
특허출원 공개시기 단축방안*

— 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 또는 14개월 제도로 변경 —

정차호**

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I. 서론</p> <p>II. 파리조약 우선권 제도</p> <ol style="list-style-type: none">1. 12개월 우선권기간2. 우선권 주장3. 우선권의 주장 및 그 주장의 보정 또는 추가4. 우선권증명서류의 제출5. 선출원의 정규성6. 다른 추가요건의 금지 <p>III. 외국어 출원에 대한 국어번역문 제출</p> <ol style="list-style-type: none">1. 국어명세서 제출 유예 제도(외국어 출원 제도)2. 청구범위 제출 유예 제도3. 국제특허출원의 출원공개 | <ol style="list-style-type: none">4. 국제특허출원의 국어번역문 제출 <p>IV. PCT 및 PLT에서의 우선권기간, 우선권변경기간 및 증명서류제출기간</p> <ol style="list-style-type: none">1. PCT에서의 우선권변경기간 및 증명서류제출기간2. PLT에서의 우선권기간, 우선권주장기간 및 증명서류제출기간 <p>V. 출원공개의 시기를 18개월에서 16개월 또는 14개월로 단축하는 방안</p> <ol style="list-style-type: none">1. 준비기간: 2개월 → 1일2. 16개월 출원공개제도3. 14개월 출원공개제도4. 14개월 전의 출원공개 여부5. 출원공개 시의 안내사항 <p>VI. 결론</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

* 이 글은 2020년 특허청 연구용역(출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구)의 보고서에 포함된 내용을 수정, 보완한 것이다.

** 성균관대학교 법학전문대학원 교수.

초 록

현행(2021) 특허법 제64조는 출원일 또는 우선일로부터 18개월 후 특허출원을 공개하는 소위 '18개월 출원공개제도'를 규정하고 있다. 그 18개월은 ① 우선권기간(12개월), ② 우선권주장을 변경하는 기간(4개월) 또는 우선권증명서류를 제출하는 기간(4개월) 및 ③ 출원공개준비기간(2개월)을 고려한 것이라고 한다. 이 글은 작금의 기술고속개발시대에 그 18개월은 지나치게 장기간이라는 점 및 출원공개가 빠르면 빠를수록 기술정보의 유통이 빨라져서 기술발전에 도움이 된다는 점에 근거하여 그 18개월을 16개월 나아가 14개월로 단축하는 방안을 연구하였다. 그 연구로 다음의 결과가 도출되었다. 첫째, 특허행정이 거의 100% 전산화되어 있으므로 출원공개준비기간은 1일이면 충분하다. 그러므로 16개월 출원공개가 충분히 가능한 것이다. 둘째, 우선권주장의 변경, 우선권증명서류의 제출이 출원공개 전에 완료되어야 할 필연성이 인정되지 않는다. 즉, 출원공개 후 청구범위가 변경될 수 있듯이 출원공개 후 우선권주장도 변경될 수 있는 것이다. 누구든지 해당 서류철을 열람할 수 있으므로 변경되는 내용이 그때그때 공시되는 것으로 볼 수 있다. 그런 견지에서 16개월을 모두 기다릴 필요가 없이 14개월 출원공개제도를 운영할 수 있는 것이다. 다만, 청구범위 제출, 번역문 제출의 기간(2개월)을 고려하여 14개월 전으로 더 단축하는 것은 가능하지 않다. 이 글은 발명의 공개를 더욱 앞당기고 기술발전을 더욱 촉진하기 위해 16개월 또는 더욱 바람직하기로는 14개월 출원공개제도를 도입하여야 한다고 주장한다.

주제어

출원공개, 18개월, 조기공개, 특허출원, 우선권기간, 16개월, 14개월

I. 서론

우리 특허법 제64조는 특허출원을 출원일 또는 (우선권주장이 있는 경우) 최우선일로부터 18개월이 경과된 후 해당 출원을 공개하도록 강제한다. 그 규정이 14개월도 아니고 16개월도 아니고 18개월 후에 출원을 공개하도록 하는 것은 ① ‘우선권을 주장할 수 있는 기간’(이하 ‘우선권기간’)이 파리조약에 의해 12개월인 점,¹⁾ ② 후출원 후 우선권을 변경할 수 있는 기간(이하 ‘우선권 변경기간’)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 약 2개월 인정해야 한다는 점에 근거한 것이다.²⁾ 이 글은 이러한 현행 출원공개제도를 ‘18개월’ 출원공개제도로 칭한다.

