popp, *Forced out of the Closet: the Impact of the American Inventors Protection Act on the Timing of Patent Disclosure*, RAND Journal of Economics, Vol. 34, No. 1, Spring 2003, p. 96 (“Second, disclosure of patent applications will make information about new technologies publicly available more quickly, thus speeding the diffusion of knowledge and avoiding duplication of R&D by different firms.”); p. 111 (“The evidence in Section 4 suggests that early publication will lead to faster diffusion of new knowledge. Early diffusion should serve to increase the pace of innovation.”).

353) Reiko Watase, *The American Inventors Protection Act of 1999: An Analysis of the New Eighteen-Month Publication Provision*, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, 2002, p. 2 (“Supporters of a pre-grant publication system argued that publication benefits the inventor and the public in several ways, including early access to new technological information, reduction of research and development costs by preventing duplicative research, and a more accurate patent examination process. In light of its rapid technological growth and pressure for faster commercialization of technology, it was time for the U.S. to respond to new demands engendered by these developments.”); p. 7 (“One of the benefits of an early publication system is earlier access to technological innovation, thereby allowing applicants to invest their valuable resources in other areas their competitors have not yet pursued.”); p. 8 (“In supporting an early publication system, Professor Merges stressed that new technology is valuable only if it is timely. He stated that the key contribution an inventor can make is not only the invention itself, but also the “early disclosure” of his new invention to others in the same field. Early disclosure of newly developed technology provides several economic benefits. First, the early publication system allows firms to avoid duplicative research and optimizes investment decisions, because competitors’ accomplishments are often transparent. Second, scientific advancement is promoted by an early publication system because inventors can proceed to develop in areas that their competitors have not yet pursued. One proponent commented that “scientists and engineers are given timely insights into the advances in technology, allowing them to quickly assess the state of the art in a particular field.”).

가치밖에 없는 것으로 가정한다.³⁵⁴⁾ 그 가정에 따르면, 다음과 같은 가중치 산출식을 도출할 수 있다. 다음 식은 (아래에서 살피는 바와 같이) 위 가정을 구현한 것이다.

$$Y = 18 / (18 - X)$$

위 식에서, X는 조기공개되는 기간, Y는 특허정보의 공개시기에 따른 가중치를 나타낸다. X의 값은 정규의 18개월보다 일찍 공개되면 보다 일찍 공개되는 개월수가 되고, 정규의 18개월보다 늦게 공개되면 보다 늦게 공개되는 개월수를 음수로 대입하여야 한다.



위 그래프에서, 예를 들어, 특허정보가 정규의 18개월보다 9개월 앞서 공개되면(X=9) 가중치(Y)는 2가 되고, 반대로 특허정보가 정규의 18개월보다 늦은 36개월만에 공개되면(X=-18) 가중치(Y)는 0.5가 된다. 따라서 특허정보가 2개월 또는 4개월 앞서(즉, 특허출원일로부터 16개월 또는 14개월 후) 공개되면 X는 2 또는 4가 되고 가중치(Y)는 1.125 또는 1.286이 된다.

즉, 현재의 18개월 출원공개제도와 비교하여, 모든 특허정보가 현재보다 2개월 또는 4개월 앞서 공개된다면, 그로 인하여 1.125배 또는 1.286배의 연구개발비 절감효과가 기대된다.

구분	18개월 출원공개제도에서의 절감효과 (A)	출원공개 앞당김의 가중치수 (B)	앞당김에 따른 절감효과 (C)=(A×B)	절감효과의 차이 (C-A)	국가 총 연구개발비 절감액
2개월 앞당김	1.62%	1.125	1.82%	0.20%	1,924억원
4개월 앞당김	1.62%	1.286	2.08%	0.46%	4,425억원