출원공개제도는 네덜란드가 1964년 최초 도입한 후,³⁾ 일본이 1970년에 도입하였고, 우리나라는 1981년에 도입하였는데,⁴⁾ 그때부터 지금까지 그 18

1) Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter “Paris Convention”) 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.”).

2) 특허청, 정책연구과제 제안요청서 “출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구”, 특허청, 2020, 3면.

3) 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)).

4) 법률 제3325호에 의해 1980년 12월 31일 개정되고, 1981년 9월 1일부터 시행된 특허법 제83조의2가 최초로 출원공개를 규정하기 시작하였다. 그 당시에는 출원공개로 인한 가보호권은 바로 인정되지 않았고, 법률 제4207호(1990. 1. 13. 전부개정)로 제65조가 가보호권을 인정하기 시작하였다.

개월 기간은 변경된 바가 없다. 그리고 주요국 모두가 동일한 18개월 제도를 운영하고 있다. 제도 도입의 당시에는 그 18개월이 적당한 기간이었을 것이다. 그러나, 기술개발의 주기가 매우 짧은 작금의 기술고속개발시대에서는 그 18개월을 더 단축할 필요성이 제기된다. 이 글은 그 필요성에 대해 답하고자 한다. 기술고속개발시대에서 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.⁵⁾ 그래서 이 글은 파리조약이 규정하는 우선권기간인 12개월은 단축할 수 없다고 가정한다. 그렇다면, 18개월을 단축하기 위해서는 우선권변경기간(4개월)이나 증명서류제출기간(4개월) 및 공개준비기간(2개월)을 단축할 수 있는지를 검토할 필요가 있다. 일단, 먼저 파리조약 우선권제도를 간략히 살펴본다.

II. 파리조약 우선권 제도

1. 12개월 우선권기간(priority period)⁶⁾

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 선원(earlier filing)을 판단하는 기준일을 선출원의 출원일로 인정하게 한다.⁷⁾ 그 우선권기간은 특허 및 실용신안에

5) 파리조약 제13조 제5항은 개정을 위해 회원국 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다고 규정한다. 가장 최근의 개정이 42년 전인 1979년에 있었다.

(<https://wipo.lex.wipo.int/en/text/287556>).

6) William B. Slate, *In Defense of the Misunderstood Provisional Application*, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 219, 219 (2003) ("The up-to-one-year foreign priority period (e.g., Paris Convention priority) does not count toward the twenty-year term of any U.S. patent claiming priority of a foreign patent application or applications.").

7) Paris Convention Art. 4(B) ("Consequently, any subsequent filing in any of the

대하여는 12개월이고, 상표 및 디자인에 대하여는 6개월이다.⁸⁾ 실용신안 선출원을 근거로 디자인 후출원을 하는 것도 가능한데, 그러한 경우 우선권기간은 (후출원을 기준으로) 6개월이 된다.⁹⁾¹⁰⁾

그 우선권기간은 선출원의 출원일로부터 기산되는데 출원일 자체는 산입되지 않는다.¹¹⁾ 하나의 후출원이 2개 이상의 복수 선출원에 대하여 (발명의 단일성 요건을 충족한다는 전제 하에) 우선권을 주장할 수 있는데,¹²⁾ 그 경우에는 가장 빠른 선출원의 출원일(최우선일)이 기산일이 된다.¹³⁾

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.”).

8) Paris Convention 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.”).

9) Paris Convention 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.”).

10) 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”, 특허청, 2020, 6303면.

11) Paris Convention 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.”).

12) Paris Convention Art. 4(F) (“... provided that, in both cases, there is unity of invention within the meaning of the law of the country.”).

13) Kami Lammon-Hilinski, *The American Inventors Protection Act: How Should the Courts Treat the "Substantially Identical" Requirement of the New Provisional Rights Statute?*, 40 Duq. L. Rev. 667, 668 (2002) (“In particular, section 4502 of Subtitle E requires the United States Patent and Trademark Office (‘USPTO’) to automatically publish domestic patent applications, which are or will be the subject of a foreign filing in a country that publishes pending applications within eighteen-months of their effective filing date, within eighteen-months of their earliest priority date.”).

2. 우선권 주장

후출원에서 우선권을 주장하기 위하여 후출원의 출원인은 선출원의 출원일, 선출원이 출원된 국가명을 적시하여야 한다.¹⁴⁾ 해당 후출원에 우선권이 주장된 사실은 그 후출원의 출원공개 및 특허공고에 적시되어야 한다.¹⁵⁾ 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.¹⁶⁾ 즉, 우선권을 인정받기 위해 후출원을 출원하여야 하는 기간은 12개월 또는 6개월로 정해져 있으나, 그 기간 내에 ‘출원’된 특허출원에 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. 우선권의 주장 및 그 주장의 보정 또는 추가

우리 특허법 제54조 제3항은 “우선권을 주장을 하려는 자는¹⁷⁾ 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 4개

14) Paris Convention Art. 4(D)(1) first sentence (“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.”).

15) Paris Convention Art. 4(D)(2) (“These particulars shall be mentioned in the publications issued by the competent authority, and in particular in the patents and the specifications relating thereto.”).

16) Paris Convention Art. 4(D)(1) second sentence (“Each country shall determine the latest date on which such declaration must be made.”).

17) 미래시점이 아니라 출원 당시의 현재시점이 되어야 하므로 “우선권을 주장하는 자는”이 더 정확한 표현일 것이다.

월 이내에 그 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.¹⁸⁾

우선권주장의 보정 또는 추가는 제54조 제3항에 따라 선출원일로부터 12개월 내에 출원하면서 그 출원에서 우선권을 주장한 자만 할 수 있다.¹⁹⁾ 즉, 출원 당시 주장을 하였고, 그 주장에 대하여 보정 또는 추가만 할 수 있을 뿐 ‘신설’은 할 수 없다.²⁰⁾ 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.²¹⁾ 달리 말하면, 우리는 PCT 국제출원에 대하여는 우선권주장의 신설을 허용하면서 일반출원에 대하여는 그 신설을 허용하지 않는 차별적 제도를 운영하고 있다. 그 차별적 제도는 하루빨리 개선되어야 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. 우선권증명서류(priority document)의 제출

체약국은 출원인에게 선출원의 출원서 및 첨부서류(명세서, 도면 등)의 사본의 제출을 요구할 수 있다. 그 사본은 선출원이 접수된 특허청에 의하여

18) 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.”).

19) 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.”).

20) 홍정표, “제54조(조약에 의한 우선권주장)”, 정상조·박성수 공편, 『특허법주해 I』, 박영사, 2010, 694면(“우선권주장이 그 기초가 되는 최초출원의 출원일로부터 1년 이내에 이루어진 이후 ... 최선일로부터 1년 4월 이내에 보정하거나 추가할 수 있다.”).

21) 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.”).

인증된(certified) 것이어야 한다. 그것을 '우선권증명서류'라고 칭한다.²²⁾ 파리조약에 따르면 그 증명서류는 후출원의 출원일로부터 3개월 안에 제출될 수 있다.²³⁾ 그러나 우리 특허법은 우선권증명서류를 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 제출하도록 요구한다.²⁴⁾ 파리조약은 최소요건(minimum requirement)을 규정하므로, 우리 법에서 출원인에게 더 유리하게 (3개월이 아닌) 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.²⁵⁾ 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.²⁶⁾²⁷⁾ 그 가출원이 파리조약 우선권을 주장할 수 있는

22) Donald G. Daus, *Paris Convention Priority*, 77 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 138, 139 (1995) ("The Court of Customs and Patent Appeals ('CCPA'), the CAFC's predecessor, had previously subjected Convention priority documents to the requirements of 'enablement' and 'description' tests for species claims imposed on U.S. applications.").

23) Paris Convention 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.").

24) 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.").

25) Paris Convention 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.").

정규출원인지에 대하여 의문이 제기된 바 있다. 그러나, 실무도 학설도 그 미국의 가출원이 미국법에 따른 정규출원인 것으로 본다.²⁸⁾²⁹⁾

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.³⁰⁾

III. 외국어 출원에 대한 국어번역문 제출

1. 국어명세서 제출 유예 제도(외국어 출원 제도)

특허법 제42조의3 제1항에 따라 출원인은 출원할 때에는 외국어 명세서를 제출할 수 있고,³¹⁾ 그 경우 최우선일로부터 14개월(1년 2개월)이 되는 날까지

26) 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>>.