표 20. 출원공개시기를 2개월 또는 4개월 앞당김의 경제적 효과

앞에서 최근 18개월 후 공개되는 ‘한국어’ 특허정보에 의한 연구개발비 절감 효과는 1.62%임을 확인하였다. 그렇다면, 2개월 또는 4개월 앞당겨진 출원공개로 인한 연구개발비 절감효과는 각각 1.82% 및 2.08%에 달하게 된다. 국가 총연구개발비가 2021년부터 2025년까지 년평균 약 96.20조원으로 예상되므로, 연구개발비 ‘추가’ 절감효과는 각각 매년 1,924

354) 특허정보는 출원시 특허청에 제출된 문서(명세서)에 존재하는 것이지만 18개월이란 기간 동안 미공개인 상태를 유지하는 것으로, 예컨대 그 공개주기가 반으로 줄어들어 정규의 18개월보다 9개월 앞선 특허정보를 접하게 된다면 ‘원래 접할 수 없었던’ 9개월의 특허정보로 인하여 R&D 중복개발 투자를 방지할 가능성이 정규의 18개월 공개에 비하여 적어도 두 배의 효과가 있을 것으로 추정하는 것이다.

억원 및 4,425억원이 된다.

II. 설문조사

1. 설문조사의 내용

[설문조사]

특허고객 여러분 안녕하십니까! 성균관대학교 정차호 교수입니다. 오늘 출원공개 제도와 관련하여 두 가지 점에 대하여 설문조사를 진행하고자 합니다. 약간 복잡한 내용이지만 5분 이내에 완료됩니다. 특허청은 ① 초고속 기술개발시대에 부응하기 위하여 출원공개의 시기를 16개월 또는 14개월로 앞당기는 방안 및 ② 18개월 전에 거절결정이 확정되어 공개되지 않는 출원을 방지하는 방안에 대하여 성균관대학교에 연구용역을 의뢰하였으며, 본 설문조사는 그 연구용역의 일환으로 진행됩니다.

I. 제1절: 출원공개의 시기를 앞당기는 방안

아시다시피, 특허출원은 출원일 또는 우선일로부터 18개월이 경과된 후 공개특허공보를 통해 공개됩니다. 그 제도를 '18개월 출원공개제도'라고 칭할 수 있습니다. 질문에 앞서 배경지식을 설명하고자 합니다.

<16개월 출원공개제도 방안>

현행 18개월 출원공개제도가 파리조약 우선권기간 12개월, 우선권주장 변경기간 4개월 및 공개준비기간 2개월을 감안한 것인데, 특허행정자동화 시대에 공개준비기간은 1일로도 족합니다. 그런 견지에서, 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 출원공개제도로 변경하는 데에는 특허법적인 측면, 기술적인 측면에서는 특별한 문제가 없다고 생각합니다. 특허고객이 희망하여 국회가 특허법의 규정 중 '18개월'을 '16개월'로 개정하기만 하면 되는 문제입니다.

<14개월 출원공개제도 방안>

우선권주장이 변경되는 사례가 드물다는 점, 출원공개 후 청구범위가 변경될 수 있듯이 출원공개 후 우선권주장도 변경될 수 있다는 점에 근거하면 우선권주장 변경기간 4개월을 모두 기다린 후 출원을 공개할 필연성이 인정되지 않습니다. 14개월 출원공개 제도가 이론적으로 충분히 가능한 것입니다. 국회가 특허법의 규정 중 '18개월'을 '14개월'로 개정하기만 하면 되는 문제입니다. 다만, 출원공개가 국어명세서 및 청구범위를 포함하는 것은 필수적이며 그 둘은 최우선일로부터 14개월까지 제출되어야 한다는 점

을 고려하면, 14개월 이전에 출원을 공개할 수는 없습니다.

<18개월 출원공개제도 유지>

주요국이 모두 18개월 출원공개제도를 운영하고 있는 점을 감안하면, 우리나라가 혼자서 16개월 또는 14개월 출원공개제도를 굳이 도입할 필요가 있는지에 대하여 의구심이 제기될 수 있습니다.

<방법론적 제안>

한편, 우리나라가 독자적으로 행동할 것이 아니라, IP5 특허청장회의 등에서 그러한 방안을 제안하여 그러한 국가들과 보조를 맞추는 방안도 제시될 수 있을 것입니다.

위와 같은 배경지식을 바탕으로 다음에 대하여 응답하여 주시기 바랍니다.

1. 귀하의 기술배경은 다음 중 어느 것에 가장 가깝습니까?
① 기계·금속 ② 전기·전자·통신·반도체 ③ 화학·바이오·제약
④ 농업·임업·수산업 ⑤ 해당 없음
2. 귀하의 특허 관련 경력은 다음 중 어느 것에 해당되십니까?
① 0년 이상 2년 미만 ② 2년 이상 5년 미만 ③ 5년 이상 10년 미만
④ 10년 이상 20년 미만 ⑤ 20년 이상
3. 귀하께서는 아래 특허고객 중 주로 어떤 고객을 대변 또는 대리하십니까?
① 대기업 ② 중소기업 ③ 중견기업
④ 모두 ⑤ 아무도 대변·대리하지 않음
4. 귀하께서는 현행 18개월의 출원공개시기를 더 앞당기는 방안에 찬성하십니까?
① 반대 ② 찬성
5. 귀하께서는 방법론적으로 IP5 국가의 동조가 필요하다고 생각하십니까?
① IP5 국가 중 적어도 일부가 동조하는 것을 전제로 앞당기는 작업을 진행
② IP5 국가의 동조가 필요하지 않으며 우리나라 단독으로 출원공개제도를 변경하는 것에 찬성

③ IP5 국가의 동조와 무관하게 출원공개 시기를 앞당기는 데에 반대

6. 현행 18개월의 출원공개시기를 더 앞당기는 것을 전제로 하는 경우 16개월 또는 14개월 중 어떤 것을 더 선호하십니까?

- ① 제도개선은 조심스러울 필요가 있으므로 16개월 출원공개제도(2개월 앞당김)
- ② 기술개발에 미치는 효과를 더 높이기 위해 14개월 출원공개제도(4개월 앞당김)

7. 출원공개 시기를 앞당기는 방안에 관한 귀하의 의견을 부탁

II. 제2절: 출원공개 범위 넓히는 방안: 공개되지 않는 출원을 방지하는 방안

예전에는 출원이 공개된 후 심사가 되었으나, 심사착수시기가 앞당겨짐으로 인하여 18개월이 도래하기 전에 해당 출원에 대한 거절결정이 확정되어, 그 출원이 공개되지 않게 됩니다. 금번 연구용역은 그러한 공개되지 않는 출원을 방지하는 방안을 모색합니다. 발명 빅데이터의 활용이라는 측면에서 그러한 출원의 발명도 활용되는 것이 더 바람직하다는 것입니다.

<심사개시통지 직후에 공개하는 방안>

심사관이 해당 출원에 대하여 심사를 개시함을 출원인에게 통지하고, 그로부터 일정기간(예를 들어, 2개월) 후에 공개하는 방안입니다. 그 일정기간 중 출원인은 해당 출원을 취하할 것인지 아니면 심사를 계속 받을 것인지를 결정해야 합니다.

<심사관이 최초거절이유를 통지한 후 공개하는 방안>

심사관이 최초거절이유를 출원인에게 통지하고, 그로부터 일정기간(예를 들어, 2개월) 후에 공개하는 방안입니다. 출원인은 그 최초거절이유를 검토한 후 그 일정기간 중 해당 출원을 취하할 것인지 아니면 심사를 계속 받을 것인지를 결정해야 합니다.

<공개되지 않는 출원을 용인하는 방안>

혹자는 거절결정이 확정된 발명은 그 가치가 크지 않으므로 공개하지 않아도 무방하고, 그 발명을 출원인이 영업비밀로 활용할 가능성도 보호해야 한다고 말합니다.

위와 같은 배경지식을 바탕으로 다음에 대하여 응답하여 주시기 바랍니다.