27) 영국 실무자들 사이에 의문이 있다는 설명: Charles A. Eldering et al., *Comparative Analysis of Provisional Patent Applications Under US and UK Law*, 79 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 791, 814 (1997) ("It is of interest that there has been much debate amongst UK patent practitioners as to whether a US provisional application can support a valid claim to priority under the Paris Convention on such grounds.").

28) R Carl Moy, 1 Moy's Walker on Patents (4th ed.) § 3:14 (2020).

29) 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/Presentation/PublicationAttachment/4d5ac440-2d18-49c6-88e1-c48b63a470c6/prov_app.htm>.

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

국어번역본을 제출하여야 한다.³²⁾ 다만, 본 규정은 PCT에 따라 출원된 국제 특허출원에는 적용되지 않는다.³³⁾

2. 청구범위 제출 유예 제도

특허출원일은 명세서 및 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날이 된다.³⁴⁾ 그 명세서에 청구범위가 기재되지 않아도 출원일이 인정된다.³⁵⁾ 출원인은 최우선일로부터 14개월(1년 2개월)이 되는 날까지 청구범위를 제출해야 한다.³⁶⁾ 다만, 본 규정은 PCT에 따라 출원된 국제특허출원에는 적용되지 않는다.³⁷⁾

3. 국제특허출원의 출원공개

국제특허출원은 (특허협력조약 제21조에 따라) 최우선일로부터 18개월 후에 공개되는데, 그 출원이 국어로 작성된 경우에는 그 출원은 특허법 제64조에 따른 공개와 동일한 효과를 향유한다.³⁸⁾ 그러나, 그 출원이 외국어로 작성된 경우에는 그 출원의 국어번역문이 제출되는 때부터 제64조에 따른 권리가 발생한다.

31) 특허법 제42조의3 제1항.

32) 특허법 제42조의3 제2항.

33) 특허법 제199조 제2항(“제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(이하 ‘국제특허출원’이라 한다)에 관하여는 제42조의2, 제42조의3 및 제54조를 적용하지 아니한다.”).

34) 발신일이 우체국 소인을 통해 확인되면 그 발신일을 특허청에 도달한 날로 간주한다.

35) 특허법 제42조의2 제1항.

36) 특허법 제42조의2 제2항.

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

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

4. 국제특허출원의 국어번역문 제출

국제특허출원의 국어번역문은 우선일로부터 31개월(2년 7개월) 이내에 제출되어야 한다.³⁹⁾ 그리고 그 기한은 1개월 연장될 수 있다.⁴⁰⁾ 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.

IV. PCT 및 PLT에서의 우선권기간, 우선권변경기간 및 증명서류제출기간

1. PCT에서의 우선권변경기간 및 증명서류제출기간

PCT 규칙 제26bis.1(a)조에 따라 최우선일로부터 16개월 이내에 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.⁴¹⁾

39) 특허법 제201조 제1항 본문.

40) 특허법 제201조 제1항 단서.

41) “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.”

2. PLT에서의 우선권기간, 우선권주장기간 및 증명서류제출기간

(1) 우선권기간 경과 후 우선권의 회복

후출원이 파리조약에 의한 우선권기간인 12개월을 경과하여 제출된 경우, 출원인은 우선권의 '회복'을 신청할 수 있다.⁴²⁾ 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 우선권주장의 취지는 14개월(12개월+2개월)까지 제출될 수 있는 것이다.

(2) 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 보정을 가능하게 한다.

42) PLT 제13조 제2항.

V. 출원공개 시기를 18개월에서 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. 준비기간: 2개월 → 1일

현행 18개월 출원공개제도는 16개월 이내에 최우선일이 확정된 후, 특허청이 출원을 공개하기 위하여 필요한 기간이 약 2개월 더 필요하다고 본다. 종이(paper)공개인 경우, 출원공개를 위해 필요한 작업이 많았다. 서지사항, 대표도면, 대표청구항, 요약서 등을 편집하고, 인쇄하는 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 갖출 수 있다. 출원서류철의 모든 내용을 공개하면 되므로 별도의 선별작업, 편집작업도 필요하지 않다.⁴³⁾ 또 그 중 일부만을 공개하더라도 그 일부를 선별하는 작업, 편집하는 작업을 자동화 처리할 수 있으므로 문제가 되지 않는다. 즉, 종이시대의 2개월 준비기간

43) 강경태, “제64조(출원공개)”, 정상조·박성수 공편, 『특허법주해 I』, 박영사, 2010, 818면 (“2007. 1. 3. 법률 제8197호 개정에 의하여, 종래 명세서 전체가 아닌 간략한 내용만 공개하였던 것을 특허청구범위가 포함된 완벽한 형태로 출원공개하도록 규정하였고 …”).