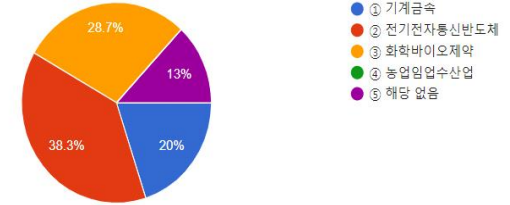
1. 귀하께서는 거절결정이 확정된 발명의 가치에 대하여 어떻게 생각하십니까?
 ① 신규성 또는 진보성이 없는 발명이므로 정보로서의 가치가 없는 정도라고 생각함
 ② 덜 중요한 정보라도 빅데이터의 시너지효과를 생각하면 가치가 있는 것이라고 생각함
2. 귀하께서는 공개되지 않는 출원을 방지하기 위한 방안을 강구할 필요가 있다고 생각하십니까?
 ① 필요하다 ② 필요하지 않다
3. 귀하께서는 방법론적으로 IP5 국가의 동조가 필요하다고 생각하십니까?
 ① IP5 국가 중 적어도 일부가 동조하는 것을 전제로 제도변경을 진행
 ② IP5 국가의 동조가 필요하지 않으며 우리나라 단독의 제도변경에 찬성
 ③ IP5 국가의 동조와 무관하게 제도변경에 반대
4. 공개되지 않는 출원을 방지하는 아래의 두 방안 중 어떤 것을 선호하십니까?
 ① 심사개시를 통지한 후 일정기간 후 출원공개
 ② 최초거절의견을 통지한 후 일정기간 후 출원공개
5. 사장출원을 방지하는 방안에 관한 귀하의 의견을 부탁드립니다.

2. 설문조사 결과 분석

I. 출원공개 시기를 앞당기는 방안

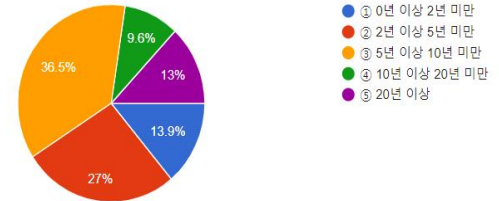
1. 귀하의 기술배경은 다음 중 어느 것에 가장 가깝습니까?

응답 115개



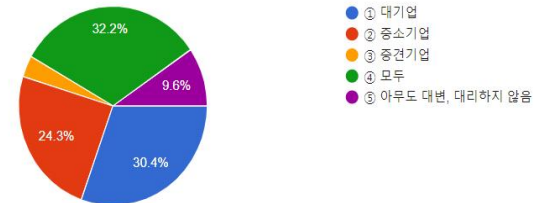
2. 귀하의 특허 관련 경력은 다음 중 어느 것에 해당되십니까?

응답 115개



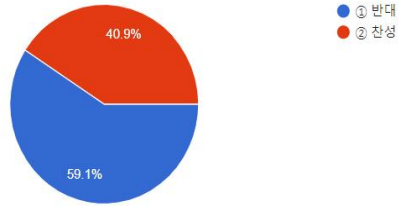
3. 귀하께서는 아래 특허고객 중 주로 어떤 고객을 대변 또는 대리하십니까?

응답 115개



4. 귀하께서는 현행 18개월의 출원공개시기를 더 앞당기는 방안에 찬성하십니까?

응답 115개

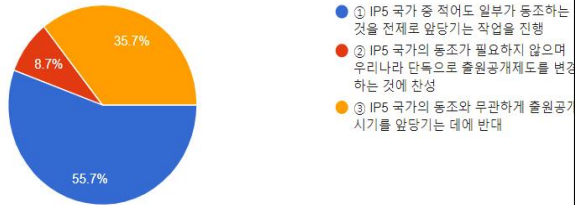


▶ 출원공개 시기를 현행 18개월에서 16개월 또는 14개월로 보다 앞당기는 방안에 찬성하는 비율은 40.9%에 불과하고, 이에 반대하는 비율은 59.1%에 달하였음.

- 통상 어떤 특허제도의 변경에 대해 찬성비율이 60%를 초과하여야 변경의 동력을 얻게 되는데, 금번 사안에 대하여는 반대비율이 60%에 육박하여, 변경의 필요성이 인정되지 않음.

5. 귀하께서는 방법론적으로 IP5 국가의 동조가 필요하다고 생각하십니까?

응답 115개

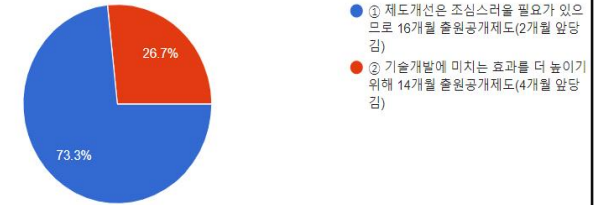


▶ 절차적으로도, IP5 국가 중 적어도 일부의 동조가 필요하다고 판단하는 비율이 55.7%에 달하였고, IP5 국가의 동조와 무관하게 무조건 반대하는 비율도 35.7%에 달하였음.

- 그러므로, 대상 사안을 추진하기 위해서 IP5 국가와의 동조를 먼저 모색할 필요가 있음.
- 만약, IP5 국가 중 1~2 국가가 출원공개 시기의 앞당김에 동조하는 경우, 특허고객의 태도가 우호적으로 변경될 가능성은 충분하다고 생각됨.

6. 현행 18개월의 출원공개시기를 더 앞당기는 것을 전제로 하는 경우 16개월 또는 14개월 중 어떤 것을 더 선호하십니까?

응답 105개



▶ 출원공개 시기를 앞당기도록 제도를 변경한다고 하더라도, 단계별, 조심스러운 태도를 당부함.

- 특허고객은 14개월 출원공개제도를 바로 도입하는 방안보다는 16개월 출원공개제도를 먼저 도입하는 방안을 압도적으로 선호함.

II. 출원공개 범위 넓히는 방안: 공개되지 않는 출원을 방지하는 방안

1. 귀하께서는 거절결정이 확정된 발명의 가치에 대하여 어떻게 생각하십니까?

응답 113개

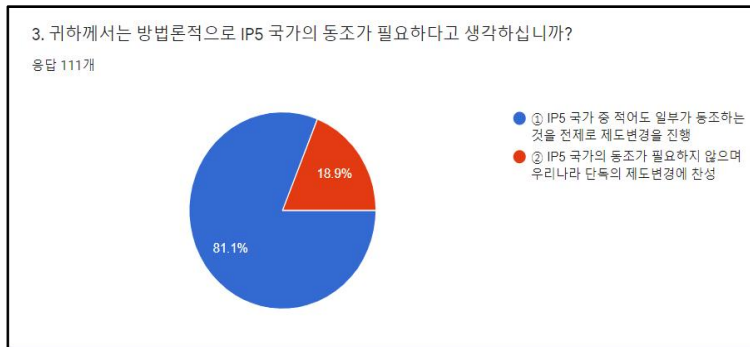


▶ 거절결정된 특허정보도 상당한 가치가 있다고 인정하고 있음.

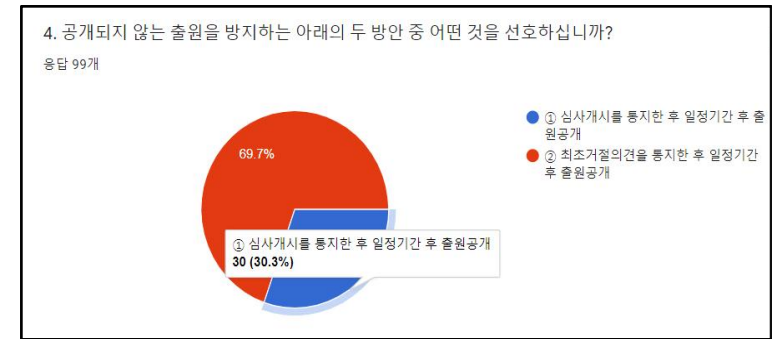
- 특허고객은 거절결정된 특허정보도 정보로서의 가치를 가진다고 봄.
- 본 설문에서 가장 압도적인 비율을 보인 수치임.