은 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 출원공보를 통해 공시된다. 그러나 더 중요한 점은 그 최초 출원공개 이후에는 누구든지 해당 출원의 서류철을 열람할 수 있다는 것이다. 즉, 출원공개 후에는 해당 출원의 내용 모두에 대하여 누구든지 접근할 수 있는 것이다.⁴⁴⁾ 만약 청구범위 A로 출

원공개된 후 출원인이 자진보정을 통하여 그 청구범위를 B로 보정하게 되면, 그 보정일부터 그 청구범위 B에 대하여 (제65조에 따른) 가보호권이 발생하게 된다.⁴⁵⁾ 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. 더욱이 특허공고 후 특허정정이 가능하다는 점에 근거하면 출원공개 후 우선권주장의 변경은 얼마든지 용인할 수 있다.⁴⁶⁾ 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 걸어 놓으면, 해당 출원에 대하여 변동이 발생하는 경우 문자메시지 등으로 알 수 있게 하는 서비스가 제공되어야 할 것이다.⁴⁷⁾

44) 윤선희, 『특허법』, 제3판, 법문사, 2007, 545-546면(“출원공개가 있으면 특허청장은 출원서류 및 부속물건을 공중의 열람에 제공하여야 한다. 따라서 누구든지 특허출원에 관한 서류의 열람 복사가 가능하다.”).

45) 미국에서는 그 보정으로 인하여 발명이 실질적으로 변경되는 경우 가보호권이 인정되지 않는다. Philippe Signore, *The New Provisional Rights Provision*, 82 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 742, 751 (2000) (“... the provisional right may never exist if the claims are substantially amended during prosecution (assuming the amended claims are not published and no second actual notice for the amended claims is received by the accused).”).

46) 미국에서는 우선권증명서류가 출원 계류 중 제출되어야 한다고 규정한다. 37 CFR 1.55(g)(1) (“The claim for priority and the certified copy of the foreign application specified in 35 U.S.C. 119(b) or PCT Rule 17 must, in any event, be filed within the pendency of the application ...”).

47) 특허심판원이 2019년 12월부터 특허심판원 고객에서 ‘카카오 알림톡 서비스’를 시행하였다. Ipdaily 2019년 12월 3일자 기사.

〈<http://www.ipdaily.co.kr>〉.

(2) 우선권주장의 추가, 보정은 예외적

필자의 경험에 따르면, 파리조약 우선권을 주장하는 출원에 대하여 그 출원 후 우선권주장의 내용이 추가, 보정되는 경우는 많지 않았다. 그 경우가 많지 않다면, 우선권주장을 추가, 보정할 수 있는 기간(16개월)을 모두 기다릴 필요없이, 해당 출원을 더 빨리 공개할 수 있다고 생각된다.⁴⁸⁾

4. 14개월 전의 출원공개 여부

공개특허공보는 발명의 설명 및 청구범위를 포함하여야 하고, 나아가 그 둘은 모두 국어로 작성된 것이어야 할 것이다.⁴⁹⁾ 국어로 작성된 발명의 설명 및 청구범위가 없는 출원공개는 우리 기술자에게 기술문헌으로서의 가치가 없는 것 또는 적은 것이 된다. 특히 청구범위가 없는 출원공개는 이해관계인에게 혼란을 줄 것이고, 그러한 출원공개에 가보호권을 인정하기도 어렵다.

출원인은 출원 시 외국어 명세서를 제출할 수 있고,⁵⁰⁾ 최우선일로부터 14개월(1년 2개월)이 되는 날까지 국어번역본을 제출하여야 한다.⁵¹⁾ 특허출원일은 명세서 및 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날이 된다. 그 명세서에 청구범위가 기재되지 않아도 출원일이 인정된다.⁵²⁾ 출원인

48) 나중에 어떤 출원의 우선권정보가 변경될지 모르는 불확실성에 대하여 우려하는 의견이 있을 수 있으나, 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 없으며, 나에게 영향을 줄 수 있는 그 출원에 대하여 우선권정보가 변경되었는지, 청구범위가 보정되었는지를 확인할 수 있기만 하면 족하다.