- ▶ 출원공개 전에 거절결정이 확정되어 출원공개 되지 않은 출원에 대한 이중적 태도
 - 특허고객은 한편으로는 출원공개 전에 거절결정 확정되어 출원공개되지 않은 출원의 특허정보로서의 가치는 상당하다고 인정하면서도,
 - 다른 한편으로는 그러한 출원의 내용을 출원공개하여야 하는 지에 대하여는 대충 반반의 태도를 보임.
 - 즉, 일반적으로는 특허정보의 가치성을 인정하면서도, 본인의 특허출원이 공개되는 상황에 대하여는 우려를 표시하는 태도를 보임.



- ▶ 특허고객은 제도의 변경에 대해 다소 조심스러운 접근법을 선호함.
 - 우리 특허청의 개선방안이 IP5 국가 중 적어도 일부의 지지를 받은 후 실제 행동에 옮길 것을 주문함.
 - 압도적으로 많은 81.1%의 응답자가 IP5 국가의 동조를 요구함.



- ▶ 특허고객은 출원공개되지 않는 출원을 방지하는 두 방안 중에서도 보다 조심스러운 방안을 선호함.
 - 응답자의 70%는 출원인이 최초거절의결통지를 받아본 후 의사결정을 할 수 있기를 바람.

제5장 결론

본 보고서는 출원공개제도의 개선을 모색하였다. 구체적으로는 ① 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 제도 또는 14개월 제도로 변경할 수 있는지 여부, ② 18개월 도래 전 거절결정이 확정되어 공개되지 않는 출원(소위 '사장출원')을 방지하기 위하여 거절결정의 확정 전에 출원을 공개할 수 있는지 여부에 대하여 연구하였다. 출원공개로부터 가보호권이 형성되는데, 본 보고서는 그 가보호권 제도의 개선방안도 제시하였다. 나아가, 각국의 출원공개제도를 요약하여 비교법적으로 정리하였다. 또, 본 보고서는 18개월 전후에 모든 출원을 공개해야 하는 필요성에 대해서도 논하였다. 그럼에도 불구하고, 본 보고서의 핵심은 ① 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 제도 또는 14개월 제도로 변경할 수 있는지 여부, ② 18개월 도래 전 거절결정이 확정되어 공개되지 않는 출원(소위 '사장출원')을 방지하기 위하여 거절결정의 확정 전에 출원을 공개할 수 있는지 여부이다. 그 두 핵심연구사항의 결과를 다음과 같이 요약한다.

1. 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 또는 14개월 출원공개제도로 변경하는 방안의 모색

현행 출원공개제도는 출원일(우선일)로부터 18개월 후 해당 출원을 공개한다. 그 18개월 출원공개제도는 1981년 우리 특허법에 도입된 것인데, 그 당시에는 그 18개월이 타당하였을 수 있으나, 현행 고속기술개발시대에는 그 18개월이 지나치게 장기간이다. 이에 이 글은 그 18개월 제도를 16개월 또는 14개월 제도로 변경하는 것이 가능한지를 검토하였다.

현행 제도의 18개월은 파리조약 우선권기간 12개월, 우선권주장변경기간 4개월, 공개준비기간 2개월을 감안한 것이다. 1981년 당시에는 종이로 출원이 공개되었고 그럼으로 인하여 공개준비기간에 2개월이 필요하였다. 그러나, 특허청사무가 전산화, 자동화 된 현재에는 그 준비기간은 필요하지 않다. 즉, 미리 준비된 프로그램의 동작을 통해 단 하루 또는 단 1분만에 출원공개가 준비될 수 있다. 그런 견지에서 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 출원공개제도로 변경하는데 별다른 문제가 없다.