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

1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우
2. 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다) …”).

50) 특허법 제42조의3 제1항.

51) 특허법 제42조의3 제2항.

52) 특허법 제42조의2 제1항.

은 최우선일로부터 14개월(1년 2개월)이 되는 날까지 청구범위를 제출해야 한다.⁵³⁾ 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 특허청 직접 방문을 통하여) 열람할 수 있다.” 공개특허공보가 해당 출원을 공개하는 점에 근거하여, 그 공보의 내용만이 공시되었다고 오해하는 경우가 많다. 그러나 해당 공개특허공보를 통해 그 공보의 내용만이 공시되는 것이 아니라, 해당 서류철의 내용이 공시되는 것이다. 또 해당 서류철의 내용이 변경되는 경우, 그 변경 즉시, 해당 변경된 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 심사관이 제시하는 거절이유를 극복하기 위하여 출원인이 명세서(청구범위를 포함) 및 도면을 언제든지 보정할 수 있으므로, 이해관계인은 해당 서류철을 수시로 열람, 확인하여야 한다.” 출원공개는 제65조가 규정하는 가보호권(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 근

53) 특허법 제42조의2 제2항.

거로 (또, 경고 및 등록의 전제조건이 충족되는 경우) 보상금을 청구할 수 있는 것이다. 이러한 점을 이해관계인에게 안내할 필요가 있다고 생각된다. 위 안 내문은 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.⁵⁴⁾ 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.

VI. 결론

특허제도의 핵심은 (발명의 보호와 더불어) 발명을 공개(open)하는 것이다.⁵⁵⁾ 그 발명의 공개를 촉진하기 위해 우리 특허법 및 주요국의 특허법은 18개월 출원공개제도를 운영하고 있다. 기술(발명)공개의 속도가 빨라지면 새로운 기술의 개발도 빨라진다는 점에 대하여는 이견이 있기 어렵다.⁵⁶⁾ 사

54) Paris Convention 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.”).

55) David M. Treadway, *Has the Supreme Court Forgotten the Patentee? Recent Patent Licensing Decisions Contradict Patent Policy, Harm Licensors, and Alter Negotiation*, 33 U. Dayton L. Rev. 303, 303 (2008) (“This single-sided policy swing is striving to open patents to the general public at the expense of the patent-holder's monopoly, which is the primary means an inventor has to recoup funds devoted to creating the invention, or the quid pro quo.”).

56) Maurits Dolmans & Anu Piilola, *The New Technology Transfer Block Exemption Will the New Block Exemption Balance the Goals of Innovation and Competition?*,

실 특허제도는 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 2개월일 필요가 없다. 공개준비기간은 1일이면 족하다. 달리 말하면, 현행 18개월 출원공개제도를 16개월 출원공개제도로 변경하는 데 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 우선권 주장이 추가, 보정되는 사항에 대하여는 누구든지 쉽게 열람이 가능하다.⁵⁷⁾ 출원공개 후 청구범위가 보정되는 것을 허용하듯이 출원공개 후 우선권주장이 변경되는 것을 허용할 수 있는 것이다.

출원공개 시기를 2개월 또는 4개월 단축하는 것이 기술개발의 속도를 높이고 연구개발비를 절감하는 효과를 거둘 것이 기대된다. 개략적인 추산에 의하면 2021년부터 2025년까지의 기간 중 출원공개 시기를 2개월 또는 4개월 앞당김으로 인한 연구개발비 절감효과가 각각 연평균 약 1924억 원 및 4425억 원에 달할 것으로 보인다.⁵⁸⁾ 그 액수의 산출을 위해 여러 가정을 하였으므로 그 액수가 정확하다고 말하기는 어렵다. 그러나 출원공개 시기를 2개월 또는 4개월 앞당김이 특허법이 목적으로 하는 기술발전의 촉진에 크게 이바지한다는 점을 그 수치가 어느 정도 구체적으로 보여준다고 생

21 No. 4 Intell. Prop. L. Newsl., Summer 2003, at 32, 36.

57) 특허법 제216조(서류의 열람 등); 미국 특허법 시행규칙(37 C.F.R.) 제1.11(a)조.