우선권주장변경기간(4개월)을 중요하게 보면, 출원공개를 16개월 전으로 앞당기는 것은 불가능해 보인다. 그러나, 우선권주장이 변경되는 사례가 드물다는 점, 출원공개 후 우선권주장이 변경되더라도 그 변경내용을 누구든지 서류철에서 쉽게 확인할 수 있다는 점, 출원공개 후 청구범위의 보정이 가능하듯이 출원공개 후 우선권주장의 보정도 얼마든지 가능하다는 점 등을 감안하면 우선권주장변경기간 4개월을 모두 기다릴 필요가 없다. 즉, 현행

18개월 출원공개제도를 12개월 출원공개제도로 변경하는 것이 가능한 것이다.

출원공개가 기술정보로서 기능해야 한다는 점, 출원공개로 인해 가보호권이 발생한다는 점을 감안하면 출원공개는 국어로 이루어져야 하며, 청구범위를 포함해야 한다. 국어번역문 제출기한 및 청구범위 제출기한이 14개월이며 그 기간을 더 앞당기는 것이 곤란하다는 점을 감안하면, 출원공개시기를 14개월 전으로 앞당기는 것도 곤란하다. 그러므로, 본 보고서는 출원공개시기를 16개월 나아가 14개월까지 앞당기는 것이 입법기술적으로 가능하다고 주장한다. 특허법 제64조가 규정하는 18개월을 16개월 또는 14개월로 변경하기만 하면 된다.

출원공개시기를 앞당김으로 인하여 기술공개 및 기술순환이 촉진되어 연구개발의 효과도 높아질 것으로 기대된다. 본 보고서는 그러한 연구개발의 효과를 추산하는 시도를 하였다. 선행연구에 의하면, 특허정보를 활용함으로 인하여 연구개발비의 27.59%의 절감효과가 있었다는 점, 최근 18개월의 특허정보가 연구개발에서 활용되는 비율이 22.5%로 추산된다는 점, 우리 연구원이 전세계 특허정보 중 우리 특허청이 공개하는 국어 특허정보를 활용하는 비율이 적어도 26.1%가 될 것이라는 점, 2021년 내지 2025년 기간 중 년평균 연구개발비가 약 96.20조원이 될 것이라는 점, 출원공개가 18개월에서 9개월로 당겨지면 그 앞당겨진 정보의 가치가 약 2배가 될 것이라는 가정 등을 통하여 2개월 앞당김이 매년 약 1,924억원, 4개월 앞당김이 매년 약 4,425억원의 연구개발비 절감효과를 거둔다고 보았다. 추산과 가정 후에 얻어진 개략치이기는 하나, 출원공개의 앞당김의 경제적 효과를 짐작할 수 있게 하는 수치이다.

특허고객의 의사를 묻기 위하여 설문조사를 시행하였다. 그 설문조사에서 115명이 응답하였는데, 출원공개의 시기를 앞당기는 방안에 찬성하는 비율은 40.9%에 불과하고 반대하는 비율은 59.1%에 달하였다. 유도질문을 배제하고 공정성을 기하기 위해 그 설문조사에서 출원공개 앞당김의 경제적 효과에 대하여는 설명할 수 없었다는 점도 반대비율이 높은 하나의 이유가 되었을 것이다. 또, 특허고객은 그러한 제도개선을 하게 되더라도 가급적 IP5 특허청과 공조할 것을 주문하였다. 나아가, 특허고객은 바로 14개월로 앞당기는 방안에는 26.7%만 찬성하고 나머지 73.3%는 16개월로 앞당기는 방안을 먼저 시행할 것을 주문하였다. 특허고객이 신중한 제도개선을 요구하는 것이다.

본 보고서는 출원공개시기의 앞당김이 경제적으로 큰 이익을 초래한다는 점을 다시 한번 강조하고자 한다. 그러므로 특허청은 그 경제적 효과를 특허고객에게 적극적으로 홍보하고 나아가 IP5 특허청과 더불어 제도를 개선하는 국제적 협력을 도모해야 할 것이다. 그러한 환경변화를 끌어낸 후, 즉 3년 내지 5년 후 출원공개시기의 앞당김에 대해 다시 추진할 수 있을 것이다.