58) 정차호 등, 출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구, 특허청 연구용역 보고서, 2020, 159면.

각된다. 그러한 구체적인 장점을 인지하였으므로, 이제 특허법을 개정하여야 한다.

참고문헌

〈단행본(국내)〉

- 강경태, “제64조(출원공개)”, 『특허법주해 I』, 정상조·박성수 공편, 박영사, 2010.
- 김인기 외, 『2001-2002년 개정 특허법실용신안법 해설』, 대광서림, 2003.
- 윤선희, 『특허법』, 제3판, 법문사, 2007.
- 홍정표, “제54조(조약에 의한 우선권주장)”, 『특허법주해 I』, 정상조·박성수 공편, 박영사, 2010.

〈학술논문(서양)〉

- Charles A. Eldering et al., *Comparative Analysis of Provisional Patent Applications Under US and UK Law*, 79 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 791 (1997).
- David M. Treadway, *Has the Supreme Court Forgotten the Patentee? Recent Patent Licensing Decisions Contradict Patent Policy, Harm Licensors, and Alter Negotiation*, 33 U. Dayton L. Rev. 303 (2008).
- Donald G. Daus, *Paris Convention Priority*, 77 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 138 (1995).
- John Paul Baremore, *Don't Shoot the Messenger: Congress and the Prospect of Patent Harmonization*, 44 Loy. L. Rev. 761 (1999).
- Kami Lammon-Hilinski, *The American Inventors Protection Act: How Should the Courts Treat the "Substantially Identical" Requirement of the New Provisional Rights Statute?*, 40 Duq. L. Rev. 667 (2002).
- 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., Summer (2003).
- Philippe Signore, *The New Provisional Rights Provision*, 82 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 742 (2000).
- William B. Slate, *In Defense of the Misunderstood Provisional Application*, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 219 (2003).

〈인터넷 자료〉

- Abraham J. Rosner, *Provisional Applications*. <<http://www.sughrue.com/files/Publication/478b1b15-2d7f-423f-9b63-c09353677d3f/Presentation/PublicationAttach>>

ment/4d5ac440-2d18-49c6-88e1-c48b63a470c6/prov_app.htm).

USPTO, *Provisional Application for Patent*. (<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent>).

〈기타자료〉

정차호 등, “출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구”, 특허청 연구용역 보고서, 2020.

특허청, “특허·실용신안 심사지침서”, 특허청, 2019.

특허청, 정책연구과제 제안요청서, “출원공개제도 개선 및 산업계 영향 분석에 관한 연구”, 특허청, 2020.

R Carl Moy, 1 Moy's Walker on Patents (4th ed.) § 3:14 (2020).

A Proposal to Shorten Patent Publication Period: From Current Eighteen Month Patent Publication System to Sixteen Month or Fourteen Month System

Jung, Chaho*

Article 64 of the Korea Patent Act (2021) prescribes the so-called eighteen (18) month publication system, under which a patent application is being laid open eighteen month after the filing date or the priority date. The eighteen month system was settled by considering (1) the priority period (12 months) required by the Paris Convention, (2) the period to alter priority claim (4 months) or the period to file priority certification document (4 months) and (3) publication preparation period (2 months). Based on the fact that the eighteen month period is too long in the current high speed technology development era and that the sooner the publication is, the more beneficial for technology development, this paper researched a method to shorten the current eighteen month period to sixteen or even fourteen month period. This research has made the following results. Firstly, because patent administration in the Korean Intellectual Property Office has been almost 100% automated, publication preparation period need to be only one day. Therefore sixteen month publication is easily possible. Secondly, there is no inevitable reason why alteration of priority claim or filing of priority certification document shall

* Professor, Sungkyunkwan University Law School.

be submitted before publication. In other words, as a claim can be amended after publication, a priority claim can be amended after publication. Because anyone can inspect the file wrapper, the amended content is deemed publicly noticed real time. In that respect, without waiting all sixteen months, we can operate a so-called fourteen month system. Because of the period of fourteen months to submit claim(s) and translated document, it is not possible to further shorten the fourteen months. This paper proclaims that for a faster-paced technology development, we shall introduce a sixteen month publication system or even preferably a fourteen month publication system.

Keyword

patent application publication, eighteen months, earlier publication, patent application, priority period, sixteen months, fourteen months