2. 18개월 전에 심사착수되는 출원에 대한 출원공개 방안

심사착수시기가 단축되고 있다는 점으로 인하여 18개월 출원공개시기가 도래하기 전에 해당 출원의 거절결정이 확정되는 사례가 적지 않다. 본 보고서는 그렇게 공개되지 않고 없어지는 출원을 ‘사장출원’이라고 칭한다. 본 보고서는 주요국의 출원공개제도를 간단히 비교하였으며, 그 결과 조사된 모든 국가는 18개월 도래 전 거절결정이 확정되는 경우 해당 출원에 대하여는 공개를 하지 않는 제도를 운영함을 확인하였다. 즉, 사장출원을 용인하는 것이다. 사장출원은 거절결정이 확정된 것이므로 신규성, 진보성 등을 충족하지 못하는 것이고 그래서 정보로서의 가치가 높지 않은 것이 사실이다. 그러나, 빅데이터 시대에 사장출원의 정보도 다른 특허정보와 시너지 효과를 가질 수 있다는 점에서 사장출원을 방지하고 가급적 모든 출원이 출원공개되도록 할 필요가 있다고 본다.

우선심사가 신청된 출원은 그 신청 직후 바로 출원공개할 수 있을 것이다. 즉, 달리 말하면 우선심사는 출원공개를 전제로 하도록 제도를 개선할 수 있다. 캐나다, 대만, 브라질 등이 우선심사에 있어서 출원공개를 전제로 한다. 우리나라도 2001년 전에는 그러한 출원공개를 전제로 하였으므로 그 구제도를 복원하면 된다.

18개월 도래 전 심사가 착수되는 출원에 대하여는 출원을 공개하기 전 해당 출원을 취할 수 있는 기회를 주어야 한다고 보았다. 그렇게 취하기회를 주는 시기는 다음의 두 가지로 제시되었다: 첫째, 해당 출원의 심사착수를 통지하며, 그 통지일로부터 일정기간, 예를 들어 1개월 이내에 취할 수 있는 기회를 제공하는 방안 또는 둘째, 해당 출원에 대하여 거절의견을 통지한 후, 그 통지에 대해 답변할 수 있는 기간 이내에 취할 수 있는 기회를 제공하는 방안.

이러한 사장출원을 방지하는 방안에 대해 설문조사를 하였다. 113명이 응답하였는데, 응답자의 절대다수인 86.7%는 사장출원의 정보도 빅데이터의 시너지 효과를 가진다는 점에 동의하면서도, 반을 조금 넘는 51.3%의 응답자가 사장출원을 방지하는 방안을 강구할 필요가 없다고 응답하였으며, 만약, 그러한 제도개선을 도모하더라도 IP5 특허청과 공조할 것을 주문하였으며, 나아가 최초거절의견을 통지한 후 취할 수 있도록 해야 한다고 요구하였다. 위 출원공개시기를 현행 18개월에서 16개월 또는 14개월로 앞당기는 방안에서 그러하였던 바와 같이 우리 특허고객은 적어도 출원공개제도의 개선에 있어서는 점진적, 소극적인 것을 주문하고 있다.

출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구

편찬기관 | 특허청


신원혜 과장 특허심사제도와
남기영 서기관 특허심사제도와
현재용 사무관 특허심사제도와

수행기관 | 성균관대 산학협력단

정차호 교수(성균관대 법학전문대학원)
이해영 변리사(리앤목 특허법인)
김동준 교수(충남대학교 법학전문대학원)
윤기승 박사(충남대학교)
황성필 박사(성균관대학교 법학연구원)
최연정 박사과정(성균관대)
장광홍 박사과정(성균관대)
왕 로 박사과정(성균관대)

발행일 | 2020년 11월

발행처 | 특허청 특허심사제도와
대전광역시 서구 청사로 189
정부대전청사 4동
전화: (042) 481-5397
팩스: (042) 472-4743

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구



KIPO

대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동
Tel. 042-481-5397 <http://www.kipo.go.kr>

ISBN: 979-11-91116-16-8 13500
DOI: 10.8080/P9791191116168